

Tescilli Markanın Kullanım Sonucunda Yanıltıcı Hale Gelmesi

Becoming Deceptive of Registered Trademark as a Result of its Use

Yrd. Doç. Dr. Doruk Utku

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku Öğretim Üyesi

ABSTRACT

A registered trademark may become deceptive as a result of its use and create a danger of misleading the buyers as to the source, quality, features or geographical origin of the goods or services provided under that mark. In this article, circumstances which lead a trademark to become deceptive as result of its use are studied in the light of the related judicial precedents in Canadian, English and German laws and especially role of the public understanding of a mark's significance that comes from its manner of past use is taken into consideration. The conclusions derived from the study are presented in the context of Turkish Trade Mark Law and particularly by concerning well-known trademarks.

Keywords: Registered Trademark, Deceptive Trademark, Revocation, Use of Trademark

I. Giriş

Tescilli bir markanın malın veya hizmetin niteliği, kalitesi, üretim yeri veya coğrafi kaynağı gibi konularda alıcıları “yanıltma” ihtimali taşınması ya baştan itibaren markanın kendisinden kaynaklanan bir tehlike olarak ortaya çıkar ya da marka kullanım sonucunda yanıltıcı olabilecek hale gelir. Markanın “iltibas yaratma ihtimali” doktrinde¹ çok ayrıntılı şekilde incelenen bir konu olmasına rağmen, “yanıltıcı olma tehlikesi” ve özellikle de bu tehlikenin markanın kullanımını neticesinde ortaya çıkması hakkında bu derece ayrıntılı bir incelemeye

1) Örn. Sevgi **EPÇELİ**, Marka Hukukunda Karıştırılma İhtimali, İstanbul 2006, s. 33 vd.

rastlayabilmiş değiliz. Çalışmamızda, tescilli markanın kullanım neticesinde alıcıları yanıltıcı hale gelmesi ihtimali mukayeseli hukuktaki somut emsal kararlar ışığında incelenmiştir. Çalışmada önce, MarKHK'nin “tescilli markanın yanıltıcılığını” düzenleyen hükümleri kısaca ele alınacak; mukayeseli hukukta markanın kullanım yoluyla yanıltıcı hale gelmesine ilişkin emsal yargı kararları incelendikten sonra, Türk Hukuku ve özellikle de tanınmış markalar açısından değerlendirme yapılarak varılan sonuçlar topluca belirtilecektir.

II. 556 Sayılı KHK'de Tescilli Markanın Yanıltıcılığını Düzenleyen Hükümler

Markanın mal veya hizmetin özellikleri konusunda tüketicileri yanıltıcı etkiye sahip olması hususu MarKHK'de iki hükümde düzenlenmiştir:

MarKHK m. 7/I bent (f)'ye göre: “*Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı² yanıltacak markalar*”³ tescil edilmez; bu tür bir marka tescil edilirse, hükümsüzlüğü MarKHK m. 42/I bent (a) uyarınca dava yoluyla talep edilebilir.

MarKHK m. 42/I bent (e)'ye göre ise: “*Hak sahibi veya yetkili kaldığı kişi tarafından kullanım sonucunda tescil edildiği mal ve hizmetlerin niteliği, kalitesi, üretim yeri ve coğrafi kaynağı konusunda halkta⁴ yanlış anlama ihtimali var ise*”⁵ markanın iptali istenebilir. MarKHK m. 42/I'de her ne kadar markanın “hükümsüz sayılmasına” karar verilmesinden bahsediliyor olsa da, bu bent açısından kastedilen aslında geçmişe etkili “hükümsüzlük” değil, ileriye etkili “iptal” yaptırımıdır⁶.

- 2) Hükümde markanın sadece “halkı” yanıltma tehlikesinden bahsedilmekle birlikte; yanlış ihtimalinin varlığı ya da yokluğu her somut olayda markayı taşıyan malın veya hizmetin hitap ettiği (genel halk, profesyonel kullanıcı, çocuk, genç, yaşlı vb.) çevreye göre, bu çevredeki ortalama bilgi ve dikkat düzeyine sahip bir alıcı ölçüt alınarak belirlenmelidir. Bkz. Sevilay UZUNALLI, Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Markanın Köken Ayırt Etme İşlevi İle Bağlantılı Kavramların Yorumu, İstanbul 2008, s. 128-129.
- 3) Düzenlemenin mehzazı 21.12.1988 tarih ve 89/104/EEC sayılı mülga Konsey Direktifi (OJ L 40, 11.2.1989, s.1) m. 3/I bent (g) hükmüdür. Hâlihazırda yürürlükte bulunan 22.10.2008 tarih ve 2008/95/EC sayılı Parlamento ve Konsey Direktifi (OJ L 299, 8.11.2008, s.25) m. 3/I bent (g) de aynı hükmü aynı lafızla içermektedir.
- 4) Bkz. yukarıda dn. 2.
- 5) Düzenlemenin mehzazı 89/104/EEC sayılı mülga Direktif m. 12/II bent (b) hükmüdür. Yürürlükteki 2008/95/EC sayılı Direktif m. 12/II bent (b)'de de aynı hüküm aynı lafızla yer almaktadır. Ayrıca bkz. İngiliz Hukukunda Trade Marks Act 1994 Art. 46 (1) (d) ve Alman Hukukunda MarkenG § 49 Abs. 2 (2).
- 6) Bkz. Sami KARAHAN, Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, Konya 2002, s. 5-6; Hamdi YASAMAN / Sıtkı Anlam ALTAY / Tolga AYOĞLU / Fülüraya YUSUFOĞLU / Sinan YÜKSEL, Marka Hukuku, 556 Sayılı KHK Şerhi, Cilt II, İstanbul 2004, s. 850; Arslan KAYA, Marka Hukuku, İstanbul 2006, s. 322. Aksi fikirde: “Hükümsüzlük” ve “iptal” terimlerinin eş anlamlı olduğunu savunan Ünal TEKİNALP, Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. Bası, İstanbul 2012, § 29 No. 2.

Her ikisi de “yanıltıcı markalar”⁷ hakkında düzenleme içeren bu iki MarKHK hükmü arasındaki fark açıktır. MarKHK m. 7/I bent (c) marka olarak tescili istenen ibare veya işaretin daha tescil başvurusu sırasında halkı yanıltıcı nitelik taşımasını bir mutlak ret sebebi olarak düzenlemektedir. Böyle bir mutlak ret sebebinin varlığına rağmen marka olarak tescil edilmiş işaretler için MarKHK m. 42/I bent (a) uyarınca geçmişe etkili “hükümsüzlük” davası açılabilir. MarKHK m. 42/I bent (e) ise tescil başvurusu sırasında halkı yanıltıcı olmayan bir marka işaretinin/ibaresinin yanıltıcı olma tehlikesinin sonradan, marka kullanımı sonucunda ortaya çıkması durumunu düzenlemekte ve bu durumu iptal yaptırımına bağlamaktadır. Söz konusu iptal sebebi markanın piyasada ilk kez kullanımı sonucunda oluşabileceği gibi, marka kullanımında marka devri veya lisanslama neticesinde meydana gelen değişiklik sebebiyle de ortaya çıkabilir⁸.

Türkiye’de köklü ve uzun süre kullanılmış markaların az olması nedeniyle MarKHK m. 42/I (e) uygulamasına pek rastlanmamakta; hatta bu hükmün uygulama alanının belirsiz olduğu bile ifade edilmektedir⁹. Uygulama örneklerinin bulunmaması nedeniyle de doktrinde verilen “teorik” misaller genellikle, yanıltıcılığın çok bariz olduğu coğrafi kaynak üzerine odaklanarak, örneğin, artık Gemlik’te üretilmeyen zeytinyağı üzerinde ‘Gemlik Zeytinyağı’ markasının kullanılması¹⁰ gibi tescilli markadan ziyade coğrafi işarete kayan misallerden ibaret bulunmaktadır. Oysa mukayeseli hukukta durum farklıdır.

III. Mukayeseli Hukukta Markanın Kullanım Sonucu Yanıltıcı Hale Gelmesine İlişkin Emsal Kararlar

Mukayeseli hukukta tescilli bir markanın sonradan halkı yanıltıcı hale gelmesine örnek olarak en sık atfı yapılan kararlardan biri Kanada Federal Mahkemesinin *Wilkinson Sword (Canada) v. Juda* kararıdır¹¹. Karar Kanada’da 40

7) Her iki hükümde de markanın, malın ya da hizmetin ancak “niteliği”, “kalitesi”, “üretim yeri” veya “coğrafi kaynağı” hakkında yanıltıcı olmasından bahsedilmekle birlikte; bu sayımın sınırlayıcı olmadığı, markanın mala veya hizmete ilişkin diğer hususlarda yanıltıcı olmasının da aynı hükümlerin kapsamına gireceği hususunda bkz. Sabih **ARKAN**, Marka Hukuku, Cilt: II, Ankara 1998, s. 164; **KARAHAN**, s. 71 ve 135; **UZUNALLI**, s. 127-128. Alman Hukuku açısından aynı yönde Karl-Heinz **FEZER**, Markenrecht, 4. Auflage, München 2009, MarkenG § 49 No. 36. Mehaz 89/104/EEC sayılı mülga Direktif ile yürürlükteki 2008/95/EC sayılı Direktif m. 3/I bent (g) ve 12/II bent (b) hükümlerinde söz konusu sayımın, sınırlayıcı değil, örnekle-yici olduğu hususu “mesela” ve “özellikle” kelimeleri kullanılarak açıkça vurgulanmıştır. Keza MarKHK m.7/I bent (f)’deki “gibi” ibaresi de bu hususu belirtmektedir.

8) William **CORNISH** / David **LLWELYN** / Tanya **APLIN**, Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trade Marks and Allied Rights, 8th Edition, London 2013, para. 18-76.

9) Uğur **ÇOLAK**, Türk Marka Hukuku, 2. Baskı, İstanbul 2014, s. 255-256.

10) **YASAMAN** / **ALTAY** / **AYOĞLU** / **YUSUFOĞLU** / **YÜKSEL**, s. 877. İçinde orijinal safran bulunmayan “Yıldız Safranbolu Lokumu” örneği için ayrıca bkz. **KAYA**, s. 330.

11) [1967] 59 Dominion Law Reports – D.L.R. (2nd) 418, www.westlawinternational.com (24.04.2015); kararın kısa bir özeti için ayrıca bkz. **CORNISH** / **LLWELYN** / **APLIN**, para. 18-77.

yıldan uzun bir süre İngiliz imalatı olduğu yönünde tanıtımı yapılarak satılmış, üretimi ve ithalatı da gerçekten İngiltere'deki bir firmaca gerçekleştirilmiş olan "Wilkinson Sword" markalı tıraş bıçaklarını konu almaktadır. Tıraş bıçaklarını üreten bu İngiliz teşebbüs, Kanada'da tescilli "Wilkinson Sword" markasını Kanada'daki bağlı ortaklığına devrederek bazı üretim aşamalarını bu ortaklığa bırakmış ve İngiltere'den Kanada'ya yapılacak bağımsız paralel ithalatı böylece engellemeye çalışmıştır. Kanada'daki bağlı ortaklığın Juda isimli bir paralel ithalatçıya karşı açtığı davada, savunma olarak, Kanada'da tescilli "Wilkinson Sword" markasının halkı yanıltıcı duruma geldiği, zira Kanada'daki bağlı ortaklığın, tıraş bıçaklarının İngiliz imalatı olduğu yönündeki yerleşik halk kanaatinin muhafaza edilmesini sağlayacak şekilde satışa devam ettiği; oysa satılan bıçakların bazı üretim aşamalarının artık İngiltere yerine Kanada'da gerçekleştiği; böylece "Wilkinson Sword" markasının "orijinal" İngiliz tıraş bıçakları ile Kanada'daki bağlı ortaklıkça üretilen tıraş bıçaklarının birbirinden ayırt edilmesini sağlama işlevini kaybettiği ve ayırt ediciliğinin zedelendiği ileri sürülmüş; Mahkeme de bu savunmayı benimseyerek Kanada'da tescilli "Wilkinson Sword" markasının iptaline karar vermiştir.

Benzer nitelikteki bir başka karar Kanada Yüksek Mahkemesinin *Breck's Sporting Goods v. Magder et. al.* kararıdır¹². Karara konu olan olay Kanada'da satılan Fransız malı "Mepps" marka olta takımı ve sahte balık yemleri hakkındadır. Bu marka, Kanada'da sicile tescilinden önce, Fransız bir imalatçının Kanada'ya sattığı balık yemlerinde kullanılmıştır. Fransız teşebbüs markasının Kanada'da tescili için 1955 yılında başvuruda bulunmuş ve başvuruyu 1956 yılında bir Amerikan firmasına devretmiştir. Kanada firması, Fransız imalatçının "Mepps" marka ürünlerini bu Amerikan firması ile yaptığı anlaşma sayesinde temin etmeye başlamış ve Kanada'da geniş bir ticaret hacmine ulaşmış; 1959 yılında da tescilli markayı Amerikan firmasından devralıp, hemen ardından da Fransız üretici ile sonradan iki kez yenilenen beş yıllık bir münhasır distribütörlük anlaşması imzalamıştır. "Mepps" marka malları başka bir kaynaktan veya Fransız üreticiden temin ederek Kanada'da satan teşebbüslere karşı açılan marka ihlali davasında, savunma olarak, markanın yeterli ayırt edicilik sağlamadığı gerekçesiyle hükümsüzlüğü ileri sürülmüştür. Kanadalı distribütör firmanın bu iddiaya karşı ileri sürdüğü, "Mepps" markası köken işletmeyi gösteren bir üretici markası olmakla birlikte, kendisinin bu markayı sadece ticaret (satış) markası olarak ve Fransız üreticiden zaten markalı şekilde temin ettiği malların satışında kullandığı yönündeki savunması Yüksek Mahkemece kabul görmemiştir. Yük-

12) Bu kararın hem Fransızca hem İngilizce metinleri için bkz. [1976] 1 Supreme Court Reports – S.C.R. 527, <http://scc-csc.lexum.com> (24.09.2015).

sek Mahkeme, malların, Fransa'dan temin edildikten sonra Kanada'da montajlanıp paketlenildiğini, Fransız imalatçı tarafından konulduğu şekliyle "Mepps" markalı olarak ve fakat buna ek teşkil etmek üzere "Made in France" etiketiyle de etiketlenerek satışa sunulduğunu saptamış; "Mepps" markasının Fransa'da değil, Kanada'da montajlanıp paketlenen mallar için bu şekilde kullanılmasıyla halka 1956 yılı öncesine kıyasla gerçeğe aykırı bir mesaj iletmeye başladığı gerekçesiyle markanın halkı yanıltıcı hale geldiğine ve ayırt edicilik niteliğinin zedelendiğine karar vermiştir.

Bir başka örnek karar İngiltere'de verilen **Scandecor Developments AB v. Scandecor Marketing AB** kararıdır¹³. "Scandinavian decor" kelimelelerinden türetilmiş olan "Scandecor" İsveç merkezli uluslararası bir teşebbüsün öğrenciler ve gençler arasında çok tanınan sanat posterleri markasıdır. İsveçli ana şirket çeşitli ülkelerdeki bağlı ortaklıklarına yüksek derecede otonomi tanımakta; "Scandecor" marka hakları İsveçli ana şirketin elinde tutuluyorken, farklı ülkelerdeki perakende satışlar bağlı ortaklıklarca yapılmaktadır. Şirketin Birleşik Krallıktaki bağlı ortaklığı Scandecor Ltd. İngiltere'de önce kendi adına biri şekil ve diğeri ibare olan iki "Scandecor" marka tescilli başvurusu yapar ve daha sonra bu tescilleri İsveçli ana şirket Scandecor International'a devredip, malların bu markayla satışını İngiltere'de sürdürmeye devam eder. İsveçli ana şirket Scandecor International 1994'te tasfiyeye girer ve marka hakları Scandecor Development AB unvanlı şirketçe devralınır. Bu yeni ana şirket, kendisi de el değiştirmiş olan İngiltere'deki eski yavru ortaklığa "Scandecor" marka lisansını vermeyi reddeder ve bu eski yavru ortaklığın hem "Scandecor" ibaresini yeni ticaret unvanında kullanmasına hem de "Scandecor" markasıyla satış yapmasına karşı marka tecavüzü davası açar. Eski yavru ortaklık ise karşı dava olarak, İsveçli ana şirketin, "Scandecor" markasının İngiltere'deki satışlarda kullanımına izin vererek markanın aldatıcı hale gelmesine yol açtığını, markanın İngiltere'de artık davacının değil, İngiliz şirketinin sattığı ürünler için ayırt edici hale geldiğini ve mevcut marka tescilleri uyarınca İsveçli davacı firma tarafından kullanılmasının markanın köken işletme gösterme fonksiyonu yüzünden halkı yanıltıcı olacağını ileri sürerek marka iptali talep eder. Mahkeme, salt bir lisans ilişkisi çerçevesinde kullanılmasının markayı kural olarak yanıltıcı hale getirmeyeceğini vurgulamakla birlikte; somut olayda marka sahibi İsveçli şirketin, lisans alan İngiliz yavru ortaklığın sattığı mallar üzerinde kalite kontrolü dâhil hiçbir denetimi olmamasının tüketicilerin bu markayı taşıyan malları sadece İngiliz şirketi ile ilişkilendirmelerine yol açtığı ve bu durumun İsveçli ana şirket adına olan

13) [2002] Fleet Street Reports – F.S.R. (7) 122, www.westlawuk.com (24.09.2015). Kararın kısa özeti için ayrıca bkz. **CORNISH / LLWELYN / APLIN**, para. 18-78; Lionel **BENTLY** / Brad **SHERMAN**, Intellectual Property Law, 2nd Edition, New York 2004, s. 901-902.

mevcut marka tescillini yanıltıcı hale getirdiği tespitinde bulunur.

Yukarıda özetlenen üç kararın ortak yönleri aşağıdaki şekilde belirlenebilir:

(1) Kararlarda yer alan “markanın ayırt edici karakterini kaybetmesi” gibi ifadeler, markanın MarKHK m. 42/I bent (d) anlamında “jenerik ad” haline dönüşmesi, yani aynı tür malların hepsini ifade etmek için başvuru cins adı durumuna gelmesi ve ayırt edicilik özelliğini böylece kaybetmesi manasında kullanılmamıştır. Bu ifadelerle kastedilen husus, markanın, benzer iki grup ürünün tüketicilerce köken işletme ve nitelik (örn. İngiliz malı, Fransız malı, İsveç malı vb.) açısından ayırt edilmesini sağlama yeterliliğinin ortadan kalkmasıdır. Zira markaların kararlarda belirtilen şekildeki kullanımları neticesinde, tüketiciler, markaya bakarak Kanada üretimi malları İngiliz veya Fransız üretimi ya da İsveç üretimi malları İngiliz üretimi mallardan ayırt edebilme olanağını kaybetmişlerdir.

(2) Kararların hiçbirinde, davaya konu markanın bizatihi kendi içinde malın üretim yerini gösteren bir ibare bulunmamaktadır. Tüketicilerin markayı belirli bir ülkedeki işletme ve üretim ile yanlış şekilde ilişkilendirmelerine yol açan husus, markanın içinde tescil sırasında mevcut olan bir ibare değil, markanın o ana kadarki kullanılma tarzıdır. Söz konusu markaları tüketiciler nezdinde yanıltıcı hale getiren olgu, “Wilkinson Sword” tıraş bıçaklarının İngiliz malı olduğu yönündeki yerleşik halk imajının bazı üretim aşamaları artık Kanada’da gerçekleşen tıraş bıçakları için de sürmesini sağlayacak şekilde tanıtım ve pazarlama yapılması, eskiden Fransa’dan tam monte vaziyette gelip satılan “Mepps” markalı malların artık Kanada’da montajlanıp paketlenmelerine rağmen halen “*Made in France*” etiketiyle satılmaları, “Scandecor” markası İsveç firmasına ait olmasına rağmen İngiliz firmasınınca tamamen serbest şekilde ve kontrol edilmeksizin dizayn edilip üretilen posterlerin bu marka altında satılıyor bulunması şeklindeki “davranışlardır”.

(3) Kararlarda tartışılan hiçbir husus ürünün “coğrafi kaynağı” hakkında değildir. Üretici teşebbüslerin İngiliz, Fransız, Kanada, İsveç, İngiliz vb. firması şeklinde ayrılıp ifade edilmelerinin sebebi, bunların anılan ülkelerde üretim yapmakla farklı bir bilgi ya da anlayışa dayalı olarak, farklı kalitede ve nitelikte mal üreteceklerine dair halkta yerleşik olan kanaattir. Dolayısıyla, bu manada “üretim yeri” hakkında yanıltılmak, aslında ürünün “niteliği ve kalitesi” konusunda yanıltılmak, diğer bir deyişle markanın ürüne sağladığı “nitelik ve kalite imajının” aldattıcı olması ile eş anlamlıdır.¹⁴

Bu kapsamda, üretim yerinin sanayi ürününe kalite imajı sağlaması ve markanın da bu kalite imajını alıcılara yanıltıcı şekilde yansıtmaması konusunda ünlü

14) Karş. FEZER, MarkenG § 49 No. 37.

bir örnek olan, Alman Federal Mahkemesinin “Jena” kararından¹⁵ da bahsedilmelidir: Thüringen Eyaletinin “Jena” şehri dünya optik cam endüstrisinin merkezi konumundadır ve bu özelliğiyle tanınmaktadır. Şehir İkinci Dünya Savaşı takiben Sovyet işgal bölgesi ve sonra da Alman Demokratik Cumhuriyeti (*Deutsche Demokratische Republik – DDR*) sınırları içinde kalır. Jena şehrinde kurulmuş olan ve imalat merkezi bu şehirde bulunan optik cam üreticisi Carl-Zeiss Vakfı, işletmelerinin sosyalist hükümetçe bedelsiz kamulaştırması nedeniyle Jena’daki merkezini 1948 yılında Almanya Federal Cumhuriyeti’ne (*Bundesrepublik Deutschland – BRD*) taşıyarak, faaliyetlerine burada devam eder. Carl-Zeiss Vakfına bağlı “JENAer GLASWERK SCH. & GEN.” firması bilimsel veya teknik amaçlı ya da günlük kullanım maksatlı cam ürünleri üretmektedir. Söz konusu firma ürünlerinde “Jena” veya “JENAer” ibarelerini içeren markalar kullanmakta olup; 1960 yılında “Jena” ve 1970’de de “JENA 2000” markaları için tescil başvurusunda bulunmuştur. Öte yandan, DDR’deki Carl-Zeiss Vakfı işletmelerinin 1948 yılında kamulaştırılmasını takiben Jena şehrinde de “Volkseigene Betrieb (VEB) Jenaer-Glaswerk Schott & Genossen” ve “VEB Carl-Zeiss-Jena” firmaları kurulmuştur. “VEB Carl-Zeiss-Jena” tarafından üretilen ürünlerin BRD’deki satışını, merkezi yine Jena şehrinde olan “J.-optik Jena GmbH” gerçekleştirmektedir. “J.-optik Jena GmbH” dava açarak “Jena” ve “JENA 2000” markalarının sicilden terkinini ile davalının “JENA 2000” markasını ticarete kullanmaktan men edilmesini talep eder. Davacının iddiasına göre, Carl-Zeiss Vakfının işletmeleri tüm dokümanları, know-how’ı ve 15.000 çalışını ile Jena şehrinde kalmasına, davalı “JENAer GLASWERK SCH. & GEN.” bunların hiçbirini kullanmakta olmamasına ve üretimi Jena’da yapmamasına rağmen; “Jena işi” optik camlarla bağlantılı kalite imajını gösteren “Jena” ibaresinin davalı markalarında tek başına kullanılması halkı yanıltıcı niteliktedir. Sunulan delillerden biri de, optik cam sektöründeki alıcılar arasında yapılmış olan ve “Jena” ibaresinin %32, “Jena 2000” ibaresinin ise %27 oranında DDR (Jena şehri) kökenli cam ürünlerini çağrıştırdığını gösteren bir anket çalışmasıdır. Federal Mahkeme “Jena” ibaresinin sadece yer adı veya köken işletmeye ilişkin bir kelime olmayıp, ayrıca optik ürünlerde kalite tasavvuru (*Gütevorsstellung*) yaratan bir “kalite mefumu” (*Gütebegriff*) olduğunu kabul ederek; ilgili ticaret çevresinin %32’lik bölümünün bu kelimeyi sadece marka değil, “imalat yerini” gösteren bir ibare olarak da algılamasını dikkate alıp, “Jena” ve “JENA 2000” ibarelerinin sadece BDR’de üretim yapan davalıca herhangi bir eke yer vermeden marka olarak kullanılmasının aldatıcılık tehlikesi (*Täuschungsgefahr*) taşıdığına hükmeder.

15) BGH 26.09.1980 I ZR 19/78, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – GRUR 1981, Heft 1, s. 57-60.

IV. Türk Hukuku Açısından Değerlendirme

Türkiye’de gerek 556 sayılı MarKHK m. 16, gerek ondan önce yürürlükte olan 551 sayılı Markalar Kanunu¹⁶ m. 34 ve hatta ondan da önce yürürlükte bulunan 1888 tarihli Alamenti Farika Nizamnamesi m. 4 markanın işletmeden ayrı olarak devrine müsaade etmiş; markanın başlı başına bir malvarlığı değeri olduğu ve işletmeden ayrıca tasarrufa konu olabileceği hep kabul edilmiştir¹⁷. Buna karşılık bazı yabancı hukuklarda markanın işletmeden ayrıca devrine uzun süre izin verilmemiş; bu yasağın gerekçesi olarak, markanın “köken işletme gösterme fonksiyonu” bulunması ve işletmeden ayrı olarak devri halinde halkın malların kökeni hakkında yanılacağı fikri gösterilmiştir¹⁸. Fakat bu fikirde asıl vurgulanmak istenen husus, halkın, kendisi için o kadar da önemli olmayan¹⁹ “köken işletme” konusunda yanılması değil; markanın garanti fonksiyonunun (kalite imajının) halkı yanıltıcı biçimde kullanılma ihtimalidir. Zira “...işletmeden ayrı olarak devredilen markanın devralan tarafından kullanılması, alıcıların markayı taşıyan malların halen devredene ait işletmeden kaynaklandığı ve aynı kaliteyi koruduğunu düşünmelerine yol açar”²⁰. Ne var ki, markanın malın daima aynı işletmede üretileceğini garantiemediği düşüncesinin kabulü marka hakkının işletmeden ayrı devrine müsaade edilmesinin yolunu açmıştır²¹; tüketicinin kalite değişiminden “mutlak şekilde” korunmasının imkânsızlığı anlaşılabilir, bu amaca yönelik bir devir yasağı yerine, onun markanın devri nedeniyle ortaya çıkabilecek muhtemel kalite ve/veya nitelik değişiklikleri konusunda yanıtılmasını engelleyecek bir sistem kabul edilmiştir. Devrin sicile tescili sırasında uygulanabilecek MarKHK m. 16/IV (devrin sicile işlenmemesi) ve devir sonrası marka kullanımı sürecinde uygulanabilecek MarKHK m. 45/I bent (e) (devralan adına yapılan tescilin iptali) müeyyidelerinin asıl fonksiyonu budur²². Yukarıda özetlenen örnek kararların genellikle bir marka devrinden veya lisanslanmasından sonra ortaya çıkan olayları konu almaları tesadüf değildir; MarKHK m. 45/I bent (e), marka devri veya lisansı söz konusu olmadan da uygulanabilir olmasına rağmen, esas önemini markayı taşıyan malları üreten “köken işletmenin” marka devri veya lisansı neticesinde değişmesi halinde gösterir. Bu köken işletme değişikliğini tüketicilerin gözünden kaçırılmaya, üretiminin halen aynı işletmede ve aynı şekilde sürdüğü intibamı yaratmaya yö-

16) RG. 12.03.1965, 11951.

17) Bkz. Haydar **ARSEVEN**, Nazari ve Tatbiki Alamenti Farika Hukuku, İstanbul 1951, s. 122; **ARKAN**, s. 177.

18) Örn. İsviçre Hukukunda eski MSchG Art. 11 açısından Alois **TROLLER**, Immaterialgüterrecht, Band II, 3. Auflage, Basel und Frankfurt am Main 1985, s. 813 ve 820.

19) Karş. **TEKİNALP**, § 22 No. 58.

20) **ARKAN**, s. 176.

21) **ARKAN**, s. 176.

22) **ARKAN**, s. 176.

nelik davranışlar, tüketicilerin malın kalitesi veya niteliğindeki muhtemel değişiklikler konusunda yanıltılması ile eş anlamlıdır. Markanın bir üretim şekli, kültürü, organizasyonu veya know-how'ı olmayıp; neticede üzerinde bu hususlar hakkında sadece “imaj” taşıyan bir “işaret” olduğu akıldan çıkartılmamalıdır. Bu imaj doğru olabileceği gibi, gerçeğe aykırı ve yanıltıcı da olabilir veya sonradan bu duruma gelebilir. Önemli olan, tüketiciye muhtemel bir yanılgıya²³ karşı dikkatli olma fırsatının verilmesidir. Markayı kullanan kişi markanın yanıltıcı olma tehlikesini bertaraf etmek için gerekli tedbirleri almalı; özellikle de, üründe meydana gelebilecek nitelik veya kalite değişikliklerini markanın yanıltıcı olma ihtimalini kasıtlı şekilde artırmak suretiyle tüketicinin dikkatinden kaçırmaya çalışmamalıdır²⁴.

V. Tanınmış Markanın Kullanılmayla Yanıltıcı Hale Gelmesi

Tanınmış markalarda hem ayırt edicilik ve reklam işlevleri hem de garanti fonksiyonu, daha doğru deyişle “kalite imajı” diğer markalara nazaran daha güçlüdür. Söz konusu imaj, yukarıda izah edildiği gibi, markayı taşıyan malın üretiminden sorumlu “köken işletmenin hep aynı olduğu ve aynı kalacağı”, bu durumun da malın kalite düzeyi ile niteliğini koruyacağı inancı ile sıkı şekilde bağlantılıdır²⁵. Tanınmış markanın “itibar” özelliği ise aslında gerçekliği değil, tüketicinin malın kalitesi/niteliği hakkında zihninde taşıdığı ve markayı oluşturan işaret veya ibare ile özdeşleştirdiği, onu yönlendiren olumlu bir “imajı” ifade eder²⁶. Bu itibar malın kendisine ilişkin deneyimlerden çok, öncelikle reklam yoluyla alıcıların bilincine yerleştirilen düşünce ve bilgilerle desteklenir²⁷. Hatta Tüketici bizzat yaşadığı deneyimleri bile bu düşünce ve bilgilerin yönlendirmesiyle değerlendirir²⁸. Bu nedenle tanınmış markanın güçlü reklam fonksiyonu tüketicinin dikkatini bu markayı taşıyan mallara çekerek markayı devralanın daha fazla satış yapmasını sağlarken; ek tanıtımın marka tanınmışlığını arttırmasının yanı sıra aldatıcı şekilde yapılarak, marka devri sonucu meydana gelen köken işletme değişikliğini tüketici algısından kaçırma ihtimali de artar. Zira tanınmış markanın yeni sahibi tüketici dikkatinin bu markaya zaten daha kolay çekildiğini (reklam fonksiyonu) ve onun bilincindeki “kalite imajının” da hâlihazırda önceden oluşturulduğunu (garanti fonksiyonu) dikkate alarak, bu kalite imajının

23) Yanılma tehlikesi ciddi olmalıdır. Bkz. **UZUNALLI**, s. 128.

24) Bununla birlikte, markanın kullanım sonucunda yanıltıcı hale geldiğini kabul etmek için marka sahibinin veya onun izniyle markayı kullanan kişinin mutlaka kasıtlı veya kusurlu davranmış olmasına gerek yoktur. Bkz. Osman **ŞANAL**, İçtihatlı-Açıklamalı Markalarda Hükümsüzlük Davaları, 2. Bası, Ankara 2006, s. 184

25) Bkz. **KAYA**, s. 59-60.

26) Hanife **DİRİKKAN**, Tanınmış Markanın Korunması, Ankara 2003, s. 148.

27) **DİRİKKAN**, s. 148.

28) **DİRİKKAN**, s. 148-149.

bağlı bulunduğu “köken işletme aynıdır” şeklindeki tüketici inancını sarsmak istemeyecek; eski işletmeden yalnız “marka hakkının” (işaretin) devralındığı, yani “köken işletmenin” (üreticinin) değiştiği hususunu tüketici algısından kaçırma-ya çalışacaktır. Dolayısıyla, tanınmış bir markanın işletmeden ayrı olarak devri halinde tüketicilerin malın niteliği veya kalitesindeki muhtemel değişiklikler konusunda yanıltılma tehlikesi, malın halen aynı üretim-kalite standartları benim-senerek aynı işletme tarafından ve aynı know-how’la üretildiği yönünde yanlış bir kanaatin etkisi altında yönlendirilmeleri tehlikesi daha da artmaktadır.

VI. Sonuç

Tescilli markanın kullanım sonucunda yanıltıcı hale gelmesi bazen markanın ilk sahibinin üretim yerini veya tarzını ya da ürünün (yahut hammaddesinin) coğrafi kaynağını değiştirmesinden kaynaklanabileceği gibi; marka hakkını devralan ya da lisansını elde eden yeni bir üreticinin eski üretimle coğrafi kaynak, hammadde ya da know-how açısından hiç bağlantısı olmayan bir üretim gerçekleştirmesi sonucunda da ortaya çıkabilir. İlk durumda markanın yanıltıcı hale gelme tehlikesi onun kendi içinde yer alan ve değişen üretim durumuna artık uymayan (örn. eski üretim yerini, eski coğrafi kaynağı veya ürünün eskiden sahip olduğu bir niteliği belirten) bir ibareden veya işaretten kaynaklanır. İkinci durumda ise yanıltıcılık, sadece bu tür bir ibarenin veya işaretin markadaki varlığından değil, alıcıların markanın eski üretici döneminde kazandığı ve fakat yeni üreticinin dönemindeki fiili duruma uymayan imajının etkisi altında kalmalarından da kaynaklanabilir²⁹. Tanınmış markalarda bu etki (garanti ve reklam fonksiyonları) çok daha güçlü ve hatta sıradan bir tüketicinin ürünündeki nitelik ya da kalite değişimini fiilen tecrübe etmesine rağmen fark etmesini engelleyebilecek kadar baskın olabileceğinden; tanınmış bir markanın devirden veya lisanslanmadan sonra yeni üretici tarafından kullanılması neticesinde yanıltıcı hale gelmesi tehlikesi daha büyüktür. Söz konusu tehlikenin varlığı, tanınmış bir markayı devralan ve fakat bu markayı taşıyan mallara ilişkin üretimi yöntem veya kaynak açısından eski marka sahibinin üretiminden önemli ölçüde farklı olan bir üreticiyi tanınmış markanın yanıltıcı hale gelmemesi için özel önlemler almak ya da en azından markanın yeni ürünün niteliği veya kalitesi konusunda

29) “Markanın halkta yanlış anlama ihtimali yaratması, markanın objektif olarak yanıltılmaya uygun olan yanlış bir bilgi içermesini şart koşar” (UZUNALLI, s. 128) şeklindeki görüşe, biz, MarkHK m. 42/I bent (e)’de düzenlenen “kullanım sonucu yanıltıcı hale gelme” ihtimali açısından mutlak surette katılmıyoruz. Tescilli bir markanın onu devir veya lisans alan yeni bir üretici ve/veya satıcı tarafından kullanılmasının bu markanın yanıltıcı hale gelmesi tehlikesine yol açıp açmadığı belirlenirken, sadece markanın içerdiği “objektif bilginin” değil, ilgili tüketici çevresinin o markanın eski üretici ve/veya satıcı döneminde kazandığı imajın etkisi altındaki sübjektif durumunun da dikkate alınması gerekir.

yanıltıcı hale gelme ihtimalini (fili duruma artık uymayan eski marka imajını özel bir çabayla korumak suretiyle) daha da güçlendirecek davranışlardan kaçınmak zorunda bırakabilir. Keza tanınmış bir markanın kullanımı için lisans veren marka sahibi de lisans alanın üretim faaliyetleri üzerinde, yine aynı sebeple, daha sıkı bir denetim kurmak ve uygulamak zorundadır.

KAYNAKLAR

- Arkan, Sabih, Marka Hukuku, Cilt: Iı, Ankara 1998.
- Arseven, Haydar, Nazari Ve Tatbiki Alameti Farika Hukuku, İstanbul 1951.
- Bently, Lionel / Sherman, Brad, Intellectual Property Law, 2nd Edition, New York 2004.
- Cornish, William / Llwelyn, David / Aplin, Tanya, Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trade Marks And Allied Rights, 8th Edition, London 2013.
- Çolak, Uğur, Türk Marka Hukuku, 2. Baskı, İstanbul 2014.
- Dirikkan, Hanife, Tanınmış Markanın Korunması, Ankara 2003.
- Epeçeli, Sevgi, Marka Hukukunda Karıştırılma İhtimali, İstanbul 2006.
- Fezer, Karl-Heinz, Markenrecht, 4. Auflage, München 2009.
- Karahan, Sami, Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, Konya 2002.
- Kaya, Arslan, Marka Hukuku, İstanbul 2006.
- Şanal, Osman, İçtihatlı-Açıklamalı Markalarda Hükümsüzlük Davaları, 2. Bası, Ankara 2006.
- Tekinalp, Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. Bası, İstanbul 2012.
- Troller, Alois, Immaterialgüterrecht, Band Iı, 3. Auflage, Basel Und Frankfurt Am Main 1985.
- Uzunallı, Sevilay, Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Markanın Köken Ayırt Etme İşlevi İle Bağlantılı Kavramların Yorumu, İstanbul 2008.
- Yasaman, Hamdi / Altay, Sıtkı Anlam / Ayoğlu, Tolga / Yusufoglu, Fülürya / Yüksel, Sinan, Marka Hukuku, 556 Sayılı Khk Şerhi, Cilt Iı, İstanbul 2004.

ÖZET

Tescilli bir marka kullanım sonucunda yanıltıcı hale gelebilir ve alıcıları o marka altında sağlanan malların veya hizmetlerin kökeni, kalitesi, özellikleri ya da coğrafi kaynağı hakkında yanlış yönlendirme tehlikesi yaratabilir. Makalede tescilli bir markanın kullanım sonucunda yanıltıcı hale gelmesine yol açan koşullar Kanada, İngiliz ve Alman hukuklarındaki emsal yargı kararları ışığında incelenmiş; özellikle de, kamunun bir markaya onun geçmişteki kullanım şekli sebebiyle yüklediği anlamın bu husustaki rolü ele alınmıştır. İncelemeden çıkarılan sonuçlar Türk Marka Hukuku bağlamında ve bilhassa da tanınmış markalar dikkate alınarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tescilli Marka, Yanıltıcı Marka, İptal, Markanın Kullanımı

