

## ALMAN FEDERAL MAHKEME KARARI (I ZR 232/98) VE DEĞERLENDİRİLMESİ

*Yrd.Doç.Dr. Tekin MEMİŞ\**

### I. BGH, 15.2.2001 TARİHLİ KARAR- I ZR 232/98 COMPUNET/ COMNET DAVASI<sup>1</sup>

#### A. ÖZET:

1. Ticaret unvanı diğerleri ile karşılaştırıldığında kendi türü içinde ayırt etme kabiliyetine sahipse ve ticari hayatta müteşebbisi gösteriyorsa ticaret unvanının bir kısmı için MarK § 5 parag. 2 ve devamı uyarınca getirilmiş olan korumadan faydalanılır. Şayet bu kabul edilirse bu takdirde sorun kısaltmaların ticaret unvanı olarak kullanılıp kullanılmayacağı ve bunun ticari hayatta geçerli olup olmayacağından da bağımsız olur (krş. BGH, BB 1999, 816=GRUR 1999, 492=WRP 1999, 523-Altberliner). “CompuNet” işareti iki kelimenin iradi kombinasyonunu ortaya koymakta, tasviri kullanımın yokluğu nedeniyle de isim niteliğinde bir ayırtetme gücü kazanmaktadır.

2. Çoğu kez kısaltmaların kullanılmasında, kamuya ayrılma ve rakiplerin menfaati ve koruma kapsamının iltibas tehlikesinin sıkı şartları dolayısıyla gerekli ölçülerle sınırlanmasına dikkat edilmelidir.

3. “ComNet” ve “CompuNet” ticari unvanları arasında iltibas tehlikesinin varlığına hükmedilebilmesi için teşebbüslerin uğraş alanlarının ekonomik durumları arasında bir etkileşimden, tarafların unvanlarının niteleme gücünden ve birbiri ile karşılaştırılan isimlerin benzerlik derecelerinden hareket edilmelidir.

“CompuNet” ticari unvanı, tasviri kavramlar olan “Computer” ve “Netzwerk” kelimelerinden türetildiği ve zikredilen çevrelerde kolayca tanı-

---

\* A.Ü. Erzincan Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi.

<sup>1</sup> Kararın orijinal ve tam metni internet dergisi olan JURPC, Web-Dok. 179/2001, Abs. 1-48 ve **Kommunikation & Recht (KR)**, 9/2001 s. 468-471’de yayınlanmıştır. JURPC’nin internet adresi [www.jurpc.de](http://www.jurpc.de) dir.

nabildiği için az bir niteleme gücüne sahiptir. Az olan bu niteleme gücü, müteşebbisin unvanlarının ticari tanınmışlığı ile telafi edilebilir. “ComNet” ve “CompuNet” ticaret unvanlarının ses/tını bakımından genel intibas, iltibas tehlikesini ortaya çıkarmaz.

### B. OLAY

Davacı, müşterilerinin bilgisayar ağlarının bakımı, kurulması ve tesisi ile iştigal etmektedir. İstinaf merciindeki değişikliğe kadar “CompuNet Computer AG&Co.OHG” ticaret unvanını taşımaktadır. 1.1.1990’da kurulan ve 30.5.1990 tarihinde ticaret siciline Limited Şirket olarak tescil edilen davalı bilgisayar donanım ve yazılımı ile, özellikle de ağ kurma işi ile uğraşmaktadır. Firmasını da “ComNet” ismi altında yürütmektedir. Davacı, kendi ticari isminin ihlal edildiği düşüncesindedir. Davacı, 1985’de Köln’de kurulmuş olan “CompuNet Computer Sürüm-Limited Şirketi”nin kanuni halefi olduğunu ileri sürmüştür. 1992 yılında diğer CompuNet şirketleri ile “CompuNet DATA SERVICE Computer Sürüm ve İştirak Limited Şirketi”ne katılmış ve 1994 yılında onlarla birleşmiştir. Davacı, “CompuNet” markasının belirli bir çevrede 1990 yılından beri tanınmışlığının söz konusu olduğunu belirtmektedir. Davacıya göre “CompuNet” ve “ComNet” isimleri arasında ise bir iltibas tehlikesi mevcuttur. Bu iltibas tehlikesi davalının 1993 yılında F... şehrinde şubeler kurması ile daha da artmıştır.

Davacı,

1. davalının ticari işlemlerinde şirketini isimlendirirken “ComNet Computer im Netzwerk Vertriebs GmbH”nin ticaret unvanını kullanmaktan men edilmesini;

2. tali olarak da davalının ticari işlemlerde F... şehrindeki şubelerinde zikredilen ticaret unvanını kullanmaktan men edilmesini talep etmektedir.

Davalı bu talebe karşı çıkmakta, tarafların kullanmış oldukları işaretler arasında herhangi bir iltibas tehlikesinin bulunmadığına, çünkü bu iş çevresinde küçük farklılıklara herkesin dikkat ettiğine ve davacının kullandığı “CompuNet” işaretinin başka firmalar tarafından da kullanılması nedeniyle zayıflatılmasına dayanmaktadır.

Landsgericht (ilk derece mahkemesi) ve Oberlandsgericht (istinaf mahkemesi), davalının esas iddiaya göre mahkum edilmesine ve değişiklik yapması için 6 aylık bir süre verilmesine karar vermiştir (OLG Köln WRP 1998, 1109). Davalı tarafından bu kararların bozulması için temyize müracaat edilmiştir.

### C. GEREKÇELER:

I. İstinaf mahkemesi men talebinin şartlarını hem MarK § 15 parç 2 ve 4'e hem de UWG (Haksız Rekabet Yasası) § 16'ya göre kabul etmiştir. Buradan hareketle "CompuNet" işareti korumaya değer bir isimdir. Bu isim "Computer" ve "Netzwerk" isminden yeni türetilmiştir ve kolaylıkla isim niteliğinde bir çağrışıma uygundur, bir cins ismini de oluşturmamaktadır. Davacının ticaret unvanının sadece bir kısmının söz konusu olması, istinaf mahkemesine göre işaretin korunmaya değer olmadığını göstermez.

İstinaf mahkemesine göre davacının kullandığı işaret, 1990 yılında kurulan davalınıninkine göre bir önceliğe sahiptir. Davacı, eski "CompuNet Computer Sürüm Lmt. Şirketinin" halefi olarak onun 1985 yılındaki önceliğinden yararlanmaktadır.

Davacının "CompuNet" davalının "ComNet" isimleri arasında akustik (tını) bakımından bir ilitibas tehlikesi mevcuttur. Mahkemeye göre ilitibas tehlikesine hükmedilmesinde davacının isminin ortalama bir nitelime gücünden, her ikisinin işletme alanlarının yakınlığından ve tarafların ticari isimlerinin (unvanlarının) benzerliğinden hareket edilmelidir.

İstinaf mahkemesine göre davacının talebi de kaybolmamalıdır.

II. Buna karşı yapılmış olan temyize başvuru başarılıdır. Bu başvuru, davanın iptali ve istinaf mahkemesine bozularak iadesine neden olmuştur.

İstinaf mahkemesinin, MarK § 15 parç. 2, § 5 parç. 2, § 153 parç. 1 ve HRY § 16 parç. 1'e göre men talebinin davacıya ait olduğunun kabulü, temyizdeki hukuki incelemelerde isabetli bulunmamıştır.

1. İstinaf mahkemesi herşeyden önce hatasız bir şekilde davacının ticaret unvanındaki "CompuNet" işaretinin marka hukukuna ait korumadan yararlanacağından hareket etmiştir.

"CompuNet" ayrım gücüne sahip ve korunmaya değer bir isimdir ve alınamayacak isimlerden (tasviri işaret, serbest işaret) değildir.

İstinaf Mahkemesi, ticarethanenin kullandığı "CompuNet" isminin başlangıçtan itibaren korunmaya değer olduğunu kabul etmiştir. Mahkeme bu kararını bir fantaziye sahip türetme bir kelimenin varlığı üzerine kurmuştur. Mahkemeye göre kelimenin ilk hecesinden unvanın aslının "Computer" ve "Netzwerk" olduğu anlaşılrsa da bununla bir şirketin cinsini gösterdiği kabul edilemez; bilakis bu yeni oluşturulmuş bir isim olarak görülmelidir.

Bu hukuki gerekçelere itiraz edilemez. Ticaret unvanının diğer unsurları ile karşılaştırıldığında kendi türü içinde uygun bir ayırdedici parça olarak görünüyorsa ve ticari ilişkilerde girişimciyi niteleyen bir sözcük veya slogan

haline gelmişse ticaret unvanının bir parçası için ticari isim olarak Markalar Kanunu § 5 parğ. 2 anlamında tam bir koruma sağlanabilir. Şayet bu kabul edilirse mesele de tartışmalı kısaltmaların ticaret unvanının bir unsuru olarak kabul edilip edilmeyeceği ve onun ticari ilişkilerde kullanılıp kullanılmayacağına bağlı olmaz (karşılaştırmız: BGH. BB 1999, 816=GRUR 1999, 492, 493= WRP 1999, 523-Altberliner, m.w.N).

“CompuNet” işareti, iki kelimededen oluşturulmuş iradi bir bileşimdir. Gerçi her iki kelime de davacının işgal alanında tasviri bir işaret olmakla birlikte bu iki kelimedenden yeni bir kelime türetilmiştir ve bu kelime istinaf mahkemesinin tespitine göre Alman dili ve bilgisayar branşında geliştirilen uzmanlık diline de yabancıdır. Bu sebeple ticaret unvanına, tasviri kullanımın bulunmaması dolayısı ile isim niteliğini haiz bir ayırdetme gücü ilave edilmektedir.

İstinaf Mahkemesi haklı olarak bu sebeplerden dolayı “CompuNet” kelimesinin serbest bırakılacak (alınamayacak) kelimelerden sayılmasını kabul etmemiştir. Çoğu kez kısaltmaların kullanılmasında kamuya ayrılma ve rakiplerin menfaati, iltibas tehlikesinin sıkı şartları dolayısıyla gerekli ölçülerle koruma kapsamının sınırlanması dikkate alınabilir (krş. BGH, GRUR 2001, 344, 345=WRP 2001, 273-DB Immobilienfonds).

#### **Hususi bir orijinallik isim niteliğinde bir ayırdediciliğin özelliği değildir.**

Davacının kullanmış olduğu işaretin gerekli olan orijinaliteye sahip olmadığına dayalı temyiz dermeyanı sonuçsuzdur. Hususi bir orijinallik, isim niteliğinde bir ayırdediciliğin kabulü için şart değildir; çoğu zaman çekişmezlik konusu olayda olduğu gibi, saf bir tasvir edici kullanımın tespit edilmemesi yeterlidir (krş. BGH, BB 1999, 816=GRUR 1999, 492, 494-Altberliner).

“CompuNet” işareti de ticari hayatta davacının şirketini nitelemeye uygundur. Çünkü, bu “CompuNet” işareti, ticaret unvanına, tasviri bir ifade olan “computer” ve hukuki şekil yükümlülüğü olan “AG & Co.OHG” ilavelerine karşılık isim niteliğindeki bir ayırdedicilik katmaktadır.

#### **İltibas tehlikesi mevcut değildir**

2. İstinaf mahkemesi, davacının kullanmış olduğu “CompuNet” ismi ile davalının kullanmış olduğu ticari işaret arasında bir iltibas tehlikesinin varlığını kabul etmiştir. Fakat bu hukuki bir yanıştır.

İstinaf mahkemesi, isabetli bir şekilde tarafların faaliyet alanlarının ekonomik durumları arasında, davacının kullandığı unvanın isim niteliği ve karşılaştırılan isimler arasındaki benzerlik derecesi karşısında yanılma tehli-

kesinin varlığından ve ilgili bütün durumların dikkate alınmasının gerekliliğinden hareket etmektedir (krş. BGH, GRUR 1997, 478, 470=WRP 1997, 1093-NetCom; BGH, BB 1991, 816=GRUR 1999, 492, 494-Altberliner).

a. İstinaf mahkemesi, tarafların iş alanlarının büyük benzerliğini ve yakınlığını kabul etmiştir. Tarafların aynı branşta çalıştıkları, tip ve kullanım bakımından aynı ürünleri sundukları, aynı müşteri kitlesinde kesiştikleri tespit edilmiştir. Bu tespitler, hukuki gerekçelerinden dolayı haksız bulunmamalıdır ve temyizde de kabul edilmiştir.

b. Temyizde istinaf merciinin ortalama bir ayırdetme gücünün davacının ticaret unvanına katıldığı hükmüne karşı haklı olarak itiraz edilmektedir.

**“CompuNet” ticaret unvanı az bir niteleme gücüne sahiptir**

aa. Başlangıçta istinaf mahkemesi isabetli bir şekilde davacının “CompuNet” ticaret unvanının çok az niteleme gücüne sahip olduğunu kabul etmiştir, çünkü bu işaret “computer” ve “netzwerk” gibi iki tasviri kelimedenden türetilmiştir ve bu işaret söz konusu çevrede büyük bir çoğunluk tarafından kolayca tanınabilmektedir (krş. BGH, GRUR 1997, 468, 469-NetCom).

**...ve (bu) ticari tanınmışlıkla ile telafi edilemez.**

bb. Buna karşı istinaf mahkemesinin davacının kullanmış olduğu markanın düşük niteleme gücünün, şirket isimlerinin ticari ilişkilerdeki tanınmışlığı dolayısı ile telafi edilebildiğinin kabulüne katılmamaktadır. İstinaf mahkemesi tarafından ticari tanınmışlık hakkında yapılan tespitler, temyizdeki hukuki incelemelerde haklı bulunmamıştır.

İstinaf mahkemesi, CompuNet grubunun 1994 yılında Almanya’da 20’nin üzerinde işyerine ve 925 milyon Marklık ciroya sahip olduğunu kabul etmiştir. Mahkemeye göre bu sürekli ticari gelişme dikkate alındığında 1990’ın ilkbaharında davacının unvanının ticari tanınmışlığından hareketle bu işaret, ortalama bir ticari isim gücüne ulaşmalıdır.

Her şeyden önce İstinaf mahkemesi haklı olarak 1990’ın ilkbaharını çekişmezlik anı olarak tespit etmiştir, çünkü davalı bu zamanda kendi işaretini kullandığını kabul etmiştir (krş. BGH, BB 1989, 1844=GRUR 1989, 856, 857 f.=WRP 1990, 229-Commerzbau; BGHZ 138; 349, 354 f.-MAC Dog; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 15 Rdnr. 45, § 14 Rdnr. 184; zum Markenschutz krş. Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Bası, § 9 Rdnr. 24).

İstinaf mahkemesi, kararında davacının iddia etmiş olduğu 1994 yılına ait cirosuna herhangi bir delil araştırması yapmaksızın dayanmamalıdır. Zaten davalı bu konuda temyize başvurmuştur (ZPO § 286).

İstinaf mahkemesi, kabul etmiş olduğu davacının 1994 yılında ekonomik öneminden (cirosundan) hareketle davacının ticaret unvanının bir unsurunun 1990 yılında ticari tanınmışlığına karar verememelidir. Temyiz mahkemesi haklı olarak, davacının istinaf mahkemesinin kabulüne aykırı olarak sürekli bir ticari gelişmeyi ortaya koyamadığını belirtmiş; 1994 yılından hareketle 1990 yılında davacının ticaret unvanının tanınmışlığı konusunda bir çıkar-samaya ulaşılmasını hatalı bulmuştur. Davacının 4.9.1996 tarihinde sunmuş olduğu işletmesi hakkındaki layihasına göre cirosu 175 milyon Mark tutmuş, 1988/89 yılında 340 milyon, 1989/90 yılında 625 milyon Markın üzerine çıkmıştır. Buna karşın davacı 2.9.1997 tarihli bir diğer layihası ile 1990 yılı için 92 milyon Mark, 1991'in ilk yarısı için 43 milyon Mark ve 1991/92 yılı için 75 milyon Mark olarak cirosunu vermiştir. Davacı bununla önceliği teşebbüs grubu içine giren "CompuNet Computer Sürüm Limited Şirketi"ne vermektedir. İstinaf mahkemesi tarafından çekişmezlik zamanı olan 1990 yılı için davacının ticari tanınmışlığı hakkında herhangi bir tespit yapılmamıştır. Aynıısı, "CompuNet" ticari unvanının 1990 yılında grubun diğer bir şirketi tarafından kullanılması için de geçerlidir.

Şayet 1990 yılında davacının şirket markasının tanınmışlığı hatalı olarak tespit edilmişse istinaf merciinin çekişmezlik yılı olan 1990'da çekişmezlik konusu markanın az bir niteleme gücünden hareket etmesi gerekmektedir.

#### **Niteleme gücü üçüncü bir kişinin kullanımını dolayısıyla zayıflamaz.**

cc) İstinaf mahkemesi, üçüncü bir kişinin kullandığı benzeri işaretler dolayısıyla davacının kullandığı unvanın niteleme gücünün zayıflamadığını hatasız olarak kabul etmiştir. Böyle bir zayıflatma durumu, ancak çok istisnai bir şekilde üçüncü kimsenin kullandığı ismin aynının veya benzerinin yakın branşta veya benzer mallarda kullanılması ve bu alanlarda ticari işaretlerin varlığına etki eden ticaretteki gerekli olan alışkanlıkların belirmesi şartları altında söz konusu olabilir (krş. BGH, GRUR 1982, 420, 422-BBC/DCC; GRUR 1990, 367, 368-alpi/Alba Moda; GRUR 1991, 472, 474=WRP 1991, 387-Germania). İstinaf mahkemesinin haklı olarak kabul ettiği gibi davalı, bu şartları ortaya koymamıştır. Üçüncü bir firmanın faaliyet alanı ve piyasada unvanın tanınmışlığı somut olayda ortaya konulmamıştır. Davacının işaretinin zayıfladığının ortaya konulabilmesi için sadece davalı tarafından zikredilen bir takım işaretlerin sayısı kafi değildir. Somut bir bilgi olmaksızın davalı tarafından üçüncü firmaların davacının işlem cirosuna ulaştığına dair sunulan deliller istinaf mahkemesi tarafından da ikame edilmemelidir.

### Ses bakımından genel intiba

c) İstinaf mahkemesi, ses (akustik/tını) bakımından karşılaştırılan ticaret unvanı unsurlarının iltibas tehlikesini onaylamıştır. Çekişmezlik konusu işaretin büyük benzerliğinden hareket edilmiş ve davalının „ComNet“ işaretinde, CompuNet“ işaretinde bulunan orta hecenin yokluğunun ticarete güçlükte dikkate alınacağını, çünkü burada son derece kısa ve sadece iki harften oluşan, dikkat çekmeyen bir ekin söz konusu olmasına dayanılmıştır. Buna ilaveten ticari hayatta sadece „CompuNet“de değil, aksine „ComNet“de de kelimelerin menşei tasviri kelimeler olan « Computer » ve «Netzwerk» kelimeleri tanınacak ve çekişmezlik konusu işaretin orta hecesi daha az dikkat çekecektir.

*Buna katılmamaktadır. Davalının “Computer im Netzwerk Vertriebs GmbH” ticaret unvanının bir unsurunun tamamen tasviri işaretler ve hukuki bir şekil bildirimini yükümlülüğünden oluştuğu için işaretlerin benzerliğine karar verilirken sadece tarafların şirket unvanının bölümleri olan “CompuNet” ve “ComNet” üzerinde durulmalıdır. Burada karşılaştırılan ticaret unvanı unsurlarının akustik bakımdan genel intibasını asıl belirleyici unsurdur (krş. GRUR, 1976, 356-Boxin).*

Ticari mülhazaların, bütünlük içinde bir markayı bütün unsurları ile, analitik bir incelemeye tabi tutmaksızın kabul etmesi genel hayat tecrübelerine uygun düşmektedir (krş. BGH GRUR 2000, 608, 610=WRP 2000, 529-ARD-1). Bu ilke şirket unvanlarının korunması için de geçerlidir (krş. BGHZ 130, 276, 283 f.-Torres).

İstinaf mahkemesi bu tecrübelerle aykırı olarak dava konusu işaretin orta hecesi olan “pu”yu, tını bakımından işaretlerin benzerliği hükmünde önemli bir nokta olarak görmemiştir. Çekişmezlik konusu kelimenin bütününde kelimenin orta hecesinin genel intibasını, somut olayın bir sorunudur (krş. Ingerl/Rohnke, § 14, parğ. 341). “CompuNet” kelimesinin ortasında bulunan hece önemsiz bir konuma sahip olduğu düşüncesinden hareketle sonuca gidilemez. Çekişmezlik konusu olayda dava konusu işaretin orta hecesi olan “pu” hecesi de bu kelimenin genel intibasında etkin rol oynamaktadır. Söz konusu işaretin vokal sırası birbirinden ayrılamaz ve genel intiba hakkındaki hükümde hususi bir öneme sahiptir (krş. BGH GRUR 1962, 522, 523-Ribana). Bu vurguya rağmen, çünkü bu hece “Computer” kelimesinin orta hecesi gibi bildirildiği için çekişmezlik konusu hecenin vokalinden uzunca bahsedilmiştir. Ayrıca çekişmezlik konusu işarete iki hece bulunurken davalının işareti üç heceden oluşmaktadır.

*Davacının markasında davalının kullanmış olduğu işaretle eksik olan ikinci hecede "pu" hecesi bulunmaktadır. Bu da ses bakımından genel itibanın tespitinde önemli bir ağırlık kazanmaktadır.*

Davacının unvanının çok az niteleme gücüne nazaran -ki teyiz mercinin hareket noktası da budur- tını/ses bakımından iltibas tehlikesinin varlığının kabulü tecrübelerle aykırıdır.

#### **Niteleme gücü için diğer tespitlerin yapılması gerekmektedir**

d) Buna göre istinaf mahkemesinin, davacı tarafından artırdığını beyan ettiği şirket unvanının niteleme gücü için diğer tespitleri dikkate alması gerekir (krş. Yukarıda II. 2. bb b).

Burada ayrıca MarK § 15 parç. 2, Haksız Rekabet Y. § 16' ya göre bir iltibas tehlikesinin varlığının onaylanabilmesi için uyumsuzluk konusu olayda branşların aynılığına rağmen davacının ticaret unvanı olan "CompuNet" in başlangıçta çok az bir niteleme gücünün/niteliğinin açık bir artırılmasının gerekliliğine de dikkat edilmelidir. Çünkü yukarıdaki açıklamalar bakımından işaretlerin büyük bir benzerliğinden hareket edilememektedir.

Ticari mülahazalarda tarafların branşlarında tasviri işaretlerin kullanılmasına alışılmıştır ve bu yüzden ticari isimlerdeki küçük farklılıklara da dikkat edilmektedir. Ayrıca tasviri kavramlar olan "Computer" ve "Netzwerk" kelimelerinden sıkı şartlar altında iltibas tehlikesinin hesaba katılması dolayısıyla ticari unvanların oluşturulmasında ticari bir menfaat bulunmaktadır (ayrıca krş. BGH, GRUR 2001, 344, 345-DB Immobilienfonds)...

3. İstinaf mahkemesi haklı olarak davacının 1985'de K.... şehrinde kurulan "CompuNet Computer Sürüm Lmt. Şirketinin" halefi olduğunu ve bu yüzden davalının kullandığı ticari işaret karşısında MarK § 5 parç 2 ve § 6 parç 1 ve 3'e göre "CompuNet" ticaret unvanında önceliğin ona sağlandığına karar vermiştir.

Sunulmuş olan ticaret sicil belgesinden hem "CompuNet Computer Sürüm Lmt. Şirketinin" K... şehrinde tescil edilme zamanı hem önceki davacının halefiyeti, hem H... şehrinde ikamet eden "CompuNet Computer Sürüm Lmt. Şirketi", hem de E. Asliye Mahkemesi'nin ticaret sicilinde kayıtlı bulunan H. Şirketi ile özdeşliğinin ortaya konulmaması durumu karşısında teyiz kabul edilmemektedir.

K... şehrinde ikamet eden şirketin 1985 yılından beri "CompuNet Computer Sürüm Lmt. Şirketi" ticaret unvanını aldığı ve eski davacının onun halefi olduğu 7 Kasım 1994 tarihinde yenilenmiş olan K. HRB Asliye Mahkemesinin ticaret sicil örneğinden anlaşılmaktadır. E. Asliye Mahkeme-



sinin ticaret sicil örneğinde ortaya konulan H şirketi ile eski davacının özdeşliği, 8 Nisan 1994 tarihli birleşme dilekçesinin ortaya koyduğu ticaret sicil numarası verisinden anlaşılmaktadır. İstinaf mahkemesi haklı olarak bu süreci, davacının istinaf mahkemesinde bunu belirtmesinden ve davalının da artık buna itiraz etmemesinden sonra çekişmesiz görmektedir.

#### **Men talebinin düşmemesi.**

4.İstinaf mahkemesinin, men talebini düşmemiş görmesine karşı temyize itiraz da başarısız kalmıştır.

İstinaf mahkemesi, isabetli bir şekilde MarK § 21<sup>2</sup> parag. 4 ve BGB § 242<sup>3</sup>ye<sup>3</sup> uygun olarak işaret hukuku ile ilgili bir men talebi karşısında (hakkın) düşmesi için, bir işaretin uzun bir süre dürüst ve çekişmesiz bir kullanımı, meydana gelen bu durum dolayısıyla bu işaretin kullanıcılar için önemli bir değere sahip olması, doğruluk ve dürüstlük ilkesinin korunması ve hakkı ihlal edilenin de ona çekişmezlik yöneltemeyeceği bir durumun gerekliliğinden hareket etmektedir (krş. BGH, GRUR 1988, 776, 778=WRP 1988, 665-PPC; GRUR 2000, 605, 607=WRP 2000, 525-comtes/ComTel).

İstinaf mahkemesi, şahitler S ve St'nin dinlenmesinden sonra davacının selefligi veya teşebbüsün ona bağlılığına dair bir bilginin varlığını kabul etmemiştir. Davacının 1990'ın ilkbaharında genel durum ve şahit St'nin ifadesine binaen davacının ticaret unvanı hakkında bir bilgiye sahip olması gerektiğine dair şahit S'nin ifadesine uyulmamalıdır. Bu şekilde delillerin takdirini genel bilinen ispat kurallarına ve düşünce yasalarına uygun düşmektedir. Temyiz düzeltilebilecek (temyizi kabil) bir hukuki yanlış görmemektedir. Temyiz daha ziyade ihtarları ile ilke olarak hakimin delil takdirine kapalı alana yönelmiştir.

Nihayet çekişmezlik konusu olayda istinaf mahkemesinin davacının selefiyeti hakkında bilgisi olmaksızın (hak) düşmesini reddetmesi kusurlu bulunamaz. Davacının bilgisi olmaksızın davalı burada verilen şartlar altında men talebinin geçerli olarak yapılması ile kullanımın kabul edilmesi arasın-

- 
- 2 Alman Markalar Kanunu m. 21'de „hakların düşmesi“ düzenlenmiştir. Buna göre marka sahibinin kullanılan ve tescil edilmiş olan bir başka markanın aralıksız olarak beş yıl kullanıldığını bilmesine rağmen buna itiraz etmez ise bu takdirde markaya itiraz hakkı düşer. Maddenin 4. fıkrasında bu maddedeki düzenlemenin hakların düşmesi için genel hükümlerde bulunan ilkelerin uygulanmasını ortadan kaldırmayacağı hükme bağlanmıştır.
  - 3 Alman BGB 242'de, Türk Medeni Kanunu m. 2'de olduğu gibi dürüstlük kuralı düzenlenmektedir. Buna göre borçlu edimini ifa ederken dürüstlük kuralına ve ticari teamüllere uygun hareket etmek zorundadır.

daki dört yıllık zaman diliminde (hakların) kaybindan hareket edilememelidir.

III. Davalının temyizi üzerine istinaf mahkemesinin hükmü bozulmalı ve dava yeni işlem, karar temyiz masrafları için bozularak istinaf mahkemesine geri gönderilmelidir.

## II. AÇIKLAMA VE DEĞERLENDİRME

### A. AÇIKLAMALAR

#### 1. Alman Marka Kanunu'nun Koruma Kapsamı

Alman Markalar Kanunu'nun koruma kapsamı, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin getirmiş olduğu sistemden farklıdır. MarkHK'nin 1. maddesine göre "Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun olarak tescil edilen markaların korunmasını sağlamaktır". Alman Markalar Kanunu'na göre (MarG) kanunun koruma kapsamı ise § 1'de belirlenmiştir. Alman Markalar Kanunu'na göre "markalar, ticari işaretler ve coğrafi menşe isimler" koruma altına alınmıştır. Alman Markalar Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasında bütün ticari işaretler ile eser başlıklarının (werktitle) koruma kapsamında olduğu belirtilmiştir. Maddenin 2. fıkrasında ticari işaretler, bir tacirin kullanmış olduğu isimler, ticaret unvanları ile ticari hayatta kullanılan diğer isimler olarak; 3. fıkrasında ise eser başlıkları baskı, şekil, resim olarak gösterilebilen işaret ve isimler olarak tanımlanmıştır. Görüldüğü gibi Alman Marka Kanunu'nun koruma kapsamı Türk marka mevzuatına göre daha geniş olarak belirlenmiştir.

Alman hukukunda ayrıca ticaret unvanları haksız rekabet yasasına göre de korunabilmektedir. Türk hukukunda ticari unvanlar sadece Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre korunmaktadır. Alman hukukunda ticari unvanlara sağlanan korumanın etkinliğinin daha fazla olduğu burada vurgulanmalıdır.

#### 2. Serbest İşaret Kavramı

Alman Marka hukukunda kullanılan ve yukarıda metni verilen kararda da geçen serbest işaret kavramı (Freizeichen), mal ve hizmetin cins, nitelik ve vasfını bildiren işaretlerin marka ve ticaret unvanı gibi ticari isimler olarak alınamamasını anlatmak için kullanılmaktadır. Bu işaretlerin serbest bırakılması, yani marka olarak alınamamasının sebebi, bu işaretleri alanlara haksız olarak ticari hayatta üstünlük sağlanmamasıdır.

### 3. Zayıf Marka veya Unvan

Tekel altına alınmasına izin verilmeyen hammadde, meslek veya nitelik belirten isimler gibi tasviri isimlerden esinlenerek oluşturulan markalar veya diğer ticari isimler baştan itibaren zayıf marka olarak kabul edilmektedir. Zayıf markaların iltibas tehlikesi oluşturmasının önüne geçilebilmesi için mutlaka bunlara bazı ilavelerin yapılması gerekmektedir. Aynı şekilde bir zayıf unvan veya marka, daha sonra yapılan yoğun reklamlarla ayırım gücü yüksek bir marka veya unvan haline gelebilir.

### B. DEĞERLENDİRME

Federal Mahkeme Kararını daha ziyade şu konular üzerinde yoğunlaştırmıştır. İstinaf ve ilk derece mahkemesi, "CompuNet" ve "ComNet" isimleri dolayısıyla şirketlerin kullanmış oldukları unvanları arasında bir iltibas tehlikesinin varlığına karar verirken tasviri işaretlerin kullanılıp kullanılmadığını araştırmıştır. Gerçekten ticaret unvanlarının da bir parçasını teşkil eden isimler, "Computer" ve "Netzwerk" kelimelerinden oluşturulmuştur. Bu kelimeler bilgisayar sektöründe kullanılan mal ve hizmeti niteleyen kelimelerdir. Bu kelimeler, marka hukukunda tasviri kelimeler olarak adlandırılmaktadır<sup>4</sup> ve bunların tek başlarına marka veya unvan olarak kullanılmasına yasalar izin vermemektedir<sup>5</sup>. Ancak mahkemeler, her ne kadar bu unvanların tasviri kelimelerden oluşturulsa bile unvan olarak seçilebileceğine karar vermiştir. Çünkü hem "CompuNet" hem de "ComNet" kelimeleri, yapılan işi çağırırsa bile bu yeni türetmelerin kendileri tasviri işaret sayılamazlar. Bunların unvan olarak alınabilmeleri için hususi bir orijinaliteye sahip olmalarına da gerek yoktur. Önemli olan, az da olsa bu kelimelerin bir mal veya hizmeti nitelemeye elverişli olmasıdır ve marka hukukunda alınmayacak kelimeler olan saf tasviri kelime ve işaretlerden olmaması yeterlidir.

İstinaf mahkemesi, unvanların üçüncü kişiler tarafından benzeri işaretlerin kullanılması ile zayıflatılamayacağını belirtmektedir. Zira böyle bir durumda unvanın itibarından haksız yarar sağlanması ya da unvanın ayırt

<sup>4</sup> Arkan, S.: „Marka Hukuku“ C.I, Ankara 1997; s. 77 vd.

<sup>5</sup> Türk marka hukukunda da tasviri kelimelerin marka olarak tescili yasaklanmıştır. Bkz. MarkHKK. 7/1 c.

edici karakterinin zayıflaması söz konusu değildir. Kararda da bu isabetli bir şekilde vurgulanmıştır<sup>6</sup>.

İltibas tehlikesinin tespitinde mahkemeler tarafından haklı olarak dikkate alınan bir husus da markaların kullanıldığı mal ve hizmetlerin alanlarının aynılık veya benzerliğinin tespitidir. Bilindiği gibi markalar arasında bir iltibas tehlikesinin varlığından bahsedebilmek için bir markanın aynı veya benzerinin aynı emtia grubu için kullanılmasının gerekliliğidir<sup>7</sup>.

Çekişmezlik konusu kelimeler arasında iltibasın varlığına karar verilirken Federal Mahkeme isabetli bir şekilde kullanılan kelimelerin akustik bakımdan bir incelemesini yapmıştır. İstinaf mahkemesi kelimeler arasında akustik bir incelemeye dikkat etmeksizin iltibasın varlığına hükmetmiştir ki bu yanlıştır. Özellikle unvanlar arasında iltibasın varlığına karar verilirken unvanı oluşturan kelimeler arasında ilgili çevrenin ve müşteri kitlesinin yanlış anlaşılma riski de ölçü olarak dikkate alınmalıdır<sup>8</sup>.

Ayrıca kararda, isabetli bir şekilde MarK § 21 parç. 4 ve BGB § 242'ye uygun olarak işaret hukuku ile ilgili bir men talebi karşısında (hakkın) düşmesi için, bir işaretin uzun bir süre dürüst ve çekişmesiz bir kullanımı, meydana gelen bu durum dolayısıyla bu işaretin kullanıcılar için önemli bir değere sahip olması, doğruluk ve dürüstlük ilkesinin korunması ve hakkı ihlal edilenin de ona çekişmezlik yöneltemeyeceği bir durumu mümkün kılması gerekliliği üzerinde durulmuştur. MarK § 21 hükmüne göre unvan sahibinin başkasına ait ticari ismin aralıksız olarak beş yıl kullanıldığını bilmesine rağmen buna itiraz etmediği takdirde unvana itiraz hakkı düşer. Oysa olayda 4 yıllık bir süre tespit edilmiştir. Dolayısı ile davacının hakkının düşmesi söz konusu olamaz.

Sonuç olarak, Federal Mahkeme, kararında incelediği hususları isabetli bir şekilde değerlendirmiş ve sonuca ulaşmıştır.

---

<sup>6</sup> Türk hukukunda benzer bir karar için bkz. Konya Asliye 4. Hukuk Mahkemesi, 5.12.1995 E. 1996/614, K. 1992 (Yayımlanmamış karar, bkz. Arkan, C.I, s. 107, dn. 160).

<sup>7</sup> Türk marka hukukunda bu benzerlik Sanayi Bakanlığının BİK-TPE 96/2 Tebliği'ne göre belirlenir (RG. 27.8.1996, S. 22740).

<sup>8</sup> Arkan, C.I, s. 102.