

Extended Abstract

As a rule, a registered trademark grants the owner exclusive rights (Article 7 of the IPC). However, these rights are limited. These limits aim to balance trademark owners' property rights and the public interest. Within the scope of these limitations, third parties may use the trademark.

One of the limitations imposed on the trademark right is the principle of exhaustion of the trademark right (Article 152 of the IPC). Pursuant to this Article, third parties may subject the original products subject to the trademark to legal proceedings. Another limitation is the honest use (Article 7/5 of the IPC). According this Article, the proprietor of a trademark is not entitled to prohibit a third party from using in the course of trade i) the name or address of the third party, where that third party is a natural person, ii) signs or indications which are features of goods or services, iii) in particular, where the use of the trademark is necessary to indicate the intended purpose of a product or service. The permitted uses are limited. A third party may use the trademark in a honestly and in the ordinary course of commercial life.

The use of the trademark by third parties must not be contrary to the interests of the trademark owner. As a rule, the third party must refrain from any use that would be contrary to the interest of the trademark proprietor. In this context, it is controversial whether the third party is required to use only the written element of the trademark in order to comply with the interest of the trademark proprietor if the trademark has a written and a figurative element. In this study, whether such use infringes the trademark right or are not analysed in the context of honest use and exhaustion principle.

Restrictions on honest use and exhaustion of trademark rights essentially regulate for the protection of an undistorted competitive market. However, there are various points where the principle of honest use and exhaustion differ from each other. Firstly, a trademark use pursuant to Article 7/5(a) of the IPC aims not only to protect the competition system, but also to protect personal rights.

The second difference between the two limitations is the persons who may use the trademark. Pursuant to Article 7/5(a) of the IPC, only natural persons may use the trademark. According to the exhaustion principle, there is no person limitation in the use of a trademark.

Another fundamental difference between the two limitations is the scope of the use of the trademark. The exhaustion principle applies only to goods. The exhaustion principle does not apply to services. Within the scope of honest use, a trademark may be used in relation to goods or services.

The fourth difference between the two limitations is whether the third party using the trademark has its own trademark. Pursuant to Article 7/5(b) and Article 7/5(c) of the IPC, the third party has its own trademark for its own goods or services. The exhaustion of the trademark right relates to the advertisement of the trademark owner's original goods by third parties. In this context, there is no obligation for the third party to have its own trade mark.

The fifth difference between the two limitations concerns the conflict of interests between the trademark owner and the third party. According to honest use, it can be said that the interests of the trademark owner outweigh the interests of the third party. Therefore, the use of the trademark by third parties should be limited to the extent necessary. On the contrary, according to the exhaustion principle, it can be stated that the interests of the persons who acquire the goods offered to the market outweigh.

By the above mentioned differences, the criteria for violation of the provisions also differ. While Article 7/5 of the IPC takes the use of a trademark as a basis, Article 152/2 of the IPC considers the use of an original product.

In the light of all these explanations, in our opinion, different evaluations should be made in terms of the use of the figurative element of the trademark within the scope of honest use and exhaustion principle.

Within the scope of honest use, it can be said that the figurative element of the trademark may be used in accordance with Article 7/5(c) of the IPC. Visual elements are emphasised in the promotion or advertisement of goods or services. The IPC does not regulate that the use of the figurative element of the trademark infringes the trademark right more than the use of the word element. Therefore it may be considered that the figurative element of the trademark may be used in order to attract the attention of the consumer more.

The third party using the trademark must, as the CJEU recognized, avoid harming the trademark owner's legitimate interests. They must do everything necessary to achieve this. If damage to the trademark proprietor's interests is unavoidable, use the method of using the trademark that causes the least damage should be preferred. In this way, an undistorted competitive market can be preserved. In this context, as a rule, it is in the interest of the trademark owner to use the word element of the trademark instead of the figurative element of the trademark. Therefore, the use of the figurative element constitutes a violation of honest practices, even though it can be explained to consumers by using the word element instead of the figurative element of the trademark regarding the goods or services.

In the exhaustion principle, it can be stated that the interests of the persons who acquire the goods offered to the market in accordance with Article 152 of the IPC outweigh. Because the provision aims to ensure the free movement of original products. In this context, the trademark of the manufacturer of the original products is used and advertised. Therefore, the figurative element of the trademark may be used within the scope of the exhaustion principle.

Giriş

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) m. 7/1 uyarınca markaya yönelik SMK koruması, markanın tescili ile elde edilir. Tescil edilen bir marka, kural olarak tescil edildiği mal veya hizmet sınıfı bakımından herhangi bir üçüncü kişinin markayı kullanmasını engelleyen bir münhasır hak vermektedir (SMK m. 7/2). Tescilli bir marka, SMK m. 23 uyarınca 10 yıllık dönemler halinde yenilenmek suretiyle sınırsız olarak korunabilmektedir.

Marka olabilecek işaretler, SMK m. 4'te geniş bir şekilde ve örnek mahiyetinde sayılmaktadır. Marka olabilecek işaretler bakımından tanınan geniş tercih alanı sayesinde marka sahibine sağlanan tekel hakkı, üçüncü bir kişinin adı, soyadı, adresi veya toplumsal menfaatin ön planda olduğu bir işarete ilişkin dahi olabilir. Bu halde marka sahibinin tekel hakkı ile bireysel ve toplumsal menfaatler çatışabilmektedir.

SMK kapsamında tescilli marka sahibinin mülkiyet hakkı ile toplumsal menfaat arasında denge kurulması amacıyla marka sahibine tanınan hak ve yetkiler sınırlandırılmaktadır¹. Böylelikle tescilli marka sahibine sağlanması amaçlanan koruma alanını ve amacını aşan bir tekel hakkının tanınması da önlenmektedir². Bu bağlamda marka hakkına getirilen sınırlamalardan iki tanesi de çalışmanın konusunu oluşturan dürüst kullanım (SMK m. 7/5) ve marka hakkının tükenmesidir (SMK m. 152).

Çalışmada, marka hakkını sınırlayan dürüst kullanım ve marka hakkının tükenmesine kısaca yer verildikten sonra bu sınırlamalar kapsamında markanın figüratif (logo) unsurunun kullanılması ele alınmaktadır.

¹ Paul Ströbele, "Absolute Eintragungshindernisse im Markenrecht - Gegenwärtige Probleme und künftige Entwicklungen". *GRUR* (2001), 659; Nicolas Dontas, "Permitted Use Under International Law", *Trade Marks at the Limit*, Authors Jeremy Phillips (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2006), 5.

² Ünal Tekinalp, "Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Kullanılması". *Prof. Dr. Oğuz İmregün'e Armağan* (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, 1998), 636; Murat Cangül, "Markanın Üçüncü Kişiler Tarafından Dürüstçe ve Ticari Hayatın Olağan Akışı İçinde Kullanımı", *Fikri ve Sınai Haklar Dergisi* 13/50 (2017), 343.

I. Dürüst Kullanım

Dürüst kullanım ilkesi, SMK m. 7/5'te düzenlenmektedir. Hükmün mehz düzenlemesini 2015/2424 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü (2015/2424 sayılı Tüzük)³ ve Üye Devletlerin Markalara İlişkin Mevzuatlarının Yakınlaştırılmasına Yönelik 2015/2436 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi (2015/2436 sayılı Direktif)⁴ m. 14 oluşturmaktadır⁵. Mehz düzenlemesinden farklılaştığımız hususlar olmakla birlikte genel anlamda SMK m. 7/5'in mehz ile uyumlu olduğu ifade edilebilir. Bu nedenle dürüst kullanıma ilişkin Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) dikkate alınmalıdır. Çalışmada, ABAD içtihatlarının yanı sıra Avrupa Birliği düzenlemelerinin iç hukukta uygulanması sebebiyle Alman Federal Mahkemesi (BGH) içtihatları da ele alınmaktadır⁶.

SMK m. 7/5 uyarınca *“marka sahibi, üçüncü kişiler tarafından dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde, markasının aşağıda belirtilen biçimlerde kullanılmasını engelleyemez:*

- a) Gerçek kişilerin kendi ad veya adresini belirtmesi,
- b) Malların veya hizmetlerin türüne, kalitesine, miktarına, kullanım amacına, değerine, coğrafi kaynağına, üretim veya sunuluş zamanına ya da diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunulması.
- c) Özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın ya da hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hâllerde kullanılması.”

Dürüst kullanım ile marka üzerinde hak sahibi olmayan kimselerin, bir başkası adına tescilli markayı kullanabileceği durumlar düzenlenmektedir. Hükmünde, üç bent halinde markanın dürüstçe kullanılabileceği haller sayılmaktadır. Hükmün ilk bendinde gerçek kişilerin kendi ad veya adreslerini belirtmek amacıyla markanın kullanılabileceği, ikinci bendinde mal veya hizmetlerin niteliklerinin açıklanması amacıyla markanın kullanılabileceği ve üçüncü bendinde mal veya hizmetlerin kullanım amacının açıklanması amacıyla markanın kullanılabileceği düzenlenmektedir.

ABAD perspektifinden bakıldığında dürüst kullanım, marka korumasından doğan münhasır haklar ile malların serbest dolaşımı ve ortak pazarda hizmet sunulması özgürlüğü ilkelerinin uyumlaştırılmasına hizmet etmektedir⁷. Böylelikle marka, üye ülkeler arasında akdedilen anlaşmalar ile kurulması öngörülen bozulmamış rekabet düzeninin önemli bir parçası olarak temel rolünü oynayabilecektir⁸.

³ Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community Trade Mark, and Repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market, OJ L 341, 24.12.2015.

⁴ Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks, OJ L 336, 23.12.2015.

⁵ Dürüst kullanım, SMK'dan önce 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname m. 12'de düzenlenmekteydi. Bu hükmün mehzını da 89/104 AET sayılı Üye Devletlerin Markalara İlişkin Mevzuatlarının Yakınlaştırılmasına Yönelik Birinci Konsey Direktif (First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks, OJ L 40, 11.2.1989) m. 6 oluşturmaktaydı. Çalışmada düzenlemeye “89/104 sayılı Direktif” şeklinde atıf yapılmaktadır.

⁶ Alman hukukunda dürüst kullanım Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (MarkenG) § 23'te düzenlenmektedir.

⁷ CJEU C-10/89, SA CNL-SUCAL NV v. HAG GF AG, paragraf 13; CJEU C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v. Ronald Karel Deenik, paragraf 62; CJEU C 100/02, Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. v. Putsch GmbH, paragraf 16; CJEU C-228/03, The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy v. LA-Laboratories Ltd Oy, paragraf 29. Bu yöndeki Alman Federal Mahkemesi kararları için bkz. BGH, Urteil vom 2. 4. 2009 - I ZR 78/06 OSTSEE-POST, paragraf 45 (GRUR 2009, 673-678); BGH, Urteil vom 30. 4. 2009 - I ZR 42/07 DAX, paragraf 31 (GRUR 2009, 1162-1167); BGH, Urteil vom 12.3.2015 - I ZR 147/13 Tuning, paragraf 30 (GRUR 2015, 1121-1126).

⁸ CJEU C-10/89, SA CNL-SUCAL NV v. HAG GF AG, paragraf 13; CJEU C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v. Ronald Karel Deenik, paragraf 62; CJEU C-104/01, Libertei Groep BV v. Benelux-Merkenbureau, paragraf 48; CJEU C 100/02, Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. v. Putsch GmbH, paragraf 16; CJEU C-228/03, The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy v. LA-Laboratories Ltd Oy, paragraf 29. Bu yöndeki Alman Federal Mahkemesi kararları için bkz. BGH, Urteil vom 2. 4. 2009 - I ZR 78/06 OSTSEE-POST, paragraf 45 (GRUR 2009, 673-678); BGH, Urteil vom 30. 4. 2009 - I ZR 42/07 DAX, paragraf 31 (GRUR 2009, 1162-1167); BGH, Urteil vom 12.3.2015 - I ZR 147/13 Tuning, paragraf 30 (GRUR 2015, 1121-1126).

Üçüncü kişi tarafından gerçekleştirilen marka kullanımı, öncelikle bentlerde düzenlenen hallerden biri olmalıdır. Bentlerden biri kapsamında gerçekleştirilen kullanım ayrıca dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışına (dürüst uygulamalar) uygun olmalıdır. ABAD, 1999 tarihli “BMW v. Deenik” kararında, 89/104 sayılı Direktif m. 6 gereğince kullanımın dürüst uygulamalara uygun olması ile öncelikle marka kullanımını gerçekleştiren üçüncü kişinin, marka sahibinin meşru menfaatleri bakımından dürüst şekilde hareket etme yükümlülüğüne işaret ettiğini belirtmiştir⁹. Diğer bir ifade ile marka kullanımının dürüst uygulamalara uygun olması, üçüncü kişinin, marka sahibinin hukuka uygun menfaatlerine karşı haksız bir şekilde hareket etmeme yükümlülüğüne karşılık gelmektedir¹⁰. Dolayısıyla markayı kullanan üçüncü kişi herkes için geçerli olan dürüstlük kurallarına uymanın yanı sıra marka sahibinin özel menfaatlerini de dikkate almakla yükümlüdür¹¹.

Bu bağlamda üçüncü kişi, başkasına ait markayı kullanırken, marka sahibinin meşru menfaatlerine karşı haksız bir şekilde hareket etmemelidir. Üçüncü kişi, marka sahibinin meşru menfaatlerine zarar vermekten kaçınmak amacıyla mümkün olan her şeyi yapmalıdır¹². Marka sahibinin menfaatlerinin korunabilmesi amacıyla marka kullanımı, gerekli olan asgari düzey ile sınırlı kalmalıdır¹³. Üçüncü kişinin, marka kullanımını gerekli olan asgari düzeyde sınırlamaması halinde haksız bir kullanım gerçekleştiği ifade edilebilir. Ayrıca marka kullanımı, ürün veya hizmetin marka sahibi tarafından sunulduğu veya taraflar arasında ticari ilişki olduğu izlenimi oluşturmamalıdır. Bu kapsamda üçüncü kişi, gerçeklere dayalı ve bilgilendirici bir şekilde markayı kullanmalıdır.

II. Marka Hakkının Tükenmesi

Marka hakkının tükenmesi, SMK m. 152’de düzenlenmektedir. Hüküm uyarınca marka korumasına konu ürünler, hak sahibi veya onun izni ile üçüncü kişiler tarafından piyasaya sunulmasından sonra bu ürünler ile ilgili fiiller hakkın kapsamı dışında kalır.

Marka hakkının tükenmesi ilkesi gereğince tescilli marka sahibi, yalnızca tescilli markaları içeren malların ilk defa piyasaya sunulması bakımından mutlak hak sahibidir¹⁴. İlke kapsamında markayı içeren ürünün marka sahibi veya yetkilendirdiği kimseler tarafından piyasaya sunulması ve ürünün orijinal olması gerekir¹⁵. Marka sahibinin izni olmaksızın ya da orijinal olmayan taklit ürünlerin piyasaya sunulmuş olması halinde ise marka hakkı tükenmiş sayılmaz. Yine orijinal olmasına rağmen SMK m. 152/2 uyarınca üçüncü kişiler tarafından ürünlerin değiştirilerek veya kötüleştirilerek ticari amaçlı kullanılması da ilke kapsamında yer almamaktadır.

⁹ CJEU C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v. Ronald Karel Deenik, paragraf 61; CJEU C-100/02, Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. v. Putsch GmbH, paragraf 24; CJEU C-245/02, Anheuser-Busch Inc. v. Budějovický Budvar, národní podnik, paragraf 82; CJEU C-558/08, Portakabin Ltd, Portakabin BV v. Primakabin BV, paragraf 67. Ayrıca bkz. BGH, Urteil vom 27. 3. 2013 – I ZR 100/11, paragraf 38 (GRUR 2013, 631-638).

¹⁰ Olaf Sosnitzer, “Art. 14”, *Unionsmarken-verordnung Verordnung (EU) 2017/1001 über die Unionsmarke (UMV)*. Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (Enforcement-RL) Kommentar, Herausgegeben von Ulrich Hildebrandt und Olaf Sosnitzer (München: Verlag C.H.BECK, 2021), paragraf 30; André Pohlmann - Wolfgang Schramek, “Art. 14”, *Beck’scher Online-Kommentar UMG*, Herausgegeben von Wolfgang Büscher, Mathias Kochendörfer (München: Beck’sche Online-Kommentare, 2023), paragraf 4; Paul Kretschmar, “MarkenG § 23”, *Beck’scher Online-Kommentar Markenrecht*, Herausgegeben von Annette Kur, Verena von Bomhard, Friedrich Albrecht (München: Beck’sche Online-Kommentare, 2023), paragraf 23. Somut olayın koşullarına ve ilgili bende göre marka sahibinin menfaatlerine uygun hareket etme farklılık gösterebilir. Bkz. Lionel Bently vd., *Intellectual Property Law* (Oxford: Oxford University Press 2022), 1152.

¹¹ Thomas W. Boddien, “MarkenG § 23”, *Markengesetz Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen*, Herausgegeben von Axel Nordemann, Anke Nordemann-Schiffel (München: Verlag C.H.BECK, 2023), paragraf 120.

¹² Kretschmar, “MarkenG § 23”, paragraf 23. Bu bağlamda bkz. BGH, Urteil vom 15. 7. 2004 - I ZR 37/01 Aluminiumräder (GRUR 2005, 163-165); BGH, Urteil vom 14. 4. 2011 - I ZR 33/10 GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE, paragraf 23 (GRUR 2011, 1135-1140); LG Köln, Urteil vom 16.12.2020 – 84 O 153/20, paragraf 20 (GRUR-RS 2020, 45824); OLG Karlsruhe, Urteil vom 25.4.2018 – 6 U 80/17, paragraf 20 (GRUR-RR 2018, 450-453); LG Köln, Urteil vom 13.07.2016 - 84 O 98/16, paragraf 50 (BeckRS 2016, 120180).

¹³ BGH, Urteil vom 28.6.2018 – I ZR 236/16, paragraf 29 (GRUR 2019, 165-173).

¹⁴ Bu nedenle öğretide ilk satış doktrini olarak da ifade edilmektedir. Bkz. Ülgen Aslan Düzgün, “Marka Lisans Sözleşmelerinde Hakkın Tükenmesi Prensibi”. *Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi* 16/3 (2012), 52; Cahit Suluk, “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun Getirdiği Yenilikler”, *TFM* 4/1 (2018), 104.

¹⁵ Suluk, Yenilikler, 104.

SMK m. 152’de ürünlerin piyasaya sunulmasından sonra bu ürünlerle ilgili fiillerin marka hakkının kapsamı dışında kalacağı belirtilmektedir. Doktrinde, hükümde yer alan ilgili fiiller kavramının geniş olarak anlaşılması gerektiği ifade edilmektedir. Bu kapsamda marka sahibi marka hakkına dayanarak, kural olarak malların tanıtım, reklam, dağıtım ve ticaret yöntemine müdahale edemez¹⁶. Marka sahibi, bu türdeki malların tanıtımı amacıyla markanın kullanılmasına da engel olamaz¹⁷. Nitekim ABAD bir kararında, tükenme ilkesi kapsamındaki ürünlerle ilgili olarak üçüncü kişilerce markanın kullanabileceğini ve markanın internette anahtar sözcük olarak kullanılmasının da bu kapsamda olduğunu ifade etmiştir¹⁸.

Tükenme ilkesi kapsamında gerçekleştirilen marka kullanımı, genellikle ürünün ilgili tüketicilere satılması amacını taşımaktadır. İlke kapsamında gerçekleştirilen marka kullanımı, ürünün pazarlanması amacıyla olağan reklam yöntemlerine uygun olmalıdır ve marka itibarını zedelememelidir. Bu bağlamda reklamlardaki marka kullanımı, ürünleri satan kimse ile marka arasında ticari bir bağlantı bulunduğu izlenimi oluşturmamalıdır.

Marka hakkının tükenmesi ilkesi ile marka sahibi tarafından malların serbest dolaşımının sınırlandırılmasının veya engellenmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır¹⁹. Böylelikle ilgili mallar ticari hayatta serbest rekabete konu edilebilir.

III. Markanın Aşırı Kullanımının Dürüst Kullanım ve Marka Hakkının Tükenme İlkesi Bakımından Ele Alınması

A. Markanın aşırı kullanımı

Çalışma bakımından markanın aşırı kullanımı, markanın kelime ve figüratif unsurdan oluşması durumunda meydana gelmektedir. Bu bağlamda markanın aşırı kullanımı, üçüncü kişinin, kendi mallarını veya hizmetlerini, başkasına ait markanın kelime unsurunu kullanarak diğer kimselere açıklayabilecek olmasına rağmen markanın figüratif unsurunu kullanması halinde ortaya çıkar. Çalışmada, bu türdeki bir kullanımın marka hakkını ihlal edip etmediği dürüst kullanım ve tükenme ilkesi bağlamında ele alınmaktadır.

B. Dürüst kullanım



BGH’nin bir kararına konu olayda davacı, “Volkswagen”, “VW” ile figüratif markasının sahibi olduğunu, davalının çeşitli markalı araçlara yönelik tamir hizmeti sunduğunu, davalının hizmetlerinin tanıtımı için figüratif markasını kullandığını belirterek marka hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

¹⁶ Ünal Tekinalp, *Fikri Mülkiyet Hukuku* (İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2012), 453, paragraf 55; Ülgen Aslan Düzgün, *Marka Hakkının Tükenmesi ve Paralel İthalat* (Ankara: Yetkin Yayınları, 2010), 130; Dilek Şahinci, “Reklamda Başkasına Ait Tescilli Markanın Kullanımının Tükenme İlkesi Açısından Değerlendirilmesi”, *THD* 9/100 (Aralık 2014), 736; Tolga Ayoğlu, “SMK m. 152”, *Yasaman Sınai Mülkiyet Kanunu Şerhi Cilt III* (Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2021), 3170. Aksi halde marka sahipleri lehine üretim ve pazarlama tekelleri meydana gelir. Bkz. Aslan Düzgün, *Marka Hakkının Tükenmesi ve Paralel İthalat*, 44.

¹⁷ Sabih Arkan, “Marka Hakkının Tüketilmesi”. *Prof. Dr. Ali Bozer’e Armağan*, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü (1998), 197; Şahinci, “Reklamda Başkasına Ait Tescilli Markanın Kullanımının Tükenme İlkesi Açısından Değerlendirilmesi”, 737, 738; Ayoğlu, “SMK m. 152”, 3170. Yargıtay, markalı ürünlerin üçüncü kişiler tarafından internet ortamında satılması amacıyla reklamlarda, tanıtımlarda veya bilgilendirici amaçlı olarak markanın kullanılmasının engellenemeyeceğini kabul etmektedir. Mahkeme, markalı ürünlerin satışı için yapılan açıklamaların da 556 sayılı KHK m. 12 (SMK m. 7/5) anlamında dürüstçe ve ticari konularla ilgili olması gerektiğini belirtmektedir. Bkz. Yargıtay 11. HD, E. 2014/6429, K. 2014/12088, T. 25.6.2014; Yargıtay 11. HD, E. 2016/6041, K. 2018/341, T. 16.1.2018 (www.lexpera.com.tr 05.08.2024).

¹⁸ CJEU C-558/08, Portakabin Ltd, Portakabin BV v. Primakabin BV, paragraf 73 ve devamı.

¹⁹ Arkan, “Marka Hakkının Tüketilmesi”, 197; Esin Çamlıbel Taylan, *Marka Hakkının Kullanımıyla Paralel İthalatın Önlenmesi* (Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2001), 92; Aslan Düzgün, *Lisans Sözleşmeleri*, 49; Ayşe Saadet Arıkan, “Fikrî-Sınai Mülkiyet Hakları ve Hakkın Tükenmesi”, *6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu (9 - 19 Mart 2017) Kitabı*, Editör: Feyzan Hayal Şehirali Çelik (Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2017), 651. Aksi halin kabulün ticaret hayatının gereklerine uygun olmadığı ve bu türdeki bir tekel hakkının marka sahibine sağlanmasının marka hakkının amacına aykırı olacağı yönünde bkz. Tekinalp, *Fikri Mülkiyet Hukuku*, 453, paragraf 55.

Yüksek Bölge Mahkemesi, davalının özellikle Volkswagen araçları için sunulan hizmetlerin amacına atıfta bulunmak için davacının markalarından birini kullanmak zorunda olduğunu, MarkenG § 23/1(3) (SMK m. 7/5(c)) anlamında marka kullanımının gerekli olduğunu, gereklilik kapsamında kelime veya figüratif marka türlerinin değerlendirilmediğini, nitekim ABAD'ın "*BMW v. Deenik*" kararında gereklilik bakımından sadece marka kullanımının gerekli olup olmadığının değerlendirdiğini ifade etmiştir. BGH, marka türleri arasında hukuken hiyerarşik bir ilişkinin bulunmadığını bununla birlikte kullanılan marka türünün haksız kullanım bağlamında incelenmesi gerektiğini, gerçekleştirilen somut kullanımın ticari ve sınai alandaki dürüst uygulamalara aykırı olmaması gerektiğini, bu hususun da temelde markayı kullanan üçüncü kişinin, marka sahibinin menfaatlerine karşı haksız bir şekilde hareket etmemesi ve marka sahibinin menfaatlerine zarar gelmesini önlemek için mümkün olan her şeyi yapmış olması gerektiği anlamına geldiğini, bu bağlamda gerçekleştirilen somut kullanımın incelenmesi gerektiğini belirtmiştir. Federal Mahkeme, bir kelime markasının kullanımının, marka sahibinin meşru menfaatleri üzerinde, kelime ve figüratif unsurdan oluşan veya sadece figüratif markanın kullanımından daha az etkiye sahip olacağını, öncelikli olarak kelime markasının hizmetlerin amacını tanımlamak için uygun olduğunu, kelime markasının kullanılmasının etkisinin kural olarak yalnızca üçüncü tarafın hizmetinin kullanım amacı hakkında bilgi vermekle sınırlı olduğunu, buna karşın kelime ve figüratif unsurdan oluşan veya sadece figüratif markanın genellikle daha fazla dikkat çekeceğini ve bu nedenle markanın itibarından haksız faydalanma riski taşıyacağını vurgulamıştır. Bu bağlamda BGH, bir otomobil üreticisinin tanınmış bir figüratif markasının, otomobil üreticisinin araçlarına yönelik servis hizmeti sunan bir otomobil tamirhanesinin tanıtımında kullanılmasının, kelime markasının kullanımı marka sahibinin korunmaya değer menfaatlerine daha az zarar veriyorsa, MarkenG § 23/1(3) anlamında ticari ve sınai alandaki dürüst uygulamalara aykırı olabileceğini, somut olay bakımından kelime markasının kullanımının, davalının reklamının anlaşılabilirliğini makul olmayan bir şekilde bozacağına dair hiçbir kanıt bulunmadığını ve gerçekleştirilen kullanımın marka hakkını ihlal ettiğini ifade etmiştir²⁰.

Sacr /Kops'a g re MarkenG veya 89/104 sayılı Direktif'in hi bir yerinde, farklı marka t rleri arasında yasal veya niteliksel farklılıklara dair hi bir ifade bulunmamaktadır²¹. Yazarların, s zc k ve fig ratif markalar arasında d r st kullanım bakımından bir ayrım yapılmasına kar ı ana arg manları, ABAD tarafından "*BMW v. Deenik*" kararında da belirtildiđi  zere, marka hakkının sınırlandırılmasına ilişkin MarkenG § 23 ve marka hakkının t kenmesine ilişkin MarkenG § 24 arasındaki paralelliktir. ABAD kararında, marka kullanımının sınai veya ticari alandaki uygulamalara uygun olmasının, esasen marka sahibinin me ru menfaatleri ile ilgili olarak adil davranma y k ml l đ n n ifadesi olarak g r lmesi gerektiđini, bunun da tıpkı markanın orijinal  r nlerinin yeniden satı ını yapmak amacıyla reklamlarda ba kasının markasını kullanan kimseye y klenen y k ml l đ e benzer bir y k ml l k olduđunu belirtmi tir²². Dolayısıyla 89/104 sayılı Direktif m. 6/1(c) anlamında sınai veya ticari konularda d r st uygulamaların sınırı, 89/104 sayılı Direktif m. 7/2 (MarkenG § 24/2 / SMK m. 152/2) anlamında marka hakkının t kenmesinin istisnalarına kar ılık gelmektedir. Ayrıca 89/104 sayılı Direktif m. 6 ve m. 7, marka sahibinin menfaatleri ile malların serbest dola ımı ve hizmet sunma  zg rl đ n n menfaatlerini uzla tırmaya hizmet etmektedir. İki h km n amacının aynı olması nedeniyle ilgili sınırlamalar aynı şekilde yorumlanmalıdır²³. Marka hakkının t kenmesi, markanın asgari kullanımı ile sınırlandırılmamaktadır. Bu halde h k mler arasında bir paralellik varsa ve    nc  ki i, t kenme ilkesi

²⁰ BGH, Urteil vom 14. 4. 2011 - I ZR 33/10 GROSSE INSPEKTION F R ALLE (GRUR 2011, 1135-1140).

²¹ Marcus Sacr  - Anja Kops, "K nnen Bildmarken als Bestimmung und Verwendungshinweise notwendig i.S.v. § 23 Nr. 3 MarkenG sein?", *MarkenR Zeitschrift f r deutsches, europ isches und internationales Kennzeichenrecht* 9/11-12 (2007), 471.

²² CJEU C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v. Ronald Karel Deenik, paragraf 61. Bu y nde ayrıca bkz. CJEU C-228/03, The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy v LA-Laboratories Ltd Oy, paragraf 41; CJEU C-337/95, Parfums Christian Dior SA and Parfums Christian Dior BV and Evora BV, paragraf 45.

²³ Sacr  - Kops, "K nnen Bildmarken als Bestimmung und Verwendungshinweise notwendig i.S.v. § 23 Nr. 3 MarkenG sein?", 471.

uyarınca orijinal ürün üzerinde bulunan markayı prensip olarak tam olarak kullanabiliyorsa, dürüst kullanım kapsamında servis veya yedek parça sağlayıcısı için başka hiçbir şey geçerli olmamalıdır²⁴.

Kur/Senftleben'e göre, dürüst kullanım kapsamında kelime işaretlerinin kullanımı kabul edilirken, logoların ve diğer görsel unsurların kullanımı genellikle marka hakkını ihlal edici olarak değerlendirilmektedir. Bu yaklaşım, özellikle logo ve diğer görsel unsurların kullanımının marka sahibi ile üçüncü taraf arasında ticari bir ilişki olduğu izlenimi verdiği durumlarda kabul edilebilir görünmektedir. Bununla birlikte hükmün, böyle bir görselleştirme olmadan iletilecek bilginin kolayca kaybolması halinde, meşru bir referans amacıyla logo ve diğer görsel unsurların kullanımını da kapsadığı göz ardı edilemez. Bu durum örneğin, referansın tamamının oldukça küçük olması veya markanın referans yapılan diğer markalardan sadece biri olması halinde söz konusu olabilir²⁵.

Lerach, MarkenG § 23/1(3) gereğince marka kullanımının gerekli olup olmadığı ve nasıl olacağına ilişkin asgari kullanımın genişlediğini, üçüncü kişi bakımından belirli bir yaratıcı hareket alanının kalması gerektiğini, diğer tasarım unsurlarının baskın olması ve paralel olarak kullanılan üçüncü kişinin markası bağımsız bir tanınmışlığa sahip olması durumunda, başkasına ait tanınmış markanın görsel olarak vurgulanmasının bile haklı görülebileceğini ifade etmektedir²⁶.

Tischner'e göre ticari iletişimdeki gelenek ve uygulamaların hızlı değişimi, hangi iletişim araçlarının hem gerekli hem de dürüst uygulamalar olarak haklı görüldüğünü değerlendirirken dikkate alınmalıdır. Modern pazar iletişimde görsellerin metin üzerindeki hâkimiyeti, bir markanın yalnızca kelime unsurunun kullanımının meşru olduğu yönündeki görüşün gözden geçirilmesini gerekli kılmaktadır²⁷.

Nomer'e göre üçüncü kişinin markayı kullanma hakkı olsa dahi markanın logosunu kullanması, üçüncü kişi ve marka sahibi arasında bir hukuki ilişkinin bulunduğu izlenimi oluşturur. Ancak marka sahibi ile üçüncü kişi arasında bir hukuki ilişkinin bulunmasını engelleyecek ifadeler kullanılabilir²⁸. Buna göre yazarın dolaylı olarak markanın figüratif unsurlarının kullanılabilirliği görüşünde olduğu söylenebilir.

Yasaman'a göre SMK m. 7/5 uyarınca üçüncü kişi, markayı aynen kullanma hakkına sahiptir. Ancak menfaatler dengesi ve hukukun genel ilkeleri kapsamında, üçüncü kişinin marka ve logoyu birlikte kullanmasını haklı gösterecek herhangi bir gerekçe bulunmamaktadır²⁹.

Kretschmar'a göre üçüncü kişinin, hüküm uyarınca başkasına ait markanın figüratif veya logo unsurunu kullanması, logo yerine kelime unsurunun kullanılması marka sahibinin korunmaya değer menfaatlerine daha az zarar veriyorsa, dürüst uygulamaları ihlal ettiği ifade edilebilir³⁰.

Traumann'a göre markanın figüratif unsurunun kullanımı, marka türleri bakımından kanunda farklılaşma olmadığından, kural olarak marka hakkını daha ihlal edici nitelikte kabul edilmemelidir. Dolayısıyla markanın figüratif unsurunun kullanılmasının her zaman dürüst olmadığı söylenemez³¹. Yazara göre markanın, kelime yerine figüratif unsurunun kullanılmasının haksız olup olmadığı sorusuyla ilgili olarak bir ayırım yapılmalıdır. Orijinal üreticinin bir kelime markasına sahip olmadığı

²⁴ Sacré - Kops, "Können Bildmarken als Bestimmung und Verwendungshinweise notwendig i.S.v. § 23 Nr. 3 MarkenG sein?", 471, 472.

²⁵ Anette Kur - Martin Senftleben, *European Trade Mark Law* (Oxford: Oxford University Press, 2017), 419.

²⁶ Bkz. Lerach, 11. İlgili karar için bkz. OLG Köln Urteil vom 13.9.2019 – 6 U 29/19 (GRUR-RR 2019, 466-469).

²⁷ Anna Tischner, "Chopping off Hydra's Heads: Spare Parts in EU Design and Trade Mark Law", *Transition and Coherence in Intellectual Property Law*, Edited by Niklas Bruun, Graeme B. Dinwoodie, Marianne Levin and Ansgar Ohly (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), 402. Bu yönde bkz. Anna Tischner - Katarzyna Stasiuk, "Spare Parts, Repairs, Trade Marks and Consumer Understanding", *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law* 54 (2023), 56.

²⁸ N. Fusun Nomer, "Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Reklam Amaçlı Kullanılması ve VW-AUDİ Örneği", *Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni*, Ergin Nomer'e Armağan 22/2 (2002), 1134.

²⁹ Zeynep Yasaman, "SMK m. 7", *Yasaman Sınai Mülkiyet Kanunu Şerhi Cilt II* (Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2021), 1790.

³⁰ Kretschmar, "MarkenG § 23", paragraf 52. Bu yönde bkz. Gordian N Hasselblatt, "§ 34", *Münchener Anwalts Handbuch Gewerblicher Rechtsschutz*, Herausgegeben von Gordian N Hasselblatt (München: Verlag C.H. Beck, 2022), paragraf 218.

³¹ Julia Traumann, *Beschränkungen des Schutzes von Kennzeichen gemäß § 23 MarkenG* (Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012), 308.

veya en azından kamuoyu tarafından bilinmediği durumlarda³², markanın figüratif unsurunun kullanılması, üçüncü taraf için bir alternatifin olmaması nedeniyle dürüst olmadığı kabul edilmeyecektir. Orijinal üretici aynı zamanda bir kelime markasına sahipse ve bu durum kamuoyu tarafından biliniyorsa, üçüncü tarafın markasının figüratif unsurunu kullanması genellikle haksız kullanım olarak kabul edilmelidir³³. Üçüncü kişinin, markanın figüratif unsurunu kullanmasının kısıtlanması, marka sahibinin meşru menfaatine uygundur. Zira marka türleri arasında hukuki açıdan hiçbir fark olmasa bile markanın figüratif unsuru, görsel işaretlerin daha çok dikkat çekici olması sebebiyle, marka sahibi için genellikle basit bir kelime markasından daha büyük bir öneme sahiptir³⁴.

Yargıtay, markanın kelime veya figüratif unsurunun kullanılması arasında ayrım yapmaktan ziyade markanın tali unsur olarak kullanılmasını aramaktadır. Karara konu bir olayda ilk derece mahkemesi tarafından “... davalı şirketin iş yerinde METSA OTO ibaresinin yanında oldukça büyük bir logo kullanarak BMW markasına yer verdiği, davacıya ait logonun ve markanın bilirkişi raporlarındaki fotoğraflarda yer aldığı boyutlarda kullanmasının amacı aşar nitelikte olup, büyük ebatlı ve abartılı marka ve logo kullanımlarının KHK'nın 12. maddesi kapsamında hukuka uygun kullanım niteliğinde olmadığı ...” belirtilmiştir. İlk derece mahkemesinin kararı Yargıtay tarafından onanmıştır³⁵.

C. Tükenme ilkesi

Tükenme ilkesi kapsamında gerçekleştirilecek olan marka kullanımları bakımından da markanın aşırı kullanımı düşünülebilir. Zira ABAD, “BMW v. Deenik” ve diğer birkaç kararında, dürüst kullanım ile marka hakkının tükenme ilkesinin paralel olduğunu ifade etmiştir³⁶.

Yukarıda belirttiğimiz üzere Sacré/Kops’a göre, marka hakkının tükenmesi, markanın asgari kullanımı ile sınırlandırılmamıştır. Bu halde üçüncü kişi, marka hakkının tükenmesi ilkesi uyarınca orijinal ürün üzerinde bulunan markayı tam olarak kullanabilir³⁷. Ayrıca doktrinde genel olarak üçüncü kişiler tarafından tükenme ilkesi kapsamında markanın figüratif unsurunun kullanılabilmesi kabul edilmektedir. Dolayısıyla tükenme ilkesi kapsamında markanın figüratif unsurunun kullanılması, markanın aşırı kullanımı neticesini doğurmaz.

D. Değerlendirme

Tescil edilen bir markaya sağlanan koruma, çeşitli gerekçeler ile sınırlandırılmaktadır. Marka hakkının sınırlandırılmasının esasen temel amacının rekabet düzeninin korunması olduğu söylenebilir. Bu bağlamda SMK kapsamında tescilli marka sahibinin mülkiyet hakkı ile toplumsal menfaat arasında denge kurulması amacıyla marka sahibine tanınan hak ve yetkilerin sınırlandırılmaktadır³⁸. Dolayısıyla genel olarak marka hakkına getirilen sınırlamalar bakımından amaçsal bir benzerliğin olduğu ifade edilebilir. Bu bakımdan, Sacré/Kops tarafından da belirtildiği üzere, dürüst kullanım ve tükenme ilkesinin aynı amaca hizmet etmeleri nedeniyle marka kullanımı açısından farklı bir uygulamaya gidilmemesi gerektiği söylenebilir.

Kanaatimizce, her iki sınırlama hükmü rekabet düzeninin korunması amacıyla düzenlenmekle birlikte farklılıklara sahiptir. Öncelikle SMK m. 7/5(a) gereğince ad ve adresin belirtilmesi için gerçekleştirilecek

³² Yazara göre örnek olarak, Louis Vuitton çantalarındaki karakteristik “LV” monogramı gösterilebilir. Bkz. Traumann, *Beschränkungen des Schutzes von Kennzeichen gemäß § 23 MarkenG*, 308.

³³ Traumann, *Beschränkungen des Schutzes von Kennzeichen gemäß § 23 MarkenG*, 308.

³⁴ Traumann, *Beschränkungen des Schutzes von Kennzeichen gemäß § 23 MarkenG*, 308.

³⁵ Yargıtay 11. HD, E. 2013/7177, K. 2013/22444, T. 9.12.2013 (www.lexpera.com.tr E.T. 23.12.2024). Bu yönde bkz. Yargıtay 11. HD, E. 2016/454, K. 2017/3242, T. 31.5.2017; Yargıtay 11. HD, E. 2003/2346, K. 2003/8743, T. 03.10.2003 (www.lexpera.com.tr E.T. 23.12.2024).

³⁶ CJEU C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v. Ronald Karel Deenik, paragraf 61. Bu yönde ayrıca bkz. CJEU C-228/03, The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy v LA-Laboratories Ltd Oy, paragraf 41; CJEU C-337/95, Parfums Christian Dior SA and Parfums Christian Dior BV and Evora BV, paragraf 45.

³⁷ Sacré – Kops, “Können Bildmarken als Bestimmungs- und Verwendungshinweise notwendig i.S.v. § 23 Nr. 3 MarkenG sein?”, 471, 472.

³⁸ Ströbele, “Absolute Eintragungshindernisse im Markenrecht”, 659; Dantas, “Permitted Use Under International Law”, 5.

bir marka kullanımı yalnızca rekabet düzeninin korunmasını değil kişilik haklarının korunmasını da amaçlamaktadır. Bent uyarınca ad veya adresin belirtilmesi için gerçekleştirilecek marka kullanımında, markanın figüratif unsurunun kullanılması açıkça dürüst kullanımı aşar. Benzer şekilde SMK m. 7/5(b) bendi uyarınca gerçekleştirilecek olan marka kullanımında, markanın figüratif unsurunun kullanılması da kural olarak dürüst kullanımı aşar. Zira hükmün amacı, kural olarak objektif nitelikteki kelime anlamı tanımlayıcı nitelikteki olan kelimelerin üçüncü kişiler tarafından kullanılmasıdır. Buna karşın SMK m. 7/5(c) kapsamında markanın figüratif unsurunun kullanılabilmesi düşünülebilir.

Dürüst kullanım ve tükenme ilkesi arasındaki farklardan ikincisi marka kullanımını gerçekleştirebilecek kişilerdir. SMK m. 7/5(a) uyarınca gerçek kişiler, kendi ad ve adreslerini belirtmek amacıyla markayı kullanabilirler. SMK m. 7/5(b) ve SMK m. 7/5(c) gereğince mal veya hizmeti sunan kişiler, kendi mal veya hizmetinin niteliğini veya kullanım amacını belirtmek amacıyla markayı kullanabilir. Tükenme ilkesi gereğince marka kullanımında ise kişi sınırlaması bulunmamaktadır. SMK m. 152 uyarınca piyasaya sunulan orijinal nitelikteki bir ürün için herkes markayı kullanabilir.

Dürüst kullanım ve tükenme ilkesi arasındaki bir diğer temel fark marka kullanımının gerçekleştirildiği kapsamdır. Tükenme ilkesi yalnızca ürünlere ilişkindir. Hizmetler bakımından tükenme ilkesi uygulanmamaktadır. Dürüst kullanım kapsamında mal veya hizmetlere ilişkin olarak marka kullanılabilir.

Dürüst kullanım ve tükenme ilkesi arasındaki dördüncü fark marka kullanımını gerçekleştiren üçüncü kişinin kendi markasının bulunup bulunmadığıdır. SMK m. 7/5(b) ve SMK m. 7/5(c) gereğince dürüst kullanıma konu ürün veya hizmetler, üçüncü kişinin kendi ürün veya hizmetleridir. Bu durumda üçüncü kişinin, kendi ürün veya hizmetlerine ilişkin bir markası bulunmaktadır. Üçüncü kişi, SMK m. 7/5(b) uyarınca kendi ürün veya hizmetlerinin niteliğini tüketicilere açıklayabilmek için kendi markasının yanı sıra başkasına ait bir markayı kullanmaktadır. Ya da üçüncü kişi, SMK m. 7/5(c) gereğince kendi ürün veya hizmetlerinin kullanım amacını tüketicilere açıklayabilmek için kendi markasının yanı sıra başkasına ait bir markayı kullanmaktadır. Dolayısıyla dürüst kullanım, üçüncü kişinin kendi mal veya hizmetlerinin tanıtımının yapılmasıyla ilgilidir³⁹. Tükenme ilkesi kapsamında gerçekleştirilen marka kullanımı ise orijinal markalı ürünün kendisine ilişkindir. Diğer bir ifade ile marka hakkının tükenmesi, marka sahibinin orijinal mallarının üçüncü kişilerce reklamının yapılmasıyla ilgilidir. Bu bağlamda gerçekleştirilen kullanımda, üçüncü kişinin kendi markasının bulunması gibi zorunluluk bulunmamaktadır.

Dürüst kullanım ve tükenme ilkesi arasındaki beşinci fark marka sahibi ve markayı kullanan üçüncü kişi arasındaki menfaat çatışmasında kimin menfaatinin daha ön planda olduğuna ilişkindir. Dürüst kullanım uyarınca gerçekleştirilecek marka kullanımında, marka sahibinin menfaatlerinin daha ağır bastığı söylenebilir. Üçüncü kişilerce gerçekleştirilecek olan marka kullanımı gerekli olduğu düzeyde sınırlı tutulmalıdır. Nitekim SMK m. 7/5(c)'de marka kullanımı, malın veya hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu durumlarla sınırlandırılmaktadır. Tükenme ilkesi gereğince gerçekleştirilen kullanımda ise hükme uygun olarak piyasaya sunulan malı edinen kişilerin menfaatinin daha ağır bastığı ifade edilebilir. Zira tükenme ilkesi prensibi ile esas olarak ürünlerin serbest dolaşımının garanti altına alınması hedeflenmektedir. Bu durumda orijinal ürünlerin üreticisinin markası kullanılmaktadır ve onun tanıtımı yapılmaktadır. Dolayısıyla tükenme ilkesi uyarınca gerçekleştirilecek kullanımlarda, SMK m. 152/2'ye uygun olması kaydıyla, markanın figüratif unsuru kullanılabilir.

³⁹ Thiering, MarkenG § 23, paragraf 153. Thiering'e göre, mal veya hizmetin kullanım amacının açıklanması için sadece kelime işaretlerinden başka işaretlerin kullanılmasının gerekli olduğu durumlarda farklı bir uygulamaya gidilmelidir. Örneğin, aksesuarlar için bir kullanım kılavuzunda üç boyutlu bir marka ile korunan bir cihazın resmedilmesi durumunda, üç boyutlu markanın kullanılması zorunludur. Bkz. Thiering, MarkenG § 23, paragraf 153.

Belirttiğimiz farklılıkların yanı sıra hükümlere aykırılık ölçütleri de farklılık göstermektedir. SMK m. 7/5 uyarınca dürüst ticari uygulamalara aykırı marka kullanımları dürüst kullanım niteliğinde değildir. SMK m. 152/2 gereğince orijinal ürünün değiştirilerek veya kötüleştirilerek ticari amaçlı kullanımı tükenme ilkesi kapsamında kabul edilmemektedir. Diğer bir ifade ile hükme aykırı kullanım bakımından SMK m. 7/5'te marka kullanımı esas alınırken SMK m. 152/2'de orijinal ürün kullanımı dikkate alınmaktadır.

Tüm bu açıklamalar ışığında kanaatimizce, markanın figüratif unsurunun kullanılması bakımından dürüst kullanım ve tükenme ilkesi kapsamında gerçekleştirilecek kullanımlarda farklı değerlendirmelere gidilmelidir.

Yukarıda belirttiğimiz üzere dürüst kullanım bağlamında üçüncü kişilerce markanın figüratif unsurunun kullanılabileceği bir hal olarak SMK m. 7/5(c) düşünülebilir. SMK m. 7/5(c) gereğince bilhassa aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, mal veya hizmetin kullanım amacının açıklanmasının gerekli olduğu durumlarda başkasına ait bir marka kullanılabilir. Hüküm ile üçüncü kişinin, diğer kimseleri, kendi markası ile ürettiği özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinin belirli markalı ürünlere uygun olduğu konusunda bilgilendirebilmesine imkân verilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda bilgilendirmenin yapılabileceği en etkili yol da söz konusu asıl ürünün markasının kullanılmasıdır. Benzer durum tamir ve onarım hizmetlerinde de ortaya çıkmaktadır. Bu hizmeti veren kimse, ticaret sırasında, hangi markalı malları tamir ettiğini belirtebilmelidir.

Mal veya hizmete ilişkin tanıtım veya reklamlarda, ürün veya hizmetin hedeflenen tüketici grubunun zihninde canlanması amacıyla, görsel unsurların ön planda tutulduğu ifade edilebilir. Bu bağlamda mal veya hizmetlere ilişkin tanıtımlarda, markanın figüratif unsurunun tüketicinin dikkatini daha çok çektiği varsayılabilir. Dolayısıyla markanın figüratif unsurunun kullanımı, kural olarak mal veya hizmetin doğrudan ve daha anlaşılır bir şekilde tüketicilere sunulmasına imkân tanımaktadır. Yine SMK'da, markanın figüratif unsurunun kullanımının kelime unsurunun kullanımından daha çok marka hakkını ihlal ettiği düzenlenmemektedir. Ancak tek başına bu gerekçeler, dürüst kullanım bakımından markanın figüratif unsurunun kullanılmasına izin verilmesi gerektiği anlamına gelmemektedir. Üçüncü kişi, ABAD tarafından kabul edildiği üzere, marka sahibinin meşru menfaatlerine zarar vermekten kaçınmalıdır ve bunun için gerekli olan her şeyi yapmalıdır. Marka sahibinin meşru menfaatlerinin zarar görmesinin kaçınılmaz olması halinde ise, bozulmamış rekabet düzeninin de korunması amacıyla, marka sahibinin en az zarar göreceği marka kullanım yöntemi tercih edilmelidir. Bu bağlamda kural olarak markanın figüratif unsuru yerine kelime unsurunun kullanılması marka sahibinin menfaatine daha uygundur. Dolayısıyla mal veya hizmete ilişkin olarak markanın figüratif unsuru yerine kelime unsuru kullanılarak tüketicilere açıklanabiliyor olmasına rağmen figüratif unsur kullanımının dürüst uygulamalara aykırılık teşkil edeceği kanaatindeyiz.

Benzer bir değerlendirmeye yukarıda yer verdiğimiz BGH kararında da yer verilmiştir. BGH'ye göre markanın kelime unsuru yerine figüratif unsurunun kullanılması, marka hakkının tükenmesi ilkesinin uygulanmasını engellemez. Bu sonuç, tükenme ilkesinin doğasına dayanmaktadır ve dürüst kullanıma aktarılamaz. Tükenme ilkesi, marka sahibinin kendisi tarafından veya onun rızasıyla üçüncü kişiler tarafından, markalı orijinal ürünlerin ürünleri pazarlanması amacıyla markanın reklamda kullanıp kullanamayacağına ilişkindir. MarkenG § 23/1(3) uyarınca dürüst kullanım ise üçüncü kişinin, kendi mal veya hizmetleri için başkasına ait bir markayı reklamda kullanması ile ilgilidir. Dürüst kullanım, marka sahibinin farklı menfaatlerini etkilemektedir. Zira bir yandan marka sahibinin kendisi tarafından markalı orijinal ürünlerinin reklamı yapılırken diğer yandan üçüncü bir tarafın ürün veya hizmetlerinin reklamı yapılmaktadır. Nitekim bu husus da farklı bir değerlendirmeyi haklı kılmaktadır⁴⁰.

⁴⁰ BGH, Urteil vom 14. 4. 2011 - I ZR 33/10 GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE, paragraf 28 (GRUR 2011, 1135-1140).

Sonuç

Tescil edilen marka koruması, çeşitli amaçlar ile kanun koyucu tarafından sınırlandırılmaktadır. Bu sınırlandırmalardan iki tanesi de SMK m. 7/5'te düzenlenen dürüst kullanım ve SMK m. 152'de düzenlenen marka hakkının tükenmesi ilkesidir. Hükümler uyarınca üçüncü kişiler tarafından başkasına ait tescilli bir marka kullanılabilmektedir.

İki sınırlamanın da esasen bozulmamış rekabet düzeninin sağlanması amacıyla getirildiği ifade edilebilir. Bununla birlikte yukarıda yer verildiği üzere hükümlerin birbirinden ayrıldığı çeşitli hususlar bulunmaktadır. Bu nedenle iki sınırlama bağlamında, kelime ve figüratif unsurlardan oluşan markanın kullanılması bakımından da farklı değerlendirme yapılmalıdır.

Dürüst kullanım kapsamında markanın figüratif unsurunun kural olarak SMK m. 7/5(c) bendi uyarınca kullanılabileceği söylenebilir. Zira diğer bentler kapsamında markanın figüratif unsurunun kullanılması açıkça markanın aşırı kullanımı sonucunu doğurmaktadır.

Mal veya hizmete ilişkin tanıtım veya reklamlarda, görsel unsurların ön planda tutulmaktadır. SMK'da, markanın figüratif unsurunun kullanımının kelime unsurunun kullanımından daha çok marka hakkını ihlal ettiği düzenlenmemektedir. Dolayısıyla SMK m. 7/5(c) çerçevesinde markanın figüratif unsurunun, tüketicinin dikkatini daha çok çekmek amacıyla kullanılabileceği düşünülebilir.

Dürüst kullanım uyarınca markayı kullanan üçüncü kişi, ABAD tarafından da kabul edildiği üzere, marka sahibinin meşru menfaatlerine zarar vermekten kaçınılmalıdır ve bunun için gerekli her şeyi yapmalıdır. Bununla birlikte marka sahibinin meşru menfaatlerinin zarar görmesinin kaçınılmaz olması durumunda, bozulmamış rekabet düzeninin korunması amacıyla, marka sahibinin en az zarar göreceği marka kullanım yöntemi tercih edilmelidir. Bu bağlamda kural olarak markanın figüratif unsuru yerine markanın kelime unsurunun kullanılması marka sahibinin menfaatine daha uygundur. Dolayısıyla mal veya hizmetin, markanın kelime unsuru kullanılarak tüketicilere açıklanabiliyor olmasına rağmen markanın figüratif unsurunun kullanılması dürüst uygulamalara aykırılık teşkil eder.

Bu sonuca dürüst kullanım ve tükenme ilkesi arasındaki farklılardan da ulaşılabilmektedir. Zira dürüst kullanımda, marka sahibinin menfaatlerinin daha ağır bastığı söylenebilir. Bu nedenle üçüncü kişilerce gerçekleştirilecek olan marka kullanımı gerekli olduğu düzeyde sınırlı tutulmalıdır. Nitekim SMK m. 7/5(c)'de malın veya hizmetin kullanım amacının açıklanmasının gerekli olduğu durumlarda marka kullanımının engellenemeyeceği ifade edilmektedir. Dolayısıyla kelime unsurunun kullanımının yeterli olduğu hallerde figüratif unsur kullanılmamalıdır.

Tükenme ilkesinde ise SMK m. 152'ye uygun olarak piyasaya sunulan malı edinen kişilerin menfaatinin daha ağır bastığı ifade edilebilir. Zira hüküm ile orijinal ürünlerin serbest dolaşımının sağlanması hedeflenmektedir. İlke uyarınca gerçekleştirilecek marka kullanımında, orijinal ürünlerin üreticisinin markası kullanılmaktadır ve onun tanıtımı yapılmaktadır. Dolayısıyla tükenme ilkesi kapsamında, SMK m. 152/2'ye uygun olması kaydıyla, markanın figüratif unsuru kullanılabilir.

Kaynakça

- Arıkan, Ayşe Saadet. "Fikrî-Sınaî Mülkiyet Hakları ve Hakkın Tükenmesi". *6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu (9 - 19 Mart 2017) Kitabı*. Editör Feyzan Hayal Şehirali Çelik. 641-670. Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2017.
- Arkan, Sabih. "Marka Hakkının Tüketilmesi". *Prof. Dr. Ali Bozer'e Armağan*, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü (1998), 197-208.
- Aslan Düzgün, Ülgen. "Marka Lisans Sözleşmelerinde Hakkın Tükenmesi Prensibi". *Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi* 16/3 (2012), 47-66.
- Aslan Düzgün, Ülgen. *Marka Hakkının Tükenmesi ve Paralel İthalat*. Ankara: Yetkin Yayınları, 2010.
- Ayoğlu, Tolga. "SMK m. 152". *Yasaman Sınai Mülkiyet Kanunu Şerhi Cilt III*. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2021.
- Bently, Lionel vd. *Intellectual Property Law*. Oxford: Oxford University Press, 6th edition, 2022.
- Boddien, Thomas W. "MarkenG § 23". *Markengesetz Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen*, Herausgeben von Axel Nordemann, Anke Nordemann-Schiffel. München: Verlag C.H.BECK, 4., neu bearbeitete Auflage, 2023.
- Cangül, Murat. "Markanın Üçüncü Kişiler Tarafından Dürüstçe ve Ticari Hayatın Olağan Akışı İçinde Kullanımı". *Fikri ve Sınai Haklar Dergisi* 13/50 (2017), 341-356.
- Çamlıbel Taylan, Esin. *Marka Hakkının Kullanımıyla Paralel İthalatın Önlenmesi*. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2001.
- Dontas, Nicolas. "Permitted Use Under International Law". *Trade Marks at the Limit*. Authors Jeremy Phillips. 3-9. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2006.
- Hasselblatt, Gordian N. "§ 34". *Münchener Anwalts Handbuch Gewerblicher Rechtsschutz. Herausgegeben von Gordian N Hasselblatt*. München: Verlag C.H. Beck, 6., überarbeitete Auflage, 2022.
- Kur, Anette – Senftleben, Martin. *European Trade Mark Law*. Oxford: Oxford University Press, 2017.
- Kretschmar, Paul. "MarkenG § 23". *Beck'scher Online-Kommentar Markenrecht*. Herausgegeben von Annette Kur, Verena von Bomhard, Friedrich Albrecht. München: Beck'sche Online-Kommentare, 35. Edition, 2023.
- Nomer, N. Fusun. "Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Reklam Amaçlı Kullanılması ve VW-AUDİ Örneği". *Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni*, Ergin Nomer'e Armağan 22/2 (2002), 1117-1136.
- Pohlmann, André - Schramek, Wolfgang. "Art. 14", *Beck'scher Online-Kommentar UMV*, Herausgegeben von Wolfgang Büscher, Mathias Kochendörfer. München: Beck'sche Online-Kommentare, 30. Edition, 2023.
- Sacré, Marcus - Kops, Anja. "Können Bildmarken als Bestimmungsund Verwendungshinweise notwendig i.S.v. § 23 Nr. 3 MarkenG sein?". *MarkenR Zeitschrift für deutsches, europäisches und internationales Kennzeichenrecht* 9/11-12 (2007), 468-472.
- Sosnitza, Olaf. "Art. 14". *Unionsmarken-verordnung Verordnung (EU) 2017/1001 über die Unionsmarke (UMV)*. Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (Enforcement-RL) Kommentar. Herausgegeben von Ulrich Hildebrandt und Olaf Sosnitza. München: Verlag C.H.BECK, 2021.

- Ströbele, Paul. "Absolute Eintragungshindernisse im Markenrecht - Gegenwärtige Probleme und künftige Entwicklungen". *GRUR* (2001), 658-667.
- Suluk, Cahit. "6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun Getirdiği Yenilikler". *TFM* 4/1 (2018), 91-109.
- Şahinci, Dilek. "Reklamda Başkasına Ait Tescilli Markanın Kullanımının Tükenme İlkesi Açısından Değerlendirilmesi". *THD* 9/100 (Aralık 2014), 735-738.
- Tekinalp, Ünal. "Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Kullanılması". *Prof. Dr. Oğuz İmregün'e Armağan*. 633-644. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, 1998.
- Tekinalp, Ünal. *Fikri Mülkiyet Hukuku*. İstanbul: Vedat Kitapçılık, 5. Bası, 2012.
- Tischner, Anna. "Chopping off Hydra's Heads: Spare Parts in EU Design and Trade Mark Law". *Transition and Coherence in Intellectual Property Law*. Edited by Niklas Bruun, Graeme B. Dinwoodie, Marianne Levin and Ansgar Ohly. 392-404. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
- Tischner, Anna – Stasiuk, Katarzyna. "Spare Parts, Repairs, Trade Marks and Consumer Understanding". *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 54 (2023), 26-60 <https://doi.org/10.1007/s40319-022-01274-8>
- Traumann, Julia. *Beschränkungen des Schutzes von Kennzeichen gemäß § 23 MarkenG*. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012.
- Yasaman, Zeynep. "SMK m. 7". *Yasaman Sınai Mülkiyet Kanunu Şerhi Cilt II*. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2021.

Makale Bilgi Formu

Çıkar Çatışması Bildirimi: Yazar tarafından potansiyel çıkar çatışması bildirilmemiştir.

Yapay Zeka Bildirimi: Bu makale yazılırken hiçbir yapay zeka aracı kullanılmamıştır.

İntihal Beyanı: Bu makale iThenticate tarafından taranmıştır.