

# YARGI KARARLARI IŞIĞINDA TANINMIŞ MARKA İTİRAZINDA HAKLI SEBEP KAVRAMI

## CONCEPT OF DUE CAUSE CONCERNING OPPOSITION ON THE GROUND OF WELL-KNOWN TRADEMARK IN LIGHT OF JUDICIAL DECISIONS

DOI: 10.21492/inuhfd.419774

Arzu OĞUZ\*

### Özet

Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) md. 6/5: “*tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınırlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterini zedelenebileceği hallerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu haklı bir nedene dayanma hali saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir*” hükmüne yer vermiştir. Bu koşulun gerçekleşebilmesi için öncelikle eskiden tescil edilmiş ya da tescili için başvurulmuş markanın, Türkiye’de belli bir tanınırlık düzeyine yükselmesi aranmaktadır.

Hükme göre, söz konusu nispi tescil engelini uygulanabilmesi için; başvuru konusu marka, Türkiye’de tanınırlık düzeyine ulaşmış marka ile aynı ya da benzer olmalıdır. Ayrıca sonraki tarihli başvuru konusu işaretin tescili, toplumda tanınırlık düzeyine ulaşmış markanın ününden haksız yarar sağlanmasına, onun itibarına zarar vermesine veya onun ayırt edici karakterinin zedelenmesine neden olmalıdır.

Önceki düzenleme 556 sayılı KHK md. 8/4’den farklı olarak SMK, sonraki tarihli başvuru sahibine başvuru yapma konusunda “haklı sebep” ileri sürme imkânı tanımış, ayrıca şartların sağlanması halinde anılan korumanın, mal/hizmetlerin aynı, benzer ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer olmasına bakılmaksızın uygulanabileceğini öngörmüştür. Haklı sebep hükmün istisnasını oluşturmaktadır. Buna göre, tanınmış marka ile aynı ya da benzer bir işaret, tanınmış markanın tescilli olduğu mal ve hizmetlere benzer mal ve hizmetler için kullanılsa bile “haklı sebep” varsa, tanınmış marka sahibi bu kullanıma katılmak mecburiyetindedir. Ciddi bir istisna olarak marka hukuku sistemimize getirilen “haklı sebep” kavramının, özellikle yabancı mahkeme kararları ışığında hangi ölçütlere göre uygulanması gerektiği hususu önem kazanmaktadır.

**Anahtar Sözcükler:** Marka, tanınmış marka, Paris Sözleşmesi, 89/104/ Sayılı Direktif, markadan doğan haklar, benzer olmayan mal ve hizmetleri de kapsayan koruma,

---

\* Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Merkezi (FİSAUM). (E-mail: aoguz@law.ankara.edu.tr)

Makale Gönderilme Tarihi: 30.04.2018

Makale Kabul Tarihi: 21.06.2018

tanınmış bir marka ile benzer olan bir işaretin haklı neden olmaksızın üçüncü bir kişi tarafından kullanılması, “haklı sebep” kavramı

#### **Abstract**

Art. 6(5) of The New Law of Industrial Property Rights (SMK) provides that “A trademark application which is identical with, or similar to, an earlier registered trademark or application irrespective of whether the goods or services for which it is applied or registered are identical with, similar to or not similar to those for which the latter trademark is applied for, and the use of the latter trademark without due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to the distinctive character or the repute of the earlier trade mark due to the reputation the earlier trademark has in Turkey; shall be refused upon opposition of the proprietor of that earlier trademark.” For the condition laid down by aforesaid provision to be fulfilled, the trademark which was registered or applied for registration earlier must have acquired a notoriety to a certain extent.

Under the provision, for the relative ground of refusal to be applied, the trademark which is asserted as ground of refusal must be identical with or similar to the trademark applied for. Furthermore, registration of latter application for trademark must result in unfair advantage of, or be detrimental to the distinctive character or the repute of the earlier trade mark due to the reputation with certain degree of notoriety.

SMK, in contrast with former regulation under Art. 8(4) of Decree Law, No: 556, provides applicant with possibility to raise a plea of “due cause” while setting down that the aforesaid protection can be granted regardless of whether goods/services are identical with, similar or indistinguishably similar to each other. Due cause is an exception to the provision. Accordingly, even if any sign identical with or similar to the well-known trademark is put into use relating to goods and services similar to the ones for which the well-known trademark is registered, proprietor of well-known trademark must tolerate the use of such sign provided that a “due cause” is present. The criteria according to which the concept of “due cause” that diffused in our trademark law as a fundamental exception become more of an issue.

**Keywords:** Trademark, well-known trademark, Paris Convention, Directive 89/104/EEC, rights arising out of trademark, protection covering dissimilar goods and services, use of a sign similar to well-known trademark by third parties without due cause, concept of due cause.

## **GİRİŞ**

1995 yılından bu yana Marka konusu 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname<sup>1</sup>’de düzenlenmekteydi. Artık 10 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmak sureti ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu<sup>2</sup> yürürlüğe girmiştir. 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de markanın açıkça tanımına yer verilmemekle birlikte, Kararname’nin 5. maddesinde marka kavramı dolaylı olarak

---

<sup>1</sup> 556 sayılı ve 24.06.1995 tarihli Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için bkz. RG: 27.06.1995 – 22326.

<sup>2</sup> 6769 sayılı ve 22.12.2016 tarihli Sınai Mülkiyet Kanunu için bkz. RG: 10.01.2017 - 29944 (SMK).

açıklanmaktaydı. Buna göre bir marka, çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerden oluşur. Bu işaretler, kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajlarından oluşur ve işaretler, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlamalıdır.

Kanun'un 4. maddesinde marka tanımına yer verilmiştir:

*“Marka, 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 işareten oluşabilir”.*

Buna göre marka olabilme koşullarına bir yenisi eklenmiş olmaktadır: 1. İşaret, 2. Ayırt etmeyi sağlama, 3. Koruma konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlama

Marka, bir ürünün kökenini göstermesi yanında tüketiciye sağladığı kalite ve garanti işlevleriyle ekonomide artı değer olarak değerlendirilmektedir.

Ancak bazı markalar köken gösterme işlevlerinin yanı sıra, kalite ve garanti işlevleri nedeniyle toplumda daha fazla ön plana çıkarlar. Toplumda belli bir tanınmışlık düzeyine erişen ve bundan ötürü kendisine “tanınmış marka” adı verilen bir marka, ticaret markası olabileceği gibi hizmet markası, garanti markası ya da ortak marka da olabilir.

Bilindiği üzere bir marka belirli mal veya hizmetler için tescil edilmiş olsa bile farklı mal veya hizmetler için de tescili mümkündür. Ancak tanınmış markalar bunun istisnasını oluşturmaktadır. Aşağıda anlatılacağı gibi, tanınmış markalarda, markanın tescil edildiği mal ve hizmetlerden başka mal ve hizmetlerde yapılan tescile veya fiili kullanıma engel olmak mümkündür. Bununla birlikte Sınai Mülkiyet Kanunu'nda getirilen yeni bir düzenleme ile “haklı sebep” kavramına yer verilmiştir. Buna göre, tanınmış marka ile aynı ya da benzer bir işaret, tanınmış markanın tescilli olduğu mal ve hizmetlere benzer mal ve hizmetler için kullanılsa bile “haklı sebep” varsa, tanınmış marka sahibi bu kullanıma katlanmak mecburiyetindedir. Tanınmış marka uygulamasında ciddi bir istisna olarak marka hukuku sistemimize getirilen “haklı sebep” kavramının ölçütlerinin ortaya konulması önem arz etmektedir. Konunun

özellikle yabancı mahkeme kararlarında somutlaştırılmaya çalışıldığı göz önünde tutularak, bazı kararlar ışığında ölçütler incelenecektir.

### 1. TANINMIŞ MARKA KAVRAMI

Bir markanın üzerinde kullanıldığı ürün veya hizmet satın alınırken söz konusu marka toplum içerisinde “Tanınmış Marka” olarak değerlendiriliyor ise, tüketici o markalı ürün veya hizmete yönelir, markanın temin ettiği kaliteden dolayı kendisini garanti altında hisseder. Ancak tanınmış markanın kanunlarda tanımlanmamıştır. Zira tanınmış marka kavramı, her somut olayda farklı değerlendirilmek gerekebilir ve önceden belirlenmiş ölçütlerin somut olaya uyarlanması zorluk arz edebilir. Bu nedenle öğretide ve yargıda tanınmış markalar için bazı ölçütler tespit edilmiştir. Ancak bunlar arasında bir birlik olduğu söylenemez.

Tanınmış marka kavramına, 27.06.1995 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 556 sayılı Markaların Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameden önce 1965 tarihli 551 sayılı Markalar Kanununda<sup>3</sup> rastlanmaktadır. Ancak, tanınmış markanın tanımı daha önce yürürlükte bulunan 551 sayılı Markalar Kanunu’nda olduğu gibi 556 sayılı KHK’de de yapılmış değildir.

Tanınmış marka kavramı, uluslararası kaynaklarda da yer almaktadır. Fakat söz konusu kaynaklarda da tanınmış markanın tanımı ve ölçütleri konusunda boşluk söz konusudur. Hem 551 sayılı Kanun’da hem de 556 sayılı KHK’de gerek tescil (556 sayılı KHK md. 7/1 (1), md. 8/4) gerek koruma hükümlerinde (556 sayılı KHK md. 42/I-b) tanınmış markalardan söz edilse de tanım ve ölçütler konusundaki mevcut boşluklar, yabancı ülke hukuklarında olduğu gibi, Türk hukukunda da doktrin ve mahkeme içtihadıyla doldurulmaktadır<sup>4</sup>.

Pek çok ülkenin kanun metinlerinde olduğu gibi, gerek eski 556 sayılı KHK’nın ilgili maddelerinde gerek, yeni SMK’nın 6. maddesinin 4. fıkrasında tanınmış marka kavramı ile ilgili olarak Paris Sözleşmesi’nin 1. mükerrer 6. maddesine atıf yapılmaktadır. Esasen yeni SMK “tanınmış

<sup>3</sup> 551 sayılı ve 03.03.1965 tarihli Markalar Kanunu için bkz. RG: 12.03.1965 - 11951.

<sup>4</sup> Bu konuda bkz., ÇOLAK, Uğur. “Paris Sözleşmesi 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar”, Ankara Barosu FMR Dergisi, 2004, Sayı:2, 23-70; DIRİKKAN, Hanife: Tanınmış Markanın Korunması, Seçkin Yayınları, Ankara, 2003; YASAMAN, Hamdi: “Paris Anlaşması Anlamında Tanınmış Markalar” in Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Prof.Dr. Kemal Oğuzman’a Armağan, 2002, Sayı:2, 300-309; EYÜBOĞLU, Samiye: “Tanınmış Marka”, Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Y.1, C.1, S.2, Ankara 2001, 109-120.

markayı” 6. maddede iki ayrı fıkrada nispi ret nedeni olarak düzenlemiştir<sup>5</sup>.

## 2. SINAİ MÜLKİYET KANUNU’NDA TANINMIŞ MARKA DÜZENLEMESİ

### A. Paris Sözleşmesi Anlamında Tanınmış Markalar İle Aynı veya Benzer İşaretler

Bilindiği üzere ülkesellik ilkesi uyarınca her devlet, fikri ve sınai mülkiyet haklarını kendi ülke sınırları içinde korur. Sınai hakların doğumu ve kazanılması her ülkenin kendi hukuk sistemine göre belirlenir. Ülkesellik ilkesinin istisnası ise uluslararası anlaşmalar ve bunların taraf ülkelerin iç hukukunda uygulanmasıyla ortaya çıkar. Bu bağlamda 1883 yılında 11 ülke tarafından imzalanan Paris Sözleşmesi’ne Türkiye 1925 yılında taraf olmuş ve karşılıklılık ilkesi gereğince Sözleşme’ye taraf diğer ülkelerin fikri mülkiyet haklarını koruyacağını taahhüt etmiştir<sup>6</sup>.

Tanınmış markaların korunmasında mehzaz teşkil eden Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6 ncı maddesi Birlik ülkelerinin, tanınmış bir markanın herhangi bir karışıklığa yol açabilecek bir şekilde yeniden reproduksiyonunu, taklit edilmesini veya aslına yakın bir şekilde değiştirilmesini içeren bir markanın kullanılmasını gerek mevzuat izin verdiği takdirde resen, gerekse ilgilinin isteği üzerine yasaklamayı ve tescilini reddetmeyi veya iptal etmeyi taahhüt etmesini hükme bağlamıştır.

Hüküm ile getirilen koruma sistemi sadece tanınmış markanın aynısı için değil, esas unsuru açısından karışıklık yaratabilecek benzeri için de tescilini ve kullanımı engellemeyi sağlamakla birlikte sadece aynı veya benzer mal/hizmet sınıfları bakımından tescil engeli ve hükümsüzlük nedeni yaratmaktadır.

Daha önce KHK md. 7/1 (1) bendine göre mutlak ret nedeni olarak düzenlenen bu madde Anayasa mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Bunun üzerine SMK md. 6/4 “Paris Sözleşmesinin linci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı ya da benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı ya da benzer mal/hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilebilir” hükmünü getirmiştir.

Belirtilmelidir ki, SMK md. 6/4’de Paris Sözleşmesi kapsamında bir markanın aynı veya benzer olması ve ayrıca mal/hizmetlerinde aynı/benzer olması şartı aranırken, md. 6/5’te Türkiye’de tanınırlık düzeyine ulaşan markalar için mal/hizmet sınıflarının aynı/benzer ya da

<sup>5</sup> ÖZER, Fatma: Sınai Mülkiyet Kanunu Neler Getirdi?, Ankara 2017, s. 37, 38.

<sup>6</sup> Bkz. BOZKURT, Mustafa: Paris Sözleşmesi Anlamında Tanınmış Markanın Korunması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kırıkkale 2007, s. 24 vd.

benzer olmasına bakılmayacağı ifade edilmiş ve bu bağlamda SMK md. 6/5'in koruma kapsamı, hükümde anılan hallerden birinin gerçekleşmesi durumunda daha geniş tutulmuştur. Bununla birlikte, md. 6/5 hükmünden yararlanabilmek için Türkiye'de tanınmışlık düzeyine ulaşmış markanın tescil edilmesi şartı aranırken, md. 6/4 hükmünden yararlanacak olan Paris Sözleşmesi kapsamındaki tanınmış markanın Türkiye'de tescil edilme şartı aranmamaktadır.

### **B. Türkiye'de Tescil Edilmiş veya Tescil Başvurusu Daha Önceki Tarihte Yapılmış Tanınmış Markalar İle Aynı ya da Benzer İşaretler**

KHK 556 da olduğu gibi SMK'da da tanınmışlık düzeyine ulaşan markalara ilişkin tescil talebi, nispi ret ve hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmiştir. SMK md. 6/5

*“tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterini zedelenebileceği hallerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu haklı bir nedene dayanma hali saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir”*

hükmüne yer vermiştir. Bu koşulun gerçekleşebilmesi için öncelikle eskiden tescil edilmiş ya da tescili için başvurulmuş markanın, Türkiye’de belli bir tanınmışlık düzeyine yükselmesi aranmaktadır<sup>7</sup>.

Hükümden de anlaşılacağı üzere, söz konusu nispi tescil engelinin uygulanabilmesi için; başvurusu yapılmış marka, Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka ile aynı ya da benzer olmalıdır<sup>8</sup>. Bundan başka sonraki tarihli başvuru konusu işaretin tescili, toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşmış markanın ününden haksız yarar sağlanmasına, onun itibarına zarar vermesine veya onun ayırt edici karakterinin zedelenmesine neden olmalıdır<sup>9</sup>.

<sup>7</sup> Kanun koyucu burada bilinçli olarak farklı bir terminoloji kullanmış, “toplumda” veya “Türkiye’de” belli bir tanınmışlık düzeyine ulaşan markadan söz etmiştir. Çünkü kanun koyucu bununla sadece tanınmış markayı kastetmiş, Paris sözleşmesi md. 6 anlamında çok tanınmış markadan söz etmemiştir.

<sup>8</sup> Eski KHK md. 8/4’te “Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi” ifadesi yerine “toplumda ulaşılan tanınmışlık düzeyi” ifadesi mevcuttu.

<sup>9</sup> Bkz. İMİRLİOĞLU, Dilek: 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Markanın Ayırt Ediciliğinin Zedelenmesi, 556 Sayılı KHK

Önceki düzenleme KHK/556 md. 8/4'den farklı olarak SMK, sonraki tarihli başvuru sahibine başvuru yapma konusunda “haklı sebep” ileri sürme imkânı tanımış, ayrıca şartların sağlanması halinde anılan korumanın, mal/hizmetlerin aynı, benzer ya da benzer olmasına bakılmaksızın uygulanabileceğini öngörmüştür<sup>10</sup>.

Bu doğrultuda SMK md. 6/5 gerekçe gösterilerek yapılan itirazlar incelenirken şöyle bir değerlendirme yapmak gerekmektedir:

- İtiraza gerekçe gösterilen ve tanınmışlığı iddia edilen markanın Türkiye’de itiraz edilen başvurudan önceki tarihte tescilinin veya tescil başvurusunun olup olmadığı,
- İtiraz edilen başvuru ile itiraza mesnet markaların aynı ya da benzer olup olmadıkları,
- İtiraza gerekçe olarak gösterilen markanın Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşıp ulaşmadığı,
- Tanınmışlık düzeyine ulaşan markanın itibarına zarar verip vermeyeceği,
- Tanınmışlık düzeyine ulaşan markanın ayırt edici karakterini zedeleyip zedelemeyeceği.

Önce ilk üç durumun tespiti yapılmalı, sonra diğer koşullara bakılmalıdır. Bu belirleme her somut olayın özelliğine göre yapılmalıdır. Haklı sebep hükmün istisnasını oluşturmaktadır<sup>11</sup>.

O halde “haklı sebep” kavramını somutlaştırmak, ölçütlerini ortaya koymak önem arz etmektedir.

### 3. HAKLI SEBEP KAVRAMI

2017/1001 sayılı AB Tüzüğü<sup>12</sup> md. 8/5 ve md. 9/1 (c) ile 2015/2436 sayılı AB Direktifi<sup>13</sup> md. 5/3 (a) ve md. 10/2 (c)’de yer alan “*without due cause*” yani “haklı sebep olmaksızın” ifadesine, 556 Sayılı KHK’da yer verilmemişti. Oysa bu uygulama, sonraki markanın kullanımının, markanın ayırt edici karakterini zedelemesi, markadan haksız yararlanılmasının, markanın sulandırılmasının istisnasını teşkil ettiği için üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Bu nedenle, teori

---

ile Karşılaştırmalı, Ankara 2017, 209; FEZER, Karl-Heinz: Markenrecht, 3. Auflage, München 2001, s. 596.

<sup>10</sup> İMİRLİOĞLU, s. 210; ÖZER, s. 101.

<sup>11</sup> İMİRLİOĞLU, s. 211.

<sup>12</sup> Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark.

<sup>13</sup> 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.

tarafından sıkça, Sınai Mülkiyet Haklarının kanunlaştırılması sırasında, tanınmış markayı düzenleyen hükümlerde gerekli düzeltmenin yapılarak, “haklı bir neden olmaksızın” ibaresinin, madde metnine konulması önerilmekteydi<sup>14</sup>. Nitekim SMK md. 6/5’te yer alan düzenleme AB’deki hükümle uyumlu hale getirilmiş ve bu hallerin gerçekleşmesinde eğer haklı sebep var ise, bu hükmün uygulamasının önünde engel teşkil edebileceği hükme bağlanmıştır.

Bununla birlikte “haklı sebep” kavramının soyut bir kavram olması nedeniyle biraz daha somutlaştırmaya ihtiyaç duyduğu açıktır. Hangi sebeplerin haklı sayılabileceği konusunda ölçütler belirlenmesi de önem taşımaktadır. Burada da bazı mahkeme kararları bize ışık tutmaktadır:

**A. *Leidseplein Beheer BV* ve *Bay de Vries* Kararı (6 Şubat 2014)<sup>15</sup>**

*Leidseplein Beheer BV* ve *Bay de Vries* (bundan sonra sadece *De Vries* olarak anılacaktır) ve *Red Bull GmbH* aynı zamanda *Red Bull Nederland BV* (bundan sonra sadece *Red Bull* olarak anılacaktır) kararı, haklı sebebin uygulama alanı konusunda en fazla açıklık sağlayabilecek karar olarak görülmektedir.

Karara konu olan uyuşmazlık, “*Bull Dog*” işareti ile enerji içeceği üretiminin ve dağıtımının yapılmasının, ayrıca sözcükte “*Bull*” veya benzer işaretler kullanılmasının tescilli marka olan “*Red Bull*” ile iltibasa yer vereceği iddiasından ibarettir.

*Red Bull* Benelux Devletlerinde diğer markaların yanı sıra, sözcük ve şekil markası olan *Red Bull Krating-Daeng* markasını 11 Temmuz 1983 yılında 32. sınıftaki mallar (alkolsüz içecekler) tescil ettirmiştir.

*De Vries* Benelux Devletlerinde 32. sınıftaki mallarda aşağıdaki markalara sahiptir:

- 14 Temmuz 1983 tarihinde tescil olan sözcük ve şekil markası: *The Bulldog*,
- 23 Aralık 1999 tarihinde tescil olan sözcük markası *The Bulldog*
- 15 Haziran 2000 tarihinde tescil olan sözcük ve şekil markası *The Bulldog Energy Drink*.

<sup>14</sup> ÇOLAK, Uğur: Türk Marka Hukuku, İstanbul 2012, s. 365.

<sup>15</sup> ABAD Kararı, 6 Şubat 2014 Tarih, *Leidseplein Beheer BV* ve *Bay de Vries*, C-65/12. Kararın tam metni için bkz.: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147501&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=589033> (Erişim Tarihi: 24.04.2018).



Taraflar arasında, *De Vries*'in, *Red Bull*'ün 1983 yılında markasını tescil ettirmeden önce, “*The Bulldog*” işaretini otel, restoran ve kafe hizmetlerinde içecek satışında ticari işletme adı olarak kullandığı konusunda bir ihtilaf bulunmamaktadır. *Red Bull Krating-Daeng* markasının Benelux bölgesinde belli bir tanınmışlığının olduğu da şüphesizdir.

*Red Bull* ayırt etme gücüne sahip işaret olan “*The Bulldog*”, “*Bull*” sözcüğünü içerdiği için, *Red Bull Krating-Daeng*'i ihlal ettiği iddiası ile 27 Haziran 2005 tarihinde Amsterdam Mahkemesi'nde dava açarak, *De Vries*'in, “*Bull Dog*” işareti ve “*Bull*” kelimesini içeren ve *Red Bull*'ün tescilli markaları ile iltibasa yol açabilecek diğer işaretleri taşıyan enerji içeceklerinin üretimini ve dağıtımını durdurmasını talep etmiştir.

*De Vries* de karşı dava açarak, *Red Bull*'ün, *Red Bull Krating-Daeng* markası ile bağlı sayılabilecek haklarının hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep etmiştir.

17 Ocak 2007 tarihinde Amsterdam Asliye Mahkemesi tüm davaları reddetmiştir.

2 Şubat 2010 yılında Amsterdam İstinaf Mahkemesi, *Red Bull*'ün Amsterdam Asliye Mahkemesi'nin kararına karşı başvurusunu kabul etmiştir. Amsterdam İstinaf Mahkemesi, *Red Bull Krating-Daeng* markasının Benelüks bölgesinde tanınmış olduğuna, ancak, ilgili tüketici çevresinin ortak ifade “*Bull*”un kullanımından ortaya çıkan benzerliğin ve *De Vries* tarafından enerji içecekleri için kullanılan “*The Bulldog*” işaretinin, bu marka ile işaret arasında zihinlerinde bir bağlantı kurduğunu ama bununla birlikte karıştırmayacaklarına karar vermiştir.

Amsterdam İstinaf Mahkemesi, söz konusu işaretlerin ve *Red Bull Krating-Daeng* markasının benzer oldukları ve *De Vries*'in, tanınmış bir markanın bölgesinde faaliyet göstermekle, markanın şöhretinden yararlanmak istediğini, *Red Bull*'ün enerji içeceklerindeki birkaç milyon Euro'yu bulan pazar payından yararlanmak istediği düşüncesini savunmaktadır.

Amsterdam İstinaf Mahkemesi, *De Vries* tarafından, *Bulldog* markasının 1983 yılından önce de ticarete ve özellikle içecek sektöründe kullanılmış olmasını işaretin kullanılması için haklı sebep olarak görmemiştir.

Amsterdam İstinaf Mahkemesi'nin gerekçesinde ayrıca, *De Vries*'in söz konusu işaretin mutlaka kullanılması gerektiğini ispat edemediği de yer almaktadır.

*De Vries* Hollanda Yüksek Mahkemesi'ne başvurarak, Amsterdam İstinaf Mahkemesi'nin "haklı sebep" kavramını, 89/104 Sayılı AB Direktifi'nin<sup>16</sup> 5/2'inci maddesinden daha dar yorumladığını ileri sürmüştür. Mevcut olayda, "Bulldog" işaretinin iyi niyetli kullanımının *Red Bull Krating-Daeng* markasının terkinin için yeterli olduğunu ileri sürmüştür.

Hollanda Yüksek Mahkemesi, önündeki bu olayda, bu kullanım için "haklı sebep" olup olmadığını belirlemek için Benelüks Yüksek Mahkemesi'nin 1 Mart 1975 tarihinde verdiği A 74/1 sayılı *Colgate Palmolive/Bols (Claeryn/Klarein)* kararında belirtilen ölçütlerin uygulanması gerektiğini belirtmiştir<sup>17</sup>.

Hollanda Yüksek Mahkemesi, Amsterdam İstinaf Mahkemesi'nin "haklı sebep" kavramının yorumunu doğru yapıp yapmadığı konusunda şüpheye düşmüştür. Mahkemeye göre, bir yandan, Benelüks Anlaşması'nın<sup>18</sup> 2.20/1 (c) maddesinde de yer alan haklı sebep

<sup>16</sup> First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks.

<sup>17</sup> Tanınmış Hollandalı cin markası 'Claeryn'ın sahibi *Lucas Bols*, Colgate'in bu marka ile benzer deterjan markası 'Klarein'ı kullanmaktan men edilmesini talep eder. Bu talebi reddeden *Colgate*'e karşı *Lucas Bols*, markanın deterjanlar açısından kullanımının meni için dava açar. Hollanda Yüksek Mahkemesi, davaya ilişkin iki soruyu Benelüks Adalet Divanı'na yöneltir. Benelüks Adalet Divanı'na göre önceki marka sahibinin hakkı münhasır bir yetki bahsettiğinden, sonraki kullanımın hukuka aykırılığı ancak özel hallerde bertaraf edilebilir. Divan, sonraki kullanımın ne durumda haklı sebebe dayandırılacağı konusunda da olayda ele almıştır. Mahkemeye göre, hakkı ihlal edenin makul olarak kullanımından kaçınmasını şart kılamayacak bir kullanma zorunluluğunun bulunduğu durumda haklı sebebin varlığından söz edilebilir. Ayrıca markayı kullananın, bunu kendi başına kullanmaya hakkı varsa ve bu hakkı marka sahibine bırakmak zorunda değil ise yine haklı sebepten bahsedilebilir. Böylece Benelüks Adalet Divanı'nın "haklı sebep" ölçütünü dar yorumladığı söylenebilir. Bkz.:SteinhausRijsdijk Advocaten BV: "Inconsistencies on Comparative advertising in Benelux still apparent" *World Trademark Review December/January 2010* <http://www.worldtrademarkreview.com/Magazine/Issue/22/Country-correspondents/Netherlands-SteinhausRijsdijk-Advocaten>, (Erişim tarihi: 24.04.2018). KASEKE, Elson: *Trademark Dilution: A Comparative Analysis*, University of South Africa, 2006, s. 146, 147, 149; FHIMA, Ilanah Simon: *Trade Mark Dilution in Europe and the United States*, Oxford University Press, New York 2011, s. 229.

<sup>18</sup> 25 Şubat 2005 tarihli Fikri Mülkiyet (Marka ve Tasarımlar) Hakkında Benelüks Anlaşması, 1962 tarihli Markalar Hakkında Benelüks Anlaşması ile 1966 tarihli Tasarımlar Hakkında Benelüks Anlaşması'nın yerini almıştır. Bu anlaşmalar ile Belçika, Hollanda ve Lüksemburg yeknesak marka ve tasarım hukuku düzenlemelerini hukuklarına entegre etmeyi amaçlamış ayrıca orta marka ve tasarım ofislerini teşkilatlandırmışlardır. Bu çerçevede yeknesak kurallara dayanan davalar ülkelerdeki yetkili mahkemeler önünde görülmekte ve bu kararlar diğer Benelüks ülkelerinde de

kavramının, 89/104 sayılı Direktif'in 5/2. maddesiyle uyumlu bir biçimde yorumlanması gerekir, diğer yandan, Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD)'nın, haklı sebep kavramını, *Interflora ve Interflora British Unit* (Karar 22 Eylül Tarih, C-323/09, Slg. 2011, I-8625) kararında<sup>19</sup>, Benelüks Mahkemesi'nin *Colgate Palmolive/Bols (Claeryn/Klarein)* kararından daha geniş yorumladığı dikkate alınmalıdır.

Bu şartlar altında, Hollanda Yüksek Mahkemesi, ABAD'a ön karar talebi ile başvurmuş ve şu soruları yöneltmiştir:

İlk olarak, 89/104 sayılı Direktif md. 5/2'e göre "haklı sebep" kavramının, tanınmış marka ile aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretin, üçüncü kişiler tarafından, tanınmış markanın tescilinden önce iyi niyetle kullanılmış olması halinde de yer alıp almayacağı sorulmuştur.

Dava dosyası kapsamı ve 89/104 sayılı Direktif incelendiğinde bu hükmün lafzi olarak yorumlandığında, hükmün uygulanması için sadece, tanınmış marka ile aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretin, benzer olmayan mal ve hizmetler için tescil edilmiş olması gerektiği anlaşılıyor ise de, böyle bir işaretin, tanınmış markanın tescil edilmiş olduğu aynı tür veya benzer mal ve hizmetler için tescil edilmiş olması halinde de uygulanacağı hükmüne varan bir karar vardır. Karar, *Interflora Inc., Interflora British Unit ve Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd* arasında geçen bir ihtilaf sonucunda verilmiştir. Kararın 68. kenar notunda aynı yöndeki başka kararlara da değinilmektedir.

Mevcut davada, ilk önce, *Red Bull Kranting-Daeng* markasının tanınmış olduğu hususu, taraflar arasında tartışmasız olduğu ve marka sahibinin *De Vries*'in, tanınmış markanın tescilli olduğu mallar ile aynı olan mallarda ürettiği markasının kullanılmasını engellemek istediği için 89/104 sayılı Direktif'in 5/2'inci maddesinin uygulanacağına karar verilmiştir.

Dava sırasında tarafların anlaşamadıkları husus "haklı sebep" kavramının anlamıdır. *De Vries*, tanınmış marka ile aynı olan işaretin, tanınmış markanın tescilinden dahi önce iyi niyetli kullanımının bu kavram içerisine gireceğini iddia etmekte iken, *Red Bull* sadece objektif

---

tanınmaktadır. Ayrıca yine bu ülkelerden gelen yargıçlardan oluşan Benelüks Adalet Divanı, yeknesak düzenlemelerin yorumlanması konusunda yetkilidir. Bkz.: WIPO: WIPO Intellectual Property Handbook, WIPO Publication 2008, s. 383.

<sup>19</sup>ABAD'ın *Interflora ve Interflora British Unit* kararının tam metni için bkz.: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=109942&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=348070>, (Erişim Tarihi: 24.04.2018).

zorlayıcı nedenlerin bulunması halinde “haklı sebep” kavramının gündeme geleceğini iddia etmektedir.

Önce *Red Bull, De Vries* tarafından ileri sürülen “haklı sebep” kavramının doğrudan tescilli olmayan markanın da bu kavram içerisinde değerlendirilmesi gerektiği şeklindeki geniş yorumunun kabul edilemeyeceğini, çünkü Benelüks Anlaşması’nın ve 89/104 sayılı Direktif’in uyum halinde sadece tescilli markaları koruma altına aldıklarını iddia etmiştir.

*Red Bull* ayrıca, tescilli bir marka sahibinin, Direktif’in 5/2’inci maddesine göre 5/1’de sağlanan korumadan daha az korunmasının da haksızlığa yol açtığını iddia etmiştir.

Bundan dolayı, önce “haklı sebep” kavramının anlamı açıklanmalı, daha sonra ikinci adım olarak bu tespitten yararlanarak, tanınmış markanın tescilinden önce bu markanın benzeri işaretin, tescilli markanın tescil edilmiş olduğu mal ve hizmetlerin benzerinde kullanılmış olmasının bu kavrama dâhil olup olmadığı sorgulanmalıdır.

Öncelikle “haklı sebep” kavramının anlamını araştıran Mahkeme, bu kavramın 89/104 sayılı Direktif’te tanımlanmadığını tespit etmiştir. Direktif’in 5/2’inci maddesinin lafzından *Red Bull* tarafından öne sürülen dar yoruma uygun olup olmadığı anlaşılacaktır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, tescil edilmiş marka, sahibine Direktif’in 5. maddesi anlamında inhisari bir hak kazandırır, ancak bu hükümde bu hakkın kullanımına bazı sınırlandırmalar da getirilmiştir. İçtihadı göre marka sahibine inhisari hak tanınmasının nedeni, markanın işlevlerini yerine getirebilmesidir. Bundan dolayı inhisari hakkın kullanımı, üçüncü kişinin kullanımının markadan beklenen işlevleri yerine getirememesine engel olunması ile sınırlıdır.

Markanın işlevleri arasında sadece başlıca işlev olan, malın veya hizmetin nereden kaynaklandığını gösterme işlevi değil, aynı zamanda mal veya hizmetin kalitesinin, yatırımının ve reklam işlevinin garanti edilmesi de yer almaktadır. (Bkz. Karar 19 Eylül 2013 Tarih, *Martin Y Paz Diffusion*, C-661/11, Kenar n. 58 ve orada atıf yapılan diğer kararlar)<sup>20</sup>

Ayrıca, 89/104 sayılı Direktif’in 5/1’inci maddesine göre ve üye ülkelerin marka hukuklarının uyumlaştırılmasına göre, bir marka ile

<sup>20</sup>ABAD’ın *Martin Y Paz Diffusion* kararının tam metni için bkz.: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=141764&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=350665>, (Erişim tarihi: 24.04.2018).

sahibine tanınan inhisari hakkın, sahibine, üçüncü kişinin bu marka ile aynı işareti, aynı mal ve hizmetlerde kullanmasına karşı koruma sağlamak olduğu kabul edilmelidir. (Bkz., Karar *Interflora ve Interflora British Unit*, Kenar n. 36).

Kanun koyucu tarafından, marka sahibinin izni olmaksızın tescilli markanın aynısının, aynı mal ve hizmetlerde kullanılmasına karşı marka sahibine tanınan mutlak hak, ABAD tarafından, 89/104 sayılı Direktif'in 5/1'inci maddesine göre korumanın, maddenin lafzi anlamından bağımsız bir şekilde, marka sahibine, markadan beklenen işlevlerin yerine getirilmesi dikkate alınarak sağlanması gerektiği şeklinde, yani marka sahibinin, özel çıkarlarının gözetilmesi hususunun dikkate alınması gerektiği şeklinde yorumlanmaktadır. Mahkeme, inhisari hakkın kullanımının, üçüncü kişinin, işareti kullanmasının, markanın işlevlerini sınırlandırdığı veya sınırlandırma ihtimalinin olduğu hallerle sınırlandırmaktadır (Karar *Interflora und Interflora British Unit*, Kenar n. 37).

89/104 sayılı Direktif'in 5/2'inci maddesi tanınmış markalar için 1. fıkrada olduğundan daha geniş bir koruma öngörmüştür. Bu koruma için gereken özel koşul, tescilli marka ile aynı ya da benzer olan işaretin, markanın ayırt etme gücünü zedelemesi veya itibarına zarar vermesi ve haklı bir sebebe dayanmaksızın, markadan haksız yararlanma halinin mevcut olması veya haksız yararlanma ihtimalinin bulunmasıdır (Karar 18. Haziran 2009 Tarih, *L'Oréal u. a.*, C-487/07, Slg. 2009, I-5185, kenar n. 34 ve orada atıf yapılan kararlar)<sup>21</sup>.

Bundan dolayı üye devletler, 89/104 sayılı Direktif'in 5/2'inci maddesini uygularken, aynı ya da benzer mal ve hizmetlerde sağladıkları korumayı, benzer olmayan mal ve hizmetler için de dikkate almalıdır. Üye devletin seçim yetkisinin, tanınmış markanın gerçekten güçlü bir şekilde korunmasının gerekip gerekmediği noktasında yoğunlaşması gerekmekte olup, bu korumadan hangi vakıaların çıkarılacağını araştırmak bu yetkiye dâhil değildir. (Bkz. Karar 23. Ekim 2003 Tarih, *Adidas-Salomon v. Adidas Benelux*, C-408/01, Slg. 2003, I-12537, Kenar n. 20)<sup>22</sup>.

<sup>21</sup>ABAD'ın *L'Oréal u. a.* kararının tam metni için bkz.: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75459&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=350971>, (Erişim tarihi: 24.04.2018).

<sup>22</sup>ABAD'ın *Adidas-Salomon v. Adidas Benelux* kararının tam metni için bkz.: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48366&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=352191>, (Erişim tarihi: 24.04.2018).

Bu tespit, “haklı sebep” kavramının 89/104 sayılı Direktif’in 5/1’inci maddesinin uygulama alanı dikkate alınarak yorumlanacağı anlamına gelmez.

Savcının da isabetle belirttiği gibi Direktif’in 5/1 ve 2. maddeleri, hükümlerin basit markaların korunmasında uygulanmasını amaçlamamaktadır. 89/104 sayılı Direktif’in 5/2’inci maddesine göre tanınmış markanın sahibi, üçüncü kişilere, tescilli markası ile aynı ya da benzer olan işaretin kullanımını, markasının tescilli olduğu mal ve hizmetlerle aynı ya da benzer olmayan mal ve hizmetlerde kullanılmasını belli şartların gerçekleşmesi halinde yasaklayabilir. Tanınmış markanın korunması, basit markanın korunmasından daha geniş kapsamlıdır, çünkü üçüncü kişi tarafından aynı işaretin kullanılmasının men edilmesi ne Direktif’in 5/1 (a)’da belirtilen işaretin aynı olması koşuluna, ne de Direktif 5/1 (b)’de belirtilen karıştırma ihtimaline bağlıdır.

Özellikle tanınmış marka sahibi, 89/104 sayılı Direktif’in 5/2’inci maddesindeki korumadan yararlanabilmek için, markasının, ayırt etme gücünün ihlal edildiğini veya itibarına zarar verildiğini değil, üçüncü kişinin kendi markası ile aynı ya da benzer işareti kullanmakla haksız yarar elde ettiğini ispat etmesi gerekir.

89/104 sayılı Direktif ile markanın işlevlerinden yararlanmak isteyen marka sahibinin çıkarları ile mal ve hizmetlerini tanımlayan işaretini ticarete kullanmak isteyen tacir arasında bir denge kurulmaya çalışılmıştır (Bkz., Karar 27 Nisan 2006, *Levi Strauss*, C-145/05, Slg. 2006, I-3703, Kenar n. 29)<sup>23</sup>.

Direktife göre marka sahibinin, markasını koruma hakkı tamamen sınırsız olmayıp, diğer işareti kullanan tacirin, kendi marka hakkını ihlal ettiğini ispat etmesine bağlıdır (Bkz. Karar *Levi Strauss*, Kenar n. 30).

89/104 sayılı Direktif temelinde inşa edilen Benelüks Anlaşmasındaki marka korumasına göre, ticari hayatta tanınmış markaya benzer bir marka kullanmak isteyen kişinin, Direktif’in 5/2’inci maddesine göre, bu işaretin kullanılmasında “haklı sebep”inin olduğunu ispatlaması gerekir.

Marka sahibi, Direktif’in 5/2’inci maddesine göre marka ihlali olduğunu, özellikle markanın ayırt etme gücünün ve değerinin haksız bir yararlanmaya konu olduğunu ispat ediyorsa, tanınmış markaya benzer bir

<sup>23</sup>ABAD’ın *Levi Strauss* kararının tam metni için bkz.: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=56248&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=352385>, (Erişim tarihi: 24.04.2018).

işaret kullanan üçüncü kişinin, bu kullanımını “haklı sebep”e dayanarak gerçekleştirdiğini ispat etmesi gerekir (Karar 27 Kasım 2008, *Intel Corporation*, C-252/07, Slg. 2008, I-8823, Kenar n. 39)<sup>24</sup>.

Bundan dolayı “haklı sebep” kavramının sadece objektif olarak zorlayıcı nedenlerin bulunması halinde değil, tanınmış marka ile aynı ya da benzer bir işaret kullanmak isteyen üçüncü kişilerin sübjektif çıkarlarının olması halinde de kabul edileceği sonucunu çıkarmak mümkündür.

Bundan ötürü “haklı sebep” kavramı, tanınmış marka ile tanınmış markanın tescilinden önce kullanılmış olan benzer işaret arasındaki ihtilafi çözmek veya markanın sahibine tanınmış olan hakları sınırlandırmak amacıyla hizmet etmemekte, daha çok söz konusu çıkarlar arasında bir denge kurmayı amaçlamaktadır. Kavramın bu işlevi, 89/104 sayılı Direktif’in 5/2’inci maddesindeki metindeki ifade ve tanınmış markanın geniş çaplı koruması yanında bu işareti kullanan üçüncü kişinin de dikkate alınmasını mümkün kılar. Üçüncü kişi, tanınmış markanın benzerinin kullanılmasında haklı sebebinin olduğunu iddia ediyorsa, bu ona tescilli markaya bağlı tüm hakların tanındığı anlamına gelmez, ancak tanınmış markanın sahibinin, markasına benzeyen işaretin üçüncü kişi tarafından kullanılmasına katlanma mecburiyeti yükler.

Mahkeme, *Interflora* ve *Interflora British Unit* kararında, internette anahtar kelimelerin kullanılması suretiyle, mal veya hizmetler taklit edilmeksizin, markanın itibarına zarar verilmeksizin, markanın ayırt etme gücüne etki edilmeksizin ve markanın diğer işlevlerine de zarar verilmeksizin, tanınmış markayla aynı olan anahtar kelimelerin kullanılarak reklam yapılması olayında, tanınmış marka sahibinin markasının tescilli olduğu mal ve hizmetlere bir alternatif sunuluyorsa, burada söz konusu mal ve hizmetler açısından haksız olmayan bir rekabet olduğu ve “haklı sebep” mevcut olduğu sonucuna varılabileceği hükmünü vermiştir. Bundan dolayı “haklı sebep” kavramı objektif zorlayıcı nedenlerle sınırlı değildir.

Bundan başka, tanınmış bir marka ile benzer olan ve tanınmış markanın benzer olduğu mal ve hizmetlerde kullanılan bir işaretin, bu işaret, tanınmış markanın tescilinden önce kullanılmaya başlandı ise,

<sup>24</sup>ABAD’ın *Intel Corporation* kararının tam metni için bkz.: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=68996&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=352461>, (Erişim tarihi: 24.04.2018).

hangi hallerde “haklı sebep” nedeniyle kullanılmasına izin verileceğinin ölçütlerinin belirlenmesi gerekir.

*De Vries*, “*The Bulldog*” işaretini 1975 yılından bu yana gastronomi hizmetlerinde kullandığını iddia etmektedir. Daha önceki karardan, *Red Bull Krating-Daeng* markasının tescilinden önce bu kullanımın başladığı anlaşılmaktadır. Bundan başka, *De Vries* 14 Temmuz 1983 tarihinde “*Bulldog*” sözcük ve şekil markasını diğer mal ve hizmetlerin yanı sıra alkolsüz içecekler için tescil ettirmiştir. *De Vries*’in ne zamandan beri enerji içeceklerini “*Bulldog*” markası ile ürettiği ve dağıtmaya başladığı belirsizdir.

*De Vries*’in “*The Bulldog*” işaretini, *Red Bull* markasının tescilli olduğu mal ve hizmetler dışındaki mal ve hizmetler için bu marka tanınmış olmadan önce kullandığı tartışmasızdır.

Hollanda Yüksek Mahkemesi’nin kararına göre, üçüncü kişi, tanınmış markanın benzeri olan bir işareti bu markanın faaliyet gösterdiği alanda, o markanın çekim gücünden, ününden ve itibarından yararlanmak amacıyla, bunun için hiçbir mali karşılık ödemeksizin ve çaba harcamaksızın kullanırsa, o markanın sahibinin ticari çabasından, markasını yaratmak, tanıtmak ve ayakta tutmak için harcadığı emeğinden istifade etmek isterse, bu kullanımın, markanın ayırt etme gücünden ve değerinden haksız yararlanma olarak kabul edilmesi gerekir (Karş. Karar *L’Oréal u. a., Kenar Nr. 49*).

Tanınmış bir markaya benzer bir işaretin üçüncü kişi tarafından kullanılmasında, 89/104 sayılı Direktif’in 5/2’inci maddesi anlamında “haklı sebep” in mevcut olup olmadığı ve böylece bu kullanımın, markanın değerinden istifadeyi meşru kılıp kılmadığı hususunda Mahkeme iki hususu dikkate alarak karar vermiştir.

Öncelikle, söz konusu işaretin ne ölçüde ticarete kullanıldığını ve ilgili çevrede ne ölçüde bilindiğini tespit etmek gerekmektedir. Mevcut olayda, “*The Bull Dog*” işaretinin 1983 yılından önce veya 1983 yılından beri bir grup mal için ve gastronomi hizmetlerinde kullanılıyor olması tartışmalı değildir. Bununla birlikte, ilk derece mahkemesi kararından, *De Vries*’in ne zamandan beri enerji içeceklerini pazara sürdüğü çıkartılamamaktadır.

İkinci olarak, bu işaretin kullanıcılarının hangi amacı izlediğine bakılmalıdır.

Tanınmış markaya benzer işaretin iyi niyetli olarak kullanıldığı mal ve hizmetlerin, tescilli markanın kullanıldığı mal ve hizmetlere yakınlık derecesi, ayrıca, bu işaretin ilk kez tescilli markanın içerdiği ve



tanınmışlığını kazandığı mala benzer bir mal için kullanıldığı zaman aralığı dikkate alınmalıdır.

Bir yandan, bir işaret, tanınmış markanın tescilinden önce, markanın tescil edildiği mal ve hizmetler için kullanılmış ise, bu işaret ile tescilli tanınmış marka arasında bir bağlantı kurulup kurulamayacağı, bu işaretin en son anılan mal için, halen ilgili tüketici çevresinde belli bir şöhrete sahip marka altına sunulan mal ve hizmetlerin bir devamı olarak algılanıp algılanmayacağına bakılmalıdır.

Mevcut olayda, *De Vries*'in “*The Bulldog*” işaretini içecek satışı gastronomi hizmetlerinde kullandığı tartışmalıdır. Bu durum göz önünde bulundurularak, bu işaretin ilgili tüketici çevresinde yeniden tanınacağı ve kullanıldığı mal ve hizmet türleri dikkate alınmak suretiyle, enerji içeceklerinin bu işaret ile satışa sunulması *Red Bull* markasının değerinden yararlanma olarak görülmeyecek, aksine *De Vries* tarafından sunulan mal ve hizmet yelpazesinin genişlediği şeklinde yorumlanacaktır. Bu yorum, “*The Bulldog*” işareti, *Red Bull Krating-Daeng* markası tanınmış olmadan önce enerji içecekleri için kullanılmış ise daha güçlü bir şekilde yapılacaktır.

Tanınmış markanın tescilinden önce kullanılan işaretin belli ürün yelpazesindeki mal ve hizmetler için ünü ne kadar fazla ise, sunduğu ve tescilli marka ile aynı olan mal ve hizmetler, ne kadar kendi daha önce sunduğu mal ve hizmetlerle yakın ise, bu kullanım o kadar uygun hale gelecektir.

Bütün bunlara rağmen, ön karar sorusunu cevaplandırmak için, 89/104 sayılı Direktif'in 5/2'inci maddesine göre, tanınmış markaya benzer bir işaret, üçüncü kişi tarafından, tanınmış markanın tescil başvurusunun yapılmasından önce kullanılmaya başlanmış ise ve işaretin tanınmış markanın kapsadığı mal ve hizmetlerle aynı mal ve hizmetlere ilişkin kullanımının iyi niyetli olduğu ispatlanmış ise, tanınmış markanın sahibi, tanınmış markanın kapsadığı mal ve hizmetlerle aynı olan mal ve hizmetler bakımından, üçüncü kişinin benzer işareti benzer mallar için kullanmasına “haklı sebep” nedeniyle katlanmalıdır. Bu durumun gerçekleşip gerçekleşmediğini belirleyebilmek için ulusal mahkemelerin şu hususları değerlendirmesi gerekmektedir:

- İşaretin ilgili tüketici çevresinde ne derece bilindiği ve benimsendiği
- İşaretin geçmişte kullandığı mal ve hizmetlerle, tanınmış markanın tescilli olduğu mal ve hizmetler arasındaki yakınlık

- Tanınmış markaya benzer işaretin, tartışmalı mal bakımından kullanımının ekonomik ve ticari anlamda ne derece önemli olduğu

### B. *Paco/Paco life in colour* Kararı (13 Ekim 1999)<sup>25</sup>

PACO ve PACO RABANNE markalarının sahibi olan *Paco Rabanne Parfums*, asli unsuru PACO ibaresi olan PACO LIFE IN COLOUR markasının tescil başvurusuna itiraz etmiştir. Başvuru sahibi *Paco Holdings Limited* ise, PACO sözcüğünün ilk adı olduğunu bu hususun “haklı sebep” olarak değerlendirilmesi gerektiğini iddia etmiştir. Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi’nin itiraza ilişkin verdiği kararda bu kullanım belirtilen istisna kapsamında görülmüş ve haklı sebep olmadan kullanma hali olarak kabul edilmemiştir, yani haklı sebep vardır sonucuna varılmıştır<sup>26</sup>.

1996’da *Paco Holdings Limited*, 1994 tarihli Markalar Kanunu’na<sup>27</sup> göre iki markanın tescili için başvurmuştur. Bu markalarından biri aşağıdaki gibidir. Marka başvurusu 25. sınıf için (Giysi; ayak giysisi, baş giysisi) için yapılmıştır:

PACO  
LIFE IN COLOUR



Başvuru üzerine *Paco Rabanne Parfums of France*, 1960’lardan beri *PACO* ibaresini markalarında kullandığını, *PACO RABANNE* markasının, parfüm ürününün de dahil olduğu 3. Sınıfta tescili olduğunu, ayrıca 25. Sınıfta tescilli 1066343 numaralı

**paco rabanne**

<sup>25</sup> Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi kararı, 13 Ekim 1999 Tarih, *Paco/Paco life in colour*, O/359/99. Kararın tam metni için bkz.: <https://www.ipo.gov.uk/t-challenge-decision-results/o35999.pdf>, (Erişim tarihi: 24.04.2018).

<sup>26</sup> DI CATALDO, Vincenzo: The Trade Mark with a Reputation in EU Law - Some Remarks on the Negative Condition "Without due Cause" IIC, 2011/7, 833-845, s. 833, 834.

<sup>27</sup> *Trade Marks Act 1994, Ch 26.*

markasının, 2006318 numaralı markasının, ve 2046730 numaralı

**paco**  
paco rabanne

markasının ve 14. ve 20. Sınıfta tescilli 895915 ve 1189972 numaralı markaların da sahibi olduğunu, bu markaların, başvuru konusu marka ile karıştırma tehlikesi yaratacak kadar benzer olduğunu, bu nedenle 1994 tarihli Markalar Kanunu'nun 5/2 (b) maddesine göre başvurunun reddinin gerektiğini; *PACO* ve *PACO RABANNE* markalarının Birleşik Krallık'ta kullanımları nedeniyle bir itibar elde ettiğini, başvuru konusu markaların tescilinin ve kullanımının bu itibardan haksız kazanç sağlayacağını ve bunların ayırt edici karakterini sulandıracağını iddia etmiştir.

Ofis, *PACO RABANNE* markasının parfüm için tanınmış bir marka olduğu ancak giysi sınıfında böyle olmadığı kanaatine varmıştır.

Başvuran *Paco Holdings Limited*, şirketin İrlandalı bir tasarımcı olan *Mr. Paco Graves* tarafından kurulduğunu ve *Mr. Paco Graves*'in '*Paco*' olarak tanındığını, markayı 1987 yılından beri kullandığını ve *PACO* ile *PACO LIFE IN COLOUR* markası ile satışlarının yükseldiğini iddia etmiştir.

Ofise göre itiraz edenin 25. sınıfta tescilli 2046730 numaralı markası ve başvuru konusu markanın aynı malları kapsadığına ve bunların baskın unsurunun '*PACO*' kelimesi olduğuna şüphe yoktur. Birleşik Krallık'ta *PACO* yaygın bir isim olmadığından bunun baskın ve ayırt edici olduğunda kuşku bulunmamaktadır. Ancak Ofis itiraz edenin '*PACO*' kelimesi bakımından tescil sırasında feragat ettiğini belirterek bu itirazı reddeder.

Ofise göre itiraz edenin 1066343 numaralı 25. Sınıfta tescilli markasında '*Paco*' baskın unsur değildir.

İtiraz edenin son itirazı ise 1994 tarihli Markalar Kanunu'nun 5(3). maddesine dayalıdır. Bu düzenlemeye göre:

“*Bir markanın,*

(a) *Önceki bir marka ile aynı veya benzer olması ve*

(b) *Önceki markanın koruması altındaki mal ve hizmetler ile benzer olmayan mal ve hizmetlerde tescilinin talep edilmesi halinde,*

*Eğer önceki markanın Birleşik Krallık'ta (ya da Topluluk Markaları için Avrupa Topluluğu'nda) bir itibarı bulunuyorsa veya sahip olduğu bu itibar ölçüsünde,*

*sonraki markanın kullanımının önceki markanın itibarından haksız yarar sağlayacağı veya bu itibara veya tanınırlık düzeyine zarar verebileceği durumda, haklı bir nedenin bulunmaması halinde tescil edilmez.”<sup>28</sup>*

Tanınmış marka ölçütüne dayalı bu maddeye dayanan itiraz eden, 1969 yılında 3. Sınıf için tescil edilen 946825 sayılı *PACO RABANNE* markasına dayanmaktadır. Ofise göre markanın parfüm konusunda bir tanınırlığı olduğu açıktır. Buna rağmen başvuranın giysiler için tescilini talep ettiği markasının, itiraz edenin bu markasıyla ilişkilendirilmesi zayıf bir ihtimaldir. Zira markaların konusunu oluşturan mallar birbirinden farklıdır. Mallar arasındaki farklılık göz önüne alındığında, kaynak ilişkilendirmesi bakımından bir tehlike yaratacak benzerlik bulunmamaktadır. Üstelik itiraz eden, başvuranın markasının kendi markasının ününden veya ayırt ediciliğinden haksız yarar sağlayacağını ispatlayamamıştır. Kaldı ki Ofise göre ‘*PACO*’ başvuranın kurucusunun kullandığı ilk adı olduğundan, ‘haklı neden’ bulunmadığı da söylenemez.

### **C. *Dell, Inc. v. Alexandra Dellmeier* Kararı (24 Eylül 2015)<sup>29</sup>**

Ancak, *Dell, Inc. v. Alexandra Dellmeier* arasında ABAD tarafından verilen ön kararda “haklı sebep” kavramının biraz daha dar yorumlandığı görülmektedir.

19 Şubat 2009’da Bayan *Alexandra Dellmeier*, İç Pazar Uyumlaştırma Ofisi (*Office for Harmonisation in the Internal Market - OHIM*) nezdinde, 40/94 sayılı 20 Aralık 1993 tarihli Topluluk Markası Hakkındaki Tüzük’e göre topluluk markası tescili için başvuruda bulunmuştur. Marka başvurusunda bulunulan ifade “*LEXDELL*”

<sup>28</sup> Section 5(3)

A trade mark which -

(a) is identical with or similar to an earlier trade mark, and

(b) is to be registered for goods or services which are not similar to those for which the earlier trade mark is protected,

shall not be registered if, or to the extent that, the earlier trade mark has a reputation in the United Kingdom (or, in the case of a Community trade mark, in the European Community) and the use of the later mark **without due cause** would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark.

<sup>29</sup> Genel Mahkeme kararı, 24 Eylül 2015 Tarih, *Dell, Inc. v. Alexandra Dellmeier*, T-641/14. Kararın tam metni için bkz.: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=168569&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=380059>, (Erişim tarihi: 24.04.2018).

kelimesidir. Tescilli talep edilen mal ve hizmet sınıfları, Nice Anlaşması'nın 16, 25, 41, 45. Sınıflarıdır. 21 Temmuz 2010'da *Dell, Inc.*, 207/2009 numaralı Tüzük'ün<sup>30</sup> 41. Maddesi uyarınca anılan sınıflarda markanın tesciline itiraz etmiştir. İtiraz, diğer nedenlerle beraber, 9 Kasım 2007'de başvurusu yapılan ve 4 Kasım 2008'de tescil edilen Topluluk şekil markasına dayanmıştır:



İtiraza dayanak teşkil eden önceki marka, Nice Anlaşması uyarınca 9, 16, 25, 35, 37, 38, 40, 41 ve 42. Sınıflardaki mal ve hizmetleri kapsamakta olup, 207/2009 numaralı Tüzük'ün 8/1 (b) ve 8/5. maddesinde sayılan nedenler dayanak yapılmıştır. İtiraz, önceki markanın kapsadığı mal ve hizmetlere dayandırılmakla birlikte, başvuru tüm mal ve hizmetlere karşı yapılmıştır.

İtiraz Dairesi 28 Mart 2013 tarihinde verdiği karar ile 207/2009 numaralı Tüzük'ün 8/5'inci maddesine dayalı itirazın, 41. ve 45. sınıflardaki hizmetler için (41. sınıftaki kültürel aktiviteler, kitap kiralınması; film yapımcılığı; film kiralınması; film gösterimleri düzenlenmesi; müzik ve sahne yapımları icraları; sanatçı yönetimi; radyo ve televizyon eğlenceleri, spor müsabakaları düzenlenmesi; dergi kiralınması; çevirmenlik; basın açıklaması ve diğer halkla ilişkiler etkinliklerinin düzenlenmesi hariç) haklı olduğuna karar vermiştir. Ayrıca, 207/2009 numaralı Tüzük'ün 8/1 (b). maddesine göre de, 41. sınıftaki kitap ve dergi kiralınması ve 16. ve 25. sınıftaki mallar açısından itiraz haklı bulunmuştur.

Başvuran 207/2009 numaralı Tüzük'ün 58. ve 64. maddesine göre, İtiraz Dairesi'nin kararına karşı OHİM'e başvurmuştur. 4 Haziran 2014 tarihli kararı ile OHİM Başvuru Kurulu bu başvuruyu reddetmiştir.

Başvuru Kurulu, 207/2009 numaralı Tüzük'ün 8/5. maddesi bağlamında önceki markadaki 'e' harfinin üsluplaştırılmasına ve sonraki markadaki 'lex' ibaresine rağmen karşın, markalar arasında bir benzerlik bulunduğuna karar vermiştir. Ayrıca Kurul, düşük dereceli bir fonetik benzerlik olduğuna ve kısmen kavramsal bir benzerlik bulunduğuna çünkü her iki markada da 'dell' ibaresinin bulunduğuna bunun da İngilizce'de küçük, ahşap çukur anlamına geldiğini belirtmiştir. Buna karşılık 'lex' ise genellikle 'hukuk' ya da 'hukuki' olarak anlaşılır. Böylece başvuru

<sup>30</sup> Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark.

konusu markanın her iki parçası da bir anlam taşımaktadır. Bu durumda Başvuru Kurulu, markalar arasında belli bir benzerlik olduğuna hükmetmiştir. Ayrıca Kurul, önceki markanın 9, 37, 40 ve 42. sınıftaki mal ve hizmetler bakımından bir tanınmışlığı ve itibarı olduğunu belirtmiştir. Son olarak Başvuru Kurulu, haklı neden olmaksızın başvuru yapılan markanın kullanımının önceki markanın tanınmışlığından, İtiraz Kurulu'nun haklı bulunduğu 41. sınıftaki hizmetler ve 45. sınıftaki hizmetler bakımından haksız yarar sağlayacağına hükmetmiştir.

207/2009 numaralı Tüzük'ün 8/1 (b) maddesine göre yapılan başvuruya ilişkin olarak Kurul, itirazın haklı bulunduğu tüm mal ve hizmetler bakımından önceki ve sonraki marka arasında bir karıştırma ihtimalinin olduğuna hükmetmiştir.

Başvuran, benzerlik ve karıştırma ihtimalleri ile ilgili iddiaların yanı sıra, markayı Almanya'da 2001 yılında hukuki hizmetler için tescil ettirdiği ve markanın kendi ismi ve babasının isminin bir kombinasyonu olduğundan hareketle "haklı neden" iddiasını öne sürmüştür.

ABAD bu iddiayı reddetmiştir. ABAD kararına göre, Başvuran, bir üye devlette tescil elde etmiş olsa da, bu durum onun, AB'nin tamamı bağlamında 207/2009 numaralı Tüzük'ün 8/5. maddesinden kurtulmasını haklı kılmaz. Ayrıca Başvuru Kurulu'nun kararının 57. paragrafında belirtildiği gibi, başvuru konusu marka başvuranın ismini yinelemektense yalnızca isminin bir kısmını içermektedir. Son olarak, müdahilin de ortaya koyduğu gibi, başvuranın dayandığı 20 Mayıs 2012 tarihli *Hanseatisches Oberlandesgericht* Hamburg'un kararı, başvurana *LexDell* markasını, markanın ilk ve ikinci unsurları arasındaki farkı açığa çıkaracak biçimde kullanmayı yasaklamıştır. Bu nedenle bu karar hiçbir koşulda, Kurul'un kararına esastan itiraz etmek için kullanılamaz.

## SONUÇ

Yukarıda da belirtildiği gibi, gerek ulusal gerek uluslararası mevzuat ve uygulama, tanınmış markanın, sıradan markalara göre daha fazla korunmalarını öngörmüştür. Çünkü, marka sahibi markasını "tanınmış" yapabilmek için yoğun bir çaba harcar, yaygın bir tanıtım ve reklam ağı oluşturur, marka Dünya'nın pek çok yerinde tescil edilir. Doğaldır ki böyle bir markanın, ayırt etme gücünün azaltılması, itibarına zarar verilmesi ve ondan haksız yararlanılmasının önüne geçilmesi gerekir. Tanınmış markalar, sıradan markalara göre daha kırılgan olup, kendilerinden haksız yararlanılma girişimleri daha yoğun olur. Bu korumanın yoğun olması ile işletmenin markasını tanınmış hale getirmek

için harcadığı maddi manevi çaba ve emeklerin boşa gitmemesi mümkün kılınabilir.

SMK'nın 6. maddesinde “tanınmış marka”lara yer vererek onların diğer markalara göre daha yoğun korunmalarının koşullarını oluşturmuştur. Madde bu korumayı SMK md. 6/4 ve 5 olmak üzere iki ayrı fıkrada düzenlemiştir. Belirtilmelidir ki, SMK md. 6/4’de Paris Sözleşmesi kapsamında bir markanın aynı veya benzer olması ve ayrıca mal/hizmetlerin de aynı/benzer olması şartı aranırken, md. 6/5’te Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşan markalar için mal/hizmet sınıflarının aynı/benzer ya da benzer olmasına bakılmayacağı ifade edilmiş ve bu bağlamda SMK md. 6/5’in koruma kapsamı, hükümde anılan hallerden birinin gerçekleşmesi durumunda daha geniş tutulmuştur. Bununla birlikte, md. 6/5 hükmünden yararlanabilmek için Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşmış markanın tescil edilmesi şartı aranırken, SMK md. 6/4 hükmünden yararlanacak olan Paris Sözleşmesi kapsamındaki tanınmış markanın Türkiye’de tescil edilme şartı aranmamaktadır.

Önceki düzenleme 556 sayılı KHK md. 8/4’den farklı olarak SMK md. 6/4, sonraki tarihli başvuru sahibine başvuru yapma konusunda “haklı sebep” ileri sürme imkânı tanımış, ayrıca şartların sağlanması halinde anılan korumanın, mal/hizmetlerin aynı, benzer ya da benzer olmasına bakılmaksızın uygulanabileceğini öngörmüştür. Haklı sebep hükmün istisnasını oluşturmaktadır. Bu durumda hukukumuzda yeni bir kavram olan “haklı sebep” kavramının ölçütlerinin ortaya konulması gerekir. Bu konuda yabancı mahkeme kararlarının bir kısmı incelenerek bazı ölçütler getirilerek “haklı sebep” kavramının somutlaştırılmasına çalışılmıştır.

Yukarıda incelenen üç mahkeme kararı dikkate alındığında, öncelikle tanınmış marka ile aynı olan işaretin, işareti kullanan kişinin ilk adı, bilindiği ad olmasının peşinen “haklı sebep” olarak görülmediği saptaması yapılabilir.

Bununla birlikte kararların “haklı sebep”in varlığı halini sadece objektif zorlayıcı nedenlerin varlığı ile sınırlı tutmadığını tespit etmek de mümkündür. Marka sahibine sağlanan inhisari hakkın nedeni, marka sahibinin markanın işlevlerinden sınırsız yararlanmasını sağlamaktır. Markanın işlevlerine sadece, malın veya hizmetin tüketiciye nereden kaynaklandığını gösterme işlevi değil, mal veya hizmetin kalitesinin, yatırımının ve reklam işlevlerinin garanti edilmesi de girer. Haklı sebep olup olmadığı tespit edilirken, tanınmış marka ile aynı ya da benzer olan

işaretin markanın işlevlerine ve markadan beklenen faydalara zarar verip vermediğinin de dikkate alınması gerekir.

Haklı sebep kavramının getirilmesinin en başta gelen nedenlerinden biri, markanın işlevlerinden yararlanmak isteyen marka sahibinin çıkarları ile mal ve hizmetlerini tanımlayan işaretini ticarete kullanmak isteyen tacir arasında bir denge kurulmasıdır.

Marka sahibi, markasının ihlal edildiğini, özellikle markanın ayırt etme gücünün ve itibarının haksız bir yararlanmaya konu olduğunu ispat ediyorsa, tanınmış markaya benzer bir işaret kullanan üçüncü kişinin, bu kullanımını “haklı sebep”e dayanarak gerçekleştirdiğini ispat etmesi gerekir.

Bundan dolayı “haklı sebep” kavramının sadece objektif olarak zorlayıcı nedenlerin bulunması halinde değil, tanınmış marka ile aynı ya da benzer bir işaret kullanmak isteyen üçüncü kişilerin subjektif çıkarlarının olması halinde de kabul edileceği sonucunu çıkarmak mümkündür.

Bundan ötürü “haklı sebep” kavramı, tanınmış marka ile tanınmış markanın tescilinden önce kullanılmış olan benzer işaret arasındaki ihtilafı çözmek veya markanın sahibine tanınmış olan hakları sınırlandırmak amacıyla hizmet etmemekte, daha çok söz konusu çıkarlar arasında bir denge kurmayı amaçlamaktadır. Kavramın bu işlevi, tanınmış markanın geniş çaplı koruması yanında bu işareti kullanan üçüncü kişinin de dikkate alınmasını mümkün kılar. Üçüncü kişi, tanınmış markanın benzerinin kullanılmasında haklı sebebinin olduğunu iddia ediyorsa, bu ona tescilli markaya bağlı tüm hakların tanındığı anlamına gelmez, ancak tanınmış markanın sahibinin, markasına benzeyen işaretin üçüncü kişi tarafından kullanılmasına katlanma mecburiyeti yükler.

Bu nedenle tanınmış bir marka ile benzer olan ve tanınmış markanın benzer olduğu mal ve hizmetlerde kullanılan bir işaretin, öncelikle tanınmış markanın ayırt etme gücüne zarar vermemesi, itibarını eksiltmemesi ve markadan haksız yararlanma halinin gerçekleşmemesi gerekmektedir. Tanınmış bir marka ile benzer olan ve tanınmış markanın benzer olduğu mal ve hizmetlerde kullanılan işaretin, tanınmış markanın tescilinden önce kullanılmaya başlanması da “haklı sebep” konusunda bir işaret olmakla birlikte, bu kullanımın, hangi hallerde “haklı sebep” nedeniyle kullanılmasına izin verileceğinin ölçütlerinin belirlenmesi gerekir. Öncelikle, söz konusu işaretin ne ölçüde ticarete kullanıldığını ve ilgili çevrede ne ölçüde bilindiğini tespit etmek gerekmektedir.



Tanınmış markanın tescilinden önce kullanılan işaretin belli ürün yelpazesindeki mal ve hizmetler için ünü ne kadar fazla ise, sunduğu ve tescilli marka ile aynı olan mal ve hizmetler, ne kadar kendi daha önce sunduğu mal ve hizmetlerle yakın ise, bu kullanım o kadar hukuka uygun hale gelecektir.

Tanınmış markaya benzer bir işaret, üçüncü kişi tarafından, tanınmış markanın tescil başvurusunun yapılmasından önce kullanılmaya başlanmış ise ve işaret, tanınmış markanın kapsadığı mal ve hizmetlerle aynı mal ve hizmetlere ilişkin kullanımın iyi niyetli olduğu ispatlanmış ise, tanınmış markanın sahibi, tanınmış markanın kapsadığı mal ve hizmetlerle aynı olan mal ve hizmetler bakımından, üçüncü kişinin benzer işareti benzer mallar için kullanmasına “haklı sebep” nedeniyle katlanmalıdır.

Bu durumun gerçekleşip gerçekleşmediğini belirleyebilmek için, işaretin ilgili tüketici çevresindeki bilinirliği ve benimsenme derecesi, işaretin tartışmalı mal ve hizmetler bakımından kullanımının ekonomik ve ticari önemi, işaretin geçmişte kullanıldığı mal ve hizmetlerle, tanınmış markanın tescilli olduğu mal ve hizmetler arasındaki yakınlık derecesi gibi hususlar değerlendirilmelidir.

Elbette “haklı sebep” kavramının soyut bir kavram olması, onun somut olay bazında değerlendirilmesini gerektirecektir.

## KAYNAKÇA

- BOZKURT, Mustafa: Paris Sözleşmesi Anlamında Tanınmış Markanın Korunması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kırıkkale 2007.
- ÇOLAK, Uğur: “Paris Sözleşmesi 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar”, Ankara Barosu FMR Dergisi, 2004, Sayı:2, 23-70.
- DI CATALDO, Vincenzo: The Trade Mark with a Reputation in EU Law - Some Remarks on the Negative Condition "Without due Cause" IIC, 2011/7, 833-845.
- DİRİKKAN, Hanife: Tanınmış Markanın Korunması, Seçkin Yayınları, Ankara, 2003.
- EYÜBOĞLU, Samiye: “Tanınmış Marka”, Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Y.1, C.1, S.2, Ankara 2001, 109-120.
- FEZER, Karl-Heinz: Markenrecht, 3. Auflage, München 2001.
- FHIMA, Ilanah Simon: Trade Mark Dilution in Europe and the United States, Oxford University Press, New York 2012.
- İMİRLİOĞLU, Dilek: 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na Göre Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Markanın Ayırt Ediciliğinin Zedelenmesi, 556 Sayılı KHK ile Karşılaştırmalı, Ankara 2017.
- KASEKE, Elson: Trademark Dilution: A Comparative Analysis, University of South Africa, 2006.
- ÖZER, Fatma: Sınai Mülkiyet Kanunu Neler Getirdi?, Ankara 2017.

YASAMAN, Hamdi: “Paris Anlaşması Anlamında Tanınmış Markalar”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof.Dr. Kemal Oğuzman’a Armağan, 2002, Sayı:2, 300-309.

#### Diğer Metinler ve Online Kaynaklar

WIPO: WIPO Intellectual Property Handbook, WIPO Publication 2008.

<<http://curia.europa.eu>> (Erişim tarihi 24.04.2018).

<[www.ipo.gov.uk](http://www.ipo.gov.uk)> (Erişim tarihi 24.04.2018).

SteinhauserRijsdijk Advocaten BV: “Inconsistencies on Comparative advertising in Benelux still apparent” *World Trademark Review December/January 2010*,

<http://www.worldtrademarkreview.com/Magazine/Issue/22/Country-correspondents/Netherlands-SteinhauserRijsdijk-Advocaten>, (Erişim tarihi: 24.04.2018).