

İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ KARARLARI

Çeviren : Ass. Dr. Akar ÖÇAL

I. Başkasının ticaret ünvanının işletme adında veya ilânlarda kullanılması. Jenerik ifadeler ve tasviri işaretler. İki isim arasındaki karışıklık ihtimali. Haksız rekabette kusurun rolü (LCD. 1/II d, 2, CC. 28, 29) (*).

a) ORD'nin 48. maddesine göre; işletme adları ticaret siciline kaydedilmelidir. Bununla beraber, ticaret ünvanına dahil olmadıkları ve maliki değil de sadece işletmenin faaliyetine tahsis edilen mahalli işaret etdikleri takdirde, işletme adları CO 956. maddesinde öngörülen himayeden yararlanamazlar (RO 39 II 266; *His*, Mad: 956, No: 4; *Naymark*, Ordonnance sur le Registre du Commerce, Mad: 48, sh. 98). Bunun aksine olarak, başkasının ticaret ünvanının işletme adı olarak veya prospektüs, ilân, afiş vs. üzerinde kullanılması, CO 944 vm. maddelerinin ihlâli olarak kabul edilemezse de, bu gibi durumlarda haksız rekabeti önleyen ve muhtemelen şahsiyet haklarını himaye eden hükümlerin tatbiki söz konusu olabilir (CC. 28, 29) (RO 77 II 327, 76 II 94, 72 II 188/189, 63 II 75; JdT 1952 I 342, 1947 I 59, 1937 I 247).

Davalının ticaret ünvanı sadece kendi ismi «*Maurice L. Gail-lard*»'dan müteşekkil olduğundan, «*California - Résidence*» ismi ancak işletme adı olmak vasfını haiz bulunmaktadır. Durum böyle olduğu için, iddialarını kendi ticaret ünvanı «*La Résidence S. A., Genève*» veya işletme adı «*La Résidence*»'a dayandıran davacı, ancak, haksız rekabeti önleyen ve icabı halinde, CO 944 vm. ve ORC. 38 vm. maddeleri hariç olmak üzere, CC. 28 ve 29. maddelerindeki hükümlere müracaat edebilir.

b) LCD'nin 1. maddesi II. fıkrası (d) bendine göre, «başkasının işletmesi, faaliyeti, eserleri, malları ile bir karışıklık yarata-

(*) JdT 1965 I 631/634.

«cak mahiyette tedbirler alan» kimse, hüsnüniyete ilişkin kaidele-ri ihlâl etmiş ve binnetice bir haksız rekabet fiili işlemiş olarak kabul edilir.

Bununla beraber, bir tüccar, rakipleri zararına olarak, kamu mülkiyetinde olan ifade ve kelimeleri kendi inhisarı altına alamaz. Özellikle jenerik ifadeler ve tasviri işaretler bu guruba dahildirler. Birinci halde, ilgili çevrelerdeki kullanmalara göre, belli bir şeyi işarete yarayan kelimeler söz konusudur; bunlar kullanılmaları za-ruri ifadeler olduklarından herkesin tasarrufunda bulunmaladırlar. Bu düşünceler, aynı zamanda, bir malın kalitesini, imalât şek-lini ve faydasını gösteren tasviri işaretler için de caridir (RO 84 II 431, JdT 1959 I 585/6, bu karardaki esaslar hem marka konu-sunda ve hem de haksız rekabette tatbik edilirler).

Buradan şu husus çıkar ki, iki müessese arasında karışıklık tehlikesi halinde bile, kullanmada daha eski olan kimse, tehlike şa-yet bir jenerik ifade veya tasvirî bir işaret kullanılmaktan doğmak-ta ise, rakibine karşı haksız rekabet hakkındaki kanuna istinad edemez (RO 87 II 350, 84 II 468; JdT 1962 I 375, 1958 I 595, 1961 I 470).

Bir terimin tasvirî veya jenerik bir karaktere malik olup ol-madığına karar vermek için, bu terimin davacı tarafından ilk kul-lanılması zamanındaki şartları nazarı itibare almak gerekir; zira şayet o anda bir çeşit işletme ile bu terim arasında sıkı bir münasebet varsa ancak o zaman kullanmanın herkesin tasarrufuna bı-rakılmasında kesin bir ihtiyaçtan bahsedilebilir. Şartlarda daha sonra hasıl olan değişmeler, sadece, önceleri orijinal olan bir ifa-denin zamanla serbest bir işaret haline dönüşmüş olup olmadığını tesbit etmekte önemlidir (RO 84 II 432; JdT 1959 I 586).

c) Davacı, 1924 de, «*La Résidence*»'ı ilk önce işletme adı ola-rak aldığı zaman, bu isim, oteli değil ve fakat belli bir mahalde oturmayı, yüksek dereceli bir memurun veya bir prensin normal olarak ikametinde olduğu gibi, bazı faaliyetlerin icra edildiği yer-de mecburi ve mutad ikameti, ifade ediyordu. Şu halde, onun iş ha-yatına bağlanması zarurî değildi. Bundan başka, o ne mülkiyeti ve ne de işaret ettiği gayrimenkulün faydasını göstermiyordu.

Menşesinde zayıf bir işaret olmasına rağmen, bu kelimenin ayırıcılık kuvveti o zamandan beri artmış bulunmaktadır, zira o, Ge-

nève'de davalı tarafından işletilmekte olan oteli tefrik etmek durumuna girmiş durumdadır.

d) Olayda, davacı kendi ticaret ünvanı ve işletme adını yeni bir işletme adına karşı korumayı istemekte olmasına rağmen, ticaret ünvanları ve markaların mukayesesi hususundaki jürisprüdansla geliştirilen prensipler burada da kıyasen tatbik edilirler (RO 63 II 75; JdT 1937 I 247).

İsimden müteşekkil iki ifadenin birbirlerinden kâfi derecede tefrik edilmekte olup olmadıklarını takdir edebilmek için, onların kamu zihninde bıraktıkları intibayı nazarı itibare almak gerekir. Bu intiba, ifadelerin kulakta bıraktıkları tesir ve, daha az ölçüde, onların görünüşlerinden hasil olur (RO 90 II 48 ve orada belirtilen kararlar, JdT 1964 I 621; RO 88 II 376, JdT 1963 I 616). Bundan başka, bunlar aynı şehirde işletilmekte olan benzer mahiyetteki müesseselere ilişkin iseler, yeni işletme adının ayırıcı karakteri çok daha kuvvetli olmalıdır (RO 73 II 79; JdT 1947 I 621). Nihayet, karışıklık ihtimalini takdir etmek için, muhtemel müşterilerden beklenen dikkat derecesi de göz önünde tutulmalıdır (RO 84 II 223, JdT 1958 I 595).

e) Bir taraftan «*La Résidence*» ve «*La Résidence S. A. Genève*» ifadeleri ve diğer taraftan da «*California - Résidence*» ismi karışıklığa sebebiyet verecek bir mahiyet arz etmektedir. Zira «*Résidence*» terimi göze batan bir eleman durumundadır. Tarafların müşterileri - umumiyetle aceleci- aynıdır. Posta tevziinde birçok hata meydana gelmiştir. (RO 88 II 374, JdT 1963 I 616; RO 61 II 123, JdT 1935 I 590). Üstelik, taraflar aynı müşteri karşısında eş faaliyeti icra etmekte ve rekabet halinde bulunmaktadırlar (RO 90 II 322).

f) Haksız rekabette failin suiniyetli veya kusurlu olması aranmaz (RO 88 II 183 ve 374, JdT 1963 I 48 ve 616; RO 81 II 471, JdT 1956 I 470). Failin, hüsnüniyet kaideleriyle ekonomik rekabete konulan sınırları aştığı andan itibaren, haksız rekabet hasil olmuş demektir. Mağdurun hangi çeşit iddiada bulunacağını bilmek başka şeydir. (RO 80 II 193, JdT 1963 I 48). Mağdur, fiilin haksızlığının tayinini, kesilmesi ve fiili durumun ref'ini her zaman isteyebilmesine rağmen, maruz kalınan zararın telâfisini ancak kusurun bulunması halinde talep edebilir (LCD. 2).

Gaillard La Résidence S. A., 9 Şubat 1965, RO 91 II 17.

II. *Karışıklık tehlikesi. Tamamen farklı mahiyette olan mallar içtinap davası.* - LMF 6/III, 24; CC 29/II; CP 292 (**).

Narok AG., 1934 den beri, çay ve kahve için kullandığı «Narok» markasının maliki bulunmaktadır. 1959 da, Müller «Narok» markasının kahve değirmeni ve sair mutfak aletleri için tescilini yapıyor. Narok AG., Müller'in markasının hükümsüz olduğunu tesbit ettirmek ve bu şahsın «Narok» terimini marka, isim veya başka bir sıfatla kullanılmasını önlemek için, dava ikame ediyor. Bâle - Ville mahkemesi tarafından bu talep reddedilmesine rağmen Federal Mahkeme davacıyı haklı buluyor.

G e r e k ç e

a) Markalar birbirlerinden tamamen farklı mahiyette olmayan mal veya mamuller üzerinde kullanılıyorsa, bunlardan yeni olan diğerinden asli unsurları itibariyle tefrik edilmelidir (LMF 6/I, III). Malların birbirinden tamamen farklı mahiyette olması için, onların karıştırılmaz olması kâfi olmayıp, alıcıların onları aynı tüccar veya sanayiciye izafe etmesine yarayacak derecede, aralarında sıkı bir bağın bulunmaması gereklidir (ATF 33 II 451; ATF 38 II 708; ATF 56 II 404, JdT 1931 I 239; ATF 62 II 64, JdT 1936 I 440; ATF 65 II 207, JdT 1939 I 632; ATF 77 II 333, JdT 1952 I 269; ATF 84 II 319, JdT 1958 I 592). Filhakika, bir markanın malikinin, sadece, bir başkasının mamullerinin kendisinin mallarıyla karıştırılmamasında değil, aynı zamanda, kendine yabancı ve isimleri, teşebbüsünün kazandığı itibara zarar verebilecek mahiyette olan malların, imalcisi veya müteahhidi olarak telâkki edilmemesinde de menfaati vardır.

LMF 6/II. maddesindeki şartların tamam olduğu hususunun takdirinde titiz davranmak gerekir. Yeni markanın malikinin, söz konusu markalarla işaretlenmiş mallara kamunun aynı menşei izafe etmekte uzak da olsa bir tehlikenin bulunduğu hallerde, markasını eski markaya benzetmesinde meşru menfaati yoktur. Şayet markalar aynı ise, o zaman daha ciddi davranmak gerekir (ATF 84 II 319, JdT 1958 I 592).

(**) JdT 1961 I 589/591.

İhtilâf konusu markalar, davada, aynıdır. Diğer taraftan, «*Narok*» kelimesi davacının ticaret ünvanını da teşkil etmekte ve onun, çay ve kahvede olduğu kadar kahve değirmenleri ve diğer mutfak eşyasında da kullanabileceği, hayali bir terimi meydana getirmektedir. Nihayet, tarafların mamulleri arasında açık bir yakınlık vardır. Şayet onlar aynı marka ile işaretlenirse, kamu nazarında aynı menşeli oldukları şeklinde bir fikir doğmuş olacaktır. LMF'in 6/III. maddesindeki şartlar bu sebeble tahakkuk etmediği için, Müller'in markası hükümsüzdür.

b) Mütecevizin «*Narok*» markasını henüz kullanmamış olduğu doğrudur. Fakat, sözü geçen kimse, onu kullanma niyetini tescil yaptırmakla ve kaydın terkinini reddetmekle göstermiş bulunmaktadır. Bu hal, içtinap davasının yerinde açılmış olduğunu isbat eder (ATF 58 II 172, JdT 1933 I 270; ATF 84 II 322, JdT 1958 I 593).

Mütecevizin «*Narok*» terimini, kahve değirmenleri ve diğer mutfak eşyasını işaret etmek için meselâ iş mektuplarında veya ilânlarda kullanması da önlenmelidir. Böyle bir kullanma, şüphesiz ki, LMF'in tatbik sahasına dahil olmaz (ATF 60 II 255, JdT 1934 I 534) (1), ve fakat burada CC 29/II. maddesinde öngörülen ismin gasbı bahis konusu olur (ATF 80 II 140, JdT 1955 I 36).

c) Mütecevizin men kararının riayetsizliği halinde, CP 292. maddesi mucibince cezalandırılacağı resmen karara dahil edilmelidir.

Narok AG/Müller, 9 Mayıs 1961; ATF 87 II 107.

(1) Federal Mahkeme, LMF'in 24. maddesinin başkasının markasının her türlü kullanılmasını önlemediğini ve fakat sadece marka sıfatıyla vaki kullanımları, yani mallar veya ambalajları üzerine onları ayırt etmek veya menşelerini belli etmek için vaki kullanımları, önlediğini beyan ederken, müstekar bir içtihadı teyid etmektedir. ATF 50 II 201, JdT 1924 I 474; ATF 51 I 340; ATF 55 II 345, JdT 1930 I 159; ATF 60 II 255, JdT I 534; ATF 63 II 287, JdT 1938 I 24; ATF 86 II 281.....). Bununla beraber, Matter (Kommentar zum MSchG, sh. 266) tarafından da tasvip edilen bu karar, David (Kommentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz, 2. Basım, Mad. 24) ve Troller (Der schweizerische gewerbliche Rechtsschutz, 1948, sh. 175) tarafından tenkit edilmiştir.