

# Marka Hakkının Kazanıldığı Durumlar ve Marka Hakkının Kullanılması<sup>(\*)</sup>

## The Situations Where Trademark Rights are Acquired and Use of Trademark Rights

Dr. Öğr. Üyesi Serhan DİNÇ<sup>(\*\*)</sup>

### Öz:

Marka, sahibine herkese karşı ileri sürülebilir bir mutlak hak sağlar. Bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla, kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaret markadır. Markadan doğan kullanma hakkı markanın tescili ile doğmaktadır. Bu kapsamda karşımıza tescil ilkesi kavramı çıkmaktadır. Marka, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tutulan sicile tescil edilir. Çalışmada marka hakkının elde edilmesi, markanın tescili ve tescilin sonuçları, tescil ilkesinin istisnaları, marka hukukunda gerçek hak sahipliği, önceye dayalı hak kavramından doğan haklar, tescilsiz işaretler ve tescilsiz işaretlerin korunması, markaların ayırt edicilik unsuru, tanınmış marka, rüçhan hakkı, markaların kullanım sonucunda ayırt edicilik kazanması, tanınmış marka ve tanınmış marka olmada belirlenen kriterler, markada rüçhan hakkı kavramı, markanın sessiz kalma yoluyla kaybedilmesi kavramlarına değinilecektir. Bu çalışma yapılırken ulaşılabilen Yargıtay kararlarına da değinilip kararlar analiz edilecektir.

### Anahtar Kelimeler:

Marka Hakkının Elde Edilmesi, Markanın Tescili, Gerçek Hak Sahipliği, Önceye Dayalı Hak Kavramından Doğan Haklar, Markaların Ayırt Edicilik Unsuru.

### Abstract:

A trademark provides its owner with an absolute right that can be asserted against everyone. Any sign, including words, figures, colors, letters, numbers, sounds, including personal names, and the shape of goods or packaging, is a trademark, provided that it distinguishes the goods or services of an enterprise from the goods or services of other enterprises and can be shown in the registry in a way that allows the subject of the

<sup>(\*)</sup> Hakem denetiminden geçmiştir.

Makale Gönderim Tarihi: 06.02.2024 - Makale Kabul Tarihi: 26.11.2024.

<sup>(\*\*)</sup> Yozgat Bozok Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi / Yozgat - Türkiye.

E-posta: dincserhan@hotmail.com.

Orcid Id: <https://orcid.org/0000-0002-1702-5998>.

protection provided to the trademark owner to be clearly and precisely understood. In the study, obtaining the trademark right, registration of the trademark and the results of registration, exceptions to the principle of registration, real right ownership in trademark law, rights arising from the concept of prior rights, unregistered signs and protection of unregistered signs, distinctiveness of trademarks, well-known trademark, priority right, consequences of use of trademarks. The concepts of gaining distinctiveness, the criteria for being a well-known trademark and a well-known trademark, the concept of priority right in a trademark, and the loss of a trademark through silence will be discussed. While conducting this study, the Supreme Court decisions that can be accessed will also be mentioned and the decisions will be analyzed.

### Keywords:

Obtaining Trademark Rights, Registration of the Trademark, Real Right Ownership, Rights Arising from the Concept of Prior Rights, Distinctive Element of Trademarks.

## GİRİŞ

Çalışmada marka hakkının elde edilmesi, markanın tescili ve tescilin sonuçları, tescil ilkesinin istisnaları, marka hukukunda gerçek hak sahipliği, önceye dayalı hak kavramından doğan haklar, tescilsiz işaretler ve tescilsiz işaretlerin korunması, markaların ayırt edicilik unsuru, tanınmış marka, rüçhan hakkı, markaların kullanım sonucunda ayırt edicilik kazanması, tanınmış marka ve tanınmış marka olmada belirlenen kriterler, markada rüçhan hakkı kavramı, markanın sessiz kalma yoluyla kaybedilmesi kavramlarına değinilecektir. Bu çalışma yapılabilecek ulaşılabilen Yargıtay kararlarına da değinilip, kararlar analiz edilecektir.

## I. MARKA HAKKININ ELDE EDİLMESİ VE TESCİL İLKESİ

Marka, sahibine herkese karşı ileri sürülebilir bir mutlak hak sağlar. Bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla, kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaret markadır. Marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye uygun her türlü işaret olarak tanımlanmaktadır.<sup>1</sup> Markadan doğan kullanma hakkı markanın tescili ile doğmaktadır. Bu kapsamda karşımıza tescil ilkesi kavramı çıkmaktadır.<sup>2</sup> Marka, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tutulan sicile tescil edilir. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun<sup>3</sup> 7'nci maddesi de marka ko-

<sup>1</sup> Hanife Dirikkan, *Tanınmış Markanın Korunması*, 1. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2003, s. 5.

<sup>2</sup> Uğur Çolak, *Türk Marka Hukuku*, 2. Baskı, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2014, s. 329.

<sup>3</sup> Kanun Numarası: 6769 Kabul Tarihi: 22/12/2016 Yayımlandığı Resmî Gazete: Tarih: 10/1/2017 Sayı: 29944 Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 58.

runmasının tescil yoluyla edinileceğini hüküm altına almaktadır. Anılan Kanun'un 7'nci maddesi "Bu Kanunla sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir" hükmünü ihtiva etmektedir. Marka, tescilinin yayımı tarihinden itibaren markanın sağladığı haklar üçüncü kişilere karşı hüküm ifade eder. Burada amaç, uzun ve zor uğraşlar sonucu tanınmış markanın kazandığı itibardan üçüncü kişilerin karşılıksız yararlanmasının engellenmesi, markanın ayırt ediciliğinin ve itibarının korunmasıdır.<sup>4</sup> Marka ile ilgili bir iddia ileri sürülmüşse bu iddiaların geçerliliğine tescilin yayımlanmasından önce karar verilemez. Marka sahibi bu tescil işleminden sonra markanın korunmasına yönelik olmak üzere hukuki ya da cezai sorumluluğa başvuru yoluna gidebilir ve tazminat isteyebilir. Tescil başvurusunun yayımlanmasından itibaren marka sahibi markasının korunması yoluna müracaat edebilir. Yargıtay da tescil başvurusunun yayımlanmasından itibaren marka sahibinin markasının korunması yoluna müracaat edebileceği yönünde karar almıştır.<sup>5</sup> Marka, kullanım ya da tanınma yoluyla da elde edilebilir. Ayrıca gerçek hak sahipliği ilkesine de değinilmesi gerekmektedir. Bir kişi, başkasının markasını kullanarak kendi adına tescil ettirmişse bu kişinin korumadan yararlanması mümkün değildir. Ancak marka tescil belgesine sahip olduğu için belge iptal edilinceye kadar anılan kişinin korumadan yararlanması mümkündür.<sup>6</sup> Eğer kişi, seçtiği markayı hiç kullanmadan tescil ettirmişse burada kurucu bir tescil söz konusudur.

Marka başvurusunun dürüstlük kuralına aykırı olması kötü niyet olarak değerlendirilmelidir.<sup>7</sup> Markayı ilk kullanan kişiye karşı kötü niyetli tescile dayalı marka hakkının ileri sürülmesinin mümkün değildir; bu ilk kullanım ile bilerek tescil başvurusu yapılmış ve ilk kullananın bu markayı kullanmasını engellemek amaçlanmışsa burada kötü niyetli tescil söz konusudur.<sup>8</sup> Bu durumda kötü niyet incelemesi, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun inceleme süresini uzatma riski taşıyabilecektir.<sup>9</sup>

## II. TESCİL İLKESİNİN SONUÇLARI VE TESCİL İLKESİNİN İSTİSNALARI

Tescil ilkesinin sonuçları aşağıda gösterildiği şekilde tasnif edilebilir:

1. Marka sahibi, markasını nasıl tescil ettirmişse aslına sadık kalarak kullanmalıdır. Marka ayırt edici karaktere sahiptir. Bu sebeple, marka sahibi markasını

<sup>4</sup> Dirikkan, s. 319, s. 324.

<sup>5</sup> Y. 11. HD, 11.12.2007 T., 2009/8604 E., 2011/8560 K., www.yargitay.gov.tr (Erişim Tarihi: 5.02.2024).

<sup>6</sup> Sami Karahan / Cahit Suluk / Tahir Saraç / Temel Nal, *Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları*, 4. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013, s. 7.

<sup>7</sup> Sevilay Uzunallı, *Marka Hukuku*, 2. Baskı, Adalet Yayınları, Ankara, 2021, s. 119.

<sup>8</sup> Sevilay Uzunallı, *Markanın Korunmasının Kapsamı ve Tazminat Talebi*, 1. Baskı, Adalet Yayınları, Ankara, 2012, s. 562.

<sup>9</sup> Uzunallı, *Marka Hukuku*, s. 119.

aslına sadık kalarak kullanılmamışsa Sınai Mülkiyet Kanunu md.25/1 hükmü gereğince markanın hükümsüzlüğü söz konusu olabilir.

2. Markanın tescilli olarak kalması için markanın Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 9'uncu maddesi hükmü gereğince ciddi bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Markanın ciddi kullanımı, markanın tescil edildiği mal ve hizmetler için pazar yaratmak veya mevcut pazarı korumak amacıyla temel işlevine uygun olarak piyasa yaratmak amacıyla kullanımdır. Sembolik kullanımlar ciddi kullanım kapsamında sayılmaz. Markanın ciddi kullanımı, markanın fiilen kullanılmasını gerektirmektedir. Avrupa Topluluğu Adalet Divanı'nın MİNİMAX kararında ciddi kullanıma dair aşağıda gösterilen karar alınmıştır: *“Tek amacı markadan kaynaklanan hakları sürdürmek olan simgesel kullanım (token use) ciddi kullanım olarak kabul edilemez. Bir markanın ciddi kullanımı, markanın esas işlevine, yani tescile konu mallar veya hizmetlerin kaynağını ayırt etme işlevine uygun biçimde gerçekleştirilmelidir. Ciddi kullanım, kullanımı gerçekleştiren işletmenin kendi içindeki kullanımı değil, markanın kapsamında yer alan malların veya hizmetlerin piyasadaki kullanımını gerektirir. Ciddi kullanım hâlihazırda piyasaya sürülmüş veya piyasaya sürülmek üzere olan ve bunun için reklâm kampanyaları hazırlanarak müşterilere ulaştırılmış mallara veya hizmetlere ilişkin olmalıdır. Bir markanın kullanımının ciddi kullanım olup olmadığı değerlendirilirken, markanın ticari kullanımını oluşturan tüm faktörler ve durumlar dikkate alınmalıdır (Markanın ticari kıymetinin gerçek olup olmadığı, özellikle bu kullanımın ilgili ticari sektörde mallar ve hizmetler için pazar oluşturma veya pazar payı yaratma etkileri sağlayabilecek kullanım olarak görülüp görülemeyeceği, vb.). İnceleme konusu vakanın kendi şartları, diğerlerinin yanı sıra, incelenen malların ve hizmetlerin niteliğine, ilgili piyasanın özelliklerine, markanın kullanım sıklığına ve ölçüsüne önem verilmesini gerektirebilir. Kullanımın ciddi kullanım olarak kabul edilebilmesi için her zaman miktar olarak çok büyük olması gerekmez, bu husus ilgili piyasanın, inceleme konusu malların ve hizmetlerin özelliklerine bağlıdır.”* Dolayısıyla AB Adalet Divanı'nın “Minimax” markasına ilişkin kararında da (Bkz. AB Adalet Divanı Minimax kararı; C-40/01)<sup>10</sup> vurgulandığı üzere, markanın, işletme içerisinde değil, ticari alanda markanın tescil edildiği sınıflarda kullanılması, diğer bir deyişle satılan mal veya hizmetlerin üzerinde kullanılması gerekir. Bu kararda, markanın kategorize edilerek kullanılması gerektiğine vurgu yapılmaktadır. Marka tescil edildiği sınıflarda kullanılırsa markalar hakkındaki ayrımlar kanaatimizce daha kolay olacaktır. Hak ihlallerinin de sınıflandırma kategorileri temel alınarak tespit edilebilmesi bu sayede kolay olacaktır.

<sup>10</sup> <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=48120&doclang=en> (Erişim Tarihi: 5.02.2024).

6769 Sayılı Kanun'un 9. maddesinde markanın kullanılması düzenlenmiştir. Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 9'uncu maddesine göre, tescilli markanın Türkiye'de, tescile konu mallar ve hizmetler bakımından, tescil tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde ciddi biçimde kullanılmaması halinde, marka kullanılmayan mallar ve hizmetler bakımından iptal edilecektir.

Sınai Mülkiyet Kanunu'na göre tescil ilkesinin istisnaları ise aşağıda gösterilmiştir:

- Kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmış markalar (SMK md.5/2)
- Tanınmış markalar (SMK md.6/4)
- Rüçhan hakkından yararlanan markalar (SMK md.12)
- Tescilsiz marka ya da ticaret sırasında kullanılan işaretler (SMK md.6/3)
- İsim (SMK md.6/6)
- Ticaret unvanı, (SMK md.6/6)
- Fotoğraf, (SMK md.6/6)
- Telif hakkı, (SMK md.6/6).

Burada sorulması gereken sorular gösterildiği şekilde olabilir: “*Yukarıda anılan istisnalar hangi durumda uygulanacaktır?*” “*Bu istisnalara sahip olanlar hangi haklara sahiptirler?*” Yukarıda anılan istisnalardan birisine sahip olan kişi, marka daha sicil nezdinde başvuru aşamasında iken yayına itiraz ederek tescili önleme ya da tescil gerçekleşmişse markanın hükümsüzlüğünü talep etme hakkını haizdir. Bu istisnaların ortak noktası bize göre, marka üzerindeki işaretin tescilden önce doğması halinde önceki hakkın üstün tutulmasıdır.

### III. GERÇEK HAK SAHİPLİĞİNE DAYANAN İLKE VE BU HUSUSTAKİ GÖRÜŞLERİMİZ

Marka kullanılırsa gerçek hak sahipliğine dayanılarak kazanılır. Markanın kullanılmasında gerçek hak sahipliği, markanın kullanımı ile kazanılır. Marka hakkının, markanın kullanımı veya tanınması yoluyla da elde edilebilmesi mümkündür. Kişi, markasını tescil ettirmeden kullanmışsa ve daha sonra tescil yapmışsa bu tescil açıklayıcıdır.<sup>11</sup> Gerçek hak sahipliği görüşünü benimseyen Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 2003 tarihli bir kararında bir kimsenin gerçek hak sahipliğine dayanarak, tescilli marka sahibine karşı hak iddia edemeyeceğine hükmedilmiştir.<sup>12</sup> Kullanım görüşüne göre ise marka üzerindeki hakkın kazanılması kullanım ile söz konusu olacaktır. Marka kullanılarak bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir diğer işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etme fonksi-

<sup>11</sup> Y. 11. HD, 6.7.1999 T., 1998/1734 E., 1998/5146 K. Sayılı kararı, www.yargitay.gov.tr (Erişim Tarihi: 5.02.2024).

<sup>12</sup> YHGK, 19.11.2003 T., 2003/11-578 E., 2003/703 K. Sayılı kararı, www.yargitay.gov.tr (Erişim Tarihi: 5.02.2024).

yonu sağlanacaktır.<sup>13</sup> Bu düşünce ışığında marka üzerindeki hakkın ilk defa kullanılmasıyla doğduğunu düşünmek ve tescilin bildirici olduğunu telakki etmek mümkündür. Doktrindeki başka bir görüşe göre ise tescil ile korunan bir marka hakkının kazanılmasında kurucu etki söz konusudur.<sup>14</sup> Tescilli marka sahibine tescil hak ve yetkileri sağlar.<sup>15</sup> Bir kişi tescilli markasını tescil ettirmemişse Türk Ticaret Kanunu'nun 54 ve 55'inci maddelerinden yararlanabilir. Burada Sınai Mülkiyet Kanunu'nun hükümlerinden yararlanılması mümkün değildir.

Yukarıdaki paragrafta yapılan açıklamalardan sonra gerçek hak sahipliği ilkesine değinilmesi gerekir. Gerçek hak sahibi marka üzerinde aşağıda gösterilen tasarrufları yapmıştır: Bir markayı ilk kez oluşturmuştur. Bir markayı kullanmıştır. Bir markayı piyasada bilinir duruma getirmiştir. Bir marka üzerinde öncelik hakkını kullanmıştır. Bir markayı tescil ettirmiştir. Bir markayı tescil ettirerek markayı açıklayıcı hale getirmiştir. Bir markayı tescil ettirerek marka üzerinde kullanım hakkına sahip olan önceki haksız tescil eden kişiye dava açarsa bu tescil hükümsüz hale gelir.<sup>16</sup>

Yargıtay, 11 HD, 03.07.2008 T., 2007/7019 E., 2008/895 K. Sayılı ilamında ise hükümsüzlük konusunda aşağıda gösterilen kararı vermiştir: *“Taraflarca çekişmesiz olduğu üzere, tarafların ortağı olduğu Çengörler Kumaş Konfeksiyon A.Ş. tasfiye edilerek sicilden terkin edilmiş ve tasfiye sonucunda bu şirketin unvanının veya tescilsiz olarak kullandığı markanın akıbeti ile ilgili herhangi bir belirleme yapılmamıştır. Bu durumda, davaya konu ÇENGÖRLER markasını davalının tescilli olarak, şirketin diğer ortakları ile davacıların da tescilsiz olarak kullanmaları mümkün olmakla, hükümsüzlük istemine ilişkin olarak*

<sup>13</sup> Hamdi Yasaman / Anlam Sıtkı Altay / Tolga Ayoğlu / Fülürya Yusufoglu / Sinan Yüksel, *Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi Hukuku*, 1. Baskı, Vedat Yayınları, İstanbul, 2004, s. 176.

<sup>14</sup> Sabih Arkan, *Marka Hukuku*, C. I, BTHAE, Ankara, 1997, s. 124.

<sup>15</sup> *“İsviçre-Türk Markalar Hukuku, marka üzerindeki hakkın iktisabı ve korunması ile ilgili olarak üç önemli ilkeden biri olan marka üzerindeki öncelik hakkı, o markayı ihdas ve istimal eden ve piyasada maruf hale getiren kişiye aittir ki buna “gerçek hak sahibi” denilir ve bu gibi durumlarda markanın tescili sadece açıklayıcı etkiye sahiptir. Diğer bir deyişle, marka üzerindeki hak tescilden önce doğmuş bulunmaktadır. Buna karşı, bir markayı ihdas ve istimal etmeksizin, sadece seçip tescil ettiren bir kimsenin bu tescili kurucu etkiye sahiptir. Bu tür tescil sadece hak sahibine başlangıçta şarta bağlı bir hak sağlayabilir. Gerçek hak sahibinin dava açıp, bu markayı tescil ettireceği tarihe kadar kurucu etki sahipliği devam eder. Çünkü, marka üzerindeki gerçek hak sahipliği, ikinci bir bağımsız ve münferit mülkiyete hak tanımaz. Markanın gerçek hak sahibi, markasının aynısını ve ayırt edilemeyecek benzerini, her nasılsa marka olarak tescil ettiren kimsenin bu eylemi gerçek marka sahibinin hakkına tecavüz sayılır ve bu tecavüzü TTK.nun 56 ve izleyen maddelerde yer alan haksız rekabet hükümlerine ve özellikle bu konudaki özel düzenlemeyi teşkil eden 556 sayılı Markalar Hakkındaki KHK.nin 8/111 ve 42/1-b ve önceki 551 sayılı Markalar Kanununun 47. maddesine göre önlenir ve sonradan tescil edilmiş markanın terkininin istenebilir.”*, Y. 11. HD, 19.4.2002 T., 2001/9903 E., 2002/3699 K. Sayılı kararı, www.yargitay.gov.tr (Erişim Tarihi: 5.02.2024).

<sup>16</sup> Karahan / Suluk / Saraç / Nal, s. 11.

*açılan davanın reddi gerekirken...*” Yargıtay’ın bu kararı analiz edildiğinde zannımızca; Yargıtay’ın hükümsüzlük kararı yerine kararda ismi geçen markanın tescilli olarak kullanılmasına, iltibas olan ve diğer kişilerin kullanımlarında ise markanın tescilsiz olarak kullanılmasına karar verdiği ve Y. 11 HD, 19.4.2002 T., 2001/9903 E., 2002/3699 K. Sayılı kararını bir nebze olsun yumuşattığı görülmektedir. Yargıtay, bu kararında kanaatimizce tescil unsurunu ön plana geçirecek tescilli marka ile tescilsiz marka ayrımı yaparak markanın iki şekilde kullanılabileceğine hükmetmiştir. Tescilli markanın Sınai Mülkiyet Kanunu’ndan, tescilsiz markanın ise Türk Ticaret Kanunu’ndan yararlanacağı çözümü de açık olduğuna göre Yargıtay’ın bu ilk karara nazaran daha esnek görüşü benimsediği görülmektedir. Ancak tescilsiz markanın tescilli marka üzerinde maddi zarara yol açabilecek eylemlerinin de önünün kapanması gerekmektedir. Bu kapsamda da tescilli marka üzerinde hak sahibi olanlar, tescilsiz marka üzerinde hak sahibi olanlar üzerinde maddi tazminat hakkında, eski hale iade hakkında, elde edilen kazançların iadesi talebinde bulunabilirler. Ayrıca Yargıtay, tescilsiz marka ile tescilli marka arasındaki hak ihlalini belirlerken esnek bir tutum benimsese de burada bir hukuki sorun ortaya çıkacaktır: *“Bu karar tescilsiz markaların oluşumunu teşvik edecek bir karar olabilir mi?” “Gerçek veya tüzel kişiler bu karara dayanarak tescilsiz marka kullanımını yaygınlaştırabilirler mi?”* Kanımızca Y. 11 HD, 19.4.2002 T., 2001/9903 E., 2002/3699 K. Sayılı kararın bu gaye ile alındığı sonucuna varılamaz. Ama ikincil planda bu karar, sorduğumuz sorunun cevapları kapsamında tescilsiz marka kullanımını arttırır ki Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde ve devletin markaları sicil altına alması işlemi ve markaların bilinebilirliğini sekteye uğratabilir. *“Tescilsiz markaların devletçe bilinebilirliğini sağlamak”* ve *“tescilsiz markaların tescile teşvik edilebilirliğini sağlamak”* gerekçeleriyle Yargıtay’ın 11 HD, 19.4.2002 T., 2001/9903 E., 2002/3699 K. Sayılı kararına bir nebze de olsun eleştirel yaklaşmaktayız.

Marka üzerindeki öncelik hakkı, o markayı ihdas ve istimal eden ve piyasada maruf hale getiren kişiye aittir. Tescil edilmemiş markaya Sınai Mülkiyet Kanunu ile koruma sağlanmasının sebebi, sadece tescilsiz marka sahibinin markayı ilk kez kullanmaya başlaması değildir. Aksine bunun dışında, markanın korunmasını haklı kılacak önemli bir sebep bulunmak zorundadır. Bu sebep, tescilsiz olarak kullanılagelen markanın belirli bir yer, bölge veya piyasada bilinir hale gelmesidir.<sup>17</sup> Böylece marka siciline tescil ettirmekte ihmal gösterme ve bu durumda marka hakkının tescille doğduğuna ilişkin temel kural işlevini yitirecektir. Kanaatimizce marufiyet ilkesi bu durumu önleyecektir.

<sup>17</sup> Sami Karahan, *Tescilsiz Markanın Korunmasında Marufiyet Şartı*, FMR Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi Sayı 2004/2, C. 4, s. 16

#### IV. ÖNCEYE DAYALI HAK KAVRAMINDAN DOĞAN HAKLAR VE BU HAKLARIN İŞLEVSELLİĞİ

Öncelikle markanın gerçek hak sahibinin itiraz hakkı söz konusudur. Bu itiraz hakkı, Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 6'ncı maddesinin 3'üncü fıkrasından doğmaktadır. Bu itiraz hakkının doğabilmesi için gerçek hak sahibinin, markasına dayanarak üçüncü kişilerin tescil için başvurusunu yaptığı aynı ya da ayırt edilemeyecek derecede benzer markalara Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 6/(3)'üncü maddesi uyarınca yayım sürecinde Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde itiraz etme hakkı vardır. Bu itiraz hakkı gerçek hak sahibinin markanın yayım süresi olan iki aylık hak düşürücü süre içinde yapılması gerekmektedir. Eğer üçüncü kişi marka başvurusunu tescile bağlamış ise burada önceye dayalı hak sahibinin itiraz hakkı söz konusudur. Gerçek hak sahibinin burada iki hakkı vardır: Gerçek hak sahibi ya tescilsiz markasına dayanarak Türk Ticaret Kanunu kapsamında koruma elde edecek ya da markanın yayım süresinde Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 6/3'üncü maddesine göre itiraz edecek veya markanın tescil edilmesi durumunda Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 25'inci maddesi uyarınca hükümsüzlük davası açacaktır. Hükümsüzlük davası neticesinde, tescil sahibinin tescili şeklen ve geçici olarak kendisine koruma sağlayacaktır. Mahkeme hükümsüzlük kararı alınca bu şekli ve geçici koruma ortadan kalkacaktır.<sup>18</sup> Dolayısıyla burada önceki tescilli markanın sonraki tescilli marka üzerinde itiraz ederek sonraki tescilli markayı engelleme işlevi ya da markayı kullanımdan dolayı hükümsüz yani işlevsiz hale getirme fonksiyonu vardır. Bu fonksiyonları detaylı analiz etmekte fayda mülâhaza ediyoruz:

İlk olarak gerçek hak sahibine ait marka ile üçüncü kişiye ait markanın aynı ya da ayırt edilemeyecek derecede benzer (iltibas) olması gerekir. Ayrıca gerçek hak sahibi markasını, üçüncü kişinin marka tescili için başvuru tarihinden önce marka olarak kullanmalıdır. Bu konuda Yargıtay'ın 11. HD, 19.10.2006 T., 2005/7175 E., 2006/10558 K. Sayılı kararı mevcuttur. Anılan kararda aşağıda gösterilen ifadeler yer almaktadır: "... tescille elde edilen korumanın istisnalarının da yine 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 7, 8, 25 ve 26. maddelerinde yer alması nedeniyle, anılan Kanun Hükmünde Kararname ile tescil sistemi kabul edilmesine rağmen, getirdiği istisnalar sebebiyle "kullanma" yani "gerçek hak sahipliği" ilkesinin terkedilmemiş olmasına, bu bakımdan önceye dayalı hak sahibi olan kişi, karşı tarafın aynı işareti marka olarak tesciline itiraz etmemiş ve yapılan tescil aleyhine hükümsüzlük davası açmamış olsa bile, tescilli marka hakkı sahibinin, bu işareti önceden beri marka veya sair bir tanıtma işareti olarak kullanan kişiyi, bu tanıtma işaretini önceki kapsamı ile kullanmaktan men etmesinin mümkün olmamasına, (Prof. Dr. Sami Karahan, Tescilsiz Markanın Korunması'nda Marufiyet Şartı, Ankara Barosu FMR Dergisi, Yıl 4, Cilt 4, Sayı

<sup>18</sup> Çolak, s. 332.

2, Shf. 12), (Yargıtay 11. HD. 15.02.2001 tarih ve 9896/1214 sayılı kararı) aynı hususun 01 Ocak 1996 yılında yürürlüğe giren ve Türkiye'nin de taraf olduğu "Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması (TRIPS)"nın "Verilen Haklar" başlıklı ve marka hakkı sahibinin sahip olduğu önleme hakkının tanımlandığı 16/1 inci fıkrasının son cümlesinde de, "yukarıda tanımlanan haklar önceden tanınmış mevcut haklara zarar veremeyeceği gibi, üyelerin kullanma esasına göre hak elde etme olanağını da etkilemeyecektir" şeklindeki düzenleme ile de kabul edilmiş bulunmasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir." Bu kararda Yargıtay, tescilli marka sahibinin markayı tescil ettirdiği tarihten daha önceden itibaren markasını tescilsiz şekilde kullanan gerçek hak sahibinin anılan markasını kullanmasını engelleyemeyeceğine hükmetmiştir. Bu kararda da görüldüğü üzere öncelikli tescilsiz markanın sonra gelen tescilli markanın kullanılmasını engellemeyeceğine hükmedilmiştir. Bu karar yorumlanacak olursa; ikinci durumda bulunan marka sahibinin ilk hak sahibinin haklarına halel getirmeyeceği yani ilk hak sahibinin haklarını kısıtlamayacağı ya da engellemeyeceği veya zarar vermeyeceği sonucuna varılırsa her iki markanın da kullanılabilmesinin mümkün olacağı sonucuna varılabilir. TRIPS md.16/1 son cümlesi de Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması'na üye ülkelerin kullanma esasına uygunluğunu da teyit etmektedir. Sonuç olarak; tescilli marka hakkı sahibinin, bu işareti önceden beri marka veya sair bir tanıtmaya işareti olarak kullanan kişiyi, bu tanıtmaya işaretini önceki kapsamı ile kullanmaktan men etmesi TRIPS md.16/1 son hükmü gereğince mümkün olmayacaktır. Yargıtay, kanımızca tescilsiz kullanımın da Türk Ticaret Kanunu kapsamında korunduğuna binaen, ilk markayı ikinci markaya karşı korumaktadır. Yukarıdaki kararda bu hususu açıkça görmekteyiz.

## V. TESCİLSİZ İŞARETLER VE SINAI MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA TESCİLSİZ İŞARETLERİN KORUNMASI

Marka hakkı kural olarak tescil şekli koşuluna bağlıdır. Tescilin yapılmasıyla marka, sahibine belirli haklar sağlar. Marka üçüncü kişilere karşı tescilin yayımından itibaren hüküm ifade eder. Tescil ile koruma ilkesinin istisnasını kullanma ile ayırt edicilik kazanma kavramı oluşturmaktadır. Bu kapsamda ayırt edicilik işlevine sahip olmayan ve betimleyici ya da kaynak bildiren işaretler de uzun süreli kullanım neticesinde ayırt edici güç kazanabilir ve tescil edilebilir işlevini kazanabilir. Serbest işaretler ancak başvuru tarihinden önce kullanılmış ve bu kullanım sonucunda ayırt edici nitelik kazanmışlarsa tescil edilebilirler. Ancak bu düzenleme mükerrer tescil başvurularına sebep olabilir. Bu noktada da bu düzenleme eleştiri konusu yapılabilir.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Beşir Fatih Doğan, *Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edici Gücün Kazanılma Anı*, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Yıl 8, C. 8, S. 4, s. 11.

Bir ibare marka olarak tescil edilecekse işaretin tescil edilmek istenen emtia sınıfındaki ürün ya da hizmetler için ayırt edici nitelikte olması gereklidir. Tescili istenen ürün ya da hizmetler için ayırt edici nitelikte olmayan ibareler herkesin kullanımına açıktır. Bu ibarelerin bir kişinin tekeline verilebilmesi söz konusu değildir. Örneğin, “mobilya” sektörü için “koltuk” ibaresinin -ayırt edici özelliği olmaması sebebiyle- tesciline izin verilemez. Ancak SMK md.5/2 hükmü bu kuralın istisnasını getirmiştir ki bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa bu markanın tescili reddedilemez. Dolayısıyla bir işaret bir kimsenin tekeline verilemiyorsa ve herkesin kullanımına açık ve kural olarak ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir işaretse md.5/2 gereği tescil edilebilir. Bu durumun gerçekleşmesi irdelenmelidir: “Kanun koyucu niye herkesin kullanımına açık bir işaretin marka olarak kullanılmasına izin vermektedir?” Burada ayırt edici nitelik kazanan marka işareti, kullanılabilir serbest ve tanımlayıcı işaret olma vasfını yitirmekte ve marka sahibi olan işletmeye bağlanmaktadır. Kişinin burada marka tescil başvurusu tarihine kadar marka sahibinin o marka işareti için yapmış olduğu emek, yatırım ve harcamalar söz konusu olmaktadır.<sup>20</sup> SMK md.5/2 hükmünün uygulanabilmesi için işaretin belli bir mal veya hizmetle ilgili olarak bir reklâm kampanyası kapsamında uzun süreden beridir kullanılması ve bu malla ilgili olan çevrelerde anılan işaretin belli bir işletmenin markası olarak kabul edilmeye başlanması gerekmektedir. Burada kullanılmayla beraber tanınmış olma algısının oluştuğunu kanun kabul etmektedir. Kullanma süresinin ne kadar uzun olup olmadığını belirleme meselesi de somut olaya göre değişecektir. Yargıtay da 11. HD, 28.01.2008 T., 2006/13826 E., 2008/588 K. sayılı kararında<sup>21</sup> ayırt ediciliğin kazanılması için, bir işaretin belli bir mal veya hizmetle ilgili olarak yoğun bir reklâm kampanyası eşliğinde uzun süre kullanılması ve bunun sonucunda o malla ilgili çevrelerde bu işaretin, belli bir işletmenin markası olarak algılanmaya başlanması gerektiğine karar vermiştir. Bu algının oluşabilmesi için de marka olarak tescil ettirilmek istenen işaretin kullanım yoğunluğu, coğrafi olarak yaygınlığı ve kullanım süresi ile işaretin marka olarak algılanabilmesi için teşebbüs tarafından yapılan yatırım miktarının dikkate alınması gerektiğine hükmetmiştir. Görüldüğü gibi burada da markanın kişi tarafından ne kadar kullanıldığı, hangi sıklıkla kullanıldığı, hangi sektörde ve nerede kullanıldığı Yargıtay tarafından belirlenen kriterlerdir.

## VI. MARKALARIN KULLANIM SONUCUNDA AYIRT EDİCİLİK KAZANMASI

Öncelik hakkı, bir işaret üzerinde hak elde edilmesi ve bunun sonradan o işaretin aynısını veya benzerini tescil ettirmek isteyen kimselere karşı ileri sürülebilmesi anlamına gelmektedir. Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce

<sup>20</sup> Ünal Tekinalp, *Fikri Mülkiyet Hukuku*, İstanbul, 2002, s. 355.

<sup>21</sup> www.yargitay.gov.tr (Erişim Tarihi: 6.02.2024).

tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, ticaret sırasında kullanılan işaret<sup>22</sup> sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir. Türk Patent ve Marka Kurumu'na tescil başvurusunda bulunulan bir marka, yayım süresinde iken gerçek hak sahibi olduğunu iddia eden kimse, SMK md.6/3 hükmüne dayanarak markanın tescil edilmesine itiraz edebilir. Burada haksız rekabete dayalı hak sahibi olmak söz konusu değildir. Burada bir işarete daha önceden belli bir tanınma sağlanmaktadır.<sup>23</sup> Öncelik hakkı bu gerekçeyle SMK md.6/3 hükmü gereğince korunmaktadır. Gerçek hak sahibinin yayıma itirazı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından reddedilirse ya da marka yayımına hiç itiraz edilmezse, gerçek hak sahibi, tescil edilmiş olan aynı ya da benzer markaya karşı SMK md.6/3 hükmü maddesine dayanarak, 25/(1) maddesine göre hükümsüzlük davası da açabilmektedir. Markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden önce ya da varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, tescilsiz marka veya işaretin sahibi, bir başkası tarafından yapılan marka başvurusunun tesciline itiraz edebilir. İtiraz edilmesi durumunda marka başvurusunun tescili söz konusu değildir.<sup>24</sup>

Bir işaretin, ayırt etme fonksiyonu yoksa bu işaretin marka olabilmesi mümkün değildir.<sup>25</sup> Ayırt edici nitelik kazanmamış olan ve kimsenin tekeline verilemeyecek olan tanımlayıcılar için de Sınai Mülkiyet Kanunu 6/3'üncü maddesine göre öncelik hakkının ileri sürülebilmesi mümkün değildir. Yargıtay da 11. HD, 09.11.2000 T., 2000/6135 E., 2000/8767 K. Sayılı, 11. HD, 13.04.2000 T., 1999/9575 E., 2000/2998 K. Sayılı ve Y. 11. HD, 19.03.2010 T., 2010/1464 E., 2010/3040 K. Sayılı kararlarıyla bu durumu teyit etmektedir.<sup>26</sup>

## VII. TANINMIŞ MARKA VE TANINMIŞ MARKA OLMADA BELİRLenen KRİTERLER

Tanınmış marka kavramıyla, bir ülkenin bir veya birkaç yöresinde tutunmuş markalar değil, dünya çapında olmasa bile, yurt içi ve yurt dışında ilgili çevrelerce bilinen, Paris Sözleşmesi'ne üye devletlerden birinin vatandaşına veya o ülkelerden birinde yerleşik olan ya da ticari veya sınai işletmeye sahip kişilere ait markalar kastedilmiştir.<sup>27</sup> Öğretide Yasaman'a göre<sup>28</sup> Paris Anlaşması'nın 1'inci

<sup>22</sup> Ticaret sırasında kullanılan işaret kavramından ticaret unvanları, işletme adları, isim, fotoğraf, telif hakkı anlaşılmalıdır.

<sup>23</sup> Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel, s. 187.

<sup>24</sup> Sami Karahan, *Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları*, Konya, 2002, s. 110.

<sup>25</sup> A. Lerzan Yılmaz, *Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri*, 1. Baskı, İstanbul, 2008, s. 53.

<sup>26</sup> www.yargitay.gov.tr (Erişim Tarihi: 6.02.2024).

<sup>27</sup> Ünal Tekinalp, *Fikri Mülkiyet Hukuku*, 5. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2012, s. 411.

<sup>28</sup> Hamdi Yasaman, *Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları IV*, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012, s. 69.

mükerrer 6'ncı maddesine göre umumen malum marka belli bir ülkede tescil edilip, korunma istenen ülkede de yetkili makamlar veya malla ilgili çevreler tarafından tanınan markalardır. Paris Anlaşması'nda kastedilen marka maruf marka veya dünyaca tanınmış marka değildir. Maruf marka, belli bir çevrede tanınan ve bu çevreyi aşamayan markaları ifade eder. Buna karşın dünyaca tanınmış marka markanın konulduğu ürün veya hizmetle ilgili olsun veya olmasın büyük kitleler tarafından tanınan markadır. Bu marka doğrudan doğruya insanın aklına gelir ve eşyayı çağırıştırır. Paris Anlaşması'nın uygulamasında tanınmış markayı, markanın korunmasının istendiği ülkede, o malla ilgili çevrenin o markayı tanımmasının yeterli olacağı şeklinde anlamak gerekir. Bir markanın tanınmış marka olarak kabul edilebilmesi için markanın Türkiye'deki ilgili toplumsal çevrelerce yaygın şekilde biliniyor olması gereklidir.<sup>29</sup> "Toplumun ilgili kesimi" ifadesi, markanın ait olduğu mal ve hizmet tipinin mevcut ve gelecekteki müşterilerini, dağıtım kanallarında yer alan kişileri ve bu mal veya hizmetlerle ilgili iş yapan kimseleri kapsayacaktır.<sup>30</sup> Ayrıca mevcut olayın özelliklerine göre markanın ilgili tüketici kesimi tarafından Türkiye'nin önemli bir kısmında tanınmış olmasının yeterli olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Marka bu coğrafi alan içerisinde ne kadar uzun süreden beri ve ne yoğunlukta kullanılıyor ise o markanın tanınmışlığı da o nispette artmaktadır. Ayrıca televizyon ve medyanın gücü ile bir marka bazı durumlarda çok kısa sürede ve geniş bir çapta kişiler açısından tanınmışlık sağlayabilir. Yargıtay ise 11 HD, 06.07.1998 T., 1998/1734 E., 1998/5146 K. Sayılı DOLCE VITA, 11 HD, 16.11.2000 T., 2000/8324 E., 2000/8955 K. Sayılı RED BULL, 11 HD, 25.06.2001 T., 2001/4610 E., 2001/5701 K. Sayılı LECCE PEN GREEN / LECCE PEN, 11 HD, 12.02.2001 T., 2001/1083 E., 2001/142 K. Sayılı OXO / OXXO, 11 HD, 24.06.2003 T., 2003/2516 E., 2003/6833 K. Sayılı QUANTUM / QUANTOMIN kararlarıyla bir markanın birçok ülkede tescil edilmiş olmasını tanınmışlık için yeterli saymaktadır.<sup>31</sup> Tanınmışlık devamlı değişen bir kavram ve olgudur. Bu husus mahkemelerce dikkate alınmalıdır.<sup>32</sup> Tanınmışlığın niteliği gereği sabit bir yapıya sahip olmaması nedeniyle her uyuşmazlıkta markanın tanınmış olup olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir.<sup>33</sup> Markayı taşıyan ürünün piyasadaki yeri ve ürünün cirosu, marka sahibi işletmenin önemi, işletmenin müşteri çevresi gibi unsurların değerlendirilmesi ile markanın değeri tespit edilir. Yapılan bu tespit neticesinde markanın değeri yüksekse burada tanınmış marka söz konusudur.<sup>34</sup> Dolayısıyla değerlendirme kuruluşları objektif ve güvene

<sup>29</sup> Yasaman, s. 308-309.

<sup>30</sup> Çolak, s. 177.

<sup>31</sup> www.yargitay.gov.tr (Erişim Tarihi: 6.02.2024).

<sup>32</sup> Çolak, s. 182.

<sup>33</sup> Dirikkan, s. 134.

<sup>34</sup> Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel, s. 259.

dayalı olarak ifa ettikleri değerlendirme raporlarını mahkemeye ve tescil makamlarına sunarak markanın tanınmışlık değeri bu durumda tespit edilecektir.<sup>35</sup> Zira Türk Hukuku açısından Türk Patent ve Marka Kurumu ile Türk Mahkemeleri tanınmış marka tespitinde yetkilidir.<sup>36</sup>

## VIII. MARKADA RÜÇHAN HAKKI KAVRAMI

Marka hukukunda rüçhan hakkı, başka bir ülkedeki tescil başvurusu veya sergi ve fuarlardaki marka kullanımı nedeniyle, böyle bir başvuru veya sergideki kullanım sahibinin, başka bir kimse tarafından tescil başvurusu yapıldıktan sonra başvuruda bulunmasına rağmen, bu kimsenin başvurusunun, diğer başvurulara göre daha önce yapılmış sayılması anlamına gelmektedir.<sup>37</sup> SMK md.12 hükmü uyarınca, Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması'na taraf devletlerden birinin uyruğunda olan ya da bu devletlerden birinin uyruğunda olmamakla birlikte bunlardan birinde yerleşim yeri veya işler durumda ticari müessesesi bulunan gerçek ya da tüzel kişiler veya bunların halefleri, bu devletlerin herhangi birinde yetkili mercilere markanın tescili için usulüne uygun olarak yaptıkları başvuru tarihinden itibaren altı aylık süre içinde, Paris Sözleşmesi hükümleri kapsamında aynı marka ve aynı mal veya hizmetler için Türkiye'de başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanır. Bu altı aylık süre hak düşürücü süre olup, bu hak anılan süre içinde kullanılmamışsa hak düşer.<sup>38</sup> Rüçhan hakkından yararlanılabilmesi için ilk başvuru yapılan devletin yetkili makamından rüçhan hakkı belgesi alınması şarttır. Burada belirtilen gerçek veya tüzel kişiler ya da bunların halefleri, Paris Sözleşmesi ve Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması'na taraf olmayan herhangi bir devlette yaptıkları usulüne uygun marka başvurusuna dayanarak rüçhan hakkından yararlanır. Anılan altı aylık süre, ilk başvuru tarihinden itibaren hesaplanmaya başlanır, (Paris Sözleşmesi'nin 4/C-2 maddesi). Başvuru günü, sürenin hesaplanmasında nazara alınmaz. Anılan sürenin son günü tatil gününe ya da yetkili merciiin başvuru kabul etmediği bir güne denk gelirse, süre başvuruların kabul edilebileceği ilk güne kadar uzayacaktır.<sup>39</sup> Doğal olarak, rüçhan hakkının mantığı incelendiğinde marka sahibinin rüçhan hakkından yararlanabilmesi için, ilk tarihli ve sonraki tarihli marka başvurularının kapsadığı mal veya hizmetler ile marka ibareleri aynı olmalıdır. Tescil konusu mal ve hizmetlerin de ilk tescilden daha geniş bir alanı kapsamaması ve farklı mal ya da hizmetleri içermemesi gereklidir. Fakat ikinci tescil aşamasında markanın tescil edilebileceği mal ve hizmetlerin ilk tescilde yer alan mal ve hizmet-

<sup>35</sup> Çolak, s. 182.

<sup>36</sup> Y. 11. HD, 4.10.2004 T., 2004/49 E., 2004/9168 K. Sayılı kararı, www.yargitay.gov.tr (Erişim Tarihi: 6.02.2024).

<sup>37</sup> Çolak, s. 93.

<sup>38</sup> Erdal Noyan, *Marka Hukuku*, 4. Baskı, Adalet Yayınları, Ankara 2009, s. 63.

<sup>39</sup> Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel, s. 793.

lerin sadece bir bölümü için tescil edilmesi mümkündür.<sup>40</sup> Görüldüğü gibi burada Paris Sözleşmesi büyük kısmı tescil etme yetkisine sahip olanın küçük kısmı tescil etme yetkisine sahip olduğunu düzenlemektedir. İlk marka ile ikinci marka arasındaki benzerlik en yüksek düzeyde ya da diğer bir ifadeyle farklılık en düşük seviyede ise ve bu farklılık hedef kitle açısından anlaşılabilir ise burada rüçhan hakkı kullanılır. Markalar arasında esaslı değişiklikler yapmadan bir markaya benzer şekilde diğer bir markanın da kullanılması durumunda da rüçhan hakkı kullanılacaktır.<sup>41</sup>

## IX. MARKANIN SESSİZ KALMA YOLUYLA KAYBEDİLMESİ

Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötü niyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez. Markanın başkası tarafından kullanılmasına uzun süre sessiz kalma zımnı olarak icazet sayılır. Burada hak sahibine bir olanak tanınmalıdır ki o da hak sahibinin gecikmede haklı bir nedeni bulunuyorsa hak kaybından söz edilemez. Dolayısıyla bu olanak gecikmede haklı bir sebebin bulunmasıdır. Bu halde hakkına tecavüz edilen kimse, gecikmede haklı bir nedeninin bulunduğunu ve gecikme nedeniyle kendisinin önemli derecede zarar göreceğini ispat etmelidir.<sup>42</sup> Sınai Mülkiyet Kanunu'nun bu hususta öngördüğü yasal süre sadece iyi niyetli tescil halinde beş yıldır. Burada, markanın sessiz kalma yoluyla kaybedilmesi davalarında davalıya karşı çıkmayan davacının aradan 5 yıl geçtikten sonra unvanın terkinini ve marka hükümsüzlüğü istemesinin TMK md.2 hükmüyle bağdaşmadığı sonucuna ulaşılabilir. Burada önceki marka hakkı sahibi, kendi marka hakkını ihlal eden markanın varlığından haberdar olmalı ve buna rağmen kendi markasının kullanılmasına karşı çıkmamış olmalıdır.<sup>43</sup> Bu haberdar olma durumunun tespiti objektif kriterlere göre belirlenmelidir.<sup>44</sup> Sessiz kalma koşulunda, marka sahibi markasının kullanılmasına karşı harekete geçmeyip, dava açmamaktadır.<sup>45</sup> Yargıtay da Sınai Mülkiyet Kanunu'nun yürürlükte olmadığı dönemde 11 HD, 02.06.2011 T., 2009/14272 E., 2011/6718 K. Sayılı kararında makul bir sürede davanın açılıp açılmadığını değerlendirmiştir.<sup>46</sup> Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde

<sup>40</sup> Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel, s. 789.

<sup>41</sup> Bkz. Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel, s. 791.

<sup>42</sup> Karahan / Suluk / Saraç / Nal, s. 19.

<sup>43</sup> Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel, s. 859.

<sup>44</sup> Sami Karahan, “*Haksız Rekabet Davalarında Dava Zamanaşımaları ve Sessiz Kalma Nedeniyle Hakkın Kaybedilmesi İlkesi*”, Prof. Dr. Hayri Domaniç'e 80. Yaş Günü Armağanı, Cilt I, Beta Kitabevi, İstanbul 2001, s. 302.

<sup>45</sup> Çolak, s. 696.

<sup>46</sup> www.yargitay.gov.tr (Erişim Tarihi: 7.02.2024).

bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa hakkını kullanamaz, (SMK md.25, 2008/95 sayılı AB Direktifinde ve 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü). Dolayısıyla SMK süre açısından bir belirlilik getirmiştir. Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötü niyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez. Yargıtay 11 HD, 17.09.2001 T., 2001/4321 E., 2001/6860 K. Sayılı kararında başkası adına tescilli olduğunu bildiği bir markayı uzun süre kullanan ve markaya büyük değer kazandırmayan kişinin hakkı korunmayacağına hükmetmiştir. Kişinin iyi niyetli olmadığını ispat etmek, bunu iddia eden tarafa düşmektedir.<sup>47</sup> İltibas yaratan iki marka arasındaki öncelik hakkını yani üstün hakkı; tarafların uzun zaman boyunca dürüst rekabet etmeleri, her iki tarafın dava tarihine kadar kazanılmış hakları ve menfaatler dengesini göz önüne alarak değerlendirmek ve hakkaniyet gerektirdiğinde her iki marka sahibinin de marka üzerinde hak sahibi olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Başlangıçta kötü niyetin varlığı olsa da aradan uzun zaman sonra dava açılması TMK md.2 hükmünde düzenlenen dürüstlük kuralına aykırıdır.<sup>48</sup>

## SONUÇ

Çalışmada marka hakkının elde edilmesi, markanın tescili ve tescilin sonuçları, tescil ilkesinin istisnaları, marka hukukunda gerçek hak sahipliği, önceye dayalı hak kavramından doğan haklar, tescilsiz işaretler ve tescilsiz işaretlerin korunması, markaların ayırt edicilik unsuru, tanınmış marka, rüçhan hakkı, markaların kullanım sonucunda ayırt edicilik kazanması, tanınmış marka ve tanınmış marka olmada belirlenen kriterler, markada rüçhan hakkı kavramı, markanın sessiz kalma yoluyla kaybedilmesi kavramlarına değinilmiştir. Bu çalışma yapılırken ulaşılabilen Yargıtay kararlarına da değinilip kararlar analiz edilmeye çalışılmıştır. Sınai Mülkiyet Kanunu'na göre tescil ilkesinin istisnaları aşağıda gösterilmiştir:

Kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmış markalar (SMK md.5/2), tanınmış markalar (SMK md.6/4), rüçhan hakkından yararlanan markalar (SMK md.12), tescilsiz marka ya da ticaret sırasında kullanılan işaretler (SMK md.6/3), isim (SMK md.6/6), ticaret unvanı (SMK md.6/6), fotoğraf (SMK md.6/6), telif hakkı (SMK md.6/6). Burada bize göre sorulması gereken sorular şunlardır: “*Yukarıda anılan istisnalar hangi durumda uygulanacaktır?*” “*Bu istisnalara sahip olanlar hangi haklara sahiptirler?*” Yukarıda anılan istisnalardan birisine sahip olan kişi, marka daha sicil nezdinde başvuru aşamasında iken yayına itiraz ederek tescili

<sup>47</sup> Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel, s. 863.

<sup>48</sup> Y. 11. HD, 18.07.2011 T., 2010/391 E., 2011/8996 K. Sayılı kararı, www.yargitay.gov.tr (Erişim Tarihi: 7.02.2024).

önleme ya da tescil gerçekleşmişse markanın hükümsüzlüğünü talep etme hakkını haizdir. Bu istisnaların ortak noktası bize göre, marka üzerindeki işaretin tescilden önce doğması halinde önceki hakkın üstün tutulmasıdır.

Yargıtay, gerçek hak sahibi kişi markasını ne kadar süre ile hangi coğrafi sınırlarda kullandığını, üçüncü kişilere ne kadar tanıttığını ve markaya ne kadar ayırt edicilik kazandırdığını, markaya ne kadar yatırım yaptığını ve markanın ortalama tüketici nezdinde ne derece önem arz ettiğini ve kötü niyetin var olup olmadığını kriter olarak değerlendirmekte; netice itibarıyla de her iki tarafın menfaatler dengesine bakmakta, somut olaya göre bazen tescilsiz marka sahibini bazen tescilli marka sahibini hak sahibi görebilmektedir. Kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmış markaların korunmasının temelinde yine gerçek hak sahipliği ilkesi vardır. Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 5/(2)'nci maddesine göre, marka olarak tescil edilemeyecek bir işarete yıllarca ve onlarca yatırım yapan, emek harcayan ve artık tüketici nezdinde o ibare ile kendi mal ya da hizmetini ilişkilendirebilen işaret sahibinin bu hakkı korunmaktadır. Gerçek hak sahipliği ilkesinin zamanında kullanılmaması da, sonradan markayı tescil ettiren kişiye karşı çok geç hak iddia edilmesi de gerçek hak sahibinin kötü niyetli olduğu ve dürüstlük kuralına uymadığı sonucunu doğurabilir. Böyle bir durumda, gerçek hak sahibinin markasına tecavüz eyleminden haberdar olduğu ya da olması gerektiği durumlarda, zamanında hakkını kullanmayarak, tazminat miktarının artması gayesiyle karşı tarafın markası üzerinde yatırımlar yapmasını uzun bir süre beklemesi Sınai Mülkiyet Kanunu anlamında ve Marka Hukuku bağlamında korunmadan yoksundur.

Bir işaretin, ayırt etme fonksiyonu yoksa bu işaretin marka olabilmesi mümkün değildir. Ayırt edici nitelik kazanmamış olan ve kimsenin tekeline verilemeyecek olan tanımlayıcılar için de Sınai Mülkiyet Kanunu 6/3'üncü maddesine göre öncelik hakkının ileri sürülebilmesi mümkün değildir.

Paris Anlaşması'nın uygulamasında tanınmış markayı, markanın korunmasının istendiği ülkede, o malla ilgili çevrenin o markayı tanımmasının yeterli olacağı şeklinde anlamak gerekir. Bir markanın tanınmış marka olarak kabul edilebilmesi için markanın Türkiye'deki ilgili toplumsal çevrelerce yaygın şekilde biliniyor olması gereklidir. "Toplumun ilgili kesimi" ifadesi, markanın ait olduğu mal ve hizmet tipinin mevcut ve gelecekteki müşterilerini, dağıtım kanallarında yer alan kişileri ve bu mal veya hizmetlerle ilgili iş yapan kimseleri kapsayacaktır. Ayrıca mevcut olayın özelliklerine göre markanın ilgili tüketici kesimi tarafından Türkiye'nin önemli bir kısmında tanınmış olmasının yeterli olduğunun anlaşılması gerekmektedir.

Marka hukukunda rüçhan hakkı, başka bir ülkedeki tescil başvurusu veya sergi ve fuarlardaki marka kullanımı nedeniyle, böyle bir başvuru veya sergideki kullanım sahibinin, başka bir kimse tarafından tescil başvurusu yapıldıktan sonra başvuruda bulunmasına rağmen, bu kimsenin başvurusunun, diğer başvurulara

göre daha önce yapılmış sayılması anlamına gelmektedir. Rüçhan hakkının mantığı incelendiğinde marka sahibinin rüçhan hakkından yararlanabilmesi için, ilk tarihli ve sonraki tarihli marka başvurularının kapsadığı mal veya hizmetler ile marka ibareleri aynı olmalıdır. Tescil konusu mal ve hizmetlerin de ilk tescilden daha geniş bir alanı kapsamaması ve farklı mal ya da hizmetleri içermemesi gereklidir. Fakat ikinci tescil aşamasında markanın tescil edilebileceği mal ve hizmetlerin ilk tescilde yer alan mal ve hizmetlerin sadece bir bölümü için tescil edilmesi mümkündür.

İltibas yaratan iki marka arasındaki öncelik hakkını yani üstün hakkı; tarafların uzun zaman boyunca dürüst rekabet etmeleri, her iki tarafın dava tarihine kadar kazanılmış hakları ve menfaatler dengesini göz önüne alarak değerlendirmek ve hakkaniyet gerektirdiğinde her iki marka sahibinin de marka üzerinde hak sahibi olduğunu kabul etmek gerekmektedir.

**KAYNAKÇA**

- ARKAN**, Sabih, *Marka Hukuku*, C. I, BTHAE, Ankara, 1997.
- ÇOLAK**, Uğur, *Türk Marka Hukuku*, 2. Baskı, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2014.
- DİRİKKAN**, Hanife, *Tanınmış Markanın Korunması*, 1. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2003.
- DOĞAN**, Beşir Fatih, 'Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edici Gücün Kazanılma Anı', Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Yıl 8, C. 8, S. 4, s. 11-22.
- GÜNEŞ**, İlhami, *Ayırt Edici İşaretler ve Marka Hukuku'nda Önceye Dayalı Haklar*, 2. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2013.
- KARAHAN**, Sami, *Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları*, Mimoza Yayıncılık, Konya, 2002.
- KARAHAN**, Sami, 'Haksız Rekabet Davalarında Dava Zamanaşımaları ve Sessiz Kalma Nedeniyle Hakkın Kaybedilmesi İlkesi', Prof. Dr. Hayri Domaniç'e 80. Yaş Günü Armağanı, Cilt I, Beta Kitabevi, İstanbul, 2001.
- KARAHAN**, Sami, 'Tescilsiz Markanın Korunmasında Marufiyet Şartı', FMR Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi Sayı 2004/2, C. 4, s. 11-22.
- KARAHAN**, Sami / **SULUK**, Cahit / **SARAÇ**, Tahir / **NAL**, Temel, *Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları*, 4. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013.
- NOYAN**, Erdal, *Marka Hukuku*, 4. Baskı, Adalet Yayınları, Ankara, 2009.
- TEKİNALP**, Ünal, *Fikri Mülkiyet Hukuku*, İstanbul, 2002.
- TEKİNALP**, Ünal, *Fikri Mülkiyet Hukuku*, 5. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012.
- UZUNALLI**, Sevilay, *Markanın Korunmasının Kapsamı ve Tazminat Talebi*, 1. Baskı, Adalet Yayınları, Ankara, 2012.
- UZUNALLI**, Sevilay, *Marka Hukuku*, 2. Baskı, Adalet Yayınları, Ankara, 2021.
- YASAMAN**, Hamdi / **ALTAY**, Anlam Sıtkı / **AYOĞLU**, Tolga / **YUSUFOĞLU**, Fülür-ya / **YÜKSEL**, Sinan, *Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi Hukuku*, Vedat Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2004.
- YASAMAN**, Hamdi, *Marka Hukuku ile İlgili Makaleler; Hukuki Mütalaalar; Bilirkişi Raporları IV*, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2012.