

Prof. Dr. Mehmet Emin BİLGE**

ÖZET

Bir işletmenin markasının bir başka tacir tarafından ticaret unvanı olarak kullanıldığı ya da bir ticaret unvanının başka bir işletme tarafından marka olarak kullanıldığı sıklıkla görülmektedir. Sınai mülkiyet haklarına ilişkin uyumsuzlukların önemli bir kısmını da marka ve ticaret unvanı arasındaki karıştırılma tehlikesine ilişkin davalar oluşturmaktadır. Bu durum, marka ve ticaret unvanı arasında karıştırılma tehlikesinin kapsamlı bir şekilde incelenmesini ve tehlikenin varlığını saptamaya ve önlemeye yönelik kuralların belirlenmesini gerekli kılmaktadır.

Mevzuatımızda marka, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ticaret unvanını ise Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile düzenlenmiştir. Her bir kanun, konuyu farklı içerikte ve kapsamda düzenlemiştir. Gerek marka ve ticaret unvanı arasındaki nitelik farklılıkları, gerekse her iki sınai hak türünü düzenleyen hukuki düzenlemeler arasındaki farklı hükümler, bazı problemleri ve bazı farklı sonuçları da ortaya çıkarmaktadır. Özellikle marka hukukunda kapsamlı düzenlemelere konu tutulan “ayırt edici nitelik”, “markasal kullanım”, “ürün benzerliği” vb. kavramların unvan hukukunda da geçerli olup olmadıkları veya geçerlilik koşullarının belirlenmesi gerekmektedir. Konu yargı kararlarında da tam bir açıklığa kavuşturulamamış olup, çelişkili kararlar verilebilmektedir.

Öncelikle şunu belirlemek gerekir ki, marka ve ticaret unvanı arasında bir üstünlük ya da öncelik hakkı bulunmamaktadır. Eşit konumda olan marka ve unvan arasında, birinin diğerine tercih edilmesini haklı gösterecek bir neden de bulunmamaktadır. Bu yüzden her iki kurumun amacı, kapsamı ve işlevleri göz önüne alınarak çözümler araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İşletme markası, ticaret unvanı, iltibas, Markaların Korunması Hakkında KHK, TTK.

ABSTRACT

There are special regulations in our legislation that protect trademark and trade name. With this arrangement, essentially the hazards of the confusion a trademark with other trademarks or to be used a tradename by other traders are dealt with. In contrast, there is not any arrangement directly dealt with the hazards of the confusion between trade name and trademark.

This problem is being solved by keeping the trade name and the trademark at the same legal value and by being applied “the priority principle” in doctrine and in practice. However, both quantitative differences between trademark and trade name or the various provisions in the legal arrangements between both types of the industrial rights raises some problems and different results. Especially, the concepts “distinctive features”, “usage as a trademark”, “product identity” etc. that prevalent in trademark law and subjected to extensive regulations need to be determined they are prevalen or not in the trade name law and the validity conditions. The issue is not clear in judicial decisions and it is possible to conflicting decisions on the issue.

In this paper, the problems described above, will be taken in the framework of legislation and judicial decisions and the issues will be explained.

Keywords: Trademark, trade name, confusion, Decree Law on the Protection of Trademarks, TCC.

* Bu makale, 28 Kasım 2014 tarihinde düzenlenen “I. Fikri Mülkiyet Hukuku Uluslararası Sempozyumu”nda tebliğ olarak sunulmuştur.

** Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, (mebilge@gmail.com).

I. MARKANIN İŞLEVLERİ:

A. Genel Olarak

Markanın temel işlevi farklı firmalara ait mal veya hizmetlerin ayırt edilmesini sağlamasıdır. Markanın bunun yanında reklam işlevi, garanti işlevi gibi işlevleri de vardır. Marka ayrıca, mal ve hizmetin kökenini gösterme işlevi yani, ürünün üreticisini, hizmetin sağlayıcısını gösterme işlevi de görür. Aynı markayı taşıyan ürünlerin aynı firmaya ait olduğu yani o firma tarafından üretilmiş olduğu anlaşılır. Dolayısıyla marka mal veya hizmetin kaynağını da göstermektedir.

B. Markanın KHK ile Korunan İşlevi

Markanın KHK ile korunan işlevleri, ayırt edicilik ve köken gösterme işlevleridir. Zira, KHK. m. 8 ve 9 da; aynı veya benzer mal veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı veya benzer olmak ve bu nedenle halk üzerinde, işaret ile tescilli marka arasında bağlantı olduğu ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali doğurmak, ihlal eylemi olarak görülmekte ve itiraz hakkı vermektedir. Yani anılan hükümlerde, farklı markalı ürünlerin farklılığını göstermeye yetecek düzeyde ayırt edicilik içermeyen marka kullanımı ve üretim yapan işletmeler arasında idari-ekonomik bağlantı bulunduğu düşüncesini uyandıran marka kullanımı, marka hakkını ihlal eden eylemler olarak gösterilmektedir.

Markanın reklam işlevi ise sadece tanınmış markalarda korunmaktadır. KHK. m. 8/4 hükmüne göre, tanınmış markanın itibarına zarar verici eylemler madde kapsamına girecektir.

Markanın garanti işlevi ise hukuken korunmamaktadır. Marka sahibi, belli bir kalitede ürettiği markasını taşıyan ürünlerinin kalitesini daha sonra düşürerek, tüketicilerini garanti konusunda yanıltabilir. Bunun hukuki bir yaptırımı olmamakla birlikte, tüketicilerin bu markaya güvenleri sarsılacağından üreticinin ticari faaliyetlerine zarar verecek, bu yüzden pek çok marka sahibi böyle bir davranıştan kaçınacaktır.

Burada üzerinde durulması gereken konu, KHK kapsamında bir korumadan söz edebilmek için “markasal” kullanımın gerekip gerekmediğidir. KHK. m. 8 ve 9 hükümleri incelendiğinde “kullanma” kavramının “markasal” bir kullanıma işaret ettiği anlaşılmaktadır. Zira KHK. m. 9/1’de markanın

aynı veya benzer mal veya hizmetlerle ilgili kullanımdan söz etmektedir. KHK. m. 9/2’de yasaklanabileceği ifade edilen durumlar da, ancak 1. fıkrada öngörülen ihtimallerden birinin söz konusu olması halinde mümkündür (Zira 2. fıkrada belirtilen durumların, ancak birinci fıkra hükmü uyarınca yasaklanabileceği, bizzat 2. fıkrada belirtilmektedir). Birinci fıkra ile marka sahibine önleme olanağı tanıyan haller ise üçüncü kişilerin tescilli markanın aynı veya benzerini, mal/hizmetlerle ilgili kullanmasını konu alan ihtimallerdir.

Unvansal bir kullanım, markasal bir işlev görmediği sürece KHK kapsamında bir koruma söz konusu olamaz. Ancak unvan olarak kullanımın, markasal etkileri de bulunmakta ise KHK hükümleri uygulama alanı kazanabilecektir. Konu üzerinde ileriki bölümlerde kapsamlı olarak durulacaktır.

II. TİCARET UNVANININ İŞLEVLERİ:

A. Genel Olarak

Ticaret unvanının; tacirin tanıtılması işlevi ve tacirin ayırt edilmesi işlevi bulunduğu söylenebilir. Ticaret unvanının, bunların dışında mal ve hizmetin kökenini gösterme işlevinin de olup olmadığı konumuz açısından özel bir önem taşımaktadır.

Mal ve hizmetin kökenini gösterme esasen markaların görevidir. Ancak bazı durumlarda ticaret unvanı kullanımının markasal bir etki doğurması da mümkündür. Özellikle “hizmet” piyasasında, hizmet alacak olan tüketicilerin doğrudan hizmeti sunan firma ile ilişki içerisine girmeleri ve ayrıca tacirlerin ticaret unvanlarını işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı şekilde yazma yükümlülükleri (TTK. m. 39/2) göz önüne alındığında, hizmet sunan tacirler açısından ticaret unvanının sunulan hizmetin kökenini gösterme işlevinin de olduğunu kabul etmek gereklidir¹. Örnek olarak, mağazacılık, eğitim, hastane, otel ve lokantacılık gibi hizmetlerde işletmeye asılan unvan, marka olarak algılanacaktır.

¹ “...Tarafların işaret ve hizmetlerinin aynı olmasının tüketicideki etkisi, davalının “A...” ibaresi ile başlayan ticari unvanı nedeniyle davacı üniversitesinin davalı şirkete ait olabileceğini veya tersine davalının okul ve üniversitelerinin de davacıya ait olabileceği düşüncesinin ortaya çıkması şeklinde gerçekleşebilecektir. Zira, TTK’nın 41. maddesi gereğince davalı tum ticari iş ve evraklarında ticari unvanı kullanmak ve tescil olunan ticaret unvanını ticari işletmenin giriş cephesine herkes tarafından kolayca görülebilecek bir yerine yazılması zorunluluğu vardır. Böylece davacı hizmet markası, davalı ise ticari unvan olarak aynı ayırt edici işareti işyerinin giriş cephesine yerleştireceklerinden tüketicinin üniversite veya okulların orijinini karıştırması kaçınılmaz olacaktır”. Yargıtay HGK., 12.12.2007 tarih 2007/11-965 E., 2007/961 K. sayılı kararı.

Mallar (emtia) açısından ise ticaret unvanının malların kökenini gösterme işlevinin de olduğunu söylemek zordur. Zira, mallarda köken gösterme işlevi esas olarak markalara aittir. Tüketici algısı doğrudan markalara yönelir ve ürünün markasına göre tüketici zihninde bir köken algısı oluşur. Unvanın, ürün üzerinde marka algısı oluşturacak bir ölçekte ve karakterde kullanılması ise unvan kullanımı sınırlarını aşacak ve markasal bir kullanım niteliği kazanacaktır. Bu yüzden mal ticareti yapan tacirlerin unvan kullanımının aynı zamanda malın kökenine de işaret edeceği yönünde bir genel kabul yanlış olacaktır. Emtia ticaretinde unvensal kullanımın markasal bir etkisinin de olup olmadığı, tüketicide ürünün kökenine yönelik olarak da algı oluşturup oluşturmadığının her somut olayda ayrıca incelenmesi gerekecektir.

B. Ticaret Unvanının TTK. m. 52 Kapsamında Korunan İşlevi

TTK. m. 52 ticaret unvanını, ticari dürüstlüğe aykırı her türlü kullanıma karşı korumaktadır. Dolayısıyla ticaret unvanının yukarıda açıkladığımız tüm işlevlerine zarar verici nitelikteki yahut bir ticaret unvanının sahip olduğu işlevlerden haksız yararlanma niteliğindeki eylemler hükmün kapsamına girmektedir. Bu yüzden unvanın sahip olduğu tüm işlevlerin TTK. m. 52 kapsamında korunduğu söylenebilir.

Burada üzerinde durulması gereken konu, TTK. m. 52 kapsamında bir korumadan söz edebilmek için unvensal kullanımın gerekip gerekmediğidir. TTK. m. 52 incelendiğinde “kullanılma” kavramının unvensal bir kullanıma işaret ettiği anlaşılmaktadır. Örneğin bir tacirin bir başka tacirin unvanı ile alay etmesi, unvanı ile birlikte ürünlerini aşığılaması TTK. m. 52 anlamında unvanın kullanılması olmayacak, dolayısıyla da bu hükmün kapsamına girmeyecektir.

Yine açıklığa kavuşturulması gereken bir diğer konu da unvanın marka olarak kullanımının TTK. m. 52 kapsamına girip girmeyeceğidir. Yukarıda açıkladığımız üzere, TTK. m. 52'nin uygulanabilmesi için unvensal bir kullanım gerekir. Ancak, her markasal olarak kullanımın, unvensal işlevleri de bulunmaktadır. Zira, yukarıda açıkladığımız üzere markanın, ürünün üreticisini işaret etme işlevi de bulunur. Yine marka hakkı, markanın unvensal

etki doğuracak kullanım şekillerini de kapsar. Bu yüzden sonraki bir marka hakkı da önceki unvan sahibinin haklarına ihlal oluşturacak, tescilli bir unvanın sonradan başkaları tarafından marka olarak kullanımında TTK. m. 52 hükmü uygulama alanı bulacaktır. Sonraki marka sahibinin, kullanımının sadece markasal olduğu, unvensal kullanımı bulunmadığı yönünde savunması dinlenmeyecektir. Zira unvensal işlevi bulunmayan sırf markasal bir kullanım mümkün değildir.

III. İLTİBAS KAVRAMI

Karıştırılma tehlikesi, üretici firmaların veya üretilen mal ve hizmetlerin sahip oldukları ad ve işaretlerin birbirleri ile karıştırılarak ayırt etme işlevlerini doğru şekilde gerçekleştirememeleri tehlikesidir.

A. Markada İltibas

Markalar arasında karıştırılma tehlikesi, KHK. m. 7/1-b, 8/1-b ve 9/1-b hükümlerinde düzenlenmiştir². Bu düzenlemelere göre, karşılaştırılan işaretler arasındaki benzerlik; telaffuz, anlam veya biçimden, işaretlerin toplu olarak bıraktığı izlenimden, seri içine girmekten veya başka bir çağrışım-dan kaynaklanabilir. Halkın, karşılaştırılan işaretler arasında her hangi bir şekilde “bağlantı” kurabilmesi benzerlik bulunduğunu kabul etmek için yeterli

² Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 2003/5034 E., 2004/127 K. sayılı kararı; “İltibas tehlikesi, markanın mal ve hizmetin menşei gösterme, aynı zamanda garanti ve reklam fonksiyonu ile de ilgilidir. Dolayısıyla işaretler arasındaki benzerliğin, alıcıları satın almayı düşündükleri mal yerine bir başka mal almak durumunda bırakması kadar, alıcıların iki farklı marka veya işaret karşısında bulduklarını anlamalarına rağmen bu markaların aynı kişiye ait olduğunu sanmaları ya da bu malları üreten işletmeler arasında idari ve ekonomik anlamda bir bağlılığın bulunduğu düşüncesine kapılmaları da iltibas tehlikesi içinde ele alınmalıdır. Karıştırılma ihtimalinin belirlenmesi ile ilgili olarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun T.07.06.2006, E.2006/11-338, K.2006/338 sayılı kararında da; “Karıştırılmada asıl olan tüketicinin algılamasıdır... Tescil olunan itiraza konu markanın daha önce tescil edilip kullanılmakta olan davacı markalarının bir başka versiyonu, serisi veya uzantısı olduğunun ya da davacının vermiş olduğu bir lisans gereği ürünler üzerinde kullanıldığının algılanmasına yol açabilecektir... Öte yandan ortalama tüketici, markaları aynı anda incelemeye tabi tutmadığı gibi küçük ayrıntılarını da dikkatli biçimde inceleyemez. Sadece geçmişte edindiği izlenimin etkisiyle hafızasında kalan ile yetinerek bir sonuca varmaya çalışır. ... malların alıcısı kişilerden iki farklı marka karşısında bulduklarını anlayabilecek durumda olanlar dahi, bu iki markanın aynı kişiye ait bulunduğunu zannedebilecekleri gibi bu malları üreten işletmeler arasında idari-ekonomik anlamda bir bağlılığın bulunduğu, hatta davalının davacının vermiş olduğu bir lisansla anılan ibareyi kullandığı düşüncesine de kapılabileceklerdir... ortalama alıcı kitlesinin tamamı karıştırma tehlikesine maruz kalmasa bile bir kısmının risk altında bulunması dahi karıştırılma ihtimalinin gerçekleştiğinin kabulü için yeterlidir” denmektedir.

olacaktır. Markalar arasındaki karıştırılma ihtimalinin tespitinde orta seviyedeki tüketiciler dikkate alınacak olup; malın hitap ettiği ortalama bilgi ve dikkate sahip tüketicilerin tamamının ya da büyük bir bölümünün karışıklık yaşamayı gerektirmemekte, bu tüketicilerin bir kısmının karışıklık yaşama ihtimali bulunması 8/1-b ve 9/1-b hükmü anlamında benzerlik ve iltibas bulunduğu kabulü için yeterli bulunmaktadır. Yine karıştırılma tehlikesinin belirlenmesinde markanın ilişkin olduğu mal veya hizmetlerin benzerliği önemli bir ölçüt olmaktadır.

B. Ticaret Unvanında İltibas

Ticaret unvanı açısından “karıştırılma tehlikesi” kavramı TTK’nın unvana ilişkin maddelerinde tanımlanmamaktadır. Markaya ilişkin olarak yukarıda açıkladığımız kapsamlı düzenlemelere benzer düzenlemeler, ticaret unvanı açısından bulunmamaktadır³. Aynı şekilde yargı kararlarında da, ticaret unvanının markada olduğu kadar kapsamlı ele alınmamış olduğu görülmektedir.

Bu durumda, doktrin ve yargı kararlarında açıklığa kavuşturulmuş olan, yukarıda yaptığımız markaya ilişkin açıklamaların, ticaret unvanında da geçerli olup olmayacağı konusu ortaya çıkmaktadır.

İsviçre⁴ ve Alman Yüksek mahkemesi, karıştırılma tehlikesi kavramının tüm ayırt edici işaretler için aynı olduğu, markalar için geliştirilmiş olan ilkelere de dayanılabileceği yönünde kararlar vermiştir⁵. Doktrinde de, bu kararlar temelde uygun bulunmakta, ancak aynı zamanda işaretler arasındaki düzenleme farklılıklarına da dikkat çekilmektedir. Buna göre, eğer ticaret unvanının korunmasının özellikleri başka bir değerlendirme gerektirirse, marka hukukuyla ilgili ilkelere başvurulmaya da bilinir⁶.

Kanaatimce de, “karıştırılma tehlikesi” kavra-

mına ilişkin olarak, marka hukundaki düzenlemelerin ve doktrin ve yargı kararlarında ulaşılan sonuçların, karıştırılma tehlikesine karşı koruma getiren, ancak karıştırılma tehlikesi kavramını düzenlememiş olan tüm ayırt edici işaretler (unvan, işletme adı) hukuklarında da kullanılması mümkündür. Ancak bu yapılırken, işaretlere ilişkin hükümlerdeki özel düzenlemeler ve işaretler arasındaki nitelik farklılıkları da gözden kaçırılmamalıdır.

C. İltibas Tehlikesinin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler

1. İşaretlerin Benzerliği

Karıştırılma tehlikesinin kabulü için karşılaştırılan işaretler arasında görsel, sessel veya anlamsal bir benzerlik bulunması gerekir⁷.

2. Mal/Hizmet Benzerliği veya Sektörlerin Yakınlığı

Markada karıştırılma tehlikesinin varlığı için mal veya hizmet benzerliği aranmaktadır. Ticaret unvanlarında ise faaliyet konuları belirlendiğinden, ilgili sektör yakınlığından söz edilebilir. KHK, markalar için mal veya hizmet benzerliği aramakta iken, TTK’da unvanlar için konuya ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Konu hakkında farklı yönde yargı kararları mevcuttur. Bazı Yargıtay kararlarında marka ve unvan arasında karıştırılma tehlikesinin varlığı için faaliyet sahalarının aynı olması gerekmediğine karar verilirken⁸, bazı kararlarda da sektörel benzerlik aranmaktadır⁹.

Kanaatimce, marka sahibinin unvanın markasal kullanımına karşı olan taleplerinde, ürün-sektör benzerliği KHK. m. 8/1-b, 9/1-b gereğince mutlaka aranmalıdır. Unvan sahibinin sonraki marka kullanımına karşı, karıştırılma tehlikesine dayanan taleplerinde de ürün-sektör benzerliği şartı aranmalıdır. Zira, karıştırma tehlikesine muhatap olacak kişiler,

3 Ticaret unvanına özel koruma getiren TTK. m. 52, 556 s. KHK. m. 9/1-b den farklı olarak, karışıklık tehlikesinin varlığını şart koşmaz, unvanın haksız kullanımını TTK. m. 52’nin uygulanması için yeterlidir.

4 BGE 117 II 199 E.2 - *Touring-Garantie*; BGE 119 II 473 - *Radian*; BGE 125 III 193 E. 1.b - *Bud*; BGE 116 II 463 E. 4.c - *Coca Cola*; BGE 116 II 614 E. 5.b - *Gucci*. Bkz., Joller, Gallus, Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Bern 2000, s. 369, 370.

5 BGH GRUR 1955, 95. 96 - *Buchgemeinschaft I*; BGH GRUR 1957, 281, 282 - *Karo-as*; BGH GRUR 1995, 825 - *Torres*; BGH GRUR 2001 344 - *DB Immobilienfonds*; BGH BIPMZ 2001, 210 - *Windsurfing Chiemsee*.

6 Baumbach, Adolf/Hefermehl, Wolfgang, Warenzeichenrecht und Internationales Wettbewerbs- und Zeichenrecht, München 1985, § 31 Rn. 5. ff; Joller, s. 371. Fezer’e göre ise karıştırılma tehlikesi, hem çatışma durumunun yapısı ve konusuna göre, hem de farklı tipiklik unsurlarına göre ve de hukuki düzenlemelerin ilgili amacına göre belirlenmelidir. Fezer, Karl-Heinz, Markenrecht, 4. Auflage, München 2009, § 14 Rn. 82.

7 Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğin (RG. 14.02.2014 Sayı 28913) “İltibas” başlıklı 5. maddesinin 2. bendi “ek ve işletme konusunu gösteren ilk ibaresi aynı olan diğer bir ticaret unvanına ayırt edici bir ek yapılmadan tescil edilemez” 3. bendi; “Daha önce tescil edilmiş ticaret unvanının eki ile kendi eki aynı olan, ancak ekten sonra gelen işletme konusunu gösteren ilk ibaresi farklı olan ticaret unvanı, ayırt edici bir ek yapılmadan tescil edilebilir” hükmünü içermektedir. İltibas (karıştırılma tehlikesi) konusunda hiçbir hukuki temele uymayan düzenleme, TTK’nın unvana ilişkin hükümlerine ve karıştırılma tehlikesi ile ilgili KHK hükümlerine açıkça aykırıdır.

8 Yargıtay 11. HD., T. 09.04.2002 E. 2002/342 K. 2002/3318; Yargıtay 11. HD., E. 2004/828, K. 2004/10546 T. 1.11.2004.

9 Yargıtay 11. HD., E. 2005/33151, K. 2006/5211.

unvanın ilişkin olduğu sektör içinde yer alan tüketici ve firmalardır. İlgili sektör dışından kişilerin, unvanlar ve markalar arasında karışıklık yaşaması tehlikesi, tanınmışlık olmadığı sürece, bulunmamaktadır¹⁰.

3. Tanınmışlık

Tanınmış markalar farklı mal ve hizmetlerde de korunmaktadır (KHK. m. 8/4). Ancak bunun için, tanınmışlıktan haksız yararlanma, tanınmışlığa veya ayırt ediciliğe zarar verme koşullarının da gerçekleşmesi aranır.

Tanınmış markaların farklı mal/hizmetlerde de korunmasına benzer bir düzenleme ticaret unvanları açısından bulunmamaktadır. Tanınmış unvanların korunması ile ilgili bir mahkeme kararına da rastlanmamaktadır.

İlgili bir hüküm veya içtihat olmasa da, karıştırılma tehlikesinin oluşmasında tanınmışlığın rolü büyüktür. Bu yüzden ticaret unvanları açısından da tanınmışlık incelemesi ve bu tanınmışlığın karıştırılma tehlikesine olan etkisinin araştırılması gerekir.

Ancak, ticaret unvanının tanınmışlığına karar verebilmek için hangi kriterlerin geçerli olacağı ve tanınmışlığın, unvanın korunmasına nasıl etki edeceği belirsizdir.

Kanaatimizce markanın tanınmışlığı için aranan kriterler, ticaret unvanının tanınmışlığının belirlenmesinde de geçerli olmalıdır¹¹. Dolayısıyla tanınmışlığa karar vermek için tanınırlığın bölge sınırlarını aşarak genele yayılmış olması, ilgili piyasayı kapsaması, pazar payı, kullanımın yoğunluğu, kullanım süresi, yatırımların kapsamı gibi koşullar ticaret unvanı için de aranmalıdır. Tanınmış olduğuna kanaat getirilen ticaret unvanı farklı sektörlerde de korunma hakkını kazanmış olacaktır. Ancak bu, her durumda sağlanan bir koruma olmayıp,

tıpkı markalarda olduğu gibi, tanınmışlıktan haksız yararlanma, tanınmışlığa veya ayırt ediciliğe zarar verme koşullarına bağlı bir koruma olacaktır. Zira bu şartlardan herhangi biri oluşmadan, karıştırılma tehlikesinin varlığından ya da ticari dürüstlüğe aykırı haksız kullanımdan (TTK. m. 52) söz etmek mümkün olmayacaktır. Diğer taraftan, tanınırlığa dayalı olarak TTK. m. 52 kapsamında bir talebin ileri sürülebilmesi için, tanınırlığın unvan olarak gerçekleşmesi de gerekir. Marka olarak tanınmış bir işaret, unvan olarak da kullanılıyor ise, tanınırlığa dayalı olarak TTK. m. 52 kapsamında, farklı sektörlerde de bir koruma talep edilemeyecektir.

4. Aynı İsmе Sahip Olma

Ticaret unvanında karıştırılma tehlikesi ele alınırken, aynı isme sahip olma durumunun da incelenmesi gerekir. Gerçek kişi tacirlerin ticaret unvanları, ad ve soyadı ile buna ekleyebileceği eklerden oluşur. Kolektif ve komandit şirketlerin ticaret unvanlarında da ortaklardan en az birinin ad ve soyadı bulunmaktadır. Bu durumda, aynı ad soyada sahip olma durumunda sonraki tescil taleplerinin yahut kullanımların engellenip engellenemeyeceği sorunu ortaya çıkmaktadır.

Unvanda ad ve soyadın bulunmasının zorunlu olduğu durumlarda tacirler kendi ad ve soyadlarını kullanmaktan yasaklanamazlar. Ancak aynı ad soyad daha önce tescil edilmiş ise sonradan başvuran, ayırt edilmeyi sağlayan bir ek almak zorunda olacaktır.

Aynı isme sahip olma hakkının kötüye kullanımına da müsaade etmemek gerekir¹². Örnek olarak, başkaca ortaklar varken, tanınmış bir kişi ile aynı isme sahip birinin ad ve soyadına unvanda yer verilmesi veya böyle bir kişiye işletme kurdurularak daha sonra işletmenin ticaret unvanı ile birlikte devralınması kötüniyetli kullanımlara örnek verilebilir.

Ad soyad kullanmanın zorunlu olduğu durumlarda, alınan eklere rağmen ad ve soyadın kısmen de olsa iltibas tehlikesi oluşturmasına, önceki marka sahibi katlanmak zorundadır.

10 Yargıtay 11. HD., T. 1.11.2004, E. 2004/828, K. 2004/10546 sayılı kararda, Mahkemece, tarafların iştiğal konularının farklı olduğu ve esasen markanın tescil tarihinden önce ticaret unvanı olarak kullanılan kişilere karşı, marka hakkına dayanılarak hak iddia etmenin mümkün olmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda hüküm kurulmuştur.

11 Alman Hukuku için aynı yönde görüş için bkz., Techert, Jan, Verhältnis des Kennzeichenschutzes des Handelsnamens zur Marke, Konstanz 2010, s. 63.

12 Fezer, § 15 MarkenG, Rn. 143; BGH GRUR 1966, 623, 625 – Kupferberg.

D. Haksız Rekabet Hükümlerine Göre İltibas

TTK. m. 55/1- a, 4 hükmüne göre; “Başkasının malları, iş ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya yol açan önlemler¹³ almak,” haksız rekabet hallerinden biri olarak kabul edilmiştir.

TTK. m. 54/1- a, 4'e göre, karıştırılmaya yol açan her türlü ticari ad ve işaretin kullanımı haksız rekabet oluşturacaktır. Karıştırılma kavramının kapsamı ve koşulları konusunda maddede herhangi bir düzenleme getirilmemiştir. Yapılmış bir “önlem”in karıştırılmaya yol açıp açmadığının tespitinde, TTK. m. 54 ve haksız rekabetin oluşumu için aranan genel koşulların var olup olmadığının incelenmesi gerekecektir. Bunun haricinde “karıştırılma tehlikesi” konusunda marka hukukunda yapılan kapsamlı doktrin yorumlarından ve zengin içtihat birikiminden, haksız rekabetteki karıştırılma tehlikesinin varlığının tespitinde de yararlanılması gerekir¹⁴.

Bu bağlamda, mal/hizmet benzerliği, sektör yakınlığı, tanınmışlık, işaretlerin ayırt edici nitelikleri, öncelik hakkı, ayırt edici nitelik kazanma gibi konularda, marka hukukundaki birikimden yararlanılabilir.

IV. KULLANIM AŞAMASINDA İLTİBAS

A. Kullanım Şekilleri

Bir ticari ad veya işaret marka işlevinde kullanılabilmesi gibi unvan işlevinde de kullanılabilir. Bu kullanım şekillerini “markasal kullanım” (markenmäßigen gebrauch) ve “unvansal kullanım” (firmenmäßigen gebrauch) kavramları ifade etmektedir.

Marka veya ticaret unvanı arasında, kullanım aşamasında oluşabilecek karıştırılma tehlikesinin incelenmesine geçmeden önce markasal ve unvansal kullanım şekillerinin belirlenmesi gerekir.

1. Unvansal Kullanım

Ticari bir adın, ticaret unvanı olarak kullanılması “unvansal kullanım” olarak adlandırılır. Bir işaretin unvan olarak kullanılıp kullanılmadığı ise, o adla karşı karşıya gelen ortalama niteliklere sahip bir tüketici algısına göre belirlenmelidir. Şayet ortalama tüketici, adı, bir tacirin ticarete kullandığı ad olarak algılıyor, o adda, tacirin kökenine ilişkin işaret görüyorsa unvansal bir kullanımdan söz edilecektir. Buna karşılık adın, kullanım yeri veya kullanım şekli nedeniyle, ortalama tüketici gözünde unvan olarak algılanması mümkün değil ise unvansal kullanım olmayacaktır. Bu bağlamda özellikle ticari belge ve yazışmalar üzerindeki, taciri gösteren ve mal veya hizmete yönelik bir vurgusu olmayan kullanımların unvansal kullanım özelliği taşıma ihtimalleri yüksek olacaktır.

Kullanımın markasal değil, unvan kullanımı olarak kabul edilebilmesi için, ticaret unvanının sicilde yazılı ve kayıtlı olduğu şekilde kullanılması ve unvandaki çekirdek sözcük ya da sözcüklerin, farklı renkte, büyük puntolarla ya da öne çıkarılarak kullanılmamış olması gerekmektedir¹⁵. Yine unvanın kullanıldığı yer de tüketici algısı açısından önemlidir. Ürünler üzerinde, ilanlarda veya reklamlarda yer alacak kullanımların unvansal etki yanında markasal etki doğurma olasılığı yüksek olacaktır.

2. Markasal Kullanım

Her hangi bir işaretin, marka olarak kullanılması “markasal kullanım” olarak adlandırılır. Bir işaretin marka olarak kullanılıp kullanılmadığı ise, o işaretle karşı karşıya gelen ortalama niteliklere sahip bir tüketicinin algısına göre belirlenmelidir. Şayet ortalama tüketici, o işareti bir mal veya ürünün markası olarak algılıyor, işaretle, malın veya hizmetin kökenine ilişkin işaret görüyorsa markasal bir kullanımdan söz edilecektir. Buna karşılık, bir ad veya işaretin kullanım yeri veya kullanım şekli nedeniyle,

13 Kanaatimce Kanunda yer alan “önlem” kavramının anlamı, Kanunun amacına tam uymamaktadır. Zira “önlem”, genellikle, kötü sonuç doğuracak bir tehlikeye karşı önceden, kötü sonuçların doğmaması için alınan tedbirlerdir. Oysa Kanunda “önlem” kavramı haksız rekabete yol açan, yani tasvip edilmeyen, yasaklanan eylem için kullanılmıştır. Kanaatimce, “önlemler almak” yerine “eylemlerde bulunmak” ya da “davranışlar sergilemek” ifadelerinin kullanılması daha yerinde olurdu.

14 İsviçre Federal Mahkemesi de “karıştırılabilirlik” kavramının içeriğinin, marka ve haksız rekabet hukukunda uyduğu yönünde karar vermektedir. Bkz., BGE 116 II 365 E. 4.a; BGE 117 II 199 E. 2 - *Touring-Garantie – Nivea*. Bkz., **Joller**, s. 369.

15 “... davanın dayanağını oluşturan ve delil tespit dosyası içerisinde yer alan kartvizitte, ... dilekçesinde, fatura örneğinde vs. belgelerde davacının tescilli markasını oluşturan ibarenin ön plana çıkarıldığı ve davalı yanca ibarenin ana unsur olarak kullanıldığı, bu bağlamda davalının unvanını unvan gibi değil kullanımına esasen markasal bir boyut kazandırdığı, diğer bir deyişle davalının unvanını marka gibi kullandığı açıktır. Bu durumda, mahkemeye, kabulün aksine davalının kullanımının markasal bir kullanım olduğu ilke olarak kabul edilmek ve sonucuna göre bir karar verilmek gerekirken bu yönden eksik incelemeye ve yanlışlı değerlendirilmeye dayalı yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir” (Yargıtay 11. HD., E. 2009/10030, K. 2011/6580, T. 31.05.2011).

ortalama tüketici gözünde marka olarak algılanması mümkün değil ise markasal kullanım oluşmayacaktır¹⁶. Bu bağlamda özellikle ürünler üzerinde, reklamlarda, ilan ve afişlerde yer alacak kullanımların markasal kullanım özelliği taşıma ihtimalleri yüksek olacaktır¹⁷.

Markasal kullanımdan söz edebilmek için kullanımın ürünler üzerinde olması zorunlu değildir. İlanlarda, kataloglarda, ticari belgelerde, ürünle bağlantılı olarak markasal etki doğuracak şekildeki tüm kullanımlar markasal kullanım oluşturur¹⁸.

3. Hizmet Markalarında Durum

Yukarıda açıkladığımız markasal – unversal kullanım ayırımının “hizmetler” için de yapılabileceği üzerinde durulması gereken bir konudur. Hizmet sunumlarında, tüketicinin tacirle daha yakın bir ilişki içerisinde girmesi, hizmetlerin çoğunlukla bizzat tacirin işletmesi içerisinde sunulması, hizmetlerde markalanacak bir ürün olmayıp, markanın işletme tabelası olarak kullanımı, unvanın da işletmeye asılma zorunluluğu gibi hususlar dikkate alındığında, hizmetlerde marka ve unvan ayırımı yapmanın çok daha zor olacağı açıktır. Ancak bu durum, bu ayırımın hiçbir şekilde yapılamayacağı, unvan ve markanın mutlaka karıştırılacağı anlamına da gelmez. Bir hizmetin de farklı marka ve unvanlarla ve başkalarının marka ve unvanları ile birbirine karıştırılmayacak şekilde sunulması mümkündür. Ancak, hizmet unvanlarında, markasal etkiye çok daha kolay karar verilebilecektir. Özellikle hastane, otel, lokanta, mağazacılık gibi hizmetlerde, unversal kullanımlar da markasal etki doğuracaktır.

16 Techert, s. 158.

17 Markasal ve unversal kullanım ayırımından vazgeçilerek, tüm ayırt edici işaretlerde “ayırt edici işaret bazlı” bir kullanım durumunda, korunma hakkı sağlanması gerektiği de savunulmaktadır. Bu geniş yoruma göre, işaretin marka veya unvan olarak kullanımı önem taşımamakta, ticarete ayırt edici bir işaret olarak işlev görmesi yeterli kabul edilmektedir (Aynı yönde: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 12.12.2007 tarihli 2007/11-965 E., 2007/961 K.). Ancak bu yaklaşım gereğinden fazla koruma kapsamı sunması ve aslında iltibas tehlikesi oluşturmayan alanlarda da tekel hakkı taniyarak, üçüncü kişilerin haklı kullanılmamakta, tüketici, reklamın hangi markalı ürün için yapıldığını algılamakta ve karşılaştırması yapılan diğer ürün markasının reklamda yer almasına markasal bir işlev yüklememektedir. Bkz. Arkan, Sabih, “Marka hakkına Tecavüz – İşaretin Markasal Olarak Kullanılması Zorunluluğu?”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Haziran 2000, Cilt XX, S. 3, s. 12, 13.

18 Karşılaştırmalı reklamlarda, diğer firmaların markalarının kullanımı markasal bir kullanım oluşturmaz. Zira diğer marka malve hizmetleri ayırt etmek için kullanılmamakta, tüketici, reklamın hangi markalı ürün için yapıldığını algılamakta ve karşılaştırması yapılan diğer ürün markasının reklamda yer almasına markasal bir işlev yüklememektedir. Bkz. Arkan, Sabih, “Marka hakkına Tecavüz – İşaretin Markasal Olarak Kullanılması Zorunluluğu?”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Haziran 2000, Cilt XX, S. 3, s. 12, 13.

B. Öncelik Hakkına Sahip Marka ile Sonraki Tarihli Unvan Arasında İltibas

Sonraki tarihli bir ticaret unvanının, öncelik hakkına sahip bir markaya tecavüz oluşturmasının koşulu, unvanın markasal olarak kullanılması, yani kullanımının markasal işlevler de görmesidir. Şayet unvanın kullanımı tamamen unversal nitelikte ve hiçbir markasal etki doğurmuyorsa, markaya karşı bir iltibas tehlikesinin varlığından söz edilemeyecektir.

Hukukumuzda, marka hakkının ihlali KHK. m. 9 ve 61’de düzenlenmiştir¹⁹. Bu düzenlemeye göre; marka hakkının ihlali için öngörülen şart, işaretin marka ile aynı mal ve hizmetlerle ilgili kullanılması ve halk üzerinde tescilli marka ile bağlantı olduğu ihtimali de dahil karıştırılma tehlikesinin doğmasıdır²⁰. Dolayısıyla, KHK. m. 9 kapsamında bir marka hakkı ihlali için markasal kullanımın şart olduğu sonucuna varılabilir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun bir kararında²¹ ise; “Marka da ticari unvan da “ayırt edici işaretlerdir”. Marka, bir teşebbüsün ürün ve hizmetlerini, rakiplerinkinden ayırmaya yönelik olup; ticari unvan ise, tacirlerin ticari

19 Doktrinde, hukukumuzda marka sahibinin, sonraki unvan kullanımına karşı ileri sürebileceği hükümsüzlük talebinin açıkça düzenlenmediği ifade edilerek, TTK. m. 46’ya eklenecek bir hükümlerle konunun düzenlenmesi önerilmektedir (Aydoğan, Fatih, “Markanın Ticaret Unvanına Karşı Korunması, Mevcut Hukukî Durum – Değişiklik (Madde) Önerisi – İtiraz Yolu ve/veya Alternatif Çözüm Yolu Önerisi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt, LXXI 2013, s. 40).

20 İsviçre hukukunda da, bir ticaret unvanının ve/veya bir şirket (işletme) adının kullanımı, eski bir marka nedeniyle yasaklanabilir. İsviçre Marka Koruma Kanununun (MSchG) Madde 3, Paragraf I ile bağlantılı olarak MSchG madde 13, Paragraf II e’ye göre (eski) bir markanın sahibi, bir işaretin kullanımını yasaklayabilir. MSchG Madde 13 Paragraf 2 uyarınca şu eylemler yasaklanmaktadır: “a. İşaretin mallar veya malların ambalajı üzerine konulması;

b. Malların bu işaret altında sunulması, tedavüle çıkarılması veya bu amaçla depolanması;

c. Bu işaret altında hizmet sunulması veya gerçekleştirilmesi;

d. Bu işaret altında malların ithalat, ihracat veya transit ticarete kullanılması;

e. Bu işaretin şirket yazışmalarında, reklam amacıyla veya herhangi bir diğer ticari amaç için kullanılması”. Bu ilke, İsviçre Federal Mahkemesi tarafından 1994 yılındaki BGE 120 II 144 “Tekel/Yeni Raki” Kararı’nda onaylanmıştır. Bu kararın 2b açıklaması şu şekildedir: “Yeni Marka Yasası, marka sahiplerine ticaret unvanı olarak kullanım dahil, markanın her ayrıncı nitelik olarak kullanılmasına karşı dava açmasına izin vermektedir.” 13. maddenin 1990 yılındaki yasalaşma sürecinde de şu ifade ile madde açıklanmaktadır: “Yeni hukuka göre marka sahibi, işaretinin ticari gidişattaki her alame-tifarike bazlı kullanımına karşı dava açabilecektir; buna yalnızca iş kağıtlarındaki, reklamlardaki kullanım değil; aksine ticaret unvanı, işaret olarak ya da başka türlü ticari ad olarak kullanım da dahildir.” Bkz., Schweizer Arbeitsgruppe (Blumenthal, Briner, Eckert, Frei, Joller, Killias, Kulhavy, Metz, Schwenninger, Spierenburg, Staub, Treis Weinmann, Wibmer), Konflikte zwischen Marken und Handelsnamen, s. 3 (https://www.aippi.org/download/committees/155/GR155switzerland.pdf).

21 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 12.12.2007 tarihli 2007/11-965 E., 2007/961 K.

işletmesine ilişkin muamelelerin icrasında kullanmak zorunda olduğu ismidir. Her ikisi de ayırt edici işaret olarak kullanılmaları nedeniyle “ayırt edicilik” kapasitesine sahiptir. Bu nedenle, tescil sırasında bu ibarenin serbest olması, yani üçüncü şahsın ibare üzerinde hukuken ileri sürebileceği bir hakkının bulunmaması gerekir” ifadelerine yer vererek, markasal kullanım incelemesi yapmaksızın, “ayırt edici niteliği” yeterli görmüştür²².

Görüleceği üzere sonraki unvan kullanımının, önceki marka hakkını her durumda ihlal edip etmeyeceği, ihlal oluşturması için markasal kullanım koşulunun aranıp aranmayacağı hususunu açıklığa kavuşturmak gerekmektedir.

Alman Federal mahkemesi (BGH) kararlarında, markasal kullanım ile unvansal kullanım ayırımına gitmiştir. Bununla birlikte, yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonucunda bir işaretin ticaret unvanı olarak kullanımında, çoğunlukla markasal bir kullanımın da bulunduğunu görmüştür. Kararlarda, eğer unvan kullanımında ürünlere yönelik somut köken bilgisini veren bir etki varsa, kullanım marka hakkına aykırı kullanım olarak görülmüştür. Mahkemenin unvan kullanımında markasal etki görmek için düşük düzeyde şartlar aradığı anlaşılmaktadır. Bunun için; ilgili sektörün algısının önemli olduğu, işareti kullananın istek ve iradesinin önem taşımadığı, ilgili sektörün bir kısmının unvanda ürünün kökenine ilişkin işaret görmesinin yeterli olduğu, tüketici algısının değerlendirilmesi için ilgili sektörlerin markalama teamüllerinin de önemli olabileceği, işaretin ürünle doğrudan fiziksel bir bağlantısı olmasının gerekli olmadığı ifade edilmektedir²³.

Hukukumuzda da, KHK. m. 9 ve 61'e göre, bir markanın ihlal edilmesinin, sonraki kullanımın markasal bir etkisinin olmasını şart koştuğu sonucu çıkmaktadır. Kullanılan ticaret unvanı, yasal mevzuata uygun olarak kullanılmakta ve markasal bir etki doğmamakta ise, başkasının marka hakkını ihlal etmeyeceği gibi haksız rekabet de oluşturmayacaktır²⁴. Eğer bir tacir, piyasada satıcı olarak yer

almıyor, hammadde veya ara maddeler üretiyor ve doğrudan ürünün tüketicisi ile muhatap olmuyorsa, fason üretim yapıyorsa, kullanım özellikleri de dikkate alınarak markasal etkisi olmayan bir unvansal kullanımdan söz edilebilecektir. Bu noktada, tacirin kullandığı farklı bir markasının olması da önem taşır.

Yargıtay da bir kararında unvan kullanımının marka hakkına ihlal oluşturması için markasal kullanımın gerekliliğini vurgulamıştır; “Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna göre, davacının “Güven Hastanesi” + “Şekil”, “Güven” ibareli tescilli markalarının sahibi olduğu, 01.08.2005 tarihinde tescil edilen davalı şirketin amaç ve konusu kapsamında sağlık ve hastane hizmetlerinin yer aldığı, davalının gerek İl Sağlık Müdürlüğü ile yazışmalarında, gerekse, büroşür, ilan, reklam gibi tanıtım vasıtalarında, ticaret unvanını sadece tescilli olduğu gibi “Çukurova Güven Özel Sağlık Hizmetleri Cerrahi Tıp Merkezi Ticaret Ltd. Şti.” şeklinde değil, aynı zamanda “Güven” ibaresini diğer unsurlara göre daha büyük ve ön planda yer vererek kullandığı, bu kullanımın TTK'nun 52 ncı maddesi anlamında tescilli bir ticaret unvanının kullanımı kapsamını aşarak markasal kullanıma dönüştüğü anlaşılmakla, ... gerekçesiyle davalının kısmen kabulüne karar verilmiştir”²⁵.

1. Unvanın Markasal Kullanım Şekilleri

a. Unvanın Ürünler Üzerinde Kullanımı

Ticaret unvanı kullanımının markasal etki de doğurduğu ilk durum, unvanın fiziksel olarak ürünler üzerine yerleştirilmesi ile olan kullanımdır. Bir işaretin unvan olarak ürün üzerinde kullanımında, unvan ile ürün ilişkilendirilecek ve markasal bir etki doğacaktır. Buna göre, unvanın ürün üzerindeki kullanımlarının kural olarak markasal etki doğuracağı, markasal etki doğurmayan ürün üzerindeki unvan kullanımının, yalnızca istisnai durumlarda söz konusu olabileceği söylenebilir.

Ürün üzerinde ticaret unvanı kullanımı, uygulamada özellikle üretici ya da satıcı bilgileri kapsamında gerçekleşmektedir. Bir ürünün üzerinde unvanın yer alması, isteğe bağlı olarak gerçekleştirilebileceği gibi, hukuki düzenlemeler ile zorunlu kılınmış da olabilir. Örneğin besin maddeleri ve ecza

22 Aydoğan, HGK kararını eleştirerek sorunun, unvana eklenecek olan eklerin yanıltıcı olamayacağını düzenleyen TTK. m. 46 kapsamında çözülmesi gerektiğini ifade etmektedir (Aydoğan, s. 37).

23 Bkz., 30 Ekim 1953 tarihli “NSU-Fox/Auto-Fox”; 15 Mart 1957 tarihli “Hubertus”; 22 Haziran 1962 tarihli “Strumpf-Zentrale”; 18 Ekim 1974 tarihli “Buddeleil”; 13 Temmuz 1977 tarihli “Tina-Spezialversand” ve 24 Kasım 1983 tarihli “Tina-Spezialversand II”; 9 Ekim 2003 tarihli “Leyseffer” kararları. Konu ile ilgili Avrupa Adalet Divanı (EuGH)'nın kararları için bkz., 21 Kasım 2002 tarihli “Robelco”; 16 Kasım 2004 tarihli “Anheuser-Busch”; 11 Eylül 2007 tarihli “Céline” kararları.

24 Bkz., Nomer, Füsün, “İnternet Alan Adının (Domain Name) Hukuki Niteliği ve Marka ve Ticaret Unvanı Gibi Ayırt Edici Ad ve İşaretler

ile Arasında Benzerlik Bulunması Sebebiyle Doğabilecek Hukuki Sorunlar”, Prof. Dr. Hayri Domaniç'e 80. Yaş Günün Armağanı, Cilt I, İstanbul 2001 s. 414.

25 Yargıtay, 11. HD., E. 2009/13563 K. 2011/6033 T. 17.05.2011.

malzemeleriyle ilgili hukuki standartlar üreticiyi, ürünlerinin üzerinde unvan bilgisini bulundurmakla yükümlü tutmaktadır.

Bu durumlarda, unvan bilgisi genelde ürünü tanıtıcı söz-işaret olarak değil de ürünün göze çarpmayan bir yerinde ve küçük ölçekte verilir. Amaç, istenildiğinde üretici şirketin belirlenebilmesidir. Tüketicinin, özel bir gayret sarfetmeden bu bilgiye ulaşması zordur. Buna karşılık, unvanın ürün üzerine belirgin bir şekilde ve dikkat çekecek bir konumda yazılması, markasal etkiyi kuvvetlendirecektir.

b. Unvanın Tabela Olarak Kullanılması

Markasal etki doğurabilecek bir diğer durum da bir unvanın tabela olarak kullanılmasıdır. İlk duruma kıyasla burada unvanın ürünler üzerinde kullanımını bulunmamakla birlikte yine de markasal bir etki doğmaktadır. Örneğin bir işaret, bir iş yerinin girişine ya da dış duvarına yerleştirilirse, markanın işlevleri ile unvanın işlevleri arasında bir kaynaşma olur. Yani kullanım hem marka hem de unvan işlevi görecektir. Böyle durumlarda, ihtilaf halindeki marka ve unvan aynı ya da benzer ürünleri kapsıyorsa, karıştırılma tehlikesi ile ilgili bir çatışma ortaya çıkar.

Tabela olarak kullanılan ticari isim altında satış hizmet sunuluyorsa, unvan ile hizmet markası arasında karıştırılma tehlikesi çok daha artmış olacaktır.

c. Unvanın Ürün Kataloğu ve Reklamda Kullanılması

Unvanın ürün kataloğunda ve reklamda kullanılması, incelenmesi gereken bir diğer durumdur. Birçok firma kendi ürettiği ürünler için hazırladığı katalog ve reklamlarında kendi unvanına yer vermektedir. Böyle bir kullanımın markasal etki doğuracağı açıktır. Katalog veya reklamda (örneğin afişte) yer alan ürünler açısından markasal kullanım gerçekleşmiş olacaktır²⁶.

Bundan başka, günümüzde mağazalar, uzaktan posta yolu ile satış yapan firmalar ve internet üzerinden satış yapan firmalar kataloglar yayınlamaya pek çok farklı firmanın farklı markalı ürünlerine

kataloglarında yer vermektedir. Böyle bir katalog veya ilan (reklam) sahibinin kataloğunda veya afişinde satışa arz ettiği farklı ürün markalarını yanında kendi unvanını da belirtmesi durumunda, katalog veya afişte yer alan ürünler açısından bir markasal kullanım gerçekleştiğinin kabulü her zaman için doğru olmayabilir²⁷. Ancak böyle durumlarda, farklı ürünlerin bir araya getirilerek tüketiciye sunulması şeklinde bir "hizmet markası" kullanımı etkisinin doğduğu söylenebilir²⁸.

Yargıtay da bir kararında; "*Davacı vekili, ... aynı sektörde iş yapan davalı şirketin ... Naviga Dergisi'nin 2005 yılı Aralık sayısında "Tacar Ticaret" olarak davalının tekne reklamını verdiğini, 2005 yılında "Boat Show Fuarı"na katılan davalının "Tacar" ibaresini ön plana çıkardığını, "www.tacartrade.com" internet adresi kullanan davalının tanıtım ve reklam yaptığını ileri sürerek, ... talep ve dava etmiştir.*

Davalı vekili, müvekkilinin ticaret unvanını tescil ettirdiği gibi kullandığını, "Tacar" soyadının kullanılmasından dolayı bu ibarenin seçildiğini, tekne üretmediklerini, İtalyan Cranchi marka motoryatların pazarlamasını yaptıklarını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, ... "Naviya" adlı dergide tüketiciye çeşitli ürünlerin üretici firmalara ve ürünlerin teknik özelliklerine ilişkin bilgilerinin sunulduğu, marka ile tanıtım amacı taşımadığı, "Tacar Ticaret" kısaltması ile üreticinin unvanına yer verildiği, dergideki ürünlerin yerleşiminde davalının katkısının bulunmadığını derginin cevaben bildirdiği, bu kullanımın markaya tecavüz oluşturmadığı, markasal olarak kullanılmadıkça davalının unvan tescilinin korunacağı, ... ibarelerinde temel amacın marka reklamı olmayacağı, firmanın kimlik ve yerinin amaçlandığı, davacı markasındaki şekil ve yazı sitilinin kullanılmadığı, ... internet site adının da kimlik ve yer belirtmesi karşısında markasal kullanım sayılmayacağı, ... davanın reddine karar verilmiştir.

26 "...davalının ticaret unvanını tescil ettirdiği gibi kullanmadığı davacının "ANIL KAĞIT" markasını çağrıştıracak şekilde kartvizitlerde "Anıl Kağıtçılık" ibaresi kartın ortasında öne çıkartılmak ve "Anıl" ibaresi kırmızı olarak yazılmak, unvanın diğer kelimelerinin ise kartın en altında küçük puntolarla yazılmak suretiyle iltibas oluşturduğu, her iki şirket arasında bağlantı bulunduğu imajı verdiği, bu durumda aynı KHK'nin 9/2 nci fıkrasının öngörülen anlamda iltibasın olduğu, ..." (Yargıtay 11. HD., E. 2010/1390, K. 2010/5970, T. 27.05.2010).

27 "Big Bertha" kararında bir işaretin ürün kataloğundaki ticari unvan olarak kullanımı, marka işlevli bir kullanım olarak değerlendirilmemiştir. Katalog yalnızca başka markalarla markalanmış ürünleri içermektedir. Bu nedenle kamu, unvan kullanımında ürünlerin kökenini değil, yalnızca şirkete dair bir ipucu görmektedir (BGH GRUR 2003, 428, 430 – Big Bertha). Benzer şekilde, "Otto" kararında bir posta ile ticaret yapan şirketin unvanının kendi kataloğu içinde kullanımı, ürün markaları için işlevsel bir kullanım olarak görülmemiştir. Katalogta farklı ürünler, yalnızca ortak bir satış yolu ile tanıtılmaktaydı. Bu nedenle marka halk için ürünlerin kökenini değil yalnızca pazarlama şirketini işaret etmektedir. (BGH GRUR 2005, 1047 – Otto).

28 BGH, "Norma" kararında; unvanın reklamdaki kullanımının, tüketici üzerinde, şirketin perakendecilik hizmetindeki faaliyeti hususunda markasal etkisine işaret etmiştir. BGH GRUR 2006, 150, 152-Norma

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

...davalı unvanının tescil ettirdiği şekilde unvan olarak kullanmamış, kullanımlarında davacının tescilli markası ön plana çıkartılmış ve vurgulanmış olduğundan, ...Naviga” dergisinde de “Tacar” ibaresi ön plana çıkartılarak ve büyük harflerle yazılmak suretiyle davacının marka hakkına tecavüz edilmiştir. Unvanını kısaltarak kullanan davalının amacının davacı markasından yararlanmak olmadığı, dergide amacın ürünlerin teknik özelliklerine ve bunların firmalarını tanıtmak, markayı öne çıkartmak olmadığı söylenemez. ... Baskın unsur ve vurgu “Tacar” ibaresi üzerinde toplanmış olup, bunun ön plana çıkartılmış olması, marka tecavüz edilmesi bakımından yeterlidir. Davalının kart vizit üzerindeki kullanımı, fuar standındaki kullanım şekilleri, Dergi’deki kullanım tarzı, Bakırköy Sulh Hukuk Mahkemesi’nde belirlenen kullanım, internet site adındaki kullanım ve hazırlık dosyasında belirlenen kullanım şekilleri davacının marka hakkına tecavüz oluşturmaktadır. ... yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm tesisi doğru olmamıştır”²⁹ yönünde karar vermiştir.

2. Unvanda Adın Kullanım Zorunluluğu

Unvanda adın ve soyadın kullanımı zorunlu ise, bu adın ve soyadın kullanımı engellenemez. Ancak, kullanılan ad ve soyad iltibasa neden oluyorsa, gerçek kişi ticaret unvanlarında uygun bir ek kullanılarak ad ve soyadını kullanılabilir. Ortaklardan birinin ad ve soyadının bulunması gereken ticaret şirketlerinin unvanlarında ise kullanımın dürüst olmasına bakılmalıdır. Başkaca ortaklar var iken özellikle tanınmış bir marka veya unvanla benzerlik taşıyan ortağın ad ve soyadının seçilmesi dürüst bir kullanım teşkil etmeyebilir.³⁰

Bir kişinin kendi ad ve soyadı ile aldığı ticaret unvanını başkasına işletmesi ile birlikte devretmesi durumunda, kanaatimizce sonraki devralan da, devrin ve kullanımın dürüst olması koşuluyla unvanın kullanımını devam ettirebilir.

Ad kullanılmasının zorunlu olup, ayırt edici nitelikte ek de kullanılmış olması şartıyla, ad ve soyad benzerliğinden kaynaklanan karıştırılma ihtimaline önceki marka sahibi katlanmak zorundadır.

²⁹ Yargıtay, 11. HD., E. 2008/8488, K. 2010/3849, T. 05.04.2010.

³⁰ Nitekim Yargıtay 11. HD. 31.10.2000 E.2000/5942, K.2000/8429 sayılı kararında; “her ne kadar kişiler isimlerini iyi niyet kuralları dahilinde ticaret unvanı olarak kullanmakta serbestlerse bile tanınmış marka olan Altınbaş markasının tanınmasından sonra onun unvan olarak tescilini kanun korumaz” yönünde karar vermiştir.

3. Unvanın KHK. m. 12 Kapsamında Kullanımı

Marka tescilinden doğan hakların kapsamında birtakım istisnalar öngörülmüştür. Bu istisnalardan biri de “ad”ın kullanımudur. KHK. m. 12 hükmüne göre; “Dürüstçe ve ticari veya sanayi konularıyla ilgili olarak kullanılmaları koşuluyla üçüncü kişilerin, ad ... veya diğer niteliklere ilişkin açıklamaları kullanılmaları marka sahibi tarafından engellenemez”.

Eğer bir markayla çatışan sonraki tarihli bir unvanın kullanımı, KHK. m. 12’nin koşullarıyla örtüşen bir kullanım teşkil ediyorsa, yani unvan olarak kullanılan ibare, bir gerçek kişinin adı ise marka sahibi bu kullanımı engelleyemez. Bunun için, bir ad olması, ticarete kullanılması ve dürüst bir kullanım olması şarttır.

Kullanımın dürüst olması her şeyden önce unvanın işlevsel kullanılması yani unvan olarak kullanılmasını zorunlu kılar. Unvan sahibi unvanını markasal olarak kullanıyorsa, artık dürüst bir kullanımdan söz edilemez³¹. Bu noktada üzerinde durulması gereken konu, şayet ticaret unvanı sahibi unvanını unvensal kullanmasına rağmen markasal etkiler doğuyorsa, yani faaliyet gösterilen sektör itibarıyla yalın unvensal bir kullanım mümkün değilse ne olacaktır.

Kanaatimizce, böyle durumlarda kullanımın zorunlu olup olmadığına bakmak gerekir. Unvanda yer alan ve ihtilafa neden olan kısım, kişi adı olup kullanımı zorunlu ise sadece ek kullanımı talep edilebilecek, kullanım yasaklanamayacaktır. Zorunlu olmadığı halde adını ticaret unvanında kullanmak isteyen kişiye ne ölçüde KHK. m. 12’nin dayanak olabileceği de ele alınmalıdır. Burada özellikle kullanımın dürüst³² sayılıp sayılmayacağı konusu önem

³¹ “...Somut uyumsuzlukta ise, davalı tarafca “World Miss University Turkey” ibaresi güzellik yarışması organizasyonu hizmeti için kullanılmıştır. Dava konusu ibarenin davacı adına 41. sınıf için tescilli “Miss University of Turkey, Euroasia, Europe, World” markasıyla karıştırılmaya yol açacak derecede benzer olduğu, davalı eyleminin 556 sayılı KHK’nin 9/1-(b) bendi ve 61. maddesi uyarınca davacının marka hakkına tecavüz oluşturduğu mahkemenin de kabulündedir. Ancak, mahkemece davalı kullanımının aynı KHK’nin 12. maddesinde düzenlenen istisna kapsamında olduğu gerekçesiyle dava reddedilmiştir. Ne var ki, davalı taraf uyumsuzluk konusu ibareyi ...556 sayılı KHK’nin 12. maddesi kapsamında kalan bir açıklama olarak kullanmaktan ziyade tescilsiz marka olarak doğrudan hizmeti tanıtıcı işaret olarak kullandığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, davalı eyleminin davacı markasına tecavüzü ve haksız rekabet oluşturduğunun kabulü gerekirken, mahkemenin hatalı değerlendirmeye sonucunu yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir” (Yargıtay 11. HD., E. 2009/9939, K. 2011/8879, T. 14.07.2011).

³² 89/104 sayılı Yönergenin 6. maddesinde bu koşu “ticaret ve sanayide dürüst uygulamalara aykırı düşmedikçe” şeklinde ifade edilmiştir. Arkan, Sabih, Marka Hukuku, C. II, Ankara 1998, s. 132, dn. 5.

taşır. Kanaatimizce adın kullanımı, dürüstlüğü aykırı değilse, ticari uygulamalara ters düşmüyorsa, kullanımı engellenememelidir³³.

Bu noktada, KHK. m. 12'nin şart koştuğu dürüst kullanım kuralı ile KHK. m. 9'da karıştırılma tehlikesinin varlığı için aranan kavramlarının birbirleri ile ilişkileri, farklı ve benzer yönleri üzerinde durulması gerekir. Yani, KHK. m. 9 koşullarının varlığına rağmen KHK. m. 12 kapsamında dürüst kullanımdan söz edilebilir mi? Kanaatimizce, KHK. m. 12 kapsamındaki bir inceleme, KHK. m. 9 kapsamındaki karşılaştırma ile tamamen örtüşmeyebilir³⁴. Yani, belli ölçüde mevcut karıştırılma tehlikesine rağmen adın kullanımı dürüst ve ticari teamüllere uygun olarak nitelenebilir.

Bu noktada unvan sahibinin, markadan haberdar olup olmaması ya da ne ölçüde bilmek durumunda olduğu da önemlidir. Zira, unvan sahibi tacirin, basiretli davranma yükümü sözkonusu olup, bu basireti unvanını seçerken de göstermesi gerektir. Markanın varlığından haberdar olan birinin kullanımının dürüst olduğu, büyük bir ihtimalle söylenemeyecektir. Unvanın markaya bir yakınlama amacını gösteren benzerlikleri, dürüst olmayan kullanım olarak değerlendirilecektir.

Markayı bilmesine rağmen, marka ve unvan arasında bir karıştırılma tehlikesi görmediği yönündeki bir iddiada da, unvan sahibinin algıları değil, ilgili piyasadaki ortalama bir tüketicinin işaretler arasında bağlantı görüp görmemesi ölçü alınmalıdır. Basiretli davranmakla yükümlü olan tacir, karıştırılma tehlikesini görmediğini ileri sürerek dürüst kullanım iddiasında bulunamayacaktır.

Göz önünde bulundurulması gereken bir husus da, markanın, başkalarının yararlanabileceği belirli bir itibarının olup olmadığıdır. Ancak burada, tanınmış markaların korunmasında aranan tanınmışlık kriterleri de gerekli değildir. Bununla birlikte tanınmış markanın korunmasına ilişkin KHK. m. 8/4 hükümlerinden yararlanılabilir. Önceki markanın asgari düzeyde bir itibarının olması dürüstlüğü aykırı kullanım için gerekli bir şart olmamakla birlikte, itibarın artmasıyla orantılı bir şekilde dürüst ve teamüllere aykırı kullanım ihtimali de artacaktır.

KHK. m. 12 kapsamında yapılacak değerlendirme sonucu, benzer nitelikli marka ve unvanın birlikte varolma durumları olabilecektir. Bunun için her şeyden önce iki nedenden bahsedilmektedir. İlk olarak, kimsenin medeni ismi altında ticari yaşamda etkin olmasının kısıtlanmaması gerektiği düşüncedir³⁵. Bu, temel haklarla korunan isim kullanma hakkının ifadesidir. Diğeri ise, medeni ad özgürce seçilememektedir. Bu yüzden kişilerden kendi özel isimleri ile ticari faaliyet yapmalarını istemek, haklı görülmeyebilir. Eğer eski bir marka mevcutsa, bu işarete olan mesafenin korunmasına yönelik olanaklar sınırlıdır. Bu nedenle, hayal ürünü isimlerden oluşan unvanlara oranla, kişinin adını içeren unvanlarda, birlikte var olma şartlarının daha aşağı düzeyde belirlenmesi söz konusu olabilir³⁶. Örneğin önceki markanın bir özgünlüğünün ve itibarının (tanınmışlığının) bulunmadığı durumlarda, sonraki unvanında yer alan adın kullanımı KHK. m. 12 kapsamında dürüst kullanım olarak görülerek, marka hakkının ihlali iddiası reddedilebilir.

C. Öncelik Hakkına Sahip Unvan ile Sonraki Tarihli Marka Arasında İltibas

Unvan sahibinin, sonraki marka kullanımına karşı KHK. m. 8/3 ve 8/5 kapsamında hükümsüzlük davası açması ya da TTK. m. 52 kapsamında tecavüzün durdurulmasını isteme hakkı vardır. Bu taleplerin ileri sürülebilmesi için, markanın unvanal kullanılması şart değildir. Marka sahibinin, markasal kullanımını ileri sürüp, unvanal kullanımının bulunmadığı yönündeki itirazı dinlenmez. Her markasal kullanımın, unvanal (ürünün kökenini gösterme) etkisi olduğu ve her marka hakkının unvanal etki doğuracak kullanım şekillerine kadar uzandığı kabul edilmektedir³⁷.

Köken işlevi dikkate alındığında, unvanın markadan daha geniş koruma alanına sahip olduğu söylenebilir. Marka, belli bir işletmenin ürettiği ürünün kökenine işaret eder. Her marka, dolaylı da olsa üreticiyi de göstermekte ya da bu yönde etkiler doğurmaktadır. Tüketici, aynı veya benzer işaretleri içeren

33 Arkan, marka sahibinin, bir başka kişinin tescilli marka ile aynı olan soyadını ticarete kullanmasına, KHK. m. 12'de yer alan hüküm nedeniyle karşı çıkamayacağı görüşündedir (Arkan, Markasal Kullanım, s. 12).

34 Techert, s. 201.

35 Bkz., Ingerl, Reinhard/Rohnke, Christian, Markengesetz, 2. Auflage, München 2006, § 23, Rn.18.

36 Techert, s. 210.

37 BGH'ya göre, unvan sahibine, marka olarak kullanıma karşı da koruma sağlamıştır. Yargı, ticaret unvanı hukukunun korunma alanının esasen kapsamlı bir marka kullanıma kadar uzandığı ifade etmektedir. Bkz., 22 Ekim 1954 tarihli "Koma"; 11 Kasım 1955 tarihli "Magirus"; 28 Nisan 1983 tarihli "Haller II"; 19 Ocak 1984 tarihli "Schamotte-Einsätze"; 12 Temmuz 1995 tarihli "Torres"; 9 Ekim 2003 tarihli "Leysieffer"; 24 Şubat 2005 tarihli "Seicom"; 16 Aralık 2004 tarihli "Räucherhate"; 18 Mayıs 2006 tarihli "Impuls"; 22 Ocak 2009 tarihli "Beta Layout" kararları.

markalı ürünlerin aynı tacir tarafından üretildiğini veya sunulduğunu düşünmektedir. Buna göre, bir işaretin marka olarak kullanımında her zaman kesin bir üretici ilişkisi vardır. Bir unvan ise, ürünleri kökenlerine göre belirlemek zorunda değildir. Tacirin belirlenmesine ve diğer tacirlerden ayırt edilmesine hizmet eder. Markasal bir kullanımın, her zaman için bir unvanın korunma alanına girme ve özellikle geniş anlamda karıştırılma tehlikesi oluşturma tehlikesi vardır. Her markasal kullanım, unvan ve marka sahibi arasındaki ekonomik veya idari bağılıklara işaret edebilir. Üretici tacire işaret etmeyen saf bir markasal kullanım veya unvansal etki doğurabilecek kullanım şekillerini kapsamayan bir marka hakkı düşünülemez. Bu açıdan, unvanın korunma alanının markanın korunma alanından daha geniş bir anlama sahiptir³⁸. Yani unvan sahibi, TTK. m. 52 hükmüne dayanarak, sonraki marka kullanımlarına karşı hak iddia edebilecektir.

D. Markasal ya da Unvansal Kullanıma Sessiz Kalınması

Marka ve ticaret unvanı arasındaki kapsam farkı nedeniyle sessiz kalma durumlarında da farklı sonuçlar ortaya çıkacaktır. Şöyle ki; marka sahibinin sonraki unvan kullanımına sessiz kalması durumunda sadece unvansal kullanıma karşı sessiz kalma nedeniyle hak kaybindan söz edilebilecektir. Dolayısıyla unvan sahibi unvanını marka olarak da kullanmaya başlayacak olursa marka sahibi buna itiraz edebilecek ve marka sahibine karşı sessiz kaldığı ileri sürülemeyecektir.

Unvan sahibinin, markanın kullanımına karşı sessiz kalması durumunda ise, kanaatimizce sadece marka kullanımına karşı sessiz kalma nedeniyle hak kaybindan söz edilebilecek, unvan sahibi, markanın unvan olarak da kullanımına karşı gelebilecektir. Zira her ne kadar, marka kullanımının unvansal (ürünün üreticisini işaret etme) etkisi varsa da bu etki dolaylı ve belli düzeyde olan bir etkidir. Marka sahibinin markasını doğrudan unvan olarak tescili durumunda ise, unvansal etki çok daha fazla artacak ve önceki unvan sahibinin durumu çok daha fazla sarsılacaktır. Sessiz kalma nedeniyle hak kaybindan söz edilebilmek için ise, mevcut dengenin bozulması şarttır. Bu yüzden, unvan sahibinin, markasal kullanıma sessiz kalması durumunda, markanın işlevlerinden yola çıkarak, unvan konusunda da sessiz

kaldığı, unvan olarak tescili de kabullenmek zorunda olduğu yorumu yapılamaz.

Benzer şekilde, tescilli bir unvan, markasal kullanım için kazanılmış hak oluşturmayaacağı gibi, tescilli bir marka da unvansal bir kullanım için kazanılmış hak oluşturmayaacaktır. Yukarıda açıkladığımız üzere, markanın dolaylı köken işlevinden yola çıkılarak, unvansal bir kazanılmış haktan söz edilemez.

V. TESCİL AŞAMASINDA İLTİBAS

A. Ticaret Unvanı Sahibinin Marka Tescil Başvurusuna İtirazı

1. Tescilsiz Ticaret Unvanına Dayanan İtiraz

Bir marka tescil başvurusuna, ticaret unvanı sahibinin itiraz edebilmesi konusu 556 sayılı KHK. m. 8/3'de düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre; "... ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin itiraz etmesi üzerine, tescili istenen marka,... a) Markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden önce veya markanın tescili için yapılan başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce bu işaret için hak elde edilmiş ise, b) Belirtilen işaret, sahibine daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkını veriyorsa" tescil edilmez.

KHK. m. 8/3 iki koşul aramaktadır. Bunlar; hak elde edilmiş olması ve sonraki markanın kullanımının yasaklama hakkının olmasıdır. Hak elde etme koşulu kapsamında gerekli olan, işaretin başvuru tarihinden önce kullanılmış ve ilgili piyasada bu kullanımın belirli bir kapsama ulaşmış olmasıdır. Ticaret sırasında kullanma ile, marka hukukuna özgü kullanma kastedilmektedir. Dolayısıyla, tescilsiz işaret kullanımının markasal olması, yani markasal etkiler doğurması gerekir. Markasal olmayan veya markasal etkiler doğurmayan kullanımlardan dolayı 8/3 hükmüne dayanma imkânı bulunmamaktadır³⁹. Bu yüzden sırf unvansal bir kullanım, KHK. m. 8/3 anlamında itiraz hakkı vermeyecektir. Ancak unvan kullanımının markasal boyutu da varsa, 8/3 hükmüne dayanılabilecektir.

Yargıtay'ca onanan bir kararda⁴⁰ da; "...işaretin ticaret sırasında kullanılması gerekir. Ticaret sırasında kullanma işle kastedilen de markasal kullanımdır.

38 Bkz., **Ströbele**, Paul/**Hacker**, Franz, Merkengesetz, 9. Auflage, Köln 2009, § 15, Rn. 17; Teichert, s.174.

39 Bkz., **Tekinalp**, Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. bası, İstanbul 2012; **Yasaman**, Hamdi, Marka Hukuku, C. I, İstanbul 2004, s. 406

40 Yargıtay'ın 12.06.2006 tarih ve 2005/6657 E., 2006/6747 K. sayılı kararı ile onanan, Ankara FSHM'nin 17.02.2005 tarih, 2004/568 E., 2005/87 K. sayılı kararı.

Yani başvurusu yapılan veya tesciline itiraz edilen marka ticaret markası ise, tescilsiz işaretin o ürünler üzerinde, hizmet markası ise o hizmetlerle ilgili olarak; 556 sayılı KHK'nın 9 ve 14. maddelerinde gösterildiği biçimde kullanılması gerekir" ifadeleriyle konu açıklanmıştır.

2. Tescilli Ticaret Unvanına Dayanan İtiraz

KHK. m. 8/5'e "tescil için başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsamı halinde, hak sahibinin itirazı üzerine tescil başvurusu reddedilir" hükmü yer almaktadır. Bu hüküm kapsamında yer alan "herhangi bir sınai mülkiyet hakkı" ibaresinin kapsamına markalar dışında, ticaret unvanları gibi ayırt edici işaretler üzerindeki haklar da girer.

Tescilli unvana dayalı olarak, marka tesciline yapılan itirazda da mal/hizmet ve sektör benzerliği aranması gerekir. Yargıtay'ın konuya ilişkin farklı kararları bulunmaktadır. Yargıtay bazı kararlarında; "ticaret unvanının korunmasında, tescilli unvanın varlığı ve önceliği asıl ve yeterli olup, ayrıca işletmelerin faaliyet sahalarının aynı olması zorunluluğu aranmamaktadır", yönünde karar verir iken⁴¹, çoğunluk kararlarında ise faaliyet sahalarının benzerliğini aramaktadır⁴². Kanaatimizce de KHK. m. 8/5 uygulamasında da markanın mal/hizmetleri ile ticaret unvanının ilgili olduğu sektörün (faaliyet alanının) aynı/benzer olması gerekir.

Tescilli unvanlarda, tescilsiz unvanlardan farklı olarak, faaliyet alanı olarak işletmenin sicil kaydında gösterilen sektörlerin mi esas alınacağı yoksa fiilen gerçekleştirilen faaliyetlere mi bakılacağı konusu ise tereddüt yaratabilir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, tescilli unvanın tescil kapsamında gösterilmiş olan tüm faaliyet alanlarında unvensal bir hak kazanılmış olur. Zira tescilli unvan hakkı unvanın tescilli olduğu tüm sektörlerde doğmaktadır.

Unvan sahibinin KHK. m. 8/5 kapsamında sonraki marka kullanımına karşı gelebilmesinin temel şartı, unvanın kullanımından markasal bir hakkın doğmuş olmasıdır. Markasal hak da ya markasal

etki doğuran kullanımı ya da markasal kullanım olmasa da unvan kullanımının aynı zamanda markasal bir etkisinin de olmasını şart koşar. Bu nedenle, MarKHK m. 8/5 hükmünün uygulanmasında unvanın markasal kullanılması veya markasal kullanım olmasa da markasal etkinin kaçınılmaz olduğu sektörlerde (hizmet sektörü gibi) unvan hakkının tescille kazanılmış olması gerekir. Dolayısıyla, ticaret unvanı kapsamında hizmet sektörü gibi, unvan olarak kullanılsa dahi markasal etkinin doğacağı faaliyet konuları bulunmakta ise bu sektörlerde fiili bir kullanım olmasa dahi MarKHK m. 8/5 anlamında, sonraki markaya itiraz hakkı kazanılmış olur.

Bu nedenle sonraki markanın mal/hizmetleri ile öncelik hakkına sahip unvanın sicilde kayıtlı tüm faaliyet konularının karşılaştırılması gerekir. Ticaret unvanı sahibi tarafından fiilen gerçekleştirilmemiş olsa dahi, kullanımında markasal etki doğuracak olan sektörler varsa unvan sahibi, bu faaliyet alanlarında da sonraki marka kullanımına karşı gelebilecektir. Zira MarKHK m. 8/3'de hak kullanımla kazanılmakta iken, 8/5 hükmünde hak tescille doğmaktadır. Markasal etkinin doğumu için markasal kullanım gerekmediği sektörlerde de, unvan hakkının kazanılmış olması yeterli görülmelidir. MarKHK m. 8/5 hükmünde de fiilen faaliyet gösterilen alanlar dikkate alınacak olursa 8/3 ve 8/5 hükümleri arasında bir fark kalmamış olacaktır. Oysa 8/3 te aranan "hak kazanmış olma" ve "markaya itiraz hakkı" yerine 8/5 hükmünde tescil geçmektedir. Tescil ve ilanla, unvan sahibi tescil kapsamındaki alanlardaki faaliyet iradesini ortaya koymakta ve kamunun bilgisine sunmakta, bu sayede fiili kullanım olmaksızın da unvensal hakkı elde etmektedir⁴³.

Yargıtay aşağıda verilen kararda tescil ettirilmiş faaliyet alanları kapsamında değerlendirilme yapılması yönünde karar vermiştir;

"Mahkemece, tarafların unvanları arasında görsel ve fonetik bakımdan benzerlik bulunmasına rağmen, farklı alanlarda üretim yapmaları nedeniyle

41 Yargıtay 11. HD., E. 2004/828 K. 2004/10546 T. 1.11.2004.

42 Yargıtay 11. HD., E. 2000/9368 K. 2001/640 T. 20.1.2001; Yargıtay 11. HD., E. 2003/13467 K. 2004/7561 T. 6.7.2004; Yargıtay 11. HD., E. 2011/9388; K. 2013/8429, T. 29.04.2013; Yargıtay 11. HD., E. 2011/9388; K. 2013/8429, T. 29.04.2013; Yargıtay HGK., E. 2007/11-965 K. 2007/961, T. 12.12.2007; Yargıtay 11. HD., E., 2005/4397, K., 2006/4251, T. 18.04.2006.

43 Aydoğan'a göre; "Farklı mal ya da hizmete ilişkin olma şartının tespiti, sonradan tescil edilen ticaret unvanını taşıyan işletmenin fiilen hangi sektörde faaliyet gösterdiğinin değil, ticaret sicilinde yer alan faaliyet konularının ne olduğunun dikkate alınması gerektiği ifade edilmişse de, gerçek kişi tacir bakımından, icra edilecek ekonomik faaliyetlere ilişkin bir konu sınırının bulunmaması, ticaret şirketleri bakımından da, TK m. 125'te ticaret şirketlerinin Türk Medeni Kanununun 48. maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabileceği ve borçları üstlenebileceği düzenlenmiş olması karşısında, bu görüşün tartışmaya açık olduğunu düşünüyoruz. Üstelik işletme konusu her zaman değiştirilebilecek, bu durumda unvanın terkinin yerine işletme konusunun değiştirilmesiyle yetinilebilecektir. Bu da, unvanın terkinin bakımından, şirket sözleşmesinde yazılı işletme konusunun esas alınmasının, isabetli olmadığını göstermektedir". Aydoğan, s. 38, dpn. 26.

iktisadi rekabetin sözkonusu olmadığı hususu da davanın reddine gerekçe gösterilmiştir. Ancak, incelenen anasözleşmelerinde her iki şirketin de plastik emtia üretim, satış ve pazarlama işi yer almakta olup bu durum haksız rekabet oluşturur ise de, tarafların İstanbul ili sınırları içinde faaliyet göstermeleri ve aynı iş kolunda iştigal etmeleri nedeniyle davacının, davalı şirketin faaliyet ve unvanından habersiz olduğu iddiasının samimi olmadığı anlaşılacakla davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile kararın ek değişik gerekçeyle onanması gerekmiştir⁴⁴.

Tacirin aslında faaliyet göstermediği ve gösterme niyeti de taşımadığı alanlarda ticaret unvanını kötüniyetli olarak tescil ettirmiş olması durumlarında unvanın terkinin istenebilecektir.

“...ticaret unvanının korunmasından maksat, kişinin o unvan altında fiilen ticaret yapmasını zaruri kılmadır. Belli bir konu için ticaret unvanı alıp, o unvanı kullanmadan ve o işi yapmadan başka bir firma isim altında değişik iştigal konusu ile meşgul olunmasına davacının ve karşı davalının kaydettirdiği diğer 12 ticaret unvanını fiilen kullanmadığının anlaşılmasına, bu suretle de hakkını M.K.nun 2 nci maddesine göre suistimal etmiş olmasına göre davacı ve mukabil davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir⁴⁵.”

Şayet tacir, unvanının tescilli olduğu alanların dışında da faaliyet gösteriyorsa, bu alanlarda da marka başvurusuna itiraz etme hakkı vardır. Ancak tescil kapsamını aşan faaliyet konularında yapılacak olan itirazın KHK. m. 8/5 hükmüne değil, 8/3 hükmüne dayanması yerinde olacaktır. Yargıtay aşağıdaki kararında ticaret unvanında belirtilen faaliyet alanları içerisinde yer alması da fiilen faaliyet gösterilen alanlardaki kullanımın da önceki kullanım olarak değerlendirilebileceğine işaret etmiştir. Ancak, bu korumayı KHK. m. 8/5 hükmüne dayandırması hatalı olmuştur.

“...davacı işletmesinde davalının marka tescil ettirdiği ürünleri aynı zamanda işletme bütünlüğü kapsamında üretilip satmaktadır. O halde eylemleri olarak davalıdan önce yapılan üretime rağmen bu faaliyetin ticaret unvanı kapsamında iştigal konusu olarak belirtilmemiş olmasını tescil engeli olarak görmemek, KHK'nın 8/5. maddesi ile korunan sınav hakkı işlevsiz

hale getirme sonucunu doğurduğundan, mahkemeye aksi görüşe dayalı olarak hükümsüzlük talebinin reddi doğru görülmemiş, kararın bu nedenle davacı yararına bozulması gerekmiştir⁴⁶.”

B. Marka Hakkı Sahibinin Ticaret Unvanı Tesciline İtirazı

Hukukumuzda, ticaret unvanlarının ticaret siciline tescilinde, sadece tescilli ticaret unvanları kapsamında bir inceleme yapılmaktadır (TTK. m. 46). Tescilli markalar ya da başkaca ayırt edici işaretler bağlamında bir inceleme yapılmamaktadır. Bunun yanında, Markaların TPE'de tutulan Marka Siciline tescilinde olduğu benzer şekilde, ayırt edici ad ve işaret sahiplerine bir itiraz hakkı da düzenlenmemiştir. Her ne kadar TTK. m. 34 hükmü ilgililere sicil müdürünün kararlarına karşı itiraz hakkı vermekte ise de sicil müdürünün kararlarının ilanı gibi bir uygulama bulunmadığından, bu hükmün tescil kararlarından habersiz marka sahipleri açısından uygulanması mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla, ticaret unvanı sahipleri, ticaret unvanının sonradan bir başkası tarafından marka olarak tescil edilmesine itiraz edebildiği halde (MarKHK. m. 8/3, 8/5), marka hakkı sahibine sonraki ticaret unvanı tesciline itiraz etme imkanı verilmemiştir.

Ticaret unvanı başvurusuna itiraz imkanının olmaması ve sicil müdürü kararlarının ilanı gibi bir uygulamanın da bulunmaması nedeniyle, öncelik hakkına sahip marka sahibinin başvurabileceği tek yol, unvanın değiştirilmesi veya terkinin yönünde dava açmak olacaktır. Ancak, marka veya başkaca işaret sahibinin, unvanın tesciline ilişkin ilandan anında haberdar olamaması ve de ülkemizde dava sürecinin oldukça uzun sürmesi nedeniyle hak sahiplerinin zarar görme ihtimali artmaktadır. Diğer taraftan, tescilli unvan sahibine karşı açılan marka hakkına veya haksız rekabete dayalı hükümsüzlük davalarında da; ticaret unvanının, mevzuatın öngördüğü usul çerçevesinde hukuka uygun bir şekilde tescil ettirildiği, bu sebeple de hukuka aykırı bir davranışın bulunmadığı, hükümsüzlük kararı verilmeye kadar vuku bulacak kullanımların haksız kabul edilemeyeceği ileri sürülmekte, mahkemeler de bu yönde kararlar vermektedir⁴⁷.

44 Yargıtay 11. HD., T. 08.02.2007, E., 2005/11233, K., 2007/1488.

45 Yargıtay 11. HD., T. 30.05.1988, E., 1988/626, K., 1988/3513.

46 Yargıtay 11. HD., 12.10.2006 tarih ve 2005/6884 E., 2006/10129 K.

47 Yargıtay 11. HD., 1999/1395 E. 1999/3230 K.; Yargıtay 11. HD., 2000/5607 E., 2000/6604 K.; Yargıtay 11. HD., 2001/8506 E., 2002/867 K.; Yargıtay 11. HD., 2001/9120 E., 2002/896 K.; Yargıtay 11. HD., 2002/7246 E., 2003/68 K.; Yargıtay 11. HD., 2003/6316 E., 2004/1183 K.

Bir görüşe göre, ticaret unvanı tescil sisteminin marka tescili sistemi ile irtibatlı hale getirilerek, ticaret unvanı tescillerinde marka hakkı sahiplerine itiraz imkânı tanınması önerisi getirilmektedir. Bu çerçevede yapılacak itirazların da marka düzenlemelerinde ya da internet alan adlarına ilişkin düzenlemelerde olduğu gibi, özel bir kurul tarafından değerlendirilerek, hızlı bir şekilde sonuçlandırılması ve bu şekilde ticaret unvanı-marka ihtilaflarının daha en baştan uzun sürecek bir dava sürecine gerek kalmadan çözülmesi önerilmektedir⁴⁸.

Ticaret unvanı başvurularına karşı yapılacak itirazları çözüme kavuşturmak amacıyla bir hakem mekanizması kurulması, soruna belirli ölçüde çözüm getirebilecek ise de, hakem yoluna gidilebilmesi için de tescilin öğrenilmesi yani unvanın tescil ve ilan edilmiş olması gerekecektir.

Kanaatimce, sorunun çözülebilmesi açısından, ticaret unvanı tescil başvurularından üçüncü kişilerin haberdar olmasını ve bu başvurulara karşı itiraz edebilmelerini sağlayacak bir sistem kurulması düşünülebilir. Günümüzün internet ve elektronik sistemleri ve ticaret sicil dairelerinin de elektronik hizmet vermeye başlamaları düşünüldüğünde, tescil başvurularının bu amaca özgülümlenmiş bir internet sayfasında yayınlaması sağlanarak bu yayınlara karşı belirli itiraz süreleri dahilinde itiraz imkanı getirilebilir. Ticaret sicil hukukumuzda yer alan “geçici tescil” sistemi de burada kullanılabilir bir uygulamadır. İtiraz edilen tescil başvurularının geçici tescilli yapılarak başvuru sahiplerinin gecikmeden doğabilecek kayıpları önlenir. Yapılacak itirazlar da TTK. m. 34 kapsamında asliye ticaret mahkemelerince inceleneceğinden, sicil müdürünün verebileceği yanlış ve yetersiz kararların da önüne geçilmiş olur. Ancak şunu özellikle belirtmek gerekir ki; ticaret unvanı tescillerinde, mevcut marka tescilleri ile irtibat sağlanarak, sicil müdürlerine, markalar üzerine de bir inceleme yapması görevi vermek doğru olmayacaktır. Zira, sicil müdürünün, farklı yapıları ve işlevleri olan marka ve unvan arasında böyle bir karşılaştırma yapabilmesi mümkün olmayıp, sicil müdürünün, yanlış kararlarının hak kayıplarına yol açması ve yargı yükünün daha da artması gibi sonuçları olabilecektir. TPE bünyesinde yer alan uzman kişi ve kurullara benzer bir yapılanmayı ticaret sicil dairelerinde de oluşturmak ise mümkün görünmemektedir.

1. Ticaret Unvanı Tescilinde Ayırt Edici Nitelik

Ticaret unvanlarının tescilinde, markadan farklı olarak mutlak red nedeni – nisbi red nedeni ayrımı yapılmamaktadır. Dolayısıyla ticaret unvanının tescilinde yapılacak incelemenin kapsamının, markadaki mutlak tescil engellerine benzer şekilde belirlenmesi yerinde olacaktır. Bu bağlamda unvanın tescilinde yapılacak olan, önceki unvanlarla olan karıştırılma tehlikesinin araştırılmasında, sadece aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer olan unvanlar reddedilebilir. Bunun haricinde, markanın nisbi red nedenlerinde olduğu gibi bir benzerlik incelemesi ve buna dayalı bir karıştırılma tehlikesinin varlığı gerekçesiyle başvuru reddedilemez. Bu yüzden unvanın tescilinde aranan ayırt edicilik, 556 s. KHK. m. 7/1-b’de öngörülen ayırt edicilikle kıyaslanabilir. Sicil müdürü, karıştırılma tehlikesinin varlığı konusunda şüphelense dahi, bu konuda KHK. m. 8/1-b kapsamında olduğu genişlikte bir benzerlik incelemesi ve yorumu yapamaz. Ticaret unvanları için, markaların aksine, başvuruya itiraz süresi de öngörülmemiştir. Kanun koyucu, ticari faaliyetlere istenildiğinde gecikmeksizin derhal başlanabilmesi ve ticari faaliyetin unvan altında yürütülmesi zorunluluğu nedeniyle, unvan kullanımında gecikmelere yol açabilecek böyle bir yöntemi benimsememiştir. TTK. m. 32/3’te yer alan, tescil edilecek hususların üçüncü kişilerde yanlış izlenim yaratacak nitelik taşımamaları koşulunu düzenleyen hüküm de bu bağlamda yorumlanmalı, yanlış izlenimin objektif olarak, tereddütsüz doğduğu durumlara uygulanmalıdır⁴⁹.

2. Faaliyet Alanlarının Benzerliği

Marka hakkı sahibinin ticaret unvanı başvurularına yapacağı itirazda da faaliyet alanlarının yakınlığı dikkate alınmalıdır. Burada üzerinde durulması gereken konu, unvanın mutlaka markasal bir işlevinin olmak zorunda olmamasıdır. Bu yüzden şayet başvurusu yapılan unvanın, unvan olarak kul-

49 Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ’in (RG. 14.02.2014 Sayı 28913) “İltibas” başlıklı 5. maddesinin 3. bendi, iltibas (karıştırılma tehlikesi) konusunda hiçbir hukuki temele uymayan, TTK’nın unvana ilişkin hükümlerine ve KHK’nın karıştırılma tehlikesi ile ilgili hükümlerine açıkça aykırı bir düzenlemedir. Kanaatimce, Tebliğe konu düzenlemenin “Sicil Müdürünün Ticaret Unvanlarının Tescilinde İnceleme Görevi” başlığı ile yapılması durumunda bir anlamı olabilir. Ancak bu yöndeki bir düzenlemede de m. 5’deki, unvanın yer alan ek ve işletme konularının sıralamasına göre farklı değerlendirme yapılması gibi hukuka aykırı hükümlerin düzeltilmesi gerekmektedir.

lanılması marka hakkına bir ihlal oluşturmayacaksa, yani sırf unvansal bir kullanım mümkün ise marka sahibinin unvan başvurusuna itirazı mümkün olmayacaktır. Zira daha başvuru aşamasında, unvan sahibinin unvanını markasal olarak da kullanıp kullanmayacağı belirsizdir. Bu türdeki unvanlara itiraz söz konusu olamayacak, ancak ileriki aşamalarda markasal kullanım gerçekleşirse markaya tecavüz davası açılabilir.

Dolayısıyla, marka sahibinin unvan başvurusuna itiraz edip edememesi, somut olayda sırf unvansal bir kullanımının, yani marka hakkı sahibinin haklarına dokunmayan bir kullanımın mümkün olup olmadığına bağlı olabilir. İşletmenin amacı faaliyet konuları ve marka ile olan benzerlik derecesine göre, unvan kullanımının her halükarda tescilli markanın haklarını ihlal edeceği, mevcut şekliyle unvanın, unvansal nitelikte kullanılmasının dahi ortalama tüketicide mal ve hizmetlere yönelik köken işlevi göreceği belirlenebiliyor ise, tescil aşamasında veya tescilden hemen sonra, henüz unvanın kullanım biçimi belirginleşmeden de hukuki yollara başvurulabilmelidir. Diğer taraftan markanın tanınmış olduğu durumlarda, kullanımdan bağımsız olarak da tanınmışlıktan yararlanma veya tanınmışlığa veya ayırt ediciliğe zarar verme ihtimalleri belirlenebileceğinden, unvana karşı hukuki yollara başvurulabilecektir.

Bağımsız olarak da tanınmışlıktan yararlanma veya tanınmışlığa veya ayırt ediciliğe zarar verme ihtimalleri belirlenebileceğinden, unvana karşı hukuki yollara başvurulabilecektir.