

**MARKANIN KORUMA KAPSAMININ BELİRLENMESİNDE AYIRT EDİCİLİK GÜCÜNÜN
ETKİSİ VE TANINMIŞ MARKANIN ZAYIF UNSURUNUN DURUMU
-MCDONALD'S KARARLARI YÖNÜNDEN BİR İNCELEME-**

**THE IMPACT OF DISTINCTIVENESS IN DETERMINING THE SCOPE OF TRADEMARK'S
PROTECTION AND THE SITUATION OF WEAK ELEMENT OF WELL-KNOWN TRADEMARK
-AN ANALYZING FROM THE PERSPECTIVE OF MCDONALD'S CASES-**

Arş. Gör. Dr. İfakat BALIK* • Arş. Gör. İbrahim BEKTAŞ**

ÖZ

Marka hakkı sahibi, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'ndaki koşullar çerçevesinde, markasının aynı veya benzerini içeren tescil taleplerine itiraz edebilmekte ve üçüncü kişilerin hukuka aykırı kullanımlarını tecavüz davaları aracılığıyla engelleyebilmektedir. Ancak bu yetkiler, yalnızca markanın koruma kapsamına giren durumlarda kullanılabilir. Markanın koruma kapsamının belirlenmesinde ise tescilli işaretin sicilde nasıl gösterildiği, özgünlüğü, tanınmış olup olmadığı ve işaretin tescilli olduğu sınıflar gibi çeşitli unsurlar göz önünde bulundurulmaktadır. Aynı şekilde, sonraki işaret ile tescilli marka arasında karıştırılma, haksız yarar sağlama yahut ayırt ediciliğe zarar verme gibi ihtimallerin var olup olmadığı tek tek değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, korumanın kapsamı asıl olarak, tescil edilen işaretin ayırt edicilik gücü ile bağlantılıdır. Ayırt ediciliği yüksek olan işaretlerin koruma kapsamı bu doğrultuda artmakta, zayıf olanları ise azalmaktadır.

Bu çalışmada ayırt edicilik unsurunun markanın koruma kapsamına etkisi incelenmekte, özellikle ayırt ediciliği yüksek olan "tanınmış markalar" ile ayırt ediciliği düşük olan "zayıf markalar"ın durumu ortaya konulmaktadır. Ayrıca, tanınmış markalar ile zayıf işaretlerin aynı markada bir arada bulunması ihtimalinde, markanın koruma kapsamının bundan nasıl etkileneceği sorusuna cevap aranmaktadır. Bu noktada Yargıtay ve Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın, McDonald's davasındaki farklı yaklaşımları değerlendirilmektedir. Zira anılan mahkemeler, tanınmış markanın ("McDonald's") zayıf unsurunun ("Mc") koruma kapsamına dâhil olup olmadığı konusunda farklı kararlar vermiştir.

Anahtar Kelimeler: Ayırt Edicilik, Zayıf Marka, Zayıf Unsur.

ABSTRACT

Proprietor of a trademark can object to application for registration of trademarks because of identity or similarity of marks within framework the conditions in the Industrial Property Law No. 6769. S/he can also hinder to illegal use of trademark by force of an action for infringement. However, these rights can be used only if the scope of trademarks protection covers the existing case. Determining the scope of trademarks protection depends on several criterions such as originality of registered trademark, registered classes of goods or services and whether trademark is well-known or not. Similarly, it is also important whether there is likelihood of confusion or possibility to take unfair advantages from registered trademark or potentiality to harm distinctive character of trademark. Besides all these, scope of protection is mainly connected to power of distinctiveness of registered mark. The stronger distinctiveness mark has, the wider protection it acquires.

In this study, we examine the effects of distinctiveness on the scope of trademark's protection. In this context, "well-known trademark" as an example of strong distinctiveness and "weak trademark" as an example of weak distinctiveness are examined. Especially, we try to figure out the consequences of trademarks that are both well-known and include weak elements at the same time. We evaluate the two different approaches in McDonald's cases of Turkish Court of Cassation and Court of Justice of European Union. Both courts evaluate the problem whether the scope of protection of well-known trademark ("McDonald's") includes the weak element ("Mc"), differently.

Keywords: Distinctiveness, Weak Trade Mark, Weak Element.

* Kırklareli Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi (ifakat-balik@gmail.com; ORCID: 0000-0002-6516-3332).

** Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi (ibektas@ankara.edu.tr; ORCID: 0000-0003-0198-1683).

(Araştırma Makalesi; Geliş Tarihi: 09.10.2018 / Kabul Tarihi: 10.01.2019).

GİRİŞ

Bir işaretin Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK)¹ bağlamında marka olarak tescili, üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir inhisarî bir hak doğurmaktadır². Ancak marka sahibi bu hakkını, kural olarak, tescile konu mal veya hizmetlerle sınırlı olarak kullanabilmektedir (SMK m. 7.2.a). Markanın tescilli olmadığı sınıflarda üçüncü kişiler tarafından kullanımının yasaklanabilmesi ise, istisnâî bazı hâllerde söz konusu olabilmektedir. Marka korumasının kapsamının genişlemesine yol açan bu hâller, SMK m. 7.2.b ve c’de düzenlenmiştir. Bunlardan ilki karıştırılma ihtimali (SMK m. 7.2.b), diğeri ise tanınmışlıktır (SMK m. 7.2.c).

Marka korumasının kapsamını genişleten hâller gibi daraltan hâller de ayırt edicilik kavramıyla ilgilidir. Bu bağlamda korumanın kapsamının daraldığı, marka sahibinin üçüncü kişilerin benzer veya yakın kullanımlarına katlanma zorunluluğunun doğduğu hâl “zayıf marka” ihtimâlidir.

Çalışmamızda, yargı kararlarında -özellikle Yargıtay ve Avrupa Birliği Adalet Divanı [ABAD - *Court of Justice of European Union (CJEU)*] kararlarında- markanın koruma kapsamını belirleyen esas unsurun ne olduğuna ve tanınmış marka yönünden ayırt ediciliğin etkisine odaklanılmaktadır. Özellikle markanın koruma kapsamını genişleten ve daraltan hâllerin bir arada bulunması durumunda markanın koruma kapsamının nasıl belirleneceği araştırılmaktadır.

I. MARKANIN ZORUNLU BİR UNSURU OLARAK ‘AYIRT EDİCİLİK

A. AYIRT EDİCİLİK UNSURUNUN KORUMANIN KAPSAMINI BELİRLEYEN ESAS UNSUR OLMASI

SMK m. 4 uyarınca bir işaretin marka korumasından yararlanabilmesi için sicilde gösterilebilir olması ve ayırt edici nitelikte olması gerekmektedir³.

Sicilde gösterilebilir olma unsuru marka korumasının başlamasında bir ön şart niteliğindedir. Zira her şeyden önce koruma konusunun belirlenmesi, işaretin açık ve kesin biçimde sicilde gösterilebilmesine bağlıdır. Bir başvurunun incelenmesi yahut bir tecavüz iddiasının değerlendirilmesinde, işaretin tescilli marka ile aynı ya da benzer olup olmadığı tespit edilirken sicilde gösterilen işaret esas alınmaktadır.

Ayırt edicilik unsuru ise, bunun ötesinde, sicildeki işaretin tescilli olduğu mal veya hizmetler dışında korunup korunmayacağına, korunacaksa hangi kapsamda korunacağına tespiti yönünden önem taşımaktadır. Gerçekten de tescilli işaretler, sicilde gösterilebilir olma özelliğini taşırlar; ancak bu işaretlerden birinin diğerine göre sicilde daha az ya da daha çok gösterilebilir olmasından bahsedilmez. Diğer bir deyişle sicilde gösterilebilir olma unsuru, tescilli işaretler arasında ortaktır, farklılaşmaz. Farklılaşan husus, olsa olsa mal veya hizmetin türüne göre işaretin sicilde gösterilme yöntemi olabilir. Oysa her işaretin ayırt ediciliği diğerine göre daha zayıf ya da güçlü olabilmektedir. İşaretlerin koruma kapsamı da buna paralel olarak birbirinden farklılaşabilmekte, ayırt edicilik gücü arttıkça koruma kapsamı genişlemektedir⁴. Bu anlamda ayırt edicilik unsurunun korumanın kapsamını belirlemede esas unsur olduğu savunulabilir.

¹ 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (RG, 10.01.2017, S. 29944).

² İnhisarî yetki ve mutlak hak konusunda bkz. *Kaya, Arslan*: (2006) Marka Hukuku, İstanbul, s. 37 vd.

³ ABAD, marka tescili için aranan unsurları şu şekilde açıklamaktadır: Marka tescili için, öncelikle bir işaret bulunmalı, bu işaret sicilde gösterilebilir olmalı ve üçüncü olarak bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğerlerinden ayırt edebilecek nitelikte olmalıdır (ABAD Basın Bülteni, No 98/14; ABAD, 10.07.2014, C-421/13 (Apple Inc. v Deutsches Patent- und Markenamt), N. 17. Türk öğretisindeki benzer sa-

yım için örnek olarak bkz. *Tekinalp, Ünal* (2012) Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul, s. 360; *Suluk, Cahit/Karasu, Rauf/Nal, Temel* (2017) Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul, s. 160.

⁴ İşaretlerin ayırt edicilik gücü; zayıf, orta düzeyde veya güçlü olabilir. Tanınmış markalar, güçlü ayırt ediciliğe sahip işaretler hâline geldiklerinden, bu markaların koruma kapsamı da genişlemektedir. Günlük hayatta kullanılan kelimelerden veya yaygın işaretlerden oluşan markaların ise zayıf ayırt ediciliğe sahip olduklarından koruma kapsamı daralmaktadır. Bu konuda bkz. *Städeli, Matthias/Brauchbar Birkhäuser, Simone* (2017) Basler Kommentar - Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz (Herausgebers: Lucas David/Markus R. Frick), Basel, Art. 3 MSchG, N. 45.

Markanın koruma alanının ayırt edicilik gücü ile paralel biçimde genişlediği hususu SMK m. 7.2 hükmünden de anlaşılmaktadır. Hükmün (b) ve (c) bentlerinde markanın ayırt ediciliğini güçlendirmesi nedeniyle koruma kapsamını genişleten hâllere yer verilmektedir. Bu hâller ise karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık olarak belirtilmektedir.

B. AYIRT EDİCİLİĞİ BULUNMAYAN İŞARETLER HAKKINDA

SMK m. 4'te markanın, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan işaret olduğu öngörülmekte; ancak "ayırt edicilik" kavramına ilişkin bir tanım yapılmamaktadır. Bununla birlikte ayırt ediciliği bulunmayan işaretler, mutlak ret nedenlerinin düzenlendiği SMK m. 5'te büyük ölçüde sıralanmaktadır⁵. Bu sıralamadan hareketle ayırt edicilik kavramı daha iyi anlaşılabilir.

İlgili düzenlemede öncelikle genel olarak, soyut ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceği öngörülmüş (SMK m. 5.1.b); sonraki bentlerde ise ayırt edici niteliği bulunmayan diğer bazı işaretler örnek olarak sıralanmıştır⁶. Söz gelimi fıkranın c bendinde, mal veya hizmetin cinsini, çeşidini, vasfını, kalitesini, miktarını vb. özelliklerini gösteren işaretlerin tescili yasaklanmaktadır.

SMK m. 5.1.c, d, ve e'de belirtilen söz konusu işaretlerin ortak özelliği, bir kişinin tekeline verilemeyecek nitelikte olmaları; diğer bir deyişle herkesin ya da en azından ilgili çevrelerin kullanımına bırakılmalarıdır. Bu noktada ayırt edicilik özelliği ile toplumun kullanımına bırakılma arasında karşılıklı bir ilişki bulunmaktadır. Bu işaretler ayırt edici nitelikte olmayıp, belirli bir mal veya hizmetle ilgili

olarak toplumun kullanımına bırakıldıklarından, üzerlerinde tekel hakkı kurulamamaktadır⁷.

Buna karşılık yaygın olarak kullanılmayan, bir malın özelliklerini içermeyen, teknik olarak malın zorunlu şeklinden oluşmayan, çoğunlukla yaratıcı bir fikrin ürünü olan, özgün işaretler ise ayırt edici niteliktedir⁸. Diğer taraftan sözü edilen özellikleri taşıyan tüm işaretlerin aynı ayırt edicilik gücüne sahip olmadığını da belirtmek gerekir. Söz gelimi; tamamen anlamsız (yaratıcı bir fikrin ürünü olarak türetilmiş) bir sözcük karşısında, yaygın kullanımı bulunmasa dahi anlamlı bir sözcüğün ayırt ediciliğinin zayıf olduğu ileri sürülebilir.

II. AYIRT EDİCİLİK DÜZEYİNE BAĞLI OLARAK MARKANIN KORUMA KAPSAMININ DEĞİŞTİĞİ HÂLLER

A. AYIRT EDİCİLİK DÜZEYİNE BAĞLI OLARAK MARKANIN KORUMA KAPSAMINI GENİŞLETEN HÂLLER (ÖZGÜNLÜK VE TANINMIŞLIK)

Ayırt edicilik düzeyine bağlı olarak markanın koruma kapsamını genişleten hâller, karıştırılma ihtimalinin yükseldiği hâllerdir. Bu hâlleri, özgün marka ve tanınmış marka olarak belirtmekteyiz.

1. Karıştırılma İhtimalini Artıran Özgün İşaretler

Marka korumasında kural olan marka sahibinin inhisarı hakkına dayanan yetkisini, tescile konu mal veya hizmetlerle sınırlı olarak kullanabilmesidir (SMK m. 7.2.a). Ancak SMK m. 7.2.b'de, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğu durumda, marka sahibinin "tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan" işaretlerin kullanılmasını yasaklayabileceği öngörülmektedir⁹. Diğer bir deyişle

⁵ Bu konuda bkz. Doğan, Beşir Fatih (2006) Türk, Alman ve Avrupa Birliği Hukukuna Göre Marka Olamayacak İşaretlerin Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanarak Tescil Edilebilirliği Sorunu, FMR, C. 6, S. 3, s. 27.

⁶ Soyut ve somut ayırt edicilik kavramları hakkında bkz. İmirlioğlu, Dilek (2018) 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na göre Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Markanın Ayırt Ediciliğinin Zedelenmesi, 2. Baskı, Ankara, s. 21 vd.; Doğan, s. 20 vd.

⁷ "Serbest bırakılması gereken işaretler" kavramı için bkz. Çağlar, Hayrettin (2013) Marka Hukuku Temel Esaslar, Ankara, s. 48 vd.

⁸ Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 366-367.

⁹ Bu ihtimal kendi içerisinde marka korumasının kapsamının genişlemesi sonucu doğuran iki durumu barındırmaktadır. Bunlar; marka ile aynı işaretin benzer mal/hizmetlerde kullanılması ile benzer işaretin aynı veya benzer mal/hizmetlerde kullanılmasıdır. Her ne kadar hüküm, tescilli marka ile aynı işaretlerin aynı mal veya hizmet sınıfında

SMK m. 7.2.b uyarınca ayırt ediciliği ve bu doğrultuda somut olayda karıştırılma ihtimali bulunan markalar yönünden koruma alanı *benzer* mal veya hizmetleri de kapsayacak biçimde genişlemektedir.

Hiç şüphesiz bu noktada önem arz eden, karıştırılma ihtimali bulunan marka ile ne kastedildiğidir. Esasen tanınmış markada olduğu gibi bu markalar yönünden de daha geniş korumayı gerektiren, güçlü bir ayırt ediciliğin varlığıdır. Ancak bu markalar için güçlü ayırt edicilik sağlayan markanın reklâm, sponsorluk faaliyetleri gibi yollarla güçlenen bilinirliği değil; markanın özgünlüğüdür¹⁰. Özgünlük ise, tüketiciler nezdinde kullanıldığı mal veya hizmetle ilgili olarak işaretin belli bir işletme ile ilişkilendirilmesini sağlayan bir özelliği ifade etmektedir. Bu özellik çoğu hâlde yaratıcı bir fikrin ürünü olarak ortaya çıkan işaretler bakımından söz konusu olmaktadır. Yoksa mal veya hizmetle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili, üzerinde kullanıldığı mal veya hizmet yönünden ilk akla gelen kelimeleri içeren sözcüklerin -ayırt edicilik gücünden tümüyle yoksun olmaları da- zayıf bir ayırt edici güce sahip oldukları açıktır.

SMK m. 7.2 bağlamında koruma kapsamını genişleten bir hâl olan karıştırılma ihtimalinin tespitinde her somut olay ayrıca incelenmelidir. Öncelikle belirtmek gerekir ki; karıştırılma ihtimali, zayıf veya güçlü her marka için söz konusu olabilir; ancak bu tehlike bütün markalar için eşit değildir. Zira markaların ayırt edicilik gücü birbirinden farklıdır. "Hususiyet" ya da "orijinallik" olarak da ifade edilen¹¹ markanın özgünlüğü, onun ayırt ediciliğini güçlendirmektedir. Anılan düzenleme çerçevesinde öngörülen koruma da özellikle karıştırılma ihtimali

yüksek, yaratıcı, özgün markaları kapsamaktadır. Yargıtay pek çok kararında; özgün (yaratıcı bir fikrin ürünü) olmayan, ticarî hayatta veya günlük dilde sıklıkla kullanılan sözcükleri marka olarak seçen kişilerin bu işaretlerin aynı veya benzerlerinin kullanımına katlanmaları gerektiğini vurgulamaktadır¹². Ayrıca özgün markaların üçüncü kişiler tarafından tesadüfen seçilme ihtimalinin düşüklüğüne işaret ederek, bu durumda, karıştırılma ihtimali yaratma niyetinin, diğer bir deyişle kötünietin bulunduğunu kabul etmektedir. Bu bakımdan hüküm, benzerlik yaratmak suretiyle tescilli markadan haksız yarar sağlanmasına ilişkin kötünietli tescillerin tespiti yönünden de anlam ifade etmektedir.

Sonuç olarak markaların SMK 7.2.b uyarınca karıştırılma tehlikesine karşı korundukları alan¹³, özellikle güçlü ayırt ediciliğe sahip, özgün markalarda bu güce paralel biçimde genişlemektedir. Burada tescil ile sağlanan korumanın kapsamını genişleten husus, karıştırılma ihtimalinin yükselmesine neden olan güçlü ayırt ediciliktir¹⁴

2. Tanınmış Markalar

Marka korumasının kapsamını genişleten diğer hâl tanınmışlıktır (SMK m. 7.2.c)¹⁵. Tanınmışlıkta, markanın ayırt edicilik gücünü artıran husus, kural olarak işaretin özgünlüğü değil, mal veya hizmetin alıcı çevresi dışında kalan çok daha geniş bir çevrede bilinirliğidir. Tanınmış markanın elde ettiği yüksek ayırt edicilik, markanın yalnız aynı veya benzer mal veya hizmetler için değil, farklı mal veya hizmetler için de korunmasını gerektirmiştir. Ancak tanınmışlığın markaya daha geniş bir koruma sağlaması için SMK m. 7.2.c ile 6.5'de öngörülen düzeyde olması gerekmektedir. Buna göre; ta-

kullanılmasını da kapsayacak şekilde kaleme alınmış ise de, belirtmek gerekir ki bu tür bir kullanımın marka sahibi tarafından yasaklanabilmesi hükmün ilk fıkrasında zaten düzenlenmiş olup, karıştırılma ihtimalinin varlığını gerektirmemektedir.

¹⁰ *Bilge*, Mehmet Emin (2014) Ticari Ad ve İşaretler Arasında Karıştırılma Tehlikesi, Ankara, s. 65.

¹¹ *İmirlioğlu*, Dilek (2017) Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Kişi Adı Markalarında Ayırt Edicilik Tespiti, BÜHFD, C. 3, S. 3, s. 89.

¹² Örnek olarak bkz. Y. 11. HD, 04.11.2015, E. 2015/4404, K. 2015/11573; Y. 11. HD, 22.02.2007, E. 2005/11752, K. 2007/3310 (HukukTürk Hukuk Veri Tabanı). Hukuk Genel Kurulu'nun 2007 tarihli bir kararında yer alan "*Davalının aynı sınıftaki ürünler için bu sözcük dışında sayısız kelime seçme imkanı varken, ticaret unvanının ayırt edici eki ile birlikte*

... kelimesini de ekleyerek marka olarak tescil ettirmesi, davalının bu markayı taşıyan ürünler için tüketiciler nezdinde tesis ettiği güven itimattan haksız olarak yararlanması sonucunu doğurabileceğinden..." ifadeleri de bu hususu ortaya koymaktadır (HGK 07.06.2007, E. 2006/338, K. 2006/11-338, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası).

¹³ Markaların karıştırılma ihtimaline karşı korundukları alan, öğretide "benzerlik alanı" olarak da ifade edilmektedir. Bkz. *Bilge*, Karıştırılma Tehlikesi, s. 65.

¹⁴ *Bilge*, Karıştırılma Tehlikesi, s. 65.

¹⁵ Tanınmışlığın marka korumasının kapsamını genişleten bir hâl oluşturduğuna ilişkin bkz. *Battal*, Ahmet: Tanınmış Marka Pratiği Hakkında Bazı Düşünceler, Batider 2009, C. XXV, S. 4, s. 259; *Städeli/Brauchbar Birkhäuser*, Art. 3 MSchG, N. 45.

nınmışlık, markadan haksız yararlanılmasına, markanın itibarına zarar verilmesine ya da ayırt edici karakterinin zedelenmesine neden olabilecek düzeyde ise tanınmış marka sahibi, markası ile aynı veya benzer olan işaretin *farklı mal veya hizmetlerde* kullanımını yasaklayabilmektedir¹⁶.

Tanınmış markanın farklı mal veya hizmetler için dahi korunması sonucunu doğuran güçlü ayırt edicilik de esasen karıştırılma ihtimali ile yakından ilişkilidir¹⁷. Zira ayırt edicilik gücü ölçüsünde, farklı mal veya hizmetlerde dahi karışıklığa yol açma ya da ilgili tanınmış marka ile ilişkilendirilme ihtimali artmaktadır¹⁸. Öyle ki, tanınmış markanın sadece o mal veya hizmetin ticareti ile uğraşan kişiler ya da ilgili alıcılar tarafından değil; üçüncü kişiler tarafından da biliniyor olması¹⁹, uzak çağrışımlarda bile tüketicinin tanınmış markayı hatırlamasına, işareti onunla ilişkilendirmesine neden olmakta ve karıştırılma tehlikesini artırmaktadır. Gerçekten de tüketicinin, yıllar süren bir emekle toplum genelinde bilinirlik kazanmış, reklâm ve garanti işlevi güçlü olan tanınmış markayı, benzer bir işaret ile ilişkilendirme ihtimali, diğer markalara göre daha yüksektir. Bu ihtimal, tanınmış markanın itibarından haksız yararlanılmasına, markanın itibarına zarar verilmesine ya da ayırt edici karakterinin zedelemesine yol açabilmektedir.

B. AYIRT EDİCİLİK DÜZEYİNE BAĞLI OLARAK MARKA KORUMASININ KAPSAMINI DARALTAN HÂLLER (ZAYIF MARKA VE ZAYIF UNSUR)

1. Zayıf Marka

Marka korumasının kapsamını genişleten hâller gibi daraltan hâller de ayırt edicilik unsuru ile ilgilidir. Bu bağlamda korumanın kapsamının daraldığı, marka sahibinin üçüncü kişilerin benzer

veya yakın kullanımına katlanma zorunluluğunun doğduğu ilk hâl, markanın ayırt ediciliğinin zayıf olması hâlidir. Markanın ayırt ediciliğinin zayıf olarak değerlendirilmesine yol açan temel husus ise, tescili istenen işaretin niteliğidir. Söz gelimi; ticari hayatta yaygın kullanılan sözcük ve işaretler, özellikle cins isimleri, bir ülkede yaygın kullanılan kişi ad ve soyadları, günlük dilde sıklıkla kullanılan sözcükler, bir malın şekli veya ambalajından oluşan işaretler nitelikleri gereği sınırlı düzeyde ayırt ediciliğe sahiptir. Bütün olarak, sadece bu tür işaretlerden oluşan markaların koruma kapsamı da aynı ölçüde daralmaktadır.

Zayıf ayırt ediciliğin sonucu olarak, daha dar bir koruma alanına sahip olan bu markalar öğretilde “zayıf marka” (*schwache Marke*) olarak adlandırılmaktadır²⁰. Esasen “güçlü” ya da “zayıf” marka ayırımının kanunî bir dayanağı bulunmamaktadır; ancak markaya tanınacak korumanın kapsamının belirlenmesinde önemli bir ayırım olarak öğretilde ve yargı kararlarında kabul edilmektedir²¹.

Zayıf markalara, özgün markaların aksine benzer mal veya hizmetleri ya da tanınmış markanın aksine farklı mal veya hizmetleri kapsayacak biçimde koruma sağlamak olanaklı değildir. Zayıf bir marka tescil ettiren kişi, o işaret ile normal koşullarda iltibas oluşturabilecek benzer işaretlerin üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına katlanmak durumundadır. Zira marka olarak tescil edilmiş olsa bile zayıf bir işaret üzerinde bir kişiye tüm mal veya hizmetleri kapsayacak şekilde inhisarî hak tanınmaz²². Bu husus, yukarıda koruma kapsamının genişlediği hâller arasında sayılan ve karıştırılma ihtimalinin yükselmesine neden olan özgün markanın tam tersi bir durumu ifade etmektedir.

¹⁶ Tanınmışlık bazı durumlarda hakkın korunduğu mal veya hizmetlerin kapsamında değil de, koruma şartlarında değişiklik yaratabilmektedir. Örneğin, *Türkiye’de tescilli olmasa dahi*, Paris Sözleşmesi’nin 1. mükerrer 6. maddesi bağlamındaki tanınmış markalar, aynı veya benzer nitelikteki marka başvurularına karşı, *aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından* korunmaktadırlar (SMK m. 6.4).

¹⁷ *Bilge*, Mehmet Emin (2015) Marka ve Ticaret Unvanı Arasında İltibas, TFM, S. 2, s. 11.

¹⁸ *Bilge*, Ayırt Edicilik, s. 65.

¹⁹ *Yasaman*, Hamdi (1978) Tanınmış Markalar, Ord. Prof. Dr. Halil Arslanlı’nın Anısına Armağan, İstanbul, s. 695, 707; *Arkan*, Sabih (2018) Ticarî İşletme Hukuku, 24. Bası, Ankara, s. 308.

²⁰ *Städeli/Brauchbar Birkhäuser*, Basler Kommetar, MSchG Art. 3, N. 45 vd; *Memiş*, s. 386 vd.

²¹ *Öztek*, Selçuk (2004) İlaç Markaları, Kazancı Hukuk Dergisi, S. 4, N. 5.

²² Örneğin, ilaçlarda kullanılan hammaddelerin adları kimse-nin tekeline bırakılmayacağından, bu hammaddenin adından esinlenerek oluşturulan markalar zayıf marka olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle ilaç sanayinde farklı şirketlerin ürettiği ilaçlar aynı hammadde kökünden türetilmiş benzer markaları taşıyabilmektedir (*Öztek*, N. 7-9).

2. Markanın Zayıf Unsurları

Markanın birden fazla unsurdan oluştuğu hâllerde unsurların ayırt edicilik düzeyleri birbirinden farklı olabilir. Bu doğrultuda, bir marka zayıf unsurlar içerse dahi, bir bütün olarak değerlendirildiğinde zayıf marka olarak nitelendirilmeyebilir. Şüphesiz zayıf markada olduğu gibi, zayıf unsurlar içeren markada da unsurların ayırt ediciliği koruma kapsamını etkilemektedir. Şöyle ki; marka sahibi, markasının ayırt edicilik gücü yüksek unsurları bakımından SMK m. 7.2 çerçevesinde koruma elde edebilirken; zayıf unsurlarının üçüncü kişilerce kullanılmasına ise kural olarak katlanmak zorundadır.

Bu nedenle, bir işaretin tescilli markaya tecavüz oluşturup oluşturmadığı iddiası değerlendirilirken, özellikle işaretin tescilli markanın zayıf unsurundan ziyade baskın unsurunu taklit edip etmediğine dikkat edilmelidir.²³

Markanın zayıf unsurları ayrıca, markanın kullanıldığının ispatı konusunda da önem taşımaktadır. Şöyle ki SMK m. 9.2.a'ya göre markanın ayırt edici karakteri değiştirilmemek kaydıyla, tescil edildiğinden farklı şekilde kullanılması da markanın kullanılması olarak kabul edilmektedir. Markanın farklı unsurlarla/değiştirilerek kullanılmasına rağmen ayırt edici niteliğini koruyabilmesi ise, bu değişikliğin zayıf unsorda gerçekleştirilmesi hâlinde

söz konusu olabilir. Zira baskın unsurlarda değişiklik yapılması, ayırt edici karakteri değiştirmektedir.²⁴

3. Zayıf Marka veya Zayıf Unsur Oluşturan Bazı İşaretler

a. Ticarî Hayatta Yaygın Biçimde Kullanılan Sözcükler ve İşaretler

Ticarî hayatta sıklıkla kullanılan, belirli bir meslek, sanat grubuna mensup olanları gösteren işaretleri ya da cins, çeşit, vasıf, kalite, coğrafi kaynak, miktar gibi mal veya hizmetlerin özelliklerini belirten sözcükleri münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler, marka olarak tescil edilememektedir.²⁵ Tasvirî işaretler olarak da ifade edilen²⁶ bu işaretler üzerinde bir kişiye tek hak tanıma olanağı bulunmamaktadır. Bu nedenle ayırt ediciliği bulunmayan bu işaretlerin tescili, mutlak ret nedenlerinin sıralandığı SMK m. 5.1.c ve d uyarınca yasaklanmıştır.

Bununla birlikte söz konusu işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içermeyen bazı sözcük veya işaretlerin marka olarak tescili sağlanabilir.²⁷ Özellikle bir sektör için tasvirî nitelikte olan sözcük veya işaretlerin başka bir ticaret alanında kullanılmak üzere tescilinde hâl böyledir. Örneğin, elektronik ürünler için "apple"²⁸ ya da

²³ Bilge, Ayırt Edicilik, s. 64. Zayıf unsur, çoğu hâlde markanın tâli unsurunu oluşturmaktadır.

²⁴ Markanın ayırt edici niteliğini değiştirmeksizin kullanımı ve zayıf unsur ilişkisi hakkında bir ABAD kararı için bkz. ABAD, 13.09.2018, T-146/15 (hyphen GmbH v. EUIPO), N. 29, 52. Bir diğer kararda, "Vieta" markası; özgün, anlamsız ve ayırt ediciliği yüksek bir kelimedenden oluştuğu için, markanın şekil unsurunda değişiklik yapılarak kullanılmasına rağmen ayırt edici karakterinin değişmediği kabul edilmiştir (ABAD, 10.12.2015, T-690/14 (Sony Computer Entertainment Europe Limited v. OHIM), N. 47). Makalede yararlanılan ABAD kararlarına <http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=en> adresinden elektronik olarak erişilebilmektedir.

²⁵ Yargıtay'ın, vasıf bildirici olması nedeniyle "Deriden" ibaresinin çeşitli deri ve deri ürünlerinin yer aldığı 18. sınıfta bütün olarak tescil edilemeyeceği yönündeki kararı ve bu kararın değerlendirmesi için bkz. Bozgeyik, Hayri (2016) Vasıf Belirten İbarelerin Marka Olarak Tescili, TFM, S. 1, s. 94, 95. Yazar'ın ifade ettiği üzere, "vasıf belirten ibare" ile "zayıf marka" olgusu birbirinden farklıdır. Bir mal ve hizmetin vasıfından türetilmiş ibareleri içeren markalar "zayıf marka" niteliğini taşıyabilir. Ancak bir markanın "zayıf marka" olması, onun vasıf bildirici olduğu anlamına gelmez ve sırf bu nedenle SMK m. 5.1.c uyarınca tescili engellenemez (s. 95).

²⁶ Arkan, Sabih (1997) Marka Hukuku, C. I, Ankara, s. 77.

²⁷ Gerçekten de, belirli bir tip eşyayı gösteren ya da cins isim hâline gelen işaretlerin tescili, sadece bu işaretlerin herhangi bir zihni çaba gösterilmeye gerek kalmaksızın, doğrudan mal veya hizmetin kendisini çağrıştırdığı durumda engellenmektedir. Yoksa, o malın adını, çeşidini, coğrafi kaynağını veya niteliğini göstermeye elverişli olmayan sözcükler, sırf başka bir şeyin ismini oluşturdukları için tescil yasağına tâbi tutulmazlar (Bkz. Tekinalp, Ünal (1988) Esas Unsurları Dolayısıyla Koruma Dışı Kalan Markalar, Prof. Dr. Yaşar Karayalçın'a 65. Yaş Armağanı, Ankara, s. 73, 76). Ancak bu durumda da, belirli mal veya hizmetler bakımından tescil yasağına tâbi olmasa dahi; cins isim, coğrafi alan adı vb. olarak seçilen işaretin zayıf marka olma olasılığı oldukça yüksektir. Örneğin coğrafi bölge, il veya semt isimleri, marka kapsamındaki mal veya hizmetler bu alana özgü nitelik taşımadıkça, marka olarak tescil edilebilmektedir ("Beşiktaş" gibi). Ancak coğrafi adlardan oluşturan markalar zayıf nitelikte olup, bölge adının başkaları tarafından kullanılması engellenemez. Bu konuda bkz. Arkan, Marka Hukuku, s. 79, 80; Yasaman, Hamdi (2008) Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları III, İstanbul, s. 214-215; Yıldız, Burçak (2018) Yargıtay Kararları Işığında Coğrafi Markalar, İnÜHFD, C. 9, S. 2, s. 134 vd.

²⁸ Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 367.

sigara için “camel” sözcüklerinin tescili tasvirî nitelikte oldukları gerekçesiyle reddedilemez²⁹. Zira bu sözcükler ilgili oldukları ticaret alanının dışında ayırt edici nitelik kazanmaktadır³⁰. Ayrıca zayıf bir kelimenin dilde ikinci anlamının bulunması, bazı durumlarda o işaretin marka olarak ayırt ediciliğinin güçlenmesini sağlayabilmekte ve tescilini olanaklı hale getirebilmektedir³¹. Zayıf nitelikteki kelimelerin birleştirilerek özgün şekilde kullanılması durumu da böyledir³².

Benzer şekilde bir mal veya hizmetle ilgili olan ya da bir mal veya hizmeti hatırlatan sözcüklerin de tasvirî nitelikte olmadıkça marka olarak tescili mümkündür. Örneğin, yün iplik için “Ören Bayan³³” markası malı hatırlatan bir sözcük olmakla birlikte tescile engel oluşturmamaktadır.

b. Halk Arasında Bilinen Yabancı Sözcükler

Anlamsız sözcükler genellikle ayırt ediciliği yüksek olan işaretlerdir. Ülkede yaygın olarak bilinmeyen bir yabancı dile ait sözcükler için de aynı durum savunulabilir. Öte yandan yabancı dilde olsa dahi toplumda yaygın şekilde bilinen cins adlarının ayırt ediciliği bulunmamaktadır³⁴. Örneğin ülkemizde belirli tür mal veya hizmetlerin kalitesini ya da vasfını gösterecek şekilde yaygın olarak kullanılan “lux³⁵”, “zero³⁶”, “smart³⁷” gibi yabancı sözcükler ayırt edicilikten yoksundur. Yaygın kullanımına rağmen tüketicide kalite ya da vasıf algısı uyandırmayan yabancı sözcükler ise ayırt edicilik gücünden

tümüyle yoksun olmasalar da zayıf nitelikli kabul edilebilecektir: Örneğin, “XL³⁸”, “extra³⁹”, “happy”, “sport”, “baby”, “love”, “bonus” gibi.

c. Bir Malın Şeklinden ya da Ambalajından Oluşan İşaretler

Malın doğası gereği ortaya çıkan ya da mala aslı değerini veren şeklin tescili talebi SMK m. 5.1.e uyarınca mutlak ret nedenine dayanılarak reddedilmektedir. Ancak teknik bir zorunluluktan doğmayan mal veya ambalaj şeklinin marka olarak tescili olanaklıdır. Nitekim bu şekilde oluşturulan şekiller belli bir ayırt edicilik düzeyine sahiptir. Bununla birlikte kural olarak söz konusu mal veya ambalaj şekli özgün bir sözcük veya işaretle bir arada kullanılmadıkça yüksek ayırt edicilik düzeyine ulaşamaz; zayıf ayırt edicilik düzeyinde kalır. Ancak mal veya ambalajın yaygın biçimde kullanılan şeklinin dışındaki özgün bir şekil, ayırt edici başka bir işaretle birleştirilirse dahi, tek başına güçlü bir ayırt ediciliğe sahip olacaktır⁴⁰.

d. Kişi Adı veya Soyadı

SMK m. 4'e göre kişi adları marka olarak tescil edilebilmektedir. Ancak bir ülkede çok rastlanan kişi ad veya soyadları zayıf ayırt ediciliğe sahip sözcüklerin başında gelmektedir⁴¹. Bu nedenle Tür-

²⁹ Benzer örnekler için ayrıca bkz. *Arkan*, Marka Hukuku, s. 79.

³⁰ Bir işaret, belirli bir mal veya hizmet grubunda yaygın şekilde kullanıldığı için zayıf nitelikte iken, başka mal veya hizmetler için orta derecede veya güçlü ayırt ediciliğe sahip olabilmektedir (*Fezer*, Karl-Heinz (2009) Markenrecht, 4. Auflage, München, MarkenG § 14, N. 379).

³¹ *Gómez Segade*, José A. (1995) Unterscheidungskraft und “Secondary Meaning” im Kennzeichenrecht, GRUR Int., s. 948.

³² *Yılmaz*, A. Lerzan (2008) Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri, İstanbul, s. 161-162.

³³ *Tekinalp*, Fikri Mülkiyet, s. 367.

³⁴ *Çolak*, Uğur (2016) Türk Marka Hukuku, 3. Baskı, İstanbul, s. 147; *İmirlioğlu*, Kişi Adı Markaları, s. 93. “Diamond” kelimesinin, kuyumculukla ilgili mal ve hizmetler açısından tanımlayıcı olduğu ve bu kelimeyi içeren markaya dayanılarak, işaretin üçüncü kişiler tarafından kullanılmasını engellemeyeceği ifade edilmektedir. Bu konuda bkz. *Aktekin*, Uğur/Doğan Alkan, Güldeniz/Özcebe, Zeynep C. (2015) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 02.10.2013 Tarihli 2013/11-52-E. ve 2013/1416K. Sayılı Kararı (“Diamond Kararı”) ve Tanımlayıcı İbareler İçeren Markaların Karıştırılma İhtimali Değerlendirilmesi, FMR, C. 17, S. 2, s. 17 vd.

³⁵ *Arkan*, Marka Hukuku, s. 81.

³⁶ *Yargıtay*, “zero” ibaresinin, tüketicinin zihninde “şekersiz, yağsız, sıfır kalori” anlamlarını çağrıştırdığını, bu yönüyle tasvirî işaret olarak kabul edilmesi gerektiğini ve iltibas tehlikesi oluşturmadığını içtihat etmiştir. Bkz. 11. HD, 09.03.2017, E. 2016/14857, K. 2017/1442 (Batider 2017, C. XXXIII, S. 2, s. 276 vd.)

³⁷ *Yargıtay*'ın kabul ettiği üzere, “smart elektronik kitap” ibaresinin marka olarak tescili olanaklı değildir. Bu ibare mal veya hizmetin kaynağına işaret etmemekte, sadece genel olarak bir teknolojik ürünün türü ve karakteristik özelliğini tanımlamaktadır. Günlük hayatta “akıllı e-kitap” şeklinde yaygın kullanımlar bulunduğu için, “akıllı” anlamına gelen “smart” kelimesinin söz konusu işarete ayırt edici nitelik kattığı kabul edilemez. Bkz. 11. HD, 12.03.2018, E. 2016/8510, K. 2018/1875 (Batider 2018, C. XXXIV S. 2, s. 493 vd.)

³⁸ ABAD, 24.03.2012, T-169/10 (Grupo Osborne, SA v. OHIM). Karar hakkında bkz. EUIPO, Guidelines, Part C, Section 2, Chapter 7, s. 11-12.

³⁹ *Tekinalp*, Fikri Mülkiyet, s. 367.

⁴⁰ TPE, Marka İnceleme Kılavuzu 2015, s. 15 vd.

⁴¹ *Memiş*, s. 389. Soyadların ayırt edicilik gücünün, ön adlara göre daha yüksek olduğu kabul edilmektedir. Bununla birlikte zayıf nitelikteki bu işaretlerin gerçek anlamda ayırt edicilik kazanması aslında ya kullanım yolu ile ya da işarete

kiye’de birçok sektörde mal veya hizmet sağlayıcıları tarafından isimlere eklenen unvan veya sıfatlarla işarete daha güçlü ayırt edicilik sağlanması yönünde bir teamül oluşmuştur⁴². Örneğin; Marka İnceleme Kılavuzu’nda, “Kebapçı Adem Usta” ile “Adem Ustanın Tatlıları” markalarında yer alan isimler aynı olsa dahi, bu markaların ayırt edilebileceğini belirtmektedir⁴³.

e. Günlük Dilde Sık Kullanılan Sözcükler ve Bilinen Şekiller

Temelde bir sözcüğün anlamsal içeriği o sözcüğün ayırt ediciliğini belirleyen en önemli husustur. Zira bir ülkenin konuşma dilinde yaygın olan sözcüklerin üçüncü kişiler tarafından kullanımının tümüyle engellenerek, sözcüğün sadece marka sahibinin tekeline verilmesi olanağı bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu hâllerde marka sahibi, üçüncü kişilerin dürüst kullanımına katlanmak zorundadır⁴⁴.

Aynı şekilde güneş, yıldız, ay gibi tabiat şekillerini ya da örneğin eczacılık ürünleri yönünden yılan veya kartal figürü gibi yaygın olarak bilinen belirli motif, sembol ya da kelimeleri içeren işaretlerin orijinalliği, diğer bir deyişle özgünlük derecesi düşüktür. Bu nedenle, bu şekillerle oluşturulan işaretlerin ayırt ediciliğinin zayıf olduğu kabul edilmektedir⁴⁵.

III. MARKA KORUMASINI GENİŞLETEN VE DARALTAN HÂLLERİN BİR ARADA BULUNMASININ MARKA KORUMASINA ETKİSİ

A. PROBLEMİN ORTAYA KONULMASI

SMK uyarınca karıştırılma ihtimali yüksek özgün markalar ve tanınmış markalar tescilli oldukları mal veya hizmetler dışında da korunabilmekte-

dir (SMK m. 7.2.b ve c). Marka korumasının kapsamını genişleten bu iki hâlin bir arada bulunmasının daha güçlü bir koruma alanı yaratacağına şüphe bulunmamaktadır. Zira markanın tanınmış olma niteliği, tüketicideki çağrışım gücünü artırırken; özgünlük, tesadüfi olarak seçilme ihtimalinin zayıflamasına neden olmaktadır. Bu nedenle tanınmış ve özgün bir markanın üçüncü kişilerce kullanılması durumunda, bu kullanımın SMK m. 6.5’te aranan markadan haksız yarar sağlama, markanın itibarına zarar verme ya da markanın ayırt edici karakterini zedeleme koşullarını sağladığı kolayca ortaya konulabilecektir⁴⁶.

Marka korumasını genişleten ve daraltan hâllerin aynı marka üzerinde birleşmesi ihtimalinde ise koruma kapsamını belirlemek daha güçtür. Zira bu ihtimalin korumanın kapsamına etkisi SMK’da düzenlenmemektedir. Oysa pek çok olayda marka korumasını genişleten veya daraltan hâllerin bir arada bulunduğu görülmektedir. Söz gelimi ayırt edicilik gücü zayıf bir işaret marka olarak tescil edildikten sonra tanınmış marka niteliği kazanırsa, bunun marka korumasının kapsamını ne ölçüde genişleteceği konusunda açıklık bulunmamaktadır. Bu noktada akla gelen ilk soru; özgün nitelikte olmayan bir işareten oluşan markanın üçüncü kişilerce kullanımlarının sadece tanınmış marka koruması gerekçe gösterilerek yasaklanıp yasaklanamayacağıdır. Benzer şekilde tanınmış markanın zayıf unsurları için, ayırt edici unsuru ile birlikte farklı mal veya hizmetleri kapsayan geniş bir alanda koruma sağlanıp sağlanamayacağı tartışmaya açık bir başka sorudur.

Aşağıda örnek kararlar ışığında bu husustaki ihtimallere ve özellikle özgün nitelikte olmayan, zayıf bir işareten oluşan yahut böyle bir işareti içeren tanınmış markanın durumuna yer verilmektedir.

eklenen diğer unsurlar sayesinde olmaktadır. Kişi adlarının ayırt ediciliği konusunda bkz. *İmirlioğlu*, Kişi Adı Markaları, s. 99 vd.

⁴² TPE, Marka İnceleme Kılavuzu 2015, s. 49.

⁴³ TPE, Marka İnceleme Kılavuzu 2015, s. 50.

⁴⁴ *Memiş*, s. 387. Yargıtay, “Eti Benim’o” markasındaki “benim” sözcüğünün zayıf unsur olduğuna, tasvirî ve vasıf bildirici sözcüklerden esinlenilerek oluşturulduğundan bu unsura benzer bir işaretin tescilinin, markadan haksız biçimde yarar sağlanacağı, markanın reklâm gücünden ya-

rarlanılacağı veya markanın kaynağını belirtme fonksiyonunun azaltılacağı gibi gerekçelerle engellenemeyeceğine hükmetmiştir [Y. 11. HD. 01.06.2016, E. 2015/11147, K. 2016/6028 (Batider 2016, C. XXXII, S. 3, s. 256-258)].

ABAD kararlarında da “bingo”, “club”, “gourmet”, “aqua”, “water” gibi kelimelerin zayıf ayırt ediciliğe sahip olduğu kabul edilmektedir. Bu konuda bkz. EUIPO, Guidelines, Part C, Section 2, Chapter 7, s. 12-13.

⁴⁵ *Fezer*, MarkenG § 14, N. 381.

⁴⁶ *Çolak*, s. 344.

B. TANINMIŞ MARKANIN ÖZGÜN NİTELİKTE OLMAYAN (ZAYIF) BİR İŞARET İÇERMESİ

1. Genel Olarak

Özgünlük, bir markaya ayırt edicilik kazandıran ve bu çerçevede koruma alanını genişleten hâllerdendir. Çünkü işaretin yaygın kullanılmaması ya da yaratıcı bir fikrin ürünü olması üçüncü kişilerce taklit edilebilirliğini veya tesadüfi olarak seçilme ihtimalini düşürmektedir. Oysa özgün nitelikte olmayan, yaygın kullanılan zayıf işaretlerin, üçüncü kişilerce dürüst şekilde kullanımına kural olarak engel olunamaz. Ancak bu sonucu, tanınmış markalarda yer alan zayıf unsurlar bakımından kabul etmek, her durumda uygun olmayabilir. Bu nedenle tanınmış marka söz konusu olduğunda, meselenin her somut olay bakımından ayrıca incelenmesi ve “tanınmışlığın zayıf unsura sirayet edip etmediğinin değerlendirilmesi” önem taşımaktadır. Aşağıdaki örnek kararlar çerçevesinde bu hususa değinilecektir.

2. Örnek Kararlar

a. Yargıtay’ın 2017 tarihli “McDonalds” Kararı

Yargıtay 2017 yılında verdiği bir kararda⁴⁷, önceki tarihli tanınmış markanın içerdiği zayıf unsuru taşıyan bir başvuruyu hukuka aykırı kabul etmemiştir. Karara konu olayda “McDonalds” olarak tescilli tanınmış markanın “Mc” eki zayıf bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Yüksek Mahkeme “Mc” kısaltmasının İngilizce’de farklı anlamlarının bulunduğunu, esasen ilk anlamı itibariyle İngilizce konuşulan ülkelerde ad ve soyadlarında sıkça kullanıldığını ve bunun ülkemizin ortalama tüketicilerinin de bilgisi dâhilinde olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle zayıf bir ayırt ediciliğe sahip olan “Mc” ibaresinin gıda tüketicisi tarafından her koşulda tanınmış marka ile ilişkilendirilmesi mümkün görülmemiştir. Dolayısıyla marka her ne kadar tanınmış olsa da, onun sadece zayıf unsurunu içeren “Elden Ele Mc Mallow” şeklindeki başvurunun karıştırılma,

bağlantı kurulma, tanınmışlığından haksız yararlanma, tanınmışlığı ve ayırt ediciliği zedeleme ihtimali bulunmadığına hükmedilmiştir.

Karar şu şekildedir:

“Davacı vekili, müvekkilinin “Mcchicken”, “Mcmuffin”, “Mcroyal”, “Mccafe+şekil”, “Mccrispy”, “Mcdelivery” ibareli ve “Mc” tanınmış markaların sahibi olduğunu, davalının, bu markalar ile karıştırma ihtimali bulunacak derecede benzer nitelikteki “ELDENELE MC MALLOW ÇİKOLATA KAPLAMALI MARSMALLOWLU SANDVIÇ BİSKÜVİ + ambalaj” ibaresini marka olarak tescil ettirmek üzere davalı TPE’ye başvuruda bulunduğunu, [...] müvekkili markalarının tanınmış olduğunu ve başvurunun karıştırılma ihtimali bulunacak düzeyde benzer olduğunu, tanınmışlığından haksız yararlanacağını, kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek [...] YİDK kararının iptalini, tescili halinde markanın hükümsüzlüğünü ve sicilden terkinini talep ve dava etmiştir. [...]

Mahkemece, [...] “Mc” kısaltmasının İngilizce’de farklı anlamları olduğu, esasen ilk anlamı itibariyle ad ve soyadlarında İngilizce konuşulan ülkelerde sıkça kullanıldığının ülkemizin ortalama tüketicilerinin de bilgisi dahilinde olduğu, bu nedenle oldukça zayıf bir ayırt ediciliği olduğu, özel yazım biçimiyle “Mc” ibaresi veya bir bütün olarak “Mc Donald’s” ibaresinin davacı ile bütünleştiğinde kuşku yok ise de; davacının ürünlerle birlikte gerçekleştirilen tescilleri arasında “Mc Mallow” şeklinde bir markası ve fiili kullanımının olmadığı, gıda tüketicisinin “Mc” ibaresinin açıklanan zayıf anlamı nedeniyle her koşulda ibareyi davacı ile ilişkilendirmeyeceği; karıştırılma, bağlantı kurulması ihtimali ve tanınmışlığından haksız yararlanma, tanınmışlığı ve ayırt ediciliğini zedeleme ihtimali ve koşulları bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. [...]

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA [...] 11.09.2017 tarihine oybirliğiyle karar verildi.”

⁴⁷ Y. 11. HD, 11.09.2017, E. 2016/1609, K. 2017/4212 (yayımlanmamıştır).

b. Yargıtay'ın 2003 tarihli "Mc Donald's" Kararı

Yargıtay'ın yukarıdaki kararı, 2003 yılında verdiği "Mc Uno" kararı⁴⁸ ile aynı yödedir. Yargıtay bu kararında, hamburger ekmeği için kullanılan "Mc Uno" ve "Uno Mc Uno" ibarelerinin, dünyaca tanınmış ve Türkiye'de tescilli olan "McDonald's", "McNuggets", "McRoyal", "McEËpres", "McChicken" ve "McMuffin" gibi markalar ile iltibas yaratıcı nitelikte olmadığına karar vermiştir. Bu kararda da, "Mc" ibaresinin Türkçe karşılığının "oğlu" anlamına geldiğine, bu nedenle herkesçe kullanılacak bir mahiyet arz ettiğine değinilmektedir.

c. ABAD'ın 2016 tarihli "McDonalds" Kararı

2016 yılında ABAD, "McDonalds" tanınmış markasıyla ilgili benzer bir olaya ilişkin inceleme-sinde, Yargıtay'ın aksine bir sonuca ulaşmaktadır⁴⁹. Karara göre; "Mc" veya "Mac" eki, marka ailesine dâhil "McMuffin", "McNuggets", "McChicken" gibi çok sayıda markanın ortak unsuru olup ayırt edici karakterdedir. "Mc/Mac" unsurunun Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygın kullanılması, bilhassa İskoç ve İrlandalı ailelerin soyadlarında ortak bir ön ek olması ise ABAD'a göre sonucu değiştirmemektedir⁵⁰.

Divan, tescili istenen "MacCoffee" markası ile "McDonalds" tanınmış markasında yer alan "mac" unsurunun benzerlik oluşturduğunu ve iki markanın ilişkilendirmesi için yeterli olduğunu kabul etmiştir. Bu değerlendirmedeki en etkili hususun; tanınmış markanın ayırt ediciliği olduğu görülmektedir. Öyle ki; kararda "McDonalds" markasının dünyada en çok tanınan on marka arasında yer aldığı vurgulanmaktadır. Bunun sonucu olarak

ABAD'a göre; markanın tanınmışlığı ne kadar güçlü ise, benzerliğin zarar yaratma ihtimali de o denli yüksek olmaktadır⁵¹. Öte yandan özellikle gıda sektöründe kullanılacak olması da tescili talep edilen markanın, tanınmış marka ailesine dâhil olduğu algısını uyandırmaya elverişli görülmektedir⁵².

d. Alman Federal Patent Mahkemesinin 2017 tarihli "McDonald's" Kararı

ABAD'dan sonra, Almanya Federal Patent Mahkemesi de (*Bundespatentsgericht*) "McDonald's" markasının tanınmış bir marka olduğunu, bu nedenle "McSportnahrung.de" işletinin toplamda bu tanınmış marka ailesinin bir üyesi gibi algılanacağını belirtmiş ve tescil talebini reddetmiştir⁵³. Federal Mahkeme, tescili istenen "McSportnahrung.de" işletinin *fast food* ürünlerinde değil, spor ve sağlık besinlerinde kullanılmasının tek başına karıştırılma ihtimalini veya tanınmışlıktan yararlanma şartlarının oluşmasını engelleyemeyeceğini belirtmektedir. Çünkü Federal Mahkeme, "Mc" ekinin "Mc Donalds" tarafından da sağlıklı yaşam amacıyla özellikle "Mc Salad", "Mac Fish" gibi ürünlerde hızlı tüketime yönelik kullanıldığını göz önünde bulundurmaktadır.

Bu bakımdan Federal Mahkeme, Yargıtay'ın aksine, "Mc" ifadesinin zayıf unsur olmasından hareketle tescil talebini reddetmemiştir. Bunun yerine, zayıf unsurun yer aldığı markanın tanınmış marka olması, bu marka ailesinin pek çok ürününün söz konusu zayıf unsur ile temsil edilmesi ve tescili istenen markanın da gıda alanında olmasından hareketle, tanınmış markanın ayırt edicilik gücünün yüksekliğine öncelik tanımıştır.

⁴⁸ Y. 11. HD, E. 2003/4319, K. 2003/10775, 11.11.2003 (Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası).

⁴⁹ ABAD, 05.07.2016, T-518/13 (Future Enterprises Pte Ltd v. EUIPO), N. 61.

⁵⁰ Gerçekten de öğretilde, zayıf markaların (veya zayıf unsurların) da, zamanla reklâm ve yaygın kullanım yoluyla daha yüksek bir ayırt ediciliğe ulaşabileceği kabul edilmekte, bu duruma özellikle seri marka olarak bilinen ve mal veya hizmetlerin tamamında ortak olarak tekrar edecek şekilde kullanılan işaretler örnek gösterilmektedir (*Städell/Brauchbar Birkhäuser*, Basler Kommentar, MSchG Art. 3, N. 45, 51). Seri markalardan yalnızca birinin tanınmış olması dahi, o işareti içeren diğer seri markaların koruma kapsamını etki-

lemektedir. Bu nedenle, "Mc" ön adı ile tanınmış hâle gelen "McDonald's" markasının tanınmışlığının etkisi, "Mc" eki ile birleştirilerek oluşturulan marka ailesindeki diğer markaları da kapsayacak şekilde genişlemektedir. Bkz. *Folliard-Monguiral*, Arnaud/Rogers, David: EU Trade Mark Round-up 2016, JIPLP 2017, Vol. 12, No. 4, s. 291.

⁵¹ ABAD, 05.07.2016, T-518/13, N. 95.

⁵² ABAD, 05.07.2016, T-518/13, N. 90.

⁵³ BPatG, 28. Senat, 28 W (pat) 508/15, 31.5.2017 (<http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=02ca516f7c2a025af373618917188ebe&nr=29191&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf>).

3. Değerlendirme

a. Kararların Karşılaştırılması

Yargıtay ile ABAD (ve bu doğrultuda Almanya Federal Patent Mahkemesi) kararlarında aynı sorunlar tartışılmasına rağmen farklı sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir.

Söz konusu sorunlardan ilki markaların benzer olup olmadığıdır. Benzerlik incelemesi; işletmelerin görsel ve işitsel benzerlikleri, kapsadıkları mal veya hizmetler ile ayırt edicilikleri dikkate alınarak tespit edilmektedir⁵⁴. Yargıtay ve ABAD önündeki uyuşmazlıklarda işletmelerin görsel ve işitsel açıdan benzer olduklarına şüphe bulunmamaktadır. ABAD kararına konu olaydaki “MacCoffee” ile Yargıtay kararındaki “Mc Mallow” ve “Mc Uno” ibarelerinin ortak unsurunu oluşturan ön eklerinin okunuş ve yazılışları itibarıyla benzer oldukları açıktır. Markaların kapsadıkları mallar yönünden de aynı durum geçerli olup, her iki davada da incelemeye konu markalar gıda sektöründe kullanılmaktadır.

Mahkemelerin kararlarına konu olaylarda benzerlik değerlendirmesi ile ilgili en önemli sorun ise tanınmış markanın “Mc” ya da “Mac” unsurunun ayırt edici olup olmadığıdır. Yargıtay, “Mc” ekinin yaygın kullanımına ve bunun ülkedeki tüketici tarafından bilindiğine işaret ederek marka unsurunun her durumda tanınmış marka ile ilişkilendirilemeyeceği sonucuna varmaktadır. Kararda davacının gıda sektöründe “Mc” ortak ekli çok sayıda tescilli marka kullanması hususu da ilişkilendirme için yeterli görülmemiştir. Oysa ABAD kararında “Mc” ekinin marka ailesine dâhil bulunan tüm markalarda ortak unsur oluşturduğu belirtilmektedir. “Mc” ekinin kişi ad veya soyadlarında yaygın kullanılması hâlinin ise markanın dünyada kazandığı tanınmışlık karşısında unsurun ayırt ediciliğini ortadan kaldırmayacağı vurgulanmıştır. Bu kapsamda tescilli istenen “MacCoffee” markasının “Mc” ön ekli marka ailesinin bir parçası olarak algılanacağına ve markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlanacağına karar verilmiştir.

b. Tanınmışlık, Zayıf Unsurun Ayırt Ediciliğini ve Tanınmış Marka ile İlişkilendirilme İhtimalini Artırmaktadır

Belirtilmelidir ki; “Mc” ekinin ayırt edici olup olmadığı temelde tanınmışlığın yaratacağı etki bağlamında cevaplanabilecek bir sorun oluşturmaktadır. Zira “Mc” ekinin yaygın kullanılan bir sözcük olduğu ve “McDonalds” markasının da dünya çapında tanınmış olduğu her iki kararda da tespit edilmiş bir husustur. Mahkemelerce varılan farklı sonuç büyük ölçüde tanınmışlığın yaratacağı etki yönünden ortaya çıkmıştır. Yargıtay, ekin yaygın kullanımını dikkate alarak her halükârda tanınmış marka ile ilişkilendirilmenin mümkün olmayacağına hükmetmişken; ABAD markanın tanınmışlığı güçlendikçe ilişkilendirilme ihtimalinin de artacağı tespitinde bulunmuştur.

Bu noktada temel sorunun tanınmışlığın yarattığı etki olduğu savunulabilir. Acaba tanınmışlık markanın benzerlerinden ayırt edilmesini kolaylaştıran bir etki mi yaratmaktadır, yoksa aksine benzer markaların tanınmış marka ile ilişkilendirilme ihtimalini mi artırmaktadır? Türk öğretisinde markanın tanınmışlığının karıştırılma ihtimalini artıran bir unsur olduğu savunulmaktadır⁵⁵. Bunun aksine tanınmışlığın karıştırılma ihtimalini zayıflatacağını, tüketicinin küçük farklılıkları bile tespit edebileceğini savunmak ise mümkün değildir. Dolayısıyla her iki dava bakımından da “McDonalds” markasının dünya çapında sahip olduğu tanınmışlığın “Mc” ekine yüksek bir ayırt edicilik sağladığı ve benzer kullanımların marka ile ilişkilendirilme ihtimalini güçlendirdiği kabul edilmelidir.

c. Seri Marka Olarak Kullanılması da Dikkate Alınarak, Tanınmışlığın Zayıf Unsura Sıra Yet Edip Etmediğinin İncelemesi Gerekmemektedir

Kanımızca “Mc” ekinin kişi ad veya soyadlarında yaygın olarak kullanılması zayıf işaretlerin özelliklerinden olmakla birlikte, bu zayıf unsurun tanınmış markada yer alması ile tanınmış olmayan markada yer alması arasında ayırım yapılması gerekmektedir. Tanınmışlığın ayırt ediciliği güçlendiren

⁵⁴ Bilge, Karıştırılma Tehlikesi, s. 64 vd.

⁵⁵ Şenocak, s. 151; Bilge, Karıştırılma Tehlikesi, s. 65.

bir hâl olduğu tespit edildiğine göre⁵⁶, artan ayırt ediciliğin tanınmış markanın zayıf unsuruna sirayet edip etmediği de değerlendirilmelidir. Bu değerlendirilmede, zayıf unsurun tanınmış marka ile birlikte ne kadar süredir ve hangi sıklıkta kullanıldığı, markanın ticaret hayatında zayıf unsurdan arı olarak da kullanılıp kullanılmadığı, markanın diğer unsurlarının baskın olup olmadığı⁵⁷ gibi hususlar dikkate alınabilir.

Bu bakımdan Yargıtay'ın ilkesel olarak zayıf işaretlerin tek bir kişinin tekeline bırakılamayacağı yönündeki görüşünün de somut olay bakımından sorgulanması gerekmektedir. Yargıtay'ın, zayıf işaretler ile marka korumasını genişleten işaretlerin (somut olayda tanınmış markanın) bir arada bulun-

ması ihtimalinde, bunun zayıf işarete etkisini tartışmaması uygun olmamıştır. Kanımızca bu noktada, tanınmış markanın yüksek ayırt ediciliğinin ve *seri marka* olarak kullanımının da dikkate alınması⁵⁸, zayıf unsuru içeren yeni başvurunun reddedilmesi yerinde olurdu⁵⁹.

Bu husus, esasen kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanma ihtimaline (SMK m. 5.2, 25.4) benzetilmektedir. Burada, başlangıçta zayıf olan bir unsur ("Mc"), tanınmış markanın yüksek ayırt ediciliğinden etkilenmekte ve herhangi bir markadaki zayıf unsorda bulunmayan bir özellik kazanmaktadır. Bu özellik toplumda o marka ile ilişkilendirilme ihtimalidir.

⁵⁶ Bkz. yukarıda, I, 2.

⁵⁷ Söz gelimi, mahkeme kararlarında değinilmemekle birlikte, "Mc Donalds" markasındaki diğer unsur olan "Donalds" kelimesinin de aslında bir soyadı olduğu için tek başına zayıf işaret niteliğinde olduğu; ancak tanınmış marka içerisinde yer alması nedeniyle yüksek bir ayırt ediciliğe ulaştığı, unsurlardan birinin diğerine baskın olmadığı dikkate alınabilirdi. Ya da "McFish", "McChicken" gibi kullanımlarda *chicken* ve *fish* kelimelerinin de tek başına ayırt edici işaretler olmadığı, bu nedenle "Mc" ön ekinin önem kazandığından bahsedilebilir ve koruma kapsamına marka ailesindeki "Mc" işaretinin alınmasına bu husus da gerekçe olarak gösterilebilirdi.

⁵⁸ Daha önce belirtildiği üzere, öğretilde, zayıf unsurların da, zamanla yaygın kullanım yoluyla daha yüksek bir ayırt ediciliğe ulaşabileceği kabul edilmekte, bu duruma özellikle tekrar edecek şekilde kullanılan seri marka örnek gösterilmektedir (*Städelli/Brauchbar Birkhäuser*, Basler Kommentar, MSchG Art. 3, N. 45). Olaydaki "Mc" zayıf unsuru da, bir seri marka olarak marka ailesindeki pek çok üründe kullanıldığından, ABAD'ın kabul ettiği üzere, herhangi bir zayıf markanın aksine koruma kapsamının genişlediğinin kabul edilmesi yerindedir. Üstelik bu seri marka bir tanınmış marka içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle ABAD'ın kararı, Yargıtay'ın bakış açısına göre kanımızca daha isabetlidir.

Elbette bu durum, seri marka olarak kullanılan zayıf işaretlerin her durumda korunacağı anlamına gelmemektedir; ancak seri markalar -özellikle tanınmış markaların seri marka yaratılarak belirli bir marka ailesi içinde kullanılması durumunda- marka sahibini koruma alanı bakımından daha avantajlı bir konuma kavuşturmaktadır. ABAD'ın "McDonald's" kararındaki yaklaşım da bunu desteklemektedir. Bu konuda bkz. *Basire*, Yann: Family of Marks and Protection of Marks with a Reputation in the McDonald's Case, JIPLP 2016, Vol. 11, No. 11, s. 805.

⁵⁹ Nitekim Yargıtay bir diğer kararında, "Bizim" zayıf unsurunu taşıyan tanınmış markanın, davacı tarafından "Bizim Mutfak", "Bizim Kasap", "Bizim Kasabımız" gibi seri marka

olarak kullanıldığına, bu nedenle uyumsuzluk konusu olan "Bizim Dürüm" işaretinin de bu marka ailesine dâhil zannedilebileceğine değinmiştir. Karardaki ifade şu şekildedir: "... Davacının 'BİZİM' ibareli markasının tüketicilerce bilindiği, davacının 'BİZİM' ibareli seri markalarının olduğu ve bu ibarenin yanına ek olarak kullandığı, ortalama tüketici geçmişte öğrendiği bu bilgiler ışığında davalı markasındaki 'BİZİM DÜRÜM' ibaresini gördüğünde markayı davacının seri markası olarak algılayabileceği, ortalama tüketicilerin en azından taraflara ait çekişmeli marka ve işaretleri taşıyan mal ve hizmetlerin, aynı işletmeden veya ekonomik, ticari ya da idari olarak bağlantılı işletmelerden geldiği zannına kapılması, biri yerine diğerini alması riski yüksek olduğu [...] gerekçesiyle davanın kabulü ile YDK kararının iptaline, 2012/45698 sayılı markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmiştir." [Y. 11. HD, 18.06.2018, E. 2016/13343, K. 2018/4516 (yayımlanmamıştır)].

Yargıtay başka bir kararında da, zayıf nitelikteki "Gold" unsurunun, davacıya ait "Goldmaster" gibi- pek çok işaretin başında seri marka olarak kullanıldığını belirtmiş, bu nedenle sonraki tarihli "Goldmatik" markasının sicilden terkinine hükmetmiştir. Karar şu şekildedir: "... Taraf markalarında 'gold' ibaresinin ortak olduğu, İngilizce bir ibare olup 'altın' anlamına geldiği, dilimizde kullanımı oldukça yaygın olması karşısında ortalama tüketicinin anlamını bilebileceği, davalı markasına eklenen 'matik' ibaresi 'otomatik' ibaresinin kısaltması olup 'mekanik yollarla hareket ettirilen veya kendi kendini yöneten' anlamına geldiği ve bu ibarenin davacı faaliyet konusunu çağrıştırmaması nedeniyle anlamsal açıdan bir benzerlik kurulabileceği, [...] markaların bütünsel olarak değerlendirilmesinde, 'gold' ibaresinin markalarda aynen yer almasından kaynaklı benzerlikler içerdiği, davacı markasının bu ibareyle oldukça fazla sayıda seri marka yarattığı, taraf markaları arasında ayırt etmeyi sağlayacak görsel farklılıkların bulunmadığı [...] gerekçesi ile davanın kabulü ile 2014-M-10594 sayılı kararın iptaline, 2012/29879 sayılı markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmiştir." [Y. 11. HD, 19.06.2018, E. 2016/13339, K. 2018/4548] (yayımlanmamıştır)].

d. Zayıf Unsurun Tanınmış Marka ile Birlikte Ne Kadar Zamandır Kullanıldığı Önem Taşımaktadır

ABAD'ın yukarıda anılan kararı göstermektedir ki, herhangi bir markanın zayıf unsurundan farklı olarak, tanınmış markanın zayıf unsuru, özellikle marka ailesine dâhil pek çok markada ön ek olarak kullanıldığı durumda marka korumasının kapsamına dâhil olabilmektedir. Zira o durumda, zayıf unsurun tanınmış marka ile ilişkilendirilme ihtimali oldukça yükselmektedir.

Bununla birlikte zayıf unsurun marka korumasının kapsamına girmesinin istisnai olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, bütün tanınmış markaların içerdikleri zayıf unsurların her koşulda markanın koruma kapsamında olduğundan bahsedilemez. Mc Donalds kararlarında bu sonuca ulaşılmada, tanınmış markanın "Mc" işareti ile birlikte çok uzun yıllardır kullanılması ve Mc Donalds aile markasına dâhil her markanın da bu ön ek ile kullanılması etkili olmaktadır. Gerçekten de markanın tanınmış hâle gelme sürecindeki kullanımlarda daima "Mc" unsuru bulunmaktadır. Diğer bir deyişle bu zayıf unsur tanınmış işaretin kendisidir.

Tanınmış markaya, zayıf bir unsurun sonradan eklenmesi ihtimali ise bundan farklı değerlendirilmelidir. Bu durumda zayıf unsurun doğrudan tanınmış markanın yüksek ayırt ediciliğinden etkilenerek koruma kapsamına dâhil edilmesi söz konusu olamaz. Önemli olan, markanın tanınırlık düzeyine bu zayıf unsurla birlikte ulaşmasıdır. Bu bakımdan Yargıtay'ın "Mc Donalds" kararına katılmamakla birlikte, Turkcell TV Plus⁶⁰ ve Eti Benim⁶¹ kararlarındaki sonucunu yerinde bulmaktayız. Bu kararlardan ilkinde Yargıtay, "TV" ve "Plus" işaretlerinin, ikincisinde ise "Benim" işaretinin zayıf unsur olduğuna, tekel altına alınamayacağına hükmetmiş ve bu doğrultuda "Artı TV" ile "Torku Buda Benim" markalarının tesciline izin vermiştir. Yargıtay'ın bu kararlardaki değerlendirmesi yerindedir. Ancak kanımızca bu kararlar ile "Mc Donalds" kararı arasında ayırım yapılması gerekmektedir. Çünkü "Turkcell" ve "Eti" markaları tanınmış olmakla birlikte, bu özelliklerini dava konusu "TV", "Plus" ya da "Benim" işaretleri ile birlikte kullanılmak suretiyle kazanmış değillerdir. Esasen "Turkcell" markası "TV" ve "Plus" zayıf unsuru ile birlikte

kısa bir süredir kullanılmaktadır. Eti markası için de bu geçerlidir. Ayrıca bu tanınmış markalar, söz konusu zayıf işaretten bağımsız olarak pek çok alanda tek başlarına da kullanılmaktadır. Dolayısıyla tanınmış markanın yüksek ayırt edicilik gücünün zayıf unsuru etkilemesine yetecek seviyede birlikte kullanımları bulunmamaktadır. Oysa yukarıda açıklandığı üzere "Mc" unsuru için durum tam tersidir.

e. Tanınmış Markada Yer Alan Zayıf Unsur Benzer Mal veya Hizmetlerde Korunabilir

Belirtmek gerekir ki, "Mc Donalds" örneğinde olduğu gibi, tanınmış markanın bünyesindeki zayıf unsurun koruma kapsamına girmesi olanaklıdır. Ancak bu *unsurun* her yönüyle *tanınmış marka* gibi korunacağı anlamına gelmemektedir. Zira tanınmış marka koruması, tescilli olmayan mal veya hizmetleri kapsamakta iken, tanınmış markanın zayıf unsuruna ilişkin koruma, ABAD ve Alman Federal Mahkemesi'nin kararlarında, aynı veya benzer alanla sınırlı olarak bahşedilmektedir.

O hâlde, tanınmış markadaki zayıf unsur ("Mc"), herhangi bir zayıf unsurun aksine marka korumasının kapsamına girebilmekte, diğer bir deyişle üçüncü kişilerin bu zayıf unsuru kullanmaları engellenebilmektedir. Üçüncü kişilerin tanınmış markayı bütün olarak ("Mc Donalds") kullanmaları ihtimalinde, tescilli olmayan mal veya hizmetler için de koruma sağlanabilirken (SMK m. 7.2.c); sadece zayıf unsurun ("Mc") kullanılması ihtimalinde, kullanımın aynı veya benzer alanda olup olmadığı önem taşımaktadır. Diğer bir deyişle, tanınmış markanın zayıf unsur içerdiği durumda, zayıf unsur da koruma kapsamına dâhil olmakla birlikte bu koruma, zayıf unsur içermeyen bir tanınmış marka düzeyine yükselmemektedir (zayıf unsur, tanınmış markanın aksine farklı mal veya hizmetlerde korunmamaktadır).

Bunun nedenini kanımızca tanınmış markaya bahşedilen geniş korumanın şartlarında aramak gerekmektedir. Şöyle ki, tanınmış markaların, farklı mal veya hizmetler için de korunabilmesi için; tanınmış markadan haksız yararlanma, tanınmış markanın itibarına zarar verme ya da ayırt edici karakterini zedeleme hâllerinden biri de bulunmalıdır

⁶⁰ Y. 11. HD. 01.06.2016, E. 2015/11147, K. 2016/6028 (Batider 2017, C. XXXIII, S. 4, s. 326-327).

⁶¹ Y. 11. HD. 01.06.2016, E. 2015/11147, K. 2016/6028 (Batider 2016, C. XXXII, S. 3, s. 256-258).

(SMK m. 6.5, 7.2.c)⁶². Tanınmış markanın sadece zayıf unsurunun kullanılmasının tanınmış markadan yararlanma, tanınmış markanın itibarına zarar verme ya da ayırt edici karakterini zedeleme sonucuna yol açması ise ancak aynı ya da benzer mal/hizmetler söz konusu ise gündeme gelebilir. Zayıf bir unsurun, tanınmış markanın tescilli olmadığı alanlarda kullanılması, çoğu durumda bu koşulları sağlayacak nitelikte olmayacaktır⁶³. İşte ABAD ve Alman Federal Mahkemesi'nin, McDonald's markasının "Mc" unsuruna koruma tanıyan kararlarında, mal veya hizmetlerin benzer alanda olduğuna özellikle değinmelerinin nedeni de burada yatmaktadır⁶⁴.

f. Çeşitli Örnekler

ABAD'ın yaklaşımına göre farazî bir örnek ortaya koymak gerekirse, gıda sektöründe tanınmış "McDonalds" markasına veya bilgisayar sektöründeki "Macbook" markasına dayanılarak, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren "McWagen" markasının tescili engellenemez. Peki, otomobil sektöründe

tanınmış "McLaren" ve "Volkswagen" markaları farazi "McWagen" işaretin tescilini engelleyebilir mi? Kanımızca "McLaren" tanınmış otomobil markası, tasviri "Mc" işaretine dayanarak; tanınmış "Volkswagen" markası ise, Almanca "taşıt" anlamına gelen, tasviri "wagen" işaretine dayanarak; (bu işaretler dünyaca tanınmış bir markanın içerisinde uzun zamandır kullandıkları ve markalarını bu zayıf unsurla birlikte tanınırlık düzeyine ulaştırdıkları için), artık bu unsuru taşıyan diğer işaretlerin ("McWagen"), *otomobil sınıfında* faaliyet gösterecek şekilde tescilini engelleyebilecektir.

ABAD'ın bu yöndeki kararı sonrasında, iPhone, iPad, iMac, iTunes, gibi marka ailesine dâhil pek çok tanınmış marka kullanan Apple firmasının, zayıf unsur olarak kabul edilen "i" işaretini taşıyan diğer markalara karşı yaklaşımının ne olacağı uygulamadaki önemli bir örnek olarak cevap beklemektedir.

⁶² Bu üç ihtimalin değerlendirilmesi konusunda bkz. *Dirikkan, Hanife* (2003) Tanınmış Markanın Korunması, Ankara, s. 194 vd.; *Şenocak, Kemal* (2009) Toplumda Tanınırlık Düzeyine Erişmiş Markanın Farklı Mal veya Hizmetlere İlişkin Korunması (556 sayılı KHK m. 8/IV), Batider, C. XXV, S. 2, s. 147 vd.

⁶³ Başka örnekler vermek gerekirse; tanınmış "Koç" markası, ülkemizde yaygın kullanılan bir soyadı olduğundan aynı zamanda zayıf marka niteliğindedir. Bu markanın tanınırlık düzeyi yüksek olmasına rağmen, işaretin diğer mal veya hizmetlerde kullanılması durumunda bu kullanımın tanınmış markaya dayanılarak engellenmesi güçtür. Zira markanın zayıf olması nedeniyle, SMK m. 6.5'te aranan hâllerin gerçekleşmesi olasılığı da zayıftır. Bkz. *Çolak*, s. 344; *İmirlioğlu, Ayırt Edicilik*, 261. Benzer şekilde, banka sektöründe tanınmış, zayıf marka olan "Advantage" işaretine dayanılarak; telekomünikasyon sektöründe "ev avantaj 300" markasının kullanılması engellenemeyecektir (11. HD, 30.09.2013, E. 2012/18818, K. 2012/17019 (*Çolak*, s. 330). Yargıtay'ın bir diğer kararına göre de, "Derby" ibaresi ulusal ve uluslararası alanda birçok şirket tarafından farklı ürün gruplarında kullanılan, ayırt ediciliği zayıf bir sözcüktür. Tıraş bıçağı ürünü için tescilli olan bu işaretin, el arabası ürünü için de tescil edilmesi iki işaret arasında bağlılık yaratmaz; tanınmış markanın ayırt edici karakterini zedelemeyebilir. Zira el arabaları ile tıraş bıçağı ürünlerinin dağıtım kanalları, kullanım yöntemleri ve hedeflenen tüketici kesimleri farklı olup birbirlerini tamamlama veya birbiri yerine ikame edilebilme özellikleri bulunmamaktadır. Bkz. 11. HD, 30.10.2017, E. 2016/4066, K. 2017/5857 [Batider 2018, C. XXXIV, S. 1, s. 212 vd.]

Tanınmış markanın sulandırılmasının tespitinde, AB hukukunda mal veya hizmetlerin tescilli oldukları sınıfların özellikle incelendiği; Amerika Birleşik Devletleri hukukunda ise kullanılan mal veya hizmetlerin türünün öneminin daha az olduğu ifade edilmektedir. Bu farklılık temelde iki hukuk sisteminde, tanınmış markanın tanınımının farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Zira Amerika Birleşik Devletleri hukukunda, tanınmış marka için toplumun genelinin markayı tanıması koşulu aranırken; AB hukukunda, belirli bir alandaki uzmanlar tarafından bilinen markalar da tanınmış marka olarak nitelendirilebilmektedir (Bkz. *Sitko, Joanna* (2017) Trade Marks With a Reputation and Famous Marks: Differences in Approach Between the European Union, Poland and the United States in Relation to the Principle of Speciality, QMJIP, Vol. 7, No. 3, s. 340, 342).

⁶⁴ Alman Federal Mahkemesi, daha önce de; zayıf unsurdan oluşan, tanınmış "Camel" markasına dayanılarak, seyahat sektöründe faaliyet gösteren "Camel Tours" markasının tesciline engel olunamayacağına içtihat etmişti. 1987 tarihli bu karar hakkında bkz. *Arkan, Marka Hukuku*, s. 107. Varılan bu sonuç, ABAD, 18.05.2015, T-384/13 (Intermark Srl v. OHIM) kararı ile de uyumludur. Bu kararda da, tanımlayıcı bir kelime olan "Cola" kelimesi ile yine zayıf bir unsur olan "kırmızı zemin renginin", üçüncü kişiler tarafından kullanılması değerlendirilmekte ve neticede, bu zayıf unsurları içeren ancak dünyaca tanınmış olan "Coca Cola" markasının, *içecek sektöründe* tescili talep edilen "Rienergy Cola" işaretinin tescilini engelleyebileceğine hükmedilmektedir.

SONUÇ

1- Markanın koruma kapsamına ilişkin SMK m. 7.2 düzenlemesi öğretici görüşleri ve inceleme konumuzu oluşturan kararlarla birlikte değerlendirildiğinde anlaşılmaktadır ki; tescil ile sağlanan korumanın kapsamını belirleyen asıl unsur ayırt ediciliktir. Marka olarak tescil edilen işaretin ayırt edicilik gücü arttıkça korumanın kapsamı genişlerken, bu gücün zayıflamasına paralel olarak koruma alanı daralmaktadır. Bir işaretin ayırt edicilik gücünü artıran temel hususlar ise özgünlük ve tanınmışlık olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tanınmış markalar, markadan haksız yararlanma, markanın itibarına zarar verme ya da ayırt edici niteliğini zedeleme koşulları bulunuyorsa farklı mal veya hizmetler için de korunmaktadır. Özgün markalar ise yaratıcı bir fikrin ürünü olduklarından, benzer mal veya hizmetlerde kullanılacak işaretler arasındaki karıştırılma ihtimalinin tespitinde, tasvirî işaretlere nazaran, kolaylık sağlamaktadır. Üstelik özgün bir markanın üçüncü kişiler tarafından tesadüfî olarak seçilmiş olamayacağı kabul edilmekte, bu durum kötüniyetin varlığını ispat için önem taşımaktadır.

Özgün markanın tam tersi ise markanın bilinen, yaygın kelimelerden oluşması nedeniyle zayıf olmasıdır. Bu durum marka korumasının kapsamını daraltmaktadır.

2- Markanın koruma kapsamını genişleten ve daraltan hâllerin aynı işaret üzerinde birleştiği durumlar özellik taşımaktadır. Tanınmış markanın ayırt ediciliği zayıf bir işareten oluştuğu ya da zayıf bir unsur içerdiği hâllerde böyle bir durum söz konusudur. Bu durumda tanınmışlığın zayıf unsura sırayet edip etmediği değerlendirilmelidir.

Bu değerlendirmede, zayıf unsurun tanınmış marka ile birlikte ne kadar süredir ve hangi sıklıkta kullanıldığı, markanın ticarî hayatta zayıf unsurdan arî olarak da kullanılıp kullanılmadığı, zayıf unsur kullanılarak tanınmış seri markalar oluşturulup oluşturulmadığı, markanın diğer unsurlarının baskın olup olmadığı gibi hususlar dikkate alınmalıdır. Zayıf unsurun tanınmış markanın yüksek ayırt ediciliğine dâhil olduğu ve toplumda tanınmış marka ile ilişkilendirilme ihtimali kazandığı tespit edilirse, tanınmış markadaki zayıf unsurun, herhangi bir zayıf unsurun aksine, korunması olanaklı hâle gelmektedir. Bu koruma, tanınmış markanın zayıf unsurunun seri marka olarak kullanılması durumunda

özellikle ortaya çıkmaktadır. Böylece zayıf işaretlerin tek bir kişinin tekeline bırakılmayacağı kuralının bir istisnası ile karşılaşılmaktadır. Tanınmış markadaki zayıf unsurun korunması, ABAD kararlarında benzer mal veya hizmetlerle sınırlı olarak kabul edilmektedir.

KISALTMALAR

AB	: Avrupa Birliği
ABAD	: Avrupa Birliği Adalet Divanı
Batider	: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
Bkz.	: Bakınız
BÜHFD	: Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
C.	: Cilt
dn.	: Dipnot
E.	: Esas
EUIPO	: European Union Intellectual Property Office
FMR	: Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi
HD	: Hukuk Dairesi
HGK	: Hukuk Genel Kurulu
İNÜHFD	: İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
JIPLP	: Journal of Intellectual Property Law and Practice
K.	: Karar
KHK	: Kanun Hükmünde Kararname
m.	: madde
N.	: Paragraf numarası
No.	: Number/Issue

KAYNAKÇA

- Arkan, Sabih** (2018) Ticarî İşletme Hukuku, 24. Bası, Ankara.
- Arkan, Sabih** (1997) Marka Hukuku, C. I, Ankara (*Marka Hukuku*).
- Aktekin, Uğur/Doğan Alkan, Gülденiz/Özcebe, Zeynep C.** (2015) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 02.10.2013 Tarihli 2013/11-52E. ve 2013/1416K. Sayılı Kararı ("Diamond Kararı") ve Tanımlayıcı İbareler İçeren Markaların Karıştırılma İhtimali Değerlendirilmesi, FMR, C. 17, S. 2, s. 17-24.
- Basire, Yann** (2016) Family of Marks and Protection of Marks with a Reputation in the McDonald's Case, JIPLP, Vol. 11, No. 11, s. 803-805.
- Battal, Ahmet** (2009) Tanınmış Marka Pratiği Hakkında Bazı Düşünceler, Batider, C. XXV, S. 4, s. 255-274.
- Bilge, Mehmet Emin** (2015) Marka ve Ticaret Unvanı Arasında İltibas, TFM, S. 2, s. 7-22 (*İltibas*).
- Bilge, Mehmet Emin** (2014) Ticari Ad ve İşaretler Arasında Karıştırılma Tehlikesi, Ankara (*Karıştırılma Tehlikesi*).
- Bozgeyik, Hayri** (2016) Vasıf Belirten İbarelerin Marka Olarak Tescili, TFM, S. 1, s. 93-95.
- Çağlar, Hayrettin** (2013) Marka Hukuku Temel Esaslar, Ankara.
- Çolak, Uğur** (2016) Türk Marka Hukuku, 3. Baskı, İstanbul.
- Dirikkan, Hanife** (2003) Tanınmış Markanın Korunması, Ankara.
- Doğan, Beşir Fatih** (2006) Türk, Alman ve Avrupa Birliği Hukukuna Göre Marka Olamayacak İşaretlerin Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanarak Tescil Edilebilirliği Sorunu, FMR, C. 6, S. 3, s. 17-42.
- European Union Intellectual Property Office (EUIPO):** Guidelines for Examination of European Union Trade Marks, Version 01.10.2017, (<https://euipo.europa.eu/ohimportal/trade-mark-guidelines>), s.e.t: 01.09.2018 (*Guidelines*).
- Fezer, Karl-Heinz** (2009) Markenrecht, 4. Auflage, München.
- Folliard-Monguiral, Arnaud/Rogers, David** (2017) EU Trade Mark Round-up 2016, JIPLP, Vol. 12, No. 4, s. 278-296.
- Gómez Segade, José A.** (1995) Unterscheidungskraft und "Secondary Meaning" im Kennzeichenrecht, GRUR Int., s. 944-954.
- İmirlioğlu, Dilek** (2018) 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na göre Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Markanın Ayırt Ediciliğinin Zedelenmesi, 2. Baskı, Ankara (Ayırt Edicilik).
- İmirlioğlu, Dilek** (2017) Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Kişi Adı Markalarında Ayırt Edicilik Tespiti, BÜHFD, C. 3, S. 3, s. 87-114 (Kişi Adı Markaları).
- Kaya, Arslan** (2006) Marka Hukuku, İstanbul.
- Memiş, Tekin** (2012) Örneklerle Zayıf Marka Kavramı, Fikri Mülkiyet Yıllığı, Ankara 2013, s. 385-422.
- Öztek, Selçuk** (2004) İlaç Markaları, Kazancı Hukuk Dergisi, S. 4, s. 66-72 (<http://www.kazanci.com/kho2/hebb/files/makale-selcukoztek-4.htm>, s.e.t: 11.09.2018).
- Sitko, Joanna** (2017) Trade Marks With a Reputation and Famous Marks: Differences in Approach Between the European Union, Poland and the United States in Relation to the Principle of Speciality, QMJIP, Vol. 7, No. 3, s. 331-342.
- Städli, Matthias/Brauchbar Birkhäuser, Simone:** Art. 3 MSchG [in Basler Kommentar - Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz (Herausgebers: Lucas David/Markus R. Frick), Basel 2017].
- Suluk, Cahit/Karasu, Rauf/Nal, Temel** (2017) Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul.
- Şenocak, Kemal** (2009) Toplumda Tanınmışlık Düzeyine Erişmiş Markanın Farklı Mal veya Hizmetlere İlişkin Korunması (556 sayılı KHK m. 8/IV), Batider, C. XXV, S. 2, s. 133-176.
- Tekinalp, Ünal** (2012) Fikrî Mülkiyet Hukuku, İstanbul (*Fikrî Mülkiyet*)

Tekinalp, Ünal (1988) Esas Unsurları Dolayısıyla Koruma Dışı Kalan Markalar, Prof. Dr. Yaşar Karayalçın'a 65. Yaş Armağanı, Ankara, s. 69-78.

TPE: Marka İnceleme Kılavuzu 2015, (<http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/F9E4CFAF-A7AE-4FEA-8BCC-DA8B5C7DAB00.pdf>, s.e.t.:01.09.2018).

Yasaman, Hamdi (1978) Tanınmış Markalar, Ord. Prof. Dr. Halil Arslanlı'nın Anısına Armağan, İstanbul, s. 691-708.

Yasaman, Hamdi (2008) Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları III, İstanbul.

Yıldız, Burçak (2018) Yargıtay Kararları Işığında Coğrafi Markalar, İnÜHFD, C. 9, S. 2, s. 1325-156.

Yılmaz, A. Lerzan (2008) Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri, İstanbul.