

T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
MARKALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**MARKANIN YAYGIN KULLANIMIYLA JENERİK MARKA
HALİNE GELMESİ VE SONUÇLARININ İNCELENMESİ**

UZMANLIK TEZİ

ÜMİT SAYMAZ

ANKARA – 2016

T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
MARKALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**MARKANIN YAYGIN KULLANIMIYLA JENERİK MARKA
HALİNE GELMESİ VE SONUÇLARININ İNCELENMESİ**

UZMANLIK TEZİ

ÜMİT SAYMAZ

TEZ DANIŞMANI

Yrd. Doç. Dr. SELİN ÖZDEN MERHACI

ANKARA – 2016

ÖNSÖZ

“Markanın Yaygın Kullanımıyla Jenerik Marka Haline Gelmesi ve Sonuçlarının İncelenmesi” başlıklı tez çalışmasında, tescilli markaların jenerik marka haline gelme süreci irdelenerek, tescil kapsamındaki mal veya hizmetler yönünden yaygın bir ad haline gelmesi ve ayırt edicilik fonksiyonunu kaybı durumunda tabi tutulacağı hukuki yaptırımlar ile marka sahibinin, tescilli markasının yaygın ad haline gelmesi ihtimaline karşı alabileceği önlemler ele alınmıştır. Bu kapsamda konu ile ilgili, Türk ve AB Marka Hukuku düzenlemelerinden, ulusal ve yabancı inceleme ve yargı otoritelerinin kararları ile doktrindeki görüşlerden yararlanılmıştır. Çalışmada, markanın yaygın ad haline gelme hususunda Türk ve AB Marka hukuku düzenlemeleri karşılaştırılarak, mehzaz düzenlemelere uyumlaştırma ve uygulamada konu ile ilgili fayda sağlanabilecek bir kaynak oluşturma amaçlanmıştır.

Tezin hazırlanma sürecinde, yapıcı ve yol gösterici yorumlarıyla yardımcı olan tez danışmanım Yrd. Doç. Dr. Selin Özden MERHACI'ya, tez boyunca yardımlarını esirgemeyen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Ümit SAYMAZ

Ankara, 2016

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.....	i
İÇİNDEKİLER	ii
ÖZET.....	v
ABSTRACT	vi
GİRİŞ	1
BİRİNCİ BÖLÜM.....	3
MARKA KAVRAMI, FONKSİYONLARI VE ÇEŞİTLERİ.....	3
1.1 Marka Kavramı	3
1.2 Markanın Unsurları	5
1.2.1 Ayırt Edicilik.....	5
1.2.2 İşaret.....	7
1.2.2.1 Sözcükler	7
1.2.2.2 Kişi Adları	8
1.2.2.3 Sloganlar.....	9
1.2.2.4 Harfler ve Sayılar	9
1.2.2.5 Şekiller.....	10
1.2.2.6 Üç Boyutlu Şekiller	10
1.2.2.7 Renkler	11
1.2.2.8 Sesler	12
1.2.2.9 Koku ve Tat	12
1.3 Markanın Fonksiyonları	13
1.3.1 Kaynak Gösterme Fonksiyonu.....	13
1.3.2 Ayırt Etme Fonksiyonu	13
1.3.3 Reklam Fonksiyonu	14
1.3.4 Garanti Fonksiyonu	15
1.4 Marka Türleri	16
1.4.1 KHK'nin 2 nci Maddesinde Belirtilen Marka Türleri.....	16
1.4.1.1 Ticaret Markası.....	16

1.4.1.2 Hizmet Markası	16
1.4.1.3 Garanti Markası	16
1.4.1.4 Ortak Marka	17
1.4.2 Oluşumları Bakımından Markalar.....	17
1.4.2.1 Hayali veya Uydurma Markalar	18
1.4.2.2 Gelişigüzel Seçilmiş Markalar	18
1.4.2.3 İma Edici Markalar.....	18
1.4.2.4 Tanımlayıcı Markalar	19
1.4.2.5 Jenerik Markalar	21
İKİNCİ BÖLÜM.....	24
MARKANIN YAYGIN KULLANIMIYLA JENERİK MARKA HALİNE GELMESİ VE MARKA HUKUKU AÇISINDAN SONUÇLARI	24
2.1 Jeneriklik Kavramı ve Marka Hukukundaki Yeri.....	24
2.2 Yaygın Kullanım Sonucu Jenerik Markaların Ortaya Çıkışı ve Oluşum Aşamaları.....	25
2.2.1 İlk Olmak (Yenilikçi Ürün).....	25
2.2.2 Ürünün Adının Uzunluğu ve Markanın Baskınlığı.....	31
2.2.3 Genelleşme	32
2.2.4 Marka Adı ile Ürün Arasında Anlamsal İlişki Bulunması.....	33
2.3 Jenerik Marka Haline Gelen Markanın, Ayırt Edici Niteliğini Kaybının Sonuçları.....	33
2.4 Markanın Mal veya Hizmetler İçin Yaygın Bir Ad Haline Gelmesi Sebebiyle Hükümsüz Kılınmasının Şartları	35
2.4.1 Markanın Yaygın Bir Ad Haline Gelmesi	37
2.4.1.1 Markanın Tescilli Olduğu Mal veya Hizmet Yönünden Cins Adına Dönüşmesi.....	38
2.4.1.2 İlgili Piyasa Çevresi Nezdinde Markanın Cins Adı Olarak Anılması.....	38
2.4.2 Marka Sahibinin Tutum ve Davranışları.....	47
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM	51

MARKANIN YAYGIN BİR AD HALİNE GELMESİ NEDENİYLE HÜKÜMSÜZLÜK DAVASINA KONU OLMASI, HÜKÜMSÜZLÜĞÜN ETKİLERİ, ALINABİLECEK ÖNLEMLER	51
3.1 Markanın, Mal veya Hizmetler İçin Yaygın Bir Ad Haline Gelmesi Nedeniyle Hükümsüzlük Davası	51
3.1.1 Dava Açabilecek Kişiler	55
3.1.2 Davalı	57
3.1.3 Görevli ve Yetkili Mahkeme.....	58
3.1.4 Dava Açma Süresi.....	59
3.1.5 İspat Yüğü ve Deliller	61
3.1.6 Mahkemece İnceleme Aşaması.....	63
3.2 Hükümsüzlük Kararının Etkisi.....	68
3.3 Hükümsüzlük Kararının Geçmiş Etki Etmesinin İstisnaları	70
3.3.1 Markaya Tecavüz Sebebiyle Verilen Kesinleşmiş ve Uygulanmış Kararlar	72
3.3.2 Yapılmış ve Uygulanmış Sözleşmeler	73
3.4 Yaygın Ad Haline Geldiği İddia Edilen Markalar Üzerinde TPE'nin İnceleme Yetkisi	77
3.4.1 Tescilli Markalar Üzerindeki Yetkisi.....	77
3.4.2 Tescilin Yenilenmesi Talebi Üzerindeki Yetkisi	80
3.4.3 Başvuru Aşamasındaki Markalar Üzerinde İnceleme Yetkisi	80
3.4.4 Jenerik Marka Haline Gelen İbarelerin Yeniden Başvuruya Konu Olması Durumunda İnceleme ve Karar Verme Yetkisi	82
3.5 Marka Sahibinin Jenerik Markasını Yaygın Ad Haline Dönüşmesini Engellemek İçin Sahip Olduğu Hukuki Haklar ve Alabileceği Önlemler	88
3.5.1 Marka Hukukuna Dayanan Haklar.....	89
3.5.2 556 Sayılı KHK md. 10'a Göre Düzeltme Talep Etme Hakkı.....	91
3.5.3 Haksız Rekabete Dayanan Haklar.....	95
3.5.4 Kişilik Haklarına Dayanan Haklar	96
3.5.5 Marka Yönetimiyle İlgili Alınabilecek Önlemler	97
SONUÇ.....	100
KISALTMALAR	106
KAYNAKÇA	108

ÖZET

Bir işaretin tescile konu olabilmesi için gerekli olan en önemli şart, ayırt edici niteliğinin olmasıdır. Jenerik terimler, bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan markanın en temel işlevi olan ayırt edicilik fonksiyonuna sahip değildirler ve bu nedenle marka olarak tescile konu olamazlar.

Başlangıçta ayırt ediciliğe sahip olan tescilli bir markalar, zamanla çeşitli nedenlerden dolayı, ayırt edicilik ve kaynak gösterme fonksiyonunu kaybedebilmektedir. Özellikle buldukları sektörde öncü olan, yenilikçi ürünler sunan veya günlük hayatta çokça tüketilen markalar jenerik hale gelebilmektedir. Ayırt edicilik ve kaynak gösterme fonksiyonlarını yitirerek, tescili kapsamındaki mal veya hizmetlerin yaygın adı haline gelmiş bir markanın tek bir kişinin tekelinde olması, aynı mal veya hizmetleri sunan sektördeki diğer işletmeler açısından haksız rekabet ortamı yaratmaktadır. Bu nedenle, bir markanın yaygın kullanım yoluyla jenerik marka haline gelmesi ve tescili kapsamındaki mal veya hizmetler yönünden yaygın bir ada dönüşmesi tezin temel kavramı olarak değerlendirmeye alınmıştır.

Çalışmada, Türk ve AB Marka Hukuku içerisinde, yaygın ad haline gelen markaların yeri incelenmek suretiyle tabi olacakları hukuki yaptırımlar karşılaştırılmıştır. Uygulamadaki ihtilafların çözümlenmesinde uyumlu bir yol belirlenmesi amacıyla Türk Patent Enstitüsü, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi, Yargıtay ve Avrupa Birliği Adalet Divanı ve ABD mahkeme, kararlarından yararlanılmıştır.

Bu amaç doğrultusunda yapılan karşılaştırmalar neticesinde, uygulamalar arasında bazı farklılıkların bulunduğu tespit edilmiş ve bu farklılıkların giderilmesine yönelik öneriler sunulmuştur.

ABSTRACT

-Trademark Becoming Generic Brand through Common Use and Assessment of Its Results -

The most significant condition for a mark to be subject to registration is the distinctive characteristic of the mark. Generic terms do not possess the distinctiveness, which is the most fundamental function for discerning the goods or services of a business from the goods or services of other businesses, and thus may not be subject to registration as a brand.

A registered trademark that originally had distinctive qualities may in time, due to various reasons, lose their distinctiveness and source reference functions. Especially those trademarks that have pioneering status in their sector, that offer innovative products or consumed frequently throughout daily life may become generic brands. A brand that lost its distinctiveness and source reference functions and became the common name for the goods and services within registration coverage being under the monopoly of a single person creates an environment of unfair competition for the other businesses offering the same goods or services in the same sector. Thus, the phenomenon of a trademark turning into a generic brand through common use and becoming a common name in terms of the goods and services within registration coverage was taken into assessment as the fundamental concept of this thesis.

In this study, the legal sanctions to incur on the trademarks that became generic brands were compared within the context of Turkish and EU Trademark Laws through assessment of their regions. For the purpose of determining a compatible path for the resolution of disputes in practice, the decisions of Turkish Patent Institute, European Union Intellectual Property Office, Court of Cassation and Court of Justice of the European Union along with USPTO were examined.

In conclusion of the comparisons made to that end, it has been found out that there were certain variations between practices and recommendations have been proposed towards eliminating such variations.

GİRİŞ

Marka, bir işletmenin sunduğu mal veya hizmetlerin kaynağını göstermek ve başka işletmelerin sunduğu mal veya hizmetlerden ayırt edilmesini sağlamak amacıyla kullanılan ve sahibine işaretin tescili halinde tekel olarak kullanım hakkı sağlayan bir sınai mülkiyet hakkıdır. Başlangıçta ayırt ediciliği haiz bir işaretin tescili kapsamında bulunan mal veya hizmetlerin yaygın adı haline gelmesi, markanın jenerik bir marka haline gelmesine neden olmaktadır. Yaygın ad haline gelerek ayırt edici niteliğini yitiren bir markanın, tescilin sağladığı tekel hakkından yararlanacak olması, aynı sektörde faaliyet gösteren diğer işletmeler açısından haksız rekabete yol açacaktır.

Bu çerçevede birinci bölümde, jenerik markaların bir marka türü olması ve yaygın ad haline gelme nedeniyle ayırt ediciliğin kaybedilmesi kavramını detaylandırmak amacıyla, marka kavramı, marka unsurları, fonksiyonları ve çeşitleri ile marka mevzuatı incelenecektir.

İkinci bölümde ilk olarak, jenerik markaların oluşma aşamaları ile oluşum nedenleri açıklanmaktadır. Devamında, kanun koyucu tarafından bir hükümsüzlük hali olarak düzenlenmiş olan markanın yaygın ad haline gelmesi olgusu ve markanın hükümsüz kılınabilmesi için bulunması zorunlu şartların neler olduğu ele alınmıştır. Bu bölümde, Türk ve AB Marka Hukuku karşılaştırılarak, aradaki farklılıklar ortaya konulmuştur. Yaygın ad haline gelen jenerik markaların hükümsüz kılınma prosedürünün doğru şekilde ele alınabilmesi için, Yargıtay, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi, Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları ile buna ek olarak ABD yargı kararları incelenmiştir.

Üçüncü bölümde, yaygın kullanım sonucu oluşan jenerik markaların hükümsüzlük davasına konu olması durumunda aranan usule ve esasa ilişkin dava şartları, 556 sayılı KHK, AB Marka Tüzüğü ve yargı kararları ışığında açıklanmıştır. KHK’de hükümsüzlük sebebi olarak düzenlenen bu durumun, mehz kanunda olduğu gibi iptal sebebi olarak düzenlenmesi gerektiği açıklanarak, söz konusu farklılığın Sınai Mülkiyet Yasa Tasarısıyla giderileceği vurgulanmıştır. Yaygın ad haline gelen

markanın hükümsüz kılınması durumunda, hükümsüzlüğün etki kapsamı değerlendirilerek, hükümsüzlükten etkilenmeyen istisnai karar ve işlemler açıklanmıştır. Mehz kanunda, yaygın ad haline gelen markanın iptaline Ofis tarafından karar verilebiliyor olması ve Tasarı ile birlikte ülkemizde de iptal yetkisinin Türk Patent Enstitüsü'ne tanınması nedeniyle, TPE'nin yaygın ad haline gelen tescilli ve başvuru aşamasındaki markalar hakkındaki inceleme ve yaptırım yetkisi incelenmiştir. Bu bölümde son olarak marka sahibinin, markasının yaygın ad haline gelmesini engellemeye yönelik ne gibi önlemler alabileceği, Türk ve AB Marka Hukuku düzenlemeleri ve uygulamaları çerçevesinde belirtilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM

MARKA KAVRAMI, FONKSİYONLARI VE ÇEŞİTLERİ

1.1 Marka Kavramı

Ticari hayatta işletmeleri ve işletmelerin ürettikleri mal veya hizmetleri birbirinden ayırt etmeye yarayan çeşitli işaretler bulunmaktadır. Ticaret unvanı, işletme adı ve marka, bu işaretler arasındadır.¹

Ticaret unvanı tacirin ticari işlemlerde kullandığı adı olup, ticari işletme sahibini diğer işletme sahiplerinden ayırt etmeye yarar. İşletme adı, işletme sahibini hedef tutmaksızın doğrudan doğruya işletmeyi tanıtmak ve benzer işletmelerden ayırt etmek için kullanılır. Marka ise, bir işletmenin ürettiği ya da ticaretini yaptığı malları veya sunduğu hizmetleri diğer işletmelerin ürettiği veya ticaretini yaptığı mal veya hizmetlerden ayırt etmeye yarayan işaret olarak tanımlanabilir.²

Ülkemizde markalar hakkındaki ilk kanuni düzenleme 1871 tarihli Alamet-i Farika Nizamnamesi'dir. Günümüzde ise 1995 yılında çıkarılan 556 sayılı "Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname" ve bu KHK'nin uygulanmasına yönelik hazırlanmış olan, 2005 yılında kabul edilen "Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik" yürürlükle bulunmaktadır.

Ayrıca ülkemizin marka hukuku bakımından taraf olduğu uluslararası düzenlemeler, Sınai Mülkiyetin Himayesi İçin Birlik Teşkiline Dair 1883 tarihli Paris Sözleşmesi³, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması (TRIPs)⁴, Markaların Milletlerarası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması, Markaların Uluslararası Tescili Konusunda Madrid Sözleşmesi ile İlgili Protokol⁵, Markaların Tescili Amacıyla Mal ve

¹ Çolak, U.; "Türk Marka Hukuku", İstanbul, 2016, s.7.

² Çağlar, H.; "Marka Hukuku Temel Esaslar", Ankara, 2013, s.11.

³ Türkiye, 1925 yılında Londra metnine, 1994 yılında Stockholm metnine taraf olunmuştur.

⁴ Türkiye, 31.12.1995 yılında taraf olmuştur.

⁵ 01.01.1999 tarihinden itibaren Türkiye, Madrid Protokolüne taraftır.

Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşması⁶, Markaların Şekilli Elemanlarının Uluslararası Sınıflandırılmasına Dair Viyana Anlaşması⁷ ile Marka Kanun Anlaşması⁸'dir.⁹

İşletmelerin, piyasaya ürün veya hizmetlerini sunarken marka kullanmaları zorunlu değildir. Ancak piyasaya sunulan mal veya hizmetlerin benzerlerinden ayırt edilmesinin sağlanması ve ekonomik kazançların artırılması açısından marka kullanımı önem arz etmektedir. Ticari hayatta markaların kullanılabilmesi için, 556 sayılı KHK kapsamında sicile tescil edilmeleri zorunlu değildir. İşletmeler, markalarını tescilsiz olarak da kullanabilir. Tescilsiz kullanılan markalar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun¹⁰ haksız rekabeti düzenleyen md. 54 ve devamındaki hükümler ile istisnai olarak diğer bazı kanuni düzenlemelerin sağladığı ölçüde korunmaktadır ancak bu kapsam 556 sayılı KHK kapsamında tescil edilmiş olan markalara sağlanan korumanın kapsamından daha dardır¹¹. Bu nedenle markanın tescili marka sahibinin lehine olacaktır.

556 sayılı KHK'nin tanımlar başlıklı 2/a maddesinde "*Marka, ortak marklar ve garanti markları dahil ticaret markaları veya hizmet markalarını ifade eder*" biçiminde marka tanımı yapılmakla birlikte, bu açıklama aslında markayı tam olarak tanımlamaya yeterli değildir.¹² 556 sayılı KHK'nin 5/1. maddesinde "*bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.*" hükmüyle markanın daha kapsamlı tanımı yapılmaktadır.

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı'nın marka olabilecek işaretleri belirleyen 4 üncü maddesinde ise "*Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer*

⁶ Türkiye bu anlaşmaya 1996 tarihinden itibaren taraftır.

⁷ Türkiye 1996 tarihinden itibaren bu anlaşmaya taraftır.

⁸ 09.04.2005 tarihinde Türkiye bu anlaşmaya taraf olmuştur.

⁹ Çolak, U.; 2016, s.4.

¹⁰ 14.02.2011 Tarih ve 27846 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

¹¹ Bilgili, F.; Demirkapı, Ertan.; "**Ticari İşletme Hukuku**", 4.Baskı,Dora,Eylül 2013, s.184.

¹² Çolak, U.; 2016, s.8.

*teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dahil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işareten oluşabilir.*¹³ şeklinde bir tanımlama yapılarak, madde gerekçesinde de belirtildiği üzere TRIPS'in 15 inci maddesi, 2015/2436 sayılı Avrupa Birliği (AB) Marka Direktifi ve 2015/2424 sayılı AB Marka tüzüğüne uygunluk sağlanması amaçlanmaktadır.¹⁴

Kanun tasarısı ile mevcut KHK karşılaştırıldığında ise, marka olabilecek işaretlerin kapsamının tasarıda daha da genişlediği anlaşılmaktadır. Tasarı ile birlikte “çizimle görüntülenebilme” şartı yerine “İşaretin, marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve net olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde Sicilde gösterilebilir olması” koşulu getirilerek çoğu ülkede tescili kabul gören geleneksel olmayan marka türlerinin tescili açısından, AB düzenlemelerinde olduğu gibi esnek bir yaklaşım benimsenmiştir.

Tüm bu açıklamalardan sonra mevcut KHK hükümlerine göre marka kavramı ile ilgili iki unsur öne çıkmaktadır. Bunlar; grafik olarak tasvir edilebilir bir işaretin varlığı ve bu işaretin ayırt edici karakteri haiz olması gereğidir.¹⁵

1.2 Markanın Unsurları

1.2.1 Ayırt Edicilik

Markanın temel işlevi bir işletmenin mal veya hizmetlerinin başka bir işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlamaktır.¹⁶ Ayırt edicilik, marka için yasal ve işlevsel bir zorunluluk olması nedeniyle bu unsura sahip olmayan işaretler marka

¹³ Türkiye Millet Meclis Başkanlığına 14/03/2016 tarihinde sunulan “Sımaî Mülkiyet Kanun Tasarısı” gerekçeleri.

¹⁴ Türkiye her ne kadar Avrupa Birliği'ne üye değilse de, üyelik sürecinin gereksinimi olan uyumlaştırma çalışmaları amacıyla AB marka hukukuna ilişkin tüzük ve direktifler temel alınarak, ülkemizde marka mevzuatları hazırlanmaktadır.

¹⁵ Kaya, A.; “**Marka Hukuku**”, İstanbul, 2006, s.15.

¹⁶ Camcı, Ö.; “**Marka Davaları**”, İstanbul, 1999, s.7.

olarak kabul edilmez.¹⁷ Bu nedenle marka tescil başvurusu taleplerinde ayırt edicilik unsuru re'sen gözetilir ve bu unsura sahip olunmaması mutlak red sebebidir.

Ticaret unvanı, işletmeleri birbirinden ayırt etmeyi sağlarken, marka ise işletmeleri belirtmeksizin sunmuş oldukları mal veya hizmetlerin diğerlerinden ayırt edilmesini sağlar.¹⁸

Markanın tescil edilebilir olması için KHK'de sayılan işaretlerden oluşması ve bu işaretlerin de ayırt edici gücünün bulunması gerekir. Özelliği gereği ayırt edici olmayan bir işaretin ek unsurlarla ayırt edici hale getirilmesi mümkündür.¹⁹ Yargıtay bu konuyla ilgili bir kararında *“Marka birden çok unsuru ifade ediyorsa, asıl unsuru, markanın bütünü itibariyle bıraktığı izlenim, tümüne hakim olan görünüş ve ayrıcalığı vurgulayan imajda aramak gerekir. Cins bildiren “computer” sözcüğü, asıl unsur olmaktan çıkarılıp, sözcüklerin özel ve özgün renk ve şekil kompozisyonu içinde verilmiş ve bu nedenle öne çıkıp ayırt edici özellik kazanmıştır.”* değerlendirmesini yapmıştır.²⁰

Markanın ayırt edicilik unsuruna sahip olduğunun kabulü için seçilen işaretin mutlaka özgün olması zorunlu değildir. Ancak marka olarak seçilen işaret üzerinde kullanılacağı mal veya hizmetin kavram ve tanımına ne kadar yaklaşırsa, ayırt edici özelliği o kadar azalacaktır. Bu durumun tersi halinde ise markanın ayırt ediciliği ve özgünlüğünü bir o kadar artacaktır.²¹ Ayırt ediciliği yüksek olan markalar güçlü markalardır ve yüksek ayırt ediciliğe sahip bu markaların koruma kapsamı da geniş olmaktadır.²² Günlük hayatta kullanılan sözcükler ve işaretlerden oluşan markaların tescil edilmelerinde bir engel bulunmasa dahi, oluşturulan markanın korunma kapsamı açısından zayıf bir niteliğe sahip olacaklardır.²³

¹⁷ Kaya, A.; 2006, s.32.

¹⁸ Yasaman, H.; **“Marka Hukuku”**, C-1, İstanbul, 2004, s.60.

¹⁹ Kaya, A.; 2006, s.32.

²⁰ Bkz.;Yargıtay 11.HD., 01.12.2000 tarih ve E.2000/7590, K. 2000/9528 (FMR, 2002/1, s.177-180;Yasaman, Marka Hukuku I, s.111-114;(www.kazancı.com.tr.)

²¹ Tekinalp, Ü.; **“Fikri Mülkiyet Hukuku”**, İstanbul, 2012, 5. Baskı, Vedat Kitapçılık, s.367.

²² Kaya, A.; 2006, s.33.

²³ Çolak, U.; 2016, s.25.

Her ne kadar KHK'nin 5 inci maddesine göre ayırt edici olmayan ibarelerin marka olamayacağından bahsedilse dahi, KHK'nin 7/son maddesine göre başlangıçta ayırt ediciliği haiz olmayan tescilsiz bir işaretin, bir işletme tarafından belirli bir süre yoğun şekilde kullanılması yoluyla piyasada işareti kullanan işletmeyle özdeşleşmesi veya tüketiciler nezdinde işaretin kullanıldığı mal veya hizmeti tanımlamaktan ziyade bir işletmenin markası olarak algılanması halinde tescili mümkün olabilmektedir.²⁴

1.2.2 İşaret

KHK'de belirtildiği üzere marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerebilir. Bu hükümden de anlaşılacağı üzere işaret kavramı, marka tanımını da içine alacak şekilde daha geniş kapsamlı bir ifadedir.²⁵ Madde hükmünde, markanın içereceği işaretlerin seçimini daraltmaktan kaçınılarak, kullanılan işaretin diğer markalardan ayırt edici özellikte olması, çizimle görüntülenebilme veya benzer biçimde ifade edilebilme ve baskı yoluyla yayınlanabilme gereği üzerinde durulmuştur.²⁶ Marka olarak tescil edilebilecek işaretler, doktrinde dokuz başlık altında incelenmektedir.

1.2.2.1 Sözcükler

Sözcükler, ayırt edici olmaları koşuluyla marka tesciline konu olabilirler. Sözcükler istatistiksel olarak marka yaratmada en çok tercih edilen işaretlerdir. Sözcüklerin marka olarak kabul edilmesi için özgün olma zorunluluğu yoktur. Marka olarak kullanılacak işaretler, mevcut sözcüklerden seçilebileceği gibi hayali, uydurma

²⁴ Yılmaz, A.; "Türk Marka Hukuku Ve Avrupa Birliği Hukukunda Mutlak Tescil Engelleri", Ankara, 2008, s.29.

²⁵ Çolak, U.; 2016, s.22.

²⁶ Noyan, E., Güneş, İ.; "Marka Hukuku", Ankara, 2015, Baskı 5, s.85.

sözcüklerden de oluşturulabilir.²⁷ Sözcük markaları, tek bir sözcükten oluşabileceği gibi, birden fazla sözcükten veya sözcük ile şekil kombinasyonlarından da oluşabilir.

Uydurma sözcükler her mal veya hizmet için marka olarak tescile konu olabilirken, dilde anlamsal bir karşılığı bulunan sözcükler ise, tanımlayıcı olmadıkları ve ayırt edicilik sağladıkları mal veya hizmetler açısından marka olarak tescile konu olabilir. Marka olarak seçilebilecek sözcükler yabancı dillere ait sözcükler de olabilir ancak seçilecek sözcüklerin ayırt edici olması gerekmektedir.

1.2.2.2 Kişi Adları

Sözcüklerin içerisinde değerlendirilen kişi adları, marka tescil başvurularında sıklıkla kullanılan işaretlerdir. Marka KHK’de kişi adı kavramına nelerin gireceğine dair bir sınırlama hükmü düzenlenmemiştir. Sınırlamanın olmayışı doktrinde, kişi adları kavramının geniş yorumlanmasına yol açmış ve bu çerçevede gerçek kişi adları, soyadları veya takma adlarının yanında işletme adları ve unvanları da marka olarak tescil edilebilir nitelikte görülmüştür.

Sözcükler kısmında belirtildiği gibi kişi adlarının da tescile konu olabilmesi için ayırt ediciliği haiz olması gerekmektedir. İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi “*Sirkeci*” semt adının marka olabilirliğine ilişkin bir kararında “*İbarenin hem soyad hem de coğrafi yer ismi olması durumunda soyadı, coğrafi isimden bağımsız olarak ayırt edicilik kazanmamışsa coğrafi yasaklılık nedeniyle tescil edilemeyeceğine ve bu şekilde bir tekel hakkı sağlanmasının mümkün olamayacağından*” bahisle markanın hükümsüzlüğüne karar vermiştir.²⁸

²⁷ Karahan, S.; “**Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları**”, Konya, 2002, s.23.

²⁸ T.C. İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 22.03.2011 T., 2010/142 E., 2011/46 K.(Yayınlanmamış Karar)

1.2.2.3 Sloganlar

Sloganlar, birden fazla sözcükten oluşan ve ürünlerin tanıtımında kullanılan, anlamlı ve kısa ibarelerdir. Ayırt edicilik koşulunu sağlayan sloganların marka olarak tescili mümkündür. KHK’de marka olabilecek işaretler arasında doğrudan düzenlenmemiş olan slogan markaları, günümüz piyasa koşullarında iyi bir promosyon aracı olmasından dolayı işletmeler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

Herkes tarafından kullanılabilir nitelikte olan, gündelik hayatın bir parçası haline gelmiş sloganlar ayırt ediciliğe sahip değildir ve bu nedenle marka olarak tescil edilemezler. Mal ve hizmetleri doğrudan tanımlayan sloganlar hem ayırt edici olmamaları hem de tanımlayıcı olmaları sebebiyle tescil hakkı elde edemezler. Örneğin perakendecilik sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin “*En uygun fiyatlar bizde!*” sloganını marka olarak tescil ettirmek istemesi halinde, tescili talep edilen marka başvurusu, başvuruya konu ibarenin ayırt edicilikten yoksun ve tanımlayıcı olmasından bahisle reddedilecektir.

1.2.2.4 Harfler ve Sayılar

Harf ve sayıların da marka olarak tescili mümkündür. Ancak tek bir harften ya da tek bir sayıdan ibaret olan işaretlerin, ayırt edicilikten yoksun olmalarından dolayı kural olarak tescili mümkün değildir. Öğretide farklı görüşler olsa da tek harf ya da sayıdan oluşan markanın, bir kimsenin tekeline verilmesi diğer işletmelerin zararına yol açacaktır. Tek başına harfin ya da sayının tescil edilebilir olması için söz konusu sayı veya harfin görsel olarak ayırt edici hale getirilmesi ve standart görünümünden uzaklaşarak farklılaştırılması gerekmektedir. Örneğin Migros firmasının kullandığı “M” harfini içeren marka ile McDonald’s firmasının kullandığı “M” harfini içeren marka ele alındığında, her iki markanın da tek ve aynı harften oluşmasına rağmen

birbirinden görsel sunum olarak farklılaştıklarından dolayı ayırt edicilik niteliğine sahip oldukları kabul edilmektedir.²⁹

Birden fazla harf veya rakam bir araya getirilerek ayırt ediciliği daha yüksek markalar elde edilebilir. Boeing firmasının “BOEING 727” markasında olduğu gibi harfler ve sayıların bir arada kullanılması mümkündür. Ayrıca ayırt ediciliğe sahip olmaları koşuluyla diğer alfabelerdeki rakam ve harflerin de marka olarak tescili mümkündür.³⁰

1.2.2.5 Şekiller

Şekiller, marka tescil başvurularında sözcüklerden sonra en çok tercih edilen işaretlerdir. Şekil içerikli marka başvurularının tescili için de diğer işaretlerde olduğu gibi, marka olabilmenin şartları aranır. KHK’de nelerin şekil kavramına dahil olacağından bahsedilmese de öğretilerde; resimler, fotoğraflar, geometrik şekiller, logolar, semboller, simgeler, armalar, mühürler, etiketler, amblemler, grafikler şekil tanımının içerisinde değerlendirilir. Şekiller tek başına ya da sözcükler, çizgiler veya renklerden oluşan kombinasyonlarla birlikte kullanılabilir.³¹ Lacoste markasında bulunan timsah resmi, Galatasaray Futbol Kulübü’nün “G” ve “S” harflerinden oluşan stilize “GS” logosu, Adidas’ın 3 çizgi markası bu türdeki markalara örnek olarak gösterilebilir.

1.2.2.6 Üç Boyutlu Şekiller

Çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen ve ayırt ediciliğe sahip olan üç boyutlu şekiller marka olarak tescil edilebilir.³² Bu tür başvurularda üç boyutlu şekli gösterir nitelikteki çizim, resim, fotoğraf vb. gösterimlerin grafik gösterim için yeterli olduğu kabul edilir.

²⁹ Çolak, U.; 2016, s.62.

³⁰ Çolak, a.g.e., s.63.

³¹ Karahan, S.; 2002, s.24.

³² Türk Patent Enstitüsü; “Marka İnceleme Kılavuzu”,2015, s.16.

Malların biçimi veya ambalajları marka olarak tescil edilebilir niteliktedir. Ancak tescili talep edilen şekil, malın normal bilinen şekli olmamalıdır. Ayrıca malın teknik bir zorunluluk sebebiyle almış olduğu bir şekil de olmamalıdır. Bu şartları ve ayırt edici olma özelliğini taşıyan üç boyutlu şekillerin tesciline engel bulunmamaktadır. Tescili talep edilen şeklin ayırt ediciliğe sahip olabilmesi için aynı ya da benzer türdeki ürünler bakımından sıradan mallardan farklı veya özgün şekilde olması gerekmektedir.³³

Markanın, mal veya ürünün ambalajı ile birlikte tescili mümkündür. Bu halde malın şekli veya ambalajın tescili marka sahibine inhisarı bir hak sağlamaz. Ancak malın biçimi veya ambalajı tek başına marka olabilecek niteliklere sahip ve ayırt ediciliği haiz ise bu hüküm kapsamında değerlendirilmez.

Üç boyutlu şekillerden oluşan markalara örnek vermek gerekirse, “Mercedes” firmasının “yıldız” logosu,” Nutella” markalı ürünler için kullanılan kavanoz şekli³⁴, “Davidoff” marka sigaraların kutusu, “Kinder Surprise”³⁵’in yumurta şeklindeki çikolataları gösterilebilir.

1.2.2.7 Renkler

Renk veya renk kombinasyonları marka tescil talebine konu olabilir. Genel görüşe göre, tek başına bir renk doğuştan ayırt edici niteliğe ve mal veya hizmetler bakımından kaynak gösterme fonksiyonuna sahip olmamasından dolayı kural olarak tescil edilememektedir. Ancak yoğun kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmış olan bir renk tek başına tescile konu olabilir. Genel olarak renklerin başka renklerle, sözcük, harf, sayı veya şekil gibi işaretler ile oluşturmuş oldukları kompozisyonlar, ayırt ediciliğe daha rahat sahip olabilmekte ve tescil edilebilme olasılıkları daha yüksek görülmektedir.

³³ Çolak, U.; 2016, s.83.

³⁴ Çolak, a.g.e., s.84.

³⁵ Özdal, Ş.; “556 Sayılı KHK’nin 5. maddesi çerçevesinde Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler”, İstanbul, 2005, s.111.

1.2.2.8 Sesler

Ayırt etme ve çizimle görüntülenebilme veya benzer şekilde ifade edilebilme (grafik gösterim) şartlarını sağlayan sesler marka olarak tescil edilebilir niteliktedir.³⁶ Ses ve melodilerin notaya dönüştürülerek baskı yoluyla yayınlanabilip, çoğaltılabilmesi grafiksel gösterim unsuruna sahip olduklarını göstermektedir. Seslerin marka olarak tescil edilebilmesi için önemli olan husus ayırt edicilik unsuruna sahip olup olmamalarıdır. Örneğin binek araçlar için sıradan bir motor sesi, bu sınıfta bulunan mal veya hizmetler açısından ayırt ediciliği haiz olmaması nedeniyle tescil edilemezken, “Aygaz” ın reklam melodisi tescil edilmiştir.

1.2.2.9 Koku ve Tat

Kokular, ayırt edici olmaları ve grafiksel olarak temsil edilebilmeleri şartıyla tescile konu olabilmektedir. Bu şartları karşılayabilmek için kokuların kimyasal olarak formülize edilip çizimle görüntülenebilmesi gerekmektedir. Günümüz koşullarında, görsel olarak algılanamayan ve yalnızca koku alma duygusuna hitap eden kokuların, belirtilen şartları taşıyıp baskı yoluyla yayını ve çoğaltılması oldukça zor görünmektedir.³⁷ Tüm bu zorluklardan dolayı tescilli olan koku markaları, diğer marka çeşitlerine kıyasla az sayıda bulunmaktadır.

Aynı değerlendirmeler tat markaları için de geçerlidir. Tatların tespitinin zor ve değişken olması, grafiksel gösterim için gerekli olan kesinlik ve dayanıklılık unsurlarına sahip olabilmemesinin neredeyse mümkün olmaması sebebiyle tescil edilebilirlik düzeyinin teoride var olduğu düşünülse de pratikte olmadığı söylenebilir.

³⁶ TPE; “**Marka İnceleme Kılavuzu**”, 2015, s.24-25.

³⁷ Çolak, U.; 2016, s.79.

1.3 Markanın Fonksiyonları

Ticari hayatta marka, sahipleri için birden fazla fonksiyona sahiptir. Marka, ayırt edicilik, kaynak gösterme, reklam aracı olarak kullanılabilme ve tüketiciler nezdinde güven ve garanti sağlayabilme gibi ekonomik ya da hukuki değeri haiz çeşitli fonksiyonlara sahiptir.

1.3.1 Kaynak Gösterme Fonksiyonu

Marka, tanımından da anlaşılacağı üzere işletmelerin sunmuş oldukları mal veya hizmetlerin diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlar. Başka bir deyişle marka bir mal veya hizmetin belli bir işletmeyle olan bağımlı işaret eder.³⁸ Markanın bu klasik işlevinin, ekonomik gelişmeler, küreselleşme, üretim sistemlerinin değişmesi gibi birçok faktörden dolayı zamanla eski önemini yitirdiği düşünülmektedir. **Tekinalp'e göre** *“köken işlevi yerini malın hüviyeti işlevine bırakmış, marka işletmelerin mallarını birbirinden ayırmaktan ziyade, doğrudan malları birbirinden ayıran bir araç haline gelmiştir”*³⁹

Her ne kadar günümüzde kaynak fonksiyonunun öneminin azaldığı düşünülse de, ayırt edicilik fonksiyonuyla iç içe girmiş bir hal aldığı tespiti daha ağır basmaktadır. Özellikle tanınmış işletmelerin tanınmış markalarında, tüketicilerin seçimleri açısından güven ve garanti sağlama anlamında kaynak gösterme fonksiyonu hala önem arz etmektedir.⁴⁰

1.3.2 Ayırt Etme Fonksiyonu

Markanın günümüzde geçerli olan temel işlevi bir işletmenin mal veya hizmetlerinin ayırt edilmesini sağlamaktır. Bu nedenle, markanın ayırt etme fonksiyonu en temel

³⁸ Yasaman, H.; Cilt-1, 2004, s.18.

³⁹ Tekinalp, Ü.; 2012, s.378.

⁴⁰ Kaya, A.; 2006, s.59-60.

ve asli fonksiyon olarak kabul edilmektedir.⁴¹ **Arkan'a** göre “*marka ilk zamanlarda kaynak gösterme fonksiyonuyla ön plandayken, günümüzde üretim ve piyasa sürüm metotlarında meydana gelen değişmeler neticesinde, benzer mal veya hizmetlerden ayırt etme fonksiyonu kazanmaya başlamıştır.*”⁴²

Markanın ayırt etme fonksiyonunun yüksek olması için, benzer mal veya hizmetlerde kullanılan işaretlerden farklılaşması ve üzerinde kullanıldığı ürünleri tanımlamaktan, ima etmekten veya karakteristik özelliklerini belirtmekten kaçınılmalıdır. Bu nitelikleri sağlayamayan markaların ayırt etme gücü zayıf olmaktadır. Ancak zayıf bir markanın zamanla yüksek ayırt edicilik kazanması mümkün iken aynı şekilde ayırt ediciliğe baştan itibaren sahip olan markaların, yaygın kullanım sonucundan jenerik hale gelebilmeleri de söz konusudur.⁴³ Bir markanın tescili kapsamında bulunan mal veya hizmetler yönünden yaygın ad haline gelişi, ayırt edicilik fonksiyonunun kaybına sebebiyet vereceğinden dolayı, ilgili tescilli markanın hükümsüzlüğü talep edilebilecektir.

1.3.3 Reklam Fonksiyonu

Markanın ekonomik açıdan önemli özelliklerinden biri de reklam fonksiyonuna sahip olmasıdır.⁴⁴ İyi bir şekilde tanıtılan markalar tüketicilerin dikkatini çeker ve zamanla marka sahibi işletmenin müşteri çevresinin genişlemesini sağlayarak üzerinde kullanılmış oldukları mal veya hizmetlerin tüketiciler nezdinde daha cezbedici hale gelmelerini sağlar.⁴⁵ Bu sayede tüketiciler ile işletme arasında güçlü bir bağlılık yaratır.⁴⁶

Sunulan mal veya hizmet, markanın reklam fonksiyonu sayesinde tüketici nezdinde bilinir hale gelir ve markanın tanınırlık düzeyi daha da artar.⁴⁷ Tanınırlık düzeyi

⁴¹ Kaya, A.; 2006, s.60.

⁴² Arkan, S.; Cilt:I, 1997, s.38.

⁴³ Yasaman, H.; Cilt: I, 2004, s.19.

⁴⁴ Arkan, S.; Cilt: I, 1997, s.39.

⁴⁵ Yasaman, H.; Cilt: I, 2004, s.20.

⁴⁶ Arkan, S.; Cilt: I, 1997, s.39.

⁴⁷ Kaya, A.; 2006, s.61.

yüksek olan bir marka da, işletmenin en güçlü reklam ve müşteri kazanma aracı haline gelir.⁴⁸ Markanın reklam fonksiyonu sayesinde mal veya hizmetler tüketiciler nezdinde daha çok tercih edilerek işletmeye ekonomik katkı sağlar ve elde edilen ekonomik güç sayesinde işletmeler daha fazla reklam yapabilme imkanı elde eder.

1.3.4 Garanti Fonksiyonu

Tüketiciler nezdinde, bir işletme tarafından sunulan mal veya hizmetin her zaman aynı şekilde ve aynı kalitede olacağı izlenimini yaratması ve güven duygusu oluşturması markanın garanti fonksiyonu sayesinde. Markanın ürün üzerinde yaratmış olduğu güven ortamı tüketicilerin beklentilerini karşılayarak tercih edilmelerini sağlar. Her ne kadar garanti fonksiyonunun öneminden bahsedilse de marka sahibinin hep aynı kalitede ürün sunma veya kalitenin bozulmamasını sağlama zorunluluğu bulunmamaktadır.⁴⁹ KHK’de bu zorunluluğa dair bir hüküm yer almamaktadır.

Ekonomik açıdan ise sunulan mal veya hizmetlerin kalitesini korumak ve daha iyi koşullara taşıyabilmek, tüketicilerin güveninin kazanılmasında ve markaya olan sadakatin artmasında önem arz eder.

Garanti fonksiyonunun sağlamış olduğu bir diğer fayda ise, tüketicilerin güvenini kazanmış ve kalitesini ispatlamış olan markanın, marka sahibi tarafından farklı bir ürün veya hizmette kullanılması halinde ortaya çıkar. Önceden bilinen ve tercih edilen markaya duyulan güvenden dolayı, marka sahibi işletme tarafından aynı marka adı altında farklı mal veya hizmetlerin piyasaya sunulması durumunda, tüketicilerde markaya karşı oluşan güven duygusu, sunulan yeni mal veya hizmetler açısından da olumlu bir algı yaratır ve tercih edilmelerini sağlar.⁵⁰

⁴⁸ Arkan, S.; Cilt: I, 1997, s.39.

⁴⁹ Arkan, a.g.e., s.38.

⁵⁰ Tekinalp, Ü.; 2012, s.378.

1.4 Marka Türleri

KHK'nin 2 nci maddesinde markalar “ticaret markası”, “hizmet markası”, “garanti markası” ve “ortak marka” olarak sınıflandırılmaktadır. Ancak doktrinde markalar çeşitli kıstaslara göre farklı şekillerde de sınıflandırılmaktadır. Bu bölümde KHK’de geçen marka çeşitleri ile jenerik hale gelme sebebiyle hükümsüzlük açısından önem arz eden “oluşumuna göre marka türleri” ele alınacaktır.

1.4.1 KHK'nin 2 nci Maddesinde Belirtilen Marka Türleri

1.4.1.1 Ticaret Markası

Ticaret markası, bir işletmenin imalatını ve/veya ticaretini yaptığı malları, başka bir işletmenin mallarından ayırt etmeye yarayan marka türüdür. Tanımında da belirtildiği üzere ticaret markaları mallar üzerinde kullanılır.⁵¹

1.4.1.2 Hizmet Markası

Hizmet markası, bir işletmenin sunmuş olduğu hizmetleri, başka bir işletmenin sunduğu hizmetlerden ayırt etmeye yarayan işarettir. Hizmet markalarının korunma geçmişi ticaret markaları kadar eskiye dayanmamaktadır. Ticaret markası sahipleri, ürettikleri ürünlerin bakım ve servis hizmetlerini yapabilmek ve sundukları hizmeti koruyabilmek adına zamanla hizmet markalarına yönelmişlerdir.

1.4.1.3 Garanti Markası

KHK'nin 56 ncı maddesine göre garanti markası “marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi

⁵¹ Yasaman, H.; Cilt: I, 2004, s.21.

menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir.” Aynı madde hükmüne göre garanti markasını marka sahibi veya marka sahibine bağlı herhangi bir işletme mal veya hizmetlerinde kullanamaz.

Garanti markası, mal veya hizmetin önceden belirlenen kalite ve özelliklere sahip olduğuna işaret eder ve bu standartlara uyanlar tarafından kullanılır.⁵² Garanti markalarına örnek olarak, yün birliğine ait “Woolmark”, Türk standartlarına uygun üretimi gösteren “TSE” markaları gösterilebilir.⁵³

1.4.1.4 Ortak Marka

Ortak marka, üretim, ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan bir grup tarafından kullanılan ve gruptaki işletmelerin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaret olarak tanımlanmaktadır. “TARİŞ” ve “SOLINGEN” ortak markalara örnek olarak verilebilir.⁵⁴

1.4.2 Oluşumları Bakımından Markalar

Önceki açıklamalarda da belirtildiği üzere, markalar doktrinde çeşitli kriterlere göre sınıflandırılmaktadır. Markaların sınıflandırılmasında kullanılan kriterlerden biri de markanın oluşturulmasında kullanılan terimlerin ayırt edicilik düzeyidir.

1976 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde, “Abercrombie & Fitch” ve “Hunting World”⁵⁵ şirketleri arasında görülmekte olan marka hakkına ilişkin bir davada, mahkeme heyeti markaları korunma düzeylerine göre kategorilere ayırmıştır. Bu ayrıma göre, güçlü ayırt ediciliğe sahip olan markaların korunması da yüksek düzeyde olurken, ayırt edicilik azaldıkça koruma düzeyinde de azalma meydana gelecektir. “Abercrombie Sınıflandırması” olarak da adlandırılan bu sınıflandırma kriterinde

⁵² Bilgili, F., Demirkapı, E.; 2013, s.186.

⁵³ Kaya, A.; 2006, s.53.

⁵⁴ Bilgili, F., Demirkapı, E.; 2013, s.186.

⁵⁵ Bkz. ; Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World 537 F.2d 4 (2nd Cir. 1976)

markalar “hayali veya uydurma markalar”, “gelişigüzel seçilmiş markalar”, ima edici markalar”, “tanımlayıcı markalar” ve “jenerik terimler” olmak üzere beş kategoriye ayrılmıştır.

1.4.2.1 Hayali veya Uydurma Markalar

Bu tür markalar, herhangi bir dilde sözcük anlamı olmayan markalardır. İşletmeler tarafından, sadece sunmuş oldukları mal veya hizmetleri işaret etmesi amacıyla yaratılırlar ve üzerinde kullanıldıkları ürünlerle doğrudan anlamsal bir ilişkileri bulunmamaktadır. Bu nedenle bu tarz markalar ayırt ediciliği en yüksek markalar olarak görülebilir. Örnek vermek gerekirse “DACRON”, “KODAK”, “EXXON” bu türde değerlendirilen markalardır.

Ancak bu tür markalar, işaret ettikleri mal veya hizmetler ile çok sıkı bir bağ içine girmeleri durumunda markasal fonksiyonlarını yitirerek jenerik ad haline gelme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceklerdir.⁵⁶

1.4.2.2 Gelişigüzel Seçilmiş Markalar

Önceden var olan, kendi başlarına anlam ifade eden sözcük veya işaretlerden oluşan, üzerinde kullanıldıkları mal veya hizmet ile aralarında kavramsal bağlantı bulunmayan marka türleridir. Örneğin, yazılımlar için “LOTUS”(nilüfer çiçeği), bilgisayarlar için “SUN”(güneş), sigaralar için “CAMEL”(deve) markaları bu türde olduğu kabul edilen markalardır.

1.4.2.3 İma Edici Markalar

İma edici markalar, işaret ettikleri mal veya hizmetlerin kalite veya karakteristik özelliklerini telkin edici nitelikte olmalarına rağmen, asıl tanımlarını içermezler.

⁵⁶ Oytaç, K.; “Karşılaştırmalı Markalar Hukuku Endüstriyel Tasarımlar İçerikli”, Genişletilmiş 2. Baskı, 2002, s.66.

Tüketicilerin, bu tür markalar ile üzerinde kullandıkları mal veya hizmetler arasındaki bağı anlamaları için ürünün doğası hakkında bilgi sahibi olmaları, hayal gücünü kullanmaları gereklidir.

İma edici markalar, her ne kadar korunan marka türlerinden olsalar da, hayali veya gelişigüzel seçilmiş markalar kadar korunma düzeyine sahip değildirler.⁵⁷

Bisiklet üreticisi “*Thane International Inc. ile Trek Bicycle*” şirketleri arasında marka iltibasından kaynaklanan bir davada ABD Temyiz Mahkemesi hakimi Berzon “*Trek*” kelimesinin uzun yolculuk anlamına geldiğini ve bir kimsenin bisiklet ile uzun yolculuğa çıkabileceğinden bahisle bu markanın ima edici bir marka olduğunu, ima edici markaların ise hayali veya gelişigüzel seçilmiş markalar kadar yüksek düzeyde ayırt ediciliğe sahip olmadıklarından dolayı yüksek bir korumayı hak etmediklerini belirtmiştir.⁵⁸ Ancak bu tür markalar, tüketici zihninde ürün ile bağ oluşturma kabiliyeti açısından doğuştan bir pazarlama avantajına sahip olduklarından dolayı işletmelerce daha çok tercih edilmektedirler.⁵⁹

Uçaklar için “AIRBUS”, yağmurluklar için “LONDON FOG”, vitaminler için “Apple-A-Day”⁶⁰ markası ima edici markalara örnek olarak verilebilir.

1.4.2.4 Tanımlayıcı Markalar

Tanımlayıcı markalar, üzerinde kullandıkları mal veya hizmetler ile doğrudan anlamsal bağ içeren markalardır. İşaret ettikleri mal veya hizmetlerin kalitesini, karakteristik özelliklerini ve kullanım amaçlarını belirtirler. Kural olarak tanımlayıcı markalar tescile konu olamamaktadır ancak tanımlayıcı ibareye eklenecek unsurlar ile tescil edilebilir niteliğe kavuşmaları mümkündür. Örnek olarak, “Findux” ibaresi fındık ürününe, “Döner-Chi” ibaresi ise restoran hizmetlerine ilişkin tanımlayıcı

⁵⁷ Oytaç, K.; 2002, s.67.

⁵⁸ Thane Intern., Inc. v. Trek Bicycle Corp., 305 F. 3d 894 - Court of Appeals, 9th Circuit, 2002, <<http://www.duhaime.org/LegalDictionary/S/SuggestiveMark.aspx>>,

⁵⁹ Daniel A. Tysver; “**Strength Of Trademarks**” < <http://www.bitlaw.com/trademark/degrees.html>> (13.06.2016)

⁶⁰ U.S.A. Ninth Circuit Jury Instructions Committee , “**Manual Of Model Civil Jury Instructions**” 2007, <<http://www3.ce9.uscourts.gov/jury-instructions/node/245>> (13.06.2016)

nitelikte olmakla birlikte, bu markalar kelime unsurlarına eklemeler yapılmak suretiyle korunma hakkı elde etmiştir.⁶¹

Sadece tanımlayıcı bir unsurdan oluşan markaların korunabilmesi için, marka olarak kullanılan işaretin uzun süreli kullanım, reklam faaliyetleri vb. yöntemlerle tüketici nezdinde, üzerinde kullanıldıkları ürün veya hizmeti tanımlamak yerine markasal algı yaratması gerekmektedir.⁶² Yani tescili istenen işaret, halk nezdinde asıl anlamının ötesinde ikincil bir anlam elde etmelidir.⁶³ Öğretide bu durum “*ikincil anlam*” kazanma olarak değerlendirilir. Tanımlayıcı bir ibarenin ikincil anlam kazanması sonucunda markasal koruma elde etmesine örnek olarak, televizyonlar için “SHARP” markası gösterilebilir.⁶⁴

Yukarıda tanımlayıcı markalar ile ima edici markaların tanımları verilmiştir. Aralarındaki farkların net olarak belirli olduğu düşünülse de, bu durumun tespiti her zaman kolay olmamaktadır. Bu nedenle uygulamada tanımlayıcı marka ile ima edici marka ayırımını belirlemek için bazı testler uygulanmaktadır.⁶⁵

Uygulanan testlerin birinde: “*Marka ile ürün veya hizmetin özünü çağrıştırmada bir ölçüde hayal gücünün mü gerektiği yoksa çağrıştırmamanın doğrudan mı oluştuğu?*” sorusu sorulmaktadır. Eğer hayal gücü gerektiriyorsa, marka “ima edici”, gerektirmiyorsa “tanımlayıcı” markadır.

Diğer bir teste göre ise başkaları tarafından benzer mal veya hizmetlerin tanımlaması için markaya gereksinim duyuluyorsa, marka “tanımlayıcı”, duyulmuyorsa “ima edici” dir.

⁶¹ Oytaç, K.; 2002, s.67.

⁶² INGRAM, John D.; “**The Genericide of Trademarks**” Summer, 2004, s.155.

⁶³ CAROL A.; “**Generic Term or Trademark?: Confusing Legal Standards and Inadequate Protection**”, The American University Law Review Vol. 29:109, 1979, S.113-114.

⁶⁴ International Trademark Association (INTA); “**Trademark Strength**”; 2014

<<http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/TrademarkStrengthFactSheet.aspx>>, (17.06.2016)

⁶⁵ Oytaç, K.; 2002, s.68.

1.4.2.5 Jenerik Markalar

Jenerik markalar, bir mal veya hizmet ya da aynı kategoride bulunan mal veya hizmetlerin tümü açısından, oluşturuldukları ilk andan itibaren o kadar tanımlayıcıdır ki asla tescilli marka olarak fonksiyon gösteremezler. Jenerik terimler ürün veya hizmetlerin yaygın adı olarak düşünülebilir.

Jenerik terimler, bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan, markanın en temel işlevi olan ayırt edicilik fonksiyonuna sahip olmadıklarından dolayı asla marka olarak değerlendirilmezler ve markasal korumaya sahip olamazlar. Ayrıca markanın fonksiyonları kısmında açıklandığı üzere, mal veya hizmetin hangi işletmenin ürünü olduğunu belirtmeye yarayan kaynak gösterme fonksiyonuna da sahip değildirler.

Kanun koyucunun, jenerik ibarelerin tescilli marka olarak korunabilmelerine imkan vermemesi kamunun lehine bir karar olmuştur. Aksi halde, ürün isminin tek bir kişinin tekelinde bulunma imkanı doğacak ve aynı ürün veya hizmeti sunan diğer kişiler, ürün veya hizmetlerini tanıtmakta güçlük çekecektir. Bu durum, piyasadaki rekabet ortamına zarar vereceği gibi, jenerik ibareyi tekelinde bulunduran kişinin de haksız avantaj sahibi olmasına sebebiyet verecektir.

Jenerik bir ibarenin, tüketiciler veya son kullanıcılar nezdinde, bir işletmenin markası şeklinde algılanıyor olması, ibarenin marka olabilme fonksiyonlarını taşıdığından bahisle tescil edilebilir olduğunu göstermez. Bir ibare jenerik ise daima jeneriktir.⁶⁶ Örneğin, “*Harley-Davidson, Inc. ve Ronald Grottanelli*” davasında, jenerik olarak kabul edilen “HOG” ibaresi, son kullanıcıların %98’i tarafından “Harley” ile ilişkilendirilmiştir. Ancak mahkeme, Harley’in bu ibareyi ilk kullanım yılı olan 1980’lerden önce, “HOG” un sözlüklerde ve medyada jenerik bir ibare olarak kullanılması sebebiyle, marka olarak korunamayacağına hükmetmiştir.⁶⁷

⁶⁶ Desai, D.R., Rierson S.L.; “**Confronting The Genericism Conundrum**”, *Cardozo Law Review*, Vol.28:4, 2007, s.1830.

⁶⁷ *Harley-Davidson, Inc. v. Grottanelli*, 164 F.3d 806 (United States Court of Appeals, 2d Cir., 1999) (Kaynak: <http://openjurist.org/>) (07.05.2016)

Jenerik terimlere örnek vermek gerekirse: telefonlar için “Akıllı telefon” ibaresi, kronometreler için “Saat” ibaresi, arabalar için “Otomobil” ibaresi örnek gösterilebilir.

Doğuştan ayırt edicilikten yoksun olan jenerik markaların, asla tescile konu olup marka olarak korunamayacağı önceki açıklamalardan anlaşılmaktadır. Başlangıçta ayırt ediciliği haiz bir marka da, zamanla bu fonksiyonunu yitirip yaygın ad haline gelebilmektedir. Örneğin ülkemizde, “Duşakabin⁶⁸” ve “Jetski⁶⁹” ibareleri, başlangıçta ayırt edici birer işaret olmalarına rağmen, zamanla bu özelliklerini yitirerek üzerinde kullanıldıkları malların jenerik adı haline gelmelerinden bahisle, marka tesciline konu olamamışlardır.

İsviçre’de, özel toplantılarda oynanan oyunlar için “Eile mit Weile” (acele işe şeytan karıştır) işareti, tekstil ürünleri için “Spandeks” işareti ve pastörize süt ürünleri için “UP” işareti serbest işaret olarak değerlendirilmiştir.⁷⁰

Benzer şekilde bir değerlendirme Amerika’da “*Murphy Bed*” ibaresi için yapılmıştır. William Lawrence Murphy, kullanılmadığı zaman duvara karşı katlanılıp kapatılabilen portatif bir yatak icat etmiş ve satışa sunmuştur. 1918 yılında bu icadı için Amerika Patent Ofisi’nden patent almıştır. Murphy, “*MURPHY DOOR BED*” şirketini kurarak “*Murphy Bed*” markası altında ürettiği yatağı satmaya başlamıştır. 1982 yılında “*Murphy Bed*” ifadesini marka olarak tescil ettirmek isteyen firmanın talebi, USPTO ilk inceleme uzmanı ve Marka Temyiz Kurulu (TTAB) tarafından, ibarenin tescili istenen mal kapsamında jenerik hale geldiği ve ürünün karakteristik özelliğini tanımladığı gerekçesiyle reddedilmiştir.⁷¹

Tescil edildikleri tarihte, koruma kapsamında bulunan mal veya hizmetler yönünden ayırt edici olan markalar da tescilden sonraki süreçte jenerik marka haline gelebilmektedir. Üretiminde ya da sunumunda kullanıldıkları mal veya hizmetlerin

⁶⁸ 1994 yılında “Duş ve küvet kabini.” malı kapsamında marka başvurusuna konu olan ibare, Türk Patent Enstitüsü tarafından tanımlayıcı görülerek reddedilmiştir.

⁶⁹ Başka ülkelerde hala tescilli olan ibare, ülkemizde 2013 yılında “kişisel deniz araçları” malı kapsamında başvuruya konu olmuş ancak başvuru, ibarenin ayırt edicilikten yoksun ve tanımlayıcı görülmesi nedeniyle reddedilmiştir.

⁷⁰ Karahan, S.; 2002, s.132.

⁷¹ Murphy Door Bed Co., Inc., 223 USPQ 1030 (TTAB 1984). Camcı, Ö.; 1999, s.85.

yaygın adı haline gelen jenerik markalar, ayırt edicilik ve kaynak gösterme fonksiyonunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu şekilde fonksiyonları yitiren ve yaygın ad haline gelen jenerik markalar, hükümsüzlük taleplerine konu olabilmektedir. Bu konuya ilişkin örneklere, ikinci bölümde yer verilecektir.

İKİNCİ BÖLÜM

MARKANIN YAYGIN KULLANIMIYLA JENERİK MARKA HALİNE GELMESİ VE MARKA HUKUKU AÇISINDAN SONUÇLARI

2.1 Jeneriklik Kavramı ve Marka Hukukundaki Yeri

Türk Dil Kurumu'nun güncel sözlüğüne göre kökeni Fransızca olan “générique” kelimesinin dilimize geçmiş hali olan “jenerik” sözcüğü; “Tanıtma adı”, “sinema ve televizyon için tanıtma yazısı”⁷² anlamlarına gelmektedir. Jenerik ürün adı ise, bir ürünün piyasada herkes tarafından kabul edilen tanıtım adıdır. Örneğin otomotiv sektöründe “araba, kamyonet, motosiklet” birer jenerik ürün adıdır. Jenerik ürün adı, ürünü tanımlamak amacıyla oluşturulan, ürünün karakteristik özelliklerini, biçimini ve kaynağını belirten tanımlama aracıdır.

Marka hukuku açısından jenerik kavramı, jenerik markaların tasnifinde önem arz etmektedir. Oluşumlarına göre jenerik markalar, iki kategoriye ayrılmaktadır. Birinci bölümde bahsedildiği üzere jenerik markalar, oluşturuldukları andan itibaren tanımlayıcı olan ve ayırt edicilik işlevine sahip olmayan işaretler olabileceği gibi tescilli ve korunan bir markanın, yaygın kullanım sonucu marka olma vasıflarını yitirerek cins adına dönüşmesi sonucunda da oluşabilmektedir. Başvuru kapsamındaki mal veya hizmetler yönünden başlangıçtan itibaren jenerik ad (cins adı) işlevi gören marka başvuruları, 556 sayılı KHK md. 7 ve benzer şekilde 207/2009 AB Marka Tüzüğü md. 7 kapsamında mutlak reddi gerektirir. Tescilli kapsamındaki mal veya hizmetler yönünden ayırt ediciliği haiz bir işaretin, sonraki dönemde bu işlevini kaybetmesi ise, her iki düzenlemede de marka hakkının sonlandırılmasına sebep olan bir durum olarak kabul edilmiştir.

⁷²Türk Dil Kurumu; Güncel Sözlük,<www.tdk.gov.tr>(10.05.2014)

2.2 Yaygın Kullanım Sonucu Jenerik Markaların Ortaya Çıkışı ve Oluşum Aşamaları

Markanın en temel işlevi, mal veya hizmetlerin benzerlerinden ayırt edilmesini sağlamaktır. Kullanıldıkları mal veya hizmetler yönünden tekel konumunda olan ve piyasaya hakim bazı markalar, ayırt edicilik niteliklerinde zamanla oluşan azalma ile jenerik hale gelebilirler. Genel olarak bakıldığında, yeni bir ürün yaratan markaların, piyasaya ilk giren markaların ve günlük hayatta çok tüketilen markaların, jenerik marka haline geldiği gözlemlenmektedir. Pazarlama taktikleri veya tüketicilerin markayı yanlış kullanımları bu duruma sebebiyet verebilmektedir.

Yaygın kullanım sonucu jenerik markaların oluşumu iki şekilde meydana gelmektedir. Birincisi, planlı bir şekilde hareket edilmek suretiyle yeni bir ürün çıkarma ve bunu reklam faaliyetleriyle destekleyerek en kısa sürede alıcıların bilinçaltına işlemektir.⁷³ İkincisi ise yine, yeni bir ürünü piyasaya sürmek ve bunun doğal süreç içerisinde jenerik marka haline gelmesini beklemektir.⁷⁴ Her iki durumda da ürünün yenilikçi, yani ilk olması belirleyici temel unsurdur. Markanın jenerik hale gelmesine sebep olan başkaca faktörler bulunmaktadır; ancak jenerik marka olmada en önemli unsurlardan birisi ilk olmaktır.⁷⁵

2.2.1 İlk Olmak (Yenilikçi Ürün)

Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmeler, mal veya hizmet sundukları ilgili piyasa çevresinde bilinirliklerini artırma ve piyasanın önde gelenleri arasına girme amacı güderler. Bu amaca yönelik olarak, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile tüketicilerin beklentilerini karşılamak için piyasaya yeni ürünler sunulmaktadır. Bir marka adı altında piyasaya ilk defa giren ürünün, çeşitli tanıtım ve reklam faaliyetleriyle tüketicilerin ilgisini çekmesi ve beğenisini kazanması amaçlanır.

⁷³ Akın, L.; “**Jenerik Marka İsimlerinin Oluşumu ve TDK Sözlüğüne Giriş Şekilleri**”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014, Cilt: 7, Sayı:31, Sayfa:21.

⁷⁴ Akın, a.g.e., s.21.

⁷⁵ Akın, a.g.e., s.21.

Zamanla amacına ulaşan marka, piyasanın tamamına hakim olur. Sunulduğu mal veya hizmetler yönünden piyasada herhangi bir rakibi bulunmayan ve pazarın tümüne sahip olan marka, jenerik markaya dönüşür.⁷⁶ Tüketiciler, piyasada tek bir firma tarafından sunulan talebe konu mal veya hizmeti satın almak istediğinde, ürünün adını söylemek yerine doğrudan marka adını söylemeyi tercih eder. İlerleyen süreçte ise, marka tam olarak ürünün adıyla özdeşleşmeye başlar.

Aynı sektörde faaliyet gösteren diğer firmalar da, sektörden pay elde etmek amacıyla, tüketicilerce talep edilen ürün veya hizmetin aynısını kendi markaları altında sunmaya başlarlar. Her ne kadar kendi markalarının tanıtım ve reklam faaliyetlerini yapsalar da, piyasaya ilk olarak sunulan markanın mal veya hizmetle özdeşleşmesi ve kavramsal olarak tüketici zihninde yer edinmiş olması nedeniyle, tüketicilerin ürünü piyasaya sunulduğu ilk markanın adıyla talep etmesinin önüne geçemezler. Bu duruma, yeni bir ürünün herhangi bir marka adı altında ilk defa piyasaya sürülmesi sonucunda, tüketicilerin zihninde markanın özel isim olma durumunun ortadan kalkması ve cins isim hâline gelmesi sebebiyet verir.⁷⁷

Kısaca belirtmek gerekirse, eşi benzeri olmayan yenilikçi bir ürünü sunmak amacıyla marka olarak seçilen söz konusu uydurulmuş ibare, ürün ile dildeki kayıp karşılığı arasındaki boşluğu doldurur ve dilde ürünün kavramsal karşılığı olarak yerini alır.⁷⁸ Aşağıda belirtilen markalar, yeni bir ürün olarak ortaya çıkarılan ve zamanla sunuldukları mallar yönünden jenerik hale gelen markalara örnektir.

Aspirin: Aspirin ya da *asetilsalisilik asit* (kısaca ASA), genellikle ufak ağrı ve sızılar için kullanılan ağrı kesici ve ateş düşürücü bir ilaç olarak, Alman Bayer firmasının kimyagerlerinden Felix Hoffmann tarafından geliştirilmiştir. İlaç Bayer tarafından

⁷⁶ Özellikle patente konu olan yenilikçi ürünler bu riski bünyelerinde taşırlar. Patent sahibi, patentin sağladığı koruma süresi boyunca, sunduğu malların üretimi konusunda tekel olmanın rahatlığı içerisinde. Marka olarak kullandığı ibare ise hem ürünün kendisini tanımlar hem de ürünün kaynağını göstermeye yarar. Patentin koruma süresi bitmesiyle kamuya mal olan ürünün sektördeki diğer işletmelerce üretilmesi ve piyasa sunulması durumunda, tüketicilerin ürünü hala markayı kullanarak tanımlamaya devam etmeleri nedeniyle, markanın kaynak gösterme fonksiyonu kaybolarak, marka yalnızca ürünü tanımlar hale gelecektir. (Desai, D.R., Rierson S.L.; “**Confronting The Genericism Conundrum**” Cardozo Law Review, Vol.28:4, 2007, s.1821.)

⁷⁷ Karadavut, A.; “**Türkçede Yeni Bir Neoloji Örneği: Fıilleşen Markalar**”, SUTAD, 2016,s. 248.

⁷⁸ Clankie, Shawn M.; “**Gnericization: A Theory of Semantic Broadening in th Marketplace**”, The Northern Review No: 28, 2000, s.3.

piyasaya ilk defa 1897 yılında sunulmuştur. Zamanla dünyada en yaygın kullanımı olan ağrı kesici markası haline gelmiştir. Halen 80 den fazla ülkede Bayer'e ait tescilli marka konumunda olan Aspirin, Amerika'da jeneriklikten dolayı bu hakkını kaybetmiştir.⁷⁹

Eroin: Aspirin gibi Bayer firması tarafından ilk defa 1897 yılında *diasetil morfin* etken maddeli bir ilaç olarak piyasaya sunulmuş ve 1898 yılında tescilli marka haline gelmiştir. Ancak Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda, Fransa, Birleşik Krallık, Rusya ve Amerika'da cins adına dönüşmesi nedeniyle iptal edilmiştir.⁸⁰

Atari: Atari, 1971 yılında Nolan Bushnell ve Ted Dabney tarafından kurulan, oyun konsollarının önünü açan ve video oyunları alanında faaliyet gösteren bir firmadır.⁸¹ Ülkemizde firmanın oyun konsolları ve oyunları, 80'li ve 90'li yıllarda çok popüler olmuş ve yaygın kullanım sonucu, dilimize benzer konsolların adı olarak yerleşmiştir. Atari ibaresi, ülkemizde hala *ATARI INTERACTIVE* firması adına tescilli bir marka olarak kullanılmaktadır.

Bankamatik: Türkiye'de ilk defa otomatik para çekme makinelerini hizmete sunmuş olan İş Bankası tarafından, bu cihazlar için kullanılan markadır. İbare, zamanla bankaların para çekme makinelerine verilen ortak ad haline gelmiştir. Bankamatik halen TPE nezdinde tescilli ve tanınmış bir markadır.⁸²

Çiklet: Sakız, çiklet ya da ciklet, çiğnemek için tabletler veya kısa şeritler halinde hazırlanan şekerli veya şekersiz ürünlere verilen addır. Çiklet sözcüğü Türkçe'ye Cadbury Adams firmasının ürettiği Chiclets marka sakızlardan dolayı yerleşmiştir.⁸³

⁷⁹ Ingram, John D.; 2004, s.158.

⁸⁰ “**Genericide: When brands get too big**”, <<http://www.independent.co.uk/news/business/analysis-and-features/genericide-when-brands-get-too-big-2295428.html>>, (Y:10.06.2011), (21.07.2016)

⁸¹ SEPETÇİ, K.; “**Türkiye’de Bir Ürüne Adını Vermiş Jenerik Markalar**”, 30.05.2016, <<http://www.ceotudent.com/jenerik-markalar/>>, (22.07.2016)

⁸² http://online.tpe.gov.tr/trademark-search/pub/#trademark_result_detail, “TPE internet sitesi online marka araştırma sistemi aracılığıyla ulaşılabilmektedir.”

⁸³ Karabiber, N.; “**Jenerik Marka**”, Mart 2009, <karabiber.homestead.com/Jenerik_Marka.pdf> (23.07.2016)

Cip(Jip): Günümüzde arazi araçlarına verilen genel ad olarak nitelendirilen cip, aslında FCA US LLC firmasına ait tescilli bir marka olan “Jeep” ibaresinin Türkçe okunuşunun karşılığı olarak dilimizde yerini almıştır.

Gırgır: Gırgır, İzmir'de 1960'lı yıllarda üretilmeye başlanan bir tür mekanik halı süpürgesinin markası olarak ortaya çıkmıştır. Mekanik halı süpürgelerinin ilk üreticisi, toza karşı alerjisi olan Melville R. Bissell'dir. 1876'da üretilen bu alet, kısa sürede yaygınlaşmıştır. İzmirli sanayici, Göztepe Kulübü'nün eski başkanlarından Tacettin Hiçyılmaz da, bu mekanik halı süpürgesini Türkiye'de ilk kez seri olarak üretmiş ve ürüne “Gırgır” adını da kendisi vermiştir. Bu marka zamanla bu tür süpürgelere verilen genel bir isim olmuş ve mekanik olarak çalışan süpürgelerin jenerik adı olarak TDK sözlüğüne girmiştir.⁸⁴ “Gırgır”, hali hazırda TPE nezdinde tescilli bir markadır.

CamSil: Tescilli bir marka olan “Camsil”, ima edici markalara güzel bir örnek teşkil etmektedir. Zamanla cam silme/temizleme amaçlı kullanılan sıvı ürünlerin genel adı haline gelmiştir.

Jakuzi: 1956 yılında Jacuzzi kardeşler, “Jacuzzi” adını verdikleri hidromasajlı küveti icat edip piyasaya sunmuşlardır. Zengin tüketici kesiminin beğenisini kazanan ürün, piyasada faaliyet gösteren diğer firmaların da dikkatini çekmiş ve rakip firmalar tarafından da üretilmeye başlanmıştır. Ancak bu ürünün ilk ve yenilikçi özelliklerle “Jacuzzi” adı altında tek üretici tarafından sunulması, tüketici nezdinde markanın ürünle özdeşleşmesine neden olmuş ve markayı jenerik hale getirmiştir.⁸⁵ Ülkemizde de ibarenin Türkçe okunuşu olan Jakuzi ibaresi hidromasajlı küvetlere verilen ad haline gelmiştir. “Jacuzzi” markası ülkemizde tescilli bir markadır.

Jilet: Fransız asıllı, Wisconsin doğumlu işadamı King Camp Gillette, soyadını verdiği firma ile 1904 yılında, kullandığımız tıraş makinelerinin patenti almıştır.

⁸⁴ “**Tavan Arası: Gırgır, Süpürge**”, GençlikSpor Dergisi, Ağustos 2012 Sayı:8, Beyaz Çizgi Yayıncılık, s.125.

⁸⁵ Schlanger, D., Bhasin, K.; “**24 Trademarked Brands That Everyone Uses As Generic Names**”, 14.06.2012, <<http://www.businessinsider.com/trademarked-brands-that-everyone-uses-as-generic-names-2012-6?op=1/#isbee-15>> , (23.07.2016)

Firmaya ait tescilli “Gillette” markasının Türkçe telaffuzu, kısa zamanda tıraş bıçaklarının jenerik adı olarak dilimizde yerini almıştır.⁸⁶

Isıcam: Türkiye’de ilk defa Şişecam tarafından üretilip piyasaya sunulmuş olan, genellikle yapı pencerelerinde kullanılan, -arası boş iki cam plakadan oluşan- ısı geçirmeyen camlara adını veren, tescilli bir markadır.⁸⁷

Jetski: 1965 yılında Clayton Jacobson II'nin icat ettiği bir tür “kişisel deniz aracı” olan Jetski, Kawasaki firmasının tescilli ticari markasıdır. Marka, sunmuş olduğu ürünün bir ilk niteliği taşıması ve tüketicilerin zihninde kalıcı etki bırakması sebebiyle, ürünün adıyla özdeşleşmiştir.⁸⁸

Kot: İbare günümüzde İngilizce’deki Denim sözcüğünün Türkçe’deki karşılığı olarak kullanılmaktadır. Sözlük anlamı: "*Giysi yapılan bir tür mavi, kaba pamuklu kumaş, blucin*" dir. Kot sözcüğünün Türkçeye yerleşmesinin asıl nedeni, Türkiye’de blucini (özgün dil, ing.: blue jeans) üreten ilk kişinin soyadının “Kot” olmasıdır. Türkiye’deki ilk kot üretimini yapan, Muhteşem Kot, 1940 yılında Fransa’ya yaptığı bir gezide blucinle karşılaşır. Sağlamlığına ve dikim tarzına hayran kalan Muhteşem Kot, bu kumaşı Türkiye’de üretmeye karar verir. Ancak “Kot” markası, zamanla ürünün adıyla özdeşleşmiştir. Her ne kadar marka sahibi “*Kot, kot değildir.*” şeklinde reklam faaliyetleriyle markasının ayırt ediciliğini tekrardan sağlamaya çalışsa da başarılı olamamıştır.⁸⁹

Kalebodur: Marka, Kale firmasının adı ile firma sahibi İbrahim Bodur’un soyadının birleştirilmesi sonucu meydana getirilmiştir. “*Kalebodur, seramik budur.*” vb.

⁸⁶ Karabiber, N.; 2009, s.1.

⁸⁷ <http://www.isicam.com.tr/tr>

⁸⁸ “**50 Common Words You Use Everyday That Are Actually Trademarked Brand Names**”, Digital Synopsis, < <http://digitalsynopsis.com/advertising/generic-trademark-product-brand-names/>> (28.07.2016)

⁸⁹ Süsoy, Y.; “**İşte kot pantolonun mucidi**”, 10.03.2003, <<http://www.hurriyet.com.tr/iste-kot-pantolonun-mucidi-132684>>, (28.07.2016)

reklam faaliyetleri sayesinde marka, yer seramiklerinde jenerik marka haline gelmiştir. Tescilli bir marka olan Kalebodur ibaresinin koruması devam etmektedir.⁹⁰

Rimel: Eugene Rimmel tarafından üretilen ve “COTY GERMANY GMBH” firmasının tescilli maskara markası olan “Rimmel”, Fransızca okunuşundan dolayı ‘m’ harfi düşerek dilimize girmiş olup maskara ürünlerinde jenerik marka haline gelmiştir.⁹¹

Neskafe: “Nescafé”, dünyada hazır kahveyi ilk olarak piyasaya süren Nestlé firmasına ait, tescilli bir hazır kahve markasıdır. Zamanla çok popüler olan marka, ürün ile özdeşleşmiştir.⁹²

Selpak: İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin tescilli markası olan Selpak, kağıdın temel hammaddesi olan selülozun “Sel’i ile temizliği çağrıştıran “Pak” kelimelerinin birleşimi ile oluşturulmuş olup, kısa sürede kağıt mendil ürünlerinde jenerik bir marka halini almıştır.⁹³

Teflon: 1938’de Du Pont firmasından Roy J. Plunkett tarafından bulunan ve 1946’da ticari olarak piyasaya sürülen ve halen tescilli bir marka olan Teflon, ülkemizde tüketiciler nezdinde tencere ve tavaların yanmasını önlemek için kullanılan bir kaplama maddesinin adı olarak bilinmektedir.⁹⁴

Termos:1892 yılında Sir James Dewar tarafından, yalıtım maddesiyle kaplanmış, içine konulan sıvıyı sıcak veya soğuk olarak tutabilen bir kap icat edilmiştir. Ürünün

⁹⁰ “**Ürün İsmi Sandığımız Ama Yanıldığımız 16 Marka**”, 23.03.2015, <<http://internetmedya.com.tr/videoizle/1/Lqx79PpduLc/Uru%CC%88n-ismi-Sandigimiz-Ama-Yanildigimiz-16-Marka>> (29.07.2016)

⁹¹Parlak, Ç.; “**Hayatımızda Yer Edinmiş Jenerik Markalar**”, 18.11.2013, <<http://www.pazarlamasyon.com/pazarlama/hayatimizda-yer-edinmis-jenerik-markalar/>> (23.09.2016)

⁹² Öner, S.; “**Selpak, Nescafe, Nylon ve diğerleri**”, 24.10.2005, <<http://serdaroner.blogspot.com.tr/2005/10/selpak-nescafe-nylon-ve-dierleri.html>> (24.09.2016)

⁹³ Parlak, a.g.m., 2013.

⁹⁴Yasaman, H.; 2004, C-2, s.874.

marka adı olan “Thermos” zamanla, ürünle özdeşleşmiştir. Ülkemizde THERMOS L.L.C. adına tescilli olan marka, Amerika’da ürünün yaygın adı haline gelmiştir.⁹⁵

Oralet: Eczacıbaşı’nın tescilli portakal aromalı içecek tozu markası olan Oralet, aynı ürünün farklı markalar kullanılarak piyasa sürülmesine karşın, halk arasında bu içeceklerin genel adı olarak kullanılmaktadır.⁹⁶

Pimapen: Türkiye’ye ilk PVC pencere sistemini getiren Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri Anonim Şirketi’ne ait tescilli bir marka olan Pimapen, zamanla ürünün adı olarak anılan markalar arasında yerini almıştır.⁹⁷

Post-It: 3M firmasının tescilli markası olan “Post-it” tüketiciler nezdinde yapışkan not kağıtlarının genel adı haline gelmiştir.

2.2.2 Ürünün Adının Uzunluğu ve Markanın Baskınlığı

Piyasaya ilk kez sunulan ve benzeri olmayan ürünlerde, tüketiciler ürünleri cins adlarıyla değil marka adlarıyla tanımlayabilmektedirler. Bu durumun sebeplerinden biri, piyasaya sunulan ürünün cins adının kullanılan dilde yer almamasıdır. Ürünün eşsiz olması ve yalnızca bir işletmenin markası altında sunuluyor olması da markanın baskın hale gelerek tüketici zihninde ürünün karşılığı olarak yer almasına neden olmaktadır. Bir diğer önemli sebep ise ürünün cins adının uzun ve telaffuzunun zor olmasıdır. Eğer, baskın markanın adı sunulduğu ürün adından daha kısa ise, baskın olan marka adı ilgili ürünün jenerik adı haline gelebilir.⁹⁸ Ürün adının söylenişinin zorluğu nedeniyle tüketiciler, ürünü doğrudan marka adı üzerinden talep etme yolunu

⁹⁵ Ladas, S.; “**Patents, Trademarks, and Related Rights: National and International Protection**”, 1. Cilt, Harvard University Press, 1975, Sayfa:1163, <<https://books.google.com.tr/>> (30.09.2016)

⁹⁶ Kadıbeşegil, S.; “**Marka İtibarı**”, <<http://www.salimkadibesegil.com/tr/2013/06/15/marka-itibari/>> Oluşturma; 15.06.2013, (30.09.2016)

⁹⁷ Şerbetçi, B.; “**Ürün adıyla bütünleşmiş 'jenerik markalar'ın ne kadarını biliyorsunuz?**”, 06.09.2016, <<http://www.gzt.com/hayat/urun-adiyla-butunlesmis-jenerik-markalarin-ne-kadarini-biliyorsunuz-2522860>> (01.10.2016)

⁹⁸ Clankie, S.; 2000, s.3.

seçebilirler. Bu duruma örnek olarak “hidromasajlı küvet” yerine “Jakuzi”⁹⁹, yanmaz/yapışmaz tava yerine “Teflon” ibaresinin kullanılması gösterilebilir.

2.2.3 Genelleşme

Markanın asli amacının, işletmenin mal veya hizmetlerinin, aynı mal veya hizmetleri sunan diğer işletmelerinkinden ayırt edilmesini sağlamak olduğu önceki bölümlerde belirtilmişti. Markanın cins adı haline dönüşmesini önlemek için marka sahibinin markasını “Marka + Mal/Hizmet Adı” şeklinde tamlama olarak kullanması önem arz etmektedir. Bazı durumlarda marka sahibi, markasını öne çıkarmak amacıyla reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunduğu ürününün cins adını kullanmayarak markasını baskın şekilde vurgulamakta ve markasını bilinçli olarak ürün ile özdeşleştirmeye çalışmaktadır. Benzer durum piyasada çokça tüketilen markalarda da kendiliğinden meydana gelebilmektedir.

Marka ismi ile ürün adından oluşan bu tamlamada, tamlananın kendi anlamını tamlayana yükleyerek düşmesi sonucu genelleşme meydana gelir.¹⁰⁰

Örneğin; Gırgır (Tamlayan Marka İsim) + Mekanik Süpürge (Tamlanan Cins İsim)
→ Düşme (Mekanik Süpürge) → Özel İsim (Gırgır) → Cins İsim (gırgır).

Markanın tek bir ürün için kullanılıyor olması da, marka olarak kullanılan ibarenin genelleşerek jenerik hale gelmesinde önemli bir etkidir. Farklı ürünler üzerinde aynı ibarenin marka olarak kullanıldığı durumlarda, tüketicilerin markayı tek bir ürünle bağdaştırmaları zor olacağından dolayı ibarenin jenerik hale gelme ihtimali de, tek bir ürün üzerinde kullanılan markalara kıyasla daha düşük hal almaktadır.¹⁰¹

⁹⁹ Akın, L.; 2014, s.24. (Yazarın, jenerik markaların oluşumunda kullandığı aşamalar temel alınmıştır.)

¹⁰⁰ Akın, L.; 2014, s.24.

¹⁰¹ Clankie, S.; 2000, s.6.

2.2.4 Marka Adı ile Ürün Arasında Anlamsal İlişki Bulunması

Özellikle ima edici markalar ele alındığında marka ile ürün arasında anlamsal bir bağın varlığı kaçınılmazdır. İma edici markalar, işaret ettikleri mal veya hizmetlerin kalite veya karakteristik özelliklerini telkin edici niteliktedir. Bu nedenle ayırt edicilik fonksiyonu asgari düzeyde olan bu tür markalar zamanla ürün adı haline gelebilmektedir. Örneğin, Güneşli markası, ısıtıcılar üzerinde kullanıldığında, güneşin ısı yayan bir yıldız olması nedeniyle, ısıtıcı ürünlerinin karakteristik özelliğini ima etmektedir ve zamanla ürünün yaygın adı haline gelebilme ihtimalini bünyesinde barındırmaktadır.¹⁰² Benzer şekilde “Gırgır” markası da, üzerinde kullanıldığı ürünün, yani mekanik süpürge kullanımını esnasında çıkan sestense yaratılmış ve bu çağrışım markanın cins adı şeklinde anılmasına sebebiyet vermiştir.¹⁰³

2.3 Jenerik Marka Haline Gelen Markanın, Ayırt Edici Niteliğini Kaybının Sonuçları

Markanın, en temel fonksiyonunun mal ve hizmetlerin benzerlerinden ayırt edilmesini sağlamak olmasından sebeple, bir ürün veya hizmeti diğerlerinden ayırt etme özelliği olmayan işaretlerin marka olarak tescili mümkün değildir. KHK’de mutlak red sebebi olarak belirtilen bu durum, tescilli bir markanın zamanla ayırt ediciliğini yitirip, marka olmaktan çok bir ürünün cins adı şeklinde kullanılmaya başlanması şeklinde de ortaya çıkabilir. Bir süre marka olarak kullanılan işaret, kaynak gösterme ve ayırt edicilik fonksiyonunu kaybederek cins adı haline gelebilmekte, farklı işletmeler tarafından da sunulan aynı tür mal veya hizmetler için jenerik ad haline dönüşebilmektedir.¹⁰⁴

¹⁰² WIPO Yayını; “**Markalar Kitapçığı**”, İşletmeler İçin Fikri Mülkiyet Hakları, S.1, 2003, s.9.

¹⁰³ Akın, L.; 2014, s.24.

¹⁰⁴ Bilge, M.E.; “**Markanın Yaygın Bir Ad Haline Gelmesi**”, BATİDER, Ankara, 2005, C.XXIII, Sayı:1, s.125.

Baştan itibaren ayırt edici niteliği bulunmayan veya sonradan bu fonksiyonunu kaybederek belirli bir kaynaktan gelen bir ürünü gösteremez hale gelen işaretler “*serbest işaretler*” olarak adlandırılmaktadır.

Serbest işaretler, tasviri işaretler gibi kamu malı işaretlerinin bir çeşidi olup, kamuya ait olduklarından dolayı hiç kimsenin tekeline verilemez.¹⁰⁵ Ticari hayatın her alanında serbest işaretler bulunmaktadır. Serbest markalar olarak da anılan bu işaretler mal veya hizmet üreticileri açısından, sundukları ürünleri tanımlamak ve tanıtmak için gereksinim duyulan işaretlerdir. Bu tür işaretler aynı zamanda, bir markanın ayırt edici niteliğinin bulunup bulunmadığının tespitinde de kıstas olarak kullanılmaktadır, çünkü ayırt edici nitelikli marka, diğer tüm markalardan farklı olmak zorundadır.¹⁰⁶ “Fildişi”, “Ilıca”, “Birebir”, “Primer” gibi işaretler Danıştay tarafından, “Lüks”, “Pretty” ve “Betafaz”, “Ciklet”, “Körük” ibareleri de Yargıtay tarafından ticari hayatta herkes tarafından kullanılan serbest işaretler olarak değerlendirilmektedir.¹⁰⁷

Burada incelecek olan husus, korunmaya değer bir markanın zamanla ayırt edici fonksiyonunu kaybetmesi neticesinde kamusal bir işaret haline gelip gelmeyeceğidir. Markanın jenerik ad haline gelmesi özellikle piyasaya bir marka altında ilk kez sunulan mal veya hizmetlerin zamanla sektöre hakim olması neticesinde ortaya çıkar. Hedef tüketici kitlesi, piyasaya hakim konumdaki bu ürünleri, markaları ile özdeşleştirme ve markaları o ürün cinsinin adıymış gibi kullanma eğilimindedir. Bunun en önemli nedenlerinden biri ise kullanılan dilde sunulan mal veya hizmeti tanımlayacak terimlerin bulunmaması veya mevcut tanımlama terimlerinin yetersiz kalmasıdır. Markanın tüketiciler nezdinde cins adı olarak görülmesi ve cins adı olarak anılmaya başlanan markanın tek bir kişinin tekeline olması nedeniyle, aynı ürün veya hizmeti sunmak isteyen diğer piyasa aktörleri, yaygın ad haline gelmiş ve cins adına dönüşmüş olan ve fakat başkasının markası olan cins adını kullanamamaktadırlar. Bu durum piyasada haksız rekabet ortamının oluşmasına

¹⁰⁵ Karahan, S.; 2002, s.131.

¹⁰⁶ Camcı, Ö.; 1999, s.83.

¹⁰⁷ Cengiz, D.; “**Türk Hukukunda İktibas Veya İltibas Suretiyle Marka Hakkına Tecavüz**”, İstanbul, 1995, s.20.

sebebiyet vermektedir. Bu nedenle kanun koyucu tarafından, kamuyu ve piyasayı korumak ve serbest rekabet ortamını sağlamak amacıyla, başlangıçta mutlak red kapsamına girmeyen fakat sonradan bir takım nedenler ile bu kapsamda değerlendirilip hükümsüz kılınması zaruri görülen markalar için kanuni düzenlemeler hazırlanması gerekliliği doğmuştur.

Mülga 551 Sayılı Markalar Kanunu¹⁰⁸, nun “*markanın eşya adı haline gelmesine karşı himaye*” başlığını taşıyan 37 nci maddesinde markanın cins adına dönüşmesinin marka üzerindeki hakkı ortadan kaldırmayacağı yönünde bir hükme yer verilmişti. Maddede “*Bu kanunla tescil edilmiş markaların sahiplerine tanınan haklar, o markaların sonradan halk tarafından eşya adı haline getirilmesi halinde, sakıt olmaz ve hak sahipleri, markalarının başkaları tarafından kullanılmasına karşı itiraz ve dava hakkına haizdir. Davalı taraf markanın eşya adı haline geldiği def’ini dermeyan edemez.*” hükmü mevcut idi. Hükümde de açıkça belirtildiği üzere marka sahibi dışındaki menfaat sahibi diğer kişiler cins adı haline gelen markanın iptalini isteyememekte ve markayı kullanamamaktaydı. Bu durum, ticari rekabeti de ciddi şekilde bozucu sonuçlar doğurmaktaydı. Günümüz koşullarına uygun olmayan ve serbest piyasa ekonomisiyle ters düşen bu hüküm, uluslararası diğer mevzuatları da temel alınarak kaldırılmış ve cins adı haline gelen markanın hükümsüzlüğünün talep edilebilmesi, 556 sayılı KHK’nin yürürlüğe girmesi ile mümkün hale gelmiştir.

2.4 Markanın Mal veya Hizmetler İçin Yaygın Bir Ad Haline Gelmesi Sebebiyle Hükümsüz Kılınmasının Şartları

Tescilli bir markanın, koruma kapsamında bulunan mal veya hizmetler yönünden yaygın ad haline gelmesi 556 sayılı KHK md. 42/1(d) bendinde hükümsüzlük hali olarak düzenlenmiştir. 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğü md. 51/1(c) ve 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi¹⁰⁹ md. 20(b) bentlerinde ise iptal sebebi olarak yerini almıştır. Her iki düzenlemenin de kabul edilmesinin amacı, öncelikle marka sahibi ile

¹⁰⁸ RG, 12.03.1965, No. 11951’de yayımlanmıştır.

¹⁰⁹ Directive (EU) 2015/2436 Of The European Parliament And of The Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks.

aynı sektörde faaliyette bulunan diğer aktörler, yani rakipler arasında dengeyi kurmak, markanın ekonomik varlığını ve fonksiyonlarının devamını sağlamak, sahibinin davranışları nedeniyle yaygın ad haline gelen markanın sağladığı tekel hakkına son vermek ve böylece tüketicilerin menfaatlerini korumaktır.¹¹⁰

Kişilerin mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirilen gayri maddi bir varlık olan markaların yaygın ad haline gelmesi halinde hükümsüzlüğü, Türk ve AB Marka Hukukundaki düzenlemeler ile zorunlu bazı şartlara bağlanmıştır.

556 sayılı KHK md. 42/1(d) bendi kapsamında tescilli bir markanın hükümsüz kılınabilmesi için, markanın mal veya hizmetler yönünden yaygın ad haline gelmesi ve bu duruma düzenlemede de belirtildiği üzere, marka sahibinin davranışlarının sebebiyet vermesi gerekmektedir.

207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğünde ise, iptal sebebi olarak düzenlenen durum, aranan şartlar açısından KHK'deki düzenlemeye kıyasla daha ayrıntılı olarak hazırlanmıştır. Anılan hükme göre, yaygın ad haline gelme sebebiyle iptalin uygulanabilmesi için, markanın *tescilli olduğu* mal ve hizmetler yönünden *piyasada/ticarette* yaygın ad haline gelmesi ve bu duruma marka sahibinin davranışlarının veya *hareketsizliğinin* neden olması gerekmektedir. “CONES” ibareli markanın, tescil kapsamındaki mallar yönünden yaygın ad haline gelmesinden dolayı, AB Fikri Mülkiyet Ofisi(EUIPO) İptal Birimi'nce verilen iptal kararında¹¹¹, markanın tescil edildiği mal veya hizmetler yönünden yaygın ad haline gelmesini “*nesnel şart*”, bu durumun marka sahibinin davranışlarından veya hareketsizliğinden kaynaklanmasını da “*özel şart*” olarak belirtilmiştir.

Markanın yaygın ad haline gelme sebebiyle iptali için bu iki şartın bir arada bulunması gerekmektedir. Aksi halde markanın iptali söz konusu olamamaktadır.

¹¹⁰ Sekmen, O.; “**Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları**”, Ankara, 2013, Bilge Yayınevi, s.217.

¹¹¹ Cancellation No: 9114, C PT. Mitra Prodin v. Vandenberg Special Products B.V.14.08.2015, trade mark No: 3 699 841

2.4.1 Markanın Yaygın Bir Ad Haline Gelmesi

Markanın şüphesiz en önemli ana işlevi olan ayırt ediciliği sağlama fonksiyonu, markaya marka olma niteliği kazandırmakta ve bünyesinde taşıdığı diğer tüm fonksiyonların temelini oluşturmaktadır.

Çoğunlukla yenilikçi ve ilk olma özelliği taşıyan ürünlerde kullanılan markalar, kullanımın yoğunluğu ve tanıtım faaliyetleri neticesinde, ilgili piyasaya hakim konumuna ulaşmaktadır. Marka sahibi açısından bu durum her ne kadar olumlu karşılansa da, bu sürecin iyi yönetilmemesi, markanın kullanıldığı mal veya hizmetle aynı türden diğer ürünler için cins adı olarak yaygın bir şekilde kullanılmasına sebebiyet vererek, ana fonksiyonu olan ayırt edicilik işlevini de tehlikeye sokmaktadır.¹¹²

Markanın, tescile konu mal veya hizmetler yönünden yaygın ad haline geldiğinin kabul edilebilmesi için, yaygın kullanımın hangi çevrede ve ne oranda olduğunun tespiti gerekmektedir.

Bir markanın, üzerinde sunulduğu mal veya hizmetler için yaygın ad (cins adı) haline geldiğinin kabul edilebilmesi, tüketici kitlesinin genelinde ayırt edici olmaktan çıkmasına ve tüketicilerin çoğunluğunda ibarenin artık bir marka olarak değil de bir ürün veya hizmetin adı ya da türü olarak algılanmasına bağlıdır. Başka bir deyişle sunulan ürün veya hizmet tüketiciler tarafından marka ile ifade edilmeye başlanmışsa markanın yaygın ad haline geldiğinden bahsedilir. Bunun neticesinde de tüketiciler ürünü talep ederken markanın adını söyleyerek talepte bulunmaya başlarlar. Hatta, yaygın ad haline gelen marka, sözlüklerde o mal veya hizmetin dildeki karşılığı olarak yerini alır. Başka bir deyişle marka ile ürün özdeşleşmiş hale gelir.¹¹³ Tüm bu gelişmeler markanın kaynak gösterme ve ayırt edicilik işlevlerinin ortadan kalktığını göstermektedir.

¹¹² Cangül, M.; “Ayırt Ediciliğini Yitiren Markalar: Bir Başarı Öyküsü mü? İmaj Zedelenmesi mi?”, 17.11.2015, < <http://thebrandage.com/ayirt-ediciligini-yitiren-markalar-bir-basari-oykusu-mu-imag-zedelenmesi-mi/>> (02.10.2016)

¹¹³ Çolak, U.; 2016, s.889.

Markanın cins adı haline gelmesi sebebiyle hükümsüzlüğü, gayri maddi mülkiyet hakkı olan marka hakkının sona ermesine sebep olacağından, markanın mal veya hizmetler için tür adı haline gelip gelmediği hususunun derinlemesine incelenmesi gerekmektedir. Doktrindeki görüşler ve yargı kararları incelendiğinde, yaygın ad haline gelme iddiasının kabulü için belli başlı bir takım kıstasların mevcudiyetinin arandığı anlaşılmaktadır.

2.4.1.1 Markanın Tescilli Olduğu Mal veya Hizmet Yönünden Cins Adına Dönüşmesi

Markanın yaygın ad haline geldiği iddiasının hükümsüzlük sebebi olarak ileri sürülebilmesi için, markanın tescilli olması ve tescil kapsamındaki mal veya hizmet yönünden cins adına dönüşmesi gerekmektedir. Tescilli olmayan bir markanın üzerinde kullanıldığı mal veya hizmet yönünden cins adı haline gelmesi halinde, KHK'nin 42/1(d) bendi gereği hükümsüzlüğünün değil, mutlak ret sebebi sayılan tamamlayıcılığın söz konusu olduğu önceki açıklamalarda belirtilmiştir.

Marka, tescili kapsamında bulunan hangi mal veya hizmet açısından cins adına dönüştüyse, o mal veya hizmetler bakımından hükümsüzlüğe konu olur, markanın tescil kapsamındaki diğer mal veya hizmetlerin bu madde kapsamında hükümsüz kılınmasına karar verilmez.

2.4.1.2 İlgili Piyasa Çevresi Nezdinde Markanın Cins Adı Olarak Anılması

Markanın cins adı şeklinde yaygın kullanım kazandığının kabulü için esas alınacak çevre, ilgili piyasa çevresidir.¹¹⁴ “İlgili piyasa çevresi”, markanın üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetlerin sunulduğu çevreyi ifade eder. WIPO ve Paris

¹¹⁴ Bu koşul, markanın tanınmış marka olarak kabul edilmesi açısından farklılık göstermektedir. Yaygın ad haline gelme durumundan bahsedilebilmesi ilgili piyasa çevresine bağıtyken, tanınmış marka olarak kabul için sadece o markayı taşıyan mallar ya da hizmetlerle ilgili çevre içinde değil, bu çevre dışında o mal ya da hizmetle ilgisi olmayan kişilerin de bilinmesi gerekir. Arkan, S.;C.1, s.93.

Birliđi tarafından 1999 yılında kamuoyuna sunulan “*ortak tavsiye kararında*”¹¹⁵ ilgili piyasa çevresi kavramı açıklanmıştır. Açıklamaya göre, markanın ait olduđu mal ve hizmet çeşidinin mevcut ve gelecekteki muhtemel müşteriler, markanın ait olduđu mal ve hizmet çeşidinin dağıtım kanallarında yer alan kişiler ile markanın ait olduđu mal ve hizmetler kapsamında iş yapan çevreler ilgili piyasa çevresini oluşturmaktadır.¹¹⁶ Tanımlamadan da çıkarılacağı gibi, ilgili piyasa çevresi kavramının içinde başta sunulan ürünleri üretenler, toptancı veya perakendeci gibi satıcılar olmak üzere alıcı ve tüketicilerin tamamı yer almaktadır.¹¹⁷

İlgili piyasa çevresinin kimler olduđu ve toplumdaki genişliđi, sunulan ürünün türüne göre deđişkenlik gösterebilir. Örneđin; temel gıda ve giyim sektörü ele alındığında, toplumun her kesiminin ilgili piyasa çevresine dahil olduđu kabul edilir. Dolayısıyla, markanın bu sektördeki bir takım mal veya hizmetlerin yaygın adı haline geldiđi iddiası da, çok geniş bir kitlenin markaya bakış açısı incelenerek deđerlendirilir. Diđer yandan göz ilaçları gibi daha dar bir alanda faaliyet gösteren bir markanın, cins adı haline geldiđinin tespitinde ise, toplumdaki ilgili piyasa çevresi minimum bir düzeyde kalacaktır. Avrupa Birliđi Adalet Divanı bir kararında dava konusu markanın göz ilaçları açısından yaygın ad haline gelip gelmediđinin tespitinde, ilgili piyasa çevresi olarak, göz doktorları ve göz cerrahlarının esas alınacağını belirtmiştir.¹¹⁸

İlgili piyasa çevresi belirlendikten sonra tespit edilmesi gereken bir diđer önemli husus da, markanın, ilgili piyasa çevresinde ne oranda yaygın ad haline geldiđinin tespitidir. Kanuni düzenlemelerde, markanın piyasa çevresinde hangi oranda cins adı haline geldiđi takdirde hükümsüz kılınacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle, hükümsüzlük talebinin inceleneceđi mercii tarafından, somut olayın

¹¹⁵WIPO; “**Joint Recommendation Concerning Provisions On The Protection Of Well-Known Marks**”, June 7 to 11, 1999, <www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf> (25.09.2016)

¹¹⁶Çolak, U.; “**Paris Sözleşmesinin 6. Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, Bu Tanınmışlığın Nasıl Belirleneceđi Sorunu ve Wipo Kriterleri**”, Fikri Mülkiyet Rekabet Hukuku Dergisi, 2004, Yıl: 4, Cilt: 4, Sayı:2, s.42.

¹¹⁷Bilge, M.E.; 2005, C-23, S.1, s.128.

¹¹⁸Uzunallı, S.; “**Avrupa Birliđi’ne Uyum Sürecinde Markanın Köken Ayırt Etme İşlevi İle Bağlantılı Kavramların Yorumu**”, Çağa Hukuk Vakfı Yayınları, 2007, s.180., Bkz.; EuGH T-237/01 - Alcon v OHMI - Dr. Robert Winzer Pharma (BSS) 5.03.2003. <<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-237/01>> (05.10.2016)

koşullarına göre bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. Markanın hükümsüz kılınmasının, marka sahibi açısından ağır sonuçlar doğurabilecek bir durum yaratabileceğinden bahisle, hükümsüzlük talebini inceleyen merciin yaygın ad haline gelme halini ayrıntılı değerlendirmesi ve objektif şartlara tabi tutması gerekmektedir. Her ne kadar markanın, cins adı olarak kabulü için yaygın kullanım oranının somut olaya göre değerlendirilmesi gerekse de, genel kabul gören görüşe göre, yaygın ad haline gelme algısının toplumda yüksek bir oranda gerçekleşmesi koşulu aranmalıdır.¹¹⁹ İlgili piyasa çevresinin yalnızca bir bölümünün markayı cins adı olarak görmesi, markayı yaygın ad haline getirmediği gibi, markayı ürün adı olarak değerlendirmeyen üretici ve uzmanların bulunması da, markanın cins adına dönüştüğü gerçeğini değiştirmeyecektir.¹²⁰

Yaygın ad haline gelme hususunun değerlendirilmesinde en önemli tespit aracı, tüketicilerin ve son kullanıcıların markayı nasıl algıladıklarına yönelik yapılan kamuoyu araştırmaları ve anketlerdir.

Marka olarak tescilli ibarenin, tüketiciler nezdinde yaygın ad haline gelip gelmediğinin tespiti için, uluslararası düzeyde kabul gören iki anket mevcuttur. Bunlardan ilki “THERMOS” anketidir.

Thermos, uzun yıllar boyunca ABD’de vakum izolasyonlu şişeler(*vacuum-insulated bottles*) kapsamında tescilli bir marka olarak kullanılmaktaydı ancak jenerik ad haline gelmesi nedeniyle bu mallar kapsamında korumasını kaybetti. Süreci özetlemek gerekirse, “*Thermos*” markası ilk olarak 1907’de vakum izolasyonlu şişeler kapsamında marka olarak kullanılmaya başlandı ve 1923 yılında tescil edildi. Markanın 1950’li yıllara kadar piyasayı domine etmesi neticesinde ürün ile marka sinonim hale gelmeye başladı. Ardından rakip bir firma tarafından aynı malların üretilmesi ve bu mallar için “*Thermos*” markasının cins adı olarak kullanılmaya başlanması neticesinde, asıl marka sahibi, bu ihlal eylemine karşı dava açtı. Görülen

¹¹⁹ Çolak, U.; FMHY-2012, s.187.

¹²⁰ Avusturya Yüksek Mahkemesi Sony firmasının sahip olduğu “Walkman” markasının yaygın ad haline geldiğinin kabulüne ilişkin kararında, bazı satıcıların “Walkman” in Sony firmasının markası olduğunu bilmelerini, yaygın ad haline gelme açısından önemsiz olarak değerlendirmiştir. OGH Entscheidungsdatum 29.01.2002, (Geschäftszahl:4Ob 269/01i.)

davada, rakip firma savunmasında, ibarenin herhangi bir vakum izolasyonlu şişeyi işaret ettiğini, jenerik hale geldiğini iddia etmiştir. Marka sahibi ise, markasının ayırt edici olduğunu ve jenerik hale gelmediğini belirtmiştir. Hem marka sahibi *American Thermos Product Co.* hem de davalı *Aladdin Industries* şirketi, markanın nasıl algılandığına dair yaptırıldıkları kamuoyu anketlerini mahkemeye sunmuştur. Davalı firma tarafından sunulan ankette 3650 kişiye “*Vakumlu şişe, yalıtımlı şişe ya da içindekini sıcak veya soğuk tutmaya yarayan diğer kap türlerine ait bildiğiniz markaları söyleyebilir misiniz?*” sorusu yöneltilmiştir. Ankete katılanların yaklaşık üçte biri “*thermos*” cevabını vermiştir. Ancak mahkeme, sorulan sorunun açık bir şekilde, ankete katılanların zihnindeki markaya odaklandığını ve “*thermos*” ibaresinin tanımlayıcı ya da jenerik kullanımına yönelik değerlendirilmesine neredeyse hiç olanak sağlamadığını belirtmiştir.

Davacı firma ise, 3300 kişiye şu soruları yöneltilmiştir:

- *Çorba, kahve, çay, limonata gibi sıvıları belli süre için sıcak veya soğuk tutmak için kullanılan kap türünü biliyor musunuz?*
- *Kendiniz hiç bu tip –sıvıları sıcak ya da soğuk tutmaya yarayan- kaplardan kullandınız mı?*
- *Bu tip bir kabı kullanmaktaki amaç nedir?*
- *Yarın bu tipte bir kap (yani yiyecek ve içecekleri sıcak ya da soğuk tutmaya yarayan) alacak olsanız, ne tarz bir mağazadan almayı tercih ederiniz?*
- *Mağazadaki tezgahlara ne istediğinizi nasıl söylediniz?*
- *Sıvıları sıcak ya da soğuk tutmaya yarayan kapları istemek için aklınıza gelen diğer kelimeler nelerdir?*
- *Bu kaplardan birini bir arkadaşınıza tarif edecek olsanız, aklınıza ilk gelen kelimeler neler olurdu?*
- *Siz ya da evinizden biri, bahsi geçen tipte bir kaba sahip mi?*
- *Evinizde toplamda kaç tane mevcuttur?*
- *Bu kap(ları) nasıl adlandırıyorsunuz?*

- *Sıvıları sıcak ya da soğuk tutmaya yarayan bu kapları imal eden herhangi bir üreticinin ismini biliyor musunuz?*
- *Bu kaplar üzerinde kullanılan herhangi bir markanın adını söyleyebilir misiniz?*

Yanıtlara göre, yalıtımlı kaba aşına olan ABD'deki yetişkinlerin % 75'i onu "thermos" olarak adlandırmakta, % 12'si "thermos"un bir marka olduğunu bilmekte, ve yaklaşık % 11'i ise "vakumlu şişe" terimini kullanmaktadır. Mahkemece sunulan delillerin incelenmesi sonucunda, ibarenin jenerik olduğuna karar verilmiştir.¹²¹

Markanın yaygın ad haline gelip gelmediğinin tespitinde kullanılan bir diğer anket türü ise "Teflon" anketidir.

"Teflon" markasının sahibi DuPont şirketi Yoshida International firmasına karşı marka ihlalden kaynaklı dava açmıştır. Davalı, "Teflon" markasının tava ve tencerelere yiyecek yapışmasını önleyen ürünler kategorisinde jenerik hale gelmesi ile marka karakterini kaybettiğini iddia etmiştir. Tarafların sundukları anketler mahkemece yetersiz bulunmuştur. Gerekçe olarak, "Thermos" tipi anketler sonucu elde edilen cevapların, ibarenin jenerik ya da marka olarak değerlendirilmesine ilişkin muğlak olduklarını belirtmiştir. Çünkü, bir katılımcının mağazada ürünü isterken marka adını kullandığını belirtmesi, katılımcının ille de o ibarenin marka yerine jenerik olduğunu düşündüğü anlamına gelmemektedir.

Bunun üzerine davacı DuPont tarafından, mahkemeye ikinci bir anket sunulmuştur. Mahkeme bu ikinci anketin dava konusu açısından doğru hususları değerlendirdiğine kanaat getirmiştir. Söz konusu anketin ilk aşamasında anketörler, katılımcılara marka adı ile yaygın ad kavramları arasındaki farkları açıklamıştır. "Chevrolet Otomobilleri" örnek verilerek "Chevrolet" in marka, "otomobil" in ortak ad olduğu belirtilmiş ve katılımcıların aradaki farkı anlamaları sağlanmıştır. İkinci aşamada ise, dava konusu "Teflon" markasının da aralarında bulunduğu sekiz ibarenin marka adı ya da yaygın ad olup olmadığı hususunda bir anket yapılmış ve bu anketin sonucunda aşağıdaki verilere ulaşılmıştır:

¹²¹ King-Seely Thermos Co. v. Aladdin Indus. Inc., 321 F.2d 577 (2d Cir. 1963)

Teflon Testi Sonuçları (yüzdesel)¹²²

İbare	Marka	Yaygın/Ortak	Bilmiyorum
STP	90	5	5
THERMOS	51	46	3
MARGARINE	9	91	1
TEFLON	68	31	2
JELLO	75	25	1
REFRIGERATOR	6	94	-
ASPIRIN	13	86	-
COKE	76	24	-

Yargılama neticesinde de mahkeme, “*Teflon*” ibaresinin tescilli olduğu mallar açısından ayırt ediciliğini koruduğuna karar vermiştir.¹²³

Her iki anket türü karşılaştırıldığında “*Teflon*” anketinde kullanılan yöntemin, markanın yaygın ad haline gelip gelmediğinin tespiti açısından daha yüksek doğruluğa sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu tip anketlerde, katılımcıların öncelikle, yaygın ad ile marka arasındaki farklılıkları anlaması sağlanmakta, ardından uyumsuzluk konusu markaya ilişkin asıl anket yapılmaktadır. Günümüzde her ne kadar “*Teflon*” anketi kullanılıyor olsa da, her somut olaya göre anketlerin uyarlanması gerekebilmektedir. Bunun yanında, farklı toplumlarda aynı marka için yapılan anketler de, sonuçları bakımından değişiklik gösterebilmektedir.

Markanın tescilli olduğu bir ülkede yaygın ad haline gelmesi, başka ülkelerde de bu durumun gerçekleşeceği anlamına gelmez. Tescilli olduğu bir ülkede yaygın ad haline geldiğinden dolayı hükümsüz kılınan marka, aynı anda başka ülkelerde tescilin sağladığı korumadan yararlanmaya devam edebilir. Bu farklılığın ortaya çıkmasının en önemli sebepleri olarak, ilgili piyasa çevresinin markayı algılayış biçimi, markanın sunulduğu ülkelerde aynı mal veya hizmetin başka markalar altında da sunuluyor olması, dilin zenginliği, marka sahibinin farklı reklam, tanıtım ve koruma stratejileri kullanması gösterilebilir.

¹²² *EI DuPont De Nemours & Co. v. Yoshida Internat'l, Inc.*, 393 F. Supp. 502 (E.D.N.Y. 1975)

¹²³ Zeisel, H., Kaye, D.; “**Prove It with Figures, Empirical Methods in Law and Litigation**”, Springer New York, 1997, s.151.

Örneğin, “Jet Ski” ibaresi “kişisel deniz aracı” malları açısından Danimarka, Brezilya ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi nezdinde tescilin sağladığı korumadan yararlanmaktadır. Ülkemizde ise 2013 yılında “jetski” ibaresi için aynı mallar kapsamında yapılan marka başvurusu, tescili talep edilen mallar açısından ayırt edici olmadığı ve tanımlayıcı olduğundan bahisle reddedilmiştir. Başvuru sahibinin karara itiraz etmesi neticesinde, itirazı inceleyen YİDK, ret kararını “*Bir markanın ayırt edici nitelikte olup olmadığı hususunun başlıca iki açıdan ele alınarak değerlendirilmesi gerekir. Bunlar (i) tescilin talep edildiği mal ve hizmetler ve (ii) markanın bu mal ve hizmetlerin sunulacağı ortalama tüketici kitlesi üzerindeki etkisi ve özellikle bu ortalama tüketici kitlesinin özellikleri ve beklentileri de dikkate alınarak markanın ilgili kitle tarafından algılanma biçimidir. Bir işaretin 7/1(c) maddesi açısından değerlendirilmesinde ise işaretin marka olarak hitap edeceği orta düzeydeki tüketici kitlesi esas alınarak bu tüketicilerin tescili talep edilen işareti tescili talep edilen ürünlerin menşesine/üreticisine işaret eden ayırt edici bir işaret olarak mı yoksa tescili talep edilen malların karakteristik özelliklerini gösteren bir işaret olarak mı algılayacağı sorusunun cevaplandırılması gerekir. Bu kapsamda yapılan inceleme sonucunda başvuruya konu markanın "JetSki" şeklinde bir marka olduğu görülmektedir. Yapılan araştırmada "JetSki" ibaresinin "Bir veya iki kişiyi taşımak üzere tasarlanmış ve bir su motoruyla çalışan su aracı, bir tür hızlı su motosikleti" şeklinde tanımlandığı tespit edilmiştir. Her ne kadar "Jet Ski" ibaresi "Kawasaki tarafından üretilen kişisel deniz aracının markası" olarak belirtilse de, aynı paragrafın devamındaki cümlede bu terimin zaman zaman kişisel deniz aracı olarak kullanıldığı da belirtilmektedir. Öte yandan "jet ski" ibaresinin çeşitli alışveriş sitelerinde bir kategori adı olarak kullanıldığı, bu kategori altında çeşitli markalara ait kişisel deniz araçlarının satışa sunulduğu, bir bölümünde deniz motosikleti olarak kullanıldığı görülmüştür. Yukarıdaki tespitler kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda başvuruya konu "Jet Ski" ibaresinin ilgili tüketici nezdinde marka algısından çok tescile konu mallar bakımından cins, çeşit ve tür belirtir nitelikte bir algılama yarattığı, bu haliyle malların ortalama bilgi ve dikkat düzeyine*

*sahip tüketicileri nezdinde menşe gösterme fonksiyonunu haiz olmadığı kanaatine varılmıştır.” gerekçesiyle onamıştır.*¹²⁴

Markanın, ilgili tüketici/kullanıcı çevresi tarafından tescile konu olduğu mal veya hizmetin eş anlamlısı olarak kullanılıyor olması da markanın yaygın ad haline geldiği hususunun tespitinde dikkate alınmaktadır. Markanın ürün veya hizmetle eş anlamda kullanılıyor olması her ne kadar yaygın ad haline geldiğinin tespitinde önem arz eden bir husus olsa da, bu durum markanın yaygın ad haline geldiğinin kabulü için tek başına yeterli değildir.

Nitekim 2013 yılında İstanbul 4 No’lu FSHHM tarafından verilen bir kararda¹²⁵, motorlu taşıt araçları bakımından JİP ve CİP ibarelerinin yaygın ad haline geldiği sabit görülmekle birlikte, bu ibarelerin JEEP biçimindeki tescilli markadan farklı olduğunu ve ilgili sektördeki alıcıların, JEEP ibaresini hala bir araba markası olarak gördüğünden, JEEP markasının yaygın ad haline geldiği iddiasıyla açılan hükümsüzlük davasının reddine karar verilmiştir.¹²⁶ Kararın, davacı tarafından temyizi sonucunda temyiz talebi, Yargıtay’ca aşağıdaki gerekçelerle reddedilmiştir.

“Davacı vekili, davalı adına tescilli JEEP markasını 1986 yılındaki tescilinden sonra marka değerinin korunamadığını, davalının bu konuda gerekli yatırımları yapmadığını, bu nedenle bir cins adı olarak yaygın ad haline gelmesine engel olamadığını, önleyici tedbirler almayarak markanın marka olma özelliğini yitirdiğini ve jenerik isim haline geldiğini, Türkçe’de bu markanın artık her türlü arazide kullanılabilen motorlu taşıt olarak tarif edildiğini, Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde de bu şekilde tanımlandığını, Emniyet Müdürlüğü’nün araç ruhsatlarında dahi araç türü olarak JEEP ibaresine yer verildiğini, davalının bu gibi durumlara sessiz kaldığını bu nedenle hükümsüzlük koşullarının oluştuğunu ileri sürerek davalı adına tescilli 90467 ve 206817 sayılı markaların hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

¹²⁴ 21.04.2014 tarihli ve 2014-M-6269 sayılı YİDK Kararı.

¹²⁵ İstanbul 4. FSHHM., 14/02/2013 T., 2011/280 E., 2013/10 K., (Kaynak: <http://www.darts-ip.com/>)

¹²⁶ Çolak, U.; 2016, s.894.

Davalı vekili, dava konusu markaların jenerik hale gelmediğini, markanın yaygın bir ad olarak kullanıldığı iddiası doğru olsa bile bunun dahi hükümsüzlük için yeterli olmadığını, böyle bir durumun, marka sahibinin tutum ve davranışlarından kaynaklanması gerektiğini, oysa müvekkilinin bu konuda gerekli tedbirleri aldığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, Topluluk Marka Ofisi (OHİM) tarafından da belirtildiği gibi, markanın bir mal ve hizmet ile sinonim (eş anlamlı) olarak veya kısaltma biçiminde kullanılmasının markanın toplumda yaygın ad haline geldiğinin kabulü için yeterli olmadığı, davacı tarafından ibraz edilen tüm delillere göre dava konusu JEEP markasının ve bunun Türkçe okunuşu olan JİP veya CİP ibaresinin basında, Trafik Müdürlüklerinde zaman zaman arazi araçlarının genel adı biçiminde kullanıldığı görülmekle birlikte, JEEP biçimindeki kullanımın yeterince yaygın bulunmadığı, ayrıca dava konusu markaların JİP ya da CİP biçiminde olmayıp "JEEP" biçiminde olduğu, dolayısıyla her ne kadar toplumun genelinde arazi taşıtlarının adı olarak JİP ya da CİP ibaresi kullanılsa bile bunun sonuca bir etkisi olmadığı, başta otomotiv sektöründeki profesyoneller olmak üzere toplumun eğitilmiş kesiminin JEEP ibaresinin bir ticari marka olduğunun bilincinde olduğu, öte yandan 556 sayılı KHK'nın 42/1-d maddesinde yer alan hükümsüzlük (iptal sebebi için markanın tescilli olduğu mal veya hizmetler için yaygın bir ad haline gelmesi yeterli olmayıp, bunun marka sahibinin davranışları sonucunda ortaya çıkmış olmasının da gerektiği, bu kullanımların davalının tutum ve davranışları neticesi ortaya çıktığının da sabit olmadığı, ayrıca dava dilekçesinde yer alan açıklama ve yargılama sırasındaki beyan ve taleplere göre, davacının yaygın ad hale gelme iddiasının sadece motorlu taşıt araçları, arazi araçlarını kapsadığı ve bu emtia dışındaki diğer emtia yönünden yaygın ad haline gelme iddiasının ispatlanamadığı gerekçesiyle her iki marka yönünden de ispat edilemeyen davanın reddine karar verilmiştir./ Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

... tüm temyiz itirazları yerinde değildir. [11. HD, 24.03.2014 T, 2013/6838 E, 2014/5657 K]¹²⁷

Benzer şekilde ABD’de görülen bir davada, davacı “GOOGLE” markasının internet arama motorları için jenerik bir ibare haline geldiğini, kullanıcıların her hangi bir arama motorunda arama yaparken “googling” (Google’lamak) fiilini kullandığını ve bu nedenle iptal edilmesi gerektiğini iddia etmiştir. Mahkeme davacının jeneriklik iddiasını, markanın fiil şeklinde kullanımının tek başına, ayırt ediciliğin kaybına veya kaynak gösterme fonksiyonunun yitirilmesine sebebiyet vermeyeceğinden bahisle reddetmiştir. Ayrıca mahkeme, halkın çoğunluğunun “Google” ibaresini internette arama yapma eylemi olarak kullansa bile, “Google” ibaresinin Google’ın arama motoru markası olduğunu bilerek kullandığını, bu tarz bir kullanımın ibareyi jenerik hale getirmeyeceğine hükmetmiştir.¹²⁸

Markanın cins adı veya başka şekillerde tanımlayıcı bir ibare olarak kullanımı, marka olarak kullanılan ibarenin ayırt edici işlevinin kaybına sebebiyet vermede tek başına yeterli değilken; bir ürün ya da hizmetin alternatif jenerik adlarının olması ise, markanın ticari alanda yaygın ad haline gelmesi sonucunda ayırt edicilik karakterini kaybetmesine etki etmemektedir. (bkz. “KORNSPITZ”¹²⁹ ve “CONES”¹³⁰ kararları.)

2.4.2 Marka Sahibinin Tutum ve Davranışları

Markanın hükümsüz kılınabilmesi için zorunlu bir diğer koşul ise, markanın jenerik ad olarak kullanılması neticesinde bu durumun yaygın bir hal almasının, marka sahibinin davranışlarından kaynaklanıyor olmasıdır. Marka sahibi, markasının cins adı haline dönüşmesine iki şekilde sebep olabilir:

¹²⁷ Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 24.03.2014 T, 2013/6838 E, 2014/5657 K, Alındığı Yer; Çolak, U.; 2016, s.894.

¹²⁸ Ash, K.A., Danow, B.J.; “**Google It**”: **The Search Engine’s Trademark May Be a Verb, But It’s Not Generic**”, The Katten Kattwalk, Sayı: 6, 2015, < <http://www.kattenlaw.com/kattwalk>> (06.10.2016)

¹²⁹ Case C-409/12, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH v. Pfahnl Backmittel GmbH, Judgment Of The Court (Third Chamber),6 March 2014.

¹³⁰ Cancellation No: 9114, C PT. Mitra Prodin v. Vandenberg Special Products B.V.14.08.2015, trade mark No: 3 699 841

Bunlardan birincisi, marka sahibinin markayı kullanma biçimidir. Bu durum, marka sahibi tarafından markasının ayırt ediciliğini öne çıkarmaktan ziyade, tescilli olduğu mal veya hizmetleri tanımlayacak şekilde sektörde, reklam ve diğer tanıtım faaliyetlerinde kullanımı şeklinde açıklanabilir. Marka sahibinin çok fazla lisans sözleşmesi yapması da markanın yaygın ad haline gelmesinde etkindir. Bu şekilde bir kullanım, ürünün marka ile tanınmasına neden olacak ve markanın cins adına dönüşmesine yol açacaktır.¹³¹ Tür adına dönüşen marka ise, zamanla ayırt edici işlevini kaybedecektir.

Her ne kadar KHK’de sadece marka sahibinin davranışlarından söz edilse de, markanın cins adına dönüşmesinde diğer bir neden de marka sahibinin ihmalkar davranışları, yani markasını korumada pasif kalmasıdır. Yargı kararlarında, pasif davranışın da hükümsüzlüğe sebebiyet vereceği açıkça belirtilmiştir.

Yargıtay “Saten” kararında, markanın kullanıldığı mal ve hizmetler için yaygın ad haline dönüşmesinin marka sahibinin olumlu veya olumsuz (*pasif kalma-ihmalkâr davranma*) davranışları sonucunda oluşmaması durumunda markanın hükümsüzlüğüne karar verilemeyeceğine değinmiştir. Bu nedenle, markanın yaygın ada dönüşmesi durumunun kabulü halinde marka sahibinin, markasının ayırt edici niteliğinin kaybolmaması için gerekli tedbirleri alıp almadığının tespit edilmesinin gerekli olduğunu vurgulamıştır.¹³²

Benzer şekilde, Fransız İstinaf Mahkemesi önüne gelen bir olayda, tecavüz davasına karşı açılan davada, karşı davalı adına 1991 yılından beri tescilli “VINTAGE” ibareli markanın, giyim sektöründe eski döneme ait kıyafetler için kullanılan jenerik bir ibare haline geldiği iddia edilerek söz konusu markanın iptali talep edilmiştir.¹³³ Mahkemece, 2000’li yılların başından beri “VINTAGE” kelimesinin giyim alanında ve basında eski zamanlara ait kıyafetler için nitelik belirtir şekilde yaygın kullanılan bir kelime olduğu tespit edilmiş ve marka sahibi tarafından bu kullanım karşısında bulunduğu girişimlerin yetersiz olması ve marka sahibinin markanın ayırt ediciliğini

¹³¹ Sekmen, O.; 2013, s.218.

¹³² Yargıtay HGK 2010/11-463 E. 2010/486 K., 13.10.2010 T., < www.darts-ip.com> (08.09.2016)

¹³³ Cour d’ Appel de Paris, 04/03753, 20.04.2005 (Yasaman, H., Y. Kökçü, Z.; “**Kullanım Yoluyla Ayırt Edicilik Kazanan Veya Kaybeden Markaların Koruma Kapsamı**”, FMHY-2014, s.408.

korumasını sağlayamaması nedeniyle, markanın jenerik ad haline geldiği kabul edilmiş ve marka iptal edilmiştir.

556 sayılı KHK'nin aksine AB Markalar Tüzüğü'nün 51/b maddesinde marka sahibinin "*hareketsiz kalması*" halinden de bahsedilmektedir.¹³⁴ Marka Direktifinin 20(b) maddesinde de aynı yönde hüküm düzenlenmiştir.¹³⁵ Avrupa Birliği ile uyum yasaları çerçevesinde, söz konusu farklılık Sınai Mülkiyet Yasa Tasarısı ile giderilerek, "*marka sahibinin gerekli önlemleri almaması*", yani hareketsiz kalması markanın yaygın ad haline gelme sebebiyle iptaline sebebiyet verecek bir durum olarak öngörülmüştür.

Marka sahibinin, 556 sayılı KHK ve diğer kanuni düzenlemelerde kendisine markasını korumak adına tanınan hakları kullanmaması ve ihlali öğrenmesine rağmen gerekli önlemleri almaması, pasif davranış olarak kabul edilir.

Markanın, sözlük, ansiklopedi ve benzeri diğer eserlerde cins adı izlenimi yaratılacak şekilde yer verilmesine göz yumulması, ilgili piyasada rakip firmalarca jenerik ad olarak kullanımına karşı çıkılmaması, aynı mal veya hizmetler kapsamında ibarenin tanımlayıcı yan unsur olarak başka kişilerce marka başvurularına konu olmasına itiraz edilmemesi veya dava açılmaması pasif davranışın örnekleri olarak gösterilebilir.

Ayrıca toplumda ve tüketici kesiminde oluşan yanlış yargıyı, düzenleyeceği reklam kampanyaları, duyuru ve açıklamaları ile düzeltmeli, markasının tescilli olduğunu, cins adı olmadığını açıklayıp markasını savunması gerekmektedir.¹³⁶

Markanın hükümsüzlüğüne karar verilebilmesi için, yaygın ad haline gelme olayı ile marka sahibinin aktif veya pasif tutumu arasında illiyet bağının bulunması gereklidir.¹³⁷ Ancak marka sahibinin, markasının jenerik hale dönüşmesine neden olan davranışlarında kusurlu olup olmaması önem taşımamaktadır. Markanın cins adı

¹³⁴ COUNCIL REGULATION (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark

¹³⁵ DIRECTIVE (EU) 2015/2436 OF The European Parliament And Of The Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks.

¹³⁶ Çolak, U.; "**Markanın Jenerik Hale Gelmesi Nedeniyle Hükümsüzlük Davası**", Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2012, Yetkin Basım, Ankara, 2013, s.193.

¹³⁷ Bilge, M.E.; 2005, C-22, S.1, s.133.

haline gelmesi durumunun tespitinde marka sahibinin öznel gerekçeleri dikkate alınmadığı gibi, bu durumun üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılmasından ya da marka ihlalinden kaynaklanması da markanın serbest işaret haline dönüşmesini engellememektedir.¹³⁸

Marka sahibi tarafından, markayı kullanmakla yetkilendirilmiş kişilerin hareketleri sonucu markanın yaygın bir ad haline gelmesi hususu, marka sahibinin tutum ve davranışları kısmında değerlendirilmesi gerekmektedir. Nitekim marka sahibi tarafından yetkilendirilmiş kişilerin markayı kullanımı, KHK'nin 14 üncü maddesi kapsamında markanın geçerli kullanımı olarak değerlendirilir.

Bu konuya ilişkin, Avrupa Birliği Adalet Divanı (CJEU) tarafından, "KORNSPITZ"¹³⁹ markasının, kullanıldığı mallar açısından, yaygın ad haline gelip gelmediği hususunda Avusturya Yüksek Mahkemesi'nin yapmış olduğu talebe cevaben sunulan görüş yazısında bilgilendirici değerlendirmelerde bulunulmuştur. ABAD görüş yazısında, distribütörler ve lisans yoluyla markayı taşıyan ürünleri sunanların, son kullanıcıları, yani ürünü alıp tüketenleri bilgilendirmemesi nedeniyle markanın yaygın ad haline dönüşmesini, dolaylı olarak marka sahibine atfetmiş ve bu durumun 2008/95 sayılı Direktifin 12(2)(a) maddesi kapsamında marka sahibinin, pasif hareketi olarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varmıştır.

ABAD'ın görüş yazısından da anlaşılacağı üzere, marka sahibinin markasını kullanmada yetkilendirdiği veya lisans verdiği kişilerin davranışları sonucunda markanın yaygın ad haline gelmesi halinde de markanın hükümsüz kılınması mümkündür. Bu durumda, markayı yetkiyle kullanan üçüncü kişilerin aktif veya pasif hareketi ile marka sahibinin pasif hareketi bir araya gelerek, markanın yaygın ad haline gelme sebebiyle hükümsüz kılınması için gerekli şartların oluşmasına sebebiyet vermektedir.

¹³⁸Bilge, a.g.e., s.133.

¹³⁹ Case C-409/12 Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH v Pfahnl Backmittel GmbH, Opinion Of Advocate General Cruz Villalón, 2013, par. 66-67.(ABAD, satıcıların ve lisans alanların, markanın tescile konu olduğu ürünleri pazarlarken, markanın ayırt edici şekilde kullanımı konusunda marka sahibi tarafından teşvik edilmediğini tespit etmiştir.)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MARKANIN YAYGIN BİR AD HALİNE GELMESİ NEDENİYLE HÜKÜMSÜZLÜK DAVASINA KONU OLMASI, HÜKÜMSÜZLÜĞÜN ETKİLERİ, ALINABİLECEK ÖNLEMLER

3.1 Markanın, Mal veya Hizmetler İçin Yaygın Bir Ad Haline Gelmesi Nedeniyle Hükümsüzlük Davası

556 sayılı KHK 42/1(d) bendinde, marka sahibinin davranışları sonucu, markanın mal veya hizmetler yönünden yaygın bir ad haline gelmesi, hükümsüzlük sebebi olarak düzenlenmiştir.

Her ne kadar kanuni düzenlemede, markanın yaygın ad haline gelmesi hükümsüzlük sebebi olarak düzenlense de, buradaki hükümsüzlük kararı sonuçları bakımından teknik anlamda bir “*iptal*” halidir.¹⁴⁰

Markanın, mutlak ya da nisbi ret nedenlerinin varlığına rağmen tescil edilmiş olması halinde markanın hükümsüzlüğü, tescilden sonra ortaya çıkacak sebepler nedeniyle sicilden terkinde ise markanın iptali söz konusu olmaktadır.¹⁴¹ Nitekim 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğü¹⁴² (md.51-53), Alman¹⁴³ ve İngiliz¹⁴⁴ marka kanunlarında bu ayrımı dikkate alarak düzenlemeler yapılmıştır. 556 sayılı KHK’de ise hükümsüzlük ve iptal eş anlamlı olarak kullanılmış, kavramların ifade ettikleri farklılıklara dikkat edilmemiştir.¹⁴⁵

207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğü ve İngiliz Marka Kanunu’nda, hükümsüzlük ve iptal kararlarına farklı hüküm ve sonuçların bağlandığı, kararların etkilerinin farklı

¹⁴⁰ Kaya, A.; 2006, s.344-345.

¹⁴¹ Güneş, İ.; “Uygulamacı Bakışıyla Marka Hakkının Hükümsüzlüğü”, FMHY 2014, s.245.

¹⁴² Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the European Union trade mark .

¹⁴³ Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen(Markengesetz - MarkenG)-2013, § 49 Verfall

¹⁴⁴ Trade Marks Act 1994, Part-I, Surrender, Revocation And Invalidity, Section 46.

¹⁴⁵ Bozbel, S.; 2015, s.561.

olarak düzenlendiği görülmektedir. AB Marka Tüzüğü'ne göre (m. 55/1), markanın iptaline karar verilmesi halinde karar, iptal istemiyle yapılan başvuru anından itibaren etkili olacaktır. Aynı fıkranın ikinci cümlesinde, iptal nedeninin bu tarihten daha önce ortaya çıkması halinde, taraflardan birinin talebi üzerine, iptal kararının bu tarihten itibaren hüküm doğurabileceği belirtilmiştir. Tüzükte hükümsüzlük kararının ise tescil tarihinden itibaren geçerli olacağı ifade edilmektedir (m. 55/2).

Tescilinden sonra ortaya çıkan bir durum olan yaygın ad haline gelme nedenine dayalı hükümsüzlük kararının geriye etkili olduğunun kabulü, marka sahibi açısından hukukun temel ilkelerine aykırı bir durum teşkil edecektir. Nitekim yargı kararlarında, tescilli markanın yaygın ad haline gelmesi halinde verilecek olan hükümsüzlük kararı iptal mahiyetinde değerlendirilmektedir.

“...Tüm bu değerlendirmeler sonucunda, 556 sayılı KHK'nin 42/1c-f bentlerinde sayılan nedenlerle bir markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, kararın ilk tescil anına kadar geçmişe etkisi sonuç doğuracağına kabulünü hakkaniyete uygun bulunmamaktadır. Bu nedenle, söz konusu hallerde “kural olarak” hükümsüzlük kararının, davanın açıldığı tarihe kadar geçmişe etkili olacağı kabul edilmediler. Öte yandan taraflardan birisinin hukuki yararı bulunması halinde de, iptale yol açan “daha önceki bir tarihte” gerçekleştiğinin belirlenebilmesi ve bu tarih ile dava arasında marka sahibinin 556 sayılı KHK'nin 14 üncü maddesine uygun kullanımının da bulunmaması durumunda, iptal hükmünün geçmişe yönelik etkisinin tespit olunacak bu tarihten başlatılabilmesi de mümkün olmalıdır. Bu sonuç aynı zamanda 556 sayılı KHK' nin 42/1-a ile f bentlerinde sayılan hükümsüzlük nedenlerinin niteliğine ve 44/1 fıkrasının amacı ile hakkaniyete en uygun yorum şekli olacaktır...”¹⁴⁶[11. HD, 01.03.2013T,2012/1496 E, 2013/3805 K]

556 sayılı KHK'deki bu eksiklik, Sınai Mülkiyet Kanun Tasarı'nın hükümsüzlük ve iptalin etkisini konu alan md. 26/2-(b) bendinde yer alan “26 ncı maddenin ikinci fıkrası gereğince markanın iptaline karar verilmesi halinde ise bu karar, iptal

¹⁴⁶ Yargıtay 11. HD, 01.03.2013T, 2012/1496 E, 2013/3805 K., Kaynak: Uyap

davasının açıldığı tarihten itibaren etkilidir. Ancak iptal nedenlerinin, daha önceki bir tarihte doğmuş olması halinde ve talep üzerine, iptal kararının bu tarihten itibaren etkili olacağına mahkemece karar verilebilir.” düzenlemesiyle giderilecektir.

Mevcut KHK'deki düzenlemeye dönülecek olursa, 42/1(d) kapsamında markanın hükümsüzlüğünün talep edilebilmesi için, yaygın ad haline gelme durumunun, markanın tescilinden sonra ortaya çıkması gerekmektedir.

Ayırt ediciliği haiz bir işaret, tescilden önceki dönemde de bu fonksiyonu kaybedip jenerik hale gelebilir. Bu durumdaki bir ibarenin, yaygın adı haline geldiği mal veya hizmetler yönünden bir şekilde tescile konu olması halinde, Yargıtay'ın “Abraham” kararında da belirttiği gibi, somut olayda markanın yaygın ad haline gelmesi nedeniyle hükümsüzlüğünün değil, KHK'nın 7/1-c maddesi anlamında zaten tanımlayıcı olan bir marka ile karşılaşmış gibi, mutlak red sebeplerine dayanılarak 42/1(a) kapsamında hükümsüzlüğünün talebinde bulunulmalıdır.¹⁴⁷

“Mahkemece birleşen davanın davalısı adına tescilli olan 2006/14148 sayılı Abraham+şekil ibareli markada yer alan Abraham sözcüğünün bir kumaş türü haline geldiği gerekçesiyle 556 sayılı KHK'nin 42/1-d bendi uyarınca hükümsüzlüğüne karar verilmiştir. Ancak 556 sayılı KHK'nin 42/1-d bendine dayalı hükümsüzlük kararı verilebilmesi için, uyuşmazlık konusu markanın tescil edildikten sonra tescilli olduğu mal ve hizmetler için yaygın bir ad haline gelmesi gerekir. Oysa, dosyada mevcut deliller ve bilirkişi raporundaki açıklama itibarıyla, dava konusu markada yer alan Abraham ibaresinin, markanın tescil başvurusundan önce 26.09.1990 tarihinden itibaren dava dışı bir firma adına tescilli olup, markanın yenilenmemek suretiyle hükümden düştüğü, bu arada ilgili sektörde yaygın bir kumaş türü(jenerik ad) olarak kullanılmaya başlanıldığı anlaşıldığından, artık bu ibarenin birleşen dosyanın davalısı adına tescil edildikten sonra jenerik ad haline geldiğinden söz edilemez. Dolayısıyla mahkemenin birleşen davada 556 sayılı KHK'nin 42/1-d maddesi gereğince hükümsüzlük kararı vermesi doğru değil ise de, az

¹⁴⁷ Çolak, U.; FMHY-2012, s.184.

önce de açıklandığı üzere, Abraham sözcüğünün, tescil başvurusunun yapıldığı 07.04.2006 tarihinden önce 24. sınıf kumaş emtiası için cins adı haline geldiği belirlendiğinden, esasen 556 sayılı KHK'nin 7/1-c ve 42/1-a bendi uyarınca dava konusu markanın hükümsüz kılınması gerekeceğinden, sonucu bakımından doğru olan kararın, açıklanan bu gerekçe ile onanması gerekmektedir.”¹⁴⁸[11. HD, 16.12.2011 T, 2010/6126 E, 2011/17196 K]

Markanın, tescil kapsamında bulunan mal veya hizmetler yönünden yaygın ad haline gelmesi nedeniyle hükümsüz kılınabilmesi için yetkili mahkemelerde dava açılması gerekmektedir. Marka tecavüz davalarında davalı taraf, markanın yaygın ad haline geldiğinden bahisle hükümsüz kılınması talebini def'i olarak ileri süremez.¹⁴⁹ Asıl davaya karşı açılacak veya ayrıca açılacak bir dava ile jenerik ad haline gelen markanın hükümsüzlüğü talep edilmelidir.

Yargıtay, nisbi red nedenlerine dayalı açılan bir davada, ihtilafa konu markanın süreç içinde malın cinsini belirten bir ifade haline geldiği iddiasının, koşulları oluştuğunda 556 sayılı KHK'nin 42/1(d) maddesine dayalı olarak açılacak bir hükümsüzlük davasında değerlendirilebilecek bir husus olduğundan bahisle, davalı tarafın temyiz itirazlarını reddetmiştir.

“...Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve her ne kadar davalı markalarının tamamen hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerekirken, sadece markalar içinde yer alan “İskender” ibaresinin hükümsüzlüğüne karar verilmesi doğru değil ise de, aleyhe temyiz olmadığından bu hususun bozma nedeni yapılmasının mümkün bulunmamasına, dava konusu markanın süreç içinde malın cinsini belirten jenerik bir ifade haline geldiği iddiasının ise koşulları oluştuğunda 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 42/d maddesine

¹⁴⁸ Yargıtay 11.HD, 16.12.2011 T, 2010/6126 E, 2011/17196 K. (Alındığı yer: Çolak, U.; 2016, s.891)

¹⁴⁹ Alhas, Z.S., Dernekoğlu, U.; “**Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hükümsüzlüğü ve İspat Meselesi**”, FMR, 2014/ 1, <www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/frmmakale/2014-1/01.pdf> (12.10.2016)

dayalı olarak açılacak bir hükümsüzlük davasında değerlendirilebilecek olmasına göre davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanması gerekmiştir...”¹⁵⁰

3.1.1 Dava Açabilecek Kişiler

Tescilli bir marka hakkında hükümsüzlük davası açma hakkına sahip olan kişiler, KHK'nin 43 üncü maddesinde belirtilmiştir. Maddede, hükümsüzlük davası açma hakkına zarar gören kişilerin, Cumhuriyet savcılarının ve ilgili resmi makamların sahip olduğu belirtilmiştir. Hükümde belirtilen kişilerin ayırım yapılmaksızın bütün hükümsüzlük nedenlerine dayalı olarak dava hakkına sahip olmaları, doktrinde eleştirilen bir husustur. Doktrinde genel kabul gören görüş, dava açma hakkına sahip olan kişilerin, korunan hukuki menfaate göre belirlenmesi yönündedir.¹⁵¹ Bu görüşe göre, kamu menfaatini ön planda tutan md. 42/1a,d,e,f bentlerine dayalı hükümsüzlük hallerinde dava açma hakkına md. 43'de sayılan herkesin sahip olduğu kabul görmektedir.¹⁵²

KHK'de “zarar gören kişiler” in kimler olduğu açıkça belirtilmemiştir. Yaygın ad haline gelme sebebiyle hükümsüzlüğü gerektiren durumlarda kamu yararının ön planda olması nedeniyle zarar gören kişi kavramı geniş olarak değerlendirilmeli, dava esnasında hali hazırda durumdan zarar görmüş olan kimseler şeklinde dar yorumlanmamalıdır. İleride, serbest işaret haline gelen markayı kullanmak isteyen, bu sebeple de zarara uğrama tehlikesiyle karşı karşıya olan, gerçek veya tüzel kişiler de, zarar gören kişiler olarak yorumlanmalıdır.¹⁵³

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu konu ile ilgili kararında şu sonuca varmıştır:

¹⁵⁰ Yargıtay 11 HD, 03.05.2005 T, 2005/10618 E, 2007/796 K, Kaynak: <http://www.darts-ip.com/> (19.08.2016)

¹⁵¹ Noyan, E., Güneş İ.; “**Marka Hukuku**”, 5. Baskı, Adalet Yayınevi, 2015. s.435, Pekdiğer, R.T.; “**Yargıtay Kararları Çerçevesinde Marka Hükümsüzlük Davalarında Zarar Gören Kişiler**”, I. Fikri Mülkiyet Hukuku Uluslararası Sempozyumu Tebliği, Kasım 2014, s.159., Arkan, S.; C-2,1998, s.165., Arslan, K.; 2006, s.332., Yasaman, H.; C-2, 2004, s.891.

¹⁵² Arkan, S.; C-II, 1998, s.166., Karahan, S.; 2002, s.141-142.; Kaya, A.; 2006, s.332.; Yasaman, H.; C- II, 2004, s.891.

¹⁵³ Çolak, U.; FSHHM-2012, s.197.

“...Zarar gören kişinin mutlaka tescilli marka sahibi olması gerekmez. Menfaatlerinin zedelenmesi kaydıyla 556 Sayılı KHK'nin kendisine koruma sağladığı herkes dava açabilir. 556 Sayılı KHK'ye kaynak teşkil eden 40/94 Sayılı AT Tüzüğü'nün 55 inci maddesinde mutlak red sebeplerine aykırılık halinde kamusal yararın ön planda olduğu ve tescilin hükümsüzlüğünü isteme hakkı herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya imalatçılar, hizmet sağlayıcılar, tacirler ya da aktif ya da pasif dava ehliyetlerinin bulunması halinde tüketicileri temsil eden topluluk ya da kurumlara verilmiş olmasına karşın nispi red sebeplerine aykırılık halinde hükümsüzlüğü talep etme hakkı önceki hak sahiplerine verilmiştir. Ancak 556 Sayılı KHK'de bu yönde bir ayırım ve düzenleme bulunmamaktadır.”¹⁵⁴

Üyesi bulunan kişilerin menfaatlerini koruma amacı taşıyan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu sayılmayan dernek ve birliklerin de zarar gören sıfatıyla dava açma ehliyetlerinin bulunduğu kabulü gerekmektedir. Jenerik ad haline gelen markanın hangi sektöründe kullanıldığına bağlı olarak, amacı mesleki menfaatleri korumak, haksız rekabet ortamını ortadan kaldırmak olan dernek ve birliklerin bu doğrultuda değerlendirilmesi, kamu yararı ilkesine daha uygun düşecektir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu sayılan 5590 sayılı Kanuna tabi ticaret ve sanayi odaları, 507 sayılı Kanuna tabi esnaf odaları ve bunların üst kuruluşları olan birliklerin de bu kapsamda, zarar gören kişi sıfatıyla dava açabilecekleri kabul edilmelidir.¹⁵⁵ Nitekim mehzaz 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 56/1(a) bendinde, mutlak ret sebepleri ve iptal nedenlerinin varlığı halinde, herhangi bir gerçek ya da tüzel kişi veya imalatçılar ile hizmet sağlayıcıları, tacirleri ya da tüketicileri temsil eden toplulukların veya kurumların, aktif ve pasif dava ehliyetlerinin bulunması şartıyla, markanın hükümsüz kılınması için dava açma haklarının bulunduğu belirtilmiştir.

¹⁵⁴ Yargıtay HGK 19.10.2011 T, E.2011/11-529 E., K.2011/643 K., (Alındığı yer: Bozbel, Ş.; 2015, s.577.)

¹⁵⁵ Karahan, S.; 2002, s.140.

Dava açma hakkına sahip ilgili resmi merciler ifadesinden ise bakanlıklar, belediyeler, il özel idareleri, üniversiteler, Türk Patent Enstitüsü gibi kamu kurum ve kuruluşlar kastedilmektedir.¹⁵⁶

3.1.2 Davalı

556 sayılı KHK’de hükümsüzlük davasının kime karşı açılacağını düzenleyen bir hüküm mevcut değildir. Davalı sıfatına ilişkin bu boşluk, doktrin görüşleri¹⁵⁷ ve Yargıtay uygulamaları¹⁵⁸ yoluyla giderilmektedir. Bu eksikliğin, Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı md. 22/2 bendinde yer alan “*Markanın hükümsüzlüğü ve iptali davaları, dava tarihinde Sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı açılır.*” hükmü ile giderilmesi planlanmaktadır.

Mevcut doktrin görüşleri ve yargı kararlarından, yaygın ad haline gelme sebebiyle hükümsüzlük davasının, mal veya hizmetin adı haline gelen tescilli markanın sahibine karşı açılması gerektiği anlaşılmaktadır. Marka sahibi, sicilde markanın adına kayıtlı olduğu kişidir. Yaygın ad haline geldiği iddia edilen bir markanın sicilde birden fazla kişi adına kayıtlı olması durumunda, marka üzerindeki iştirak halinde mülkiyetin zorunlu dava arkadaşlığını gerektirmesi nedeniyle, hükümsüzlük davasının bu kişilerin tümüne karşı açılması gerekmektedir.¹⁵⁹

¹⁵⁶ Çolak, U.; 2016, s.934.

¹⁵⁷, Karahan, S.; 2002 s.143., Sekmen, O.; 2013, s.252., Arkan, S; Cilt 2, s.167., Çolak, U.; 2016, s.935.

¹⁵⁸ Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na göre, Her ne kadar, 556 sayılı KHK’de markanın hükümsüzlüğü davasının kimlere karşı açılabileceği konusunda açık bir hüküm bulunmamakta ve yazılı devir sözleşmesinin tasarrufi bir işlem olması nedeniyle marka hakkı devreden malvarlığı çıkmakta ise de, KHK’nin yukarıya aynen alınan 16. Maddesindeki düzenleme itibarıyla hükümsüzlük davasının sicilde marka hakkı sahibine ya da onun hukuki haleflerine karşı açılabileceği tartışmasızdır. Yargıtay HGK, 09.02.2011 T, 2010/11-689 E, 2011/46 K. (Alındığı Yer: Çolak,U.;2016,s.935.)

¹⁵⁹ Gözlükaya, F.; “**556 Sayılı Khk Kapsamında Markanın Hükümsüzlüğü**”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2003, s.80.

Markanın miras yoluyla intikal ettiği kişiler, marka sahibinin hukuki halefleri, markayı devir yoluyla iktisap eden kişiler de KHK'nin 42/1(d) hükmü gereğince açılacak olan hükümsüzlük davasında kendisine dava açılacak kişilerdir.¹⁶⁰

Lisans alana veya rehin alacaklısına karşı dava açılmaz.¹⁶¹ 556 sayılı KHK'de bunların davaya katılabilmeleri için bu kişilere tebligat yapılmasına ilişkin bir hükme yer verilmemiş olmasına karşın, sınai mülkiyetle ilgili düzenlenen diğer KHK'lerde bu kişilere de tebligat yapılması halinde davaya katılabilecekleri belirtilmiştir.(551 sayılı KHK m.130/son, 554 sayılı KHK m. 44/son)¹⁶² Markanın mal ve hizmetler yönünden yaygın ad haline gelmesi sebebiyle sicilden terkin için açılacak iptal davası TPE'ye karşı açılmaz. Haksız olduğu iddia edilen tescilin TPE tarafından verilmiş olması TPE'yi davalı hale getirmez ve ona husumet yöneltmesini gerektirmez.¹⁶³

Başvuru aşamasında olan bir markanın sahibine karşı markanın, mal veya hizmetler için cins adına dönüştüğü iddiasıyla dava açılmaz. Nitekim KHK'nin 42/1(d) bendine göre hükümsüzlük davası açılabilmesi için tescilli bir markanın varlığı ve tescilinden sonraki bir dönemde ayırt ediciliğini kaybetmesi şarttır.

3.1.3 Görevli ve Yetkili Mahkeme

Bir markanın, jenerik ad haline geldiği iddiasıyla açılan hükümsüzlük davasını görmeye yetkili ve görevli mahkemelere ilişkin düzenleme 556 sayılı KHK'nin 63. ve 71 inci maddelerinde yapılmıştır.

556 sayılı KHK'nin 71 inci maddesi uyarınca, Kararnamede öngörülen tüm davalarda görevli mahkeme, Adalet Bakanlığınca kurulacak ihtisas mahkemeleridir. Hükümsüzlük davalarının da bu madde kapsamında olması nedeniyle, davaya

¹⁶⁰ Teoman, Ö.; “Markanın Terkinini Sağlamak İçin Açılacak Olan Bir Davada Husumetin Türk Patent Enstitüsüne Yöneltilip Yöneltilmeyeceği Sorunu, Prof. Dr. Oğuz İmregün'e Armağan”, İstanbul, 1998, s.647.

¹⁶¹ Tekinalp, Ü.; 2012, s.474.

¹⁶² Bozbel, S.; “Fikri Mülkiyet Hukuku”, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2015, s.583.

¹⁶³ Çolak, U.; 2016, s.935.

bakmakla görevli ihtisas mahkemeleri, Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleridir. İhtisas mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Asliye Ticaret ve Asliye Ceza mahkemelerinden hangilerinin ihtisas mahkemesi olarak görevlendirileceğini ve bu mahkemelerin yargı çevresini Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu belirlemektedir. Görev konusu, kamu düzenine ilişkin olması nedeniyle yargılamanın her aşamasında re'sen dikkate alınmalıdır. Nitekim Yargıtay da görevin, kamu düzenine ilişkin olduğuna, dolayısıyla mahkemenin, görevli olup olmadığını davanın her aşamasında karar kesinleşinceye kadar tarafların itirazı olsun ya da olmasın re'sen inceleyeceğine karar vermiştir.¹⁶⁴

556 sayılı KHK md. 63/3 hükmü gereğince, üçüncü kişiler tarafından marka başvuru veya marka sahibi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalının ikametgahının bulunduğu yer mahkemesidir. Dolayısıyla, tescilli bir markanın yaygın ad haline geldiği iddiasına dayanan hükümsüzlük davasında yetkili mahkeme davalı marka sahibinin ikametgâhının bulunduğu yer mahkemesidir.

Marka sahibinin Türkiye'de ikamet etmemesi halinde ise, yetkili mahkeme, marka sicilinde kayıtlı vekilin iş yerinin bulunduğu yerdeki mahkeme, eğer vekillik kaydı silinmiş ise de, TPE'nin merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemedir. Vekilin bulunmadığı ya da vekillik kaydının silindiği hallerde hükümsüzlük davasındaki yetkili mahkeme olarak belirtilen TPE'nin bulunduğu yer, Ankara mahkemeleridir (md. 63/3, md. 63/2). Madde hükmünde yer alan yetki kuralı kamu düzenine ilişkin olup, taraflar yetki sözleşmesi ile yetkili mahkemeyi değiştiremezler.¹⁶⁵

3.1.4 Dava Açma Süresi

556 sayılı KHK 42/1(a) bendi dışında, hükümsüzlük ve iptal davaları için yasal olarak herhangi bir hak düşürücü süre ya da zamanaşımı süresi öngörülmemiştir.

¹⁶⁴ Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 8.3.2002 tarihli 2001/9879E., 2002/2077K. (Alındığı Yer: www.elmadaghukuk.com/img/markann_hkmszl_1424593122013_.pdf, 11.11.2013, s.12)

¹⁶⁵ Bozbel, S.; 2015, s.591.

değildir.¹⁶⁶ Diğer hükümsüzlük halleri için herhangi bir süre öngörülmemiş olması doktrinde farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bir görüşe göre, hükümsüzlük davasının herhangi bir süreye tabi tutulmaması hukuk güvenliği ilkesine aykırılık teşkil edeceğinden, mahkemenin somut olaya göre kıyasen zamanaşımı veya hak düşürücü süreyi dikkate alması gerekmektedir.¹⁶⁷ Bir diğer görüşte ise, yasa koyucu tarafından markanın hükümsüzlüğünün bilinçli bir şekilde süreye bağlanmadığı ve hukuka aykırılık teşkil eden durumun, yani tescilin süreklilik arz ettiği öne sürülerek, davanın herhangi bir zamanaşımı veya hak düşürücü süreye tabi tutulamayacağı kabul görmektedir.¹⁶⁸

Çolak'a göre "Markanın mal ve hizmetler için yaygın ad haline geldiği iddiasıyla açılacak hükümsüzlük davası, herhangi bir zamanaşımı veya hak düşürücü süreye tabi olmadığı gibi bu davada sessiz kalma yoluyla hak kaybı savunması yapılması da mümkün değildir." Nitekim yazara göre, markanın yaygın ad haline gelmesi durumunda korunan menfaat, yalnızca bir kişi veya kesimin değil, jenerik ad iddiası bulunan markanın bulunduğu sektördeki diğer tüm firmaların ve tüketicilerin ortak menfaatidir.¹⁶⁹

Bilge de hukuka aykırılık teşkil eden, markanın ayırt edicilik niteliğinin kaybının süreklilik arz eden bir durum olduğundan bahisle hükümsüzlük davası açılmasının ne bir hak düşürücü süreye ne de bir zamanaşımı süresine bağlı tutulamayacağını öne sürmektedir.¹⁷⁰

¹⁶⁶ Anılan hükme göre "7 nci maddenin (1) bendinde belirtilen tanınmış markalarla ilgili davanın tescil tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde açılması gerekir. Markanın tescilinde kötü niyet varsa iptal davası süreye bağlı değildir."

¹⁶⁷ Kaya, A.; 2006, s.34., Karan, H., Kılıç, M.; "Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat", 2004, s.380., Tekinalp, Ü.; 2012, s.476., Sekmen, O.; 2013, s.269., Berkhan, İ.; "Marka Hükümsüzlüğünün Etkisi", Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl:3, Sayı:12, 2007, s.981. (Yazarlar, 207/2009 sayılı Tüzüğün 54/1 maddesi gereği önceki asıl hak sahibinin kullanımı öğrenmesi rağmen 5 yıl sessiz kalmasının hak kaybına sebebiyet vereceği yönündeki mehzaz hükmü ve Medeni Kanun md. 2'den kaynaklanan "sessiz kalma nedeniyle hakkın kaybı" ilkesini gerekçe olarak göstermektedir.

¹⁶⁸ Arkan, S.; C-2, 1998, s.167, Bilge, M.E.; C-23, S.1, s.137., Çolak, U.; FMHY-2012, s.198., Yasaman, H.; 2004, C-2, s.853.

¹⁶⁹ Çolak, U.; FMHY-2012, s.198.

¹⁷⁰ Bilge, M.E.; C-23, S.1, s.137

Tüm bu açıklamalar neticesinde, markanın yaygın ad haline gelmesi nedeniyle açılacak olan davanın, hem kanuni düzenlemede süre öngörülmemesi hem de bu davada korunan menfaatin kamu menfaati olması nedeniyle, her zaman açılabileceği görüşünün kabulü yerinde olacaktır.

3.1.5 İspat Yükü ve Deliller

Markanın yaygın ad haline geldiğinden bahisle hükümsüzlüğüne karar verilebilmesi için, ilgili mal veya hizmetler yönünden yaygın ad haline geldiğinin ve bu duruma marka sahibinin davranışlarının sebebiyet verdiği deliller aracılığıyla ispatlanması gerekmektedir.

556 sayılı KHK’de hükümsüzlük davalarında, ispata ve ispat yükünün hangi tarafta olacağına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Tasarıda ise yalnızca nisbi red nedenlerine dayalı hükümsüzlük davasına ilişkin ispata yönelik bir hüküm bulunmaktadır.¹⁷¹

KHK’de ispata ilişkin düzenlemenin bulunmaması nedeniyle genel düzenleme olan Türk Medeni Kanunu¹⁷²,’nun 6 ncı maddesi hükmüne başvurulmalıdır. Bu madde hükmüne göre, iki taraftan her biri iddia ettiği hususu ispatlamakla yükümlüdür. İspat yükü açısından, özel bir düzenleme bulunmaması halinde ise Hukuk Muhakemeleri Kanunu md. 190 uygulanmalıdır. Anılan madde hükmüne göre, “ispat yükü iddia edilen vakıya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir.”

Markanın yaygın bir ad haline gelmesi nedeniyle hükümsüz kılınması davacı lehine bir sonuç doğurması ve markanın yaygın ad haline geldiği hususunun davacı tarafından iddia edilmesi nedeniyle, görülecek olan bu davada ispat yükünün davacıda olduğu anlaşılmaktadır.

¹⁷¹ Tasarı md.26/7 “6 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca açılan hükümsüzlük davalarında 19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü def’i olarak ileri sürülebilir. Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır. Hükümsüzlüğü istenen markanın başvuru veya rüçhan tarihinde, davacının markası en az beş yıldır tescilli ise davacı ayrıca, söz konusu başvuru veya rüçhan tarihinde 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların yerine getirildiğini *ispatlar*.”

¹⁷² 08.12.2001 tarih ve 24607 sayılı R.G.’de yayımlanmıştır.

Davayı açan üçüncü kişi, ihtilafa konu markanın tescil kapsamındaki mal veya hizmetler yönünden yaygın bir ad haline dönüştüğünü ve bu duruma marka sahibinin davranışlarının sebep olduğunu ispat etmek durumundandır.

Davalı taraf ise, HMK md. 191 gereği karşı ispat hakkını kullanır. Düzenlemeye göre “ispat yükünü taşıyan tarafın iddiasının doğru olmadığı hakkında delil sunabilir. Karşı ispat faaliyeti için delil sunan taraf, ispat yükünü üzerine almış sayılmaz.”

Yaygın ad haline gelme sebebiyle hükümsüzlük talebinin görüldüğü davada, davalı marka sahibi veya hukuki halefleri, davacın iddialarını işlevsiz hale getirmek için, markanın yaygın ad haline dönüşmediğini ya da yaygın ad haline dönüşmeyi engelleyecek gerekli tedbirleri aldığını, 556 sayılı KHK’de ve diğer kanunu düzenlemelerde kendisine markasını korumak amacıyla tanınan hakları kullandığını ispat etmekle yükümlü olacaktır.

Markanın hükümsüzlüğüne ilişkin davada, taraflar iddialarını delillerle ispat etmesi gerekmektedir. Ancak KHK’de, marka hükümsüzlük davalarında nelerin delil olarak kabul edileceğine ilişkin düzenleme bulunmamaktadır. Mevzuat 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğü’nün 78 inci maddesi ise delillere ilişkin düzenleme içermektedir. Hükme göre, tarafların dinlenmesi, bilgi talep etme, çeşitli belge ve dokümanlar, tanık ifadeleri, bilirkişi raporu ve yemin, kabul gibi ilgili devlet hukukunda mevcut olan yazılı beyanlar, Ofis İptal Birimi nezdinde delil olarak kullanılabilir.

KHK’de, hükümsüzlük davasında kullanılacak delillerin belirtilmemesinin sebebi kanun koyucunun bu konudaki ispat araçlarını sınırlandırmak istememesidir.¹⁷³ Dolayısıyla hukuka aykırı elde edilmemek kaydıyla¹⁷⁴ her türlü delil, markanın yaygın ad haline gelmesi sebebiyle hükümsüzlüğüne ilişkin davada ispat aracı olarak kullanılabilir.¹⁷⁵ Bu davada, markanın yaygın ad haline geldiğine yönelik davacı tarafından kullanılacak delillere örnek vermek gerekirse; markanın yaygın ad haline gelip gelmediğinin tespiti amacıyla yapılan tüketici/son kullanıcı anketleri,

¹⁷³ HMK md. 192/1 bendinde “Kanunun belirli bir delille ispat zorunluluğunu öngörmediği hâllerde, Kanunda düzenlenmemiş olan diğer delillere de başvurulabileceği” düzenlenmiştir.

¹⁷⁴ HMK md. 189/2’ye göre “Hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan deliller, mahkeme tarafından bir vakıanın ispatında dikkate alınmaz.”

¹⁷⁵ Sekmen, O.; 2013, s.293.

markanın sözlüklerde, medyada ve ilgili sektörde rakip firmalarca jenerik ad olarak kullanımları, marka sahibinin kendisinin reklam veya tanıtım faaliyetlerinde markasını jenerik ad olarak kullandığını içerir belgeler gösterilebilir.

Marka sahibi ise markasının yaygın ad haline gelmediğinin tespitine yönelik tüketici/son kullanıcı anketleri vb. diğer destekleyici delilleri sunabilir. Bunlara ek olarak markasının yaygın ad haline gelmesini önleyecek gerekli tedbirleri aldığıının ispatına yönelik, markasının jenerik ad olarak kullanan kişilere karşı gönderdiği ihtarları, tecavüze ilişkin açtığı mahkeme kararlarını ve marka farkındalığı yaratmak amacıyla hazırladığı broşür, dergi vb. diğer bilgilendirici belgeleri delil olarak kullanabilir.

3.1.6 Mahkemece İnceleme Aşaması

Marka, esasen bir mülkiyet hakkıdır. Bu denli ciddi bir hakkın hükümsüzlüğüne, ortadan kaldırılmasına karar verilirken, davayı gören mahkemenin titizlikle inceleme yapması ve en ufak şüpheye yer vermeyecek şekilde delilleri irdeleyip hüküm kurması gerekmektedir.

Davayı gören mahkemece, markanın mal veya hizmet bakımından yaygın ad haline gelip gelmediği, kaynak gösterme fonksiyonunu kaybedip kaybetmediği, markanın cins adı haline gelmiş olduğu kabul görse bile bu duruma marka sahibinin tutum ve davranışlarının sebebiyet verip vermediği titizlikle ve kapsamlı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Neticede, ticari hayatta bir kimsenin veya işletmenin en değerli varlığı olarak görülebilecek bir hakkının elinden alınması söz konusudur.

Bir markanın yaygın ad haline geldiği iddiasıyla açılan hükümsüzlük davasında yapılacak olan incelemenin esas alınacağı tarih, davanın açıldığı tarih olmalıdır.¹⁷⁶

¹⁷⁶ Çolak, U.; FMHY 2012, s.198. (Dava ve cevap dilekçelerinde ileri sürülmemiş olan vakıalar, davadan sonra kendiliğinden incelenemeyeceği gibi, hakim onları hatırlatacak hallerde dahi bulunamaz (HUMK m 75). O halde, dava ve cevap dilekçelerinde bildirilmiş olan vakıalar davanın sınırını çizmekte ve mahkemece ancak, bu vakıalar hakkında inceleme ve değerlendirme

Marka sahibince, yaygın ad haline gelme nedeniyle hükümsüzlük davası açıldıktan sonra, markasını korumaya yönelik tedbirler alması, hükümsüzlüğün değerlendirilmesine etki etmemektedir. Nitekim yargı kararlarında da vurgulandığı üzere, her dava açıldığı tarihteki fiili ve hukuki duruma göre karara bağlanır.¹⁷⁷

Her ne kadar marka sahibinin, markasını yaygın ad haline dönüşmesini engellemek amacıyla gerekli tedbirleri aldığı ispat etmesi, çoğunlukla hükümsüzlük davasının lehine sonuçlanmasını sağlasa da, bazı durumlarda marka sahibinin aldığı önlemler mahkeme nezdinde yetersiz görülüp, marka hükümsüz kılınabilmektedir.

İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nce görülmekte olan hükümsüzlük davasında mahkeme, marka sahibinin bir takım önlemler aldığını tespit etse de, alınan önlemlerin yetersiz olduğuna hükmetmiştir.

“[...] Karşı davalının markaları 1985'den itibaren tescil edilmeye başlanmıştır. Dava ise 18/07/2002 tarihinde açılmıştır. Yukarıda da açıklandığı üzere bir markanın yaygın kullanımla cins belirten bir isme dönüşmesi bu günden yarına gibi kısa sürede oluşabilecek bir durum değildir. Belli bir zaman sürecini ve yaygın kullanım gerektirir. Marka sahibi karşı davalının sunduğu mahkeme kararlarından sadece üç veya dört tanesi dava tarihi öncesine ait olup, en eskisi de 1999 tarihlidir. Dolayısıyla da 2002 dava tarihine yakın tarihlerde açılan dava sayısı bir kaç taneden ibaret olup, diğerlerinin tamamı davadan sonra açıldığı gibi, TSE'ye itirazlarda dava sonrasıdır. Bu davalarda karşı davalı lehine karar verilmesi de doğaldır. Çünkü marka iptal edilmedikçe korumadan yararlanır. Oysa davalının 1985 den 1999 tarihine kadarki döneme ilişkin koruyucu hiçbir faaliyeti kanıtlanamadığı gibi, markanın boya cinsi anlamında çok sayıda firma tarafından marka olarak tesciline itiraz edilmemiştir. Bu markaların numaraları daha önce belirtilmiştir[...] Bu markaların tesciline engel olunmadığı gibi, hükümsüzlüğü için davadan önce davalarda açılmamıştır[...] ,...markanın yaygın bir kullanımla cins isme dönüşmesinden sonraki bir kaç dava

yapılabilmektedir. İşte bu nedenledir ki, her dava açıldığı tarihteki fiili ve hukuki duruma göre karara bağlanır.(Yargıtay HGK, 08.04.2015 T., 2015/46 E., 2015/1158 K.)

¹⁷⁷ Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı, 16.06.2010 T., 2010/2-227 E. , 2010/324 K. (Kaynak: <http://www.kararara.com/>)

*açmaktan ibaret girişimler geçmişte oluşan bu algıya değiştirmeyeceğinden, karşı davalının markanın cins isme dönüşmesinde kusurlu olduğu kanaatine varılarak önceki hükümden direnilmesine ilişkin aşağıdaki hüküm kurulmuştur...[...]*¹⁷⁸[İstanbul 1. FSHHM, 10.11.2009 T, 2008/225 E, 2009/239 K]

KHK 42/1(d) bendine dayalı hükümsüzlük talebi incelmesinde mahkeme, ilk olarak markanın ilgili kesimde nasıl algılandığını, ne derece ve hangi oranda yaygın ad olarak kullanıldığını ve marka jenerik ad şeklinde kullanılmaya başlanmış olsa bile, ilgili tüketici kitlesinin, uyuşmazlığa konu ibareyi hala marka görüp görmediğini, yani cins adı olarak kullanılıp kullanılmadığını, işaretin aslında tescilli bir marka olduğu yönünde toplumda bir algı bulunup bulunmadığını tespit etmelidir. Mahkeme incelemeyi, araştırmalar, anketler, bilirkişi incelemesi ile tarafların sunacakları diğer tüm delillere göre yapabilir.¹⁷⁹

Yaygın ad haline gelme sebebiyle hükümsüzlük davasında tüketiciler ve son kullanıcıların algısı, davanın çözümlenmesinde önemli bir role sahiptir. Bu algı ise ilgili pazarın müşterileri ile son kullanıcıları üzerinde yapılan anketle veya araştırmayla tespit edilebilecektir. Bu nedenle mahkemece yapılacak olan incelemede tüketici anketleri önemli bir delil sayılmalıdır.

Nitekim ATAD, yaygın ad haline gelme nedeniyle hükümsüzlük incelenmesinde markanın jenerik olup olmadığının, ilgili kesimler olan tüketiciler ve son kullanıcılar ve de somut olaya göre, yani ilgili pazarın niteliklerine bağlı olarak, ticari bakımdan ürünle ilgilenen araçların, markayı nasıl algıladıklarının belirlenmesi yönünde yapılacak anketle tespit edilebileceğini belirtmektedir.¹⁸⁰

¹⁷⁸ İstanbul 1. FSHHM, 10.11.2009 T., 2008/225 E., 2009/239 K., (Kaynak: <http://www.darts-ip.com/>) (17.09.2016)

¹⁷⁹ Çolak, U.; FMHY-2012, s.196.

¹⁸⁰ Sekmen, O.; 2013, s.220.

Tüm bunlara ek olarak mahkeme tarafından, markanın eşya adı olarak, ansiklopedi, broşür, katalog, ilan, reklam vb. yerlerde kullanılıp kullanılmadığına dair sunulan deliller incelenmelidir.¹⁸¹

Eğer davayı gören mahkeme, ihtilafa konu markanın yaygın ad haline geldiğini tespit ederse, bu duruma marka sahibinin davranışlarının sebebiyet verip vermediğini araştırmalıdır. Eğer marka, ilgili piyasa nezdinde artık ayırt edici bir işaret olmaktan çıkıp marka olarak değil de mal ve hizmetin adı gibi kullanılır hale geldiyse, mahkemece, bu durumun marka sahibinin aktif veya pasif tutum ve davranışlarından kaynaklanıp kaynaklanmadığını, marka sahibinin durumu önleyici tedbirleri alıp almadığını, sunduğu deliller çerçevesinde incelenmelidir.

Markanın jenerik hale gelip gelmediğinin tespiti hususu, uzmanlık gerektiren bir vakıa olduğundan, Yargıtay'ın yerleşik uygulamalarına göre, markanın jenerik hale dönüşüp dönüşmediği konusunda ilk derece mahkemesince bilirkişi incelemesi yaptırılması gerekmektedir.¹⁸²

Jenerik hale gelme sebebiyle markanın hükümsüzlüğü hakkında karar verecek olan mahkemenin, yukarıda belirtilen kriterlere uygun olarak karar vermesi gerekmektedir. Aranılan şartlardan herhangi birinin eksik olarak yorumlanması veya somut verilerin tam olarak değerlendirilmemesi neticesinde verilecek olan bir hükümsüzlük kararı, marka sahibinin kararı temyiz etmesi halinde, temyiz makamınca, kararın bozulmasına sebep olacaktır.

“Mahkemece karşı dava yönünde benimsenen bilirkişi raporu itibariyle karşı davalı adına tescilli ALÇIPAN markasının TDK sözlüğü ve internet wikipedia sözlüğünde yer aldığı ve yine TMMOB'den gelen yazıda da alçıpan

¹⁸¹ Karahan, S.; 2002, s.133.

¹⁸² “Dava, davacı marka hakkına tecavüzün tespiti, önlenmesi, men'i, sonuçların ortadan kaldırılması, hükmün ilanı ile tazminat istemlerine ilişkin olup, ... bir ibarenin ilgili sektörde jenerik ismi haline gelip gelmediği hususu, teknik bir incelemeyi gerektirmekte olup, somut olayda olduğu gibi herhangi bir bilirkişi incelemesi yaptırılmaksızın, ‘Asprin’ ibaresinin temizlik sektöründe jenerik ismi haline geldiği kabul etmek mümkün değildir. Bu itibarla mahkemece, aralarında sektörde uzman kimyagerin de bulunduğu bilirkişi kurulu aracılığıyla, ‘Asprin’ ibaresinin temizlik sektöründe jenerik ismi haline gelip gelmediği hususunda rapor aldırılarak sonuca göre bir karar vermek gerekirken, eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.” Yargıtay 11.HD, 11.03.2015 T, 2014/18038 E., 2015/3349 K., (Alındığı Yer; Çolak, U.; 2016, s.897.)

ibaresinin sektörde iki karton arasına sıkıştırılmış alçıyı tanımladığı, anılan markanın yaygın(jenerik) ad olduğu gerekçesiyle hükümsüzlüğüne karar verilmiştir. 556 sayılı KHK 42/1-d maddesi uyarınca bir markanın yaygın ad hale gelmesine marka sahibinin davranışlarının neden olması halinde markanın hükümsüzlüğüne karar verilebilir. Bu nedenle, uyuşmazlık konusu markanın jenerik ad haline gelmesi tek başına yeterli olmayıp bu hale marka sahibinin davranışlarının sebep olması gerekmektedir. Karşı davalı şirket dava konusu ALÇIPAN markasına dayalı olarak 3. kişilere karşı davalar açtığı ya da ihtarnameler gönderdiğini ve yine bununla ilgili TPE nezdindeki marka başvurularına karşı tescilli markasına dayalı olarak itirazda bulunduğunu savunmuştur.

Bu durumda, sadece ALÇIPAN ibaresinin sözlükte ürün adı olarak belirtilmesi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası'nın cevabı yazısında "alçıpan" ibaresinin sektörde yaygın bir şekilde ürün adı olarak kullanıldığına dair belirtme ile yetinilmeyerek, karşı davalının savunmasında belirttiği diğer delillerin de birlikte değerlendirilmesi suretiyle markasının yaygın ad haline gelmesine kendisinin davranışlarının neden olup olmadığı hususunun tartışılması gerekirken eksik değerlendirme sonucunda yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiş, karşı dava bakımından kararın karşı davalı yararına bozulması gerekmiştir.[...] ¹⁸³” [11. HD, 27.11.2014 T, 2014/5775 E, 2014/15593 K]

Yargıtay'ın bozma kararında da açıkça belirtildiği üzere, markanın yaygın ad haline gelme iddiası sebebiyle açılan hükümsüzlük davasında mahkeme, yalnızca markanın yaygın ad haline gelip gelmediğinin tespitini yaparak karar vermeyecek, söz konusu durumun marka sahibinin davranışlarından kaynaklanmadığına dair tüm delil ve iddiaları ayrıntılarıyla ve kapsamlı olarak inceleyerek, buna ek olarak ayrıca marka sahibin yaygın ad haline gelme durumunu önleyici tedbirler aldığına dair sunmuş olduğu tüm karşı delil ve savunma araçlarını değerlendirdikten sonra, hükümsüzlüğe ilişkin kararını vermelidir.

¹⁸³ Yargıtay 11. HD, 27.11.2014 T., 2014/5775 E., 2014/15593 K., (Kaynak: www.darts-ip.com)

3.2 Hükümsüzlük Kararının Etkisi

Markanın yaygın ad haline gelmesi sebebiyle hükümsüz kılınması halinde hükümsüzlük kararı, mahkemece başka bir tarih belirlenmemişse, hükümsüzlük davasının açıldığı tarihten itibaren hüküm doğurur ve etkileri de ileriye yöneliktir.¹⁸⁴ Ancak hükümsüzlüğü talep eden taraf, dava konusu markanın sağladığı korumanın daha önceki bir tarihte sona ermesi gerektiğini iddia eder ve bu durumu ispat ederse, mahkeme tarafından hükümsüzlük kararının bu tarihten itibaren geçerli olacağına hükmedilebilir.¹⁸⁵

Markanın jenerik ad haline gelmesi nedeniyle hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, marka üzerinde tescille kazanılan haklar sona erer. Markanın tescilli olduğu mal veya hizmetler açısından yaygın ad haline geldiğinden bahisle hükümsüz kılınmasının ardından, marka sahibi marka üzerindeki tüm haklarını kaybeder. Jenerik ad olduğu kesinleşen ibare artık serbest işaret olarak kabul edilir ve herkesçe kullanılabilir.

Hükümsüzlük kararının uygulanabilmesi için mahkemece verilen kararın kesinleşmesi gereklidir.¹⁸⁶ Dava sonunda verilen hükümsüzlük ve sicilden terkin yönündeki kararın kesinleşmesini takiben, TPE re'sen markanın sicildeki kaydını siler.¹⁸⁷ Hükümsüzlük kararı kesinleştikten sonra marka hakkı zaten sona erdiğinden, terkin sadece bu durumu açıklayıcı ve üçüncü kişilere bildirici bir işlevi yerine getirir dolayısıyla hükümsüz kılınan markanın terkin edilmemesi, markanın varlığının devam ettiği anlamına gelmez.¹⁸⁸

Kesinleşen hükümsüzlük kararı sadece davanın taraflarına karşı değil herkese karşı etki doğurur.¹⁸⁹ Dolayısıyla kesinleşen hükümsüzlük kararı, markayı davadan önce

¹⁸⁴ Kaya, A.; 2006, s.345.

¹⁸⁵ Sekmen, O.; 2013, s.302.

¹⁸⁶ Paslı, A.; “**Fikri Mülkiyet Hukukunda Hükümsüzlüğün Sonuçları**”, Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 2006, S.3, s.174.

¹⁸⁷ Arkan, S.; Cilt II, s.170.

¹⁸⁸ Sekmen, O.; 2013, s.304.

¹⁸⁹ 556 sayılı KHK 44/2 maddesi “*Bir markanın hükümsüzlüğüne ilişkin kesinleşmiş karar, herkese karşı hüküm doğurur.*” hükmünü amirdir.

veya dava sırasında devralan kişi hakkında da hüküm ifade eder.¹⁹⁰ Davadan önce veya dava sırasında marka üzerinde lisans sahibi olanlar, haciz koyduranlar veya marka üzerinde başkaca hukuki hak sahibi olan diğer kimseler de hükümsüzlük kararından etkilenir.¹⁹¹ Yaygın ad haline gelme sebebiyle hükümsüz kılınan marka, tür adına dönüştüğü mal veya hizmetler yönünden hiç kimse tarafından, 556 sayılı KHK kapsamında yeniden tescil ettirilemez.

Yaygın ad haline gelen bir marka artık tek başına tescile konu olamasa bile, başka unsurların ilavesiyle ayırt edici hale getirilerek tescil edilebilir. Bu durumda, markanın koruması ayırt edici olan ibare için sağlanacak olup, jenerik hale gelen kısım açısından marka sahibine bir koruma sağlanmayacaktır.¹⁹²

“Davacı şirketin, fırın ve ızgarayı mutfak boyutunda bir araya getirerek bir tek cihaz halinde oluşturduğu aparata, FIRIZGA adını verdiğini, ürünün ülke çapında benimsendiğini, davalı M'nin de GONCA FIRIZGA şeklinde bir markayı 1987'de adına tescil ettirdiğini, oysa kendilerinin KALESAN FIRIZGA markasını ilk defa 1984 yılında kullanıp tescil ettirdiklerini, davalının üretime geçip diğer davalı G Limited Şirketi aracılığı ile ürünlerini pazarladığını ve diğer davalı M'nin de perakende satışını yaptığını, bu hususların tespit edildiğini, ileri sürerek davalının bu haksız rekabetin önlenmesi ile FIRIZGA sözcüğünü markasından silinmesine karar verilmesini talep ettiği ve davalı M'nin de FIRIZGA adının ilk olarak başka bir şirket tarafından 'TÜMERSAN FIRIZGA' olarak kullanıldığını ve tescil ettirildiğini ve kendilerinin markalarını on yıl süre ile tescil ettirdiklerini ve aralarında benzerlik bulunmadığını savunduğu davada, Mahkemenin 'dava konusu FIRIZGA işaretinin ilk defa, dava dışı şirket tarafından kullanıldığını ve tescil ettirildiği bu sözcüğün artık fırın ve ızgaradan müteşekkil bir eşyayı tanımladığı nedeni ile talep ve davanın reddine' dair kararı Yüksek

¹⁹⁰ Arkan, S.;C-II, 1998, s.170.

¹⁹¹ Sekmen, O.; 2013, s.306.

¹⁹² Çolak, U.; 2016, s.895.

Yargıtay'ca usul ve kanuna göre uygun bularak onanmıştır."¹⁹³[Yargıtay 11 HD. 89/443 E,90/1935)

Mahkeme, markanın tesciline konu tüm mal veya hizmetler için yaygın bir ad haline geldiğine karar verip tümünden terkinine karar verebileceği gibi yaygın ad haline gelme yalnızca belli mal ve hizmetleri kapsıyor ise o mal veya hizmetlerin kısmen terkinine de karar verebilir. Kısmi terkin kararı durumunda marka sahibinin, kalan mal veya hizmetler yönünden markasının üzerindeki hakları devam eder. Örneğin tescile konu mallarının kapsamında kağıt mendil ve kumaşların bulunması halinde, markanın kağıt mendiller için cins adına dönüştüğünden bahisle kısmen hükümsüz kılınması durumunda, marka sahibinin kumaşlar üzerinde markasını tekel olarak kullanma hakkı devam eder.

3.3 Hükümsüzlük Kararının Geçmişe Etki Etmesinin İstisnaları

556 sayılı KHK md. 44'de, hükümsüzlük kararının geçmişe etkili olacağı ancak, geçmişe etki kuralının da istisnalarının bulunduğu düzenlemiştir.¹⁹⁴ Maddenin ikinci fıkrasında, marka sahibinin kötü niyetli olarak hareket etmesinden kaynaklanan zararın giderilmesine ilişkin tazminat talepleri saklı kalmak üzere; hükümsüzlüğün geriye dönük etkisinin; "*markanın hükümsüz sayılmasından önce, bir markaya tecavüz sebebiyle verilen hukuken kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar ile markanın hükümsüzlüğüne karar verilmeden önce yapılmış ve uygulanmış sözleşmeleri*", etkilemeyeceği düzenlenmiştir.¹⁹⁵ Ancak, hal ve şartlara göre, haklı sebeplerin varlığı ve hakkaniyet gereği sözleşme uyarınca ödenmiş bedelin kısmen veya tamamen iadesi mümkündür.

Markanın yaygın ad haline gelmesi nedeniyle verilen hükümsüzlük kararı kural olarak dava tarihinden itibaren sonuç doğurur ve etkileri ileriye yöneliktir.¹⁹⁶ Ancak markanın mal veya hizmetler için dava öncesi bir tarihte cins adı haline geldiği tespit

¹⁹³ Camcı, Ö.; 1999, s.87.

¹⁹⁴ Berkhan, İ.; 2007, s.981.

¹⁹⁵ Noyan, E., Güneş İ.; "**Marka Hukuku**", 5. Baskı, Adalet Yayınevi, Haziran 2015, s.450.

¹⁹⁶ Kaya, A.; 2006, s.345.

edilirse talep halinde, hükümsüzlük etkisini daha önceki bir tarihten itibaren de gösterebilecektir.

KHK 42/1(d) bendi gereği hükümsüzlük kural olarak dava tarihinden itibaren sonuç doğuracağından dolayı bu tarihten önceki, markaya ilişkin kullanımlar, markaya tecavüz nedeniyle verilen kararlar ile markanın konu olduğu uygulanmış olan tüm hukuki sözleşmeler geçerli kabul edilecektir.

Mutlak ve nispi ret sebeplerine dayanılarak açılan hükümsüzlük davalarında ise, hükümsüzlük kararı markanın tescilinden itibaren etkisini gösterecektir. Bu nedenle hükümsüzlüğün geriye dönük etkisinin istisnalarını düzenleyen KHK'nin 44 üncü maddesi, mutlak ve nispi ret sebepleri nedeniyle hükümsüz kılınan markalar için, yaygın ad haline gelme nedeniyle hükümsüz kılınan markalara kıyasla daha fazla önem arz etmektedir.

Kötü niyetin var olduğu durumlar saklı kalmak kaydıyla hükümsüzlüğün geriye etki edeceği kuralının istisnaları, KHK 42/1(d) bendine dayalı hükümsüzlük halinde;

- Markanın, yaygın ad haline gelme nedeniyle, dava tarihinden itibaren hükümsüz kılındığı durumda, dava tarihi ile hükümsüzlük kararının kesinleştiği tarihler arasında konu olduğu işlemler,
- Markanın, yaygın ad haline gelme nedeniyle, dava tarihinden önceki bir tarihten itibaren hükümsüz kılınmasına karar verildiği durumda, hükümsüzlüğün etkisinin başlayacağı önceki tarih ile hükümsüzlüğün kesinleştiği tarihler arasında markanın konu olduğu işlemler,

açısından uygulama alanı bulacaktır.

3.3.1 Markaya Tecavüz Sebebiyle Verilen Kesinleşmiş ve Uygulanmış Kararlar

Marka sahibinin kötü niyetli olarak hareket etmesinden kaynaklanan zararın giderilmesine ilişkin tazminat talepleri saklı kalmak kaydıyla, markaya tecavüz nedeniyle hukuken kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar hükümsüzlüğün geriye dönük etkisinden etkilenmez. Bu istisnadan yararlanacağı öngörülen kararlar; KHK'nin 9. md. ve 61. md.'si kapsamında marka hakkına tecavüz nedeniyle açılan, tecavüz ve haksız rekabetin tespiti, ref'i, men-i ve tazminat gibi davalar neticesinde verilen, tespit, men, ref ve tazminat kararlarıdır.¹⁹⁷

Marka sahibinin kötü niyetli hareket etmediği hallerde, geçmişe etkili olmama istisnasının uygulanabilmesi için iki şartın gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Bunlardan birincisi, hükümsüz kılınan *markaya tecavüz edilmesi sebebiyle verilmiş ve kesinleşmiş bir kararın* mevcut olmasıdır.

Bu çerçevede, markanın yaygın bir ad haline gelmesi sebebiyle verilen hükümsüzlük kararlarında istisnanın uygulanabilmesi için, *tecavüz eylemi ve bu eylemin davaya konu olması durumunda verilen kesinleşmiş karar tarihinin*, marka hükümsüzlük kararı ile hükümsüzlüğün etkisini göstermeye başlayacağı süre aralığında olması gerekmektedir. Eğer tecavüz eylemi bu süre zarfında meydana gelmiş fakat tecavüze ilişkin karar verilmemiş ise, tecavüze ilişkin davayı gören mahkemenin, markanın yaygın ad haline gelmesinden dolayı hükümsüzlüğü hakkında verilecek kararı bekletici mesele yapması gerekmektedir.¹⁹⁸ Markanın hükümsüz kılınması halinde ise, tecavüz davası reddedilecektir.

Eğer hükümsüz kılınan markaya karşı işlenen tecavüz fiili, hükümsüzlüğün etkisinin başlayacağı tarihten önce meydana gelmiş ise, marka hükümsüz kılınsa dahi, marka

¹⁹⁷ Sekmen, O.; 2013, s.313.

¹⁹⁸ Çolak, U.; 2016, s.922.

sahibi zamanaşımı süresi içerisinde olmak kaydıyla, tecavüz davasını hükümsüzlük kararından sonra da açabilir.¹⁹⁹

İstisnanın uygulanabilmesi için gerekli olan bir diğer şart ise, *tecavüze ilişkin kesinleşmiş kararın uygulanmış* olmasıdır. Kararın uygulanmış olmasından kasıt, karar gereğinin davalının iradesi yahut icra kanalıyla yerine getirilmiş olmasıdır.²⁰⁰

Yukarıda açıklanan iki şartı barındıran, tecavüz fiiline ilişkin verilmiş ve uygulanmış; tecavüzün men'i, ref'i ve tazminata ilişkin kararlar, markanın yaygın ad haline gelmesi nedeniyle verilen hükümsüzlük kararından etkilenmeyecek, yargılamanın yenilenmesi, ödenen tazminatların iadesi istenemeyecektir. Tecavüze ilişkin dava sonucunda verilen kararlar kesinleştikten sonra kararların gereği yerine getirilerek, tecavüz eylemi durdurulmuş, giderilmiş, maddi ve manevi zararlar tazmin edilmiş, el koyulan ürünler ve araçlar üzerinde davacı lehine mülkiyet hakkı tanınmış, tecavüzün devamını önlemek üzere el konulan mallar üzerindeki markalar silinmiş veya marka hakkına tecavüzün önlenmesi için zorunluluk halinde ürünler imha edilmiş işe, uygulanmış olan bu kararlar KHK 44/2-(a) kapsamında değerlendirilecek ve hükümsüzlük kararından etkilenmeyecektir.²⁰¹

3.3.2 Yapılmış ve Uygulanmış Sözleşmeler

KHK md. 44/2(b) bendindeki düzenlemeye göre, "*markanın hükümsüzlüğüne karar verilmeden önce, yapılmış ve uygulanmış sözleşmeler*" hükümsüzlük kararından etkilenmez. Ancak hal ve şartlara göre, haklı sebepler ve hakkaniyet düşüncesi ile sözleşme uyarınca ödenmiş bedelin kısmen veya tamamen iadesi mümkündür.

Hükümsüzlük kararının etkisini sınırlayan istisnai düzenlenmenin, sözleşmelere yönelik uygulanabilmesi bazı şartların bulunmasına bağlıdır.

¹⁹⁹ Paslı, A.; "Fikri Mülkiyet Hukukunda Hükümsüzlüğün Sonuçları", Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 2006, S.3, s.194.

²⁰⁰ Paslı, a.g.e., s.198.

²⁰¹ Sekmen, O.; 2013, s.595.

Şartlardan ilki, hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden önce, hükümsüzlüğüne karar verilen markanın konu olduğu bir hukuki işlemin geçerlilik şartlarının yerine getirilerek yapılması gereklidir.²⁰² KHK md. 15 ve devamı maddelerde markanın konu olabileceği hukuki işlemler ve geçerlilik şartlarına ilişkin düzenlemeler mevcuttur. Markanın konu olduğu hukuki işlemlerin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır. (KHK. md. 15/2). Yani, işlemin istisnadan yararlanabilmesi için hukuken geçerli bir işlem olması ve geçerlilik şartlarını taşıması gerekmektedir.

İkinci şart ise, yapılmış olan sözleşmenin ‘uygulanmış’ olmasıdır. Hükümsüzlük kararından önce yapılmış ve uygulanarak sona ermiş olan sözleşmeler, hükümsüzlük kararından etkilenmeyecektir.

Her ne kadar kanuni düzenlemede, uygulanmış olmasından bahsedilse de, uygulanmaya başlanmış olmasının da istisna kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Uygulanmaya başlamış olma durumu, lisans gibi sürekli borç ilişkisi doğuran sözleşmeler bakımından önem arz etmektedir. Uygulamadan kasıt, tasarruf işleminin gerçekleşmesi, fiilen kullanıma başlama veya ciddi hazırlıklara başlanmış olmasıdır.²⁰³ Örneğin lisans sözleşmesi açısından, lisansa konu markayı taşıyan malların üretilmesi veya marka sahibi tarafından, lisans alana gönderilen markalı ürünlerin piyasaya sürülmesi veya piyasaya sürülmek için stoklanması, marka etiketlerinin bastırılması, markalı ambalajların hazırlanması veya reklam faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sözleşmenin fiilen uygulanmaya başlandığını göstermektedir.²⁰⁴

Belli bir zaman dilimini kapsayan sözleşmelerde, sözleşmenin hükümsüzlük kararından önceki zamana denk gelen uygulanmış olan kısmı, hükümsüzlüğün etki alanında olsa bile istisna kapsamında değerlendirilerek geçerli kabul edilecek, hükümsüzlük kararından sonraki kısmı ise, hakkın ortadan kalkması nedeniyle geçersiz hale gelecektir.²⁰⁵ Örneğin, on yıl süreyle yapılan bir lisans sözleşmesinin üçüncü yılında markanın hükümsüz kılınması halinde, ilk üç yıllık kullanım istisna

²⁰² Sekmen, O.; 2013, s.318.

²⁰³ Sekmen, O, s.318., Çolak, s.961., Karahan, s.151., Paslı, s.203.

²⁰⁴ Paslı, A.; 2006, s.203.

²⁰⁵ Paslı, a.g.e., s.205.

kapsamında geçerli bir sözleşmenin uygulanması olarak kabul edilecek ve hükümsüzlük kararından etkilenmeyecektir.

İstisnai düzenlemeden yararlanmak için gerekli üçüncü şart ise, marka sahibinin kötü niyetli hareket etmiyor olmasıdır. Tasarıda ise, marka sahibinin ağır ihmali de istisnanın uygulanmasına engel bir durum olarak kabul edilmiştir. **ARKAN'** a göre markanın tescilinden sonra meydana gelen gelişmeleri izlemeden, örneğin markanın, marka sahibinin kendi davranışları nedeniyle yaygın bir ad haline gelip gelmediğini araştırmadan, markadan doğan haklarını kullanan kişi kötü niyetli kabul edilmelidir.²⁰⁶

Yapılmış ve uygulanmış olan sözleşmelerin istisna kapsamında olması nedeniyle hükümsüzlük kararından etkilenmeyecek olması, her zaman adaletli sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle, KHK'de hal ve şartlara göre, haklı sebepler ve hakkaniyet düşüncesi ile sözleşme uyarınca ödenmiş bedelin kısmen veya tamamen iadesinin mümkün olacağı düzenlenmiştir. Düzenleme sayesinde yerine getirilmiş bir sözleşme geçerli olarak kabul edilmekle birlikte, hükümsüz kılınan markanın konu olduğu somut olaylarda adaletin sağlanabilmesi için, marka sahibi ile hukuki işlem yapan kişilerin yapmış oldukları ödemelerin hakkaniyet gereği geri alınabilmesi mümkün kılınmıştır.²⁰⁷

Uygulanmış bir devir sözleşmesinden sonra, devre konu markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, sözleşme istisna kapsamında değerlendirilecek ve devralan markanın hükümsüzlüğünün herkese karışı etkili olması nedeniyle, devredenden herhangi bir talepte bulunamayacaktır. Bu durumun hakkaniyete aykırı olabileceğinden bahisle KHK'de, hakime, hal ve şartlara göre, haklı sebepler ve hakkaniyet düşüncesi ile devir bedelinin kısmen veya tamamen iadesine ilişkin takdir hakkı tanınmıştır.²⁰⁸ Markanın devrinden hemen sonra markanın hükümsüzlüğüne

²⁰⁶ Arkan, S.; C-II, 1998, s.170.

²⁰⁷ Çolak, U.; 2016. s.961.

²⁰⁸ Paslı, A.; 2006, s.213.

karar verilmiş ve bu nedenle devralan devirden doğan haklarını hiç kullanamamış ise marka devri için ödediği bedeli geri isteyebilir.²⁰⁹

Markanın yaygın ad haline gelmesi nedeniyle hükümsüz kılınması halinin teknik anlamda iptalin sonuçlarını doğuracağı önceki açıklamalarda belirtilmiştir. Yaygın ad haline gelen markanın kural olarak dava tarihinden önceki veya eğer tespiti mümkün ise hükümsüzlük nedeninin ortaya çıktığı tarihe kadarki süreçte markanın konu olduğu sözleşmeler, marka hükümsüz kılınsa dahi geçerli kabul edilecektir. Dolayısıyla, bu tarihlere kadar uygulanmış ve sona ermiş olan sözleşmeler hukuken geçerli olduklarından, taraflar edimlerini yerine getirmek durumundadır.²¹⁰

Markanın yaygın ad haline gelmesi nedeniyle hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, kararının etkisini göstereceği tarih ile hükümsüzlük kararının kesinleştiği tarihe kadar geçen dönem bakımından ise, fiili bir sözleşme ilişkisinin kurulduğunun kabulü gerekir.²¹¹ Bu dönem için de sözleşmenin geçerli bir hukuki işlem olarak hüküm doğuracağı, hükümsüzlük kararından etkilenmeyeceğinin ve istisna kapsamında değerlendirileceğinin kabulü gerekir. Örneğin, yukarıda belirtilen tarihler arasında yapılan ve uygulanarak sona eren lisans sözleşmesi, geçerli bir sözleşme olarak kabul edilecek ve kötü niyetin varlığı yahut hakkaniyet gereği bedelin kısmen veya tamamen iadesinin gerektiği haller dışında lisans alan lisans bedelini, marka sahibinden talep edemeyecektir.

Hükümsüzlük nedeniyle, sürekli borç ilişkisi doğuran sözleşme kısmen uygulanabilmiş ise, uygulanan kısım istisna kapsamında değerlendirilerek geçerli olarak kabul edilecektir. Hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden sonraki kısım açısından, ortada sözleşmeye konu olabilecek bir marka kalmaması nedeniyle sürekli borç ilişkisi doğuran sözleşmeler konusuz kalacak ve marka sahibinin markayı kullandırma borcu objektif olarak imkansız hale geldiğinden ve borcun ifa edilmesini imkansız kılan sonraki imkansızlık olduğundan, hükümsüzlük kararı ile birlikte sözleşme kendiliğinden sona erecektir.²¹² Ancak hükümsüzlük kararının kesinleştiği

²⁰⁹ Bozbel, S.; 2015, s.597.

²¹⁰ Sekmen, O.; 2013, s.354.

²¹¹ Sekmen, a.g.e., s.354.

²¹² Sekmen, a.g.e., s.354.

tarihten sonraki kısım için, marka sahibinden o döneme yönelik yapılan ödemeler geri istenebilecektir. Markanın yaygın ad haline gelmesinde, lisans veya franchise alanın müterafik kusuru bulunuyorsa, marka sahibinden talep edebilecekleri kısımdan indirim yapılması gerekmektedir.²¹³

Devir sözleşmesin geçerliliği açısından hükümsüzlük kararının geriye dönük etkisi, markanın yaygın ad haline gelişinin devirden önce mi yoksa sonramı gerçekleştiğine göre belirlenir. Markanın devirden sonraki dönemde yaygın ad haline gelmesi durumunda, hükümsüzlük nedeninin önceki marka sahibinin davranışları nedeniyle ortaya çıkması söz konusu olamayacağından, bu durumda devir işlemi etkilenmez ve devralan, önceki marka sahibine karşı talepte bulunamaz.²¹⁴

Yaygın ad haline gelme nedeniyle verilen hükümsüzlük kararının etki tarihi ile hükümsüzlük kararının kesinleştiği tarih aralığında marka devre konu oldu ise, devir işlemi istisna kapsamında geçerli olarak kabul edilse bile, hal ve şartlara göre, haklı sebepler ve hakkaniyet düşüncesiyle devir için ödenmiş olan bedelin kısmen veya tamamen iadesi mümkündür.²¹⁵

3.4 Yaygın Ad Haline Geldiği İddia Edilen Markalar Üzerinde TPE'nin İnceleme Yetkisi

3.4.1 Tescilli Markalar Üzerindeki Yetkisi

5000 Sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'unu md. 3'e göre markaların tesciline, başvuruları neticelendirmeye Türk Patent Enstitüsü yetkilidir. TPE'nin bir markanın tesciline ilişkin verdiği karar, idari bir karardır.

²¹³ Sekmen, O.; 2013. s.335.

²¹⁴ Sekmen, a.g.e., s.339.

²¹⁵ Arkan'ın da belirttiği üzere, marka hakkı yüksek bir bedel karşılığında devredildikten sonra markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, markayı devralan kişinin markadan yararlanması mümkün olmadığı için ödemiş olduğu bedelin iadesini talep etmesi mümkün olabilir. (C-II, s.169.)

Kamu idareleri, hukuka aykırı vermiş oldukları kararları kural olarak geri alabilirler. Hukuk güvenliği ilkesi gereği ve yargı içtihatlarıyla benimsenmiş kurala göre²¹⁶, idareler yokluk, mutlak butlan, ilgilinin gerçek dışı beyanı veya hilesi olmamak koşuluyla, hukuka aykırı tesis edilmiş olan işlemler, dava açma süresi içerisinde geri alınabilir. Bu durumda TPE'nin, sehven bir markanın tescil edilmesine ilişkin vermiş olduğu hatalı kararı, dava açma süresi içerisinde geri alıp alamayacağı değerlendirilmesi gereken bir husustur.

556 sayılı KHK md. 42 düzenlemesine göre mutlak veya nisbi ret kapsamında değerlendirilmesi gerekirken her nasılsa tescile konu olan markaların hükümsüz kılınması, yalnızca yetkili mahkemelerden talep edilebilir. Madde metninden de anlaşılacağı üzere tescil edilmiş bir markanın hükümsüzlüğüne ancak mahkemeler tarafından karar verilebilir. Dolayısıyla, hatalı yapılan idari işlemlerin geri alınabileceği yetkisine dayanılarak, TPE tarafından tescil işleminin geri alınması ve markanın hükümsüz kılınması mümkün değildir.

Tüm bu açıklamalar ışığında TPE'nin, tescilli bir markayı, koruma kapsamında bulunan mal veya hizmetler yönünden tescilden sonraki bir süreçte ortaya çıkan bir hükümsüzlük hali olan yaygın ad haline gelme nedeniyle re'sen veya itiraz üzerine harekete geçerek sicilden terkin edemeyeceği aşıkardır. Nitekim Yargıtay içtihatları da bu yöndedir. Yargıtay 11. HD.'nin 10.02.2000 tarih ve E. 2000/226, K.2000/1196 sayılı kararında, bu konuya ilişkin görüşünü bildirmiştir.

“ Türk Patent Enstitüsü bundan sonra tescil edilmiş bir marka statüsünü kazanmış olan markalar üzerinde yeniden inceleme yaparak o markanın hukukunu ihlal edecek şekilde karar alamaz. Dairemizin konuya ilişkin 3.6.1999 gün ve 199/2118-4802 sayılı kararında da değinildiği gibi; bu şekilde kesinleşmiş ve tescil, yapılmış bir markanın her ne sebeple olursa olsun mevcut yasal düzenlemeye göre, tescili yapan kuruluşca re 'sen iptali

²¹⁶ T.C. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 27.9.2012 T., E. 2007/2309, K. 2012/1293.; Danıştay 11. Daire E. 2008/5396, K. 2010/9432, T. 25.11.2010.; T.C. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E. 1996/509, K. 1998/562, T. 13.11.1998.; Çağlayan, R.; “**İdari İşlemin Geri Alınması Üzerine**”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi (AÜEHFD), C-4., S. 1-2, 2000, s.47.

ve terkini mümkün olamaz. Nitekim doktrinde de bu görüş benimsenmiş bulunmaktadır. (Bkz, Prof. Dr. Sabih Arkan, Marka Hukuku C. II, Ankara 1988 sh 166 vd.) Davalı TPE'nin kendi kuruluşu ve uyguladığı 556 sayılı KHK' nin yürürlüğünden çok önceki idari düzenleme tarzına dayanarak Danıştay' ın re 'sen terkine imkan tanıyan idari dava açma süresi ile sınırlı olarak idareye kendiliğinden işbu iptal yetkisi tanıyan 20.02.1973 gün ve 1971/2335-1973/446 sayılı kararına dayanmış olması Enstitü' nün bu işlemine geçerlilik tanınması sonucunu doğurmaz.”²¹⁷

556 sayılı KHK'de, talep üzerine tescilli bir marka hakkında hükümsüzlük veya iptal karar verme yetkisi Enstitüye tanınmasa da mehz kanuni düzenlemelerde durum aksi yöndedir.²¹⁸ AB markaları hakkındaki hükümsüzlük ve iptal taleplerini incelemeye Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) bünyesindeki İptal Birimi yetkilidir.²¹⁹ Üçüncü kişilerin, hükümsüzlük ve iptal taleplerini Ofise sunmalarıyla inceleme süreci başlamaktadır. Burada önemli olan husus, Ofis'in re'sen harekete geçerek, iptal veya hükümsüzlük sürecini başlatamayacağıdır.²²⁰

207/2009 Sayılı Tüzük md. 51'de iptale sebebiyet verecek haller belirtilmiştir. Maddenin 1(c) bendinde, marka sahibinin aktif veya pasif hareketlerinin sonucunda markanın tescilli olduğu mal veya hizmetler yönünden yaygın ad haline gelmesi, iptal sebebi olarak düzenlenmiştir. Ofis bünyesindeki iptal birimi, iptal talebini yerinde görürse, markanın iptaline karar verebilecektir.

Mehaz kanundaki bu farklılık tasarı ile birlikte giderilerek, iptali gerektiren hallerde iptale karar verme yetkisi Enstitüye tanınacaktır. Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı md. 26'da²²¹ bu yetki açıkça düzenlenmiştir. Tasarının yasalaşmasıyla birlikte, tescilli

²¹⁷ Yasaman, H.; C-2., 2004, s.897.

²¹⁸ Sekmen, O.; 2013, s.233.

²¹⁹ 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğü md.56-57.

²²⁰ European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Guidelines For Examination of European Union Trade Marks, Part D Cancellation, Section 1 Poceedings, s.4.

²²¹ “ 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hallerin mevcut olması, marka sahibinin fiillerinin veya gerekli önlemleri almamasının sonucu olarak markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetler için yaygın bir ad haline gelmesi, Marka sahibi tarafından veya marka sahibinin izniyle gerçekleştirilen kullanım sonucunda markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetlerin özellikle niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltması, 32 nci maddeye aykırı kullanımın olması.”

kapsamındaki mal ve hizmetler yönünden yaygın ad haline gelen markaların, talep üzerine Enstitü tarafından iptaline karar verilebilecektir.

3.4.2 Tescilin Yenilenmesi Talebi Üzerindeki Yetkisi

556 sayılı KHK md. 41’de tescilin yenilenmesi prosedürü düzenlemektedir. Anılan hükme göre koruma süresi sona eren marka, sahibinin veya onun yetkili kıldığı vekilin talebi ve yönetmelikte öngörülen yenileme ücretinin ödenmesi koşuluyla yenilenir. Düzenlemede bulunan “*yenilenir*” hükmü TPE’ye yenileme işlemi üzerinde takdir hakkı bırakmamaktadır. Bu nedenle TPE, 556 sayılı KHK kapsamında markanın hükümsüz kılınmasını gerektirecek bir husus bulursa dahi, marka yenileme talebini reddedemeyecektir.²²²

Doktrinde kabul gören bir diğer görüşe göre ise, markanın kullanıldığı mal veya hizmetler için yaygın ad haline gelmesinin saptanması halinde, yenileme talebinin TPE’ce reddi mümkün olmalıdır.²²³ Ancak bu görüşün uygulanabilmesi için yenileme işlemi düzenleyen KHK’deki ilgili maddenin yeniden kaleme alınarak, TPE’ye sonradan ortaya çıkan hükümsüzlük hallerinde, yenilemenin reddedilebileceği yönünde inceleme ve karar verme yetkisi tanınması gerekmektedir.

3.4.3 Başvuru Aşamasındaki Markalar Üzerinde İnceleme Yetkisi

Enstitüye yapılan marka başvuruları, mutlak ret nedenlerinin düzenlendiği KHK md. 7 kapsamında incelemeye alınır. İlgili maddeye aykırılık teşkil etmeyen başvurular sicilde yayımlanarak, süresi içerisinde itiraz gelmemesi halinde, tescile konu olur.

²²² Bu yönde; Karahan, S., s.138-139., Bilge, M.E.; C-23, S.1, s.134-135., Yasaman, H.; 2004, C.-II. s. 896.

²²³ Tekinalp, Ü.; 2012, s.398; Kırca, İ.; s.7, Arkan, S.; C-II s. 172, 173., Oytaç, K.; 2002, s.269.(Yazarlar gerekçe olarak, markanın yenileme işleminin aslında “yeniden tescil” olduğunu öne sürmekte ve mehzaz kanundaki yenileme işleminin tescil edilmesinden bahisle bu görüşü savunmaktadırlar.)

Başvuru sahibinin, önceki tarihli tescilli markasının bulunması ve yeni başvurusunun önceki tarihli markayla birebir aynı olması, aynı mal veya hizmetleri içermesi halinde, yapılan yeni başvurunun mutlak ret nedenleri kapsamına girmesi durumunda, başvurunun reddedilip reddedilemeyeceği, uygulamada tartışmalı bir husustur.

Enstitü nezdinde tescilli marka sahibi olan kişiler, hali hazırda tescilli bulunan markalarıyla birebir aynı olan ve aynı mal veya hizmetleri içeren yeni marka başvuruları hakkında, kazanılmış/müktesep hakları olduğunu iddia ederek, red kararı verilemeyeceğini öne sürmektedirler.

Enstitü'nün bu konudaki bakış açısı genellikle, önceki başvurunun incelenmesi sırasında tespit edilemeyen mutlak ret gerektiren hallerin yeni incelemede tespit edilmesinin mümkün olması nedeniyle yeni başvuruların reddedilebileceği yönündedir.²²⁴

Nitekim 2013 yılında başvuru sahibi tarafından "Browni" ibareli marka başvurusunun kısmen reddi kararına karşı yapılan itiraz, YİDK tarafından "...*Browni ibaresinin bir kek türünün adı olduğu ve bu adın başvuru tarihi itibarıyla kamunun büyük kesimi tarafından yaygın olarak bilindiği; ibarenin "Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, ekmekler, tatlılar, şekerlemeler, çikolatalar, bisküviler, pastalar, krakerler, gofretler, kekler, tartlar. "* malları açısından tanımlayıcı nitelikte olduğu ve markasal ayırt ediciliği haiz olmadığı, tüketici nezdinde ibarenin marka olarak algılanmayacağı, işletmesel kaynak gösterme fonksiyonunu yerine getiremeyeceği, doğrudan bir kek türü olarak algılanacağı, başvuru sahibinin ileri sürdüğü markasal kullanımların bu durumu değiştirmedeği, başvuru sahibinin Browni ibaresine ilişkin 2000 yılında gerçekleştirdiği tescil sırasında Browni ibaresinin tanımlayıcı niteliğinin kamunun çoğunluğu tarafından bilinmediği düşünülse dahi, işbu başvuru tarihi itibarıyla böyle bir durumun söz konusu olmadığı, Enstitünün kendisine yapılan başvuruları başvuru tarihindeki hukuki durum kapsamında değerlendirerek

²²⁴ ÜNSAL, E. Ö., "USPTO Temyiz Kurulu "SpiderGraph" Kararı – Başvuru Sahibinin Önceki Tarihli Tescilli Markasının Yeni Başvuruların İncelenmesine Etkisi", Mayıs 2014, <<https://iprgezgini.org/>> (10.10.2016)

karara bağlamakla yükümlü olduğu, bu nedenle başvuru sahibi adına tescilli marka açısından kazanılmış hak iddialarının da yerinde olmadığı; başvuru sahibinin 2000'li yıllarda markasal haklarından bahsedilse dahi, zaman içerisinde mezkur ibarenin çeşit adı olarak kullanımının yaygınlaşmış olduğu ve başvuru tarihi itibariyle ibarenin markasal kaynak gösterme fonksiyonundan bahsedilemeyeceği ve başvuru sahibinin üçüncü firma veya şahıslarla BROWNİ ibaresinin kullanımı ile ilgili olarak yaşadığı ihtilaflara ilişkin yargı kararlarının, işbu başvurunun değerlendirilmesinde doğrudan bir etkisinin ya da bağlayıcılığının söz konusu olamayacağı tespit ve kanaatlerine ulaşıldığından, itirazın tüm gerekçeleri açısından reddine karar verilmiştir.”²²⁵ gerekçesiyle reddedilmiştir.

3.4.4 Jenerik Marka Haline Gelen İbarelerin Yeniden Başvuruya Konu Olması Durumunda İnceleme ve Karar Verme Yetkisi

Enstitü, her ne kadar başlangıçtan itibaren mutlak ret nedenleri kapsamında değerlendirilmesi gereken ibarelerin konu olduğu başvurularda, önceki tescilli markayı kazanılmış hak olarak değerlendirmeyip başvuruyu reddetse de, önceki tescilli markanın varlığı ve bu markanın jenerik hale geldiği durumlarda, aynı ibarenin aynı mal veya hizmetler kapsamında yeniden asli veya yan unsur olarak başvuruya konu olması halinde, yeni başvuruyu mutlak red nedenleri kapsamında incelerken, farklı değerlendirmelerde bulunmaktadır.

Örneğin, 2012 yılında, “WIN PİMAPEN” ibareli marka başvurusunun, Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından mutlak ret nedenleri kapsamında incelenmesi neticesinde, “Pimapen” ibaresi “*Beton, alçı, toprak, kil, doğal ve yapay taş, ahşap, plastik veya sentetik malzemelerden imal edilmiş ve şekil almış yapı / inşaat / yol yapımı ve benzer amaçlı malzemeler, yapı elemanları, taşınabilir bu malzemelerden yapılar, direkler, bariyerler (ahşap ve sentetik malzemedan kapı ve pencereler dahil). İnşaatlar için cam ürünleri.*” malları açısından tanımlayıcı bir yan unsur olarak değerlendirilmiş ve bu mallar açısından Enstitü nezdinde tescilli “WIN”

²²⁵ 09.12.2013 tarih ve 2013-M-8014 Sayılı YİDK Kararı.

markasının mevcut olmasından dolayı ayırt edilemeyecek derecede benzer görülerek kısmi yayına konu olmuştur. Ancak aynı mallar kapsamında marka başvurusuna konu olan “KLASPİMAPEN” ibaresi ise, “KLAS” ibaresinin asli unsur olduğu, aynı malları kapsayan tescilli markaya benzetilmemiştir. Karardan anlaşılacağı üzere “PİMAPEN” ibaresi, ikinci örnekte tanımlayıcı olarak görülmemiş, ayırt edici bir işaret olarak değerlendirilmiştir.

Yaygın ad haline geldiği iddia edilen tescilli markaların, aynı mal veya hizmet açısından aynı sahip tarafından yeniden başvuruya konu olduğu durumlarda, başvuruyu mutlak ret nedenleri kapsamında inceleyen Markalar Dairesi Başkanlığı ile başvuru sahiplerinin karara itirazlarını değerlendiren YİDK arasında değerlendirme farklılıkları bulunmaktadır. MDB, 2012 yılında marka başvurusuna konu olan “DÖRT DÖRTLÜK ALÇIPAN” ibaresini “*İnşaat, yol yapımı, tamirat, kaplama amaçlarıyla kullanılan kum, çakıl, micir, asfalt, zift, çimento, alçı gibi malzemeler. Beton, alçı, toprak, kil, doğal ve yapay taş, ahşap, plastik veya sentetik malzemelerden imal edilmiş ve şekil almış yapı / inşaat / yol yapımı ve benzer amaçlı malzemeler, yapı elemanları, taşınabilir bu malzemelerden yapılar, direkler, bariyerler (ahşap ve sentetik malzemedeki kapı ve pencereler dahil).*” malları yönünden tanımlayıcı ve ayırt edicilikten yoksun bularak, başvuruyu kısmen reddetmiştir. Başvuru sahibi, aynı ibareyle ve aynı mallar üzerinde eski tarihli tescilli markasının bulunduğunu, markanın tanımlayıcı ve ayırt edicilikten yoksun olmadığını ve kazanılmış bir hakkı bulunduğu iddia ederek karara itiraz etmiştir. Başvuru sahibinin, karara itirazını inceleyen YİDK, “*İnceleme sonucunda; "alçıpan" ibaresinin kısmi ret kararı kapsamındaki mallarla aynı / aynı tür mallar bakımından başvuru sahibi adına 1988 yılından tescilli bir marka olduğu tespit edilmiş ve başvuru sahibi adına "alçıpan" ibareli - ibaresini esas unsur olarak içeren çok sayıda markanın tescilli olduğu tespit edilmiştir. Bu çerçevede, markanın kısmi ret kararı kapsamındaki mallar bakımından ayırt edici niteliğe sahip olduğu ve tanımlayıcı nitelikte olmadığı kanaatine varılmış ve başvuru hakkında verilen kısmi*

ret kararı yerinde bulunmamıştır.”²²⁶ gerekçesiyle başvurusu sahibinin itirazını haklı bulmuştur.

İki karar karşılaştırıldığında, MDB'nin, başvuruyu değerlendirirken, başvuru sahibinin önceki markasının bulunduğunu tespit etmişse de artık ibarenin çıkartılan mallar açısından marka niteliği taşımadığından bahisle, önceki markanın bulunmasını kazanılmış bir hak olarak değerlendirmemiştir. YİDK ise, başvuru sahibi adına "ALÇIPAN" ibareli markanın aynı mallar kapsamında eskiden beri tescilli markasının bulunuyor olmasını kazanılmış bir hak olarak görmüş ve eski tarihli tescilli markaların bulunuyor olmasını, ibarenin ayırt edici niteliğe sahip olduğuna ve tanımlayıcı nitelikte olmadığına kanıt olarak değerlendirmiş ve fakat incelemesinde ibarenin yaygın ad haline gelip gelmediğini tartışmamıştır.

YİDK, başka bir kararında²²⁷ ise “... İbarenin, duvar veya asma tavan yapımında kullanılmak üzere alçıdan imal edilmiş iki tarafı kâğıt kaplı olan levha, genel adıyla kartonlu alçı levha anlamına geldiği ve inşaat/yapı sektöründe halihazırda yaygın ve tanımlayıcı-jenerik bir kullanıma haiz olduğu görülmüştür. Bu itibarla başvurunun 7/1-(a) ve (c) bentleri kapsamında reddi kararı yerinde görülmüş ve başvuru sahibi adına kayıtlı ALÇIPAN ibaresini ihtiva eden markalar redde konu malları kapsamadığından, bu markalara dayalı kazanılmış hak iddiaları haklı bulunmamıştır.” gerekçesiyle başvuru sahibinin itirazını reddetmiştir.

YİDK, 2003 yılında bir başka kararında²²⁸ ise “Beyti” ibaresinin “et, balık, kümes ve av hayvanlarının etleri pizzalar, pideler, lahmacunlar” malları açısından tanımlayıcı olduğunu belirterek, aynı ibarenin aynı mallar kapsamında önceki tarihli tescilli bir marka olmasına rağmen, başvuru sahibinin itirazını reddetmiştir. Karar yargıya intikal etmiş ve davayı gören mahkeme, YİDK'nin kararını “[...]BEYTİ ibaresinin bizzat davacının yarattığı, et ve pide ve ürünleriyle piyasaya arz ettiği tanıttığı bir kebab cinsi haline gelmesi ve Türkiye çapında bu adla yaygın olarak kullanılmasına rağmen, halen aynı emtialarla ilgili olarak

²²⁶ 04.07.2013 tarih ve 2013-M-8014 sayılı YİDK kararı.

²²⁷ 28.09.2012 tarih ve 2012-M-2846 sayılı YİDK kararı.

²²⁸ 12.03.2003 tarih ve 2003-M-204 sayılı YİDK kararı.

davacının BEYTİ markaları mevcuttur. Davacının uzun süreli ve nitelikli bir kullanımı sonucu BEYTİ ibaresi dava konusu emtialar yönünden ayırt edici hale gelmiştir. Bu nedenle davacı başvurusunun KHK'nin 7/son maddesi göz ardı edilerek Enstitü tarafından aynı maddenin (c) bendine göre kısmen reddi yerinde değildir.[...]”²²⁹” gerekçesiyle bozmuştur.

YİDK'nin “Alçıpan” kararında da görüldüğü gibi, “Beyti” markasına ilişkin mahkeme kararı gerekçesinde belirtilen hususları temel alarak karar eğiliminde olduğu anlaşılmaktadır.

Önceki açıklamalarda belirtildiği üzere, markanın yaygın bir ad haline gelme süreci, kullanım sonucu ayırt ediciliğin kazanılması sürecinin tam tersidir. Kullanım sonucu ayırt edicilik kazanan ibare, KHK'nin 7/1-(a),(c),(d) bentleri kapsamında reddedilmez ve başvuru sahibi tarafından ibarenin marka olarak tescil edilmesini mümkün kılar. Kullanım sonucu ayırt edicilik kazanan ibarenin aynı sahip tarafından aynı mal veya hizmetler kapsamında yeniden başvuruya konu olması durumunda, önceki tescilin varlığı, ibarenin ayırt ediciliği haiz olduğuna kanıt olarak kabul edilebilir ve başvuru sahibi açısından kazanılmış bir hak olarak değerlendirilebilir. Ancak markanın yaygın ad haline gelmesi durumu, başlangıçta ayırt ediciliği haiz önceki tescilli markanın cins adına dönüşmesinden kaynaklandığı için, önceki tescilli markanın varlığı, sonraki başvuru açısından kazanılmış bir hak olarak değerlendirilmemesi gereklidir.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, tescilli bir markanın tescili kapsamındaki mal veya hizmetler yönünden sonradan yaygın ad haline geldiğidir. Eski tescilin yapıldığı tarihte, marka ayırt ediciliği haiz ve tanımlayıcı olmayan bir ibare olabilir, ancak zaman içerisinde marka asıl fonksiyonlarını yitirip mal veya hizmeti tanımlar hale gelebilmektedir. Dolayısıyla, önceki tescilli markanın yaygın ad haline gelmesi durumunda, aynı ibareyi içeren sonraki bir zamanda yapılan yeni başvurusunun reddedilmesi mümkün olmalıdır.

²²⁹ Ankara FSHHM., 15.12.2004 T., 2004/21 E., 2004/355 K.

Nitekim Ankara 2. FSHMM tarafından 2014 yılında verilen bir kararda, tescilli bir ibarenin aynı mal veya hizmetler kapsamında marka sahibi tarafından tekrardan başvuruya konu olması durumunda, yapılan yeni başvurunun, başvuruya konu ibarenin tescili istenen mallar yönünden yaygın ad haline gelmesi halinde, reddinin mümkün olacağına hükmedilmiştir.

“...başlangıçta vasıf bildirici yahut jenerik nitelikte olmayan SATEN ibaresinin jenerik hale dönüşmesi şayet marka sahibinin davranışları sebebiyle gerçekleşmemişse hükümsüzlüğüne karar verilemeyeceği, ancak bu olgunun boya emtiası bakımından jenerik hale gelen SATEN ibaresinin yeni marka tescillerine engel olacağı, yargılama konusu açısından da bu durumun söz konusu olduğu, bilirkişi raporunda da açıklandığı üzere SATEN ibaresinin yarı mat parlaklıktaki boya ürünleri bakımından sektörde yaygın olarak kullanılan bir ad olduğu,556 sayılı KHK'nin 7 nci maddesinin c bendi uyarınca bu tür vasıf bildirici işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceği, elbette kullanımla ayırt edicilik kazanan işaretlerin vasıf bildirici olması gerekçe gösterilerek marka olarak tescil isteminin reddedilemeyeceği, davacının da işaretin kullanımla ayırt edicilik kazandığı vakasına dayandığı, fakat bir işaretin bir yandan jenerik hale dönüşmüş olmasından diğer taraftan da kullanımla ayırt edicilik kazanmış olmasından bahsedilemeyeceği, davacının anılan işareti boya ürünleri için kullandığı, ancak sektörde yer alan diğer firmalar tarafından da bu işaretin boya ürünleri için vasıf bildirici şekilde kullanımının yaygın ad haline geldiği, bu sebeple davacının kullanımla ayırt edicilik kazanma vakasından istifade edemeyeceği, aynı nedenle son başvurunun yine davacı adına kayıtlı SATEN ibareli markaların bir serisi de kabul edilemeyeceği, çünkü seri marka uygulamasından yararlanabilmek için işaretin ayırt edicilik vasfının halen devam ediyor olmasının gerektiği...”²³⁰ [T.C. Ankara 2. FSHMM, 12.02.2014 T. 2012/184 E., 2014/41 K.]

²³⁰Kesinleşmemiş Karar; Ankara 2. FSHMM, 12.02.2014 T. 2012/184 E., 2014/41 K., (Kaynak: www.darts-ip.com)

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) inceleme kılavuzunun 1216.1 numaralı başlığında, başvuru sahibinin önceki tescillerinin varlığının, başvurunun değerlendirilmesi üzerindeki etkisi açıklanmaktadır. Anılan düzenlemeye göre, marka hakları durağan değildir ve tescil için uygunluk, tescil talebinin yapıldığı andaki mevcut bulgular ve kanıtlar dikkate alınarak belirlenmelidir. Her vaka kendi şartları çerçevesinde değerlendirilmelidir. USPTO, başvuru sahibinin önceki tescillerini farklı belgeler esasında inceleyen önceki uzmanlarının kararları ile bağlı değildir. Örnek olarak, 1994 yılında alınan bir USPTO Temyiz Kurulu kararına göre, “ULTRA” markasının önceden “motor yağı, otomobil yakıtı olarak kullanım için gazolin” malları için tescil edilmiş olması, uzmanın aynı markayı “motor yağı, gazolin, otomobil yağı, makine yağı, dişli yağı” malları bakımından reddetmesini engellemeyecektir.²³¹

USPTO Temyiz Kurulu, aşağıda özeti sunulan, 2014 yılında vermiş olduğu bir kararında, bu konuyla ilgili açık tespitlere yer vermiştir.

“SpiderGraph” ibaresinin tescil edilmesi talebiyle 2011 yılında yapılan başvurunun mal listesi kapsamında 16. sınıfa dahil “Basılı malzemeler, yani karar verme süreçlerinde alternatiflerin karşılaştırmasında ve analizinde kullanım amaçlı basılı grafikler ve tablolar.” malları yer almaktadır. Başvuru sahibinin aynı ibareyi içeren 2003 yılında tescil ettirdiği markası, kullanma beyanını gerçekleştirmemesi nedeniyle 2009 yılında iptal edilmiştir. Başvuruyu inceleyen uzman, ibarenin bu mallar açısından tanımlayıcı olduğunu tespit etmiştir. Başvuru sahibinin karara itirazı neticesinde, USPTO Temyiz Kurulu itirazı inceler. Temyiz kurulu, başvuru sahibinin önceden tescil edilmiş markasına dayalı itirazını kabul etmez. Kararın gerekçesinde, *“Bir terim başlangıçta veya kabul edildiği anda başvuru kapsamındaki mallar veya hizmetler bakımından tanımlayıcı anlamı bulunmayan veya sadece çağrıştırmacı nitelikte olabilir, bununla birlikte sonradan başlayan ve süregelen tanımlayıcı kullanım nedeniyle, terim ayırt edici ve ticari kaynak belirten özelliklerini kaybedebilir ve bunun sonucunda kamunun ilgili kesimi tarafından kullanıma konu mallar bakımından ayırt edici olmayan ve tanımlayıcı bir işaret olarak algılanır hale*

²³¹ In re Sunmarks Inc., 32 USPQ2d 1470 (TTAB 1994)
<<https://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/foia/ttab/2dissues/2006/78288524.pdf>> (12.10.2016)

gelebilir (bkz. *Digital Research, Inc.* 4 USPQ2d 1242, 1243 (TTAB 1987), *Int'l Spike, Inc.* 190 USPQ 505, 507 (TTAB 1976)). Bunun ötesinde Kurul, inceleme uzmanlarının önceki kararlarıyla bağlı değildir. Daha önceden çok kez her vakanın kendi özel şartları çerçevesinde karara bağlanması gerektiği belirtilmiştir. Önceki tescillerin başvuruyla benzer özellikleri bulunsa da, USPTO'nun önceki markaları kabul etmesi Temyiz Kurulunu veya mahkemeyi bağlamayacaktır (*Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc.*, 828 F.2d 1567, 4 USPQ2d 1141, 1142 (Fed. Cir. 1987) Bütün bunların ışığında, başvuru sahibinin markasının tescil edilebilirliğinin, diğer tescilli markaların varlığına dayalı olarak değil, incelenen başvuruya ilişkin kayıtlara dayalı olarak, markanın kendi şartları çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir...²³² açıklamalarına yer vermiştir.

Hem YİDK'nin "Browni" kararında hem de USPTO'nun kılavuzunda açıklandığı üzere, her başvuru, başvuru tarihinde mevcut bulunan olgulara ve şartlara göre değerlendirilmelidir.

Marka hakkının durağan olmaması, tescile konu ibarenin zamanla anlamında farklılaşma olabileceği ve asli fonksiyonlarını yitirebileceğinden bahisle, ibarenin başvuru kapsamında bulunan mal veya hizmetler için yaygın ad haline geldiğinin tespit edilmesi halinde, başvuru sahibinin önceki tescilinin varlığı kazanılmış bir hak olarak değerlendirilmemeli ve yaygın adı haline geldiği mal veya hizmetler yönünden başvuru reddedilebilmelidir.

3.5 Marka Sahibinin Jenerik Markasını Yaygın Ad Haline Dönüşmesini

Engellemek İçin Sahip Olduğu Hukuki Haklar ve Alabileceği Önlemler

Jenerik markaya sahip olmak marka sahibi açısından olumlu bir sonuç yaratabildiği gibi, marka yönetimi doğru şekilde sağlanmaz ise bu durum markanın zamanla fonksiyonlarını yitirmesine ve tescille kazanılan haklarının, markanın hükümsüzlük davasına konu olması sonucunda kaybedilmesine neden olabilir. Marka sahibinin,

²³²ÜNSAL, E. Ö.; "USPTO Temyiz Kurulu "SpiderGraph" Kararı – Başvuru Sahibinin Önceki Tarihli Tescilli Markasının Yeni Başvuruların İncelenmesine Etkisi", 25.05.2015, <<https://iprgezgini.org>> , Trademark Trial and Appeal Board, Serial No. 85220392.

çokça çaba ve emek sarf ederek kazandığı bu hakkın, kendisi dışındaki etkenlerden kaynaklanarak yok olması hem mülkiyet hakkına hem de hukukun temel ilkelerine aykırılık teşkil edecek bir durum oluşturacaktır. Kanuni düzenlemeler sayesinde, marka sahibini, gayri maddi bir varlığı olan markasını dış müdahalelerden korumasını sağlayacak haklar tanınmıştır. Ancak markanın yaygın ad haline gelmesini önlemek için marka sahibine sağlanan haklar, aynı zamanda birer yükümlülük olarak karşısına çıkmaktadır.

Marka sahibinin, markasının yaygın ad durumuna dönüşmesini engellemesine yardımcı olacak hukuki hakları kullanması, markasına karşı açılacak olan bir hükümsüzlük davasında, yaygın ad haline gelmenin, kendi tutum ve davranışlara dayanmadığı, marka sahibi olarak, markasını korumak adına gerekli özveriye ve çabayı gösterdiği yönünde delil teşkil edecektir.²³³

3.5.1 Marka Hukukuna Dayanan Haklar

Marka sahibi, tescilli markasının haksız şekilde yaygın ad izlenimi verecek şekilde kullanılmasına karşın 556 sayılı KHK'nin 9, 10 ve 62 nci maddelerinde düzenlenen hakları doğrultusunda talepte bulunabilir. Bunun yanı sıra, tescilli markasının, koruma kapsamında bulunan mal veya hizmetler açısından tanımlayıcı veya yan unsur olarak, TPE'ye yapılan bir marka başvurusuna konu edilmesi halinde 8 nci madde kapsamında, başvuruya itiraz edebilir. İtirazın reddi ve başvurunun tescili halinde ise asıl marka sahibi, kararın iptali ve markanın terkinin için yetkili mahkemelerde dava açabilir.

Marka sahibinin, marka hukukundan doğan haklarının kullanabilmesi için, tecavüze konu kullanımın “*piyasada*” gerçekleşmiş olması ve bu kullanımın “*markasal kullanım*” niteliği taşıması gereklidir.²³⁴ Bu tarz bir kullanımın varlığı halinde, marka sahibi, ihlalin engellenmesi, ortadan kaldırılmasını ve doğan zararlardan dolayı tazminat ödenmesini yetkili mercilerden talep edebilir.

²³³ Bilge, M.E.; C-23, S.1, s.138.

²³⁴ Bilge, a.g.e., s.139.

Marka sahibi, markasının tüketiciler tarafından yaygın ad şeklinde kullanımına marka hukuku kapsamında engel olamaz ancak yapacağı reklam ve bilgilendirme faaliyetleri sayesinde, tüketicilerin marka üzerindeki farkındalığını arttırılabilir.

556 sayılı KHK'nin 12 nci maddesi “*Dürüstçe ve ticari veya sanayi konularıyla ilgili olarak kullanılmaları koşuluyla üçüncü kişilerin, ad ve adresini, mal veya hizmetlerle ilgili cins, kalite, miktar, kullanım amacı, değer, coğrafi kaynak, üretim veya sunulmuş zamanı veya diğer niteliklere ilişkin açıklamaları kullanmaları marka sahibi tarafından engellenemez.*” hükmünü amirdir. Bu madde kapsamına giren kullanımlar hukuka uygun kabul edilir ve marka sahibi tarafından engellenemez. Tescilli bir markanın, ürün veya hizmetin cinsini, niteliğini gösterir şekilde “*tanımlayıcı*” olarak kullanımı, hukuka uygun kullanımın en tartışmalı konularındandır. Örneğin *Lycra* markasının, marka sahibinin izni dışında bir başkası tarafından, satılan kumaşın, kumaşta kullanılan ipliğin niteliğini göstermek için kullanılması md. 12 kapsamında bir hukuka uygun kullanıma sayılır. Yargıtay’a göre, davalının yurt dışında sattığı kumaşların faturalarında *LYCRA* ibaresi, marka olarak değil, Polyester, Viskon ibareleri ile birlikte, fatura konusu kumaşın ve ipliğin niteliğini göstermek amacıyla kullandığı için, bu tarz bir kullanım hukuka aykırı görülmez.²³⁵

Her ne kadar yukarıdaki kararda, tescilli markanın tanımlayıcı şekilde kullanımı hukuka uygun kabul edilse de, özellikle yüksek bilinirliğe ulaşmış olan markaların rakip işletmeler tarafından tanımlayıcı şekilde kullanımları, yargı mercilerince md. 12 kapsamında dürüstçe bir kullanım olarak değerlendirilmemekte ve tanınmış markanın ününden yararlanma amacıyla gerçekleştirilen haksız kullanımlar olarak nitelendirilmektedir.

İstanbul 4 nolu FSHHM tarafından görülmekte olan marka tecavüzüne ve haksız rekabete ilişkin tazminat davasında;

“...Tescilli bir markanın yaygın bir ad haline geldiği ve KHK'nin 12 md anlamında hukuka uygun kullanımın söz konusu olduğu savunması da somut

²³⁵ 11. HD. 24.03.1997 T, 1997/9129 E., 1997/1965 K. (Alındığı yer Çolak, U.; 2016, s.559.)

olayda kabul edilemez. Zira tescilli bir markanın jenerik biçiminde kullanıldığı savunmasıyla, KHK'nin 12 nci maddesinde yer alan hukuka uygun kullanım savunması bağdaşmamaktadır. KHK'nin 12 md anlamında hukuka uygun bir kullanımdan söz edilebilmesi için kullanımın dürüstçe olması ve niteliğinin de, mal ve hizmetle ilgili cins, kalite, miktar amaç, değer, coğrafi kaynak, üretim ve sunulmuş zamanı ve diğer niteliklere ilişkin açıklama biçiminde olması gereklidir. Buna karşılık, tanınmış ve tescilli bir markanın adeta jenerik bir ad gibi kullanılması hukuka uygun bir kullanım değildir. Somut olayda TEFLON ibaresi bir malın niteliği ve özelliği değil davacının tescilli ve tanınmış markasıdır. Sektörde uzun yıllardan beri faaliyet gösteren davalıların bu durumdan haberdar olmamaları durumu da düşünülemez. Davalılarca davacıdan lisans alınarak kullanım mümkün iken bunun yapılmayarak davacının izni ve bilgisi dışında davacıya ait tescilli markanın dava konusu ürünler üzerinde kullanılması dürüstçe ve kullanım amacı, nitelik gösterir şekilde değildir. Böyle bir savunmanın kabul edilmesi durumunda tescilli ve tanınmış markaların hükümsüz kılınmadan bertaraf edilmesi tescile dayalı koruma sisteminin yok edilmesi söz konusu olabilecektir. Oysa yaygın bir ad haline geldiği iddia edilen markanın, 556 sayılı KHK ile sağlanan korumasının kaldırılabilmesi için yapılması gereken, bu gerekçe ile bir hükümsüzlük davası açılmasıdır. Somut davada böyle bir hükümsüzlük davası mevcut olmadığından, tescilli bir markanın salt yaygın ad haline geldiği gerekçesi ile kullanımının, KHK'nin 12 nci maddesi anlamında hukuka uygun kullanım niteliğinde olduğu söylenemez. Dolayısıyla aksi yöndeki savunmaya itibar edilemez...²³⁶ yönünde karar vermiştir.

3.5.2 556 Sayılı KHK md. 10'a Göre Düzeltme Talep Etme Hakkı

Tescilli bir markanın, üzerinde kullanıldığı ürünün tüketiciler tarafında fazlaca tercih konusu olması nedeniyle, belli bir süre sonra "ürünün adı" olarak kullanılmaya başlanması mümkündür. Bu tarz bir kullanım marka sahibinin marka hakkını ihlal edebileceği gibi, markasının hükümsüz kılınmasına sebebiyet verebilecektir. Markanın jenerik ad şeklinde tescilli olduğunu belirtmeksizin sözlük, ansiklopedi

²³⁶ İstanbul 4. FSHHM, 11.06.2013 T, 2011/124 E, 2013/101 K. (Kaynak: www.darts-ip.com)

veya bir başka başvuru eserinde yer alması ihlale örnek olarak gösterilebilir. 556 sayılı KHK md. 10 hükmü ile marka sahibinin karşılaşılabileceği bu gibi durumlar için düzenleme yapılmıştır. İlgili hükme göre tescilli bir markanın, tescilli olduğu belirtilmeden bir sözlük, ansiklopedi veya bir başka başvuru eserinde, jenerik ad izlenimi verecek şekilde, yayımlanması durumunda, marka sahibinin, yayımcıdan yayımın sonraki ilk sayısında yanlışlığın düzeltilmesini talep etme hakkı vardır.²³⁷ Düzenlemenin amacı, markanın mal veya hizmetlerin yaygın ad haline gelmesinin önüne geçmektir.

Düzenlemenin kaynağı olan hükümler, 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğü md 10 ve AB Marka Direktifi md 12’de düzenlenmiştir. Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısında ise marka sahibine mevcut düzenlemeye kıyasla daha geniş bir talep hakkı tanınmıştır. Tasarının yürürlüğe girmesiyle birlikte marka sahibine seçimlik haklar tanınmıştır. Bu haklardan ilki mevcut düzenleme ile aynı iken, bunun yanı sıra markanın tescilli olduğunu belirtmeksizin, madde kapsamına giren eserlerde jenerik ad izlenimi yaratacak bir biçimde kullanım olması durumunda marka sahibine, markasının eserden kaldırılmasını talep etme hakkı da tanınmıştır.

Mevcut düzenlemelere geri dönülecek olursa marka sahibinin, bu hakkını kullanabilmesi için, markanın tescilli olduğunu belirtmeksizin sözlük veya benzeri eserlerde yer almasının yanı sıra markanın tescilli olduğu mal veya hizmetler yönünden jenerik ad izlenimi yaratacak şekilde kullanılmış olması gerekmektedir.²³⁸ Her ne kadar düzenlemede jenerik ad izlenimi verecek şekilde kullanımdan söz edilse de, örneğin bir deterjan markası olan “*Vim*” in “*vimlemek*” şeklinde fiil olarak kullanımında olduğu gibi markanın sıfat ve zarf olarak kullanımı da bu kapsamda değerlendirilmelidir.²³⁹ Maddenin koruma kapsamında yalnızca tescilli markaların

²³⁷ 556 sayılı KHK md. 10 ile markayı inhisari şekilde kullanma hakkı veren KHK md. 9’u aşan bir koruma getirildiği söylenebilir. Markanın tescilli olduğunu belirtmeksizin, başvuru eserinde markanın jenerik ad izlenimi yaratacak şekilde yer verilmesinin ticari amaca yönelik bir kullanım teşkil etmediği ve bu nedenle md. 10 olmasaydı marka sahibinin, yayımcıdan söz konusu düzeltmeyi talep etmeye hakkı olamayacağı *Kırca* tarafından ifade edilmekte ve bu yönüyle KHK. md. 10’un istisnai bir düzenleme olduğunu söylemek doğru olacaktır. (Kırca, s.7,8)

²³⁸ Kırca, İ.; “**Tescilli markanın başvuru eserlerinde yer alması**”, BATİDER, C-22, S.2., 2003, s.4.

²³⁹ Tekinalp, Ü.; 2012, s.449.

düzenlemesi sebebiyle, henüz, başvuru aşamasında olan veya Paris Sözleşmesi²⁴⁰'nin 1 inci Mükerrer 6 ncı maddesine göre tanınmış markalar, düzenlemede sağlanan haktan yararlanamaz.²⁴¹

KHK'nin 10 uncu maddesinde geçen “ bir sözlük, ansiklopedi veya bir başka başvuru eseri” tabirinin dar yorumlanması gerektiği doktrinde kabul görmektedir. Başvuru eseri niteliği olmayan gazete, dergi gibi basılı veya elektronik medya araçları, ders kitapları madde kapsamında değerlendirilmemelidir.²⁴²

Marka sahibi, hükümde belirtildiği üzere yanlışlığın giderilmesini yayımcıdan talep edebilir. Başvuru eserinin yazarına, bu eseri yayıma hazırlayana ya da dağıtana karşı talepte bulunamaz.²⁴³ Başvuru eserinin elektronik veri bankası biçiminde dağıtıldığı durumlarda veri bankasını piyasaya çıkarana, başvuru eserinin bulunduğu bir elektronik veri bankasına erişimin sağlandığı hallerde ise erişimi sağlayana yöneltilmelidir.²⁴⁴

Düzeltilme talebinin gereği yayımcı tarafından, eserin bir sonraki baskısında yerine getirilmesi gerekmektedir. Madde metninden anlaşılacağı üzere, düzeltme talebinin yerine getirilmesi, yayımcının takdirine bırakılmamıştır. Hükümdeki “düzeltilir” biçimindeki ifade mutlak emredici niteliktedir²⁴⁵ Başvuruya konu eserin, yeni baskısının yapılmayacağı durumlarda, marka sahibinin durumdan zarar görmemesi için, yayımcının sembolik de olsa yapacağı bir baskıda veya eserin ilgili sayfalarına yapılacak ve eldeki tüm baskılara konulabilecek ek bir sayfa ile durumu düzeltmesi mümkün olabileceği gibi, basın yoluyla da başvuru eserinde jenerik bir ad olarak kullanılan sözcüğün aslında tescilli bir marka olduğunu duyurulabilir.²⁴⁶

Markanın bir başvuru eserinde yer alması markasal bir kullanma olmadığından dolayı marka sahibi yayımcıya karşı 556 sayılı KHK' de öngörülen hukuk ve ceza

²⁴⁰ Sınai hakların korunması hususunu düzenleyen Paris Sözleşmesi 20 Mart 1883 tarihinde imzalanmıştır.

²⁴¹ Kırca, İ.; Batıder, C-22, S.2, s.9.

²⁴² Yasaman, H.; C-I, s.516, Bilge, M.E.; C-23, S.1, s.142., Kırca, İ.; Batıder C-22, S.2, s.9., Çolak, U.; FMHY-2012, s.192.

²⁴³ Kırca, İ.; 2003, Cilt 22, Sayı 2, s.13.

²⁴⁴ Kırca, a.g.e., s.13.

²⁴⁵ Çolak, U.; FMHY-2012, s.194.

²⁴⁶ Çolak, a.g.e., s.194.

davalarını açamaz. Yayımcı kendisine iletilen düzeltme talebinin gereğini yerine getirmemesi halinde, marka sahibi, şartları varsa Türk Borçlar Kanunu'nu²⁴⁷ kapsamında haksız fiil hükümlerine dayanabilir.²⁴⁸ Yayımcının düzeltme isteğini yerine getirmeyeceği, herhangi bir şekilde anlaşılırsa, marka sahibinin 556 sayılı KHK md. 61'de belirtilmemiş olmasına rağmen, markaya tecavüz nedeniyle kendisine tanınan talep ve dava haklarını kullanabilmesi doktrinde kabul görmektedir.²⁴⁹

Düzenleme, marka sahibi açısından bir hak sağlamasının yanı sıra, aynı zamanda marka sahibini yükümlülükte getirmektedir. Açıklandığı üzere markanın yaygın ad haline gelmesinden dolayı hükümsüz kılınabilmesi için, yaygın ad haline gelmeye marka sahibinin pasif hareketleri de sebebiyet vermektedir. Marka sahibi, markasının sözlük veya benzeri başvuru eserlerinde jenerik ad olarak kullanıldığını öğrenmesine rağmen, KHK'nin 10. md.'si çerçevesinde kendisine tanınan hakkı kullanmaması pasif hareket olarak değerlendirilebilecek ve bu durum markanın yaygın ad haline gelmesi sebebiyle açılan hükümsüzlük davasının marka sahibi aleyhine sonuç doğurmasına sebebiyet verebilecektir.

Fransa'da, "Pina Colada" markasının yaygın ad haline gelmesi dolayısıyla bu markanın iptaline karar verilmiştir.²⁵⁰ Hükümde, marka sahibinin "Pina Colada" ibaresinin meyve suyu bazlı kokteylin adı olarak kullanılmasına karşı çıkmadığı, bu nedenle markanın bu tür kokteyller için kullanılan yaygın ad haline geldiği belirtilmiştir. İbarenin cins adı değil tescilli bir marka olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. "Pina Colada" kararında, marka sahibinin markasını gece kulüplerinde bir kokteyl adı olarak kullanılmasına, internet sitelerinde ve sözlüklerde kokteyl çeşidi olarak tanımlanmasına karşı çıkmamış, yanlış anlaşılmanın ortadan

²⁴⁷ 04.02.2011 tarih ve 27836 sayılı R.G.'de yayımlanarak, 01/07/2012 tarihinden yürürlüğe giren, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 49 md.'si "Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür." hükmünü amirdir.

²⁴⁸ Meran, N.; "**Marka Hakları ve Korunması**", 2008, s.245.

²⁴⁹ Aynı yönde; Arkan, S.; "Marka Hakkına Tecavüz- İşaretin Markasal Olarak Kullanılması Zorunluluğu?", Batıder, C.20-S.3, 2000, s.8,9. ; Kırca, İ.;2003, Cilt 22, Sayı 2, s.13.; Yasaman, H.; C-I, 2004, s.517, Tekinalp, Ü.; 2012, s.450, ; Uzunallı, S.; 2012, s.216.; Bilge, M.E.; C.23-S.1.,2005, s.143.

²⁵⁰ Cour d'appel de Paris, 4. C.h, 19 Octobre 2001.

kaldırılması ve tüketicilerin bilgilendirilmesi için herhangi bir girişimde bulunmadığını tespit etmiştir.²⁵¹

Kararda da anlaşıldığı üzere marka sahibinin, KHK md. 10 kapsamında kendisine tanınan hakkının kullanmasının önemi vurgulanmıştır.

3.5.3 Haksız Rekabete Dayanan Haklar

Marka sahibi, markasının jenerik ad şeklinde kullanımına karşı, marka hukukundan doğan haklarını kullanamadığı durumlarda, genel hükümler kapsamında kendisine tanınan hakları kullanabilir.

Marka sahibi tarafından genel hükümler kapsamında, markasını yaygın ad şeklinde kullanımına karşı kullanılabilir ön önemli genel hükümler haksız rekabete ilişkin düzenlemelerdir. Türk hukukunda haksız rekabete ilişkin genel hükümler esasen TTK (54-vd.63 md.) ile TBK (57. md.)’ da düzenlenmiştir.²⁵² Haksız rekabet, aldatıcı hareket veya dürüstlük kurallarına aykırı diğer şekillerde ekonomik rekabetin her türlü kötüye kullanılmasıdır. Haksız rekabete ilişkin hükümlerin düzenlenme amacı, bütün katılanların menfaati, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanması ve iktisadi rekabet hakkının kötüye kullanılmasının engellenmesidir.²⁵³ Markanın, ayırt edicilik fonksiyonuna zarar verecek biçimde yaygın ad olarak basın yayın araçlarında, rekabet amaçlı kullanımı haksız rekabete yol açabilir. Bu tarz bir kullanımın ticari işlemlerde olması durumunda TTK, diğer durumlarda ise TBK uygulanır.

Haksız rekabete ilişkin TTK hükümlerinin uygulanabilmesi, markanın gazete, dergi, televizyon gibi ticari işletmeler tarafından yayınlarında veya tacirler tarafından ürün

²⁵¹ Yasaman, H.; C-2, 2004, s.875.

²⁵² Yılmaz, M.; “**Türk Ticaret Kanunu Ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Haksız Rekabete İlişkin Genel Hükümlerin Karşılaştırması İle Kötüleme Ve Reklamlara İlişkin Özel Haksız Rekabet Halleri**” İSTANBUL BAROSU DERGİSİ, Cilt: 80, Sayı: 4, 2006, s.1484. (Not: Kanun maddeleri revize edilmiştir.)

²⁵³ Erdoğan, Y.; “**Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda Haksız Rekabet Suçu**”, İpek Yolu Canlanıyor: Türk-Çin Hukuk Zirvesi, Marmara Üniversitesi Sempozyum Yayınları, 2012, s.428.

veya hizmetlerin sunumunda markanın tür adı olarak kullanılmasına bağlıdır.²⁵⁴ Kitap, broşür ve ilan gibi içeriğinden yazarın sorumlu olduğu yayınlarda veya tacir olmayan kişilerce üretilmiş ürün veya hizmetlerde markanın cins adı olarak kullanılması halinde, TBK hükümlerine dayanılabilir.²⁵⁵ Ancak markanın cins adı olarak kullanımı, rekabet amaçlı değil ise marka sahibi haksız rekabet hükümlerine dayanamaz.

3.5.4 Kişilik Haklarına Dayanan Haklar

Basın yayın araçlarında markanın marka olduğu belirtilmeksizin yaygın ad olarak kullanılması, marka sahibi için ekonomik bir değer ifade eden markasının kaybına yol açabilecektir.²⁵⁶ 556 sayılı KHK marka sahibine, tescilli markası üzerinde mutlak bir hak tanımaktadır. Bilge'ye göre "*Mutlak hakların ihlali niteliğindeki davranışlar, kişilerin iktisadi bütünlüğüne bir saldırı özelliği taşır ve kişilik haklarının ihlali şeklinde nitelendirilmelidir.*"²⁵⁷ Kişilik haklarına yönelik saldırılar, TMK kapsamında koruma altına alınmıştır. Markanın yaygın ad olarak kullanıldığı durumlarda marka sahibi TMK md. 24-25 kapsamında, tecavüzün tespitini, önlenmesini, sona erdirilmesini, düzeltmenin veya kararın üçüncü kişilere bildirilmesini ya da yayımlanmasını talep edebilmesinin yanı sıra, vekaletsiz iş görme hükümlerine göre tazminat talep etme hakkına da sahiptir.²⁵⁸

Basında markanın yaygın ad şeklinde kullanımına karşı kişilik haklarına dayalı hükümlerden yararlanılabilmesi için, eylemin hukuka ayrı olması gerekir, eğer piyasanın önemli bir bölümünde markanın cins adı şeklinde kullanımı yaygınlaşmışsa, basında markanın bu şekilde kullanımı kişilik haklarının ihlali olarak kabul edilmez.²⁵⁹

²⁵⁴ Bilge, M.E.; 2005, C-23, S. 1, s.144.

²⁵⁵ Bilge, a.g.e., s.144. (Naklen; Arkan, İşletme, s. 313.)

²⁵⁶ Bilge, a.g.e., s.145.

²⁵⁷ Bilge, a.g.e., s.145. (naklen: Akipek, J.G., Akıntürk, T.; "Türk Medeni Hukuku", C-1, 4. Baskı, 2002, s.412-413.)

²⁵⁸ Bilge, a.g.e., s.145.(naklen: Akipek, J.G., Akıntürk, T.;2002, s. 400vd.)

²⁵⁹ Bilge, M.E.; 2005, C-23, S. 1, s.145.

3.5.5 Marka Yönetimiyle İlgili Alınabilecek Önlemler

Markanın tescil kapsamında bulunan mal veya hizmetlerin adı olarak anılmaya başlanması marka sahibi tarafından başarı olarak algılanabilir bir husus olsa da marka yönetiminin iyi sağlanamaması ve sonucunda markanın kullanıldığı mal veya hizmetle aynı türden mal veya hizmetler için ilgili piyasada cins adı olarak yaygın bir şekilde kullanılma başlanması durumunda marka, ayırt edici niteliğini kaybedebilecektir.

Marka yönetiminin iyi sürdürülememesi neticesinde yaygın ad haline dönüşerek hükümsüz kılınan markalara örnek vermek gerekirse;

ABD’de Escalator²⁶⁰ (yürüyen merdiven), Thermos²⁶¹ (ısı transferi olmayan izolasyonlu kap), Cellophane²⁶² (şeffaf selüloz ambalaj kâğıtları), Aspirin²⁶³ (ağrı kesici ilaç), Pilates²⁶⁴ (bir egzersiz türü), AB markası Cones²⁶⁵ (hazır sigara kağıdı), Fransa’da Pina Colada²⁶⁶ (bir çeşit kokteyl) gibi markalar yaygın ad haline gelmelerinden dolayı hükümsüz kılınmıştır. Ülkemizde ise, Pilates²⁶⁷ (Spor hizmetleri, spor amaçlı organizasyonların düzenlenmesi hizmetleri ve jimnastik ve spor aletleri ile malzemeleri açısından), Jetski²⁶⁸ (kişisel deniz araçları açısından) ve Saten²⁶⁹ (boya çeşidi) başvuru aşamasında jenerik ad haline geldiklerinde dolayı tescile konu olamamıştır.

Yukarıda sayılan markalar bir zamanlar yüksek bilinirliğe sahip ve piyasaya hakim olan markalardı. Ancak açıklamalarda da belirtildiği üzere, marka yönetimi iyi

²⁶⁰ Haughton Elevator Co. v. Seeberger (Otis Elevator Co.), 85 U.S.P.Q. 80 (Comm. Pat. 1950)

²⁶¹ King-Seely Thermos Co. v. AladdinIndus., Inc., 321 F.2d 577 (2d Cir. 1963)

²⁶² DuPont Cellophane Co. v. Waxed Prods. Co., 85 F.2d 75 (2d Cir. 1936)

²⁶³ Bayer Co., Inc. v. United Drug Co., 272 F. 505 (S.D.N.Y. 1921)

²⁶⁴ Pilates, Inc. v. Current Concepts, Inc., 120 F. Supp. 2d 286 (S.D.N.Y. 2000)

²⁶⁵ Cancellation No: 9114, C PT. Mitra Prodin v. Vandenberg Special Products B.V.14.08.2015, trade mark No: 3 699 841

²⁶⁶ Cour d’appel de Paris, 4. C.h, 19 Octobre 2001.

²⁶⁷ 22.03.2007 tarih ve 2007-O-92310 evrak sayılı Markalar Dairesi Başkanlığı Kararı.

²⁶⁸ 21.04.2014 tarih ve 2014-M-6269 sayılı Yıdk kararı.

²⁶⁹ 18.06.2012 tarih ve 2012-M-1897 sayılı Yıdk kararı. (Yıdk kararının iptali için, dava açılmış olup, dava henüz sonuçlanmamıştır.)

sağlanamadığından dolayı bu markalar zamanla yaygın ad haline gelerek ayırt edici niteliklerini kaybederek sadece ürün veya hizmet adı olarak anılır hale geldiler.

Hem yeni bir marka yaratmak isteyenlerin hem de tescilli markalarının jenerik ad haline gelme nedeniyle ayırt edici niteliğini kaybetmesini önlemek isteyen marka sahiplerinin, marka kullanımına ilişkin aşağıda sunulan tedbirleri almaları, markalarının tür adına dönüşmemesi hususunda yararlı olacaktır:

- Tanımlayıcı ve ima edici işaretlerden oluşan markaların tescil kapsamında bulunan mal veya hizmetler yönünden jenerik ad haline dönüşme ihtimalleri daha yüksektir. Dolayısıyla marka olarak tescil edilmek istenen işaretin ayırt ediciliğinin yüksek olmasına özen gösterilmelidir.
- Marka çoğul olarak kullanılmalıdır. Ürünün jenerik adı çoğul olarak kullanılmalıdır. Apple firması, tescilli markalarının nasıl kullanılması gerektiğine dair hazırladığı kullanım rehberinde bu duruma örnek aşağıdaki kullanımları göstermiştir.²⁷⁰

Correct(doğru kullanım): I bought two Macintosh computers.(İki adet Macintosh bilgisayar aldım.)

Not Correct (hatalı kullanım): I bought two Macintoshes. (İki tane Macintosh aldım.)

- Marka, reklam veya tanıtım faaliyetlerinde fiil olarak kullanılmalıdır. Örnek olarak, bir deterjan markası olan “Vim²⁷¹” in “vimlemek” şeklinde fiil olarak kullanımı hatalıdır.
- Marka, ürünlerin paketlerinde veya reklam araçlarında tescilli olduğu belirtilerek kullanılmalıdır. Örneğin, Selpak markasının, kağıt mendil ambalajlarında, tescilli bir marka olduğu yazılıdır. ABD’de markaların tescilli olduğunu belirtmek için “®”, işaretin marka olduğunu belirtmek için “TM” gibi semboller kullanılmaktadır.

²⁷⁰<http://www.apple.com/uk/legal/intellectual-property/guidelinesfor3rdparties.html>(22.11.2016)

²⁷¹ Meran, N.; 2008, s.245.

- Marka yazılı reklam araçlarında kullanılırken, marka olduğunu belirtecek şekilde büyük harflerle veya tırnak içerisinde kullanılmalıdır. Örneğin marka, “Camsil” veya CAMSİL şeklinde kullanılmalıdır.
- Eğer sunulacak ürün yeni bir ürün ise ve dilde ürünü karşılayan jenerik karşılığı yok ise, marka ile birlikte ürün için jenerik ad yaratılmalıdır. Ürünün jenerik karşılığı karışık ve uzun ise alternatif jenerik terimler yaratılmalıdır.
- Marka, basında jenerik ad izlenimi verecek şekilde kullanılıyor ise, ilgili yayımcıya markanın nasıl kullanılması gerektiğine dair bilgi verilerek, yanlışlığın düzeltilmesini içeren ihtarlar çekilmelidir.
- Markanın piyasada kullanımını gözlenmeli ve reklam/tanıtım faaliyetleri ile markanın doğru kullanımına ilişkin bilgilendirmeler yapılmalıdır. Örneğin, ülkemizde tescilli olan “Hilti” markasının, basın organlarında darbeli matkap ürünlerinin tümü için jenerik ad olarak kullanıma karşı, marka sahibi tarafından duyuru yayınlamış ve markasına ilişkin bilgilendirme yapılmıştır.²⁷²
- Ürünlerin tanıtımında marka tek başına kullanılmamalı, marka adı ile ürünün jenerik adı birlikte kullanılmalıdır. Örneğin, GIRGIR mekanik süpürgeleri(Marka+Ürün Adı) veya “GIRGIR marka mekanik süpürgeler” şeklinde kullanım tercih edilmelidir.

²⁷² <<http://www.ekoyapidergisi.org/1108-hilti-markasi-hakkinda-onemli-duyuru.html>> (22.11.2016)

SONUÇ

556 sayılı KHK’de, bir işaretin marka olabilmesi için belli bazı şartları bünyesinde taşıması gerektiği düzenlenmiştir. Bu şartlardan en önemlisi hiç şüphesiz, işaretin ayırt edici olmasıdır.

Ayırt edici niteliği haiz olmayan işaretler, mutlak red nedeni kapsamında değerlendirilir ve tescile konu olamaz. Bir markanın ayırt edici niteliği aynı zamanda onun en önemli fonksiyonudur. Markanın bu fonksiyonu sayesinde bir işletmenin sunduğu mal veya hizmetlerin, diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesi sağlanmaktadır. Tescilli olan markalar doğası gereği bu fonksiyonu bünyesinde barındırmaktadır.

Tescil sayesinde işaret, tescil ettirenin inhisari kullanım alanına girer ve tescil kapsamında bulunan mal veya hizmetler açısından başka bir kimse tarafından kullanılamaz. Marka sahibi, işaretin kullanımını konusunda tekel hakkı elde eder.

Markanın tescil edilmiş olması, marka sahibine tescilin sağladığı haklardan yararlanabilme ve markasının tescilli kalacağı konusunda sınırsız garanti sağlamaz. Marka hakkı durağan değildir, zamanla marka olarak kullanılan işaretin anlamında değişiklik meydana gelebilir ve tüketicilerin zihninde marka farklı anlamlar kazanabilir. Tescil edildiği anda ayırt edici olan bir işaret, tescilden sonraki süreçte bu niteliğini yitirip, tescil kapsamında bulunan bir mal veya hizmetin adı haline gelebilir. Bu durum, piyasada aynı malı veya hizmeti sunmak isteyen rakip firmalar açısından haksız rekabet ortamı yaratmaktadır. Tüketicilerin önceki tescilli markayı ürün adı olarak benimsemesi ve fakat asıl marka sahibi dışındaki işletmelerin aynı ürünü piyasaya sunarken jenerik ad haline gelen işareti kullanamamaları, rekabeti zedelemektedir. İşte bu nedenledir ki tescilli bir markanın tescil kapsamında bulunan mal veya hizmetlerin yaygın adı haline gelmesi durumunda, hükümsüz kılınabileceğine ilişkin düzenleme 556 sayılı KHK’de yerini almıştır. Nitekim bu durum, AB ve AB üye ülkeleri, ABD ve diğer birçok ülke düzenlemelerinde iptal sebebi olarak öngörülmüştür.

Düzenlemenin kabul edilmesinin amacı, öncelikle marka sahibi ile aynı sektörde faaliyette bulunan diğer aktörler, yani rakipler arasında dengeyi kurmak, markanın ekonomik varlığını ve fonksiyonlarının devamını sağlamak, sahibinin davranışları nedeniyle yaygın ad haline gelen markanın sağladığı tekel hakkına son vermek ve böylece tüketicilerin menfaatlerini korumaktır.

Genel olarak bakıldığında, yeni bir ürün yaratan markaların, piyasaya ilk giren markaların veya günlük hayatta çok tüketilen markaların, jenerik marka haline geldiği gözlemlenmektedir. Markanın, tescil kapsamında bulunan mal veya hizmetler açısından yaygın bir ad haline gelmesi nedeniyle hükümsüz kılınabilmesi için bir takım şartlar aranmaktadır.

Bu şartlardan ilki tescil kapsamında bulunan mal veya hizmetler için markanın yaygın bir ad haline gelmiş olmasıdır. Çalışmamızın ikinci bölümünde, yaygın ad haline gelme hususu ulusal ve yabancı kanuni düzenlemeler ve uygulayıcı otorite kararları incelenerek açıklanmaya çalışılmıştır. Ancak incelemeler neticesinde, ne ulusal ne de mehz düzenlemelerde markanın ticaret alanında yaygın ad haline geldiğinin kabulü için gerekli olan şartların belirtilmediği tespit edilmiştir. Bu eksiklik, hükümsüzlük/iptal taleplerini inceleyen mercilerce giderilmiştir. Uygulamada bir markanın yaygın ad haline geldiğinin kabulü için, markanın ilgili piyasa çevresince cins adı olarak benimsenmesi ve işaretin ayırt ediciliğinin kaybı gereklidir. WIPO ve Paris Birliği tarafından 1999 yılında kamuoyuna sunulan “ortak tavsiye kararında” belirtildiği üzere, markanın ait olduğu mal ve hizmet çeşidinin mevcut ve gelecekteki muhtemel müşteriler, markanın ait olduğu mal ve hizmet çeşidinin dağıtım kanallarında yer alan kişiler ile markanın ait olduğu mal ve hizmetler kapsamında iş yapan çevreler ilgili piyasa çevresini oluşturmaktadır. Markanın yaygın ad olarak kabulü için, ilgili piyasaya çevresinin hangi oranında yaygın ad olarak benimsenmesi gerektiğine dair kesin bir değer bulunmamakla birlikte, ilgili piyasanın tamamı olmasa da büyük bir çoğunluğunun markayı artık bir cins adı olarak görüyor olması gereklidir. İlgili piyasanın bir kısmının markayı ayırt edici bir işaret olarak görmesi, markanın yaygın ad haline geldiği gerçeğini değiştirmemektedir. Ayrıca, ABAD’ın “Kornspitz” markasıyla ilgili görüş yazısında

da belirtildiği üzere, ürünü tanımlamak için alternatif jenerik terimlerin varlığı, markanın yaygın ad olarak kabul edilmesine engel değildir. Ancak belirtmek gerekir ki, markanın cins adı olarak kullanımı olsa dahi, eğer hala ayırt edici ise ve kaynak gösterme fonksiyonunu bünyesinde barındırıyorsa, yaygın ad haline geldiği iddiası kabul görmez. Tüm bu açıklamalar ışığında, yaygın ad haline gelme durumunu belirleyici düzenlemelerin, tasarıya eklenmesi uygulama açısından kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir.

Markanın, mal ve hizmetler için yaygın bir ad haline gelmesi nedeniyle hükümsüz kılınabilmesi için gerekli olan bir diğer şart, bu duruma marka sahibinin davranışlarının sebep olmasıdır. Eğer yaygın ad haline gelmede marka sahibinin kusuru bulunmuyor ise, marka hükümsüz kılınamaz. KHK’de yalnızca marka sahibinin davranışları şart koşulsa da hem yargı kararlarında hem de mehz AB Marka Tüzüğünde, marka sahibinin hareketsizliği (pasif hareketleri) de hükümsüzlüğe sebebiyet vereceği kabul görmüştür. Söz konusu eksiklik Sınai Mülkiyet Kanunu ile birlikte giderilecektir. Ayrıca, hukuki olarak markayı kullanmakla yetkilendirilmiş kişilerin hareketlerinin de, marka sahibinin fiili veya gerekli önlemleri almaması sonucunu doğuracağına dair düzenlemenin de tasarıya eklenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

Üçüncü bölümde markanın yaygın ad haline gelmesi nedeniyle hükümsüz kılınabilmesi için gerekli usule ve esasa ilişkin şartlar açıklanmıştır. Bu davada, hem piyasada aynı ürünü sunanların hem de tüketicilerin menfaati söz konusu olduğundan, korunan değer kamu menfaatidir. Bu nedendir ki, dava herhangi bir hak düşürücü veya zamanaşımı süresine bağlanmamış ve KHK md. 43’de belirtilen herkes tarafından bu davanın açılabileceği doktrinde ve uygulamada kabul görmüştür.

Markanın mal veya hizmetler yönünden yaygın bir ad haline gelmesi durumunun hükümsüzlük sebebi olarak öngörülmesi ve md. 44’e göre hükümsüzlük kararının sonuçlarının geriye yönelik olacağına dair düzenlemesi, marka sahibi açısından hakkaniyete aykırı sonuçlara sebebiyet verebilecektir. Nitekim Yargıtay tarafından da, yaygın ad haline gelme sebebiyle hükümsüzlüğün teknik anlamda iptalin

sonuçlarını doğuracağı ve markanın, dava tarihinden ya da talep halinde önceki tarihte yaygın ad haline gelme durumu tespit edilebiliyorsa o tarihten itibaren, iptalin etkisi kapsamında olacağını benimsenmiştir. Bu nedenle, Tasarıda, markanın yaygın ad haline gelmesi hali iptal sebebi olarak düzenlenmiş ve hem mehz kanunlara hem de yargı mercilerinin uygulamalarına paralel hale getirilmiştir.

Aynı bölümde hükümsüzlük kararının geriye dönük etkisinden etkilenmeyeceği durumlardan bahsedilmiş ve yargı mercilerinin yaygın ad haline gelmeye nedeniyle hükümsüzlüğü, iptal olarak değerlendirilmesi sayesinde, olumsuz sonuçların engellendiği tespit edilmiştir.

Tasarıda ise, iptal kararının geriye dönük etkisinin etkilemeyeceği durumları belirleyen düzenlemede, yalnızca iptal halinin daha önceki bir tarihte doğmuş olması halinde verilen iptal kararının istisna kapsamında olduğu düzenlenmiştir. Oysaki dava tarihinden itibaren iptal edilen markaların da konu oldukları, Tasarı 27/3 (a-b) bentleri kapsamındaki durumların da istisnai maddeden yararlanması gerekmektedir. Aksi durum uygulamada hakkaniyete aykırı sonuçlar doğmasına sebebiyet verebilecektir. Önerge sunularak ilgili kısmın *“Marka sahibinin ağır ihmali veya kötü niyetli olarak hareket etmesi nedeniyle zarar görenlerin tazminat talepleri saklı kalmak üzere, hükümsüzlük ve iptal kararları aşağıdaki durumları etkilemez.”* şeklinde değiştirilmesi, hem dava tarihinden hem de önceki tarihten etkisi başlayan iptal kararlarının etkileri yönünden adaletli sonuç doğurmasını sağlayacaktır.

Son bölümde ayrıca, yaygın ad haline gelen tescilli markaların TPE tarafından hükümsüz kılınıp kılınmayacağı hususuna değinilmiştir. Mevcut düzenleme nedeniyle, tescilli bir markanın sabinin davranışları nedeniyle yaygın bir ad haline gelmesi halinde, markanın hükümsüzlüğüne TPE tarafından karar verilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır. Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısında ise, markanın yaygın ad haline gelmesi bir iptal sebebi olarak düzenlenerek, TPE’ye yaygın ad haline gelen markanın talep üzerine iptaline ilişkin karar verme yetkisi tanınmıştır.

Doktrinde bazı yazarlar, sonradan ortaya çıkan hükümsüzlük/iptal hallerinin tespiti durumunda, tescil yenileme talebinin reddedilmesi gerektiğini savunmaktadırlar.

Ancak mevcut düzenlemeler buna imkan tanımamaktadır. Bu görüşün uygulanabilmesi için, KHK’de yenileme talebinin düzenlendiği madde hükmünde değişiklik yapılarak, TPE’ye bu yönde inceleme ve karar verme yetkisi tanınmalıdır.

Bu bölümde incelenen bir başka konu ise yaygın ad haline gelen tescilli markanın yeniden başvuruya konu olması halinde, başvurunun mutlak red nedenleri kapsamında nasıl değerlendirileceği hususudur. TPE’nin bu gibi durumlarda genel olarak tavrı, başvuru sahibi açısından önceki tescilli markanın bulunmasının, ibarenin ayırt edici olduğunu göstermesi nedeniyle kazanılmış hak olarak değerlendirmek ve başvuruyu mutlak red kapsamında reddetmemek yönündedir. Ancak hem YİDK’nin “*browni*” kararında hem de USPTO inceleme kılavuzunda belirtildiği üzere marka hakları durağan değildir ve tescil için uygunluk, tescil talebinin yapıldığı andaki mevcut bulgular ve kanıtlar dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Dolayısıyla başlangıçta ayırt edici niteliği haiz olması nedeniyle tescile konu olmuş bir işaretin, zamanla tescil kapsamında bulunan mal veya hizmetlerin jenerik adı haline gelerek ayırt edici niteliğini kaybettiğinin kesin olarak tespiti durumunda, yapılan yeni başvurunun, mutlak red nedenleri kapsamında değerlendirilmesi gereklidir. Nitekim bu görüş, Ankara 2. FSHHM “Saten” kararında da “[...]başlangıçta vasıf bildirici yahut jenerik nitelikte olmayan SATEN ibaresinin jenerik hale dönüşmesi şayet marka sahibinin davranışları sebebiyle gerçekleşmemişse hükümsüzlüğüne karar verilemeyeceği, ancak bu olgunun boya emtiası bakımından jenerik hale gelen SATEN ibaresinin yeni marka tescillerine engel olacağı [...]” yönündeki hükmüyle de benimsenmiştir.

207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğünde “günlük dilde alışlagelmiş hale gelen işaretlerin” mutlak red kapsamında değerlendirileceği düzenlenmiştir. Bu sayede jenerik ad haline gelen ibarelerden oluşan marka başvuruları reddedilebilmektedir. Bu hükme benzer şekilde, “günlük dilde yaygın biçimde kullanılır hale gelen işaretler”in mutlak red kapsamında değerlendirileceğine dair düzenlemenin Tasarıya eklenmesi suretiyle, önceki tescilli marka bulunmasına rağmen, tescilli işaretin yaygın ad haline gelmesi durumunun tespiti halinde, yapılan yeni başvurunun reddine karar verilmesinin, net bir dayanağa sahip olacağı düşünülmektedir.

Üçüncü bölümün sonunda, marka sahiplerinin, tescilli markalarının yaygın ad haline gelerek ayırt edici niteliklerini kaybetmelerini önlemek amacıyla sahip oldukları haklara ve alabilecekleri önlemlere değinilmiştir. Nitekim yaygın ad haline gelme nedeniyle bir markanın hükümsüz kılınabilmesi için bu duruma, marka sahibinin davranışlarının sebep olması şartı aranmaktadır. Dolayısıyla marka sahibinin, bu bölümde açıklanan hakları kullanması, olası bir hükümsüzlük davasında kendisi lehine sonuçlar doğuracaktır.

Çalışmada genel olarak ulusal ve yabancı kanuni düzenlemeler ile inceleme ve yargı otoritelerinin kararlarından yararlanılarak, bir markanın tescil kapsamında bulunan mal veya hizmetler yönünden yaygın ad haline gelme süreci ve hükümsüzlük ya da iptale konu olması durumunda, tabi olacağı yaptırımlar ve etkileri incelenmiştir. Tespit edilen eksikliklere ve uygulama açısından fayda sağlayıcı düşünülen ek düzenlemelere yer verilerek, hem marka sahiplerinin hem de ilgili piyasadaki diğer aktörlerin menfaatlerini korumaya yol gösterici bir kaynak oluşturulmaya çalışılmıştır.

KISALTMALAR

AB	: Avrupa Birliđi
ABD	: Amerika Birleşik Devletleri
ABAD	: Avrupa Birliđi Adalet Divanı
a.g.e.	: Adı geçen eser
BATİDER	: Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi
Bkz/bkz.	: Bakınız
C.	: Cilt numarası
CJEU	: The Court of Justice of the European Union (Avrupa Brliđi Adalet Divanı)
dpn.	: Dipnot
E.	: Esas Numarası
EUIPO	: European Union Intellectual Property Office
FMHY	: Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı
FMR	: Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi
HD	: Hukuk Dairesi
HMK	: Hukuk Muhakemeleri Kanunu
K.	: Karar Numarası
KHK	: Kanun Hükmünde Kararname (556 sayılı Markaların Korunması Hakkında)
md.	: Madde

MDB	: Markalar Dairesi Başkanlığı
N./no.	: Numara
s.	: Sayfa (dipnot içerisinde)
S.	: Sayı (dipnot içerisinde)
T.	: Tarih
Tasarı	: Sınai Mülkiyet Yasa Tasarısı
TBK	: Türk Borçlar Kanunu
TDK	: Türk Dil Kurumu
TMK	: Türk Medeni Kanunu
TPE	: Türk Patent Enstitüsü
TTAB	: Trademark Trial and Appeal Board (Marka Yargılama ve İstinaf Kurulu)
TTK	: Türk Ticaret Kanunu
USPTO	: United States Patent and Trademark Office (Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi)
WIPO	: World Intellectual Property Organization (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı)
Y.	: Yıl
YİDK	: Yeniden İnceleme Ve Değerlendirme Kurulu

KAYNAKÇA

Akın, L.; “**Jenerik Marka İsimlerinin Oluşumu ve TDK Sözlüğüne Giriş Şekilleri**”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 7, Sayı:31, 2014.

Alhas, Z.S., Dernekoğlu, U.; “**Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hükümsüzlüğü ve İspat Meselesi**”, FMR, 2014.

Arkan, S.; “**Marka Hakkına Tecavüz – İşaretin Markasal Olarak Kullanılması Zorunluluğu**”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Ankara, C-20, S.3., 2000.

Arkan, S.; “**Marka Hukuku**”, Cilt 1, Ankara, AÜHF Yayınları, 1997.

Arkan, Sabih, “**Marka Hukuku**”, Cilt 2, Ankara, AÜHF Yayınları, 1998.

Berkhan, İ., “**Marka Hükümsüzlüğünün Etkisi**”, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl:3, Sayı:12, 2007.

Bilge, M.E.; “**Markanın Yaygın Bir Ad Haline Gelmesi**”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Ankara, Haziran 2005, C.XXIII, S.1.

Bilgili, F.; Demirkapı, Ertan.; “**Ticari İşletme Hukuku**” 4.Baskı,Dora,Eylül 2013

Bozbel, S.; “**Fikri Mülkiyet Hukuku**”, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2015.

Camcı, Ö.;“**Marka Davaları**”, İstanbul, Aralık 1999.

Carol, A.; “**Generic Term or Trademark?: Confusing Legal Standards and Inadequate Protection**”, The American University Law Review Vol. 29:109, 1979.

Cengiz, D.; “**Türk Hukukunda İktibas veya İltibas Suretiyle Marka Hakkına Tecavüz**”, İstanbul, Beta Yayınevi, 1995.

Clankie, Shawn M., “**Gnericization: A Theory of Semantic Broadening in th Marketplace**”, The Northern Review No: 28, 2000.

Çağlar, H.; “**Marka Hukuku Temel Esaslar**”, Adalet Yayınevi, Ankara-2013.

Çağlayan, R.; “**İdari İşlemin Geri Alınması Üzerine**”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi (AÜEHFD), C-4., S. 1-2, 2000.

Çolak, U.; “**Markanın Jenerik Hale Gelmesi Nedeniyle Hükümsüzlük Davası**”, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2012, Yetkin Basım, Ankara, 2013.

Çolak, U.; “**Paris Sözleşmesinin 6. Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, Bu Tanınmışlığın Nasıl Belirleneceği Sorunu ve Wipo Kriterleri**”, Fikri Mülkiyet Rekabet Hukuku Dergisi, Yıl: 4, Cilt: 4, 2004.

Çolak, U.; “**Türk Marka Hukuku**”, On İki Levha Yayıncılık, 3. Baskı, İstanbul 2016.

Desai, D.R., Rierson S.L.; “**Confronting The Genericism Conundrum**” Cardozo Law Review, Vol.28:4, 2007.

Dirikkan, H.; “**Tanınmış Markanın Korunması**”, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2003.

Erdoğan, Y.; “**Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda Haksız Rekabet Suçu**”, İpek Yolu Canlanıyor: Türk-Çin Hukuk Zirvesi, Marmara Üniversitesi Sempozyum Yayınları, 2012.

Gözlükaya, F.; “**556 Sayılı Khk Kapsamında Markanın Hükümsüzlüğü**”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2003.

Güneş, İ.; “**Uygulamacı Bakışıyla Marka Hakkının Hükümsüzlüğü**”, FMHY-2014, Yetkin, 2016.

Ingram, John D.; “**The Genericide of Trademarks**”, Buffalo Intellectual Property Law Journal, Summer-2004.

Karadavut, A.; “**Türkçede Yeni Bir Neoloji Örneği: Fülleşen Markalar**”, SUTAD, 2016.

Karahan, S.; **“Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları”**, Mimoza Yayınları, Konya, 2002.

Karan, H., Kılıç, M.; **“Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat”**, Turhan Kitabevi, Ankara, 2004.

Kaya, A.; **“Marka Hukuku”**, Arıkan Yayınevi, İstanbul, 2006.

Kırca, İ.; **“Tescilli markanın başvuru eserlerinde yer alması”**, BATİDER, Cilt 22, Sayı 2 Yıl 2003.

Ladas, S.; **“Patents, Trademarks, and Related Rights: National and International Protection”**, 1. Cilt, Harvard University Press, 1975

Meran, N.; **“Marka Hakları ve Korunması”**, Seçkin Yayıncılık, 2. Baskı, Mayıs 2008.

Noyan, E., Güneş, İ.; **“Marka Hukuku”**, Adalet Yayınevi, 5. Baskı, Ankara, 2015.

Oytaç, K.; **“Karşılaştırmalı Markalar Hukuku Endüstriyel Tasarımlar İçerikli”**, Genişletilmiş 2. Baskı, Nobel Kitabevi, 2002.

Özdal, Ş.; **“556 Sayılı KHK’nin 5. Maddesi Çerçevesinde Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler”**, Beta Yayınevi, İstanbul, 2005.

Paslı, A.; **“Fikri Mülkiyet Hukukunda Hükümsüzlüğün Sonuçları”**, Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, Sayı:3, 2006.

Pekdiñer, Tamer Remzi, **“Yargıtay Kararları Çerçevesinde Marka Hükümsüzlük Davalarında Zarar Gören Kişiler”**, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 2015/1.

Sekmen, O.; **“Markanın Hükümsüzlüğü Ve Hukuki Sonuçları”**, Bilge Yayınevi, Ankara, 2013.

Suluk, C.; **“Sınai Mülkiyet Haklarında Hükümsüzlük Kararlarının Etkisi”** Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 2006, Sayı: 3.

Şanal, O.; **“Markanın Hükümsüzlüğü”**, Adalet Yayınevi, Ankara, 2004.

“Tavan Arası: Gırgır, Süpürge”, GençlikSpor Dergisi, Ağustos 2012 Sayı:8, Beyaz Çizgi Yayıncılık, s.125.

Tekinalp, Ünal. **“Fikri Mülkiyet Hukuku”**, Vedat Kitapçılık,5.Bası, İstanbul, 2012.

Teoman, Ö.; **“Markanın Terkinini Sağlamak İçin Açılacak Olan Bir Davada Husumetin Türk Patent Enstitüsüne Yöneltilip Yöneltilmeyeceği Sorunu, Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan”**, İstanbul, 1998.

Türk Patent Enstitüsü; **“Marka İnceleme Kılavuzu”**, 2015.

Uzunallı, S.; **“Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Markanın Köken Ayırt Etme İşlevi İle Bağlantılı Kavramların Yorumu”**, Çağa Hukuk Vakfı Yayınları, 2008.

WIPO Yayını, **“Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks”**, Cenevre, 2000, Part I, Article 2/2.

WIPO Yayını; **“Markalar Kitapçığı”**, İşletmeler İçin Fikri Mülkiyet Hakları, S.1, 2003, s.9.

Yasaman, H.; **“Marka Hukuku”**, Cilt 1, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2004.

Yasaman, H.; **“Marka Hukuku”**, Cilt 2, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2004.

Yasaman, H., Y. Kökçü, Z.; **“Kullanım Yoluyla Ayırt Edicilik Kazanan Veya Kaybeden Markaların Koruma Kapsamı”**, FMHY-2014, Yetkin, 2016.

Yılmaz, M.; **“Türk Ticaret Kanunu Ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Haksız Rekabete İlişkin Genel Hükümlerin Karşılaştırması İle Kötüleme Ve Reklamlara İlişkin Özel Haksız Rekabet Halleri”** İstanbul Barosu Dergisi, Cilt: 80, Sayı: 4, 2006.

Yılmaz, A. **“Türk Marka Hukuku Ve Avrupa Birliği Hukukunda Mutlak Tescil Engelleri”**, Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara, 2008.

Zeisel, H., Kaye, D.; **“Prove It with Figures, Emprical Methods in Law and Litigation”**, Springer New York, 1997.

YARARLANILAN İNTERNET KAYNAKLAR

Ash, K.A., Danow, B.J.; **“Google It”: The Search Engine’s Trademark May Be a Verb, But It’s Not Generic**”, The Katten Kattwalk, Sayı:6, 2015, <<http://www.kattenlaw.com/kattwalk>>

Cangül, M.; **“Ayırt Ediciliğini Yitiren Markalar: Bir Başarı Öyküsü mü? İmaj Zedelenmesi mi?”**, 17.11.2015, <<http://thebrandage.com/>>

Daniel A. Tysver; **“Strength Of Trademarks”**, <www.bitlaw.com/>

“Genericide: When brands get too big”, 9.06.2011, <www.independent.co.uk/>

International Trademark Association (INTA); **“Trademark Strength”**, 2014 <<http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/TrademarkStrengthFactSheet.aspx>>

Kadıbeşegil, S.; **“Marka İtibarı”**, 15.06. 2013, <www.salimkadibesegil.com/tr/>

Karabiber, N.; **“Jenerik Marka”**, Mart 2009, <karabiber.homestead.com/>

Öner, S.; **“Selpak, Nescafe, Nylon ve diğerleri”**, 24.10.2005, <<http://serdaroner.blogspot.com.tr/>>

Parlak, Ç.; **“Hayatımızda Yer Edinmiş Jenerik Markalar”**, 18.11.2013, <<http://www.pazarlamasyon.com>>

Schlanger, D., Bhasin, K.; **“24 Trademarked Brands That Everyone Uses As Generic Names”**, 14.06.2012, <<http://www.businessinsider.com>>

Sepetçi, K.; **“Türkiye’de Bir Ürüne Adını Vermiş Jenerik Markalar”**, 30.05.2016, <<http://www.ceotudent.com/jenerik-markalar/>>

Süsoy, Y.; **“İşte kot pantolonun mucidi”**, 10.03.2003, <<http://www.hurriyet.com.tr>>

Şerbetçi, B., “**Ürün adıyla bütünleşmiş 'jenerik markalar'ın ne kadarını biliyorsunuz?**”, <<http://www.gzt.com>>

U.S.A. Ninth Circuit Jury Instructions Committee , “**Manual Of Model Civil Jury Instructions**” 2007, < <http://www3.ce9.uscourts.gov/>>

“**Ürün İsmi Sandığımız Ama Yanıldığımız 16 Marka**”, 23.03.2015, <<http://internetmedya.com.tr> >

“**50 Common Words You Use Everday That Are Actually Trademarked Brand Names**”, Digital Synopsis, < <http://digitalsynopsis.com/> >

<http://curia.europa.eu>

<https://iprgezgini.org>

<http://openjurist.org>

www.apple.com/uk

www.darts-ip.com

www.duhaime.org

www.ekoyapidergisi.org

www.elmadaghukuk.com

www.isicam.com.tr

www.kazanci.com.tr

www.tdk.gov.tr

www.tpe.gov.tr

www.uspto.gov

www.wipo.int