

T. C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI

MARKANIN DÜRÜST KULLANIMI

Yüksek Lisans Tezi

Burcu BOZKURT

Ankara, 2020

T. C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI

MARKANIN DÜRÜST KULLANIMI

Yüksek Lisans Tezi

Burcu BOZKURT

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Murat GÜREL

Ankara, 2020

T.C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU)
ANABİLİM DALI

MARKANIN DÜRÜST KULLANIMI

Yüksek Lisans Tezi

Burcu BOZKURT

Tez Danışmanı

Dr. Murat GÜREL

TEZ JÜRİSİ ÜYELERİ

Adı ve Soyadı

İmzası

1- Doç. Dr. Burçak YILDIZ

2- Dr. Öğretim Üyesi Elif Cemre HAZIROĞLU

3- Dr. Öğretim Üyesi Murat GÜREL

Tez Savunması Tarihi

10.01.2020

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü'ne

Dr. Murat GÜREL danışmanlığında hazırladığım “Markanın Dürüst Kullanımı (Ankara 2019)” adlı yüksek lisans tezindeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplanıp sunulduğunu, başka kaynaklardan aldığım bilgileri metinde ve kaynakçada eksiksiz olarak gösterdiğimi, çalışma sürecinde bilimsel araştırma ve etik kurallarına uygun olarak davrandığımı ve aksinin ortaya çıkması durumunda her türlü yasal sonucu kabul edeceğimi beyan ederim. 20.01.2020

Burcu BOZKURT

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	i
KISALTMALAR CETVELİ.....	v
GİRİŞ.....	1

BİRİNCİ BÖLÜM

MARKA HAKKININ KAPSAMI VE SINIRLARI

I. Markanın Tanımı ve Marka Hakkının Hukuki Niteliği.....	8
II. Marka Hakkının Kapsamı	11
III.Marka Hakkının Sınırları ve Marka Korumasının Kapsamı Dışında Kalan Haller.....	16
A. Genel Olarak.....	16
B. Markanın Üçüncü Kişilerce Dürüstçe ve Ticari Hayatın Olağan Akışı İçinde Kullanımı.....	17
C. Markanın Başvuru Eserlerinde Yer Alması.....	18
D. Marka Hakkının Tüketilmesi	20
E. Sessiz Kalma Nedeniyle Hak Kaybı.....	25

İKİNCİ BÖLÜM

DÜRÜST KULLANIM İSTİSNASININ AMACI VE İLGİLİ HUKUKİ DÜZENLEMELER

I. Markanın Dürüst Kullanımına Yönelik İstisnanın Amacı	29
II. Dürüst Kullanım İstisnasıyla İlgili Hukuki Düzenlemeler.....	31
A. Uluslararası Düzenlemeler.....	31
B. Türk Hukukunda Yer Alan Düzenlemeler.....	39
1.Genel Olarak.....	39

2.Mülga 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de Yer Alan Düzenleme	40
3.6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Yer Alan Düzenleme.....	43

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DÜRÜST KULLANIM HALLERİNE İLİŞKİN ORTAK ÖZELLİKLER

I. Tescilli Markanın Üçüncü Kişilerce Dürüstçe ve Ticari Hayatın Olağan Akışı İçinde Kullanılması.....	46
A. Genel Olarak	46
B. Dürüst Kullanım Kavramının Türk Medeni Kanunu’nun 2. Maddesi Karşısındaki Durumu.....	47
C. Ticari Hayatın Olağan Akışı İçinde Kullanım Kavramı.....	49
D. Dürüstçe ve Ticari Hayatın Olağan Akışı İçinde Kullanım Kavramı.....	51
II. Markasal Kullanım Kavramının Dürüst Kullanım İstisnası Yönünden Değerlendirilmesi	55
A. Genel Olarak Markasal Kullanım Kavramı	55
B. Dürüst Kullanım İstisnası Bağlamında Markasal Kullanım Kavramı	58
III.Dürüst Kullanım Hallerinin SMK 7/5’te Sayılanlarla Sınırlı Olup Olmadığı.60	

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MARKANIN DÜRÜSTÇE VE TİCARİ HAYATIN OLAĞAN AKIŞI İÇİNDE KULLANILDIĞININ KABUL EDİLDİĞİ DURUMLAR

I. Genel Olarak	63
II. Adın veya Adresin Dürüst Kullanımı.....	64
A. Ad Olarak Kullanım	64
1.Ticaret Unvanlarının Adın Dürüst Kullanımı İstisnası Karşısındaki Durumu. 66	
2.AB Mevzuatında İstisnanın Gerçek Kişilerle Sınırlandırılmasına Yönelik Değişikliğin Değerlendirilmesi.....	69
3.Adın Dürüstçe Kullanıldığıının Kabul Edildiği Durumlar	71

a) ABAD’ın Adın Dürüst Kullanımı İstisnasına İlişkin Yaklaşımı	72
b) Yargıtay’ın Adın Dürüst Kullanımı İstisnasına İlişkin Yaklaşımı	75
c) Yargıtay’ın Tanınmış Markalarla İlgili Yaklaşımı	78
B. Adres Olarak Kullanım	79
C. Alan Adlarının Dürüst Kullanım İstisnası Karşısındaki Durumu	81
III. Mal veya Hizmetlere Yönelik Tanımlayıcı İşaretlerin Dürüst Kullanımı	83
A. Marka Tescilinde Mutlak Ret Nedeni Olarak Tanımlayıcı İşaretler ve Dürüst Kullanım İlişkisi	86
B. ABAD’ın Tanımlayıcı İşaretlerin Dürüst Kullanımına İlişkin Yaklaşımı	88
1. Tanımlayıcı İşaretlerin Markasal Kullanımı	88
2. Tanımlayıcı İşaretlerin Mal veya Hizmetin Niteliğini Açıklamak Amacıyla Kullanımı	91
C. Yargıtay’ın Tanımlayıcı İşaretlerin Dürüst Kullanımına İlişkin Yaklaşımı	93
1. Tanımlayıcı İşaretlerin Mal veya Hizmetin Niteliğini Açıklamak Amacıyla Kullanımı	93
2. Tanımlayıcı İşaretlerin Markasal Kullanımı	95
3. Coğrafi Kaynak Gösteren İşaretlerin Kullanımı	96
IV. Özellikle Aksesuar, Yedek Parça veya Eşdeğer Parçaların Kullanım Amacını Göstermek Üzere Markanın Kullanılması	98
A. ABAD Kararlarında Kullanım Amacı İstisnası Bakımından Öngörülen Dürüstlük Ölçütleri	101
1. Marka Sahibinin Meşru Menfaatlerine İlişkin Olarak Dürüst Davranılması .	101
2. Üçüncü Kişi ile Marka Sahibi Arasında Ticari Bir Bağlantı Olduğu İzlenimi Verilmemesi	103
3. Kullanımın Gerekli Olması	104
B. Yargıtay Kararlarında Kullanım Amacı İstisnası Bakımından Öngörülen Dürüstlük Ölçütleri	105
1. Yargıtay Kararlarında Öngörülen Hâkim Unsur/Tali Unsur Ayrımı	108
2. Tescilli Markanın Değiştirilerek Kullanılması	110

SONUÇ	111
KAYNAKÇA.....	119
ÖZET	132
ABSTRACT	133



KISALTMALAR CETVELİ

AB	: Avrupa Birlięi
ABAD	: Avrupa Birlięi Adalet Divanı
ABGM	: Avrupa Birlięi Genel Mahkemesi
AÜHFD	: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakóltesi Dergisi
B.	: Bası
BATİDER	: Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi
BGH	: Bundesgerichtshof (Alman Federal Mahkemesi)
Bkz.	: Bakınız
BTHAE	: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
C.	: Cilt
dn.	: Dip not
E.	: Esas numarası
FSEK	: Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
HD.	: Hukuk Dairesi
HGK.	: Hukuk Genel Kurulu
K.	: Karar numarası
KHK	: Kanun Hükmünde Kararname
OJ	: Official Journal
prg.	: Paragraf
RG.	: Resmî Gazete
s.	: Sayfa

S.	: Sayı
SBE	: Sosyal Bilimler Enstitüsü
SMK	: Sınai Mülkiyet Kanunu
TBMM	: Türkiye Büyük Millet Meclisi
TPE	: Türk Patent Enstitüsü
TRIPs	: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması)
vd.	: ve devamı
Y.	: Yıl

GİRİŞ

Ticaret hayatında işletmelerin maddi malvarlıklarının yanı sıra gayri maddi malvarlıkları da büyük önem taşımaktadır. Fikri ve sınai mülkiyet hakları genel olarak gayri maddi malvarlığı hakları kategorisinde yer almaktadır. Marka hakkının da aralarında yer aldığı sınai haklar, sahibine maddi olmayan mal üzerinde mutlak bir egemenlik alanı sağlayan, herkese karşı ileri sürülebilen ve korunması belirli bir süre ile sınırlanmış haklardır¹. Marka hakkı da sahibine markayı ekonomik olarak değerlendirmek bakımından inhisari bir yararlanma hakkı ile markasının üçüncü kişilerce izinsiz olarak kullanılmasını önleme yetkisi veren mutlak bir malvarlığı hakkıdır.

Markanın üretimi ya da satışı yapılan malların veya hizmetlerin birbirinden ayırt edilmesi amacına yönelik olarak kullanımı ve hukuken korunmasına yönelik gelişmeler Sanayi Devrimi sonrasında önemli ölçüde hız kazanmıştır. Sanayi ürünlerinin ulusal ve küresel çapta dolaşımının artması sonucu yerel ölçekte üretim yapan üreticiler ulusal, bölgesel hatta dünya çapında müşterilere hitap etmeye başlamıştır. Üreticinin tüketiciye doğrudan temasının sona ermesi nedeniyle malların izini sürebilmek, malların kaynağını ve kalitesini müşteriye açıklayabilmek ve müşterilerin güvenini kazanarak iktisadi hayatta varlık gösterebilmek için yeni bir aracıya ihtiyaç duyulmuş ve bu ihtiyacı da marka üstlenmiştir².

Marka, en geniş tanımı ile bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaret olarak ifade edilebilir. Ticari hayatta markalar hem üreticiler hem de tüketiciler bakımından son derece önemli bir rol üstlenmektedir. Markanın, tanımda da ön plana çıkan ayırt edicilik fonksiyonu sayesinde gerek ulusal gerekse uluslararası ölçekte bir mal veya hizmetin ait olduğu işletme kolaylıkla anlaşılabilmekte, bu durum alıcıların ve satıcıların güvenli bir ortamda

¹ ŞEHİRALİ, Feyzan Hayal: Patent Hakkının Korunması, Ankara 1998, Turhan Kitabevi, s. 5.

² ARSEVEN, Haydar: Nazârî ve Tatbikî Alâmeti Farika Hukuku, İstanbul 1951, İsmail Akgün Matbaası, s. 5.

ekonomik ilişkiler kurmasına zemin oluşturmaktadır. Ayrıca mal ve hizmetlerin kalitesine ilişkin bir gösterge olarak marka, tüketicilerin satın alma tercihlerini belirlemekte ve kolaylaştırmakta, üreticilerin de müşterilerin güvenini kazanarak iktisadi hayattaki rekabet yeteneklerini ve ekonomik kazançlarını artırmalarına katkı sunmaktadır.

Ülkemizde marka alanında yapılan ilk hukuki düzenleme, Alâmeti Farika Nizamnamesi olarak da anılan 1872 tarihli Fabrika Ma'mulâtıyla Eşya-yı Ticariyeye Mahsus Alâmet-i Farikalara Dair Nizamname'dir. Bu Nizamname'yi yürürlükten kaldıran 1888 tarihli Alâmeti Farika Nizamnamesi de 1965 yılında 551 sayılı Markalar Kanunu'nun yürürlüğe girmesine kadar oldukça uzun bir dönem varlığını sürdürmüştür. Marka alanında çağın gereklerine uygun temel düzenlemeler ise Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğinin kabul edildiği ve ülkemizin Dünya Ticaret Örgütüne ve TRIPs'e taraf olduğu 1995 yılında 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile mevzuatımıza girmiştir. 1/95 sayılı AB-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı'nın getirdiği yükümlülükler çerçevesinde Türk fikri mülkiyet mevzuatı, AB hukuku ve uluslararası anlaşmalarla büyük ölçüde uyumlu hale getirilmiştir. Son olarak, marka ve diğer sınai hakları düzenleyen Sınai Mülkiyet Kanunu 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türk hukukunda marka hakkı ile ilgili güncel düzenlemeler 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nda yer almaktadır.

SMK doğrudan bir marka tanımına yer vermemiş olmakla beraber, 4. maddesinde marka olabilecek işaretleri kapsamlı şekilde örneklendirmiştir. Maddeye göre marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işareten oluşabilir.

Marka hakkının konusunu oluşturan işaret, tescil edilmeden önce herkesin kullanımına açık, serbest bir işarettir. Ancak marka olarak tescil edildikten sonra, tescilin hükümsüzlüğüne karar verilmesi veya hakkın çeşitli sebeplerle sona ermesine kadar marka sahibinin mutlak tasarruf yetkisine konu olmaktadır. Marka olarak seçilebilecek işaretlerin geniş kapsamı karşısında, marka hakkına ticari hayatın gerekleri ve toplum menfaatleri gözetilerek bazı sınırlar getirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Marka hakkına getirilen kanuni sınırlamaların amacı esasen, bir bireyi veya toplumu ilgilendirebilecek herhangi bir işaretin sırf marka olarak tescil ettirmesi sebebiyle bir kişinin tekeline bırakılmasını engellemektir³. Nitekim marka sahibine, tescilli markasının her türlü kullanım biçimini yasaklama hakkı tanımak, marka korumasının amacını aşan, başkalarının ticari ve sınai faaliyet imkânlarını ve hatta özgürlüğünü sınırlandıran bir yaklaşım olacaktır⁴.

Marka hakkına getirilen sınırlamalar anlamında ilk olarak Kanun'un "Marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnaları" başlıklı 7. maddesinin beşinci fıkrası, "Markanın başvuru eserlerinde yer alması" başlıklı 8. maddesi ve 556 sayılı KHK'dan farklı olarak SMK'da tüm sınai mülkiyet hakları için ortak hükümler arasında düzenlenen "Hakkın tüketilmesi" başlıklı 152. maddesi sayılabilir. Bu hallerden birinin koşulları mevcut ise koruma için gerekli olan maddi ve şekli şartların varlığına rağmen marka koruması ortadan kalkmaktadır. Yine, marka sahibinin markasının aynısının veya benzerinin üçüncü kişi tarafından uzun süre kullanılmasına sessiz kalması hali de marka

³ KARAN, Hakan/KILIÇ, Mehmet: Markaların Korunması - 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, Ankara 2004, Turhan Kitabevi, s. 283.

⁴ TEKİNALP, Ünal, "Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Kullanılması", Prof. Dr. Oğuz İmregün'e Armağan (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayın No. 715), İstanbul 1998, Beta Yayıncılık, s. 636. (Üçüncü Kişi), AB hukuku yönünden marka hakkının üçüncü kişiler lehine sınırlandırılmasındaki amacın da marka korumasından doğan haklar ile AB ortak pazarında malların serbest dolaşımı ve hizmet sunumu serbestisi ilkelerinin uzlaştırılması olduğu Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından ifade edilmiştir. Bkz. ABAD, *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) & BMW Nederland BV v. Deenik*, (Case C-63/97), 23 Şubat 1999, prg. 62 (<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-63/97> -çevrimiçi 10.07.2019)

hakkının sınırlandırılmasına sebep olabilir. Öğretide “sessiz kalma yoluyla hak kaybı” olarak adlandırılan ve mülga 556 sayılı KHK’da yer almayan bu müessese SMK’nın hükümsüzlük hallerini düzenleyen 25. maddesi ile açıkça hükme bağlanmıştır.

Çalışmamızın konusu esas itibarıyla SMK’nın marka tescilinden doğan hakların kapsamına getirilen istisnaları düzenleyen 7. maddesinin beşinci fıkrası etrafında şekillenmektedir. Anılan hükümde yer alan kurum “markanın dürüst kullanımı” olarak da ifade edilmektedir. Hüküm uyarınca tescilli bir markanın sahibi markasının üçüncü kişiler tarafından dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde olmak kaydıyla gerçekleştirilecek bazı kullanımlarını engelleyemeyecektir. Hükümde marka hakkına istisna teşkil eden fiiller, gerçek kişilerin kendi ad veya adresini belirtmesi, malların veya hizmetlerin türüne, kalitesine, miktarına, kullanım amacına, değerine, coğrafi kaynağına, üretim veya sunuluş zamanına ya da diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunulması ve özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın ya da hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hâllerde markanın kullanılması olarak sayılmaktadır.

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun gerekçesinde de ifade edildiği üzere, sınai mülkiyet hakları alanındaki uluslararası sözleşmelerle ve Avrupa Birliği mevzuatıyla uyum sağlanması, bu konularda Türk mevzuatında yapılacak değişiklik ve yenilemelerin temel sebeplerinden olmuştur. Mülga 556 sayılı KHK’nın konuyu düzenleyen 12. maddesi gibi SMK döneminde markanın dürüst kullanımına yönelik istisna hükmünün kaynağı da Avrupa Birliği’nin konuyla ilgili Tüzük ve Direktif hükümleridir. Nitekim SMK, 2015 yılında kabul edilen 2015/2424 sayılı Avrupa Birliği Marka Tüzüğü ve 2015/2436 sayılı Avrupa Birliği Marka Direktifi dikkate alınarak kaleme alınmıştır.

“Markanın dürüstçe kullanımı” kurumunun kaynak düzenlemelerin kuruluş amacı ile bu çerçevede gelişen Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) içtihatları ışığında ele alınması ve böylece Türk marka hukuku bakımından taşıdığı anlamın ortaya

konulması bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Bu kapsamda çalışmada, konuyla ilgili olarak Türk hukukunda SMK öncesi dönemden itibaren oluşagelen bilimsel ve yargısal içtihatların da bir bütünlük içerisinde ve yeri geldiğinde karşılaştırmalı olarak incelenmesi hedeflenmiştir. Özellikle AB marka mevzuatında 2015 yılında yapılan kapsamlı değişiklikler sonrasında dürüst kullanım istisnası bakımından ortaya çıkan yeni durumun Türk hukukuna olası etkilerinin ve hükmün uygulamasında Türk hukuku yönünden özellik arz eden hallerin incelenmesi önem taşımaktadır.

Yukarıda kısaca ifade edilen mülahazalar doğrultusunda hazırlanan çalışmamızın birinci bölümünde, konunun bütünlük içinde anlaşılabilmesi bakımından marka hakkının hukuki niteliği ile kapsamına kısaca değinildikten sonra SMK’da düzenlenen ve geniş anlamda marka hakkının sınırını oluşturan hallerin temel esasları incelenmiştir. Bu kapsamda sistematik olarak öncelikle çalışmanın ana inceleme konusu olan “Markanın Üçüncü Kişilerce Dürüstçe ve Ticari Hayatın Olağan Akışı İçinde Kullanımı” başlığı altında kısaca bilgi verildikten sonra sırasıyla “markanın başvuru eserlerinde yer alması”, “marka hakkının tüketilmesi” ve “sessiz kalma yoluyla hak kaybı” kurumlarının başlıca unsurları aktarılmaya çalışılmıştır. Esasen her biri çok daha detaylı birer incelemeyi gerektiren söz konusu sınırlama hallerinin temel esaslarının incelenmesi ana konumuz olan dürüst kullanım istisnasının anlaşılabilmesi bakımından önemli görüldüğü için bu konular sınırlı bir şekilde çalışmaya dahil edilmiştir.

Çalışmamızın ikinci bölümünde genel anlamda markanın dürüstçe kullanımı istisnasıyla ilgili hukuki düzenlemelerin amacı ve konunun uluslararası hukukta ve Türk hukukunda düzenleniş biçimi gerektiğinde karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır.

Çalışmanın üçüncü bölümü markanın üçüncü kişilerce dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde kullanılabileceği hallere ilişkin ortak özelliklerin incelenmesine özgülenmiştir. Hükümde, üçüncü kişilerce gerçekleştirilebilecek tüm kullanım hallerine yönelik bir ön koşul olarak yer verilen “dürüstlük” ve “ticari hayatın olağan akışı içinde

olma” kavramlarından birlikte ve ayrı ayrı ne anlaşılması gerektiği Türk hukukundaki benzer kurumların da incelenmesi suretiyle belirlenmeye çalışılmıştır. Yine bu bölümde, markaya tecavüz halleri bağlamında ortaya çıkan markasal kullanım kavramının dürüst kullanım istisnası ile ilişkisi ve markanın dürüst kullanımı hallerinin SMK’nın 7/5 maddesinde sayılanlarla sınırlı olup olmadığı hükmün lafzı ve mehzaz düzenlemelerle ilgili yargı içtihatları çerçevesinde ele alınmıştır.

Çalışmanın dördüncü ve son bölümü markanın üçüncü kişilerce dürüstçe kullanılabileceği hallerin sırasıyla incelenmesine ayrılmıştır. Bu kapsamda dürüst kullanım istisnasına konu olabilecek haller SMK’nın 7/5 hükmünün bentlerindeki sıralamaya göre ele alınmış; her bir kullanım halinin kavramsal temeli, kapsamı, örnekleri ile konu hakkındaki olumlu ve olumsuz yargısal uygulamalar mümkün olduğunca çeşitli örnekler üzerinden incelenmeye çalışılmıştır.

Bu anlamda ilk olarak adın dürüst kullanımı istisnasının kapsamının ve mehzaz AB düzenlemeleri doğrultusunda gerçek kişilerle sınırlandırılmasının Türk hukukunda tüzel kişilerin ticaret unvanları ve özellikle şahıs şirketleri bakımından doğuracağı sonuçların incelenmesi amaçlanmıştır.

Dördüncü bölümün ikinci inceleme konusu tanımlayıcı işaretlerin dürüstçe kullanımıdır. Bu bölümde tanımlayıcı işaretlere SMK’nın 5. maddesinde marka tescilinde mutlak ret nedenleri arasında yer verilmesinin dürüst kullanım istisnasıyla ilişkisi ve istisna hükmünün tanımlayıcı bir işaretin markasal kullanımına izin verip vermeyeceği ABAD ve Yargıtay içtihatları etrafında gerektiğinde karşılaştırmalı olarak ortaya konmuştur.

Dördüncü bölümdeki son başlık, mehzazdan eksik tercüme sebebiyle mülga 556 sayılı KHK’da yer verilmeyen ve ilk kez SMK’da açıkça düzenlenen, özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın ya da hizmetin kullanım amacının

belirtilmesinin gerekli olduđu hâllerde markanın kullanılması istisnasının incelenmesine ilişkindir. SMK'nın 7/5 (c) bendinde düzenlenen istisna hükmü incelenirken maddede yer alan yedek parça vurgusunun hükmün uygulamasını bu tür ürünlerle sınırlayıp sınırlamadığı ve hangi hallerde kullanımın hüküm kapsamında görülebileceğı, diğer dürüst kullanım hallerinde olduđu gibi öğreti, ABAD kararları ve Yargıtay uygulamaları çerçevesinde incelenmektedir.

Çalışmanın konuyla ilgili bilimsel öğreti ve yargı kararlarını, özellikle kaynak AB düzenlemeleri etrafında ABAD kararlarıyla ortaya koyulan içtihat hukukunu özgün ve detaylı biçimde inceleme çabası bakımından Türk hukukunda markanın dürüstçe kullanımına yönelik istisna düzenlemesinin anlam ve kapsamının belirlenmesine katkı sunması ümit edilmektedir.

BİRİNCİ BÖLÜM

MARKA HAKKININ KAPSAMI VE SINIRLARI

I. Markanın Tanımı ve Marka Hakkının Hukuki Niteliği

Marka en genel tanımıyla bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini, başka bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırmaya yarayan işarettir⁵. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu doğrudan bir marka tanımına yer vermemiş olmakla beraber “Marka olabilecek işaretler” başlıklı 4. maddesinde dolaylı olarak markayı tanımlamıştır. Buna göre marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işareten oluşabilir. Buna göre, Kanun’da, ses, hologram, pozisyon ve hareket markaları gibi geleneksel olmayan işaretlerin de marka olabileceği kabul edilmiştir⁶. Kanuni tanıma göre bir markanın varlığı için üç temel unsur ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birincisi “işaret”, ikincisi bu işaretin “ayırt edici” nitelik taşıması, üçüncüsü ise işaretin “marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması”dır.

İşaret kelimesinin markayı da kapsayan daha geniş bir anlamı vardır⁷. Her marka aynı zamanda bir işarettir ancak her işaret marka değildir. Bir işaretin marka olabilmesi

⁵ TEKİNALP, Ünal: Fikrî Mülkiyet Hukuku, Beşinci Bası, İstanbul 2012, Vedat Kitapçılık, s. 360 (FMH); ÇOLAK, Uğur: Türk Marka Hukuku, İstanbul 2018, 4. Baskı, Onikilevha Yayıncılık s. 10 (Türk Marka Hukuku); YASAMAN, Hamdi: Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi Cilt I, İstanbul 2004, Vedat Kitapçılık, (556 Sayılı KHK Şerhi Birinci Cilt), s. 16; ŞEHİRALİ, s. 23; ARKAN, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, 23. Basım, Ankara 2017, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, s. 261 (Ticari İşletme); KAYA, Arslan: Marka Hukuku, Ankara 2006, Arıkan Basım Yayım Dağıtım, s.13.

⁶ ASLAN DÜZGÜN, Ülgen: “Türk Hukukunda Markanın İzinsiz Kullanılması”, Mediterranean International Congress On Social Sciences (MECAS III), Volume: 2, Issue:2, Sarajevo 2018, Dobra Knjiga d.o.o, s. 555.

⁷ Belirti, gösterge, alamet. Bkz. TDK Güncel Türkçe Sözlük (<https://sozluk.gov.tr/-cevrimiçi> 18.06.2018).

için ayırt edicilik sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebiliyor olması gerekmektedir. İşaretin ayırt ediciliği ise esas olarak farklı işletmeler tarafından üretilerek piyasaya sürülen mal ve hizmetlerin bu malların tüketicileri ya da hizmetlerin kullanıcıları tarafından birbirinden ayırt edilebilmesi fonksiyonunu ifade eder⁸. SMK ile tescil edilebilirlik koşulları arasına eklenen “marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olma” ise işaretin zaman içinde bozulmadan, değişmeden sicilde muhafaza edilebilir olmasını ve tescil başvurusunda bulunacakların sicilde yapacağı araştırmada neyin tescilli olduğunu kolaylıkla belirleyebilir ve anlayabilir durumda olmasını ifade etmektedir. Aynı şekilde bir ihlal iddiasının varlığı hâlinde mahkemece markanın koruma kapsamının ne olduğunun kolayca belirlenebilir olması da bu kapsamda görülmelidir⁹.

SMK’da marka olarak seçilebilecek işaretler bakımından işletmelerin mal veya hizmetlerini ayırt etmeye uygun olmaları ve sicilde gösterilebilmeleri dışında herhangi bir sınırlama öngörülmemiştir. Buna göre maddedeki şartlara uyan “her türlü işaret”in marka olarak tescili mümkündür. Kanun’un 4. maddesinde yer alan “her türlü işaret” ibaresi aynı zamanda marka olarak kabul olunacak işaretler hakkında sınırlı sayı (numerus clausus) ilkesinin uygulanmayacağını da vurgulamaktadır¹⁰.

Marka, Kanun’da nitelikleri belirlenen şekilde tek bir sözcük, harf veya şekil gibi tek bir işareten oluşabileceği gibi, kelimeler, harfler, rakamlar, resimler, iki veya üç

⁸ Marka İnceleme Kılavuzu, s.3.

(<https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/F6DF6A57-5157-4F78-965D-3FE0065055A2.pdf> -çevrimiçi 01.10.2019).

⁹ ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 62.

¹⁰ TEKİNALP, FMH, s.361; UZUNALLI, Sevilay: Markanın Korunmasının Kapsamı ve Tazminat Talebi, Ankara 2012, Adalet Yayınevi, s. 3; KARAN/KILIÇ, s. 30.

boyutlu şekiller veya bunların birbirleriyle veya renklerle olan kombinasyonlarından da oluşabilir¹¹.

Ayrıca seçilen işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için SMK'nın 5. ve 6. maddelerinde sayılan mutlak ve nispi ret nedenlerinin kapsamında olmaması gerekmektedir. Kanun'un 5. maddesinde düzenlenen mutlak ret nedenleri Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından resen dikkate alınmakta, 6. maddede sayılan nispi ret nedenleri ise itiraz üzerine incelenmektedir.

Anayasa Mahkemesinin 2015 yılında verdiği bir iptal kararında¹² da ifade edildiği üzere taşınır ve taşınmaz mallar maddi mallar kapsamında iken fikri ve sınai mülkiyet hakları gayri maddi mallar kapsamında yer alır. Genel olarak sınai haklar, sahibine maddi olmayan mallar üzerinde mutlak bir egemenlik alanı sağlayan, hakka tecavüz eden herkese karşı ileri sürülebilen, korunması belirli bir süre ile sınırlanmış ve tekelci mutlak haklardır¹³. Parayla ölçülebilen bir değeri ifade eden marka hakkı da sayılan bu nitelikleri bünyesinde taşımakta ve gayri maddi malvarlığı hakları arasında yer almaktadır. Özetle marka hakkı, sahibine markayı ekonomik olarak değerlendirmek bakımından inhisari bir yararlanma hakkı ve yetkisi ile izni olmadan markasının üçüncü kişilerce kullanılmasını önleme yetkisi veren mutlak bir malvarlığı hakkıdır¹⁴.

¹¹ KAYA, s. 17.

¹² Anayasa Mahkemesi'nin 27.05.2015 T, 2015/33 E, 2015/50 K. sayılı kararında; "...Mülkiyet hakkının konusunu, maddî ve gayrimaddî mallar oluşturmaktadır. Taşınır ve taşınmaz mallar maddî mallar kapsamında iken, fikrî ve sınai mülkiyet hakları gayrimaddî mallar kapsamında bulunmaktadır. Bir markanın sahibine sağladığı haklar ise "marka hakkı" olarak adlandırılmakta ve marka hakkı, fikrî ve sınai mülkiyet hakları kapsamında yer almaktadır" denilmektedir. Karara erişim için bkz. (www.lexpera.com.tr-çevrimiçi: 20.06.2019).

¹³ ŞEHİRALİ, s. 5.

¹⁴ POROY, Reha/ TEKİNALP, Ünal: "Marka Hakkına İlişkin Bazı Sorunlar", Prof. Dr. Haluk Tandoğan'ın Anısına Armağan, Ankara 1990, s. 336. Bu konuda farklı görüşler için bkz. ARSEVEN, s. 13 vd.; YASAMAN, 556 Sayılı KHK Şerhi Birinci Cilt, s. 173-176.

II. Marka Hakkının Kapsamı

Marka sahibinin marka hakkını kullanma ve ekonomik olarak değerlendirme imkânı hakkın olumlu cephesini oluştururken markanın başkalarınca izinsiz olarak kullanılmasını önleme yetkisi hakkın menfi cephesini oluşturur¹⁵.

Tescil ile markaya sağlanan hukuki koruma esasen markanın fonksiyonlarını koruma amacını taşımaktadır. Kısaca değinilecek olursa bunlar, bir mal veya hizmeti, pazarda bulunan diğer mal veya hizmetlerden ayırt etme, mal veya hizmetin kökenini başka bir deyişle hangi işletmeye ait olduğunu (menşei) gösterme, mal veya hizmetin niteliklerine ilişkin olarak belirli bir kaliteyi garanti etme ve pazarda mal veya hizmetin reklamını yaparak pazarı etkileme, başka bir ifadeyle reklam aracı olarak kullanılma şeklinde sayılabilir¹⁶.

Marka hakkı, tescil başvurusunun TÜRKPATENT bülteninde yayınlanmasından itibaren ileri sürülebilir ise de esasen tescil başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere hüküm ifade eder¹⁷. SMK'nın 23/1 maddesine göre tescilli markanın koruma süresi tescil başvuru tarihinden itibaren on yıl olup bu süre, onar yıllık dönemler hâlinde süresiz olarak yenilenebilir¹⁸. Ancak, marka hakkının yenilememe, feragat, hükümsüzlük veya iptal kararıyla sona ermesi ile tescile bağlanan sonuçlar da ortadan kalkar.

SMK markaların korunmasında sınırlı koruma sistemini benimsemiştir¹⁹. Nitekim Kanun'un özellikle mutlak ve nispi ret nedenlerini düzenleyen 5. ve 6. maddeleri ile

¹⁵ KAYA, s. 236.

¹⁶ ASLAN DÜZGÜN, s. 4; YASAMAN, 556 Sayılı KHK Şerhi Birinci Cilt, s.489.

¹⁷ ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 430.

¹⁸ SMK'ya göre tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren beş yıl olup bu süre beşer yıllık dönemler hâlinde yenilenmek suretiyle en fazla yirmi beş yıla kadar uzatılabilir (m. 69). Yine başvuru tarihinden başlamak üzere, patentin koruma süresi yirmi yıl, faydalı modelin koruma süresi ise on yıl olup koruma süreleri uzatılmamaktadır(m. 101).

¹⁹ OCAK, Nazmi: *“Markalarda Tescilin Sağladığı Korumanın Kapsamı”*, Prof. Dr. Ali Bozer'e Armağan, Ankara 1998, s. 269. Markaların korunma kapsamına ilişkin olarak “mutlak koruma sistemi” ve “sınırlı koruma sistemi” olmak üzere iki sistemden bahsedilmektedir. Mutlak koruma sisteminde markalar, tescil

marka tescilinden doğan hakkın kapsamına ilişkin 7. maddesinden marka hangi mal ve hizmetler için tescil edilmişse, marka sahibinin markasının başkası tarafından kullanılmasını ve tescilini ancak o mal ve hizmetler ile onlara benzer mal ve hizmetler bakımından engelleyebileceği anlaşılmaktadır. Bu bakımdan marka tescilinin kapsamına giren mal ve hizmetlerin marka hakkının en genel sınırını oluşturduğu söylenebilir²⁰. Ancak tanınmış markaların korunması bunun istisnasıdır. Nitekim SMK 6/5 hükmü uyarınca marka tescilinde nispi ret nedenlerinden biri olarak tanınmış bir markanın sahibi bazı şartlar altında markasının farklı mal ve hizmetler için kullanımını ve tescilini engelleyebilmektedir.

Ayırt edici bir işaret olan marka ile tanımlayıcı²¹ nitelikte bir işaret birlikte tescil edilebilir. Bu tescil aynı tanımlayıcı işaretin başkaları tarafından kendi markaları ile birlikte kullanımına engel olmaz²². Zira markadaki ayırt edici olmayan tali ve jenerik unsurlar marka korumasının kapsamı dışındadır. Bunun bir sonucu olarak tescilli bir markada asli ve ayırt edici unsurlar yanında tali ve jenerik unsurlar da mevcut ise ihlal değerlendirmesinde bu unsurlar dikkate alınmayacaktır²³. Örneğin bir peynir markasında yer alan, cins ve tür gösteren “süzme” ibaresi bir başka işletmenin peynir ürününe ait

edildikleri mal veya hizmetler dikkate alınmaksızın bütün mal ve hizmetler için korunmaktadır. Sınırlı koruma sisteminde ise markalar sadece tescil edildikleri mal veya hizmetler bakımından korunmaktadır. Bkz. OCAK, s. 270 vd.

²⁰ YILMAZ, Hüseyin: Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamında İstisna, TPE Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Ankara 2015, (<https://www.teknolojitransferi.gov.tr/TeknolojiTransferPlatformu/resources/temp/A76CA185-FC68-481E-ADF4-6F5704F883E1.pdf> -çevrimiçi 15.6.2018), s.34.

²¹ Tanımlayıcı işaretler, tescili talep edilen mal ya da hizmetleri doğrudan tanımlayan, mal veya hizmetin cins, çeşit, vasıf gibi özelliklerine ya da kalitesine doğrudan atıfta bulunan işaretlerdir. Bir işaretin tanımlayıcı nitelikte kabul edilebilmesi için mal ya da hizmetin vazgeçilmez önemde bir özelliğini belirtiyor olmasına gerek yoktur. İlgili sektördeki herkesin kullanımına açık olması gereken tanımlayıcı işaretlerin tek kişinin tekeline verilmesinin önüne geçmek üzere SMK'nın 5/1 (c) maddesinde bu tür işaretlerin tek başına marka olarak tescili mutlak ret nedenleri arasında sayılmaktadır. Ayrıca bkz. Marka İnceleme Kılavuzu, s. 92.

²² DERİCİOĞLU, M. Kaan: Fikri Haklar Ders Notları, (http://www.kaandericioglu.com/wp-content/uploads/2015/10/A5_F%C4%B0KR%C4%B0_HAKLAR_2016.pdf-çevrimiçi 22.06.2018), s. 197.

²³ ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 430.

markasında aynen kullanıldığında bu durum marka hakkının ihlali olarak görülmeyecektir²⁴.

Marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnaları SMK'nın 7. maddesinde düzenlenmektedir. Maddenin ikinci fıkrasında marka tescilinden doğan hakların münhasıran marka sahibine ait olduğu belirtilmiş, marka sahibinin izinsiz olarak yapılması halinde önlenmesini talep edebileceği fiiller ise devam eden fıkralarda düzenlenmiştir. SMK 7/2 uyarınca marka sahibinin, izinsiz olarak gerçekleştirilen aşağıdaki fiillerin önlenmesini talep etme hakkı vardır:

i) Tescilli marka ile aynı olan bir işaretin aynı mal veya hizmetlerde kullanılması, (İşarete ve mal veya hizmette aynılık vardır. Ampul için ARPAR – Ampul için ARPAR)

ii) Tescilli marka ile aynı işaretin benzer mal veya hizmetlerde kullanılması, (İşarete ayniyet, mal veya hizmette benzerlik vardır. Ampul için ARPAR – Işıldak için ARPAR)

iii) Tescilli marka ile benzer işaretin aynı mal veya hizmetlerde kullanılması, (Tescilli marka ile ayniyet söz konusu değildir, ancak mal veya hizmette benzerlik vardır. Ampul için ARPAR – Ampul için ERPAR)

iv) Tescilli marka ile benzer işaretin benzer mal ve hizmetlerde kullanılması, (İşarete ve mal veya hizmetlerde benzerlik vardır. Ampul için ARPAR – Işıldak için ERPAR)

v) Türkiye'de tanınmışlık düzeyine ulaşmış markanın veya benzerinin başka mal veya hizmetlerde kullanılması. (İşarete ayniyet ya da benzerlik mevcuttur fakat mal veya

²⁴ Yargıtay 11. HD., 09.05.2018, 2016/10727 E., 2018/3374 K. (<http://www.kazanci.com/kho2/ibb/yargitayindex.htm>- çevrimiçi 22.06.2018); ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 430, dn. 1299.

hizmetler farklıdır. Ampul için Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşmış ARPAP markasının (ya da onun benzeri olan ERPAR ibaresinin) mobilya için kullanılması)²⁵

SMK 7/3’te ise aşağıda belirtilen durumların, işaretin ticaret alanında kullanılması halinde, ikinci fıkra hükmü uyarınca yasaklanabileceği öngörülmüştür:

- i) İşaretin, mal veya ambalajı üzerine konulması,
- ii) İşareti taşıyan malların piyasaya sürülmesi, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi, bu amaçlarla stoklanması veya işaret altında hizmetlerin sunulması ya da sunulabileceğinin teklif edilmesi,
- iii) İşareti taşıyan malın ithal ya da ihraç edilmesi,
- iv) İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması,
- v) İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı olmaması kaydıyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması,
- vi) İşaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması,
- vii) İşaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması.

SMK 7/3-(e) ve (f) bentleri haricinde, maddede sayılan bu haller, mülga 556 sayılı KHK’nın 9/2 maddesinde de büyük ölçüde benzer şekilde düzenlenmişti. SMK 7/3-(e) bendine göre, artık tescilli bir markayı oluşturan işaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak başkaları tarafından kullanılması halinde marka sahibi bu kullanımları yasaklama hakkına sahiptir²⁶. Mülga 556 sayılı KHK’nın yürürlükte olduğu dönemde Yargıtay

²⁵ Örnekler için bkz. TEKİNALP, FMH, s. 434 vd; BOZBEL, Savaş: Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2015, Onikilevha Yayıncılık, s. 459-460.

²⁶ Ticaret unvanı ya da işletme adının tescil tarihi markanın tescil tarihinden daha önce ise marka hakkında dayanılarak unvanın terkinin talep edilemeyecektir. Bkz. SULUK, Cahit/KARASU, Rauf/NAL, Temel: Fikri Mülkiyet Hukuku, 2. Baskı, Ankara 2018, Seçkin Yayıncılık, s. 217. Yazar ayrıca hüküm kapsamında ticaret

tescilli bir sınai hakkın ve bu arada tescilli ticaret unvanının tescilli olduğu haliyle ve unvan olarak kullanılmasını marka hakkına tecavüz olarak görmemekte idi²⁷.

SMK 7/3(f) bendi ile de marka sahibine işaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılmasını yasaklama yetkisi verilmiştir. Bu kapsamda marka sahibince markanın kullanımının yasaklanabilmesi için karşılaştırmalı reklamın dürüstlük kurallarına aykırı olması gerekmektedir²⁸.

Belirtilen tüm hallerde üçüncü kişinin tescilli markayı marka sahibinden izin almaksızın kullanması ihtimali düzenlenmekte ve marka sahibine bu kullanıma müdahale imkânı tanınarak, markayı tekel şeklinde kullanma yönündeki menfaati korunmaktadır²⁹. Maddede haksız kullanma şekillerine yönelik olarak yapılan bu sayım uygulamada sık rastlanılan durumları örnek şeklinde sıralamakta olup sınırlı bir sayım niteliğinde değildir³⁰. Markanın sayılan örneklere benzer şekilde ekonomik amaçla³¹ üçüncü kişi tarafından marka sahibinin izni olmadan kullanılması halinde yine marka hakkına tecavüzün varlığından söz etmek gerekir^{32, 33}.

unvanı ya da işletme adının terkininin talep edilebilmesi için markasal kullanımın şart olmadığını fakat kullanımın yasaklanabilmesi için marka fonksiyonlarına zarar vermesi gerektiğini veya kullanım sonucunda haksız bir yararlanmanın gerçekleşmiş olması gerektiğini ifade etmektedir. Bkz. SULUK/KARASU/NAL, s. 217-218. Ayrıca bkz. ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 556.

²⁷ ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 555.

²⁸ SULUK/KARASU/NAL, s. 218.

²⁹ YASAMAN, 556 Sayılı KHK Şerhi Birinci Cilt, s. 491.

³⁰ ARKAN, Sabih: Marka Hukuku, Cilt II, Ankara 1998, Adalet Matbaacılık, s. 211; TEKİNALP, FMH, s. 444; NOMER ERTAN, Nedret F: “*İnternet Alan Adının (Domain Name) Hukuki Niteliği ve Marka ve Ticaret Unvanı Gibi Ayırt Edici Ad ve İşaretler ile Arasında Benzerlik Bulunması Sebebiyle Doğabilecek Hukuki Sorunlar*”, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı Cilt I, İstanbul 2001, Beta Yayıncılık, s.408 (Alan Adı) ; YASAMAN, 556 Sayılı KHK Şerhi Birinci Cilt, s. 491; MERAN, Necati: Marka Hakları ve Korunması, Ankara 2014, Seçkin Yayıncılık, s. 316.

³¹ Marka hakkına tecavüz sayılan eylemlerin ortak özelliği üçüncü kişinin markayı ekonomik amaçlı kullanmış olmasıdır. Bunun için kullanımın kazanç elde etme amacına yönelik olması zorunlu değildir. Örneğin bir işletmenin tanıtım amacıyla ücretsiz ürün dağıtması ekonomik bir davranış iken markayı haksız olarak taşıyan bir malın kişisel kullanım amacıyla tamiri marka hakkına tecavüz oluşturmaz. Bkz. UZUNALLI, s. 265.

³² UZUNALLI, s. 265; YASAMAN, 556 Sayılı KHK Şerhi Birinci Cilt, s. 494; NOMER ERTAN, Alan Adı, s.408; KIRCA, İsmail: “*Tescilli Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Alan Adı Olarak Kullanılması*”, Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, Cilt I, İstanbul 2002, s. 527.

³³ SMK’nın 7/2 maddesinde sayılan haller Kanun’un 29. maddesi uyarınca aynı zamanda markaya tecavüz sayılan hallerdendir. SMK’nın 29. maddesinin birinci fıkrasında “*Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı*

III. Marka Hakkının Sınırları ve Marka Korumasının Kapsamı Dışında Kalan Haller

A. Genel Olarak

Marka sahibinin marka tescilinden kaynaklanan hakları sınırsız değildir. Markayı tekel olarak kullanma hakkına, rakiplerin ve toplumun menfaatleri gözetilerek bazı sınırlamalar getirilmiştir. Kanuni sınırların varlığı halinde marka sahibi üçüncü kişiye karşı tescilden doğan haklarını ileri sürememektedir. Böylece, marka sahibine, markanın sağlaması gereken makul koruma alanını ve amacını aşan bir tekel hakkının tanınması engellenmiş olmaktadır³⁴.

Marka tesciliyle elde edilen korumanın istisnaları esas itibarıyla SMK'nın hakkın kapsamına ilişkin 7. maddesinde düzenlenmiş; Kanun'un diğer bazı maddelerinde ise marka hakkına getirilen muhtelif sınırlamalara yer verilmiştir. Marka hakkına getirilen sınırlamalar anlamında ilk olarak Kanun'un "*Marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnaları*" başlıklı 7. maddesinin beşinci fıkrası, "*Markanın başvuru eserlerinde yer alması*" başlıklı 8. maddesi ve mülga 556 sayılı KHK'dan farklı olarak SMK'da tüm sınai mülkiyet hakları için ortak hükümler arasında düzenlenen "*Hakkın tüketilmesi*" başlıklı 152. maddesi sayılabilir. Bu hallerden biri mevcut olduğunda koruma için gerekli olan maddi ve şekli şartların varlığına rağmen marka koruması ortadan kalkmaktadır.

Yine, marka sahibinin mutlak hakkının kendi fiilleri sonucunda, özellikle somut olaya özgü olarak sınırlanması veya etkisizleşmesi de gündeme gelebilir. Bunun tipik

7 nci maddede belirtilen biçimlerde kullanmak" marka hakkına tecavüz sayılan fiiller arasında düzenlenmiştir. Maddede söz konusu gönderme yapıldıktan sonra marka hakkına tecavüz oluşturan diğer fiiller sıralanmaktadır. Buna göre; marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek; markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak ve marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek marka hakkına tecavüz teşkil eder.

³⁴ ARKAN, Marka Hukuku, Cilt II, s.131; TEKİNALP, Üçüncü Kişi, s. 636.

örneğini, tescilli marka hakkı sahibinin markasının aynısı veya benzerinin üçüncü kişi tarafından tescilli veya tescilsiz olarak uzun süre kullanmasına sessiz kalması hali oluşturur³⁵. Öğretide “sessiz kalma yoluyla hak kaybı” olarak adlandırılan ve mülga 556 sayılı KHK’da yer almayan bu kurum bir yenilik olarak SMK’nın hükümsüzlük hallerini düzenleyen 25. maddesinin altıncı fıkrasında hükme bağlanmıştır.

B. Markanın Üçüncü Kişilerce Dürüstçe ve Ticari Hayatın Olağan Akışı İçinde Kullanımı

SMK’nın 7. maddesinin beşinci fıkrasına göre, marka sahibi markasının üçüncü kişiler tarafından dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde aşağıda belirtilen şekillerde kullanılmasını engelleyemez:

- i) Gerçek kişilerin kendi ad veya adresini belirtmesi,
- ii) Malların veya hizmetlerin türüne, kalitesine, miktarına, kullanım amacına, değerine, coğrafi kaynağına, üretim veya sunuluş zamanına ya da diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunulması,
- iii) Özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın ya da hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hâllerde kullanılması.

Üçüncü kişilerce kendileri ya da mal veya hizmetleriyle ilgili olarak yukarıda belirtilen şekillerde tescilli bir marka ile aynı veya benzer bir işaretin ticaret alanında kullanılabilmesi için bu kullanımın sanayi ve ticaret alanında kabul edilen dürüst uygulamalara aykırı olmaması icap eder. Ayrıca maddedeki sayım tahdidi olmadığından üçüncü kişilere ait bir mal veya hizmetin niteliklerine ya da kullanım amacına ilişkin olarak yapılacak diğer açıklamaların da bu kapsamda görülebileceği ifade edilmelidir.

SMK’nın 7/5 maddesinde düzenlenen istisna hükmü çalışmanın temel konusunu oluşturduğundan bu konunun detaylarına diğer bölümlerde yer verilecektir; takip eden

³⁵ KAYA, s. 244.

başlıklarda ise marka hakkına yönelik diğer sınırlamaların ana hatlarıyla incelenmesi amaçlanmaktadır.

C. Markanın Başvuru Eserlerinde Yer Alması

Tescilli bir markayı oluşturan sözcük veya şekiller bir biçimde eserlerde yer alabilmektedir. Markanın bu şekilde kullanımı marka hakkına tecavüz teşkil etmez³⁶. Bununla birlikte, markanın cins adı veya tamamlayıcı bir sözcük haline gelmesi marka sahibi açısından oldukça tehlikeli bir durumdur³⁷. Bir marka, bir sözlükte, ansiklopedide, kitap ya da katalog gibi bir başvuru eserinde, tescilli bir marka olduğu belirtilmeksizin cins adı (jenerik ad) olarak kullanılabilir. Örneğin “Gillette” markası sözlüklerde tıraş bıçağının karşılığı olarak gösterilmiş olabilir³⁸. Sözlük veya diğer bir başvuru eserinde bu şekilde cins isim veya sıfat, zarf ya da fiil olarak kullanılan bir kelimenin tescilli bir marka olduğunun belirtilmemesi halinde o markanın toplum tarafından cins isim veya fiil olarak kabul edilmesi ve markanın ayırt edici gücünü kaybederek korumanın dışına çıkması tehlikesi mevcuttur³⁹.

Böyle bir durumda SMK’nın 8. maddesi uygulanma imkânı bulacaktır. Anılan madde hükmüne göre, tescilli bir markanın, basılı olarak veya elektronik ortamda sunulan sözlük, ansiklopedi ya da başka bir başvuru eserinde, tescilli olduğu belirtilmeden jenerik ad izlenimi verecek şekilde yayımlanması durumunda, marka sahibinin talebine bağlı olarak yayımcı, elektronik ortamda sunulan eserlerde derhâl, basılı eserlerde ise yayımın talebi takip eden ilk baskısında markanın tescilli olduğunu belirtmek suretiyle yanlışlığı düzeltir ya da markayı eserden kaldırır. Hükmün amacı, markanın mal veya hizmetlerin

³⁶ UZUNALLI, s. 215.

³⁷ GÜNEŞ, İlhami: Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı Marka Hukuku, Ankara 2018, Adalet Yayınevi, s. 235.

³⁸ TEKİNALP, FMH, s. 449.

³⁹ TEKİNALP, FMH, s. 450; OYTAÇ, Kutlu: Karşılaştırmalı Markalar Hukuku (Endüstriyel Tasarımlar İçerikli), Ankara 2002, Nobel Kitabevi, s. 179.

cinsini belirten bir işaret (cins isim, jenerik ad) hâline dönüşmesini yani mal veya hizmetler için yaygın bir ad hâline gelmesini önlemektir⁴⁰.

SMK 8. madde hükmü ile esasen marka sahibine markayı tekel şeklinde kullanma hakkı veren SMK 7. maddeyi aşan bir koruma sağlanmıştır. Zira tescilli olduğu belirtilmeksizin markaya başvuru eserinde yer verilmesi, mal veya hizmetlerin sürümünün sağlanması (ticarî) amacına yönelik bir kullanım olmadığı gibi bu hâlde markanın aynı veya benzer mal ve hizmetler için kullanılması da söz konusu değildir. Bu yönüyle hükmün istisnai bir düzenleme olduğu ifade edilmelidir⁴¹. Hükmün uygulama alanının sözlük, ansiklopedi veya benzer bir başvuru eseriyle sınırlandırılmasının sebebi ise başvuru eserlerinin markayı cins ismine dönüştürmeye daha elverişli olmalarıdır⁴².

Tescilli olduğu belirtilmeksizin markaya bir başvuru eserinde yer verilmesi ve sahibinin 8. madde kapsamındaki yetkisini kullanmaması sonucunda markanın yaygın bir ada dönüşmesi halinde markanın iptali talep edilebilecektir. Nitekim SMK'nın 26/1 (b) maddesinde, marka sahibinin fiillerinin veya gerekli önlemleri almamasının sonucu olarak markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetler için yaygın bir ad hâline gelmesi durumunda talep üzerine Türk Patent ve Marka Kurumu⁴³ tarafından markanın iptaline karar verileceği düzenlenmiştir. Ayrıca, marka sahibinin 8. madde kapsamındaki yetkisini kullanmaması sebebiyle yaygın bir ad haline gelen bir markaya ilişkin yenileme talebinin de Kurum tarafından reddedilebilmesinin gerektiği ifade edilmiştir⁴⁴.

⁴⁰ KIRCA, İsmail: “Tescilli Markanın Başvuru Eserlerinde Yer Alması”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 2, s.7.

⁴¹ KIRCA, Başvuru Eserleri, s.8.

⁴² KIRCA, Başvuru Eserleri, s.8.

⁴³ SMK'nın yürürlük maddesinde “iptal halleri ve iptal talebi” başlıklı 26. maddenin yürürlük tarihi Kanun'un “yayımlı tarihinden itibaren yedi yıl sonra” olarak belirtilmiştir. Buna göre ilgili madde 10.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. Kanun'un geçici 4. maddesinde de 26. madde hükmü yürürlüğe girene kadar iptal yetkisinin, anılan maddedeki usul ve esaslara göre mahkemeler tarafından kullanılacağı ifade edilmiştir.

⁴⁴ ARKAN, Marka Hukuku, Cilt II, s. 172.

Mezkûr hükmün marka tescilinden doğan hakkın sınırlarından birini teşkil etmesinin nedeni ise yayımcının markaya bir başvuru eserinde tescilli olduğunu belirtmeden ve jenerik ad izlenimi verecek şekilde yer vermesi halinde marka sahibinin yalnızca yayımın takip eden ilk baskısında yanlışlığın düzeltilmesini talep etme imkânına sahip olmasıdır⁴⁵. Tescilli marka sahibi, maddeye aykırılık durumunda, markasal bir kullanım mevcut olmadığından, marka hakkına tecavüz nedeni ile SMK'da düzenlenen hukuki ve cezai yollara başvuramayacak, yalnızca düzeltme isteminde bulunabilecektir⁴⁶. Ancak yayımcının düzeltme talebinin gereğini yerine getirmemesi veya getirmeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durum SMK'da markaya tecavüz fiilleri arasında sayılmamasına rağmen marka sahibinin marka hakkına tecavüz nedeniyle kendisine tanınan talep ve dava haklarını kullanabilmesinin gerektiği ifade edilmektedir⁴⁷.

Son olarak belirtmek gerekir ki marka sahibi bir kez düzeltme talebini yönelttikten sonra marka tescilli olduğu sürece yayımcı, bundan sonraki her yeni baskıda markanın tescilli olduğunu belirtmekle yükümlüdür; marka sahibinin her baskı için ayrıca ve tekraren talepte bulunması aranmaz⁴⁸.

D. Marka Hakkının Tüketilmesi

Markadan doğan hakkın diğer bir sınırını da tükenme ilkesi oluşturmaktadır. Genel olarak hakkın tükenmesi, fikri mülkiyet hakkı sahibinin, hakka konu ürünler kendisi tarafından veya izni ile bir defa piyasaya sürüldükten sonra, ürünlerin bundan sonraki ticaretine engel olamamasını ifade etmektedir⁴⁹. Tescilli bir markanın tescil kapsamındaki mal üzerine konularak, marka sahibi tarafından veya onun izniyle piyasaya

⁴⁵ CANATAN AKICI, Tuğba: 556 Sayılı KHK Kapsamında Markanın Dürüst Kullanımı, Ankara Üniversitesi SBE Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2009, s. 36.

⁴⁶ TEKİNALP, FMH, s. 450.

⁴⁷ UZUNALLI, s. 216; TEKİNALP, FMH, s.450; KIRCA, Başvuru Eserleri, s. 13.

⁴⁸ KIRCA, Başvuru Eserleri, s. 12.

⁴⁹ DALKIRAN, Mustafa: Avrupa Topluluğu ve Türk Rekabet Hukuku Açısından Marka Hukukunda Hakkın Tüketilmesi, Ankara Üniversitesi SBE Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2008, s. 25.

sunulmasından sonra, mallarla ilgili fiiller de marka tescilinden doğan hakkın kapsamı dışında kalır. Marka sahibi sadece malların ilk defa piyasaya sunulması konusunda mutlak hakka sahiptir; sonraki süreçte malların ticaret ve dağıtım şeklinin marka hakkında dayanılarak düzenlenmesi serbest ticaretin korunması bakımından sınırlandırılmıştır. Nitekim aksi bir kabul marka hakkı sahiplerinin üretim ve pazarlama tekellemeleri oluşturmalarına neden olacaktır⁵⁰. İlke esasen marka sahibinin markalı malları ilk defa ticaret mevkiine koymakla hukuk sisteminin tanıdığı tekel hakkından yararlandığı ve orijinal nitelikteki markalı bir malın piyasada tedavül etmesinin marka hakkını ihlal etmeyeceği düşüncesine dayanmaktadır⁵¹. Bu ilke kapsamında marka hakkı sahibi, malları satın alan kişilerin bunları yeniden satışa sunmalarına ve markayı kullanarak reklam ve dağıtım yapmalarına marka hakkına dayanarak engel olamaz⁵². Önemle belirtmek gerekir ki burada “tükenen” markalı malın “ilk satış hakkı”dır; marka sahibinin başkalarının markayı kullanarak izinsiz üretim ve satış yapmalarını yasaklama, lisans verme, markayı devretme gibi diğer tüm hakları varlığını sürdürmektedir⁵³.

Hak sahibinin izniyle bir ülkede piyasaya sürülen ürünlerin, ithal edilerek başka bir ülkede satışının yapılmasına ilişkin olarak ülkelerin siyasi ve ekonomik tercihlerine göre ülkesel, bölgesel ve uluslararası olmak üzere üç tür tükenmeden söz edilmektedir.

Ülkesel tükenme ilkesine göre, markadan doğan hak sadece tescilli markayı taşıyan malın piyasaya sürüldüğü ülke ile sınırlı olarak tükenmektedir⁵⁴. Örneğin, bir kimse Coca Cola® markalı içecekleri Türkiye’nin dilediği bölgesinden satın alarak başka bir bölgede satabilir. İlgili firmanın, Türkiye’yi bölgelere bölerek her bir bölgede bayileri yoluyla satış yapması da bu durumu değiştirmeyecektir. Çünkü hak sahibinin

⁵⁰ ASLAN DÜZGÜN, Ülgen, Marka Hakkının Tükenmesi ve Paralel İthalat, Ankara 2010, Yetkin Yayınları, s. 44.

⁵¹ YASAMAN, 556 Sayılı KHK Şerhi Birinci Cilt, s. 539.

⁵² ARKAN, Sabih: “Marka Hakkının Tüketilmesi”, Prof. Dr. Ali Bozer’e Armağan, Ankara, 1998, s.197. (Tükenme)

⁵³ YASAMAN, 556 Sayılı KHK Şerhi Birinci Cilt, s. 539.

⁵⁴ ÇAĞLAR, Hayrettin: Marka Hukuku Temel Esaslar, Ankara 2015, Adalet Yayınevi, s. 162.

marka hakkı, ürünü Türkiye’de bir kez satmakla Türkiye’nin tamamında tükenmiş olur⁵⁵. Ancak, ülke sınırları dışında gerçekleşen ilk satış nedeniyle o ülkedeki hak tükenmediğinden, ülke dışında piyasaya sunulmuş bulunan malların o ülkeye ithali marka sahibince önlenebilir. Buna karşılık, ülke içerisinde piyasaya sunulmuş olan malın yurt dışına ihraç edildikten sonra tekrar ülkeye ithaline (yeniden ithalat) marka sahibi engel olamaz⁵⁶.

Bölgesel tükenme ilkesi, birden fazla ülkenin sınırları tek bir pazar kabul edilerek uygulanmaktadır. Örneğin AB’de bölgesel tükenme kabul edilmiştir⁵⁷. Buna göre AB’nin herhangi bir ülkesinde hak sahibinin izniyle markalı bir ürün piyasaya sürüldüğünde marka hakkı bölgenin tamamında, yani AB ortak alanının her yerinde tükenmektedir. Örneğin, Nike® markalı ayakkabılar, Almanya’da piyasaya sunulmuşsa, üçüncü bir kişi Nike® markasının sahibinden izin almaksızın bu ayakkabıları Almanya’dan satın alarak İtalya’da ya da İspanya’da satabilir⁵⁸.

Uluslararası tükenmede ise, markalı bir ürünün dünyanın herhangi bir yerinde marka sahibinin izniyle piyasaya sürülmesiyle marka hakkı tükenir ve artık hak sahibi o ürünün başka bir ülkedeki satışına engel olamaz⁵⁹. Dünyanın herhangi bir yerinde piyasaya sunulan bir malın artık dünyanın her yerinde serbestçe alınıp satılması, piyasaya sürülmesi, yeniden ithali veya paralel ithalatı serbesttir. Bu ilke dünyadaki ticaretin gelişmesi ve tüketici menfaatleri bakımından en uygun ilke olarak kabul edilmektedir⁶⁰.

SMK’nın 152. maddesinde malların “Türkiye’de piyasaya sunulması”ndan bahsedilmeyerek üstü kapalı biçimde de olsa uluslararası tükenme ilkesi kabul edilmiş

⁵⁵ SULUK/KARASU/NAL, s. 105.

⁵⁶ ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 611.

⁵⁷ ARKAN, Tükenme, s. 199.

⁵⁸ SULUK/KARASU/NAL, s. 150.

⁵⁹ SULUK/KARASU/NAL, s. 150.

⁶⁰ YASAMAN,556 Sayılı KHK Şerhi Birinci Cilt, s. 546; ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 611.

olmaktadır⁶¹. SMK Tasarısı'nın 152. maddeye ilişkin gerekçesinde ise madde metninde "Türkiye'de" ibaresine yer verilmeyerek ulusal tükenme ilkesi yerine uluslararası tükenmenin tercih edildiği belirtilmiştir⁶². Buna göre, tescilli markayı taşıyan bir ürün, dünyanın herhangi bir yerinde piyasaya sunulduktan sonra artık marka sahibinin iznine ihtiyaç olmaksızın Türkiye'ye ithal edilebilecektir.

SMK'nın 152. maddesinin ikinci fıkrasına göre marka sahibi, tükenmeye konu ürünlerin üçüncü kişiler tarafından değiştirilerek veya kötüleştirilerek ticari amaçlı kullanılmasını önleme hakkına sahiptir. Bu istisnanın tanınmasının sebebi, marka ile ürün, dolayısıyla işletme arasındaki bağı korumak, markanın işletmesel köken ve kalite garantisi işlevini muhafaza etmektir⁶³. Hükmün lafzından da anlaşıldığı üzere, tükenme ilkesi sadece ürünler yani mallar ve bu bağlamda da ticaret markaları açısından söz konusu olabilmektedir; hizmetlerin tedavülü mümkün olmadığından hizmet markaları için tükenme ilkesinin uygulanma imkânı yoktur⁶⁴.

Marka hakkının tükenmesi ilkesinin uygulanabilmesi için markalı ürünün, hak sahibi tarafından veya onun izniyle üçüncü kişilerce piyasaya sunulması ve sonradan satışı yapılan ürünün orijinal olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerektiği ifade edilmelidir. Nitekim marka sahibinin bilgisi ve rızası dışında malın bir bölgede izinsiz olarak piyasaya sürülmesi hakkın tükenmesi sonucunu doğurmaz⁶⁵. Şayet markalı bir ürün taklit edilerek yani hak sahibinin rızası dışında piyasaya sunulmuş ise yine tükenme

⁶¹ ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 612. Mülga 556 sayılı KHK döneminde markalar bakımından ülkesel tükenme ilkesi kabul edilmişti. Nitekim 556 sayılı KHK'nın konuyla ilgili 13. maddesinde "*Tescilli bir markanın tescil kapsamındaki mal üzerine konularak, marka sahibi tarafından veya onun izni ile Türkiye'de piyasaya sunulmasından sonra, mallarla ilgili fiiller marka tescilinden doğan hakkın kapsamı dışında kalır.*" ifadesine yer verilerek bu husus açıkça belirtilmişti.

⁶² TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu: Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı Komisyon Raporu, (<https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss341.pdf>- çevrimiçi 25.06.2018).

⁶³ TEKİNALP, FMH, s.454.

⁶⁴ ARKAN, Tükenme, s. 203; ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 610; KAYA, tükenme ilkesinin hizmet markaları yönünden gündeme gelmesini de ihtimal dahilinde görmektedir. Bkz. KAYA, s. 253-254.

⁶⁵ ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 610.

ilkesi uygulanmayacaktır. Piyasaya sürme teriminden anlaşılması gereken ise markayı taşıyan malın satış, leasing, kiralama ve hatta bağışlama yöntemlerinden biriyle ticaret hayatına sokulmasıdır. Malın marka sahibince bizzat piyasaya sürülmesi ile marka sahibinin izniyle markanın sahibi olan şirketin bağlı olduğu başka bir şirket tarafından, lisans alan veya tek satıcı tarafından piyasaya sürülmesi arasında bir fark yoktur⁶⁶.

Markadan doğan hakkın tükenmesine ilişkin koşullar gerçekleşse dahi marka sahibinin markasını taşıyan ürünlerin üçüncü kişilerce değiştirilerek ya da kötüleştirilerek ticari amaçlı kullanımını SMK'nın 152/2 maddesi uyarınca önleme yetkisi vardır. Markalı mal üzerinde değişiklik yapılması, malın orijinal niteliğine üçüncü kişilerce müdahalede bulunulması manasına gelmektedir. Kötüleştirme ise malın orijinal haline nazaran kullanıma elverişsiz bir konuma getirilmesini ifade eder⁶⁷. Bu anlamda piyasaya sunulduktan sonra malın üçüncü kişilerce onarıma tabi tutulması, maldan parça çıkarılması ya da yeni parça eklenmesi de bu kapsamda değerlendirilmektedir. Malın kalitesini iyileştirici müdahalede bulunulmuş olması da marka sahibinin SMK 152/2'de yer alan istisna kapsamında önleme yetkisini kullanmasına engel oluşturmaz⁶⁸. Önemli olan yapılan değişikliğin esaslı olup olmadığıdır. Bu anlamda yapılan küçük tamirlerin malın değiştirilmesi olarak kabul edilmeyeceği ifade edilmektedir.⁶⁹ Marka sahibinin engelleyebileceği değiştirme fiillerine ilişkin olarak öğretide, bir şekerlemenin içine likör koyularak ve tekrar ambalajlanarak aynı marka altında satılması⁷⁰ veya piyasaya çıkarılan kot pantolonların kesilerek şort haline getirilmesi ve yeni bir renge boyanması⁷¹

⁶⁶ ÇAĞLAR, s. 165; PINAR, Hamdi: "Marka Hukukunda Hakların Tükenmesi", Prof. Dr. Kemal Oğuzman'ın Anısına Armağan, İstanbul 2000, s. 870.

⁶⁷ YASAMAN, 556 Sayılı KHK Şerhi Birinci Cilt, s. 582.

⁶⁸ ARKAN, Tükenme, s. 206.

⁶⁹ ÇAĞLAR, s. 166.

⁷⁰ TEKİNALP, FMH, s. 454.

⁷¹ BGH, 14.12.1995, I ZR 210/93, GRUR 1996, 271, 275 - *Gefärbte Jeans*, Karar hakkında bkz. ARKAN, Marka Hukuku, Cilt II s. 139, dn. 24.

durumları örnek verilmiştir. Burada söz edilen değişikliklerin özel amaçlı olmayan, ticari amaçlı değişiklikler olduğunu belirtmek gerekir⁷².

E. Sessiz Kalma Nedeniyle Hak Kaybı

Marka sahibinin marka tescilinden doğan hakkının kendi fiilleri sonucunda sınırlandırılması veya etkisizleşmesi gündeme gelebilir. Bunun tipik örneğini, tescilli marka hakkı sahibinin markasının aynısı veya benzerinin üçüncü kişi tarafından tescilli veya tescilsiz olarak uzun süre kullanmasına sessiz kalması hali oluşturur⁷³. Sessiz kalma suretiyle hak kaybı, marka hakkına tecavüz edilmesine rağmen marka sahibinin SMK ve diğer mevzuatta bulunan haklarını kullanmaması ve ihlâllere karşı sessiz kalarak markasını koruma hakkını yitirmesi anlamına gelmektedir⁷⁴. Mülga 556 sayılı KHK’da yer almayan⁷⁵ bu müessese SMK’nın hükümsüzlük hallerini düzenleyen 25. maddesinin altıncı fıkrasında hükme bağlanmıştır. Buna göre, marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötü niyetli olmadıkça, markasını artık bir hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremeyecektir⁷⁶. SMK’daki düzenleme sadece hükümsüzlük davalarına ilişkin olup markaya tecavüz hali bakımından sessiz kalma ilkesine yer verilmediği görülmektedir⁷⁷. Maddedeki ifadenin gerek sistematik gerekse lafzi yorumundan hareketle hükümsüzlük davaları dışındaki marka

⁷² ÇAĞLAR, s. 167.

⁷³ KAYA, s. 244.

⁷⁴ TEKİNALP, FMH, s. 454.

⁷⁵ Her ne kadar mülga 556 sayılı KHK’da böyle bir düzenlemeye yer verilmemiş ise de Yargıtay 11. HD, TMK’nın 2. maddesine dayanarak, somut olayın özelliklerine göre, belirli bir süre geçtikten sonra hükümsüzlük davası açılmasını, kötü niyetli bir davranış olarak görmekte ve sessiz kalma yoluyla hak kaybının gerçekleşeceğini kabul etmekteydi. Bkz. YURTOĞLU CAN, Mücella, Marka Hukukunda Sessiz Kalmak Suretiyle Hak Kaybı, Ankara 2016, Turhan Kitabevi, s.77 vd.

⁷⁶ SMK’nın yürürlüğe girmesinden önce, konu mülga 556 sayılı KHK’da düzenlenmediğinden yargı kararlarında dürüstlük kuralı ve hakkın kötüye kullanılması yasağının uygulanması bağlamında hem hükümsüzlük hem de tecavüz davalarında sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesi uygulanmakta idi. Bkz. SULUK/KARASU/NAL, s. 19; IŞIK, Egemen: “Marka Hukukunda Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybının (SMK m. 25/6) Uygulama Alanı” (<https://blog.lexpera.com.tr/marka-hukukunda-sessiz-kalma-yoluyla-hak-kaybinin-smk-m-25-6-uygulama-alani/> -çevrimiçi 03.01.2018)

⁷⁷ ÇOLAK, s. 870; SULUK/KARASU/NAL, s.19; IŞIK, s.5.

hukuku davalarında (sözgelimi, tecavüz davalarında) hükmün uygulanmasının mümkün olmayacağı ifade edilebilir⁷⁸.

Genel olarak marka ihlal eylemleri özel haksız rekabet eylemlerinden olup her marka ihlali aynı zamanda bir haksız rekabet eylemi oluşturmaktadır. Haksız rekabet hukukunda kişinin haksız rekabet eylemine belli bir süre karşı çıkmamasıyla karşı tarafta hakkın ileri sürülemeyeceği anlamında bir güven oluşması hali, çelişkili davranış yasağının tipik bir görünümünü oluşturmaktadır. Süreli tescillere dayalı haktan doğan davalar veya marka koruması gibi süresiz koruma hallerinde bu durumla karşılaşmak mümkündür⁷⁹.

Sessiz kalma sebebiyle hak kaybı, markanın aynısı veya benzeri bir başkası adına tescil ettirilmiş olmasına veya kullanılmasına rağmen marka sahibinin buna belirli bir süre sessiz kaldıktan sonra dava açmasının işlem güvenliğine aykırı olacağı düşüncesinden ileri gelmektedir⁸⁰. Yargıtay’a göre⁸¹, markanın başkası tarafından kullanımına uzun süre sessiz kalan kimse, zımni olarak bu kullanıma, tescile icazet vermekte, rıza göstermektedir. Geçen süre zarfında markayı kullanan veya tescil ettiren kimsenin iyi niyetli olarak büyük miktarda yatırım yapması sebebiyle, bu kişinin markayı kullanmasına engel olunması veya tescil ettirdiği markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde uğrayacağı zarar ile marka sahibinin markasını korumadaki hukuki menfaati arasında bir çatışma mevcuttur⁸². Ortaya çıkan bu menfaat çatışması giderilirken madde metninde ifade edildiği üzere “sonraki tarihli marka tescilinin kötü niyetli

⁷⁸ IŞIK, s.5.

⁷⁹ ŞEHİRALİ ÇELİK, Feyzan Hayal: Tasarımların Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Korunması, Ankara 2014, Seçkin Yayıncılık, s. 353; GÜNEŞ, s. 229.

⁸⁰ ÇAĞLAR, s. 158.

⁸¹ Yargıtay 11. HD., 06.01.2014, 2013/10213 E., 2014/62 K.; Yargıtay 11. HD., 16.03.2012, 2010/12998 E., 2012/4052 K.; Yargıtay 11. HD., 25.04.2011, 2009/12563 E., 2011/4986 K.; Yargıtay 11. HD., 24.01.2006, 2004/14023 E., 2006/456 K.; Yargıtay 11. HD., 02.03.2000, 1999/8169 E., 2000/1726 K., (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası-çevrimiçi 05.07.2019)

⁸² ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 871.

olmaması” gerekir⁸³. Buna göre sadece iyi niyetli bir şekilde başkasına ait bir markayı tescil ettiren ya da kullanan, markanın gerçek sahibinin bir başkası olduğunu bilmeyen ve bilebilecek durumda da olmayan kişi sessiz kalan marka sahibine karşı bir hak ileri sürebilir⁸⁴.

Sessiz kalma yoluyla hak kaybının söz konusu olabilmesi için önceki marka sahibinin, hakkını ihlal eden markanın varlığından haberdar olması ve buna rağmen bu kullanıma karşı çıkmamış olması gerekir. Eğer hükümsüzlük talep eden önceki marka sahibi, böyle bir kullanımdan haberdar değilse ve somut olayın özelliklerine göre haberdar olması da mümkün değilse hak kaybı söz konusu olmayacaktır⁸⁵. Önceki marka sahibinin markasının başkası tarafından tescil ettirilmesine veya kullanılmasına rağmen sessiz kaldığını ya da sessiz kalmasının haklı bir sebebe dayanmadığını ispat yükü ise sessiz kalma sebebiyle hak kaybını ileri süren tarafa aittir⁸⁶.

Hak kaybının söz konusu olabilmesi için aranan bir diğer koşul marka sahibinin markasının kullanımına karşı harekete geçmeyerek ve dava açmayarak sessiz kalmasıdır⁸⁷. Bu anlamda marka sahibinin markasını ihlal eden kişiye ihtarname çekmesi

⁸³ Mülga 556 sayılı KHK’da sessiz kalma yoluyla hak kaybı kurumu düzenlenmemiş olmakla beraber, KHK’ya mehzaz oluşturan 89/104 sayılı AB Yönergesi’nin ve 2015/2436 sayılı AB Yeni Marka Direktifi’nin ilgili maddelerinde sessiz kalma yoluyla hak kaybının kabul edilebilmesi açısından sonraki marka tescili başvurusunun kötü niyetle yapılmamış olması aranmıştır. Bkz. ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 869, dn. 2281. Aynı yönde bkz. ARKAN, Marka Hukuku Cilt II, s. 160.

⁸⁴ ÇOLAK, s. 881. Ancak mülga 556 sayılı KHK döneminde verilen bazı Yargıtay kararlarında markayı sonradan tescil ettiren kimse kötü niyetli olsa bile, belli bir süre geçmekle marka hakkı sahibinin sessiz kalma yoluyla dava açma hakkını kaybettiği, belli bir süre geçtikten sonra dava açılmasının hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğu görüşünün benimsendiği görülmektedir. Örn. Yargıtay 11. HD., 14.06.2012, 2010/8788 E., 2012/10516 K., (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası-çevrimiçi 05.07.2019); Bkz. ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 872; Konu hakkında ayrıca bkz. PEKDİNÇER, Remzi Tamer: Haksız Rekabet ve Marka Hukukuna İlişkin Bilirkişi Raporları ve Mütalâalar, İstanbul 2015, Legal Yayınları, s. 256 vd.

⁸⁵ YASAMAN, Hamdi: Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi Cilt II, İstanbul 2004, Vedat Kitapçılık, s. 859. (556 Sayılı KHK Şerhi İkinci Cilt)

⁸⁶ ÇAĞLAR, s. 159; KÖROĞLU, Emre: “Genel Hatlarıyla Markadan Doğan Hakları Sınırlandıran Sebeplerden ‘Zamanaşımı’, ‘Sessiz Kalma Sebebiyle Hak Kaybı’ ve ‘Üçüncü Kişilerin Şahsi Bilgilerini Dürüst Bir Şekilde Kullanmaları’”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 22, S. 3, Y. 2016, s. 1899 (<https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruhad/issue/36500/359185> -çevrimiçi 07.07.2019).

⁸⁷ ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 873; ARKAN, Marka Hukuku, Cilt II s. 160.

de markasının tescil ettirilmesine veya kullanılmasına katlanmadığını göstermek bakımından yeterli görülmelidir⁸⁸. Maddede öngörülen beş yıllık süre hak düşürücü nitelikte olup sadece hükümsüzlük davaları bakımından uygulama alanı bulmaktadır⁸⁹. Beş yıllık sürenin hangi andan itibaren hesaplanması gerektiği de önem arz etmektedir. Başlangıçta sessiz kalınan bir kullanım söz konusu olsa bile, sonradan farklı ve yeni bir kullanım ortaya çıkmış olabilir. Bu gibi durumlarda artık bu yeni durum bakımından sessiz kalma süresi, bu durumun ortaya çıktığı andan itibaren hesaplanmaya başlanmalıdır⁹⁰.

Sessiz kalma suretiyle hak kaybının gerçekleştiği hallerde marka sahibinin markadan doğan hakları belirli kişilere karşı da olsa sona ermektedir. Dolayısıyla sessiz kalma suretiyle hak kaybı da marka tescilinden doğan hakkın diğer bir sınırını oluşturmaktadır⁹¹.

⁸⁸ YASAMAN, 556 Sayılı KHK Şerhi Birinci Cilt, s. 861, ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 874.

⁸⁹ IŞIK, s. 95; ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 877.

⁹⁰ ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 880; KÖROĞLU, s. 1901.

⁹¹ ÇAĞLAR, s. 160.

İKİNCİ BÖLÜM

DÜRÜST KULLANIM İSTİSNASININ AMACI VE İLGİLİ HUKUKİ DÜZENLEMELER

I. Markanın Dürüst Kullanımına Yönelik İstisnanın Amacı

Marka tescili, sahibine sınırları Kanun'da oldukça geniş şekilde belirlenen hak ve yetkileri tanımaktadır. Bu kapsamda marka sahibi markasını tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tekeli biçimde kullanma ve ekonomik olarak değerlendirme hakkını kazanır. Markanın üçüncü şahıslarca izinsiz olarak kullanılmasını önlemek üzere kullanılacak dava ve talep hakları da Kanun'da oldukça geniş bir çerçeve içinde düzenlenmiştir. Marka sahibi, tescilin hükümsüzlüğüne karar verilmesi veya marka hakkının çeşitli sebeplerle sona ermesine kadar, tescilli markasını kullanma konusunda mutlak bir hakka sahiptir. Bununla birlikte bu mutlak hak sınırsız değildir. Marka sahibine tanınan markayı tekel şeklinde kullanma hakkına -bir önceki bölümde de açıklandığı üzere- bazı sınırlamalar getirilmiştir.

Marka olabilecek işaretlerin kapsamı mevzuatımızda oldukça geniş tutulmuştur. Marka hakkının konusunu oluşturan işaret, marka olarak tescil edilmeden önce herkesin kullanımına açık, serbest bir işarettir. Ancak söz konusu işaret marka olarak tescil edildikten sonra, koruma müddetince marka hakkı sahibinin tekelinde olup tescilden sonra marka ile ilgili işlemler üçüncü kişiler tarafından yalnızca marka sahibinin izniyle yapılabilmektedir. Bu nedenle marka hakkının sınırlarının ticari hayatın gerekleri ve toplum menfaatleri gözetilerek dikkatli şekilde çizilmesi gerekir⁹².

Marka hakkına getirilen kanuni sınırlamaların maksadı esasen, bir bireyi veya toplumu ilgilendiren işaretlerin, sırf bunları marka olarak tescil ettirmesi sebebiyle bir

⁹² MUTLU, Ahmet: Marka Hakkı ve Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamında İstisna, Ankara Üniversitesi SBE Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2009, s. 113.

kişinin tekeline bırakılmasını engellemektir⁹³. Nitekim marka sahibine, tescilli markasının her türlü kullanım biçimini yasaklama hakkı tanımak, marka korumasının amacını aşan, başkalarının ticari ve sınai faaliyet imkânlarını ve hatta özgürlüğünü sınırlandıran bir yaklaşım olacaktır⁹⁴. Böyle bir durum oluşmasını önlemek üzere Türk hukukunda SMK'nın marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnaları başlıklı 7. maddesinin beşinci fıkrası ile üçüncü kişilerin kendi ad ve adreslerini ya da mal veya hizmetlerine ilişkin tasviri nitelikteki işaret ve açıklamaları kullanmalarının marka sahibince marka hakkına dayanılarak engellenemeyeceği hükme bağlanmıştır.

Marka tescilinden doğan hakka yönelik olarak Kanun'da öngörülen bu istisna aynı zamanda Kanun'da marka olabilecek işaretlere yönelik olarak belirlenen geniş kapsamın bir sonucudur. SMK'nın 4, 5 ve 6. maddelerine göre, mutlak ve nispi ret nedenlerinin kapsamına girmeyen ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olan her tür işaret marka olarak tescil edilebilmektedir. Bu durum herhangi bir kişinin dürüstçe adını, adresini, mal veya hizmetlerinin çeşitli niteliklerini açıklamak amacıyla kullanmak istediği bir işaretin veya ifadenin bir başkası adına marka olarak tescil edilmiş olma olasılığını beraberinde getirmektedir. Böyle bir ihtimalde tescil sahibinin, marka korumasına dayanarak tescilli olan işaretin bir başkası tarafından ad veya adres bilgisini açıklamak gibi bir amaçla kullanılmasına engel olabilmesi kişi haklarına tecavüz oluşturacak ve hakkaniyet kurallarına aykırı olacaktır⁹⁵. SMK'nın 7/5 maddesinde düzenlenen hukuka uygun kullanım istisnası kapsamında, marka sahibine markanın sağlaması gereken makul koruma alanını ve amacını aşan ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden bir tekel hakkının tanınması önlenmiş olmaktadır⁹⁶.

⁹³ KARAN/KILIÇ, s. 283.

⁹⁴ TEKİNALP, Üçüncü Kişi, s. 636.

⁹⁵ TEKİNALP, Üçüncü Kişi, s. 637; YILMAZ, s. 52.

⁹⁶ TEKİNALP, Üçüncü Kişi, s. 636.

Mehaz Avrupa Birlięi düzenlemeleri bakımından marka hakkının sınırlanmasına yönelik hükmün amacının, AB Anlaşması ile kurulması öngörülen bozulmamış rekabet sisteminde marka hakkının temel fonksiyonunu ifa etmesine imkân verecek şekilde, marka korumasından doğan haklar ile malların serbest dolaşımı ve hizmet sunumu serbestisi ilkelerinin uzlaştırılması olduęu ifade edilmiştir⁹⁷.

II. Dürüst Kullanım İstisnasıyla İlgili Hukuki Düzenlemeler

A. Uluslararası Düzenlemeler

Gerek mülga 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin⁹⁸ gerekse 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun⁹⁹ gerekçelerinde ifade edildięi üzere, sınai mülkiyet hakları alanında uluslararası sözleşmeler ve Avrupa Birlięi mevzuatıyla uyum sağlanması bu konularda Türk mevzuatında yapılacak deęişiklik ve yenilemelerin temel sebeplerinden olmuştur.

Mülga 556 sayılı KHK, Türkiye ile Avrupa Topluluęu arasında Gümrük Birlięini kuran 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı¹⁰⁰ uyarınca üstlenilen yükümlölükler doğrultusunda 89/104 sayılı Üye Devletlerdeki Ticari Markalara İlişkin Yasal Düzenlemelerin Uyumlaştırılmasına Yönelik Birinci Konsey Direktifi ile 40/94 sayılı Topluluk Markası Hakkında Konsey Tüzüğü hükümleri mehz alınmak suretiyle 1995 yılında yürürlüğe konmuştur. 2015/2424 sayılı Avrupa Birlięi Marka Tüzüğü ve

⁹⁷ ABAD, *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) & BMW Nederland BV v. Deenik*, (Case C-63/97), 23 Şubat 1999, prg. 62 (<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-63/97> -çevrimiçi 10.07.2019)

⁹⁸ Markaların Korunması Hakkında 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Madde Gerekçeleri, s. 3 (<https://www2.tbmm.gov.tr/d21/1/1-0243.pdf> -çevrimiçi 10.07.2019).

⁹⁹ 1/699 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı Madde Gerekçeleri, s.91 (<https://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0699.pdf> -çevrimiçi 10.07.2019).

¹⁰⁰ 1/95 sayılı Avrupa Topluluęu-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı 6 Mart 1995'te imzalanmış ve 1 Ocak 1996'da yürürlüğe girmiştir (<http://www.mfa.gov.tr/1-95-sayili-ortaklik-konseyi-karari-gumruk-birligi-karari.tr.mfa> -çevrimiçi 10.07.2019). Karar'ın hukuki nitelięine ilişkin olarak yapılan bir çalışma için bkz. BAŞLAR, Kemal, "Gümrük Birlięi "Anlaşması"nın (1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın) Hukuksal Nitelięi", Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt:4, No:1, Güz 2004, s. 151-198.

2015/2436 sayılı Avrupa Birliği Marka Direktifi dikkate alınarak hazırlanan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ise 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Avrupa Birliği’nde ticari markalarla ilgili ilk mevzuat uyumlaştırma çalışmaları 1988 yılında Avrupa Komisyonunun çıkardığı 89/104 sayılı Üye Devletlerin Markalara İlişkin Mevzuatlarının Yakınlaştırılmasına Yönelik Birinci Konsey Direktifi¹⁰¹ ile başlamıştır. 89/104 sayılı Direktif, Roma Antlaşması¹⁰² hükümlerini de gözeterek, malların serbest dolaşımını etkileyen ulusal marka hukuku hükümlerinin uyumlaştırılmasını öngörmekte; genel olarak, üye ülkelerin marka hukuklarındaki tescil ve icra sistemlerinin temel esaslarını düzenlemektedir. AB çapında geçerli olacak, tek bir başvuru ile tüm üye ülkelerde tescil sonucunu doğuracak “topluluk markası” ise 1993 yılında 40/94 sayılı Topluluk Markası Hakkında Konsey Tüzüğü¹⁰³ ile oluşturulmuştur¹⁰⁴.

Anılan iki temel metinde yapılan değişiklikler kapsamında ilk etapta 89/104 sayılı Birinci Konsey Direktifi’ni değiştiren Üye Devletlerin Markalara İlişkin Mevzuatlarının Yakınlaştırılmasına Yönelik 2008/95 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi¹⁰⁵ ve 40/94 sayılı Topluluk Markası Hakkında Konsey Tüzüğü’nü değiştiren 207/2009 sayılı

¹⁰¹ OJ, L 40, First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, 11.2.1989, p. 1–7 (<https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1989/104/oj>)

¹⁰² <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISUM:xy0023> -çevrimiçi 11.07.2019).

¹⁰³ OJ, L 011, Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, 14/01/1994, p. 1-36 (<https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31994R0040>-çevrimiçi 11.07.2019).

¹⁰⁴ Direktifler ve tüzükler arasındaki farkı kısaca şöyle ifade etmek mümkündür: Direktifler Avrupa Birliği’ne üye devletlerin kendi iç hukukunu ortak bir sonuca göre şekillendirmelerini sağlayan uyumlaştırma düzenlemeleri olup genel bir çerçeve çizmekte ve Birlik ülkelerine ifade ve hareket serbestisi tanımaktadırlar. Esasen kanun koyuculara hitap eden direktiflerin Birlik ülkelerinde doğrudan uygulanma kabiliyeti yoktur. Bu nedenle düzenlemelerin kanunlaşması geniş bir zaman dilimine yayılmaktadır. Tüzükler ise kabul edildikleri an itibarıyla taraf devletlerin hukuk sistemlerinin bir parçası olmaktadır. Detaylı bilgi için bkz. BAILEY, Allen R./BAILEY, Melinda C.: The EU Directive Handbook, Understanding the European Union Compliance Process and What it Means to You, Boca Raton 1997, St. Lucie Press, s. 133 vd.

¹⁰⁵ OJ, L 299, Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, 8.11.2008, p. 25–33 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1574845233763&uri=CELEX:32008L0095> -çevrimiçi 11.07.2019).

Konsey Tüzüğü¹⁰⁶ ifade edilmelidir. Daha sonra Avrupa Parlamentosu’nun 15 Aralık 2015 tarihli kararlarıyla birlikte AB marka hukuku bakımından oldukça önemli değişiklikler getiren 2015/2424 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü¹⁰⁷ ile Üye Devletlerin Markalara İlişkin Mevzuatlarının Yakınlaştırılmasına Yönelik 2015/2436 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi¹⁰⁸ kabul edilmiştir. Son olarak 2017/1001 sayılı Avrupa Birliği Markası Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü’nün¹⁰⁹ yürürlüğe girmesiyle 2015/2424 sayılı Tüzük de yürürlükten kaldırılmış olup AB mevzuatında konuyla ilgili güncel düzenlemeler aynı yönde hükümler ihtiva eden 2017/1001 sayılı Tüzük ve 2015/2436 sayılı Direktif’te yer almaktadır.

Avrupa Birliği hukukunda tarihsel süreç içinde yapılan düzenlemeler pozitif hukukumuzda doğrudan herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacak ise de daha önce de ifade edildiği üzere AB Marka Tüzüğü ve Direktifi Türk marka hukuku bakımından mehzaz teşkil etmektedir¹¹⁰. Bu sebeple anılan düzenlemeler SMK’nın markaya ilişkin hükümlerinin uygulanmasında dikkate alınacaktır¹¹¹.

¹⁰⁶ OJ, L 78, Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark, 24.03.2009, p. 1-42 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2009.078.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2009:078:TOC - çevrimiçi 17.07.2019).

¹⁰⁷ OJ, L 341, Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015, 24.12.2015, p. 21–94 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1574856557863&uri=CELEX:32015R2424> -çevrimiçi 17.07.2019).

¹⁰⁸ OJ, L 336, Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, 23.12.2015, p. 1–26 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1574856759546&uri=CELEX:32015L2436> -çevrimiçi 17.07.2019); 2015/2424 sayılı Avrupa Birliği Marka Tüzüğü ve 2015/2436 sayılı Avrupa Birliği Yeni Marka Direktifi ile getirilen önemli yeniliklere ilişkin olarak bkz. ÇOLAK, Uğur: “Avrupa Birliği Yeni Marka Tüzüğü ile Yapılan Başlıca Düzenlemeler”, Prof. Dr. Hamdi Yasaman’a Armağan, Ocak 2017, s.215-224 (AB Yeni Marka Tüzüğü).

¹⁰⁹ OJ, L 154, Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark, 16.6.2017, p. 1–99 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1574857316708&uri=CELEX:32017R1001> -çevrimiçi 17.01.2019)

¹¹⁰ 1/699 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı Genel Gerekeçesi s. 5 vd. (<https://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0699.pdf> -çevrimiçi 02.08.2019)

¹¹¹ ÇOLAK, AB Yeni Marka Tüzüğü, s. 216. Mehaza uygun yorum hakkında ayrıca bkz. Yargıtay İBGK, 20.9.1950, 1950/4 E., 1950/10 K.

Avrupa Parlamentosu'nun 15 Aralık 2015 tarihli kararlarıyla kabul edilen 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün ve 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi'nin AB marka mevzuatı bakımından da köklü değişiklikler getirdiği ifade edilmelidir¹¹². Düzenlemelerin bir kısmı maddi hukuka ilişkin iken bir kısmı idari niteliktedir. Maddi hukuk alanındaki değişiklikler kapsamında çalışma konumuzla ilgili olarak bahsedilmesi gereken en önemli yenilik, markanın üçüncü kişilerin ad ve adreslerinin belirtilmesi kapsamındaki kullanımına yönelik değişikliktir. Mülga 556 sayılı KHK'nın 12. maddesinin mehzazı olan 89/104 sayılı Birinci Konsey Direktifi'nin konuyu düzenleyen 6. maddesinde marka hakkına dayanılarak engellenemeyecek fiiller arasında “üçüncü kişinin kendi ad ve adresini” kullanması hali sayılmakta iken 2015/2436 sayılı Direktif'in 14. maddesinde “bir gerçek kişi olması halinde üçüncü kişinin adı ve adresi” ibaresine yer verilerek tüzel kişilerin ad ve adres kullanımları açıkça hükmün dışında bırakılmıştır.

89/104 sayılı Direktif döneminde Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) anılan istisna hükmünü tüzel kişileri ve dolayısıyla ticaret unvanı ve işletme adı gibi unsurları da kapsayacak şekilde uygulamaktaydı. Divan'ın hükmün kapsamının belirlenmesine yönelik ilk yorumu 2004 yılında verilen *Anheuser&Busch* kararında ortaya çıkmıştır¹¹³. Karara konu olayda, Budweiser bira markasının sahibi, Budvar markalı bira ürünlerini Finlandiya'ya ithal eden davalı Çek firmanın, ürünleri üzerinde kullandığı ve işletme adını içeren etiketin marka hakkını ihlal ettiği iddiasını ileri sürmüştür. Mahkeme kararında özetle, AB Konseyi ve AT Komisyonu'nun 89/104 sayılı Direktif'e İlişkin Ortak Deklarasyonu'nda¹¹⁴ Direktif'in 6/1 (a) hükmünün sadece gerçek kişi adlarını

¹¹² 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü ve 2015/2436 AB Marka Direktifi ile getirilen yenilikler hakkında detaylı bilgi için bkz. ÇOLAK, AB Yeni Marka Tüzüğü, s.215-224.

¹¹³ ABAD, C-245/02, *Budejovicky Budvar Np. v Anheuser-Busch Inc.*, 16.11.2004, prg. 85 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62002CJ0245&from=DA> -çevrimiçi 20.07.2019).

¹¹⁴ OJ, C 103, Joint Declaration by the European Parliament, the Council and the Commission, Concerning the Protection of Fundamental Rights and The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 27.4.1977, p. 1 ([https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:31977Y0427\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:31977Y0427(01)) -çevrimiçi 20.07.2019).

kapsayacağı yönünde yer verilen yorumun hukuken bağlayıcı olmadığını belirterek hükümden “ad”ın gerçek kişilerle sınırlı olarak anlaşılmasını gerektirecek bir anlam çıkarılamayacağını ifade etmiştir. Mahkemeye göre, maddede belirtilen dürüstlük şartına uygun olmak kaydıyla, kural olarak üçüncü kişinin işletme adını (*trade name*) belirtmek üzere tescilli bir markayla aynı veya benzer olan bir işareti kullanması Direktif’in 6/1 (a) maddesindeki istisna kapsamında görülebilecektir¹¹⁵.

ABAD’ın 89/104 sayılı Direktif’in anılan hükmünün uygulamasında benimsediği bu yaklaşıma paralel şekilde üye ülke mahkemeleri de genel olarak tüzel kişiye ait hakkın marka hakkından önce veya sonra kazanılmış olmasına bakmaksızın bu tip kullanımları dürüst kullanım kapsamında görmekteydi¹¹⁶.

2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü’nün 12. maddesi ile aynı yöndeki 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi’nin 14. maddesi hükümleri ile birlikte tüzel kişilerin ad ve adres kullanımını bir hukuka uygunluk sebebi olarak ileri sürebilmelerinin önü kapanmıştır. Bu düzenleme esasen anılan Tüzük’ün 9/3 (d) ve anılan Direktif’in 10/3 (d) maddelerinde “işaretin ticaret unvanı ya da şirket adı ya da ticaret unvanı veya şirket adının bir parçası olarak kullanılması”¹¹⁷ halinin marka hakkını ihlal eden ve bu kapsamda marka sahibinin engelleyebileceği kullanımlar arasında sayılması ile bağlantılıdır^{118, 119}.

¹¹⁵ ABAD, (C 245/02), prg. 77-81. Aynı yönde bkz. ABAD, *Céline SARL v. Céline SA.*, C-17/06, prg 36 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62006CJ0017_SUM&from=BG - çevrimiçi 05.10.2019).

¹¹⁶ GRÜNDIG-SCHNELLE, Kerstin: “*EU Trademark Law Reform Series: New Fair Use Provisions*”, INTA Bulletin, December 15, 2015, Vol. 70 No. 22, (http://www.inta.org/INTABulletin/Documents/INTABulletin_Vol70no22.pdf -çevrimiçi 05.10.2019).

¹¹⁷ 2015/2424 sayılı Tüzük ve 2015/2436 sayılı Direktif’in ilgili maddelerinde “*using the sign as a trade or company name or part of a trade or company name*” ibaresi yer almaktadır.

¹¹⁸ Anılan hükme paralel bir yenilik olarak SMK’nın 7/3 (e) maddesi ile de “*işaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması*” marka hakkı kapsamında yasaklanabilecek haksız kullanım şekilleri arasına eklenmiştir. SMK’da yer alan hüküm AB Direktifi’nden farklı olarak işaretin kısmen kullanılması haline yer vermemiştir. Ancak metindeki bu eksikliğin uygulamada mehzaz Direktif’e yollama suretiyle giderilebileceği ifade edilmektedir. Bkz. ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 555.

¹¹⁹ 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi’nin ilgili maddesi şöyledir:

14 Haziran 2017 tarihinde yürürlüğe giren 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü de markanın etkilerinin sınırlandırılması başlıklı maddeyi aynen muhafaza etmiştir. Gerek 2017/1001 sayılı AB Yeni Marka Tüzüğü'nün 14. maddesinde gerekse 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi'nin 14. maddesinde, ticari ve sınai konulardaki dürüst uygulamalara uygun olması koşuluyla gerçek kişilerin kendi adlarını, adreslerini, mal ve hizmetlerin üretim yeri ve zamanını, coğrafi kaynağını, değerini, kullanım amacını, cins, miktar ve niteliğini gösteren açıklamalar biçimindeki kullanımların ve özellikle aksesuar ve yedek parçalar olmak üzere, mal ve hizmetlerin kullanım amacını göstermek için markanın kullanılmasının marka sahibi tarafından marka hakkına dayanılarak engellenemeyeceği ifade edilmektedir.

AB Tüzük ve Direktifi'nin anılan maddelerinde yer alan ticari ve sınai konulardaki dürüst uygulamalara uygun olma (*in accordance with honest practices in industrial or commercial matters*) ifadesinin kökeni esasen 1883 tarihli Sınai Mülkiyetin Korunmasına İlişkin Paris Sözleşmesi'nin¹²⁰ haksız rekabetle ilgili hükümlerine

“Article 14

Limitation of the effects of a trade mark

1. A trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit a third party from using, in the course of trade:
 - (a) the name or address of the third party, where that third party is a natural person;
 - (b) signs or indications which are not distinctive or which concern the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time of production of goods or of rendering of the service, or other characteristics of goods or services;
 - (c) the trade mark for the purpose of identifying or referring to goods or services as those of the proprietor of that trade mark, in particular, where the use of the trade mark is necessary to indicate the intended purpose of a product or service, in particular as accessories or spare parts.
2. Paragraph 1 shall only apply where the use made by the third party is in accordance with honest practices in industrial or commercial matters.
3. A trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit a third party from using, in the course of trade, an earlier right which only applies in a particular locality, if that right is recognised by the law of the Member State in question and the use of that right is within the limits of the territory in which it is recognised.”

¹²⁰ Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883 (<https://wipo.int/en/text/288514> -çevrimiçi 8.10.2019). Türkiye Paris Sözleşmesi'ne 10.10.1925 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla katılmıştır. 15.5.1930 tarihli ve 1616 sayılı uygun bulma Kanunu metni için bkz. 29.5.1930 tarihli ve 1506 sayılı Resmî Gazete. (<https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/1506.pdf> -çevrimiçi 8.10.2019).

dayanmaktadır¹²¹. Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 10. maddesinin birinci fıkrasında taraf ülkelerin vatandaşlarına haksız rekabete karşı etkili bir koruma sağlamakla yükümlü oldukları düzenlenmiş ve ikinci fıkrada “ticari ve sınai konulardaki dürüst uygulamalara aykırı” olan her türlü rekabet davranışının haksız rekabet teşkil edeceği ifade edilmiştir¹²². Başka bir deyişle Sözleşme, haksız rekabet oluşturan halleri dürüst uygulamalara aykırı davranışlar üzerinden tanımlamıştır¹²³. Buna paralel olarak mehz AB düzenlemelerinin ardındaki temel düşüncenin, tescilli bir markanın üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen belirli kullanımlarına ancak bu kullanımlar haksız rekabet oluşturmazdıysa izin verilmesi olduğu ifade edilmektedir¹²⁴. ABAD tarafından 89/104 sayılı Direktif'in 6. maddesinin uygulandığı kararlarda da madde hükmündeki “dürüst uygulamalar” ibaresinin üçüncü kişinin marka sahibinin meşru menfaatleriyle ilgili olarak dürüstçe hareket etme konusundaki yükümlülüğüne işaret ettiği vurgulanmış¹²⁵ ve ulusal mahkemelerce somut olaydaki şartlar bütüncül bir biçimde değerlendirilerek üçüncü kişinin kullanımının haksız rekabet oluşturup oluşturmadığının tespit edilmesinin gerektiği ifade edilmiştir¹²⁶.

Gerek Türk hukuku bakımından gerekse mehz AB düzenlemeleri yönünden markanın üçüncü kişiler tarafından dürüst şekilde kullanımına yönelik istisna

¹²¹ MICHAELS, Amanda/NORRIS, Andrew: A Practical Guide to Trade Mark Law, 5th Edition, Oxford 2014, Oxford University Press, s. 122; SEVILLE, Catherine: EU Intellectual Property Law and Policy, Cheltenham 2016, Edward Elgar Publishing Limited, s. 362. Gerek mülga 89/104 sayılı Direktif'in (son prg) gerekse 2015/2436 sayılı Marka Direktifi'nin (41. prg) dibacelerinde mezkûr Direktif metnlerinin Paris Sözleşmesi ile uyumlu olacağı ve üye devletlerin anılan Sözleşme'den kaynaklanan yükümlülüklerinin Direktif hükümlerinden etkilenmeyeceği ifade edilmiştir.

¹²² Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 10. maddesinin birinci fıkrası “Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition.” şeklindedir.

¹²³ MIDDLEMISS, Susie: “Permitted Use under European Law: the Framework”, Trade Marks at the Limit. Cheltenham 2006, Edward Elgar Publishing Limited, s. 12.

¹²⁴ BENTLY, Lionel/SHERMAN, Brad: Intellectual Property Law 4 th edition, Oxford 2014, Oxford University Press, s. 1064.

¹²⁵ ABAD, (C-63/97), prg 61.

¹²⁶ ABAD, Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. v. Putsch GmbH, 07.01.2004, prg 26. (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62002CJ0100&from=EN> -çevrimiçi 08.10.2019)

düzenlemelerinin diğeri bir kaynağı olarak Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması'nın iki Ticaretle Bağlantılı Fikrî Mülkiyet Hakları Anlaşması'nın¹²⁷ (TRIPs) 17. maddesini de zikretmek gerekir¹²⁸. 1995 yılında TRIPs'in yürürlüğe girmesiyle birlikte fikri haklara ilişkin önemli değişiklikler olmuş, Dünya Ticaret Örgütüne üye ülkeler fikri haklara sağlanacak asgari koruma hakkında mutabakata varmışlardır. TRIPs hükümleri ile üye devletlerce sağlanacak asgari korumanın kapsamı, konusu, hak sahibine tanınacak yetkiler, istisnalar ve asgari koruma süresi gibi hususlar belirlenmiştir. Ancak üye devletler bu ölçüt ve kurallar çerçevesinde kendi koşullarını dikkate alarak ihtiyaçlarına en uygun mevzuatı belirleme konusunda serbest bırakılmıştır¹²⁹. TRIPs kapsamında koruma altına alınan hakların düzenlendiği her bölümde istisna hükümlerine yer verilmiştir. Markaların korunması ile ilgili istisna hükümleri Anlaşma'nın 17. maddesinde yer almaktadır. TRIPs m. 17'ye göre; üye devletler bir markadan doğan haklara, marka sahibinin ve üçüncü kişilerin meşru menfaatlerini göz önünde bulundurma koşuluyla tanımlayıcı terimlerin dürüst kullanımı gibi sınırlı istisnalar getirebilirler¹³⁰. Madde ile marka sahipleri ve üçüncü kişilerin menfaatleri arasında denge

¹²⁷ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 15 April 1994. (https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_03_e.htm -çevrimiçi 9.10.2019) 26.1.1995 tarihli ve 4067 sayılı Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 29.01.1995 tarihli ve 22186 sayılı RG'de yayımlanarak, 31.12.1994'ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş; Bakanlar Kurulu'nun 25.2.1995 tarihli ve 22213 sayılı Mükerrer RG'de yayımlanan 3.2.1995 tarih ve 1995/6525 sayılı Kararı ile Anlaşma ve eklerine 26.03.1995 tarihinden geçerli olmak üzere katılım sağlanmıştır. (https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/22213_1.pdf -çevrimiçi 09.10.2018)

¹²⁸ 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi'nin Dibacesi'nin 41. paragrafında mezkûr Direktif metninin Paris Sözleşmesi ve TRIPs ile tam bir uyum içinde olacağı ve üye devletlerin anılan Sözleşme ve Anlaşma'dan kaynaklanan yükümlülüklerinin Direktif hükümlerinden etkilenmeyeceği ifade edilmiştir. Dibace metni için bkz. dn 104. ABAD, yukarıda incelenen 2004 tarihli *Anheuser&Busch* kararının 82. paragrafında, TRIPs Anlaşması'nın marka hakkının kapsamına getirilebilecek istisnalara ilişkin 17. maddesini de yorumlamış ve 89/104 sayılı AT Direktifi'nin 6 (1) maddesinde yer alan dürüstlük koşulunun esasen TRIPs m. 17'de marka sahibinin meşru menfaatlerine ilişkin olarak öngörülen dürüst davranma yükümlülüğü ile aynı koşula işaret ettiğini vurgulamıştır. Karar metni için bkz. dn. 109.

¹²⁹ SEZGİN HUYSAL, Ayşegül: “*TRIPs-Plus Hükümler; Sebep ve Sonuçları*”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.11, S. 1, Y. 2012, s. 141.

¹³⁰ TRIPs m. 17. metni şöyledir: “*Article 17 Exceptions: Members may provide limited exceptions to the rights conferred by a trademark, such as fair use of descriptive terms, provided that such exceptions take account of the legitimate interests of the owner of the trademark and of third parties.*” (https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04_e.htm#2 -çevrimiçi 12.10.2019)

sağlamak amacıyla üye ülkelerce bazı istisnaların tanınabilmesi amaçlanmıştır. Madde kapsamındaki terimlerin dürüst kullanımı, iyi niyetli kullanıcıların adı, adresi, takma adı ya da mal veya hizmetlerin cins, kalite, üretim yeri, değer ve kökenine ait bilgiler gibi sadece kimlik ve bilgi amacıyla kullanılan işaretleri kapsamaktadır. Marka hakkının koruma kapsamına getirilen bu istisnalar açısından önemli olan marka sahibinin ve üçüncü kişilerin meşru menfaatlerinin gözetilmesi gereğidir. Aksi takdirde getirilen istisnalara itiraz edilebilir¹³¹.

TRIPs Anlaşması'nın genel amacı doğrultusunda 17. madde ile üye ülkelere markadan doğan hakka getirilebilecek istisnalar konusunda asgari gereklilikleri gösteren genel bir çerçeve çizilmiş, detaylı düzenleme yapmaktan kaçınılmıştır¹³².

B. Türk Hukukunda Yer Alan Düzenlemeler

1. Genel Olarak

Türk hukukunda marka tescilinden doğan hakların kapsamına getirilen dürüst kullanım istisnasına ilk olarak mülga 556 sayılı KHK'nin "Marka tescilinden doğan hakların kapsamında istisna" başlıklı 12. maddesinde yer verilmiştir. Esasen mülga 556 sayılı KHK marka olarak tescil edilebilecek işaretlerin kapsamını çok geniş tuttuğu için böyle bir istisnaya ihtiyaç duyulmuştur. Mülga 556 sayılı KHK'dan önce yürürlükte bulunan 551 sayılı Markalar Kanunu'nda her işaretin marka olarak alınması uygun bulunmadığı gibi, Kanun'da 556 sayılı KHK'da marka olarak tescil edilmesi mümkün

¹³¹ BAĞIRLAR, Mehmet: TRIPs Anlaşması Kapsamında Marka Hakkının Korunması, TPE Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Ankara, 2015, s. 69. (<https://www.teknolojitransferi.gov.tr/TeknolojiTransferPlatformu/resources/temp/C70C1B9E-8672-4525-88F8-C78208390A22.pdf> -çevrimiçi 13.04.2019).

¹³² Burada belirtmek gerekir ki TRIPs Anlaşması haksız rekabet konusunda temel bir hüküm ihtiva etmemektedir. Anlaşmanın ticari sırların ve coğrafi işaretlerin korunmasına yönelik hükümlerinde Paris Sözleşmesi'nin haksız rekabet düzenlemelerine atıf yapılmıştır. Detaylı bilgi için bkz. HENNİNG-BODEWİG, Frauke: Unfair Competition Law. European Union and Member States (International Competition Law Series Set), The Hague 2006, Kluwer Law International, s. 21-23; DONTAS, Nicolas: "Permitted use under international law", Trade Marks at the Limit. Cheltenham 2006, Edward Elgar Publishing Limited, s. 4 vd.

olan işaretlerin birçoğunun (sesler, renkler, sloganlar, melodiler dahil) marka olarak alınması da yasaklanmıştı. 551 sayılı Kanun’da bu kabulün bir sonucu olarak markanın eşya adı haline gelmesi durumunda dahi korumanın devam edeceği kabul edilmişti¹³³.

Dürüst kullanım istisnası, 556 sayılı KHK’nın ardından onu yürürlükten kaldıran 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun “Marka” başlıklı Birinci Kitabı’nın “Marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnası” başlıklı 7. maddesinin beşinci fıkrasında hükme bağlanmıştır. Konuya ilişkin olarak mevzuatımızdaki güncel düzenleme SMK’nın ilgili hükmüdür. Ancak mülga 556 sayılı KHK döneminde ortaya konan yargı içtihatları ve bilimsel görüşlerin hükmün uygulanması bakımından geçerliliğini koruduğu ifade edilmelidir.

2. Mülga 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de Yer Alan Düzenleme

Mülga 556 sayılı KHK’nın “*Marka tescilinden doğan hakların kapsamında istisna*” başlıklı 12. maddesi şöyledir:

“Dürüstçe ve ticarî veya sanayi konularıyla ilgili olarak kullanılmaları koşuluyla üçüncü kişilerin, ad ve adresini, mal veya hizmetlerle ilgili cins, kalite miktar, kullanım amacı, değer, coğrafi kaynak, üretim veya sunuluş zamanı veya diğer niteliklere ilişkin açıklamaları kullanmaları marka sahibi tarafından engellenemez.”

556 sayılı KHK’nın anılan maddesi ile hükmün kaynağı olan 89/104 sayılı AET Direktifi’nin 6. maddesi arasında hatalı tercüme ve eksik aktarımdan kaynaklanan

¹³³ 551 sayılı Kanun’un “*Markanın eşya adı haline gelmesine karşı himaye*” başlıklı 37. maddesinde yer alan “*Bu kanunla tescil edilmiş markaların sahiplerine tanınan haklar, o markaların sonradan halk tarafından eşya adı haline getirilmesi halinde de, sakıt olamaz ve hak sahipleri, markalarının başkaları tarafından kullanılmasına karşı itiraz ve dava hakkını haizdir. Davalı taraf o markanın eşya adı haline geldiği defini dermeyan edemez.*” hükmü mülga 556 sayılı KHK ile mülga 551 sayılı Kanun’un bu yönden tamamen farklı ilkelere dayandığını ortaya koymaktadır. Bkz. ARKAN, Marka Hukuku, Cilt II, s. 131.

farklılıklar mevcut olup bu husus öğretide eleştirilmiştir¹³⁴. 556 sayılı KHK'nın 12. maddesinde üçüncü kişilerin tescilli marka ile aynı veya benzer işaret kullanımlarına yönelik olarak “*dürüstçe ve ticarî veya sanayi konularıyla ilgili olarak kullanılmaları koşuluyla*” ifadesi yer almaktadır. Madde hükmü lafız itibarıyla “dürüstçe kullanım” ve “ticari veya sınai konularıyla ilgili kullanım” şeklinde iki ayrı koşula işaret etmektedir. 556 sayılı KHK'nın kabul edildiği tarihte yürürlükte olan 89/104 sayılı AET Direktifi'nin 6. maddesi hükmü ise şöyle idi¹³⁵:

“Üçüncü bir kişinin,

a) adını ve adresini,

b) mal ve hizmetlerin cinsini, kalitesini, miktarını, öngörülen amacını, değerini, coğrafi kökenini, malın üretim veya hizmetin sunuluş zamanını veya diğer niteliklerini ilgilendiren ibareleri,

c) malın veya hizmetin öngörülen amacını ve özellikle teferruat veya yedek parça niteliğini belirtebilmek için gerekli olması halinde, markayı kullanması,

ticaret veya sanayideki dürüst uygulamalara aykırı düşmedikçe, marka sahibi tarafından engellenemez.”

Mülga 556 sayılı KHK'da “*dürüstçe ve ticarî veya sanayi konularıyla ilgili olarak kullanılmaları koşuluyla*” olarak yer verilen şart mehzaz metinde “*ticaret veya sanayideki dürüst uygulamalara aykırı düşmedikçe*” şeklinde ifade edilmiştir¹³⁶. KHK m. 12'deki “dürüstçe” ibaresinin Türk Medeni Kanunu'nun 2. maddesi anlamında mı yoksa ticari

¹³⁴ TEKİNALP, Üçüncü Kişi, s.636; ARKAN, Marka Hukuku, Cilt II, s. 131; YASAMAN, 556 Sayılı KHK Şerhi Birinci Cilt, s. 522; KAYA, s. 248; NOMER ERTAN, Üçüncü Kişi, s. 1125; DURSUN, Hasan: Marka Hukuku, Ankara 2008, Seçkin Yayıncılık, s. 152-154.

¹³⁵ Tercüme, TEKİNALP, Üçüncü Kişi, s. 635'ten aynen alınmıştır.

¹³⁶ 89/104 sayılı AT Direktifi'nin orijinal metninde “*in accordance with honest practices in industrial or commercial matters*” ibaresi yer almaktadır. İbareye ilişkin aynı ve benzer tercüme için bkz. TEKİNALP, Üçüncü Kişi, s. 641; ARKAN, Marka Hukuku, Cilt II, s. 132, dn.5; KAYA, s. 248; ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 633; NOMER ERTAN, Üçüncü Kişi, s. 1127; YASAMAN, 556 Sayılı KHK Şerhi Birinci Cilt, s. 525, dn. 8; KARAN/KILIÇ, bu ibareyi “ticari veya sınai açıdan dürüst telakki edilecek tarzda” şeklinde; (KARAN/ KILIÇ, s. 284), ÇİÇEKÇİ ERCAN ise “ticaret ve sanayide makul mutad uygulamalara aykırı olmama” şeklinde tercüme etmiştir. (ÇİÇEKÇİ ERCAN, s. 255.)

ahlak ve teamüllere uygunluk anlamında mı kullanıldığının açık olmayışı öğretide eleştirilmiştir¹³⁷. Ancak genel olarak yargı kararlarında ve öğretide hükümdeki ifadenin mehzaz metindeki ticaret ve sanayi alanındaki teamüllere uygunluk şeklinde anlaşılması gerektiği kabul edilmiştir¹³⁸. Öte yandan Türk hukuku yönünden hükmün uygulama alanını daraltmamak maksadıyla, maddedeki dürüst ibaresine TMK m. 2'ye uygun bir anlam yüklemek gerektiği de ifade edilmiştir¹³⁹.

Mülga 556 sayılı KHK'nın 12. maddesinin mehzaz metinden ayrıldığı diğer bir nokta ise bir kimseye ait markanın üçüncü kişilerce maddedeki koşullar altında "marka olarak" kullanılabilmesine ilişkin hükmün metne alınmamış olmasıdır. Nitekim 89/104 sayılı Direktif, 6/1 maddesinin (c) bendinde marka sahibince engellenemeyecek kullanımlar arasında, "*malın veya hizmetin öngörülen amacını ve özellikle teferruat ya da yedek parça niteliğini belirtebilmek için gerekli olan hallerde markanın kullanılması*"nı da belirterek bu şekilde gerçekleşecek kullanımlar yönünden de bir istisna öngörmüştür. Öğretide Tekinalp tarafından, mülga 556 sayılı KHK'nın 12. maddesinde oluşan bu eksikliğin bilinçli bir tercihi yansıtmadığı, bu nedenle KHK'nın bu hususta menfi bir boşluk içermediği, ayrıca maddede markanın her türlü kullanımını içerecek genişlikte yapılan istisna düzenlemesinin marka olarak kullanımı reddettiği yorumunun yapılamayacağı ifade edilmiştir¹⁴⁰. Bu kapsamda, KHK'nın 12. maddesinde yer alan "kullanım amacına ilişkin açıklamalar" ibaresi geniş yorumlanarak üçüncü kişiler tarafından aksesuar ve yedek parça üretimi ve pazarlamasında markanın kullanılması

¹³⁷ ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 632; TEKİNALP, Üçüncü Kişi, s. 640; ÇİÇEKÇİ ERCAN, s. 255.

¹³⁸ TEKİNALP, Üçüncü Kişi, s. 640-641; YASAMAN, 556 Sayılı KHK Şerhi Birinci Cilt, s. 523; ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s.633; ÇİÇEKÇİ ERCAN, s. 256; ARKAN, KHK m. 12 kapsamında üçüncü kişilerce bu tür açıklamaların kullanılmasının doğruluk ve güven kurallarıyla çatışmayan ticari ve sınai uygulamalara uygun düşmesi gerektiğini ifade etmektedir. Bkz. ARKAN, Marka Hukuku, Cilt II, s. 132, dn.5. Aynı yönde bkz. ÇİÇEKÇİ ERCAN, s. 255.

¹³⁹ TEKİNALP, Üçüncü Kişi, s. 641.

¹⁴⁰ TEKİNALP, Üçüncü Kişi, s. 643-644. Aynı yönde bkz. YASAMAN, 556 Sayılı KHK Şerhi İkinci Cilt, s. 523.

halinin de madde kapsamında bir istisna teşkil edeceği genel olarak kabul edilmiştir¹⁴¹. Mülga hükmün uygulanmasına ilişkin olarak Yargıtay tarafından da öğretideki genel kabul doğrultusunda bir yorum benimsendiği ifade edilmelidir¹⁴².

3. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Yer Alan Düzenleme

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 7. maddesinin başlığı “Marka tescilinden doğan hakkın kapsamı ve istisnaları” dır. Maddenin birinci fıkrasında Kanun’la sağlanan marka korumasının tescil yoluyla elde edileceği ifade edildikten sonra ikinci fıkra marka tescilinden doğan hakların münhasıran marka sahibine ait olduğu belirtilmiş ve marka sahibinin, izinsiz olarak yapılması hâlinde önlenmesini talep edebileceği fiiller örnekseme yoluyla sayılmıştır. Maddenin üçüncü fıkrası ise marka sahibinin marka hakkının ihlali sebebiyle ikinci fıkra uyarınca önlenmesini talep edebileceği fiillerin gerçekleşme biçimlerine yönelik yaygın durumları düzenlemektedir. Maddenin dördüncü fıkrası markanın sahibine sağladığı hakların, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayım tarihi itibarıyla hüküm ifade edeceğini hükme bağlamakta ve başvuru sahibinin marka başvurusunun Bülten’de yayımından sonra gerçekleşen ve tescilin ilan edilmiş olması

¹⁴¹ TEKİNALP, Üçüncü Kişi, s. 643-644; NOMER ERTAN, Üçüncü Kişi, s. 1127; ÇİÇEKÇİ ERCAN, s. 266; KAYA, maddede yer alan “...diğer niteliklere ilişkin açıklamalar” ibaresinin hükmün uygulamasının sayılanlarla sınırlı olmadığını ortaya koyduğunu ve bu kapsamda üçüncü kişilerce, örneğin yedek parça üreticisi tarafından markanın kullanımının bu kapsamda görülebileceğini ifade etmiştir. (KAYA, s. 247) Aynı yönde bkz. KARAN/KILIÇ, s. 284; ARKAN, aksesuar ve yedek parçalar nedeniyle ortaya çıkabilecek durumları maddedeki “kullanım amacına ilişkin açıklamalar” kapsamında görmekle birlikte bu durumda başkasına ait markanın “marka” olarak kullanımının söz konusu olmadığını, başkasına ait markadan bir açıklama olarak yararlanıldığını ifade etmektedir. ARKAN, Marka Hukuku, Cilt II, s. 133.

¹⁴² “556 sayılı KHK’nın.. 9. maddesinde marka hakkının kapsamı,12 nci maddesinde ise bu hakkın kapsamının istisnaları gösterilmiş olup bu istisnaların birisi de dürüst ve ticari ve sınai konularla ilgili olarak markanın üçüncü kişilerce kullanılabilmesidir. Her ne kadar Kanun Hükmünde Kararname’nin 12 nci maddesinin kaynağı olan 89/104/AET sayılı Yönergesinin tescilli markanın belirli koşullarda kullanımına imkan veren (malın veya hizmetin öngörülen amacının ve özellikle teferruat veya yedek parça niteliğini belirtmek için gerekli olması halinde, markayı kullanması, ticaret veya sanayideki dürüst uygulamalara aykırı düşmedikçe marka sahibi tarafından engellenemez.) şeklindeki bölümü KHK.’nin 12 nci maddesi metnine aynen alınmamış ise de öğreti tarafından da kabul edildiği üzere ...bu eksiklik bilinçli bir tavra dayalı olmayıp, hatalı bir iktibas ve tercümeyle dayalı olduğu, gerek gerekçeyle alınmama olgusunu açıklayan bir ibarenin yer almaması ve gerekse de KHK. 'de tescilli bir markanın maddede belirtilen şekilde her çeşit kullanımı istisna kapsamına alınırken, marka olarak kullanımının reddedilmesinin KHK’nin düzenleniş amacına uygun düşmeyeceği, amaca uygun yorumunda bu saptamayı doğruladığının kabulü gerekir.” (Yargıtay 11.HD., 03.10.2003, 2003/2364 E., 2003/8743 K.; KARAN/KILIÇ, s. 288-289.)

hâlinde yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle tazminat davası açma hakkını açıklamaktadır. Maddenin beşinci ve son fıkrası ise marka tescilinden doğan hakkın kapsamında istisna düzenlemesini içermektedir. Fıkra metni aşağıdaki gibidir:

“(5) Marka sahibi üçüncü kişiler tarafından dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde, markasının aşağıda belirtilen biçimlerde kullanılmasını engelleyemez:

a) Gerçek kişilerin kendi ad veya adresini belirtmesi.

b) Malların veya hizmetlerin türüne, kalitesine, miktarına, kullanım amacına, değerine, coğrafi kaynağına, üretim veya sunuluş zamanına ya da diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunulması.

c) Özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın ya da hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hâllerde kullanılması.”

SMK’da mülga 556 sayılı KHK’den farklı olarak marka tescilinden doğan hakların kapsamına yönelik istisna düzenlemesi müstakil bir maddede yapılmamış, marka tescilinden doğan hakkın kapsamı ve istisnalarının tek bir maddenin fıkraları halinde hükme bağlanması tercih edilmiştir. Buna göre, SMK’nın 7. maddesinin; birinci fıkrasının mülga 556 sayılı KHK’nın “Marka hakkının elde edilmesi” başlıklı 6. maddesini, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarının 556 sayılı KHK’nın “Marka tescilinden doğan hakların kapsamı” başlıklı 9. maddesini ve beşinci fıkrasının da 556 sayılı KHK’nın “Marka tescilinden doğan hakların kapsamında istisna” başlıklı 12. Maddesini -bazı değişikliklerle birlikte- karşıladığını söylemek mümkündür.

SMK’nın 7. maddesinin gerekçesinde maddenin beşinci fıkrasına ilişkin olarak, 556 sayılı KHK’da da yer alan hükme, ifade ediliş biçimi bakımından öğretide yöneltelen eleştiriler ve mehz 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü’nün 12. maddesinde ve 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi’nin 14. maddesinde yer verilen açık hükmün KHK’da bulunmaması sebepleriyle aslına uygun biçimde yeniden kaleme alındığı, buna

göre, gerçek kişilerin kendi ad ve adresini belirtmesi, üçüncü kişilerin mal ve hizmetler ile ilgili açıklamada bulunması ve özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça gibi malların ya da hizmetlerin kullanım amacını göstermek bakımından gereklilik bulunan hallerde markanın kullanılmasının marka sahibince önlenemeyecek durumlar olarak düzenlendiği ifade edilmiştir¹⁴³.

Madde metnine daha detaylı bakılacak olursa, üçüncü kişilerce kullanım istisnasına ilişkin olarak mülga 556 sayılı KHK’da dürüst kullanımın yanı sıra “*ticari veya sanayi konularıyla ilgili olarak*” şeklinde bir düzenleme varken SMK’da “*ticari hayatın olağan akışı içerisinde*” kullanımdan bahsedilmiştir¹⁴⁴. Yine üçüncü kişilerin ad ve adres kullanımlarına yönelik olarak 556 sayılı KHK’da sadece “ad” ve “adres” ibareleri yer almasına karşılık SMK’da “gerçek kişilerin kendi adları” ifadesi kullanılmıştır. Öğretide Tekinalp tarafından, bu değişikliğin müstear adların istisna kapsamının dışında kalması sonucunu doğuracağı ileri sürülmüştür¹⁴⁵. Yine fıkranın birinci cümlesinde, istisna hallerini içeren bentlere ilişkin olarak markanın “aşağıdaki biçimlerde kullanılması engellenemez” şeklinde yer verilen ifadenin bir vurgu içerdiği ve bu bakımdan da bir yenilik teşkil ettiği ifade edilmektedir¹⁴⁶.

¹⁴³ 1/699 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı Madde Gerekçeleri, s. 13. (<https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss341.pdf> -çevrimiçi 12.08.2019)

¹⁴⁴ YASAMAN, Hamdi: “*Marka Hukukuna İlişkin Temel Yenilikler*”, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, 9-10 Mart 2017, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, s. 146; TEKİNALP de, 7/5 (c)’de aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın veya hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin icap ettiği hâllerde, markanın sahibinin iznine gerek olmaksızın başkasının markasının kullanılabileceğine yönelik yeni hükmün, Türk marka hukuku öğretisinde gerekliliğine ısrarla işaret edilen ve Yargıtay kararlarında da tespit edilen önemli bir boşluğu doldurduğunu ifade etmiş ve bu tür kullanmanın dürüstçe, başka bir ifadeyle dürüst ticaretin ilkelerine, bu husustaki geleneğe uygun olması gerektiğini belirtmiştir. Bkz. TEKİNALP, Ünal: “*Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Öne Çıkan Yenilikleri*”, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, 9-10 Mart 2017, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, s.5-84 (SMK Yenilikler).

¹⁴⁵ TEKİNALP, SMK Yenilikler, s. 25.

¹⁴⁶ TEKİNALP, SMK Yenilikler, s. 25.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DÜRÜST KULLANIM HALLERİNE İLİŞKİN ORTAK ÖZELLİKLER

I. Tescilli Markanın Üçüncü Kişilerce Dürüstçe ve Ticari Hayatın Olağan Akışı İçinde Kullanılması

A. Genel Olarak

SMK madde 7/5 üçüncü kişilerin hukuka uygun kullanımları bakımından “dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde” olma koşuluna yer vermiştir¹⁴⁷. Bu koşul fıkranın bentlerinde sayılan ad veya adres belirtme, mal veya hizmetin niteliklerine ilişkin açıklamada bulunma ya da mal veya hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerektiği hallerde markanın kullanılması durumlarının tümü bakımından temel koşuldur.

Her ne kadar SMK’nın 7. maddesinin gerekçesinde hükmün aslına uygun biçimde yeniden kaleme alındığı¹⁴⁸ ifade edilmiş ise de maddenin lafzında dürüstlük ve ticari hayatın olağan akışı içinde olma halen iki ayrı koşul gibi yer almaktadır. Maddede yer alan “dürüstçe” ibaresi, daha önce de belirtildiği üzere, maddenin bütünlüğü içinde değerlendirilerek mehz AB düzenlemelerine paralel şekilde “ticaret ve sanayideki dürüst uygulamalara aykırı olmamak” biçiminde yorumlanmalıdır. Ancak “dürüstlük”

¹⁴⁷ SMK’nın tasarım hakkının kapsam ve sınırlarını düzenleyen 59. maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinde “Ticari uygulamadaki dürüstlük kuralları ile bağdaşır olmak, tasarımın normal kullanımını gereksiz şekilde tehlikeye sokmamak ve kaynak göstermek şartları ile eğitim veya referans amaçlı çoğaltmalar”ın tasarım hakkının kapsamı dışında olduğu hükme bağlanmıştır. Mülga 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 21. maddesinde de aynı şekilde yer alan hükme mehz oluşturan ve halen yürürlükte bulunan 98/71 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunmasına İlişkin AT Direktifi’nin 13. maddesinde de kavramın karşılığı olarak “compatible with fair trade practice” ibaresinin kullanıldığı görülmektedir. Bkz. Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31998L0071> -çevrimiçi 10.8.2019) 6102 sayılı TTK’nın “Unvanına tecavüz edilen kimsenin hakları” başlıklı 52. maddesinde de “ticaret unvanının, ticari dürüstlüğe aykırı biçimde bir başkası tarafından kullanılması” ifadesine yer verilmiştir. Kavram hakkında detaylı bir inceleme için bkz. YASAN, Mustafa: “TTK M.52’ye Göre ‘Ticari Dürüstlüğe Aykırılık’ Şartının İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 21, S. 2, Y. 2013, s. 191-227.

¹⁴⁸ 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı, Madde Gerekçeleri, s. 13 (<http://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0699.pdf> -çevrimiçi 13.08.2019)

kavramına sadece ticari teamülle sınırlı bir anlam yüklemek Türk hukuku bakımından hükmün uygulama alanını daraltabileceğinden ibarenin TMK 2. maddeye uygun yorumlanması gerektiği de öğretide ifade edilmiştir¹⁴⁹. Bu bakımdan dürüstlük kavramının genel olarak TMK 2. maddede düzenlenen dürüstlük kuralıyla bağlantısının değerlendirilmesi gerekir. Yine maddede yer alan “ticari hayatın olağan akışı içinde kullanım” kavramının hüküm bağlamında taşıdığı anlam da burada kısaca değerlendirilecektir.

B. Dürüst Kullanım Kavramının Türk Medeni Kanunu’nun 2. Maddesi Karşısındaki Durumu

Dürüstlük kuralına ilişkin olarak Türk hukukundaki temel düzenleme Türk Medeni Kanunu’nda yer almaktadır. TMK’nın “Dürüst davranma” başlıklı 2. maddesinin birinci fıkrasına göre “*Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır.*” Maddenin ikinci fıkrasında ise “*Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.*” denilerek hakkın kötüye kullanılması yasağı düzenlenmiştir. Dürüstlük kuralları, orta zekalı, normal, makul kimselerin toplumda karşılıklı güvene, ahlaka ve dürüstlüğe dayalı davranışları sonucunda meydana gelmiş ve toplum ihtiyaçları ile iş hayatının gereklerine cevap veren, bu sebeple de herkesçe benimsenen kurallar bütünüdür¹⁵⁰. Bu kurallar bireylerin subjektif değer, anlayış ve düşünceleri dışında gelişir ve toplumca benimsenip kişilere dayatılmaları sebebiyle genel ve objektif nitelik taşırlar¹⁵¹. Buna göre bir davranışın

¹⁴⁹ TEKİNALP, Üçüncü Kişi, s. 641. Yazar 556 sayılı KHK döneminde yaptığı yorumda, İngiliz doktrinine de referans vermekte ve Cornish tarafından, “honest practice” kelimesinin “bona fide” şeklinde TMK 2 anlamında dürüstlük kuralıyla açıklandığını ve ibarenin subjektif değerlendirmeleri değil objektif standartları işaret ettiğinin belirtildiğini ifade etmektedir. Yazar ayrıca Alman doktrininin İngiliz doktrini kadar açık olmadığını ve orada kavramın açıklanması bakımından “teamül” kavramının kullanıldığını belirtmektedir. Bkz. TEKİNALP, Üçüncü Kişi, s.641.

¹⁵⁰ ÖZTAN, Bilge: Medeni Hukukun Temel Kavramları, Ankara 2004, Turhan Kitabevi, s. 162.

¹⁵¹ DURAL, Mustafa/SARI, Suat: Türk Özel Hukuku Cilt 1 Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri, İstanbul 2016, Filiz Kitabevi, s. 226. Dürüstlük kuralı bu nedenle objektif iyi niyet kuralı olarak da ifade edilmektedir.

dürüst olup olmadığı toplumda egemen olan ahlaki ölçülere, geçerli adetlere ve hak sağlayan ilişkilerin amacına göre belirlenir¹⁵². Dürüstlük kuralı sadece sözleşmelerin yorumunda ve borçların ifasında değil özel hukukun tüm alanlarında ve hatta kamu hukuku alanında da uygulama imkânına sahip olan bir temel hukuk ilkesidir¹⁵³. Buna göre bütün haklar tanınmalarındaki amaca uygun olarak kullanılmak zorundadır; bir hakkın amacına aykırı olarak kullanılması dürüstlük kuralı ile bağdaşmaz ve hakkın kötüye kullanılması söz konusu olur¹⁵⁴. Bu yönüyle dürüstlük kuralı, hakkın kötüye kullanılması yasağı ile birlikte düşünülmelidir. Hakkın kötüye kullanılmasının hukuki sonucu ise, TMK m. 2'nin ikinci fıkrasında “kanuni korumanın dışında bırakılma” olarak gösterilmiştir. Bir hakkın kötüye kullanılıp kullanılmadığı her somut olayın kendi şartlarına göre değerlendirilecektir. Ancak genel olarak, bir hakkın kullanımında meşru bir menfaatin bulunmaması, hakkın kullanılmasının sağlayacağı menfaat ile başkasına verilecek zarar arasında aşırı orantısızlık bulunması, aldatıcı davranılarak veya başka biçimlerde ahlaka aykırı hareket edilerek yaratılan duruma dayanmak suretiyle bir hakkın kullanılması veya bir hukuki ilişkide karşı tarafta uyandırılan güvene aykırı davranılması gibi haller¹⁵⁵ hakkın kötüye kullanıldığını gösteren durumlar olarak ifade edilmektedir.

Dürüstlük kuralının kanundan doğan tüm hakların¹⁵⁶ kullanılmasında uygulanması gereken temel bir ilke oluşundan hareketle, SMK 7/5 maddesinde üçüncü kişilerin markayı belli durumlarda sahibinin izni olmaksızın kullanabilmelerine yönelik bir hak tanıyan istisna hükmünün uygulanmasında da bu temel ilkenin gözetilmesi gerektiği ifade edilmelidir. Nitekim üçüncü kişinin madde kapsamındaki hakkını kötüye kullanmasının hukuk düzenince korunmayacağı açıktır. Öte yandan hükme ilişkin mehaz

¹⁵² OĞUZMAN, Kemal/BARLAS, Nami: Medeni Hukuk, 22. Bası, İstanbul 2016, Vedat Kitapçılık, s. 264.

¹⁵³ OĞUZMAN/BARLAS, s. 265.

¹⁵⁴ OĞUZMAN/BARLAS, s. 268.

¹⁵⁵ Hakkın kötüye kullanıldığını gösteren kriterlere ilişkin detaylı açıklamalar için bkz. OĞUZMAN/BARLAS, s. 274-285.

¹⁵⁶ AKYOL, Şener: Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, İstanbul 2006, Filiz Kitabevi, s. 6

metinlerde yer alan ticari veya sınai konulardaki dürüst uygulamalara aykırı olmama koşulunun ifade ettiği anlamda ticari konulardaki dürüst uygulama ya da teamüllerin de genel ilke olan dürüstlük kuralına ve hakkın kötüye kullanılması yasağına evleviyetle uygun olması gerektiği kabul edilmelidir. Burada TMK m. 2’deki dürüstlük kuralları ile SMK 7/5’te kullanılan dürüstlük kavramı arasında bir genellik-özellik ilişkisinin varlığından bahsetmek ve SMK 7/5 anlamındaki ticari dürüstlük kurallarının yorumunda ticari alandaki teamüllerin yanı sıra genel hüküm olan TMK 2. maddeden de yararlanılabileceğini söylemek mümkündür¹⁵⁷.

C. Ticari Hayatın Olağan Akışı İçinde Kullanım Kavramı

SMK 7/5 hükmünde üçüncü kişilerce markanın “ticari hayatın olağan akışı içinde” kullanılmasından bahsedilmektedir. Anılan ibare maddedeki şekliyle ilk kez burada kullanılmış olmakla beraber, Türk Borçlar Kanunu’nun ve Türk Ticaret Kanunu’nun çeşitli hükümlerinde “olayların olağan akışı”, “işlerin olağan akışı”, “ticaretin olağan akışı” gibi ifadelerle yer verildiği görülmektedir¹⁵⁸. Kavram bazı hakların kullanılmasında veya yükümlülüklerin yerine getirilmesinde dikkate alınması gereken “normal olma” kriterine işaret etmektedir. Genel olarak insanların genelinin sosyal yapı içerisinde yapageldikleri davranışlar, “hayatın olağan akışı” kriterini oluşturmakta ve bu kriter de hukuki problemlerin çözümü noktasında kullanılmaktadır¹⁵⁹. Hayatın olağan akışı

¹⁵⁷ YASAN, s. 215, ÇAMLİBEL TAYLAN, Esin: Marka Hakkının Kullanımıyla Paralel İthalatın Önlenmesi, Ankara 2001, Seçkin Yayıncılık, s. 62. SMK metninde her ne kadar sadece dürüstlükten söz edilmiş olsa da markanın serbest piyasadaki rekabet ve tekel ortamına etkisi nazara alındığında, yorum aracı olarak haksız rekabet anlamında dürüst ticaret (*fair dealing*) ölçüsünün de kullanılmasının yararlı olacağı ifade edilmiştir. Bkz. RÜZGAR, Eser: Marka Hakkının İnternet Reklamcılığı Yoluyla İhlali ve Sorumluluk Rejimi, İstanbul 2013, Oniki Levha Yayıncılık, s. 70.

¹⁵⁸“Olağan akış” veya “olağan iş/işlem” kavramları TBK ve TTK’nın çeşitli hükümlerinde de yer almaktadır. Örneğin TBK m. 50/2 “olayların olağan akışı”; TBK m. 223: “işlerin olağan akışı”, “TBK m. 317 “olağan kullanım”, TBK 452/2 “olağan hukuki işlem”, TBK 474 “işlerin olağan akışı”, TTK m. 55 “olağan iş şartları”, TTK m. 223 “olağan işlem”, TTK m. 280 “olağan işlem”, TTK 878.1.d “olağan fire”, TTK m. 909: olağan yol, TTK m. 921: “giderlerin ödenmesini olağan olduğu durumlarda isteyebilir” TTK m. 1070: olağan iş, TTK m. 1244: “ticaretin olağan akışı”.

¹⁵⁹ DEMİR, Abdullah: “Yargıtay İçtihatlarındaki ‘Hayatın Olağan Akışı’ Kriteri ve İslam Hukukundaki ‘Zahiri Hal Delili’”, Terazi Hukuk Dergisi, C. 3, S. 28, Y. 2008, s.130. Hayatın olağan akışı kriteri, Yargıtay ve diğer üst derece mahkemelerinde, pek çok alandaki hukuki problemlerin çözülmesinde, bir

kavramı medeni usul hukukunda ispat yükü bağlamında da kullanılan bir kavramdır¹⁶⁰. Gerek öğretide gerekse Yargıtay içtihatlarında kabul edildiği üzere hayatın olağan akışına ve normal yaşam tecrübesi kurallarına göre doğal sayılan olguların ispatlanmasına gerek olmayıp böyle bir olgunun söz konusu olmadığını ispat yükü bu tarz bir iddiada bulunan tarafa aittir¹⁶¹.

SMK 7/5 hükmünde yer alan ticari hayatın olağan akışı kavramı ile ispat hukukuna atıf yapılmaktan ziyade mehzaz metinlerdeki “*honest practices in industrial or commercial matters*” ibaresinde yer alan “sınai veya ticari konular” kavramının aktarılacak istendiği düşünülmektedir. Bu bağlamda kavramdan bir bütün olarak anlaşılması gereken ticaret ve sanayide yürüyen dürüst uygulamalar ya da ticaret alanındaki teamüllerdir¹⁶².

Genel olarak fiili bir alışkanlık niteliğinde olan ve ticari örf-adet seviyesine ulaşmamış uygulamaları ifade eden “teamüller”, objektif hukuk kuralı niteliğinde olmayıp¹⁶³ bunlardan sadece taraf iradelerinin yorumunda yararlanılır¹⁶⁴. SMK 7/5 anlamında “ticari teamüller”den ise ticari hayatta, nedensellik ilkesine uygun olarak normal ve olağan karşılanabilen vakıa ve durumların anlaşılması uygun düşer. Burada

yorum kuralı olarak kullanılmaktadır. Yargıtay, “hayatın olağan akışı” kriterini, olayların, sebep sonuç ilişkisine uygun olarak gerçekleşip gerçekleşmediğinin irdelenmesi, sosyal yapı içerisinde olağan karşılanacak türden olup olmadığının belirlenmesi şeklinde anlamaktadır. Örneğin, Yargıtay, tarafların yapmış oldukları bir sözleşmenin gerçeği yansıtır yansıtmadığını belirlerken, bu durumun olayların (hayatın) olağan akışına uygun olup olmadığını da göz önünde bulundurmaktadır. Ortada normal şartlar altında insanların yapmayacağı bir sözleşme varsa, muvazaalı olması kuvvetle muhtemeldir. Dolayısıyla sözleşmenin tarafları kuvvetli şüpheyi ortadan kaldıracak açıklamaları yapmak durumundadırlar. Bkz. Yargıtay, 1. HD, 30.3.2005, 2005/1094 E., 2005/3800 K. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası).

¹⁶⁰ ALANGOYA, Yavuz: Makaleler (Derleyen: Mert NAMLI), İstanbul 2012, Beta Yayıncılık, s. 260.

¹⁶¹ YAVAŞ, Murat: “Medeni Yargılamanın Amacı Bağlamında İspat Yükü Kavramı”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 21, S. 2, Y. 2015, s. 755; OĞUZMAN/BARLAS, s. 341; TAŞPINAR, Sema: “Fiili Karinelerin İspat Yükünün Dağılımındaki Rolü”, AÜHFD, C. 45, S. 1, Y. 1996, s. 551; Yargıtay HGK 22.5.2013, 2012/6-1575 E., 2013/732 K. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası).

¹⁶² TEKİNALP, Üçüncü Kişi, s. 640; MIDDLEMISS, s.12-13.

¹⁶³ ARKAN, Ticari İşletme, s. 90-91.

¹⁶⁴ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 2. maddesinde “Kanunda aksine bir hüküm yoksa, ticari örf ve âdet olarak kabul edildiği belirlenmedikçe, teamül, mahkemenin yargısına esas olamaz. Ancak, irade açıklamalarının yorumunda teamüller de dikkate alınır.” ifadesi yer almaktadır.

kavram, ticaret hayatında tacirler arasında genel kabul görmüş, iyi niyet ve dürüstlük kuralları uyarınca yerleşmiş uygulamalar şeklinde bir anlam taşımaktadır¹⁶⁵. Yargıtay’ın mülga 556 sayılı KHK m. 12 ile ilgili kararlarında mehzadaki kullanıma referans verildiği, zaman zaman kavramı ifade etmek üzere “ticari dürüstlük kuralları”, “dürüst ticari kullanım”, kullanımın “ticari pratikler bakımından doğal olması” gibi ifadelerin de kullanıldığı belirtilmelidir¹⁶⁶.

D. Dürüstçe ve Ticari Hayatın Olağan Akışı İçinde Kullanım Kavramı

SMK’nın 7/5. maddesinde yer alan dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde kullanım koşulunun unsurları yukarıdaki başlıklarda incelenmiştir. Daha önce de ifade edildiği üzere anılan unsurlar bir bütün olarak değerlendirilmeli ve üçüncü kişi tarafından gerçekleştirilen kullanımın “sanayi ve ticaret alanındaki dürüst uygulamalara aykırı olmaması” şeklinde anlaşılmalıdır. Burada maddedeki tüm kullanım biçimleri bakımından bu koşula aykırılığın tespitinde öğretide ve yargı kararlarında kabul edilen ilkelere ilişkin genel bir değerlendirme yapılacaktır.

Genel manada bir başkasını aldatma niyeti, başkasının elde ettiği *good-will*’i (itibar veya tanınmışlık) kullanma amacı, kaçınmak ve sakınmak mümkün olduğu halde özen göstermemek, ticari veya teknik bir zorunluluk olmadığı halde sırf başkasının markasıyla iltibas yaratma amacıyla olmak, aynen kullanmanın zorunlu olmadığı durumlarda aynen kullanma yoluna gitmek öğretide dürüst ticari uygulamalara aykırı davranışlara örnek olarak verilmiştir¹⁶⁷.

Dürüst kullanım koşullarının anlaşılabilmesi açısından Avrupa Birliği Adalet

¹⁶⁵ ARKAN, Marka Hukuku Cilt II, s. 132, dn.5; TEKİNALP, Üçüncü Kişi, s. 640-641; YASAMAN, 556 Sayılı KHK Şerhi İkinci Cilt, s. 523; ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s.633; ÇİÇEKÇİ ERCAN, s. 255; CANGÜL, Murat: “Markanın Üçüncü Kişiler Tarafından Dürüstçe ve Ticari Hayatın Olağan Akışı İçinde Kullanımı”, Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, C. 13, S. 50, Y. 2017, s. 348.

¹⁶⁶ Kullanılan kavramlar bakımından sırasıyla, Yargıtay 11. HD., 22.3.2018, 2016/9296 E., 2018/2229 K.; Yargıtay 11. HD., 15.3.2016, 2015/9264 E., 2016/2810 K.; Yargıtay 11. HD., 10.7.2006, 2005/7904 E., 2006/8156 K. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası)

¹⁶⁷ TEKİNALP, Üçüncü Kişi, s. 641; ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 633.

Divanı'nın kaynak hükümlere ilişkin yorumlarına genel olarak değinmekte yarar vardır. Mahkeme üçüncü kişilerin dürüst kullanım savunmasına dayanabilmeleri bakımından gerekli koşulları muhtelif kararlarında ortaya koymuştur. ABAD'ın 89/104 sayılı AET Direktifi'nin 6. maddesi anlamında ticaret ve sanayideki “dürüst uygulamalar” kavramına yönelik ilk yorumu 1999 yılında verilen *BMW & Deenik*¹⁶⁸ kararında ortaya çıkmış; Mahkeme bu kararda, yetkisiz kullanımın “sınai veya ticari konulardaki dürüst uygulamalara uygun olması” kavramının öncelikle üçüncü kişinin “marka sahibinin meşru menfaatleriyle ilgili olarak dürüst şekilde hareket etme” konusundaki yükümlülüğüne işaret ettiğini vurgulamıştır¹⁶⁹.

ABAD'ın konuya ilişkin olarak verdiği 2004 tarihli *Gerolsteiner*¹⁷⁰ kararında *BMW* kararındaki tespitlere atıfta bulunulmasının yanında, üçüncü kişinin kullandığı işaret ile marka arasında belli ölçüde benzerlik bulunmasının tek başına kullanımın dürüst uygulamalara aykırı olduğu sonucunu doğurmayacağı; markanın ürün üzerinde kullanılma biçimi de dahil somut olayın tüm koşulları dikkate alınarak değerlendirme yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

Bu başlıkta Mahkemenin dürüst kullanım örneklerine kapsamlı olarak yer vermesi bakımından önem taşıyan 2005 tarihli *Gillette*¹⁷¹ kararına da değinmek uygun olacaktır. Anılan kararda kullanımla,

¹⁶⁸ ABAD, (C-63/97).

¹⁶⁹ ABAD, (C-63/97), prg.61.

¹⁷⁰ ABAD, *Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. v. Putsch GmbH*, C-100/02, 7.1.2004 (<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=61758&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=889942> -çevrimiçi 21.10.2019). Anılan kararda, Almanya'da tescilli “GERRI” maden suyu markasının sahibi Gerolsteiner Brunnen tarafından “KERRY Spring” ifadesini taşıyan etiketli maden sularını satarak markasını ihlal ettiği gerekçesiyle Putsch firması aleyhine dava açılmıştır. Mahkeme AB'nin üye sayısı dikkate alındığında bir üye devlette tescil edilmiş sözcük markasının başka bir üye devletteki bir coğrafi kaynak ismi ile benzerlik taşımasının yüksek ihtimal dahilinde olduğunu, burada ulusal mahkemece bütüncül bir değerlendirme yapılarak coğrafi kaynağa yönelik kullanımın marka sahibi ile haksız rekabet teşkil edip etmediğinin tespit edilmesi gerektiğini de kararına eklemiştir.

¹⁷¹ ABAD, *The Gillette Company & Gillette Group Finland Oy v. LA-Laboratoires Ltd Oy*, C-228/03, 09.12.2004, (<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=54126&pageIndex=0&doclang=EN&dir=&occ=first&part=1&cid=5628151> -çevrimiçi 20.10.2019).

i) üçüncü kişi ile marka sahibi arasında ticari bir bağlantı olduğu izleniminin yaratılması,

ii) markanın ayırt ediciliğinden veya ününden haksız yararlanma suretiyle değerinin etkilenmesi,

iii) markanın itibarının zedelenmesine veya kötülenmesine yol açılması,

iv) üçüncü kişinin mallarını markalı malın bir taklidi veya replikası olarak sunması,

gibi hallerde dürüst bir kullanımdan bahsedilemeyeceği ifade edilmiştir.

ABAD, üçüncü kişilerce gerçekleştirilecek kullanımların söz konusu koşullar bağlamında dürüst olup olmadığının ulusal mahkemelerce yapılacak maddi değerlendirmeye ortaya çıkarılacağını belirtmektedir¹⁷². Ayrıca Mahkemeye göre, kullanımın dürüstçe olduğunu savunan kimsenin iyi niyetli olup olmadığı da gözetilmelidir¹⁷³. Bunun tespitinde ise üçüncü kişinin, kullanımının ilgili alıcı çevresinde doğuracağı karıştırma ihtimaline ilişkin bilgi durumu veya bu ihtimali ne ölçüde bilmesi gerektiği nazara alınmalıdır¹⁷⁴. Şayet tüketiciler tarafından iki işletme arasında bağlantı bulunduğu sonucunun çıkarılacağı açık ise büyük olasılıkla kullanım dürüstlük savunmasından yararlanamayacaktır¹⁷⁵.

Türk hukuku bakımından yargısal uygulamada dürüstlük koşulunun büyük ölçüde ABAD içtihatlarındaki gibi yorumlandığı görülmektedir. Nitekim Yargıtay, konuya ilişkin olarak mülga 556 sayılı KHK m. 12 hükmünün uygulanması kapsamında verdiği kararlarda üçüncü kişi kullanımının “ticari veya sınai açıdan dürüst telakki edilecek tarzda” olması gerektiğine işaret etmiş ve üçüncü kişinin sırf başkasının itibarlı kılınmış markasını kullanmak suretiyle haksız avantaj elde etmek veya bir markanın ayırt edici

¹⁷² ABAD, C 228/03, prg.49

¹⁷³ ABAD, C 245/02, prg. 76.

¹⁷⁴ ABAD, C 245/02, prg. 83.

¹⁷⁵ BENTLY/SHERMAN, s. 1065.

karakterine zarar vermek maksadında olduğunun anlaşılması halinde kullanımın ticari veya sınai açıdan kabul edilemez olacağını belirtmiştir¹⁷⁶.

Burada ABAD'ın dürüst uygulamalara uygunluğun tespitine yönelik olarak yukarıda anılan kararlarda ortaya koyduğu kriterleri, temelde marka hakkına tecavüz sebebiyle açılacak bir davada davacının ortaya koymakla yükümlü olduğu hususların birer tekrarı olması sebebiyle eleştiren bir görüşten bahsetmek gerekir. Anılan görüş uyarınca, üçüncü kişinin kullanımı marka sahibinin mal veya hizmetleriyle karıştırılma ihtimali doğursa, markanın ününden veya ayırt edici karakterinden haksız olarak yararlansa veya markanın ününe belli bir ölçüde zarar verici nitelikte olsa dahi kullanımın dürüstçe gerçekleştiğinin kabul edilebilmesi gerekir. Burada dürüstlüğün tespitinde temel ölçüt olarak üçüncü kişinin işareti kullanırken ortaya koyduğu iyi niyet ve bilgi seviyesinin belirleyici olması gerektiği ifade edilmektedir. Yine, üçüncü kişiye ait mal veya hizmeti tanımlamak üzere tescilli marka yerine kullanılabilecek alternatif işaretlerin varlığı ve kullanımın gereklilik düzeyi ile Mahkemenin *Gillette* kararında ortaya koyduğu üzere, üçüncü kişinin tescilli marka ile karışıklığı önlemek için gösterdiği çaba da yol gösterici olacaktır¹⁷⁷.

Anılan görüş markaya tecavüz halleri ile dürüstlüğün tespitine yönelik koşulların iç içe geçmiş kriterlere tabi olması yönünden haklı olmakla birlikte¹⁷⁸, dürüst kullanım savunmasının istisnai bir duruma işaret etmesi ve dar yorumlanması gereği karşısında, dürüstlüğün tespitinin tecavüz davasındaki koşullardan tümüyle bağımsız olması gerektiği düşünülemez. Ancak, dürüst kullanım iddiasının ileri sürüldüğü bir davada ilgili kriterlerin, markaya tecavüzün belirgin olduğu bir davadan çok daha detaylı biçimde tüm

¹⁷⁶ Yargıtay 11. HD., 17.01.2011, 2009/7086 E., 2011/196 K.

¹⁷⁷ YAP, Po-Jen: “*Honestly, Neither Celine Nor Gillette Is Defensible!*”, *European Intellectual Property Review*, Vol. 30, s. 292.

¹⁷⁸ KUR, Annette: “*Yellow Dictionaries, Red Banking Services, Some Candies, and a Sitting Bunny: Protection of Color and Shape Marks from a German and European Perspective*”, *The Protection of Non-Traditional Trademarks: Critical Perspectives*, (Edited by, Irene CALBOLI/Martin SENFTLEBEN), Oxford 2018, Oxford University Press, , s. 105.

koşullar değerlendirilerek ve istisnanın korumak istediği menfaatleri zedelemeyecek şekilde uygulanması gerektiği açıktır¹⁷⁹.

Dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde kullanım şartının SMK'nın 7/5 maddesinde sayılan her bir özel kullanım biçimi bakımından arz ettiği anlam çalışmanın dördüncü bölümünde daha detaylı olarak incelenecektir.

II. Markasal Kullanım Kavramının Dürüst Kullanım İstisnası Yönünden Değerlendirilmesi

SMK'nın 7/5 maddesinde öngörülen istisna kapsamında tescilli bir markanın kullanılmasıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek durumlar üç başlık altında toplanabilir. Buna göre tescilli bir marka (i) üçüncü kişilerin kendi ad veya adreslerini belirtmeleri kapsamında, (ii) mal veya hizmetin tasviri amacıyla ve (iii) malın ya da hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hâllerde doğrudan marka olarak maddedeki koşullara uymak kaydıyla kullanılabilir. Sayılan hallerde başkasına ait tescilli bir markayla aynı veya benzer olan bir işaretin kullanımının markasal olup olmadığı öğretide tartışma konusu olmuştur. Bu sebeple, esasen marka hakkına tecavüz fiilleri bağlamında gündeme gelen ve marka olarak kullanım, markaya özgü kullanım veya markasal kullanım biçimlerinde adlandırılan kavramın, çalışma konusu bağlamında kısaca değerlendirilmesi yerinde olacaktır.

A. Genel Olarak Markasal Kullanım Kavramı

Markasal kullanım, *bir işaretin, bu işareti taşıyan mal veya hizmetlerin köken itibarıyla diğer mal veya hizmetlerden ayırt edilmesini sağlamaya yönelik olduğunun alıcılar tarafından anlaşılmasını mümkün kılacak şekilde kullanılması* olarak

¹⁷⁹ KUR, s. 105.

tanımlanmaktadır¹⁸⁰. Markanın hukuken korunan tek fonksiyonunun köken gösterme olduğu düşüncesini temel alan bu tanıma göre markasal kullanımın gerçekleşmesi bakımından kural olarak işaretin mal ya da ambalaj üzerine konulmuş olması gerektiği ifade edilmektedir¹⁸¹.

Markaya tecavüzün söz konusu olabilmesi için işaretin markasal olarak kullanılmasının gerekli olup olmadığı mülga 556 sayılı KHK’da olduğu gibi SMK’da da açık değildir. Öğretide ağırlıklı olarak marka hakkına tecavüz yönünden markasal kullanımın gerekli olmadığı kabul edilmektedir¹⁸². SMK m. 7’de markasal kullanım kavramına yer verilmeyip sadece “kullanımdan” bahsedilmiş olması bu görüşü desteklemektedir. Ayrıca bu görüş sahiplerince, şayet tecavüzün varlığı için markasal kullanımın varlığı aranmış olsaydı, markanın, kırtasiyede, reklamda ya da ticaret unvanının, alan adının, işletme adının parçası olarak kullanılmasının da markasal bir kullanım sayılamayacağı ve bu nedenle marka hakkının ihlalden söz edilemeyeceği ifade edilmektedir¹⁸³. Halbuki bizzat SMK’nın 7’nci maddesinde işaretin mal veya ambalaj üzerine konulması koşuluna yer verilmeksizin tecavüz oluşturacak bu gibi kullanım biçimleri düzenlenmiştir.

Yine bu görüşü destekleyen diğer bir argüman olarak da mülga 556 sayılı KHK m. 12 (SMK m. 7/5) hükmü gösterilmiştir. İstisna kapsamında markanın üçüncü kişinin mal veya hizmetlerine ilişkin olarak kullanılması bakımından markasal olarak kullanılmama şartının değil dürüstlük kurallarına aykırı şekilde kullanılmama şartının öngörüldüğü; madde kapsamındaki bir kullanımın markasal olmasa dahi eğer dürüstçe gerçekleşmemişse markaya tecavüz teşkil edeceği, bu durumun markaya tecavüz

¹⁸⁰ ARKAN, Sabih: “Marka Hakkına Tecavüz - İşaretin Markasal Olarak Kullanılması Zorunluluğu?”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. 20, S. 3, Y. 2000, s.5, dn. 1 (Markasal) ; TEKİNALP, FMH, s. 433.

¹⁸¹ ARKAN, Markasal, s. 5, dn. 1.

¹⁸² ARKAN, Markasal, s. 5; TEKİNALP, FMH, s. 433; KAYA, s. 240; DİRİKKAN, s.277; BOZBEL, s. 456.

¹⁸³ BOZBEL, s. 456.

bakımından markasal kullanımın zorunlu olmadığına diğer bir göstergesi olduğu ifade edilmiştir¹⁸⁴.

Konuyla ilgili olarak öğretide ileri sürülen diğer görüş ise marka hakkına tecavüz oluşabilmesi bakımından markasal kullanımın gerekli olduğunu ancak bu bağlamda işaretin mal veya ambalaj üzerinde kullanılmasının zorunlu olmadığını ifade etmektedir¹⁸⁵. Bu görüş uyarınca markanın tek fonksiyonu köken gösterme olmadığından, tecavüzün söz konusu olabilmesi için markasal kullanım gerekli olmakla birlikte kavramın sınırları markanın reklam, iletişim, kalite, yatırım ve garanti fonksiyonlarını da kapsayacak şekilde geniş tutulmalıdır¹⁸⁶. Buna göre markasal kullanım işaretin mal veya ambalaj üzerindeki kullanımı kadar, reklamlarda, ilanlarda, afişlerde, tabelalarda, ticari evrak üzerinde ve her türlü promosyon ürünleri üzerindeki kullanımları ile farklı işaret türleri biçiminde örneğin ticaret unvanı, işletme adı¹⁸⁷ olarak gerçekleşen kullanımlarını da içerecek şekilde anlaşılmalıdır. Önemli olan ortalama tüketicinin işarete markasal bir anlam yükleyip yüklemeyeceğidir¹⁸⁸. Mal veya hizmetin kaynağına ilişkin olarak tüketici nezdinde bir yanlış söz konusu olmasa bile markanın sulandırılmasına yol açacak şekilde kullanılması, tanınmışlığından, reklam gücünden haksız yararlanılması gibi ticaret sırasında ve dürüst olmayan şekilde gerçekleşen her türlü kullanım da tecavüzün gerçekleşmesi bakımından yeterli görülmelidir¹⁸⁹.

Sonuç olarak ifade edilmelidir ki, markasal kullanım kavramına ilişkin olarak yukarıda zikredilen farklı görüşler temelde kavramın adlandırılmasındaki farklılık

¹⁸⁴ ARKAN, Markasal, s. 8; DİRİKKAN, s. 280.

¹⁸⁵ ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 433; BİLGE, Mehmet Emin: Ticari Ad ve İşaretlerin Arasında Karşılaştırma Tehlikesi, Ankara 2014, Yetkin, s. 117.

¹⁸⁶ ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 437. Avrupa Birliği Adalet Divanı'na markaya tecavüzün oluşabilmesi bakımından aranan "*in the course of trade*" (ticaret sırasında olma) koşulu markasal kullanım olarak açıklanmakta ve ABAD tarafından da tecavüzün varlığı bakımından işaretin markasal olarak kullanılmasının arandığı ifade edilmektedir. Bkz. ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 434 vd.

¹⁸⁷ 6769 sayılı SMK'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte tescilli markanın ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması açıkça marka hakkına tecavüz oluşturan haller arasında sayılmıştır. (SMK m.7)

¹⁸⁸ BİLGE, s. 117-118.

¹⁸⁹ ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 437.

nedeniyle ortaya çıkmıştır. Nitekim her iki görüş de temel olarak marka hakkına tecavüz fiilleri bakımından markanın sadece mal veya hizmetler üzerinde ve kaynak gösterme fonksiyonuyla ilgili olarak kullanılmasının yeterli olmadığını kabul etmektedir. Bu kabul, bir görüşü markasal kullanımın gerekli olmadığı sonucuna götürürken diğer görüşü kavramın kapsamını geniş yorumlamaya yöneltmiştir. Sonuç olarak marka korumasının kapsamının, işaretin markasal olarak kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın somut olay ve olayda söz konusu olan menfaatler dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği düşünülmektedir; zira işaretin markasal olarak kullanılıp kullanılmadığının araştırılması konuyu zorunlu olarak kavramsal tartışmalar alanına taşıyacaktır¹⁹⁰.

B. Dürüst Kullanım İstisnası Bağlamında Markasal Kullanım Kavramı

Markasal kullanım kavramına ilişkin olarak SMK 7/5 ile tescilli bir markanın veya unsurlarının üçüncü kişilerce belli şekillerde kullanılmasına izin veren istisna hükmü bakımından da farklı değerlendirmeler ortaya çıkmıştır. Öğretide bazı yazarlar hüküm kapsamında üçüncü kişilerin tescilli bir markayı “markasal” olarak kullanmalarına izin verildiğini ifade ederken¹⁹¹ diğer görüşteki yazarlar madde kapsamındaki her durumda markadan bir “açıklama” olarak yararlanıldığını¹⁹² belirtmektedir.

Kanımızca bir işaretin SMK 7/5 kapsamında ad, adres bildirmek, malın üretim zamanı, kalitesi, kullanım amacı vb. özelliklerini göstermek üzere izin verilen kullanımları, işarete mal veya hizmet üzerinde yer verilse dahi markasal değil açıklayıcı ve bilgi verici nitelikte hukuka uygun kullanım halleridir¹⁹³. Burada markasal kullanım

¹⁹⁰ KUR, Annette, Markenrecht, Verbraucherschutz und Wettbewerbsrecht, Die Neuordnung des Markenrechts in Europa, Baden-Baden 1997, s.203-205, s. 205 (Aktaran: ARKAN, Markasal, s. 10, dn. 24).

¹⁹¹ TEKİNALP, Üçüncü Kişi, s. 643; YASAMAN, Hamdi: Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları II, İstanbul 2005, Vedat Kitapçılık s.310 (Makaleler); ÇİÇEKÇİ ERCAN, s. 267.

¹⁹² ARKAN, Marka Hukuku, Cilt II, s. 133; KAYA, s. 245. dn. 25; ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 653; ÇAĞLAR, s. 161; UZUNALLI, s.190.

¹⁹³ ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 433.

kavramına markaya tecavüz halleri bağlamında yüklenen anlamdan bağımsız olarak tescilli bir markayı oluşturan işaret, üçüncü kişinin kendisine ait mal veya hizmetleri tanımlamak, tanıtımını yapmak veya kökenini göstermek gibi amaçlarla yardımcı bir unsur olarak kullanılmalıdır.

Yargıtay tarafından markasal kullanım kavramı 2014 tarihli bir kararda¹⁹⁴ şöyle açıklanmıştır: *“Marka, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmek için kullanılan işaret olduğundan markasal kullanımdan söz edebilmek için de işaretin, ilgili bulunduğu mal veya hizmet ile bağlantıyı gösterecek biçimde ve işleve uygun olarak kullanılması gerekmektedir. Örneğin, bir ticaret markasının, piyasaya sürülen malın veya ambalajının üzerine konulması ya da bir hizmet markasının, ilgili olduğu hizmetin sunulması sırasında kullanılması bu kapsamda bulunmaktadır.”*

Yüksek Mahkemece markaya tecavüzün söz konusu olabilmesi bakımından markasal kullanımın varlığı aranmakla birlikte¹⁹⁵ markasal kullanım kavramının dürüst kullanım istisnası bağlamında yorumlanmasında bazı problemler olduğu düşünülmektedir. Nitekim Yüksek Mahkeme mülga 556 sayılı KHK m.12 (SMK 7/5) çerçevesindeki kararlarında genel olarak istisna kapsamında gerçekleşen dürüst kullanımların markasal olmadığı tespitine yer vermekle beraber¹⁹⁶ örneğin kişi adının doğrudan üçüncü kişiye ait markanın bir unsuru olarak tescil edilmesi halinde de yine bu

¹⁹⁴ Yargıtay 11. HD., 28.3.2014, 2013/16785 E., 2014/6143 K. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası)

¹⁹⁵ Örnek olarak Yargıtay 11. HD., 17.5.2011, 2009/13563 E., 2011/6033 K.; Yargıtay 11. HD., 24.6.2013, 2012/16124 E., 2013/13083 K.; Yargıtay 11. HD., 19.7.2011, 2009/10198 E., 2011/9226 K.; Yargıtay 11. HD., 5.7.2011, 2009/9174 E., 2011/8313 K. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası)

¹⁹⁶ Yargıtay HGK., 13.6.2012, 2012/11-155 E., 2012/376 K., Yargıtay HGK., 13.6.2012, 2012/11-155 E., 2012/376 K.; Yargıtay 11. HD., 12.3.2019, 2017/5444 E., 2019/2021 K.; Yargıtay 11. HD., 8.4.2019, 2018/727 E., 2019/2735 K.; Yargıtay 11. HD., 31.5.2017, 2016/454 E., 2017/3242 K.; Yargıtay 11. HD., 12.4.2017, 2015/13410 E., 2017/2082 K.; Yargıtay 11. HD., 9.12.2015, 2015/6080 E., 2015/13276 K.; Yargıtay 11. HD., 4.3.2015, 2014/18190 E., 2015/2910 K.; Yargıtay 11. HD., 26.5.2014, 2014/708 E., 2014/9675 K.; Yargıtay 11. HD., 6.3.2014, 2013/15291 E., 2014/4255 K. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası)

hükmü kararda dayanak olarak kullanabilmekte; başka bir ifadeyle kullanımı dürüstçe kabul etmektedir¹⁹⁷.

Kanımızca Yüksek Mahkeme'nin bu gibi durumlardaki temel dayanağı sonraki marka kullanımının önceki markayla iltibasa sebep olmaması olduğundan ayrıca SMK 7/5 hükmüne dayanılması yerinde olmamıştır. Zira bu gibi hallerde kullanım adın dürüstçe kullanımı kapsamına sokulmasa dahi marka hakkına tecavüz oluşmayacaktır¹⁹⁸. Ayrıca böyle bir yorum SMK'nın 7/5 hükmünün üçüncü kişinin bir başkasının tescilli markasını ondan izin almaksızın kendi markası olarak kullanabilmesine imkân verdiği şeklinde anlaşılabilir ki hükmün amacının bu olmadığı değerlendirilmektedir¹⁹⁹.

III. Dürüst Kullanım Hallerinin SMK 7/5'te Sayılanlarla Sınırlı Olup Olmadığı

Tescilli bir markanın aynısının veya benzerinin üçüncü kişilerce dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde kullanılabileceği haller SMK 7/5'te üç bent halinde sayılmıştır. Fıkranın (a) bendinde yer alan “gerçek kişilerin kendi ad veya adresini belirtmesi” kapsamındaki kullanımlar bakımından her ne kadar tüzel kişiler hükmün kapsamı dışında görünmekte ise de ticaret unvanıyla ilgili yasal zorunlulukların gerektirdiği hallerde tüzel kişilerin adları ile ilgili açıklamaların da madde kapsamında değerlendirilmesinin gerektiği düşünülmektedir. Yine tüzel kişilerin adres bilgileri de işaretin dürüstçe kullanılması kaydıyla hüküm kapsamında değerlendirilebilmelidir. Bu

¹⁹⁷ Örn. Yargıtay 11. HD., 15.9.2003, 2003/1717 E., 2003/7742 K.; Yargıtay 11. HD., 13.10.2003, 2003/2828 E., 2003/9170 K.; Yargıtay 11. HD., 16.12.2003, 2003/5564 E., 2003/11974 K. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası.)

¹⁹⁸ UZUNALLI, s. 192-194.

¹⁹⁹ UZUNALLI, s. 190; SMITH, Grace: “*Honest Commercial Use in Light of the ECJ's Gerolsteiner Ruling*”, Trade Marks at the Limit. Cheltenham 2006, Edward Elgar Publishing Limited, s. 89-141, s. 139. Öğretide Yargıtay'ın adın marka olarak kullanımını bu kapsamda gören kararlarından yola çıkarak işaretin mülga 556 s. KHK m. 12 (SMK 7/5) anlamında doğrudan doğruya marka olarak başka bir ifadeyle markaya özgü kullanılmasında da bir sorun olmaması gerektiği ifade edilmiştir. Bkz. ÇİÇEKÇİ ERCAN, s. 267; İMİRLİOĞLU, Dilek: 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Markanın Ayırt Ediciliğinin Zedelenmesi, Ankara 2018, Adalet Yayınevi. s. 36-37.

konuyla ilgili detaylı inceleme çalışmanın dördüncü bölümünde yer alacağından burada bu görüşün paylaşılmasıyla yetinilecektir.

Fıkranın tanımlayıcı işaretlerin kullanımını düzenleyen (b) bendinde “malların veya hizmetlerin türüne, kalitesine, miktarına, kullanım amacına, değerine, coğrafi kaynağına, üretim veya sunulmuş zamanına ya da diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunulması” ifadesine yer verilmiştir. Bentte yer alan “diğer niteliklerine ilişkin açıklamalar” ibaresinden hareketle buradaki sayımın sınırlayıcı bir sayım olmadığı kabul edilmeli ve üçüncü kişiye ait bir mal veya hizmetin niteliklerine ilişkin olarak kullanılması gereken farklı açıklamalar da bu kapsamda görülebilmelidir²⁰⁰. Söz konusu ibare öğretide bazı yazarlar tarafından mülga 556 sayılı KHK’nın 12. maddesiyle ilgili olarak da aynı şekilde yorumlanmış ve o dönemdeki mehzaz olan 89/104 sayılı AET Direktifi’nde mevcut olup KHK metninde yer verilmeyen aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça istisnasının bu ibareye dayanılarak hüküm kapsamında değerlendirilebileceği ifade edilmiştir²⁰¹.

SMK 7/5 hükmünün (c) bendinde üçüncü ve son istisna grubu olarak tescilli bir markanın “*özellikle* aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın ya da hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hâllerde” kullanılması durumuna yer verilmiştir. Fıkranın (b) bendinde mal veya hizmetin “kullanım amacına ilişkin açıklamalarda bulunulması” istisnasına yer verilmiş olmakla beraber (c) bendinde üçüncü kişiye ait ürünlerin kullanım amacının gösterilmesini gerektiren haller ayrıca vurgulanarak özel bir istisna hükmü ortaya konmuştur. Aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerine “*özellikle*” vurgusu ile yer verilen hükmün lafzından kullanım

²⁰⁰ KAYA, s. 247.

²⁰¹ KAYA, s. 247; KARAN/KILIÇ, s. 284. Öğretide diğer bir grup yazar ise mülga KHK m.12’de yer verilmeyen istisnayı, maddede yer alan “kullanım amacının belirtilmesi” durumu kapsamında değerlendirmiştir. TEKİNALP, Üçüncü Kişi, s. 643-644. Aynı yönde bkz. YASAMAN, 556 Sayılı KHK Şerhi İkinci Cilt, s. 523.

amacının belirtilmesinin gerekli olduđu diğer hallerin de istisna kapsamında görülebileceđi anlaşılmaktadır.

Mehaz AB düzenlemeleri bakımından da yedek parça istisnasına ilişkin bentteki sayımın sınırlı olmadığı kabul edilmektedir. Konu ABAD'ın 2005 tarihli *Gillette* kararında tartışılmış; Divan, ulusal mahkemenin dava konusu olayda tıraş bıçaklarının yedek parça sayılıp sayılmayacağı yönündeki sorusu üzerine, hükümdeki istisnanın kapsamının yedek parça ve aksesuarlarla sınırlı olmadığını, bunlara maddede kullanım amacı belirtilebilecek malların birer örneđi olarak yer verildiđini ifade etmiştir²⁰².

Sonuç olarak SMK'nın 7/5 maddesinin özellikle (b) ve (c) bentlerinde yer alan istisna halleri bakımından sınırlayıcı bir sayım içermediđi ve mal veya hizmetin niteliklerine ilişkin olarak maddede sayılanlar dışındaki açıklamaların ve herhangi bir ürünün öngörülen kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduđu hallerde markayı oluşturan işaretin veya benzerinin kullanılmasının da -dürüstlük koşulunu sağlamak kaydıyla- madde kapsamında değerlendirilebileceđi ifade edilmelidir.

²⁰² ABAD, (C-228/03), prg. 32.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MARKANIN DÜRÜSTÇE VE TİCARİ HAYATIN OLAĞAN AKIŞI İÇİNDE KULLANILDIĞININ KABUL EDİLDİĞİ DURUMLAR

I. Genel Olarak

SMK'nın 7/5 maddesi kişinin kendisi, adresi, iş yeri, mal veya hizmetleri ile ilgili açıklama yapma özgürlüğünden kaynaklanan sınırı düzenlemekte olup, hükümle marka olarak tescil edilmiş olan isim, adres, rakam, slogan, sıfat ya da diğer işaretlerin üçüncü kişilerin kullanımına kapatılması engellenmektedir²⁰³. Daha önce de ifade edildiği üzere, üçüncü kişilerin bu kapsamdaki kullanımlarının hukuka uygun kabul edilebilmesinin temel koşulu kullanımın dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde gerçekleşmiş olmasıdır.

Burada genel olarak belirtmek gerekirse, SMK'nın 7/5 maddesi kapsamındaki kullanımlar mal veya hizmet markası, bireysel marka ya da ortak marka gibi her türlü marka çeşidi için geçerlidir²⁰⁴. Kullanılan işaretin markayla ayniyetinin veya benzerliğinin tespitinde ise SMK'nın 7/2 hükmündeki ölçütler kullanılacaktır. Bu bağlamda üçüncü kişinin kullandığı işaretin tescilli marka ile ayniyet taşıması zorunlu olmayıp markayla karıştırılma ihtimali bulunan benzer işaretlerin dürüstçe kullanımı da marka hakkına dayanılarak engellenemeyecektir.

Yine burada belirtmek gerekir ki, markaya tecavüzün önlenmesine ilişkin davalarda SMK'nın 7/5 maddesine uygun bir kullanım bulunduğu takdirde marka sahibi Kanun'un 7. ve 29. maddelerine dayalı önleme hakkını ileri süremeyeceğinden, hükmün mahkemelerce resen dikkate alınması gerekmektedir²⁰⁵.

²⁰³ NOMER ERTAN, Üçüncü Kişi, s. 1126.

²⁰⁴ ÇİÇEKÇİ ERCAN, s. 253.

²⁰⁵ Yargıtay 11. HD., 30.5.2011, 2009/14167 E., 2011/6513 K. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası)

Bu Bölümde madde kapsamında görülebilecek dürüst kullanım biçimlerinin öğreti ve yargı kararları ışığında incelenmesi amaçlanmaktadır.

II. Adın veya Adresin Dürüst Kullanımı

A. Ad Olarak Kullanım

SMK m. 7/5 (a) bendine göre dürüstçe kullanımına izin verilen işaretlerin ilk grubu üçüncü kişinin adı veya adresidir. Adın korunması esasen kişiliğin korunmasının bir parçasıdır²⁰⁶. Bir kimsenin adını kendi ticari faaliyetinde kullanması kişilik haklarından kaynaklanan, sınırlanamayan ve bertaraf edilemeyen bir haktır²⁰⁷. Bu nedenle tescilli bir marka ile benzerlik arz etse dahi üçüncü kişilerin kendi isimlerini ticari hayatta kullanmaları marka sahibince engellenemez²⁰⁸. Bu anlamda bir kişinin adı onun ticaret unvanını da içerecek şekilde yorumlanmalıdır²⁰⁹. Nitekim gerçek kişilerin ticaret unvanının ad ve soyadından oluşması aynı zamanda kanuni bir zorunluluktur (TTK m. 41).

SMK'nın 7/5 hükmünde dürüst kullanım istisnası olarak “*gerçek kişilerin kendi ad veya adresini belirtmesi*” düzenlenmiştir. Mülga 556 sayılı KHK'nın 12. maddesinde geçen “*üçüncü kişilerin, ad ve adresini...kullanmaları*” ibaresinin kaynağı olan 89/104 sayılı AET Direktifi'nin 6. maddesindeki “*his own name or address*” ibaresi daha önce de belirtildiği gibi ABAD tarafından geniş yorumlanarak tüzel kişileri de kapsayacak şekilde uygulanmıştır²¹⁰. SMK m. 7/5 bakımından mehzaz teşkil eden 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi'nin 14. maddesinde ise anılan ibare değiştirilerek sadece gerçek

²⁰⁶ İMİRLİOĞLU, Dilek: “*Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Kişi Adı Markalarında Ayırt Edicilik Tespiti*”, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 3, S. 2, Y. 2017, s. 100 (Kişi Adı Markaları); YILDIZ, Ozan Ali, “*Kişi Adlarının Marka Olarak Tescili*”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi C. 23, S. 3, Y. 2017, s. 726 vd.

²⁰⁷ TEKİNALP, Üçüncü Kişi, s. 638.

²⁰⁸ VON MULHENDAHL, Alexander/VON BOMHARD: Concise European Trademark Law, Alphen aan den Rijn 2018, Kluwer International Law BV, s. 238.

²⁰⁹ KARAN/KILIÇ, s. 283; İMİRLİOĞLU, Kişi Adı Markaları, s. 100.

²¹⁰ ABAD, (C-245/02), prg.85.

kişilerin ad kullanımlarının madde kapsamında görüleceği açıkça hüküm altına alınmıştır²¹¹.

Maddedeki “gerçek kişilerin kendi adı” ibaresiyle kastedilen bir kişinin adı ve soyadı, yalnızca soyadı veya takma (müstear) adı olabilir^{212, 213}. Kişinin önadı ayırt edicilik bakımından çoğu zaman tek başına etki doğurmayacağından madde kapsamında ad ve soyadın birlikte kullanımı veya sadece soyadı kullanımı akla gelmelidir²¹⁴. Nitekim TMK’nın “Adın korunması” başlıklı 26. maddesinin kapsamına da önad ve soyadının birlikte dahil olduğu kabul edilmektedir²¹⁵. Bu kapsamda örneğin Türkiye’de “Remzi” ismini taşıyan yüz binlerce kişi mevcut olabilir; ancak “Remzi Kocasinanoğulları” veya sadece “Kocasinanoğulları” ibaresi ayırt edicilik yönünden daha güçlü bir etkiye sahiptir. Öğretide Tekinalp tarafından seçimde genişlik ilkesi çerçevesinde müstear adların marka olabileceği kabul edilmekte iken²¹⁶ SMK’nın 7/5 maddesinde yer alan gerçek kişilerin *kendi adı* vurgusu dolayısıyla müstear adların artık istisnanın kapsamı dışında kalacağı ifade edilmiştir²¹⁷. Ancak maddedeki “kendi adı” ibaresinin ticari hayatın ihtiyaçları doğrultusunda geniş yorumlanması gerektiği ve bir gerçek kişinin ilgili ticari çevrede

²¹¹ Mülga 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 12/1(a) ve 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi m. 14/1(a). Ayrıca bkz. 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 14/1(a) (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1001>) Değişiklik ile hükmün ilk ve asıl konuluş maksadına uygun hale getirilmesinin amaçlandığı ifade edilmektedir. Konuya ilişkin olarak bkz. Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law: “Study on the overall functioning of the European Trade Mark System”, Munich 2011, EU Publications, s. 117 (https://www.ip.mpg.de/fileadmin/IP/pdf2/mpi_final_report_with_synopsis.pdf - çevrimiçi 22.09.2019). (Max Planck Institute)

²¹² MICHAELS/NORRIS, s. 163; TEKİNALP, Üçüncü Kişi, s. 638; ARKAN, maddedeki “ad” ibaresinin “soyadı” olarak anlaşılması gerektiğini ifade etmiştir. Bkz. ARKAN, Marka Hukuku, Cilt II, s. 133.

²¹³ Takma veya müstear ad bir kimsenin yaptığı iş ya da faaliyet sırasında gerçek adı yerine kullandığı addır. Takma adın marka olup olamayacağı öğretide tartışmalıdır. Şayet aynı takma ad birden fazla kişi tarafından kullanılmakta ise takma adın marka olarak tescilinin mümkün olmaması gerektiği ifade edilmiştir. Bkz. ÖZDAL, Şule: 556 Sayılı KHK’nin 5. Maddesi Çerçevesinde Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler, İstanbul 2005, Beta Yayıncılık, s. 75.

²¹⁴ TEKİNALP, Üçüncü Kişi, s. 639.

²¹⁵ ÖZDEMİR, Hayrünnisa: “Türk ve İsviçre Medeni Hukukunda Ad Üzerindeki Hak ve Korunması”, AÜHFD, C. 57, S. 3, Y. 2008, s. 566.

²¹⁶ TEKİNALP, FMH, s. 362.

²¹⁷ TEKİNALP, SMK Yenilikler, s. 24.

herkeşçe tanındığı ve bilindiği takma adının da ticaret alanındaki dürüst uygulamalara uygun olmak kaydıyla madde kapsamında değerlendirilebileceği düşünülmektedir^{218,219}.

1. Ticaret Unvanlarının Adın Dürüst Kullanımı İstisnası Karşısındaki

Durumu

Maddede öngörülen adın dürüstçe kullanımı istisnasının ticaret unvanları bakımından doğuracağı etkinin konumuz kapsamında tartışılması uygun olacaktır. Ticaret unvanı, tacirin ticari işletmesiyle ilgili işlemleri yaparken kullandığı isim olarak tanımlanmaktadır²²⁰. TTK'nın 18/1 ve 39/1 madde hükümleri uyarınca kanun koyucu, tacire diğer tacirlerden ayırt edilmesini sağlamak amacıyla bir ticaret unvanı alma ve kullanma zorunluluğu getirmiştir^{221, 222}.

²¹⁸ TMK'da müstear adlarla ilgili bir hüküm bulunmamakla beraber öğretide kişinin bu adlar altında tanınmış olması, bunların korunmasını haklı gösterecek bir menfaatin bulunması halinde korunabileceği belirtilmektedir. Bkz. İMİRLİOĞLU, s. 30, dn. 102; AKİPEK, Jale G./AKINTÜRK, Turgut/ATEŞ, Derya: Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri – Kişiler Hukuku, 4. Basım, İstanbul 2015, Beta Yayıncılık, s. 160. Ayrıca FSEK'nin 11/1 maddesinde yayımlanmış eser nüshalarında veya bir güzel sanat eserinin aslında, o eserin sahibi olarak adını veya bunun yerine tanınmış müstear adını kullanan kimsenin aksi sabit oluncaya kadar o eserin sahibi sayılacağı düzenlenmiştir. İngiliz yüksek yargı uygulamasında da 1994 tarihli İngiliz Markalar Kanunu'nun konuyu düzenleyen 11/2(a) maddesi kapsamında bireylerin ticari alanda veya genel olarak tanındığı/bilindiği takma isimlerinin, örneğin bir aktörün sahne adının veya bir yazarın mahlasının hukuka uygunluk savunması kapsamında kullanılabilmesi ifade edilmiştir. Bkz. BENTLY/SHERMAN, s. 1063.

²¹⁹ Ayrıca öğretide bazı yazarlar tarafından, policedeki muhatap unsuru bakımından, senet metnindeki diğer unsurlarla tamamlanabilir nitelikteyse yalnızca adın veya soyadın ya da kişinin herkesçe bilinen müstear adının yazılması geçerli kabul edilmektedir. Yargı içtihatları ve uygulama, müstear ad haricinde kişinin takma adının veya ticari hayatta bilinen işletme adının da muhatapın adı olarak gösterilebileceği yönünde gelişmiştir. Bkz. ÖZTAN, Fırat: Kıymetli Evrak Hukuku, 2. Bası, Ankara 1997, Turhan Kitabevi, s. 458; POROY, Reha/TEKİNALP, Ünal: Kıymetli Evrak Hukuku Esasları (5941 Sayılı Çek Kanununun Yorumu ile), Gözden Geçirilmiş 21. Bası, İstanbul 2013, Vedat Kitapçılık, s. 144, N. 185.

²²⁰ ARKAN, Ticari İşletme Hukuku, s. 251.

²²¹ Ticaret unvanının çekirdek kısmı, gerçek kişi tacirin kısaltılmadan yazılacak ad ve soyadından (TTK m.41); kolektif şirketlerde bütün ortakların veya ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareden (TTK m.42/1); komandit şirketlerde komandite ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareden (TTK m.42/2) oluşur. Anonim, limited ve kooperatif şirketlerde unvanın çekirdek kısmında işletme konusu ile şirket türünün gösterilmesi icap eder (TTK m.43). Tacir sayılan diğer tüzel kişiler ve donatma iştirakinin de ticaret unvanı kullanma yükümlülüğü mevcuttur (TTK m. 44).

²²² Ticaret unvanının diğer unsurunu ek oluşturmaktadır. TTK'nın 46. maddesinde ticaret unvanlarına gerçeğe ve kamu düzenine aykırı olmamak şartıyla bazı ekler yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Ticaret unvanının ek alması esas itibarıyla ihtiyari olmakla beraber bazı durumlarda unvana ek getirilmesi kanuni bir gerekliliktir. Bir ticaret unvanına Türkiye'nin herhangi bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli olduğu takdirde ek yapılması zorunludur (TTK

SMK öncesi dönemde tescilli bir ticaret unvanının, unvan biçiminde ve tescil edildiği şekliyle kullanımının kural olarak marka hakkına tecavüz ya da haksız rekabet oluşturmadığı kabul edilmekte ve unvan terkin edilmediği sürece de kullanımı önlenememekte idi. Buna karşın, bir ticaret unvanı tescilli olsa dahi ticaret sicilinde kayıtlı olduğu şekliyle değil de unvandaki çekirdek unsur öne çıkarılarak, özellikle marka gibi kullanılır ise bu durumda ticaret unvanının markasal kullanımından söz edilmekte ve kullanım marka hakkına tecavüz olarak değerlendirilmekte idi²²³.

SMK ile birlikte “işaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması” açıkça marka hakkına tecavüz oluşturan eylemler arasında sayılmıştır. (m. 7/3-e) İlgili hükmün mehzazı olan 2015/2436 sayılı AB Direktifi’nin 10/3 (d) maddesinde de “işaretin ticaret unvanı ya da şirket adı ya da ticaret unvanı veya şirket adının bir parçası olarak kullanılması” ifadesi yer almaktadır²²⁴. Ancak Direktif’in Dibacesinin 19. Paragrafında maddenin uygulanmasına ilişkin olarak, işaretin bir ticaret unvanı olarak veya benzeri şekilde kullanılması halinde marka hakkının ihlali bakımından bu kullanımın malın veya hizmetin ayırt edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiş olması gerektiği ifade edilmiştir²²⁵. Öğretide Çolak tarafından Türk hukukunda da hükmün lafzından hareketle katı biçimde uygulanması yerine benzer bir yorumun kabulünün uygun olacağı haklı olarak ifade edilmektedir. Aksi halde bir ticaret unvanının tescilli olduğu şekliyle ve yasal yükümlülük gereği kullanımının dahi marka hakkına tecavüz olarak görülmesi gerekir²²⁶.

m.45). Örneğin aynı ad ve soyadını taşıyan iki tacirden birinin ticaret unvanı daha önce tescil edilmiş ise; karıştırılmayı önlemek amacıyla sonraki unvana ayırıcı ekler getirilmesi şarttır. Yine TTK’nın 48. maddesi uyarınca her şube, kendi merkezinin ticaret unvanını, şube olduğunu belirterek kullanmak zorundadır. TTK’nın 269. maddesinde düzenlenen diğer zorunluluk haline göre ise tasfiye hâline giren bir şirket ticaret unvanını “tasfiye” ibaresi ekleyerek kullanmaya devam eder. (Ayrıca bkz. TTK m.328, 533/2)

²²³ SULUK, Cahit: “*Sınai Mülkiyet Hukukunda Tescil ‘Güvenli Liman’ mıdır?*”, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı (2013), Ankara 2015, Yetkin Yayınları, s. 406, dn. 4; ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 447.

²²⁴ 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi’nin 10/3 (d) maddesi, “*using the sign as a trade or company name or part of a trade or company name*” biçimindedir.

²²⁵ 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi’nin Dibacesi’nin 19. paragrafı, “*The concept of infringement of a trade mark should also comprise the use of the sign as a trade name or similar designation, as long as such use is made for the purposes of distinguishing goods or services.*” biçimindedir.

²²⁶ ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 556.

Tescilli ticaret unvanı kullanımının her durumda marka hakkına tecavüz oluşturmayacağı kabulüne paralel olarak, SMK 7/5 (a) bendinde yer alan “gerçek kişilerin kendi adı” ibaresi de amaca uygun şekilde yorumlanmalı ve en azından gerçek kişi ortaklarının adlarına yer verilmesi yönündeki kanuni zorunluluk karşısında kollektif ve komandit şirket ticaret unvanları madde kapsamında değerlendirilmelidir.

Mehaz AB düzenlemeleri bakımından AB üyesi ülkelerin hukuk sistemlerinde ticaret şirketlerinin tüzel kişiliğinin bulunup bulunmamasına göre farklı uygulamalar söz konusu olabilir. Örneğin Alman hukukunda şahıs şirketlerinin ortaklarından ayrı, kendine özgü bir tüzel kişiliği bulunmadığı için²²⁷ şirketin ticaret unvanında ortakların kendi adlarını kullanmalarının gerçek kişi adlarının dürüst kullanımı kapsamında görülmesi tartışılabilir. Ancak Türk hukukunda şahıs şirketlerinin ortaklarından ayrı bir tüzel kişiliği mevcut olduğundan hükmün lafzı ile katı bir biçimde uygulanması bu tür şirketlerin kanundan doğan ticaret unvanı seçme ve kullanma yükümlülüğünün sınırlandırılması anlamına gelir ki hükümle böyle bir sonucun amaçlanmadığı açıktır.

Kullanımın dürüstlüğü bakımından, gerçek kişi tacirler ile kollektif ve komandit şirketlerde unvanın ayırt edici bir ek getirilerek kullanılması talep edilebilir²²⁸. Ancak bazen ayırt edici ek kullanımına rağmen belli düzeyde benzerlik ve karıştırılma tehlikesi varlığını sürdürebilecektir. Bu durumda, gerçek kişi tacirler yönünden giderilemeyen bu ihtimale marka sahibinin katlanmak zorunda olduğu söylenebilir. Kollektif ve komandit şirketlerde ise ticaret unvanının çekirdek kısmında ad ve soyada yer verilmesi zorunlu olduğundan markayla karıştırılma tehlikesi doğuracak ad ve soyadın unvanın zorunlu olmayan ek kısmında yer alması dürüst kullanım kapsamında görülmeyecektir²²⁹. Yine,

²²⁷ SCHULZE, H Christian A W: “Partnerschaftsgesellschaft: The New German Form of Company and Business Association.” The Comparative and International Law Journal of Southern Africa, S. 29, No. 2, 1996, s.144 (www.jstor.org/stable/23250320 -çevrimiçi 12.11.2019).

²²⁸ BİLGE, s. 145.

²²⁹ BİLGE, s. 145.

ticaret unvanının teşkilinde özellikle adı tanınmış bir markayla ayniyet veya benzerlik taşıyan bir ortağın ad ve soyadının seçilmesinin de dürüst bir kullanım oluşturmayacağı ifade edilmelidir²³⁰.

2. AB Mevzuatında İstisnanın Gerçek Kişilerle Sınırlandırılmasına Yönelik Değişikliğin Değerlendirilmesi

Burada mehz AB düzenlemeleri bakımından adın kullanımı istisnasının daraltılmasının gerekli olup olmadığı yönündeki tartışmaya da değinmek gerekir. Söz konusu değişikliğin gerekçesi olarak ticaret unvanlarına adın kullanımı istisnası üzerinden sağlanabilecek potansiyel sınırsız korumanın marka sahibinin haklarını orantısız şekilde zayıflatacağı ve bu şekilde uygulanması halinde istisnanın marka ihtilaflarının çözümünde dikkate alınan öncelik prensibine ilişkin hukuki gelenekle ters düşeceği ifade edilmiştir²³¹.

Ayrıca istisnanın ABAD tarafından tüzel kişileri de içerecek biçimde yorumlanması sonrasında ulusal mahkemelerin çeşitli kararlarında benimsenen genişletici yaklaşımın da değişiklik ihtiyacının ortaya çıkış sebeplerinden olduğu belirtilmiştir²³². Örneğin Birleşik Krallık Temyiz Mahkemesince verilen *Cipriani*²³³

²³⁰ BİLGE, s. 145; KIRCA, Alan Adı, s. 543, dn.67; Tekinalp adının unvanda yer alması diğer ortaklarca uygun görülen ortağın adının tescilli bir markayla benzerlik taşımasının ortakların bu konudaki seçimine engel olmayacağını ifade etmiştir. Bkz. TEKİNALP, Üçüncü Kişi, s. 638.

²³¹ Mehaz AB düzenlemeleri bakımından, Max Planck Enstitüsü tarafından 89/104 sayılı Direktif'te değişiklik amacıyla hazırlanan çalışmada, sonraki tarihli ticaret unvanı kullanımına yönelik istisnanın sadece ticari hayatta işletme sahibinin işletmesini adlandırmak amacıyla kendi ismini kullanmasına yönelik meşru menfaatleri gerektirdiğinde tanınması gerektiği ifade edilmiştir. Bkz. Max Planck Institute, s. 120, prg. 2.254 Çalışmada ayrıca gerçek kişilerle sınırlandırılması önerilen ad kullanımı istisnasının soyadlarıyla sınırlı olup olmayacağı, önadları kapsayıp kapsamayacağı veya şirketin devri ya da tür değişikliği söz konusu olduğunda adın kullanılması hakkının devam edip etmeyeceği konularında bir pozisyon alınmadığı ifade edilmiştir. Bkz. Max Planck Institute, s. 120-121.

²³² WHYMARK, James/BOAKES, Rachel: "Own Name Defence Narrowed in Europe", Managing Intell. Prop. 45, May 2016, s. 46.
(<https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/manintpr259&div=12&id=&page=-> - çevrimiçi 13.10.2019)

²³³ *Hotel Cipriani Srl & Ors v. Cipriani (Grosvenor Street) Ltd & Ors*, [2015] FSR 20, [2015] ETMR 26, [2015] EWCA Civ 220, [2016] Bus LR 1063, prg. 57-85 (<http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWCA/Civ/2010/110.html> -çevrimiçi 14.10.2019)

kararında netice itibarıyla davalı şirketin ad savunması kabul edilmemiş olmakla beraber, kararda unvanın tescilli olduğu biçim dışındaki kullanımlarına yönelik olarak yapılan geniş yorumun ve yine aynı Mahkemenin ASOS²³⁴ kararında, davalı şirketin ticarete kullandığı adın bir markayla çakışma olasılığına istinaden basit bir araştırma dahi yapmadığı halde kullanımının dürüstlük kapsamında görülmesinin bu anlamda etkili olduğu ifade edilmektedir²³⁵.

Gelinen noktada kullanımın “dürüstçe olması” yönündeki koşulun, istisnanın geniş yorumlanmasının marka haklarına yönelik olası zararlarını önlemek bakımından yeterli olduğu ifade edilerek aslında hükmün kapsamındaki böyle bir kısıtlamanın gerekli olmadığı görüşü ileri sürülmüştür²³⁶. Ayrıca istisnanın kapsamındaki daralmanın özellikle küçük bir coğrafi bölgede, markanın varlığından habersiz olarak dürüst bir biçimde kendi adı altında faaliyet gösteren işletmeleri zor durumda bırakabileceği ve değişikliğin AB ülkelerini, istisnanın -en azından tescilli ticaret unvanının kullanımına izin verecek şekilde- uygulandığı pek çok yargı sisteminin gerisine düşüreceği de haklı olarak ifade edilmektedir²³⁷.

AB mevzuatındaki değişikliğin Birlik hukuku ve üye ülke mevzuatları bakımından doğuracağı etkiler bir tarafa bırakılacak olursa, kanımızca Türk hukukunda bir ticaret unvanının her türlü kullanım biçiminin markaya tecavüz fiilleri arasında düzenlenmesi ve dürüst kullanım istisnasının kapsamı dışına çıkarılması yerinde olmamıştır. Nitekim SMK öncesi dönemde böyle bir hüküm bulunmamasına rağmen bir

²³⁴ England and Wales Court of Appeal, *Maier & Anor v. Asos Plc & Anor* [2015] FSR 20, [2015] ETMR 26, [2015] EWCA Civ 220, [2016] Bus LR 1063, 01.4.2015 (<http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2015/220.html> -çevrimiçi 14.10.2019)

²³⁵ Kararlarla ilgili detaylı bilgi için bkz. LOWE, Ian: “*It’s all in the name: Court of Appeal confirms that Cipriani cannot rely on the “own name” defence*”, *Rabbitts, Claudia*, “*Assos v Asos - Own name defence to infringement*”, D Young & Co. Trademark Newslatter, No:81, July 2015, s. 1-2. (<https://www.dyoung.com/resources/newsletters/file/trademarknewsletter-jul2015.pdf>, -çevrimiçi 14.10.2019)

²³⁶ WHYMARK/BOAKES, s. 46.

²³⁷ WHYMARK/BOAKES, s. 46.

ticaret unvanının unvan fonksiyonunu aşacak şekilde kullanımı koşulları mevcut ise marka hakkının ihlali olarak görülebilmekte idi. Ayrıca belirtmek gerekir ki dürüst kullanım düzenlemeleri bakımından Türk hukukundaki somut ihtiyaçlar gözetilmeden ad kullanımı istisnasının tamamen gerçek kişilerle sınırlanması, ticaret şirketlerinin kanuni ölçütler doğrultusunda unvanlarını serbestçe seçme haklarının ve ticari faaliyette bulunma özgürlüklerinin orantısız şekilde kısıtlanması anlamına gelebilecektir²³⁸.

3. Adın Dürüstçe Kullanıldığının Kabul Edildiği Durumlar

SMK'nın 7/5 maddesi kapsamında bir gerçek kişinin adını ve soyadını ticaret alanında kullanması halinde bu kullanımın sınai ve ticari konulardaki dürüst uygulamalara aykırı olmaması gerekir. Bu husus somut olayın şartları, işaretin ne şekilde kullanıldığı, kullanımın marka sahibinin menfaatlerine etkisi, üçüncü kişinin iyi niyeti ve karışıklık veya haksız yararlanma ortaya çıkmaması adına sarf ettiği çaba dikkate alınarak geniş bir perspektifle değerlendirilmelidir²³⁹.

Konuyu İngiliz öğretisinde verilen bir örnekle açıklamak gerekirse, kendi adı altında faaliyet göstermesi zorunlu olan Herbert Smith adlı bir avukatın bürosu için adını ve soyadını kullanması tanınmış Herbert Smith hukuk firması ile ayniyet taşısa dahi dürüst kabul edilebilecektir²⁴⁰. Ancak adı Ronald McDonald olan bir kişi bir burger dükkânı açmak istediğinde, işletmesine kendi ismi haricinde verebileceği pek çok uygun isim bulunmaktadır; böyle bir durumda soyadın kullanılmasının tek amacının aynı işareti taşıyan tanınmış McDonalds® şirketinin ününden yararlanmak olduğu ve dürüst kabul

²³⁸ AB mevzuatında adın dürüst kullanımı istisnasının gerçek kişilerle sınırlanması sonrasında Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi önüne gelen *Sky-Skykick* davasında, davalı Skykick tarafından, istisnanın kapsamındaki bu değişikliğin tüzel kişilerin ticari faaliyette bulunma ve mülkiyet haklarını ihlal niteliğinde olduğu ve gerçek kişilere kıyasla ayrımcılık teşkil eden bir durum ortaya çıkardığı ileri sürülmüştür. Bkz. England and Wales Court of Appeal, *Sky Plc & Ors v Skykick UK Ltd & Anor*, [2018] RPC 5, [2018] ETMR 23, [2018] EWHC 155 (Ch), 6 February 2018 (<http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2018/155.html> - çevrimiçi 02.10.2019)

²³⁹ BENTLY/SHERMAN, s. 1064.

²⁴⁰ HOLYOAK/TORREMAN, Paul: Intellectual Property Law, 8th Edition, Oxford 2016, Oxford University Press, s. 501.

edilemeyeceği aşıkardır²⁴¹. Ticaret unvanı bakımından bu değerlendirmenin unvanın işlevsel olarak yani unvan şeklinde kullanımını zorunlu kıldığı söylenebilir. Şayet unvan sahibi unvanını markasal olarak kullanıyorsa artık dürüst bir kullanımdan söz edilememelidir²⁴².

a) ABAD'ın Adın Dürüst Kullanımı İstisnasına İlişkin Yaklaşımı

ABAD'ın adın dürüst kullanımı istisnasını değerlendiren kararları esasen markanın ticaret unvanı veya işletme adı olarak kullanımının istisna kapsamında olup olmadığının tartışılması ve hükmün kapsamının bu yönde genişletilerek uygulanması bakımından ön plana çıkmaktadır. 2015/2436 sayılı Direktif ve 2017/1001 sayılı Birlik Tüzüğü çerçevesinde artık ticaret unvanı kullanımı açıkça markaya tecavüz halleri arasında sayıldığından ve adın dürüst kullanımı istisnasının kapsamı da açıkça gerçek kişilerle sınırlandırıldığından ABAD'ın hükmün kapsamına yönelik tespitlerinin güncelliğini yitirdiği söylenebilir. Ancak gerçek kişilerin kendi adlarına ve ticaret unvanlarına yönelik kullanımları bakımından Mahkemenin dürüstlük kavramını açıklamak üzere yaptığı tespitlerin geçerliliğini koruyacağı düşünülmektedir.

Mahkemenin adın kullanımı savunmasıyla ilgili 2004 yılında verilen *Anheuser Busch*²⁴³ kararında öncelikle *BMW* ve *Gerolsteiner* kararlarına atıfla maddedeki dürüst

²⁴¹ HOLYOAK/TORREMANS, s. 501; Türk hukukunda benzer bir örnek ÇAĞLAR tarafından markasal kullanım tartışması kapsamında verilmiştir: Ahmet ÇOKBİLİR isminde bir kişi adını ticaret unvanı olarak tescil ettirebilirse de un emtiası için başkası adına tescilli ÇOKBİLİR markasının varlığına rağmen ürettiği unların üzerine soyadı büyük harflerle olacak şekilde adını yazamayacaktır. Zira böyle bir zorunluluk olmadığı gibi bu gibi bir kullanım SMK 7/5 kapsamında iyi niyetli de görülemez. Bkz. ÇAĞLAR, s. 161.

²⁴² Şayet ticaret unvanı sahibi unvanını unvansal olarak kullanmasına rağmen markasal etkiler doğuyorsa, faaliyet alanı itibarıyla yalın unvansal kullanım mümkün olmuyorsa kullanımın zorunlu olup olmadığına bakılmalıdır. Nitekim hizmet markaları bakımından ticaret unvanının işlevine uygun olarak kullanılması dahi bazı durumlarda karışıklığa neden olabilmektedir. Bkz. BİLGE, s. 148. Bu anlamda unvansal kullanım ticari bir adın ticaret unvanı olarak kullanılmasıdır; ortalama tüketici nazarında bu ibarenin taciri gösteren bir ad olarak, tacirin kökenine ilişkin bir işaret olarak algılanması halinde böyle bir kullanımdan söz edilebilir. Ancak adın kullanım biçiminde mal veya hizmetlerle ilgili bir vurgu söz konusu ise artık unvansal değil markasal bir kullanımdan bahsedilmelidir. Bkz. BİLGE, s. 115. Konu hakkında ayrıca bkz. KORKUT, Ömer: “Ticaret Unvanı Kullanımıyla Marka Hakkına Tecavüz Hakkında Bir İnceleme”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. 24, S. 3, Y. 2008, s. 389 vd.

²⁴³ ABAD, (C-245/02).

kullanım koşulunun, üçüncü kişinin marka sahibinin meşru menfaatlerine ilişkin olarak dürüstçe davranma yükümlülüğünü ifade ettiği içtihadı yinelenmiştir. Mahkeme, kararda ayrıca dürüstlüğün tespitinde dikkate alınması gereken şu üç koşula yer vermiştir²⁴⁴.

i) Üçüncü kişinin ad kullanımının toplumun ilgili kesiminde marka sahibi ile üçüncü kişinin malları arasında bir bağlantı bulunduğu şeklinde anlaşılıp anlaşılmadığı,

ii) Üçüncü kişinin ilgili alıcı çevresinde doğacak böyle bir bağlantı algısının varlığına yönelik bilgisi,

iii) Markanın tescilli olduğu ve koruma talep ettiği üye ülkelerde üçüncü kişinin mallarını satarken yararlanacağı bir ününün mevcut olup olmadığı.

Anılan koşulları saydıktan sonra Mahkeme, somut olaydaki durumun ulusal mahkemece bütüncül bir şekilde değerlendirilerek üçüncü kişinin marka sahibi ile haksız bir rekabet içinde olup olmadığının tespitinin gerekli olduğunu vurgulamıştır²⁴⁵.

Yukarıda sayılan koşullardan ilki, malın hitap ettiği alıcı çevresi nezdinde doğabilecek karıştırılma ihtimaliyle ilgilidir. Mahkemece daha önce verilen *Gerolsteiner* kararında 89/104 sayılı Direktif'in 6. maddesinin uygulanması bağlamında belli ölçüde karıştırılma ihtimalinin söz konusu olabileceği kabul edildiğinden dürüst kullanım savunmasının ileri sürüldüğü davalarda karıştırılma ihtimalinin ne şekilde dikkate alınması gerektiğinin açık olmadığı ve bu nedenle sonucu belirleyecek ana etken olarak görülemeyeceği ifade edilmektedir²⁴⁶.

Kararda sayılan ikinci koşul davalının alıcı çevresinde oluşacak karıştırılma ihtimaline yönelik bilgi durumudur. Bu koşul esasen davalının işareti kullanırken iyi niyetli olup olmadığıyla ilgilidir. Ancak burada da Mahkeme davalının iyi niyetinin hangi aşamada aranması gerektiğini açıklamamıştır. Kullanımın dürüst kabul edilebilmesi

²⁴⁴ ABAD, (C-245/02), prg. 83. Aynı yönde bkz. ABAD, (C- 17/06).

²⁴⁵ ABAD, (C-245/02), prg. 84.

²⁴⁶ SMITH, s. 143.

bakımından davalının işareti kullanmaya başladığı esnada iyi niyetli olması aranmalıdır. Nitekim, ABAD’ın dürüstlük konusunda benzer ilkeleri ortaya koyduğu *Celine* kararı sonrasında Fransız Mahkemesi, davalının ticaret unvanını tescil ettirerek kullanmaya başladığı tarihin, davacının markasının tanınmış hale geldiği tarihten sonraya tekabül etmesi sebebiyle kullanımı “kötü niyetli” olarak değerlendirmiş ve adın dürüst kullanımı savunmasını haklı olarak kabul etmemiştir²⁴⁷.

Kararda sayılan son koşul ise davacıya ait tescilli markanın tanınmış bir marka olup olmadığına yönelik objektif değerlendirmeyi içermektedir. Bu koşul her ne kadar objektif bir değerlendirmeye işaret etse de üçüncü kişinin mallarını satarken markanın ününden veya tanınmışlığından yararlanma çabası içinde olup olmadığı veya bu durumdan haksız bir yarar sağlayıp sağlamadığı da bu değerlendirme bakımından önem arz edecektir²⁴⁸.

Burada dürüst kullanım istisnasının marka tesciline izin verip vermeyeceği sorunu bakımından ABAD’ın marka tescilinde mutlak veya nispi ret nedenleriyle ilgili davalarda istisnanın uygulanabilirliğini tartıştığı kararlardan da bahsetmekte yarar vardır. Mahkeme, dürüst kullanım istisnasına ilişkin Direktif hükmünün tescilli bir marka ile aynı veya benzer olan bir adın marka olarak tescil edilip edilemeyeceği değerlendirilirken uygulanma imkânı bulunmadığını ifade etmektedir.

Mahkemenin 2004 tarihli *Nichols* kararına²⁴⁹ konu olayda, başvuranın Nichols soyadına ilişkin marka tescil talebi İngiliz Marka Tescil Ofisi tarafından gıda otomatları için kabul edilirken otomatlarda satılmak istenen yiyecek ve içecek ürünleri yönünden

²⁴⁷ SOUTOUL, Franck / BRESSON, Jean-Philippe: “FRANCE: Findings in CELINE Case After ECJ Ruling”, International Trademark Association Bulletin, Vol. 65 No. 17, 01.10.2010 (<https://www.inta.org/INTABulletin/Pages/FRANCEFindingsinCELINECaseAfterECJRuling.aspx> - çevrimiçi 5.10.2019).

²⁴⁸ SMITH, s. 144.

²⁴⁹ ABAD, *Nichols plc v. Registrar of Trade Marks*, C-404/02, 16.09.2004, prg. 33. (<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-404/02> -çevrimiçi 11.11.2019)

ayırt edicilik taşımadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. Mahkeme kararda, tescili talep edilen bir adın mutlak ret nedenleri bakımından ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığı yönündeki değerlendirmede adın dürüst kullanımına yönelik istisna hükmünün uygulanmasının mümkün olmadığını ifade etmiştir²⁵⁰. Mahkemeye göre 89/104 sayılı Direktif'in 6/1 (a) maddesi genel olarak, tescil edilmiş ve ayırt edici niteliği haiz bir marka ile sahibine tanınan hakkın markayla aynı veya benzer isimdeki üçüncü kişiler yararına sınırlandırılmasına ilişkindir. Bu nedenle anılan maddenin markanın tescilinden önce yapılan ayırt edicilik değerlendirilmesi bakımından uygulama alanı bulunmamaktadır²⁵¹.

Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi'nin (Adalet Divanı Genel Mahkemesi) nispi ret nedenlerinin tartışıldığı 2005 tarihli *Julían Murúa Entrena* kararında²⁵² da yukarıda anılan *Nichols* kararına atıfla, bir topluluk markasının tescil sürecinde 89/104 sayılı Direktif'in 6/1 (a) maddesinin dikkate alınamayacağı zira anılan hükmün üçüncü kişilerin ad veya adreslerini marka olarak kullanmalarına izin veren bir düzenleme olmadığı açıkça ifade edilmiştir.

b) Yargıtay'ın Adın Dürüst Kullanımı İstisnasına İlişkin Yaklaşımı

Türk hukukunda Yargıtay'ın konuyla ilgili bazı kararlarında AB Mahkemesinden farklı bir yaklaşım içinde olduğu ve mülga 556 sayılı KHK'nın 12. maddesini (SMK 7/5) üçüncü kişinin tescilli bir marka ile aynı veya benzer olan soyadını marka olarak tescil ettirebilmesine izin veren bir düzenleme olarak değerlendirdiği görülmektedir.

Yüksek Mahkeme, 2003 yılında marka başvurusunun iptaline yönelik bir uyuşmazlığa ilişkin verdiği bozma kararında²⁵³ özetle, davacıya ait "Pınar" ve "Pizatto Pınar + Şekil" markaları ile davalının tescil başvurusunda bulunduğu "K+Kırkpınar"

²⁵⁰ ABAD, (C-404/02), prg. 32.

²⁵¹ ABAD, (C-404/02), prg. 33.

²⁵² Judgment of the Court of First Instance (Fourth Chamber), *Julian Murúa Entrena v OHIM*, Case T-40/03, 13 July 2005, para. 46.

²⁵³ Yargıtay 11. HD., 15.09.2003, 2003/1717 E., 2003/7742 K. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası).

markasının halk tarafından karıştırılma ihtimalinin bulunmadığını belirtmiş; ayrıca davalının markasında yer alan “Kırkpınar” ibaresinin onun aynı zamanda soyadı olduğunu, kişi adlarının marka olarak tescilinin mümkün olduğunu, mülga 556 sayılı KHK’nın 12. maddesinin ticaret ve sanayideki dürüstlük kural ve uygulamalarına aykırı düşmemek kaydıyla kişi adının marka olarak kullanılabileceği anlamına geldiğini ifade etmiştir.

Yüksek Mahkeme aynı kararda, kişi adının marka olarak kullanımı ile iltibas yaratılmaya gayret edilmesi veya o şekilde kullanım zorunlu olmadığı halde sırf başkasının markasından yararlanmak amacıyla madde hükmünün bahane edilmesi halinde dürüst bir kullanımdan söz edilemeyeceğini de vurgulamıştır.

Yargıtay’ın 2003 yılında verdiği benzer bir karara²⁵⁴ konu uyuşmazlıkta davalının tescil başvurusuna konu “İçen Süt Ürünleri + Şekil” unsurlu markanın davacıya ait “İçim”, “Ülker İçim Süt + Şekil” ve benzeri markalar ile iltibas oluşturduğu ve başvuruya itirazın reddedildiği gerekçesiyle, ret kararının iptali ve davalı markasındaki “İçen” ibaresinin terkinin talep edilmiştir. Yerel mahkemece, markaların birbirine benzerlik arz etmediği ve tüketici nezdinde karıştırılma ihtimali de bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir. Yüksek Mahkeme ise karara ilişkin olarak davalı markasının tescilli markaların tescil biçimi ile ayniyet arz etmediği tespiti yanında mülga 556 sayılı KHK’nın 12. maddesi gereğince davalı marka sahibinin soyadının “İçen” olması nedeniyle, davalının adını markasında kullanmış olmasının kötü niyetli olduğunun ispatlanamamış olduğunu da belirterek kararı onamıştır.

Yüksek Mahkemenin anılan kararlarında üçüncü kişilere ait markaların tescilinin hukuka uygun görülmesindeki temel gerekçenin markaların tescilli marka ile iltibas oluşturmaması olduğu anlaşılmaktadır. Ancak yine anılan kararlarda mülga 556 sayılı

²⁵⁴ Yargıtay 11. HD., 16.12.2003, 2003/5564 E., 2003/11974 K. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası).

KHK'nın 12. maddesi de kiři adının marka olarak tescilinin hukuka uygunluk gerekçesi olarak gösterilmektedir. Daha önce markasal kullanım bahsinde de belirtildiđi gibi Yüksek Mahkemenin bu kabulünün yerinde olmadığı düşünölmektedir. Zira bu gibi hallerde kullanımın marka hakkına tecavüz oluřturmaması bakımından ayrıca adın düröřtçe kullanımı istisnasının uygulanmasına gerek yoktur. Burada ABAD'ın mehz AB Direktifi ile ilgili istikrarlı içtihatlarında vurgulandıđı üzere düröřt kullanım istisnasının bir başkasının tescilli markasının “marka olarak tesciline” izin veren bir düzenleme olarak görölemeyeceđi düşünölmektedir. Nitekim istisna hükmünün amacı ticaret hayatında bir kimsenin kendisiyle ilgili bilgileri ticari teamüllere göre düröřt kabul edilecek şekilde açıklamasının -bu bilgiler başkasına ait tescilli bir marka ile ayniyet veya benzerlik içinde olsa dahi- medeni bir hakkın kullanımı veya kanun hükümlerinden kaynaklanan bir zorunluluk çerçevesinde hukuka uygunluđunu temellendirmektir. Tescilli bir markanın aynısının veya benzerinin adında yer alsa dahi başka bir kimse tarafından marka olarak seçilip kullanılması ise marka tescilinde mutlak ve nispi ret nedenleri bakımından değerdendirilmesi gereken bir olgudur²⁵⁵.

Öğretide, Yüksek Mahkemece kiři adının marka olarak tescilinin düröřtçe kullanım kapsamında değerdendirilmesi, istisnanın tescilli markanın veya bir unsurunun marka işlevi dışında düröřt kullanımıyla ilgili olduđu ve maddeyle korunmak istenen menfaatin bir ibarenin başkası tarafından marka olarak kullanılması olmadığı gerekçeleriyle de eleřtirilmiřtir²⁵⁶. Öte yandan mülga 556 sayılı KHK m. 12 (SMK 7/5) hükmünü Yüksek Mahkeme ile aynı yönde yorumlayarak, önceden marka olarak alınıp tescil edilmiř olan bir adın, aynı adı taşıyan üçüncü bir kiři tarafından madde kapsamında

²⁵⁵ KAYA, bu madde ile korunmak istenen menfaatin bir ibarenin başkası tarafından marka olarak kullanılması olgusu olmadığını ifade etmiştir. Bkz. KAYA, s. 245, dn. 25. Benzer bir yorum için bkz. ÇAĞLAR, s. 161.

²⁵⁶ UZUNALLI, s. 192-193.

dürüstlük ilkesine uyulmak kaydıyla marka olarak tescil edilebileceğini ifade eden yazarlar da vardır²⁵⁷.

c) Yargıtay'ın Tanınmış Markalarla İlgili Yaklaşımı

Tanınmış bir marka ile ayniyet arz eden bir ad söz konusu olduğunda Yüksek Mahkemenin dürüst kullanım istisnasının kişi adlarının marka olarak tesciline izin verdiği yönündeki yorumunu terk ettiği anlaşılmaktadır.

Örneğin BOYNER markasıyla iltibas oluşturduğu ve markanın ününden yararlanmak maksadıyla tescil ettirildiği iddia edilen *Murat Boyner* markasının hükümsüzlüğünün talep edildiği davada²⁵⁸ Yüksek Mahkeme, davalı markasının mülga KHK'nın 12. maddesi kapsamında ad ve soyadın kullanımı niteliğinde olduğu savunmasını yerinde görmeyerek; markada yer alan "Murat" ibaresinin ayırt ediciliğinin bulunmadığını, davacıya ait markadan haksız bir yararlanma sağlayacağını ve tescil farklı sınıflarda yapılmış olsa dahi davacı markasının tescilin talep edildiği tarih itibarıyla ciddi bir tanınmışlığa ulaşmış olması nedeniyle farklı mal ve hizmetler açısından da tescile engel oluşturduğunu belirterek davalının temyiz itirazlarının reddine karar vermiştir²⁵⁹.

Yargıtay, üçüncü kişinin tanınmış bir markayla aynı olan soyadının bir anonim şirketin ticaret unvanında kullanılmasını da adın dürüst kullanımı istisnası kapsamında değerlendirmemiştir. Konuya ilişkin olarak 2000 yılında verdiği bir kararda²⁶⁰ Yüksek

²⁵⁷ İMİRLİOĞLU, s. 36-37. Yazar ayrıca, bir kimsenin soyadının marka olarak tescilinin sırf yaygın ad olduğu ya da başkası tarafından tescil edildiği için ayırt edici olmadığı gerekçesiyle en baştan reddedilmesinin doğru olmadığını, bu soyadın tanınmış bir marka haline gelmesi durumunda da aynı soyada sahip üçüncü kişinin dürüst olmak ve ayırt edici ekleri kullanmak koşuluyla soyadını marka olarak tescil ettirebileceğini ifade etmiştir. Bkz. İMİRLİOĞLU, s. 37.

²⁵⁸ Yargıtay 11. HD., 05.11.2009, 2008/1545 E., 2009/11446 K. Karar için bkz. ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 648.

²⁵⁹ Yüksek Mahkeme 2013 yılında verdiği bir diğer kararında, davalının kendi adı ve soyadı olan Mehmet AĞAOĞLU ibaresinin taşımacılık hizmetlerinde, internet alan adında ve internet sitesi içerisinde kullanılmasıyla ilgili olarak adın dürüstçe kullanılması savunmasını yerinde görmemiş ve kullanımın marka hakkına tecavüz teşkil ettiği sonucuna varmıştır. Yargıtay 11. HD, 2012/16009 E., 2013/13015 K., 21.06.2013 T. Karar için bkz. ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 648.

²⁶⁰ Yargıtay 11. HD., 31.10.2000, 2000/5942 E., 2000/8429 K. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası).

Mahkeme, ALTINBAŞ markasının sahibi davacının, haksız rekabetin önlenmesi ile bu sözcüğün davalı unvanlarından terkinini talep ettiği davada, davalı tarafça şirketlerin faaliyet konularının farklı olduğu ve unvan olarak kullanım ile şirket yetkilisi Yasin Altınbaş'ın soy isminin yaşatılmasının amaçlandığı savunulmuş ise de davacının çok önceden beri unvan olarak kullandığı ve tanınmış marka statüsüne de alınan sözcüklerin daha sonra davalı anonim şirket tarafından unvan olarak aynen alınmasının ve bu sözcüğün davalı şirketin kurucu ve büyük ortağının soy ismi olsa dahi, iyi niyet kuralları dahilinde unvan olarak kullanılmasının mümkün olmadığına karar vermiştir.

Yüksek Mahkemenin tanınmış markalarla ilgili anılan kararlarında dürüst kullanım savunmasını kabul etmemesi kanımızca istisna hükmünün bir markanın tescil edilebilirliğiyle ilgili uyumsuzluklarda uygulanma imkânı bulunmadığı görüşünü teyit eder niteliktedir. Nitekim üçüncü kişi tarafından kendi adının dürüstçe kullanılabilmesi bakımından SMK'da tanınmış markaları istisnanın kapsamı dışında bırakan özel bir hüküm öngörülmüş değildir.

B. Adres Olarak Kullanım

Üçüncü kişilerin ticari hayatta adreslerini belirtmek üzere tescilli bir markayla aynı veya benzer bir işareti dürüstçe kullanmaları da SMK'nın 7/5 maddesi kapsamındadır. Adres belirten açıklamalar bakımından maddenin kapsamına il, ilçe, mahalle, cadde veya sokak adı, kapı numarası, posta kodu, telefon ve faks numarası gibi coğrafi kaynak gösteren pek çok unsur girebilecektir²⁶¹. Bir kimsenin ticari adresinin ve/veya ikametgahının bir bölümünün veya birkaç unsurunun tescilli bir marka ile aynı veya benzer olması o kimsenin adresini ticari faaliyetinde, örneğin iş evrakında, etiketlerinde, reklam ve ilanlarında kullanmasına engel olamaz²⁶². Aksi bir kabul, çoğu

²⁶¹ UZUNALLI, s. 206, dn. 291.

²⁶² TEKİNALP, Üçüncü Kişi, s. 639.

zaman fiili bir zorunluluktan kaynaklanan adres kullanma hakkının sınırlandırılması anlamına gelecek ve marka korumasının amacını aşan bir sonuç yaratacaktır.

Dürüst uygulamalara aykırı olmayan kullanım kapsamında üçüncü kişi başkasına ait bir markayı oluşturan ibareyi adresinin bir parçası olduğu için kullanmaktadır. Örneğin “Doruat” markasının sahibi, bu ibareyi işletmesi “Doruat Yokuşu” caddesinde olan tacirin kartvizitinde veya iş evrakında adres göstermek üzere kullanmasına engel olamayacaktır²⁶³. Bir başka örnek olarak, Eczacıbaşı markasının varlığı, adresinde semt adı olarak Eczacıbaşı kelimesi bulunan kişinin bu kelimeyi adresinde kullanmasına engel oluşturmaz²⁶⁴.

SMK’nın 7/5 maddesinin metninde adresin dürüst kullanımı da adın dürüst kullanımı istisnası gibi gerçek kişilerle sınırlandırılmıştır. Mevzuat AB Tüzük ve Direktifi’nin ilgili maddelerinde de hükmün lafzı aynı şekilde olmakla beraber, madde gerekçesinde adın kullanımının ticaret unvanlarını dışlayacak şekilde düzenlendiği açıkça belirtildiği halde adres kullanımının gerçek kişilerle sınırlanmasıyla ilgili bir açıklamanın yer almadığı görülmektedir²⁶⁵. AB mevzuatındaki değişiklik öncesinde yapılan hazırlık çalışmalarında da değişikliğin adres boyutu ile ilgili bir vurgu mevcut değildir²⁶⁶.

Ticaret hayatında adresin gösterilmesi şeklinde ortaya çıkan fiili zorunluluk esasen hem gerçek hem de tüzel kişi tacirler için söz konusudur. Bu bakımdan gerçek veya tüzel kişilerin işletme adreslerini ilan, reklam veya işletme evrakı üzerinde dürüstçe kullanmaları arasında bir fark bulunmamalıdır. SMK’nın 7/5 maddesinde adres kullanımı bakımından da gerçek kişi koşulunun açıkça ifade edilmiş olmasından hareketle kural olarak tüzel kişilerin adres açıklamalarının maddedeki istisna kapsamında hukuka uygun

²⁶³ÜLGEN, Hüseyin/TEOMAN, Ömer/HELVACI, Mehmet/KENDİGELEN, Abuzer/KAYA, Arslan/NOMER ERTAN, N. Fusun: Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2006, Vedat Kitapçılık, s. 417.

²⁶⁴ TEKİNALP, Üçüncü Kişi, s. 639.

²⁶⁵ Bkz. 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi, Dibase 21. prg.

²⁶⁶ Bkz. Max Planck Institute, s. 119.

olmayacağı savunulabilir. Ancak kanımızca istisna hükmünün tüzel kişilerin bu türden açıklamalarını da içerecek şekilde anlaşılması hükmün amacı bakımından daha elverişli bir yorum olacaktır.

C. Alan Adlarının Dürüst Kullanım İstisnası Karşısındaki Durumu

Burada alan adlarının SMK'nın 7/5 maddesi karşısındaki durumuna da kısaca değinmekte yarar vardır. Alan adları internet üzerinde bir web sayfasının elektronik adresleri olup ticari işletmelerin tanıtma vasıtalarından kabul edilmektedir²⁶⁷. 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 3. maddesi uyarınca internet alan adı, internet üzerinde bulunan bilgisayar veya internet sitelerinin adresini belirlemek için kullanılan internet protokol numarasını tanımlayan adları ifade etmektedir. Alan adları marka, ticaret unvanı ve işletme adı gibi ayırt edici ad, işaret ve tanıtma vasıtası şeklinde bir işleve sahip olduğundan hukuki nitelik itibarıyla bu kategoriye dâhil edilmektedir²⁶⁸. SMK'nın 7/3 (d) maddesinde işareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin bir hakkı veya meşru bir bağlantısı olmaması halinde işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı olarak kullanılması marka hakkı kapsamında yasaklanabilecek fiiller arasında sayılmıştır. Bu bağlamda örneğin alan adı sahibinin marka tescilinden daha eski tarihli ve tescilli ticaret unvanına dayanan kullanımı somut olayın özellikleri çerçevesinde markaya tecavüz teşkil etmeyebilir²⁶⁹.

Markanın üçüncü kişi tarafından kazanılmış bir hak veya meşru bir bağlantı olmaksızın alan adı olarak kullanılmasının SMK'nın 7/5 maddesindeki istisna hükmünden faydalanıp faydalanamayacağı başka bir ifadeyle alan adının maddedeki anlamda “ad” ve “adres” olarak kabul edilip edilmeyeceği tartışmalıdır. Bir görüşe göre

²⁶⁷ ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 522.

²⁶⁸ NOMER ERTAN, Alan Adı, s. 401; KIRCA, Alan Adı, s. 543; ŞARLAK, Zeynep: İnternet Alan Adının (Domain Name) Hukukî Niteliği ve Marka Hakkı Üzerindeki Etkisi, Ankara Üniversitesi SBE Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2006, s. 20.

²⁶⁹ ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 526.

maddedeki istisna kapsamında adın kullanımı esasen kullanımın fiili ya da hukuki bir zorunluluktan kaynaklandığı hallerde söz konusu olabilir; alan adlarında ise gerçek kişinin adına yer verilmesi gibi bir zorunluluk yoktur. Bu nedenle markayla aynı olan bir adın alan adında kullanılması SMK 7/5 kapsamında görülemeyecek ve marka hakkına tecavüz oluşacaktır²⁷⁰.

Alman Federal Mahkemesince verilen 2001 tarihli “shell.de” kararında²⁷¹ dünya çapında tanınan Shell petrol şirketi ile aynı soyadı taşıyan bir kişinin “shell.de” alan adını alması, Shell şirketinin menfaati açısından hukuka aykırı bulunmuş ve bu durumun Alman Marka Kanunu’nun SMK’nın 7/5 maddesine tekabül eden 23. maddesinin uygulama alanını aştığı, internet kullanıcılarının “shell.de” adresinde Shell şirketiyle karşılaşmayı bekledikleri, aynı adı taşıyan gerçek kişinin bu ibareyi ancak alan adına ayırt edici ekler getirerek kullanabileceği belirtilmiştir. Mezkûr karardaki kabulün ilke olarak hukukumuzda da benimsenebileceği öğretide ifade edilmektedir²⁷².

Diğer bir görüşe göre ise alan adı, sahibi gerçek kişinin adından ve/veya soyadından oluşmakta ise, marka sahibi bu gerçek kişiden ismini alan adında kullanmasından vazgeçmesini isteyemeyecektir²⁷³. Bu durumda alan adı sahibinin SMK 7/5 kapsamındaki istisnadan yararlanması icap eder²⁷⁴. Ancak bu durumda sonraki tarihli

²⁷⁰ KIRCA, s. 543-544; BOZBEL, s. 485.

²⁷¹ BGH, 22.11.2001 I ZR 138/99 (OLG München, LG München I) – shell.de, MMR 2002, s. 382. vd. Karar için bkz. BOZBEL, Savaş: “Markanın Domain Names, Metatag ve Keywords Olarak Kullanılması”, inet-tr’09 - XIV. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri, 12-13 Aralık 2009, Bilgi Üniversitesi, İstanbul, s. 97-104, s.9.

²⁷² BOZBEL, s. 485.

²⁷³ ŞENOCAK Kemal: “Tescilli Markanın Aynısının veya Benzerinin Alan Adı (Domain Name) Olarak Kullanılması Suretiyle Marka Hakkının İhlali”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. 25, S. 3, Y. 2009, s. 136.

²⁷⁴ ŞENOCAK, s. 136; DİRİKKAN, Hanife: Tanınmış Markanın Korunması, Ankara 2003, Seçkin Yayıncılık, s. 297; MEMİŞ, Tekin: “Alan İsmi Etrafında Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar”, Bilişim Toplumuna Giderken Psikoloji, Sosyoloji ve Hukukta Etkiler Sempozyumu, TBD, Ankara 2001, s. 209; OĞUZ, Sefer: İnternet Alan Adı (Domain Name) Haklarının Korunması, Ankara 2018, Seçkin Yayıncılık, s. 145-146.

alan adının önceki tarihli marka ile karıştırılma tehlikesini en aza indirmek üzere ayırt edici ekler kullanmasının zorunlu olduğu ifade edilmektedir²⁷⁵.

Alan adının adres olarak kabul edilip edilmeyeceği tartışması bağlamında, daha önce de belirtildiği gibi, üçüncü kişilerin adres belirten açıklamaları bakımından dürüst kullanımın kapsamına cadde adı, kapı numarası, posta kodu, telefon ve faks numarası gibi pek çok unsurun girebileceği; buna karşılık internet alan adı ve e-posta adresinin kural olarak istisna kapsamında değerlendirilmeyeceği belirtilmektedir²⁷⁶. Alan adı her ne kadar ad ve işaret vasıfları yanında teknik anlamda adres fonksiyonu taşımakta ise de serbestçe seçim imkânının bulunması sebebiyle alan adı kullanımını fiili bir zorunluluktan kaynaklanan adres kullanma hakkının kapsamına sokmanın doğru olmadığı haklı olarak ifade edilmektedir²⁷⁷.

III. Mal veya Hizmetlere Yönelik Tanımlayıcı İşaretlerin Dürüst Kullanımı

SMK'nın 7/5 hükmü kapsamında gerçekleşen hukuka uygun kullanım türlerinin en tartışmalı biçimi markanın, yapılan hizmetin veya satılan ürünün cinsini, niteliğini göstermek amacıyla kullanılması halidir²⁷⁸. Bu gibi kullanımlara tanımlayıcı kullanım (*descriptive use*) adı verilmektedir²⁷⁹. Tanımlayıcı işaretler, tescili talep edilen mal ya da hizmetleri doğrudan tasvir eden, mal ya da hizmetin cins²⁸⁰, çeşit, vasıf gibi özelliklerine

²⁷⁵ ŞENOCAK, s. 136; OĞUZ, S, s. 103-104.

²⁷⁶ UZUNALLI, s. 206, dn. 291.

²⁷⁷ KIRCA, Alan Adı, s. 543; UZUNALLI, s. 206, dn. 291; EPÇELİ, s.144; OĞUZ, S, s. 102.

²⁷⁸ ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 634.

²⁷⁹ Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 634; TEKİNALP, Üçüncü Kişi, s.638; BENTLY/SHERMAN, s. 1067; PILA, Justin/TORREMANS: Paul, European Intellectual Property Law, 2nd Edition, Oxford 2019, Oxford University Press, s. 407; KARAPAPA, Stavroula/ MCDONAGH, Luke: Intellectual Property Law, Oxford 2019, Oxford University Press, s. 324.

²⁸⁰ Maddedeki tanımlayıcı kullanım kavramı jenerik adlar veya diğer tanımlayıcı işaretleri kapsamaktadır. Jenerik adlar, üzerinde kullanılan mal veya hizmetin herkesçe bilinen ve kullanılan adından oluşan işaretlerdir. Örneğin ekmek ürünleri bakımından “ekmek” sözcüğü bir malın cins ismidir ve jenerik adlara örnek olarak gösterilebilir. Bkz. KARADENİZLİ, Başak: Marka Tescilinde Ayırt Edicilik, Tanımlayıcılık ve Yanıltıcılık Değerlendirmelerinin Türkiye ve Yurt Dışındaki Uygulamaları ile Bunların Karşılaştırılması, TPE Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Ankara 2008, s.26. (<https://www.teknolojitransferi.gov.tr/TeknolojiTransferPlatformu/resources/temp/422E3D21-3917-4F81-A4DB-03B7EF9F02C7.pdf> -çevrimiçi 10.7.2019)

ya da kalitesine doğrudan atıfta bulunan işaretlerdir²⁸¹.

Tanımlayıcı kullanım istisnasının kapsamı SMK'nın 7/5 (b) maddesinde *“Malların veya hizmetlerin türüne, kalitesine, miktarına, kullanım amacına, değerine, coğrafi kaynağına, üretim veya sunuluş zamanına ya da diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunulması”* şeklinde ifade edilmiştir. Hükmün içerdiği “diğer niteliklerine ilişkin açıklamalar” ibaresinden anlaşıldığı üzere, daha önce de ifade edildiği gibi, buradaki sayım sınırlayıcı olmayıp üçüncü kişiye ait bir malın veya hizmetin özelliklerine ilişkin olarak kullanılması gereken farklı açıklamalar da bu kapsamda görülebilecektir.

Bir peynir markasının içinde şekil olarak yer alan coğrafi bir bölgeye ait harita, bir çikolata markasındaki “pralin”, bir şekerleme markasındaki “marzipan” kelimeleri tanımlayıcı işaretlere örnek verilebilir²⁸². Yine “Baklavacı Hacıbaba” şeklindeki bir markada yer alan ve gıda maddelerine ilişkin olarak vasıf bildiren baklava kelimesi de bu türden bir örnektir. Sayılan örneklerdeki haritanın üçüncü kişilerce adres olarak, diğer tanımlayıcı ibarelerin sıfat, zarf olarak ya da mal veya hizmetlerinin karakteristik özelliklerini belirtecek biçimde ticaret hayatında başkalarınca kullanılması mümkündür²⁸³.

SMK'nın 7/5 (b) bendi uyarınca tescilli bir markanın tanımlayıcı şekilde üçüncü kişilerce kullanılması hali üçüncü kişinin *kendisine* ait mal veya hizmetlere ilişkin olarak gerçekleşen kullanımlara işaret etmektedir²⁸⁴. Örneğin “Duru” şeklindeki sabun

²⁸¹ Marka İnceleme Kılavuzu, s. 92 vd.

²⁸² TEKİNALP, Üçüncü Kişi, s.639.

²⁸³ TEKİNALP, Üçüncü Kişi, s.639.

²⁸⁴ BENTLY/SHERMAN, s. 1067; SEVILLE, Catherine: EU Intellectual Property Law and Policy, Cheltenham 2016, Edward Elgar Publishing Limited, s. 363.

markasının sahibi bir başkasının bu ibareyi satışını yaptığı suyun niteliğini göstermek amacıyla “doğal ve duru su” şeklinde tanıtımlarında kullanmasına engel olamayacaktır²⁸⁵.

Mal veya hizmetin niteliği kavramının geniş yorumlanması ve özellikle bir malın üretiminde veya hizmetin görülmesinde kendisinden yararlanılan hammadde veya hizmetleri ayırt eden markalara o malın ambalajında veya hizmetin broşüründe açıklayıcı şekilde yer verilmesine de bu kapsamda izin verilmesi gerektiği ifade edilmiştir²⁸⁶. Bir içecek firmasının, tatlandırıcı içeren meyve suyu ürünleri üzerinde bu hususu tüketiciyle paylaşmak üzere “Splenda® ile tatlandırılmıştır” biçiminde bir açıklamaya yer vermesi bu kapsamda örnek verilebilir.

Burada esas olan kullanımın ticaret ve sanayideki dürüst uygulamalara aykırı olmamasıdır. Bu bağlamda, tanımlayıcı kullanım çerçevesinde tescilli markayla kısmen veya tamamen aynı olan ibarenin ön plana çıkarılarak, markanın itibarından yararlanacak ve markayı çağrıştıracak şekilde kullanılması dürüst bir kullanım olarak görülemez²⁸⁷. Başka bir ifadeyle, SMK’nın izin verdiği şekilde tescilli bir markanın sıfat, zarf, coğrafi menşe işareti ya da mal veya hizmetin cins ve özelliklerini belirtir açıklamalar şeklinde kullanıldığı görüntüsü altında o tescilli markanın kendisiymiş gibi kullanıldığı her halde aldatma ve başkasının emeğinden, itibarından ve müşteri çevresinden haksız bir yararlanma mevcut olduğu kabul edilmelidir²⁸⁸. Yine, bir markanın toplumdaki itibarı veya tanınırlık düzeyi arttıkça istisna kapsamındaki kullanımının dürüst olarak nitelendirilme ihtimalinin de o ölçüde azalacağı ifade edilmelidir²⁸⁹.

²⁸⁵ KAYA, s. 246. Benzer bir örnek için bkz. BENTLY/SHERMAN, s. 1067.

²⁸⁶ KARAN/KILIÇ, s.284.

²⁸⁷ TEKİNALP, Üçüncü Kişi, s. 641.

²⁸⁸ TEKİNALP, Üçüncü Kişi, s. 641.

²⁸⁹ KARAN/KILIÇ, s. 284.

A. Marka Tescilinde Mutlak Ret Nedeni Olarak Tanımlayıcı İşaretler ve Dürüst Kullanım İlişkisi

SMK'nın marka tescilinde mutlak ret nedenlerini düzenleyen 5. maddesine göre ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretlerin marka olarak tescili mümkün değildir. Bu ret sebebi esasen ticari hayatta vasıf belirtmek üzere kullanılan bir ibarenin marka tescili yoluyla kişisel inhisar altına alınmasını engellemeye yöneliktir²⁹⁰. Bu gibi işaretlerin kamu menfaati doğrultusunda ilke olarak herkesin kullanımına açık kalması ve belli bir kişi tarafından diğer işletmelere ve rakiplerine karşı haksız bir avantaj sağlayacak şekilde tekelleştirilmemesi gerektiği ifade edilmektedir²⁹¹.

Anılan hüküm uyarınca kural olarak tanımlayıcı işaretlerin marka olarak tescili mümkün olmamakla beraber, SMK'nın 5/2 maddesi uyarınca bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmışsa tescil talebi sırf bu sebeple reddedilemeyecektir. Yine bu tür bir işaret herhangi bir şekilde mutlak ret nedenleri bakımından incelemeden geçip marka koruması almış olabilir. Örneğin İngilizcede bir tür kek anlamına gelen “muffin” kelimesi bu gıda türü yönünden “malın cinsini” belirtmesine rağmen TPE'nin mutlak ret nedenleri kapsamında yaptığı değerlendirmeden olumlu geçerek marka koruması kazanmıştır²⁹². Tanımlayıcı bir işaret tek başına marka olarak tescil edilmiş

²⁹⁰ BOZGEYİK, Hayri: “*Vasıf Belirten İbarelerin Marka Olarak Tescili*”, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, C. 2, S. 1, Y. 2016, s. 94.

²⁹¹ Marka İnceleme Kılavuzu, s. 92; DİRİKKAN, s. 37.

²⁹² CANATAN AKICI, s. 100. Örneğin 2017/96668 uno mini muffin, 2017/18101 muffinsepeti, 2013/107553 le french muffin, 2008/34731 dankek muffin, 2008/22051 eti çay keyfi muffin+şekil, 2005/05753, dr.oetker muffins+şekil, 84/082647 mc muffin. TPE Marka Araştırma Sonuçları, (https://online.turkpatent.gov.tr/trademark-search/pub/trademark_result#trademark_result -çevrimiçi 11.05.2019)

olabileceği gibi, tescilli bir markanın bir unsurunu ya da bölümünü de oluşturabilir. İşte SMK'nın 7/5 maddesindeki istisna hükmü ile kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanarak veya başka herhangi bir şekilde tescil edilmiş olan bu gibi işaretlerin üçüncü kişilerce dürüstçe kullanılması korunmaktadır²⁹³.

Burada konuyla ilgili olarak ABAD'ın *Adidas v. Marca Mode*²⁹⁴ kararından da bahsetmek gerekir. Mahkeme, anılan kararda, “herkesin kullanımına açık bırakılması gereken” tanımlayıcı bir işaretin kullanılmasının sırf bu sebeple Direktif'in dürüst kullanım istisnasını düzenleyen maddesindeki koşullardan bağımsız bir hukuka uygun kullanım hali teşkil etmeyeceğini ifade etmiştir. Davada özetle, Adidas tarafından, davalı firmalarca spor ürünleri üzerinde kendisine ait dikey üç çizgiden oluşan şekil markasına benzer iki çizgi işaretinin kullanılmasının yasaklanması talep edilmiştir. Davalı firmalar, söz konusu dikey çizgilerden oluşan işaretlerin herkesin kullanımına açık bırakılması gereken işaretlerden olduğunu ve ayrıca bu gibi işaretlerin serbest kalması gerekliliğinin dava konusu kullanımlarını dürüst kullanım istisnası kapsamına sokacağını savunmuşlardır. Mahkeme ise bir işaretin serbest bırakılması gerekliliğinin dürüst kullanım istisnasını düzenleyen maddedeki hususlardan bağımsız veya bu hususlara ek bir istisna oluşturmadığını, işaretin ancak mal veya hizmetin karakteristik özelliklerinden birini göstermek amacıyla kullanılması halinde maddedeki koşullara uymak kaydıyla dürüst kullanım savunmasından yararlanabileceğini ifade etmiştir²⁹⁵.

²⁹³ TEKİNALP, Üçüncü Kişi, s.639; ÇAĞLAR, s. 161.

²⁹⁴ ABAD, *Adidas AG & Adidas Benelux BV v. Marca Mode CV, C&A Nederland CV, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV, Vendex KBB Nederland BV*, C-102/07, 10 April 2008 (<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-102/07> -çevrimiçi 13.10.2019). Kararla ilgili detaylı inceleme için bkz. ENGSTRÖM, Johanna: “*Case Law of the European Union Courts Leading Judgments 1 March 2008 to 31 May 2008*”, ERA-Forum, Volume 9 (2008), No. 3.

²⁹⁵ ABAD, (C-102/07), prg. 47.

B. ABAD'ın Tanımlayıcı İşaretlerin Dürüst Kullanımına İlişkin Yaklaşımı

SMK'nın 7/5 (b) hükmünün mehzazını oluşturan 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi'nin 14. maddesinin (b) bendinde üçüncü kişiler tarafından ticaret sırasında, ayırt ediciliği bulunmayan ya da malların veya hizmetlerin türüne, kalitesine, miktarına, kullanım amacına, değerine, coğrafi kaynağına, malların üretim veya hizmetlerin sunuluş zamanına ya da malların veya hizmetlerin diğer niteliklerine ilişkin işaret ya da açıklamaların kullanılmasının yasaklanamayacağı ifade edilmektedir²⁹⁶.

İstisna kapsamında mal veya hizmetlerin karakteristik özelliklerini göstermek amacıyla markanın yalnızca açıklama şeklinde mi kullanılabileceği ya da bu tür açıklamaların üçüncü kişilerin kendi markası olarak kullanılıp kullanılamayacağı hususu ABAD'ın içtihatları ile netlik kazanmıştır²⁹⁷. Güncel durum itibarıyla AB hukukunda tanımlayıcı kullanım kaynaklı hukuka uygunluk savunmasının üçüncü kişinin tanımlayıcı işareti kendi markasının bir unsuru olarak kullanması halinde de uygulanabileceği kabul edilmektedir²⁹⁸.

1. Tanımlayıcı İşaretlerin Markasal Kullanımı

ABAD, tanımlayıcı işaretlerin marka olarak tescil edilebilirliğinin tartışıldığı 1999 tarihli *Windsurfing*²⁹⁹ kararında, bu tür işaretlerin dürüstçe kullanımına izin veren 89/104 sayılı AET Direktifi'nin 6/1 (b) hükmünün, dava konusu olay örneğindeki gibi,

²⁹⁶ “Signs or indications which are not distinctive or which concern the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time of production of goods or of rendering of the service, or other characteristics of goods or services” (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2436&from=EN> -çevrimiçi 13.10.2019)

²⁹⁷ CANATAN AKICI, s. 49.

²⁹⁸ BENTLY/SHERMAN, s. 1068. Öğretide Tekinalp tarafından, mülga 556 sayılı KHK'nın 12. maddesi hükmünde kullanmanın yeri ve niteliği yönünden bir sınırlama öngörülmediğinden, işaretin sadece işe ilişkin kırtasiyede değil markasal olarak da kullanılabileceği; burada markasal kullanımdan kastın, işaretin malın üstünde, etiketinde, ambalajda ve levhalarda kullanımı olduğu ifade edilmiştir. TEKİNALP, Üçüncü Kişi, s. 643, Aksi görüş için bkz. ARKAN, Marka Hukuku, Cilt II, s. 133.

²⁹⁹ ABAD, *Windsurfing Chiemsee Produktions - und Vertriebs GmbH (WSC) v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber & Franz Attenberger*, Joined C 108/97 & C 109/97, 4 May 1999 (<http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-108/97> -çevrimiçi 13.10.2019)

coğrafi kaynak gösteren işaretlerden oluşan bir marka tescil edildikten sonra üçüncü kişilerin o işareti dürüstçe kullanma haklarını güvence altına aldığını fakat üçüncü kişilere o işareti marka olarak kullanma izni vermediğini ifade etmiştir³⁰⁰.

Ancak Mahkemenin yaklaşık beş yıl sonra bu içtihadından vazgeçtiği görülmektedir. Nitekim ABAD'ın 2004 tarihli *Gerolsteiner*³⁰¹ kararında dürüst kullanım istisnasına ilişkin hükmün markayı oluşturan işaretin “her türlü kullanımına” izin verdiği yorumu yapılmıştır. Anılan karar *Windsurfing* kararına benzer şekilde, coğrafi kaynak gösteren bir işaretin markasal kullanımının dürüst kullanım kapsamında görülüp görülemeyeceğiyle ilgilidir. Davalı firma tarafından “Kerry Spring” ibaresini içeren etiketi taşıyan mineral suların satışa sunulmasının yine içecek sektöründe benzer mallar için tescilli bulunan davacıya ait “Gerri” markasını ihlal edip etmediğine ilişkin olarak Mahkeme, öncelikle 89/104 sayılı Direktif’in 6/1 (b) maddesinde istisna kapsamındaki muhtemel kullanım biçimleri arasında bir ayırım gözetilmediğinden üçüncü kişi tarafından tanımlayıcı bir işaretin “marka olarak” kullanımının istisnanın uygulanmasına engel oluşturmayacağını ifade etmiştir³⁰². Mahkemeye göre ürünün coğrafi kaynağına ilişkin olarak dürüstçe gerçekleşen³⁰³ böyle bir kullanımın hukuka uygunluğunun tespitinde ulusal mahkemece gözetilecek tek kriter sınai ve ticari konulardaki dürüst pratiklere uygunluk olmalıdır³⁰⁴.

Mahkemeye göre, AB'nin üye sayısı dikkate alındığında, bir üye devlette tescil edilmiş sözcük markasının başka bir üye devletteki bir coğrafi kaynak ismi ile benzerlik taşıma olasılığı yüksektir. Bu nedenle davalının kullandığı işaret ile marka arasında işitsel

³⁰⁰ ABAD, (C 108/97 & C 109/97), prg. 28.

³⁰¹ ABAD, *Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. V. Putsch GmbH*, C-100/02, 07.01.2004 (<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-100/02> -çevrimiçi 14.10.2019)

³⁰² ABAD, (C-100/02), prg. 19.

³⁰³ ABAD, kararda ilgili mevzuata göre davalı tarafından satışı yapılan mineral suyun kaynağının gerçekten ismi kullanılan coğrafi yer olup olmadığının tespitine de yer vermiştir. Bkz. ABAD, (C-100/02), prg. 21.

³⁰⁴ ABAD, (C-100/02), prg.27.

benzerlik bulunması tek başına kullanımın dürüst uygulamalara aykırı olduğu sonucunu doğurmayacaktır³⁰⁵. Somut olayda ulusal mahkemece bütünsel bir değerlendirme yapılarak kullanımın haksız rekabet teşkil edip etmediğinin tespit edilmesi gerekmektedir³⁰⁶.

ABAD'ın tanımlayıcı işaretlerin marka olarak kullanımına yönelik içtihat değişikliğini ortaya koyan *Gerolsteiner* kararında, dürüst kullanım istisnasına ilişkin hükmün amacının markaların temel fonksiyonlarını ifa etmesine imkân verecek şekilde, marka korumasından doğan haklar ile AB ortak pazarında malların serbest dolaşımı ve hizmet sunumu serbestisi ilkelerinin uzlaştırılması olduğu ilkesi de tekrar edilmiştir³⁰⁷. Ancak, tescilli bir marka ile olaydaki şekilde karıştırılma ihtimali bulunan bir coğrafi yer adının markasal kullanımına izin verilmesi halinde davacıya ait markanın mal ve hizmetlerin kökenini gösterme fonksiyonunu ifa edebilmesi büyük ölçüde engellenmiş olacaktır. Bu durumda madde ile amaçlanan menfaatler dengesinde marka sahipleri aleyhine bir bozulmanın ortaya çıkabileceği ve Mahkeme kararının gerekçesinin kendi içinde bir çelişki barındırdığı ifade edilmelidir³⁰⁸.

Burada son olarak önemle belirtmek gerekir ki, her ne kadar ABAD, tescilli bir markayı oluşturan tanımlayıcı işaretlerin üçüncü kişilerce markasal olarak kullanılabileceğini kabul etmiş ise de tescilli bir markanın aynı veya benzeri olan bir işaretin “ayırt ediciliği” ve “marka olarak tescil edilebilirliği” noktasında üçüncü kişilerin dürüst kullanım istisnasına dayanamayacağı yönünde *Windsurfing* kararında ortaya

³⁰⁵ ABAD, (C-100/02), prg. 25.

³⁰⁶ Mahkemenin işitsel benzerliğin tek başına dürüstlüğe aykırılık oluşturmayacağına yönelik tespitinin AB'nin üye sayısı çerçevesinde politik mülahazalara dayandırılması, haklı fakat eksik bir gerekçe olması sebebiyle eleştirilmiştir. Bkz. YAP, s. 291.

³⁰⁷ ABAD, (C-100/02), prg. 16.

³⁰⁸ PHILLIPS, Jeremy: “*Gerolsteiner, Kerry Spring And The Watering Down Of A German Trade Mark*”, 29.3.2004, (<http://ipkitten.blogspot.com/2004/03/gerolsteiner-kerry-spring-and-watering.html> -çevrimiçi 14.10.2019)

koyduğu³⁰⁹ içtihadını devam ettirmektedir. Nitekim Mahkemenin *Interquell*³¹⁰, *Nichols*³¹¹ ve benzer kararlarında dürüst kullanım istisnasını düzenleyen hükmün markanın tescilinden önce yapılan ayırt edicilik değerlendirilmesi bakımından uygulama alanı bulunmadığı açıkça ifade edilmiştir.

2. Tanımlayıcı İşaretlerin Mal veya Hizmetin Niteliğini Açıklamak Amacıyla Kullanımı

ABAD ticaret alanında tescilli bir markaya ilişkin olarak tamamen tanımlayıcı amaçla gerçekleştirilen kullanımları marka hakkını ihlal edici nitelikte görmemiştir. Esasen Mahkeme bu gibi durumlarda, dürüst kullanım istisnasına ilişkin hükmün uygulanmasına gerek olmaksızın, kullanımın marka tescilinden doğan hakların kapsamını düzenleyen madde çerçevesinde markanın fonksiyonlarına zarar verecek bir etkisinin olmaması sebebine dayanarak karar vermektedir.

Konu bakımından önem arz eden ilk karar 2002 yılında verilen *Hölterhoff*³¹² kararıdır. Kararda Mahkeme, değerli taşlar ve mücevherler bakımından tescilli olan ve elmas mücevher imalatı sektöründe yuvarlak kesim olarak bilinen SPIRIT SUN ve kare kesim olarak bilinen CONTEXT CUT ibarelerinin birer kesim modeli olmalarından hareketle, sektörden bir kimsenin profesyonel bir mücevherci olan müşterisinden sipariş alırken ticari görüşmeler sırasında bu kesim modellerine referans amacıyla CONTEXT CUT ibaresini kullanmasının dürüstlüğe aykırı nitelikte olmadığına hükmetmiştir. Mahkemeye göre dava konusu olayda marka olarak tescilli ibarelerin kullanımı kaynak

³⁰⁹ Bkz. ABAD, (C 108/97 & C 109/97), prg. 28.

³¹⁰ ABGM, Judgment of the Court of First Instance (Fourth Chamber), *Interquell GmbH v OHIM*, Case T-20/02, 31.3.2004, prg. 56. Aynı yönde bkz. ABGM, Judgment of the Court of First Instance (Fourth Chamber), *Nordmilch v Office for Harmonisation in the Internal Market*, Case T-295/0, 13.10.2003, prg. 55-57 (<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=72103&doclang=EN> -çevrimiçi 15.10.2019).

³¹¹ ABAD, (C-404/02), prg. 33.

³¹² ABAD, *Michael Hölterhoff v. Ulrich Freiesleben*, C-2/00, 14.05.2002 (<https://ipcuria.eu/case?reference=C-2/00> -çevrimiçi 15.10.2019).

gösterme maksadı taşımamakta, satışa sunulan malın karakteristik özelliklerini gösteren *tamamen tanımlayıcı* bir nitelik arz etmektedir³¹³.

ABAD'ın 2002 yılında verdiği *Arsenal*³¹⁴ kararı da tanımlayıcı kullanım kavramına *Hölterhoff* kararı bağlamında yapılan atıf sebebiyle önemlidir³¹⁵. İngiliz Yüksek Mahkemesi tarafından ABAD'a görüş sorulan konu, Arsenal futbol kulübünün markalarını taşıyan atkı, bere gibi taraftarlara yönelik eşyaların seyyar satışını yapan davalının, sattığı malların Kulübe ait orijinal mallar olmadığı ve onun tarafından veya izniyle üretimi yapılan mallar olmadığı yönündeki uyarı yazısını tezgahına koymuş olmasına rağmen kullanımın marka ihlali oluşturup oluşturmayacağı hususudur. Mahkeme, marka sahibinin markasıyla benzer bir işaretin tescile konu mallarla ilgili kullanımını markanın fonksiyonları itibarıyla kendi menfaatlerini etkilememesi halinde engelleyemeyeceğini, *Hölterhoff* kararına atıfla, tamamen tanımlayıcı nitelikteki kullanımların esasen Direktif'in 5/1 maddesi anlamında bir kullanım teşkil etmediğinden marka tescilinden doğan korumanın kapsamı dışında kaldığını, dava konusu olayda ise işaret doğrudan tüketiciye yapılan satış esnasında kullanılmakta olup tanımlayıcı kullanım amacında olunmadığının açık olduğunu ve Arsenal ibaresinin satışa konu mallar üzerindeki kullanım biçiminin marka ile ürünler arasında ticari anlamda bir bağlantı olduğu izlenimi doğurma amacına matuf olduğunu ifade ederek böyle bir kullanımın hukuka uygun olmayacağını belirtmiştir³¹⁶.

³¹³ APLIN, Tanya/DAVIS, Jennifer: Intellectual Property Law: Text, Cases, and Materials, 3rd edition, Oxford 2017, Oxford University Press, s. 404; ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 634.

³¹⁴ ABAD, *Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed*, C-206/01, 12.11.2002 (<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-206/01> -çevrimiçi 16.10.2019)

³¹⁵ APLIN/DAVIS, s. 405.

³¹⁶ ABAD'ın bu kararı marka hakkına tecavüz oluşturan hallerin kapsamını açıklamada başarısız olduğu gerekçesiyle eleştirilmiştir. Mahkemenin İngiliz Yüksek Mahkemesince yöneltilen “markaya tecavüz oluşabilmesi bakımından işaretin köken gösterecek şekilde kullanımının gerekli olup olmadığı” sorusunu görmezden gelerek yalnızca markanın asli fonksiyonunu tehlikeye düşürecek kullanımların tecavüz oluşturacağı şeklinde belirsiz bir koşul ortaya koyduğu ifade edilmektedir. Bkz. SHEMTOV, Noam: “Trade mark use in Europe: Revisiting Arsenal in the light of Opel and Picasso”, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Volume 2, Issue 8, August 2007, s. 557-563.

Mahkemece orijinal bir ürünün maketi olan ürünlerde orijinal ürüne ait karakteristik özelliklere yer verilmesi de tanımlayıcı kullanım kapsamında görülmemiştir. ABAD'ın *Adam Opel* kararına³¹⁷ konu olayda, Opel markalı otomobillerde kullanılan ve marka olarak tescilli bulunan “Blitz” logosu (şimşek işaretine benzeyen amblem) davalı oyuncak firması tarafından oyuncak bir Opel Astra modeli üzerinde kullanılmaktadır. Mahkemece dava konusu kullanımın markasal olmadığı ve bu yönüyle marka hakkına tecavüz oluşturacak nitelikte görülemeyeceği belirtilmekle beraber, kullanımda davalıya ait oyuncak araba ürününün karakteristik özelliklerine yönelik bilgi verme maksadının bulunmaması ve yalnızca ürünün orijinaline sadık bir kopya olduğunun gösterilmesinin amaçlanması sebebiyle³¹⁸ davalının tanımlayıcı kullanım savunmasına itibar edilmemiştir.

C. Yargıtay'ın Tanımlayıcı İşaretlerin Dürüst Kullanımına İlişkin Yaklaşımı

1. Tanımlayıcı İşaretlerin Mal veya Hizmetin Niteliğini Açıklamak Amacıyla Kullanımı

Yüksek Mahkemenin mülga 556 sayılı KHK'nın 12. maddesinin uygulamasını tartıştığı kararlarında tescilli bir markanın bir kısmını veya tamamını oluşturan tanımlayıcı unsurların üçüncü kişilerce mal veya hizmetlerinin niteliğini göstermek üzere markasal olmayan bir biçimde kullanılmasını hukuka uygun kabul ettiği anlaşılmaktadır.

Konuya ilişkin olarak Yargıtay'ın 1997 yılında verdiği *Lycra* kararı³¹⁹ iyi bir örnek oluşturmaktadır. Karara konu olayda davalı, yurt dışına satışını yaptığı mallara ait faturalarda, belli bir oran göstermek suretiyle davacının tescilli markasını oluşturan

³¹⁷ABAD, *Adam Opel AG v Autec AG*, C-48/05, 25.01.2007, (<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-48/05> - çevrimiçi 15.10.2019)

³¹⁸ Karar hakkında detaylı değerlendirme için bkz. BENTLY/SHERMAN, s. 1068.

³¹⁹ Yargıtay 11. HD., 24.3.1997, 1996/9129 E., 1997/1965 K. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası).

“lycra” sözcüğünü kullanmıştır. Faturalarda ayrıca davalının ürettiği kumaşlarda bulunan “polyester ve “viskon” türündeki ipliklerin isimleri de yazılmıştır. Yüksek Mahkeme davalının imal ettiği veya sattığı kumaşlar üzerinde, davacının tescilli markasını marka olarak kullanmadığını, ayrıca davacı tarafın davalının imal ettiği kumaşlarda “Lycra” markalı ipliği kullanmadığı halde kullanmış gibi gösterdiğini veya kullanma oranının gerçek olmadığını da iddia etmediğini; davalının davacının tescilli markasına, üretmiş olduğu kumaş ve mamul mallardaki ipliklerin *niteliğini* ifade etmek ve alıcılara üretimde hangi tür ipliklerin kullanıldığını göstermek için faturalarda yer verdiğini; bu haliyle davalının eyleminin marka hakkına tecavüz teşkil etmeyeceğini hükme bağlamıştır³²⁰. Yüksek Mahkemenin anılan kararının ABAD’ın tamamen tanımlayıcı kullanımlara ilişkin *Hölterhoff* kararıyla aynı yönde olduğu görülmektedir.

Tescilli bir markanın unsuru olan ve mal veya hizmetleri doğrudan tanımlayan işaretlerin üçüncü kişilerce aynı türdeki malların satışına ilişkin açıklamalar kapsamında kullanılması da Yüksek Mahkemece hukuka uygun kabul edilmektedir.

Örneğin *Hortum Market* kararında³²¹ davalı tarafça iş yerinde satılan malların karakteristik özelliğini belirtmek üzere “Hortum Marketi” ibaresinin kendi ticari işletme adının yanında daha küçük puntolarla tabelalarda kullanılması mülga 556 sayılı KHK’nın 12. maddesi anlamında “dürüst ticari kullanım” olarak yorumlanmıştır.

Yine benzer bir örnek olarak, davalı şirkete ait MADO markalı ürünlere ilişkin menü ve panolarda, sertleştirildikten sonra tüketime sunulan dondurma ürünlerinin ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten bir işaret olan “Kesme Dondurma” ibaresinin kullanımının, niteliği itibarıyla davacı adına tescilli “Kesme+Şekil” markasına

³²⁰ Aynı yönde bkz. Yargıtay 11.HD., 17.10.2011, 2011/11797 E., 2011/14047 K., Karar için bkz. ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 635. ve Yargıtay 11. HD., 6.5.2019, 2018/373 E., 2019/3442 K. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası).

³²¹ Yargıtay 11.HD., 12.01.2015, 2014/15522 E., 2015/123 K. Aynı yönde bkz. Yargıtay 11. HD., 20.2.2019 2017/2728 E., 2019/1364 K. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası)

tecavüz mahiyetinde olmadığı ve mülga 556 sayılı KHK'nın 12. maddesi kapsamında dürüstçe gerçekleşen bir kullanım olduğu Yüksek Mahkemece kabul edilmiştir³²².

Esasen marka tescilinden doğan hakların kapsamına getirilen istisnanın amacı, herkesin kullanımına açık olması gereken tanımlayıcı işaretlerin mal veya hizmetlerin özelliklerini alıcı çevresine göstermenin gerekli olduğu hallerde dürüstçe kullanılmasına imkân vermek olduğundan, Yüksek Mahkemenin anılan kararlarda ortaya çıkan yaklaşımının hükmün amacı ile uyum içinde olduğu ifade edilmelidir.

2. Tanımlayıcı İşaretlerin Markasal Kullanımı

Yüksek Mahkemece hukuka uygun kullanım adı altında, başlangıçta tanımlayıcı nitelikte de olsa, başkasının tescilli ve hükümsüz kılınana kadar geçerli veya ayırt edicilik kazanmış markasının aynısının ya da ayırt edilemeyecek kadar benzerinin marka olarak kullanılmasının dürüstlük kapsamında değerlendirilmediği görülmektedir³²³.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2016 tarihli *Kaymaklım* kararında³²⁴; üçüncü kişinin sırf bir başkasının itibarlı kılınmış markasını kullanmak suretiyle haksız avantaj elde etmek veya bir markanın ayırt edici karakterine zarar vermek niyetinde olduğunun anlaşılması halinde, davranışının ticari veya sınai açıdan kabul edilemez sayılacağı ifade edilmiştir. Anılan karara konu uyuşmazlıkta, davacı şirket adına tescilli, tek ve esaslı unsuru “Kaymaklım” olan markanın hükümsüz kılınmadığı sürece herkese karşı ileri sürülebilen mutlak ve inhisari bir marka hakkı verdiği, davalıya ait tescil başvurusuna konu “Benim Kaymaklı” ibaresinin kullanımının 556 Sayılı KHK'nın 12. maddesine (SMK 7/5) uygun olmadığı, davacı şirkete ait markanın asli unsuru olan “Kaymaklım” ibaresi tanımlayıcı bir ibare olarak kabul edilse dahi marka davacı taraf adına tescilli

³²² Yargıtay 11. HD., 1.4.2014, 2013/17587 E., 2014/6348 K. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası)

³²³ ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 641.

³²⁴ Yargıtay HGK, 11.5.2016, 2014/11-697 E., 2016/607 K. Aynı yönde bkz. Yargıtay HGK, 7.6.2006 2006/11-338 E., 2006/338 K. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası)

bulunduğundan hükümsüz kılınmadıkça geçerli olduğu³²⁵ ve bu nedenle davalı adına bisküvi ürünlerine ilişkin olarak tescilinin mümkün olmayacağı ifade edilmiştir.

Tanımlayıcı kullanım konusuyla ilgili olarak Yüksek Mahkemenin “browni” ya da “brownie” ibaresiyle ilgili kararları da dikkate değerdir. Yüksek Mahkeme anılan ibarenin ıslak kek ürünleri bakımından tanımlayıcı olduğunu kabul etmesine ve örneğin işletmede satılan ürünü göstermek üzere menülerde kullanılmasına izin vermekle beraber³²⁶, “brownie” ibaresinin tescilli bir markanın asli unsuru olması karşısında aynı ibareyi asli unsur olarak içeren bir işaretin tescil kapsamındaki ürünler bakımından marka olarak tescilinin mümkün olmadığını kabul etmektedir³²⁷.

3. Coğrafi Kaynak Gösteren İşaretlerin Kullanımı

Coğrafi yer adları kısmen veya tamamen marka olarak tescil edilse dahi SMK’nın 7/5 (b) hükmü uyarınca tescilli bir markada yer alan bu tür sözcüklerin, mal veya hizmetlerin coğrafi kaynağına ilişkin açıklamalarda bulunacak şekilde üçüncü kişiler

³²⁵ Yüksek Mahkemenin bu yöndeki kararları 556 sayılı KHK dönemine ait olduğundan konuyla bağlantılı olarak SMK ile birlikte ortaya çıkan yeni hukuki durumu da burada zikretmek gerekir. SMK’nın “*Önceki tarihli hakların etkisi*” başlıklı 155. maddesinde yer alan “*Marka, patent veya tasarım hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez.*” hükmü ile birlikte, başkasının sınai mülkiyet hakkına tecavüz ettikleri tespit edilen kişilerin, o sınai mülkiyet hakkından daha sonraki bir tarihte kendi adlarına yapılan tescile dayanmalarının önü kapatılmıştır. Başka bir ifadeyle SMK’ya göre, Yargıtay’ın yerleşik içtihadından farklı olarak, sonraki tarihli tescil bir hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilmemiştir. Böylece aradaki kullanımların şartları gerçekleşmişse hakka tecavüz oluşturacağı ve her ne kadar davalı taraf adına tescil mevcut olsa da bu dönemdeki kullanım için de şartları varsa tazminat sorumluluğunun doğacağı kabul edilmiştir. Bkz. 1/699 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı Madde Gerekçeleri, s.68 (<https://www.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0699.pdf> -çevrimiçi 10.07.2019).

³²⁶ Bkz. Yargıtay 11 HD., 14.12.2009, 2008/8413 E., 2009/12786 K.; Yargıtay 11 HD., 27.4.2010, 2008/12700 E., 2010/4573 K. Aksi yönde bkz. Yargıtay HGK, 13.6.2012, 2012/11-155-376 (Creperie kararı). ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 647.

³²⁷ Hukuk Genel Kurulunun 2015 tarihli kararında davalı tarafından tescili talep edilen “Anı Kekim Brownie” şeklindeki markanın baskın ve ayırt edici unsurunun “Anı” ibaresi olduğu ve markadaki “brownie” ibaresinin tanımlayıcı ve tanıtıcı nitelikte olduğu savunmasına itibar edilmeyerek davacı markasındaki tek ve asli unsur olan “Browni” ibaresi tanımlayıcı özellik taşısa dahi hükümsüz kılınmadığı müddetçe geçerli ve herkese karşı ileri sürülebilen mutlak ve inhisari marka hakkı karşısında davalı kullanımının 556 sayılı KHK’nın 12. maddesi kapsamında görülemeyeceği ifade edilmiştir. Aynı yönde bkz. Yargıtay HGK, 9.3.2016, 2014/11-109 E., 2016/282 K. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası).

tarafından dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde kullanılması markaya tecavüz oluşturmayacak ve marka sahibince engellenemeyecektir³²⁸.

Yüksek Mahkeme tescilli tanınmış bir markanın unsuru olan coğrafi yer adının üçüncü kişilerce o markayı çağrıştıracak biçimde kullanımının ticari teamüllere uygun ve dürüst bir kullanım olarak kabul edilmeyeceği görüşündedir³²⁹. Söz konusu yaklaşımın ABAD’ın *Gerolsteiner* kararı ile aynı yönde olmadığı görülmektedir. Zira ABAD, anılan kararında davacıya ait markayı çağrıştıran coğrafi kaynak adının davalının ürünleri üzerinde markasal şekilde kullanımının tek başına dürüstlüğe aykırılık sonucunu doğurmayacağını ifade etmiştir³³⁰.

Yargıtay’ın 2008 yılında verilen *Beykoz* kararında³³¹, davacıya ait tescilli Beykoz Restaurant markasının varlığı karşısında, davalı tarafından iş yerindeki tabelada “Beykoz Paça İşkembe Salonu” ve KDV fişinde “Beykoz Lokantası-Safa Sarper Müh. Gıda Ltd. Şti.” ibarelerinin markanın tescilli olduğu hizmet sınıfındaki faaliyetlerde işletme adının asli unsuru olarak ve davacı markasıyla iltibas yaratacak şekilde kullanılmasının mülga 556 sayılı KHK’nın 12. maddesindeki dürüst kullanım istisnasının kapsamı dışında kaldığına ve markaya tecavüz teşkil ettiğine hükmedilmiştir³³².

Yüksek Mahkemenin *Trakya* kararında³³³ ise Trakya markasını tescil ettirmiş olan davacının, davalının bu ibareyi ürün ambalaj görsellerinde ve kataloglarında ürünün yöresini belirtmek amacıyla kullanmasını engelleyemeyeceği belirtilmiştir.

³²⁸ YILDIZ, Burçak: “*Yargıtay Kararları Işığında Coğrafi Markalar*”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 9, S. 2, Y. 2018, s. 147.

³²⁹ ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 650.

³³⁰ Bu noktada ABAD’ın (C-63/97) kararının AB’nin üye sayısı ve marka olarak kullanılabilir işaretlerin çakışma ihtimalinin yüksekliği karşısında ulusal mahkemelere geniş bir perspektif sunmayı amaçlayan bir karar olduğu da dikkate alınmalıdır.

³³¹ Yargıtay 11. HD., 31.3.2008, 2007/2328 E., 2008/4178 K.; ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s.650.

³³² Karar için bkz. ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s.651, Aynı yönde bkz. Yargıtay 11. HD., 13.11.2017, 2016/4092 E., 2017/6073 K.

³³³ Yargıtay 11. HD., 19.11.2014, 2014/11272 E., 2014/17954 K. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası).

IV. Özellikle Aksesuar, Yedek Parça veya Eşdeğer Parçaların Kullanım Amacını Göstermek Üzere Markanın Kullanılması

Marka tescilinden doğan hakların kapsamında istisnaları düzenleyen SMK'nın 7/5 hükmünün üçüncü ve son bendinde marka sahibinin markasının üçüncü kişiler tarafından dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde, özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça³³⁴ ürünlerinde, malın ya da hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hâllerde kullanılmasını engelleyemeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu hüküm, mülga 556 sayılı KHK'nın konuyu düzenleyen 12. maddesindeki eksikliği öğretide yoğun olarak eleştirilen ve hem bu eleştirileri gidermek hem de mehz AB düzenlemeleriyle uyum sağlamak üzere ilk defa SMK'da açıkça yer verilen yeni bir hükümdür³³⁵.

Ticaret alanında bazen işletmelerin, ürün veya hizmetlerinin kullanım amacını açıklamak maksadıyla, sahibiyle hukuki veya ekonomik bir bağlantıları olmadığı halde tescilli bir markayı kullanmak bakımından meşru bir ihtiyaçları mevcut olabilir³³⁶. Bir işletmenin başka bir işletme tarafından üretilen mallar için yedek parça, aksesuar ve diğer bileşenleri üretmesine ve bunların dağıtımını yapmasına hukuken bir engel yoktur. Yedek parça dışında hammadde, yeniden doldurma, yenileme veya benzeri sanayi konularında ortaya çıkan çeşitli ihtiyaçlar doğrultusunda da hükmün uygulanması söz konusu

³³⁴ Mevzuatımızda yedek parça ve eşdeğer parça kavramları SMK veya başka bir kanunda tanımlanmış değildir. Rekabet Kurumunun 2017/3 sayılı Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği'nin 4. Maddesinde anılan kavramların tanımına ilgili sektör bağlamında yer verildiği görülmektedir: “Yedek parça: Bir motorlu taşıtın parçalarını değiştirmek amacıyla motorlu taşıtın üzerine veya içine takılabilen, yakıt hariç olmak üzere, motorlu taşıtın kullanımı için gerekli olan malları, Eş değer kalitede yedek parça: Bir motorlu taşıtın montajında kullanılan orijinal parçaların değiştirilmesi amacıyla üretilen, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen deney ve muayene metotlarına göre orijinal parçayla kıyaslanarak tespit edilen kütle, boyut, malzeme, işlevsellik gibi kriterlere uygunluğu, akredite bir kuruluş tarafından belgelendirilmiş parçayı...ifade eder.” Bkz. 24 Şubat 2017 tarihli ve 29989 sayılı Resmî Gazete.

³³⁵ Burada hatırlamak gerekirse mülga KHK döneminde madde metnindeki eksikliğe rağmen öğretide ve yargı kararlarında istisnanın bu durumları da içerdği kabul edilmekte ve hüküm bu şekilde uygulanmakta idi. Bkz. II. Bölüm “Mülga 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de Yer Alan Düzenleme” başlığı.

³³⁶ SEVILLE, 2016, s. 365; BENTLY/SHERMAN, s. 1070.

olabilir³³⁷. Bu çerçevede üretilen ürünlerin belli bir markayı taşıyan mallara uygun olduğu yönünde reklam yapılması marka sahibinin iznine tabi değildir³³⁸. Esasen böyle bir durumda ürünle ilgili olarak asıl markaya referans verilmesi tüketicilerin bilgilendirilmesi bakımından en elverişli yöntem olarak gözükmektedir³³⁹. Bu gibi hallerde SMK'nın 7/5 (c) hükmündeki istisna kapsamında, tescilli bir markanın sahibinin izni aranmaksızın üçüncü kişilerce kullanılmasına imkân tanınmaktadır.

Genellikle, yazılış biçiminden kaynaklı olarak, “yedek parça istisnası” olarak adlandırılan bu hükmün uygulaması sadece yedek parça üretimi veya tedariki yapan üçüncü kişilerin kullanımlarıyla sınırlı olmayıp malın kullanım ya da hizmetin sunum amacının belirtilmesinin gerekli olduğu diğer durumları da içermektedir³⁴⁰. Örneğin tescilli bir markayı taşıyan mallar için servis hizmeti veren bir işletme de dürüstlük koşuluna uygun şekilde işletmesinde veya ürünleri üzerinde o markaya yer verebilecektir.

Hükmün temel amacı ancak tescilli bir markaya referans verilerek tanımlanabilen ürünlerin ticaretinin veya hizmetlerin sunumunun marka hakkına tecavüz davası tehdidiyle karşılaşmaksızın serbest bir rekabet içerisinde gerçekleşmesidir³⁴¹. Nitekim tescilli marka sahipleri tarafından bu türden kullanımlara müdahale edilebilmesi serbest ticaretin haksız şekilde sınırlandırılmasına sebep olacaktır³⁴².

Hükmün uygulaması bakımından örneğin otomobil parçaları üreten bir firma ürettiği fren balatalarının Ford® markalı otomobillerin belli modelleriyle uyumlu olduğunu ürünler üzerinde gösterme ihtiyacı duyabilir³⁴³; bir bilgisayar markası bilgisayarlarında kullandığı işletim sistemi, yazılım ve ana kart markalarını ürünler

³³⁷ TEKİNALP, FMH, s. 451.

³³⁸ ARKAN, Marka Hukuku, Cilt II, s. 133; MERAN, s. 324.

³³⁹ BENTLY/SHERMAN, s. 1070.

³⁴⁰ APLIN/DAVIS, s. 406.

³⁴¹ APLIN/DAVIS, s. 406.

³⁴² BENTLY/SHERMAN, s. 1070.

³⁴³ KARAPAPA, s.324.

üzerinde gösterebilir. Hizmet sektöründen bir örnek vermek gerekirse, bir otomobil tamircisinin dükkanında BMW ve Audi markalı otomobillerin tamirini gerçekleştirdiğini iş yerinde, ilan ve reklamlarında göstermek üzere anılan otomobil markalarını kullanması da bu istisna kapsamında görülebilecektir.

SMK'nın 7/5 hükmüne mehzaz oluşturan 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi'nin 14/1 maddesinin (c) bendinde hükmün karşılığı olarak “marka sahibinin mal veya hizmetlerini belirtmek veya bunlara referans vermek maksadıyla, özellikle o markanın kullanımının bir mal veya hizmetin kullanım amacını, bilhassa aksesuar veya yedek parça niteliğini açıklamak bakımından gerekli olması halinde markanın kullanımından” bahsedilmektedir. Üçüncü kişi tarafından gerçekleştirilen kullanımın sınai veya ticari konulardaki dürüst uygulamalarla uyumlu olması koşulu bu hükmün uygulanması bakımından da aynen korunmaktadır³⁴⁴. Belirtmek gerekir ki, mehzaz hükümde yer alan “marka sahibinin mal veya hizmetlerini belirtmek veya bunlara referans vermek maksadıyla” ibaresine SMK 7/5 maddesinde yer verilmemiştir³⁴⁵. SMK'da yer alan hüküm, mülga 556 sayılı KHK döneminde yürürlükte olan 89/104 sayılı AET Direktifi'nin 6/1 (c) hükmünün tercümesi şeklinde anlaşılmaktadır. Nitekim 89/104 sayılı Direktif'in anılan hükmü “malın veya hizmetin öngörülen amacını ve özellikle aksesuar veya yedek parça niteliğini belirtebilmek için gerekli olması halinde, markanın kullanılması” şeklinde idi.

SMK'nın 7/5 (b) ve mehzaz 2015/2436 sayılı AB Direktifi'nin 14/1 (b) bendinde bir mal veya hizmetin kullanım amacına ilişkin açıklamalar yönünden halihazırda bir

³⁴⁴ Bkz. 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi Madde 14.

³⁴⁵ AB hukuku bakımından da bir yenilik teşkil eden bu değişiklik “kullanım amacı” savunmasının kapsamı genişletilerek genel bir gönderim kullanımı (*referential use*) savunmasına dönüştüğü ifade edilmektedir. Değişiklik sonrasında AB hukukunda tescilli markaya sanatsal açıklamalar ile yorum ve eleştiri kapsamında yapılan referansların da ticari alanda geçerli dürüstlük kurallarına uygun olmak kaydıyla bu istisna kapsamında görüleceği belirtilmektedir. Konuyla ilgili detaylı bilgi için bkz. Max Planck Institute, s. 122.

istisnanın öngörölmüş olması karşısında (c) bendi ile ayrıca böyle bir düzenleme yapılmasının gerekliliği sorgulanabilir ise de öğretide mehzaz bakımından (c) bendinin üçüncü kişilerce “tescilli bir markanın” kullanılmasını açıkça zikrettiği ve bu yönüyle bu tür kullanımlar bakımından uygulanacak özel bir hüküm olduğu ifade edilmiştir³⁴⁶. SMK 7/5 (c) bendinde “markanın” kullanımı mehzazdaki şekilde ayrıca vurgulanmamış olmakla beraber, fıkranın ilk cümlesinde tüm bentleri kapsayacak şekilde “marka sahibinin markasının...kullanılmasını” engelleyemeyeceğinden bahsedilmiştir. Hükümün mehzaza uygun olarak yorumlanması gereği karşısında SMK’nın 7/5 (c) bendi ile kastedilenin de bizzat “tescilli bir markanın kullanımı” şeklinde anlaşılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. İki bent arasındaki diğerk bir farklılık olarak, bir üst başlıkta açıklanan tanımlayıcı kullanım daha çok üçüncü kişinin mal veya hizmetlerinin dahili niteliklerini ilgilendirmekte iken, bu başlıkta açıklanan istisnanın daha ziyade malların -başkalarının ürünleriyle uyum gibi- harici nitelikleriyle ilgili olduğu ifade edilmektedir³⁴⁷.

A. ABAD Kararlarında Kullanım Amacı İstisnası Bakımından Öngörölen Dürüstlük Ölçütleri

1. Marka Sahibinin Meşru Menfaatlerine İlişkin Olarak Dürüst Davranılması

ABAD’ın tescilli bir markanın üçüncü kişi tarafından hüküm kapsamında kullanılmasını değerlendirdiği ilk karar 1999 tarihli *BMW&Deenik*³⁴⁸ kararıdır. Bu karar daha önce de belirtildiği gibi hukuka uygun kullanım istisnasındaki “dürüst kullanım” kavramının anlamının ilk kez tartışıldığı karar olması yönünden de önem arz etmektedir.

Dava konusu olayda Deenik isimli oto tamircisinin bağımsız olarak yürüttüğü BMW markalı araçların tamir ve bakımı ile ikinci el satışı faaliyetiyle ilgili ilan ve

³⁴⁶ BENTLY/SHERMAN, s. 1070.

³⁴⁷ KARAPAPA, s. 324.

³⁴⁸ ABAD, (C-63/97).

reklamlarında BMW markasının kullanılması BMW tarafından haksız bir kullanım olduğu iddiasıyla dava konusu edilmiştir. Davalı, BMW markalı araçların ikinci el satışını da yaptığından kararda hem tükenme ilkesi hem de dürüst kullanım istisnası bakımından değerlendirme yapılmıştır. Davalının ikinci el ürün satışı yönünden ihlal iddiası karşısında tükenme ilkesine dayanılabilir ise de tamir ve bakım hizmetleri bu kapsamda görülemeyecektir.

ABAD’a göre, dava konusu olayda davalının BMW markalı malların tamiri ve bakımıyla ilgili faaliyetinin reklamını yaparken markayı kullanması -tıpkı bir yedek parçanın uyumlu olduğu araç markalarının gösterilmesinde olduğu gibi- hizmet verilen markalı malların tanımlanması amacı bakımından dürüst kullanım istisnasıyla ilgili maddenin kapsamında görülmelidir³⁴⁹.

Mahkeme kararda, “sınai veya ticari konulardaki dürüst uygulamalara uygun olma” kavramının öncelikle üçüncü kişinin “marka sahibinin meşru menfaatleriyle ilgili olarak dürüst şekilde hareket etme” konusundaki yükümlülüğüne işaret ettiğini belirtmiştir³⁵⁰. Bu anlamda marka sahibinin meşru menfaatleri kavramından ne anlaşılması gerektiği ise Mahkemece dava konusu olayda bir yönüyle uygulanma imkânı bulunan tükenme ilkesi bağlamında açıklanmıştır. Buna göre marka sahibinin meşru menfaatlerine ilişkin olarak dürüst hareket etme yükümlülüğü, markalı malların satışını yapan üçüncü kişinin, tanıtımlarında markayı kullanırken uyması gereken kurallara benzer bir yükümlülüğü ifade etmektedir. Marka sahibinin meşru menfaatleri ise tükenme

³⁴⁹ ABAD, (C-63/97), prg.59. Burada İsviçre Federal Mahkemesinin 2003 tarihli benzer bir kararı da anılmalıdır. Anılan karara konu olayda garaj işleten davalı tarafından Volkswagen® ve Audi® markalı otomobillerin satış ve tamir işini yürüttüğünü göstermek üzere ışıklı bir tabela üzerinde ilgili markaların logolarını tam olarak kullanmaksızın “VW-Audi Eksperi” ibarelerine yer verilmesi Federal Mahkemece davacı marka logolarının aynen kullanılmaması ve marka sahipleriyle davalı arasında bir irtibat bulunduğu dair yanlış bir kanının tüketici nezdinde uyandırılmaması, ayrıca markaların reklamda kullanılmasının otomobil tamircileri bakımından işin doğasına uygun ve mutad bir kullanım olması sebebiyle hukuka uygun bulunmuştur. İsviçre Federal Mahkemesinin 30.1.2003 tarihli BGE 128 II 146 numaralı kararı. Anılan karar hakkındaki inceleme için bkz. NOMER ERTAN, Üçüncü Kişi, s.1117 vd; YASAMAN, Makaleler, s. 310-311.

³⁵⁰ ABAD, (C-63/97), prg. 61.

ilkesinde markayı taşıyan ürünlerin üçüncü kişiler tarafından değiştirilerek veya kötüleştirilerek ticari amaçlı kullanılmasını önleme hakkını doğuran durumlara benzer menfaatler olarak anlaşılmalıdır³⁵¹. Örneğin ABAD kavrama ilişkin olarak BMW kararında da atıf yaptığı *Dior v Evora* kararında³⁵² markanın itibarına veya ününe zarar verilmesinin tükenme ilkesi anlamında meşru bir menfaat ortaya çıkaracağını ifade etmiştir.

Mahkemenin, sınai veya ticari konulardaki dürüst uygulamalara uygun davranma yükümlülüğünü daha ziyade malların serbest dolaşımı ile ilgili olan tükenme ilkesi bağlamında açıklamasının dürüst kullanım istisnasındaki durumlarla her zaman örtüşmeyeceği haklı olarak ifade edilmektedir³⁵³.

2. Üçüncü Kişi ile Marka Sahibi Arasında Ticari Bir Bağlantı Olduğu İzlenimi Verilmemesi

ABAD'ın BMW kararında, tescilli bir markanın, sahibinin izni olmaksızın bir başka işletmenin markalı malların tamir ve bakım işini yaptığı veya bu alanda uzman olduğu konusunda halkı bilgilendirmek amacıyla kullanılmasının marka sahibi tarafından engellenemeyeceği; ancak bunun için kullanımın marka sahibi ve diğer işletme arasında ticari bir bağlantı bulunduğu izlenimi verecek biçimde olmaması, özellikle üçüncü şahsa ait işletmenin marka sahibinin işletmesinin dağıtım ağının bir parçası olarak gösterilmemesi ya da marka sahibi ve üçüncü kişi arasında özel bir ilişki bulunduğu algısına sebep olunmaması gerektiği ifade edilmiştir.

³⁵¹ SIMON, Ilanah: “*Nominative Use and Honest Practices in Industrial and Commercial Matters: A Very European History*”, Intellectual Property Quarterly, June 1, 2007, s. 17. (<https://ssrn.com/abstract=1156822> -çevrimiçi 14.10.2019)

³⁵² ABAD, *Parfums Christian Dior SA & Parfums Christian Dior BV v Evora BV*, C-337/95, prg.43 (<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-337/95> -çevrimiçi 14.10.2019).

³⁵³ SIMON, s. 18.

Bu kapsamda yedek parça, aksesuar gibi ürünleri üreten veya servis ve bakım gibi hizmetleri sağlayan üçüncü kişilerin marka sahibi ile aralarında işletmesel veya hukuki bir bağlantı olduğu izlenimini doğuracak ibareler kullanmaktan kaçınmaları gerekmektedir. Ambalaj veya tabelalar üzerinde, mal veya hizmetleri açıklamak üzere zorunlu olarak kullanılan tescilli markaya bilgi verme amacıyla orantılı şekilde tali bir unsur olarak yer verilmeli, üçüncü kişinin kendi markası ön plana çıkarılmalıdır. Şüphesiz bu şekildeki bir kullanım somut olayın özelliklerine göre tüketici nezdinde bir karışıklık yaratılmaması bakımından daha elverişli olacaktır³⁵⁴.

3. Kullanımın Gerekli Olması

Gerek SMK gerekse mehz AB Direktifi uyarınca kullanımın dürüst kabul edilebilmesi için üçüncü kişi açısından böyle bir kullanımın “gerekli olması” şartı aranmaktadır. Bu kriter, üçüncü kişinin davranışının ticaret alanındaki dürüst uygulamalara aykırı olmaması bakımından kullanımın zorunlu olmasını, başka bir ifadeyle ürünü veya hizmeti tanıtmamanın veya açıklamanın başka bir yöntemi bulunmamasını ifade etmektedir.

ABAD, yukarıda anılan BMW kararına konu olayda davacı markasının kullanımının gerekli olup olmadığı sorusunu davalının ticari faaliyeti olan BMW markalı araçların tamir ve bakımını BMW markasını kullanmadan açıklamasının mümkün olmaması sebebiyle olumlu yanıtlamıştır³⁵⁵. Esasen böyle bir durumda servis hizmeti veren işletmeler arasında etkili bir rekabet ortamının sağlanabilmesi için de hizmet verilen markaların tüketicilere duyurulması gerekliliği ortaya çıkmaktadır³⁵⁶.

³⁵⁴ MONTEAGUDO, Montiano/PORXAS, Núria: *“Repairs and Other Specialist Services in the Light of the ECJ’s BMW Ruling”*, Trade Marks at the Limit. Cheltenham 2006, Edward Elgar Publishing Limited, s. 117-118.

³⁵⁵ ABAD, (C-63/97), prg. 60.

³⁵⁶ HILLI, Rainer: *“Compatibility of Products: the ECJ’s Gillette Ruling”*, Trade Marks at the Limit. Cheltenham 2006, Edward Elgar Publishing Limited, s. 103.

Mahkemenin gereklilik kriterine ilişkin olarak verdiği diğer karar ise 2005 tarihli *Gillette&LA Laboratories*³⁵⁷ kararıdır. Davaya konu olayda Gillette firması tarafından davalıya ait Parason Flexor markası altında satılan tıraş bıçaklarının ambalajları üzerindeki etikette “Gillette Sensor ve Parason Flexor markalı bütün gövdeler bu bıçakla uyumludur.” şeklinde bir açıklamaya yer verilmesinin marka hakkına tecavüz teşkil ettiği iddia edilmiştir.

Mahkeme, olaydaki temel sorunun davalının sattığı tıraş bıçaklarının kullanım amacını göstermek bakımından davacının Gillette markasına referans vermenin *gerekli olup olmadığında* yoğunlaştığını belirterek, ancak tüketicilere ürünün -uyumluluk da dahil- kullanım amacıyla ilgili tam ve anlaşılır bilgi verilebilmesi bakımından ihtiyaç olması halinde böyle bir kullanımın “gerekli” kabul edilebileceğini ifade etmiştir.

Bu genel belirleme sonrasında ise Mahkeme, davacının markasının kullanımının ilgili bilgiyi halka iletebilmek bakımından tek vasıta olmasının zorunlu olduğunu vurgulamıştır. Sonuç olarak Finlandiya Mahkemeleri dava konusu olayda Gillette markasına verilen referansın bu kapsamda gerekli olduğuna ve kullanımın dürüst uygulamalar kapsamında kaldığına karar vermiştir.

Şu hâlde üçüncü kişiye ait ürünün tescilli markayı taşıyan ürünlerle uyumu bakımından teknik standartlar ve ölçüler tüketici tarafından zaten iyi anlaşılabilir durumda ise markayı ayrıca ve açıkça belirtmenin zorunlu olmadığı kabul edilmelidir³⁵⁸.

B. Yargıtay Kararlarında Kullanım Amacı İstisnası Bakımından Öngörülen Dürüstlük Ölçütleri

Yüksek Mahkemenin konuyla ilgili kararlarında ABAD içtihatlarındakine benzer biçimde markanın kullanımının gerekli olması ve işletmeler arasında ticari bağlantı

³⁵⁷ ABAD, (C-288/03).

³⁵⁸ BENTLY/SHERMAN, s. 1071.

olduğu izleniminin verilmemesi kriterlerini benimsediği görülmektedir. Bu kapsamda Yüksek Mahkemece, üçüncü kişi tarafından belirli markalı ürünler için servis hizmeti verilmesi halinde, hizmetin verilış amacını aşmamak ve haddinden fazla büyük şekilde kullanılmamak şartıyla o markanın iş yerine ait tabelalarda veya panolarda kullanımının hukuka uygun dürüst bir kullanım olarak kabul edilebileceği ifade edilmektedir.

Konuyla ilgili ilk olarak Yargıtay’ın 1993 yılında verdiği BMW kararına³⁵⁹ değinmek gerekir. Davalı şirketler aleyhine haksız rekabetin önlenmesi ve markanın haksız kullanımına son verilmesi talebiyle açılan davaya konu olayda davalılar “BMW” markasını izinsiz olarak yedek parça satışı ve servis-bakım faaliyetlerinde, ticaret unvanlarında, tabelalarda, her türlü iş evrakı ve tanıtım vasıtalarında kullanmaktadır. Yargıtay, BMW yedek parçalarını ithal ederek satışını yapan davalıların markayı ve logosunu sözü edilen şekillerde aynen kullanmalarına ilişkin olarak, “*davacı marka sahibiyle aralarında bir bağ bulunmadığını belirtecek tedbir ve tefrik edici ayırım yapmaktan uzak olduğu gibi aksine bir bağın varlığını ortaya koyar şekilde olduğundan davranışın davacının marka ve logolarına tecavüz niteliği taşıdığına*” karar vermiştir³⁶⁰.

Yüksek Mahkemenin yakın tarihli Metro kararı da üçüncü kişinin kullanımının dürüst kabul edilebilmesine yönelik kriterlere bir arada yer vermesi bakımından iyi bir örnek oluşturmaktadır³⁶¹. Karara konu uyuşmazlık, İstanbul’da kent içi raylı sistemlerin işletmeciliğini yapan şirket adına tescilli “M Şekil” ve “Metro” ibareli markaların metro istasyonu yanındaki büfe işletmesi tarafından kullanılması sebebiyle markaya tecavüzün

³⁵⁹ Karar metni için bkz. CAMCI, Ömer: Marka Patent Tasarım ve Haksız Rekabet Davaları, İstanbul 1998, Kazancı Matbaacılık Sanayii, s. 187-189. Mülga 556 sayılı KHK öncesinde, tescilli marka sahipleri markalarının üçüncü kişiler tarafından bu şekildeki kullanımları karşısında haksız rekabet hükümlerine dayanarak dava açmaktaydılar. Bkz. ÇAMLİBEL, s. 62. Yargıtay’ın bu kararda benimsediği tutum karşısında mülga 556 sayılı KHK’nın 12. maddesi ile bir yenilik getirilmekten ziyade Yargıtay kararlarıyla kabul edilen bir sonucun kaleme alındığı öğretilde ifade edilmiştir. Bkz. ÇAMLİBEL, s. 62.

³⁶⁰ BMW markasını konu alan benzer yöndeki kararlar için bkz. ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 638-640. Yargıtay 11. HD., 9.12.2013, 2013/7177 E., 2013/22444 K.; Yargıtay 11. HD., 15.12.2008, 2007/10351 E., 2008/14005 K.; Yargıtay 11. HD., 4.7.2011, 2010/568 E., 2011/8172 K. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası).

³⁶¹ Yargıtay 11. HD., 7.10.2019, 2018/5072 E., 2019/6194 K. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası).

söz konusu olduğu iddiasından kaynaklanmaktadır. Yüksek Mahkeme davalının metro istasyonunun hemen girişinde bulunan iş yerinde davacıya ait “M+logo şekil” unsurlu markayı hiçbir *gereklilik* olmadığı halde oldukça büyük bir tabelada “Metro Market” ibaresiyle birlikte kullandığını, markada yer alan şekil unsurunun yanında herhangi bir *tanımlayıcı* ibareye yer verilmediğini, davalının bu kullanımı nedeniyle sanki *davalıya ait işletmenin davacı şirkete bağlı bir işletme olduğu* intibayı uyandırıldığını belirterek davacıya ait tanınmış markanın bu şekilde kullanılmasının markaya tecavüz niteliğinde olduğunu hükme bağlamıştır.

SMK’nın 7/5 maddesinin (c) bendine göre “markanın kullanılması” istisnası kapsamında değerlendirilebilecek biraz farklı bir örnekten de burada bahsetmek uygun olacaktır. Üçüncü kişi tarafından satışı yapılan gıda maddesinin içeriğiyle ilgili olarak bir üniversitenin gıda mühendisliği laboratuvarından alınan analiz sonucunun ilgili ürünün broşürlerinde ve ambalajında üniversitenin tescilli markası da kullanılarak gösterilmesine ilişkin uyuşmazlıkta Yüksek Mahkeme, markanın mutad uygulamaya aykırı şekilde ve baskın bir biçimde ön plana çıkarılarak kullanılmasını ticari dürüstlük kurallarına aykırı bulmuştur³⁶². Aslında anılan örnek, malın “diğer niteliklerinin” açıklanması amacı ile

³⁶² “556 sayılı KHK 12. maddesi uyarınca; “Dürüstçe ve ticari veya sanayi konularıyla ilgili olarak kullanılmaları koşuluyla üçüncü kişilerin ad ve adreslerini mal veya hizmetlerle ilgili cins, kalite, miktar, kullanım amacı, değer, coğrafi kaynak, üretim veya sunuluş zamanı veya diğer niteliklere ilişkin açıklamaları kullanmaları marka sahibi tarafından engellenemez.” Davalı tarafından yapılan ürün analizi başvurusu üzerine davacı üniversite Gıda Mühendisliği Bölümünde kimyasal analiz raporu düzenlenmiştir. Davalı, ürün tanıtım broşürlerinde ve kendisine ait “Atışeri...” markası ile piyasaya sunduğu ürünler üzerinde “şekil+... Gıda Mühendisliği Bölümünden alınan Analiz Raporu sonucu ... aldığı belgelenmiştir.” şeklindeki duyurusu içinde davacı üniversitenin “şekil+...” marka ve logosunu da kullanmıştır. Taraflar arasında yapılan ürün analiz sözleşmesi uyarınca düzenlenen kimyasal analiz sonucunun ürünü piyasaya sunan davalı tarafından broşür ve ürün etiketleri üzerinde kamuoyunun bilgisine sunulmasında kural olarak ticari dürüstlük kurallarına aykırı bir durum bulunmamaktadır. Ne var ki, bu bildirimin de yukarıda belirtildiği üzere amacına uygun bir şekilde ve ticari dürüstlük kuralları içerisinde gerçekleştirilmesi gerekir. Somut uyuşmazlıkta, davacı markasını da taşıyan bilgilendirme yazısı (kimyasal analiz raporu) ticari amaçla piyasaya sunulan davalıya ait broşüre ve ürün etiketleri üzerinde mutad olarak yazılması gereken bölüm dışında olacak şekilde ve genel kompozisyonundaki yer ve orantı itibarıyla davacı üniversite adına tescilli markanın baskın bir biçimde ön plana çıkarıldığı şekilde yer almıştır. Bu durumda, davalı kullanımının 556 Sayılı KHK 12.maddesinde düzenlenen istisna kapsamında kaldığından söz edilemeyeceği...” Yargıtay 11. HD., 22.3.2018, 2016/9296 E., 2018/2229 K. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası).

tescilli “markanın kullanılması” bakımından hükmün (b) ve (c) bentlerinin her ikisinin kapsamında görülebilir.

1. Yargıtay Kararlarında Öngörülen Hâkim Unsur/Tali Unsur Ayrımı

Yargıtay’ın tescilli markanın SMK’nın 7/5 (c) hükmündeki şekilde kullanılmasıyla ilgili olarak mülga 556 sayılı KHK döneminde verdiği bazı kararlarda kullanımın dürüstlüğünün değerlendirilmesinde hâkim unsur/tali unsur ayırımına yer verilmiştir. Buna göre üçüncü kişinin tescilli markayla ilgili kullanımının ticaret ve sanayideki dürüst uygulamalara uygun olabilmesi için kendi işletme adını veya unvanını, işletmesinde ve iş evrakında ön plana çıkaracak şekilde başka bir ifadeyle hâkim unsur olarak kullanması gerekmekte; başkası adına tescilli markanın ise ilgili çevrede karıştırılma tehlikesi doğurmayacak şekilde tali unsur olarak kullanılması aranmaktadır. Bu şekilde öngörülen ayırımın esasen Yüksek Mahkemenin kendi kararlarında ve ABAD kararlarında öngörülen “işletmeler arasında ticari bir bağlantı bulunduğu izlenimi verilmemesi” kriterinin özel bir ifade ediliş biçimi olduğu ve aynı sonuca işaret ettiği görülmektedir.

Yüksek Mahkemenin 2003 tarihli *Opel* kararı³⁶³ anılan kriterin tartışılması bakımından iyi bir örnek oluşturmaktadır. Karara konu olayda davacıya ait Opel marka ve logosu aralarında akdi ilişki bulunmadığı halde davalının iş yerinde kullanılmaktadır. Davalı, iş yerinde Opel markalı araçların tamir ve bakımının yapıldığını göstermek maksadıyla 556 sayılı KHK’nın 12. maddesine (SMK 7/5) uygun olarak marka ve logonun kullanıldığını ve iş yerinin özel servis olduğunun açıkça anlaşıldığını savunmuştur. Yüksek Mahkeme, kararlılık gösteren Daire emsal kararlarına atıfla³⁶⁴ belirtilen şekilde servis hizmeti veren bir işletmenin kendi işletme adını *hakim unsur*

³⁶³ Yargıtay 11. HD., 2003/2346, E., 2003/8743 K. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası).

³⁶⁴ Yargıtay 11. HD., 20.04.2000, 2000/2039 E., 2000/3243 K.; Yargıtay 11. HD., 16.04.2002, 2001/11086 E., 2002/3591 K. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası).

olarak yazmak şartıyla iş yerinde belirtilen markalı araçlara hizmet verildiğini göstermek yönünden marka sahibinin iznine gerek olmadan KHK'nın 12. maddesindeki koşullarda tescilli markayı *tali unsur* olarak kullanabileceğini, ancak davalının davacının marka ve logosunu tali unsur olarak değil, hakim unsur teşkil edecek şekilde kullandığı anlaşıldığından kullanımın hukuka uygun olmadığını ifade etmiştir.

Yüksek Mahkemenin anılan kararında ve benzer kararlarında³⁶⁵ özellikle otomobiller için servis ve bakım hizmeti veren işletmelerin hüküm kapsamındaki kullanımları ile resmi/yetkili servis veya bayi intibai verilmemesi gereğinden bahsedilmektedir. Buna göre servis hizmeti veren işletmelerin tamirini yaptıkları otomobil markalarını iş yeri tanıtım levhalarında, tabelalarında kullanmaları, boyut, kullanım şekli, kullanım niteliği itibarıyla marka sahibi tarafından yetkilendirilmiş veya onun hizmet ağına dahil bir işletme görüntüsü verilmediği durumlarda SMK'nın 7/5 maddesi anlamında hukuka uygun bir kullanım olacaktır. Böyle bir durumda hukuka uygun kullanım ölçütünün kullanım ile yapılan hizmetin müşterilere duyurulması maksadının aşılmaması olduğu ifade edilebilir³⁶⁶.

Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse, SMK'nın 7/5 (c) hükmü kapsamında markanın kullanımının dürüst görülebilmesi için üçüncü kişinin kendi ticaret unvanı, işletme adı ve varsa markası ve logosu hem işletmede hem de kırtasiyede öne çıkmalı, öncelikle markayı kullananın kendi kimliği ve icra ettiği iş tüketiciye tanıtılmalı, sonrasında başkasının markasının ne sebeple kullanıldığı tüketiciye açıkça gösterilmeli,

³⁶⁵ Örn. Yargıtay 11. HD., 6.6.2005, 2004/9072 E., 2005/5851 K., "...davalının pek çok marka otomobil için satış kampanyası düzenlediği, davacıdan ve yetkili bayilerinden satın alınarak bu araçları yeniden sattığı, bu durumda 556 sayılı KHK'nın 13 ncü madde hükmü uyarınca marka hakkının tükendiği bu marka araçlar için yetkili bayi imajı vermediği, KHK'nın 12 nci madde hükmü uyarınca dürüstçe kullanım sergilediği, tüketiciyi yanıltmadığı, markaya tecavüz etmediği ve haksız rekabette bulunmadığı..." (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası).

³⁶⁶ ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 639-640.

tüketicide markayı kullananla marka sahibi arasında yavru ortaklık, şube, yetkili servis, lisans alan gibi hukuki bir bağın mevcut olduğu izlenimi yaratılmamalıdır³⁶⁷.

2. Tescilli Markanın Değiştirilerek Kullanılması

Otomotiv sektöründe çokça karşılaşılan diğer bir durum, bir otomobil firmasının isminin çeşitli şekillerde değiştirilmesiyle oluşturulan adlar altında orijinal olmayan/taklit yedek parçaların satışının yapılmasıdır³⁶⁸. Böyle bir durumda üçüncü kişinin kendi mallarının tescilli markayı taşıyan mallarla uyumuna yönelik bilgi verme amacının ötesinde markanın taklit edilmesi nedeniyle kullanımının dürüst kabul edilmesi mümkün değildir.

Konuyla ilgili bir uyuşmazlıkta Ford® markası için üretilen yedek parçalar ve bunların ambalajları üzerinde, davacının kullandığı logo, renk ve tasarımla aynı şekilde “For Ford Parts” ve “For Ford Motors” ibarelerinin kullanılmasıyla ilgili olarak yerel mahkeme davalının eyleminin mülga 556 sayılı KHK’nın 12. maddesi kapsamında kalmadığına ve marka hakkına tecavüz ile haksız rekabet teşkil ettiğine hükmetmiş, karar Yargıtay tarafından da onanmıştır³⁶⁹. Dava konusu olayda esasen davalının kullanımı, ürettiği ürünlerin Ford marka otomobillere uygun olduğu mesajını vermenin ötesine geçmiş ve davacı markasını yazım biçimi, logo, renk ve tasarım unsurlarıyla taklit ederek marka hakkına tecavüz oluşturmuştur.

³⁶⁷ TEKİNALP, FMH, s. 452.

³⁶⁸ ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 640-641.

³⁶⁹ Yargıtay 11. HD., 7.10.2013, 2013/659 E., 2013/17716 K. Kararın ilgili kısmı için bkz. ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 640.

SONUÇ

Ticaret ortamında mal ve hizmetlerle ilgili çeşitliliğin her geçen gün artmasına paralel olarak işletmelerce marka olarak seçilebilecek işaretlerin kapsamı da son derece geniş tutulmuştur. Buna göre işletmelerin mal veya hizmetleri bakımından ayırt edicilik sağlaması ve korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayacak şekilde sicilde gösterilebilir olması koşuluyla her türlü işaret marka olarak tescil edilebilir. Marka olabilecek işaretlerin kapsamının bu denli geniş tutulması, ticaret hayatında bireylerin kullanımına açık olan kişi adları dahil pek çok sözcüğün, harfin, sayının veya şeklin başka unsurlarla birlikte veya tek başına tescil edilerek diğer kişilerin tasarrufuna kapatılması sonucunu doğurabilir. Ancak böyle bir sonuç söz konusu işaretlerin tanımlayıcı doğası ve bazen de üçüncü kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin hayata geçirilebilmesi bakımından fiilen mümkün değildir. Fiili olarak mümkün olmayan böyle bir sonuç hukuk düzenlerince de kabul edilmemiş ve marka hakkına, toplumun ve ticari hayattaki diğer aktörlerin menfaatlerini zedeleyici bir tekel oluşturmasını önlemek amacıyla bazı sınırlamalar getirilmiştir.

Çalışmanın ana konusu SMK'nın 7/5 maddesinde düzenlenen ve marka tescilinden doğan hakların kapsamında istisna olarak da adlandırılan “markanın dürüst kullanımı” kurumu olmakla beraber, konunun bütünlüğü bakımından marka hakkının sınırlandırılmasına yol açan diğer hallere de ana hatlarıyla çalışmanın birinci bölümünde yer verilmiştir.

SMK'dan önce yürürlükte olan 556 sayılı KHK'nın 12. maddesinde de benzer şekilde düzenlenmiş olan markanın dürüst kullanımı istisnasına yönelik hükümlerin kaynağı esasen Avrupa Birliği marka tüzük ve direktifleridir. Ayrıca gerek AB düzenlemeleri gerekse Türk hukuku bakımından istisna düzenlemelerinin temel kaynağının 1883 tarihli Sınai Mülkiyetin Korunmasına İlişkin Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 10. maddesinin “ticari ve sınai konulardaki dürüst uygulamalara aykırı” olan

her türlü rekabet davranışının haksız rekabet teşkil edeceği yönündeki hükmü olduğu anlaşılmaktadır. Yine haksız rekabet halleri yönünden Paris Sözleşmesine yollama yapan TRIPs Anlaşması'nın üye devletlerin markadan doğan haklara tanımlayıcı terimlerin dürüst kullanımı gibi sınırlı istisnalar getirebilmelerine izin veren 17. maddesi hükmü de istisna düzenlemelerinin diğer bir kaynağını oluşturmaktadır.

Tescilli bir markayı oluşturan işaretlerin üçüncü kişilerce kullanımının istisna kapsamında görülebilmesinin ilk ve öncelikli koşulu kullanımın dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde gerçekleşmiş olmasıdır. Maddenin lafzı itibarıyla iki ayrı koşul gibi görünen bu ifadelerden ne anlaşılması gerektiği mülga 556 sayılı KHK döneminde bu yana öğretilde tartışılmış ve anılan ifadelerin mehz AB düzenlemelerine paralel şekilde bir bütün olarak “ticaret ve sanayideki dürüst uygulamalara uygun olma” koşuluna işaret ettiği ortaya konmuştur. Bununla birlikte ticari konulardaki dürüstlük kurallarının bir özellik-genellik ilişkisi bağlamında TMK'nın 2. maddesindeki dürüstlük kuralına evleviyetle uygun olması gerektiği ifade edilmelidir. Maddedeki ticari hayatın olağan akışı içinde olma kavramının ise ispat hukuku bağlamında “hayatın olağan akışı” kavramına yüklenen anlamdan bağımsız olarak ticaret hayatındaki makul mutad uygulamaları ifade ettiği anlaşılmaktadır. Esasen hükmün bu şekilde ifade edilmesinin sebebi mehz düzenlemelerin tercümesindeki noksanlıklardır. Kavramın SMK metninde mülga 556 sayılı KHK döneminde öğretilde ve yargı kararlarında açıklandığı gibi “ticaret ve sanayideki dürüst uygulamalara aykırı olmama” şeklinde yer almasının daha uygun olacağı ve hükmün lafzından kaynaklanan farklı değerlendirmeleri bertaraf edeceği belirtilmelidir.

ABAD'ın konuya ilişkin ilk kararlarına göre, tescilli markanın yetkisiz kullanımının “sınai veya ticari konulardaki dürüst uygulamalara uygun olması” öncelikle üçüncü kişinin “marka sahibinin meşru menfaatleriyle ilgili olarak dürüst şekilde hareket etme” konusundaki yükümlülüğüne işaret etmektedir. Burada marka sahibinin meşru

menfaatleri, tükenme ilkesinde markayı taşıyan ürünlerin üçüncü kişiler tarafından değiştirilerek veya kötüleştirilerek ticari amaçlı kullanılmasına itiraz etme hakkını doğuran durumlara benzer menfaatler olarak anlaşılmalıdır. Ancak malların serbest dolaşımını önceleyen tükenme ilkesi bağlamında yapılan böyle bir açıklamanın dürüst kullanım halleriyle her durumda uyuşması mümkün olmayabilir. Bu nedenle marka sahibinin meşru menfaatlerinin markaya tecavüz oluşturan haller gözetilerek daha geniş bir çerçevede açıklanması gerekir.

Mahkemenin zaman içinde gelişen içtihatları uyarınca, üçüncü kişi ile marka sahibi arasında ticari bir bağlantı olduğu izleniminin yaratılması, markanın ayırt ediciliğinden veya ününden haksız yararlanılarak değerinin etkilenmesi, markanın itibarının zedelenmesi veya kötülenmesine yol açılması ya da üçüncü kişinin mallarını markalı malın bir taklidi olarak sunması gibi hallerde dürüst bir kullanımdan bahsedilemeyeceği kabul edilmiştir.

Yargıtay'ın konuya ilişkin kararlarında da üçüncü kişinin kullanımının “ticari veya sınai açıdan dürüst telakki edilecek tarzda” olması gerektiğine işaret edilmiş ve sırf başkasının itibarlı markasını kullanarak haksız avantaj elde etmek veya markanın ayırt edici karakterine zarar vermek maksadında olunduğunun anlaşılması halinde kullanımın ticari veya sınai açıdan kabul edilemez olduğu vurgulanmıştır.

Markaya tecavüz hallerinin ve istisna kapsamında dürüstlüğün tespitine yönelik ölçütlerin ayırt edilmesi güç bir yakınlık arz etmesi karşısında, dürüst kullanım iddiasının ileri sürüldüğü bir davada ilgili kriterlerin, marka ihlalinin belirgin olduğu durumlardan çok daha detaylı biçimde somut olaydaki tüm koşullar değerlendirilerek ve istisnanın korumak istediği menfaatleri zedelemeyecek tarzda uygulanması gerektiği açıktır. Ancak bu yapılırken marka hakkının sahibine tanıdığı hukuki korumanın anlamsız kılınması sonucunu doğuracak genişlikte bir yorum yapmaktan da kaçınılmalıdır.

SMK'nın 7/5 hükmü uyarınca tescilli bir markayı oluşturan işaretin üçüncü kişiler tarafından ad veya adres bilgisi verilmesi, mal veya hizmetin çeşitli özelliklerinin gösterilmesi gibi hallerde izin verilen kullanımları, işarete mal veya hizmet üzerinde yer verilse dahi markasal değil açıklayıcı ve bilgi verici nitelikte kullanım halleri olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan istisna hükmünün tescilli bir markanın aynısının veya benzerinin marka olarak tescil edilebilirliğine yönelik mutlak veya nispi ret sebeplerine ilişkin durumlardan farklı bir çerçevede uygulanması gerekir.

Yine belirtmek gerekir ki, dürüst kullanım hallerine yönelik olarak SMK'nın 7/5 maddesinde yapılan sayım sınırlı bir sayım değildir. Buna göre üçüncü kişilere ait mal veya hizmetlerin tekniğin gelişen durumu karşısında ortaya çıkabilecek her türlü niteliğinin açıklanması hali de dürüstçe gerçekleşmek kaydıyla istisna kapsamında değerlendirilmelidir.

SMK'nın 7/5 maddesinde adın dürüstçe kullanımı istinasının AB mevzuatında 2015 yılında gerçekleşen değişikliklere paralel olarak tamamen gerçek kişilerle sınırlandırılmasının yerinde bir düzenleme olmadığı ifade edilmelidir. Nitekim SMK'nın 7/5 (a) bendindeki hükmün lafzı, hukukumuzda özellikle şahıs şirketleri bakımından yasal bir zorunluluk arz eden ticaret unvanı kullanma yükümlülüğü ile açık bir çelişki oluşturmaktadır. Söz konusu değişikliğin yine AB düzenlemelerine uyum amacıyla markanın ticaret unvanı veya işletme adı olarak kullanılmasının SMK'nın 7/3 (e) maddesinde markaya tecavüz eylemleri arasında sayılmasının bir uzantısı olarak ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Ancak mezkûr hükmün mehzazının gerekçesinde, marka hakkının ihlali bakımından bu tür bir kullanımın malın veya hizmetin ayırt edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiş olması gerektiği ifade edilmiştir. Amaca uygun bu yorum adın dürüst kullanımı istinasını gerçek kişilerle sınırlandıran hüküm bakımından da kabul edilmeli ve gerçek kişi tacirler yanında en azından kollektif ve komandit şirketlerin ticaret unvanı kullanımları da dürüstçe olmak kaydıyla hüküm kapsamında değerlendirilmelidir. Ayrıca

mehaz AB Direktifi'nin, markanın ticaret unvanı olarak kullanımının dahi her durumda markaya tecavüz teşkil etmeyeceğini kabul etmesi karşısında ad kullanımı istisnasının kapsamını daraltmış olmasının amacı tam olarak anlaşılmamaktadır. Nitekim kullanımın dürüstçe gerçekleşip gerçekleşmediğinin doğru şekilde tespit edilebildiği bir yargı uygulamasının böyle bir değişikliğe gerek olmadan da marka sahiplerinin menfaatlerini korumaya elverişli olduğu ifade edilmelidir.

SMK'nın 7/5 maddesinde adın kullanımında olduğu gibi adres kullanımı bakımından da gerçek kişi koşulu açıkça ifade edilmiştir. Ancak madde hükmünün tüzel kişilerin esasen gerçek kişi kullanımlarından farkı olmayan adres açıklamalarını da içerecek şekilde geniş yorumlanması gerektiği düşünülmektedir.

Çalışmanın tamamlanma tarihi itibarıyla ABAD'ın adın dürüstçe kullanımı istisnasının gerçek kişilerle sınırlandırılmasıyla ilgili olarak verdiği bir karar tespit edilememiştir. Mahkemenin konuyla ilgili kararları genel olarak hükmün kapsamının tüzel kişileri ve ticaret unvanlarını içerecek şekilde genişletilmesine ilişkindir. Mahkemenin anılan kararlarında dürüstlüğün tespitinde dikkate alınması gereken koşulların güncel düzenlemeler itibarıyla da kıyasen uygulanabilir olduğu değerlendirilmektedir. ABAD'a göre adın dürüstçe kullanımının tespitinde, toplumun ilgili kesiminde marka sahibi ile üçüncü kişinin malları arasında bir bağlantı bulunduğu şeklinde anlaşılıp anlaşılmadığı, üçüncü kişinin ilgili alıcı çevresinde doğacak böyle bir bağlantı algısının varlığına yönelik bilgisi ve markanın üçüncü kişinin mallarını satarken yararlanacağı bir ününün mevcut olup olmadığı hususları ölçüt alınmalıdır. Esasen bu ölçütlerin uygulanmasıyla varılmak istenen netice somut olaydaki koşulların bütünsel bir şekilde değerlendirilmesi suretiyle üçüncü kişinin marka sahibi ile haksız bir rekabet içinde olup olmadığının tespitidir.

Önemle belirtmek gerekir ki, ABAD adın dürüstçe kullanımına yönelik istisna düzenlemesini üçüncü kişilerin başkasının tescilli markası ile aynı veya benzer bir adı

marka olarak tescil edebilmelerine izin veren bir düzenleme olarak görmemektedir. Bu noktada Yargıtay uygulamasının ABAD uygulamasından farklı olduğu ve Yüksek Mahkemenin adın dürüstçe kullanımına yönelik istisnayı, kanımızca hatalı bir yorumla, üçüncü kişinin adını marka olarak tescil ettirebilmesine izin veren bir düzenleme olarak değerlendirdiği ifade edilmelidir. Ancak Yüksek Mahkeme tanınmış bir markanın ününden yararlanma saikinin açıkça anlaşıldığı davalarda bu yorumu terk etmektedir.

Tanımlayıcı işaretlerin dürüst kullanımı bağlamında, ABAD’a göre bir işaretin serbest bırakılması gerekliliği, işaretin kullanımını dürüst kullanım istisnası kapsamında görmek için tek başına yeterli değildir. Mahkemece, tanımlayıcı bir işaretin ancak mal veya hizmetin karakteristik özelliklerinden birini göstermek amacıyla kullanılması halinde dürüstlük savunmasından yararlanılabileceği kabul edilmektedir.

Yine tescilli markayı oluşturan tanımlayıcı işaretlerin üçüncü kişilerce markasal olarak kullanılıp kullanılamayacağı hususuna ilişkin olarak; güncel durum itibarıyla AB hukukunda üçüncü kişinin tanımlayıcı işareti markasal olarak kullanması halinde de istisnanın uygulanabileceği kabul edilmektedir. Ancak, tescilli bir marka ile karıştırılma ihtimali bulunan bir işaretin markasal kullanımına izin verilmesi halinde markanın mal ve hizmetlerin kökenini gösterme fonksiyonunu ifa edebilmesi büyük ölçüde engellenmiş olacaktır. Bu durumda dürüst kullanım istisnası ile amaçlanan menfaatler dengesinde marka sahipleri aleyhine bir bozulmanın ortaya çıkabileceği ifade edilmelidir. ABAD’ın bu kabulü esasen çok sayıda üyesi bulunan Avrupa Birliği’nde malların serbest dolaşımı ilkesini hayata geçirmek üzere istisna hükümlerinin bazen amaçlananın ötesinde ve kanımızca hatalı olarak geniş yorumlamasından kaynaklanmaktadır.

Yargıtay’ın bu noktada ABAD kararlarından ayrıldığı ve tescilli bir markadaki tanımlayıcı unsurların üçüncü kişilerce mal veya hizmetlerin niteliğini göstermek üzere markasal olmayan bir biçimde kullanılmasını hukuka uygun kabul ettiği anlaşılmaktadır.

Zaman zaman çelişkili kararlar verilmekle beraber genel anlamda Yüksek Mahkemenin tutumunun hükmün amacı ile uyumlu olduğu değerlendirilmektedir.

SMK'nın 7/5 maddesinde yer verilen üçüncü ve son dürüst kullanım hali, markanın üçüncü kişiler tarafından özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın ya da hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hâllerde kullanılmasına ilişkindir. Bu kullanım biçimi mülga 556 sayılı KHK döneminde öğreti ve yargı uygulamalarında kabul edilmekle beraber ilk kez SMK'da açıkça hükme bağlanmıştır. Tanımlayıcı kullanım hallerinden farklı olarak bu istisna esas itibarıyla başkasına ait bir markaya üçüncü kişinin malları üzerinde “marka olarak” yer verilmesine ilişkindir. Öğretideki farklı adlandırmalardan bağımsız olarak belirtmek gerekir ki üçüncü kişi burada da diğer istisna hallerinde olduğu gibi tescilli bir markayı oluşturan işaretten kendi mal ve hizmetlerinin kullanım veya sunuluş amacını göstermek üzere bir açıklama olarak istifade etmektedir. Başkasına ait markanın örneğin yedek parça üreticisinin kendi markasıymış gibi gösterilmesi veya markanın değiştirilerek veya çeşitli ekler getirilerek ürünler üzerinde kullanılması dürüst kabul edilmeyecek ve marka hakkına tecavüz oluşturacaktır.

ABAD kararlarında kullanım amacı istisnasının dürüstlük ölçütü olarak gereklilik ve işletmeler arasında ticari bir bağlantı olduğu izlenimi verilmemesi hususları ön plana çıkmaktadır. Mahkeme tüketicilere ürünün kullanım amacıyla ilgili tam ve anlaşılır bilgi verilebilmesi bakımından zorunluluk düzeyine ulaşan bir ihtiyaç olması halinde böyle bir kullanımın “gerekli” kabul edilebileceğini ifade etmiştir. Yargıtay tarafından da istisnanın uygulamasında ABAD ile benzer ölçütler kullanılmış ve üçüncü kişilerce mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescilli markaya tali bir unsur, kendi marka veya işletme adlarına ise hâkim unsur olarak yer verilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Buna göre kullanım istisnası bakımından hukuka uygunluk ölçütünün mal veya hizmetin kullanım veya sunum amacının müşterilere duyurulması amacının aşılması olduğu söylenebilir.

Türk hukukunda marka hakkının ihlale karşı korunmasında AB mevzuatına paralel olarak oldukça geniş bir çerçeve çizildiği görülmektedir. Marka olarak seçilebilecek işaretlerin kapsamı, markaya tecavüz oluşturan her türlü fiilin dava konusu edilebilmesi ve tescilin onar yıllık dönemlerle yenilenme imkânı ile birlikte değerlendirildiğinde korumanın düzeyi daha iyi anlaşılmaktadır. Korumanın bu geniş çerçevesi karşısında markanın ticari hayattaki tüm kullanım biçimlerinin üçüncü kişilere tamamen kapatılması uygun görülmemiş ve bazı işaretlerin kullanımı bakımından marka sahibinin tecavüz iddiasını ileri sürebilmesi haklı olarak engellenmiştir. Marka tescilinden doğan hakka getirilen istisna kapsamındaki fiillerin hukuka uygunluğu değerlendirilirken nihai olarak üçüncü kişinin markayı kullanımının marka sahibinin menfaatlerini haksız rekabet oluşturacak bir biçimde ihlal edip etmediğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Şüphesiz bu tespit yapılırken dürüst kullanım istisnasının amacı gözetilerek normal bir tecavüz davasından farklı ve zaman zaman daha esnek bir bakış açısı esas alınmalı ve somut olayla ilgili tüm koşullar etraflıca değerlendirilmelidir. Ancak bu sırada markanın üçüncü kişilerce dürüstçe kullanılmasına imkân veren istisna düzenlemelerinin amacının tescilli bir markanın bir başkası tarafından kendi markasıymış gibi kullanılmasına izin vermek olmadığı unutulmamalıdır. Nitekim aksi bir kabul üçüncü kişilere sınırlı bir alanda tanınması öngörülen istisnanın marka korumasını anlamsız kılacak şekilde genişletilmesine ve korunması amaçlanan menfaatler dengesinin marka sahibi aleyhine bozulmasına yol açacaktır.

KAYNAKÇA

- AKİPEK, Jale G./AKINTÜRK, Turgut/ATEŞ, Derya: Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri – Kişiler Hukuku, 4. Basım, İstanbul 2015, Beta Yayıncılık.
- AKYOL, Şener: Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, İstanbul 2006, Filiz Kitabevi.
- ALANGOYA, Yavuz: Makaleler (Derleyen: Mert NAMLI), İstanbul 2012, Beta Yayıncılık.
- APLIN, Tanya/DAVIS, Jennifer: Intellectual Property Law: Text, Cases, and Materials, 3rd Edition, Oxford 2017, Oxford University Press.
- ARKAN, Sabih: “*Marka Hakkına Tecavüz - İşaretin Markasal Olarak Kullanılması Zorunluluğu?*”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 3, Yıl: 2000, s. 5-13. (Markasal)
- ARKAN, Sabih: “*Marka Hakkının Tüketilmesi*”, Prof. Dr. Ali Bozer’e Armağan, Ankara, 1998, s. 197-208. (Tükenme)
- ARKAN, Sabih: Marka Hukuku, Cilt I, Ankara 1997, Adalet Matbaacılık.
- ARKAN, Sabih: Marka Hukuku, Cilt II, Ankara 1998, Adalet Matbaacılık.
- ARKAN, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, 23. Basım, Ankara 2017, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları. (Ticari İşletme)
- ARSEVEN, Haydar: Nazarî ve Tatbikî Alâmeti Farika Hukuku, İstanbul 1951, İsmail Akgün Matbaası.
- ASLAN DÜZGÜN, Ülgen: Marka Hakkının Tükenmesi ve Paralel İthalat, Yetkin Yayınları, Ankara 2010.

ASLAN DÜZGÜN, Ülgen: “*Türk Hukukunda Markanın İzinsiz Kullanılması*”, Mediterranean International Congress On Social Sciences (MECAS III), Volume: 2, Issue:2, Sarajevo 2018, Dobra Knjiga d.o.o, s. 553-566.

AYHAN, Rıza/ÇAĞLAR, Hayrettin/ÖZDAMAR, Mehmet: Ticari İşletme Hukuku, 12. Bası, Ankara 2019, Yetkin Yayınları.

BAĞIRLAR, Mehmet: TRIPS Anlaşması Kapsamında Marka Hakkının Korunması, TPE Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Ankara 2015.

(<https://www.teknolojitransferi.gov.tr/TeknolojiTransferPlatformu/resources/temp/C70C1B9E-8672-4525-88F8-C78208390A22.pdf> -çevrimiçi 13.04.2019).

BAILEY, Allen R./BAILEY, Melinda C.: The EU Directive Handbook, Understanding the European Union Compliance Process and What it Means to You, 1st Edition, Boca Raton 1997, St. Lucie Press.

BAŞLAR, Kemal, “*Gümrük Birliği “Anlaşması”nın (1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın) Hukuksal Niteliği*”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt:4, No:1, Güz 2004, s. 151-198.

BENTLY, Lionel/SHERMAN, Brad: Intellectual Property Law 4 th edition, Oxford 2014, Oxford University Press.

BİLGE, Mehmet Emin: Ticari Ad ve İşaretlerin Arasında Karşılaştırma Tehlikesi, Ankara 2014, Yetkin Yayınları.

BİLGİLİ, Fatih: Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması, Ankara 2006, Seçkin Yayıncılık.

BOZBEL, Savaş: “*Markanın Domain Names, Metatag ve Keywords Olarak Kullanılması*”, inet-tr’09- XIV. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri, 12-13 Aralık 2009, Bilgi Üniversitesi, İstanbul, s. 97-104.

BOZBEL, Savaş: Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2015, Onikilevha Yayıncılık.

BOZGEYİK, Hayri: “*Vasf Belirten İbarelerin Marka Olarak Tescili*”, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, Yıl: 2016, s. 93-95.

CAMCI, Ömer: Marka Patent Tasarım ve Haksız Rekabet Davaları, İstanbul 1998, Kazancı Matbaacılık Sanayii.

CANATAN AKICI, Tuğba: 556 Sayılı KHK Kapsamında Markanın Dürüst Kullanımı, Ankara Üniversitesi SBE Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2009.

CANGÜL, Murat: “*Markanın Üçüncü Kişiler Tarafından Dürüstçe ve Ticari Hayatın Olağan Akışı İçinde Kullanımı*”, Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 50, Yıl: 2017, s. 341-356.

ÇAĞLAR, Hayrettin: Marka Hukuku Temel Esaslar, Ankara 2015, Adalet Yayınevi.

ÇAMLİBEL TAYLAN, Esin: Marka Hakkının Kullanımıyla Paralel İthalatın Önlenmesi, Ankara 2001, Seçkin Yayıncılık.

ÇİÇEKÇİ ERCAN, Çiğdem: “*Tescilli Markanın Koruma Kapsamı Dışında Kalan Hukuka Uygun Dürüst Kullanım*”, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2013, Ankara 2015, Yetkin Yayınevi.

ÇOLAK, Uğur: “*Avrupa Birliği Yeni Marka Tüzüğü ile Yapılan Başlıca Düzenlemeler*”, Prof. Dr. Hamdi Yasaman’a Armağan, Ocak 2017, s.215-224.(AB Yeni Marka Tüzüğü)

ÇOLAK, Uğur: Türk Marka Hukuku, İstanbul 2018, 4. Baskı, Onikilevha Yayıncılık. (Türk Marka Hukuku)

DALKIRAN, Mustafa: Avrupa Topluluğu ve Türk Rekabet Hukuku Açısından Marka Hukukunda Hakkın Tüketilmesi, Ankara Üniversitesi SBE Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2008.

DEMİR, Abdullah: “Yargıtay İçtihatlarındaki ‘Hayatın Olağan Akışı’ Kriteri ve İslam Hukukundaki ‘Zahiri Hal Delili’”, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 28, Aralık 2008, s. 129-133.

DERİCİOĞLU, M. Kaan: Fikri Haklar Ders Notları, (http://www.kaandericioglu.com/wp-content/uploads/2015/10/A5_F%C4%B0KR%C4%B0_HAKLAR_2016.pdf-çevrimiçi 22.06.2018)

DİRİKKAN, Hanife: Tanınmış Markanın Korunması, Ankara 2003, Seçkin Yayıncılık.

DONTAS, Nicolas: “*Permitted Use under International Law*”, Trade Marks at the Limit. Cheltenham 2006, Edward Elgar Publishing Limited, s. 3-9.

DURAL, Mustafa/SARI, Suat: Türk Özel Hukuku Cilt 1 Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri, İstanbul 2016, Filiz Kitabevi.

DURSUN, Hasan: Marka Hukuku, Ankara 2008, Seçkin Yayıncılık.

ENGSTRÖM, Johanna: “*Case Law of the European Union Courts Leading Judgments 1 March 2008 to 31 May 2008*”, ERA-Forum, Volume 9 (2008), No. 3.

EPÇELİ, Sevgi: Marka Hukukunda Karıştırılma İhtimali, İstanbul 2007, Legal Yayıncılık.

GRÜNDIG-SCHNELLE, Kerstin: “*EU Trademark Law Reform Series: New Fair Use Provisions*”, INTA Bulletin, December 15, 2015, Vol.70 No.22, (http://www.inta.org/INTABulletin/Documents/INTABulletin_Vol70no22.pdf - çevrimiçi 5.10.2019).

GÜNEŞ, İlhami: Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı Marka Hukuku, Ankara 2018, Adalet Yayınevi.

HENNİNG-BODEWİG, Frauke: Unfair Competition Law. European Union and Member States (International Competition Law Series Set), The Hague 2006, Kluwer Law International.

HILLI, Rainer: “*Compatibility of products: the ECJ’s Gillette ruling*”, Trade Marks at the Limit. Cheltenham 2006, Edward Elgar Publishing Limited, s. 94-105.

HIRSCH, Ernst Eduard: Fikri ve Sınai Haklar, Ankara 1948, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları.

HOLYOAK/TORREMANS, Paul: Intellectual Property Law, 8th Edition, Oxford 2016, Oxford University Press.

IŞIK, Egemen: “*Marka Hukukunda Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybının (SMK m. 25/6) Uygulama Alanı*” (<https://blog.lexpera.com.tr/marka-hukukunda-sessiz-kalma-yoluyla-hak-kaybinin-smk-m-25-6-uygulama-alani/> -çevrimiçi 03.01.2018)

İMİRLİOĞLU, Dilek: “*Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Kişi Adı Markalarında Ayırt Edicilik Tespiti*”, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2, Temmuz 2017, s. 87-114. (Kişi Adı Markaları)

İMİRLİOĞLU, Dilek: 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Markanın Ayırt Ediciliğinin Zedelenmesi, Ankara 2018, Adalet Yayınevi.

KARADENİZLİ, Başak: Marka Tescilinde Ayırt Edicilik, Tanımlayıcılık ve Yanıltıcılık Değerlendirmelerinin Türkiye ve Yurt Dışındaki Uygulamaları ile Bunların Karşılaştırılması, TPE Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Ankara 2008. (<https://www.teknolojitransferi.gov.tr/TeknolojiTransferPlatformu/resources/temp/422E3D21-3917-4F81-A4DB-03B7EF9F02C7.pdf> -çevrimiçi 10.7.2019)

KARAN, Hakan/KILIÇ, Mehmet: Markaların Korunması - 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, Ankara 2004, Turhan Kitabevi.

KARAPAPA, Stavroula/ MCDONAGH, Luke: Intellectual Property Law, Oxford 2019, Oxford University Press.

KAYA, Arslan: Marka Hukuku, Ankara 2006, Arıkan Basım Yayım Dağıtım.

KIRCA, İsmail: “*Tescilli Markanın Başvuru Eserlerinde Yer Alması*”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 2, s. 5-14. (Başvuru Eserleri)

KIRCA, İsmail: “*Tescilli Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Alan Adı Olarak Kullanılması*”, Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, Cilt I, İstanbul 2002, Beta Yayıncılık, s. 527-544. (Alan Adı)

KORKUT, Ömer: “*Ticaret Unvanı Kullanımıyla Marka Hakkına Tecavüz Hakkında Bir İnceleme*”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 3, Yıl: 2008, s. 389-399.

KÖROĞLU, Emre: “*Genel Hatlarıyla Markadan Doğan Hakları Sınırlandıran Sebeplerden ‘Zamanaşımı’, ‘Sessiz Kalma Sebebiyle Hak Kaybı’ ve ‘Üçüncü Kişilerin Şahsi Bilgilerini Dürüst Bir Şekilde Kullanmaları’*” Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 3, Yıl: 2016, s. 1889-1913. (<https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruhad/issue/36500/359185> -çevrimiçi 07.07.2019)

KUR, Annette: “*Yellow Dictionaries, Red Banking Services, Some Candies, and a Sitting Bunny: Protection of Color and Shape Marks from a German and European Perspective*”, The Protection of Non-Traditional Trademarks: Critical Perspectives, (Edited by, Irene CALBOLI & Martin SENFTLEBEN), Oxford 2018, Oxford University Press.

LOWE, Ian: “*It’s all in the name: Court of Appeal confirms that Cipriani cannot rely on the “own name” defence*”, *Rabbitts, Claudia*, “*Assos v Asos - Own name defence to*

infringement”, D Young & Co. Trademark Newslatter, No:81, July 2015.
(<https://www.dyoung.com/resources/newsletters/file/trademarknewsletter-jul2015.pdf>, -
çevrimiçi 02.10.2019)

Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law: “*Study on the overall functioning of the European Trade Mark System*”, Munich 2011, EU Publications
(https://www.ip.mpg.de/fileadmin/IP/pdf2/mpi_final_report_with_synopsis.pdf-
çevrimiçi 22.09.2019) (Max Planck Institute)

MEMİŞ, Tekin: “*Alan İsmi Etrafında Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar*”, Bilişim Toplumuna
Giderken Psikoloji, Sosyoloji ve Hukukta Etkiler Sempozyumu, TBD, Ankara 2001, s.
203-214.

MERAN, Necati: Marka Hakları ve Korunması, Ankara 2014, Seçkin Yayıncılık.

MICHAELS, Amanda/NORRIS, Andrew: A Practical Guide to Trade Mark Law, 5th Edition,
Oxford 2014, Oxford University Press.

MIDDLEMISS, Susie: “*Permitted Use under European Law: the Framework*”, Trade Marks
at the Limit. Cheltenham 2006, Edward Elgar Publishing Limited, s. 10-24.

MONTEAGUDO, Montiano/PORXAS, Núria: “*Repairs and Other Specialist Services in the
Light of the ECJ's BMW Ruling*”, Trade Marks at the Limit. Cheltenham 2006, Edward
Elgar Publishing Limited, s. 106-119.

MUTLU, Ahmet: Marka Hakkı ve Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamında İstisna,
Ankara Üniversitesi SBE Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2009.

NOMER ERTAN, N. Füsun: “*İnternet Alan Adının (Domain Name) Hukuki Niteliği ve Marka
ve Ticaret Unvanı Gibi Ayırt Edici Ad ve İşaretler ile Arasında Benzerlik Bulunması
Sebebiyle Doğabilecek Hukuki Sorunlar*”, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü
Armağanı Cilt I, İstanbul 2001, Beta Yayıncılık, s.395-418. (Alan Adı)

- NOMER ERTAN, N. Füsün: “*Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Reklam Amaçlı Kullanılması ve VW-Audi Örneği*”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Cilt:22, İstanbul 2003, s.1117-1136. (Üçüncü Kişi)
- OCAK, Nazmi: “*Markalarda Tescilin Sağladığı Korumanın Kapsamı*”, Prof. Dr. Ali Bozer’e Armağan, Ankara 1998, s. 269-286.
- OĞUZ, Arzu: “*Yargı Kararları Işığında Tanınmış Marka İtirazında Haklı Sebep Kavramı*”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:9 Sayı:1, Yıl: 2018.
- OĞUZ, Sefer: İnternet Alan Adı (Domain Name) Haklarının Korunması, Ankara 2018, Seçkin Yayıncılık.
- OĞUZMAN, Kemal/BARLAS, Nami: Medeni Hukuk, 22. Bası, İstanbul 2016, Vedat Kitapçılık.
- OYTAÇ, Kutlu: Karşılaştırmalı Markalar Hukuku (Endüstriyel Tasarımlar İçerikli), Genişletilmiş İkinci Baskı, Ankara 2002, Nobel Kitabevi.
- ÖZCAN, Mehmet: Avrupa Birliğinde Fikri ve Sınai Haklar, Ankara 1999, Nobel Yayın Dağıtım.
- ÖZDAL, Şule: 556 Sayılı KHK’nin 5. Maddesi Çerçevesinde Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler, İstanbul 2005, Beta Yayıncılık.
- ÖZDEMİR, Hayrünnisa: “*Türk ve İsviçre Medeni Hukukunda Ad Üzerindeki Hak ve Korunması*”, AÜHFD, Cilt: 57, Sayı: 3, Yıl:2008, s. 561-598.
- ÖZTAN, Bilge: Medeni Hukukun Temel Kavramları, Ankara 2004, Turhan Kitabevi.
- ÖZTAN, Fırat: Kıymetli Evrak Hukuku, 2. Bası, Ankara 1997, Turhan Kitabevi.
- PEKDİNÇER, Remzi Tamer: Haksız Rekabet ve Marka Hukukuna İlişkin Bilirkişi Raporları ve Mütalâalar, İstanbul 2015, Legal Yayınları.

- PHILLIPS, Jeremy: “*Gerolsteiner, Kerry Spring And The Watering Down Of A German Trade Mark*”, 29.3.2004, (<http://ipkitten.blogspot.com/2004/03/gerolsteiner-kerry-spring-and-watering.html> -çevrimiçi 14.10.2019)
- PILA, Justin/TORREMANS, Paul: *European Intellectual Property Law*, 2nd Edition, Oxford 2019, Oxford University Press.
- PINAR, Hamdi: “Marka Hukukunda Hakların Tükenmesi”, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul 2000, s. 855-913.
- POROY, Reha/ TEKİNALP, Ünal: “*Marka Hakkına İlişkin Bazı Sorunlar*”, Prof. Dr. Haluk Tandoğan’ın Anısına Armağan, Ankara 1990, BTHAE Yayınları, s.333-345.
- POROY, Reha/TEKİNALP, Ünal: Kıymetli Evrak Hukuku Esasları (5941 Sayılı Çek Kanununun Yorumu ile), 21. Bası, İstanbul 2013, Vedat Kitapçılık.
- RÜZGAR, Eser: Marka Hakkının İnternet Reklamcılığı Yoluyla İhlali ve Sorumluluk Rejimi, İstanbul 2013, Oniki Levha Yayıncılık.
- SCHULZE, H Christian A W: “*Partnerschaftsgesellschaft: The New German Form of Company and Business Association.*” *The Comparative and International Law Journal of Southern Africa*, S. 29, No. 2, 1996, s. 141–151. (www.jstor.org/stable/23250320 - çevrimiçi 12.11.2019)
- SEVILLE, Catherine: *EU Intellectual Property Law and Policy*, Cheltenham 2016, Edward Elgar Publishing Limited.
- SEZGİN HUYSAL, Ayşegül: “*TRIPs-Plus Hükümler; Sebep ve Sonuçları*”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 1, Yıl: 2012, s. 139-154.

SHEMTOV, Noam: “*Trade mark use in Europe: revisiting Arsenal in the light of Opel and Picasso*”, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Volume 2, Issue 8, August 2007, s. 557-563.

SIMON, Ilanah: “*Nominative Use and Honest Practices in Industrial and Commercial Matters: A Very European History*”, Intellectual Property Quarterly, June 1, 2007. (<https://ssrn.com/abstract=1156822> -çevrimiçi 14.10.2019)

SMITH, Grace: “*Honest Commercial Use in Light of the ECJ’s Gerolsteiner Ruling*”, Trade Marks at the Limit. Cheltenham 2006, Edward Elgar Publishing Limited, s. 89-141.

SOUTOUL, Franck / BRESSON, Jean-Philippe: “*FRANCE: Findings in CELINE Case After ECJ Ruling*”, International Trademark Association Bulletin, Vol. 65 No. 17, 01.10.2010 (<https://www.inta.org/INTABulletin/Pages/FRANCEFindingsinCELINECaseAfterECJRuling.aspx> -çevrimiçi 5.10.2019)

SULUK, Cahit: “*Sınai Mülkiyet Hukukunda Tescil ‘Güvenli Liman’ mıdır?*”, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı (2013), Ankara 2015, Yetkin Yayınları, s. 403-430.

SULUK, Cahit/KARASU, Rauf/NAL, Temel: Fikri Mülkiyet Hukuku, 2. Baskı, Ankara 2018, Seçkin Yayıncılık.

ŞARLAK, Zeynep: İnternet Alan Adının (Domain Name) Hukukî Niteliği ve Marka Hakkı Üzerindeki Etkisi, Ankara Üniversitesi SBE Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2006.

ŞEHİRALİ ÇELİK, Feyzan Hayal: Tasarımların Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Korunması, Ankara 2014, Seçkin Yayıncılık.

ŞEHİRALİ, Feyzan Hayal: Patent Hakkının Korunması, Ankara 1998, Turhan Kitabevi.

ŞENOCAK Kemal: “*Tescilli Markanın Aynısının veya Benzerinin Alan Adı (Domain Name) Olarak Kullanılması Suretiyle Marka Hakkının İhlali*”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 3, Yıl: 2009, s. 89-141.

TAŞPINAR, Sema: “*Fiili Karinelerin İspat Yükünün Dağılımındaki Rolü*”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 45, Sayı: 1, Ocak 1996, s. 533-572.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu: Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı Komisyon Raporu, (<https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss341.pdf>- çevrimiçi 25.06.2018).

TEKİNALP, Ünal, “*Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Kullanılması*”, Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayın No. 715), İstanbul 1998, s. 633-644. (Üçüncü Kişi)

TEKİNALP, Ünal/ÇAMOĞLU, Ersin: Sınai Mülkiyet Kanunu, Birinci Bası, İstanbul 2017, Vedat Kitapçılık.

TEKİNALP, Ünal: “*Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Öne Çıkan Yenilikleri*”, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, 9-10 Mart 2017, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, s.5-84. (SMK Yenilikler)

TEKİNALP, Ünal: Fikrî Mülkiyet Hukuku, Beşinci Bası, İstanbul 2012, Vedat Kitapçılık. (FMH)

Türk Patent ve Marka Kurumu: Marka İnceleme Kılavuzu, (<https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/F6DF6A57-5157-4F78-965D-3FE0065055A2.pdf> -çevrimiçi 01.10.2019)

UMAR, Bilge: İspat Yükü, İstanbul 1980, Kazancı Matbaacılık.

UZUNALLI, Sevilay: Markanın Korunmasının Kapsamı ve Tazminat Talebi, Ankara 2012, Adalet Yayınevi.

ÜLGEN, Hüseyin/TEOMAN, Ömer/HELVACI, Mehmet/KENDİGELEN, Abuzer/KAYA, Arslan/NOMER ERTAN, N. Füsün: Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2006, Vedat Kitapçılık.

VON MULHENDAHL, Alexander/VON BOMHARD, Verena: Concise European Trademark Law, Alphen aan den Rijn 2018, Kluwer International Law BV.

WHYMARK, James/BOAKES, Rachel: “Own Name Defence Narrowed in Europe”, Managing Intell. Prop. 45, May 2016 (<https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/manintpr259&div=12&id=&page=-> çevrimiçi 13.10.2019)

YAP, Po-Jen: “Honestly, Neither Celine Nor Gillette Is Defensible!”, European Intellectual Property Review, Vol. 30, s. 286-293.

YASAMAN, Hamdi: “Marka Hukukuna İlişkin Temel Yenilikler”, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, 9-10 Mart 2017, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, s.125-172.

YASAMAN, Hamdi: Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi Cilt I, İstanbul 2004, Vedat Kitapçılık, (556 Sayılı KHK Şerhi Birinci Cilt)

YASAMAN, Hamdi: Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi Cilt II, İstanbul 2004, Vedat Kitapçılık, (556 Sayılı KHK Şerhi İkinci Cilt)

YASAMAN, Hamdi: Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları II, İstanbul 2005, Vedat Kitapçılık. (Makaleler)

- YASAN, Mustafa: “TTK M.52’ye Göre ‘Ticari Dürüstlüğe Aykırılık’ Şartının İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 21, Sayı:2, Yıl: 2013, s. 191-227.
- YAVAŞ, Murat: “Medeni Yargılamanın Amacı Bağlamında İspat Yükü Kavramı”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 2, Yıl: 2015, s. 741-762.
- YILDIZ, Burçak: “Yargıtay Kararları Işığında Coğrafi Markalar”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 2, Yıl: 2018, s. 125-156.
- YILDIZ, Ozan Ali, “Kişi Adlarının Marka Olarak Tescili”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Cilt: 23, Sayı:3, Yıl:2017, s. 725-748.
- YILMAZ, Alper Çağrı: Türk Marka Hukuku ve Avrupa Birliği Hukukunda Mutlak Tescil Engelleri, Ankara 2008, DPT Yayınları.
- YILMAZ, Hüseyin: Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamında İstisna, TPE Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Ankara 2015, (<https://www.teknolojitransferi.gov.tr/TeknolojiTransferPlatformu/resources/temp/A76CA185-FC68-481E-ADF4-6F5704F883E1.pdf> - çevrimiçi 15.6.2018)
- YURTOĞLU CAN, Mücella: Marka Hukukunda Sessiz Kalmak Suretiyle Hak Kaybı, Ankara 2016, Turhan Kitabevi.

ÖZET

Kural olarak tescille kazanılan marka hakkı, sahibine markayı kullanma ve ondan yararlanma konusunda mutlak nitelikte bir hak vermektedir. Sınai Mülkiyet Kanunu'nda marka sahibinin üçüncü kişilerin markasıyla aynı veya benzer işaretlerin kullanımını yasaklama yetkisi oldukça geniş bir çerçevede düzenlenmiştir. Marka hakkından doğan bu yasaklama yetkisi, marka tescilinin diğer sınai mülkiyet haklarından farklı olarak süresiz olarak yenilenebilmesi imkânı ile birlikte değerlendirildiğinde korumanın boyutu daha iyi anlaşılmaktadır.

Tescilli bir markanın sahibine sağladığı kapsamlı hak ve yetkilerin ticaret hayatında rakiplerin ve kamunun menfaati gözetilerek bazı sınırlamalara tabi tutulması zorunludur. Kanuni sınırların varlığı halinde marka sahibi üçüncü kişiye karşı tescilden doğan haklarını ileri sürememektedir. Marka tescilinden doğan hakların kapsamında istisna veya markanın dürüst kullanımı olarak adlandırılan hukuki kurum çerçevesinde, tescilli bir markanın sahibi üçüncü kişilerin kendileri, işletmeleri veya mal ve hizmetleriyle ilgili bazı işaretleri ticaret hayatında bilgi verme ve açıklama mahiyetinde kullanmalarını marka hakkına dayanarak engelleyemez. Bu tür kullanımların hukuka uygun olmasının ilk ve öncelikli koşulu ise üçüncü kişinin ticaret ve sanayideki dürüst uygulamalar çerçevesinde hareket etmesidir.

Markanın dürüst kullanımı olarak adlandırılan hukuki kurumun incelendiği bu çalışma, üçüncü kişilerin tescilli bir markanın aynısı veya ayırt edilemeyecek derecede benzeri olan işaretleri ticaret hayatında dürüstçe kullanabilmelerine ilişkin olarak Sınai Mülkiyet Kanunu'nda ve kaynak Avrupa Birliği düzenlemelerinde yer alan hükümleri Türk ve Avrupa Birliği hukukunda ortaya çıkan bilimsel ve yargısal içtihatlar çerçevesinde incelemeyi amaçlamaktadır.

ABSTRACT

The registered trade mark confers an exclusive right on its owner. The types of use which the owner may prohibit are set out in a non-exhaustive way. Unlike other industrial property rights, the term of a trademark registration may continue indefinitely. As a result the extent of trade mark protection becomes even stronger.

There are certain limitations on the trade mark owner's right to prohibit a use that a priori infringes the exclusive scope of the trade mark. In fact, limitations are the outcome of the balance between preserving the trade mark rights of the owner against the necessity of allowing third parties a reasonable use of someone else's mark and safeguarding the public interest. Fair use of a trademark allows third parties to use signs or indications which are identical or similar to a registered trademark in certain situations. The proprietor of a trade mark is not entitled to prohibit a third party from using in the course of trade, their own name or address or indications concerning the characteristics of goods or services. The permitted types of use are limited as they only apply on condition that the third party uses the trade mark in accordance with honest practices in industrial or commercial matters.

In this study, legitimate uses of a trade mark are examined in the light of scientific literature and judicial decisions which resulted from the provisions of Turkish Industrial Property Code and regulations of the European Union.