

MARKALARA SAĞLANAN HİMAYENİN BENZER MAMULLERE TEŞMİLİ (*)

Yazan: Alain Le TARNEC

Çeviren: Dr. Akar ÖÇAL

Fabrika ve ticaret markalarının hususiliği prensibi klâsik ve maruf bir kaidedir. Bu prensip 23 Haziran 1857 tarihli kanunun (1) 1. maddesinden neşet etmekte olup; himayenin, sadece sicile kaydedilmiş olan madde ve mamûllerle markanın konulduğu madde ve mamûllere sağlanması keyfiyetini ifade etmektedir.

Bununla beraber, bugün mahkemeler markanın hususiliği prensibini geniş bir şekilde tefsir etmekte ve himayeyi, sicilde belirtilen veya markanın konulduğu madde ve mamûllerin benzerlerine de teşmil etmektedirler.

(*) Bu yazı, müellifin *L'usine Nouvelle*'in 30.III.1961 günlü nüshasında yayımlanan (*L'extension aux produits similaires de la protection de la marque*) adlı makalesinden, 551 sayılı yeni Markalar Kanunu'muzla kabul edilen ve tescilli markayı aynı emtia'da himayeyi öngören esasa (Mad. 17) bir cevap olmak üzere tercüme edilmiştir. Gerçekten, himayenin sadece sicilde belirtilen veya markanın üzerine konulduğu mamûllere hasredilmesi, Fransa'da, adil görülmemiş ve mezkûr himaye benzer mallara da teşmil edilmiştir. Bu makale, mahkemelerin bu konuya ilişkin tipik kararlarını bahis konusu etmektedir.

(1) Mezkûr kanun 31 Aralık 1964 gün ve 64 1360 sayılı kanunla kaldırılmış olmasına rağmen (Mad. 38), bu makalede bahiskonusu esaslar önemini muhafaza etmektedir. (Yeni kanun için bak; *Journal Officiel*, 1 er janvier 1965).

BENZER MADDE VE MAMÜLLERDEN NE ANLAŞILMALIDIR

Markalara sağlanan himayenin «benzer madde ve mamûllere» teşmili fikri herhangi bir güçlüğe maruz kalınmadan kabul olunmaktadır. Nazik olan, bu ifadenin tarifi meselesidir. Zira tarif üzerinde ittifak halinde olan kararlara raslamak mümkün değildir.

Bazen *mamûlün menşeinin karıştırılması* fikri üzerinde durulmuştur. Lyon mahkemesinin «O...» markasına ilişkin bir kararına göre, otomobiller için kullanılmakta ve umumiyetle beraberce satılmakta olan yağlar ve yakıtlar, marka hukuku bakımından, benzer olarak mütalâa edilmelidirler.

Lyon mahkemesi, bu kararı ile, «müşterinin, yağlar ve yakıtlar üzerinde aynı markayı gördüğü zaman, onlara tabii olarak, *aynî menşei* izafe etmek durumunda olduğu» görüşünü kabul etmektedir. Buradan şu sonuca ulaşılabilir. «O...» markasının yağlar için kullanılması, bu markanın bir başkası tarafından sonradan yakıtlar için kullanılmasına mâni olur.

Bazen de *mamûlün tahsis ciheti* nazarı itibare alınmıştır. Meselâ, 13 Mart 1956 tarihli bir kararında Strasburg hukuk mahkemesi «her halde tescilli marka taşıyan mamûllerin tahsis cihetlerinin nazarı itibare alınması gerektiğine, harici takdim şekilleri ve görünüşleri bakımından farklı mahiyetteki eş markaları taşıyan mamûllerin *aynî tahsis cihetine sahip olmamaları ve farklı müşterilere hitap etmeleri halinde*, tescilli bir markanın haksız kullanılmasının bahis konusu olmadığına» karar vermiştir.

Nihayet, markalara sağlanan himayenin sınırlarını tesbit etmek için mezkûr *madde ve mamûllerin mahiyetlerinin* dikkate alınması da çok raslanan hâdiselerdendir. Nitekim Paris Mahkemesi, 12 Temmuz 1955 tarihli bir kararında bu şekilde hareket etmiştir.

KAMU ZİHNİNDE BİR KARIŞIKLIĞIN DOĞMASI FİKRİNİN UYGULANMASI

.Bu çeşitli kriterler, *kamu zihninde bir karışıklığın doğması ihtimali* şeklinde formüle edilebilen geniş bir fikirden mülhemdir.

Mezkûr fikir, Paris Mahkemesinin 26 Nisan 1960 tarihli bir kararında açık bir şekilde teyit edilmiştir.

Adı geçen dâvaya konu olan hâdise şöylece özetlenebilir: Faaliyet mevzuu yiyecek maddeleri imâli, alımı ve satımı olan (X) şirketi, 12 Ekim 1912 yılında, Belçika'da, (Y) markasının çikolata için ve 18 Kasım 1927 senesinde de yine aynı markanın çikolata maddeler için teşkilini yaptırıyor. Her iki marka da Bern'deki Milletlerarası Büro'ya 14 Ocak 1924 ve 11 Şubat 1928 yıllarında kaydettiriliyor ve yenileme tescilleri de muntazaman yerine getiriliyor.

Daha sonra, 3 Mayıs 1945'de, (Z) şirketi, aynı (Y) markasını, Paris'te, bisküi, pasta v.s. gibi hamur işleri için tescil ettiriyor ve bu andan itibaren de, bu isim altında, gofret satışına başlıyor.

Mahkeme tarafından taklit fiili sebebiyle mahkûm edilen dâvalı (Z) şirketi, markaya sağlanan himayenin sadece sicilde belirtilen mamûllerle, yani (X) şirketinin (Z) şirketine nazaran öncelikle kullanmak durumunda olduğu maddelerle, sınırlanmış olduğu fikrini savunuyordu.

Mahkeme bu görüşü reddederek, markaya sağlanan himayenin, «mahiyetleri ve tahsis cihetleri itibariyle alıcılarda, haklı olarak, tescilli markanın (esas markanın) mülkiyetine sahip işletme tarafından imâl edildiği veya satışa arz edildiği fikrinin doğumuna sebep olabilecek mahiyette birbirine yakın mamûllerin bahis konusu olması halinde, sicilde belirtilmemiş mallara da teşmili» gerektiğine karar vermiştir.

Şu halde mahkeme, bileşik bir formül halinde ifade edilen şu fikri katıyetle benimsemiş görünmektedir: Sicilde kayıtlı olan mamûllerin benzeri olanları tâyin etmek için bahis konusu olan mamûllerin mahiyetlerini, tahsis cihetlerini ve menşelerini nazarı itibare almak icabeder. Mezkûr kriterlerden biri veya diğeri sayesinde, müşteri zihninde bir karışıklık ihtimalinin mevcut olup olmadığını ve binnetice bir mahkûmiyete gidilmesinin icap edip etmediğini tesbit etmek mümkün olabilecektir.

SONUÇ.

Netice olarak, kısaca, şunları ifade edebiliriz:

1. Marka, sicile kaydı yapılmış madde ve mamûller veya markanın kullanıldığı emtia için himaye görür.
2. Himaye, markanın benzer mal ve mamûller üzerinde kullanılmasının müşteri zihninde bir karışıklık yaratması hallerinde, bu benzer mal ve mamûllere de teşmil edilir.
3. Teşmil, malların *mahiyetleri*, *menşeleri* veya *tahsis cihetleri* bakımından bir karışıklığın bahis konusu olduğu hallerde caridir.