

# AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANİ KARARLARI IŞIĞINDA TESCİLLİ MARKALARA İLİŞKİN OLARAK ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN VE AYIRT EDİCİ NİTELİKTE OLMAYAN KULLANIMLARIN MARKA HAKKININ KAPSAMI VE İSTİSNALARI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ<sup>(\*)</sup>

## EXAMINATION OF THE NON-DISTINCTIVE USES OF REGISTERED TRADEMARKS BY THIRD PARTIES WITHIN THE SCOPE OF TRADEMARK RIGHT AND ITS EXCEPTIONS IN THE LIGHT OF THE COURT OF JUSTICE OF EUROPEAN UNION

Dr. Başak KARMUTOĞLU<sup>(\*\*)</sup>

### Öz

Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın (ABAD) tecavüzün tespitine yönelik kararlarında marka sahibine tanınan korumanın genişletildiği ve markanın yalnızca köken gösterme fonksiyonuna değil, aynı zamanda reklam, iletişim gibi diğer fonksiyonlarına da zarar verilmesi halinde üçüncü kişi kullanımlarının marka sahibi tarafından engellenebileceği görülmektedir. Bu durumda, ayırt edici nitelikte olmayan birtakım kullanımlar da marka hakkına tecavüz fiili oluşturabilmektedir. Bununla beraber, AB'de yapılan mevzuat değişikliklerinde ABAD tarafından benimsenen bu yaklaşımın dikkate alınmadığı ve marka sahibinin haklarının üçüncü kişilerin ve genel olarak toplumun menfaatleri de gözetilerek kısıtlanmak istendiği öne sürülmektedir. Ancak üçüncü kişi kullanımlarının tecavüz niteliği taşıyamaması için bunların ticari ve sınai konulardaki dürüst uygulamalara uygun olması gerekir.

Dürüst uygulamaların tespiti açısından ise ABAD kararlarına bakıldığında yalnızca markasal kullanım ölçütünden faydalanılmadığı, burada marka hakkı sahibinin menfaatlerinin yanı sıra üçüncü kişilerin ve kamu menfaatinin de dikkate alınarak geniş bir bakış açısıyla hareket edildiği ve konuya ilişkin birtakım somut verilerin de göz önünde bulundurulduğu görülmektedir. Bu sebeplerle çalışmada, ABAD kararları esas alınarak, tescilli bir markanın üçüncü kişiler tarafından ayırt edici nitelikte olmayan kullanımları marka hakkının kapsamı ve istisnaları çerçevesinde incelenmiştir.

### Anahtar Kelimeler

Marka Hakkına Tecavüz, Dürüst Kullanım, Markanın Kullanımı, Fonksiyon Teorisi, Marka Hakkının Kapsamı.

<sup>(\*)</sup> (Araştırma Makalesi, Geliş Tarihi: 13.12.2023 / Kabul Tarihi: 12.06.2024).

Bu makalenin konusu, 30.11.2023-01.12.2023 tarihlerinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent ve Marka Kurumu işbirliğinde düzenlenen "V. Fikri Mülkiyet Hukuku Uluslararası Sempozyumu"nda tebliğ olarak sunulmuştur.

<sup>(\*\*)</sup> Tarsus Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Adalet Programı, Öğretim Görevlisi, Mersin - Türkiye, (E-posta: basakkarmutoglu@tarsus.edu.tr, ORCID ID: 0000-0003-3080-0781).

*Atıf/Citation:* Karmutoğlu, Başak (2024), "Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Işığında Tescilli Markalara İlişkin Olarak Üçüncü Kişiler Tarafından Gerçekleştirilen ve Ayırt Edici Nitelikte Olmayan Kullanımların Marka Hakkının Kapsamı ve İstisnaları Çerçevesinde Değerlendirilmesi", TFM, C: 10, S: 1, s. 119-138.

### Abstract

In the decisions of the Court of Justice of the European Union (CJEU) regarding the trademark infringement, it's seen that the scope of protection granted to trademark owners has been expanded by providing the right to the owner to prevent the third parties' uses if the use harms not only the origin function, but also the other functions of the trademark such as advertising and communication. Thus, the uses which do not have the purpose of indicating origin may also constitute trademark infringement. However it is claimed that the approach adopted by CJEU is not taken into account in the reforms made in related EU regulations and the rights of the trademark owner are intended to be restricted by taking the interests of third parties and the public into account. However third parties'

uses must comply with honest practices in commercial and industrial matters to avoid infringement of the trademark. For the determination of honest practices, according to CJEU decisions, it can be understood that not only the criteria of "use as a mark" is taken into consideration, the court interprets "honesty" from a broader perspective by taking the interests of trademark owners, third parties and the public into account as well as some empirical elements regarding the issue. In this respect, this study examines the non-distinctive uses of a registered trademark by third parties within the scope of trademark owners' rights and its exceptions based on CJEU decisions.

### Keywords

Trademark İnfringement, Fair Use, Trademark Use, Function Theory, Scope of Trademark Right.

## I. GİRİŞ

Marka hakkı; fikri mülkiyet hakları içerisinde "sınai haklar" grubunda yer almaktadır. Mutlak haklardan sayılan marka hakkı sahibine inhisarı yetkiler verir ve dolayısıyla bu haktan münhasıran faydalanma yetkisi de yine marka hakkı sahibindedir. Marka hakkı sahibi buna dayanarak marka üzerinde lisans, devir vb. gibi birtakım hukuki işlemler gerçekleştirebilir ve en önemlisi üçüncü kişilerin kendi markasını izinsiz ve haksız olarak kullanmalarına engel olabilir. Ancak, marka hakkı sahibinin marka üzerindeki hakkı sınırsız değildir. Bu hak, kamunun ve üçüncü kişilerin menfaatleri de gözetilerek birtakım sınırlamalara tabi tutulmuştur. Gerçekten de üçüncü kişilere başkasına ait markayı kullanabilmeleri açısından sınırları belirli bir alan bırakmak menfaatler dengesine uygun bir yaklaşım sergileyeceği gibi marka hakkı ile sağlanmak istenen korumanın amacına da uygun düşecektir.

Marka bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretler olarak tanımlanmaktadır. Marka ile korunmak istenen mal veya hizmetin kendisi değil, o mal veya hizmet ile ticari kökeni arasındaki bağlantıdır. Dolayısıyla, marka hakkı sahibinin menfaatleri de bu doğrultuda korunmalıdır. Uygulamaya bakıldığı takdirde, başkasına ait markanın üçüncü kişiler tarafından kullanımlarının birçoğunun ayırt edici nitelikte olmayan amaçlarla gerçekleştiği görülmektedir. Ancak bu kullanımların

doğrudan hukuka uygun oldukları da kabul edilmekte, bunların hukuka uygun sayılabilmeleri için birtakım koşulların varlığı aranmaktadır.

Marka sahibinin izni olmaksızın üçüncü kişiler tarafından bir markanın aynısının yine aynı mal veya hizmetler açısından kullanımının marka sahibi tarafından engellenebileceği hem 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nda (SMK) hem de mehz AB düzenlemelerinde yer almaktadır. İlgili düzenlemeler ile markanın özellikle köken gösterme fonksiyonu korunmak istenmiş, fakat ABAD kararlarıyla hüküm uygulama alanı markanın diğer fonksiyonlarını da koruma altına alacak şekilde genişletilmiştir. Fonksiyon teorisi olarak adlandırılan bu yaklaşım doktrinde, üçüncü kişiler karşısında marka sahibinin menfaatlerine, marka korumasının amacını aşacak şekilde, üstünlük tanınmasına yol açabileceği gerekçesiyle oldukça fazla eleştirilmiştir. AB'de yapılan mevzuat değişikliklerinde ise fonksiyon teorisinin yasal düzenlemelere alınmadığı ve tescilli bir markanın ayırt edici nitelikte olmayan kullanımlarında üçüncü kişilerin menfaatlerine eskiye nazaran daha fazla önem verildiği görülmektedir. Ancak konuya ilişkin düzenlemelerde, üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen kullanımların hukuka uygun sayılabilmeleri için bunların dürüst uygulamalara uygun olması gerektiği de bir ön koşul olarak aranmaktadır.

Çalışmada, marka hakkı sahibinin izni olmaksızın üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ve

ayırt edici nitelikte olmayan kullanımların hukuka uygun sayılıp sayılmayacakları ilgili yasal düzenlemeler ve ABAD kararları çerçevesinde incelenmiştir. Bu kullanımların her birinin farklı amaçlarla gerçekleştirilebileceđi; dolayısıyla da somut olay bazında bir değerlendirme yapılması gerektiğinin de ayrıca belirtilmesi gerekir. Bu sebeple de bu kullanımların hukuka uygun olup olmadıkları hususunda önceden kesin ölçütler koymak pek mümkün olmayacaktır. Çalışmada ilk olarak marka hakkının kapsamı ve istisnalarına ilişkin yasal düzenlemeler ile ABAD tarafından geliştirilen fonksiyon teorisi ele alınmıştır. Sonrasında ise, AB mevzuatında yapılan deđişiklikler marka hakkının kapsamı bakımından değerlendirilmiştir. Çalışmanın son kısmında ise üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilecek kullanımların hukuka uygun sayılabilmeleri açısından aranan “dürüst uygulamalara uygun olma” koşuluna deđinilmiştir. Burada ABAD kararlarından yola çıkılarak dürüst kullanımın tespitinde ne gibi ölçütlerden faydalanılması gerektiđi açıklanmıştır. Böylelikle, başkasına ait markanın üçüncü kişiler tarafından ayırt edici nitelikte olmayan amaçlarla kullanımı durumunda, bu kullanımın hukuka uygun olup olmadığına ilişkin değerlendirmenin ne şekilde yapılması gerektiđi konusunda bir çerçeve çizilmeye çalışılmıştır.

## II. MARKANIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN KULLANIMI VE BUNUN MARKA HAKKININ KAPSAMI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

### A. MARKA HAKKININ KAPSAMI ve İSTİSNALARINA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER

Marka hakkı mutlak haklardan sayılmakta ve sahibine inhisarı yetkiler vermektedir<sup>1</sup>. Bununla beraber, marka sahibinin marka üzerindeki hakkı sınırsız deđildir, bu hakka kamunun ve üçüncü kişilerin menfaatlerinin korunması amacıyla birtakım sınırlamalar getirilmiştir. Nitekim Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması'nın (TRIPS) 17. maddesinde de üye ülkelerin, marka tescilinden doğan

haklar açısından, marka sahiplerinin ve üçüncü kişilerin meşru menfaatlerini göz önünde bulundurmak şartıyla sınırlı istisnalar sağlayabilecekleri düzenlenmiştir. Konuya ilişkin düzenlemeler 2017/1001 sayılı Avrupa Birliđi Marka Tüzüğü'nün<sup>2</sup> (AB Marka Tüzüğü) 9. ve 14. maddeleri ile 2015/2436 sayılı Avrupa Birliđi Marka Direktifi'nin<sup>3</sup> (AB Marka Direktifi) 10. ve 14. maddelerinde ve bu hükümlere paralel olarak düzenlenen 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu<sup>4</sup>'nun 7. maddesinde yer almaktadır. İlgili hükümlerde marka hakkı sahibinin hakkının kapsamı ile bunun istisnaları yer almaktadır. Söz konusu düzenlemeler ile marka sahibinin hakları üçüncü kişilerin ve kamunun menfaati de gözetilerek birtakım kanuni sınırlamalara tabi tutulmuştur. Nitekim, marka hakkı sahibine tescilli markasına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından her türlü kullanımı yasaklama hakkı tanımak, bu kişilerin ticari ve sınai faaliyet imkânlarını ve özgürlüklerini sınırlandırma anlamına gelecek ve marka hakkıyla sağlanmak istenen korumanın amacını aşan bir yaklaşım söz konusu olacaktır<sup>5</sup>. Bu husus özellikle ayırt edici niteliğe sahip olmayan, tanımlayıcı nitelikte, diđer bir ifadeyle herkesin kullanımına açık bırakılması gereken işaretler açısından önem arz etmektedir. Bu tip işaretler, kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanarak belirli bir kişinin tekeline bırakıldığı takdirde, başkalarının da bu işaretleri belirli bir miktarda kullanabilmelerine olanak tanınmalıdır. Diđer bir ifadeyle, başkalarının da bu işaretleri kullanabilmeleri için sınırları belirli bir alan bırakılması gerekmektedir. Lakin bu alanın sınırlarının ne şekilde çizileceđi de oldukça önemlidir<sup>6</sup>.

<sup>2</sup> Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union Trade Mark [2017] OJ L154/1-99.

<sup>3</sup> 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 [2015] OJ L336/1.

<sup>4</sup> Sınai Mülkiyet Kanunu, Kanun Numarası: 6769, Kabul Tarihi: 22.12.2016, RG 10.01.2017/29944.

<sup>5</sup> Burcu Bozkurt, 'Markanın Dürüst Kullanımı' (Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2020) 30.

<sup>6</sup> Annette Kur, 'Yellow Dictionaries, Red Banking Services, Some Candies, and a Sitting Bunny: Protection of Color and Shape Marks from a German and European Perspective' in Irene Calboli and Martin Senftleben (eds), *The Protection of Non-Traditional Trademarks: Critical Perspectives* (Oxford University Press 2018) 89, 101.

<sup>1</sup> Uğur Çolak, *Türk Marka Hukuku* (5. Baskı, On İki Levha Yayıncılık 2023) 11; Sevilay Uzunalli, *Marka Hukuku* (2. Baskı Adalet Yayınevi 2021) 30-31; Rıza Ayhan, Hayrettin Çağlar, Burçak Yıldız ve Dilek İmirliođlu, *Sınai Mülkiyet Hukuku* (Adalet Yayınevi 2021) 17-18.

Nitekim SMK m.7/5 gereğince, marka hakkı sahibi, üçüncü kişiler tarafından dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde, markasının gerçek kişilerin kendi ad ve adresini belirtmesi için kullanılmasını; malların veya hizmetlerin türüne, kalitesine, miktarına, kullanım amacına, değerine, coğrafi kaynağına, üretim veya sunulmuş zamanına yahut diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunulması için kullanılmasını ve özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın ya da hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hâllerde kullanılmasını yasaklayamaz. Burada herkesin kullanımına açık bırakılması gereken işaretlerin tek bir kişinin tekeline bırakılarak rekabetin ve dolayısıyla da kamu menfaatinin zarar görmemesi amaçlanmıştır. Mehz AB düzenlemelerine bakıldığı takdirde de benzer hükümlerin AB Marka Direktifi m.14 ile AB Marka Tüzüğü m.14'te yer aldığı görülebilecektir. Lakin AB'nin konuya ilişkin düzenlemelerinde ufak da olsa birtakım farklılıkların yer aldığı söylenebilecektir. Zira AB Marka Tüzüğü ve Marka Direktifi m.14/1-(b) bendinde, ticari hayatın içerisinde, ayırt edici nitelikte olmayan işaretlerin veya mal yahut hizmetlerin türü, kalitesi, miktarı, kullanım amacı, değeri, coğrafi kökeni, üretim veya hizmetin sunulma zamanı veya diğer özelliklerini içeren işaretlerin ticari veya sınai konularda dürüst uygulamalara uygun olarak kullanılmasını yasaklayamayacaktır. Görüldüğü gibi AB düzenlemelerinde, Türk hukukundan farklı olarak, tanımlayıcı işaretlerin yanı sıra, ayırt edici nitelikte olmayan işaretlerin kullanımı da dürüst uygulamalara uygun olması koşuluyla marka hakkı kapsamının istisnaları arasında sayılmıştır.

## B. MARKANIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN AYIRT EDİCİ NİTELİKTE OLMAYAN KULLANIMLARI

Uygulamada tescilli markanın üçüncü kişiler tarafından kullanılmalarının çoğunun ayırt edici nitelikte olmayan amaçlarla gerçekleştiği görülmektedir. Örneğin, bazı durumlarda başkasına ait markanın kullanımı yalnızca mal veya hizmetleri tanımlama amacı taşırken bazı durumlarda ise (özellikle de tanınmış markalarda) markanın çekim gücünden faydalanma amacının güdüldüğü görülmektedir<sup>7</sup>. Diğer

bir ifadeyle, başkasına ait markanın ayırt edici nitelikte olmayan kullanımları çeşitli amaçlarla gerçekleştirilmektedir. Uygulamada karşılaşılan kullanımlardan yola çıkılarak markanın ayırt edici nitelikte olmayan kullanım şekillerine aşağıdaki örnekler verilebilecektir:

- Ticaret unvanı veya işletme adı olarak kullanılması<sup>8</sup>,
- Yalnızca mal veya hizmetleri tanımlama amacıyla kullanılması,
- Bir kulüp/takıma destek, sadakat veya bağlılık göstergesi olarak kullanılması,
- Ürünü daha çekici hale getirmek amacıyla süsleme veya dekor amaçlı kullanılması,

Italian Courts) - Future Prospects in Light of EU Trademark Law' (2022) 53(5) IIC 685, 688.

<sup>8</sup> Her ne kadar bu hususun işaretin tescilli mal veya hizmetlere ilişkin olarak kullanılması halinde (Türk hukukunda ise ticaret alanında kullanılması halinde) marka hakkı sahibi tarafından önlenebileceği belirtilmiş olsa da burada işaretin ticaret unvanı veya işletme adı olarak ayırt edici nitelikte olmayan kullanımlarının hükmün kapsamında kalmayacağı söylenebilecektir. Zira AB Marka Tüzüğü'nün gerekçesinin 13. maddesi ile AB Marka Direktifi'nin gerekçesinin 19. maddesinde tescilli bir markanın üçüncü kişiler tarafından ticaret unvanı veya işletme adı olarak kullanmasının ancak bu kullanımın ayırt edici nitelikte olduğu durumlarda marka hakkına tecavüz oluşturacağı belirtilmiştir. Bu durumda marka hakkına tecavüzün varlığından söz edilemek için ilgili çevre nezdinde tescilli markanın kullanıldığı mal veya hizmetlerin kaynağı ile ticaret unvanı yahut işletme adını kullanan teşebbüs arasında bir bağlantının bulunduğu zannını yaratacak şekilde bir karışıklığın oluşması gerekmektedir. Aksi takdirde, yasal metnin olduğu gibi ve katı bir biçimde yorumlanması hususu söz konusu olacak ve tescilli markanın karışıklığa yol açmayacak şekilde ticaret unvanı yahut işletme adı olarak kullanılması durumu dahi tecavüz teşkil edebilecektir. Konuya ilişkin olarak bkz. Aytuğ Ceyhun Çakır, Alper Özboyacı ve Ertan Demirkapı, 'Marka, Ticaret Unvanı ve İşletme Adının Birbirleriyle Karıştırılma Tehlikesine Karşı Korunması' (2021) 7(1) Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 37, 47; Çolak (n 1) 750.

Tescilli bir markanın ticaret unvanı veya işletme adı olarak kullanılması halinde bunun marka hakkı sahibi tarafından önlenebileceğine ilişkin hüküm mevzuat değişiklikleri ile yürürlüğe girmiştir. Bu durumun marka hakkına tecavüz oluşturması için ayırt edici nitelikte bir kullanımın mevcut olması gerektiği hususu ise mevzuat değişikliklerinden önce de ABAD kararları ile öngörülmüş idi. Bununla beraber ABAD'a göre, mal veya hizmetlerin kaynağına ilişkin bağlantının bulunup bulunmadığına ilişkin tespit için kullanılacak olan eşik düşük standartta olmalıdır, diğer bir ifadeyle işaret pazarlanan mallara iliştilmemiş olsa dahi mal veya hizmetlere ilişkin bir kullanımın gerçekleştiği varsayılmaktadır. Case C-17/06 *Céline SARL v Céline SA* [2007] ECR I-07041, para 23.

<sup>7</sup> Valentina Bonomo and Paola Magnani, 'Non-Distinctive Uses of a Trademark: The CJEU's "Function Theory" (and Its Adoption by

- Orijinaliyle aynı etkiyi yaratmak amacıyla replika oyuncaklarda (yahut başka bir üründe) kullanılması,
- Karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması<sup>9</sup>,
- Sanatsal, eleştirel ve hiciv amaçlı ifadeler için kullanılması,
- Markanın anahtar kelime veya yönlendirici kod olarak kullanılması<sup>10</sup>,
- Çevrim içi ortamda reklamları yapılan ve/veya satışa sunulan mal veya hizmetlerle ilgili olarak eBay, Amazon, Groupon vb. pazar yerlerinde kullanılması,
- Sosyal paylaşım sitelerinde kullanıcıların ilgili alanlarına yönelik olarak ortaya çıkan reklamlarda başkasına ait markanın izinsiz olarak kullanılması veya bu markayı akla getiren çeşitli bağlantıların kullanılması<sup>11</sup>.

Yukarıda örnek olarak sayılan ve ayırt edici amaç içermeyen bu kullanımların doğrudan hukuka uygun kabul edilmediği, bunun için birtakım şartların arandığı unutulmamalıdır. Üçüncü kişilerin ayırt edici nitelikte olmayan kullanımlarının hangi durumlarda hukuka uygun kabul edileceği veya hangi durumlarda marka hakkı sahibi tarafından önlenileceği hususu marka hakkının kapsamını belir-

<sup>9</sup> Tescilli bir markanın hukuka uygun düşmeyecek şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması ise marka hakkı sahibi tarafından yasaklanabilecek fiiller arasında sayılmıştır [SMK m.7/3-(f), AB Marka Tüzüğü m.9/3-(f), AB Marka Direktifi m.10/3-(f)].

<sup>10</sup> Tescilli bir markanın aynısının yahut benzerinin bir başkası tarafından anahtar kelime veya yönlendirici kod olarak kullanılması her durumda tecavüz teşkil etmemektedir. Özellikle AB hukuku açısından bakıldığında, alternatif sunma amacı ile markanın anahtar kelime olarak kullanılması mümkündür. Türk hukukunda ise alternatif sunma amacıyla başkasına ait markanın anahtar kelime olarak kullanımının genel olarak dürüstlük kuralına aykırılık teşkil ettiği belirtilmiştir. Bkz. Zehra Özkan Üner, 'Markaların Anahtar Kelime Reklamlarında Kullanımına İlişkin Kısa Bir Değerlendirme' (2021) 16(183) Terazi Hukuk Dergisi 2202, 2208-2210. Konuya ilişkin olarak YASAMAN da markanın internette anahtar kelime olarak kullanımının üçüncü kişilerin mal veya hizmetlerinin özelliklerini belirtmek amacıyla kullanım oluşturamayacağını, diğer bir ifadeyle başkasına ait markanın anahtar kelime olarak kullanılmasının SMK m.7/5-(b) bendi kapsamına girmediğini belirtmiştir. Lakin yazar bu hususu yalnızca işaretilen mal veya hizmetlere ilişkin açıklamalar amacıyla kullanılması açısından belirtmiş olup üçüncü kişiler tarafından markanın anahtar kelime olarak kullanılmasını doğrudan marka hakkına tecavüz olarak nitelendirmemiştir. Hamdi Yasaman ve Zeynep Yasaman, SMK Şerhi (Tolga Ayoğlu, Fülürya Yusufoglu Bilgin, Pınar Memiş Kartal ve Sinan H. Yüksel) *Sinai Mülkiyet Kanunu Şerhi*, C. II (Şeşkin Yayıncılık 2021) 1781.

Türk hukukunda tescilli bir markanın üçüncü kişiler tarafından internet ortamında kullanılmasının marka hakkına tecavüz oluşturabilmesi için markayı kullanan kişinin meşru bağlantısının olmaması, markanın aynısının veya benzerinin internet ortamında ve ticari etki yaratacak biçimde kullanılması gerekir. Zira buna ilişkin hüküm SMK m.7/3-(d) bendinde marka sahibinin yasaklayabileceği fiiller arasında düzenlenmiştir. Mehz AB mevzuatında ise markanın anahtar kelime yahut yönlendirici kod olarak kullanılmasına ilişkin özel bir hüküm bulunmamakla beraber bu konu ABAD kararları ile şekillenmiştir. Konuya ilişkin özel bir hüküm bulunmadığından ABAD konuyu marka hakkına tecavüze ilişkin genel hükümlerden yola çıkarak değerlendirmiştir. ABAD kararları gereği, başkasına ait markanın aynısının anahtar kelime veya yönlendirici kod olarak kullanılmasının marka hakkına tecavüz oluşturabilmesi için işaretilen ticaret esnasında kullanılması, markanın tescilli olduğu mal veya hizmetlere ilişkin olarak kullanılması ve markanın fonksiyonlarını olumsuz etkileyen yahut olumsuz etkileme ihtimali bulunan bir kullanımın mevcut olması gerekir. Markanın benzerinin anahtar kelime veya yönlendirici kod olarak kullanılması durumunda ise karşılaştırma ihtimalinin mevcut olup olmadığı değerlendirmeye

alınmakta; fakat ABAD bu değerlendirmeyi yaparken normal tecavüz halinde yaptığı karşılaştırma ihtimali değerlendirmesinden farklı hareket etmektedir. Zira mahkeme burada, tescilli marka ile üçüncü kişinin kullandığı ibarenin ilgili çevre nezdinde karışıklığa sebep olup olmadığını değil, kullanılan ibarenin arama motorunda aratılmasının ardından internet kullanıcısının karşısına çıkan reklamın kullanıcıyı yanıltıp yanıltmadığını dikkate almaktadır. Türk hukukunda ise markanın anahtar kelime olarak kullanılmasında da yine normal karşılaştırma ihtimaline ilişkin tespit yapılmakta, burada marka ile kullanılan ibarenin ilgili çevre nezdinde karışıklık yaratıp yaratmadığı değerlendirilmektedir. Bu durumda, AB uygulamalarına göre, tescilli bir markanın aynısının veya benzerinin anahtar kelime olarak kullanılması halinde, ilgili çevre nezdinde arama motorunda çıkan sonuçlar karışıklığa sebep olmuyorsa, diğer bir ifadeyle, reklam başlığı, metni yahut bağlantısından bu reklamın marka sahibine mi yoksa başka bir kişiye mi ait olduğu konusunda bir yanılgıya düşmüyorsa, marka hakkına tecavüz gerçekleşmemiş olacaktır. Belirli bir tanınırlık düzeyine ulaşmış bir markanın anahtar kelime yahut yönlendirici kod olarak bir başkası tarafından haklı bir neden olmaksızın kullanılarak markadan haksız yararlanma, markanın sulandırılması veya itibarının zedelenmesi durumlarının gerçekleşmesi halinde ise markanın kullanıldığı mal veya hizmetlerin benzer olup olmadığına bakılmaksızın bu kullanım marka hakkı sahibi tarafından önlenilebilecektir.

Türk hukukunda ise, markanın meşru bir bağlantısı olmadığı halde üçüncü kişi tarafından anahtar kelime olarak kullanımı (ticari bir kullanım kabul edildiğinden) doğrudan tecavüz teşkil etmektedir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ve buna yönelik eleştiriler için bkz. Zeynep Yasaman, 'Adwords Reklamlarda Bir Başkasına Ait Markanın Aynısının veya Benzerinin "Anahtar Sözcük" Olarak Kullanımı Tecavüz Teşkil Eder Mi? AB Adalet Divanı Kararları Işığında Tecavüz Kriterleri', *Prof. Dr. Hamdi Yasaman'a Armağan* (On İki Levha Yayıncılık 2017) 791, 791 vd.; Özkan Üner (n 10) 2208 vd.

<sup>11</sup> Bonomo and Magnani (n 7) 688, 689.



leme açısından önem taşımaktadır<sup>12</sup>. Konuya ilişkin olarak verilmiş olan yargı kararları bu konuda yol gösterici olmaktadır.

### C. KONUYA İLİŞKİN OLARAK ABAD TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN FONKSİYON TEORİSİ

Marka sahibinin haklarının düzenlendiği AB Marka Tüzüğü m.9/2-(a) ile AB Marka Direktifi m.10/2-(a) bentlerinde marka sahibinin izni olmadan tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin yine tescil kapsamına giren mal veya hizmetlerde kullanılmasının marka sahibi tarafından önlenileceği düzenlenmiştir<sup>13</sup>. “Çifte aynıyet kuralı” (*double identity rule*) olarak adlandırılan bu hükümde “benzer” kullanım halinde bulunması gereken karıştırma ihtimalinin mevcudiyetinin tespitine gerek bulunmamaktadır. Nitekim hükümde karıştırma ihtimalinden söz edilmemektedir. İlgili kural ile amaçlanan özellikle markanın köken gösterme fonksiyonunu koruma altına almak olduğu belirtilmiştir<sup>14</sup>; fakat burada markanın diğer fonksiyonlarının da dikkate alınıp alınmayacağı hususunda herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Gerçekten de çifte aynıyet kuralının düzenlendiği hükümde de korumanın hangi şartlar altında sağlanacağına ilişkin herhangi bir sınırlandırmaya gidilmemiştir. Bu durum da ilgili hükmü, hüküm kapsamında markanın yalnızca köken gösterme fonksiyonunun değil, diğer fonksiyonlarının da dikkate alınabileceği şeklinde bir yoruma açık hale getirmiştir<sup>15</sup>.

Nitekim ABAD kararları ile hükmün uygulama alanı markanın diğer fonksiyonlarını da koruma altına alacak şekilde genişletilmiştir. Buna göre, tescilli

bir markanın üçüncü kişiler tarafından yalnızca köken gösterme amacı ile kullanımının değil, markaya zarar verebilecek her türlü kullanımın yasaklanması açısından marka sahibine münhasır bir hak tanındığı görülmektedir. ABAD kararlarıyla ortaya çıkan bu yaklaşım “fonksiyon teorisi” (*function theory*) olarak adlandırılmakta, burada markanın fonksiyonlarına zarar veren yahut vermesi muhtemel olan tüm kullanımların yasaklanması söz konusu olmaktadır<sup>17</sup>. Bu durumda, marka hakkı sahibine yasal olarak sağlanan korumanın yargı kararlarıyla genişletildiği söylenebilecektir.

### 1. Konuya İlişkin Karar Örnekleri

Fonksiyon teorisinin uygulandığı ilk karar olan *Arsenal Football Club v. Matthew Reed* kararında, mahkeme üçüncü kişinin tescilli markayı ne amaçla kullandığını dikkate almayarak yalnızca gerçekleşen kullanımın tescilli markanın fonksiyonlarına ne şekilde etki ettiğini ve bu durumun marka hakkı sahibini nasıl etkilediğini göz önünde bulundurmıştır<sup>18</sup>. Söz

<sup>12</sup> ABAD tarafından verilmiş olan eski tarihli bir kararda 2008/95 sayılı mülga AB Marka Direktifi'nin marka hakkı sahibi tarafından önlenilecek fiillerin düzenlendiği konuya ilişkin hükümlerinin (m.5/1-2) üçüncü kişilerin ayırt edici nitelikte olmayan kullanımları açısından uygulanamayacağına hükmedilmiştir. Bkz. Case C-63/97 *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v Ronald Karel Deenik* [1999] ECR I-00905, para 38.

<sup>13</sup> Benzer bir hüküm SMK m.7/2-(a) bendinde de yer almaktadır.

<sup>14</sup> Bkz. 2008/95/EC sayılı mülga AB Marka Direktifi'nin gerekçesinin 11. maddesi ile 2009/207 sayılı mülga AB Marka Tüzüğü'nün gerekçesinin 8. maddesi. Benzer bir hüküm yürürlükte bulunan 2017/1001 sayılı AB Marka Direktifi'nin gerekçesinin 11. maddesinde de yer almaktadır.

<sup>15</sup> Annette Kur, 'Trade Marks Function, Don't They? CJEU Jurisprudence and Unfair Competition Principles' (2014) 45(4), IIC 434, 436.

<sup>16</sup> Bonomo and Magnani (n 7) 689. Bu teori ile markanın yalnızca köken ayırt etme fonksiyonuna değil, aynı zamanda garanti ve kalite fonksiyonu ile reklam, yatırım ve iletişim fonksiyonlarına zarar verebilecek her türlü kullanım da yasaklanarak marka sahibine AB Marka Direktifi m.9/2-(a) ve AB Marka Tüzüğü m.10/2-(a) ile sağlanan koruma genişletilmiştir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Martin Senftleben, 'Function Theory and International Exhaustion - Why is It Wise to Confine the Double Identity Rule to Cases Affecting the Origin Function' (2014) 36 [8], *European Intellectual Property Review* 518, 518 vd.; Bu teoriye ilişkin ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz. Özgür Arıkan, 'Revisiting the Conflict Between the European Trade Mark Rights and Parallel Importation' (2015) (64), *Rekabet Dergisi* 3, 5-12.

<sup>17</sup> Bu durumda AB Marka Tüzüğü m.9/2-(b), AB Marka Direktifi m.10/2-(b) ve SMK m.7/2-(b)'de düzenlenen tescilli marka ile benzer olan ve yine benzer sınıflarda kullanılan işaretin tecavüz teşkil edebilmesi için aranılan karıştırma ihtimalinde yalnızca markanın köken gösterme fonksiyonunun etkilenmesine yönelik bir koruma öngörülmüş iken aynı maddelerin (a) bentlerinde düzenlenen çifte aynıyet kuralında ise markanın yalnızca köken gösterme fonksiyonunun değil, diğer fonksiyonlarının etkilenmesine yönelik de koruma öngörülmüştür. Özkan Üner (n 10) 2205.

<sup>18</sup> Case C-206/01 *Arsenal Football Club plc v Matthew Reed* [2002] ECR I-10273. Dava, tescilli markalara sahip ünlü bir futbol kulübü olan Arsenal FC tarafından kulübün tescilli markalarını taşıyan birtakım hediyelik eşyalar satan Matthew Reed'e karşı marka hakkına tecavüz gerekçesiyle açılmıştır. Matthew Reed Arsenal'a ait markalı ürünleri stadyuma yakın tezgâhlarda uzun yıllardır satmaktadır ve tezgâhın hemen arkasına satılan ürünlerin Arsenal kulübüne ait orijinal ürünler olmadığı, bunların kulüp izniyle veya onun tarafından üretimi yapılan ürünlerden olmadığına ilişkin bir yazı da asmıştır. İngiliz Yüksek Mahkemesi,

konusu kararda markanın yalnızca köken gösterme fonksiyonunun zarar görüp görmediği incelenmiş ve markanın diğer fonksiyonlarından üstü kapalı bir şekilde söz edilmiştir<sup>19</sup>. Bu karar sonrasında “*markasal kullanım*” kavramı ile “*markanın asli fonksiyonunu tehlikeye atan kullanım*” arasında fark olup olmadığına yönelik tartışmalar yaşanmıştır<sup>20</sup>. Konuya ilişkin olarak doktrinde, marka hakkına tecavüz açısından markasal kullanımın gerekli olduğu, fakat bu kavramın geniş yorumlanması gerektiği belirtilmiştir. Bu görüşe göre, markasal kullanım kavramı yorumlanırken burada yalnızca markanın asli fonksiyonu olan köken gösterme fonksiyonu dikkate alınmama- lı, bunun dışında, reklam, iletişim, yatırım, kalite ve garanti fonksiyonlarını da içine alacak şekilde geniş yorum yapılmalıdır. Bu durumda, markanın örneğin, iletişim fonksiyonuna zarar vermesi halinde de kullanımın “*markasal*” olduğunun kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir<sup>21</sup>. Sonuç olarak *Arsenal* kararında mah-

keme, üçüncü kişi tarafından gerçekleştirilen kullanımın (ürünlerin Arsenal kulübüne ait orijinal ürünler olmadığı tüketicilere uyarı yazısıyla bildirildiğinden) köken gösterme amacı taşımaya da tezgahın uzağında duran tüketicilerin uyarı yazısını göremeyebilecekleri gerekçesiyle ve satış sonrası karıştırma ihtimalini de göz önünde bulundurarak ilgili çevre nezdinde, satılan ürünler ile marka hakkı sahibi arasında ticari bir bağlantı bulunduğu izleniminin yaratılabileceğine kanaat getirmiştir.

Mahkeme konuya ilişkin olarak vermiş olduğu Adidas kararında da ürünü dekoratif olarak daha güzel ve hoş hale getirmek amacıyla bir başkasının tescilli markasını izinsiz kullanımının da ayırt edici nitelikte bir kullanım olmadığı halde marka hakkı sahibi tarafından önlenebileceğini belirtmiştir. Zira bu tür bir kullanım ayırt edici nitelikte olmasa da ilgili çevre nezdinde işaretin üzerine konulduğu malların marka sahibinden yahut marka sahibi ile ekonomik

Reed’in sattığı ürünler açısından bunların orijinal olmadıklarına ilişkin uyarı yazısının bulunduğunu, dolayısıyla bu ürünlerde kullanılan markanın tüketici nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılanmayacağını belirtmiş ve konuya ilişkin olarak ABAD’a iki farklı soru yöneltmiştir. Mahkemenin yönelttiği ilk soru; marka hakkına tecavüze ilişkin davalarda, tescilli marka ile aynı yahut benzer bir markanın yine aynı ya da benzer mal veya hizmetlerde kullanımı durumunda, markayı kullanan üçüncü kişinin bu kullanımın köken gösterme amacı dışında olduğuna ilişkin bir savunma öne sürüp süremeyeceğine ilişkindir. Eğer öyleyse, söz konusu kullanımın marka sahibine destek, sadakat veya bağlılık göstergesi olarak algılanması marka hakkına tecavüz açısından yeterli midir? ABAD ise vermiş olduğu kararında, üçüncü kişi tarafından gerçekleştirilen kullanımın markasal bir kullanım olup olmadığını dikkate almayarak bu kullanımın tescilli markanın fonksiyonlarını (özellikle de markanın asli fonksiyonu olan köken gösterme fonksiyonunu) etkileyecek nitelikte olması halinde yasaklanabileceğini belirtmiştir. Diğer bir ifadeyle, marka hakkı sahibi markasının fonksiyonlarının zarar görmesi yahut zarar görebilecek olması halinde üçüncü kişilerin kullanımını engellerebilecektir. Mahkemeye göre, “*Arsenal*” sözcüğünün kullanımı ilgili çevre nezdinde, üçüncü kişinin sattığı ürünler ile marka hakkı sahibi arasında ticari bir bağlantı bulunduğu izlenimi yaratmaktadır. Burada kullanımın marka sahibine destek, sadakat veya bağlılık göstergesi olarak algılanmasının bir önemi yoktur.

<sup>19</sup> Zeynep Yasaman, *Türk ve Avrupa Birliği Hukukunda İnternette Marka Hakkının İhlali* (On İki Levha Yayıncılık 2020) 56.

<sup>20</sup> Çolak (n 1) 598; Noam Shemtov, “Trademark Use in Europe”: Revisiting Arsenal in the Light of Opel and Picasso” (2007) 2(8), *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 557, 558-559.

<sup>21</sup> Çolak (n 1) 601. Benzer yönde bkz. Gül Büyükkılıç, ‘Avrupa Birliği ve Türk Marka Hukuku Doktrini ve Yargı Kararları Işığında Dürüst Kullanım Savunmasının Koşullarına İlişkin Bazı Tespit ve Değerlendirmeler’ (2023) 9(2), *Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergi-*

si 199, 207-209. ARKAN ise markasal kullanım kavramını açıkça geniş yorumlamamış; fakat yasal düzenlemelerde markanın yalnızca köken gösterme fonksiyonunun değil, diğer fonksiyonlarının da korunmak istendiğini, dolayısıyla da marka hakkına tecavüzün işaretin yalnızca markasal olarak kullanıldığı durumlarda gerçekleşmeyeceğini belirtmiştir. Sabih Arkan, ‘Marka Hakkına Tecavüz-İşaretin Markasal Olarak Kullanılması Zorunluluğu?’ (2000) 20(3), *BATİDER* 5, 9-11. Benzer yönde bkz. Ünal Tekinalp, *Fikri Mülkiyet Hukuku* (5. Bası, Vedat Kitapçılık 2012) 433. UZUNALLI ise, marka hakkına tecavüz için aranılan markasal kullanım kavramının ABAD kararlarından yola çıkılarak önceye göre daha geniş bir kavram olarak yeniden tanımlandığını, geleneksel anlamda markasal kullanım koşulundan vazgeçilmiş olduğunu ve bu yeni tanım gereğince üçüncü kişiler tarafından tecavüz teşkil edecek olan markasal kullanımın ticari ilişkide, temel fonksiyon olan markanın köken ayırt etme fonksiyonuna zarar veren kullanımı ifade ettiğini belirtmiştir. Sevilay Uzunallı, *Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Markanın Köken Ayırt Etme İşlevi ile Bağlantılı Kavramların Yorumu* (Çağa Hukuk Vakfı Yayınları 2008) 183-200. Doktrindeki bir diğer görüş ise tecavüz fiili için markasal kullanımın gerekli olduğunu kabul etmekle birlikte, tanınmış markalara tecavüz açısından markasal kullanım kavramının geniş yorumlanması gerektiğini, zira bu marka türlerinde reklam ve garanti fonksiyonlarının köken ayırt etme fonksiyonunun önüne geçtiğini, dolayısıyla da bir işaretin festivallerdeki afişlerde kullanılması, markanın itibarından haksız yararlanmaya yol açtığı ölçüde, tanınmış markalar açısından markasal kullanım sayılması gerektiğini belirtmiştir. Buna karşılık yazar, markasal kullanım kavramını yalnızca tanınmış markalara tecavüz açısından geniş şekilde tanımlamış, iktibas ve iltibas suretiyle tecavüz halinde [SMK m.7/1-(a), (b)] ise köken ayırt etme fonksiyonunu yerine getirecek şekilde kullanımın markasal kullanım teşkil edeceğini ve bunun bir gereklilik olduğunu ifade etmiştir. İsa Başbüyük, *Marka Hakkının İhlalinden Doğan Cezai Sorumluluk* (2. Baskı, Adalet Yayınevi 2018) 135.

olarak bağlantılı firmadan kaynaklandığı algısı yaratabileceğinden markanın çekim gücüne/reklam fonksiyonuna zarar verebilecektir<sup>22</sup>. Mahkemeye göre, ilgili çevrenin işaretin kullanımını dekoratif bir süsleme olarak algılaması, izinsiz olarak kullanılan işaret ile marka arasında bir bağlantının bulunduğu ilişkin algının oluşmasına engel değildir<sup>23</sup>.

ABAD tarafından benimsenmiş olan fonksiyon teorisi sonraki tarihli kararlarda da uygulanmıştır. Nitekim Opel kararında da mahkeme, davalı tarafından oyuncak araba modelleri üzerinde kullanılan Opel firmasına ait logonun markanın asli fonksiyonu olan köken gösterme fonksiyonuna zarar vermediğini; bunların küçük birer replikasyon olduğunun ortalama tüketici tarafından da anlaşılabilirliğini ve dolayısıyla tüketici nezdinde somut olaydaki oyuncak arabalar ile Opel firması arasında bir ilişki kurulamayacağını belirtmiştir<sup>24</sup>. ABAD tarafından verilmiş olan bu karar, somut olayda üçüncü kişi tarafından oyuncak arabalarda kullanılan işaretin tüketici nezdinde marka hakkı sahibinden veya ekonomik olarak ona bağlı bir kuruluşun kaynaklanmadığının algılanması durumunda tecavüz bulunmadığı sonucuna varılabileceği gerekçesiyle eleştirilere maruz kalmıştır. Zira, buna göre, ancak tüketici nezdinde karıştırma ihtimalinin meydana geldiği durumlarda tecavüzün mevcudiyetinden söz edilebilecektir. Ancak çifte ayniyet kuralının düzenlendiği hükümlerde karıştırma ihtimali bir ölçüt olarak ele alınmamıştır<sup>25</sup>. Bu durum AB Marka Direktifi m.9/2-(b), AB Marka Tüzüğü m.10/2-(b) ile SMK m.7/2-(b) kapsamında düzenlenen karıştırma ihtimali için aranan koşula denk gelmektedir. Buna karşılık, çifte ayniyete ilişkin kuralda herhangi bir koşul (karıştırma ihtimalinin mevcudiyetine ilişkin bir koşul) aranmadan mutlak koruma sağlanmıştır.

Konuya ilişkin olarak verilmiş olan *L'Oréal v. Bellure* kararında ise mahkeme markanın yalnızca köken gösterme fonksiyonundan değil, diğer fonksiyonlarından da açıkça söz etmiştir<sup>26</sup>. Mahkeme öncelikle, 89/104 sayılı Direktif m.5/1-(a) (çifte ayniyet kuralı) kapsamında tanınan münhasır hakkın marka sahibine kendi özel çıkarlarını koruyabilmesi, diğer bir ifadeyle markasının fonksiyonlarını yerine getirebilmesini sağlaması amacıyla düzenlendiğini; dolayısıyla da üçüncü bir kişi tarafından gerçekleştirilecek olan kullanımın markanın fonksiyonlarını etkilemesi yahut etkilemesinin muhtemel olması durumunda ilgili hakkın öne sürülebileceğini belirtmiştir. Mahkemeye göre burada yalnızca markanın köken gösterme fonksiyonu değil, bunun yanı sıra, garanti/kalite fonksiyonu ile reklam/yatırım ve iletişim fonksiyonları da dikkate alınmalıdır<sup>27</sup>. Bu durumda, markanın köken gösterme fonksiyonuna herhangi bir etkisi olmasa dahi farklı bir fonksiyonuna zarar verebilecek her türlü kullanım marka hakkı sahibi tarafından yasaklanabilecektir.

Buna karşılık fonksiyon teorisinin ABAD tarafından verilmiş olan sonraki tarihli kararlarda tutarsız şekilde uygulanmış olduğu öne sürülmüştür. Zira konuya ilişkin olarak *Google France* kararında mahkeme, başkasına ait markanın arama motoru reklamcılığında anahtar kelime olarak kullanılmasına ilişkin olarak konuyu marka hakkı sahibinin markasının reklam fonksiyonunun zarar görüp görmediği açısından değerlendirmeye tabi tutmuş ve tescilli markayla arama motorunda arama yapıldığında, marka sahibinin kendi markasına ait ana sayfası ve reklam sayfası doğal sonuçlar arasında (çoğunlukla da en üst sırada) yer alacağından bu kullanımın markanın reklam fonksiyonuna zarar vermeyeceğine kanaat getirmiştir<sup>28</sup>. Mahkemenin bu kararının

<sup>22</sup> Bonomo and Magnani (n 7) 689-690.

<sup>23</sup> Case C-408/01 *Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd.* [2003] ECR I-12537, paras 39-41.

<sup>24</sup> Case C-48/05 *Adam Opel AG v Autec AG* [2007] ECR I-01017, paras 20-25. Dava, Opel marka araçlarda kullanılan şimşek işaretine benzeyen «blitz» logosunun, bir oyuncak şirketi tarafından yine oyuncak bir Opel Astra modeli üzerinde kullanılması üzerine marka hakkına tecavüz gerekçesiyle açılmıştır.

<sup>25</sup> Charles Gielen and Anne Marie Verschuur, 'Adidas v. Marca II: Undue Limitations of Trade Mark Owner's Rights by the European Court of Justice' (2008) 30(6), *European Intellectual Property Review* 254, 255.

<sup>26</sup> Yasaman, *Marka Hakkının İhlali* (n 19) 56.

<sup>27</sup> Case C-487/07 *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC and Laboratoire Garnier & Cie v Bellure NV, Malaika Investments Ltd and Starion International Ltd.* [2009] ECR I-05185, para 58. Kararda, perakendecileri ve tüketicileri hangi taktit ürünün L'Oréal'e ait eşdeğer lüks parfüm gibi koktuğu hususunda bilgilendirmek amacıyla kokusu ve görünüşü benzeyen parfümler bir karşılaştırma listesinde belirtilmiştir. Bilgi için bkz. Yasaman, *Marka Hakkının İhlali* (n 19) 56.

<sup>28</sup> Davada, Louis Vuitton markasının taktit ürünlerini satan kişiler, "Louis Vuitton" markasını ve yine "taktit Louis Vuitton" şeklinde ifadeleri anahtar kelime olarak kullanarak bu sözcüklerle ara-



markanın tanınmış bir marka olmaması durumunda yoruma açık hale gelebileceği, hatta kendilerine ait web sayfası bulunmayan markalar açısından bu görüşün uygulanamayacağı öne sürülmüştür. Yine bu durumda, mahkemenin bu argümanının, *L'Oréal v. Bellure* kararında kabul edilen yaklaşımı rahatlıkla bertaraf edebileceği de belirtilmiştir. Mahkemenin *Google France* kararında konuyu yalnızca reklam fonksiyonu açısından ele alıp iletişim ve yatırım fonksiyonlarını göz önünde bulundurmamış olması da fonksiyon teorisini her durumda sistematik bir şekilde uygulama amacı taşımadığı şeklinde eleştirilere maruz kalmıştır<sup>29</sup>.

Yine bunun yanı sıra, *Interflora v. Marks & Spencer* kararında mahkeme, başkasına ait markanın üçüncü kişiler tarafından, tüketicileri piyasadaki alternatifler konusunda bilgilendirme amacıyla kullanımında, markanın fonksiyonlarından herhangi birinin zarar görmemiş olmasını haklı sebebin varlığına ilişkin tespit açısından bir ölçüt olarak ele almıştır<sup>30</sup>. Mahkemenin sonraki tarihli bazı kararlarında da üçüncü kişi tarafından tescilli bir markanın kullanımı AB'nin herhangi bir bölgesinde markanın

fonksiyonları açısından bir zarar doğurmuyorsa, o bölge açısından marka sahibinin münhasır hakkının sınırlanabileceği kabul edilmiştir. Burada daha çok sözcük markalarından söz edilmektedir, zira konuya ilişkin bir davada AB'nin İngilizce konuşulan bölgelerinde üçüncü kişiye ait markanın kullanımı tüketici nezdinde bir karışıklığa sebep olmadığından ve böylelikle markanın köken gösterme fonksiyonu da zarar görmediğinden o bölge açısından marka sahibinin haklarının sınırlandırılabilirliği belirtilmiştir<sup>31</sup>.

## 2. Fonksiyon Teorisine İlişkin Öne Sürülen Eleştiriler

Yukarıdaki kararlardan da anlaşılacağı üzere, marka sahibinin izni olmaksızın üçüncü kişiler tarafından bir markanın aynısının yine aynı mal veya hizmetler açısından kullanımı ayırt edici nitelikte bir kullanım olmasa dahi marka hakkına tecavüz teşkil edebilecektir. Esasında marka hakkı sahibine tanınan hakların genişletildiği durumlar AB Marka Tüzüğü m.9/2-(c) bendi ile AB Marka Direktifi m.10/2-(c) bendinde tanınmış markalar açısından düzenlenmiştir. Buna göre, AB'de ulaştığı tanınırlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek yahut ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmadan aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın kullanımı marka hakkı sahibi tarafından önlenebilecektir<sup>32</sup>. Lakin tanınmış markalar açısından genişletilmiş korumanın tercih edilmesine ilişkin hükümde bir denge sağlanmaya çalışılmıştır. Zira belirli bir tanınırlık düzeyine erişmiş olan markalar yalnızca mal veya hizmetin alıcı çevresinde değil, bundan çok daha geniş düzeyde bir bilinirliğe sahiptir. Dolayısıyla da sadece aynı mal veya hizmetler açısından değil, farklı mal veya hizmetler açısından da korunmaları gerekmektedir<sup>33</sup>. Geleneksel

ma yapıldığı takdirde kendi web sitelerinin sponsor bağlantılar kısmında yer almalarını sağlamışlardır. Mahkeme somut olayda gerçekleşen kullanımın kişisel nitelikte değil ticari bir kullanım olduğunu belirtmiş; fakat Google'ın bu kullanımı doğrudan gerçekleştirmediğini, diğer bir ifadeyle, kendi ticari iletişimi için kullanmadığını, yalnızca üçüncü kişilerin kullanımına izin verdiğini belirterek Google nezdinde marka hakkına tecavüz açısından aranan bir kullanımın gerçekleşmemiş olduğuna hükmetmiştir. *Joined Cases C-236/08 to C-238/08 Google France SARL and Google Inc. v Louis Vuitton Malletier SA, Google France SARL v Vatican SA and Luteciel SARL and Google France SARL v Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL and Others* [2010], ECR I-02417, paras 29, 55-59, 97.

<sup>29</sup> Annette Kur and Martin Senftleben, *European Trademark Law a Commentary* (Oxford University Press 2017) 291; Senftleben (n 16) 5.

<sup>30</sup> Zira mahkemeye göre, tanınmış bir marka ile aynı anahtar sözcüğün kullanımı sonucunda tetiklenen internet reklamıyla tanınmış marka sahibinin mal veya hizmetlerine alternatif ürünler sunulması halinde, söz konusu kullanım adil rekabet kapsamında kalacak ve böylelikle haklı sebep teşkil edebilecektir. Buna karşılık, bu kullanımın marka sahibi ile işareti kullanan kişi arasında ticari bir bağlantı bulunduğu izlenimi yaratmaması, markanın ayırt edici karakterine zarar vermemesi, itibarından haksız fayda elde etmemesi ve yine işaretin marka sahibinin mal veya hizmetlerinin taklidi olarak sunulmaması gerekir, aksi takdirde söz konusu kullanım haklı sebep teşkil etmeyecektir. *Case C-323/09 Interflora Inc. and Interflora British Unit v Marks & Spencer plc and Flowers Direct Online Ltd.* [2011] ECR I-08625, para 91.

<sup>31</sup> *Case C-223/15 Combit Software GmbH v Commit Business Solutions Ltd* [2016], paras 31, 34. Benzer yönde karar için bkz. *Case C-235/09 DHL Express France SAS v Chronopost SA* [2011] ECR I-02801, para 48.

<sup>32</sup> Benzer bir hüküm SMK m.7/2-(c) bendinde de yer almaktadır.

<sup>33</sup> İfakat Balık ve İbrahim Bektaş, 'Markanın Koruma Kapsamının Belirlenmesinde Ayırt Edicilik Gücünün Etkisi ve Tanınmış Markanın Zayıf Unsurlarının Durumu -McDonald's Kararları Yönünden Bir İnceleme-' (2019) 5(1), Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 1, 4.

marka korumasında daha çok tüketici menfaatleri ön planda tutulurken, diğer bir ifadeyle, tüketicilerin karıştırma ihtimallerine karşı korunmaları ön planda iken, tanınmış markalarda bu koruma genişletilmiş ve marka hakkı sahibinin ekonomik menfaatleri ön planda tutulmuştur. Nitekim tanınmış marka sahiplerinin markalarına uzun bir süre emek harcıyıp yüksek miktarda yatırım yaptıkları; dolayısıyla bunların sonucunda elde ettikleri olumlu imaja zarar verebilecek her türlü davranışı engelleyebilecekleri kabul edilmektedir<sup>34</sup>. Lakin, ABAD kararlarıyla benimsenen fonksiyon teorisi ile yalnızca belirli bir tanınırlık düzeyine ulaşmış markaların değil, tüm marka türleri açısından marka sahibine sağlanan korumanın genişletildiği görüldüğünden bu teori birtakım eleştirilere maruz kalmıştır<sup>35</sup>. Buna karşılık yine doktrinde, bu teorinin tanınmış markalar ve tanınmış olmayan markalar arasındaki koruma farkını bulanıklaştırdığı kabul edilse de bazı durumlarda tanınmış olmayan markaların da üçüncü kişiler tarafından kullanılması neticesinde mal veya hizmetin kaynağında bir karıştırma olmasa dahi markanın diğer fonksiyonlarının zarar görebileceği, dolayısıyla da bu kullanımın engellenmesinin gerekeceği de ayrıca ifade edilmiştir<sup>36</sup>. Nitekim ABAD da konuya ilişkin olarak vermiş olduğu *Interflora v. Marks & Spencer* kararında da köken gösterme fonksiyonu dışındaki diğer fonksiyonların yalnızca tanınmış markalara özgü olmadığını açıkça belirtmiştir<sup>37</sup>.

Kanaatimizce fonksiyon teorisi esasında marka hakkı sahibinin markasının yalnızca köken gösterme fonksiyonunu değil, diğer fonksiyonlarını da koruma altına alarak menfaatler dengesine uygun bir yaklaşım sergilemeye çalışmıştır. Buna karşılık, bu teori bir yandan da esasında AB Marka Tüzüğü

m.9/2-(a) ile AB Marka Direktifi m.10/2-(a) bentlerinde düzenlenen kurala fazladan bir koşul ekleyerek markanın fonksiyonlarından birini olumsuz yönde etkilemediği sürece üçüncü kişilerin başkasına ait tescilli markanın aynısını yine aynı mal veya hizmetlerde kullanımına müsaade etmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla burada marka hakkı sahibinin yasal korumadan faydalanabilmesi için esasında mevzuatta öngörülmeleyen bir koşul da getirilmiş bulunmaktadır<sup>38</sup>.

Doktrinde fonksiyon teorisinin esasında marka hakkını ihlale ilişkin sistemde yer alan birtakım boşlukların doldurulması amacıyla ortaya çıktığı öne sürülmüştür. Zira buna göre, özellikle geçmiş dönemde çifte ayniyet kuralında menfaatleri dengeleme araçlarının bulunmamasının hukuki bir boşluk yarattığı belirtilmektedir<sup>39</sup>. Bunun yanı sıra, fonksiyon teorisi ile marka sahibine sağlanan genişletilmiş korumanın yalnızca istisnai durumlarda gerçekleştiği, zira markanın iletişim, reklam gibi diğer fonksiyonlarının adil ve bozulmamış rekabetle bağdaşmayan davranışlarla ciddi şekilde tehlikeye atıldığı durumlarda korumanın devreye gireceği ifade edilmiştir<sup>40</sup>. Yine doktrinde ABAD tarafından benimsenen genişletilmiş koruma yaklaşımının bazı durumlarda gerekli olabileceği, zira aynı markanın aynı mal veya hizmetlerde kullanımı halinde (özellikle de bu kullanım mal veya hizmetleri ayırt etmek amacıyla gerçekleşmemişse) doğrudan tecavüzün mevcudiyetine kanaat getirilemeyeceği, bu durumda tecavüzün tespiti için ilgili kullanımın markanın fonksiyonlarına (özellikle de köken gösterme fonksiyonuna) olumsuz etki yaratıp yaratmadığına ilişkin değerlendirmenin dikkate alınmasının yerinde olacağını savunan görüş de mevcuttur<sup>41</sup>.

<sup>34</sup> Bkz. Gül Büyükkılıç, *Marka Hukukunda Tanınmış Markanın Sulandırılmaya Karşı Korunması* (On İki Levha Yayıncılık 2019) 139-145. Yazar, tanınmış markaların sulandırılmaya karşı korunmalarında tüketicilerden ziyade marka sahiplerinin menfaatinin korunmasının amaçlanmakta olduğunu kabul etse de sulandırılmaya ilişkin değerlendirme yapılırken marka sahipleri ile tüketici ve geniş anlamda toplumun çatışan menfaatleri arasında optimal bir denge sağlanması gerektiğini de ayrıca belirtmiştir.

<sup>35</sup> Senftleben (n 16) 518-519.

<sup>36</sup> Yasaman, *Marka Hakkının İhlali* (n 19) 63.

<sup>37</sup> Case C-323/09 *Interflora Inc. and Interflora British Unit v Marks & Spencer plc and Flowers Direct Online Ltd.* [2011] ECR I-08625, para 40.

<sup>38</sup> Nitekim doktrinde, çifte ayniyet durumunda marka sahibine sağlanan korumanın herhangi bir koşula bağlanmadan mutlak olduğu; fakat fonksiyon teorisiyle birlikte tecavüzün markanın fonksiyonlarından birinin zarar görmüş olması koşuluna bağlandığı belirtilmiştir. Rafael Garcia-Pérez, 'Some Certainties and Some Uncertainties in European Union Trade Mark Law' (2023) 72(11), GRUR International 1018, 1023.

<sup>39</sup> Kur and Senftleben (n 29) 293.

<sup>40</sup> Kur, *Trade Marks Function* (n 15) 442.

<sup>41</sup> Yasaman, *Marka Hakkının İhlali* (n 19) 62-63.

## D. AB MEVZUATINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN MARKA HAKKININ KAPSAMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ABAD tarafından geliştirilen fonksiyon teorisine yönelik eleştiriler sonrası, Avrupa Komisyonu, AB Marka Hukuku değişikliklerine ilişkin sunmuş olduğu öneride, fonksiyon teorisinin hukuki belirsizlik yarattığını, burada markanın aynen kullanım halleri ile tanınmış markalara sağlanan koruma halleri arasındaki ilişkinin bulanıklaştığını; bu sebeplerle de aynen kullanım hallerinde sağlanacak olan korumanın markanın yalnızca köken gösterme fonksiyonuna zarar veren veya verme ihtimali olan kullanımlar ile sınırlandırılması gerektiğini belirtmiştir<sup>42</sup>. Lakin bu öneri reddedilmiştir<sup>43</sup>.

AB'de yapılan mevzuat değişikliklerine bakıldığında, marka sahibinin haklarının üçüncü kişilerin ve genel olarak toplumun çıkarları da gözetilerek önceki düzenlemelere nazaran kısıtlanmak istendiği görülmektedir. Gerçekten de 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü ve 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi'nde ABAD tarafından benimsenen fonksiyon teorisinin mevzuata alınmadığı<sup>44</sup> ve tescilli bir markanın ayırt edici nitelikte olmayan kullanımlarında üçüncü kişilerin ihtiyaçlarına daha fazla önem verildiği görülmektedir. Nitekim AB Marka Direktifi'nin gerekçesinin 18. maddesinde marka hakkına tecavüzün yalnızca tecavüze konu işaretin ticarete mal veya hizmetleri ayırt etmek amacıyla kullanılması halinde mümkün olabileceği, işaretin mal veya hizmetleri ayırt etme amacı dışındaki kullanımlarının ise ulusal hukuk hükümlerine tabi olacağı düzenlenmiştir. Bu hükümden yola çıkarak tecavüz fiili için ayırt edici nitelikte bir kullanımın arandığı;

fakat ayırt edici nitelikte olmayan her kullanımın ise hukuka uygun kabul edilmediği, bu durumun üye ülkelerin yasal mevzuatı ile düzenlenebileceği söylenebilecektir. Yine Direktif m.10/6'da aynı maddenin 1., 2., 3. ve 5. fıkra hükümlerinin, herhangi bir üye ülkenin, bir markanın haklı bir neden olmaksızın haksız bir avantaj sağlayacak şekilde veya markanın ayırt edici karakterine yahut itibarına zarar verecek şekilde; fakat mal veya hizmetleri ayırt etme amacı dışındaki kullanımına karşı marka sahibine koruma sağlayan ulusal hükümlerini etkilemeyeceği belirtilmiştir. Diğer bir ifadeyle, markanın ayırt edici nitelikte olmayan kullanımlarına karşı koruma üye ülkelerin ulusal düzenlemelerine (kendi inisiyatiflerine) bırakılmıştır.

Bunun yanı sıra, yine ayırt edici nitelikte olmayan işaretlerin kullanımının da dürüst uygulamalara uygun olması koşuluyla marka hakkı sahibi tarafından önlenemeyeceği düzenlenmiştir [AB Marka Direktifi ve Marka Tüzüğü m.14/1-(b)]. Bu hüküm SMK'da yer almamaktadır. İlgili hükmü meydana gelebilecek birtakım olası durumlar açısından incelemekte fayda bulunmaktadır. Buna göre, özü itibarıyla ayırt edici niteliğe sahip olmayan ve kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanarak tescil edilmiş bir markanın daha sonradan birtakım sebeplerle bu ayırt edici gücünü yitirmesi halinde<sup>45</sup> üçüncü kişiler bu markanın aynısını yahut benzerini kullanarak kullandıkları işaretin ayırt edici niteliğe sahip olmadığına ilişkin savunmayı ilgili hükme dayanarak yapabileceklerdir. Burada üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilecek kullanımların ayırt edici amaçla gerçekleşip gerçekleşmediği de önem taşımayacaktır. Yine, örneğin özü itibarıyla ayırt edici niteliğe sahip olmayan fakat üzerine bir sözcüğün eklenmesiyle ayırt edici niteliğe kavuşmuş ve tescil edilebilmiş bir üç boyutlu şekil, üzerindeki sözcük olmadan üçüncü kişiler tarafından ilgili hükme dayanılarak rahatlıkla kullanılabilir<sup>46</sup>. Lakin üçüncü kişiler tarafından

<sup>42</sup> European Commission, 27.03.2013, COM (2013) 162 final, 2013/0089 (COD): Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council to Approximate the laws of the Member States Relating to Trade Marks, Explanatory Memorandum, 6.

<sup>43</sup> Yasaman, *Marka Hakkının İhlali* (n 19) 62; Kur, *Trade Marks Function* (n 15) 438, 439; Bonomo and Magnani (n 7) 696, 697; Arkan (n 16) 9-11.

<sup>44</sup> Doktrindeki bir görüş ise aynen kullanım hallerinde sağlanacak olan korumanın markanın yalnızca köken gösterme fonksiyonuna zarar veren veya verme ihtimali olan kullanımlar ile sınırlandırılması gerektiğine ilişkin Avrupa Komisyonu tarafından getirilen önerinin reddedilmiş olmasını, fonksiyon teorisinin mevzuat değişiklikleriyle de kabul edilmiş olduğu şeklinde yorumlamıştır. Garcia-Pérez (n 38) 1023.

<sup>45</sup> Burada ayırt edici gücünü yitirmiş olan bir markanın jenerik hale gelmediği sürece iptalinin de söz konusu olmayacağı unutulmamalıdır.

<sup>46</sup> İlgili mevzuat hükmü lafzından yola çıkılarak yorumlanacak olursa, ayırt edici ve ayırt edici olmayan unsurların birleşiminden oluşan bir işaretin ilgili hükmün kapsamında kalmayacağı, zira bu şekilde meydana gelmiş bir işaretin "ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir işaret" sayılmayacağı belirtilmiştir. Bu durumda, kullanılacağı işarete ayırt edici nitelikte unsurlar ekleyerek

ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretlerin kullanımını ancak dürüst uygulamalara uygun olmaları halinde hukuka uygun sayılacaktır. Bu durumda, üçüncü kişilerin bu hükümden faydalanıp faydalanamayacaklarına ilişkin tespitte belirleyici nokta esasında kullanımın dürüst uygulamalara uygun olup olmadığı olacaktır.

Konuya ilişkin olarak AB'de gerçekleşen mevzuat değişiklikleriyle getirilen bir diğer önemli yenilik ise dürüst uygulamalara uygun olması şartıyla başkasına ait markanın sanatsal ifade amacıyla kullanımının hukuka uygun sayılmasına ilişkindir. Buna göre, AB Marka Direktifi'nin gerekçesinin 27. maddesi ile AB Marka Tüzüğü'nün gerekçesinin 21. maddesinde başkasına ait bir markanın sanatsal ifade amacı ile kullanılması durumunda söz konusu kullanımın ticari ve sınai konularda dürüst uygulamalara uygun düşmesi şartıyla hukuka uygun olarak değerlendirilmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir. Hükmün devamında ise ilgili mevzuat uygulanırken başta ifade özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlüklere mutlak şekilde saygı gösterilmesi gerektiği ifade edilmiştir<sup>47</sup>.

Görüldüğü üzere, ABAD tarafından benimsenen fonksiyon teorisinin mevzuat değişikliklerinde pek kabul görmediği ve marka sahibine tanınan münhasır hakkın sınırlandırılmak istendiği söylenebilecektir. Doktrinde de ilgili değişiklikler ile ABAD tarafından benimsenen fonksiyon teorisinden farklı

bir yol izlendiği, zira marka hakkına tecavüzün ayırt edici nitelikte olan kullanımlar ile mümkün olacağı öngörüldüğü<sup>48</sup>, bu durumda markanın ayırt edicilik fonksiyonunun marka sahibine tanınan münhasır hakkın temelini oluşturduğu ve bu hakkın kapsamını belirlediği öne sürülmüştür<sup>49</sup>. Diğer taraftan, yeni düzenlemelerde, hukuka uygun kullanım hallerinin (ayırt edici nitelikte olmayan işaretlerin kullanımının eklenmesiyle) genişletildiği de görülmektedir, bu durumda üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen her ayırt edici nitelikte olmayan kullanımın kendiliğinden hukuka uygun kabul edilmediği bunların ancak dürüst uygulamalara uygun olmaları halinde hukuka uygun hale gelecekleri unutulmamalıdır<sup>50</sup>.

### III. MARKANIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN KULLANIMININ DÜRÜST KULLANIM ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

#### A. DÜRÜST KULLANIMIN TESPİTİ

AB Marka Tüzüğü'nün gerekçesinin 21. maddesi ile AB Marka Direktifi'nin gerekçesinin 27. maddesinde, marka sahibine sağlanan münhasır hakkın, sahibine, üçüncü kişilerin endüstriyel ve ticari konularda adil ve dolayısıyla dürüst uygulamalara uygun kullanımlarını yasaklama hakkı vermemesi gerektiği düzenlenmiştir. Bu durumda, önemli olan üçüncü kişi kullanımlarının dürüst uygulamalara uygun olması olacaktır. Burada üçüncü kişi tarafından gerçekleştirilecek olan kullanımın hangi koşullar altında dürüst kullanım sayılacağı, diğer bir ifadeyle hangi koşullar altında marka sahibinin haklarına zarar vermeyeceğinin belirlenmesi gerekir. Konuya ilişkin olarak sözü edilen dürüstlük; ticari ve sınai konulardaki uygulamalara ve teamüllere uygun hareket etme, bu konularda dürüstlük kurallarına uymaktır<sup>51</sup>.

kendi mal veya hizmetlerini marka hakkı sahibinin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye çalışan bir kişinin ilgili savunmadan yararlanamayacağı, fakat marka hakkı sahibinin yukarıda belirtildiği üzere ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretinin (şeklinin) aynısını yahut benzerini kullanan kişinin bu savunmaya rahatlıkla dayanabileceği şeklinde anlamsız bir sonuca ulaşılabileceği ifade edilmiştir. Dolayısıyla, marka hakkı kapsamının istisnalarına ilişkin ilgili hükümden yer alan "ayırt edici nitelikte olmayan işaretlerin kullanımı" ibaresinin ayırt edici nitelikte olmayan unsurların kullanımını da içerecek şekilde anlaşılması gerektiği belirtilmiştir. Kur, *Color and Shape Marks* (n 6) 102-103.

<sup>47</sup> Nitekim konuya ilişkin olarak Alman Mahkemelerinin önüne gelen bir davada, üçüncü kişi tarafından kullanılan kartpostalların arka fonunda, Milka'nın mor renk markasının kullanılması ve Milka reklamlarında yer alan inek ve dağların bulunduğu doğa yaşamıyla alay eden bir şiire yer verilmesi, mahkeme tarafından markasal bir kullanım olarak nitelendirilse de, sanat özgürlüğünün üstün gelmesi gerektiği belirtilerek söz konusu kullanımın AB Marka Direktifi m.10/2-(c) bendi uyarınca "haklı neden" oluşturduğuna kanaat getirilmiştir. Bkz. *Yasaman ve Yasaman* (n 10) 1792.

<sup>48</sup> Bkz. AB Marka Direktifi'nin gerekçesi m.18.

<sup>49</sup> *Bonomo and Magnani* (n 7) 687.

<sup>50</sup> *Bonomo and Magnani* (n 7) 698.

<sup>51</sup> Bunun yanı sıra, SMK'nın konuya ilişkin hükmünde yer alan ifadeden Türk Medeni Kanunu (TMK) m.2 anlamında dürüstlük kuralının dikkate alınıp alınmayacağından da söz etmek gerekir. TMK m.2'de yer alan dürüstlük kuralı gereğince, herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Burada sözü edilen dürüstlük kuralları tüm özel hukuk ilişkilerinde uyulması gereken doğruluk ve güven kurallarıdır. Dolayısıyla, TMK m.2'de yer alan dürüstlük kuralı ile



Marka hakkının kapsamı ve istisnalarına ilişkin mahkeme kararlarına bakıldığında, marka sahibi ile üçüncü kişilerin ve kamunun menfaatleri arasında bir denge kurulmaya çalışıldığı görülmektedir. Nitekim çifte ayniyet kuralı açısından uygulama alanı bulan fonksiyon teorisi de bu amaçla ortaya çıkmış; ama mevzuat değişikliklerinde yerini bulamamıştır. Marka hakkı sahibi ile üçüncü kişilerin menfaatleri arasındaki dengenin sağlanabilmesi açısından en önemli husus esasında üçüncü kişi tarafından gerçekleştirilen kullanımın dürüst uygulamalara uygun olup olmadığını belirlemek olacaktır.

AB Marka Tüzüğü ve Marka Direktifi m.14 ile SMK m.7/5'te de hukuka uygun kullanım halleri düzenlenmiş olup bu hallerin düzenlendiği hükümlerde de temel koşul markanın üçüncü kişiler tarafından dürüstçe kullanılmasıdır; fakat dürüstlüğün ne şekilde olması gerektiğine ilişkin kesin kriterler bulunmamaktadır. Ancak bir başkasının markasıyla iltibasa sebep olacak şekilde bir işareti kullanma yahut yine bir başkasının itibarından, ününden haksız bir şekilde faydalanmaya çalışmanın doğruluk ve güven kurallarına aykırılık teşkil edeceği şüphesizdir<sup>52</sup>. Konuya ilişkin verilmiş olan ABAD kararlarına bakıldığı takdirde de yetkisiz kullanıma izin verilmesi için marka hakkı sahibinin menfaatlerine aykırı bir kullanımın bulunmaması gerektiği<sup>53</sup>, markaların benzer olmasının doğrudan dürüstlük

SMK m.7/5'te sözü edilen dürüstlük kavramı arasında bir genel-özellik ilişkisinin bulunduğu ve SMK m.7/5 anlamındaki ticari dürüstlük kuralları yorumlanırken ticari alandaki teamüllerin yanı sıra genel hüküm olan TMK'nın 2. maddesinden de yararlanılabileceği söylenebilecektir. Bozkurt (n 5) 49; Esin Çamlıbel Taylan, *Marka Hakkının Kullanımıyla Paralel İthalatın Önlenmesi* (Seçkin Yayıncılık 2001) 62-63. Benzer yönde bkz. Ünal Tekinalp, 'Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Kullanılması', *Prof. Dr. Oğuz İmregün'e Armağan* (Beta Basın Yayın 1998) 633, 641. Buna karşılık, doktrinde TMK m.2'de yer alan dürüstlük kuralının hakkın sahibini özne olarak ele aldığı, SMK m.7/5'te ise marka sahibinin değil, üçüncü kişilerin kullarımlarının esas alındığı ve yine ticari teamül olarak yerleşen bir uygulamanın dürüstlük kuralına aykırı olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu ifade edilmiştir. Buna ek olarak ticari teamül sınırlamasından bağımsız olarak genel nitelikte dürüstlük kuralının kabul edilmesinin marka hakkına müdahale edilmesi ve menfaatler dengesinin marka sahibi aleyhine bozulması anlamına geleceği de ayrıca belirtilmiştir. Büyükkılıç, *Dürüst Kullanım* (n 21) 205.

<sup>52</sup> Çamlıbel Taylan (n 51) 62-63.

<sup>53</sup> Case C-63/97 *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v Ronald Karel Deenik* [1999] ECR I-00905, para 61, Bozkurt (n 5) 52.

kuralına aykırı sonuç doğurmayacağı, bu durumda somut olayın tüm koşullarının incelenmesi gerektiğine<sup>54</sup> hükmedildiği görülmektedir. Yine ABAD tarafından verilmiş olan konuya ilişkin bir kararda da üçüncü kişinin işareti iltibas yaratacak veya önceki markanın tanınmışlığından haksız yarar elde edecek yahut markanın itibarının zedelenmesine yol açacak şekilde kullanması veya önceki markayı doğrudan taklit etmesi gibi durumlarda dürüst kullanımdan bahsedilmeyeceği belirtilmiştir<sup>55</sup>. Bu durumda, ticari yahut teknik bir zorunluluk bulunmadığı halde, yalnızca bir başkasının markasıyla iltibas yaratma amacıyla bir marka kullanılıyor ise, dürüst kullanımdan söz edilemeyecektir<sup>56</sup>.

Dürüst kullanımdan söz edilebilmesi için markasal kullanım dışında kalan bir kullanımın gerekeceği şeklinde bir koşulun öngörülmesi de doğru olmayacaktır<sup>57</sup>. Markasal kullanım ile kastedilen

<sup>54</sup> Case C-100/02 *Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. v Putsch GmbH* [2004] ECR I-00691, paras 25-27 (Kısaca "Gerolsteiner Brunnen Kararı" olarak anılacaktır), Bozkurt (n 5) 52.

<sup>55</sup> Case C-228/03 *The Gillette Company & Gillette Group Finland Oy v LA-Laboratoires Ltd Oy* [2005] ECR I-02337, para 49 (Kısaca "Gillette Kararı" olarak anılacaktır).

<sup>56</sup> Çolak (n 1) 846.

<sup>57</sup> Gerolsteiner Brunnen Kararı, paras 14, 15.

Zira AB mevzuatının ilgili hükümleri ile SMK'nın konuya ilişkin hükmünde böyle bir koşuldaki söz edilmemiştir. Nitekim ARKAN da hukuka uygun kullanım hallerinin düzenlenmiş olduğu hükümde işareti markasal olarak kullanılmaması şartıyla değil, dürüst uygulamalara uygun düşmesi şartıyla üçüncü kişi tarafından kullanımına izin verildiğini, dolayısıyla da markasal kullanımın bulunmadığı durumlarda da işareti kullanımının dürüstlük kurallarına aykırı düşmesi halinde marka hakkına tecavüz fiilinin gerçekleştirilebileceğini belirtmiştir. Arkan (n 21) 8. İMİRLİOĞLU da bir ad önceden alınıp marka olarak tescil ettirilse bile aynı adı taşıyan üçüncü kişinin de dürüstlük ilkesine uymak koşuluyla ve gerekli ayırt edici eki olarak aynı adı marka olarak tescil ettirebileceğini ifade etmiştir. Dilek İmirlioğlu, *Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Markanın Ayırt Ediciliğinin Zedelenmesi* (Adalet Yayınevi 2018) 36. Buna karşılık ÇAĞLAR ise dürüst kullanım istisnalarından biri olan başkasına ait markanın kendi ad veya adresinin belirtilmesi amacıyla dürüst uygulamalara uygun olarak kullanılmasına ilişkin hükümde üçüncü kişinin başkası adına tescilli olan markayı kendi adı veya soyadı ile aynı olduğu gerekçesiyle yine marka olarak tescil ettiremeyeceğini, burada üçüncü kişilerin engellenemeyecek kullarımlarının yalnızca markasal olmayan kullarımları kapsadığını belirtmiştir. Hayrettin Çağlar, *Marka Hukuku Temel Esaslar* (Adalet Yayınevi 2015) 160-161. Benzer şekilde BİLGE de tescilli bir markayla çatışan sonraki tarihli bir unvanın kullanımının ancak unvensal nitelikte bir kullanım diğer bir ifadeyle markasal olmayan bir kullanım niteliğinde olduğu sürece dürüst sayılabileceğini ifade etmiştir. Mehmet Emin Bilge, 'Marka ve Ticaret Unvanı Arasında

markanın köken gösterme fonksiyonu itibariyle, kullanılan mal veya hizmetlerin farklılıklarını göstermeye yarayan bir kullanım şeklidir<sup>58</sup>. Markasal kullanımdan söz edilebilmesi için ilgili çevrenin, işareti markasal olarak algılaması, bunun için de kullanımın işletmesel köken gösterebilecek seviyede olması gerekir<sup>59</sup>. Buna karşılık, dürüst kullanımın tespiti açısından üçüncü kişi tarafından gerçekleştirilen kullanımın markasal nitelikte olmadığına dair savunmanın bazı durumlarda yetersiz kalacağı söylenebilecektir. Örneğin; son yıllarda kullanımları gittikçe artan renk markası yahut üç boyutlu marka gibi geleneksel olmayan marka türlerinin üçüncü kişiler tarafından kullanılmaları halinde bu kullanımların markasal nitelikte olup olmadığını belirlemek oldukça güçtür. Dolayısıyla, üçüncü kişilerin bu tip markaları markasal amaçlı kullanmadıklarına dair savunmanın mahkemeler nezdinde sonuç vermesi de zor olacaktır. Bu sebeple de dürüst kullanımın mevcudiyetine ilişkin tespitte markasal bir kullanımın bulunup bulunmadığını ölçüt olarak ele almak doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Nitekim konuya ilişkin bir dava<sup>60</sup> Almanya'da görülmüştür. Alman Federal Mahkemesi, basılı iki dilli sözlükler için tescil edilmiş olan sarı rengin; Rosetta Stone'a ait dil eğitim programlarını da içeren yazılım ürünleri üzerinde, internet sayfasında kullanılmasının tescilli marka-

ya yönelik ihlal oluşturduğuna ilişkin Alman Federal Patent Mahkemesi kararını<sup>61</sup> onamıştır. Somut olayda sarı rengin kullanıldığı sözlüklerin üzerinde açık mavi renkte büyük bir "L" harfinin bulunması ve yine bu rengin üçüncü kişi olan Rosetta Stone tarafından sözcük markasının arka planında kullanılmış olması ve üçüncü kişinin markasının birtakım resimli ve grafiksel unsurlar içeriyor olması da sonuca etki etmemiştir. Zira mahkeme bunlara rağmen Rosetta Stone tarafından kullanılan sarı rengin dekoratif amaçlı değil, köken gösteren bir işaret olarak kullanıldığı sonucuna varmıştır. Diğer bir ifadeyle, mahkemeye göre somut olayda markasal kullanım söz konusudur. Dolayısıyla da mahkeme markalar arasındaki benzerlik karşılaştırmasında renk unsurunun temel alınması gerektiğini ifade etmiştir<sup>62</sup>.

Bunun yanı sıra, doktrinde marka hakkı sahibine yalnızca tüketici nezdinde meydana gelebilecek karıştırma ihtimaline karşı koruma sağlanmadığı, bu korumanın tanınmış markalar açısından genişletildiği; dolayısıyla da dürüst kullanıma ilişkin tespit yapılırken yalnızca tüketici nezdinde meydana gelebilecek karıştırma ihtimalini esas almanın yetersiz kalacağı belirtilmiştir<sup>63</sup>. Hatta yukarıda da sözü edil-

İltibas' (2015) 1(2), Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 7, 16. Yargıtay da dürüst kullanıma ilişkin istisnaların uygulanabilmesi için üçüncü kişi tarafından gerçekleştirilen kullanımın markasal nitelikte olmaması gerektiği görülmüştür. Bkz. Yargıtay 11 HD, 2187/2143, 08.03.2021; Yargıtay 11 HD, 90/3985, 12.10.2020; Yargıtay 11 HD, 3414/6430, 22.11.2017, Büyükkılıç, *Dürüst Kullanım* (n 21) 207, dn. 42.

Yine doktrinde ABAD kararlarından yola çıkılarak marka hakkına tecavüz için markasal kullanımın arandığı, dürüst kullanıma ilişkin hükmün ise bunun istisnası niteliğinde olduğundan burada yapılacak tespitte markasal kullanımın bulunup bulunmadığının dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir. Grace Smith, 'Honest Commercial Use in Light of the ECJ's Gerolsteiner Ruling', in Jeremy Phillips (ed), *Trade Marks at the Limit* (Edward Elgar Publishing 2006) 137, 141.

<sup>58</sup> Tekinalp, *Fikri Mülkiyet Hukuku* (n 21) 433; Arkan (n 21) 5, dn. 1. Buna karşılık, doktrinde bazı yazarlar markasal kullanım kavramını bundan daha geniş yorumlamıştır. Bkz. yukarıda dn. 21.

<sup>59</sup> Yıldırım Keser, 'Marka Hukuku'nda Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanma' (Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2014) 119.

<sup>60</sup> Langenscheidt v. Rosetta Stone, BGH, 23.10.2014, GRUR 581, 2015. Karara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Kur, *Color and Shape Marks* (n 6) 92-93.

<sup>61</sup> BPatG, 08.03.2013, GRUR 844, 2013, Kur, *Color and Shape Marks* (n 6) 92-93.

<sup>62</sup> Nitekim doktrinde ilgili çevrenin geleneksel olmayan markaları çoğunlukla köken gösteren bir işaret olarak algılama alışkanlığına sahip olmadığı, dolayısıyla da bu marka türlerinin sulandırmaya karşı daha hassas olabilecekleri ifade edilmiştir. Burada üçüncü kişinin böyle bir marka türünü kullanması halinde bu kullanımın dürüst kullanım kapsamında kaldığını ispat etmenin zor olacağı ve çoğunlukla bu kullanımın tecavüz teşkil edeceği belirtilmiştir. Karin Cederlund and Petra Hansson, 'Non-Traditional Trade Marks: Unauthorised but Permitted Use' in Jeremy Phillips (ed), *Trade Marks at the Limit* (Edward Elgar Publishing 2006) 265, 269-270. Bununla beraber durum farklı açıdan da değerlendirilebilir. Örneğin, üç boyutlu bir şeklin ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılanması diğer işaretlere nazaran oldukça güçtür. Dolayısıyla da üç boyutlu bir şeklin hangi durumlarda köken gösteren bir işaret olarak kullanıldığını belirlemek ve üçüncü kişinin de benzer bir şekli bu amaçla kullandığını ispatlamak kolay olmayacaktır. Özellikle de üç boyutlu şekillerin malın kendi şeklinden oluştuğu durumlarda, marka tanınmış bir marka değilse, üçüncü kişinin benzer şekli kullanması ortalama düzeydeki tüketici nezdinde köken gösterme amacıyla kullanıldığı algısı yaratmayacaktır. Kur, *Color and Shape Marks* (n 6) 95; Başak Karmutoğlu, *Geleneksel Olmayan Markaların Tescili* (On İki Levha Yayıncılık 2023) 449.

<sup>63</sup> Lotte Anemaet, 'Which Honesty Test for Trademark Law? Why Traders' Efforts to Avoid Trademark Harm Should Matter When

diği üzere<sup>64</sup>, ABAD kararlarıyla geliştirilen fonksiyon teorisi uyarınca yalnızca tanınmış markalar açısından değil, tüm markalar açısından korumanın genişletildiği görülmektedir.

## B. DÜRÜST KULLANIMIN TESPİTİNE İLİŞKİN ABAD TARAFINDAN BENİMSELENEN YAKLAŞIM

ABAD tarafından konuya ilişkin olarak verilmiş olan kararlara bakıldığında, mahkemenin dürüst kullanımın tespiti açısından, marka hakkı sahibinin menfaatleri ile üçüncü kişilerin ve kamunun menfaati arasında bir denge kurmaya çalıştığı, dolayısıyla da yalnızca marka hakkının ihlaline ilişkin mevzuatta yer alan koşulların mevcut olup olmadığını değil, bunlara ek olarak somut olaya ilişkin tüm koşulları dikkate aldığı, bu konuda yalnızca soyut verilere değil, birtakım somut verilere de dayandığı görülmektedir. Buna göre, markaya belli bir açıdan zarar verse dahi üçüncü kişi tarafından gerçekleştirilen kullanım doğrudan dürüst uygulamalara aykırı sayılmayabilecektir. Örneğin, *Gerolsteiner Brunnen* kararına<sup>65</sup> konu olayda, üçüncü kişi tarafından gerçekleştirilen kullanım işitsel açıdan karışıklığa yol açsa da mahkeme tarafından dürüst uygulamalara aykırı bulunmamıştır. Davada maden suları açısından tescilli olan “*GERRI*” markasının sahibi, davalı tarafın “*Kerry Spring*” yazılı etiketler altında yumuşak içecekler pazarlayarak kendisine karşı marka hakkına tecavüzde bulunduğunu iddia etmiştir. Davalı taraf ise, piyasaya sunduğu içeceklerin İrlanda'nın Kerry Kontluğu'ndan gelen suyla yapıldığını ve bu doğal kaynağın maden suları açısından belirlenen doğal kaynaklar listesine dahil edildiğini belirtmiştir. Davalı tarafın kullanımı coğrafi kaynak belirttiği için dürüst uygulamalara da uygun düşmesi halinde marka hakkı kapsamının istisnalarından sayılabilecektir. Mahkemeye göre, üçüncü kişi tarafından gerçekleştirilen kullanımın markasal olması bu kullanımın doğrudan dürüst uygulamalara aykırı olduğunu göstermemektedir<sup>66</sup>. Mahkeme, davacının

markası ile davalı tarafından marka olarak kullanılan coğrafi yer adının işitsel olarak karışıklık yaratıyor olmasının dürüst uygulamalara aykırı bir kullanımın mevcut olduğu sonucuna varmak için yeterli olmadığını da ayrıca belirtmiştir<sup>67</sup>. Mahkeme somut olaya ilişkin tüm koşulların (örneğin; etiketlenmenin şekli, karıştırılma ihtimalinin mevcut olup olmadığı gibi) yerel mahkemeler tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir<sup>68</sup>. Mahkemenin etiketlenmenin şekline atıf yapması, doktrinde dürüst uygulamalara ilişkin değerlendirme yapılırken subjektif bir yol izlenmesi gerektiğinin ABAD tarafından da kabul edildiği anlamına geldiği şeklinde yorumlanmıştır. Buna göre, etiketlenmenin şekinden yola çıkılarak davalı tarafın kasıtlı olarak markanın itibarına zarar verip vermediği yahut bundan faydalanmaya çalışıp çalışmadığı gibi hususlar, diğer bir ifadeyle gerçek niyeti hakkında bilgi edinilebilecektir<sup>69</sup>. Sonuç olarak, mahkemenin işitsel benzerliğin mevcudiyetine rağmen kullanımın dürüst olabileceğini kabul ettiği görülmektedir.

Konuya ilişkin bir başka karar ise *Anheuser-Busch* kararıdır<sup>70</sup>. Dava, biralar açısından kullanılan “*Budweiser*” markasının sahibi tarafından, davalının biralar açısından “*Budvar*” markasını kullandığı ve bunu Finlandiya'ya ithal ettiği gerekçesiyle marka hakkına tecavüze dayanılarak açılmıştır. Somut olayda, davalı tarafından kullanılan *Budvar* markası, ürünün *Budweiser Budvar* ulusal bira fabrikası tarafından mayalanıp şişelendiği şeklinde küçük boyutlarda yazılmış bir yazıyla beraber etiketlenmiştir. Mahkeme buradaki kullanımın dürüst kullanım sayılabilmesi için üçüncü kişi tarafından kullanılan ismin ilgili çevre nezdinde ne şekilde anlaşıldığının önem taşıdığını, diğer bir ifadeyle ilgili çevrenin yahut ilgili çevrenin önemli bir kısmının kullanılan isim sebebiyle üçüncü kişi ile marka sahibi arasında ekonomik yönden bir bağlantı bulunduğu veya üçüncü kişinin marka sahibi tarafından markayı kullanma hususunda yetkili kılındığı algısı-

Assessing Honest Business Practices' (2021) 70(11), GRUR International 1025, 1033.

<sup>64</sup> Bkz. “I. C. 2. Fonksiyon Teorisine İlişkin Öne Sürülen Eleştiriler” başlığı altındaki açıklamalar.

<sup>65</sup> Gerolsteiner Brunnen Kararı, bkz. yukarıda dn. 54.

<sup>66</sup> Gerolsteiner Brunnen Kararı, paras 14, 15.

<sup>67</sup> Gerolsteiner Brunnen Kararı, para 25.

<sup>68</sup> Gerolsteiner Brunnen Kararı, para 26.

<sup>69</sup> Smith (n 57) 142; Lotte (n 63) 1035.

<sup>70</sup> Case C-245/02 *Anheuser-Busch Inc. v Budějovický Budvar, národní podnik* [2004] ECR I-10989 (Kısaca “*Anheuser-Busch Kararı*” olarak anılacaktır).

na sahip olup olmadığına ve yine üçüncü kişinin bu durumun farkında olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamıştır<sup>71</sup>. Mahkemeye göre, üçüncü kişi tarafından gerçekleştirilen kullanımın tescilli markanın itibarından haksız yarar elde etme sonucunu doğurup doğurmadığının tespitinde markanın kullanıldığı malların satışından üçüncü kişinin elde edebileceği kâr da dikkate alınmalıdır. Diğer bir ifadeyle, mahkemeye göre, davalının kullanımının haksız olup olmadığı hususunda somut olaya ilişkin tüm faktörler dikkate alınarak genel bir değerlendirme yapmak gerekir. Burada ABAD, yalnızca tüketici nezdinde meydana gelebilecek olan karıştırma ihtimalini dikkate almamış, üçüncü kişinin bu karıştırma ihtimalinin farkında olup olmadığını yahut farkında olmasının kendisinden beklenip beklenebileceğini de göz önünde bulundurmıştır. Bu durumda mahkemeye göre, karıştırma ihtimali mevcut olsa dahi eğer üçüncü kişi bunun farkında değilse yahut farkında olması kendisinden beklenemiyorsa üçüncü kişinin markayı kullanımına yine izin verilebilecektir. Ürünün ne şekilde sunulduğu da dahil olmak üzere konuya ilişkin tüm faktörler üçüncü kişinin kullanımının dürüst olup olmadığını tespitinde yol gösterici olabilecektir<sup>72</sup>. Örneğin, markanın tanınmış olması halinde üçüncü kişinin tüketici nezdinde karıştırma ihtimalinin meydana gelebileceğinin farkında olması daha muhtemel olacak ve böylelikle üçüncü kişi tarafından gerçekleştirilen kullanımın dürüst uygulamalara uygun olmadığı da varsayılabilir<sup>73</sup>. Bu dava, üçüncü kişi kullanımlarının dürüst uygulamalara uygun olup olmadığını tespitinde marka hakkına tecavüze ilişkin dikkate alınan ölçütlerden daha geniş bir değerlendirme yapıldığını ve mahkemelerin söz konusu tespiti yaparken daha

davranış temelli bir yaklaşım sergilemelerine müsaade edildiğini göstermektedir<sup>74</sup>.

Konuya ilişkin olarak dikkate alınması gereken bir diğer karar da *Gillette & LA Laboratories* kararıdır<sup>75</sup>. Dava, Gillette firması tarafından davalıya ait *Parason Flexor* markası altında satılan tıraş bıçaklarının ambalajları üzerindeki etikette "*Gillette Sensor ve Parason Flexor markalı bütün gövdeler bu bıçakla uyumludur*" şeklinde bir açıklamanın bulunması sebebiyle marka hakkına tecavüz gerekçesiyle açılmıştır. Mahkeme bu şekilde bir ibarenin ancak ürünün kullanım amacıyla ilgili bilgi verilmesi bakımından gerekli olması halinde kullanılabileceğini, dolayısıyla konunun *Gillette* markasına referans verilmesinin gerekli olup olmadığı hususunda yoğunlaşarak incelenmesi gerektiğini ve bu değerlendirmenin de yerel mahkemeler tarafından yapılabileceğini belirtmiştir. Dürüst kullanıma ilişkin olarak ise mahkeme, üçüncü kişi ile marka sahibi arasında ticari bir bağlantı bulunduğu izleniminin yaratılması, markanın ayırt ediciliğinden veya itibarından haksız yararlanma suretiyle değerinin etkilenmesi, markanın itibarının zedelenmesine veya kötülenmesine yol açılması yahut üçüncü kişinin mallarını markalı malın bir taklidi olarak sunması gibi hallerde dürüst kullanımdan söz edilemeyeceğini ifade etmiştir<sup>76</sup>. Görüldüğü üzere, ABAD dürüst kullanımın tespitinde markaya tecavüz hallerini doğrudan birer ölçüt olarak dikkate almış, bunu da kararında açıkça belirtmiştir. Buna karşılık ABAD tarafından verilen sonraki tarihli bir kararda, dürüst kullanımın tespitinde *Gillette* kararındaki gibi tecavüz halleri birer ölçüt olarak dikkate alınmamıştır<sup>77</sup>. Dolayısıyla, dürüst kullanımın tespitinde tecavüz hallerinin doğrudan birer ölçüt olarak dikkate alınıp alınmayacağı açık değildir. Yine *Gillette* kararında, dürüst kullanımın tespitinde markanın ne şekilde kullanıldığı da dahil olmak üzere konuya ilişkin tüm faktörlerin dikkate alınması gerektiği, burada markayı kullanan üçüncü kişinin tüketici nezdinde karışıklık yaratmamak için herhangi bir çaba gösterip göstermediğinin de göz önünde bulundurulması gerektiği ayrıca ifade edilmiştir. Görüldü-

<sup>71</sup> Anheuser-Busch Kararı, para 83. Aynı yaklaşım ABAD tarafından verilen sonraki tarihli *Céline* kararında da benimsenmiştir. Bkz. Case C-17/06 *Céline SARL v Céline SA*. [2007] ECR I-07041, para 34.

<sup>72</sup> Lotte (n 63) 1035.

<sup>73</sup> Po Jen Yap, 'Neither Celine Nor Gillette is Defensible!' (2008) 30(7), *European Intellectual Property Review* 286, 289. Bir başka örnek olarak da tacirler gösterilebilecektir. Zira bir tacirden beklenen kullandığı işaretin tescilli bir markayla karıştırılma ihtimali yaratabileceğini öngörmesidir. Burada yapılacak olan değerlendirmede basiretli bir tacirin tüketici nezdinde karışıklığın meydana gelmemesi için ne gibi önlemler alması gerektiği ve somut olayda bu önlemlerin alınıp alınmadığı dikkate alınmalıdır. Lotte (n 63) 1037-1038.

<sup>74</sup> Lotte (n 63) 1035.

<sup>75</sup> *Gillette* Kararı, bkz. yukarıda dn. 55.

<sup>76</sup> *Gillette* Kararı, paras 42-45.

<sup>77</sup> Bkz. Case C-17/06 *Céline SARL v Céline SA*. [2007] ECR I-07041.



ğü gibi, mahkeme yalnızca markaya tecavüz hallerini birer ölçüt olarak dikkate almamış, yerel mahkemelerin dürüst kullanımın tespitinde markayı kullanan üçüncü kişinin marka hakkı sahibinin haklarının zarar görmemesi açısından herhangi bir önlem alıp almadığının da göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtmiştir<sup>78</sup>. Bu durum yapılacak olan tespitin daha somut verilere dayanmasına olanak sağlamakta ve konuya ilişkin kararları da tamamıyla değiştirebilecek niteliktedir. Zira örneğin; tescilli markanın oldukça benzerinin yine benzer mal veya hizmetlerde kullanılması durumunda, markayı kullanan kişi tüketici nezdinde karıştırma ihtimalinin meydana gelmemesi açısından makul bir çaba sarfederse, bu husus karışıklığın meydana gelmesini önleyebilecek ve kullanımı hukuka uygun hale getirebilecektir<sup>79</sup>. Bu durum ABAD'ın dürüstlük ibaresini daha geniş bir bakış açısıyla ele alarak hem marka hakkı sahibinin hem de üçüncü tarafın menfaatleri arasında bir denge kurmaya çalıştığını açıkça göstermektedir.

ABAD kararları ile görüldüğü üzere, marka sahibinin haklarına bir miktar zarar gelse dahi bu zarar kamu menfaati açısından gerekli ise, diğer bir ifadeyle piyasadaki rekabetin korunması ve iyi işleyen bir piyasa için makul görülebilirse üçüncü kişinin kullanımını dürüst kullanım kapsamında kalabilecektir. Burada üçüncü kişinin tüketici nezdinde meydana gelebilecek karışıklıktan ne denli haberdar olduğu yahut haberdar olmasının kendisinden beklenip beklenemeyeceği ve yine bu karışıklığı önlemek için ne şekilde davrandığı da önem taşıyacaktır, zira üçüncü kişi zarardan mümkün olduğu kadar kaçınacak adımlar atarsa markaya verilen zararın makul görülebilmesi de o denli mümkün olabilecektir<sup>80</sup>.

#### IV. SONUÇ

Marka hakkının kapsamı ve istisnalarına ilişkin düzenlemeler kuşkusuz ki markanın korunması açısından en önemli hükümlerdir. Burada bir yandan mutlak haklardan biri olarak sayılan ve sahibine inhisarı yetkiler veren marka hakkının korunması diğer yandan ise bu markanın adil rekabet düzeniyle

bağdaşacak şekilde üçüncü kişiler tarafından kullanımlarına belirli ölçüde izin verilmesi söz konusu olmaktadır. Bu durumda hem marka hakkı sahibinin hem de üçüncü kişiler ile kamu menfaatleri arasındaki sınırın hassas bir şekilde çizilmesi gerekir.

Uygulamada üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen kullanımların çoğunun ayırt edici nitelikte olmayan amaçlarla gerçekleştirildiği; fakat bunların yine de farklı yönlerden marka hakkı sahibinin menfaatlerine zarar verebildiği görülmektedir. Bu durumda bu kullanımların hukuka uygun olup olmadığı hususunda önceden kesin ölçütler koymak çok da mümkün değildir. Nitekim ABAD kararlarına bakıldığında da hem çifte ayniyet kuralı açısından geliştirilen fonksiyon teorisinde hem de üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen kullanımların dürüst olup olmadığının tespiti açısından kullanılan ölçütlerde yalnızca mevzuat hükümlerinden faydalanılmadığı, menfaatler dengesinin doğru sağlanabilmesi için bunlar dışında farklı birtakım hususların da göz önünde bulundurulduğu görülmektedir.

Markanın üçüncü kişiler tarafından ayırt edici nitelikte olmayan kullanımlarının marka hakkı sahibi tarafından yasaklanıp yasaklanamayacağı tespit edilirken en önemli nokta bu kullanımın dürüst olup olmadığı olacaktır. Zira ihlalin mevcudiyeti için kullanımın ayırt edici nitelikte olması gerektiği yahut da markasal bir kullanımın bulunması gerektiği gibi ölçütler menfaatler dengesinin sağlanması açısından yetersiz kalabilmektedir. Yine ilgili kullanımın dürüst olup olmadığı belirlenirken de somut olaya ilişkin tüm koşullar, hatta üçüncü kişilerin meydana gelen iltibastan haberdar olup olmadıkları yahut haberdar olmalarının kendilerinden beklenip beklene-meyeceği ve yine iltibas önlemek amacıyla bir çaba gösterip göstermedikleri gibi hususlar da dikkate alınacaktır.

<sup>78</sup> Gillette Kararı, para 46.

<sup>79</sup> Lotte (n 63) 1036.

<sup>80</sup> Lotte (n 63) 1038. Benzer yönde bkz. Büyüklük, *Dürüst Kullanım* (n 21) 212-214.

## KAYNAKÇA

- Anemaet L, 'Which Honesty Test for Trademark Law? Why Traders' Efforts to Avoid Trademark Harm Should Matter When Assessing Honest Business Practices' (2021) 70(11), GRUR International 1025-1042.
- Arıkan Ö, 'Revisiting the Conflict Between the European Trade Mark Rights and Parallel Importation' (2015) (64), Rekabet Dergisi 3-26.
- Arkan S, (2000), 'Marka Hakkına Tecavüz-İşaretin Markasal Olarak Kullanılması Zorunluluğu?' (2000) 20(3), BATİDER 5-13.
- Ayhan R, Çağlar H, Yıldız B ve İmirlioğlu D, *Sınai Mülkiyet Hukuku* (Adalet Yayınevi 2021).
- Balık İ ve Bektaş İ, 'Markanın Koruma Kapsamının Belirlenmesinde Ayırt Edicilik Gücünün Etkisi ve Tanınmış Markanın Zayıf Unsurunun Durumu -McDonald's Kararları Yönünden Bir İnceleme-' (2019) 5(1), Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 1-18.
- Başbüyük İ, *Marka Hakkının İhlalinden Doğan Cezai Sorumluluk* (2. Baskı, Adalet Yayınevi 2018).
- Bilge ME, 'Marka ve Ticaret Unvanı Arasında İltibas' (2015) 1(2), Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 7-22.
- Bonomo V and Magnani P, 'Non-Distinctive Uses of a Trademark: The CJEU's "Function Theory" (and Its Adoption by Italian Courts) - Future Prospects in Light of EU Trademark Law' (2022) 53(5) IIC 685-700.
- Bozkurt B, 'Markanın Dürüst Kullanımı' (Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2020).
- Büyükkılıç G, 'Avrupa Birliği ve Türk Marka Hukuku Doktrini ve Yargı Kararları Işığında Dürüst Kullanım Savunmasının Koşullarına İlişkin Bazı Tespit ve Değerlendirmeler' (2023) 9(2), Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 199-218.
- Büyükkılıç G, *Marka Hukukunda Tanınmış Markanın Sulaştırılmaya Karşı Korunması* (On İki Levha Yayıncılık 2019).
- Cederlund K and Hansson P, 'Non-Traditional Trade Marks: Unauthorised but Permitted Use' in Jeremy Phillips (ed), *Trade Marks at the Limit* (Edward Elgar Publishing 2006) 265-276.
- Çağlar H, *Marka Hukuku Temel Esaslar* (Adalet Yayınevi 2015).
- Çakır AC, Özboyacı A ve Demirkapı E, 'Marka, Ticaret Unvanı ve İşletme Adının Birbirleriyle Karıştırılma Tehlikesine Karşı Korunması' (2021) 7(1) Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 37-67.
- Çamlıbel Taylan E, *Marka Hakkının Kullanımıyla Paralel İthalatın Önlenmesi* (Seçkin Yayıncılık 2001).
- Çolak U, *Türk Marka Hukuku* (5. Baskı, On İki Levha Yayıncılık 2023).
- Garcia-Pérez R, 'Some Certainties and Some Uncertainties in European Union Trade Mark Law' (2023) 72(11), GRUR International 1018-1029.
- Gielen C and Verschuur AM, 'Adidas v. Marca II: Undue Limitations of Trade Mark Owner's Rights by the European Court of Justice' (2008) 30(6), European Intellectual Property Review 254-258.
- İmirlioğlu D, *Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Markanın Ayırt Ediciliğinin Zedelenmesi* (Adalet Yayınevi 2018).
- Karmutoğlu B, *Geleneksel Olmayan Markaların Tescili* (On İki Levha Yayıncılık 2023).
- Keser Y, 'Marka Hukuku'nda Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanma' (Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2014).
- Kur A and Senftleben M, *European Trademark Law a Commentary* (Oxford University Press 2017).
- Kur A, 'Trade Marks Function, Don't They? CJEU Jurisprudence and Unfair Competition Principles' (2014) 45(4), IIC 434-454.
- Kur A, 'Yellow Dictionaries, Red Banking Services, Some Candies, and a Sitting Bunny: Protection of Color and Shape Marks from a German and European Perspective' in Irene Calboli and Martin Senftleben (eds), *The Protection of Non-Traditional Trademarks: Critical Perspectives* (Oxford University Press 2018) 89-106.
- Özkan Üner Z, 'Markaların Anahtar Kelime Reklamlarında Kullanımına İlişkin Kısa Bir Değerlendirme' (2021) 16(183) Terazi Hukuk Dergisi 2202-2215.
- Senftleben M, 'Function Theory and International Exhaustion - Why is It Wise to Confine the Double Identity Rule to Cases Affecting the Origin Function' (2014) 36(8), European Intellectual Property Review 518-524.
- Shemtov N, "'Trademark Use in Europe": Revisiting Arsenal in the Light of Opel and Picasso" (2007) 2(8), Journal of Intellectual Property Law & Practice 557-563.
- Smith G, 'Honest Commercial Use in Light of the ECJ's Gerolsteiner Ruling', in Jeremy Phillips (ed), *Trade Marks at the Limit* (Edward Elgar Publishing 2006) 137-146.
- Tekinalp Ü, 'Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Kullanılması', *Prof. Dr. Oğuz İmregün'e Armağan* (Beta Basın Yayın 1998) 633-644.
- Tekinalp Ü, *Fikri Mülkiyet Hukuku* (Beşinci Bası, Vedat Kitapçılık 2012).

- Uzunallı S, *Avrupa Birliđi'ne Uyum Sürecinde Markanın Köken Ayırt Etme İşlevi ile Bağlantılı Kavramların Yorumu* (Çađa Hukuk Vakfı Yayınları 2008).
- Uzunallı S, *Marka Hukuku* (2. Baskı Adalet Yayınevi 2021).
- Yap PJ, 'Neither Celine Nor Gillette is Defensible!' (2008) 30(7), *European Intellectual Property Review* 286-293.
- Yasaman H ve Yasaman Z, SMK Şerhi (Ayođlu T, Yusufođlu Bilgin F, Memiş Kartal P ve Yüksel SH) *Sınai Mülkiyet Kanunu Şerhi*, C. II, (Seçkin Yayıncılık 2021).
- Yasaman Z, 'Adwords Reklamlarda Bir Başkasına Ait Markanın Aynısının veya Benzerinin "Anahtar Sözcük" Olarak Kullanımı Tecavüz Teşkil Eder Mi? AB Adalet Divanı Kararları Işıđında Tecavüz Kriterleri', *Prof. Dr. Hamdi Yasaman'a Armađan* (On İki Levha Yayıncılık 2017) 791-830.
- Yasaman Z, *Türk ve Avrupa Birliđi Hukukunda İnternette Marka Hakkının İhlali* (On İki Levha Yayıncılık 2020).

**Etik Beyanı:** Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde etik kurallara uyulduğunu yazar beyan etmektedir. Aksi bir durumun tespiti halinde Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi (TFM) hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir. Sorumluluk, çalışmanın yazarına aittir.

**Katkı Oranı Beyanı:** Söz konusu çalışmanın hazırlanması ve yazımı aşamasında yazarın katkı oranı %100'dür.

**Varsa Destek ve Teşekkür Beyanı:** Yoktur.

**Çatışma Beyanı:** Yoktur.

**Ethics Statement:** *The author declares that ethical rules are followed in all preparation processes of this study. In case of detection of a contrary situation, TFM does not have any responsibility and all responsibility belongs to the author of the study.*

**Contributions Statement:** *Author has contributed %100 into preparing and writing this study.*

**Statement for Support and Appreciation If Any:** *None.*

**Statement for Conflict of Interest:** *None.*