



MARKALARIN KAPSADIĞI ÜRÜNLER ARASINDAKİ BENZERLİK İNCELEMESİNDE LİSANS UYGULAMALARININ ROLÜ

Dr. Öğr. Üyesi Pelin KARAASLAN*

Öz

İki marka arasında karıştırılma ihtimali olup olmadığı değerlendirilirken göz önünde tutulan hususlardan biri, bu markaların kapsadığı ürünler arasındaki benzerlik derecesidir. Benzerlik arttıkça karıştırılma ihtimali güçlenebilir. Karıştırılma ihtimali yalnızca uyuşmazlık konusu markaların aynı işletmeye ait sayılması halinde ortaya çıkmaz; markaların birbirleri ile ekonomik bağlantı halinde bulunan işletmelere ait olduğu yanılgısı da karıştırılma ihtimali yaratır. İşletmeler arasında ekonomik bağlantının lisans sözleşmesi aracılığıyla da kurulabileceği dikkate alındığında, değerlendirmeye konu olan ürünler bakımından karşılaşılan yaygın lisans uygulamalarının, ürün benzerliği incelemesinde gözetilecek faktörlerden biri olup olmadığı sorusu akla gelir.

Bu çalışmada, salt imaj transferine dayalı lisanslama faaliyetlerinin ürün benzerliği ile ilişkili faktörlerin dışında tutulmasını gerektiği; teknoloji/bilgi transferine dayalı lisans sistemlerinin ise ürün benzerliğini sağlayabilecek nitelikte olduğu açıklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Karıştırılma Tehlikesi • Ürün Benzerliği • Marka Lisans Sözleşmeleri • İmaj Transferi • Know-How Transferi

* Dr. Öğr. Üyesi, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye | Asst. Prof., Anadolu University, Faculty of Law, Department of Civil Law, Eskişehir, Turkey.

✉ pgkaraaslan@gmail.com • ORCID 0000-0001-5695-192X

✎ **Atıf Şekli** | Cite As: KARAASLAN Pelin, "Markaların Kapsadığı Ürünler Arasındaki Benzerlik İncelemesinde Lisans Uygulamalarının Rolü", *SÜHFD.*, C. 28, S. 3, 2020, s. 887-911.

✎ **İntihal** | Plagiarism: Bu makale intihal programında taranmış ve en az iki hakem incelemesinden geçmiştir. | This article has been scanned via a plagiarism software and reviewed by at least two referees.

THE ROLE OF LICENSING PRACTICES IN THE EXAMINATION OF THE SIMILARITY OF THE PRODUCTS COVERED BY THE TRADEMARKS

Abstract

One of the factors considered in assessing the likelihood of confusion between two trademarks is the degree of similarity between the products covered by those trademarks. The risk of confusion increases the more the products are similar. The likelihood of confusion arises not only when its mistakenly assumed that the trademarks concerned originate from the same undertaking but also when the mistaken assumption relates to the existence of an economic link between the undertakings. Considering that the economic relationship can also be established through the licensing, the question arises whether the licensing practices known for the products subject to evaluation are one of the factors to be considered in the product similarity examination.

This study explains that image-related licensing activities must be kept apart from the factors related to the similarity of the products, whereas license systems based on technology/knowledge transfer are capable of ensuring product similarity.

Key Words

Likelihood of Confusion • Product Similarity • Trademark Licensing Agreement • Image Transfer • Know-How Transfer

I. GİRİŞ

Markalar soyut değil, belirli ürün ya da ürünlerle¹ ilişkili olarak tescil edilirler. Tanınmış markalar² bir kenara bırakılacak olursa tescilli

¹ Bu çalışma kapsamında “ürün”, marka mevzuatında yer alan “mal ve/veya hizmet” ifadesine karşılık gelmek üzere kullanılmıştır. Okuma kolaylığı sağlanması adına izlediğimiz bu yol, daha önce başka yazarlarca da tercih edilmiştir. Bu bağlamda bkz. PASLI, Ali, *Marka Hukukunda Ürün Benzerliği*, İstanbul 2018.

² Tanınmış marka kavramı ve ölçütlerine ilişkin olarak bkz. OĞUZ, Arzu, “Tanınmış Marka ve Tanınmış Marka Ölçütlerinin Uygulanması”, *Terazi Hukuk Dergisi*, C.13, S.140, 2018, s. 38; ayrıca bkz. TEKİNALP, Ünal, *Fikri Mülkiyet Hukuku*, 5. Baskı, İstanbul 2012, s. 411; ŞENOCAK, Kemal, “Toplumda Tanınmışlık Düzeyine Erişmiş Markanın Farklı Mal veya Hizmetlere İlişkin Korunması - 556 sayılı KHK m. 8/IV” (*Tanınmış Marka*), *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, C.25, S.2, 2009, s. 138 vd.; YA-SAMAN, Hamdi, “Tanınmış Marka ile İlgili Sorunlar”, *Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, C.4, S.1, 2005, s. 213 vd.. Tanınmış markanın, mevzuatta düzenlenen şartların varlığı halinde farklı mal ve hizmetler yönünden de korunabileceğine dair açıklamalara çalışmanın ileriki safhasında yer verilmiştir.

marka sahibine, tescil kapsamına giren ürünler ya da bunların benzerleri yönünden koruma sağlar³. Önceden tescil edilmiş bir markanın aynısını veya benzerini tescil ettirecek ya da kullanacak olan kimse, bunu kural olarak farklı türden ürünler için yapmalıdır.

Markanın sağladığı korumanın, tescil konusu ürünler ile sınırlı kalmayıp benzerlerine de intikal etmesinin sebebi, kanun koyucunun tescilli markaları karıştırılma ihtimaline karşı korumak istemesidir. Karıştırılma, markayı taşıyan ürünlerin ticari kaynağı konusunda halkın yanılgısını ifade eder ve bu durum, daha önce tescil edilmiş olan markanın aynısının veya benzerinin, bu markanın kapsadığı ürünlerin benzeri için sonradan bir başkası tarafından tescil edilmesi ya da kullanılması halinde de ortaya çıkabilir. Bu nedenle karıştırılma ihtimali incelenirken, karşılaştırılan markaların ilişkili oldukları ürünler arasındaki benzerlik derecesinin tespiti gerekir. Uygulamada bu benzerlik analizi yapılırken gözetilmesi gereken pek çok faktör benimsenmiştir. Bunların başlıcaları; ürünlerin benzer alıcı çevresine hitap edip etmediği, benzer ihtiyaçları giderip gidermediği, birbiri yerine ikame edilebilme veya birinin diğerini tamamlama imkânının bulunup bulunmadığı, dağıtım kanallarının ortak, hedeflenen müşteri kesiminin aynı olup olmadığıdır⁴. Peki karşılaştırılan ürünlerin üreticileri ya da o ürünü pazarlayan kişiler arasında lisans ilişkisi kurulmasının uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir durum olması, benzerlik incelemesinde dikkate alınacak faktörlerden biri olabilir mi? Çalışmanın odak noktasını bu soru oluşturmakla birlikte, konu ile ilgili analize hizmet etmesi adına aşağıda öncelikle “karıştırılma ihtimali” kavramı ve türlerinden; ayrıca karıştırılma ihtimali incelenirken göz önünde bulundurulacak unsurlardan bahsedilmiştir.

II. KARIŞTIRILMA İHTİMALİNİN MEVZUATTA DÜZENLENİŞİ VE TÜRLERİ

Marka hukukunda “karıştırılma ihtimali (tehlikesi)” normu, tescil edilmek ya da sadece bir ürün üzerinde kullanılmak istenen işaretlerin, kendilerinden daha önce tescil hakkı elde etmiş markalara hangi mesafede durmaları gerektiğini gösterir ve marka mevzuatını düzenleyen, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun⁵ (SMK) 1. Kitabının birden çok yerinde karşımıza çıkar.

³ YASAMAN, s. 219.

⁴ Söz konusu kriterlere çalışmanın III.A bölümünde değinilmiştir.

⁵ RG. 10.01.2017, S. 29944; çalışmada “SMK” ya da “Kanun” olarak anılacaktır.

Her şeyden önce SMK m. 6/ f. 1’de “Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir” düzenlemesi yapılmış ve böylece karıştırılma ihtimalinin nispi bir tescil engeli oluşturduğu hükme bağlanmıştır. Hükme rağmen tescil edilebilmiş olan bir markanın talep üzerine mahkeme tarafından hükümsüzlüğüne karar verilebileceği, SMK m. 25/ f. 1 hükmü ile ifade bulunmuştur. Öte yandan Kanun’da, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılmasının, tescilli marka sahibinin yasaklayabileceği fiillerden olduğu belirtilmiş (SMK m. 7/ f. 1-b) ve buna riayet edilmemesinin marka hakkına tecavüz niteliğinde olduğu SMK m. 29/ f. 1-a hükmünün yaptığı atıfla gösterilmiştir⁶. Karıştırılma ihtimalinin hukukumuzdaki düzenlenişi, mehz Avrupa Birliği Mevzuatı ile uyumludur⁷.

İlgili hükümlere bakıldığında, karıştırılma ihtimali kavramına ilişkin yasal bir tanım bulunmadığı; yalnızca kavramın ilişkilendirme ihtimalini de kapsadığına vurgu yapıldığı görülmektedir. Öğreti, kanun ile gösterilen kapsamı da gözeterek, hukuki anlamda karıştırılma ihtimalini “markalar arasındaki benzerliğin, alıcıları, satın almayı düşündükleri mal yerine bir başka mal alma satın almak durumunda bırakması veya alıcıların iki farklı marka karşısında bulduklarını anlamalarına rağmen bu markaların aynı işletmeye ait olduğunu sanmaları ya da bu malları üreten işletmeler arasında örgütsel ya da ekonomik bir bağlantının bulunduğu düşüncesine kapılmaları tehlikesi” şeklinde tanımlamaktadır⁸. Karşılaştırılan markalar ve bun-

⁶ Mülga 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) (RG. 27.06.1995, S. 22326) de karıştırılma ihtimalini benzer şekilde düzenlemiştir. KHK’da karıştırılma ihtimalinin düzenlenişine genel bir bakış için bkz. KÜÇÜKALİ, Canan, Karıştırılma Tehlikesi, Ankara 2009, s. 29 vd.

⁷ Bkz. SMK Gerekçesi (Sıra Sayısı: 341, Snai Mülkiyet Kanunu Tasarısı 1/699) m. 6, 7 ve 26, <https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss341.pdf> (Erişim: 12.4.2020).

⁸ ARKAN, Sabih, Marka Hukuku, Ankara 1997, s. 98; BOZBEL, Savaş, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2015, s. 409; ÇAĞLAR, Hayrettin, Marka Hukuku-Temel Esaslar, 2. Baskı, Ankara 2015, s. 67; ÇOLAK, Uğur, Türk Marka Hukuku, İstanbul 2019, s.

ların kapsadığı ürünler arasındaki benzerliğin, alıcıları satın almayı düşündükleri mal yerine bir başka mal satın almak durumunda bırakması, itiraza uğrayan markanın hatalı olarak korunan marka sanılması durumunda söz konusu olur ve bu durum “doğrudan karıştırılma ihtimali” şeklinde ifade edilir⁹. Karşılaştırılan markaların değişik ürünler için tescil edildiği/kullanıldığı tüketici tarafından fark edilmekle birlikte bunların, aynı ya da birbirleri ile bağıllık ilişkisi içerisinde olan işletmelere ait olduğunun düşünülmesi ise ilişkilendirme ihtimaline dayalı karşılaştırma tehlikesinin bir yansımasıdır¹⁰. İlişkilendirme ihtimali, Kanun’da karıştırılma ihtimaline bir alternatif olarak zikredilmediği, bilakis onun kapsamını ortaya koyduğu için, ürünlerin kökeni, kaynağı konusunda halkı bahsedilen şekilde yanılgıya düşürmeyen, yalnızca tüketicinin zihninde önceki tarihli markayı “çağrıştıran” işaretler, anılan hükümler bağlamında tescil engeli, hükümsüzlük nedeni veya tecavüz hali teşkil etmezler¹¹.

199; KÜÇÜKALİ, s. 66; bu tanım içtihatlarda da yer bulmaktadır, bkz. Yargıtay HGK., E. 2014/696 K. 2016/778 T. 8.6.2016 (lexpera); Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) kararları için bkz. 25. 3. 2010 - C-278/08 – BergSpechte; 26.4.2007 - C-412/05 P – Alcon; 12. 6. 2007 - C 334/05 P – Limoncello; 6. 10. 2005 - C-120/04 – Thomson Lيفة (beck-online).

⁹ Doğrudan karıştırma ihtimali için bkz. ŞENOCAK, Kemal, “Tescilli Markanın Aynıısının ve Benzerinin Alan Adı (Domain Name) Olarak Kullanılması Suretiyle Marka Hakkının İhlali” (*Domain Name*), Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. 25, S. 3, 2009, s. 119; Alman Hukukunda da doğrudan karıştırılma ihtimali aynı şekilde, markalardan birinin diğerine eş tutulmasını ifade eder, bkz. OLG Hamburg, 07.06.2012 - 3 U 186/10; ayrıca bkz. LANGE, Paul, Kommentar zum Marken- und Kennzeichenrecht, 2. Aufl., München 2012, § 7 Rdn. 3472; doğrudan karıştırma ihtimalini, “ilgili çevrenin markaların aynı olmadığını fark etmesi, buna rağmen markaların aynı işletmeye ait olduğunu düşünmesi” şeklinde tanımlayan görüş için bkz. BOZBEL, s. 67-68.

¹⁰ LANGE, § 7, Rdn. 3478 vd.; ilişkilendirme ihtimaline dayalı karıştırılma tehlikesi öğretide dolaylı karıştırılma ihtimali ya da geniş anlamda karıştırılma ihtimali şeklinde de adlandırılmaktadır, bkz. ÇOLAK, s. 199; KÜÇÜKALİ, s. 67; ŞENOCAK, *Domain Name*, s. 119. Doğrudan, dolaylı ve geniş anlamda karıştırılma ihtimali kavramları öğretide hemen herkesçe kullanılmakla birlikte kavramsal olarak ne ifade ettiği hususunda görüşler arasında yeknesaklık bulunmamaktadır.

¹¹ BOZBEL, s. 410; KÜÇÜKALİ, s. 68; ABAD için bkz. 11.11.1997 - C-251/95 – Sabèl/Puma; 11.11.1997 - C-251/95 – Springende Raubkatze II (beck-online).

III. KARIŞTIRILMA İHTİMALİ İNCELENİRKEN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK UNSURLAR

Sınai Mülkiyet Kanunu'nun markaların karıştırılma ihtimaline hukuki sonuç bağlayan hükümlerinde, karıştırılma ihtimalinin "karşılaştırılan markaların aynılığı ya da benzerliği ve bu markaların kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği" nedeniyle ortaya çıkabileceği belirtilmektedir¹². Bu durum, markaların benzerlik derecesi ile markaların kapsadığı ürünlerin benzerlik derecesinin karıştırılma ihtimali olup olmadığı incelenirken göz önünde bulundurulması gereken unsurların başında geldiğini gösterir¹³. Marka Hukukunda ve özellikle de Sınai Mülkiyet Kanunu'na kaynaklık eden Avrupa Birliği Marka Hukukunda, karıştırılma ihtimali bağlamında incelenmesi gereken bu iki unsurun birbirleri ile karşılıklı etkileşim içerisinde olduğu kabul edilmektedir¹⁴. Buna göre, somut olayda markaların benzerlik oranı ne kadar düşükse, mal ve hizmetlerin benzerlik oranı da bir o kadar yüksek olmalıdır ki karıştırılma ihtimalinden söz edilebilsin. Tersinden ifade edilecek olursa, markaların benzerlik derecesi arttıkça karıştırılma ihtimali sonucuna varabilmek için ürün benzerliğine duyulan ihtiyaç azalır¹⁵. Markaların kapsadığı ürünler arasında hiç benzerlik bulunmaması halinde ise marka benzerlik oranları ne kadar yüksek olursa olsun (hatta markalar aynı dahi olsa) karıştırılma ihtimalinden söz edilemez¹⁶. Aynı

¹² Esasen karıştırılma ihtimali üç durumda ortaya çıkabilir. Bunlar; a) Tescilli markanın aynının, benzer mal/hizmet için tescil edilmek/kullanılmak istenmesi b) Tescilli markanın benzerinin aynı mal/hizmet için tescil edilmek/kullanılmak istenmesi c) Tescilli markanın benzerinin benzer mal veya hizmet için tescil edilmek/kullanılmak istenmesi halleridir. Tescilli markanın aynının, aynı mal/hizmet için kullanılmak istenmesi (çifte ayniyet) ise tescilli markanın taklit edilmesi anlamına gelir ve karıştırılma ihtimali olup olmadığı incelenmeksizin mutlak surette yaptırıma bağlanır (SMK m. 5/f. 1-ç, m. 7/f. 2-a, m. 25/f. 1, m. 29/ f. 2).

¹³ Yargıtay, 11. HD., E. 2014/15360 K. 2015/865 T. 22.1.2015 (lexpera).

¹⁴ ABAD, 18. 12. 2008 - C-16/06 P – Les Editions Albert Rene; ABAD, 22.06.1999 - C-342/97– Lloyd; ABAD, 29.09.1998 - C-39/97– Canon; ARKAN, s. 97; FEZER, Karl-Heinz, Kommentar zum Markenrecht, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madrider Markenabkommen, 4. Aufl., München 2009, § 14, Rdn. 314; LANGE, § 7, Rdn. 3036; STRÖBELE/HACKER, § 9 Rdn. 40; UZUNALLI, Sevilyay, "Marka Hukukunda Malların ve/veya Hizmetlerin Benzerliğinin Tespiti Sorunu", Prof. Dr. Hamdi Yasaman'a Armağan, İstanbul 2017, s. 675.

¹⁵ KÜÇÜKALİ, s. 113.

¹⁶ INGERL/ROHNKE, § 14, Rdn. 435.

durum, aynı türden ürünler üzerinde kullanılan markaların tamamen birbirinden farklı olması durumunda da geçerlidir¹⁷.

Marka ya da ürün benzerliği bulunmadığı durumlarda karıştırılma ihtimalinden söz edilemez; ancak benzerliklerin varlığı da her durumda karıştırılma ihtimalinin bulunduğu sonucuna ulaştırmaz¹⁸. Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), karıştırılma ihtimali ile ilgili tespitin ancak bütüncül bir yaklaşımla yapılabileceğinden hareketle, somut olayın tüm özelliklerinin incelemeye esas tutulması gerekliliğini ileri sürmüş ve markalar ile ürünlerin benzerlik derecesi yanında tarihsel olarak önceliği olan markanın ayırt etme kabiliyetini de karıştırılma ihtimali incelemesine dahil etmiştir¹⁹. Nitekim bu husus, mehaz AB Marka Direktifinin resital bölümünün 16. maddesinde de vurgulanmaktadır²⁰. Bu bağlamda öğretinin yaklaşımı, “önceki markanın ayırt etme kabiliyeti ne kadar yüksekse, karıştırılma ihtimali o kadar fazladır” şeklindedir²¹. Bu durum esasında karıştırılma ihtimalinin normatif bir kavram olduğunun göstergesidir²². Zira ayırt etme kabiliyetinden anlaşılan, işaretin, orijinalliği, dikkat çekiciliği ve kullanılmakla elde ettiği tanınmışlık derecesi dolayısıyla halkın hafızasında unutulmayacak bir şekilde yer etmeye ve tekrar karşılaşıldığında hatırlanılmaya uygunluğudur²³; ancak ampirik verilere dayalı olarak bakıldığında, bu tür markaların benzerleri ile karıştırılma ihtimali gerçekte daha zayıftır²⁴. Dolayısıyla uygulamada yapılmak istenen, ayırt ediciliği yüksek markalara daha geniş bir koruma

¹⁷ UZUNALLI, s. 675; LANGE, § 7, Rdn. 3036.

¹⁸ PASLI, s. 6.

¹⁹ ABAD, 7.5.2009 - C-398/07 P- Waterford Wedgwood; 11. 12. 2008 - C-57/08 P- Gateway; 18. 12. 2008 - C-16/06 - Les Editions Albert René; 13. 9. 2007 - C-234/06 P - II Ponte Finanziaria; 12. 10. 2004 - C-106/03 P - Vedia (beck-online).

²⁰ Directive (EU) 2015/2436 Of The European Parliament and Of The Council, OJ L 336/1, <https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L-2436&from=DE>.

²¹ ARKAN, s. 100; ÇOLAK, s. 247; FEZER, § 14, Rdn. 314; GÜNEŞ, İlhami, Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı Marka Hukuku, Ankara 2018, s. 185; LANGE, § 7 Rdn. 3036; STRÖBELE/HACKER, § 9 Rdn. 40; ŞENOCAK, Domain Name, s. 119.

²² HACKER, Franz, “Methodenlehre und Gewerblicher Rechtsschutz - dargestellt am Beispiel der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr”, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) 2004 (Heft 7), s. 545; ayrıca krş. GÜNEŞ, s. 187.

²³ ŞENOCAK, Domain Name, s. 119.

²⁴ SEIBT, Katrin, “Das europäische Verbraucherleitbild - Ein Abschied von der Verwechslungsgefahr als Rechtsfrage?”, GRUR 2002 (Heft 6), s. 470.

sağlamaktır²⁵. Bununla birlikte, uyuşmazlık konusu markalar ile muhatap olan kesimin söz konusu markaları nasıl algıladığı incelemede göz ardı edilen bir durum değildir; zira SMK'da karıştırılma ihtimali bakımından ölçü olarak "halk" esas alınmıştır (SMK m. 6/f. 1, m. 7/ f. 2-b). Bu bağlamda yargı ve öğreti, karıştırılma ihtimalinin markaların kapsadığı ürünlerin mevcut ve potansiyel alıcıları ile kullanıcıları gözünden tespit edilmesi gerektiği görüşündedir²⁶. Dolayısıyla markalı ürünün hedef kitlesinin algısı, ABAD tarafından vurgulanan "somut olayın tüm özellikleri" ifadesinin tezahürüne dahildir. Ürünün hedef kitlesinin algısını nesnel bir kritere çevirmek ve böylelikle karıştırılma ihtimali kavramının normatif yapısına hizmet etmek adına, "ortalama tüketicinin bakış açısı" kavramı, ilgili hedef kitlenin algısını temsil eden ölçüt olarak benimsenmiştir²⁷. Ortalama tüketici modeli, durumun gerektirdiği kadar dikkatli, ortalama düzeyde bilgili, yetenekli ve anlayışlı farazi bir modeli temsil eder²⁸ ve bu model ürün esaslı tespit edilir²⁹. Her ürünün hitap ettiği tüketici kesiminin ortalama modeli diğerinden farklı olabilir³⁰. Örneğin günlük hayattaki ihtiyaçların giderilmesi için hemen herkes tarafından sıklıkla edinilen ve piyasada çok yüksek fiyatlar ile sunulmayan ürünler bakımından, ortalama bir tüketicinin ürünlerin ticari kaynağının ne/kim olduğu sorusuna dikkatle yaklaşması beklenmezken³¹, belli bir itibar ve statü simgesi haline gelmiş ürünlerin hitap ettiği, alım gücü yüksek kesimin ortalama bir üyesinin karşılaştırılan markalara ve onların temsil ettiği ürünlere daha ihtiyatlı yaklaşacağı ve kolay kolay bunla-

²⁵ HACKER, s. 545; SEIBT, s. 470.

²⁶ Yargıtay, HGK., E. 2006/338 K. 2006/338 T. 07.06.2006; 11. HD., E. 2004/12143 K. 2005/9700 T. 13.10.2005; 11. HD., E. 2003/4003 K. 2003/10839 T. 13.11.2003 (lexpera); ÇOLAK, s. 208; EKEY, Friedrich L. /BENDER, Achim/FUCHS-WISSEMANN, Georg, Heidelberger Kommentar zum Markenrecht, Band 1: Markengesetz und Markenrecht ausgewählter ausländischen Staaten, 3. Aufl., Heidelberg 2015, § 9 Rdn. 33; INGERL/ROHNKE, § 14 Rdn. 44; STRÖBELE/HACKER, § 9 Rdn. 81.

²⁷ ABAD, 11.11.1997 - C-251/9 5- Springende Raubkatze (beck-online); ilgili Yargıtay kararları için bkz. 11. HD., E. 2015/11795 K. 2016/8786 T. 14.11.2016; 11. HD., E. 2015/2975 K. 2015/8058 T. 10.6.2015 (lexpera).

²⁸ ABAD, 6. 10. 2005 - C-120/04 - Thomson Life; 16. 9. 2004 - C-329/02 P - SAT.2; 6. 5. 2003 - C-104/01 - Libertel; 11.11.1997 - C-251/95 - Springende Raubkatze (beck-online).

²⁹ ÇOLAK, s. 238.

³⁰ ARKAN, s. 103

³¹ INGERL/ROHNKE, § 14 Rdn. 466.

rı yanlış yere birbirleri ile ilişkilendirmeyeceği düşünülebilir³². Bunun gibi, yalnızca özel (ev kadınları, çocuklar) ya da uzman (doktorlar eczacılar) alıcı grubuna hitap eden ürünler bakımından da söz konusu grubun ortalama üyesi dikkate alınmalıdır³³. O halde markanın kapsadığı ürünün niteliği, gerek ortalama tüketicinin bakış açısının tespitinde gerekse ürün benzerliği kriterinin incelenmesinde önem taşır.

IV. ÜRÜN BENZERLİĞİ

A. Genel Olarak

Karıştırılma ihtimali incelenirken göz önünde bulundurulacak unsurlardan biri olan ürün benzerliği, ikili fonksiyona sahiptir. Ürün benzerliği bir yandan, marka tescilinin sağladığı korumanın sicilde belirtilen ürünlerle sınırlı kalmamasını, benzer nitelikteki başkaca ürünleri de kapsayacak şekilde genişlemesini sağlar; bir yandan da koruma kapsamının genişletilmesi önüne bir sınır çeker ve tescilli markanın aynısının veya benzerinin farklı ürünler bakımından üçüncü kişilerce tescil edilebilmesini/kullanılabilmesini temin eder³⁴. Hukukumuzda yalnızca, toplumda belli bir tanınmışlık düzeyine erişmiş olan markalar, farklı türden mal ve hizmetler bakımından tescil edilmek ya da kullanılmak istenen işaretler karşısında koruma elde edebilir (SMK m. 6/ f. 5, SMK m. 7/f. 2-c). Üstelik bu da sonraki markanın tescilinin/kullanımının, önceki tarihli tanınmış markanın ayırt edicilik düzeyine zarar vermesi, markanın tanınmışlığından haksız istifade etmesi veya tanınmış markanın itibarına zarar vermesi ihtimallerinden birinin gerçekleşmesine bağlıdır³⁵. Tanınmış olmayan bir markanın aynı ya da benzer işaretler karşısında korunabilmesi için söz konusu işaretlerin en azından “benzer” ürünler ile ilişkilendirilmiş olması gerekir.

Bilindiği gibi tescil başvurularına konu mal veya hizmetler, ülkemizin 12/7/1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katılımı ile kararlaştırılan Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşmasına göre sınıflandırılır (SMK m. 11/f. 3). Markaların tescili de bu sınıflara göre yapılır. Kar-

³² ABAD, 12. 1. 2006 - C-361/04 P – Picasso; EKEY/BENDER/FUCHSWISSEMAN, § 14 Rdn. 241.

³³ BOZBEL, s. 411; ayrıca krş. Yargıtay, 11. HD, 28.03.2016, E. 2015/8465, K. 2016/3391 (lexpera).

³⁴ INGERL/ROHNKE, § 14 Rdn. 667.

³⁵ Söz konusu ihlal durumlarına ilişkin detaylı bilgi için bkz. ŞENOCAK, *Tanınmış Marka*, s. 147 vd.

şılaştırılan ürünlerin aynı sınıf içerisinde yer almaları ürün benzerliği yönünde bir karine teşkil etmediği gibi, farklı sınıf içerisinde yer almaları da ürünler arasında bir benzerlik olmadığına işaret etmez³⁶. Benzerlik değerlendirmesine esas tutulmak üzere, ABAD'ın, "Canon" Kararı ile belirlediği, Türk yargı ve öğretisince de kabul edilen birtakım kriterler bulunmaktadır. Bu kriterler, karşılaştırılan ürünlerin; benzer alıcı çevresine hitap edip etmediği, benzer ihtiyaçları giderip gidermediği (işlev yakınlığı), birbiri yerine ikame edilebilme veya birinin diğerini tamamlama imkânının bulunup bulunmadığı, dağıtım kanallarının ortak, hedeflenen müşteri kesiminin aynı olup olmadığıdır³⁷. Anılan hususların varlığının ürün benzerliğine yaptığı katkı olaydan olaya değişebilir. Somut olayın koşulları ve ilgili sektörün niteliğine göre bu kriterlerden birinin varlığı tek başına ürün benzerliğini olumlayabileceği gibi³⁸, kimi durumlarda bunun için birden fazla kriterin bir arada sağlanması gerekebilir³⁹. Söz konusu kriterlerin dışında, ürünlerin fiziksel görünümünün benzerliği, aynı reyonda/rafta yer almaları, aynı malzemeden üretilmeleri gibi ölçütler de ürün benzerliği değerlendirmesinde göz önünde bulundurulabilir; ne var ki bu ölçütlerin tek başına ürünler arasında benzerlik kurması pek olası değildir⁴⁰. Bunlar ancak diğer kriterlere yardımcı olabilecek niteliktedir.

İlgili kriterler göz önüne alınarak yapılacak ürün benzerliği değerlendirmesine temel teşkil edecek soru ise karşılaştırılan ürünlerin doğrudan birbirine denk tutulup tutulmayacağı değil, bunların ticari kaynağı konusunda ilgili tüketici kesiminin zihninde nasıl bir tasavvur olu-

³⁶ PASLI, s. 32; UZUNALLI, s. 682 vd.; BAM- İstanbul, 16. HD., E. 2017/948, K. 2018/157 T. 5.2.2018 (lexpera).

³⁷ ABAD, 29.09.1998 - C-39/97 – Canon, Rdn. 17; Yargıtay, 11. HD., E. 2017/1332 K. 2018/6721 T. 5.11.2018; 11. HD., E. 2014/4468 K. 2014/10995 T. 10.6.2014; 11. HD., E. 2010/2303 K. 2011/12456 T. 10.10.2011; 11. HD., E. 2007/4519 K. 2008/6724 T. 22.5.2008 (lexpera); PASLI, s. 72; UZUNALLI, s. 679 vd.

³⁸ Örn. hedef kitlenin benzerliği için bkz. Yargıtay, 11. HD., E. 2015/10870 K. 2016/6200 T. 6.6.2016; tamamlayıcılık unsuru için bkz. ABAD, 21.1.2016, C-50/15 P- CARRE-RA); işlev yakınlığı için bkz. Yargıtay, 11. HD., E. 2015/865 K. 2015/5841 T. 27.04.2015; ayrıca bkz. PASLI, s. 73 vd.

³⁹ UZUNALLI, s. 681.

⁴⁰ PASLI, s. 79 vd.; UZUNALLI, s. 685 vd.; davacının markasını taşıyan ürünler ile davalının başvuru konusu markasını barındıran mal ve hizmetlerin aynı market reyonunda satılmasının tek başına yeterli olmadığı hakkında bkz. Yargıtay, 11. HD., E. 2017/3918 K. 2019/1142 T. 13.2.2019 (lexpera).

şacağıdır⁴¹. Ortalama bir tüketici, karşılaştırılan ürünlerin aynı ya da ekonomik olarak bağlantılı işletmelerden kaynaklandığını düşünmeye ne kadar yatkınsa, ürün benzerliği de o denli fazla kabul edilmelidir. Bu açıdan bakıldığında, örneğin parfümler ile deodorantlar arasındaki ürün benzerliği oldukça fazladır. Bir ampul ile bir ışıldak da aynı ihtiyacı gidermek amaçlı kullanıldığından benzerdir; ancak bu benzerliğin derecesi düşüktür⁴². Oldukça düşük derecede bile olsa ürün benzerliğinin varlığı, karıştırılma ihtimalini peşinen yok saymamak ve bütüncül değerlendirme aşamasına geçebilmek için yeterlidir⁴³. Zira önceden de belirttiğimiz gibi, ürünler arasındaki düşük benzerlik, ürünler üzerinde yer alan markaların birbirleri ile aynı olması ya da büyük ölçüde benzeşmesi ve yine önceki tarihli markanın ayırt edici niteliğinin yüksek olması aracılığıyla telafi edilebilir ve karıştırılma ihtimalinin kabulünü sağlayabilir⁴⁴. Ürünler birbirleri ile tamamen farklı kabul edildiği takdirde ise markaların benzerlik derecesi ile önceki markanın ayırt edici niteliği ne denli yüksek olursa olsun karıştırılma ihtimalinden söz edilemez. Peki “düşük derecede benzerlik” ile “farklılık” arasındaki bu hassas dengede iki malın üreticisi/sağlayıcısı arasındaki lisans ilişkisinin rolü nedir?

B. Lisanslama Uygulamalarının Rolü

1. Sorunun Tespiti

Karıştırılma ihtimalinin doğrudan karıştırılma tehlikesi şeklinde ortaya çıkabileceği gibi ilişkilendirilme ihtimaline dayalı olarak da var olabileceğini, bir başka anlatımla, alıcıların, iki farklı mal karşısında bulduklarını anlamalarına rağmen bu markaların temsil ettiği ürünlerin aynı ya da birbirleri ile ekonomik bağlılık ilişkisi içerisinde olan işletmelere ait olduğunu düşünülebileceklerini söylemiştik. Bu noktada belirtmek gerekir ki ürün benzerliği incelemesi, markaların doğrudan ve ilişkilendirme ihtimaline dayalı karıştırılma olasılıkları için ayrı ayrı yapı-

⁴¹ EISENFÜHR, Günther/ SCHENNEN, Detlef, Gemeinschaftsmarkenverordnung, Carl Heymanns Verlag, 3. Aufl., Köln 2010, s. 239.

⁴² TEKİNALP (TEKİNALP, s. 434) tarafından verilen bu örnek için PASLI, “Bu iki malın aynı işlevi gerçekleştirme yöntemleri farklı da olsa, bu farklılığın düzeyinin düşüklüğü karşısında-işaretsel yakınlığın düzeyinin etkisi saklı kalmak kaydıyla- yazarın benzerlik tespitine iştirak edilebilir” ifadesini kullanmaktadır (PASLI, dn. 184).

⁴³ UZUNALLI, s. 678.

⁴⁴ Ancak bu ihtimalin tersi de söz konusu olabilir. İncelemeye konu olan ürünler yukarıda anılan kriterlerin bir veya birden çoğu bakımından birbirleri ile ortak payda da buluşmalar dahi somut olayın diğer koşulları, tüketiciyi karıştırma ihtimalinden uzaklaştırabilir; bu bağlamda bkz. bölüm: III.B.3.

yor değildir. Dolayısıyla “doğrudan karıştırılma ihtimali için ürünler benzer değildir; ancak ilişkilendirme ihtimali için ürünler benzer kabul edilebilir” gibi bir çıkarımda bulunulamaz. Ürünler arasında benzerlik olup olmadığı ve varsa benzerliğin derecesi bir kerede tespit edilmeli; daha sonra karıştırılma ihtimalinin diğer unsurları ve somut olayın özellikleri ile birlikte yapılacak genel değerlendirmede, tespit edilen ürün benzerliği derecesinin çeşitli ihtimallerdeki karıştırılma tehlikesini kabul etmeye yetip yetemeyeceği karara bağlanmalıdır⁴⁵. Tespit edilen ürün benzerliği derecesinin doğrudan bir karıştırılma ihtimali yaratmaya yeterli olabilmesi için, karşılaştırılan ürünler arasındaki yakınlık, markaların benzerliği ve önceki markanın ayıt etme derecesi de dikkate alındığında, tüketiciye her iki ürünün de “aynı ürün” olduğunu düşündürmelidir⁴⁶. Tespit edilen ürün benzerliğinin ilişkilendirme ihtimaline dayalı karıştırılma tehlikesine yetebilmesi için ise ürünler arasında bu kadar sıkı bir yakınlık olması şart değildir; zira bu durumda ürün benzerliğinin derecesi, somut olayın diğer koşulları ile birlikte değerlendirildiğinde tüketiciye ürünlerin birebir aynı olduğunu düşündürmez⁴⁷. İlişkilendirme ihtimaline dayalı karıştırılma tehlikesinde iki ihtimal söz konusudur. Tüketici söz konusu ürünleri ya aynı işletmeye ait değişik ürünler ya da birbirleri ile ekonomik bağılılığı olan işletmelere ait ürünler olarak değerlendirir⁴⁸. “Aynı işletmeye ait değişik ürünler” algısı, örneğin somut uyuşmazlığa konu olan markaların bir işletmenin “seri markaları” olarak değerlendirilebiliyor olması halinde ortaya çıkabilir⁴⁹. Özellikle telekomünikasyon, teknoloji, gıda, kozmetik ve ilaç sektörlerinde yaygın şekilde görülen uygulamalara dayanan ve işletmelerin kendilerine ait çeşitli mal ya da hizmetleri birbirinden farklı, ancak her biri aynı kök unsuru ihtiva eden markalarla adlandırmaları yoluyla karşımıza çıkan seri markalar ile temsil edilen ürünler, birbirlerinden ayrı olmakla birlikte aralarındaki ilişki yine de zayıf değildir. Zira tüketici, seri markalı ürünlerin tekli ürünlere nazaran daha geniş bir ürün seg-

⁴⁵ STRÖBELE/HACKER, § 9 Rdn. 66.

⁴⁶ Krş. EICHHAMMER, Stefan, Die markenmäßige Benutzung, Tübingen 2008, s. 162.

⁴⁷ LANGE, § 7 Rdn. 3520; STRÖBELE/HACKER, § 9 Rdn. 465.

⁴⁸ INGERL/RHONKE, § 14 Rdn. 1166.

⁴⁹ ÇOLAK, s. 299; GOLDMANN, Michael, “Die mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens”, GRUR 2012 (Heft 3), s. 234; LANGE, § 7 Rdn. 3478; SOSNITZA, Olaf, “Ein weiterer Baustein der Gemeinschafts-Serienmarke - Besprechung von EuGH, Urt. v. 16. 6. 2011 – C-317/10 P – UNI”, GRUR 2011 (Heft 10), s. 870.

menti için kullanılıyor olduğunu bilmektedir; ancak bunların aynı işletmeye ait olduğunu fark edebilmesi için ürünlerin yine büyük ölçüde benzer alıcı çevresine hitap edip etmesi, benzer ihtiyaçları gidermeye yönelik olması, birbirleri yerine ikame edilebilmesi veya birinin diğerini tamamlama imkânı olması, dağıtım kanallarının ortak, hedeflenen müşteri kesiminin aynı olması; kısacası yukarıda anılan geleneksel faktörlerin izlerinin görülebiliyor olması gerekir⁵⁰.

“Ekonomik bağlantı halinde olan işletmelere ait ürünler” kavramı ise oldukça geniş ve yoruma muhtaçtır. Organik olarak birbirinden bağımsız bulunan işletmeler arasında ekonomik bağıllık kurma yollarından birinin lisans sözleşmesi olduğu göz önüne alındığında⁵¹ akla şu soru gelir: Somut olaya konu olan ürünün üreticileri ya da o ürünü pazarlayan kişiler arasında lisans ilişkisi kurulmasının uygulamada sıklıkla karşılaşılan ve tüketicilerce de bilinen bir durum olması, ürün benzerliği incelenirken dikkate alınacak kriterler arasında yer almalı mıdır? Diğer bir ifadeyle, geleneksel kriterlere göre ürün benzerliğinin kabul edilmediği durumlarda ve fakat söz konusu ürünün üreticileri ya da o ürünü pazarlayan kişiler arasında lisans ilişkisi kurulmasının uygulamada sıklıkla karşılaşılan durumlardan biri olması halinde ürün benzerliğinden söz etmek mümkün olabilir mi? Öğretide bu konudaki tartışmayı başlatan karar, 2003 yılında, Almanya’da Köln Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından verilmiştir⁵². Davacıya ait TOSCA markasının davalıya ait TOSCA BLUE markasının kullanımı ile ihlal edilip edilmediğini konu olan uyuşmazlıkta mahkeme, söz konusu markalar bakımından tüketici nezdinde karıştırılma tehlikesinin var olduğuna hükmetmiş ve bunu da markaların birbirleri ile benzerliğinin yüksek derecede olması, davacıya ait önceki tarihli TOSCA markasının ortalamanın üzerinde bir ayırt edicilik derecesine sahip olması ve markaların ilişkili oldukları ürünlerin “birbirinden farklı” olduklarının kabul edilemeyeceği gerekçesiyle temellendirmiştir. Bu bağlamda mahkeme, karıştırılma

⁵⁰ KARAASLAN, Pelin, Verwechslungsschutz von Serienmarken nach dem deutschen Markengesetz, Köln 2016, s. 107; STRÖBELE/HACKER, § 9 Rdn. 465; ayrıca krş. YILDIZ, Burçak, “Mükerrer Markanın Seri Markasının Tescili -SMK m. 5.1. ç ve m. 6.1 Hükümlerine Yargıtay Kararları ile Getirilen İstisna”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. 34, S.4, 2018, s. 107 vd.

⁵¹ GOLDMANN, s. 238; HASSELBLATT, Gordian N., Münchener Anwaltshandbuch Gewerblicher Rechtsschutz, 5. Aufl., München 2017, § 37 Rdn. 181; INGERL/RHONKE, § 14 Rdn. 1222; KÜÇÜKALİ, s. 67.

⁵² OLG Köln, 28. 3. 2003 - 6 U 113/02 - Tosca/Tosca Blu (beck-online).

ihhtimaline işaret eden diğer unsurlar güçlü olduğu müddetçe, karşılaştırılan ürünler arasındaki benzerlik derecesinin, bunların “birbirlerinden tamamen farklı olduğunu reddetmeye yetecek derecede” mevcut olmasının kâfi görüldüğüne işaret etmiş ve davacıya ait TOSCA markasını taşıyan “parfümeri ürünleri” ile davalıya ait TOSCA BLUE markasını taşıyan “deri ürünleri, kemer ile ayakkabılar” kategorilerini bu doğrultuda birbirleri ile ilişkili görmüştür. Mahkemeye göre, moda sektöründe faaliyet gösteren satıcıların, farklı türden ürünleri, özellikle de parfümleri konu alan marka lisans sözleşmeleri yaptıkları bugün tüketiciler tarafından oldukça bilinen, yaygın bir uygulamadır. Bu nedenle, her ne kadar parfümeri ürünleri ile deri kıyafetlerin farklı işletmelerden kaynaklandığı tüketici tarafından anlaşılıyorsa da söz konusu ürünler arasındaki mesafe, karıştırılma ihtimalini baştan peşinen yok sayacak kadar büyük değildir.

Söz konusu karar referans alınarak, ürün benzerliği incelemesinde lisans uygulamalarının rolüne ilişkin çeşitli görüşler ileri sürülmüştür.

2. Mevcut Görüşler

Öğretide PASLI, moda sektöründe başka işletmelerin ürünlerinin, özellikle de parfümlerin marka lisanslarının verilmesinin yaygın bir uygulama olduğundan hareketle, parfüm ile deri ürünleri ve kemer arasında bağ kuran ve bunları benzer kabul eden ve bir üst başlıkta izah edilen eyalet yüksek mahkemesi kararını isabetli bulmadığını ifade ederek, iki malın üreticisi arasındaki lisans ilişkisinin ilgili malları benzer hale getirmeyeceğini ileri sürmüştür. Yazara göre, toplumda belli bir bilinirlik seviyesine ulaşan markaların, sahip oldukları imaj etkisini çeşitli ürünlere aktarmaya yönelik lisanslama faaliyetlerinde bulunması çok yaygın bir teknik olup, birbirinden oldukça farklı ürünler bakımından da uygulanmaktadır. Bu uygulamanın tüketiciler tarafından bilinirliğini ürün benzerliğine yönelik bir kriter haline getirmek mümkün değildir⁵³.

STEINBECK de “lisans uygulamaları” olgusunun bütünüyle bakıldığında ürün benzerliği yaratmak için oldukça geniş bir kavram olduğu düşüncesindedir⁵⁴. Bununla beraber yazar, uyumsuzluk konusu mal ve hizmetlerin ilişkili olduğu sektör bakımından yaygın olan lisans

⁵³ PASLI, s. 81 vd.

⁵⁴ STEINBECK, Anja, “Veränderungen bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit”, GRUR 2005 (Heft 2), s. 111 vd.

uygulamalarını tamamen dışlamak taraftarı da değildir. Buna göre, ilgili tüketici grubunun sektördeki lisans ilişkilerine nasıl bir anlam yüklediği sorusuna dayalı olarak, lisans ilişkilerinin ürün benzerliği incelemesine katkıda bulunması hususunda ikili bir ayırım yapılmalıdır. Tüketici, lisanslamanın tamamen imaj transferi amacıyla, satış geliştirme odaklı yapıldığı düşüncesindeyse, bu durumda ürün benzerliğinden söz etmek mümkün değildir. Nitekim pek çok sektörde, örneğin moda branşında durum bu şekildedir. Genellikle tanınmış markaların ya da ünlü kişilerin isim ve resimlerinin birbirinden farklı ürünlerde kullanılması yoluyla şekillenen ve “merchandising lisansları” olarak adlandırılan bu satış geliştirme uygulamasının ürün benzerliğini gerekçelendirmesine izin verilecek olursa, tanınmış markalara sağlanan koruma ile karıştırılma tehlikesine karşı koruma arasındaki sınır bulanıklaşır⁵⁵. Bununla beraber, istisnaen de olsa lisanslama “imaj transferi” şeklinde değil, “know-how transferi” şeklinde, yani marka sahibinin, sahip olduğu bilgi ve teknolojinin çeşitli ürün ve hizmetlerde kullanımına izin vermesine dayalı olarak ortaya çıkabilir. Bu durumda marka sahibinin, markası ile lisanslanan ürünler bakımından kalite-garanti sorumluluğu üstlendiği algısı yaratabileceği göz önünde bulundurulmalı ve lisanslamanın tek başına ürün benzerliğine yol açtığı kabul edilmelidir.

Alman Federal Mahkemesi (BGH) ise STEINBECK’in görüşü ile aynı çıkış noktasından hareket etmiş; ancak varış noktasında ondan ayrılmıştır. Şöyle ki BGH, lisans uygulamalarının ürün benzerliği incelemesinde rol oynayabilmesinin yalnızca karşılaştırılan ürünler bakımından tüketicinin, imaj transferi değil de know-how transferi izlenimi aldığı hallerde söz konusu olabileceği konusunda hemfikirdir. Ancak mahkeme, lisans uygulamalarının bu bağlamda oynayabileceği rolün iki şekilde olabileceğini ileri sürmüştür. İlk ihtimalde lisans uygulamaları, sahip oldukları işlev yönünden birbirleri ile akrabalık ilişkisi içerisinde olan ürünlerin benzer olup olmadığı konusunda karar verici mercinin şüphe içinde kaldığı hallerde ibreyi ürün benzerliğinden yana döndürebilir. İkinci ihtimalde lisans uygulamaları, ürün benzerliğinin hali hazırda asgari düzeyde kabul edildiği hallerde, somut olayın diğer özellikleri ile birlikte yapılacak genel değerlendirmede karıştırılma ihtimali lehine bir argüman teşkil edebilir⁵⁶. Görülüyor ki lisans uygulamalarının ürün benzerliği için başlı başına kurucu bir kriter olabilmesi BGH’ya göre

⁵⁵ STEINBECK, s. 111.

⁵⁶ BGH, 30.03.2006 - I ZR 96/03 - TOSCA BLU (beck-online).

mümkün değildir. Her halükârda ürünler arasında işlevsel bir yakınlık olmalıdır ki bu da lisans uygulamalarının ancak geleneksel faktörler yanında rol oynayabileceğini gösterir.

Türk Hukuku açısından, ürün benzerliğinde lisans verme uygulamasının ölçüt olarak değerlendirilebilmesi hususunu (tespit edilebildiği kadarıyla) ilk kez tartışan UZUNALLI'dır. Bu bağlamda yazar, yukarıda anılan Federal Mahkeme kararını yerinde bulduğunu belirterek, yalnızca know-how transferine dayalı lisans ilişkilerinin ürün benzerliğine işaret edebileceği görüşünü ortaya koymuştur⁵⁷. Ancak yazar, bu tarz lisans uygulamaları Federal Mahkemenin kabul ettiği gibi yalnızca işlevsel yakınlık gösteren ürünler için mi değerlendirmeye yardımcı olabilir, yoksa somut olaydaki ürünün niteliği ve sektörün koşulları gereğince duruma göre tek başına da ürün benzerliğine yetebilir mi noktasında net bir değerlendirmede bulunmamıştır.

3. Değerlendirme

Lisans uygulamalarının ürün benzerliğinin tespitinde rol oynayıp oynamayacağı/ne şekilde rol oynayacağı değerlendirmesinde kanaatimizce göz önünde bulundurulması gereken iki husus vardır. Bunlardan ilki, karşılaştırılan ürünler arasındaki benzerliğin, karıştırılma tehlikesinden söz edebilmek için gerekli ve fakat yeterli olmayan bir unsur olmasıdır. Diğer husus da tescilli marka korumasının "işlevsel" bir koruma olması ve dolayısıyla karıştırılma tehlikesinin korunan işleve uygun yorumlanması gerekliliğidir.

Görülmekte olan bir davada/incelemede iki ürün arasında benzerlik olduğunu kabul edip bir başka dava ya da incelemede bu ürünlerin farklı olduğunu ileri sürmek mümkün değildir⁵⁸. Bununla beraber, her somut olayın kendi içindeki koşulları farklı olduğu için, iki ürün arasında tespit edilen benzerlik derecesi bir olayda karıştırılma ihtimalini ka-

⁵⁷ UZUNALLI, s. 691.

⁵⁸ Zira ABAD'a ve öğretilerdeki hâkim görüşe göre markaların benzerliği ve önceki tarihli markanın ayırt etme gücü, ürün benzerliğinin tespitinde değil, ancak mal ve/veya hizmetlerin benzer olduğu kabul edilirse, bundan sonra tüm bu unsurların karşılıklı etkisine göre karıştırma tehlikesinin tespiti yapılırken dikkate alınır (mutlak ürün benzerliği), bu bağlamda bkz. ABAD, 18.12.2008 - C-16/06 P – Les Éditions Albert René; INGERL/ROHNKE, § 14 Rdn. 675; STEINBECK, s. 109; UZUNALLI, s. 679; Ürün benzerliğinin nispi, yani marka benzerliği ve ayırt etme gücü dikkate alınarak tespit edileceği yönündeki aksi görüş için bkz. FEZER, § 14 Rdn. 654.

bul etmek için yeterliyken bir başka olayda yeterli olmayabilir⁵⁹. İncelemeye konu olan ürünler, ürün benzerliği için belirlenen kriterlerin bir veya birden çoğu bakımından birbirleri ile ortak payda da buluşsalar ve bunun yanında markalar arasında da benzerlik bulunsa dahi, tespit edilen benzerlik oranlarının karıştırılma ihtimaline yol açabileceğine hükmetmek için somut olayın tüm verilerine dayanarak bütüncül bir değerlendirme yapmak gerekir. Örneğin Alman Federal Patent Mahkemesi⁶⁰ bir kararında, davalıya ait olan ve BIG LEXX işaretiyle tescil edilmek istenen “kıyafet, ayakkabı, saç aksesuarı” ürünleri ile davacıya ait, “Lexx” markasıyla tescilli “güneş gözlüğü” ürünü arasında var olan benzerliğin somut olayda karıştırılma tehlikesine yetmeyeceğine hükmetmiştir. Mahkemeye göre her ne kadar güneş gözlüğü ile diğer anılan ürünler piyasada birbirini tamamlayıcı nitelikte pazarlanıyor olsa da tüketicinin alışkın olduğu durum, kıyafet, ayakkabı, saç aksesuarı gibi ürünler için yapılmış bir marka tescilinin, sonradan güneş gözlüğü ürünü de kapsayacak şekilde genişletilebileceğidir. Ters bir durum, yani güneş gözlüğü markası olarak tescil edilmiş bir markanın sahibinin, daha sonra ürün segmentini genişleterek kıyafet, ayakkabı vs. ürünler bakımından faaliyet göstermesi ortalama bir tüketicinin bekleyebileceği bir durum değildir. Dolayısıyla somut olayda tüketicin, markasını “güneş gözlüğü” ürünü için daha önceden tescil ettirmiş olan davacının bu markayı sonrasında kıyafetler için de tescil ettirebileceği yanılığısına düşmesi beklenemez.

İşte benzer markalar ile sunulan ve birbirinden tamamıyla farklı olmayan ürünlerin her koşulda tüketicinin zihninde karıştırılma ihtimali doğuracak şekilde ilişkilendirilemeyeceği göz önünde bulundurulursa, “ürün benzerliği” ölçütünü yukarıda anılan geleneksel faktörlere hasretmeyip geniş ve toleranslı yorumlamanın, her zaman için somut olayda karıştırılma ihtimalinin varlığını haksız yere kabul etmek anlamına gelmeyeceği görülecektir⁶¹. Tam tersine, ürün benzerliği ölçütünü geniş yorumlamak, somut olayın diğer koşullarına bir şans vermek, örneğin tanınmış marka sayılmayan ama ayırt edici karakteri yine de belli ölçüde güçlü olan markalara geniş bir koruma kapsamı sunmanın önünü

⁵⁹ TEPLITZKY, Otto, “Verwechslungsgefahr und Warenähnlichkeit im neuen Markenrecht”, GRUR 1996 (Heft 1), s. 3.

⁶⁰ BPatG, 05.07.2005 - 27 W (pat) 234/04 – BIG LEXX.

⁶¹ Krş. STEINBECK, s. 112.

açmak demektir⁶². Ancak bu geniş yorum, karıştırılma ihtimalinin mevzuatta düzenlenmesi ile sağlanmaya çalışılan menfaatin sınırlarını aşmamalı, ürün benzerliği kriterinin aranmadığı tanınmış marka korumasının sınırlarına girmemelidir. Bu bağlamda, tescilli markaya sağlanan korumanın “işlevsel” bir koruma olduğunu hatırlamak ve “karıştırılma tehlikesi” ile korunan işlevin tespitini yapmak gerekir. Bilindiği gibi markanın pek çok işlevi vardır⁶³. Tüketicilere bir ürünün ticari kaynağı konusunda yol gösterme özelliğinden dolayı asli işlev olarak ortaya çıkan kaynak gösterme fonksiyonunun yanı sıra, tüketiciye satın aldığı ürünün kalitesini garanti etme, söz konusu ürünü arz edenlerle talep edenler arasında bir iletişim kanalı oluşturma, yatırım ve reklam aracı olma fonksiyonları da markanın hukuken korunan fonksiyonlarıdır⁶⁴. Ancak karıştırılma ihtimaline ilişkin düzenlemeler bunlardan yalnızca “kaynak gösterme” fonksiyonunun doğrudan korunmasını amaçlar⁶⁵. Zira karıştırılma, bir marka ile ilişkilendirilen ürünün ticari kaynağı hususunda halkın yanıltılmasını ifade eder. Diğer fonksiyonlar ise karıştırılma ihtimaline ilişkin hükümlerden dolayı bir şekilde yararlanır⁶⁶. Mar-

⁶² Bu bağlamda ÜNSAL’ın şu ifadelerine katılmamak elde değildir: *“Ayak giysileri ve parfümlerin benzerliğinin ve bağlantısının tartışıldığı bu vaka kuşkusuz ilgi çekici niteliktedir. USPTO ve A.B.D. mahkemelerinin malların benzerliği veya ilişkisi konusundaki yaklaşımının malların fiziksel veya amaca ilişkin benzerliğinin veya malların karıştırılıp karıştırılmayacağı araştırılmasının ötesinde, mallar arasında ticari yaşamda bağlantı kurulup kurulmayacağı değerlendirmesine dayandığı açıktır. Marka incelemesi kimi zaman bizleri inceleme konusu malları didikleyerek aralarındaki farklılıkları ortaya çıkartma gayretkeşliğine yöneltse de, incelemenin asıl amacının “aralarındaki 7 farkı bulun oyunu” olmadığı, tersine, mallar arasında ortalama tüketicilerce ticari kaynak bakımından karıştırılma olasılığının ortaya çıkıp çıkmayacağını tespit etme yükümlülüğü olduğu unutulmamalıdır. Ülkemizde alt grup uygulaması ve mal / hizmet tebliğleri ile şablonlara indirgenmiş durumda olan ve marka incelemesi uygulayıcılarının ufkunu daralttığı kadar, hak sahiplerinin haklarının etkin biçimde korunmasının önündeki (kanaatimizce) en büyük engellerden birisini teşkil eden malların velveya hizmetlerin benzerliği konusundaki kalıpların yıkılması, kendi adına geleceğe yönelik en önemli beklentilerimden birisidir.”* (ÜNSAL, Erol, “Ayak Giysileri ile Parfümler Bağlantı Mallar mıdır? Malların Benzerliği Konusunda İlgi Çekici Bir USPTO Temyiz Kurulu Kararı”, IPR Gezgini, Bilgi Notu, <https://iprgezgini.org/2014/10/19/ayak-giysileri-ile-parfumler-baglanti-mallar-midir-malların-benzerligi-konusunda-ilgi-cekici-bir-uspto-temyiz-kurulu-karari/> E.T: 18.4.2020).

⁶³ ARKAN, s. 38 vd.; ÇOLAK, s. 16 vd.

⁶⁴ ABAD, 18.6.2009 - C-487/07 – L’Oréal.

⁶⁵ ABAD, 15.12.2011- C-119/10 – Winters/Red Bull; STRÖBELE/HACKER, § 9 Rdn. 61; INGERL/ROHNKE, § 14 Rdn. 386 f; LANGE, § 7 Rdn. 3032.

⁶⁶ INGERL/ROHNKE, § 14 Rdn. 388.

kanın fonksiyonları birbirinden ayrılamadığından, markanın karıştırılma ihtimaline karşı korunması aynı zamanda o markanın yarattığı olumlu imajın ve buna bağlı olarak tezahür eden diğer işlevlerin korunmasını sağlar. Ancak markanın kaynak gösterme fonksiyonu tehlikeye düşmeden diğer fonksiyonlarının etkilenebilir olması tek başına karıştırılma ihtimali yaratmaz. İletişim, yatırım, reklam garanti gibi markaların ortaya çıkar çıkmaz sahip olmadığı, tanınmışlığı arttıkça önem kazanan fonksiyonlarını “doğrudan doğruya” korumak için getirilen hukuki mekanizma, tanınmış markaya sağlanan koruma kapsamında kalır⁶⁷. Tanınmış markalar, benzerlerinin tescil edilmesine ya da kullanılmasına karşı “ürün benzerliği” kriteri aranmaksızın korunurlar; ancak bunun için, sonraki tarihli işaretin tanınmış markanın ayırt edicilik düzeyine zarar vermesi, markanın tanınmışlığından haksız istifade etmesi veya tanınmış markanın itibarına zarar vermesi şartlarından birinin gerçekleşmesi gerekir. Şayet karıştırılma ihtimali, “markayı imajla ilişkilendirme tehlikesine karşı koruma” şeklinde geniş yorumlanırsa, anılan hükümlerde aranan hususi şartlar dolanılmış olur. Dolayısıyla, her ne kadar ürün benzerliği kriterlerini bugün öğretilde kabul edilen ölçütlerle sıkı sıkıya sınırlandırmakta bir yarar olmadığı görüşündersek de ürün benzerliğini yorumlarken karıştırılma ihtimaline karşı koruma ile tanınmış marka koruması arasındaki sınırı korumak gerektiğini de belirtmemiz gerekir. İşte bu nedenle, iki farklı marka karşısında kalan tüketicinin, bu markaların sahipleri arasında var olduğuna inandığı lisans ilişkisinin yalnızca imaj transferinden kaynaklandığını düşünebileceği ihtimallerde ürün benzerliğinden söz etmek mümkün değildir. Kanımızca parfüm ile deri kıyafetler arasındaki ilişki de bu şekildedir ve bu nedenle çalışmada anılan eyalet mahkemesi kararına yönelik eleştiriler yerindedir.

Bununla birlikte, marka sahipleri arasındaki lisans ilişkisinin her zaman için imaj ilişkilendirmesi odaklı yapılmadığını vurgulayan görüşe de katılmak gerekir. Gerçekten de bir ürünün üretilmesi bakımından elde edilen bilgi birikiminin diğer bir ürünün üretim sürecine aktarılması (know-how transferi) amacıyla da lisans sözleşmeleri akdediliyor olması mümkündür. Bu amaçla akdedilen lisans sözleşmeleri de işletmeler arasında ekonomik bir bağlılığa işaretler. Tüketici böyle bir durumda, hak ihlal ettiği iddia edilen işareti taşıyan ürünün, korunan markanın sahibinin kontrolü altında üretildiği düşüncesini taşıyabilir. Bunun tek

⁶⁷ HASSELBLATT, Gordian N., § 37 Rdn. 191.

başına ürün benzerliğine yol açıp açmayacağına cevabı için ise sözü edilen “kontrol” ilişkilendirmesinin salt markanın garanti fonksiyonu ile mi ilgili olduğu, yoksa kaynak gösterme fonksiyonu ile bir bağının bulunup bulunmadığı sorusunu sormak gerekir.

Her ne kadar markanın asli görevi bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmekse de günümüz anlayışında markanın başlı başına işletmesel bir değer ifade etmesi ve buna bağlı olarak markanın, tanınmışlık seviyesine ulaşsın ya da ulaşmasın işletmeden bağımsız olarak serbestçe devredilebiliyor ve hukuki işlemlere konu olabiliyor olması, kaynak gösterme fonksiyonunun kapsamı bakımından “aynı, belirli ve sabit işletmeden kaynaklanma” şeklinde tezahür eden klasikçi yorum anlayışının terkedilip “ürün sorumluluğu üstlenme” şeklinde “geniş anlamda kaynak gösterme” anlayışına geçilmesine yol açmıştır⁶⁸. Gerçekten de bugün ABAD’ın sabit içtihadı haline geldiği üzere kaynak gösterme fonksiyonu, marka sahibinin “üründen sorumlu ticari kaynak” olmasını ifade eder⁶⁹. Bu bağlamda üstlenilen kalite sorumluluğunu markanın kalite-garanti fonksiyonu ile karıştırmamak gerekir. Zira kalite fonksiyonu, markanın temsil ettiği ürünün tüketici gözünde hiçbir zaman belli bir seviye altına düşmemesini garanti etmekte, dolayısıyla kontrol sorumluluğundan daha geniş bir anlam taşımaktadır⁷⁰. İşte taşıdığı bu geniş anlam bakımından kalite-garanti fonksiyonu, markanın karıştırılma ihtimaline karşı korunması kapsamında yer almaz; buna karşın “ürünün kalite kontrol sorumluluğu üstlenme” kaynak gösterme fonksiyonuna bağlı olarak ortaya çıkar ve karıştırılma ihtimali kavramının sınırlarını aşmaz. Karıştırılma ihtimalinin “sunulan mal veya hizmetlerin aynı işletmeye veya ekonomik olarak bağlantı içerisinde bulunan işletmelere ait olduğunun düşünülebilmesi” olarak tanımlanması da bu sebeptendir.

Şayet karıştırılma tehlikesi için aranan “ticari kaynak ile ilişkilendirme” şartı yalnızca ürünlerin aynı üreticiden/satıcıdan geldiği zannı yaratması şeklinde değil, aynı zamanda “ürünlerin aynı ticari kaynağın sorumluluğu altında üretilmesi/piyasaya sunulması” şeklinde anlaşılı-

⁶⁸ FEZER, § 14 Rdn. 2; ayrıca bkz. DANGER, Torben, Die rechtsverletzende Benutzungshandlung im Markenrecht – Abschied von der Herkunftsbezogenheit, Köln 2007, s. 69 vd.

⁶⁹ ABAD, 17.10.1990 - C-10/89 - HAG II; ABAD, 18.6.2002 - C-299/99 - Philips; ABAD, 17.3.2005 - C-228/03 - The Gillette Company; ABAD, 23.4.2009 - C-59/08 - Copad SA/Christian Dior couture SA (beck-online).

⁷⁰ INGERL/RHONKE, § 14 Rdn. 298.

yorsa, o halde kanımızca, söz konusu bu alana pratikte bir uygulama alanı kazandırmak adına tanınmış markaya sağlanan korumanın sınırlarına geçmeyen marka transfer ilişkilerini ürün benzerliği incelemesinde göz ardı etmemek gerekir. Ürün-kontrol sorumluluğu kuran lisans sözleşmeleri de sözü edilen bu alan içerisinde kalmakta ve tanınmış marka korumasının sınırına taşmamaktadır. Öyleyse tüketicinin, ürünler arasında böyle bir lisans uygulaması algısında bulunması, minimumda da olsa ürün benzerliğinden söz etmeye, bir diğer ifadeyle “ürün farklılığı” ihtimalini ortadan kaldırmaya “tek başına” yeterlidir. Bu aşamadan sonra karıştırılma ihtimali olup olmadığı, somut olayın diğer şartları da gözetilerek yapılacak bütüncül değerlendirme ile belirlenmelidir.

V. SONUÇ

İşletmelerin, kendilerine ait markalarının kullanımı için başkalarına lisans vermesi yaygın görülen uygulamalardandır. Buna bağlı olarak geliştirilmiş çeşitli lisans sistemleri mevcuttur. Lisans, salt satış geliştirme odaklı yani imaj transferi amacıyla yapılabileceği gibi marka sahibinin, sahip olduğu bilgi ve teknolojinin çeşitli ürün ve hizmetlerde kullanımına izin vermesine dayalı olarak “know-how transferi” şeklinde de ortaya çıkabilir. Lisanslamanın ürün benzerliğine dayanak teşkil edip etmeyeceği de tüketicinin lisans sözleşmesinin niteliğini ne şekilde algılayacağına bağlı olarak değişir. Tüketici, lisanslamanın tamamen imaj transferi amacıyla, satış geliştirme odaklı yapıldığı düşüncesindeyse, bu durumda ürün benzerliğinden söz etmek mümkün değildir. Zira imaj ile ilişkilendirme, tanınmış marka korumasının konusudur. Hukukumuzda yalnızca toplumda belirli bir tanınırlık düzeyine erişmiş olan markalar, farklı türden mal ve hizmetler bakımından tescil edilmek ya da kullanılmak istenen işaretler karşısında koruma elde edebilir. Ancak bu tanınmış markanın ayırt edicilik düzeyine zarar verilmesi, markanın tanınırlığından haksız istifade edilmesi veya tanınmış markanın itibarına zarar gelmesi ihtimallerinden birinin gerçekleşmesi şartına bağlıdır. İmaj transferine yönelik lisanslamaların, karıştırılma ihtimalinin unsurlarından bir olan ürün benzerliğine yol açabileceği kabul edilirse, tanınmış marka korumasının şartları dolanılmış ve karıştırılma ihtimalinin kapsamından çıkmış olur. Karıştırılma ihtimali, yalnızca ürünlerin ticari kaynağı yönünden yapılan ilişkilendirmeleri kapsamaktadır.

Nadiren de olsa tüketici, karşılaştırılan markalara ait ürünler bakımından “teknoloji/bilgi transferi amacıyla kurulmuş lisans ilişkisi” algısında olabilir. Bu durumda tüketici, marka sahibinin, markası ile

lisanslanan ürünler bakımından “kontrol sorumluluğu” üstlendiğini düşünebilir. Günümüzde geçerli olan marka fonksiyon teorisine göre ürün sorumluluğu üstlenme, markanın kaynak gösterme işlevinin kapsamında yer alır ve dolayısıyla karıştırma ihtimali ile ilgili düzenlemelerin konusuna girer. Karıştırılma ihtimali için aranan “ticari kaynak ile ilişkilendirme” şartı yalnızca ürünlerin aynı üreticiden/satıcıdan geldiği zannı yaratması şeklinde değil, aynı zamanda “ürünlerin aynı ticari kaynağın sorumluluğu altında üretilmesi/piyasaya sunulması” şeklinde anlaşılıyorsa, o halde söz konusu bu alana pratikte bir uygulama kazandırmak adına, teknoloji/bilgi transferine dayalı lisans sistemlerinin tek başına (asgari düzeyde de olsa) ürün benzerliği sağlayabileceğinin kabulü gerekir.

KAYNAKLAR

- ARKAN, Sabih**, Marka Hukuku (Cilt I), Ankara 1997.
- BOZBEL, Savaş**, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2015.
- ÇAĞLAR, Hayrettin**, Marka Hukuku-Temel Esaslar, 2. Baskı, Ankara 2015.
- ÇOLAK, Uğur**, Türk Marka Hukuku, 4. Baskı, İstanbul 2018.
- DANGER, Torben**, Die rechtsverletzende Benutzungshandlung im Markenrecht – Abschied von der Herkunftsbezogenheit, Köln 2007.
- EICHHAMMER, Stefan**, Die markenmäßige Benutzung, Tübingen 2008.
- EISENFÜHR, Günther/ SCHENNEN, Detlef**, Gemeinschaftsmarkenverordnung, 3. Aufl., Köln 2010.
- EKEY, Friedrich L./BENDER, Achim/FUCHS-WISSEMANN, Georg**, Heidelberger Kommentar zum Markenrecht, Band 1: Markengesetz und Markenrecht ausgewählter ausländischen Staaten, 3. Aufl., Heidelberg 2015.
- FEZER, Karl-Heinz**, Kommentar zum Markenrecht, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madrider Markenabkommen, 4. Aufl., München 2009.
- GOLDMANN, Michael**, “Die mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens”, GRUR 2012 (Heft 3), s. 234-242.
- GÜNEŞ, İlhami**, Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı Marka Hukuku, Ankara 2018.
- HACKER, Franz**, “Methodenlehre und Gewerblicher Rechtsschutz - dargestellt am Beispiel der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr”, GRUR (Heft 7) 2004, s. 537-548.
- HASSELBLATT, Gordian N.**, Münchener Anwaltshandbuch Gewerblicher Rechtsschutz, 5. Aufl., München 2017.
- INGERL, Reinhard/ROHNKE, Christian**, Kommentar zum Markengesetz, 3. Aufl., München 2010.

- KARAASLAN, Pelin**, Verwechslungsschutz von Serienmarken nach dem deutschen Markengesetz, Köln 2016.
- KÜÇÜKALİ, Canan**, Karıştırılma Tehlikesi, Ankara 2009.
- LANGE, Paul**, Kommentar zum Marken- und Kennzeichenrecht, 2. Aufl., München.
- OĞUZ, Arzu**, "Tanınmış Marka ve Tanınmış Marka Ölçütlerinin Uygulanması", *Terazi Hukuk Dergisi*, C.13, S.140, 2018, s. 35-48.
- PASLI, Ali**, Marka Hukukunda Ürün Benzerliği, İstanbul 2018.
- SEIBT, Katrin**, "Das europäische Verbraucherleitbild - ein Abschied von der Verwechslungsgefahr als Rechtsfrage?", GRUR (Heft 6) 2002, s. 465-472.
- SOSNITZA, Olaf**, "Ein weiterer Baustein der Gemeinschafts-Serienmarke - Besprechung von EuGH, Urt. v. 16. 6. 2011 – C-317/10 P – UNI", GRUR 2011 (Heft 10), s. 867-871.
- STRÖBELE, Paul/HACKER, Franz**, Kommentar zum Markengesetz, 10. Aufl., Köln 2012.
- ŞENOCAK, Kemal**, "Tescilli Markanın Aynısının ve Benzerinin Alan Adı (Domain Name) Olarak Kullanılması Suretiyle Marka Hakkının İhlali" (*Domain Name*), *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, C. 25, S. 3, 2009, s. 89-141".
- ŞENOCAK, Kemal**, "Toplumda Tanınmışlık Düzeyine Erişmiş Markanın Farklı Mal veya Hizmetlere İlişkin Korunması- 556 sayılı KHK m. 8/IV" (*Tanınmış Marka*), *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, C.25, S.2, 2009, s. 133-176.
- TEKİNALP, Ünal**, Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. Baskı, İstanbul 2012.
- TEPLITZKY, Otto**, "Verwechslungsgefahr und Warenähnlichkeit im neuen Markenrecht", GRUR (Heft 1) 1996, s. 1-5.
- UZUNALLI, Sevilay**, "Marka Hukukunda Malların ve/veya Hizmetlerin Benzerliğinin Tespiti Sorunu", Prof. Dr. Hamdi Yasaman'a Armağan, İstanbul 2017, s. 675-700.
- ÜNSAL, Erol**, "Ayak Giysileri ile Parfümler Bağlantı Mallar mıdır? Malların Benzerliği Konusunda İlgili Çekici Bir USPTO Temyiz Kurulu Kararı", IPR Gezgin, Bilgi Notu,

<https://iprgezgini.org/2014/10/19/ayak-giysileri-ile-parfumler-baglanti-mallar-midir-malların-benzerligi-konusunda-ilgi-cekici-bir-uspto-temyiz-kurulu-karari/>), E.T: 18.4.2020.

- YASAMAN, Hamdi**, "Tanınmış Marka ile İlgili Sorunlar", *Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, C.4, S.1, 2005, s. 209-222.
- YILDIZ, Burçak**, "Mükerrer Markanın Seri Markasının Tescili -SMK m. 5.1.ç ve m. 6.1 Hükümlerine Yargıtay Kararları ile Getirilen İstisna", *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, C. 34, S.4, 2018, s. 93-119.