

T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
MARKALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK HUKUKU AÇISINDAN MARKANIN
SULANDIRILMASI KAVRAMININ İNCELENMESİ

UZMANLIK TEZİ

DUYGU ÇAMPINARI

ANKARA, 2014

T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
MARKALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK HUKUKU AÇISINDAN MARKANIN
SULANDIRILMASI KAVRAMININ İNCELENMESİ

UZMANLIK TEZİ

DUYGU ÇAMPINARI

TEZ DANIŞMANI
YRD. DOÇ. DR. BURCU GÜLSEREN ÖZCAN BÜYÜKTANIR

ANKARA, 2014

ÖNSÖZ

“Avrupa Birliđi ve Türk Hukuku Açısından Markanın Sulandırılması Kavramının İncelenmesi” başlıklı bu çalışmanın amacı, son yıllarda marka hukukundaki yeri ve önemi giderek artan “markanın sulandırılması” kavramının açıklanması ve bu kavramın Avrupa Birliđi ve Türk hukuk sistemlerindeki uygulamasının değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, ulusal ve uluslararası kaynaklardan yararlanılmış, önemli ve güncel Avrupa Adalet Divanı ve Yargıtay kararları markanın sulandırılması kavramı açısından ele alınarak, sulandırma kavramının iki hukuk sistemi açısından bir değerlendirilmesi yapılmaya çalışılmıştır.

Bu çalışmanın marka hukuku, özellikle de markanın sulandırılması kavramı ile ilgilenenler açısından yararlı olmasını diler, çalışmanın ortaya çıkmasında ve tamamlanmasında yol gösterici ve destekleyici tavrıyla büyük emeđi olan değerli hocam Sayın Yrd. Doç. Dr. Burcu Gülseren ÖZCAN BÜYÜKTANIR’a teşekkür ederim.

Duygu ÇAMPINARI

Ankara, 2014

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ	iii
İÇİNDEKİLER	iv
ÖZET.....	vi
ABSTRACT.....	viii
GİRİŞ	1
1. ULUSAL VE ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN GENEL OLARAK TANINMIŞ MARKA KAVRAMI	6
1.1. Tanınmış Marka Kavramı ve Korunması.....	6
1.1.1. Genel Olarak Marka Kavramı.....	6
1.1.2. Tanınmış Marka Kavramı	8
1.1.3. Tanınmış Markanın Tanımı	11
1.1.4. Tanınmış Markanın İşlevleri.....	14
1.1.5. Tanınmış Markanın Tespiti.....	19
1.2. Tanınmış Markaya İlişkin Uluslararası ve Ulusal Mevzuat.....	23
1.2.1. Uluslararası Hukukta Tanınmış Marka Kavramı ve Düzenlemeler.....	23
1.2.2. Avrupa Birliği Hukukunda Tanınmış Marka Kavramı ve Düzenlemeler	27
1.2.3. Türk Marka Hukukunda Tanınmış Marka Kavramı ve Düzenlemeler	30
1.3. Türk Marka Hukukunda Tanınmış Markanın Korunması	36
1.3.1. Tanınmış Markanın Aynı veya Benzer Mallar/Hizmetler Yönünden Korunması	36
1.3.2. Tanınmış Markanın Farklı Mallar/Hizmetler Yönünden Korunması	38
1.3.3. Tanınmış Markalara Sağlanan Koruma Biçimleri	47
2. MARKANIN SULANDIRILMASI (DILUTION) KAVRAMI.....	53
2.1. Sulandırma Kavramının Tanımı ve Dayanağı.....	53
2.1.1. Sulandırma Kavramının Tanımı.....	56
2.1.2. ABD'deki Yasal Çerçeve.....	58
2.2. Uluslararası Hukukta “Markanın Sulandırılması” (Dilution) Kavramı ve Koruması	64
2.2.1. Paris Sözleşmesi.....	65
2.2.2. TRIPs Anlaşması.....	66

2.2.3. Ortak Tavsiye Metni	67
2.3. Avrupa Birliđi Hukukunda “Markanın Sulandırılması” (Dilution) Kavramı ve Koruması	70
2.3.1. 89/104 numaralı Avrupa Birliđi Direktifi	72
2.3.2. 40/94 numaralı Topluluk Marka Tüzüğü	75
2.3.3. Genel Olarak Avrupa Birliđi Hukukunda “Markanın Sulandırılması” Kavramı ve Uygulamaları	76
2.4. Türk Marka Hukukunda “Markanın Sulandırılması” (Dilution) Kavramı ve Koruması	82
2.4.1. Genel Olarak “Sulandırma” Kavramı	82
2.4.2. “Haklı Bir Neden Olmaksızın” (Without Due Cause) İbaresini	87
2.4.3. Sulandırma Halleri	88
3. MARKANIN SULANDIRILMASI (DILUTION) KAVRAMININ AB HUKUKU VE TÜRK HUKUKU AÇISINDAN UYGULAMALI OLARAK İNCELENMESİ	94
3.1. Sulandırma Kavramının Yargıtay Kararları Açısından İncelenmesi	94
3.2. Sulandırma Kavramının AAD Kararları Açısından İncelenmesi.....	104
SONUÇ	113
KISALTMALAR	121
KAYNAKÇA	122

ÖZET

Bu tez, Avrupa Birliđi hukuku ve Türk hukuku aısından markanın sulandırılması (dilution) kavramının incelenmesini amalamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliđi aısından hukuki alt yapısı ve uygulaması daha gerilere gitse de Türk hukuku ve uygulaması aısından yeni olan bu kavram, son yıllarda öğretilerde sıkça tartışılan kavramlardan olup Türk marka hukukunda da yer almaya başlamıştır. Bu kapsamda, bu tezde, oluşumu Amerikan hukukuna dayanan sulandırma kavramının Türk hukukundaki yeri, teorisi ve uygulanması deđerlendirilmeye alışılacaktır.

Öncelikle, tanınmış marka kavramı genel olarak ele alınacak; daha sonra markanın sulandırılması kavramına ilişkin ulusal, uluslararası ve Avrupa Birliđi mevzuatları deđerlendirilecektir. Bunu yaparken, her ne kadar Türk hukuku ile Avrupa Birliđi mevzuatı birbirine daha ok benzer nitelikte olsa da, sulandırma kavramı ABD ıkışlı bir kavram olduğundan, bu kavramın ABD mevzuatındaki yerine de deđerinilecektir. Markanın sulandırılması kavramı teorik erevede ele alınacak; bu kapsamda, genel olarak sulandırma, “haklı bir neden olmaksızın” (without due course) ibaresi ve sulandırma halleri (haksız yararlanma, markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi, markanın itibarına zarar verilmesi) kavramlarına deđerinilecektir. Sulandırma kavramı, Türk hukukunda henüz tam anlamıyla doğrudan ifadesini bulmasa da daha ok, marka hakkına tecavüz durumları arasında incelenmektedir. Bu nedenle, Türk hukukunda, 556 sayılı KHK'nin 8/4. maddesinde yer alan markanın toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle markadan haksız yarar sağlanması, markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi, markanın itibarına zarar verilmesi durumları markanın sulandırılması olarak deđerlendirilmektedir.

Son bölümde, hem Avrupa Adalet Divanı hem de Yargıtay kararlarından önemli bulunan bazı güncel örnekler verilerek sulandırma kavramının uygulamasına dair bir deđerlendirmede bulunulacaktır. Bu bilgiler ışığında, Türk hukuku aısından yeni bir kavram olan sulandırma kavramının Avrupa Birliđi hukuku ve Avrupa Adalet Divanı

kararları ışığında bir deęerlendirilmesinin yapılmasının, söz konusu kavramın Türk hukukundaki yerinin gelişimi açısından yardımcı olacağı düşünölmektedir.

ABSTRACT

This thesis aims to examine trademark dilution in terms of European Union Law and Turkish Law. Even though its legal foundations date back to old times considering the laws of the United States of America and the European Union, the concept of trademark dilution is new for Turkish Law and it has been a highly debated concept in recent years. In this context, in this thesis, it is attempted to analyze the importance, theorization and practice of the notion of trademark dilution in Turkish Law, the formation of which is based on American Law.

First, the notion of trademark dilution will be evaluated generally; then the regulations concerning national, international and the European Union will be explained. While doing this, although Turkish Law and the EU Law resemble each other much more than the American Law, the place and importance of the trademark dilution in American Law will be discussed due to the formation and codification of the notion in American Law. Second, trademark dilution will be examined in a theoretical framework; within this framework trademark dilution in general, the phrase of “without due cause”, and forms of trademark dilution (free-riding, blurring and tarnishment) will be explained. Although the notion of trademark dilution does not appear in the legal texts explicitly, it is examined within the trademark infringement situations. Therefore, in Turkish Law, trademark dilution, caused from a trademark’s reputation, is analyzed as free-riding, blurring and tarnishment within the scope of the Article 8/4 of the Decree Law No. 556.

Finally, the practice of the notion of trademark dilution will be analyzed comparatively in the context of the decisions of the European Court of Justice and Turkish Supreme Court. In the light of this, it is thought that, an analyze based on European Court of Justice and Turkish Supreme Court decisions will contribute to the development of the notion of trademark dilution in Turkish Law which is a rather new concept in the Turkish Law.

GİRİŞ

Küreselleşme ile uluslararası ticaretin daha da arttığı günümüzde özellikle ekonomik ve ticari hakların ülkesel olduğu kadar uluslararası düzeyde de korunması gereği önem kazanmıştır. Bu anlamda fikri ve sınaî mülkiyet hakları ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlemeler ile korunarak özellikle firmaların uzun dönemli yatırımlar sonucu elde ettikleri değerlerinin başka ülkelerde de gözetilerek çıkarlarının korunmasını sağlamaktadır. Fikri ve sınaî mülkiyet haklarının korunması aynı zamanda, bir ülkede rekabetçiliğin artırılmasında ve böylece ülkenin yatırım çekmesinde ve kalkınmasında da önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle, fikri ve sınaî mülkiyet hakları, oluşturulan uluslararası düzenlemelerle evrensel bir boyut kazanmış ve tüm ülkeler birtakım önemsiz farklılıklarla aynı kuralları uygular hale gelmişlerdir.

Fikri ve sınaî mülkiyet haklarından biri olan marka, hem üretici hem de tüketici açısından önemli bir rol oynamaktadır. Marka, tüketici açısından bir kalite göstergesidir, tüketicinin daha kolay seçim yapmasını sağlar ve tercih maliyetlerini azaltır. Üretici açısından ise, tüketici memnuniyetini kazanan bir marka, firmanın pazar payını, rekabetçi avantajını ve karlılığını artırır.

En genel anlamda marka, bir firmanın mal ve hizmetlerini diğer firmaların mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan işaret olarak tanımlanabilir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi, bir markanın en önemli görevi mal ve hizmetin ait olduğu işletmenin kökenini belirtmesi ve diğer işletmelerden ayırt edilmesini sağlamasıdır. Bu klasik işlevlerinin dışında marka, kalite ve reklam işlevi de görmektedir. Marka, belirli bir imajı ve kaliteyi temsil ettiği için üretici ile tüketici arasında bir iletişim sistemi kurmakta; tüketici, daha önce satın aldığı, kullandığı ve kalitesinden memnun kaldığı bir markanın aynı kaliteyi ve imajı devam ettireceği düşüncesi ile hareket etmekte ve tercihini buna göre yapmaktadır.

Özellikle yoğun yatırım ve çaba sonucu oluşturulan tanınmış markaların tüketicide güven ve kalite anlamında olumlu çağrışımlar yaratarak güçlü bağlılıklar oluşturduğu bir gerçektir. Bununla birlikte, böylesine zahmetli ve uzun dönemli yatırımlar sonucu meydana gelen tanınmış markaların sahip oldukları imajdan, reklam gücünden ve itibarından emek sarf etmeksizin yararlanılması da sık karşılaşılan bir olay olarak karşımıza çıkmaktadır. Şüphesiz ki uzun bir süreç sonucu ve yoğun emek ile bu seviyeye getirilen tanınmış markaların daha geniş bir korumadan faydalanması, marka korsanlığının da önüne geçilmesi açısından son derece gereklidir.

Tanınmış markalara daha kapsamlı bir koruma sağlanması düşüncesi uluslararası düzeyde benimsenmiş ve önce Paris Sözleşmesi ile daha sonra TRIPs Anlaşması ve WIPO tarafından hazırlanan Ortak Tavsiye Metni ile gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Her uluslararası düzenleme ile tanınmış markalara sağlanan koruma bir adım daha ileri gitmiş ve bu düzenlemeler benimsenerek ülkelerin ulusal hukuklarına da aktarılmıştır. Özellikle, 1999 yılında hazırlanan Ortak Tavsiye Metni'nde tanınmış markanın belirlenmesi için gerekli kriterler ortaya konmuş ve tanınmış markalara farklı mal ve hizmetler açısından da koruma sağlanmıştır.

Tanınmış markaların farklı mal ve hizmetleri de kapsayacak şekilde daha kapsamlı olarak korunması fikri ilk olarak Amerikan hukukunda ortaya çıkmış ve Federal Marka Sulandırma Yasası (FTDA) kabul edilerek tanınmış markaların ayırt ediciliğinden ve itibarından üçüncü kişilerin haksız bir şekilde yararlanılmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır.

Sulandırma, tanınmış bir markanın üçüncü kişiler tarafından farklı mal veya hizmetlerde kullanılması sonucu markanın ayırt edici gücündeki azalmadır. Bu tanım, AB hukukunda da ekseriyetle kullanılan “bulandırarak sulandırma” (dilution by blurring) kavramını ifade etse de daha genel bir kavram olan “sulandırma” kavramı bu durumu içerecek şekilde kullanılmaktadır. Bulandırarak sulandırma (blurring) kavramının dışında, “lekeleyerek sulandırma” (dilution by tarnishment) ve “haksız yarar sağlama” (free-riding) kavramları da sulandırma hallerini ifade etmektedir. Sulandırma kavramı öğretide, bu üç durumu da içerecek şekilde

kullanılmaktadır. Sulandırma koruması, karıştırılma ihtimali gibi geleneksel ihlal yasalarının aksine, tüketici çıkarını değil, marka sahibini korumaya yöneliktir ve tanınmış markanın aynısının ya da benzerinin farklı mal ve hizmetlerde kullanılarak bundan haksız yarar elde edilmesinin, markanın ayırt edici karakterinin ve itibarının zedelenmesinin engellenmesini amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, 89/104 numaralı AB Marka Uyum Direktifi'nin 4/3, 4/4(a) ve 5/2 maddeleri ve benzer şekilde, 40/94 numaralı Topluluk Marka Tüzüğü'nün 8/5 ve 9/1(c) maddeleri sulandırma karşıtı hükümler içermektedir.

Avrupa Birliği hukukunda da uluslararası düzenlemelere uygun olacak şekilde gerekli hükümler oluşturulmuş ve Amerikan hukukunda olduğu gibi "sulandırma" kavramı açıkça belirtilmese de tanınmış markanın sulandırılarak ihlaline karşı gerekli önlem alınmıştır. Gerçekten de, AB marka hukukunu oluşturan iki temel kaynak olan 89/104 numaralı AB Marka Uyum Direktifi'nde de, 40/94 numaralı Topluluk Marka Tüzüğü'nde de "sulandırma" kavramı yer almamasına rağmen tanınmış markanın bu şekilde ihlal edilmesine yönelik koruma yer almaktadır.

89/104 sayılı Direktif, uluslararası planda markalarla ilgili yapılacak düzenlemeler için de bir model olarak düşünülmüş ve Avrupa Birliği dışında kalan devletlerde de büyük yankı uyandırmıştır. Türkiye de, hem uluslararası anlaşmalara taraf olması hem de AB üyeliği sürecinde müktesebata uyum sağlaması sebebiyle gerekli hukuki düzenlemeleri yapmıştır. Bu çerçevede 1995 yılında, 89/104 sayılı AB Direktifi'ne ve 40/94 numaralı Topluluk Marka Tüzüğü'ne uygun olacak şekilde, 556 sayılı KHK hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla, KHK'nın tanınmış markalar da dâhil olmak üzere tüm hükümlerinin AB mevzuatını oluşturan kaynaklarla uyum içerisinde olduğunu söylemek mümkündür. Bu açıdan, tanınmış markalara, tıpkı AB mevzuatında olduğu gibi, hem aynı ve benzer mal ve hizmetler yönünden hem de farklı mal ve hizmetler açısından koruma sağlanmış; tanınmış markalar tescil ve hükümsüzlük engeli olarak ve tecavüz fiillerine karşı da korunmuştur.

Bu çerçevede, KHK'nın 8/4 maddesi ile nispi tescil engeli olarak tanınmış markalara, markanın aynısının veya benzerinin üçüncü kişilerce farklı mal ve hizmetlerde

kullanılmasının markanın ayırt edici karakterine ve itibarına zarar verilmesi ve bundan haksız yarar sağlanması durumlarına karşı koruma sağlanmıştır. Sulandırma olarak ifade edilen bu ihlale karşı KHK'nın 8/4 maddesi anlamında karşı çıkılabileceği gibi, 9/1(c) maddesi kapsamında haksız kullanımın engellenmesi ve 42/1(a) ve (b) maddeleri kapsamında da ihlali yapan tescilli markanın hükümsüz kılınması istenebilir.

Bu tezde, özellikle markanın sulandırılması kavramı incelenecektir. Sulandırma korumasının ilk olarak kanunlaştığı ABD'de ortaya çıkışının irdelenmesi, bu kavramın AB hukukunda nasıl ifade edildiğinin ortaya konması ve Türk hukuku ile ayrıştığı ve benzeştiği yönlerin değerlendirilmesi açısından tezin önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Türk hukuku açısından yeni bir kavram olan sulandırma kavramının Avrupa Birliği hukuku ve Avrupa Adalet Divanı kararları ışığında bir değerlendirilmesinin yapılarak söz konusu kavramın Yargıtay kararlarında ne şekilde yorumlandığına bakılması, sulandırma kavramının Türk hukukundaki yerinin gelişimi açısından da yardımcı olacaktır.

Birinci bölümde genel olarak marka kavramı ele alınmış, tanınmış markanın tanımı yapılarak markanın işlevleri ve tanınmış markanın tespiti açıklanmış, tanınmış markalara ilişkin uluslararası ve ulusal mevzuatlar ortaya konmuş; bu kapsamda, Paris Sözleşmesi, TRIPs Anlaşması ve WIPO Ortak Tavsiye Metni ile Avrupa Birliği ve Türk hukuklarında tanınmış markaya yönelik yasal düzenlemeler ifade edilmiştir. Bununla birlikte, Türk marka hukuku özelinde tanınmış markanın korunması kavramı tartışılmış, tanınmış markanın aynı ve farklı mal ve hizmetler açısından korunması anlatılmış; tescil engeli, hükümsüzlük sebebi ve tecavüz fiillerine karşı tanınmış markaya sağlanan koruma biçimleri de açıklanmıştır.

İkinci bölümde markanın sulandırılması kavramı öncelikle, ortaya çıktığı ABD hukuku açısından ele alınmış daha sonra, uluslararası hukukta markanın sulandırılması kavramı ve korunması açıklanmıştır. Ardından, 89/104 sayılı Direktif ve 40/94 sayılı Tüzük çerçevesinde Avrupa Birliği'nde markanın sulandırılmasına karşı koruma sağlayan düzenlemeler incelenmiştir. Son olarak, Türk marka

hukukunda sulandırma kavramına ve korumasına yer verilmiş ve sulandırma halleri açıklanmıştır.

Üçüncü bölümde markanın sulandırılması kavramı AAD ve Yargıtay kararları bazında değerlendirilmiş ve bu çerçevede Avrupa Birliği hukuku ile Türk hukukunun markanın sulandırılması kavramının uygulanması açısından incelemesi yapılmıştır.

1. ULUSAL VE ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN GENEL OLARAK TANINMIŞ MARKA KAVRAMI

1.1. Tanınmış Marka Kavramı ve Korunması

1.1.1. Genel Olarak Marka Kavramı

Marka kavramı çok boyutlu bir özellik arz etmektedir ve bu nedenle kavramın tanımlanabilirliği zorlaşmaktadır. Bu açıdan, marka kavramına farklı perspektiflerden bakarak bir kavramsal çerçeve oluşturmak daha doğru olacaktır. Marka, tüketici açısından bir kalite göstergesidir ve tüketicinin seçim yapmasını kolaylaştırır. Tüketicinin, önceden tanıtımını görüp, satın alıp denediği, memnun kaldığı bir markaya olan aşinalığı, satın alma tercihini yaparken avantaj olacaktır. Çünkü tüketici, markaya olan aşinalığını veri olarak kullanarak mevcut markalar arasından fiyat, nerede üretildiği bilgisi, içerisindeki malzemeler, menşe veya mahreç işareti taşıyıp taşımadığı gibi bilgilere bakmadan daha kısa sürede seçimini yapabilecektir.¹ Başarılı bir marka, tüketicide bağlılık yaratır. Üretici açısından, bu bağlılık, firmaya ekonomik yarar sağlar. Bu noktada firmanın, tüketiciye verdiği sözü tutması, tüketicinin marka bağlılığını sürdürmesini sağlayacaktır.² Özellikle, başarılı markaların tüketicide güçlü ve olumlu duyguları çağrıştırarak yüksek seviyede bağlılık yarattığı yapılan araştırmalar sonucu ortaya konmuştur. Bu açıdan bilhassa, tanınmış markaların tüketicide güven ve kalite anlamında olumlu çağrışımlar yaratarak güçlü bağlılıklar oluşturduğu bir gerçektir.

İşletme ve tüketici açısından marka yukarıdaki şekilde değerlendirilirken kanuni olarak markanın tanımı için 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun

¹ Bradford aktaran Kurt, E.; **Karşılaştırmalı Açıdan Marka Hukukunda Haksız Avantaj Sağlama, Sulandırma ve İtibara Zarar Verme Kavramları**, *Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi*, 8 (30), 2012, s. 113-158.

² Erdil, T. S., & Uzun, Y.; **Marka Olmak**, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2009, s. 17-19.

Hükmünde Kararname'nin (556 sayılı KHK) 5. maddesine bakmak gerekmektedir. Buna göre marka,

bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar malların biçimi ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.

Kanunda yapılan tanımın dışında, markaya ilişkin farklı tanımlamalar da mümkündür. Oytaç, “markayı bir işletmenin satışa sunduğu ürünlerin üzerine konulan veya bir işletme yoluyla sağlanan belirli hizmetlerin ayırt edilebilmesi için tanıtım sırasında konulan işaret” şeklinde tanımlarken; Dönmez'e göre marka, “ticari malların benzerlerinden ayırt edilmesine yarayan işaretler bütünüdür”.³ Poroy, markanın işlevini malı ayırt etme imkânı sağlaması, müşteriye kötü maldan koruması ve piyasaya kötü mal çıkarılmasını engellemesi olarak tanımlarken; Arkan ise markayı, işletme ile tüketici arasında bağımlılık kuran ve bu özelliği ile işletmenin en değerli unsurlarından biri olarak tanımlamıştır.⁴ Pazarlama uzmanlarına göre ise başarılı bir marka, tüketicinin zihninde belirgin bir yeri olan, taşınmaz bir maldır⁵ ve bu açıdan bir işletmenin en önemli ekonomik değerlerinden biridir.

Piyasada birçok farklı marka türü bulunduğu için markanın sınıflandırılması da çeşitli açılardan yapılmaktadır. Yasaman'a göre marka çeşitleri beş grup halinde ifade edilebilir:⁶ Kullanım amacına göre, sahiplerine göre, tescilli olup olmamalarına göre, tescilin etkisini gösterdiği coğrafi alana göre ve tanındığı çevreye göre markalar.⁷ Tanınmış markalar, bu sınıflandırmada tanındığı çevreye göre markalar

³ Noyan, E.; **Marka Hukuku**, Adil Yayınevi, Ankara, 2004, s. 127.

⁴ Noyan, E., 2004, s. 128.

⁵ Kurt, E., 2012, s. 140.

⁶ Yasaman, H.; **Marka Hukuku ile ilgili Makaleler Hukuki Mütalaalar Bilirkişi Raporları II (Cilt II)**, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2005, s. 14-16.

⁷Bu sınıflandırmaya göre **kullanım amacına göre markalar** ticaret ve hizmet markası; **sahiplerine göre markalar** bireysel, ortak ve garanti markası; **tescilli olup olmamalarına göre markalar** tescilli ve tescilsiz markalar; **tescilin etkisini gösterdiği coğrafi alana göre markalar** ulusal, topluluk ve uluslararası tescilli markalar ve son olarak **tanındığı çevreye göre olan markalar** alelade, maruf, umumen malum, toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşmış, tanınmış, çok tanınmış ve dünyaca tanınmış markalardır.

başlığı altında yer almaktadır. Buna göre, tanınmış marka niteliğine sahip olmayan, çok az bir çevrede kullanılan ve çok az bir kesim tarafından bilinen markalara “alelade marka” adı verilirken; belirli bir çevre veya bölgede tanınan normal markalara “maruf marka” denir. Eğer bu tanınma yurt düzeyi veya yurt dışında ise “umumen malum marka”, “toplumda tanınımlık düzeyine ulaşmış marka”, “çok tanınmış marka”, “uluslararası marka”, “dünya markası” olarak ifade edilir.

1.1.2. Tanınmış Marka Kavramı

Tanınmış marka kavramı, “gerçekte Paris Sözleşmesi’nin 6. md. bağlamında ve tescil edilmemiş olmakla birlikte pazarda çok tanınan markaların sahiplerini, aynı markanın sonraları başkaları tarafından da tescil edilmesini önleme suretiyle koruma sağlamak üzere geliştirilmiştir”.⁸

Tanınmış marka kavramı ilk kez 1925 yılında Paris Sözleşmesi’nin La Haye metninde yer almıştır.⁹ Buna göre,

Birlik üyeleri, tescilin talep edildiği ülkenin yetkili makamları tarafından söz konusu ülkede bu anlaşmadan yararlanacağı kabul olunan bir şahsa ait olduğu aynı veya benzer ürünlerde kullanıldığı **herkes tarafından bilindiği mütalaa edilen** bir markanın karışıklığa meydan verebilecek surette örneğini, taklidini veya tercümesini yapan bir fabrika veya ticaret markasının tescilini gerek mevzuatı müsait olduğu takdirde doğrudan doğruya gerekse ilgilinin isteği üzerine ret veya hükümsüz kılmayı taahhüt ederler.

Bu hükme göre, bir marka kendi ülkesinde tanınmış marka ise, bu marka başka ülkede kullanılmıyor olsa bile bilinmesi halinde aynı veya benzer ürünler için söz konusu ülkede tescil edilemeyecektir.

Özellikle son yıllarda küreselleşmenin de etkisi ile ticari faaliyetin ulusal sınırlarından kurtulup uluslararası nitelik kazanması, ulaşım ve iletişim olanaklarının

⁸ Oytaç, K.; **Tanınmış Markalarda Uluslararası ve Ulusal Kavram Kargaşasına Son. FMR, 1** (2001/3), s. 92.

⁹ http://www.eyuboglu.av.tr/taninmis_marka_kavrami.htm (05.01.2014 tarihinde erişim sağlandı).

gelişmesi ile bilginin daha hızlı ve etkin bir şekilde daha geniş alanlara yayılabilmesi nedeniyle, markalar da ulusal sınırlara daha az bağımlı hale gelmeye başlamıştır. Marka kavramının “ülkesellik prensibi” gibi ulusal sınırları zorlayan niteliğinin, uluslararası ticarete elverişli olacak şekilde gerek ulusal, gerekse uluslararası seviyede düzenleme yapılması ihtiyacı ortaya çıkmış ve özellikle de tanınmış markalar olarak adlandırdığımız özel bir grup marka için, çeşitli istisnalar getirilmiştir.

İlk olarak denilebilir ki tanınmış markalar “tescil yolu ile hak kazanma” kuralının bir istisnasını oluşturur. Buna göre, tescil edilmeksizin ya da kullanılmaksızın yerel yargı çevresinde ün kazanan bir marka başka ülkelerde önceden tescil ya da kullanım yolu ile hak elde eden yerel marka korsanlarına karşı da korunmaktadır.¹⁰ Diğer bir deyişle, Paris Sözleşmesi’nde de belirtildiği üzere bir tanınmış marka sözleşmeye taraf ülkelerin birinde daha önce tescil edilmemiş ya da tescil için başvurusu yapılmamış olsa bile aynı mal ve hizmetler için yapılan bir başka başvuru söz konusu olduğunda bu başvuru taraf devletin kanunları gereğince re’sen reddedilir; farklı mal ve hizmetler için başvuru yapılması durumunda ise haksız yarar sağlama durumu söz konusu olacağı için tanınmış marka sahibinin itiraz hakkı doğar.

İkinci olarak, tanınmış markalar, “özellik kuralının” (principle of speciality) istisnasını da oluşturmaktadır. Özellik kuralına göre bir marka sadece tescil edilip kullanıldığı mal ve hizmetlerle bağlantılı olarak korunur. Fakat yalnızca tanınmış markalar, yoğun çaba ve yatırım sonucu yaratıldıkları için daha geniş anlamda korunmayı hak ettiklerinden tescil kapsamında yer almayan, farklı mal ve hizmetler açısından da korunmaları mümkündür.¹¹

Tanınmış marka, “ülkesellik ilkesinin” (principle of territoriality) de istisnasını oluşturmaktadır. Ülkesellik ilkesine göre bir marka ancak tescil edildiği ülkede korunur, bunun dışındaki ülkelerde korunmaz. Bir markanın diğer ülkelerde de korunabilmesi için koruma talep edilen ülkede de tescil edilmesi gereklidir. Fakat

¹⁰ Oytaç, K., 2001, s. 92.

¹¹ Oytaç, K., 2001, s. 93.

marka “tanınmış” hale geldiğinde ekonomik ve hukuki olarak değeri arttığı için daha kapsamlı koruma sağlanması ihtiyacı doğmuştur. Buna göre, bir marka tanınmış ise tescilsiz bile olsa Paris Sözleşmesi’ne taraf ülkelerde korunacaktır.¹²

Bununla birlikte, tanınmış markaların farklı mal ve hizmetler için marka korsanları tarafından kullanılarak markanın ününden haksız yarar sağlanması ve bu şekilde markanın imajına zarar verilmesi ve sulandırılması son dönemde sıkça karşılaşılan bir durum olarak gerek üreticinin gerekse de tüketicinin karşısına çıkmaktadır. Bu durum, “sadece marka hakkı sahibinin menfaatlerine zarar vermekle kalmayıp tüketici tercihlerini de çarpıtmaktadır”. Bu nedenlerle, tanınmış markaların farklı mal ve hizmetleri de kapsayacak şekilde daha güçlü bir şekilde korunmasına ihtiyaç duyulmaktadır.¹³

Tanınmış markanın sahibine sağladığı en önemli faydalardan biri daha geniş kapsamlı bir korumadan faydalanmasıdır. Oysa Türk Patent Enstitüsü (TPE) markalar siciline kaydedilmiş bir marka hangi mal veya hizmet sınıfları için tescil edilmişse, sahibine yalnızca bu sınıflar için koruma sağlar. 556 sayılı KHK’da yer alan bu genel prensibe göre, tescil edilmiş ya da tescil için TPE’ye başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ya da benzer olan bir markanın farklı mal ve hizmet sınıfları için tescilinin yapılması mümkündür. Fakat tanınmış marka bu hükmüm istisnasıdır. Gerek KHK’nın 7/1(ı) maddesinde ifade edilen mutlak ret sebepleri açısından, gerekse 8/4 maddesinde yer alan nispi tescil engelleri sebebiyle tanınmış marka sahibinin markası ile aynı veya benzer olan marka başvurularının farklı sektörlerde olsa bile tescilini engelleme hakkı bulunmaktadır.¹⁴

¹² Yasaman, H.; **Marka Hukuku ile ilgili Makaleler Hukuki Mütalaalar Bilirkişi Raporları (Cilt III)**, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2008, s. 23.

¹³ Çolak, U.; **Paris Sözleşmesi’nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, Bu Tanınmışlığın Nasıl Belirleneceği Sorunu ve WIPO Kriterleri**, *FMR*, 4 (2004/2), s. 24.

¹⁴ Kayıhan, Ş.; **Yargıtay Kararları Işığında Tanınmış Marka**, *AÜEHFD*, VII, 2003, Haziran, s. 423-424.

Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesi hükmü tanınmış markaların üye devletler tarafından korunmasını ifade eder. Bu anlamda, taraf ülkenin kanununa göre bu durum tescil aşamasında ya re'sen dikkate alınmalı ya da daha önce tescil edilmişse başvuru sahibinin talebi üzerine marka hükümsüz kılınmalıdır. Sözleşmeye taraf olan ülkemizde de bu hüküm doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmış, KHK'nın 7/1(i) maddesine göre mutlak ret sebebi olarak, 8/4 maddesi anlamında nispi ret nedenleri açısından, 9/1(c) maddesinin sağladığı tescilden doğan haklar açısından ve 42/1(a) ve (b) maddeleri anlamında hükümsüzlük halleri açısından tanınmış markaya geniş bir koruma sağlanmıştır.

1.1.3. Tanınmış Markanın Tanımı

Paris Sözleşmesi dâhil olmak üzere uluslar arası metinler “tanınmış marka” (well-known mark) kavramından ne anlaşılması gerektiğini açıklığa kavuşturmamış, bu konudaki yorumu tescil mercilerine ve mahkemelere bırakmışlardır. Bunun sonucunda, tanınmış marka kavramının tam olarak neye işaret ettiği belirlenememiş, “dile düşmüş marka” (notorious mark), “meşhur marka” (famous mark), “çokça bilinen marka” (highly renowned mark), “çokça ünlenmiş marka” (highly reputed mark) ve “müstesna olarak tanınmış marka” (exceptionally well-known mark) gibi farklı tanınmış marka çeşitleri ortaya çıkmıştır.¹⁵ Tanınmış marka kavramının özellikle “ünlü marka” (famous mark, mark with a reputation) kavramından farklılaştığı noktalar yeterince ortaya konamamış ve böylece bu iki kavram arasında bir “kavram kargaşası” oluşmuştur.¹⁶

Tanınmış marka ve ünlü marka kavramlarının ikisinde de bir markanın toplumda belli bir tanınmışlık düzeyine erişmesi söz konusudur. Bu ortak özelliğe rağmen bu iki kavram arasındaki tanınmışlık düzeyi farklılık göstermektedir. Örneğin ünlü markalar tanınmış markalara göre daha yüksek tanınmışlık düzeyine ulaşmış markalardır.¹⁷ Çünkü bir markanın tanınmış marka olarak sayılabilmesi için toplumun ilgili kesiminde bilinmesi yeterli iken, ünlü marka olarak

¹⁵ Oytaç, K., 2001, s. 91.

¹⁶ Çolak, U., 2004, s. 24-25.

¹⁷ Oytaç, K., 2001, s. 92.

adlandırılabilmesi için uluslararası düzeyde tanınma gibi çok daha geniş bir tanınma düzeyi gereklidir.¹⁸ Bu açıdan, ünlü markanın tanınmış markayı kapsadığını söylemek mümkündür.

Ünlü marka ve tanınmış marka kavramları arasındaki ayırım, KHK'nın 7/1(ı) ve 8/4 maddeleri açısından da önem kazanmaktadır. Çolak'a göre "ünlü marka kavramı" "daha çok tescil sonrası aşamada ve konvansiyonel benzerlik korumasının ötesinde, markanın ününden ve ayırt ediciliğinden sulandırma ya da aşındırma biçimindeki haksız yararlanma durumunda söz konusu olmaktadır".¹⁹ Bu anlamda, KHK'nın 8/4 maddesindeki markanın farklı mal ve hizmetler açısından korunması ifade edilmektedir. "Tanınmış marka" ise Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesi anlamında aynı mal ve hizmetleri içerecek şekilde bir koruma gerektirir. Doktrinde görüş bu şekilde olmasına rağmen Yargıtay'ın tanınmış marka ve ünlü marka arasında bir ayırma gitmediği, bu açıdan kavram kargaşasından kaçındığı dikkat çekmektedir.

Uluslararası Sinaî Mülkiyeti Koruma Birliği' nin (AIPPI) 1990 yılındaki önerisi uluslararası ticaretteki gelişmeler karşısında Paris Sözleşmesi'nin 6. maddesi anlamında tanınmış marka kavramının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiş ve tanınmış markayı "*ait oldukları ürünlerin kullanımında, ticaretinde ya da üretiminde yer alanların geniş bir kesiminde tanınan ve belli bir kaynaktan geldikleri konusunda bu ürünlerle bütünleşmiş bir marka*" olarak tanımlarken; ünlü markayı "*genel olarak toplumun geniş bir kesimince bilinen ve başkaları tarafından tescil ya da kullanımları için herhangi bir haklı gerekçe bırakmayacak ün ve niteliğe sahip marka*" olarak ifade etmiştir.²⁰

Fransız hukukunda da "tanınmış marka" ve "ünlü marka" kavramları birbirinden farklı anlamlar ifade etmektedir. Buna göre "tanınmış marka", "*söz konusu ürünün üretim, satış ve kullanımı ile ilgili çevrelerin geniş bir bölümü tarafından tanınan ve*

¹⁸ Çolak, U., 2004, s. 32.

¹⁹ Çolak, U., 2004, s. 32-33.

²⁰ Çolak, U., 2004, s. 36.

bu ürünlerin özgün kaynağının bir göstergesi olarak algılanan markalar” olarak tanımlanırken; “adeta uluslararası veya dünya çapında tanınmakta olan markalar” “ünlü marka” olarak adlandırılmaktadır.²¹

Görülmektedir ki ülkelerin ulusal mevzuatları ve uluslararası düzenlemeler dikkate alındığında bir markanın tanınmışlığını ifade etmek için genel olarak üç farklı adlandırma söz konusudur. Buna göre, AB mevzuatında markanın tanınmışlığı için “mark with reputation”; ABD’de ise “famous mark” terimleri kullanılmaktadır.²² Bu ifadelerin ikisi de “ünlü marka” olarak dilimize çevrilebilir. Türkiye’de ise “tanınmış marka” (well-known mark) ifadesi kullanılmaktadır. Tüm bu kavram kargaşasının ötesinde aslında bir markanın bilinir olup olmadığının nasıl ifade edildiğinden ziyade nasıl ve ne ölçüde korunduğu çok daha önemli olduğu için bu tezde bir markanın bilinir olduğunu ifade etmek için “tanınmış marka” kavramı kullanılacaktır. Böyle bir kullanım şekli, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (WIPO) 1999 yılında yayınladığı tanınmış markaların korunmasına ilişkin Ortak Tavsiye Metni’nde de “well-known mark” şeklinde ifade edildiği için daha uygun olacaktır. Bu metinden sonra WIPO, mevcut ifade ediş biçimleri yerine, “tanınmış marka” (well-known mark) kavramının tek ifade şekli olarak kullanılmasının yerinde olacağını belirtmiştir.²³

Paris Sözleşmesi’nde ve diğer uluslararası metinlerde olduğu gibi 556 sayılı KHK’da da tanınmış markanın tanımı yapılmamıştır. Bunun sebebi, tanınmışlığın her somut olayda farklılık gösterebilmesidir.²⁴ Tanınmış markaya ilişkin koşulların ve unsurların adeta bir şema gibi belirlenmesi halinde kavramın istenilmeyen şekilde

²¹ Blakeney aktaran Çolak, U., 2004, s. 34; WIPO; **The Protection of Well-Known Trademarks**, Cairo: WIPO National Seminar on Intellectual Property, 2003, s. 2.

²² Senftleben, M.; **The Trademark Tower of Babel - Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law**, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 40 (1), 2009, s. 75.

²³ <http://ip-masters.com/research/altop-ozdemir-2012.pdf> (11.01.2014 tarihinde erişim sağlandı).

²⁴ Yasaman, H., 2005, s. 17.

daraltılması ya da genişletilmesi ihtimali doğabileceği düşünülmüştür.²⁵ Buna karşın, tanınmış markanın tanımının Yargıtay kararlarında yapıldığı görülmektedir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin tanınmış marka ile ilgili bir kararına göre *“Türkiye’de tescilli olsun ya da olmasın, bir gerçek ya da tüzel kişiye sıkı bir şekilde aidiyetlik, garanti, kalite, kuvvetli reklam, yaygın bir pazarlama ve dağıtım ağına sahip olan, sadece markanın hitap ettiği sektörde değil, diğer sektörlerde de bilinen, coğrafi sınır, kültür, yaş farkı da gözetilmeksizin aynı çevredeki insanlar tarafından refleks halinde ortaya bir çağrışım çıkaran markalar”* tanınmış marka olarak tanımlanabilir.²⁶

Yasaman, tanınmış marka kavramından *“bir ülkenin bir veya birkaç yöresinde tutunmuş markalar değil, dünya çapında olmasa bile, yurt içi ve yurt dışında ilgili çevrelerce bilinen; Paris Sözleşmesi’ne üye devletlerden birinin vatandaşına veya o ülkelerden birinde yerleşik olan ya da ticari ve sınaî işletmeye sahip kişilere ait markaların”* anlaşılması gerektiğini ifade etmiştir.²⁷ Paris Sözleşmesi’nde ise *“iyi bilinen marka”* (well-known trademark) ifadesi kullanılmıştır ve dünya çapında olmasa bile Paris Sözleşmesi’ne üye ülkelerin bazılarında bilinen markalar bu kategori altında sayılmaktadır.²⁸

1.1.4. Tanınmış Markanın İşlevleri

Markanın işlevleri, *“fili işlevleri”* ve *“hukuken korunan işlevleri”* şeklinde farklılık göstermektedir. Markanın temel işlevi olan köken belirtme işlevi, markanın neredeyse tek *“hukuken korunan işlevi”* olmasına rağmen, ayırt etme, köken belirtme, kalite, garanti ve reklam işlevleri ticari yaşamda sıklıkla karşımıza çıkan

²⁵ Dirikkan, H.; **Tanınmış Markanın Korunması**, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2003, s. 88.

²⁶ Kayıhan, Ş., 2003, s. 426.

²⁷ Yasaman, H., 2005, s. 18.

²⁸ Yasaman, H., 2005, s. 18.

markanın “fiili işlevleridir”.²⁹ Bu işlevler, sıradan markaların olduğu gibi tanınmış markaların da işlevleridir.

1.1.4.1. Ayırt Etme İşlevi

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 5. maddesinde marka, “bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret” olarak tanımlanmaktadır.

Demek ki, “konulduğu malların, diğer benzer mallardan ayırt [edilmesini] ve marka ile yeniden karşılaştığında ayırt etme vakıasının tekrarlanmasını” sağladığı için markanın temel işlevi ayırt etme işlevidir.³⁰ Dikkat çekmek gerekir ki, markanın ayırt etme işlevi ile köken belirtme işlevi arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır^{31 32}.

İşte 556 sayılı KHK ile markanın temel işlevi olan ayırt edicilik işlevine hukuki koruma sağlanmaktadır.

1.1.4.2. Köken belirtme işlevi

KHK'nın 5. maddesinde de ifade edildiği şekliyle markanın temel işlevi, “bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlamasıdır”. Her işletme, üretimini yaptığı her mal veya hizmet için bir marka kullanmaktadır ve tüketici de seçimini buna göre yapmaktadır. Diğer bir deyişle tüketici, seçimini yaparken markanın üretilen mal veya hizmetin kökenine işaret ettiğini bilerek hareket eder. Tüketici, bir alış-veriş esnasında bir raf üzerine

²⁹ Dirikkan, H., 2003, s. 11.

³⁰ Dirikkan, H., 2003, s. 12.

³¹ Aksi yönde görüş için bkz. Çolak (2012: 11).

³² Dirikkan, H., 2003, s. 12.

dizili çeşitli mallar arasından seçimini yaparken marka yardımı ile ayırt etme ve seçim yapma ediminde bulunur.

Fakat belirtmek gerekir ki, markanın ilgili mal veya hizmetin kökenini belirlemesi, üretimi yapan işletmenin adının belirlenmesi anlamına gelmemektedir.³³ Tüketici için, satın aldığı mal veya hizmet beklentilerini karşıladığı sürece işletmenin kimliği önem taşımamaktadır.³⁴ Yani tüketici, her zaman mal veya hizmeti belirli bir işletme ile eşleştirme güdüsü ile hareket etmemektedir. Özellikle son dönemde, markanın lisans sözleşmelerine konu olması ile farklı işletme sahipleri tarafından sunumunun yapılması ile markanın köken belirtme işlevi eski önemini kaybetmiştir.³⁵ Dolayısıyla, tüketicinin “somut bir işletmeden ziyade, soyut kalan, ancak marka ile karşılanacağı vaat edilen beklentilere uygun üretim yapan bir işletme önem taşımaktadır”.³⁶ Özellikle bu noktada, tanınmışlık seviyesine ulaşmış bir marka, hem kalitesi ile ilgili tüketici kesimi üzerinde kendini ispat ettiği için, hem de akılda kalıcılığı daha fazla olduğu için tüketiciler tarafından daha çok tercih edilebilecektir.

1.1.4.3. Garanti (kalite) işlevi

Yukarıda da belirtildi gibi, tüketici markayı üzerine konulduğu mal veya hizmetin kalitesinin aynı kalacağını garanti eden bir işaret olarak kabul ettiği için markanın köken belirtme işlevinin eski önemini yitirdiğini, onun yerine garanti ve güven işlevinin ön plana çıktığını ifade etmek doğru olacaktır.³⁷

Tüketici, daha önce satın aldığı, kullandığı ve kalitesinden memnun kaldığı bir markanın aynı kaliteyi ve imajı devam ettireceği düşüncesi ile hareket etmekte ve tercihini buna göre yapmaktadır.³⁸ Teorik olarak marka, kendinden beklenen kaliteyi devam ettirerek uzun dönem sonunda belli bir tüketici kitlesi ve pazar payı

³³ Dirikkan, H., 2003, s. 13.

³⁴ Dirikkan, H., 2003, s. 13.

³⁵ Arkan, S.; **Marka Hukuku (Cilt 1)**, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, 1997, s. 1.

³⁶ Dirikkan, H., 2003, s. 14.

³⁷ Dirikkan, H., 2003, s. 14.

³⁸ Çolak, U.; **Türk Marka Hukuku**, Oniki Levha, İstanbul, 2012, s. 12.

yakalayacak, tüketici nezdinde markaya ve sahibine yönelik belli bir güven oluşacaktır.³⁹ Böyle bir durumda hem tüketici hem de üretici açısından karşılıklı fayda söz konusu olacaktır.⁴⁰ Üretici, tüketicinin markaya ait mevcut kalite ve imajından memnuniyetini ve bunun kendisine sağladığı pazar payını bildiği sürece, bunu kaybetmemek için markanın ilişkilendirildiği kalite ve imaj politikasını devam ettirecek, satış politikasının temelini, tüketici memnuniyeti ve beklentisi üzerine kuracaktır.⁴¹ Bu şekilde, fiyat rekabetinden çok kalite ve imaj rekabeti söz konusu olacaktır.⁴²

Marka, tüketiciye satın alma faaliyetinde bulunurken, zaman ve bilgi tasarrufu da sağlamaktadır. Tüketici, markalı malın kalitesinin aynı olduğu varsayımı ile hareket edeceği için seçim yaparken her seferinde malın kalitesi, içeriği vs. konusunda düşünmek, karşılaştırmak ve bilgi alış-verişinde bulunmak zorunda kalmayacaktır.⁴³ Böylelikle, tüketicilerin mal veya hizmet satın alırken sarf ettikleri “tercih maliyetlerinin” (search cost) yükselmesinin önüne geçilerek piyasanın etkinliğinin azalması engellenebilecektir.⁴⁴

Bunun yanında, markanın garanti ve kalite işlevinin 556 sayılı KHK'nın 13. maddesinde yer alan “tükenme ilkesinin” istisnasını oluşturduğu da söylenebilir. Bu hükme göre, “marka sahibinin... malın piyasaya sunulmasından sonra, üçüncü kişiler tarafından değiştirilerek veya kötüleştirilerek ticari amaçlı kullanmalarını önleme yetkisi vardır”. Böylece, tüketici daha önce satın aldığı ve kalitesine güvendiği bir mal veya hizmetin, KHK'nın 13. maddesinde de belirtildiği gibi “*kötüleştirmeye engel olma hakkı*” çerçevesinde, belli bir seviyenin altına düşmeyeceğini varsayacak ve seçimini önceden bildiği markadan yana yapacaktır.⁴⁵

³⁹ Dirikkan, H., 2003, s. 15.

⁴⁰ Dirikkan, H., 2003, s. 15.

⁴¹ Dirikkan, H., 2003, s. 15.

⁴² Dirikkan, H., 2003, s. 15.

⁴³ Dirikkan, H., 2003, s. 16.

⁴⁴ Bradford aktaran Kurt, E., 2012, s. 115.

⁴⁵ Çolak, U., 2012, s. 12.

Son olarak, belirtmek gerekir ki, markanın garanti işlevi, ayırt etme ve köken belirtme işlevleri gibi hukuken doğrudan korunmasa da bu işlevlerin korunması ile dolaylı olarak korunmaktadır.⁴⁶

1.1.4.4. Reklam işlevi

Reklam, tüketici ile üretici arasındaki mesafeyi ortadan kaldıran, iletişim kurma olanağı yaratan ve ürünün tanıtımını yaparak tüketiciyi bilgilendiren bir araç olduğu için üreticinin reklam aracılığıyla yarattığı marka imajı son derece önemlidir.⁴⁷ Özellikle tanınmış markaların güçlü bir reklam işlevi vardır ve bu işlevin, ayırt etme ve köken belirtme işlevi gibi hukuken korunması gerekmektedir.⁴⁸ İlerleyen bölümlerde açıklanacağı gibi “sulandırma doktrini”, markanın reklam ve yatırım işlevlerinin korunmayı gerektirmesi düşüncesi çerçevesinde gelişmiştir ve markanın reklam ve yatırım işlevlerinin de en az ayırt etme ve köken belirtme işlevleri kadar önemli olduğunun ve markanın haksız kullanımları ile bu fonksiyonunun zarar uğratılmasının önüne geçilmesi amacıyla ortaya çıkmıştır.

Markanın güçlü bir reklam işlevinin bulunabilmesi kendiliğinden değil, marka sahibinin yoğun emek ve finansal harcaması sonucu oluşacaktır. Üretici, kendi ürününün farklı ürünler arasından seçilebilmesi için tüketicinin beklentilerini tespit etmekte, üretim ve satış politikasını buna göre oluşturmakta ve markada da bu beklentiye uygun bir imaj yaratmaktadır. Tüketici açısından markanın özdeşleştiği imaj, çoğu zaman kalitenin de ötesine geçebilmektedir. Bu kadar önemli olan marka, “üretici ile tüketici arasında kurulan iletişim sistemi olarak ortaya çıkmakta; bizzat kendisinin ve işaretlediği mal ve hizmetlerin reklamını yapmaktadır”.⁴⁹ Bu açıdan reklam, işletme için markaya yapılan bir yatırımdır.⁵⁰

⁴⁶ Dirikkan, H., 2003, s. 17.

⁴⁷ Dirikkan, H., 2003, s. 18-20.

⁴⁸ Dirikkan, H., 2003, s. 18-20.

⁴⁹ Dirikkan, H., 2003, s. 19.

⁵⁰ Çolak, U., 2012, s. 12.

1.1.5. Tanınmış Markanın Tespiti

Bir markanın tanınmışlığının tespitine hangi merci tarafından karar verileceği gerek ulusal mevzuatta gerekse de uluslararası sözleşmelerde açıkça ifade edilmemiştir.⁵¹ Bu konuda yardımcı bir kaynak, WIPO tarafından hazırlanan Ortak Tavsiye Metni'nin 1. maddesinde belirtilen bir markanın tanınmışlığına karar vermeye yetkili mercilerin, markaların korunması ile görevli kurumlar ve mahkemeler olduğu yönündeki görüştür.⁵² Buna uygun olarak, denilebilir ki bir markanın tanınmışlığına adli ve idari makamlar karar vermektedir. Ülkemizde de bu genel uygulamaya paralel olarak adli ve idari merciler tanınmışlık kararı vermeye haizdir. İdari merci olarak Türk Patent Enstitüsü (TPE) 5000 sayılı Kuruluş Kanunu'nun 13/d maddesi ile "belirli nitelikleri haiz işaret ve ibarelerin koruma altına alınması, markaların tanınmışlık düzeyleri ile ilgili esasların belirlenmesi ve uygulamaya konulması işlemlerini" yapmaya yetkili kılınmıştır.⁵³

2003 yılında 5000 sayılı Kuruluş Kanunu'na ilave edilen bu hüküm ile TPE'ye tanınmış marka tespitine ilişkin görevi açıkça verilmiştir. Kuruluş Kanunu'ndan önce tanınmışlık için hem TPE'ye hem de tespit davası yoluyla doğrudan yargıya başvurmak mümkün olmaktadır. Fakat mevcut durumda tanınmışlık tespiti için ilk ve tek başvuru mercii TPE'dir⁵⁴. Yargısal yollara başvurulabilmek ancak tanınmışlık talebinin TPE tarafından reddetmesi halinde mümkün olabilmektedir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 09.10.2006 tarihli SARAY MILKINIS-MILKA MILKINIS kararında da belirtildiği gibi, "*markaların tanınmışlığı yönünde TPE'ne başvurulup, tescil prosedürü tamamlanmadan, bu yönde nihai karar oluşmadan, doğrudan tescil davası yolu ile bu sonuca ulaşılmak istenilmesi markaların tescil sistemine uygun düşmemektedir*"⁵⁵. Dolayısıyla, tanınmışlık tespit başvurularının

⁵¹ Yasaman, H., 2008, s. 25.

⁵² Yasaman, H., 2008, s. 25.

⁵³ <http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/mevzuat/TPEKanun.pdf> (07.01.2014 tarihinde erişim sağlandı).

⁵⁴ Bu konuda bkz. 11.Hukuk Dairesi, 24.06.2004, E. 2003/12431, K. 2004/7020.

⁵⁵ 11. Hukuk Dairesi, 09.10.2006, E. 2005/8700, Karar no. 2006/9899.

öncelikle TPE'ye yapılıp değerlendirilmesi, daha sonra buradan alınan olumsuz sonuç üzerine ilgili mahkemelere başvurulması gerekmektedir.

Tanınmışlık başvuruları bir dilekçe ile TPE'ye yapılmakta ve başvurular öncelikle Markalar Dairesi Başkanlığınca değerlendirilmektedir. Markalar Dairesi Başkanlığınca verilen karar olumsuz ise başvuru sahibinin Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'na itirazda bulunarak kararın tekrar incelenmesini isteme hakkı bulunmaktadır. Bunun yanında, 556 sayılı KHK'nın 8/4 maddesi gereğince yapılan itirazlarda da ilgili birim, markanın tanınmışlığını değerlendirmektedir fakat böyle bir durumda tanınmış markalar listesine kayıt yapılmamaktadır.⁵⁶

TPE, başvurunun beraberinde sunulan belgeler ışığında tanınmışlık değerlendirmesini yaparken her şeyden önce markanın Türkiye'de tanınıp tanınmadığına dair ilgili çevrelerde tanınma araştırması yapmaktadır. Nitekim bir markanın tanınmış marka olarak sayılabilmesi için markanın Türkiye'de biliniyor olması gerekmektedir.⁵⁷ Fakat söz konusu markanın Türkiye'de üretiliyor, satılıyor veya kullanılıyor olması gerekmemektedir.⁵⁸ Buna göre, Markalar Dairesi Başkanlığı bir markanın tanınmış olup olmadığını değerlendirirken, 2006 yılında ilan ettiği *Markaların Tanınmışlık Düzeyleri ile ilgili Esaslar ve Uygulaması* metninde de belirttiği gibi markanın tescilinin ve kullanımının süresi, yayıldığı coğrafi alan ve kapsamı, markanın pazar payı, yıllık satış miktarı, markaya ilişkin promosyon çalışmaları, gibi bir takım unsurlara göre karar vermektedir.⁵⁹ Tanınmışlık tespitinde

⁵⁶http://www.tpe.gov.tr/dosyalar/haber/M4_saadettin_akin.pdf (08.01.2014 tarihinde erişim sağlandı).

⁵⁷ Dirikkan, H., 2003, s. 58.

⁵⁸ Yasaman, H., 2008, s. 23.

⁵⁹http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/mevzuat/marka_tanin_esas.pdf (07.01.2014 tarihinde erişim sağlandı). **Markaların Tanınmışlık Düzeyleri ile ilgili Esaslar ve Uygulaması** 1. Markanın tescilinin ve kullanımının süresi (markanın tarihçesi hakkında ayrıntılı bilgi), 2. Markanın tescilinin ve kullanımının yayıldığı coğrafi alan ve kapsam. (Yurt içi ve yurt dışı tesciller nelerdir?) 3. Markanın üzerinde kullanıldığı mal ve/veya hizmetin piyasadaki yaygınlığı, pazar payı, yıllık satış miktarı nedir? 4. Markaya ilişkin promosyon çalışmalarının (özellikle de Türkiye'deki promosyon çalışmalarının) özellikleri nelerdir? (Promosyonun süresi, devamlılığı, yayıldığı coğrafi alan, kapsam, promosyona harcanan para, promosyonun niteliği (TV reklamı, yerel gazete ilanı, sadece çocuk sahiplerine yönelik yapılan tanıtım vs.)) 5. Reklam niteliğinde olmayan ancak markanın tanıtımına faydalı olabilecek nitelikte faaliyetler var mıdır? (Gazete, dergi, TV vb. medya organlarındaki yayınlar, markalı ürünlerin fuarlarda teşhiri vb.) 6. Markanın tanınmışlığını gösteren bir mahkeme kararı var mıdır veya marka sahibinin markasını koruma yolundaki etkin çabaları nelerdir? (Tanınmışlık kararı dışında, verilmiş mahkeme kararları, halen devam etmekte olan marka, haksız rekabet davaları, İtiraz sayıları vb.) 7. Marka ne derece orijinaldir, markanın ayırt edicilik niteliği

dikkate alınan kriterler somut olaya göre değişebilmekle birlikte, tanınmışlık başvurularının hazırlanmasında dipnotta sunulan ve TPE tarafından belirlenen kriterlerin öncelikle dikkate alınması faydalı olacaktır.

Bunun yanında, WIPO tarafından hazırlana Ortak Tavsiye Metni'nde yer alan kriterler de TPE tarafından tanınmışlığın belirlenmesinde göz önünde tutulan faktörlerdir. Bu kriterler:⁶⁰

1. *İlgili sektörde markanın tanınma derecesi*
2. *Markanın süre, yaygınlık ve coğrafi alan itibarıyla her türlü kullanımı*
3. *Markanın tatbik edildiği mal veya hizmet ile ilgili reklam ve temsiller, fuarlar ve gösterimler de dâhil olmak üzere, marka için yapılan promosyonun süresi, yaygınlığı ve coğrafi çevresi*
4. *Süre ve coğrafi alanı kapsayan her türlü tescil ve tescil başvurusu*
5. *Markanın ekonomik değeri*

Bu kriterler ile TPE'nin 2006'da ilan ettiği *Markaların Tanınmışlık Düzeyleri ile ilgili Esaslar ve Uygulaması* metninde yer alan unsurlar karşılaştırıldığında

nedir? 8. Markanın tanınmışlığına ilişkin yapılmış kamuoyu araştırmaları varsa bunların sonuçları. 9. Markanın sahibi firmaya ilişkin özellikler (firmanın büyüklüğü, çalışan sayısı, ödenmiş sermayesi, cirosu, karı, yurt çapında ve yurt dışında sahip olduğu dağıtım kanalları: şubeleri, bayilikleri, servis ağı, ödediği vergi, ihrac miktarları, piyasasına hakimiyeti vs.), 10. Marka üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetle özdeşleşiyor mu? Marka kelime veya şekil olarak görüldüğü anda refleks olarak belli bir ürünü çağrıştırıyor mu? Marka üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetle ilgili olarak belli bir kaliteye veya statüye işaret ediyor mu? 11. Markayı taşıyan ürüne veya marka sahibi firmaya ilişkin olarak alınmış belgeler, ödüller (TSE, TSEK, ISO vb. kalite belgeleri, kalite ödülü, çevre ödülü, mavi bayrak vs.) var mı? 12. Markayı taşıyan ürünlerin dağıtım kanalları (marka sahibi firmanın kendine ait dağıtım kanallarının dışında) ve söz konusu ürünlerin ithalat ve ihracat olanakları nelerdir? 13. Eğer marka bir satışa konu olmuşsa, marka üzerinde kıymet takdiri yapılmışsa markanın parasal değeri nedir? Markanın parasal değeri, marka sahibinin yıllık bilançosunda gösterilmiş midir? 14. Marka tescillerinin kapsadığı mal ve/veya hizmet portföyünün genişliği nedir? (örnek:sadece "gazozlar" için tescilli bir marka ile, tüm elektronik eşyaları içine alan bir tescil.) 15. Marka halk nezdinde tanınan bir marka ise bu tanınmışlık düzeyini ne kadar süredir korumaktadır? 16. Markanın tanınmışlığından ötürü, bu niteliğine yönelik tecavüz fiilleri var mıdır? Marka üçüncü kişilerce taklit ediliyor mu? (Markaya benzer başvuruların yoğunluğu, markanın piyasada haksız yere üçüncü kişilerce kullanılıp kullanılmadığı vs.). Marka üçüncü kişilerce kullanılmakta ise bu kullanım, şekil ve üzerinde yayıldığı coğrafi ve ticari alan itibarıyla tanınmış marka sahibine zarar veriyor mu? 17. Marka, üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetin niteliği itibarıyla (Örnek:araba markası ile ciklet markası) veya potansiyel ve fiili kullanıcı kitlesinin niteliği itibarıyla (doktorlara yönelik bir ürün ile çocuklara yönelik bir ürün markası) tecavüze açık mı, değil mi? 18. Yukarıda sayılanların ispatına yönelik olan veya bir markanın tanınmış olduğunun ispatına yönelik her türlü belge.

⁶⁰ Yasaman, H., 2008, s. 32-33.

görülebilecektir ki TPE'nin belirlediği kriterler, WIPO tarafından oluşturulanlar ile paraleldir.

Bununla birlikte, tanınmış markaların tespiti davaları sonucunda oluşan Yargıtay kararlarının çoğunda, markanın farklı ülkelerde birden çok tescilinin bulunmasının markanın tanınmışlığına karar verilmesi yönünde önemli bir gösterge olduğu bilinmektedir.⁶¹ ⁶² Belirtilmelidir ki, böyle bir karar her zaman için doğru olmayabilir. Nitekim Çolak'ın da belirttiği gibi bir markanın yurtdışı tescillerinin çokluğu, böyle bir markanın her zaman tanınmış bir marka olduğunu göstermeyebilir.⁶³

Tanınmış marka tespitinin TPE tarafından yapılması ve tanınmış marka sicili oluşturulması yönünde eleştiriler de mevcuttur.⁶⁴ TPE tarafından bu tip listelerin oluşturulması yanıltıcı olabileceği gibi somut olayın koşullarına göre belirlenmesi ilkesinden de uzaklaşılması anlamına gelebilir.⁶⁵ Yasaman'ın da belirttiği gibi tanınmış marka durağan bir kavram değildir; bir marka zaman içinde tanınmışlığını yitirebilir ya da aksi söz konusu olabilir.⁶⁶ Dolayısıyla markanın tanınmışlığına dair bir sicil düzenlenmesi yanıltıcı sonuçlar doğurabilir.

Markanın tanınmışlığının tespiti, sulandırma korumasın sağlanması açısından da oldukça önem arz etmektedir. Nitekim bir markanın KHK'nın 8/4 maddesi anlamındaki sulandırma korumasından yararlanabilmesi için öncelikli olarak tanınmış olma şartını yerine getirmesi gerekmektedir. Bölüm 3'te de görüleceği üzere, gerek AAD gerekse Yargıtay kararları, bir markanın sulandırmaya uğrayıp uğramadığının tespiti açısından markanın tanınmış marka olması şartını bir önkoşul olarak değerlendirmektedir. Dolayısıyla, bir markanın tanınmışlığa ilişkin gerek ulusal gerekse uluslararası kriterler çerçevesinde tanınmışlığının belirlenmesi, daha geniş bir korumadan yararlanabilmesi için oldukça önemli bir önkoşuldur.

⁶¹ Bu konuda örnek karar için bkz. 11. Hukuk Dairesi, 16.09.2011, E. 2011/15212, K. 2012/20679, karar (RADO).

⁶² Yasaman, H., 2008, s. 27.

⁶³ Çolak, U., 2004, s. 66.

⁶⁴ Bkz Dirikkan (2003: 156-158)

⁶⁵ Çolak, U., 2004, s. 67.

⁶⁶ Yasaman, H., 2008, s. 24.

1.2. Tanınmış Markaya İlişkin Uluslararası ve Ulusal Mevzuat

1.2.1. Uluslararası Hukukta Tanınmış Marka Kavramı ve Düzenlemeler

Tanınmış markaya diğer marka türlerinden daha kapsamlı bir koruma sağlanması ihtiyacının uluslararası düzenlemelerde yer aldığı görülmektedir. Özellikle TRIPs Anlaşması ile bu korumanın kapsamının farklı mal ve hizmetleri de içerecek şekilde genişletildiği görülmektedir ki; bu durum bu tezin konusu olan sulandırma korumasına yaklaşan bir koruma türü sağlamaktadır. Tanınmış markanın, diğer marklardan farklı olarak farklı mal ve hizmetleri de içerecek şekilde korunması yönündeki düzenlemeler, uluslararası mevzuat çerçevesinde gerek AB hukukunda gerekse Türk hukukunda mevcut bulunmaktadır.

1.2.1.1. Paris Sözleşmesi

1883 yılında on bir ülke tarafından imzalanan Paris Sözleşmesi'ne Türkiye 1925 yılında taraf olmuş ve karşılıklılık ilkesi gereğince Sözleşme'ye taraf diğer ülkelerin fikri ve sınai mülkiyet haklarını koruyacağını kabul etmiştir. Paris Sözleşmesi, taraf ülkelerden birinde usulüne uygun olarak tescil edilmiş bir markanın diğer ülkelerde de aynen kabul edilerek korunacağını ifade etmektedir.⁶⁷

Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesi şu şekildedir:

Birlik ülkeleri tescilin talep edildiği ülkenin yetkili makamları tarafından, söz konusu Ülkede bu Anlaşmadan yararlanacağı kabul olunan bir şahsa ait olduğu aynı veya benzeri ürünlerde kullanıldığı herkesçe bilindiği mütalaa edilen bir markanın karışıklığa meydan verebilecek surette örneğini, taklidini veya tercümesini yapan bir fabrika veya ticaret markasının tescilini gerek Ülke mevzuatı müsait olduğu takdirde doğrudan doğruya, gerekse ilgilinin isteği üzerine ret veya hükümsüz kılmayı taahhüt ederler. Söz konusu marka esas unsuru itibarıyla herkesçe bilinen bir markanın kopyası veya karışıklık doğurabilecek bir taklidinden ibaret olursa, durum yukarıdakinin aynısı olur.

⁶⁷ Yasaman, H., 2005, s. 19.

Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesinde “*umumen malum marka (marque notoirement connue) belli bir ülkede tescil edilip, korunma istenen ülkede de yetkili makamlar veya malla ilgili çevreler tarafından tanınan markalardır*” ifadesi yer almaktadır. Buna göre, bir markanın Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka olabilmesi için dünyaca tanınmış olması gerekmekte, koruma talep edilen ülkede ilgili kesim tarafından bilinmesi yeterli olmaktadır. Markanın, koruma talep edilen ülkede kullanılıyor olmasına da gerek yoktur. Zaten Paris Sözleşmesi'nin amacı “pazarların bütünleşmesi, bir ülkede faaliyet gösteren bir tacirin, diğer ülkelerde de markası ile faaliyet gösterebilmesi ve yarattığı pazarı genişletebilme imkânının tanınması”, haksız kazancın önüne geçilmesi, gelecekteki ticari faaliyetin (ihtimali de olsa) korunması olduğu için, markanın koruma talep edilen ülkede kullanılması amaca aykırı olacaktır.⁶⁸

Bir markanın 1. mükerrer 6. maddesindeki korumadan yararlanılabilmesi için markanın, koruma talep edilen ülkede tanınması gereklidir; markanın sadece menşe ülkesinde ya da başka yerlerde tanınmış olması yeterli değildir.⁶⁹ Örnek vermek gerekirse, İsviçre Federal Mahkemesi, bu görüşler doğrultusunda, YENİ RAKI markasının İsviçre’de Paris Sözleşmesi’nin 6. maddesi hükümlerine göre korunmasının mümkün olup olmayacağına ancak bu markanın İsviçre’de yaşayan Türkler tarafından bilinip bilinmemesine bağlı olarak karar verilebileceğini; ayrıca bu markanın İsviçre’de kullanılmış olması koşulunun aranmayacağını ifade etmiştir.⁷⁰

1.2.1.2. TRIPs Anlaşması

1996’da yürürlüğe giren Ticaret Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması (TRIPs) Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Anlaşması’nın bir parçası olarak ülkemiz tarafından kabul edilmiştir.⁷¹ TRIPs Anlaşması, uluslararası ticaretteki engelleri azaltmak ve uluslararası düzeyde fikri ve sınaî mülkiyet haklarının etkin korunmasını sağlamak

⁶⁸ Yasaman, H., 2005, s. 19-20.

⁶⁹ Oytaç, K.; **Karşılaştırmalı Markalar Hukuku**, Nobel Matbaacılık, İstanbul, 2002, s. 122.

⁷⁰ Arkan, S., 1997, s. 93.

⁷¹ http://www.istanbulpatent.com/tr/mak_marka_taninmis.htm (04.01.2014 tarihinde erişim sağlandı).

amaçlarını taşımaktadır.⁷² TRIPs Anlaşması, öngörülen düzenlemelerin, üye devletlerin uygun görmesi durumunda kendi hukuk sistemlerine uygulamasını, hatta üye devletler tarafından TRIPs'ten daha kapsamlı koruma sağlayan hükümlerin de kabul edilebileceğini belirtmektedir.⁷³

TRIPs Anlaşması'nın 2. maddesi, Paris Sözleşmesi'nin koşullarının kabul edilmesinin zorunlu olduğunu vurgulamaktadır.⁷⁴ Bunun yanında, Anlaşma'nın 16/2 ve 16/3 maddeleri tanınmış markaya ilişkin düzenlemelere yer vermektedir.⁷⁵

Anılan 16/2 ve 16/3 maddeleri şu şekildedir:

Paris Sözleşmesi'nin (1967) 6bis maddesi uygun düştüğü ölçüde (kıyasen) hizmetlere de uygulanacaktır. Üye devletler bir markanın tanınmış olup olmadığını belirlerken, markanın promosyonu sonucunda üye devlette toplumun ilgili kesiminde elde edilen bilinme durumunu dikkate alacaklardır.

Paris Sözleşmesi'nin (1967) 6bis maddesi uygun düştüğü ölçüde (kıyasen) tescilli markanın ait olduğu mal ve hizmetlerden farklı mal ve hizmetler için de uygulanacaktır, şu kadar ki bu mal ve hizmetlere ilişkin kullanım, tescilli markanın sahibi ile bu mal ve hizmetler arasında bir bağlantı bulunduğunu gösterebilir ve bu kullanım sonucunda tescilli markanın sahibinin menfaatlerinin zarara uğrama ihtimali söz konusu olsun.

Görülebileceği gibi, TRIPs Anlaşması'nın 16/2 ve 16/3 maddeleri, bir yandan Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesine ait hükümlerin hizmet markalarına da uygulanacak şekilde genişletilmesini ifade ederken; bir yandan da korumanın sınırlarını farklı mal ve hizmetleri kapsayacak şekilde genişletmektedir. Korumanın hizmet markalarına da genişletilmesi gerektiğini ifade ederken TRIPs Anlaşması, markanın “toplumun ilgili kesiminde bilinmesi” tabirine yer vererek, korumadan yararlanacak markanın Paris Sözleşmesi'nde ifade edildiği şekliyle “herkesçe bilindiği mütealaa edilen” marka olması koşulunu aza indirgemiş olmaktadır. Türkiye, her iki anlaşmaya da taraf olduğu ve TRIPs Anlaşması sonraki tarihli olduğu için

⁷² Dirikkan, H., 2003, s. 8.

⁷³ Arkan, S., 1997, s. 12.

⁷⁴ Arkan, S., 1997, s. 10.

⁷⁵ Oytaç, K., 2002, s. 124.

“ilgili toplum kesimince bilinme” kuralına uymak ve bu kuralı ilgili kurum ve kuruluşlarca (Türk Patent Enstitüsü) uygulamak durumundadır.⁷⁶

TRIPs Anlaşması'nın 16/3 maddesinde yer alan bu hüküm, markaların ayırt edici özelliklerinden ya da ününden haksız bir şekilde yararlanmak isteyen marka korsanlarının önüne geçilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu açıdan, TRIPs Anlaşması'nın bu hükmü, temellerini Amerikan hukukundan alan “sulandırma doktrininin” uluslararası zeminde benimsenmesidir.⁷⁷

1.2.1.3. Ortak Tavsiye Metni

Tanınmış markalar konusunda değinilmesi gereken diğer önemli bir metin, 1999 yılında WIPO Genel Kurulunda kabul edilen Ortak Tavsiye Metni' dir (Joint Recommendation). Tanınmışlığın belirlenmesi konusunda en ayrıntılı uluslararası metin budur.⁷⁸ Bu metin, yasal açıdan bağlayıcı değildir ve adından da anlaşılacağı gibi “tavsiye” niteliğindedir fakat Paris Sözleşmesi'ne taraf ve WIPO'ya üye devletler açısından “ilkesel bağlayıcılığı” vardır.⁷⁹ Söz konusu metnin en önemli amaçlarından biri, fikri ve sınaî mülkiyet hukuku açısından uluslararası harmonizasyonu sağlamaktır. Bu anlamda, Ortak Tavsiye Metni tanınmış markalara dair genel eğilimi ortaya koyması açısından büyük önem arz etmektedir. WIPO öncülüğünde yürütülen çalışmalar sonucu ortaya çıkan Ortak Tavsiye Metni ile tanınmış markalara Paris Sözleşmesi ve TRIPs Anlaşması ile sağlanan koruma, daha uyumlu hale getirilerek birleştirilmiş ve daha anlaşılır kılınmıştır. Bu metin ile tanınmışlığın tespitine yönelik olarak kullanılacak kriterler ortaya konmuştur.⁸⁰ Belirtilmelidir ki, tanınmışlığın saptanmasından sorumlu yetkili merciiler sadece bu kriterler ile sınırlı değildir. Somut olayın özelliklerine göre tanınmışlığa ilişkin değerlendirme de değişiklik gösterebilecektir. Bununla birlikte, tanınmışlığın değerlendirilmesi yapılırken koruma istenen markanın bu ülkede tescil edilmiş ya da

⁷⁶Oytaç, K., 2002, s. 124; Ertem, B.; **TRIPs 16/2 ve Paris Sözleşmesi 1. Mükerrer 6. Maddesi Anlamında Tanınmış Marka**, *FMR*, 10 (1), 2010, s. 60.

⁷⁷Çolak, U., 2004, s. 30.

⁷⁸Çolak, U., 2004, s. 43.

⁷⁹Çolak, U., 2004, s. 44.

⁸⁰Bkz. Bölüm 1.1.5, s. 17.

tescil için başvuruda bulunulmuş olması ve hatta kullanılıyor olması şartı da aranmayacaktır.⁸¹

1.2.2. Avrupa Birliği Hukukunda Tanınmış Marka Kavramı ve Düzenlemeler

AB hukukunda tanınmış marka kavramı iki farklı şekilde ifade edilmektedir. Birincisi, Paris Sözleşmesi ve TRIPs Anlaşması'nın tanınmış markaya ilişkin hükümlerinin uygulanması sonucunda korumaya tabi tutulan tanınmış markalar; ikicisi ise 89/104 sayılı AB Marka Uyum Direktifi(Direktif) ve 40/94 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü (Tüzük) hükümleri gereğince korunması sağlanan tanınmış markalardır. İlk bakışta iki farklı kavram gibi görünse de, her iki durumda da aynı hususa dikkat çekilmekte yani tanınmış markalara, normal markalardan daha geniş bir koruma sağlanması üzerinde durulmaktadır. Günümüzde, AB nezdinde görülen davalarda bu ikili adlandırmanın ortadan kaldırılarak “tanınmış marka” ifadesinin benimsendiği görülmektedir.⁸²

AB'nin sınaî mülkiyet alanındaki mevzuatını oluşturan en önemli iki düzenleme kurucu ve uyumlaştırıcı amaçları olan 89/104 sayılı Marka Direktifi ve 40/94 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü'dür. Marka Direktifi'nin amacı, üye ülkelerin ulusal mevzuatları arasında bir uyum sağlayarak ekonomik birleşmenin başarılı olarak gerçekleşmesine katkıda bulunmaktır.⁸³ Böylece, AB üye ülkeleri arasındaki ticari ilişkilerde tam bir uyum sağlanarak mal ve hizmetlerin sorunsuz serbest dolaşımı sağlanabilecektir. Bu amaçla, öncelikli olarak 1988 yılında AB Marka Direktifi kabul edilmiş ve üye devletlerin 1992 yılına kadar kendi yasaları ile Direktif'in zorunlu yasalarını uyumlaştırmaları gerekmiştir.⁸⁴ Direktif, hem zorunlu hem de ihtiyari hükümler içermektedir. Üye devletler, Direktif'in zorunlu yasalarını ulusal

⁸¹ Ortak Tavsiye Metni http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub833-02.htm#P94_4696 (12.01.2014 tarihinde erişim sağlandı).

⁸² Özdemir, K.; **Tanınmış Marka Kavramı ve Ulusal-Uluslararası Uygulamaları**, TPE Uzmanlık Tezi, Ankara, 2008, s. 28-29.

⁸³ Whittaker, K. R.; **Trademark Dilution in a Global Age**, U. Pa. Int'l Econ. L., 27 (3), 2006, s. 929.

⁸⁴ Kur aktaran Kaseke, E.; **Trademark Dilution: A Comparative Analysis**, University of South Africa, 2006, s. 153.

hukuklarında uygulamak zorundadır fakat uygulama biçimi kendi takdirlerine bağlı kalmıştır.⁸⁵

40/94 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü ise tek başvuru ile bütün Topluluk nezdinde korunacak bir marka meydana getirme amacıyla kabul edilmiştir. Buna göre, tek bir başvuru ile AB’de geçerli olan Topluluk Markası’na (Community Trade Mark, CTM) ve marka haklarına sahip olabilmek mümkün olmaktadır. Topluluk markasının tescili için İç Pazar Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) oluşturulmuş ve kurum 1996 tarihi itibariyle İspanya’nın Alicante şehrinde faaliyete başlamıştır. Bundan önce, bir markanın AB içinde korunabilmesi için, markanın ya üye devletlerde ayrı ayrı tescil edilmesi ya da Madrid Anlaşması’na taraf devletler açısından tescil edilmesi gerekmektedir. Fakat AB’ye üye bazı devletlerin Madrid Anlaşması’na taraf olmaması durumu zorlaştırmaktaydı. İşte, 40/94 sayılı Tüzük’le bu güçlük aşılmış; tek bir başvuru ile tüm AB’de geçerli Topluluk Markası’na sahip olmak mümkün olmuştur. Öte yandan, 40/94 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü, “üye devletlerin, markalara ilişkin ulusal mevzuatını ortadan kaldırmamakta; markasının Birlik çapında korunmasına ihtiyaç duymayan işletmeler bakımından ulusal hukuk sistemleri önemini devam ettirmektedir”.⁸⁶

Topluluk Marka Tüzüğü’nün 8. maddesinde Paris Sözleşmesi’nin 1. mükerrer 6. maddesinde yer alan “tanınmış markalar” kavramından söz edilmekte, 8/5 maddesinde de tanınmış markalar için farklı mal ve hizmetler açısından koruma sağlanacağı ifade edilmektedir.⁸⁷ Burada dikkat edilmesi gereken bir husus, tanınmış bir markanın Paris Sözleşmesi’nin 1. mükerrer 6. maddesi anlamındaki korumadan yararlanması için ilgili ülkede tescilli olmasına gerek olmadığı ancak korumanın kapsamının aynı veya benzer mallarla sınırlı olacaktır. Öte yandan, Topluluk Marka Tüzüğü’nün 8/5 maddesinde öngörülen korumanın sağlanması için itiraz gerekçesi markanın topluluk markası veya üye ülkede ulusal bir marka olarak tescilli olmasına

⁸⁵ Simon, I.; **Dilution in the US, Europe, and Beyond: International Obligations and Basic Definitions**, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 1 (6), 2006, s. 411.

⁸⁶ Arkan, S., 1997, s. 5.

⁸⁷ Çolak, U., 2004, s. 31.

gerekmektedir.⁸⁸ Yani, tanınmış markanın farklı mal ve hizmetler yönünden korunması için tescilli olması şartı aranmaktadır.

Benzer şekilde, 89/104 sayılı Marka Direktifi'nin 5/2 maddesi ile de tanınmış markalara farklı mal ve hizmetler açısından koruma sağlanacağı hükmü yer almaktadır. AAD, GENERAL MOTORS – YPLON kararında AB Marka Direktifi'nin 5/2 maddesini uygulamak için gerekli olan tanınmışlığın ne olacağı sorununu tartışırken, tanınmış marka değerlendirmesi yapılırken göz önünde bulundurulacak aşağıdaki kriterleri belirlemiştir:⁸⁹

- i) *Halk tarafından bilinme*: Toplumun belli bir kesimi tarafından (a significant part of the public) bilinir olmalı
- ii) *Markanın kullanımının süresi ve kapsamı*
- iii) *Markanın ününün coğrafi kapsamı*: AB'nin önemli (*substantial*) bir bölümünde bilinir olmalı
- iv) *Markanın tanıtımı için yapılan yatırımın büyüklüğü*
- v) *Markanın belirgin (specific) bir iş sahası açısından bilinirliği (niche fame)*: Belirgin bir iş sahasında uzmanlaşmış bir kesim tarafından bilinir olmalı

Buna göre, AB hukukunda tanınmışlığın ölçütü “toplumun belli bir kesimi tarafından bilinir olma” şartıdır. Bunun dışında, markanın tescil edilmiş veya kullanılıyor olması şartı aranmamaktadır⁹⁰. Görülmektedir ki, AB hukuku açısından tanınmışlığın değerlendirilmesi yapılırken göz önünde bulundurulan hususlar Bölüm 1’de anlatılan WIPO kriterleri ile paraleldir.

⁸⁸ <http://iprgezgini.org/2013/12/16/tosca-blu-ve-el-corte-ingles-kararlari-ve-taninmis-markalarin-adalet-divanina-gore-degerlendirmesi/> (22.01.2014 tarihinde erişim sağlandı).

⁸⁹ Kaseke, E., 2006, s. 184-185.

⁹⁰ OHIM itirazları inceleme kurulu ve teyiz incelemesi kurulu (Opposition Division - Boards of Appeal) <https://oami.europa.eu> (11.01.2014 tarihinde erişim sağlandı).

1.2.3. Türk Marka Hukukunda Tanınmış Marka Kavramı ve Düzenlemeler

1995 tarihinde yürürlüğe giren 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, tanınmış markalara getirdiği hükümler açısından hem Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesi ile hem de TRIPs Anlaşması'nın 16/2 ve 16/3 maddeleri ile uyumlu olarak oluşturulmuştur. Uluslararası sözleşmelere uyumlu olarak hazırlanan 556 sayılı KHK ile tanınmış markalara hem mutlak hem de nispi ret nedenleri açısından koruma getirilmiş; bununla birlikte tescilden doğan haklar ve hükümsüzlük halleri açısından da gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

1.2.3.1. 556 sayılı KHK'nın 7/1(ı) maddesi (Mutlak ret nedenleri açısından)

556 sayılı KHK'nın 7. maddesi, marka tescilinde mutlak ret nedenlerini düzenlemektedir. Buna göre, "sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesine göre tanınmış markalar" Türk Patent Enstitüsü tarafından re'sen incelenerek reddedilir.

556 sayılı KHK'nın 7/1(ı) maddesi hükmü Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesine dayanmaktadır⁹¹. Bu hükmün, Paris Sözleşmesi'ne tabii ülkeler açısından kanunları el verdiği takdirde re'sen; değilse başvuru sahibinin itirazı üzerine uygulanması gerekmektedir. Bu gerekçeyle ülkemizde tanınmış marka koruması, 556 sayılı KHK' da hem mutlak ret hem de nispi ret nedenleri arasında yer almaktadır.

556 sayılı KHK' da tanınmış markanın tanımı yer almamaktadır. Fakat 556 sayılı KHK'nın 7/1(ı) maddesinin temellerini Paris Sözleşmesi'nden aldığı düşünülürse, tanınmış marka kavramı ile Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesi kapsamına giren "herkesçe bilindiği mütalaa edilen markaların" ifade edildiği anlaşılacaktır.⁹² Buna göre, bir markanın 556 sayılı KHK'nın 7/1(ı) maddesinde yer alan korumadan yaralanabilmesi için Türkiye'de bilinmesi gerekmektedir. Bu sebeple, yurt dışında

⁹¹Bkz. Bölüm 1.2.1.1, s. 19.

⁹² Meran, N.; **Marka Hakları ve Korunması**, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2004.

tanınan ancak ülkemizde tanınmayan bir marka KHK'nın 7/1(1) maddesi anlamında tanınmış marka olarak kabul edilemez. Diğer bir deyişle, bir markanın pek çok ülkede tescilli olması, o markanın kendiliğinden Türkiye'de tanınmış marka olarak sayılabileceği ve bu korumadan yararlanabileceği anlamına gelmez. Öte yandan, başka hiçbir ülkede tanınmayıp sadece Türkiye'de tanınan bir marka KHK'nın 7/1(1) maddesindeki korumadan yararlanabilir. Buna uygun olarak, bir markanın tanınmışlığının tespiti yapılırken o markanın yurt dışındaki tanınmışlığından çok Türkiye'deki tanınmışlığının dikkate alınması gerekmektedir. Türkiye'de tanınan bir marka Paris Sözleşmesi'ne üye ülkelerden birinde korunuyorsa, o markaya ait mal ve hizmetler Türkiye'de kullanılıyor olmasa bile yine de söz konusu marka bu korumadan yararlanabilecektir. Demek ki tanınmışlığın korunmasında marka başka bir ülkede kullanılıyor olsa bile Türkiye'de fiilen kullanılması şartı aranmamakta; sadece Türkiye'de bilinmesi koşulu aranmaktadır.⁹³

Her nasılsa KHK'nın 7/1(1) maddesine aykırı olarak tescil edilmiş bir markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde kaydının silinmesi istenebilir. Kötü niyetli tescillerde ise markanın tescilinin ve kullanımının yasaklanması için belli bir süre sınırlaması söz konusu değildir.⁹⁴

1.2.3.2. 556 sayılı KHK'nın 8/4 maddesi (Nispi ret nedenleri açısından)

Yukarıda da belirtildiği gibi tanınmış marka, 556 sayılı KHK' da hem mutlak ret nedeni hem de nispi ret nedeni açısından korunmaktadır. Bu noktada belirtmek gerekir ki, öğretilerde, KHK'nın 7/1(1) maddesinde yer alan Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesi anlamındaki tanınmış marka kavramı ile KHK'nın 8/4 maddesinde yer alan "toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle" anlamındaki tanınmış marka kavramları arasında farklılık olduğu ileri sürülmektedir. Buna göre, ilk durumda marka, Bölüm 1'de de ifade edildiği gibi, "tanınmış marka" olarak adlandırılıp, aynı mal ve hizmet sınıfı ile sınırlı olmak üzere korunurken; ikinci durumda marka, çoğu ülke hukukunda, "ünlü marka" olarak adlandırılmakta ve

⁹³ Noyan, E., 2004, s.179; Meran, N., 2004, s. 72; Oytaç, K., 2002, s. 115; Ertem, B., 2010, s. 60.

⁹⁴ Karahan aktaran Meran, N., 2004, s. 72.

diğerine oranla daha üstün bir tanınmışlığa sahip olduğu düşünülerek farklı mal ve hizmet sınıfları açısından da korunması mümkün olmaktadır. “Bu yaklaşımla, Paris Sözleşmesi’nin 1. mükerrer 6. maddesi, farklı sınıf ve hizmetlerde bir tescil engeli şeklinde yorumlanmamalıdır”.⁹⁵

Öte yandan, Yargıtay kararlarına bakıldığında, markanın bilinirliği değerlendirmesi yapılırken, “KHK’nın 7/1(1) maddesi anlamında tanınmışlık” ya da “KHK’nın 8/4 maddesine göre tanınmışlık” gibi bir ayırım gözetilmemekte; yani, KHK’nın 8/4 maddesinin uygulanıp, markanın farklı mal ve hizmet sınıfları açısından da korunması için daha yüksek bir bilinirlik düzeyi aranmamakta, tanınmış marka / ünlü marka ayırımına gidilmemektedir. Nitekim esas olsan, markanın bilinirliğinin ne şekilde adlandırıldığı değil, korumanın kapsamıdır. Bu konuda Yasaman da benzer görüştedir. Yukarıda da belirtildiği gibi, 556 sayılı KHK’nın 7/1(1) maddesinde, Paris Sözleşmesi’nin 1. mükerrer 6. maddesine göre tanınmış marka ifadesi kullanılmışken; KHK’nın 8/4 maddesinde “markanın toplumda ulaştığı tanınmışlık” ibaresinin kullanımının aynı anlama gelip gelmediği konusu tartışmalı olmakla birlikte hâkim görüş, iki ifadenin de tanınmış markaya işaret ettiği yönündedir^{96,97}. Yasaman’ın da belirttiği gibi, “tanınmışlık seviyesine ulaşan marka” ile “tanınmış marka” kavramları esasen aynı kavramlardır.⁹⁸

KHK’nın 8/4 maddesi,

marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu

⁹⁵ Ertem, B., 2010, s. 61.

⁹⁶Aksi yönde AAD, GENERAL MOTORS – YPLON kararında, bu iki ifadenin farklı kavramlara tekabül ettiğini ifade etmiştir. Buna göre, KHK’nın 8/4 maddesinin kaynağını oluşturan Direktif’in 5/2 maddesinde yer alan “tanınmışlık seviyesine ulaşan marka” ile KHK’nın 7/1(1) maddesi anlamında “tanınmış marka” kavramlarının farklı olduğu, farklı mal ve hizmetler açısından korumanın ancak belirli bir çevrede tanınan markalara sağlandığı ifade edilmiştir (Yasaman, 2005: 20). Bu açıdan bakıldığında, KHK’nın 7/1(1) maddesindeki tanınmışlık, 8/4 maddesinden daha dar bir tanınmışlık olarak yorumlanabilir.

⁹⁷ Yasaman, H., 2005, s. 17.

⁹⁸ Yasaman, H., 2005, s. 22.

yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu reddedilir.

hükmündedir. TRIPs Anlaşması'nın 16/3 maddesinin bu hükmün temelini oluşturduğu söylenebilir. Nitekim Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesi ile tanınmış marka koruması aynı veya benzer mallar için sağlanırken, TRIPs Anlaşması ile bu koruma kapsamı, Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesi için de geçerli olmak üzere, farklı mal ve hizmetleri de içine alacak şekilde genişletilmiştir. Ancak, bu genişletilmiş korumanın bazı koşulların varlığı durumunda sağlanacağı da belirtilmiştir. Bu koşullar; markanın Türkiye'de tanınmış olması ve tanınmış markanın farklı mal ve hizmetlerde kullanılması sonucu haksız bir yararın sağlanması veya markanın ayırt edici karakterine veya itibarına zarar verilmesi ihtimalinin olmasıdır. Bu koşullar incelendiğinde, ilerleyen bölümlerde detaylı olarak açıklanacağı gibi, KHK'nın 8/4 maddesinin Amerikan hukuk sistemi temelli bir kavram olan "sulandırma öğretisinden" izler taşıdığı görülecektir.

KHK'nın 8/4 maddesi anlamındaki tanınmış marka korumasının amacı, bu markaların farklı mal ve hizmetlerde kullanılmasını yasaklayarak daha geniş bir koruma sağlamaktır. İşte bu amaçla, 556 sayılı KHK'daki koruma, tanınmış markalar için farklı mal ve hizmetleri de kapsayacak şekilde geniş tutulmuş ve bu markaların belli koşulların oluşması halinde farklı mal ve hizmetler açısından sonraki marka tarafından kullanılarak istismarının önüne geçilmesi amaçlanmıştır.⁹⁹

Tanınmış marka korumasının farklı mal ve hizmetler açısından genişletilebilmesi için söz konusu markanın TRIPs Anlaşması'nın 16/3 maddesi gereğince koruma istenen ülkede tescil edilmiş olması gerekmektedir. Dolayısıyla bu ön koşul sağlanmadığı sürece markanın farklı mal ve hizmetler açısından tescilinin önlenmesi ve KHK'nın 8/4 maddesindeki koruma türünden yararlanması mümkün değildir.

⁹⁹ Meran, N., 2004, s. 104.

1.2.3.3. 556 sayılı KHK'nın 9/1(c) maddesi (Tescilden doğan haklar açısından)

556 sayılı KHK'nın 7/1(ı) ve 8/4 maddelerinde sayılan haller yanında, tanınmış markaya tescilinden doğan hakları kapsamında da koruma sağlanmıştır. KHK'nın 9/1(c) maddesinde ifadesini bulan hükme göre,

tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren mal ve/veya hizmetlerle benzer olmayan, ancak Türkiye'de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle tescilli markanın itibarından dolayı haksız bir yarar elde edecek veya tescilli markanın itibarına zarar verecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin kullanılması

marka sahibinin talebi üzerine engellenebilir.¹⁰⁰

Her ne kadar madde içerikleri farklı şekilde ifade edilmiş olsa da 8/4 ve 9/1(c) maddeleri aynı konuyu düzenlemektedir.¹⁰¹ Tanınmış marka kavramı, KHK'nın 8/4 maddesinde "toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşmış" marka olarak açıkça ifade edilmişken KHK'nın 9/1(c) maddesinde bu ifade açıkça yer almamış onun yerine "tescilli markanın itibarı" ifadesi kullanılarak hükmün gerektirdiği korumanın sadece tanınmış markalar açısından sağlanacağı bu şekilde ifade edilmiştir.¹⁰² Buna göre, sadece tanınmışlık düzeyine ulaşmış bir tescilli marka sahibi, kendi ile aynı ya da benzer olan sonraki markanın farklı mal ve hizmetler üzerinde kullanımının tanınmış markanın ayırt edici karakterine veya itibarına zarar vermesi ya da ondan haksız kazanç elde edilmesi durumunda, bu işaretin kullanılmasını yasaklanabilecektir.

¹⁰⁰ Bu hüküm uyarınca marka sahibi aşağıda sayılan durumları yasaklama hakkına sahiptir: a) İşaretin mal veya ambalajı üzerine konulması. b) İşareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi veya o işaret altında hizmetlerin sunulması veya sağlanması. c) İşareti taşıyan malın gümrük bölgesine girmesi, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması. d) İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması. e) İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir bağlantısı olmaması koşuluyla, işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzeri biçimlerde kullanılması.

¹⁰¹ Özdemir, K., 2006, s. 57.

¹⁰² Dirikkan *aktaran* Meran, N., 2004, s. 135.

1.2.3.4. 556 sayılı KHK'nın 42/1(a) ve (b) maddeleri (Hükümsüzlük halleri açısından)

556 sayılı KHK'nın 42. maddesinde hükümsüzlük halleri sayılmaktadır. 42/1(a) ve 42/1(b) maddeleri sırasıyla 7. ve 8. maddede sayılan hallerin hükümsüzlük nedeni olarak ileri sürülebileceğini ifade etmektedir. Buna göre, aşağıda belirtilen hallerde markanın hükümsüz¹⁰³ sayılmasına yetkili mahkemelerce karar verilebilir:

a) 7 nci maddede sayılan haller. (Ancak 7 nci maddenin (1) bendinde belirtilen tanınmış markalarla ilgili davanın (Ek ibare: 4128 - 3.11.1995) " tescil tarihinden itibaren " 5 yıl içerisinde açılması gerekir. Markanın tescilinde kötü niyet varsa iptal davası süreye bağlı değildir.)

b) 8 inci maddede sayılan haller. (Ancak, 8 inci maddenin son fıkrası çerçevesinde açılan davada önceki hak sahibi koruma süresinin bitiminden itibaren 2 yıl içerisinde markasını kullanmamışsa bu bir hükümsüzlük nedeni sayılmaz.)¹⁰⁴

Bu hükümde belirtildiği gibi, KHK'nın 7. maddesindeki mutlak ret nedenlerinden biri ya da 8. maddesindeki nispi ret nedenlerinden biri mevcutsa KHK'nın 42/1 maddesinin (a) ve (b) hükümlerine dayanılarak markanın hükümsüzlüğü talep edilebilir. Mutlak ret nedenlerine dayanarak hükümsüzlük davası açılabilmesi için KHK' da belli bir süre sınırı yer almamaktadır. Demek oluyor ki, "tescil sırasında var olan mutlak ret nedenlerine dayanarak hükümsüzlük davası açılması tescilden çok sonra da mümkündür".¹⁰⁵

Özel olarak tanınmış marka açısından bakıldığında, KHK'nın 7/1(1) maddesine aykırı olarak her nasılsa tescil edilmiş bir marka, tanınmış markanın sahibinin talebi üzerine yetkili mahkeme tarafından hükümsüz sayılabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken, bu talebin yerine getirilebilmesi için hükümsüzlük davasının markanın tescilinden itibaren 5 yıl içerisinde açılması gerektiğidir. Markanın tescilinde kötü niyetin var olması durumunda ise bu 5 yıllık süre de aranmayacaktır.

¹⁰³ "Hükümsüz sayılma, marka üzerindeki hakkın ve dolayısıyla korumanın sona ermesi anlamına gelir" (Oytaç, 2002: 260).

¹⁰⁴ <http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/mevzuat/MarkaKhk.pdf> 556 Sayılı KHK, 9/2. Madde. (31.12.2013 tarihinde erişim sağlandı).

¹⁰⁵ Meran, N., 2006, s. 190.

KHK'nın 8. maddesinde yer alan nispi ret nedenlerinden biri dolayısı ile itiraz hakkına sahip kişiler, daha önce üç aylık yayına itiraz süresi içinde markanın yayınına itiraz etmemiş olsalar bile¹⁰⁶, hükümsüzlük davası açabilirler.¹⁰⁷

Görülmektedir ki tanınmış markalara, uluslararası düzenlemeler ile gerekli koruma sağlanmıştır. İlerleyen bölümlerde de anlatılacağı gibi sulandırma korumasının temellerinden birini oluşturan markanın farklı mal ve hizmetler açısından korunması ilk defa TRIPs Anlaşması'nda ifadesini bularak bu korumanın ulusal ve uluslararası mevzuatlarda yer alması açısından ilk adımın atılması sağlanmıştır. Bununla birlikte AB ve Türk hukukunda da, uluslararası anlaşmalara taraf olmaları sebebiyle, tanınmış markalara gerekli koruma sağlanmış, ilk kez TRIPs Anlaşması'nda ifade edilen tanınmış markanın farklı mal ve hizmetler açısından da korunması bu hukuklar tarafından da benimsenmiş ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

1.3. Türk Marka Hukukunda Tanınmış Markanın Korunması

1.3.1. Tanınmış Markanın Aynı veya Benzer Mallar/Hizmetler Yönünden Korunması

556 sayılı KHK kapsamında marka korunması tescil yoluyla elde edilir ve kural olarak Türk Patent Enstitüsü tarafından tescili yapılan her marka, başvuru mal ve hizmet sınıfı ile sınırlı olarak korunur. Bu durum, "belirlilik ilkesi" (principe de specialite) olarak ifade edilir ve bu ilke, markanın korunması ve tekel hakkının sağlanması–markanın kullanımını ya da tescilini engelleme veya markanın hükümsüzlüğünü talep etme gibi- açısından önemli bir rol oynar. Belirlilik ilkesi, markalar hakkında uygulana gelen genel ilkelere dendir ve ister tanınmış olsun ister olmasın tüm markalar için geçerlidir. Dolayısıyla, bir markanın aynıının ya da benzerinin tescil edildiği ya

¹⁰⁶ Bkz. 556 sayılı KHK mad. 35/1.

¹⁰⁷ Meran, N., 2006, s. 193.

da tescil için başvuruda bulunduğu mal ve hizmetlerden farklı mal ve hizmetler için kullanımını mümkündür.¹⁰⁸

Diğer markalar için geçerli olduğu gibi tanınmış marka da KHK'nın 7/1(b) maddesi hükmü gereğince aynı veya benzer markaların aynı mal veya hizmet sınıfları için tescil başvurusunda bulunması durumunda TPE tarafından re'sen korunmaktadır. Tanınmış markanın konu olduğu mallar yönünden korunacağı, Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesinde ifadesini bulmuş ve bu koruma TRIPs Anlaşması ile tanınmış markanın konu olduğu hizmetlere de genişletilmiştir. Türkiye, Paris Sözleşmesi'ne taraf ülkelerden biri olduğu için, taraf ülkelere tanınmış markalara sağlanacak korumanın tanınmış markanın konu olduğu mallar yönünden olacağı şeklindeki hükmüne uygun olarak 556 Sayılı KHK'nın 7/1(ı) maddesinde mutlak ret nedenleri arasında tanınmış markalara da koruma sağlamıştır. Bu durum, "sahibi tarafından izin verilmeyen Paris sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesine göre tanınmış markalar" şeklinde Paris Sözleşmesi'ne atıfla ifade edilerek bu başvuruların TPE tarafından re'sen dikkate alınarak reddedileceği belirtilmiştir. Fakat belirtmelidir ki, 556 sayılı KHK'nın 7/1(ı) bendinde sağlanan bu koruma yalnızca markanın kullanıldığı mal ve hizmetler ile sınırlıdır.

Tanınmış marka da dâhil olmak üzere, markalara aynı ve benzer mal veya hizmetler yönünden sağlanan korumaya ilişkin diğer bir hüküm ise 556 sayılı KHK'nın 8/1(a) ve 8/1(b) maddelerinde ifade edilmektedir. Buna göre,

- a) Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ise ve aynı mal veya hizmetleri kapsıyorsa
- b) Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa

¹⁰⁸ Yasaman, H., 2005, s. 22.

tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda, marka tescil edilemez. Bu durumlardan birinin varlığı halinde, marka sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda marka tescil edilemez. KHK'nın 8/1(a) maddesinde mal ve hizmetler arasındaki aynılıktan bahsediliyorken 8/1(b) kapsamında aynı veya benzer mal ve hizmetler açısından korunacağı ifade edilmektedir.

Benzer bir şekilde, tescilli markaya, KHK'nın 9/1(a) ve 9/1(b) maddeleri ile marka tescilinden doğan hakların kapsamı açısından 8/1 maddesinde olduğu gibi aynı veya benzer mal ve hizmetler açısından bir koruma sağlanmıştır. Buna göre,

- a) Markanın tescil kapsamına giren aynı mal ve/veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması
- b) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal ve/veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal ve/veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından, işaret ile tescilli marka arasında ilişkilendirilme ihtimali de dâhil, karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması

durumlarında marka sahibi bu fiillerin önlenmesini talep edebilir: Diğer bir deyişle bu hüküm, tescilli marka ile aynı veya benzer olan herhangi bir işaretin, KHK'nın 9/1(a) maddesine göre tescilli markanın kapsadığı mal ya da hizmetlerle aynı mal ya da hizmetlerle ilgili olarak; KHK'nın 9/1(b) maddesine göre ise markanın tescil kapsamına giren aynı veya benzeri mal ya da hizmetlerle ilgili olarak korunmasını ifade eder.

1.3.2. Tanınmış Markanın Farklı Mallar/Hizmetler Yönünden Korunması

Yukarıda da anlatıldığı gibi, markada “belirlilik ilkesi” gereğince, bir marka yalnızca tescil edildiği mal ve hizmetler bakımından korunur. Ancak, markanın tanınmışlığı arttıkça ve normalde temsil ettiği mal ve hizmetten farklı alanlarda kullanıldıkça

markanın temsil ettiği normal mal ve hizmetler ve kalite ile sahibi arasında kurduğu bağlantı, yani kaynağına işaret etme fonksiyonu azalır. Hatta ilgili tüketici tanınmış markanın farklı mal ve hizmetler üzerinde kullanımını gördükçe marka sahibinin diğer ürünler için de aynı olduğunu düşünür. Böylece, aynı veya benzer mal ve hizmetler değil de farklı mal ve hizmetler söz konusu olsa bile karıştırılma ihtimali oluşabilir. Böyle bir durumda markanın belirli bir ürünü ayırt etme gücü azalacağı gibi itibarına da zarar verilebilir hatta sonraki markanın tanınmış markanın ününden haksız yarar sağlaması da söz konusu olabilir. İşte tüm bu haksız kullanımların önüne geçmek ve tanınmış markanın ekonomik değerini ve markanın temel fonksiyonu olan kaynak gösterme fonksiyonu dışındaki kalite, reklam, yatırım ve iletişim fonksiyonlarını korumak için farklı mal ve hizmetleri de kapsayacak şekilde geniş bir koruma sağlanmıştır.¹⁰⁹

Bölüm 2.1.2’de detaylı olarak anlatılacağı gibi tanınmış markalara farklı mal ve hizmetler açısından koruma Schechter’in 1927 tarihli dikkat çekici makalesinden sonra ilk defa ABD’deki bazı eyaletler tarafından verilmiştir. Bu koruma, daha sonra 1946 tarihli Lanham Yasası’nda ifadesini bulmuş, 1995 tarihli TRIPs Anlaşması’nın 16/3 maddesi ile uluslararası bir boyut kazanmış ve diğer ülke uygulamalarına girmek doğrultusunda ilk adım atılmıştır. TRIPs Anlaşması’na taraf ülkeler, ulusal mevzuatlarını TRIPs Anlaşması ile uyumlaştırma yükümlülüğüne girdiği için ülkemiz de 1995 yılında yürürlüğe giren 556 sayılı KHK ile marka tescilinde nispi ret nedenlerini düzenleyen 8/4 maddesine yer vererek tanınmış markaların farklı mal ve hizmetlerde de korunmasına izin vermiştir¹¹⁰. Bu madde aynı zamanda 89/104 numaralı Avrupa Birliği Direktifi’nin 4/3 ve 40/94 numaralı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 8/5 maddeli hükümlerinin ışığında hazırlanmıştır. Söz konusu madde hükmünün uygulanabilmesi için belirli koşulların varlığı gereklidir. Buna göre, tanınmış bir marka,

- i) Başvurusu yapılan marka ile önceki markanın aynı veya benzer olması

¹⁰⁹ Yasaman, H., 2005, s. 22.

¹¹⁰ 556 sayılı KHK’nın 8/4 numaralı madde hükmü için bkz. Bölüm 1.2.3.2, s. 26.

- ii) Başvurusu yapılan marka ile önceki markanın farklı mal veya hizmet grubunda olması
- iii) Başvurusu yapılan markanın haklı bir sebep olmaksızın¹¹¹ önceki markadan haksız yararlanması ya da markanın ayırt edici karakterine veya markanın itibarına zarar vermesi

durumlarında KHK'nın 8/4 maddesi anlamındaki korumadan yararlanabilecektir. Maddede ifadesini bulan bu hallerin varlığı, daha sonra detaylı olarak anlatılacağı gibi, "sulandırma" (dilution) olarak adlandırılmaktadır. Bir markanın bu korumadan yararlanabilmesi için tanınmış olması gereklidir. Tanınmışlık, KHK' da "toplumsal tanınmışlık seviyesine ulaşmış marka" şeklinde ifade edilmekle birlikte uygulamada bu konuda farklı görüşler mevcuttur.¹¹² Sulandırma koruması açısından bir değerlendirme yapılırken, buradaki tanınmışlığın KHK'nın 8/1(b) maddesi değerlendirilirken göz önünde bulundurulmuş yüksek ayırt edicilik seviyesini (enhanced distinctiveness) aşmış olmasına ve tanınmış marka olarak adlandırılmasa bile markanın bilinirliğinin aranan niceliksel düzeye (significance) ulaşmasına dikkat etmek gerekmektedir.¹¹³ Fakat şu noktaya da dikkat çekmek gerekir ki, marka çok tanınmış, hatta dünya çapında tanınmış marka olsa bile KHK'nın 8/4 maddesinde belirtilen sulandırma hallerinden biri gerçekleşmediği sürece o markanın farklı mal ve hizmetler için korunması mümkün değildir.¹¹⁴ Yine, bir markanın farklı mal ve hizmetler açısından korunabilmesi için önemli bir koşul, KHK'nın 8/4 maddesinde de geçtiği şekliyle daha önce "tescil edilmiş ya da tescil için başvurusu yapılmış" olması gerekliliğidir.

Yukarıda da belirtildiği gibi, öncelikli koşul olarak markalar arasında belirgin bir benzerlik bulunmalıdır ki ilgili tüketici kesimi iki marka arasında bir bağlantı kurabilsin. Bu noktada, sulandırma kavramının karıştırılma ihtimalinden farklı bir kavram olduğunu vurgulamakta yarar vardır.¹¹⁵ Eğer, ihtilafli bir durumda mahkeme

¹¹¹ "Haklı bir sebep olmaksızın" ibaresi KHK'da yer almamaktadır fakat bunun bir eksiklik yarattığına ve KHK'ya eklenmesi gerektiğine dair görüşler mevcuttur. Bkz. Çolak, 2012.

¹¹² Bu konuda farklı yaklaşımlar Bölüm 1'de anlatılmıştır.

¹¹³ Kurt, E., 2012, s. 125.

¹¹⁴ Kurt, E., 2012, s. 126.

¹¹⁵ 2. Bölümde karıştırılma ihtimali ve sulandırma kavramları arasındaki farklılığa değinilecektir.

tarafından markalar arasında benzerlik olmadığı kararına varılırsa önceki markanın tanınmış olması ve mal ve hizmetlerin benzer olması gibi hem karıştırılma ihtimali hem de ilişki / bağlantı kurma durumunda ele alınacak faktörlerin değerlendirmeye bir etkisi olmayacaktır. Yani, sulandırma değerlendirmesinin yapılabilmesi için öncelikli olarak markalar arasında karıştırılma ihtimali olması gerekli değildir; fakat en azından ilişki kurmaya elverecek düzeyde benzerlik olması gerekmektedir.¹¹⁶

Bu bilgiler ışığında, KHK'nın 8/4 maddesinde yer alan ve "sulandırma halleri" olarak ifade edilen markadan haksız yararlanılması ya da markanın ayırt edici karakterine veya markanın itibarına zarar vermesi durumlarının açıklanmasına geçilebilir:

1.3.2.1. Haksız bir yararın sağlanması

Bir marka, büyük mali yatırımlar, reklam ve tanıtım kampanyaları ve daha kaliteli ürünler meydana getirebilmek için yürütülen AR-GE çalışmaları gibi büyük çabalar sonucu tanınmış hale getirilebilmekte ve büyük bir ekonomik değer ifade edebilmektedir. Böyle bir çaba sarf etmeksizin, tüketicilerin tanınmış marka ile ilişki kurmasına izin verecek şekilde ve kolay yoldan müşteri çevresi yaratmaya çalışarak tanınmış markadan haksız bir yarar elde edilmesinin engellenmesi gerekmektedir.¹¹⁷

İşte böyle bir durumu ifade eden haksız bir yararın sağlanması, tanınmış markanın gördüğü zarardan ziyade sonraki markanın elde ettiği kazanç ile ilgilidir. Böyle bir durumun gerçekleşmesi için tüketicinin tanınmış marka ile sonraki marka arasında bir bağlantı kurması ve bu bağlantı sonucu sonraki markanın bundan fayda sağlaması gerekmektedir. Bu bağlantı, genellikle önceki markanın prestiji ve bilinirliği sebebiyle olmaktadır. Çünkü tüketici, tanınmış marka ile aynı veya benzer bir marka

¹¹⁶AAD'nin DAVIDOFF-DURFFEE kararı, bu konuda en önemli örneklerden biridir. Bu kararda mahkeme, aynı mallar üzerinde kullanılacak olan bu iki marka arasındaki benzerliğin karıştırılma ihtimali yaratacak kadar yüksek olmadığına ancak DURFFEE markasındaki "D" ve "F" harflerinin tanınmış marka olan DAVIDOFF markasındakiyle benzer şekilde yazıldığı ve markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlayacak bir şekilde kullanıldığı gerekçeleri ile marka hakkının ihlali yönünde karar vermiştir (Kurt, 2012: 117).

¹¹⁷ Yasaman, H., 2005, s. 23.

ile karşılaştığında, bu marka farklı mal veya hizmetler için kullanılıyor olsa bile, kendisinde olumlu çağrışımlar yapan ve zihninde kalıcı hale gelmiş marka ile ilişki kuracak ve bu markaların farklı işletmelere ait olduğunu düşünse bile tercihini önceden bildiği ve kendisine tanıdık gelen markadan yana kullanacaktır.¹¹⁸

Örneğin, yılbaşı süslemesi gibi yılda sadece bir kez tercih edilen spesifik bir alanda seçim yaparken, tüketicinin o alanda bildiği bir marka muhtemelen olmayacağı için daha önce başka bir sektörden bildiği BOSH gibi bir markanın bu süslemeler üzerinde yer alması tüketiciye güven verecek ve onu karar verme sıkıntısından kurtararak tercihini olumlu yönde etkileyebilecektir.¹¹⁹ Benzer bir şekilde, bu tercihi daha fazla önem arz eden bir ürün ile ilgili yapmak zorunda kaldığında BOSH markası, onun için sadece cezbediciliği sebebiyle tercihini etkilemeyecek ayrıca satın almayı düşündüğü üründe arzu ettiği diğer özelliklerin de bulunup bulunmadığına dair bir algı oluşturarak kararını değiştirmesine sebep olabilecektir.¹²⁰

Öte yandan AAD, INTEL kararında, markalar arasında bu şekilde bir ilişki kurulabilmesi için markaların hitap ettikleri kitleler açısından da bir itibarının olması gerektiğini ortaya koymuştur. Yani sonraki markanın, tanınmış markadan haksız kazanç elde edebilmesi için bu iki markanın mal ve hizmetleri açısından kavramsal bağlantının kurulması gerekmektedir.¹²¹

Haksız bir yararın sağlandığına karar verilmesi, fantezi markalar için tasviri, günlük kelimelere göre daha kolay olacaktır.¹²² Yani, bir markanın ayırt ediciliği arttıkça bu markanın ayırt edici karakterinden ya da itibarından haksız yarar sağlanması ihtimali de artacaktır.¹²³

¹¹⁸ Kurt, E., 2012, s. 130.

¹¹⁹ Dirikkan aktaran Kurt, E., 2012, s. 130.

¹²⁰ Bradford aktaran Kurt, E., 2012, s. 131.

¹²¹ Kurt, E., 2012, s. 129, 131.

¹²² MacQueen ve diğerleri aktaran Kurt, E., 2012, s. 132.

¹²³ Bomhard, V. & Fowler, I.; **Dilution in the European Union: Is Camel is the Last Straw**, World Extra, Mayıs 2008, s. 36.

Tanınmış marka sahibinin hak iddia edebilmesi için haksız yarar sağlandığını ispat etmesi gerekmemekte; sadece böyle bir risk olduğunu göstermesi yeterli olmaktadır.¹²⁴ Bir kişinin, bir başkasının markasından haksız avantaj sağlayıp sağlamadığını değerlendirmenin en iyi yolu, sonraki markanın eline geçen kazanç için bir bedel ödeyip ödemediğidir. Örneğin, “başvuru sahibinin kendi promosyon, pazarlama çalışmaları sonucunda değil bir başkasının verdiği emekle malını satmış olması haksız avantaj elde etmesi manasına gelecektir”.¹²⁵

1.3.2.2. Markanın itibarına zarar verilmesi

Karıştırılma ihtimali olmaksızın tanınmış bir markanın farklı mal ve hizmetlerde kullanımının markanın itibarını ve ayırt etme gücünü zayıflatması olarak adlandırılan “sulandırma (dilution) teorisi” ilk defa 1927 tarihinde Schecter tarafından ortaya konmuştur. Sulandırma hallerinden biri olan markanın itibarına zarar verilmesi durumu Dirikkan tarafından dört alt başlık altında incelemiştir: markanın düşük kaliteli mallarda kullanımı, markanın imaja aykırı mallarda kullanılması, markanın istenmeyen bağlantılar kurulmasına yol açacak biçimde kullanılması ve markanın küçük düşürücü biçimde kullanılması.¹²⁶

Belirtildiği gibi, markanın itibarına zarar verilmesinin çok değişik görünümleri olabilir fakat bu durum genellikle tüketicinin, ikinci markanın daha düşük kaliteli mal veya hizmetlerde kullanılması sonucu kötü deneyimlerini tanınmış markaya mal etmesi şeklinde oluşur. Dirikkan bu durumu, “olumsuz imajın geri devri” olarak adlandırmaktadır.¹²⁷ Buna ilaveten, ikinci markanın kullanıldığı mal veya hizmetin, tanınmış markanın imajı ile uyummadığı veya markanın aşağılanmasına yol açtığı durumlarda da markanın itibarına zarar verilmesi durumu söz konusudur. Demek ki, tanınmış markanın temsil ettiği imajın zarar görmesi ve böylece markanın

¹²⁴ Kurt, E., 2012, s. 131, 132.

¹²⁵ Kurt, E., 2012, s. 131, 133.

¹²⁶ Dirikkan, H., 2003, s. 218-224.

¹²⁷ Dirikkan, H., 2003, s. 218.

cezbediciliğinin azalması durumları, markanın itibarına zarar verilmesini ifade etmektedir.¹²⁸

Tanınmış markanın imajına aykırı ürünlerde kullanılması durumuna örnek olarak ROLEX markalı saatlerin taklit edilmesi ve düşük fiyata satılması sonucu, ROLEX markası tüketicilerinin bu marka saatin artık kendilerine prestij sağlamayacağını düşünmesi çünkü herkesin kolaylıkla gerçeğine çok yakın taklit ROLEX marka bir saate sahip olabileceğini bilip artık bu marka saat almaktan vazgeçmesi ve işletmenin bundan ötürü hem itibar kaybına hem de ekonomik zarar uğraması durumu verilebilir.¹²⁹

Markanın itibarına zarar veren durumlar bir parfüm markasının fare zehri markası olarak da kullanılması örneğinde olduğu gibi daha çok prestijli ürünleri sembolize eden markaların, sıradan ürünlerde kullanılması durumunda ortaya çıkmaktadır.¹³⁰ Dirikkan bu durumu, “markaların istenmeyen bağlantılar kurulmasına yol açacak şekilde kullanılması” olarak ifade etmiştir.¹³¹ “Fare Zehri Doktrini” olarak da adlandırılan bu duruma örnek olarak, tanınmış bir gıda ürünü markasının deterjan ürünü için kullanılması durumunda tüketicinin sabun tadı hissetmekten çekinmesi ve bu sebeple o malı almaktan vazgeçmesi durumu verilebilir.

Bunun dışında, tanınmış bir markanın küçük düşürücü biçimlerde kullanılması da itibarının zarar görmesine neden olabilecektir. Örneğin, bir tanınmış marka olan ADIDAS markasının benzeri olan ADIHASCH ibaresinin tişörtlerde kullanılması halinde tüketici, marka ile uyuşturucu arasında bağlantı kurabilecek böylece de marka açısından itibar kaybı ortaya çıkabilecektir.¹³² Ya da ünlü bir bira markası olan Budweiser’a ait “where there’s life there’s Bud” sloganının bir benzeri olan “where there’s life there’s Bugs” sloganının böcek öldürücü madde içeren bir parke cilasında

¹²⁸ Dirikkan, H., 2003, s. 215-216.

¹²⁹ Dirikkan, H., 2003, s. 221.

¹³⁰ Yasaman, H., 2005, s. 24.

¹³¹ Dirikkan, H., 2003, s. 221-222.

¹³² Dirikkan, H., 2003, s. 223.

kullanılması, markanın aşağılayıcı şekilde kullanılmasına örnek olarak gösterilebilir.¹³³

Markanın itibarına zarar verilip verilmediğinin tespiti yapılırken dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, tanınmış markanın aynısının ya da benzerinin sadece düşük kaliteli veya cinsellik içeren ürünlerde kullanılması vb. gibi durumların değil markanın sahip olduğu imaja aykırı şekillerde kullanılması durumlarının da göz önünde bulundurulması gerektiğidir.¹³⁴ Fakat böyle bir durumda, marka imajı değerlendirilmesinin kimin açısından yapılacağı konusu gündeme gelmektedir: marka sahibi açısından mı yoksa tüketici açısından mı? VIAGRA-VIAGRANE kararında da belirtildiği gibi, bazı durumlarda marka sahibinin arzusunun dışında bir imaj oluşmuş olsa bile marka açısından itibar kaybı olduğu sonucuna varılmayabilir.¹³⁵

Son olarak denilebilir ki, bir marka farklı ürünlerde kullanıldıkça itibarı azalır ve sıradanlaşır. Bu durum zamanla ve yavaş yavaş gerçekleşeceğinden böyle bir durum marka için öldüren bir zehir gibidir.¹³⁶ Buna göre, markanın itibarına zarar verilmesi durumu ile ayırt edici karakterine zarar verilmesi durumlarının iç içe geçmiş olduğu söylenebilir.

1.3.2.3. Markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi

Markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi durumunda kullanılan “ayırt edicilik” kavramı, KHK’nın 5. maddesindeki ayırt edicilik kavramından farklı ve daha geniş anlamdadır.¹³⁷ KHK’nın 5. maddesi bir markanın içerebileceği işaretleri ifade ederken; markanın ayırt ediciliğinin zedelenmesi durumunda markanın temsil ettiği mal ile özdeşleşmesi ve tüketiciye o malı hatırlatması durumundaki azalma ifade

¹³³ <http://www.asialaw.com/Article/1971062/Search/Results/Avoiding-Dilution-of-Well-known-Marks-in-the-US-EU-and-Asia.html?Keywords=Jasmine+Karimi> (24.01.2014 tarihinde erişim sağlandı).

¹³⁴ Kurt, E., 2012, s. 143.

¹³⁵ INTA aktaran Kurt, E., 2012, s. 144.

¹³⁶ Jason aktaran Yasaman, H., 2005, s. 24.

¹³⁷ Dirikkan, H., 2003; Yasaman, H., 2005.

edilmektedir.¹³⁸ Diğer bir deyişle, KHK'nın 5. maddesi anlamındaki ayırt edicilik, markanın belli bir mal veya hizmeti "bireyselleştirmeye" uygun olup olmadığı ile ilgili iken tanınmış markanın korunması ile ilgili ayırt edicilik kavramı, somut olaydaki mal veya hizmeti "bireyselleştirmesi" gücü ile ilgili olup "tüketicinin, tanınmış markanın kullanıldığı mal veya hizmete yönelmesini sağlayan bir özelliğe sahip olup olmadığı ve böylece diğer markalardan ayırt edilip edilmediğine" ilişkindir.¹³⁹

Tanınmış bir markanın, itibar sahibi olduğu mal ve hizmetler dışında sıklıkla kullanılması sonucu marka ayırt ediciliğini, kaynak gösterme fonksiyonunu, teklifini ve cazibesini yitirecektir. Tüketici, markayı gördüğünde veya duyduğunda doğrudan akla ilk o marka gelmiyorsa, söz konusu markanın ayırt ediciliğinin zedelendiği söylenebilir. Böyle bir durumun oluşabilmesi için önceki marka ile başvurusu yapılan marka arasında ayniyet ya da benzerlik olması; ayrıca tanınmış markanın belirli mal ve hizmetler için itibar sahibi olması gerekmektedir ki tüketicinin marka ile olan iletişimi sonucu tüketicinin zihninde önceki markanın belirmesi sağlanabilsin. Tanınmış markanın, sahibinden izin alınmaksızın kullanılması ile tüketici iki marka arasında bağlantı kurmak zorunda kalmaktadır. Böyle bir durumda, markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi için tüketicinin ikinci markanın kullanıldığı malları alma yönünde bir karar vermesi gerekmemektedir. Burada önemli olan, tüketicinin "ikinci markayı, tanınmış marka nedeniyle diğerlerinden daha kolay ayırt etmesi ve dikkatini bu markaya yönlendirmesi; farklı işletmelerin bulunduğunu tespit ettiğinde malları birbirinden ayırt etmek için ilave kriterler aramak zorunda bırakılmasıdır".¹⁴⁰

Literatürde sıkça yer alan ROLLSROYCE örneği tam da bu duruma uygundur. Örneğe göre, seçkin bir marka olan ve belli bir tüketici kesimine hitap eden ROLLSROYCE markasının asıl faaliyet alanı olan otomotiv sektörü dışında sıklıkla kullanılması sonucu (tekstil, konaklama, gıda vs.) bu markanın uzun dönemde ayırt ediciliğinin kaybolacağı ve değerini yitireceği, tüketici açısından artık cazip bir

¹³⁸ Yasaman, H., 2005, s. 24.

¹³⁹ Dirikkan, H., 2003, s. 199.

¹⁴⁰ Dirikkan, H., 2003, s. 226.

marka olarak algılanmayacağı belirtilmektedir.¹⁴¹ Böyle bir durumda zarar gören, tüketiciden ziyade markanın ayırt ediciliği, yani markanın kendisi olmaktadır.¹⁴²

Bununla birlikte “markanın bir başkası tarafından kullanılması itibar sahibi markaya ilişkin müşterinin zihnindeki olumlu algıyı sarsarak tercih maliyetini (search cost) yükseltecektir. Sulandırıcı kullanımlar (dilutive uses) nedeniyle müşteri orijinal markayı taşıyan ürünlere karşı otomatik olarak olumsuz bir duygu içine girecek ve bu da malların, hizmetlerin kaynağı olarak markanın sahip olduğu güvenilirliğe zarar verecektir”.¹⁴³ Öte yandan, tanınmış markanın belirli bir işletme veya mal ile “*derhal*” bağlantı kurma özelliğini yitirmesi de markanın pazarlama etkisinin azalmasını beraberinde getirecektir.¹⁴⁴ Bununla birlikte, markanın mal ve hizmetlerin kaynağını göstermedeki potansiyelindeki azalış, yani markanın ayırt edici gücünün zedelenmesi, tüketicinin o markaya dair ekonomik tavrını değiştirmesine de sebep olacaktır. Müşterilerin markaya olan sadakatinin azaldığı böyle bir durumda, fiyat artışlarına daha duyarlı hale gelmeleri kaçınılmazdır.¹⁴⁵

Görülmektedir ki, markanın ayırt edici karakterine zarar verilmesi durumu ile markanın köken belirtme ve reklam fonksiyonlarına zarar verilmesi kavramları birlikte ortaya çıkmaktadır.

1.3.3. Tanınmış Markalara Sağlanan Koruma Biçimleri

556 sayılı KHK'nın tanınmış markalara sağladığı koruma biçimleri, tescil engeli olarak, hükümsüzlük sebebi olarak ve markanın haksız kullanımına (tecavüz fiillerine) karşı korumadır. Öncelikle belirtilmelidir ki, KHK' da yer alan ve tüm markalar için uygulanan hükümlerden tanınmış markalar da yararlanmaktadır. Bu açıdan, alelade markalar gibi tanınmış markalar da aynı ya da benzer mal ve hizmetler açısından mutlak ve nispi tescil engelleri [7/1(b) ve 8/1(a) ve 8/1(b)]

¹⁴¹ Schechter *aktaran* Morrin, M., Lee, J., & Allenby, G. M.; **Determinants of Trademark Dilution.** *Journal of Consumer Research*, 33 (2), Eylül 2006, s. 248.

¹⁴² Bradford ve Bentley/Sherman *aktaran* Kurt, E., 2012, s. 138.

¹⁴³ Bradford *aktaran* Kurt, E., 2012, s. 138.

¹⁴⁴ Dirikkan, H., 2003, s. 226.

¹⁴⁵ MiddleMiss/ Warner *aktaran* Kurt, E., 2012, s. 139.

açısından korunmaktadır. Bunun yanında, diğer markalara sağlanan ve KHK'nın 9/1(a) ve 9/1(b) maddelerinde ifadesini bulan tecavüz fiillerine karşı korumadan da tanınmış markaların faydalanması mümkündür. Ancak, KHK'nın 9/1(c) maddesi ile tanınmış markaların ayriyeten tecavüz fiillerine karşı korunmasını gerektiren bir hüküm zaten mevcuttur. Bununla birlikte, tanınmış markaların özel olarak mutlak ve nispi tescil engeli yönünden korunmasına dair hükümler, KHK'nın 7/1(ı) ve 8/4 maddelerinde ifadesini bulmaktadır. Son olarak, her nasılsa KHK' da yer alan mutlak ve nispi tescil engellerine aykırı olarak tescil edilmiş bir markanın ve tanınmış markanın KHK'nın 42. maddesine dayanılarak hükümsüzlüğü yetkili mahkemelerden istenebilmektedir.

1.3.3.1. Tanınmış markanın tescil engeli olarak korunması (mutlak/nispi)

Yukarıda da ifade edildiği gibi, 556 sayılı KHK'nın marka tescilinde mutlak ret nedenlerini düzenleyen 7/1(b) maddesinde belirtilen korumadan, diğer markalar gibi tanınmış markalar da yararlanabilmektedir. KHK'nın bu hükmü ile "aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer markaların" tescil edilemeyeceği ifade edilmektedir. Böyle bir durumda, tanınmış marka mutlak tescil engeli teşkil edecek ve TPE tarafından re'sen değerlendirilerek reddedilecektir.¹⁴⁶

Bununla birlikte, 556 sayılı KHK'nın 7/1(ı) maddesinde ifadesini bulan tanınmış markalara özel bu düzenlemeye göre "sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesine göre tanınmış markalar" Türk Patent Enstitüsü tarafından marka başvurusu sırasında re'sen dikkate alınarak reddedilmektedir. Bu maddeye göre, tanınmış bir markanın aynısı ya da benzerinin aynı mal ve hizmetler için başvurulması mutlak ret nedenleri arasında görüldüğünden tanınmış markanın bu korumadan yararlanması için marka sahibinin harekete geçmesine gerek yoktur. Paris Sözleşmesi'ne taraf ülkelerden biri olarak Türkiye, tanınmış markalara sağlanacak korumanın, tanınmış markanın konu olduğu mallar

¹⁴⁶ Dirikkan, H., 2003, s. 253.

yönünden olacağı şeklindeki hükmüne uygun olarak 556 Sayılı KHK'nın 7/1(i) maddesinde mutlak ret nedenleri arasında tanınmış markalara re'sen koruma sağlamıştır.

Tanınmış markalar, KHK'nın 8/1(a) ve 8/1(b) maddelerine göre nispi tescil engeli olarak da korunmaktadır. Bu hükümler, tanınmış markalara özgü olmasa da diğer markaların yanı sıra tanınmış markalara da uygulanmaktadır. Buna göre, KHK'nın 8/1(a) maddesinde ifade edildiği şekilde “tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ise ve aynı mal veya hizmetleri kapsıyorsa”; veya 8/1(b) maddesine göre “tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa” marka sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda sonraki marka reddedilecektir.

Öte yandan, tanınmış bir markanın aynısının ya da benzerinin farklı mal ve hizmetler için kullanılması amacıyla yapılan marka tescil başvurusu, marka sahibinin itirazı üzerine TPE tarafından reddedilmektedir. 556 sayılı KHK'nın 8/4 maddesine göre, bir markanın bu hüküm çerçevesinde korunabilmesi için toplumda belirgin bir tanınırlık düzeyine ulaşmış olması, sonraki markanın tanınmış marka ile özdeş veya benzer olması ve “haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verilebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği” durumlarından birinin söz konusu olması gerekmektedir. Dirikkan'ın da belirttiği gibi, bu hükmün uygulanabilmesi için tanınmış markanın aynısının ya da benzerinin farklı mal ve hizmetler üzerinde kullanılması ifade edilmiş olsa da; “bu hükümde yer alan sonuçları gerçekleştirmeye uygun bir marka başvurusu bulunduğu takdirde, hükmün evleviyetle özdeş veya benzer mal ya da hizmetler için de uygulanması gerektiği kuşkusuzdur”.¹⁴⁷ Daha

¹⁴⁷ Dirikkan, H., 2003, s. 255.

önce de belirtildiği gibi tanınmış bir markanın KHK'nın 7/1(1) maddesi anlamında tescil engeli olarak korunabilmesi için Türkiye'de tescilli olmasına gerek yoktur; Türkiye'de tanınmış olması yeterlidir. Fakat KHK'nın 8/4 maddesi anlamında farklı mal ve hizmetler için korunması için daha önce tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış olması gerekmektedir.

Belirtmek gerekir ki, KHK'nın 7/1(1) maddesi anlamında tanınmış marka olarak kabul edilebilmek için Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesinde ve buna uygun olarak hazırlanan 556 sayılı KHK' da kabul edildiği gibi bu markanın, toplumun her kesimince bilinmesi gerekli olmayıp, "*toplumun ilgili kesimince*" bilinmesi yeterli olmaktadır. Buna göre, KHK'nın 7/1(1) maddesi kapsamında mutlak tescil engeli olarak re'sen dikkate alınacak tanınmışlık aynı veya benzer mal ve hizmetler açısından geçerlidir. Farklı mal veya hizmetler açısından nispi tescil engelinin söz konusu olabilmesi için daha yüksek bir tanınmışlık düzeyi ve KHK'nın 8/4 maddesinde yazılı olan sulandırma hallerinden en az birinin varlığı gereklidir.¹⁴⁸

1.3.3.2. Hükümsüzlük sebebi olarak korunması

Her nasılsa KHK'nın 7. maddesindeki mutlak ret veya 8. maddesindeki nispi ret nedenlerine aykırı olarak tescil edilmiş bir markanın KHK'nın 42. maddesine dayanılarak hükümsüzlüğü yetkili mahkemelerden istenebilir. TPE'nin mutlak ve nispi ret nedenlerine rağmen markayı tescil etmiş olması halinde, "kendiliğinden veya itiraz üzerine hukuka aykırı olarak yapılan tescili iptal etme yetkisi bulunmamaktadır". Dolayısıyla, mutlak ret sebebi bile olsa, hukuka aykırı bir tescil ancak yetkili mahkemelerde hükümsüzlük davası açılması üzerine iptal edilebilir.¹⁴⁹ Bu davanın açılabilmesi için tanınmış markanın Türkiye'de kullanılmış olması zorunluluğu bile yoktur, sadece tanınmış olması yeterlidir.¹⁵⁰

556 sayılı KHK'nın 42/1(a) maddesine göre KHK'nın 7. maddesinde sayılan mutlak ret nedenlerine aykırı olarak tescil edilmiş markaların, tescil tarihinden itibaren 5 yıl

¹⁴⁸ Çolak, U., 2012, s. 182-183.

¹⁴⁹ Dirikkan, H., 2003, s. 261.

¹⁵⁰ Çolak, U., 2012, s. 194.

içinde hükümsüzlüğü istenebilir. Bu hükme göre, “markanın tescilinde kötü niyet varsa iptal davası süreye bağlı değildir”. Görülmektedir ki, 42. maddenin 1. fıkrasının (a) bendinde genel bir hükümsüzlük sebebi öngörülmemiş, sadece 7/1(b) maddesindeki tanınmış markalar açısından bu davanın, tescili takiben 5 yıl içinde açılması gerektiği belirtilmiş; markanın tescilinde kötü niyet bulunması halinde bu sürenin de aranmayacağı hususu ifade edilmiştir.¹⁵¹ Hükümsüzlük davasının açılması için başka sebeplerin varlığından söz edilmeyip sadece tanınmış markalar açısından 5 yıllık bir süreden söz edildiğine ve kötü niyetin varlığı halinde bu sürenin de aranmayacağı belirtildiğine göre, bu davanın sadece tanınmış markalar için süreye bağlı olmaksızın açılacağı sonucuna ulaşılmaktadır.¹⁵²

KHK'nın 42. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi ise KHK'nın 8. maddesinde sayılan nispi ret nedenlerine aykırı olarak tescil edilmiş markaların tescilini terkin amacıyla hükümsüzlük davası açılacağı ifade etmektedir.

1.3.3.3. Tecavüz fiillerine karşı korunması

556 sayılı KHK'nın 61. maddesi marka hakkına tecavüz sayılan fiilleri sıralamaktadır. Bu fiiller:

- a) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 9 uncu maddede belirtilen biçimlerde kullanmak.
- b) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek.
- c) Markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için gümrük bölgesine yerleştirmek, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutmak veya ticari amaçla elde bulundurmak.
- d) Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek.

¹⁵¹ Dirikkan, H., 2003, s. 262.

¹⁵² Dirikkan, H., 2003, s. 262.

Görüldüğü gibi, marka hakkına tecavüz fiillerini düzenleyen KHK'nın 61. maddesinde, KHK'nın 9. maddesinin ihlaline yönelik kullanımın bu hüküm altında değerlendirileceği ifade edilmektedir. Buna göre, KHK'nın 9/1(a) ve 9/1(b) maddelerinde düzenlenen markanın tescil kapsamına giren aynı mal ya da hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması; ve tescilli bir marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal ya da hizmetlerin aynı veya benzeri mal ya da hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk üzerinde, işaret ile tescilli marka arasında bağlantı olduğu ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin kullanılması durumlarının marka hakkına tecavüz sayılabileceği ifade edilmektedir. Tanınmış marka sahibi, diğer markalar açısından uygulanan bu genel hükümlere dayanarak hak iddia edebileceği gibi, KHK'nın 9/1(c) maddesi ile tanınmış markalara özel olarak sağlanan korumayı ileri sürerek de tecavüz fiillerine karşı korumadan yararlanabilir.

Belirtildiği gibi, KHK'nın 9. maddesi genel olarak tüm marka türleri için tecavüze karşı koruma sağlarken, 9/1(c) maddesi özel olarak tanınmış markanın haksız kullanımını ve tecavüzünü düzenlemektedir. Tanınmış marka, sahibinin özel ve yoğun çabası sonucu ve yoğun mali yatırım, reklam ve tanıtım gibi yüksek harcamalar neticesinde meydana getirilmiş bir ekonomik değer olduğu için özel bir bent altında düzenlenmesi ve koruma sağlanması gerekli ve yerindedir. Ancak, KHK'nın 9/1(c) maddesi anlamında korumanın söz konusu olabilmesi için, yukarıda bahsedilen diğer iki halden farklı olarak, markanın Türkiye'de tescilli ve tanınmış olması gerekmektedir.¹⁵³ Bu öncelikli koşul sağlandıktan sonra, tescilli tanınmış marka ile aynı veya benzer bir markanın tescilli tanınmış markanın mal veya hizmetleri ile aynı veya benzer olmayan mal ve hizmetler için KHK'nın 8/4 maddesinde belirtilen sulandırma hallerinden birine karşılık gelecek şekilde kullanılması gerekmektedir.

¹⁵³ Çolak, U., 2012, s. 195.

2. MARKANIN SULANDIRILMASI (DILUTION) KAVRAMI

2.1. Sulandırma Kavramının Tanımı ve Dayanağı

Sulandırma kelimesi, “dilution” sözcüğünden dilimize çevrilmiştir ve “bir şeyi daha az güçlü ve değerli yapma süreci veya eylemi” anlamına gelmektedir.¹⁵⁴ Marka hukuku açısından bir markanın sulandırılması, tüketicinin tanınmış marka ile herhangi bir ilgisi olmayan mal veya hizmeti satın alırken, tanınmış marka ile ilişki kurması¹⁵⁵, bu ilişkilendirme sonucu markanın kendine özgü mal ve hizmetleri işaret etme gücündeki azalmadır.

Geleneksel marka ihlallerinden biri olan karıştırılma ihtimali, marka hakkının en önemli kısıtlamalarından ve ihlallerinden biridir ve tüketicilerin mal veya hizmet satın alırken sarf ettikleri tercih maliyetlerinin (search cost) yükselmesine neden olarak piyasanın etkinliğini azaltan bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır.¹⁵⁶ Fakat marka ihlalini ifade eden diğer bir kavram olan “sulandırma” (dilution) ise karıştırılma ihtimali olmadan marka hakkının ihlalini belirtir ve markanın temel fonksiyonu olan kaynak bildirme işlevi dışındaki fonksiyonlarının kabul edilip korunması amacıyla 20. yüzyılın ortalarında bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmış bir koruma türüdür.¹⁵⁷ Bu sebeple denilebilir ki, markanın ihlaline ilişkin geleneksel öğretisi genelde markanın kaynak gösterme fonksiyonunun ihlaline işaret ederken, “sulandırma doktrini” daha çok yatırım fonksiyonu ile ilişkilidir.¹⁵⁸

Bu kavramın çıkış noktasını, ABD hukuk sisteminin tanınmış markaların korunmasını yasal güvenceye bağlama ihtiyacı oluşturmaktadır. 1996’da yürürlüğe giren Federal Lanham Markalar Yasası’nın 43. bölümünde belirtildiği gibi “*ünlü bir markanın ayırt ediciliğinin bulandırılması veya marka ile bağlantılı olumlu imajın*

¹⁵⁴ <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/business-english/dilution?q=dilution> (14.12.2013 tarihinde erişim sağlandı).

¹⁵⁵ Elias *aktaran* Kayıhan, Ş., 2003, s. 443.

¹⁵⁶ Bradford *aktaran* Kurt, E., 2012, s. 115.

¹⁵⁷ Kurt, E., 2012, s. 115.

¹⁵⁸ Whittaker, K. R., 2006, s. 909.

matlaştırılmasına karşı ünlü marka sahibi için gerekli koruma” sağlanmıştır.¹⁵⁹ Bu bölümde yer aldığı şekli ile “ünlü marka sahibi markasının ya da ticaret unvanının bir başkası tarafından ticari amaçla kullanılması ve işbu kullanım markanın ün kazanmasından sonra başlaması ve markanın ayırt edici niteliğini sulandırması durumunda” yasaklanmasını isteme hakkına sahiptir.¹⁶⁰

Bu Yasa'nın yürürlüğe girmesinden önce federal düzeyde tanımlanmış bir sulandırma-karşıtı koruma bulunmamaktaydı¹⁶¹; ancak federe devletler düzeyinde, 50 devletten sadece 27'sinde, böyle bir koruma mevcuttu. Karıştırılma ihtimali olmaması durumunda, tanınmış markanın yukarıda sayılan şekillerde kullanımına karşı işletilebilecek bir mekanizma bulunmamaktaydı.

Fakat 1996'da ABD'de Federal Marka Sulandırma Yasası'nın (Federal Trademark Dilution Act, FTDA) yürürlüğe girmesi ile tanınmış markalara federal düzeyde koruma sağlanmış oldu ve böylece sulandırma korumasının hukuki temelleri ve uygulaması Amerikan hukuku içinde atılmış oldu. Bu Yasa'ya göre, bir markanın sulandırma korumasından yararlanabilmesi için Yasa'da yer kriterlere¹⁶² göre “tanınmış marka” olarak değerlendirilmesi gerekmekte, eğer belirtilen koşullara göre tanınmış marka olarak adlandırılmıyorsa, o marka farklı mallar üzerinde kullanılsa bile ve hatta sulandırma hallerinden biri söz konusu olsa dahi bu korumadan yararlanması mümkün olmamaktadır.

Belirtildiği gibi, geleneksel marka ihlal türlerinden farklı olarak, markanın sulandırılması durumunda karıştırılma ihtimali iddiasında bulunmak gerekli değildir. Aksine, sulandırma koruması orijinal markanın benzer marka kullanımları ile “giderek yontulması veya kimliğinin ve halkın zihninde kalmasının dağılması”

¹⁵⁹ Oytaç aktaran Kayıhan, Ş., 2003, s. 442.

¹⁶⁰ Kayıhan, Ş., 2003, s. 443.

¹⁶¹ Whittaker, K. R., 2006, s. 910.

¹⁶² FTDA'ya göre, bir markanın tanınmış marka sayılabilmesi için gerekli bazı unsurları şu şekilde sıralamıştır: i) Markanın doğal ya da sonradan edinilmiş ayırt edici niteliği ii) Markanın kullanım süresi ve kapsamı iii) Markanın reklam ve tanıtımının süresi ve kapsamı iv) Markanın kullanımının coğrafi genişliği v) Markanın içinde kullanıldığı ticari sektör alanları vi) Markanın gerek sahibinin ve gerekse sulandırıcı biçimde karşı çıkan kullanıcının ticaret sektörlerindeki tanınırlık düzeyi vii) İhtilafli olan tanınmış markanın tescilli olup olmadığı. (Kayıhan, 2003: 443)

durumlarının engellenmesini amaçlar.¹⁶³ Bu sebeple tüketici, örneğin, KODAK marka bisikletin kamera ekipmanları üreten KODAK firması tarafından yapılmadığını fark etse de KODAK markasının bu şekilde farklı mallar üzerinde sıklıkla kullanımı, bu markanın tüketici ile kamera firması arasında bağ kurma gücünde azalmaya sebep olacaktır.¹⁶⁴

Belirtmek gerekir ki, sulandırma değerlendirmesi yapılırken akılda bulundurulması gereken önemli bir husus, her zaman için serbest rekabet piyasasındaki tüketicinin çıkarı ile marka sahibinin çıkarı arasında bir denge kurmaya çalışmak, birinin ötekisinin önüne geçmemesine dikkat etmek olmalıdır.¹⁶⁵

Sulandırma kavramına eleştirel bakan görüşler de mevcuttur. Bu görüşlerin birleştiği nokta, bu kavramın tüketici açısından özellikle de ürün çeşitliliğindeki artış anlamında yararlı olabileceği ve bu korumanın çok geniş yorumlanmaması gerektiğidir. Özellikle haksız yararın sağlanması durumu dar yorumlanıp serbest piyasa işleyişinin, pazara yeni markaların girişinin ve rekabetin engellenmeyeceği bir şekilde karar verilmelidir. Bu açıdan, tanınmış markanın birebir aynısının ya da ayniyet derecesinde benzerinin kullanımına müsaade edilmeyip, önemsiz derecede benzerliğe sahip olanlarına izin verilmesi düşünülebilir.¹⁶⁶

Öte yandan, tanınmış markanın farklı mal ve hizmetlerde kullanımı, bazı durumlarda yarar sağlayabilir. Örneğin, kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren ALTINBAŞ markası çok şık ve kaliteli bir restoran ismi olarak kullanıldığında, bu restoranda yemek yiyen bir tüketicinin annesine ALTINBAŞ kuyumcusundan anneler günü hediyesi alması gerektiğini hatırlamasına sebep olabilir. Böyle bir durumda, markanın farklı mal ve hizmetler açısından kullanımı o markaya zarar vermek yerine fayda sağlayacağından çok sıkı bir koruma sağlanmasına gerek yoktur.¹⁶⁷

¹⁶³ Schechter *aktaran* Whittaker, K. R., 2006, s. 909.

¹⁶⁴ Morrin ve ark, 2006, s. 248; Whittaker, K. R., 2006, s. 909-910.

¹⁶⁵ Kaseke, E., 2006, s. 201.

¹⁶⁶ Bradford *aktaran* Kurt, E., 2012, s. 137.

¹⁶⁷ Tushnet *aktaran* Kurt, E., 2012, s. 137.

2.1.1. Sulandırma Kavramının Tanımı

Literatürde, sulandırma kavramının ne olduğuna dair birçok tanım yer almaktadır. Sulandırma kavramını ilk olarak kullanan ve detaylı bir incelemesini yapan Schechter'e göre, tanınmış bir markanın farklı mallar için kullanılması sonucu bu markanın ayırt edilmesinin ve tüketicinin aklında kalmasının giderek azalması riski sulandırma olarak ifade edilmektedir.¹⁶⁸ En geniş anlamda sulandırma, tüketici zihninde tanınmış marka ile belirli bir mal veya hizmet arasında derhal kurulan ilişkilendirmenin, tanınmış markanın farklı mal ve hizmetlerde kullanılması ile ortadan kalkmasıdır.¹⁶⁹ Böyle bir durumda, tanınmış markanın farklı mal ve hizmetler ile ilişkilendirilmesi sonucu giderek "tekliliğini" (uniqueness) yitirmesi ihtimali söz konusudur.¹⁷⁰ Başkaları sulandırmayı, tanınmış markanın tekliliğinde ve ayırt ediciliğindeki azalma, ayırt ediciliğindeki bulanıklaşma, ayırt edici gücündeki azalma ve tüketici zihninde ilgili çağrışımları getirme eğilimindeki zayıflama olarak tanımlamaktadır.¹⁷¹

Long ise, sulandırma teriminin tanımını, bu kavramı geleneksel marka ihlallerinden biri olan karıştırılma ihtimalinden ayırarak yapmaktadır. Bu tanımda sulandırma, marka sahibine karıştırılma ihtimali söz konusu olmasa bile önleyici bir tedbir sağlanması olarak ifade edilmektedir.¹⁷² Diğer bir deyişle, tanınmış bir markanın başkası tarafından kullanılması sonucu sulandırma oluşması için markanın tüketici nezdinde karışıklığa yol açmış olmasına gerek yoktur.

¹⁶⁸ Morrin, M., & Jacoby, J.; **Trademark Dilution: Empirical Measures for an Elusive Concept**, *Journal of Public Policy & Marketing*, 2 (19), Fall, 2000, s. 266.

¹⁶⁹ Senftleben, M., 2009, s. 70.

¹⁷⁰ Senftleben, M., 2009, s. 70.

¹⁷¹ Morrin M. ve Jacoby J., 2000, s. 266.

¹⁷² Long, C.; **Dilution**, *Columbia Law Review*, 106 (5), Haziran 2006, s. 1029.

İşletmesel anlamda değerlendirmek gerekirse, bir markanın sahibine sağladığı yarar onun “ticari çekiciliğidir” (commercial magnetism).¹⁷³ İşte sulandırma, markanın ticari çekiciliğindeki bu azalmadır.¹⁷⁴

ABD hukukunda sulandırma korumasının sağlandığı FTDA’da sulandırma kavramı, tanınmış bir markanın mal ve hizmetlerini tanımlama (identify) ve ayırt etme (distinguish) kapasitesindeki azalma olarak ifade edilmiştir.¹⁷⁵

AB hukuku çerçevesinde ise sulandırma terimi ilk defa AAD’nin ADIDAS kararında kullanılmıştır. Burada terim, markanın ayırt edici karakterine verilen zarar olarak tanımlanmış ve ABD hukukunda olageldiği gibi iki alt kategoriye ayrılmıştır: “bulandırarak sulandırma” (blurring) ve “lekeleyerek sulandırma” (tarnishment).¹⁷⁶

Sulandırma kavramının tam olarak hangi durum(lar)a işaret ettiği, AB ve ABD hukukunda farklılaşmaktadır. AB hukukuna göre, haksız yararlanma (free-riding), markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi (blurring) ve markanın itibarına zarar verilmesi (tarnishment) durumlarının hepsi sulandırma halleri olarak adlandırılırken, ABD hukukunda sulandırma kavramı sadece markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi (blurring) ve markanın itibarına zarar verilmesi (tarnishment) durumlarını içerecek şekilde kullanılmaktadır.¹⁷⁷

Tanınmış bir markanın ayırt ediciliğinin azalması (blurring) sulandırmanın en temel hallerinden biridir. Bu durum, tanınmış markanın mal veya hizmetlerinden tamamen farklı veya alakasız mal veya hizmetlerde kullanılmış olsa bile tanınmış marka ile aynı veya benzer bir markanın kullanımının, tanınmış markanın ait olduğu mal veya hizmetlerle özdeşleşme ve bu mal veya hizmetlerle ilişkilendirilme durumundaki azalmaya işaret eder. Farklı bir sektörde kullanılsa bile bir markanın kaynak

¹⁷³ Schechter *aktaran* Cohen, D.; **Trademark Strategy Revisited**, Journal of Marketing, 55 (3), Temmuz 1991, s. 49.

¹⁷⁴ Cohen, D., 1991, s. 49.

¹⁷⁵ FTDA <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-104hr1295eh/pdf/BILLS-104hr1295eh.pdf> (13.01.2014 tarihinde erişim sağlandı).

¹⁷⁶ McCarthy, J. T.; **Dilution of a Trademark: European and United States Law Compared**, The Trademark Reporter, 94, 2004, s. 1165.

¹⁷⁷ Kurt, E., 2012, s. 115.

gösterme gücünü veya değerini ne kadar yitirip yitirmediği, o markanın ne derece özgün, ayırt edici ve tanınmış olduğuna bağlı olacaktır.¹⁷⁸ Tanınmış bir markanın, farklı alanlarda ayırt edici karakterini zedeleyici şekilde kullanılması tüketici açısından markanın kaynak gösterme fonksiyonunda bir azalmaya işaret edeceğinden markanın tüketici tarafından mal veya hizmetleri tercih ederken hızlı bir araç olma özelliğini yitirmesine neden olacak ve bu da tüketicinin tercih maliyetini (search cost) arttıracaktır.¹⁷⁹

Markanın itibarına zarar verme durumu (tarnishment) ise tanınmış markanın ayırt ediciliğini azaltacak biçimde markanın uygun olmayan ya da kötüleyen çağrışımları içerecek şekilde kullanılmasını oluşturur. Örneğin tanınmış bir markanın aynısının ya da benzerinin cinsel veya aşağılayıcı çağrışımlar yaratacak şekilde kullanılması, tanınmış marka sahibinin felsefesine aykırı bir şekilde veya tanınmış markanın müşterilerini çekmek amacıyla söz konusu markaya saldırgan şekillerde kullanılması durumlarında markanın itibarına zarar verme ihtimali söz konusu olacaktır.¹⁸⁰

Haksız yarar sağlama durumunda (free-riding) ise daha çok markanın yatırım fonksiyonunun ihlali söz konusudur ve başkasının emeği ve yatırımı üzerinden haksız kazanç elde etme durumu vardır. Bu tarz bir kullanımda markaya verilen zarardan çok marka hakkına ihlali gerçekleştiren tarafın elde ettiği haksız kazanç ön plandadır.¹⁸¹

2.1.2. ABD'deki Yasal Çerçeve

Türk hukuk sistemi, Avrupa Birliği hukuku ile benzerlikler taşısa da; sulandırma kavramı ilk olarak Amerikan hukuk sistemi içerisinde ifadesini bulduğu, teorisi ve uygulaması ABD'de yaygın olduğu ve bu açıdan sulandırma kavramının temelleri Amerikan hukuku çerçevesinde atıldığı için bu tez çerçevesinde sulandırma

¹⁷⁸ <http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/TrademarkDilution.aspx> (14.12.2013 tarihinde erişim sağlandı).

¹⁷⁹ Kurt, E., 2012, s. 116.

¹⁸⁰ <http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/TrademarkDilution.aspx> (14.12.2013 tarihinde erişim sağlandı).

¹⁸¹ Kurt, E., 2012.

korumasına dair ABD'deki mevzuatın incelenmesi de yararlı olacaktır. Her ne kadar Frank Schecter'in ufuk açıcı makalesi *Marka Korumasının Mantıksal Temeli (The Rational Basis of Trademark Protection)* Avrupa'da sulandırma teorisinin oluşumunda belirleyici olmuşsa da sulandırma kavramının kendisinin kullanımı, kanunda yer alması ve uygulaması daha çok Amerikan hukukuna dayanmaktadır.

Sulandırma kavramı, tanım olarak, Lanham Yasası'nın 43.bölümünün değiştirilmesi ile FTDA yer almıştır. Buna göre, sulandırma,

- (1) tanınmış marka ile diğer taraflar arasında rekabet veya
- (2) karıştırılma ihtimali, hata, ya da yanıltma (deception) olsun ya da olmasın, tanınmış markanın mallarını ya da hizmetlerini tanımlama ve ayırt etme kapasitesindeki azalma

olarak tanımlanmaktadır.¹⁸²

Fakat bu ifade bize sulandırma kavramının tam bir tanımını vermemektedir. Daha sonra ayrıntılı olarak ifade edileceği gibi, tanınmış markanın sulandırılmasına yol açan diğer iki unsur olan “markanın itibarına zarar verilmesi” (tarnishment) ve “haksız yararlanma” (unfair advantage) bu tanımda yer almamaktadır. Bu Yasa ile sadece tanınmış markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi (blurring) açısından bir sulandırma durumu söz konusu olmakta; diğer durumlar göz önünde bulundurulmamaktadır. Buna göre, markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi kavramı ile eş anlamlı olarak kullanılan “bulandırma” (blurring) kavramı, markanın üçüncü kişiler tarafından tamamen farklı mal ve hizmetler üzerinde kullanımının markanın işaret etme fonksiyonundaki azalmaya yol açmasıdır.¹⁸³

Sulandırma kavramı ilk olarak 1995 tarihli FTDA'da yer almıştır. Bu yasadan önce, sulandırma kavramı birçok devlet hukukunda (state law) yer almaktaydı fakat FTDA

¹⁸² Simon, I., 2006, s. 409.

¹⁸³ Dinwoodie, G., & Janis, M.; **Dilution's (Still) Uncertain Future**, Michigan Law Review First Impressions, 105 (98), 2006, s. 99.

ile bu koruma, ülke genelinde yaygınlık kazanmıştır.¹⁸⁴ Buna göre, bir markanın sulandırma korumasından yararlanabilmesi için hem ayırt edici hem de tanınmış olması gerekmektedir. Bu Yasa ile tanınmış bir markanın, başka bir firma tarafından ayırt edici karakteri sulandırılacak şekilde kullanılmasına karşı gerekli koruma sağlanmıştır. Öte yandan, bu Yasa ile oluşacak zarar, tanınmış markanın ayırt edici karakterinin sulandırılması şeklinde ortaya konmuş fakat bu zararın ne zaman oluşacağı tam olarak belirtilememiştir.¹⁸⁵

FTDA'nın yasalaşmasının temel olarak iki nedeninin olduğu söylenebilir: birincisi, federal bir statünün bütün ülke çapında yeksenak bir koruma sağlaması, ikincisi ise Birleşik Devletler mevzuatının TRIPs Anlaşması ile düzenlenen uluslararası marka mevzuatına uyumlu hale getirilmesidir.¹⁸⁶ Bu amaçlarla yasalaşan FTDA'nın özellikle yorumlanmasında bir takım yanlışlıklar olduğu, sulandırma iddiasında bulunabilmek için karıştırılma ihtimali iddiasında bulunmasına gerek olmamasına rağmen yargıçların FTDA'yı karıştırılma ihtimalini de içerecek şekilde yanlış yorumladıkları yapılan eleştiriler arasında yer almaktadır.¹⁸⁷ Kanun koyucuların bile FTDA'nın geleceğine ilişkin öngöründe bulunurken, karıştırılma ihtimali iddiasında bulunmayı gerektiren geleneksel marka ihlalleri ile karıştırılma ihtimalini gerektirmeyen sulandırma iddiasını ayırt etmekte zorlandıkları görülmüştür.¹⁸⁸

Simon'a göre, FTDA'nın anlamı ve içeriği tartışmaya açık şekildedir.¹⁸⁹ Öncelikle, FTDA'nın hangi markalara koruma sağladığı tam olarak net değildir. FTDA'nın bir markanın ayırt edici (distinctive) ve ünlü (famous) olup olmadığını ölçmeye yönelik getirdiği değerlendirme kriteri sadece tanınmış / ünlü markaların mı yoksa ayırt edici markaların da mı bu korumadan yararlanıp yararlanamayacağı konusunda belirsizlik yaratmaktadır.¹⁹⁰ Bunun yanında, FTDA, hangi durum (lar) da sulandırmanın söz konusu olabileceğine dair yeterince bilgi vermemektedir. FTDA'da sulandırma

¹⁸⁴ Simon, I., 2006, s. 409.

¹⁸⁵ Simon, I., 2006, s. 409.

¹⁸⁶ Whittaker, K. R. 2006, s. 910.

¹⁸⁷ Whittaker, K. R. 2006, s. 912.

¹⁸⁸ Whittaker, K. R. 2006, s. 912.

¹⁸⁹ Simon, I., 2006, s. 409-410.

¹⁹⁰ Simon, I., 2006, s. 409.

kavramının tanımı yer almaktadır fakat bu tanım daha ziyade “negatif” bir tanımdır; yani hangi durumların sulandırma için gerekli olduğunu belirtmektense, hangi durumların sulandırmanın ortaya çıkması için gerekli olmadığını ifade etmektedir.¹⁹¹ Bu kapsamda, FTDA’ da yer alan tanımdan da anlaşılabilir gibi, tanınmış markanın sulandırılması için tanınmış marka ile diğer taraflar arasında rekabet olmasına, karıştırılma ihtimalinin oluşmasına, hata veya yanıltma durumlarının ortaya çıkmasına gerek yoktur. FTDA’ da gereklilik olarak yer alan tek unsur, sonraki markanın, tanınmış markanın ayırt ediciliğini azaltması durumudur; yani tanınmış markanın mallarını ve hizmetlerini tanımlama ve ayırt etme durumundaki azalmadır. Fakat FTDA bu durumun nasıl tanımlanacağı konusunda da eksik kalmaktadır.¹⁹²

FTDA’ nın 45. bölümünden anlaşılacağı üzere tanınmış bir markanın sulandırılması için tanınmış marka ile sonraki markanın aynı veya benzer mallarının ve hizmetlerinin olmasına ve aralarında rekabet olmasına gerek yoktur; yani farklı mallar ve hizmetler söz konusu olabilir.¹⁹³ Zaten tarihsel olarak bakıldığında, sulandırma kavramının farklı mallar ve hizmetler açısından bir koruma türü olarak geliştiği görülmektedir.¹⁹⁴ Yine FTDA’ nın 45. bölümüne göre sulandırma durumunun oluşması için karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmasına da gerek yoktur. Nitekim sulandırma, tarihsel olarak geleneksel karıştırma-temelli ihlallere alternatif bir koruma türü olarak gelişmiştir.¹⁹⁵

FTDA’ nın 43(c) bölümüne göre, önceki marka sahibinin, sonraki marka tarafından sulandırılmaya uğramış sayılabilmesi için markasının çoktan sulandırılmış olması gerekmektedir, yani sulandırmanın gerçekleşmiş olması şarttır. Buna göre, “fiili sulandırma” (actual dilution) olması, önceki marka sahibinin sulandırma iddiasında bulunabilmesi için gerekli şarttır.¹⁹⁶ Fakat bu noktada, sulandırmanın ispat edilebilmesi oldukça zordur çünkü sulandırmanın tanımı metinde açık değildir.

¹⁹¹ Simon, I., 2006, s. 409.

¹⁹² Simon, I., 2006, s. 409.

¹⁹³ <http://www.bitlaw.com/trademark/dilution.html> (04.12.2013 tarihinde erişim sağlandı).

¹⁹⁴ Simon, I., 2006, s. 409.

¹⁹⁵ Simon, I., 2006, s. 409.

¹⁹⁶ Simon, I., 2006, s. 409; Whittaker, K. R., 2006, s. 917.

Bunun yanında zararın ne olduğu ve nasıl ölçüleceği konusu da belirsizdir.¹⁹⁷ Ayrıca, fiili sulandırmanın gerçekleştiği bir durumda, markada zarar çoktan oluşmuş demektir. Bu açıdan önceki marka sahibine sulandırmadan doğan zarar henüz oluşmadan, “tehlike sinyallerini” fark ettiği andan itibaren sulandırmanın gerçekleşmesini engelleme fırsatı verilmesi gerektiğine yönelik tartışmalar da söz konusudur.¹⁹⁸

Öte yandan, Yüksek Mahkeme, 2003 yılında MOSELEY –VICTORIA SECRET CATALOGUE¹⁹⁹ kararında FTDA ile ilgili bazı çelişkili yorumları netleştirmeye çalışırken; uygulama ile ilgili daha önemli soruların oluşmasına neden olmuştur. Hatta birçoklarına göre, bu karar FTDA’nın korumakla yükümlü olduğu hakları yok etmiştir. Dahası, mahkeme geleneksel marka ihlalleri ile sulandırma arasında bir sınır belirlemekten de uzak kalmıştır. Bu dava ile sulandırma ihlalinin kanıtlanmasını daha zor hale gelmiştir çünkü mahkeme, sulandırma korumasından yararlanabilmek için sulandırma ihtimalinin değil fiili zararın ispatlanması gerektiğini ortaya koymuştur.²⁰⁰ Bir anlamda MOSELEY kararı, FTDA’da değişikliğe gitmeye bir çağrı niteliğinde olmuştur.²⁰¹

FTDA’daki tüm bu eksiklikler, bu yasada revizyona gidilmesini gerekli kılmıştır. Bunun üzerine, 2006 yılında Federal Marka Sulandırma Revizyon Yasası (FTDA Revision Act) ABD Senato’sunun onayından geçmiştir. Bu Yasa ile sulandırmanın gerçekleşmesi için davacının ileri sürmesi gereken kanıtlardan oluşan yüksek çitanın indirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, FTDA’da yoruma açık kalmış ve böylece farklı

¹⁹⁷ Morrin ve ark, 2006, s. 248.

¹⁹⁸ Simon, I., 2006, s. 410.

¹⁹⁹ Yüksek Mahkeme’nin Moseley-Victoria Secret Catalogue kararı ile ilgili ayrıntılı bir değerlendirme için bkz.

<http://www.nyipla.org/images/nyipla/Documents/Commentary/VSTMDilutionCaseNov02.pdf>

(24.01.2014 tarihinde erişim sağlandı).

²⁰⁰ Bickley, P.; **Almost Famous: Finding a Role for State Dilution Law after the Trademark Dilution Revision Act**, Honors Scholars Seminar Paper, 2011, s. 11-12.

²⁰¹ Whittaker, K. R., 2006, s. 912.

uygulamalara ve yorumlara sebep olan hususların da ortadan kaldırılması hedeflenmiştir.²⁰²

Revizyon Yasası ile FTDA’da aşağıdaki temel değişiklikler yapılmıştır:²⁰³

- 1) İki sulandırma iddiası da açıkça tanımlanmıştır: bulandırma (dilution by blurring) ve lekeleme (dilution by tarnishment).
- 2) Markanın sulandırmaya uğrayıp uğramadığı konusunda mahkemelere yardımcı olmak amacıyla inhisari olmayan faktörlerin listesi sağlanmıştır.
- 3) Gerekli kanıt fiili sulandırmadan (actual dilution) sulandırma ihtimaline (likelihood of dilution) doğru değişmiştir.
- 4) Kendiliğinden ya da kazanılmış ayırt edicilik sonucu oluşan tanınmış marka sahibi korunmuştur.
- 5) Bir markanın tanınmış olup olmadığına karara vermek amacıyla mahkemelerde kullanılmak üzere gerekli faktörlerin listesi oluşturulmuştur.

Revizyon Yasası ile FTDA’ nın 43(c) bölümü değiştirilmiş ve 45. bölümdeki sulandırma tanımı da kaldırılmıştır. Bu yasaya göre, gerek markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi (dilution by blurring) yoluyla olsun, gerekse markanın itibarına zarar verilmesi (dilution by tarnishment) şeklinde olsun, her iki durumda da tanınmış marka açısından sulandırılmasını “önleyici rahatlatma” (injunctive relief) mümkün hale getirilmiştir (Simon, 2006: 409).²⁰⁴ Bu önleyici rahatlatma, karıştırılma, rekabet ve fiili ekonomik zarar durumları için de geçerli kılınmıştır (Simon, 2006: 409).²⁰⁵ Revizyon Yasası ile markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi yoluyla sulandırılması tanımlanmış ve bunu ölçmeye yönelik bir test oluşturulmuştur. Ayrıca daha önce eksik olan markanın itibarına zarar verilmesi yoluyla sulandırma durumu da tanımlanmıştır.

Revizyon Yasası’nın sulandırmayı ölçmeye yönelik testi,

²⁰² Whittaker, K. R., 2006, s. 907.

²⁰³ Whittaker, K. R., 2006, s. 917-918; Bickley, P., 2011, s. 13-14.

²⁰⁴ Simon, I., 2006, s. 409.

²⁰⁵ Simon, I., 2006, s. 409.

- i) Markalar arasındaki benzerlik düzeyi
- ii) Tanınmış markanın ayırt ediciliği
- iii) Tanınmış markanın sahibinin markası üzerinde ne ölçüde inhisari hak kullandığı
- iv) Tanınmış markanın bilinirlik düzeyi
- v) Markayı kullananın, tanınmış marka ile ilişkilendirilme yaratıp yaratmadığı
- vi) Marka ile tanınmış marka arasında herhangi bir fiili ilişkilendirilme olup olmadığı

şeklindedir.²⁰⁶ Bu faktörler üç grupta toparlanabilir: 1) önceki marka ile sonraki markalar arasındaki ilişkilendirmeyi gösteren faktörler 2) önceki markanın gücünü gösteren faktörler ve 3) sonraki markanın kötü niyetli kullanımını gösteren faktörler.²⁰⁷

Tüm bu eklemelere ve değişikliklere rağmen Revizyon Yasası'nın yine de sulandırma korumasına dair eski problemleri ve belirsizlikleri yeni bir dille ifade ettiği ve sulandırma korumasının sınırlarının çizilmemesinin bu korumaya dair uygulamadaki belirsizlikleri ortadan kaldırmadığı yönünde görüşler mevcuttur.²⁰⁸

2.2. Uluslararası Hukukta “Markanın Sulandırılması” (Dilution)

Kavramı ve Koruması

Her ne kadar sınaî mülkiyet hakları ile ilgili uluslararası sözleşmelerin esnek hükümler içerdikleri söylenebilirse de ulusal mevzuatları belli bir düzeyde uyumlaştırmayı amaçladıkları yadsınamaz. Uyumlaştırma, dünya çapındaki

²⁰⁶ Simon, I.; **Dilution in the United States and European Union (and Beyond) Part II: Testing for Blurring**, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 1 (10), 2006b, s. 651; Bickley, P., 2011, s. 14.

²⁰⁷ Simon, I., 2006b, s. 651.

²⁰⁸ Dinwoodie G. ve Janis, M., 2006, s. 102.

piyasalarda daha fazla güven ortamı yaratır ve hem etkin hem de düşük maliyetli bir şekilde marka sahiplerinin mal ve hizmetlerini tanımlamalarını sağlar.²⁰⁹ Bu amaçlarla oluşturulan uluslararası sınaî mülkiyet anlaşmaları, yukarıda anlatılan FTDA ile benzeri sulandırma-karşıtı hükümler taşımaktadır.

2.2.1. Paris Sözleşmesi

Tanınmış markaya ilişkin ilk korumanın Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesinde yer aldığı daha önce belirtilmişti. Fakat bu maddede ifadesini bulan koruma türü, karıştırma-temelli (confusion –based) bir koruma sağlamaktadır. Nitekim bu madde ile Paris Sözleşmesi'ne bağlı ülkeler

tanınmış bir markanın herhangi bir karışıklığa yol açabilecek bir şekilde yeniden reproduksiyonunu, taklit edilmesini veya aslına yakın bir şekilde değiştirilmesini içeren bir markanın kullanılmasını gerek mevzuat izin verdiği takdirde re'sen gerekse ilgilinin isteği üzerine yasaklamayı ve tescilini reddetmeyi veya iptal etmeyi taahhüt etmektedir.

Bu hüküm sulandırma-karşıtı bir koruma sağlamasa da tanınmış markanın reproduksiyonlarına ve karışıklık yaratacak şekilde oluşturulmuş taklitlerine karşı korunması gerektiğini kabul etmektedir.²¹⁰

Sözleşme'nin 1. mükerrer 6. maddesinde ifadesini bulan bu koruma, tanınmış marka ile aynı veya benzer sonraki markanın mal veya hizmetlerinin tanınmış marka ile aynı veya benzer olduğu durumlar için sınırlıdır ve farklı mal veya hizmetler için bir koruma sağlamamaktadır. Bu açıdan, Paris sözleşmesi tanınmış markaya, markanın sulandırılması anlamında ayrıyeten bir koruma sağlamamakta; genel olarak markanın korunmasını gerektiren durumları tanınmış markaya da uyarlayarak, korumayı genişletmektedir.²¹¹

²⁰⁹ Whittaker, K. R., 2006, s. 919.

²¹⁰ Whittaker, K. R., 2006, s. 919.

²¹¹ Simon, I., 2006, s. 407.

2.2.2. TRIPs Anlaşması

Genel olarak, TRIPs Anlaşması DTÖ üyesi ülkelere bir zorunluluk getirmemekle birlikte belirgin bir sulandırma koruması sağlamaktadır.²¹² TRIPs Anlaşması'nın getirdiği koruma, bilinen anlamda sulandırma korumasına yakın bir korumadır. Paris Sözleşmesi'nde eksik kaldığı düşünülen tanınmış markanın farklı mal veya hizmetler açısından korunması, TRIPs Anlaşması ile farklı mallar açısından korunmayı da içerecek şekilde genişletilmiştir.

TRIPs madde 16/3'e göre:

Paris Sözleşmesi'nin (1967) 6'ncı mükerrer maddesi, markanın tescil edildiği mal veya hizmetlere benzemeyen mal veya hizmetlere de, gerekli değişiklikler yapılmış olarak uygulanacaktır, ancak şu koşulla ki, markanın bu mal veya hizmetlerle ilgili kullanımı, bu mal veya hizmetlerle tescilli markanın sahibi arasında bir **bağlantı** olduğunu göstermeli ve bu kullanım şekli nedeniyle tescilli ticari marka sahibinin menfaatlerinin zarar görme olasılığı mevcut olmalıdır.

Simon'a göre, 16/3. maddede karıştırma (confusion) yerine, ilişki/bağlantı (connection) ifadesinin kullanılması, bilinen anlamda sulandırma kavramına yönelik bir koruma sağlanması durumunu daha da kuvvetlendirmektedir²¹³.²¹⁴

Simon'un belirttiğine göre, "ilişki" (connection) kavramı, tanınmış markanın sulandırılması durumunda "karıştırma" (confusion) kavramından daha çok kullanılan bir ifadedir.²¹⁵ Hem Birleşik Devletler hem de Avrupa Birliği hukukları açısından düşünüldüğünde, "ilişki" (connection) ve "ilişkilendirme" (association) kavramları sulandırma hukukunda önemli rol oynar.²¹⁶ Fakat TRIPs Anlaşması'nın 16/3. maddesi anlamında ilişki (connection) kavramı, tanınmış markanın mal veya

²¹² Simon, I., 2006, s. 407.

²¹³ Çolak (2004: 30) da benzer şekilde, TRIPs Anlaşması'nın 16/3 hükmünü, köklerini Amerikan hukukundan alan "sulandırma doktrini"nin uluslararası zeminde benimsenmesi olarak ifade etmiştir.

²¹⁴ Simon, I., 2006, s. 407.

²¹⁵ Simon, I., 2006, s. 407.

²¹⁶ Simon, I., 2006, s. 407.

hizmetleri ile sonraki markanın mal veya hizmetleri arasındadır. Yani, ilgili tüketici kesimi üzerinde sonraki markaya ait mal veya hizmetlerin tanınmış markaya ait mal veya hizmetler olduğu veya tanınmış markanın otoritesi altında üretiminin yapıldığı yönünde bir algı yarattığı/yaratacağı durumu veya ihtimali söz konusudur. Oysaki bilinen anlamda sulandırma durumunun gerçekleşmesi için firmalar arasında bir ilişki kurulması gerekmektedir.

Bu bilgiler ışığında, TRIPs Anlaşması'ndaki korumanın, tam olarak tanınmış markanın sulandırılmasına ilişkin bir koruma sağlamadığı fakat Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesinde yer alan korumanın farklı mal veya hizmetler açısından genişletilmiş hali olduğu söylenebilir.²¹⁷ Yine de, TRIPs Anlaşması'nın 16/3 maddesinde yer alan bu hüküm, “marka korsanlığının” önüne geçilmesi açısından önem arz etmektedir. Anlaşma'ya taraf ülkelerin bu hükmü, kendi iç hukuklarına aktarmaları ile tanınmış markalar, ayırt edici özelliklerinden ya da ünlerinden haksız yararlanmak isteyen kişilere karşı etkin bir şekilde korunabilecek ve böylece örneğin FERRARI, ADIDAS ve SONY gibi markalar dünyanın hiçbir yerinde, sadece kendilerini ispatladıkları ve dünyaca ünlü oldukları alanlarda değil farklı mal ve hizmetlerde de sahiplerinin izni olmaksızın kullanılmayacaktır.²¹⁸ Bu korumanın sağlanması için söz konusu markaların koruma istedikleri ülkelerde kullanılıyor olmasına da gerek bulunmamaktadır.

2.2.3. Ortak Tavsiye Metni

Gerek Paris Sözleşmesi'nde gerekse TRIPs Anlaşması'nda “tanınmış marka” terimi konusundaki belirsizliğin giderilmesi ve bir markanın tanınmışlığının belirlenmesi amaçlarıyla WIPO tarafından bir kılavuz hazırlama ihtiyacı duyulmuştur. Bu amaçla, Marka, Endüstriyel Tasarım ve Coğrafi İşaret Hukuku üzerine Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Daimi Komitesi, 1999 yılında tanınmış markaların koruması açısından, bağlayıcı olmayan ve tavsiye amaçlı bir metin ortaya koymuştur: Ortak Tavsiye Metni.

²¹⁷ Gervais *aktaran* Simon, I., 2006, s. 407; Whittaker, K. R., 2006, s. 920.

²¹⁸ Çolak, U., 2004, s. 29-30.

Bu metinde sulandırma kavramı açıkça yer almaktadır. Bu durum, yani ayrı bir metin ile sulandırma kavramına yer verilmesi ihtiyacı, TRIPs Anlaşması'nın 16/3. maddesinin aslında sulandırma koruması sağlamadığını kanıtlamaktadır. Bu anlamda, Ortak Tavsiye Metni'nin, daha ileri bir koruma getirdiği ortadadır.²¹⁹

Ortak Tavsiye Metni'nin 3. maddesinde, tanınmış markanın çatışan (conflicting) markalar, iş tanımlayıcıları (business identifiers) ve alan adına karşı korunması ifade edilerek korumanın kapsamı belirlenmiştir. İşte bu maddede yer alan “çatışan” (conflicting) markalar ifadesi, tanınmış markanın sulandırılması kavramının devreye girdiği yer olmaktadır.²²⁰

4. maddede “çatışan” (conflicting) markalar kavramı daha detaylı olarak tanımlanmış ve çatışan marka durumunun oluşabilmesi için üç durum ortaya konulmuştur. Buna göre,

eğer bir marka ya da markanın esaslı parçası, tanınmış bir markanın yeniden reproduksiyonunu, taklidini, aslına yakın bir şekilde değiştirilmesini veya tanınmış marka ile karışıklık yaratabilecek karakter çevirisini (transliteration) oluşturuyorsa, eğer marka ya da markanın esaslı parçası, tanınmış marka başvurusu ile aynı ve/veya benzer mallar ve/veya hizmetler için tescil başvurusu yapılmış ya da aynı ve/veya benzer mallar ve/veya hizmetler için tescil edilmiş ise bu marka, tanınmış marka ile çatışma içinde olacaktır.

4. maddede yer alan aşağıdaki üç durumdan herhangi biri mevcut olduğunda tescil başvurusunda bulunulan ya da tescil edilmiş bulunan bir markanın mallarına ve/veya hizmetlerine bakılmaksızın o markanın ya da markanın esaslı parçasının, tanınmış markanın kopyasını, taklidini, dönüştürülmüşünü veya tanınmış marka ile karışıklık yaratabilecek karakter çevirisini oluşturduğu durumlarda, söz konusu markanın, tanınmış marka ile çatışma halinde olduğu söylenecektir:

1) *Sonraki markanın kullanımı, tanınmış markanın mal ve/veya hizmetleri ile ilişki kurulmasını sağlayacak ve tanınmış markanın çıkarlarına zarar verecek şekildeyse*

²¹⁹ Simon, I., 2006, s. 408.

²²⁰ Simon, I., 2006, s. 408.

Bu ifadenin, Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesi ile ve TRIPs Anlaşması'nın 16/3. maddesi ile benzer olduğu söylenebilir.²²¹

2) *Sonraki markanın haksız bir şekilde kullanımı tanınmış markanın ayırt edici karakterini zayıflatıyor ya da sulandırıyor*

Bu hüküm, sulandırmaya karşı korumanın ifadesini bulduğunun göstergesidir. Fakat tanınmış bir markanın ayırt edici karakterinin sulandırılmasının ne olduğunu tam olarak tanımlanmamaktadır.²²² Bu madde ile “azalma/bozulma” (impairment) kavramı ortaya konulmuştur fakat bu kavramın, bilinen anlamda sulandırma kavramından nasıl ve ne ölçüde farklılaştığı da açıklanmamıştır.²²³

3) *Sonraki markanın kullanımı tanınmış markanın ayırt edici karakterinden haksız kazanç elde edilmesine sebep oluyorsa*

Bu hüküm ise, bilinen sulandırma korumasından daha ileri giderek tanınmış markanın ayırt edici karakterinin kötüye kullanımına karşı koruma sağlamaktadır.²²⁴

Görüldüğü gibi Ortak Tavsiye Metni, tanınmış markayı hem aynı veya benzer hem de farklı mallar ve hizmetler açısından sulandırmaya karşı korumaktadır. Fakat bu metinde tanınmış markanın ününün korunmasından bahsedilmemektedir. Diğer bir deyişle, tanınmış markanın ayırt edici karakterinin sulandırılması ve bundan haksız yararlanılmasına karşı tanınmış markanın korunacağı metinde ifadesini bulmaktadır ama tanınmış markanın itibarına zarar verilmesine (tarnishment) karşı belirtilmiş bir koruma söz konusu değildir.²²⁵ Öte yandan, bir markanın tanınmış marka olarak yukarıdaki korumadan yararlanabilmesi için tescil veya kullanım şartı aranmamıştır.

²²¹ Simon, I., 2006, s. 408.

²²² Simon, I., 2006, s. 408.

²²³ Simon, I., 2006, s. 408.

²²⁴ Simon, I., 2006, s. 408.

²²⁵ Simon, I., 2006, s. 408.

Örneğin, bir Amerikan markası yurtdışında ün sahibi olursa, marka o piyasaya girmemiş olsa bile, yine de sulandırma karşıtı korumadan yararlanacaktır.²²⁶

2.3. Avrupa Birliği Hukukunda “Markanın Sulandırılması” (Dilution) Kavramı ve Koruması

AB marka hukukunu oluşturan en önemli iki kaynak,89/104 numaralı AB Marka Uyum Direktifi (Direktif) ve 40/94 numaralı Topluluk Marka Tüzüğü'dür (Tüzük). Bu iki yasal mevzuat benzer sulandırma-karşıtı düzenlemelere sahiptir. Temel olarak ikisi de sulandırma iddiasında bulunabilmek için 1) önceki markanın tanınmış marka olması 2) sonraki marka ile önceki markanın aynı veya benzer olması 3) sonraki markanın kullanımının markanın ayırt edici karakterini zedelemesi; markanın itibarına zarar vermesi; markadan haksız yararlanılması ve 4) sonraki markanın kullanımının haklı bir nedene dayanmaması şartlarını benimsemektedir.²²⁷

AB kanunlarında “sulandırma” (dilution) kavramı açıkça yer almamakta; bunun yerine, “ayırt edici karaktere zarar verme” ibaresi şeklinde geçmektedir.²²⁸ Sulandırma kavramı daha çok bu ilk durumu anlatmak için kullanılsa da markanın ayırt edici karakterinin ve itibarının zedelenmesi ve haksız yarar sağlanması kavramlarını içerdiğini söylemek de mümkündür.

Markaların benzerliği (similarity) ve ilişkilendirilmesi (association), ayırt edici karaktere zarar verme (sulandırma) tanımı içerisinde yer almamasına rağmen, AB kanunlarında önemli yer işgal eder. ABD'deki Revizyon Yasası'nda olduğu gibi, AB kanunlarında da markaların benzerliği, markaların ilişkilendirilmesine yol açmaktadır. Bu ilişkilendirme de, Direktif'in 5/2maddesindeki ayırt edici karaktere zarar verme durumlarını ifade etmektedir.²²⁹

²²⁶ Whittaker, K. R., 2006, s. 923.

²²⁷ Simon, I., 2006, s. 411.

²²⁸ Simon, I., 2006b, s. 650.

²²⁹ Simon, I., 2006b, s. 650.

Direktif'in AB üye devletlerinin sınaî mülkiyet mevzuatını uyumlaştırmak adına oluşturulduğu, bağlayıcı hükümler içerdiği fakat uygulama biçiminin üye devletlerin inisiyatifine bırakıldığı daha önce belirtilmişti. Direktif'in 5/2 maddesinin, üye devletler için bağlayıcı olmamasına rağmen çoğu devlet tarafından bu korumanın uygulandığı fakat bu uygulamanın farklı biçimlerde tezahür ettiği görülmektedir.²³⁰

Örneğin Birleşik Krallık'ta Direktif 1994 yılında Marka Yasası adıyla kabul edilmiştir ve tescil edilmiş tanınmış markaların aynısının ya da benzerinin farklı mal ve hizmetler açısından üçüncü kişilerce haksız avantaj elde edecek şekilde veya ayırt edici karakterine ve itibarına zarar verici şekillerde kullanılmasını engelleyici hükümler içermektedir.²³¹ Yasa'nın 10/3 bölümünde marka hakkının ihlal edilmesi için karıştırılmanın oluştuğuna dair bir kanıt gerekmediği halde uygulamada ve bu maddenin yorumunda markanın sulandırılması ile diğer iddiaların birbirine karıştırıldığı ve bu maddenin uygulanabilmesi açısından karıştırılma durumunu kanıtlayan bilgiye ihtiyaç duyulduğu görülmektedir.²³² Yüksek Mahkeme'nin (Chancery Division) BAYWATCH kararında da görüldüğü gibi sulandırma-karşıtı koruma Birleşik Krallık'ta oldukça dar yorumlanmakta ve uygulamada daha çok karıştırılma ihtimali aranmaktadır. Nitekim bu davada Yüksek Mahkeme, tanınmış markalara farklı mal ve hizmetler açısından daha geniş bir koruma sağlamanın mantıksız olacağına hükmetmiştir.²³³

Birleşik Krallık'tan farklı olarak Belülüks ülkelerinin daha güçlü bir sulandırma-karşıtı koruma geleneğinin olduğu görülmektedir.²³⁴ Hatta bu ülkelerde, 1996'daki değişiklikten önce sulandırma-karşıtı korumanın tanınmış olsun ya da olmasın tüm markalara sağlanması söz konusuydu. 1992 yılında Belülüks Markalar Hakkında Genel Kanun'un (Uniform Benelux Law on Marks) 13/1(c) maddesi ile sulandırma-karşıtı koruma sadece tanınmış markalar açısından sağlanmış oldu.²³⁵ Bu korumanın

²³⁰ Whittaker, K. R. 2006, s. 930.

²³¹ Marka Yasası 1994 <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/contents> (28.12.2013 tarihinde erişim sağlandı).

²³² Whittaker, K. R. 2006, s. 930.

²³³ Whittaker, K. R. 2006, s. 931.

²³⁴ Whittaker, K. R. 2006, s. 931.

²³⁵ Belülüks Markalar Hakkında Genel Kanunu http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128587 (28.12.2013 tarihinde erişim sağlandı).

ne kadar daraltıldığı CHEVY davasında mahkemenin bu markanın Benelüks ülkelerinde tanınmış olmadığına hükmetmesine bakılarak anlaşılabilir.²³⁶ Bu karardan sonra mahkeme, bir markanın tanınmış olarak adlandırılabilmesi için gerekli koşulu koruma istenen ülkede ilgili tüketici kesimin önemli bir kısmı tarafından bilinir olması olarak tanımlamış ve bu karar diğer ülke uygulamalarına da ışık tutmuştur.²³⁷

2.3.1. 89/104 numaralı Avrupa Birliği Direktifi

AB üye ülkelerinin marka hukuklarını uyumlaştırmayı hedefleyen 89/104 numaralı AB Marka Uyum Direktifi ile tanınmış markalarla ilgili birçok düzenleme getirilmekte ve belli durumların varlığı halinde tanınmış markalara farklı mal ve hizmetler açısından da koruma sağlanacağı belirtilmektedir.

Direktif'in 4/3 maddesine göre, bir marka,

bir Topluluk markası ile aynı ya da benzerse ve önceki Topluluk markasının tescil edildiği mallar veya hizmetlerden farklı olan mallar veya hizmetler için tescil edilecekse ya da tescil edilmişse, önceki Topluluk markasının Topluluk dâhilinde bir tanınmışlığa sahip olması ve sonraki markanın geçerli sebep olmadan haksız kazanç elde etmesi hallerinde ya da markanın tanınmışlığına ya da ayırt edici karakterine zarar verici olması halinde, tescil edilmez; tescil edilmişse, hükümsüz ilan edilir.

Buna göre, Topluluk içinde tanınmış olan bir markanın aynı veya benzerini içeren bir başvuru, önceki markanın tanınmışlığından dolayı haksız yarar elde etmesi durumunda veya tanınmış topluluk markasının ayırt edici karakterini veya ününü zedeleyici sonuçlar doğurması durumunda farklı mallar veya hizmetler için de olsa başvurusu reddedilecek ya da tescile bağlanmışsa hükümsüzlüğüne karar

²³⁶ General Motors firması Chevy olarak bilinen Chevrolet markasının sahibidir ve Benelüks ülkelerinde Chevy marka deterjanın kendi markasının tanınmışlığına dayanarak ihlalini engellemek istemektedir.

²³⁷ Mahkeme bu karar ile genel olarak bir markanın tanınmış marka olarak sayılabilmesi için gerekli koşulları da sıralamıştır: 1) markanın piyasa payı 2) markanın yoğunluğu 3) markanın kullanıldığı alanın coğrafi genişliği 4) kullanımın süresi 5) markaya yapılan yatırımın büyüklüğü. (Whittaker, 2006: 932)

verilebilecektir. Direktif'in 4/4(a) maddesi ise aynı korumanın ulusal tanınmış markalar açısından geçerli olacağını belirtmektedir.

Bu anlamda, Direktif'in 4/3 ve 4/4(a) maddelerinin, AB'de tescil edilmiş tanınmış markaların reklam ve yatırım fonksiyonunun korunmasına yönelik sulandırma-karşıtı hükümler içerdiği söylenebilir.²³⁸ Bu hükümlerin göze çarpan özellikleri i) başvurusu yapılan markanın önceki marka ile aynı ya da benzer olması ii) başvurusu yapılan markanın önceki markadan farklı mal veya hizmetler için başvuruda bulunması iii) önceki tescilli markanın AB üye devletinde tanınmış olması iv) sonraki markanın haklı bir neden olmaksızın kullanımının haksız avantaj yaratması veya önceki markanın ayırt edici karakterine veya ününe zarar vermesi durumlarının varlığına işaret etmesidir.

Direktifin 5/2 hükmüne göre,

üye devletler marka sahibinin bütün üçüncü kişileri markanın üye devlette tanınırlığına sahip olduğu hallerde ve o işaretin haklı neden olmaksızın kullanımının haksız kazanç sağladığı veya markanın tanınırlığına ya da ayırt edici niteliğine zarar verdiği hallerde, markanın tescilli kapsamındakiyle aynı ya da benzer olmayan mallar veya hizmetler hakkında marka ile aynı ya da benzer olan tüm işaretlerin ticaret sırasında kendi izni olmadan kullanılmasını engelleme hakkının olmasını öngörebilirler.

Buna göre, üye devletler, üye ülkede tescilli olan tanınmış markanın sahibinin izni olmadan markanın ticaret alanında üçüncü kişiler tarafından farklı mallar veya hizmetlerde kullanılmasını önlemekte serbesttirler. Çolak ve Kaseke'nin de belirtmiş olduğu gibi bu hüküm de sulandırma-karşıtı bir özellik arz etmektedir ve tescilli bir markanın reklam fonksiyonunun üçüncü kişiler tarafından ihlal edilmesine karşı koruma sağlamaktadır.²³⁹ Bu hükmün uygulama koşulları i) üçüncü kişilerin tescilli marka ile aynı ya da benzer marka kullanması ii) tescilli markanın mal veya hizmeti ile aynı veya farklı mal veya hizmetlerin üçüncü kişilerce kullanılması iii) tescilli markanın AB üye devletinde tanınmış olması iv) markanın haklı bir neden

²³⁸ Kaseke, E., 2006, s. 170.

²³⁹ Çolak, U., 2004, s. 31; Kaseke E., 2006, s. 171.

olmaksızın üçüncü kişilerce haksız avantaj yaratacak veya önceki markanın ayırt edici karakterine veya ününe zarar verecek şekillerde kullanılmalıdır.

Direktif'in sulandırma ile ilgili hükümlerinin uygulanabilmesi için gerekli ön koşulun markanın tanınmış olması gerektiği hususu Bölüm 1.2.2'de belirtilmiş ve tanınmış marka kavramının AB hukukunda nasıl tanımlandığı açıklanmıştı. AB hukukunda sulandırma değerlendirmesi yapılabilmesi için öncelikli koşul, markanın tanınmış olma koşulunu sağlamış olmasıdır. AAD, CHEVY kararında markanın tanınmışlığından ne anlaşılması gerektiğini "ülkenin önemli bir bölümünde belirli bir kesim tarafından bilime" yönünde ortaya koymuştur.²⁴⁰ Bu koşul sağlanmadığı sürece Direktif'in 4/3, 4/4(a) ve 5/2 maddelerindeki koşulların, haklı bir neden olmaksızın markanın ayırt edici karakterine ya da ününe zarar verilmesi ve haksız kazanç da elde edilmesi, gerçekleşmediği farz edilir.²⁴¹ Benzer bir şekilde, AAD'nin GENERAL MOTOR – YPLON davasında da ifade ettiği şekliyle, bir markanın tanınmış olarak adlandırılabilmesi için toplumun genelince bilinmiş olması koşulu aranmamış, toplumun belli bir kesimi tarafından diğer bir deyişle, sunumu yapılan mal veya hizmet açısından uzmanlaşmış çok özel (specific) bir sektör tarafından bilinir olmasının Direktif'in ilgili maddelerinin uygulanabilmesi açısından yeterli olduğu düşünülmüştür. Markanın, toplumun belirli bir kesimi ve belirli bir iş sahası tarafından bilinmesi "niş piyasadaki tanınmışlık" (niche market fame) olarak adlandırılmaktadır.²⁴²

Burada dikkat çekilmesi gereken bir husus, niş piyasadaki tanınmışlık değerlendirmesi yapılırken tanınmışlığından gerçekten emin olunan markaların bu tanım altında değerlendirilmesi, yani kavramın geniş anlamda yorumlanmaması gerektiğidir. Aksi halde, marka sahiplerinin hakları fazlasıyla ve geniş anlamda korunmuş olacak böylelikle iç pazardaki serbest ticaret ve rekabet bu durumdan olumsuz etkilenecektir.²⁴³

²⁴⁰ Bomhard V. ve Fowler, I., 2008, s. 34.

²⁴¹ Kaseke, E., 2006, s. 186.

²⁴² Kaseke, E., 2006, s. 186.

²⁴³ Kaseke, E., 2006, s. 187.

Şunu da belirtmek gerekir ki, bu yaklaşımın, yani sulandırma değerlendirmesi yapılırken tanınmışlığın niş piyasa ile sınırlı tutulmasının, ürünlerin ve ticaret kanallarının geleneksel marka ihlal iddialarından olan karıştırılma ihtimali yaklaşımında olduğu gibi karşılaştırmaya tabii tutulması ve bu karşılaştırmının sulandırma değerlendirmesinin, karıştırılma ihtimali değerlendirmesine (karıştırılma ihtimalinin sulandırmanın oluşması için gerekli olmadığı daha önce vurgulanmıştı) fazlasıyla yaklaşmasına sebep olduğu yönünde eleştiriler de vardır.²⁴⁴

Görüldüğü gibi, Direktif'in 4/3, 4/4(a) ve 5/2 hükümlerinin dikkat çekici özelliği, sulandırma kelimesinin kendisini kullanmaksızın sulandırma-karşıtı koruma sağlamış olmasıdır.²⁴⁵ Gerçekten de hem 89/104 numaralı AB Direktifi'nin hem de aşağıda anlatılacak 40/94 numaralı Topluluk Marka Tüzüğü'nün hiçbir maddesinde sulandırma kavramı açıkça yer almamakta buna rağmen kaynağını Amerikan hukukundan alan "sulandırma doktrininin" benimsendiği görülmektedir.

2.3.2. 40/94 numaralı Topluluk Marka Tüzüğü

Tek bir başvuruyla AB'nin tamamında geçerli olacak bir marka tescili oluşturmayı amaçlayan 40/94 numaralı Topluluk Marka Tüzüğü'nün 8/5 maddesi, daha önceki marka sahibinin itirazı üzerine markası ile aynı veya benzer olan sonraki markaların farklı mal ve hizmetler açısından tescil edilmesinin, önceki markanın Topluluk'ta veya üye devletlerin birinde tanınmış bir marka olması durumlarında markanın haklı bir neden olmaksızın haksız kazanç sağlayacak şekilde veya markanın ayırt edici karakterine veya ününe zarar verecek şekillerde kullanımını engelleme hakkı olduğuna hükmetmektedir. Bu açıdan, yukarıda anlatıldığı gibi Direktif'in 4/3 ve Tüzük'ün 8/5 maddeleri benzer hükümler içermektedir. Her iki düzenleme de bahsi geçen maddeler ile tanınmış markalara sulandırma-karşıtı koruma sağlamaktadır.

²⁴⁴ Nissen, D., Rasmussen, A., & Agmon, J.; **The Protection of Well-Known Marks in the European Union, Canada and the Middle East**, INTA EU, Canada, Middle East Dilution Subcommittee, Ekim 2004, s. 22.

²⁴⁵ Kaseke, E., 2006, s. 172.

Benzer şekilde, Tüzük'ün 9/1(c) maddesi tanınmış topluluk markasının farklı mal ya da hizmetler için kullanılmasının yasaklanabileceğini hükme bağlanmaktadır ve bu açıdan Direktif'in 5/2 maddesi ile benzerlik taşımaktadır. Görülmektedir ki, sulandırma-karşıtı bu hükümlerin uygulanabilmesi için varlığı aranan şartlar Direktif'in ilgili hükümlerinde sayılan şartlardan farklı değildir.

Bunun yanında, Tüzük'ün 52/1(a) maddesi, tanınmış marka sahibi lehine, 8/5 maddesinde yer alan sulandırma hallerinin birinin oluşması durumunda tescilli markanın hükümsüzlüğünü isteme hakkı doğurmaktadır.

2.3.3. Genel Olarak Avrupa Birliği Hukukunda “Markanın Sulandırılması” Kavramı ve Uygulamaları

Daha önce de dikkat çekildiği gibi, gerek Direktif'teki gerekse de Tüzük'teki hükümler, tanınmış markaya farklı mal ve hizmetler açısından haklı bir neden olmaksızın sulandırmaya yol açacak şekillerde kullanılması durumunda geniş koruma sağlamaktadır. Fakat bu düzenlemelerde, sulandırma kavramının kendisi açıkça yer almamaktadır. AAD de kararlarında, AB mevzuatında olduğu gibi, yakın zamana kadar sulandırma kavramının kendisini kullanmamak konusunda oldukça kararlı gözükmekteydi, ta ki SABEL kararında ilk defa, işaret ile marka arasındaki ilişkilendirmenin markanın imajını sulandırabileceğini ifade ederek bu kavramı kullanana kadar.²⁴⁶

Bunun dışında, AAD'nin sulandırma kavramını en cömert şekilde kullandığı karar ADİDAS – FITNESSWORLD kararı olmuştur. Bu kararda AAD, markanın Direktif'in 5/2 maddesi anlamında kullanımının oluşması için dört farklı kullanımdan bahsetmiştir: markanın ayırt edici karakterinin haksız kazanç elde edilecek şekilde kullanılması, markanın itibarının haksız kazanç elde edilecek şekilde kullanılması,

²⁴⁶ Kaseke, E., 2006, s. 172.

markanın ayırt edici karakterine zarar verilmesi ve markanın itibarına zarar verilmesi.²⁴⁷

Bu kararda markanın, ayırt edici karakterine zarar verilecek şekilde kullanılması sulandırma (dilution) olarak tanımlanmıştır. Bu kavramın ilk defa Schecter tarafından markanın aynısının ya da benzerinin aynı veya benzer mallar için kullanımı sonucu markanın kökenine ilişkin oluşan bir karıştırılmadan marka sahibinin göreceği zararı anlatmak adına dile getirildiği belirtilmiştir. Burada Schecter'in sözünü ettiği zarar, markanın kimliğinin bozulması (whittling away), dağılması (dispersion) ve akılda kalmasının azalması olarak ifade edilmiştir. Ayrıca, marka sahiplerinin sulandırmaya karşı daha evvelden korunduğu ABD'de *azalma* (lessening), *hafifletme/yumuşatma* (watering down), *zayıflatma* (debilitating/weakening), *altını oyma* (undermining), *bulandırma* (blurring), *aşındırma* (eroding), ve *sinsi bir şekilde kemirme* (insidious gnawing away) gibi kavramların kullanımı ile sulandırma kavramına fazlasıyla katkı yapıldığı belirtilmiştir. Bu kararda, markanın klasik anlamda sulandırılmasının markanın ayırt ediciliğinin bulandırılması (blurring) yani markanın tescil edildiği mal ve hizmetlerle derhal ilişkilendirme yaratmasının gerçekleşmemesi olarak tanımlandığı da görülmektedir.²⁴⁸

ADİDAS – FITNESSWORLD davasında hukuk sözcüsü (advocate general), markanın itibarına zarar verilmesi durumunu (tarnishment, degradation) Benelüks Adalet Divanı kararı olan CLAERYN – KLAREIN davasından örnekle açıklamış ve iki marka arasındaki benzerliğin CLAERYN içkisini içen tüketicilerin bir deterjan markası olan KLAREIN'i düşünmelerine neden olabileceği ve bu şekilde CLAERYN markasının cazibesinin azalarak itibarının ihlale uğrayacağını açıklamıştır.²⁴⁹

²⁴⁷ Kaseke, E., 2006, s. 173.

²⁴⁸ Kaseke, E., 2006, s. 173.

²⁴⁹ Kaseke, E., 2006, s. 173.

Yine bu davada, markanın ayırt edici karakterinin ve itibarının haksız kazanç elde edilecek şekilde kullanılması kavramına değinilmiş ve bu durumun oluşabilmesi için tanınmış markadan ve onun ününden açık bir şekilde faydalanma (exploitation) ve markanın itibarından istifade ederek hiçbir çaba sarf etmeksizin sağlanmış bir yarardan söz edilmesi gerektiği belirtilmiştir.²⁵⁰

Kaseke, AAD'nin ADİDAS – FITNESSWORLD kararındaki yukarıdaki değerlendirmeleri yaparken sulandırma kavramının ortaya çıkışını açıklamak için Schechter'in yorumuna başvurarak ABD'ye kadar uzanmaktansa, daha yakınındaki Alman yargısının ODOL²⁵¹ kararına bakmamasını dikkat çekici olarak nitelemektedir.²⁵² Nitekim Schechter sulandırma kavramını aslında Alman yargısından alarak ABD sistemine uyarlamıştır. Yani denilebilir ki, yaygın olarak bilinenin aksine sulandırma kavramının temelleri ABD yargı sistemi içinde değil, Avrupa hukuku içerisinde atılmıştır.

Direktif'in 5/2 ve Tüzük'ün 9/1(c) maddelerinde ifadesini bulan sulandırma kavramının rakip mal ve hizmetler açısından uygulanması da mümkündür. Yani önceki marka, aynı ya da benzer bir markanın, farklı mal ve hizmetler açısından sulandırılarak kullanılmasına karşı korunabileceği gibi; sonraki markanın aynı veya benzer mal ve hizmetler (rakip mal ve hizmetler) için haklı bir neden olmaksızın önceki markanın ayırt edici karakterini ve itibarını zedeleyici, haksız yarar elde edici durumlarda kullanımı da engellenecektir.

AAD'nin DAVIDOFF ve FITNESSWORLD kararları bu hususun değerlendirildiği ilk davalardır. Direktif'in 5/2 maddesinde sulandırma-karşıtı korumanın benzer mal ve hizmetler açısından da sağlanacağı hükmü yer almasına rağmen AAD, bu iki davada sulandırma-karşıtı korumanın rakip mal ve hizmetler açısından da

²⁵⁰ Kaseke, E., 2006, s. 173.

²⁵¹ Bu davada Alman mahkemesi, bir ağız gargarası markası olan Odol'un, bu markanın üçüncü bir kişi tarafından çelik ürünleri üzerinde marka olarak kullanılmasını engelleme hakkı olduğuna, tüketicinin Odol kelimesini ne zaman duysa ağız gargarası markası ile ilişki kuracağına ve önceki markanın tanınırlığından ötürü çelik ürünlerinin de iyi bir kalitede olduğunu düşüneceğine hükmetmiştir (Bickley, 2011: 5).

²⁵² Kaseke, E., 2006, s. 173.

uygulanabileceğine hükmetmemiş; kararı karıştırılma ihtimali oluşması gibi yanlış bir mantıksal zemine oturtmuştur. Oysaki Kaseke'ye göre, tüketiciler, aynı ya da benzer iki markanın rakip mal veya hizmetler üzerinde kullanılması durumunda iki marka arasında karışıklığa düşmektense işaret ile tanınmış marka arasında ilişki kuracaklardır. Bu ilişki, karıştırılma ihtimali olmaksızın sırf markanın tanınmışlığından kaynaklı bir ilişkilendirme olacaktır. Böyle bir durumda tanınmış marka, aynı ya da benzer bir işaret rakip mallar için kullanılmış olsa bile, ayırt edici karakterine ve/veya itibarına zarar verilmesi yoluyla sulandırmaya uğrayacaktır.²⁵³

AAD bu karar ile Direktif'in 5/2 maddesini rakip mallar için genişletmeyerek sulandırma kavramının AB'deki tarihsel, mantıksal ve teorik gelişimine destek olmaktan uzaklaşmıştır.²⁵⁴ Öte yandan, bu kararın Birleşik Krallık'taki yansımalarına bakılırsa, 1994'te kabul edilen Marka Yasası'nın getirdiği sulandırma-karşıtı korumanın rakip malları da içerecek şekilde genişletilerek koruma düzeyinin artırıldığı ve markanın yatırım fonksiyonunun daha etkin korunduğu görülmektedir.²⁵⁵

Önemli bir husus, Direktif'in 5/2 ve Tüzük'ün 8/5 maddelerinde yer alan "haklı bir neden olmaksızın" (without due cause) ifadesinin sulandırma korumasının sağlanması açısından gerekli bir koşul olduğudur. Çünkü bu maddelerde yer verilen sulandırma durumlarının oluşması ancak haksız bir nedenin varlığı altında geçerli olacaktır. Diğer bir deyişle, sonraki markanın Direktif'in 5/2 ve Tüzük'ün 8/8 maddelerindeki sulandırma hallerinden birini gerçekleştirmesi tanınmış markaya bu kullanımın haklı bir neden olmaksızın gerçekleştirilmiş olması durumunda sulandırma-karşıtı koruma sağlayacaktır.

Bu açıdan, hangi kullanımların "haksız bir neden olmaksızın" kullanım olarak sayılabileceği, OHIM Üçüncü Temyiz Kurulu (Board of Appeal) tarafından

²⁵³ Kaseke, E., 2006, s. 183.

²⁵⁴ Kaseke, E., 2006, s. 199.

²⁵⁵ Kaseke, E., 2006, s. 200.

HOLLYWOOD SAS – SOUZA CRUZ SA kararında belirlenmeye çalışılmıştır. Aşağıda ifade edilen durumlar “haklı bir neden”i oluşturmayan faktörlerdir:²⁵⁶

- 1) İşaret, özellikle kullanıldığı ürünleri tanımlamaya uygunsa
- 2) Başvuran kişi, bu işareti başvurduğu ürünler veya benzer ürünler için Topluluk’un içinde ve/veya dışında kullandıysa
- 3) Başvuran kişi, bu eylemi ile bir hak başlatıyorsa

Bu durumların herhangi birinin varlığında, başvuru sahibinin haklı bir nedenin varlığı yolundaki iddiası mahkeme tarafından reddedilecek ve tanınmış markanın hakları korunmuş olacaktır.²⁵⁷

Öte yandan, uyumlaştırma öncesi davalarından biri olan KLAREIN – CLAERYN kararında, “haklı bir neden” olarak gösterilebilecek iki durum ortaya konmuştur: birincisi, ihlali yaptığı iddia edilen taraf açısından mantık çerçevesince bu kullanımı yapmaktan geri duramayacağı durumlar; ikincisi, sonraki markanın rüçhan hakkının olduğu ve böylece tanınmış markanın önüne geçtiği ve tanınmış markanın itibarından bir kazanç sağlamadığı durumlar.²⁵⁸

Bunun yanında, 89/104 numaralı AB Direktifi ve 40/94 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü çerçevesinde belirlenen AB marka hukuku açısından, sulandırma-karşıtı koruma sağlanabilmesi için fiili sulandırma (actual dilution) mı yoksa sulandırma ihtimali (likelihood of dilution) koşulu mu arandığı sorusunun cevabını bilmek önemlidir. Direktif’in 5/2 maddesinin lafzına baktığımızda fiili sulandırmanın kanıt olarak sunulması gerektiği anlaşılmaktadır.²⁵⁹ Bu hüküm kelimesi kelimesine yorumlanacak olursa *işaretin haklı bir neden olmaksızın kullanılması haksız kazanç “sağlamalıdır”* ifadesinin kullanıldığı; *“sağlaması ihtimali vardır”* ya da *“sağlaması mümkündür”* gibi sulandırma ihtimaline gönderme yapan bir kullanımın söz konusu

²⁵⁶ Kaseke, E., 2006, s. 195-196.

²⁵⁷ Kaseke, E., 2006, s. 196.

²⁵⁸ Kaseke, E., 2006, s. 196.

²⁵⁹ Kaseke, E., 2006, s. 196.

olmadığı anlaşılacaktır.²⁶⁰ Bu noktada belirtmek gerekir ki, Direktif'in ilgili hükmünün sırf lâfzî bir yorumunun fiili sulandırmanın kanıtlanması gerektiği şeklinde yapılması durumunda, sulandırmanın henüz yeni başladığı bir durum ihmal edilecek ve bu da markanın reklam ve yatırım fonksiyonunun olumsuz etkilenmesine neden olacaktır.²⁶¹ Fakat Direktif ilgili hükmünde böyle bir kullanımın varlığına rağmen, AAD'nin son dönemdeki kararlarına bakıldığında, sulandırma ihtimalinin bu korumadan yararlanmak için yeterli olduğu, fiili zararın oluşmuş olmasının gerekmediği yönünde olduğu görülecektir. Bu şekilde, ABD'deki Sulandırma Revizyon Yasası'nda da olduğu gibi, sulandırma ihtimalini gözeten bir uygulama benimsenmiş olmakta ve sonraki markanın daha ilk saldırgan kullanımında tanınmış marka sahibine bir "rahatlatma" sağlanmış olunmakta ve markaya daha fazla zarar verilmesinin beklenilmesine gerek kalmamaktadır.²⁶²

Toparlamak gerekirse, AB hukukunda sulandırma iddiasında bulunabilmek için öncelikle iki koşulun sağlanması gerekmektedir: Birincisi, sulandırmaya uğradığı iddia edilen marka tanınmış bir marka olmalıdır. İkincisi, iddiada bulunanın markası ile sonraki markanın aynı ya da benzer olması ve aynı ya da farklı mal veya hizmetler açısından haklı bir neden olmaksızın markanın ayırt edici karakterine ve itibarına zarar verme veya haksız kazanç elde etme ihtimali olması gereklidir.

Daha önce de belirtildiği gibi, sulandırma kavramı gerek Direktif'te gerekse Tüzük'te açıkça yer almadığı halde, AAD kararlarında sulandırma ihlaline hükmetmek için gerekli olan bu koşulların açıkça belirtildiği bu açıdan bazı kararların öğreti niteliğinde olduğu ve bu kavramın hem teorisinin hem de uygulamadaki yorumlanmasının gelişmesine katkıda bulunduğu görülmektedir. Örneğin, ihlale uğradığı iddia edilen marka ile sonraki marka arasında benzerlik olması gerektiği konusunda AAD'nin FITNESSWORLD kararı, tanınmış marka ile işaret arasındaki benzerliğin sulandırma açısından değerlendirmesi esnasında görsel, işitsel ve kavramsal benzerliğe dayalı evrensel bir anlayış benimsenmesi gerektiğini, "çarpıcı bir benzerlik" (*striking similarity*) veya "dikkat çekici bir benzerlik"

²⁶⁰ Kaseke, E., 2006, s. 196.

²⁶¹ Kaseke, E., 2006, s. 197.

²⁶² Kaseke, E., 2006, s. 197.

(*marked resemblance*) aranması koşulunu ifade etmektedir.²⁶³ Bununla birlikte, GENERAL MOTORS kararı, sulandırma iddiası değerlendirilirken öncelikli olarak o markanın tanınmış marka olduğundan emin olunması gerektiği koşulunu açık ve net bir şekilde ortaya koyması açısından önem arz etmektedir. Bu konunun netliğe kavuşturulmadığı bir davada, sulandırma iddiasının kabul edilebilmesi için gerekli olan haksız bir nedenin varlığı ve önceki markanın ayırt edici karakterine ve/veya itibarına zarar verilmesi ve/veya markadan haksız kazanç elde edilmesi gibi ihlallerin ortaya konmasının gerekliliği ortadan kalkmış olacak ve sulandırma iddiası daha en başta ret edilecektir.

2.4. Türk Marka Hukukunda “Markanın Sulandırılması” (Dilution) Kavramı ve Koruması

Türk Marka Hukuku'nun dayanağını 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK'nın oluşturduğu daha önce belirtilmişti. Tanınmış markanın sulandırılmasına karşı 556 sayılı KHK' da üç farklı şekilde ve durumu içerecek biçimde koruma sağlanmıştır. Buna göre, tanınmış markaya, farklı mal ve hizmetler açısından nispi tescil engeli olarak, hükümsüzlük sebebi olarak ve markanın kullanılmasına karşı olmak üzere üçlü bir koruma sağlanmıştır.²⁶⁴ Buna göre, KHK'nın 8/4, 9/1(c), 42/1(a) ve 42/1(b) maddeleri bu korumanın düzenlendiği maddelerdir. Fakat bu bölümde daha çok, sulandırma kavramının temelini oluşturan KHK'nın 8/4 maddesi anlamında kullanımı üzerinde durulacaktır.

2.4.1. Genel Olarak “Sulandırma” Kavramı

556 sayılı KHK'nın 8/4. maddesi Türk Hukukunda sulandırma (dilution) kavramının temelini oluşturmaktadır. Bu hükme göre “tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu

²⁶³Kaseke'ye göre (2006: 202) böyle katı bir değerlendirme ile tüketici ve marka sahibi arasındaki yarışan çıkarlar da göz önünde bulundurulduğunda serbest ticaret lehine bir sonuç oluşacaktır.

²⁶⁴Dirikkan, H., 2003, s. 195.

yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu reddedilir". Buna göre, KHK'nın 8/4 maddesi gerekçe gösterilerek yapılan itirazlar incelenirken aşağıdaki sırayı takip eden bir değerlendirme yapılması gerekmektedir:²⁶⁵

- 1) İtiraza gerekçe olarak gösterilen ve tanınmışlığı iddia edilen markanın Türkiye'de itiraz edilen başvurudan önceki tarihte tescilinin veya tescil başvurusunun olup olmadığı,
- 2) İtiraz edilen başvuru ile itiraza mesnet markaların ilişkilendirilme ihtimali de dâhil olmak üzere karıştırılma ihtimaline yol açabilecek derecede benzer olup olmadıkları,
- 3) İtiraza gerekçe olarak gösterilen markanın Türkiye'de tanınmış olup olmadığı,
- 4) Tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yarar sağlanıp sağlanmayacağı,
- 5) Markanın itibarına zarar verip vermeyeceği,
- 6) Markanın ayırt edici karakterini zedeleyip zedelemeyeceği.

Burada sayılanların ilk üç koşulun herhangi birinin sağlanmaması durumunda takip eden basamaklar için herhangi bir değerlendirme yapılmasına gerek yoktur. Öte yandan, ilk üç koşulun sağlanması halinde son üç koşuldan herhangi birinin varlığı yeterli görülecektir.

Bölüm 1.2.3.1'de de belirtildiği gibi, KHK'nın 8/4. maddesi, tanınmış marka açısından nispi tescil engeli oluşturmaktadır. Bu maddenin amacı, tanınmış markanın ününden ve itibarından yararlanılarak haksız kazanç elde edilmesini ve markanın ayırt edici karakterine zarar verilmesini engellemektir.²⁶⁶ Bu amaçla, tanınmış markalar için daha geniş bir koruma sağlayan bu hüküm, KHK' da belirtilen tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabileceği hükmünün istisnasını oluşturur.

²⁶⁵ Türk Patent Enstitüsü Marka İnceleme Klavuzu, s. 119.
http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/haber/Marka_Karar_Kriteri_TR.pdf (23.01.2014 tarihinde erişim sağlandı).

²⁶⁶ Dirikkan, H., 2003, s. 195.

556 sayılı KHK'nın 9/1(c) maddesinde, markanın izinsiz kullanımına karşı da koruma sağlanmıştır. Buna göre, “tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren mal ve/veya hizmetlerle benzer olmayan, ancak Türkiye'de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle tescilli markanın itibarından dolayı haksız bir yarar elde edecek veya tescilli markanın itibarına zarar verecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin kullanılması” marka sahibi tarafından engellenebilir.

Yine, KHK'nın 42/1 (b) maddesine göre, tanınmış marka ile aynı veya benzer marka, farklı mal veya hizmetler için tescil edilmiş ise ve bu tescil KHK'nın 8/4 maddesindeki kullanıma yol açabilecek nitelikte ise markanın hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilebilir.

Görüldüğü gibi, 556 sayılı KHK ile nispi tescil engeli olarak, tecavüz fiillerine karşı ve hükümsüzlük sebebi olarak tanınmış markaya, farklı mal ve hizmetler açısından tam bir koruma sağlanmaktadır. Türk hukukunda “sulandırma” kavramı, kanun metinlerinde ve yasal mevzuatta açıkça ifadesini bulmasa da tanınmış markanın sulandırmaya karşı korunmasından söz edilebilir. Diğer bir deyişle, Türk marka hukukunda sulandırma korumasını oluşturan KHK'nın 8/4. maddesi anlamında sulandırma ibaresi lafzı olarak ifade edilmese de bu madde hükmünün tanınmış markayı, sulandırma ihlaline karşı koruduğu açıkça görülmektedir. Bu konuda Çolak da açıkça, KHK'nın 8/4 maddesi ile tanınmış markanın farklı mal ve hizmetler için de tescil engeli olarak düzenlenmesinin sulandırma kavramını ifade ettiğini kabul etmektedir.²⁶⁷ Bununla birlikte, KHK'nın 8/4 maddesi kapsamında, sonraki tescil başvurusunun, belirtilen koşulların varlığı halinde farklı mal ve hizmetler için dahi reddedileceğinin hükme bağlanması, bu korumanın aynı veya benzer mal ve hizmetler için de sağlanmasını gerektirmektedir.

Bölüm 1'de de ifade edildiği gibi, 8/4. madde hükmünde ifade edilen markanın *toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi* yani “tanınmışlık düzeyine erişmiş marka” ifadesi ile “tanınmış marka” kavramı Çolak'a göre de kavramsal olarak farklı

²⁶⁷ Çolak, U., 2012.

markalar değildir; “tanınmışlık derecesi ve buna bağlı sonuçlar” farklıdır.²⁶⁸ Yani, her iki madde de tanınmış markayı ifade etmesine ve koruma sağlamasına rağmen, sonuçları itibari ile farklılaşmaktadır. Örneğin, sadece kendi sektöründe veya ilgili sektörde tanınan bir marka için KHK’nın 8/4 maddesinde sayılan sulandırma hallerinden birisinin gerçekleşme ihtimali ile toplumun genelinde bilinen bir markanın farklı sektörlerde kullanılması durumunda oluşacak olan sulandırma ihtimali oldukça farklıdır.²⁶⁹ İlk durumda, bu ihtimal oldukça düşük olmasına rağmen, ikinci durumda söz konusu marka farklı mal ve hizmetlerde kullanılacak olmasına rağmen tüketici nezdinde ilk marka ile bağlantı kurulması ve sulandırma hallerinin oluşması ihtimali daha yüksektir. Burada önemli olan, KHK’nın 8/4. maddesine göre markanın toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeni ile marka farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile sulandırma hallerinin oluşmasının daha kolay olmasıdır. Diğer bir deyişle, markanın “toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi” nedeni ile söz konusu ibare farklı mal ve hizmetlerde kullanılsa bile hala tüketici üzerinde mal ve hizmetlerin aynı firmaya ait olduğu izlenimini uyandıracaktır.²⁷⁰

KHK’nın 8/4. maddesinde belirtilen sulandırma hallerinden birisi, markanın nispi ret engeline takılması için yeterlidir; karıştırılma ihtimalinin bulunması gerekli değildir.²⁷¹ Zaten, çoğu durumda karıştırılma ihtimali söz konusu olmamakta, yani tüketici satın aldığı mal veya hizmetin aynı firmaya ait olmadığını bildiği halde satın almaktadır.²⁷² Dirikkan’ın da belirttiği gibi tanınmış markayı farklı mal ve hizmetlerde kullanan üçüncü kişilerin amacı, mal ve hizmetler ile işaretlerin karıştırılması suretiyle mal veya hizmetlerin tercih edilmesini sağlamak değil; tanınmış markanın reklam ve yansıma etkisinin avantajlarından yararlanmaktır.²⁷³ Mal ve hizmetlerin kaynağının karıştırılmasından söz edebilmek için mal ve hizmetlerin karıştırılmaya uygun şekilde birbirine yakın olması gerekirken markanın ayırt edici karakterinin ya da itibarının istismar edilmesi için mal ve hizmetlerin

²⁶⁸ Çolak, U., 2012, s. 362.

²⁶⁹ Çolak, U., 2012, s. 362.

²⁷⁰ Çolak, U., 2012, s. 362.

²⁷¹ Bickley, P., 2011, s. 3-4.

²⁷² Çolak, U., 2012, s. 364.

²⁷³ Dirikkan, H., 2003, s. 241-244.

teknik anlamda birbirine yakın olması gerekmekte, imaja uygun nitelikte olmaları yeterli görülmektedir. Bununla birlikte, karıştırılma ihtimali bulunduğu bir durumda markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi ve olumsuz deneyimlerin markaya mal edilmesinde markanın itibarının sarsılması kaçınılmazken; markanın ayırt edici gücünün ya da itibarının zarar gördüğü her durumda karıştırılma tehlikesinin söz konusu olması şart değildir.

KHK'nın 8/4. maddesinde tanınmış markanın benzerinin farklı mal ve hizmetler bakımından tescil edilemeyeceğine dair bir hüküm bulunmamasına rağmen, KHK'nın 7/1(ı) ve 9/1(c) maddelerinin tanınmış markanın aynısının yanında benzerini de koruduğu bilgisinden hareketle, sulandırma hallerinin, tanınmış markanın benzeri için de geçerli olduğu ayrıca belirtilmelidir.²⁷⁴ Yine, 556 sayılı KHK'nın 89/104 sayılı AB Direktifi'nin ruhuna uygun olarak hazırlandığı ve bu direktifte yer alan 4. maddenin markanın aynısının yanında benzeri için de sulandırma hallerinin geçerli olduğunu belirttiği göz önünde bulundurulursa böyle bir yorumun yerinde olduğu görülecektir.²⁷⁵ Bu açıdan, Türk hukukunda tanınmış markanın aynısının yanında benzerinin de kullanılması yoluyla sulandırma hallerinin gerçekleşebileceği kabul edilmektedir.²⁷⁶

Sulandırmanın vuku bulması için, tanınmış marka ile işaret arasında bir "bağlantı" kurulması öncelikli koşuldur.²⁷⁷ Fakat bağlantının söz konusu olması, başlı başına yeterli bir durum değildir. Dirikkan'ın da dikkat çektiği üzere, tanınmış markaya karşı KHK'nın 8/4, 9/1(c) ve 42/1(b) maddelerinde belirtilen şekilde bir kullanım oluşması ihtimali söz konusu olmalıdır; fakat fiili zararın gerçekleşmiş olması şartı aranmamaktadır.²⁷⁸ Belirtilmelidir ki, KHK' da bahsi geçen biçimlerde, tanınmış markanın farklı mal ve hizmetler için kullanılması durumunda, "istismar ve zarar verme tehlikesinin ortaya çıkması da yeterli görüldüğünden; sadece kullanım değil, tescil de engel olarak görüldüğü için kullanmanın fiilen gerçekleşmesi gerekli olmayıp; tescil engeli olma açısından ikinci markanın başvurusunun yapılmış olması,

²⁷⁴ Çolak, U., 2012, s. 370.

²⁷⁵ Dirikkan, H., 2003.

²⁷⁶ Çolak, U., 2012, s. 370.

²⁷⁷ Simon, I., 2006, s. 407; Çolak, U., 2012, s. 368.

²⁷⁸ Dirikkan, H., 2003, s. 198.

tecavüz yönünden ise hazırlık fiillerinin başlaması yeterlidir”.²⁷⁹ Bu yüzden, tanınmış markanın, markasına tecavüzün fiilen gerçekleşmesini veya zararın ortaya çıkmasını beklemesi gerekmemektedir.

Tanınmış bir markanın KHK’nın 9/1(c) maddesi anlamında tescilden doğan haklar açısından ve 42/1 maddesindeki hükümsüzlük halleri açısından korunması için, 8/4. maddedeki sulandırma hallerinden en az birinin varlığı ortaya konmalıdır. Diğer bir ifadeyle, bir markanın sadece tanınmış marka olmasından ötürü, markanın diğer sınıflardaki tescilinin sırf bu sebepten engellenmesi her zaman mümkün değildir. Yargıtay’ın son yıllardaki uygulamaları da tanınmış bir markanın farklı sınıflar açısından tescilinde KHK’nın 8/4. maddesinde yer alan sulandırma hallerinden birinin varlığının somut olayda ortaya konması yönündedir.²⁸⁰

KHK’nın 8/4. maddesindeki sulandırma hallerinin varlığı, her somut olayda ayrı ayrı ele alınarak değerlendirilmektedir ve tanınmış markanın ayırt edicilik düzeyi arttıkça bu hallerden birisinin varlığının ispatı kolaylaşmaktadır.²⁸¹ Örneğin, tanınmış bir marka olan KOÇ ibaresi, Türkiye’de birçok aile tarafından kullanılan yaygın bir soyadı olduğu ve bu adı taşıyan çok sayıda ticari işletme olduğu için, bu ibarenin başka mal ve hizmetlerde kullanılması durumunda sulandırma hallerinin varlığının kabulü kolay olmayacaktır. Buna karşın, yine bir tanınmış marka olan BEKO ibaresi, orijinal, uydurma ve anlamı bulunmayan bir ibare olduğu için ayırt edicilik düzeyi daha yüksek olacağından sulandırma hallerinin varlığının kabulü daha kolay olacaktır.²⁸²

2.4.2. “Haklı Bir Neden Olmaksızın” (Without Due Cause) İbaresini

Sulandırma kavramını anlatırken, değinilmesi gereken önemli bir nokta da 89/104 sayılı Direktif’in 4/3 ve 5/2 maddeleri ile 40/94 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 8/5 ve 9/1(c) maddelerinde geçen “haklı bir sebep olmaksızın” (without due cause)

²⁷⁹ Dirikkan, H., 2003, s. 198.

²⁸⁰ Çolak, U., 2012, s. 368.

²⁸¹ Çolak, U., 2012, s. 369.

²⁸² Çolak, U., 2012, s. 369.

ibaresidir. Bu ifadeye 556 sayılı KHK’ da yer verilmemiştir. Çolak’ın belirttiği üzere, “haklı bir neden” (due cause) olması durumu sulandırma hallerinin oluşmasının istisnasıdır ve “haklı bir sebep olmaksızın” ifadesinin metinde yer almaması önemli bir eksiklik oluşturmaktadır.²⁸³ Buna göre, eğer sonra gelen markanın kullanımı “haklı bir neden” oluşturuyorsa, sulandırma hallerinin oluşmadığı söylenebilir.

AAD’nin 2011 yılı INTERFLORA kararı, “haklı bir neden” ilkesine açıklık getirmesi açısından önem arz etmektedir. Bu karara göre, internetteki anahtar sözcük kullanımı durumunda, rakip firma taklit mal satmıyor, markanın ayırt edici karakterine ve itibarına zarar vermiyor ve markanın fonksiyonlarını olumsuz etkilemiyorsa “haklı bir neden” söz konusudur ve sulandırmadan söz etmek doğru değildir.²⁸⁴ Bu karara göre, tanınmış markanın benzeri veya aynı olan ibarenin rakip firma tarafından internette anahtar sözcük olarak seçilmesi ve kullanması, “haklı bir nedenin” yokluğunda, sonraki markanın, tanınmış markanın tanınmışlığından ve prestijinden haksız yararlanması olarak adlandırılacak ve finansal bir karşılık ödemeksizin ve çaba sarf etmeksizin haksız yarar sağlaması söz konusu olacaktır. İşte “haklı bir neden” kavramı, söz konusu eylemin ve sonuçlarının tayini açısından böylesine önemli bir rol oynamaktadır.²⁸⁵

2.4.3. Sulandırma Halleri

Sulandırma halleri, KHK’nın 8/4. maddesinde ifade edilen haksız yararlanma (unfair advantage), markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi (blurring) ve markanın itibarına zarar verilmesi (tarnishment) durumları olup sayılan sulandırma hallerinden birinin varlığı durumunda tanınmış marka KHK’nın 8/4 maddesi anlamında korunacaktır.

²⁸³ Çolak, U., 2012, s. 364.

²⁸⁴ Çolak, U., 2012, s. 365.

²⁸⁵ Bu konuda AAD’nin güncel bir kararı için bkz., AAD, 6 Şubat 2014 tarihli C-65/12 sayılı Leidseplein Beheer BV – Red Bull GmbH kararı.

2.4.3.1. Haksız yararlanma (unfair advantage, free-riding, parasitism)

KHK'nın 8/4. maddesi, "haksız yararlanma" (free-riding) durumuna, tanınmış markanın sulandırılması hallerinden biri olarak yer vermektedir. Buna göre, "... tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği... durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu reddedilir."

Haksız yararlanmayı gerçekleştiren sonraki markanın niyetinin değerlendirilmesi, haksız yararlanma durumunun oluşup oluşmadığının tayini için önemlidir.²⁸⁶ Eğer, sonraki marka sahibi iyi niyetli ise, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle markanın ününden ve avantajlarından yararlanmaya çalışmıyorsa ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka ile aynı veya benzeri ibareyi farklı mallar veya hizmetler için de olsa kullanma sebebinde "makul ve inandırıcı" bir gerekçesi varsa, tanınmış markanın tanınmışlığından haksız şekilde yararlanması söz konusu olmayacaktır. Tam tersine, "eğer sonraki marka sahibinin, bu markayı seçmesinde makul ve inandırıcı bir gerekçesi yoksa sonraki marka sahibinin, tanınmış markanın tanınmışlığından haksız yararlanmaya, onun sırtına binmeye çalıştığı (free-riding) kabul edilebilir".²⁸⁷

Bu noktada "haklı bir neden" kavramı önem kazanmaktadır. Önceki bölümde de belirtildiği gibi, sonraki marka sahibinin markayı kullanımı "haklı bir neden" oluşturuyorsa, sulandırma hallerinin oluşmadığı söylenebilir. Örneğin, AAD'nin 2011'de verdiği INTERFLORA kararına göre tanınmış markanın benzeri veya aynı olan ibarenin rakip firma tarafından internette anahtar sözcük olarak seçilmesi ve kullanması, eğer bu firma, tanınmış markanın taklit mallarını satmıyorsa, markanın ayırt edici karakterini zedelemiyor, markanın itibarına zarar vermiyor ve markanın

²⁸⁶ Çolak, U., 2012, s. 366.

²⁸⁷ Bentley-Sherman aktaran Çolak, U., 2012, s. 366.

temel fonksiyonlarından birini (kaynak gösterme fonksiyonu, reklam fonksiyonu ve yatırım fonksiyonu gibi) olumsuz etkilemiyorsa, adil rekabet söz konusu olduğu için, rakip firmanın tanınmış markanın aynı veya benzeri olan ibareyi kullanımının “haklı bir nedeni” söz konusudur ve sulandırma hallerinden herhangi birinin varlığı oluşmayacaktır.

Öte yandan, bir markanın tanınmış marka olması, onun doğrudan ve her zaman haksız yararlanmaya maruz kalacağını göstermemektedir. Haksız yararlanma olup olmadığı, her somut olayda değerlendirilmeli ve buna göre karar verilmelidir.

2.4.3.2. Markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi (blurring, whittling-away)

Yabancı literatürde “bulandırma” (blurring) olarak geçen “markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi” durumu, bir diğer sulandırma hallerindedir ve 556 sayılı KHK’da da tanınmış markanın “ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği” şeklinde yer alarak sulandırma halleri arasında ifadesini bulmaktadır. Farklı mal ve hizmet sınıfları için kullanılacak bile olsa, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka ile aynı veya benzeri ibarelerin kullanımı, markanın tekliğini ve çekiciliğini azaltacak, markayı sıradanlaştıracak ve bu şekilde de ayırt ediciliğine zarar vermiş olacaktır. Gerçekten de, bir marka ne kadar çok tanınmış ise, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle sahip olduğu avantajlardan yararlanmak isteyenlerin sayısı o kadar çok olacak ve sonraki marka sahipleri tarafından ayırt edici karakterinin zedelenmesi riski o kadar kuvvetli olacaktır. Örneğin, VAKKO markasının özdeşleştiği hazır giyim sektöründe kazandığı ayırt edicilik, bu ibarenin üçüncü kişilerce farklı sektörlerde (otomotiv, medikal, konaklama gibi) sıkça kullanılması sonucu azalacak, marka sıradanlaşacak ve çekiciliğini yitirecektir. Bu ise, markanın belli bir kesime hitap etme özelliğini ortadan kaldıracak, firmanın reklam ve satış gücünün zayıflamasına neden olacaktır.

Markanın, daha çok tanınmış markalar açısından böyle bir durum söz konusu olmaktadır, üçüncü kişilerce farklı sektörlerde mal veya hizmeti niteleyici şekilde ve sıkça kullanımı, markanın jenerikleşmesi problemini ortaya çıkarmaktadır.²⁸⁸ Bu ise, marka açısından, markanın temel fonksiyonu olan mal veya hizmetin kaynağına işaret etme fonksiyonunu yerine getirmesini olumsuz etkileyeceği için arzu edilmeyen bir durumdur. AAD, 2011 yılında verdiği INTERFLORA kararında bir markanın diğer firmalar tarafından üretimi veya satışı yapılan mal ve hizmeti niteleyecek şekilde kullanımının, o markanın jenerik bir isim haline dönüşeceği sonucunu doğuracağına yer vermiştir. Örnek olayda, Interflora firmasına ait INTERFLORA markasının, Mark & Spencer firması tarafından çiçek servisi hizmetinin reklamı için internette anahtar sözcük olarak seçilmesinin, bu ibarenin çiçek dağıtım hizmeti alanında mevcut bir marka ismi olarak kullanılıp algılanmasından ziyade bu sektörde faaliyet gösteren herhangi bir çiçek dağıtım firması tarafından kullanılabilir jenerik bir sözcük olarak algılanması sonucunu doğuracağını ifade etmiştir²⁸⁹.

2.4.3.3. Markanın itibarına zarar verilmesi (tarnishment, degradation)

Sulandırma hallerinden bir diğeri, “lekeleme” (tarnishment) olarak da ifade edilen “markanın itibarına zarar verilmesi” durumudur. Bu durum, tüketicinin zihninde tanınmış marka sahibinin “imaj zedeleyici bir mal veya hizmet” sunmaya başladığını ya da daha düşük kalite mal ürettiğini düşünmesini sağlamaya dayanır.²⁹⁰ Bu sulandırma türünde tanınmış marka, toplumda yaygın olarak bilindiği ve üretimini yaptığı mal veya hizmet türünden farklı bir türde ve markanın itibarına zarar verecek küçültücü bir mal veya hizmet üretiminde kullanılmaktadır.²⁹¹ Örneğin, tanınmış ve seçkin bir markanın tuvalet kâğıdı markası olarak kullanılması veya çok pahalı ve kaliteli bir parfüm markasının fare zehri malına marka olarak konulması gibi

²⁸⁸ Markanın jenerikleşmesi ile ilgili ayrıntılı bir değerlendirme için bkz. Bilge, M. E.; **Markanın Yaygın Bir Ad Haline Gelmesi**, *BATİDER*, 2005, 23(1).

²⁸⁹ AAD, 22 Eylül 2011 tarihli ve C-323/09 sayılı Interflora Inc. – Marks & Spencer plc kararı. (INTERFLORA)

²⁹⁰ Çolak, U., 2012, s. 367.

²⁹¹ Çolak, U., 2012, s. 367.

durumlarda tüketicinin çok beğendiği ve güvendiği bir markayı kötü çağrışım yapacak bir ürünün ambalajı üzerinde görmesi, tüketici nezdinde söz konusu markanın itibarına zarar verecektir.

Tüketicide negatif bir çağrışım oluşturarak tanınmış markanın itibarının zedelenmesi durumu daha çok, sonraki markanın düşük kalite üretim yapması sonucu yaşanan hayal kırıklığı ve olumsuz tecrübelerden ötürü bu imajın tanınmış markaya devri yolu ile gerçekleşmektedir.²⁹² Burada da tıpkı haksız yararlanmada olduğu gibi, markanın zarar gördüğünün tespit edilmesi gerekmektedir; tanınmış marka ile sonraki marka arasında bağlantı kurmak markanın itibarına zarar verilmesi yoluyla sulandırma halinin gerçekleşmesi için yeterli değildir.²⁹³

Burada “ imaj transferi” kavramından da söz etmekte fayda vardır. Nitekim markanın itibarına zarar verilmesi aslında bir açıdan da imaj devrini-transferini ortaya koymaktadır. Tüketici satın alma tercihini yaparken, daha önceden bilmediği bir mal almakta kararsız kalıp spekülâtif davranırken; kendisinde olumlu özellikler çağrıştıran bir markayı tercih ederek riski en aza indirdiğini düşünmekte ve bu olumlu özelliklerin markanın kullanıldığı farklı mal ve hizmetlerde de bulunduğunu düşünmektedir. “Dolayısıyla, imaj devri, imajı temsil eden bir iletişim sisteminin, başka mallarda bağlantı objesi olarak kullanılması suretiyle bu mallara da yayılmasını ifade etmektedir”. Bu şekilde, belli bir mal veya hizmet ile özdeşleşmiş markalar, farklı mal veya hizmetlerde kullanıldıklarında, tüketici, marka ile özdeşleşen olumlu imajın ve kalitenin markanın kullanıldığı diğer mal ve hizmetlerde de aynı şekilde mevcut olduğunu kabul edecek ve böylece markanın imajı farklı mal ve hizmetlere de geçecektir. Dolayısıyla, tanınmış markanın üçüncü kişiler tarafından kullanılmasında sonraki marka sahibi, hâlihazırda mevcut olan ve tanınmış marka sahibi tarafından yoğun reklam yapılmak suretiyle oluşturulan bu imajı farklı mal ve hizmetlere de transfer ederek reklam harcamalarından kurtulmuş olacaktır. Bu şekilde tanınmış markanın izinsiz olarak başka mal ve hizmetlerde kullanılması ile tüketicinin bu mal ve hizmetler için ilgisi uyarılmakta ve bu mal ve

²⁹² Dirikkan *aktaran* Çolak, U., 2012, s. 367.

²⁹³ Çolak, U., 2012, s. 368.

hizmetlerin diđer iřletmelerin mal ve hizmetlerinden ayrılması aısından haksız bir avantaj saėlanmakta, böylece bir başkasının emeėi sömürölmekte ve nihayetinde markanın itibarına zarar verilmektedir.²⁹⁴

²⁹⁴ Dirikkan, H., 2003, s. 207-210.

3. MARKANIN SULANDIRILMASI (DILUTION) KAVRAMININ AB HUKUKU VE TÜRK HUKUKU AÇISINDAN UYGULAMALI OLARAK İNCELENMESİ

Her ne kadar tanınmış markaların hükümsüzlük nedeni olarak ve tecavüz fiillerine karşı korunması ve bu anlamda sulandırmaya uğraması mümkün olsa da bu tezde, AB ve Türk hukukları açısından markanın nispi tescil engeli olarak korunması ve bu açıdan sulandırılması temelinde bir değerlendirme yapılacaktır²⁹⁵. Bu anlamda, mahkeme kararları incelenirken AB marka hukukunu oluşturan kaynaklardan Direktif'in 4/3, 4/4(a) ve 5/2 maddeleri ile bu maddeler ile aynı korumayı ifade eden Tüzük'ün 8/5 maddesi kapsamında yapılan ihlaller sulandırma olarak değerlendirilirken; Türk marka hukuku açısından 556 sayılı KHK'nın 8/4 maddesinde ifade edilen marka ihlali sulandırma olarak değerlendirilecek ve anılan bu maddeler kapsamında bir inceleme yapılacaktır.

3.1. Sulandırma Kavramının Yargıtay Kararları Açısından İncelenmesi

AB hukukunda olduğu gibi Türk hukukunda da "sulandırma" kavramı açıkça mevzuatta yer almamakta fakat yine de tanınmış bir markanın aynısının ya da benzerinin kullanılması sonucu tanınmış markanın ayırt edici karakterinin ya da itibarının zedelenmesi veya markanın ayırt edici karakterinden veya itibarından haksız yararlanmanın engellenmesi amacıyla tanınmış markalara özel olarak getirilmiş bir koruma söz konusu olmaktadır. Bu korumanın 556 sayılı KHK'nın 8/4 maddesinde ifadesini bulduğu daha önce belirtilmişti. Denilebilir ki, hukuki metinlerde açıkça "sulandırma" kavramı yer almasa da markanın bu şekilde ihlaline karşı gerekli önlemler alınmış ve koruma sağlanmıştır. Bu anlamda, sulandırma kavramının mevzuatta açıkça kullanıldığı görülse de özellikle son dönemde yargı aşamasında bu kavramın zikredilir olduğu ve bu şekilde doktrinde de kullanılmaya

²⁹⁵ KHK'nın 9/1(c) maddesi anlamında sulandırılması konusunda dava örneği için bkz. 11. Hukuk Dairesi, 11.02.2009, E. 2011/7916, K. 2011/14228, karar (ADIDAS-SALOMON). Tanınmış markanın hükümsüzlük nedeni olarak korunması durumunda dava örneği için bkz. 11. Hukuk Dairesi, 13.05.2010, E. 2010/15256, K. 2012/19622, karar (HOROZ).

başlandığı görülmektedir. Dolayısıyla, her ne kadar “sulandırma” kavramı ulusal hukuki metinlerde ABD mevzuatında olduğu gibi açıkça ifade edilmese de, bu kavramın gerek AAD kararlarında yer almaya başlaması ve AB hukukunda benimsenmesi sonucu bu kaynakların hukukumuzda olan etkisi ile gerekse de Yargıtay’ın kararlarında son dönemde bu kavrama açıkça referans vermesi ile sulandırma kavramının marka hukuku kaynaklarında yer almaya başladığı görülmektedir. Bu açıdan, bu bölümde bazı güncel Yargıtay kararlarına yer verilmesi tezin konusu olan sulandırma kavramının teorik anlamda olduğu kadar uygulamalı olarak incelenmesi açısından da faydalı olacaktır.

Yargıtay’ın, İlk Derece Mahkemesi’nin kararını onadığı TAÇ²⁹⁶ davasında, KHK’nın 8/4 maddesi anlamında sulandırma kavramının neye işaret ettiği açıkça ortaya konmuştur. Buna göre, ilgili kararda yüksek mahkeme

davacı markasının **tanınmış** olduğu ve toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle davalıya ait **ayırt edilemeyecek derecede benzer yahut aynı** sayılabilen ibarenin başvuru kapsamındaki **farklı mal ve hizmetler** alanında tescilinin, davacının bu markayı taşıyan ürünler için tüketiciler/hizmetten yararlananlar nezdinde tesis ettiği imaj, güven ve hatırlanırılıktan **haksız olarak istifade edilmesi** sonucunu doğuracağı, davacı **markanın gücünün ve etkileme alanının zayıflamasına** neden olacağı, tanınmış olan davacı markasının, tüketici gözünde ürün veya hizmetin kaynağını belirtme fonksiyonunu zayıflatacağı, zira markanın reklam gücü ve tüketici nezdinde oluşturduğu güvenin malın satılmasında ve hizmetin tercih edilmesinde önemli bir etken olduğu, davacıya ait markanın, davalı tarafından farklı mal ve hizmetlerde kullanılmaya başlanması halinde mal ve hizmetten yararlanacak olan tüketicinin, bildiği ve güvendiği markayla hizmet sunan/üreten işletmenin, farklı alanlarda da üretim ve pazarlama yaptığı yahut hizmet sunmaya başladığını düşünmeye başlayacağı, sonradan tescil olunan marka sahibinin, öncekiyle aynı kalite ve güveni tesis eden mal ve hizmet sunamaması durumunda ise hayal kırıklığına uğrayacağı ve kurulan bu zihinsel bağlantının tanınmış markaya odaklanan ilgiyi dağıtarak zaman içinde **markanın itibarının erozyonuna** ve giderek kaybolmasına yol açacağı

yönünde karar vermiştir. Görüldüğü gibi Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, bu karar ile hem KHK’nın 8/4 maddesine göre sulandırma kavramından ne anlaşılması

²⁹⁶ 11. Hukuk Dairesi, 10.02.2011, E. 2011/7313, K. 2012/15693, karar (TAÇ).

gerektiğini ortaya koymuş, hem de bu maddenin uygulanabilmesi için gerekli şartları örnek olay çerçevesinde bir kez daha dile getirmiştir. Buna göre, bir markanın KHK'nın 8/4 maddesindeki korumadan yararlanabilmesi için önce tanınmış marka olması gerektiği, daha sonra, tanınmış marka ile ihlali yaptığı iddia edilen marka arasında aynılık ya da en azından benzerlik ilişkisinin olması gerektiği ve son olarak da sonraki markanın farklı mal veya hizmetlerde kullanımının önceki markanın ayırt edici gücünü veya itibarını zedelemesi ya da haksız bir yararın sağlanabilmesi durumlarından en az birinin ortaya çıkması gerektiği belirtilmiştir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından verilen FORMELLA²⁹⁷ kararı KHK'nın 8/4 maddesinde sayılan sulandırma hallerinin somut olayda nasıl yorumlanacağına dair bir örnek teşkil etmektedir. Buna göre, gıda sektöründe faaliyet gösteren davacı firmaya ait FORM markasının KHK'nın 8/4 hükmü anlamında tanınmış marka olduğu İlk Derece Mahkemesi tarafından kabul edilmiş, davacı FORM markası ile FORMELLA markalarının KHK'nın 8/1(b) bendi anlamında benzer oldukları ifade edilmiş,

davalı başvurusundan çıkartılmayan ve farklı olduğu kabul edilen 05/01 “vitaminler” [emtası için] davacının tanınmış FORM ibareli markasının kullanılmasından haksız yarar sağlanabileceği gibi aynı alt grupta yer alan ve reçetesiz satılan “doğum kontrol hapları” ile “hayvan spermleri” emtialarında kullanımın davacı tanınmış markasının ayırt ediciliğinin zedelenmesine, sulandırılmasına yol açabileceği, aynı şekilde, başvuru kapsamındaki 05/05 “hijyenik ürünler, pedler, tamponlar, bezler”; 05/07 “zararlı bitkiler, hayvanları ve mantarları imha edici maddeler” emtialarında kullanılmasının da anılan bu ürünlerin nitelikleri itibarıyla gıda maddelerinde tanınmış FORM ibareli markaların itibarına zarar verebileceği, zira anılan mallar gıda sektörü ile ilişkili değilse bile, gıda ürünleri ile, tüketicinin zihninde yan yana gelmemesi gereken ürünler olduğu, böyle bir çağrışım halinde negatif etki ve imaj hasarına yol açacağı

şeklindeki karar Yüksek Mahkeme tarafından onanmıştır. Bu örnekten de görülebileceği gibi, marka altında satışı yapılan bazı ürünlerin nitelikleri itibarıyla tanınmış markanın itibarına ve ayırt edici karakterine zarar vermesi söz konusu

²⁹⁷ 11. Hukuk Dairesi, 12.05.2009, E. 2011/3099, K. 2012/9665, karar (FORMELLA).

olabilmektedir²⁹⁸. Bu kapsamda, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin KHK'nın 8/4 maddesi anlamındaki marka ihlaline hükmettiği kararlardan biri de MEDFORM²⁹⁹ kararıdır. Bu kararda mahkeme, tanınmış FORM markası ile başvurusu yapılan MEDFORM markası arasında KHK'nın 8/1(b) maddesi anlamında benzerlik ilişkisi bulunmamasıyla birlikte, FORM markasının KHK'nın 8/4 maddesi anlamında tanınmış marka olduğu gerekçesiyle MEDFORM ibaresinin farklı mal ve hizmetler için tescilinin tanınmış markanın ayırt edici karakterine veya itibarına zarar verilmesine ya da haksız yarar sağlanmasına yol açabileceği gerekçesiyle, aksi yöndeki YİDK kararının iptalini istemiş ve davalı markanın hükümsüzlüğüne karar vermiştir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından verilen kararların çoğunda açıkça ifadesini bulan durumlarda biri, bir markanın KHK'nın 8/4 maddesi anlamında sulandırma korumasından yararlanabilmesi için öncelikli koşullardan biri olarak önceki marka ile işaret arasında belirgin düzeyde benzerlik ilişkisinin olması gerektiğidir. KHK'nın adı geçen maddesinde belirtildiği gibi, sonraki marka "tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri" de olabilir ancak en azından benzeri olma koşulunu sağlaması gerekmektedir. Bu husus, KHK'nın 8/4 maddesinin ihlali gerekçesi ile Yargıtay'a başvurulmuş davaların genelinde, KHK'daki ifade ile paralel olarak, bir ön koşul olarak değerlendirilmiş; bu koşulu sağlamayan durumlarda KHK'nın 8/4 maddesinin ihlali inceleme konusu bile edilmeden reddedilmiştir³⁰⁰. Örneğin, TAÇ XENTA³⁰¹ kararında yüksek yargı,

ibare ile itiraza mesnet davacı markaları arasında, orta düzeyde sesçil ve görsel benzerlik bulunduğu, kavramsal benzerlik bulunmadığı, tescil kapsamlarının da tamamen farklı olduğu, taraf markaları arasında 556 sayılı KHK'nın 8/1(b) maddesi anlamında karıştırılma ihtimaline yol açacak ölçüde bir benzerliğin olmadığı, her ne kadar davacının TAÇ unsurlu markaları ev tekstili yönünden tanınmış marka niteliğine ulaşmış ise de, tescil kapsamlarının ve ortalama

²⁹⁸ Yüksek Mahkeme'nin sonraki markanın ürünlerinin nitelikleri itibarıyla tanınmış markanın itibarına ve ayırt edici karakterine zarar vermesi durumu üzerine benzer bir karar: 11. Hukuk Dairesi, 12.05.2009, E. 2011/2918, K. 2012/9682, karar (ENTSCHLACKUNGSTEE FORM).

²⁹⁹ 11. Hukuk Dairesi, 25.12.2008, E. 2011/3083, K. 2012/9762, karar (MEDFORM).

³⁰⁰ Benzer yönde kararlar için bkz. 11. Hukuk Dairesi, 19.01.2010, E. 2010/6118, K. 2011/17658, karar (VINELBINE); 11. Hukuk Dairesi, 09.03.2010, E. 2010/7507, K. 2012/8120, karar (ÜLKER); 11. Hukuk Dairesi, 15.12.2010, E. 2011/3679, K. 2012/20542, karar (REDBULL).

³⁰¹ 11. Hukuk Dairesi, 07.06.2010, E. 2010/14590, K. 2012/6235, karar (TAÇ XENTA).

tüketici kitlelerinin tamamen farklı olması nedeniyle KHK'nın 8/4 maddesindeki koşulların oluşmadığı

gerekçeli İlk Derece Mahkemesi'nin kararını onayarak, markalar arasında benzerlik bulunmadığı gerekçesiyle KHK'nın 8/4 maddesindeki koşulların oluşmadığına hükmetmiştir.

Öte yandan denilebilir ki, KHK'nın 8/4 maddesi anlamında bir ihlalin söz konusu olabilmesi için markalar arasında KHK'nın 8/1(b) maddesi anlamında bir karıştırılma ihtimalinin olmasına gerek yoktur; sadece, tüketicinin sonraki markanın kullanımının farklı mallar üzerinde bile olsa önceki marka ile ilişki kurabileceği düzeyde bir benzerlik olması gerekmektedir. Gerçekten de görülmektedir ki, TWIST-TWIXI³⁰² kararında olduğu gibi, markaların birbirleri ile “en azından bağlantı kurulma ihtimali bulunacak derecede benzer” olması yeterli görülmüş, bu kararda Yargıtay markalar arasında karıştırılma ihtimali olduğuna dair bir yorumda bulunmamıştır. Benzer bir şekilde, BARBIE³⁰³ kararında Yargıtay,

davacıya ait BARBIE markası ile davalıya ait BARBY markasının genel intiba, görünüm, okunuş ve anlam bakımından ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğu, davacıya ait markanın tanınmış marka olduğu, BARBY markasının davalı tarafından farklı mal ve hizmetlerde dahi kullanılmasının davacıya ait markanın toplumda ulaştığı tanınırlık düzeyinden haksız bir yararlanma ve ayırt edici niteliğine zarar vermeye yol açacağı

şeklinde karar vermiştir. Anılan kararda Yüksek Mahkeme, markalar arasındaki benzerliğe dikkat çekerken, mahkemenin markaların “ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğu” yönündeki yorumu, KHK'nın 8/4 maddesindeki korumadan yararlanmak için karıştırılma ihtimali gerekmediğini bir kez daha göstermektedir.

Bununla birlikte, aralarında benzerlik bulunan markaların, eğer diğer şartlar da gerçekleşmişse, KHK'nın 8/4 maddesi anlamındaki korumadan yararlandığı

³⁰² 11. Hukuk Dairesi, 28.04.2009, E. 2009/13411, K. 2011/14849, karar (TWIST-TWIXI).

³⁰³ 11. Hukuk Dairesi, 24.11.2009, E. 2010/4703, K. 2011/15428, karar (BARBIE).

görülmektedir³⁰⁴. Bu yönde, yüksek mahkemenin CROCODILE³⁰⁵ kararı örnek olarak gösterilebilir. Davacı avukatı, Lacoste firmasına at olan TİMSAH ŞEKLİ markasının tanınmış olduğunu ve başvurusu yapılan CROCODILE markasının müvekkili markalarıyla iltibas yarattığını ve müvekkili markalarının tanınmışlığından yararlanma amacıyla olduğunu ileri sürerek İlk Derece Mahkemesi'nin aksi yöndeki kararının bozulmasını istemiştir. Yargıtay,

CROCODILE sözcüğünün İngilizce'de "tımsah" anlamına geldiği ve ülkemizde de ortalama tüketici tarafından da bu hususun bilindiği kuşkusuz olup, davacının TİMSAH ŞEKLİ markasının özellikle giyim sektöründe çok tanınmış olması karşısında davalı markasının emtia listesindeki mal ve hizmetler farklı türden olsa bile CROCODILE ibareli davalı başvurusunun, tescili istenen mal ve hizmet sınıfında davacı markası aleyhine haksız bir yarar sağlayacağı, markasının itibarına zarar verebileceği veya ayırt edici karakterini zedelemesine imkân verebileceğinin kabulü gerekir

gerekçesi ile kararı davacı lehine bozmuştur. Benzer şekilde, KAŞMİR³⁰⁶ kararında Yüksek Mahkeme, başvurusu yapılan KAŞMİRİ markası ile tanınmış marka KAŞMİR'in "işitsel, görsel, kavramsal olarak ve genel izlenim itibarıyla yüksek düzeyde benzer oldukları"ni kabul etmiş, davalıya ait 03, 04, 05, 06 sınıflar için başvuruda bulunulan KAŞMİRİ markasının davacıya ait ve 07, 09, 11, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 45 sınıflarında tescilli "markalarının tanınmış olduğu halı, kilim ile ilişkilendirilme ihtimalinin bulunduğu, tanınmış markanın ününden davalının haksız yararlanacağı, tanınmış markanın itibarının zarar göreceği, 556 sayılı KHK'nın 8/4 hükmünde belirlenen tescil engeli bulunduğu gerekçesiyle" verilen İlk Derece Mahkemesi'nin kararını onamıştır. Görüldüğü gibi, mahkeme tarafından KHK'nın 8/4 maddesindeki anlamda bir ihlalin olduğuna hükmedilebilmesi için öncelikli olarak benzerlik değerlendirilmesi yapılmakta, daha sonra bu maddede sayılan sulandırma hallerinden birinin gerçekleştiği ya da gerçekleşme ihtimalinin olup olmadığına bakılmaktadır.

³⁰⁴ Benzer yönde kararlar için bkz. 11. Hukuk Dairesi, 21.09.2010, E. 2012/17642, K. 2013/1529, karar (GARANTİ); 11. Hukuk Dairesi, 17.05.2011, E. 2011/15666, K. 2013/596, karar (VİP); 11. Hukuk Dairesi, 14.10.2010, E. 2011/8943, K. 2012/17000, karar (YEŞİL); 11. Hukuk Dairesi, 30.05.2011, E. 2011/12218, K. 2012/19557, karar (SINAV); 11. Hukuk Dairesi, 15.07.2010, E. 2011/1706, K. 2012/9959, karar (VERSUS).

³⁰⁵ 11. Hukuk Dairesi, 17.03.2009, E. 2009/12973, K. 2011/14792, karar (CROCODILE).

³⁰⁶ 11. Hukuk Dairesi, 07.06.2011, E. 2011/13985, K. 2012/20293, karar (KAŞMİR).

Mahkeme, markalar arasında benzerlik olduğuna hükmederse, KHK'nın 8/4 maddesi anlamında sulandırma hallerinden birinin olup olmadığı değerlendirmesine geçmeden önce, markanın tanınmışlığını değerlendirmektedir. Diğer bir ifade ile eğer davacı ve davalı markalar arasında benzerlik ilişkisi yoksa KHK'nın 8/4 maddesi anlamında ihlale uğradığı iddia edilen markanın tanınmış olup olmamasının bir önemi kalmamaktadır. Örneğin, Yüksek Mahkeme FAMY³⁰⁷ kararında, davacı FAMY markası ile davalı DALAN FAMILY markası arasında benzerlik olmadığı ve işaretler benzer olmadığından tanınmışlık iddiasının da somut uyumsuzlukta bir etkisinin olmayacağı yönündeki alt mahkeme kararını onamıştır. Benzer şekilde başka bir kararda, davalı DİSTANBUL³⁰⁸ ibareli markanın tanınmış olduğu yönünde bir iddia ileri sürülmüşse de mahkeme, "556 sayılı KHK'nın 8/1(b) maddesi anlamında [davacı DENTİSTANBUL markası ile] benzer bulunmadığından tanınmışlık iddiasının değerlendirilemeyeceğine" hükmetmiştir. Bu durum, aynı zamanda, tanınmış markalar için normal markalardan daha farklı düzeyde bir benzerlik kriteri uygulanmaması gerektiğini içerir. Yani, KHK'nın 7/1(b) veya 8/1(b) maddesi anlamında benzer bulunmayan iki markanın, önceki markanın tanınmış olması nedeniyle benzer kabul edilmeleri mümkün değildir.

Dolayısıyla, benzerlik koşulunu sağlayan ve 556 sayılı KHK'nın 8/4 maddesi anlamında farklı mal ve hizmetler açısından sulandırma koruması talep eden bir markanın bu korumadan yararlanabilmesi için tanınmış marka olması şartını sağlaması da gerekmektedir. Yani, bir markaya KHK'nın 8/4 maddesi anlamında bir ihlal yapıyorsa, bu marka ile ihlali gerçekleştiren marka aynı veya benzer olsa bile, önceki marka tanınmış olmadığı sürece bu korumadan yararlanamayacaktır. Bu husus, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin ORAL B³⁰⁹ kararında ifadesini bulmuştur. Kararda, davalı markası olan ORAL B markasının tanınmışlığının ispat edilememesi ile KHK'nın 8/4 maddesindeki şartların oluşmadığı ifade edilmiştir. Benzer şekilde, CAN³¹⁰ kararında Yüksek Mahkeme, davacı CAN markasının "tanınmış marka olduğu yönünde dosya kapsamında yeterli delilin bulunmadığı, davacı markası

³⁰⁷ 11. Hukuk Dairesi, 14.06.2011, E. 2011/14870, K. 2012/21230, karar (FAMY).

³⁰⁸ 11. Hukuk Dairesi, 13.07.2011, E. 2011/14091, K. 2012/21203, karar (DİSTANBUL).

³⁰⁹ 11. Hukuk Dairesi, 12.12.2011, E. 2012/5917, K. 2013/6724, karar (ORAL B).

³¹⁰ 11. Hukuk Dairesi, 26.10.2010, E. 2012/1402, K. 2013/1640, karar (CAN).

tanınmış marka olmadığından farklı mallar yönünden 556 sayılı KHK'nın 8/4. maddesi kapsamında davalı başvurusunun farklı sınıflar yönünden ret ... sebebinin bulunmadığı" şeklinde hüküm bildirmiştir. Bir başka kararda Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, İlk Derece Mahkemesi'nin BWIN³¹¹ markasının tanınmış marka olmadığı ve bu sebeple KHK'nın 7/1(1) ve 8/4 maddesi kapsamındaki korumadan yararlanamayacağı yönündeki kararını bozarak bilirkişi raporu ve dosyada sunulan tescil belgeleri, reklam ve sponsorluk anlaşmaları çerçevesinde markanın tanınmış olduğuna hükmetmiş ve marka için KHK'nın 8/4 maddesindeki korumadan yararlanabilmesi için gerekli şartların oluştuğuna karar vermiştir.

556 sayılı KHK'nın, tanınmış markalar için farklı mal ve hizmetler açısından geniş bir koruma sağladığı belirtilmişti. Fakat bir markanın aynısının ya da benzerinin farklı mal ve hizmetler için kullanılması, her zaman KHK'nın 8/4 maddesindeki korumanın sağlanması için yeterli değildir. Bu durum, Yargıtay'ın TWIST³¹² kararında açıkça ifade edilmiştir. Buna göre, davacı sıfatı ile TWIST markasının sahibi, tekstil sektöründe faaliyet gösteren markasının tanınmış olduğunu, gıda sektöründe faaliyet gösteren davalı tarafın TWIST markasını farklı mal ve hizmetler üzerinde kullanacak olsa bile bu durumun markasının değerini düşüreceğini ve ayırt ediciliğini zedeleyeceğini ileri sürmüştür. Yargıtay,

başvuru ile davacının markasının kapsamında yer alan malların tüketici profilleri, üretim ve dağıtım kanalları, satış noktaları itibarıyla tamamen farklı sektörlerde yer alan, birbirleri yerine ikame olanağı bulunmayan mallar olduğu, bu nedenle karıştırılma ihtimalinden söz edilemeyeceği, ... tüketicilerin çağrışım suretiyle bağlantı kurma sonucunda yanılgıya düşmelerinin mümkün görülmediği, 556 sayılı KHK'nın 8/1(b) bendindeki tescil engellerinin bulunmadığı, davalı başvurusunun kapsamında yer alan 'kuru yemişler ve kurutulmuş meyveler'in davacı markalarının tanınmış olduğu 'giyim ve tekstil' maddeleri ile tamamen farklı olduğu, davacı markalarının tanınmışlığından haksız yarar sağlanması, şöhretini sömürmesi, itibarına zarar vermesi ya da onun ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurması bir başka deyişle sulandırılması ihtimalinin bulunmadığı, davalı başvurusu yönünden 556 sayılı KHK'nın 7/1(b), 8/1(b) ve 8/4 maddelerinde düzenlenen ret koşullarının gerçekleşmediği gerekçesiyle davanın reddine

³¹¹ 11. Hukuk Dairesi, 02.07.2012, E. 2012/15320, K. 2013/13189, karar (BWIN).

³¹² 11. Hukuk Dairesi, 28.04.2009, E. 2009/12971, K. 2011/14419, karar (TWIST).

karar vermiştir. Görülmektedir ki, tanınmış markanın aynısının ya da benzerinin sırf farklı mal veya hizmetler üzerinde kullanılıyor olması kendiliğinden KHK'nın 8/4 maddesindeki korumadan yararlanmasını sağlamamaktadır. Bunun yanında, sulandırma hallerinden en az birinin oluşmuş olması ya da oluşacağı ihtimali bulunması da gereklidir. Diğer taraftan, OLİN³¹³ kararında Yüksek Mahkeme'nin açıkça belirtmiş olduğu gibi, davacı ve davalı markaların kapsadığı sınıflar benzer olmasına rağmen, bunların "bir an için farklı olduğu düşünülse bile" yine de davacı markaya yönelik olarak KHK'nın 8/4 maddesindeki sulandırma ihtimalinin ortaya çıkması söz konusu olabilecektir. Bu karar ile mahkeme, 8/4 korumasının farklı mallar açısından koruma sağladığını,

davacıya ait "OLİN" ibareli markaların özellikle sıvı yağ yönünde KHK'nin 8/4 hükmü anlamında tanınmış marka olduğu, davalı başvurusunun kapsamında yer alan ve örtüşmeyen 32. sınıftaki gıda ürünlerinin de 8/1(b) anlamında benzer bulunmaktaysa da bir an için farklı olduğu kabul edilse dahi davacı markalarının tescilli olduğu sınıflardaki emtialar ile aynı tüketici kitlesine hitap ettiği, ilişkilendirilmesi ve bunun sonucunda davacı markalarının tanınırlığından haksız yarar sağlanması, şöhretini sömürmesi, itibarına zarar vermesi ya da onun ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurması ve sulandırması ihtimalinin bulunduğu

şeklinde ifade ederek bir kez daha teyit etmiştir. Bu karar aynı zamanda, KHK'nın 8/4 maddesinin aynı veya benzer mal ve hizmetler için de uygulanabileceğini ortaya koyması açısından da önemlidir.

Tüm bunların yanında, bir markanın KHK'nın 8/4 maddesi anlamında korunabilmesi için gerekli olan tüm şartlar oluşmuş ama 8/4 maddede ifade edilen sulandırma hallerinden biri oluşmamış ya da gelecekte de böyle bir ihlalin oluşacağına dair kuvvetli bir ihtimal Mahkeme'de oluşmamış olabilir³¹⁴. Diğer bir deyişle, KHK'nın 8/4 maddesi anlamında koruma talep edilen marka tanınmış bir marka olabilir, sonraki marka bu markanın aynısı ya da benzeri olabilir ve sonraki marka tanınmış markanın mal ve hizmetlerinden farklı mal ve hizmetler için kullanılıyor olabilir.

³¹³ 11. Hukuk Dairesi, 30.11.2010, E. 2011/3134, K. 2012/9607, karar (OLİN).

³¹⁴ Benzer yönde karar için bkz. 11. Hukuk Dairesi, 07.06.2011, E. 2011/14867, K.2012/20530, karar (ÜLKER-VIVIDENT).

Yine de, 8/4 maddede sayılan sulandırma hallerinden en az birinin gerçekleşmesi ya da ilerde gerçekleşme ihtimali söz konusu değilse, KHK'nın 8/4 maddesinde ifade edilen korumadan yararlanmak mümkün olmayacaktır. Bu husus, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin ÖZTAÇ³¹⁵ kararında Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi tarafından açıkça

"TAÇ" esas unsurlu markaların, tanınmış marka olarak addedebileceği, ancak markanın tanınmış marka olarak addedilmesi, davaya konu marka başvurusunun otomatik olarak tüm sınıflardaki tescil başvurusunun reddine neden olmayacağı, markanın toplumda ulaştığı tanınırlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanması, markanın itibarına zarar vermesi veya markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçların belirlenmesi gerektiği

şekilde ifade edilmiştir. Bu konuda, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin NETWORK³¹⁶ kararı incelenebilir. Bu kararda da ifade edildiği gibi, davacı NETWORK markası tanınmış bir marka olduğu ve davalı NEXSTAR markası ile “anlam itibarıyla farklı olmasına karşın, sesçil ve biçimsel olarak benzer” olmasına rağmen, “556 sayılı KHK'nın 8/4. maddesi uyarınca aynı işaretin farklı tür mallar üzerinde üçüncü kişiler tarafından marka olarak tescil ettirilip kullanılabilmesi, davalı başvurusunun davacının giyim ve tekstil sektöründe tanınmış markalarından haksız bir yarar sağlamayacağı, onun itibarına zarar vermeyeceği, onun ayırt edici karakterini zedelemeyeceği” gerekçeleri ile 556 sayılı KHK'nın 8/4. maddesindeki şartların oluşmadığı şeklinde karar verilmiştir.

Bu noktada belirtilmesi gereken önemli bir husus, bir markanın KHK'nın 8/4 maddesi anlamında ihlaline karar verilebilmesi için, bu maddede sayılan sulandırma hallerinden birinin ya doğmuş olması ya da doğma ihtimalinin olması gerektiğidir³¹⁷. Bu konuda, KHK'nın 8/4 maddesi anlamındaki korumanın sulandırma ihtimalini de

³¹⁵ 11. Hukuk Dairesi, 09.03.2011, E. 2011/9304, K. 2012/16638, karar (ÖZTAÇ).

³¹⁶ 11. Hukuk Dairesi, 25.02.2010, E. 2010/8791, K. 2012/7186, karar (NETWORK).

³¹⁷ 556 sayılı KHK'nın 8/4 maddesinin lafzi yorumu yapılacak olursa, belirtilen maddede yer alan “haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği” şeklinde geleceğe yönelik ifade türünden de bu zararın fiilen gerçekleşmiş olması şartının aranmadığı, gelecekte gerçekleşme ihtimalini içerdiği sonucuna varılabilir.

içericek şekilde oluşturulduğuna dair Yargıtay'ın AKTÜEL A³¹⁸ kararındaki ifadesi örnek olarak değerlendirilebilir. Bu kararda, davacıya ait AKTÜEL A markası için “markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlanması, itibarına zarar verilmesi ya da ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurması **ihtimalinin** olduğu” ifade edilmiştir. Görüldüğü gibi, KHK'nın 8/4 maddesindeki korumadan yararlanılabilmesi için, bu maddede sayılan sulandırma hallerinin davanın görüldüğü tarihte oluşmuş olması gerekmekte, gelecekte böyle bir ihlalin doğabileceği ihtimali bile bu korumadan yararlanmak için gerekçe olarak değerlendirilebilmektedir. Yine başka bir kararda, Yargıtay KHK'nın 8/4 maddesindeki sulandırma hallerini sıralarken bu hallerden birinin bulunması ihtimaline işaret etmiş ve davalı MARCO MARTINI³¹⁹ firmasının KHK'nın 8/4 maddesi anlamında ihlalde bulunduğunu belirtmiştir.

3.2. Sulandırma Kavramının AAD Kararları Açısından İncelenmesi

AB hukuku kapsamında gerek Direktif'te gerekse de Tüzük'te, sulandırma kavramının açıkça kullanılmadığına değinilmişti. Kanuni metinlerde yer alan bu eksikliğin, AAD kararlarında kısmen de olsa giderildiği görülmektedir. Aslında, AAD da yakın zamana kadar sulandırma kavramının kendisini kullanmamak konusunda oldukça kararlı gözükmekteydi, ta ki SABEL kararında ilk defa bu kavrama yer verene dek. Daha sonra, özellikle ADIDAS-FITNESSWORLD, L'OREAL-BELLURE ve INTEL kararlarında bu kavramı kullandığı ve açıklığa kavuşturduğu görülmektedir. Bu nedenle, sulandırma kavramının teorisinin ve AB hukukunda uygulamasının daha çok yargı kararları çerçevesinde şekillendiğini söylemek mümkündür. Bu açıdan, AAD tarafından yorumlanmış ve sonuca bağlanmış bazı önemli ve güncel kararların değerlendirilmesinin yapılması, bu tezin konusu olan sulandırma kavramının açıklanması bakımından faydalı olacaktır.

Bu çerçevede öncelikli olarak sulandırma kavramına ve bu kavramın Direktif'in 5/2 ve Tüzük'ün 8/5 maddelerinde ifade edildiği şekliyle “tanınmış bir markanın ayırt

³¹⁸ 11. Hukuk Dairesi, 29.04.2010, E. 2010/10486, K. 2012/2387, karar (AKTÜEL A).

³¹⁹ 11. Hukuk Dairesi, 05.11.2009, E. 2010/3231, K. 2011/14819, karar (MARTINI).

edici karakterine ve itibarına zarar verilmesi ve haksız kazanç elde edilmesi” anlamında uygulanması durumuna açıklık getirmesi açısından AAD’nin INTEL ve L’OREAL-BELLURE kararlarına yer verilmesi yararlı olacaktır.

AAD’nin INTEL³²⁰ kararında da açıkça ortaya koyduğu gibi Direktif’in 4/4(a) ve 5/2 maddeleri aynı hükümdedir. Bu maddeler anlamında sulandırmanın³²¹ gerçekleşebilmesi için sonraki markanın kullanımının, önceki markanın tescil edildiği mal veya hizmetleri işaret etme gücünde ve bu mallar ile özdeşleşme gücünde bir azalmaya yol açması gerekmektedir³²². Buna göre, Direktif’in 4/4(a) maddesi anlamında sonraki markanın kullanımının önceki markanın ayırt edici karakterine ya da itibarına zarar vermesi ve bundan haksız yarar elde edilmesi durumunun ilgili tüm faktörler dikkate alınarak bütüncül bir anlamda (globally) değerlendirilmesi gerekmektedir³²³. Bu anlamda, bir markanın ayırt edici karakterine ya da itibarına zarar verilip verilmediğini ya da bundan haksız kazanç elde edilip edilmediğini belirlemek için yapılacak bu bütüncül değerlendirmede markanın itibarının ve ayırt edici karakterinin gücü, markalar arasındaki benzerliğin derecesi ve mal ve hizmetlerin yakınlığı gibi unsurların dikkate alınması gerekmektedir³²⁴.

AAD, L’OREAL-BELLURE kararında Direktif’in 4/4(a) ve 5/2 maddeleri ile Tüzük’ün 8/5 maddesi anlamında sulandırma türlerini açıkça tanımlamıştır. Bu karar ile yukarıda açıklanan sulandırma hallerinden biri olan “bulandırma³²⁵” kavramının dışında “lekeleme” (tarnishment, degradation) ve “haksız yarar sağlama” (parasitism, free-riding) kavramlarına da açıklık getirilmiştir. Buna göre, üçüncü bir kişi tarafından önceki marka ile aynı veya benzer markanın kullanılması sonucu markanın cezbediciliğindeki azalma, markanın itibarına zarar verilmesi ya da

³²⁰ AAD, 27 Kasım 2008 tarihli C-252/07 sayılı Intel Corporation Inc. - CPM United Kingdom Ltd kararı. (INTEL)

³²¹ Kararda, önceki markanın ayırt edici karakterine zarar verilmesi kavramı için “sulandırma” (dilution), “azaltma” (whittling away) ve “bulandırma” (blurring) kavramları birbirinin yerine geçecek şekilde kullanılmıştır. (INTEL, para. 29)

³²² INTEL, para. 29.

³²³ INTEL, para. 17, 41, 62.

³²⁴ AAD, 18 Haziran 2009 tarihli C-487/07 sayılı L’oreal SA – Bellure NV kararı.(L’OREAL-BELLURE)

³²⁵ AB hukukunda sulandırma (dilution) kavramı daha çok bulandırma (blurring) kavramı yerine kullanılmaktadır.

lekeleme (tarnishment) olarak ifade edilmiştir. Bu şekilde bir zarar, daha çok, üçüncü kişi tarafından sunumu yapılan mal veya hizmetlerin önceki markanın imajında negatif bir etki yaratması durumunda oluşur³²⁶. Diğer bir sulandırma hali olan markanın ayırt edici karakterinden ya da itibarından haksız kazanç elde etme durumunda ise, aynı veya benzer markanın üçüncü kişi tarafından kullanılması durumunda markada oluşacak zarardan ziyade üçüncü kişi tarafından elde edilecek fayda ön plandadır. Böyle bir durumda, markanın imajının ya da karakteristik özelliklerinin aynı veya benzer olan sonraki markaya aktarılarak, markanın ünü yardımıyla açıkça sömürülmesi söz konusudur³²⁷. Belirtmek gerekir ki, tanınmış marka ile aynı veya benzer olan sonraki markanın kullanımı, markanın ayırt edici karakterine, itibarına ya da genel olarak sahibine zarar vermese bile haksız kazanç sağlama durumu söz konusu olabilir³²⁸. Bununla birlikte, tanınmış markanın ayırt edici gücünden ya da itibarından haksız yarar elde edilmesi için üçüncü kişinin, tanınmış markanın aynı veya benzerini kullanmak suretiyle markanın cezbediciliğinden, ününden ve prestijinden yararlanarak markayı sömürmesi, finansal bir bedel ödemeksizin ve kendinden bir çaba göstermeksizin, tanınmış marka imajı yaratmak ve bu imajı devam ettirmek suretiyle sonraki markanın pazarlama gücünün genişlemesi ve bundan kaynaklanan bir kazancının olması gerekmektedir³²⁹. Görüldüğü gibi, tanınmış markanın ayırt edici karakterinden ya da itibarından haksız kazanç elde edilebilmesi için karıştırılma ihtimali ya da markanın ayırt edici karakterine veya itibarına zarar verilmesi, ya da genel olarak marka sahibine zarar verilmesi gerekli değildir³³⁰. AAD, güncel kararlarından biri olan BEATLE davasında da bu durumu onaylayacak görüşler ortaya koymuştur. Buna göre, önceki ve sonraki markaların mal ve hizmetleri çok farklı olsa da tüketici kitleleri örtüşebilir ve önceki ve sonraki marka arasında ilişki kurularak önceki markanın imajının sonraki markanın mal ve hizmetlerine aktarılması ile haksız bir yararın doğması söz konusu olabilir³³¹.

³²⁶ L'OREAL-BELLURE, para. 40.

³²⁷ L'OREAL-BELLURE, para. 41.

³²⁸ L'OREAL-BELLURE, para. 43.

³²⁹ L'OREAL-BELLURE, para. 49.

³³⁰ L'OREAL-BELLURE, para. 50.

³³¹ AAD, 13 Mayıs 2013 tarihli ve C294/12P sayılı YouQ BV – Apple Corps Ltd kararı. (BEATLE)

INTEL kararında AAD, bir markanın Direktif'in 4/4(a) maddesindeki korumadan yararlanabilmesi için öncelikle, ADIDAS-SALOMON davası anlamında, tanınmış marka ile sonraki marka arasında bir "bağ" (link) olup olmadığına karar verilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Buna göre, ortalama tüketici dikkate alındığında, sonraki markanın kullanımı tüketicinin zihninde tanınmış markanın uyanmasına sebep oluyorsa, böyle bir durumun varlığı ADIDAS-SALOMON davasında ortaya konulduğu anlamda bir "bağ"ın varlığına işaret etmektedir³³². Böyle bir bağın oluşması için markalar arasında belirli derecede benzerlik olması gerekmektedir³³³ fakat Direktif'in 4/4(a) maddesinin uygulanabilmesi için karıştırılma ihtimalinin bulunması gerekli değildir³³⁴. L'OREAL-BELLURE kararında da açıkça belirtildiği gibi, tüketici zihninde önceki marka ve sonraki marka arasında kurulacak böyle bir "bağ" Direktif'in 4/4(a) ve 5/2 maddelerinin uygulanabilmesi için gerekli bir koşuldur ama yeterli değildir³³⁵. INTEL kararında belirtildiği şekilde tanınmış marka ile işaret arasında kurulacak bağın gerekli bir önkoşul olduğu durumu, NASDAQ kararında da şu şekilde ele alınmıştır: marka ile sonraki marka arasında tüketici zihninde kurulacak böyle bir bağlantının oluşmadığı durumda, sonraki markanın kullanımı, tanınmış markanın ayırt edici karakterine ya da itibarına zarar vermeyecek ya da markanın ayırt edici karakterinden veya itibarından haksız kazanç elde etmesi sonucunu doğurmayacaktır³³⁶.

AAD'nin, kararlarının hepsinde, sulandırma ihtimali olup olmadığına dair karar verirken öncelikli olarak, ihlale uğradığı iddia edilen marka ile ilgili tanınmışlık değerlendirmesinde bulunduğu görülmektedir. Buna göre, SPA³³⁷ kararında da ifade edildiği gibi, bir markanın tanınmışlık kriterini yerine getirebilmesi için markanın kapsadığı mal ve hizmetler açısından toplumun önemli bir kesimi tarafından (by a significant part of the public) bilinmesi gerekmektedir. Bu bilinme, satışı yapılan mal

³³² INTEL, para. 82.

³³³ INTEL, para. 67; KINDER, para. 54.

³³⁴ INTEL, para. 58; KINDER, para. 54.

³³⁵ L'OREAL-BELLURE, para. 37.

³³⁶ AAD, 12 Mart 2009 tarihli C-320/07 sayılı Antartica Srl – The Nasdaq Stock Market Inc. kararı, para. 44. (NASDAQ)

³³⁷ AAD İlk Derece Mahkemesi, 19 Haziran 2008 tarihli T-93/06 sayılı Mülhens GmbH & Co. KG – Spa Monopole, compagnie fermiere de Spa SA/NV kararı, para. 33. (SPA)

veya hizmete bağılı olarak toplumun çoğı ya da görece uzmanlaşmış bir kesimi tarafından olabilir. Bu şartın sağlanıp sağlanmadığı değerlendirilirken, özellikle önceki markanın pazar payı, kullanımının yoğunluğu, coğrafi kapsamı ve süresi ve tanıtım çalışmaları için yapılan yatırımın büyüklüğü gibi somut olay ile ilgili bütün faktörler dikkate alınmalıdır. Önceki markanın ününün, ülkenin önemli bir kesimi tarafından bilinmesi koşulu sağlandığı sürece toplumun belli bir yüzdesi tarafından bilinmesi ya da ününün ülke sınırlarını aşması gibi bir koşulu sağlaması gerekmemektedir. Görüldüğü gibi bu karar ile AAD hem bir markanın tanınmış olup olmadığına kara verebilmek için gerekli kriterleri sıralamış, hem de toplumun önemli bir kısmı tarafından bilinir olmanın (sektörel -niş tanınmışlık) tanınmış markalara sağlanan koruma türlerinden yararlanabilmek için yeterli olduğunu ortaya koymuştur.

AAD'nin GENERAL MOTORS kararında da belirtildiğı gibi, bir markanın hem özgün hem de güçlü bir ayırt edici karakterinin olması, bu marka ile aynı ya da benzer sonraki markanın herhangi bir mal veya hizmet üzerinde kullanımı sonucu kolaylıkla ayırt edici karakterine zarar verilebileceğı anlamına gelmektedir³³⁸. Önceki markanın hem özgün hem de tanınmış olduğu böyle bir durumda markaya yönelik bir saldırının daha en başından durdurulması oldukça önemlidir³³⁹; aksi takdirde bir markanın ayırt ediciliğı arttıkça ayırt edici karakterinin zarar görmesi olasılığı da artacağı için geriye markadan hiçbir şey kalmayacaktır³⁴⁰. Zira tanınmış bir marka kullanım sonucu da olsa ayırt edici bir karaktere sahip demektir, dolayısıyla özgün olmasa bile aynı ya da benzer sonraki markanın kullanımı ayırt edici karakterini zarara uğratacaktır³⁴¹

Bu açıdan, Direktif'in 4/4(a) maddesi şu şekilde yorumlanmalıdır: tanınmış marka özgün olmasa bile sonraki markanın kullanımı önceki markanın ayırt edici karakterine zarar verebilir; önceki markanın ayırt edici karakterine zarar verilmesi için sonraki markanın ilk kullanımı yeterlidir; sonraki markanın kullanımının önceki

³³⁸ INTEL, para. 18.

³³⁹ INTEL, para. 18.

³⁴⁰ INTEL, para. 69.

³⁴¹ INTEL, para. 73.

markanın ayırt edici gücüne zarar verdiği ya da verebileceğinin ispatı için sonraki markanın kullanımının önceki markanın tescilli olduğu mal veya hizmetler açısından ortalama tüketicinin ekonomik davranışlarında bir değişime yol açması ya da açabileceği yönünde ciddi bir ihtimalin olması gerekmektedir³⁴². AAD'nin güncel kararlarından biri olan WOLF davasında da bu bakış açısı pekiştirilmiş ve sonraki markanın, önceki markanın ayırt edici karakterine zarar verdiği ispatı olarak önceki markanın tescilli olduğu mal veya hizmetler açısından ortalama tüketicinin ekonomik davranışlarında bir değişim olması ya da böyle bir değişimin gelecekte oluşacağı yönünde kuvvetli bir ihtimalin olması gerektiği hususu bir kez daha ortaya konmuş ve böyle bir durumun varlığı kanıt gösterilmediği müddetçe Tüzük'ün 8/5 maddesindeki şartların oluştuğunu söylemenin mümkün olmayacağı bir kez daha belirtilmiştir³⁴³. AAD, WOLF kararında bir adım daha ileri giderek, tüketicinin ekonomik davranışındaki değişimin veya gelecekte olması beklenen değişimin ne olduğu konusuna da INTEL kararındaki yorumuna açıklık getirmiştir. Buna göre, tüketicinin ekonomik davranışındaki değişim, sonraki markanın kullanımının tanınmış markanın kimliğinde ve tüketicinin aklında kalmasında bir azalmaya yol açtığı için tescilli olduğu mal ve hizmetleri işaret etme gücünün ve bu mal ve hizmetlerin markanın sahibine ait olduğu izlenimi vermesinin zayıflamasıdır³⁴⁴.

Demek ki, tanınmış bir markanın Direktif'in 4/4(a) maddesindeki sulandırma korumasından yararlanabilmesi için, bu maddede yer alan sulandırma hallerinin varlığının yanında önceki marka ile sonraki marka arasında tüketici açısından bir bağ kurulması gerekmektedir. Fakat bu bağın varlığı tek başına yeterli değildir; sonraki markanın kullanımı sonucu önceki markanın tescil edildiği mal veya hizmetler açısından tüketicinin ekonomik davranışlarında bir değişim olmalıdır. Böyle bir durumun oluşabilmesi için tanınmış markanın özgün olmasına gerek yoktur. Bunu yanında, önceki markanın ayırt edici karakterine zarar verildiğini kanıtlamak için sonraki markanın ilk kez kullanımı yeterlidir. Diğer bir deyişle, tanınmış marka

³⁴² INTEL, para. 82.

³⁴³ AAD, 14 Kasım 2013 tarihli C383/12P sayılı Enviromental Manufacturing LLP – Societe Elmar Wolf kararı. (WOLF)

³⁴⁴ WOLF, para. 15.

sahibinin fiili zarar gerçekleşene kadar beklemesine gerek yoktur. Bu noktada, “zarar” (harm, injury) kavramından ne kastedildiğine bakmak yararlı olacaktır.

Direktif’in 4/4(a) ve 5/2 maddeleri anlamında “zarar”³⁴⁵, tanınmış markanın ayırt edici karakterine zarar verilmesi, itibarına zarar verilmesi ve markanın ayırt edici karakterinden ya da itibarından haksız kazanç elde edilmesidir ve bu zararlardan sadece birinin oluşması Direktif’in ilgili maddesinin uygulanabilmesi için yeterlidir³⁴⁶. Diğer bir deyişle zarar, ilgili kesim tarafından başvurusu yapılan marka ile önceki marka arasında karıştırılma olmasa bile bir bağlantı kurulması ile marka ve işaretin belirli derecede bezer görülmesinin sonucu ortaya çıkar³⁴⁷.

INTEL kararında da belirtildiği gibi, bir markanın Direktif’in 4/4(a) maddesindeki korumadan yararlanabilmesi için önceki marka sahibinin, sonraki markanın kullanımının markanın ayırt edici karakterine ya da itibarına zarar verdiğini ya da bundan haksız yarar sağlandığını ispat etmesi gerekmektedir. Fakat önceki marka sahibinin fiili zararı ispatlamasına gerek yoktur. Böyle bir durumda marka sahibinin, sonraki markanın Direktif’in 4/4(a) anlamındaki kullanımını yasaklaması için zararın fiilen oluşması için beklemesi gerekmemekte fakat böyle bir zararın oluşabileceğine dair ciddi bir risk (serious risk) olduğunu ortaya koyması gerekmektedir³⁴⁸. Bu durum, AAD’nin güncel WOLF kararında da benimsenerek pekiştirilmiştir³⁴⁹. Bu kararda AAD, INTEL kararına referans vererek, gelecekte oluşabilecek bir zararın varsayımsal olarak değil mantıksal çıkarımlar sonucu oluşacak ihtimal analizleri ve ilgili sektörün normal pratikleri çerçevesinde belirlenip öyle ileri sürülmesi gerektiğini belirtmiştir³⁵⁰. Benzer şekilde, TDK³⁵¹ ve BOTOX³⁵² kararlarında da fiili

³⁴⁵ L’OREAL-BELLURE, para. 38.

³⁴⁶ L’OREAL-BELLURE, para. 42.

³⁴⁷ AAD, 21 Ocak 2010 tarihli T-309/08 sayılı G-STAR Raw Denim kft – ESGW Holdings Ltd kararı. (G-STAR)

³⁴⁸ INTEL, para. 38.

³⁴⁹ WOLF, para. 42.

³⁵⁰ WOLF, para. 15.

³⁵¹ AAD, 12 Aralık 2008 tarihli C-197/07 P sayılı Aktieselskabet – TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) kararı. (TDK)

³⁵² AAD, 10 Mayıs 2012 tarihli C 100/11 P sayılı Helena Rubinstein SNC ve L’Oreal SA – Allergan Inc. kararı. (BOTOX)

zararın ispat edilmesi zorunluluğunun bulunmadığı; bu yönde ciddi bir riskin varlığının ispatının yeterli olduğu ifade edilmiştir.

Direktif'in aynı anlamdaki 4/4(a) ve 5/2 maddeleri ile Tüzük'ün yine aynı anlamdaki 8/5 maddesinin uygulanabilmesi için öncelikli koşullardan bir diğeri önceki (tanınmış) marka ile sonraki marka arasında belirgin düzeyde bir benzerlik olması gerektiği fakat karıştırılma ihtimalinin gerekmediğidir. Bu husus, kapsamlı olarak AAD'nin ADIDAS-MARCA MODE ve L'OREAL-BELLURE kararlarında ortaya konmuştur. Buna göre, bir markaya sulandırma koruması sağlanması için öncelikli olarak marka ile işaret arasında belirgin derece benzerlik olması gereklidir. Bu benzerlik, ilgili tüketici kesiminin marka ile işaret arasında bir ilişki (connection) kurması, yani karışıklığa düşmeksizin (without confusing) aralarında bir bağ (link) yaratması sonucu oluşmaktadır. Bu yüzden, ilgili tüketici kesimi nezdinde tanınmış marka ile işaret arasındaki benzerliğin karıştırılma ihtimali yaratacak derecede olması gerekli değildir; sadece tanınmış marka ile işaret arasında bir bağ kurulmasını sağlayacak düzeyde bir benzerlik yeterlidir³⁵³. Bu durum, ADIDAS-MARCA MODE davasında şu şekilde ortaya konmuştur: Direktif'in 5/2 maddesi, tanınmış markaya özgü ve uygulanması için karıştırılma ihtimalinin gerekmediği bir koruma sağlamaktadır³⁵⁴.

Direktif'in ve Tüzük'ün sulandırma ile ilgili hükümlerinin uygulanabilmesi için marka ile işaret arasında belirgin düzeyde benzerlik olması gerektiği bir ön koşul olarak birçok kararda açıkça ifade edilmiştir. Buna göre, benzerlik koşulunu sağlayamayan davalarda mahkeme, Direktif'in 4/4(a), 5/2 ve Tüzük'ün 8/5 maddeleri anlamında bir korumadan yaralanmak için gerekli olan koşulların oluşmadığına karar vererek bu yöndeki iddiaları reddetmiştir³⁵⁵. Diğer bir deyişle, markalar arasında benzerlik olmaması durumunda, önceki markanın tanınmış olmasının bir önemi

³⁵³ L'OREAL-BELLURE, para. 36.

³⁵⁴ AAD, 10 Nisan 2008 tarihli ve C-102/07 sayılı Adidas AG-Marca Mode CV kararı. (ADIDAS-MARCA MODE)

³⁵⁵ Bkz. AAD, 11 Aralık 2008 tarihli C-57/08 P sayılı Gateway Inc. – Fujitsu Siemens Computers GmbH kararı, para. 64 (GATEWAY); AAD, 14 Ekim 2009 tarihli T-140/08 sayılı Ferrero Spa - Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck kararı, para. 53 (KINDER); AAD, 21 Ocak 2010 tarihli T-309/08 sayılı G-Star Raw Denim kft – ESGW Holdings Ltd kararı, para. 38 (G-STAR); AAD, 14 Mart 2011 tarihli C-370/10 P sayılı Ravensburger AG – Educa Borrás SA kararı, para. 63 (MEMORY).

yoktur; dolayısıyla, tanınmış markalar için, normal markalardan farklı düzeyde bir benzerlik değerlendirmesinde bulunulmasına gerek yoktur³⁵⁶.

Direktif'in 5/2 ve Tüzük'ün 8/5 maddelerinin farklı mal ve hizmetler yanında aynı veya benzer (rakip) mal ve hizmetlere uygulanması da mümkündür. Bu durum farklı mahkeme kararlarında açıkça ifade edilmiştir³⁵⁷. AAD, WOLF kararında davalı tarafın ileri sürdüğü, INTEL davasında değerlendirmenin farklı mal veya hizmetler açısından yapıldığı dolayısıyla aynı veya benzer mal ve hizmetler için böyle bir değerlendirmenin doğru olmayacağı yönündeki iddiasını reddetmiştir³⁵⁸. Buna göre, Direktif'in 5/2 ve Tüzük'ün 8/5 maddelerinde yer alan korumanın aynı ya da benzer mal ve hizmetler açısından da uygulanabileceği bir kez daha teyit edilmiştir.

³⁵⁶ Avrupa İlk Derece Mahkemesi, 27 Eylül 2011 tarihli ve T-207/09 sayılı Mustapha El Jirari Bouzekri - Nike International Ltd kararı. (NIKE)

³⁵⁷ Bknz. ADIDAS-MARCO MODE, para. 37; PAGO, para. 19.

³⁵⁸ WOLF, para. 45.

SONUÇ

Tanınmış marka, diğer marka türlerinden farklı olarak daha yoğun emek ve yatırım gerektirmekte, bu hassasiyet ve çaba sonucu hem işletme için önemli bir ekonomik değer ifade eder hale gelmekte hem de uzun dönemde ülke ekonomisi açısından olumlu katkılar yaratmaktadır. İşletmelerin uzun dönemli ve yoğun çabalar sonucu tanınmış marka haline getirdikleri bir marka elbette ki daha çok korunmayı hak etmektedir. Tanınmış bir marka için, markanın geleneksel anlamda işlevleri olan ayırt etme ve köken belirtme işlevlerinden daha çok garanti (kalite) ve yatırım işlevlerinin ön plana çıktığını söylemek doğru olur. Zira tanınmış bir marka, başlı başına bir kalite sembolü ve reklam aracı olarak işlev görmektedir. Öyle ki, bu markalar tescilli oldukları ve özdeşleştikleri mal veya hizmetlere işaret etmenin ötesine geçerek farklı mal veya hizmetler üzerinde kullanılsalar bile bu mal ve hizmetler için işletmesel köken belirtme ve kalite ve reklam aracı olma işlevlerini başarı ile devam ettirirler. İşte böyle bir durumun varlığı, son derece yoğun yatırım ve emek gerektiren tanınmış markaların, farklı mal ve hizmetler açısından da korunmasını gerekli kılmıştır. Tanınmış markalara bu düzeyde geniş bir koruma sağlanması, bu markaların özellikle farklı mal ve hizmetler üzerinde kullanılarak tüketici nezdinde tanınmış marka ile ilişki kurmasını sağlanarak markanın ününden yararlanılmasının engellenmesi açısından oldukça önemlidir. Nitekim hâlihazırda tanınmış bir markanın aynısının ya da benzerinin kullanılması suretiyle onun ayırt ediciliğinden ve ününden kendiliğinden bir çaba sarf etmeksizin kolay yoldan yarar sağlanması ve marka korsanlığının önüne geçilmesi tanınmış markanın korunması açısından son derece önemli ve gereklidir.

Tanınmış marka kavramının ulusal ve uluslararası düzenlemelerde tanımı yapılmamış ve somut olayın özelliklerine göre değerlendirilmesi tercih edilmiştir. Yine de bu kavramla neyin kastedildiği mahkeme kararları ve doktrine eklenen çalışmalar çerçevesinde şekillenmektedir. Tanınmış marka kavramı ilk defa Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesinde yer almıştır. Daha sonra, TRIPs Anlaşması ve WIPO Ortak Tavsiye Metni ile tanınmış marka korumasının özellikleri

ve sınırları belirlenmiş, özellikle WIPO Ortak Tavsiye Metni ile tanınmış markanın belirlenmesinde göz önünde bulundurulacak faktörler ifade edilmiştir. Bu uluslararası düzenlemeler ışığında, ulus-üstü ve ulusal anlamda da tanınmış markalara ilişkin düzenlemeler yapılması ve koruma sağlanması gereği doğmuştur.

AB marka hukukunun temel kaynaklarını oluşturan 89/104 sayılı Avrupa Birliği Marka Uyum Direktifi ve 40/94 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü, Paris Sözleşmesi'nin marka ile ilgili hükümleri ve diğer uluslararası düzenlemeler temel alınarak oluşturulmuştur. Nitekim bu Direktif ve Tüzük ile Birlik ülkelerinin marka hukuklarında bir uyumlaştırma amaçlanmış ve bu kaynaklarda yer alan hükümlerin Birlik ülkelerinin ulusal hukuklarına da aktarılması sağlanmıştır.

Türk marka hukukunda, uluslararası düzenlemeler ve AB hukuku ışığında gelişim göstermiştir. Buna göre, 1995 tarihinde kabul edilen 556 sayılı KHK'nın genel olarak birçok hükmünün, özel olarak da tanınmış markaların, 89/104 sayılı Avrupa Birliği Direktifi ve 40/94 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü ile paralellik taşıdığı ifade edilebilir. Gerçekten de 556 sayılı KHK'da yer alan birçok maddenin 40/94 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü'nden çeviri yoluyla Türk hukukuna aktarıldığı ve bu anlamda AB marka hukuku ile Türk marka hukuku arasında belirgin bir uyum olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu anlamda, hem AB hukukunda hem de Türk hukukunda tanınmış markaların tescil engeli olarak, tecavüz fiillerine karşı ve hükümsüzlük nedeni olarak korunduğu görülmektedir. Farklı bir açıdan, tanınmış markaların aynı ve farklı mal veya hizmetler yönünden korunması da mümkündür. Buna göre, hem AB hukukunda hem de ulusal hukukta tanınmış marka, mutlak tescil engeli olarak aynı mal ve hizmetler ile sınırlı olacak şekilde korunurken; nispi tescil engeli olarak bu korumanın kapsamı farklı mal ve hizmetleri içerecek şekilde geniş tutulmuştur. Tanınmış markanın özellikle farklı mal ve hizmetler yönünden de korunması, marka korsanlığının önüne geçmek açısından oldukça önemlidir.

İşte bu noktada sulandırma kavramı devreye girmektedir. 556 sayılı KHK'nın 8/4 maddesi, tanınmış markalara, markanın sulandırma yoluyla ihlaline karşı koruma sağlamaktadır. Buna göre "tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın,

toplumda ulařtıđı tanınmıřlık dzeyi nedeniyle haksız bir yararın sađlanabileceđi, markanın itibarına zarar verebileceđi veya tescil iin bařvurusu yapılmıř markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonular dođurabileceđi durumda, tescil edilmiř veya tescil iin bařvurusu daha nce yapılmıř bir marka sahibinin itirazı zerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil bařvurusu reddedilir”. Grldđ gibi, KHK’nın 8/4 maddesi anlamında bir markanın bu korumadan yararlanabilmesi iin markanın, tanınmıř marka olması; sonraki marka ile arasında benzerlik iliřkisi olması; sonraki markanın, tanınmıř markanın tescil edilmiř ya da tescil iin bařvurusu yapılmıř mal veya hizmetlerinden farklı mal veya hizmetler iin kullanılması ve bu kullanımın, tanınmıř markanın ayırt edici niteliđine ya da itibarına zarar verebileceđi veya haksız bir yararın sađlanabileceđi ihtimalini dođurması gerekmektedir.

Sulandırma kavramı ilk olarak Alman Schecter tarafından kullanılmıř olsa da bu doktrinin geliřimi ve uygulaması daha ok ABD hukuku etkisi altında olmuřtur. zellikle de sırf markanın sulandırılmasına karřı koruma sađlayan bir yasa hazırlanması, FTDA, sulandırma doktrininin ABD’de geliřmesini ve buradan AB’ye yayılmasını gerektirmiřtir. te yandan, sulandırma kavramının temelleri ABD hukukuna dayansa, da bu koruma trnn ncs niteliđindeki dzenlemelerin uluslararası szleřmelerde de yer aldıđı grlmektedir. Bu anlamda, her ne kadar Paris Szleřmesi tanınmıř markaya, markanın sulandırılması anlamında ayıriyeten bir koruma sađlamamakta ve genel olarak markanın korunmasını gerektiren durumları tanınmıř markaya uyarlayarak korumayı geniřletmekteyse de TRIPs Anlařması, Paris Szleřmesi’nin 1. mkerrer 6. maddesinde yer alan aynı veya benzer mallar aısından sađlanan korumayı farklı mal veya hizmetlere de geniřleterek geleneksel anlamda sulandırma korumasına bir adım daha yaklařmıřtır. Gerek anlamda sulandırma kavramı ise ifadesini WIPO tarafından hazırlan Ortak Tavsiye Metni’nde bulmuřtur. Bu metne gre, sonraki marka tarafından tanınmıř markanın mal ve/veya hizmetleri ile iliřki kuracak řekilde ve tanınmıř markanın ıkarlarına zarar verecek řekilde kullanımı tanınmıř markanın ayırt edici karakterini zayıflatıyor ya da sulandırıyor veya tanınmıř markanın ayırt edici karakterinden haksız kazanç elde edilmesine sebep oluyorsa sz konusu marka ile tanınmıř markanın “atıřan” markalar olduđu sylenebilecek ve marka belirtilen korumadan yararlanabilecektir.

Uluslararası hukukta sulandırma korumasına yönelik düzenlemelerin bulunması, taraf ülkeler açısından da bu hükümlerin ulusal hukuklarında benimsenip uygulanmasını gerekli kılmış, AB tarafından benimsenen ulus-üstü düzenlemeler ile sulandırma koruması birliğe üye ülkelerin ulusal mevzuatlarına 89/104 sayılı Avrupa Birliği Direktifi ve 40/94 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü kapsamında girmiştir. AB hukukunda sulandırma karşıtı hükümlerin temel olarak Direktif'in 4/3, 4/4(a) ve 5/2; Tüzük'ün ise 8/5 ve 9/1(c) maddelerinde ifade edildiği görülmektedir. Belirtmek gerekir ki hem Direktif hem de Tüzük'teki bu maddeler tanınmış markaya aynı sulandırma karşıtı korumayı sağlamaktadır. Direktif'in 4/3 maddesine göre bir marka, Topluluk markası ile aynı ya da benzerse ve önceki Topluluk markasının tescil edildiği mallar veya hizmetlerden farklı olan mallar veya hizmetler için tescil edilecekse ya da tescil edilmişse, önceki Topluluk markasının Topluluk dâhilinde bir tanınmışlığa sahip olması ve sonraki markanın geçerli sebep olmadan haksız kazanç elde etmesi hallerinde ya da markanın tanınmışlığına ya da ayırt edici karakterine zarar verici olması halinde bu marka tescil edilmez; tescil edilmişse, hükümsüz ilan edilir. Direktif'in 4/4(a) maddesi ise aynı korumanın ulusal tanınmış markalar açısından geçerli olacağını belirtmektedir. Benzer şekilde Direktif'in 5/2 maddesi tanınmış markanın farklı mal ya da hizmetler için kullanılmasının yasaklanabileceğini hükme bağlanmaktadır. Buna paralel, Tüzük'ün 8/5 maddesi ile Direktif'in 4/3 maddesi benzer sulandırma-karşıtı hükümler içermekte; aynı şekilde, Tüzük'ün 9/1(c) maddesi ise Direktif'in 5/2 maddesine benzerlik göstererek tanınmış topluluk markasının farklı mal ya da hizmetler için kullanılmasının engellenebileceğini ifade etmektedir.

AB ve Türk marka hukukunu oluşturan yasal metinlerin büyük ölçüde benzeştiği bir gerçektir. Bunun yanında, sulandırma kavramının her iki hukukun yüksek yargı makamlarınca yorumlanıp uygulanması da oldukça yüksek benzerlik göstermektedir. Bu açıdan, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin sulandırma korumasının hukuki mevzuat çerçevesinde nasıl ele alınacağı ve uygulanacağına dair kararlarının bu yöndeki AAD kararları ile son derece uyumlu olduğunu söylemek doğru olacaktır. Sulandırma koruması özelinde, güncel AAD ve Yargıtay kararları temel alınarak Bölüm 3'te yapılan inceleme sonucunda da görüldüğü gibi, bir markanın sulandırma

korumasından yararlanabilmesi için dikkate alınan faktörler ve mevzuatın ilgili maddelerinin nasıl yorumlanacağı her iki yüksek mahkemede de paraleldir.

Buna göre, hem AB hukukunda, hem de Türk hukukunda sulandırma kavramının neye işaret ettiği ve bu kavramın uygulamada nasıl değerlendirilmesi gerektiği, her iki yargı kararları açısından da benzer doğrultudadır. Belirtildiği gibi, bir markanın sulandırma gerekçesi ile ihlaline karar verilebilmesi için her iki yargı sisteminde de sonraki markanın önceki marka ile aynı ya da benzer olması, önceki markanın tanınmış olması ve sonraki markanın tanınmış markadan farklı mal ve hizmetler için kullanımının önceki markanın ayırt ediciliğine veya itibarına zarar verebileceği, ya da markanın ayırt edici karakterinden veya itibarından haksız yarar elde edebileceği bir durumun söz konusu olması gerekmektedir. Belirtmek gerekir ki, Türk hukuku açısından sulandırma kavramı, KHK'nın 8/4 maddesinde ifade edilen markanın ayırt ediciliğine veya itibarına zarar verilebileceği, ya da markanın ayırt edici karakterinden veya itibarından haksız yarar elde edilebileceği bu durumlarının hepsini kapsayacak şekilde kullanılırken, AB hukukunda daha çok markanın ayırt ediciliğinin zedelenmesi anlamında yani bulandırarak sulandırma durumuna işaret edecek şekilde "blurring" ifadesinin yerine kullanılmaktadır.

Gerek AAD gerekse de Yargıtay kararlarında görülmektedir ki, bir markanın sulandırma korumasından yararlanması için öncelikli olarak marka ile işaret arasında belirgin düzeyde bir benzerlik ilişkisi olması gerekmektedir. Bu benzerlik ilişkisi, tüketicinin marka ile işaret arasında ilişkilendirme yöntemi ile bir bağ kurmasına izin verecek ölçüde olmalı, marka ile işaret arasında karıştırılma ihtimali aranmamalıdır. Yani, bir markanın AB hukukunda Direktif'in 4/3 ve Tüzük'ün 8/5 maddelerinde; Türk hukukunda ise 556 sayılı KHK'nın 8/4 maddesinde ifadesini bulan koruma türünden yararlanması için, bu anlamda ihlalde bulunduğu iddia edilen marka ile aralarında en azından benzerlik düzeyinde bir ilişki bulunması gerekmekte fakat bu benzerliğin, markalar arasında karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde olması gerekmemektedir.

Bunun yanında, benzerlik koşulunun sağlandığı bir durumda, ihlale uğradığı iddia edilen markanın tanınmış bir marka olması gerekmekte, eğer bu iki koşul da sağlanmamakta ise söz konusu markanın sonraki marka tarafından farklı mal ve hizmetler için kullanımının önceki markanın ayırt ediciliğine veya itibarına zarar verebileceği, ya da markanın ayırt edici karakterinden veya itibarından haksız yarar elde edebileceği bir durumun oluşup oluşmadığı değerlendirilmesinin yapılmasına gerek kalmamaktadır. Korumadan yararlanmak için markanın tanınmış olması gerektiği durumu KHK'nın 8/4 maddesinde "toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle" şeklinde ifade edilirken; AB Direktifi'nin 4/3 maddesinde markanın "Topluluk dâhilinde bir tanınmışlığa sahip olması"; 5/2 maddesinde ise "üye devlette tanınmışlığa sahip olduğu hallerde"; Topluluk Marka Tüzüğü'nde ise "Topluluk'ta tanınmış bir marka olması veya üye devletlerin birinde tanınmış bir markası olması durumlarında" şeklinde ifade edilmiştir. Hukuki metinlerdeki bu ifadelere uygun olarak her iki yargı sisteminde de yüksek mahkeme, bir markanın sulandırma korumasından yararlanması gerektiğine hükmetmeden önce, markanın belirtilen anlamda tanınmış olması şartını gözetmektedir.

Bunun yanında, sulandırma koruması, gerek AB gerekse de Türk hukuki metinlerinde ifade edildiği şekliyle, tanınmış markalara farklı mal ve hizmetler açısından geniş bir koruma sağlamaktadır. Eğer bir marka, sonraki marka ile benzerse fakat birbirlerinden farklı mal ve hizmetler için kullanılıyorsa aralarında 556 sayılı KHK'nın 8/1(b) maddesi anlamında bir benzerlik ilişkisi doğmayacağından bu hüküm kapsamındaki korumadan yararlanması mümkün olmayacaktır. Ancak, söz konusu marka tanınmış bir marka ise ve sonraki marka tarafından ayırt ediciliğine veya itibarına zarar verilebileceği, ya da markanın ayırt edici karakterinden veya itibarından haksız yarar elde edilebileceği bir durumun oluşması söz konusu ise, bu markanın üçüncü kişiler tarafından farklı mal ve hizmetler için kullanılması engellenebilecektir. Bu durum, hem AB hem Türk yargı kararları çerçevesinde de açıkça ifade edilmiştir. Tescil ilkesinin istisnasını oluşturan bu durum, tanınmış markaların diğer marka türlerinden daha geniş bir koruma gerektirdiği düşüncesiyle sadece tanınmış markalara getirilmiş özel bir koruma türüdür. Fakat dikkat edilmesi gereken bir husus Direktif'in 4/3 ve KHK'nın 8/4

maddelerinde ifade edilen koruma türünün aynı veya benzer mal ve hizmetlere uygulanabilmesinin de mümkün olmasıdır. Bu husus, AB ve Türk mevzuatında açıkça yer almasa da yüksek yargı kararları bu yönde şekillenmiş ve sulandırma koruması aynı veya benzer mal ve hizmetlere de kıyasen uygulanır hale gelmiştir.

Son olarak, bir markanın sulandırma korumasından yararlanabilmesi için hem AB hem de Türk mevzuatında ifade edildiği şekilde markanın ayırt ediciliğine veya itibarına zarar verilebileceği, ya da markanın ayırt edici karakterinden veya itibarından haksız yarar elde edilebileceği bir durumun oluşması ihtimali olması gerekmektedir. Yani, önceki marka ile marka hakkını ihlal ettiği ileri sürülen sonraki marka arasında belirgin derecede benzerlik ilişkisi olsa ve önceki marka tanınmış bir marka olsa bile; sonraki markanın farklı mal ve hizmetlerde kullanımı markanın ayırt ediciliğine veya itibarına zarar verebilecek, ya da markanın ayırt edici karakterinden veya itibarından haksız yarar elde edebilecek durumlardan birinin oluşmasına neden olmuyorsa, ihlale uğradığı iddia edilen markanın bu korumadan yararlanması mümkün olmayacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken, bu korumanın sağlanması için yukarıda sayılan sulandırma hallerinden sadece birinin gerçekleşmiş olması ya da gelecekte gerçekleşebileceği ihtimali olması gerekliliğidir. Yani, bir markanın bu korumadan yararlanabilmesi için zararın, fiilen gerçekleşmesine gerek yoktur; gerçekleşme ihtimalinin olması yeterlidir. Bu noktada da AB ve Türk yargı kararlarının son derece benzeştiği görülmekte, her iki hukuk sisteminin de sulandırmaya hükmedebilmek için fiili zararın ispatını zorunlu kılmadığı anlaşılmaktadır.

Belirtmek gerekir ki gerek AB ve Türk marka mevzuatları gerekse de AAD ve Yargıtay kararları sulandırma korumasının şartları ve nasıl uygulanacağı konusunda büyük ölçüde benzeşmesine rağmen ayrıştıkları bir nokta” haklı bir neden olmaksızın” (without due cause) kavramıdır. Daha önce de belirtildiği gibi “haklı bir neden” kavramı Türk marka hukukunda yer almamakta; fakat bu kavram hem89/104 sayılı Direktif’in 4/3 ve 5/2 maddelerinde hem de40/94 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 8/5 ve 9/1(c) maddelerinde yer alarak bu korumadan ancak “haklı bir sebep olmaksızın” sulandırma hallerinden birinin gerçekleşmesi ihtimali olması

durumunda faydalanılacağı ifade edilmektedir. Dolayısıyla, sonraki markanın ilgili maddelerde ifade edildiği şekilde kullanımı haklı bir nedene dayanıyorsa, bu durumda bir ihlalin varlığına hükmedilmeyecektir. Bu konuda, “haklı bir neden olmaksızın” kavramının KHK’nın 8/4 maddesinde yer almamasının sulandırma değerlendirmesi açısından önemli bir eksiklik olduğu yönündeki görüş daha önce ifade edilmişti. Denilebilir ki AB ve Türk marka hukuku düşünüldüğünde mevzuatta ve uygulamada fark yaratan önemli bir husus, sulandırma korumasının ilk durumda “haksız bir sebep olmaksızın” durumuna bağlanmış olması, diğerinde ise böyle bir koşulun varlığının belirtilmemiş olmasıdır.

Özetlemek gerekirse, sulandırma koruması açısından, AB ve Türk marka hukuku gerek yasal metinler yönünden gerekse de yargı mercilerinin mevzuatı yorumlama ve uygulama özellikleri açısından yakın benzerlik göstermektedir. Her iki hukuk sisteminde de bir markanın sulandırma korumasından yararlanabilmesi için marka hakkı ihlalinde bulunduğu iddia edilen marka ile aralarında belirgin derecede benzerlik olması, önceki markanın tanınmış bir marka olması, sonraki markanın farklı mal ve hizmetlerde kullanımının markanın ayırt ediciliğine veya itibarına zarar verebileceği, ya da markanın ayırt edici karakterinden veya itibarından haksız yarar elde edebileceği ihtimalinin olması gerekmektedir. Bu şartlardan birinin sağlanmaması durumunda markanın sulandırıldığına hükmedilmeyecek ve marka bu korumadan yararlanamayacaktır.

KISALTMALAR

AAD	: Avrupa Adalet Divanı
AB	: Avrupa Birliđi
ABD	: Amerika Birleşik Devletleri
AIPPI	: Uluslararası Sinaî Mülkiyeti Koruma Birliđi
AR-GE	: Araştırma-Geliştirme
Bkz.	: Bakınız
CTM	: Topluluk Markası
Direktif	: 89/104 sayılı Avrupa Toplulukları Marka Uyum Direktifi
DTÖ	: Dünya Ticaret Örgütü
FTDA	: Federal Marka Sulandırma Yasası
INTA	: Uluslararası Marka Birliđi
KHK	: Kanun Hükmünde Kararname
OHİM	: İç Pazarda Uyumu Sağlama Ofisi
Para.	: Paragraf
Revizyon Yasası	: Federal Marka Sulandırma Revizyon Yasası
s.	: Sayfa
TPE	: Türk Patent Enstitüsü
TRIPs	: Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması
Tüzük	: 40/94 sayılı Avrupa Toplulukları Topluluk Marka Tüzüğü
WIPO	: Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü
YİDK	: Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu
556 sayılı KHK	: Markaların Korunması Hakkında 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

KAYNAKÇA

2008/95/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, Aralık 11, 2013 tarihinde

<http://www.abgs.gov.tr/files/ceb/Fas%C4%B1%20Revizyon%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1/Fasil7/3200810095.doc> adresinden alındı.

Arkan, S.; **Marka Hukuku (Cilt 1)**, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, 1997.

Bilge, M. E.; **Markanın Yaygın Bir Ad Haline Gelmesi**, *BATİDER*, 2005, 23(1).

Bickley, P.; **Almost Famous: Finding a Role for State Dilution Law after the Trademark Dilution Revision Act**, Honors Scholars Seminar Paper, 2011.

Bomhard, V., & Fowler, I.; **Dilution in the European Union: Is Camel is the Last Straw**, *World Extra*, Mayıs 2008, 32-40.

Cohen, D.; **Trademark Strategy Revisited**, *Journal of Marketing*, 55 (3), Temmuz, 1991, s. 46-59.

Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community Trade Mark, Aralık 11, 2013 tarihinde <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:en:PDF> adresinden alındı.

Çolak, U.; **Paris Sözleşmesi'nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, Bu Tanınmışlığın Nasıl Belirleneceği Sorunu ve WIPO Kriterleri**, *FMR* , 4 (2004/2), s. 23-70.

Çolak, U.; **Türk Marka Hukuku**, Oniki Levha, İstanbul, 2012.

Dinwoodie, G., & Janis, M.; **Dilution's (Still) Uncertain Future**, Michigan Law Review First Impressions, 105 (98), 2006, s. 98/-102.

Dirikkan, H.; **Tanınmış Markanın Korunması**, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2003.

Erdil, T. S., & Uzun, Y.; **Marka Olmak**, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2009.

Ertem, B.; **TRIPS 16/2 ve Paris Sözleşmesi 1. Mükerrer 6. Maddesi Anlamında Tanınmış Marka**. FMR, 10 (1), 2010, s. 59-61.

Federal Trademark Dilution Act of 1995, Aralık 12, 2013 tarihinde <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-104hr1295eh/pdf/BILLS-104hr1295eh.pdf> adresinden alındı

Federal Trademark Dilution Revision Act of 2006, Aralık 11, 2013 tarihinde <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-109publ312/pdf/PLAW-109publ312.pdf> adresinden alındı.

Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, Aralık 11, 2013 tarihinde http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub833.htm adresinden alındı.

Kaseke, E.; **Trademark Dilution: A Comparative Analysis**, University of South Africa, 2006.

Kayıhan, Ş.; **Yargıtay Kararları Işığında Tanınmış Marka**, Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, VII (1-2), 2003, s. 423-448.

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

Long, C.; **Dilution**, Columbia Law Review; 106 (5), Haziran, 2006, s. 1029-1078.

McCarthy, J. T.; **Dilution of a Trademark: European and United States Law Compared**, The Trademark Reporter, 94, 2004, s. 1163-1181.

Meran, N.; **Marka Hakları ve Korunması**, Seçkin Yayıncılık. Ankara, 2004.

Morrin, M., & Jacoby, J.; **Trademark Dilution: Empirical Measures for an Elusive Concept**, Journal of Public Policy & Marketing, 2 (19), Fall, 2000, s. 265-276.

Morrin, M., Lee, J., & Allenby, G. M.; **Determinants of Trademark Dilution**, Journal of Consumer Research, 33 (2), Eylül, 2006, s. 248-257.

Nissen, D., Rasmussen, A., & Agmon, J.; **The Protection of Well-Known Marks in the European Union, Canada and the Middle East**, INTA EU, Canada, Middle East Dilution Subcommittee, Ekim, 2004.

Noyan, E.; **Marka Hukuku**, Adil Yayınevi, Ankara, 2004.

Oytaç, K.; **Karşılaştırmalı Markalar Hukuku**, Nobel Matbaacılık, İstanbul, 2002.

Oytaç, K.; **Tanınmış Markalarda Uluslararası ve Ulusal Kavram Kargaşasına Son**, FMR, 1 (2001/3), s. 91-102.

Özdemir, K.; **Tanınmış Marka Kavramı ve Ulusal-Uluslararası Uygulamaları**, TPE Uzmanlık Tezi, Ankara, 2008.

Paris Sözleşmesi, Aralık 11, 2013 tarihinde <http://www.goruspatent.com.tr/u1.doc> adresinden alındı.

Senftleben, M.; **The Trademark Tower of Babel - Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law**, International Review of Intellectual Property and Competition Law, 2009, 40 (1), s. 45-77.

Simon, I.; **Dilution in the US, Europe, and Beyond: International Obligations and Basic Definitions**, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 1 (6), 2006a, s. 406-412.

Simon, I.; **Dilution in the United States and European Union (and Beyond) Part II: Testing for Blurring**, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 1 (10), 2006b, s. 649-659.

Tekinalp, Ü.; **Fikri Mülkiyet Hukuku**, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2004.

The Lanham Act, Aralık 11, 2013 tarihinde <http://www.bitlaw.com/source/15usc/> adresinden alındı.

TRIPs Anlaşması, Aralık 11, 2013 tarihinde <http://www.muzikbir.org/download/mevzuat/trips.pdf> adresinden alındı.

Whittaker, K. R.; **Trademark Dilution in a Global Age**, U. Pa. Int'l Econ. L., 27 (3), 2006, s. 907-924.

WIPO; **The Protection of Well-Known Trademarks**, Cairo: WIPO National Seminar on Intellectual Property, 2003.

Yasaman, H.; **Marka Hukuku ile ilgili Makaleler Hukuki Mütalaalar Bilirkişi Raporları II (Cilt II)**, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2005.

Yasaman, H.; **Marka Hukuku ile ilgili Makaleler Hukuki Mütalaalar Bilirkişi Raporları (Cilt III)**, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2008.

Yararlanılan İnternet Kaynakları:

<http://www.bitlaw.com>

<http://www.turkpatent.gov.tr>

<http://ip-masters.com>

<http://www.istanbulpatent.com>

<http://www.wipo.int>

<https://oami.europa.eu>

<http://www.inta.org>

<http://www.asialaw.com>

<http://dictionary.cambridge.org>

<http://www.gpo.gov/>

<http://www.nyipla.org>

<http://www.legislation.gov.uk>

<http://www.darts-ip.com/world/> (Mahkeme kararlarına erişim)