T.C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU)
ANABİLİM DALI

MARKANIN KULLANIM SONUCU AYIRT EDİCİLİK KAZANMASI

Yüksek Lisans Tezi

Tarık MUTLUOĞLU

Tez Danışmanı
Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK

Ankara-2010

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER I
KISALTMALAR III
GİRİŞ 1

BİRİNCİ BÖLÜM

I. Marka Kavramı Ve Markanın Fonksiyonları 4
a. Marka kavramı 4
b. Markanın fonksiyonları 8
i. Köken/kaynak gösterme fonksiyonu 9
ii. Garanti/güven fonksiyonu 12
iii. Reklam fonksiyonu 14
iv. Ayırt edicilik fonksiyonu 17
1. Genel olarak 17
2. Soyut ve somut ayırt edicilik 24

İKİNCİ BÖLÜM

II. Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanma Kavramı Ve Ayırt Ediciliğin Kazanılmasında Dikkate Alınacak Hususlar 29
a. Kullanım sonucu ayırt edicilik kazanma kavramı 29
b. Ayırt ediciliğin kazanılmasında dikkate alınacak hususlar 38
i. Markasal kullanım 39
ii. Ayırt ediciliğin kazanıldığı coğrafi alan 45
iii. Kullanım süresi 50
iv. İlgili çevre 53
v. Benimsenme oranı 58
vi. Tanıtım çabası 62
vii. Pazar payı ve ciro 68
c. Ayırt edicilik kazanmanın uygulamada tespiti 69

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

III. Ayırt Ediciliğin Kazanılma Anı 75

a. Genel olarak 75

b. Uygulama 77

c. Almanya örneği 80

d. Değerlendirme 82

e. Ayırt edici niteliğin uzun zaman önce kazanılması 86

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

IV. Markanın Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanmasının Hüküm Ve Sonuçları 88

a. Genel olarak 88

b. Ayırt edicilik kazanılarak mutlak tescil engellerinin aşılması 89

i. 7/1-(a) bendi 94

ii. 7/1-(c) bendi 96

iii. 7/1-(d) bendi 100

c. Ayırt edicilik kazanılmasının hükümsüzlük davasına etkisi 104

SONUÇ 109

KAYNAKÇA 112

ÖZET **120**

KISALTMALAR

AB	: Avrupa Birliği
a.g.e.	: adı geçen eser
AMK	: Alman Marka Kanunu
ATAD	: Avrupa Toplulukları Adalet Divanı
BATİDER	: Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi
Birlik	: Paris Sözleşmesi
Bkz/bkz.	: Bakınız
C.	: Cilt numarası
CFI	: The Court of First Instance of the European Communities (Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi)
dpn.	: Dipnot
Yönerge	: Üye Ülkelerin Markalara İlişkin Kanunlarının Uyumlaştırılmasına Yönelik 89/104 sayılı Yönerge
E.	: Esas Numarası
ECJ	: The European Court of Justice (Avrupa Toplulukları Adalet Divanı)
FMR	: Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi
AFSHM	: Ankara Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi
GRUR	: Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtschutz und Urheberrecht (Alman Fikri Mülkiyetin Korunması Birliği)
HD	: Hukuk Dairesi
HGK	: Hukuk Genel Kurulu

İFSHM	: İstanbul Fikri ve Sınaî Haklar Mahkemesi
K.	: Karar Numarası
KHK	: Kanun Hükmünde
OHIM	: Office for Harmonization in the Internal Market (İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi/Topluluk Marka Ofisi)
para.	: paragraf
RG	: Resmi Gazete
S.	: Sayı (dipnot içerisinde)
S./s.	: Sayılı (metin içerisinde)
s.	: sayfa (dipnot içerisinde)
TDK	: Türk Dil Kurumu
TLT	: Trademark Law Treaty (Marka Kanunu Anlaşması)
TPE	: Türk Patent Enstitüsü
TRIPs	: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları/Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması)
Tüzük	: Avrupa Topluluğu 40/94 sayılı Marka Tüzüğü
vb.	: ve benzeri
vd.	: ve devamı
WIPO	: World Intellectual Property Organization (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı)
Y.	: Yıl
Yarg.	: Yargıtay
YİDK	: Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu

GİRİŞ

Ticaret hayatında markaların önemi yadsınamayacak bir düzeye erişmiş durumdadır. Uzun zamandır markaların değerleri bazı tanınmış markalarda milyonlarla ifade edilmektedir. Marka, ticari işletmelerin ürettiği mal ya da hizmetin tüketici ve diğer alıcılar ile buluştuğu noktada yer almaktadır. Ticari işletmeler ürettikleri mal ya da hizmetleri alıcı ile buluşturmayı, bu buluşmadan alıcıların memnun kalmasını ve bunun sürekli tekrarlanmasını isterler. İşte tam olarak bu noktada bir markanın ayırt edici niteliğinin önemi ortaya çıkmaktadır. Çünkü günümüzün çok sayıda mal ve hizmet ile dolu piyasa koşullarında her işletme öncelikle kendi mal ve hizmetini seçilebilir kılmak zorundadır. Bunu sağlayan ise işletmenin kullandığı markanın ayırt edici nitelikte olmasıdır.

Ticari işletmenin seçtiği marka ne denli ayırt edici ise alıcıların markayı seçmesi o kadar kolaylaşacaktır. Fakat mal ve hizmetin belirli bir niteliğini ya da özelliğini ön plana çıkarmak isteyen ve bu şekilde ürettiği ya da sunduğu mal ve hizmeti seçilebilir kılmak isteyen işletmeler zaman zaman öyle bir işareti marka olarak seçerler ki o işaret pazardaki diğer mal ve hizmetler arasında ayırt edilemez. Yani alıcılar işareti gördüğünde bu işareti bir işletme ile ilişkilendirmek yerine ürünün kendisi ya da bir özelliği olarak algılarlar. Bu durum marka hukuku anlamında o işaretin ayırt edici niteliğe sahip olmadığı anlamına gelir.

Marka olarak kullanılmak istenen işaret ayırt edici nitelikte değil ise tescil olanağı yoktur. Fakat işletme öyle bir kullanım gerçekleştirmiştir ki bir süre sonra

artık o işaret marka olarak algılanır ve alıcılar nezdinde belirli bir işletme ile ilişkilendirilir hale gelmiştir. Yani marka artık kullanım sonucunda ayırt edici nitelik kazanmıştır. O halde bu işaretin marka olarak tescil edilmesinde bir sakınca olmasa gerektir. Aynı şekilde bu işaretin tescil edilmiş olması halinde sicilden terkin edilmesine de gerek yoktur çünkü artık diğer markalar gibi ayırt etme ve köken gösterme fonksiyonuna sahiptir.

İşte bu hususları hukuki boyutları ile irdelemeyi amaçlayan ve dört bölümden oluşan bu çalışmanın ilk bölümünde marka kavramı ve markanın fonksiyonları üzerinde durulacaktır. Markanın en temel fonksiyonu olan ayırt etme fonksiyonu ve diğer fonksiyonları incelendikten sonra kullanım sonucu ayırt edici niteliğinin kazanılmasının değerlendirilmesi daha açıklayıcı olacaktır.

İkinci bölümde kavramsal olarak ayırt ediciliğin kazanılması irdelendikten sonra bir işaretin nasıl bir kullanımla, hangi koşullarda ayırt edici niteliği kazanacağı ve bunun uygulamada nasıl tespit edileceği üzerinde durulmuştur.

Üçüncü bölümde uygulamada taşıdığı önem, Almanya'da uygulanan farklı bir sistemin varlığı, doktrindeki farklı görüşler ve değişen Yargıtay uygulaması nedenleriyle ayrı bir başlık altında incelenmesinde yarar bulunan kullanım sonucu ayırt ediciliğin hangi anda kazanılmış olması gerektiği açıklanmaya çalışılmıştır.

Nihayet son bölümde kullanım sonucunda ayırt edici niteliğin kazanılması halinde ortaya çıkacak hüküm ve sonuçlar incelenmiştir.

Çalışmanın geneline ulusal ve uluslararası düzenlemeler, doktrindeki görüşler, Yargıtay uygulaması, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı uygulaması, yerli ve yabancı patent ofisi uygulamaları karşılaştırmalı olarak teze yansıtılmaya çalışılmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

I. Marka Kavramı ve Markanın Fonksiyonları

a. Marka Kavramı

Yapılan araştırmalara göre marka kullanımının yazılı tarihten öncelere gittiği, bunun dayanağı olarak Eski Mısır, Yunan, Roma, Fenike ve Çin'de yapılan arkeolojik kazılarda bulunan tabak, çanak, vazo ve benzeri eşyalar ve kalıntılar üzerindeki işaretlerin gösterildiği görülmektedir[1]. Bu işaretlerin ilk olarak kişilerin malvarlıklarını hırsızlığa karşı koruma amaçlı kullanıldığı tahmin edilmektedir. Geçmişte marka kullanmanın bilinen diğer bir amacı ise canlı hayvanlar üzerine vurulan çeşitli şekillerdeki damgalarla bu hayvanların maliklerini belirlemektir[2].

Tarihte marka kullanımına dair farklı bir örnek ise Ortaçağ başlarında krallara ait iç çamaşırlara konulan çiçek motiflerdir. Ancak bu işaretlerin bir sanatçının, zanaatçının, işletmenin veya loncanın ürünlerini diğer ürünlerden ayıran "*markalar*" mı, yoksa bir aileye, kişiye ait "*simgeler*" mi olduğu belirsizdir. Bununla birlikte markanın kökeninde aile kent, semt, beylik ve krallık simgeleri ve çeşitli bayrakların olduğu genel olarak kabul edilmektedir. Avrupa'da Ortaçağdan beri bu tür sembollerin kullanıldığı ve İtalya'nın Siena kentinde 24 ayrı semtin her birinin farklı

---

1 *Özdal*, Ş.; "556 sayılı KHK'nın 5. Maddesi Çerçevesinde Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler", İstanbul 2005, s. 3.

2 *Oytaç*, K.; "Karşılaştırmalı Markalar Hukuku", İstanbul 2002, s. 1.

armasının olduğu dikkate alındığında bu sembol kullanımının yaygınlığı açıkça ortaya çıkmaktadır[3].

Markaların ticaret hayatı ile bağlantısında ise loncaların önemli rol oynadığı görülmüştür. Özellikle Avrupa'da, aynı loncaya ait üyelerin mallarını aynı sembollerle göstermesi markanın ticaret hayatına geçişini sağlamıştır[4]. Ortaçağda özellikle Avrupa ve Japonya'da, loncalar aracılığıyla, üretilen malların kalitesi güvence altına alınmaya çalışılmış, lonca üyelerine, malzeme ve işçilik kalitesini göstermesi için, lonca tarafından belirlenen özel işaretleri kullanma zorunluluğu getirilmiştir[5]. Burada marka kullanma amacının hangi ürünün hangi loncaya ait olduğunu göstermek diğer bir ifade ile ürünün kaynağını işaret etmek olduğu anlaşılmaktadır. Bu kullanımda markanın gerek ayırt etme gerek köken gösterme fonksiyonları birbirini tamamlamaktadır[6].

Sanayi devrimiyle birlikte, üretim ve dağıtım imkânları çoğalmış, yeni pazarlama teknikleri ortaya çıkmış ve bu gelişmeler markaların fonksiyonunu etkilemiş ve önemini artırmıştır. İlk ve Ortaçağda ayırt edici işaretler, yalnızca malın sahibini, zanaatçıyı, sanatçıyı ve ticarethaneyi ayırt etmek için kullanılırken, zamanla işletme fikrinin yaygınlaşması ile birlikte, üreticiyi, ticarethaneyi ve üretilen malları ayırt etme amacı ön plana çıkmıştır. Bunun sonucunda markaların ayırt etme özelliği

---

3 *Tekinalp*, Ü.; "Fikri Mülkiyet Hukuku", İstanbul 2005, s. 337.

4 *Tekinalp*, 2005, s. 338.

5 *Oytaç*, K., 2002, s. 2.

6 *Tekinalp*, 2005, s. 338.

önem kazanmıştır[7]. Nitekim günümüzdeki anlamıyla markaların sanayi devriminden sonra doğmuş olduğu kabul edilmektedir[8].

Geçmişten günümüze gelinceye kadar karşılaşılan marka kullanımlarında yer alan ayırt etme amacı marka tanımlarında da kendisini göstermektedir. Örneğin sözlük anlamıyla marka; bir ticari malı, herhangi bir nesneyi tanıtmaya, benzerinden ayırmaya yarayan özel ad veya işarettir[9]. Bu tanımda markanın, ürünlerin birbirinden ayırt edilebilmesini sağlayan ad veya işaretler olduğu açık bir biçimde belirtilmiştir.

En yalın hukuki tanımıyla marka, "*Bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmek amacıyla kullanılan işaretlerdir.*"[10] Bir başka açıdan markalar, ayırt edicilik fonksiyonu gören, tüketiciyi herhangi bir karıştırma olasılığına karşı koruyan, bu konuda araştırma maliyet ve zorluğunu azaltan işaretlerdir[11].

Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPs)[12]'nın 15. maddesinde ise markaya ilişkin olarak "*Bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırabilen, bir işaret veya işaret kombinasyonu*

---

7 *Kaya*, A.; "Marka Hukuku", İstanbul 2006, s. 1.

8 *Yasaman*, H.; "Marka Hukuku", İstanbul 2004, C. I., s. 17.

9 Türk Dil Kurumu (TDK) ; "Genel Türkçe Sözlük", (www.tdk.gov.tr, erişim tarihi: 01.09.2010).

10 *Arkan*, S., "Ticari İşletme Hukuku", Ankara 2008, s. 265, yazarın isabetle belirttiği üzere marka taciri veya işletmeyi hedef almaz; işletmeye ait mal veya hizmetlerin tanıtılması ve ayırt edilmesine yarar.

11 *Güneş*, İ.; "Yanlış veya Yanıltıcı Sloganların Marka Olarak Kullanımı, Reklamlarda Yer Alması ve Tescilleri", Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (FMR), Ankara 2008, C. 8, S. 4, s. 81.

12 "Agreement on Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights", Dünya Ticaret Örgütü'nü kuran çok taraflı uluslararası anlaşmanın tüm üyeleri bağlayan ve mütemmim cüzü niteliğindeki 1C Eki.

bir marka teşkil eder" şeklinde bir tanımlama yapılmıştır. Bu tanımda da ayırt edicilik fonksiyonu yer almış ve ayrıca işaret kombinasyonlarının da marka olabileceği belirtilmiştir.

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname[13] (KHK)'nin 5. maddesi "*Marka, bir teşebbüsün*[14] *mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.*" hükmünü amirdir. Bu düzenleme ile bir yandan marka olabilecek işaretlere örnekler sayılırken, bir yandan da dolaylı olarak markanın tanımı yapılmaktadır. Uluslararası düzenlemeler dikkate alınarak kaleme alınan bu madde ile marka kavramının doğrudan tanımından kaçınılmış, marka kavramına sınırlama getirilmeden ve yeni marka türlerinin kapsam dışı kalması önlenmiştir[15]. Bu tanım iki temel unsur içermektedir: Ayırt edici nitelik ve işaret[16].

---

13 RG, 27.06.1995, S. 22326. 556 sayılı KHK'nın bazı maddeleri 4128 (RG, 07.11.1995, S. 22456), 5194 (RG, 26.06.2004, S. 25504) ve 5833 (RG, 28.01.2009, S. 27124) sayılı Kanunlarla değiştirilmiştir.

14 "*Teşebbüs*" kavramı yerine "*işletme*" kavramının kullanılması gerektiği yönündeki eleştiri için bkz. Arkan, C. I, s. 36; "*Teşebbüs*" kavramı yerine "*kişi*" kavramının kullanılması gerektiği yönündeki eleştiri için bkz. *Karan*, H./Kılıç, M.; "Markaların Korunması 556 sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat", Ankara 2004, s. 33.

15 *Karahan*, S.; "Ticari İşletme Hukuku", 2007, s. 159. Nitekim madde metninde yer alan "*gibi*" ve "*her türlü*" gibi ibareler bu amacı ortaya koymaktadır. Madde kapsamının genişliği ve "*işaret*" kavramına dahil olabilecekler için bkz., *Tekinalp*, 2005, s. 343 vd.

16 *Tekinalp*, 2005, s. 343. Ayrıca yazar "*teşebbüs*" kavramının tanımın unsuru olmamakla birlikte tanımda etkili olduğunu ifade etmektedir. Aynı yönde bkz. *Karan*, s. 33. Ayrıca markanın "*işaret*" ve "*ayırt edici niteliğe sahip olması*" koşullarını taşıması gerektiği yönünde bkz. *Kırcı*, N.B.; "Markanın İnternet Yoluyla Haksız Kullanımı", Ankara 2009, s. 10-11.

556 sayılı KHK'da doğrudan bir tanımdan kaçınılsa da uygulama yönetmeliğinin[17] tanımları düzenleyen 4. maddesinde marka "*Bir işletmenin imalatını ve/veya ticaretini yaptığı malları ve/veya sunduğu hizmetleri, başka işletmelerin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan ticaret ve/veya hizmet markası olarak da nitelendirilebilen işaret*" şeklinde tanımlanmıştır.

Tüm tanımlarda ortak iki unsur olduğu görülmektedir; işaret ve ayırt edicilik. İşaretin doğrudan markanın kendisi olduğu dikkate alındığında işareti marka yapan unsurun ayırt edicilik olduğu sonucuna varılabilir. Bu unsur aynı zamanda markanın en temel fonksiyonudur.

b. Markanın Fonksiyonları

Markanın fonksiyonları ve bu fonksiyonların etkisi tarih boyunca değişiklik göstermiş, sanayinin, teknolojinin ilerlemesi ve küreselleşme ile birlikte ticaretin sınırları aşması, mal ve hizmet çeşitliliğinin ve üreticilerinin artması, oldukça gelişmiş pazarlama tekniklerinin ortaya çıkması ayırt edicilik fonksiyonunun önemini arttırmıştır. Doktrinde[18] de markanın en önemli fonksiyonunun ayırt etme fonksiyonu olduğu belirtilmekle birlikte bunun dışında fonksiyonları olduğu da genel olarak kabul edilmektedir. Her ne kadar markanın hukuki ve ekonomik fonksiyonları ayrımına gidilmediği ifade edilse de genel olarak markanın başta ayırt etme fonksiyonu olmak üzere, köken/kaynak gösterme, garanti/güven, ve reklam/tanıtım

---

[17] 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik, RG, 09.04.2005, S. 25781.

[18] *Arkan,* C. I, s. 38; *Kaya*, s. 32; *Dirikkan*, H; "Tanınmış Markanın Korunması", Ankara 2003, s. 12; *Bilge*, M.E.; "Markanın Yaygın Bir Ad Haline Gelmesi", BATİDER 2005, C.XXIII, S. 1, s. 125 ve s. 130.

fonksiyonları olduğu ileri sürülmektedir[19]. Ayırt ediciliğin kullanım sonucu kazanılması ile ilgisi nedeniyle ve bütünlüğü yakalamak amacıyla ayırt etme fonksiyonu en son incelenecektir.

i. Köken/Kaynak Gösterme Fonksiyonu

Markanın tarihte ilk ortaya çıkış şekillerinde bu fonksiyonun etkisi çok belirgindir. Çünkü ürünler üzerine konulan işaretler genellikle kimin ürettiğini, kime ait olduğunu ya da hangi loncanın ürünü olduğunu göstermiştir. Bu nedenle olsa gerek önceleri markanın menşeini gösterme fonksiyonu üzerinde daha çok durulmuştur[20]. Bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmek amacıyla kullanılan işaretler marka olarak tanımlandığına göre markanın işletme ile ilişkisini ve köken gösterme fonksiyonunu vurgulamak için tanımı şöyle ifade edebiliriz: "*Marka üretilen mal ve hizmetlerin hangi işletmeye ait olduğunu gösteren işarettir*." Başka bir anlatımla marka malın işletmeyle olan bağlantısını sağlar[21]. Alıcı mal veya hizmet üzerindeki marka ile tanıdığı işletmenin mal veya hizmeti olup olmadığını anlar[22].

---

19 *Tekinalp*, 2005, s. 356. Yazar sayılanlar dışında markanın "*tekelleştirme*" ve "*koruma*" işlevinden de bahsetmektedir. *Arkan*, hukuki açıdan markanın ayırt etme ve köken gösterme fonksiyonu, iktisadi açıdan ise garanti ve reklam fonksiyonları üzerinde durmuştur, *Arkan,* C. I, s. 38-39. Ayrıca doktrinde hukuki koruma sağlayıp sağlamadığına göre markanın "fiili işlevleri" ve "hukuken korunan işlevleri" biçiminde bir ayrım yapılabileceği ifade edilmektedir, *Dirikkan*, s. 10. Ayrıca *Arkan*, 89/104 sayılı Yönerge açısından markanın birden fazla fonksiyonu olmasına kanıt olarak Yönergenin başlangıç kısmında markanın menşei gösterme fonksiyonunu "*özellikle"* nitelemesi göstermektedir, C. I, s. 40, dpn. 23.

20 *Arkan,* C. I, s. 38.

21 *Yasaman,* C. I., s. 18.

22 *Tekinalp*, 2005, s. 356.

Bir görüşe göre zamanla gelişen ihtiyaçlar sonucu ayırt edicilik fonksiyonu en önemli unsur haline gelmiş ve köken işlevi eski önemini yitirmiştir. Alıcılar piyasadaki malların hangi işletmeye ait olduğunu genelde bilmemekte ya da çok az alıcı bilmekte ve bunu belirli bir işletme ile ilişkilendirmektedir. *Tekinalp'*e göre "*köken işlevi yerini malın hüviyeti işlevine bırakmıştır*". Yazara göre marka artık doğrudan doğruya malları bir birinden ayıran bir araç halini almıştır [23]. Tüketici için artık malın belirli bir işletme ile ilişkilendirilmesi önemli değil maldan beklediği özelliklerin karşılanıp karşılanmadığı önemlidir[24].

Ancak *Uzunallı'ya* göre markanın farklı işletmelerin ürünlerini ayırt etmek için uygun olması köken gösterme işlevidir. Köken ayırt etme işlevi halen markanın niteliğini belirleyici rol oynamaktadır ve markanın hem temel unsurlarından biridir hem de temel işlevidir. Yazar, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı (ATAD)[25]'na göre, markanın temel işlevinin, marka ile mal ve hizmeti farklı kökene sahip olan mallar ve hizmetlerden ayırt etmeyi sağlamak suretiyle, ilgili çevreye onların kökenini garanti etmek olduğunu ileri sürmektedir. Buna göre markanın korunan diğer işlevleri temel işlev olan köken ayırt etme işlevinin sonucunda ve bunun üzerine inşa edilmektedir[26].

---

23 *Tekinalp*, 2005, s. 356.

24 *Dirikkan, s*. 13, ayrıca yazara göre bu değişikliğin bir nedeni de marka sahibin davranışları olup özelikle markanın lisans sözleşmelerine konu edilmesi böyle bir etki doğurmaktadır.

25 01.12.2009 da yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması ile mahkemenin ismi değiştirildi ve Court of Justice of European Union (CJEU) yani Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) oldu. Fakat eski yerleşik kullanım nedeniyle çalışmada ATAD adı kullanılmıştır.

26 *Uzunallı*, S.; "Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Markanın Köken Ayırt Etme İşlevi İle Bağlantılı Kavramların Yorumu", 2008, s. 70 vd.

Kanımızca bu değerlendirme biçimi ile markanın özellikle ayırt etme ve köken gösterme işlevlerinin birbiri ile ilişkisi ve birbirlerine etkisi ortaya konulmaktadır. Aslında mal ve hizmetlerin ayırt edilmesi ile işletmelerin mal ve hizmetlerinin ayırt edilmesi arasında bir fark söz konusu değildir. Ayırt etme işlevi esasında köken gösterme işlevi ile iç içedir. Çünkü sonuçta ayırt edilenler işletmelerin mal ve hizmetleridir.

Ancak eklemek gerekir ki, köken gösterme işlevi zamanla eski anlamından farklılaşmıştır. Tüketici belirli bir mal veya hizmete yönelirken kaynak işletmeyi bilmeyebilir veya işletme ile hiç ilgilenmeyebilir. Ancak o markalı ürünün bir işletmeye ait olduğunu algılar. Yani aslında markaya yönelirken bildiği veya belirlediği bir işletme olmasa da markayı bir işletme ile ilişkilendirmiştir. Her işletmenin o markayı kullanamayacağı kullanıyorsa bir bu kullanımının kontrol altında olduğunun da bilinciyle aslında işletme ile marka arasında bir bağ kurmuştur. Sonuç olarak köken gösterme fonksiyonunda meydana gelen değişiklik o işletmenin hangi işletme olduğunun bilinmemesidir. Ancak belirtmek gerekir ki, sektörler açısından da köken gösterme fonksiyonu farklılık gösterebilir. Hizmet sektörlerinde genellikle tüketici ile işletme doğrudan ilişki içerisindedir. Örneğin bir yeme içme hizmeti ya da bankacılık hizmeti alırken tüketici hizmetin sunulduğu işletme ile markayı kolaylıkla ilişkilendirmektedir[27].

[27] *Tekinalp* de ilaç markalarının malları ayırdığını ancak otomotiv sektöründe işletme ile ilişki kurulabileceğini ifade ederek sektörler arsındaki farklılığa işaret etmiştir, *Tekinalp*, 2005, s. 356.

ii. Garanti/Güven Fonksiyonu

Garanti fonksiyonu alıcının güvendiği ve malının veya hizmetinin kalitesine inandığı işletmeyi bu marka ile teşhis etmesidir[28]. Bu fonksiyon alıcı ve işletme arasında marka aracılığı ile oluşan güven ilişkisini ifade eder. Tüketici markalı bir ürün aldığında elde ettiği sübjektif kaliteyi ya da memnuniyeti ikinci alışında da bekler hatta bu nedenle aynı markalı ürüne yönelir. *Tekinalp'*e göre ise bu fonksiyon bir işletmenin bir marka ile elde ettiği güveni aynı markayı başka ürünlerde kullandığında gösterir[29]. Bu görüşe katılmakla birlikte kanımızca bu fonksiyonun aynı ürünün veya hizmetin tekrar alınmasında da kendisini gösterebileceği gibi sosyal bazı ilişkiler sayesinde o kişi dışındaki kişilerde de tavsiye veya telkin yoluyla etkisini gösterebilir.

Her ne kadar bu fonksiyon "*malın kalitesini garanti etme*" fonksiyonu olarak da adlandırılsa[30] hukuki açıdan marka sahibinin aynı marka altında ürettiği malları hep aynı kalitede üretme yükümlülüğü yoktur. Bu nedenle markanın, malın niteliklerini veya kalitesini garanti etme fonksiyonu hukuki açıdan söz konusu değildir. Ancak tüketicinin belirli markaya duyduğu ilgi malın kalitesini korumasından kaynaklandığı için ekonomik açıdan bu fonksiyonun önemi yüksektir[31].

---

28 *Tekinalp*, 2005, s. 356.

29 *Tekinalp*, 2005, s. 356. Ayrıca aynı görüş için bkz., *Yılmaz*, L.; "Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri", İstanbul 2008, s. 55.

30 *Kitchin*, D./ *Llewelyn*, D./ *Mellor*, J./ *Meade*, R./ *Moody-Stuart*, T./ *Keeling*, D.: "Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names", London, London Sweet&Maxwell, Fourteenth Edition, 2005, (Kerly), s. 9.

31 *Arkan,* C. I, s. 38-39. Aynı görüşte, *Yasaman*, C. I., s. 19.

Bu önemden dolayı olsa gerek garanti fonksiyonuna yönelik bazı düzenlemelerin 556 sayılı KHK'da de yer aldığı görülmektedir. Örneğin anılan KHK'nın 8/IV hükmü ile tanınmış markanın itibarına zarar vermek bir nispi red nedeni olarak düzenlenmiş ve farklı mal veya hizmetler için kullanılacak olsa dahi tanınmış marka sahibine itiraz hakkı tanınmıştır[32].

Ayrıca 556 sayılı KHK'nın tükenme ilkesini düzenleyen 13. maddesinin ikinci fıkrasına göre marka sahibinin, malın piyasaya sunulmasından sonra, üçüncü kişiler tarafından değiştirilerek veya kötüleştirilerek ticari amaçlı kullanmalarını önleme yetkisi vardır[33].

556 sayılı KHK'nın garanti fonksiyonuna dair diğer bir hükmü ise lisans sözleşmeleri ile ilgilidir. Lisans şartlarını düzenleyen 21. maddenin VIII. fıkrasına göre marka sahibi, lisans alan tarafından üretilen malın veya sunulan hizmetlerin kalitesini garanti edecek önlemleri alabilecektir.

Öte yandan KHK'da düzenlenen "*garanti markaları*" da garanti fonksiyonun dolaylı düzenlemelerden biri olarak gösterilebilir[34]. Garanti markası, üretilen mal ya da hizmetin belli özelliklere sahip olduğunu belirtir. Nitekim 556 sayılı KHK'nın 54. maddesi garanti markasını, marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve

---

32 *Dirikkan*, s. 194 vd.

33 *Arkan,* C. I, s. 38-39. Aynı görüşte, *Yasaman*, C. I., s. 19.

34 *Aytemiz*, A.Ö.; "Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanılması ve Ayırt Ediciliğin Kaybedilmesi", Yayınlanmamış TPE Uzmanlık Tezi, Ankara 2010, s. 15.

kalitesini garanti etmeye yarayan işaret olarak tanımlanmıştır[35]. Böylece garanti markasının belirli bir kaliteyi garanti etme fonksiyonu dolaylı da olsa açıkça hüküm altına alınmıştır. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi diğer markalar için doğrudan böyle bir yükümlülük hukuki açıdan düzenlenmemiştir.

iii. Reklam Fonksiyonu

Sözlük anlamıyla reklam bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle sürümünü sağlamak için denenen her türlü yoldur[36]. Reklamın amacı muhataplarını belirli bir mal ve hizmetin alımı konusunda etkileyerek satışı artırmaktır. İşletmeler müşteriyle iletişimi reklam ile kurmaktadır[37]. Günümüzde üretici ve tüketicinin birebir ilişkisinin azalması reklamların önemini daha da artırmıştır[38].

İşletmenin müşteri ile diğer bir iletişim aracı ise markadır. İki iletişim aracının çakışma noktasında markanın reklam fonksiyonu yer alır. Markanın reklam fonksiyonu markanın müşteriyi cezbetmesi ile ifade edilebilir. Tüketici kalitesi ile veya özellikleri ile memnun kaldığı bir ürünün markası ile o ürünü tanımakta ve yeniden karşılaştığında o markalı ürünü seçebilmek istemektedir. Bu şekilde markanın reklam gücü gelişmekte ve müşterilere cazip hale gelmektedir[39]. Tüketici

---

35 Bu tanımın eleştirisi için bkz., *Arkan,* C. I, s. 46, yazar garanti edilenin işletmeler olmadığını işletmeler tarafında üretilen mal veya hizmetlerin ortak niteliklerinin, özelliklerinin garanti edildiğini belirtmektedir.

36 Türk Dil Kurumu (TDK) ; "Genel Türkçe Sözlük", (www.tdk.gov.tr, erişim tarihi: 03.09.2010).

37 *Dirikkan*, s. 17.

38 *Özdal*, s. 50.

39 *Dirikkan, s*. 18.

de mal veya hizmeti marka aracılığı ile tanır ve satın alır[40]. Markalar ekonomik ve etkili bir reklam imkânı sağlar[41].

Markanın tanınmışlık seviyesinin yükselmesi müşteri çevresini genişleterek işletme ile marka arasında güçlü bir bağ oluşturur. Bir markanın tanınmış olması işletme için çok güçlü bir reklam aracıdır[42]. Farklı bir anlatımla markanın tanınması reklam etkisi yaratır[43]. Şöyle ki bir süre sonra müşteri ürünü sırf o markayı taşıdığı için almaya başlar veya refleks olarak o markalı ürüne yönelir ve markanın kendisi reklam etkisini ortaya çıkarır[44]. Tüketici bu reklamdan etkilenerek o markalı mal veya hizmete yönelir. Böylece tanınmış markası sayesinde işletme asıl amacını daha kolay elde eder.

Marka işletme tarafından sunulan mal veya hizmet için kullanılan bir işaret olduğundan, genellikle ticari işletmeyi belirtmeksizin, mal veya hizmeti diğer mal ve hizmetlerden ayırır. Ancak bazı hallerde markanın tanınmış hale gelmesi marka ile mal veya hizmetin özdeşleştiği durumlar yaratabilir. Bunun sonucunda marka işletmeyi de tanıtır ve gösterir[45]. Kanımızca bu etki markanın reklam fonksiyonunu ifade etmektedir.

---

40 *Arkan,* C. I, s. 39.

41 *Colston*, C./ Middleton, K.; "Modern Intellectual Property Law", Cavendish Publishing Limited , Second Edition, London, 2005, (Colston), s. 505-506.

42 *Arkan,* C. I, s. 39.

43 *Tekinalp*, 2005, s. 356.

44 *Yasaman*, C. I., s. 20.

45 *Yasaman*, C. I., s. 61.

556 sayılı KHK'nın 8/IV hükmü ile tanınmış markalar için markanın sadece ayırt etme ve garanti fonksiyonu değil reklam fonksiyonu da korunmuştur[46]. Anılan hükme göre markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumlarda, itiraz üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu reddedilir. Görüldüğü üzere, hükümdeki temel etken markanın toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyidir. Hüküm bu düzeyi zedeleyen ya da bu düzeyden haksız yarar elde etmeyi amaçlayan başvuruları önlemeye yöneliktir.

Bir görüşe göre işletme isabetli bir marka seçerek pazarı dahi etkileyebilir[47]. Ancak kanımızca salt marka seçimi pazarı etkilemek için yeterli değildir. Çünkü markanın reklam fonksiyonu ve özellikle bu fonksiyonun güçlü olması kendiliğinden ortaya çıkan bir sonuç olmayıp belirli bir emek ve yatırım gerektirir. Bu nedenle de her markanın reklam fonksiyonuna sahip olması ya da bunun aynı düzeyde olması beklenemez. Ancak tanınmış markalar için reklam etkisinin bulunduğu açıktır[48].

Görüldüğü üzere, reklam fonksiyonu bir döngü sergilemektedir. Tüketici işletmeyi ya da işletmenin mal ve hizmetlerini marka ile tanır, bilir ve ayırt eder. İşletme markaya yatırım yaparak markayı tanıtır ve bilinirliğini artırırsa bu defa marka işletmeyi tanıtmaya başlar ve markanın kendisi reklam etkisi yaratır.

---

46 *Karahan*, S.; "Yeni Marka Hukuku Mevzuatı", 2000, s. 12-13. Ayrıca 8/IV hükmünün markanın reklam fonksiyonunu koruduğu yönünde için bkz. *Arkan,* C. I, s. 39.

47 Tekinalp, 2005, s. 356.

48 *Dirikkan, s*. 18-19.

iv. Ayırt Edicilik Fonksiyonu

1. Genel Olarak

Marka kavramında yönelik açıklamalarımızda da belirtildiği üzere tarihsel açıdan öncelikle markanın kaynak gösterme fonksiyonu üzerinde durulduğu görülse de markanın en temel fonksiyonu ayırt edicilik fonksiyonudur. Çünkü mal ve hizmet üreticilerini ya da pazarlayıcılarını marka kullanmaya iten temel neden serbest rekabet düzeninde mal ve hizmetlerini tüketici nezdinde seçilebilir kılmaktır[49].

Markanın ayırt etme fonksiyonu mal ve hizmetleri benzer mal ve hizmetler arasında belirleyebilmesini, diğerlerinden ayırt edebilmesini ifade eder. Marka sunulan mal ve hizmetleri ferdileştirerek anonimlikten kurtarır[50].

Ayırt edici nitelik ise bir işaretin diğerlerinden farklı olmasını sağlayan unsurları ve özellikleri ifade eder. Bir işaret bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin benzer mal veya hizmetlerinden ayırmayı sağlıyorsa bu işaret ayırt edici niteliği haizdir[51] [52].

---

49 *Arkan'*a göre malların üretim ve piyasaya sürüm metodlarında meydana gelen değişiklikler, lisansa dayalı üretim metodlarının gelişmesi ve ortak markaların kabulü markaya ayırt etme fonksiyonu kazandırmıştır, *Arkan,* C. I, s. 38.

50 *Dirikkan*, s. 11. Farklı teşebbüslerin mal ve hizmetlerin piyasada teşhis edilebilir olması piyasa şeffaflığını da sağladığı ve bunu kolaylaştıran unsurun ise markanın "iletişim fonksiyonu" olduğu belirtilmektedir, *Doğan*, B. F., "Soyut Renklerin Marka Olarak Tescil Edilebilirliği", FMR, Ankara 2005, C. 5, S. 4, s. 41.

51 *Tekinalp*, 2005, s. 348.

52 Alman Federal Mahkemesi'ne göre de bir markanın ayırt etme gücünün kaynağı, bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğerlerinden "*ayırt etme aracı*" olmasıdır, *Yılmaz*, L., s. 149.

Hukuki açıdan da ayırt etme fonksiyonun korunduğu anlaşılmaktadır[53]. 556 sayılı KHK'nın 7/I (b), 7/II, 8/I, 8/IV, 9/I (c), 16/V, 42/III, 61/I (b), 61/I (c) hükümleri ayırt edicilik fonksiyonunu doğrudan ya da dolaylı olarak korumaktadır.

Nitekim 556 sayılı KHK'nın 5. maddesinde de "*bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması*" koşulundan bahsederek, ayırt ediciliğin zorunluluğu hüküm altına alınmıştır. Mutlak red nedenlerini düzenleyen 556 sayılı KHK'nın 7. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre 5. madde kapsamına girmeyen işaretler marka olarak tescil edilemeyecektir. O halde marka olarak tescil edilmek istenen işaret ayırt etme niteliğine sahip olmak zorundadır[54].

Öte yandan 556 sayılı KHK'nın 8. maddesinde de nispi red nedenleri düzenlenmiştir. Her ne kadar ayırt edicilik unsuru, genel olarak, 7/1(a) bendinin yollamasıyla anılan 5. madde çerçevesinde değerlendirilse de kanımızca 556 sayılı KHK'da yer alan diğer mutlak ve nispi red nedenleri ile birlikte düşünülmelidir[55]. İşaretin başvuru kapsamındaki mal veya hizmet için "*tanımlayıcı*" olmasıyla "*ayırt edici*" olması aynı olmasa da bağlantılı kavramlardır. Örneğin bir gıda ürünü için "*baharatlı*" ibaresi tek başına tanımlayıcı ve hatta baharat kullanılmayan bir gıda maddesi için yanıltıcı iken aynı zamanda da ayırt edici değildir. Hatta bu ibare ticaret alanında herkes tarafından kullanılabilecek bir işarettir. Tüketici bir ürün üzerinde

---

53 *Arkan*, C. I, s. 38.

54 *Tekinalp'*e göre ayırt edici nitelik bir markanın tescil edilip edilmemesinde belirleyici unsurdur, *Tekinalp*, 2005, s. 348.

55 *Yılmaz*, A.Ç.; "Türk Marka Hukuku ve Avrupa Birliği Hukukunda Mutlak Tescil Engelleri", Ankara 2008, s. 30.

"*baharatlı*" ibaresini gördüğünde o işareti marka olarak algılamak yerine ürünün vasfını bildirdiğini düşünecektir. Böylece markanın temel fonksiyonu olan ayırt etme işlevi yerine getirilemeyecektir.

Örneğin "*baharatlı*" ibaresinin yukarıda örneklendirmeye çalıştığımız durumu bu işaret sigorta hizmetleri için kullanıldığında söz konusu olur mu? Elbette "*baharatlı*" sözcüğü sigorta hizmetleri yönünden ne tanımlayıcı ne de yanıltıcıdır. Bununla birlikte ayırt edici bir işarettir. Tüketici "İsviçre", "Aviva", "Garanti", "Anadolu", "Güneş" veya "Baharatlı" sözcüklerini sigorta hizmeti almak istediğinde ayırt edebilir ve tercihini yapabilir.

Bu durumdan hareketle ayırt edici niteliğin tespitinde marka olarak kullanılacak işaretin kullanılacağı mal ve hizmetlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bir işaretin mal ve hizmetin adına yaklaşması onu ayırt edicilikten uzaklaştırır. Bir ürünün kendi adının veya adına yakın olan yanı sıra ürünü çağrıştıran ya da ürünün öne çıkan özelliğini vurgulayan sözcükler de ayırt edici değildir. Bu durumları sırasıyla örneklendirmek gerekirse, elma için "*elma*", otomobil için "*otomatik*", ayakkabı için "*koşu*" markaları bu kapsamdadır[56]. *Tekinalp'*e göre de bunun dışında ayırt ediciliğin tespitinde üç duruma daha bakılmalıdır: anlamsızlık, uzun süreden beri kullanma ve karıştırılma olasılığının bulunmaması (mevcut markadan farklılık) . Yazara göre anlamsız (örn. "omsa") bir işaret veya kullanılacak mal veya hizmet için işaretin kavramsal olarak

[56] *Aytemiz*, s. 12. *Tekinalp*, 2005, "*çağrıştıran*" yerine "*akla getiren*" deyimini kullanmakta ve buna örnek olarak motorlar için "*turbo*" veya "*dizel*" bilgisayar ve programları için ise "*hard*" veya "*soft*" ibarelerini vermektedir, *Tekinalp*, 2005, s. 349.

yabancılaşması (örn. "apple bilgisayar") ayırt ediciliği sağlar[57]. Örneğin "KODAK" ya da "EXXON" gibi bulunmuş sözcüklerin doğal olarak ayırt edicilikleri vardır[58].

Bir işaretin kavramsal olarak kullanılacağı mal ve hizmetle aynı olduğu durumda ayırt ediciliğin olmadığı açıktır. Yani klasik örnekle "*elma*" ibaresi bir elmayı diğer elmalardan ayırt edemediği için ayırt edici değildir[59]. Yani kavramsal olarak kullanılacak mal ve hizmete yaklaştıkça işaretin ayırt ediciliği zayıflamaktadır. Buna karşın yaratıcı, özgün, ve piyasada ilk defa kullanılan markaların ayırt edici gücü yüksektir[60].

Öte yandan markanın ayırt ediciliğinin artması koruma kapsamının genişlemesini ve sınırlarının belirginleşmesini sağlar. Bir marka ne denli ayırt edici ise o kadar güçlü ve ne denli güçlü ise koruma kapsamı da o ölçüde geniştir[61].

---

57 *Tekinalp*, 2005, s. 349-350. Aynı yönde, *Karan*, s. 86. Yargıtay da işaretin mal ve hizmete yabancılaştığı ölçüde ayırt edicilik kazanacağı görüşünü benimsemiştir, bkz. Yarg. 11. HD., 20/11/2000 tarih, E. 2000/7674 ve K. 2000/9346 sayılı karar, (www.kazanci.com, erişim tarihi: 05.09.2010). Ayrıca aynı karar için bkz. *Karan*, s. 48-50. İşaretin mal ve hizmetten bağımsız nitelik taşıması ve eşyadan fonksiyon yönünden farklı olması gerektiği yönünde bkz. *Şenocak*, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz'e Armağan, K.; "Soyut Renk Markaları", Prof. Dr. Turgut Kalpsüz'e Armağan, Ankara 2003, s. 75.

58 *Cornish*, W., / Llewelyn, D.; "Intellectual Property - Patents, Copyright, Trade Marks And Allied Rights", London 2003, London Sweet&Maxwell, Fifth Edition, (Cornish), s. 660.

59 Yargıtay, "PATLICAN" ibaresinin "*Makarnalar, mantılar, erişteler...Ekmekler, pideler , pizzalar, lahmacunlar. Gözlemeler.Bisküviler, krakerler, gofretler, pastalar, tartlar, kekler...Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri: Restoran hizmetleri, self-servis restoran hizmetleri, lokanta hizmetleri, kafeterya hizmetleri, cafe hizmetleri, kantin hizmetleri kokteyl salonu hizmetleri snack-bar hizmetleri, bar hizmetleri, ikram hizmetleri (catering), yiyecek ve içecek hizmet araçlarının kiralanması hizmetleri*" için 556 sayılı KHK'nın 7/I (a) ve (c) bendi kapsamında değerlendirilemeyeceğine, dolayısıyla 7/II hükmündeki koşulların oluşup oluşmadığının ispatına gerek olmadığına dair 3. AFSHHM kararının onanmasına karar vermiştir, Yarg. 11. HD., 08.04.2010 tarih, 2008/12790 ve 2010/3949 sayılı karar, yayımlanmamıştır.

60 *Oytaç*, K., 2002, s. 19. Uydurma bir sözcüğün malları ayırt etme işlevinin ideal olduğu yönünde, bkz., *Küçükali*, C.; "Marka Hukukunda Karıştırma Tehlikesi", Ankara 2009, s. 129.

61 *Kaya*, s. 33.

Belirtmek gerekir ki, ayırt etme insani bir vasıf olup tüketicinin bu yönde bir iradesinin olması icap eder. Şayet mal veya hizmet satın alan kişinin tek niyeti sadece her hangi bir mal veya hizmet satın almak ise ayırt etme iradesinin yokluğu söz konusu olur[62].

Ayırt edicilik değerlendirmesi yapılırken marka olarak kullanılacak işaretin birden fazla unsurdan oluşup oluşmadığına da bakılmalıdır. Şayet marka birden fazla unsurdan oluşuyorsa markanın bütününün bıraktığı izlenime bakılarak değerlendirme yapılmalıdır[63]. Örneğin markanın iki sözcükten oluştuğu ve her bir sözcüğün tanımlayıcı olduğu ve dolayısıyla ayırt edici olmadığı bir durumda bu sözcüklerin birleştirilmesi ile oluşan yeni işaretin ayırt edici olduğu ve tescil edilebileceği sonucuna varılabilir[64].

ATAD "BABYDRY" kararında[65], markayı oluşturan sözcüklerin tek tek İngilizcede bebek bezinin karakteristik özelliğini belirttiğini (baby: bebek, dry: kuru), ancak tanımlayıcılıktan söz edebilmek için sözcüklerin bağımsız olarak değil, bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğine hükmetmiştir. Bu sözcüklerin birlikte kullanımı alışılmışın dışında bulunmuş ve bu ibare sözcük buluşu (lexical inventions) olarak

---

62 *Dirikkan*, s. 12.

63 Arkan, C. I. s. 73; *Karan*, s. 32; *Ayhan*, R.; "Ticari İşletme Hukuku", Ankara 2009, s. 182; *Şenocak*, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz'e Armağan, s. 74. Bu yaklaşımın çok açık görüldüğü Yargıtay 11. HD.'nin 27/02/2001 tarih ve E. 2001/1399, K. 2001/1718 sayılı kararında şu ifadelere yer yer verilmiştir: "… *Bir markayı oluşturan unsur, o markanın başka markalardan ayırt edilmesini sağlayan kelime, harf, sayı vs den oluşan şekil olup, marka birden fazla unsuru ihtiva ediyorsa, asıl unsuru markanın bütünü itibariyle bıraktığı izlenim, tümüne hakim olan görünüş ve ayırıcılığını vurgulayan imajda aramak lazımdır*…", *Yasaman,* C. I., s. 105-106. Ayrıca bütüncül yaklaşıma yönelik bkz. ATAD, SABEL BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport, C-251/95, 11.11.1997; ATAD, Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc., C-39/97, 29.09.1998, bkz., (http://curia.europa.eu/, erişim tarihi: 20.10.2010).

64 *Yasaman,* C. I., s. 69. Aynı yönde bkz. *Şenocak*, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz'e Armağan, s. 74.

65 ATAD, Procter & Gamble v OHIM, C-383/99, 20/09/2001, bkz., (http://curia.europa.eu/, erişim tarihi: 20.10.2010).

değerlendirilip yeni oluşturulan sözcük kombinasyonunun ayırt edici niteliğe sahip olduğu ifade edilmiştir[66].

Buna karşın ATAD sakızlar için yapılan "DOUBLEMİNT" (double: iki, iki kat, mint: nane) ibareli başvuruya ilişkin kararında[67], sözcük kombinasyonu içeren işaretlerde, bu sözcüklerin tanımlayıcı olması durumunda tescil talebinin reddedilmesi gerektiğini belirtmiştir[68].

Tanımlayıcı sözcük kombinasyonlarına ilişkin Yargıtay'ın "STEELCASE" markası ile ilgili vermiş olduğu kararda[69] da "BABYDRY" kararının izlerini görmek mümkündür. Yüksek Mahkeme başvuru kapsamındaki mallar için kullanımla yırt edici hale gelmiş ibarenin "steel (*çelik*)" ve "case (*kasa, sandık*)" sözcüklerine ayrılarak değerlendirilmesi yerinde bulmayarak ibarenin tescil edilebileceğine karar vermiştir. Ancak kanımızca kullanım sonucu ayırt edicilik kazanma hali hariç olmak ve markaya bütün olarak yaklaşılması gerektiği kural olarak kabul edilmek üzere bileşik işaretin tüketicide bıraktığı intibaya ve markanın algılanış biçimine de bakmak gerekir. Örneğin "STEEL*case*" biçimindeki bir yazım tarzında bu başvuruyu sözcükleri ayırmadan algılamak mümkün değildir[70].

---

66 Kararın diğer işletmelerin ürünlerinde tanımlayıcı sözcükleri kullanmaları halinde nasıl bir ayırt edici olacağını açıklayamadığı hususundaki eleştiri ve kararla ilgili bir değerlendirme için bkz. *Colston*, s. 536-538. Ayrıca bu tür bir tanımlayıcı ibarenin tekel hakkının zayıflığı konusunda bkz., *Cornish*, s. 658.

67 ATAD, Wm. Wrigley Jr. Company v OHIM, T-193/99, 31/01/2001, bkz., (http://curia.europa.eu/, erişim tarihi: 22.10.2010).

68 *Colston*, s. 536-537; *Uzunallı,* s. 111.

69 Yarg. 11. HD., 12/12/1997 tarih, E. 1997/7901 ve K. 1997/9168 sayılı karar, (www.kazanci.com, erişim tarihi: 05.09.2010).

70 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, "MULTİCANAL" ibaresine ilişkin kararında ise sözcükleri ayırarak değerlendirme yapmış kararda "*Bu birleşik kavramın, ilk sözcüğü "Multi" çokluğa yani KHK'nın 7/1-c maddesindeki "miktara" yönelik bir sözcük, ikincisi "Canal" ise TV veya radyo hattını*

Yargıtay'ın bu yöndeki diğer bir kararı[71] da "MEDİA VİSİON" markasına ilişkindir. Yüksek mahkeme kararında iki veya daha fazla yabancı sözcüğün bir araya getirilerek kaynaştırıldığı hallerde, oluşan tamlamanın etimolojik ve semantik bakımdan kendisini oluşturan sözcüklerden farklı yeni bir anlam kazanıp kazanmadığına ve buna göre mal ve hizmetin karakteristik özelliklerini yansıtıp yansıtmadığına bakılması gerektiğine hükmetmiştir.

Tek başına tanımlayıcı olan ve dolayısıyla ayırt edici nitelikte olmayan bu nedenle de tescil edilemeyecek bir işaretin yanına marka olabilecek başka bir işaretlerin ilavesi ile oluşan ayırt edici işaretin tescil edilebileceğine şüphe yoktur. Nitekim Yargıtay 11. Hukuk Dairesi "İNTERACTİVE (*etkileşimli, karşılıklı etkileşim*)" kararında[72] "*Tek başına tescili mümkün olmayan sözcüklerin yanına ayırt edici nitelikte sözcükler ilavesiyle ve genelde ya isim tamlaması veya sıfat tamlaması şeklinde ortaya çıkan yeni bir anlam ifade eden sözcükler grubunun marka olarak tescil edilmesinin, yasal düzenlemenin amacına daha uygun olacağı sonucuna varılmıştır."* gerekçesi ile hüküm kurmuştur. Fakat kanımızca aynı kararın devamında varılan sonucun kabulü mümkün değildir[73]. Yüksek Mahkeme "İNTERACTİVE" sözcüğünün sonuna eklenecek "*reklamcılık, pazarlama, tanıtım, iletişim*" ibarelerinin markayı tescil edilebilir kılacağını yani markaya ayırt edicilik kazandıracağını ifade etmiştir. Ancak belirtilen sözcüklerin hiçbiri bu tür hizmetler

---

belirten bir sözcüktür. İki markada bulunması gereken ve onu diğer markalardan farklılığını sağlayacak "ayırt edicilik" unsurunu taşımadığı gibi, yukarıda da değinildiği üzere sadece cins, çeşit ve miktar belirlemeye yönelik bu sözcüğün marka olarak tesciline 7/1 -c maddesi de engel teşkil etmektedir." ifadelerine yer vermiştir, 09.01.2000 tarih, E. 2000/6135 ve K. 2000/8767 sayılı karar, (www.kazanci.com, erişim tarihi: 05.09.2010).

71 Yarg. 11. HD., E. 2002/1990 ve K. 2002/4808 sayılı karar, *Karan* s. 160-162.

72 Yarg. 11. HD., 13/04/2000 tarih, E.1999/9575 ve K. 2000/2998 sayılı karar. (Bkz. Tekinalp, 2005, s. 379-380.)

73 Aynı görüşte, *Uzunallı*, s. 114.

için ayırt edici değildir. Bu sözcüklerin "İNTERACTİVE" ibaresi ile birlikte kullanılması oluşan yeni sözcük kombinasyonunu ayırt edici kılmaz. Yargıtay'ın vardığı sonucun şu örnekten farkı yoktur; "ELMA" ibaresi elma için tescil edilemez, "KIRMIZI" ibaresi de elma için tescil edilemez, ancak "KIRMIZI ELMA" ibaresi elma için tescil edilebilir. Ancak görüldüğü üzere, yeni oluşan söz kombinasyonu da tanımlayıcıdır ve ayırt edici değildir[74]. Kanımızca "BABYDRY" kararında belirtildiği gibi yeni oluşan tamlama ancak alışılmışın dışındaysa ve yaratıcı bir söz grubu biçiminde tüketici tarafından farklı algılanma ihtimali söz konusuysa ayırt edici kabul edilmelidir.

2. Soyut ve Somut Ayırt Edicilik

Doktrinde[75] ayırt edici nitelik bazı yazarlar tarafından somut ve soyut olmak üzere iki açıdan değerlendirilmektedir. Bu görüşe göre işaretin marka olabilmesi için ön şart, mal ve hizmetten bağımsız olarak, o işaretin soyut ayırt edici niteliğe sahip olmasıdır. Yani soyut ayırt edicilik işaretin ayırt edebilme yeteneğine sahip olması anlamına gelir. Bu ön şartı yerine getiren işaret somut olarak tescile konu mal ve hizmetleri diğer teşebbüslerin mal ve hizmetlerinden de ayırt edebiliyorsa o işaretin somut ayırt ediciliği vardır ve artık tescil edilebilir demektir.

---

74 Nitekim ilk derece mahkemesinin direnme kararı üzerine davaya bakan HGK kararının karşı oy gerekçesinde de "*interaktif*" ibaresinin yanına getirilen ibarelerin "*interaktif*" ibaresinin cins ve vasıf belirleme özelliğini ortadan kaldırmayacağı dile getirilmiştir, Yarg.HGK. 20.12.2000 tarih, E. 2000/11-1804 ve K. 2000/1814 sayılı karar, (www.kazanci.com, erişim tarihi: 05.09.2010).

75 *Doğan*, B. F., "Türk, Alman ve Avrupa Birliği Hukukuna Göre Marka Olamayacak İşaretlerin Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanarak Tescil Edilebilirliği Sorunu", FMR, Ankara 2006, C. 3, S. 3, s. 18. Aynı yönde benzer değerlendirmeler için bkz., *Dirikkan*, s. 35-36.

Bu görüşü irdelemek gerekirse ilk durumda marka olamayacak işaretler ikinci durumda ise salt başvuru kapsamındaki mal ve hizmetler yönünden marka olarak tescil edilemeyecek işaretler söz konusudur. Bu durumda bir işaretin somut ayırt edici niteliğinin bulunmaması, yani başvuru kapsamındaki mal veya hizmetler açısından ayırt edici niteliğinin bulunmaması, diğer mallar ve hizmetler için tescil edilemeyeceği anlamına gelmemektedir. Başka bir anlatımla bu işaret soyut ayırt edici niteliğe sahip olabilir. Ancak tersi durum yani işaretin soyut ayırt edici niteliğinin bulunmaması, başvuru kapsamındaki mal ve hizmetten bağımsız olarak tüm mal ve hizmetler için o işaretin marka olmasını engeller.

Dolaysıyla bu görüşe göre soyut ayırt edici niteliğin yokluğu hiçbir şekilde aşılamayacak bir mutlak tescil engeli iken, somut ayırt edici gücün olmayışı kullanım sonucu aşılabilir[76]. Tersi anlatımla soyut ayırt ediciliği olmayan bir işaret kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olsa bile tescil edilemeyecektir[77]. Ancak diğer bir görüşe göre[78] teorik olarak herhangi bir ayrım gücü olmayan bir işaret, tescil tarihinden önce kullanılmış ve bu nedenle kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış ise tescil edilebilecektir.

---

76 *Doğan*, FMR 2006, s. 34-35.

77 *Doğan*, FMR 2005, s. 51.

78 *Arkan,* C. I, s. 85, Yazar bu duruma örnek olarak da Migros tarafından kullanılan "M" harfini örnek göstermektedir. Ancak yazarın bu görüşünde soyut ve somut ayırt edicilik ayrımına gitmediğini belirtmek gerekir. *Doğan*, "M" harfinin soyut ayırt ediciliğe sahip olduğu gerekçesi ile bu görüşü eleştirmektedir, bkz. *Doğan*, FMR 2006, s. 38, dn. 50. *Yasaman*'a göre de marka olamayacak işaretler 7/II hükmü gereği tescil edilebilir, *Yasaman*, C. I., s. 279 ve s. 282.

İlk görüşün temelinde Üye Ülkelerin Markalara İlişkin Kanunlarının Uyumlaştırılmasına Yönelik 89/104 Sayılı Yönerge (Yönerge)[79] ve 40/94 Sayılı Avrupa Topluluğu Marka Tüzüğü (Tüzük)[80] ve Alman Markalar Kanunu (AMK) yatmaktadır. Bu düzenlemelerin hiçbirinde bir işaretin marka olarak tescili için 556 sayılı KHK'nın 5. maddesinin aynı KHK'nın 7/II maddesi gibi istisnai bir hükümle aşılması mümkün değildir. Ancak her üç düzenlemede de ayırt edicilikten yoksunluğun 556 sayılı KHK'nın 7/II karşılığı olan hükümlerle aşılması imkânı vardır. Bu noktada çelişkili gibi görünen durumun nedeni her üç düzenlemede de ayırt edicilikten yoksunluğun ayrı bir tescil engeli olarak düzenlenmiş olmasıdır. Yani Yönerge, Tüzük ve AMK'da 556 sayılı KHK'nın 7/I (a) bendinin yollamasıyla aynı KHK'da ki 5. maddede yer alan markanın dolaylı tanımının 7/II hükmü ile aşılması mümkün değildir. Ancak gerek AMK (8/II-1)[81]'da gerek Tüzük (m.7/I (b))[82] ve Yönerge (3/I-(b))[83]'de mutlak tescil engelleri arasında ayrıca ayırt edicilikten yoksunluk hali düzenlenmiş ve 556 sayılı KHK'nın 7/II hükmünün karşılığı olan maddelerle (AMK m.8/III, Yönerge m.3/III ve Tüzük m. 7/III)[84] bu mutlak tescil

---

79 89/104 sayılı Yönerge 2008/95/EC sayılı Yönerge olarak değiştirilmiş ve 08.11.2008 tarihli, L 299/25 sayılı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayınlanmış ve işbu çalışmamızı ilgilendiren maddelerde içerik olarak her hangi bir değişiklik yapılmamıştır.

80 40/94 sayılı Tüzük 207/2009 sayılı Tüzük olarak değiştirilmiştir. 24.03.2009 tarihli, L 78/1 sayılı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayınlanmış ve işbu çalışmamızı ilgilendiren maddelerde içerik olarak her hangi bir değişiklik yapılmamıştır.

81 "*denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt*,"

82 "*trade marks which are devoid of any distinctive character*;"

83 "*trade marks which are devoid of any distinctive character;*"

84 **AMK m.8/III** "*Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.";* **Yönerge m.3/III** *"A trade mark shall not be refused registration or be declared invalid in accordance with paragraph 1 (b), (c) or (d) if, before the date of application for registration and following the use which has been made of it, it has acquired a distinctive character. Any Member State may in addition provide that this provision shall also apply where the distinctive character was acquired after the date of application for registration or after the date of registration.";* **Tüzük m. 7/III** *"Paragraph 1(b), (c) and (d) shall not apply if the trade*

engelinin aşılabileceği hüküm altına alınmıştır[85]. Sonuç olarak ayırt edicilikten yoksunluk tümünde de tescil engelidir ve tümünde de kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanılması ile aşılabilir.

Yönerge ve Tüzük ve AMK'nin markanın tanımına yönelik olan maddelerinde[86] ayırt edicilik vurgulanmış ve daha sonra mutlak tescil engelleri arasında ayrıca ayırt edicilikten yoksunluk hüküm altına alınmıştır. Kanımızca bu düzenleme biçiminden kaynaklanan ayrımdan dolayı markanın tanımına yönelik kullanılan ayırt edicilik soyut ayırt edici nitelik mutlak tescil engeli olan ayırt edicilik ise somut ayırt edici nitelik[87] olarak ifade edilmektedir. Oysa 556 sayılı KHK, böyle bir ayrıma gitmemiş, 5. maddesinde yer alan ayırt edicilik kavramını 7/I (a) bendi ile mutlak tescil engeli olarak öngörmüştür.

*Doğan'*a göre marka olamayacak bir işaretin yani soyut ayırt edici nitelikten yoksun bir işaretin kullanım sonucu bu özelliğinin değişmesi mümkün değildir ve

---

mark has become distinctive in relation to the goods or services for which registration is requested in consequence of the use which has been made of it.".

85 Aynı tespitler ve Tüzük, Yönerge ve AMK'nın karşılaştırmalı şeması için bkz. *Doğan*, FMR 2006, s. 35-37.

86 **AMK m.3/I** "*Als Marke können alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden*."; **Yönerge m.2** "*A trade mark may consist of any sign capable of being represented graphically, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings*."; **Tüzük m. 4** "*A Community trade mark may consist of any signs capable of being represented graphically, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings.*".

87 *Doğan*, "*somut ayırt edici nitelik*" kavramı yerine "*somut ayırt edici güç*" kavramının kullanılması ayırımın ortaya konulması açısından daha isabetli olduğu görüşündedir, *Doğan*, FMR 2006, s. 19, dn. 5.

kullanım sonucu ayırt edici güç kazanamazlar. Yazara göre bu nedenden dolayı 556 sayılı KHK'nın 7/II maddesinde 7/I (a) bendine yapılan atfın kaldırılması gerekmektedir[88].

Dirikkan ise 556 sayılı KHK 7/II'de öngörülen ayırt ediciliği, 5. madde de belirtilen soyut ayırt edici niteliği değil, tanınmış markanın tanınmışlık derecesinin tespitinde olduğu gibi, başvuru sahibinin belirli mal veya hizmetlerinin diğer işletmelerinkinden ayırt edilmesi anlamında somut bir ayırt ediciliği ifade ettiğini ileri sürmektedir[89]. Şayet soyut ve somut ayırt edicilik ayırımına gidilecek ise 7/II'deki düzenlemenin somut ayırt ediciliği kastettiği şüphesizdir. Çünkü madde metninde "*tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise*" ifadesi ile ayırt ediciliğin somut olarak tescile konu mallara özgülendiği açıktır.

Türk Patent Enstitüsü (TPE) ve Yargıtay uygulamasında gerek soyut ayırt ediciliğin gerek somut ayırt ediciliğin yokluğunda 556 sayılı KHK'nın 7/1 (a) hükmü uygulanmakta ve 7/II hükmü gereği kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanan bir işaret, soyut veya somut ayırt ediciliğin yokluğu ayrımına gidilmeden marka olarak tescil edilebilmektedir[90].

---

88 *Doğan*, FMR 2006, s. 34 ,35, 38 ve 40-42.

89 *Dirikkan, s*. 35.

90 Bkz., Yarg. 11. HD., 21.06.2010 tarih, 2009/1348 ve 2010/7101 sayılı karar, yayımlanmamıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

II. Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanma Kavramı ve Ayırt Ediciliğin Kazanılmasında Dikkate Alınacak Hususlar

a. Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanma Kavramı

Bir işaretin marka olabilmesi için temel koşul ayırt edici niteliğe sahip olmasıdır. Bazı durumlarda bir marka olarak kullanılan işaret başlangıçta ayırt edici niteliğe sahip olmadığı halde sonradan bu niteliği kazanmış olabilir. Bu kazanım genel olarak kullanıma bağlı olduğu için genellikle "*kullanım sonucu kazanılmış ayırt edici nitelik* (*distinctive character acquired through use*)" kavramı kullanılmaktadır. Bu kavram 556 sayılı KHK'nın 7/II maddesinde de aynen yer almıştır. Madde "Bir *marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescili reddedilemez*" hükmünü içermektedir. Bu hükmün kaynağı Yönerge'nin 3/3. maddesi olup benzer düzenleme Tüzük'ün 7/III maddesinde de yer almaktadır[91]. Bu düzenlemelerin de kaynağı kullanım sonucu kazanılan ayırt ediciliğin yer aldığı diğer bir uluslararası düzenleme olan TRIPs Anlaşması'nın 15/1. maddesidir[92].

---

91 bkz. I. b. iv.2.

92 "…*Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use*…", bkz. (http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm3_e.htm#2, erişim tarihi: 10.09.2010).

Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edici nitelik kavramı, temelde ayırt edici nitelikten yoksunluk, tanımlayıcılık, ticaret alanında herkes tarafından kullanılabilir olma gibi gerekçelerle 7/1 (a), (c) ve (d) bentleri kapsamında tescil edilmesi mümkün olmayan işaretlerle ilgilidir. Farklı bir anlatımla bu kavram, kendiliğinden ayırt edici niteliği bulunmayan, tanımlayıcı olan ve ticaret hayatında herkes tarafından kullanılabilecek işaretlerin[93]; kullanımları sonucu ilgili çevre tarafından marka olarak algılanır hale geldikleri ve belli bir teşebbüsün mal veya hizmetini seçilebilir kılmalarıyla ayırt edicilik işlevi kazandığı durumlar için kullanılmaktadır[94] [95].

Mutlak red nedenlerini düzenleyen 556 sayılı KHK'nın 7/I (a) bendine göre 5. madde kapsamına girmeyen işaretler marka olarak tescil edilemeyecektir. Markanın dolaylı tanımının yapıldığı bu madde de temelde marka olabilecek işaretler belirtilmekle birlikte markanın ayırt edici nitelik taşıması gereği hüküm altına alınmıştır[96].

556 sayılı KHK'nın 7/1(c) bendi ise "*Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer*

---

93 Bu tür işaretlere "*serbest işaretler*" adı verilmektedir. Serbest işaretler, işletmelerin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etme özelliği olmayan ve herkes tarafından kullanılan işaretler olarak tanımlanabilir, 109; *Bilge,* BATİDER 2005*, s.* 125.

94 556 sayılı KHK'nın 7/II maddesinin ifadesinden de açıkça anlaşıldığı gibi sayılan bentler dışındaki mutlak tescil engellerinin kullanım sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanma yoluyla aşılması mümkün değildir.

95 İşaretin ayırt edici nitelik kazanması halinde artık kamu yararının korunmasına gerek yoktur, *Bainbridge*, I.,D.,; "Intellectual Property" Pearson Longman, Harlow, 2007, s. 607-608. Öte yandan işaretin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanması halinde "*marka ile pazar arasındaki menfaat dengesinin sağlanması için marka hakkının sınırlandırılması gerekli değildir*", *Uzunallı, s*. 117.

96 bkz. I. a. ve bkz. I. b. iv.

karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren" markaların tescil edilemeyeceği hükmünü içermektedir. Buna göre tanımlayıcı ya da tasviri sayılabilecek işaretler bu hüküm gereği tek başına marka olarak tescil edilememektedir.

Nihayet aynı maddenin (d) bendinde de ticaret alanında herkes tarafından kullanılan işaretlerin münhasıran veya esas unsur olarak marka tesciline konu olamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Görüldüğü üzere, kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmayı düzenleyen 556 sayılı KHK'nın 7/II düzenlemesi ile asıl olarak ayırt edicilikten yoksun olma, tasviri olma ve serbest işaret olma gibi tescil engellerinin, kullanıma bağlı olarak elde edilen ayırt edici nitelik sonucu aşılması mümkün kılınmaktadır. Marka hukukunda evrensel sayılabilecek bu kavramın temelinde iki düşünce yatmaktadır. Bunların ilki kazanılan ayırt edici nitelik ile işaretin serbest işaret veya tanımlayıcı bir işaret olma vasfının yitirerek işletmeye bağlanmış olması ve ayırt etme işlevini yerine getirebilmesidir. Diğeri ise markaya yapılan yatırımın korunması gereğidir. Çünkü genellikle işaretin tanınması ve işletmeye bağlanması için önemli miktarda paranın harcanmış olma ihtimali söz konusudur[97].

556 sayılı KHK'nın 7/II maddesi anlamında ayırt edici nitelik kazanma, 5. maddede yer alan ayırt edicilik kapsamına girmekle birlikte eş kavramlar değildir.

---

[97] *Tekinalp*, Ü.; "Fikri Mülkiyet Hukuku", İstanbul 2002, s. 355. Marka sahibine bu hakkın verilmesinin nedeninin tescilden önce markasını tanıtmak ve ayırt edici kılmak için harcadığı emek ve servet olduğu hakkında bkz. *Karan*, 87.

Kullanım sonucu kazanılan ayırt edici nitelik "*ticaret hayatında kendini kabul ettirmiş, kendisine bağlamış, kendisini onunla tanıtmış olma*" anlamına gelir[98]. Farklı bir anlatımla bir işaretin ayırt edici nitelik kazanması, ilgili piyasada başvuru kapsamında yer alan mal veya hizmetler bakımından kendisini bilinir kılmış ve bir marka olarak kendini kabul ettirmiş olmasıdır[99]. Nitekim kaynak düzenleme olan Yönerge'nin 3/III maddesinde kullanım sonucu kazanılan ayırt edici karakter kavramı kullanıldığı halde AMK'nın karşılık maddesi olan 8/III hükmünde "*ticarette kendisine aidiyetini kabul ettirmiş olma*" şeklinde ifade edilmiştir[100]. Buna ek olarak işaretin ayırt edicilik kazanması için ilgili çevrede adı bilinmese de belirli bir işletmenin markası olarak algılanmaya başlaması gerekir[101]. Ancak bu şekilde işaret köken gösterme fonksiyonuna sahip olacak ve marka olarak belli bir işletmeyi işaret ettiği bilinci oluşacaktır. Bu nedenle markanın genel olarak bilindiği, ancak belli mal veya hizmetlerle ilişkisinin kurulamadığı durumlarda, işaretin ayırt edici nitelik kazandığını kabul etmek mümkün değildir[102].

Kullanım sırasında ayırt edici nitelik kazanma amacının varlığının bir önemi yoktur. Esasen bu durum tescil sürecinde de dikkate alınmamaktadır. Burada önemli olan, işaretin, tescil kapsamındaki mal veya hizmetler bakımından ayırt edici niteliği kazanıp kazanmadığıdır[103].

---

98 *Tekinalp*, 2002, s. 356. Yargıtay kararlarında da "davacının kendisine ait olduğunu ticari hayatta kabul ettirdiği" ifadeleri kullanılmaktadır, Yarg.11. HD., 16.05.2003 tarih ve E. 2002/12402 ve K. 2003/5049 sayılı karar, (www.kazanci.com, erişim tarihi: 12.09.2010)

99 *Doğan*, B., F.; "Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edici Güç Kazanma", Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (BATİDER) 2007, C.XXIV, S. 1, s. 223.

100 *Tekinalp*, 2002, s. 356; *Dirikkan*, s. 34, dpn. 97. Ayrıca ilgili maddelerin orijinal metinleri için bkz., I. b. iv.2.

101 *Arkan,* C. I., s. 83.

102 *Doğan,* BATİDER 2007, s. 223.

103 *Doğan,* BATİDER 2007, s. 223-224.

Marka olamayacak bir işaretin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanması ve marka olarak tescil edilmesi mümkün olmakla birlikte *Arkan*'a göre, herkesin kullanımına açık tutulması gereken, "elbise", "yün", "ayakkabı" gibi sıradan cins isimlerin böyle bir dönüşümü mümkün değildir[104].

Bir görüşe göre bir işaretin ayırt edici nitelik kazanması için "*soyutlanma* (*bağımsızlaşma*)" ve "*bağlanma*" süreçlerinden geçmesi gerekmektedir. Soyutlanma herkes tarafından kullanılabilecek veya tanımlayıcı bir işaretin ancak ayırt edici hale gelmesi ile bu özelliğinden bağımsızlaşmasıdır. Söz konusu işaret ayırt edici nitelik kazandığı zaman, bir işletmeye ait mal veya hizmetleri işaret etmeye başlar ve yeni bir kavrama dönüşür. Yani herkes tarafından bilinen, kullanılan bir ibare olmaktan öteye geçer, yeni bir anlam kazanır. Bağımsız bir kavram olarak ilgili çevrenin ortak belleğinde yer edinir ve söz konusu mal veya hizmete bağlanır[105].

Bir sonraki süreç olan "*bağlanma*" ilgili çevrenin, serbest bir işareti bir işletmenin mal veya hizmetlerinin simgesi kabul etmesi, o mal veya hizmetleri diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden o işaret ile ayırmasıdır. Bu süreç işaretin söz konusu mal veya hizmetlerle özdeşleşmesi ile tamamlanır. Bağlanmanın gerçekleşip gerçekleşmediği değerlendirilirken ilgili çevrenin benimseme oranı, kullanım süresi ve sıklığı ve kullanılan serbest işaretin özellikleri dikkate alınmalıdır[106].

---

104 *Arkan,* C. I., s. 83.

105 *Tekinalp*, Ü.; "Ayırt Edici Nitelik Kazanma", Prof. Dr. Fahiman Tekil'in Anısına Armağan, İstanbul 2003, s. 182-184, (Ayırt Edici Nitelik Kazanma).

106 *Tekinalp,* Ayırt Edici Nitelik Kazanma, s. 184-185.

ATAD'ın konuya ilişkin önemli ve ünlü "CHIEMSEE" kararında[107] da bir işaretin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanıp kazanmadığının tespitinde, söz konusu işaretin belli bir işletmenin ürünü olarak tanımlanıp tanımlanmadığı ve diğer işletmelerin ürünlerinden ayrılıp ayrılmadığının tespit edilmesi gerektiği, şayet bu değerlendirmeler olumlu ise bağlanmanın gerçekleşmiş olduğu ifade edilmiştir[108].

Doktrinde bağlanmanın ayırt ediciliğin kazanılmasının koşullarından biri olamayacağı, çünkü soyutlanmada tüketicilerin kelimenin gerçek anlamını hatırlayamayacağı ve yeni anlamın artık algılanacağı gerekçesiyle eleştirilmiştir. Bu görüşe göre soyutlanma gerçekleşmiş ise ayırt edicilik kazanılmış olur ancak işaretin bu kadar yüksek bir ayırt edicilik seviyesine erişmesi şart değildir[109].

İki görüş arasındaki farklılık soyutlanmanın gerçekleşmesiyle kelimenin önceki bilinen anlamının tamamen unutulmasının gerekip gerekmediği noktasındadır. Aslında he iki görüşe göre de kelime önceki bilinen anlamından soyutlanmış olsa da önceki bilinen anlamı da varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Kaldı ki her iki yazar da ATAD'ın "CHIEMSEE" kararına atıf yapmakta ve Bavyera'da bir gölün adı olan "CHİMSEE" ibaresinin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanarak marka olarak algılanmaya başlanmış olsa da aynı zamanda hala gölün adı olmaya ve bu anlamıyla da kullanılmaya devam etmekte olduğunu ifade etmektedir. O halde belirtmek gerekir ki, soyutlanma kavramı ile kullanım sonucu

---

107 ATAD, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) and Boots- und Segelzubehör Walter Huber (C-108/97), Franz Attenberger (C-109/97), 04/05/1999, (Chiemsee), bkz., (http://curia.europa.eu/, erişim tarihi: 23.09.2010) .

108 *Tekinalp*, Ayırt Edici Nitelik Kazanma, s. 184.

109 *Doğan,* BATİDER 2007, s. 236-237.

ayırt edicilik kazanan işaretin önceki anlamının ve kullanımın tamamen ortadan kalkması kastedilememektedir. Yani somut olayda olduğu gibi o gölün adı hala Chimsee'dir ve aynı zamanda bu işaret bir işletmenin markasıdır[110].

Konuya ilişkin Yargıtay'ın "ÇIRAĞAN" kararında[111] da soyutlanmanın dikkate alındığı görülmektedir. "ÇIRAĞAN" İstanbul'un Beşiktaş semtinde bir yer ve aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğundan kalma bir sarayın adıdır. Saray kalıntısı üzerinde irtifak hakkı tesisinden sonra, irtifak hakkı sahibi sarayı restore ettirip sarayın yanında otel işletmesi, "ÇIRAĞAN" adının sözcük anlamından çıkıp otelle özdeşleşmesi sonucunu doğurmuştur. Bu da soyutlanmanın gerçekleştiğini göstermektedir[112].

Özellikle serbest işaretlerin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanması noktasında *Tekinalp,* "*herkesin kullanımına açık tutma gereği*" ve "*serbest kullanıma açık tutma menfaati*" yönünden bu konuyu ele almıştır. Yazar, değerlendirmenin somut olaya göre, toplumun menfaatlerini ön planda tutup, işaretin fiilen kullanılma durumunu ve gelecekte herkes tarafından kullanılma olasılığını da göz önüne alarak yapılması gerektiğini savunmuştur. Ayrıca serbest bir işaret, halen başkaları tarafından tescilsiz olarak kullanılıyorsa, ayırt edici niteliğin kazanılıp kazanılmadığı konusunda karar vermenin daha zor olduğunu buna ek olarak işaretin gelecekte

---

110 *Tekinalp,* Ayırt Edici Nitelik Kazanma, s. 183. Nitekim bu durum "Windsurfing Chiemsee" kararının 47. paragrafında da belirtilmiştir. Aynı yönde, *Kerly*, s. 195; *Colston*, s.538-539.

111 Yarg.11. HD., 25/06/2000 tarih ve E. 2000/2127 ve K. 2000/5561 sayılı karar, (www.kazanci.com, erişim tarihi: 12.09.2010).

112 *Tekinalp,* Ayırt Edici Nitelik Kazanma, s. 183. *Doğan'a* göre Çırağan artık bir yer adı olmaktan çıkmış ve sadece sarayı çağrıştırır duruma gelmiştir, *Doğan,* BATİDER 2007, s. 237.

herkes tarafından kullanılma olasılığının da dikkate alınması gerektiğini ileri sürmüştür[113].

Arkan kullanım sonucu ayırt ediciliğin kazanmada esas alınacak ölçünün, markanın tanınmış olup olmadığını belirlerken kullanılan ölçüden daha hafif olmaması gerektiğini ileri sürmektedir. Bu görüşe gerekçe olarak iki durumun doğuracağı sonuçları göstermekte, herkesin kullanımına açık tutulması gereken tanımlayıcı bir işaretin marka olarak tescil edilerek, belli bir kişinin tekeline bırakılmasının, bir markanın tanınmış marka sayılmasından daha önemli sonuçları olduğunu düşünmektedir[114].

Yasaman ise konuya gerçek hak sahipliği açısından yaklaşarak bir işareti belli derecede tanıtan kişinin bu işaretin gerçek hak sahibi olduğunu ve 556 sayılı KHK'nın 7/II maddesine göre ayırt edici nitelik kazandırma yeterli olduğu için, 551 sayılı eski Markalar Kanunu'nda belirtilen tanınmış markadan daha düşük düzeyde tanınmışlığın dahi yeterli olacağını savunmaktadır[115].

Yargıtay tanınmışlık kavramı kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanma arasındaki ilişkiyi daha farklı kurmaktadır. Yüksek mahkemeye göre tanınmışlığın kanıtlanması halinde söz konusu işaret yönünden evleviyetle kullanımla ayırt edici

---

113 *Tekinalp*, Ayırt Edici Nitelik Kazanması, s. 187, Yazar "Uludağ", "Palandöken" ve "Kartalkaya" coğrafi adlarının kayak malzemeleri vb. mal ve hizmetlerde kullanıldığını ya da kullanılma olasılığının yüksek olduğunu dolayısıyla herkesin menfaatine açık tutulmasın şart olduğunu, buna karşın Emirdağ için böyle bir kullanım yoksa ve de beklenmiyorsa kullanıma açık tutma menfaatinden söz edilemeyeceğini ifade ederek somut örnekler vermiştir.

114 *Arkan,* C. I., s. 84.

115 *Yasaman*, C. I., s. 283.

nitelik kazanıldığının da kabulü gerekmektedir[116]. Yani bir işaret tanınmış marka seviyesine erişmiş ise kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış demektir.

Tekinalp, Alman hukukundaki durumu aktarırken kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmanın nadiren uygulanmasını, serbest bir işaretin herkes tarafından kullanılmasındaki menfaatin bir kişinin kullanmasındakinden çok daha fazla olmasına bağlayarak açıklamaktadır[117].

Kanaatimizce tanınmış markaya nazaran, kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış bir marka da toplumsal yarar daha fazla korunmaya değerdir. Çünkü kullanım sonucu ayırt ediciliğin kazanılması halinde genel kullanıma açık işaretlerin bir kişinin tekeline verilmesi, tanınmış bir marka da ise genellikle tekel altında olan yani tescilli olan bir işaretin tanınmışlığının kabul edilmesi söz konusu olmaktadır. Sonuçta tescilli markanın hak sahipleri dışında kişilerce kullanılması zaten mümkün değildir. Bir markanın tanınmış kılınması ile sadece belirli koşularda farklı mal ve hizmetler için de kullanımının engellenmesi ihtimali ortaya çıkmaktadır[118]. Öte yandan serbest bir işaretin yani herkes tarafından kullanılabilen bir işaretin tescili halinde ise artık o işaretin tescil kapsamındaki mal ve hizmetlerde kullanımı, hatta tanınmış bir marka olmuşsa başka mal ve hizmetlerde dahi kullanımı engellenmiş olmaktadır. O halde kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanma kriterlerinin,

---

116 Bkz., Yarg. 11. HD. 14.05.2010 tarih ve E. 2010/3884 K. 2010/5375 sayılı karar; Yarg. 11. HD. 03.07.2009 tarih ve E. 2009/7176 K. 2009/8221 sayılı karar, bu kararlar yayımlanmamıştır.

117 Tekinalp, Ayırt Edici Nitelik Kazanma, s. 181.

118 556 sayılı KHK'nın 8/4 hükmüne göre markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumlarda, itiraz üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu reddedilir.

tanınmış marka kriterlerine göre daha ağır olması en azından aynı seviyede olması gereği ortaya çıkmaktadır.

b. Ayırt Ediciliğin Kazanılmasında Dikkate Alınacak Hususlar

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşıldığı üzere bir işaretin kullanım sonucunda ayırt edici bir nitelik kazanıp kazanmadığı hususunda açık, net ve sınırları çizilebilir koşullar ve bu koşulların tespiti için gereken katı kurallar ve ölçütler söz konusu değildir. Ancak kanımızca bunun temel nedeni doktrinde[119] de sıklıkla ifade edildiği üzere somut olayın özelliklerinin değişiklik göstermesidir. Dolayısıyla bazı objektif hususların tespiti gerekmekle birlikte karar mercii olan TPE ve Mahkemeler her somut olayı kendi içinde değerlendirmeli ve mevcut koşullara göre kararını vermelidir.

Konuya ilişkin ATAD'ın en önemli kararlardan birisi yukarıda bahsi geçen "CHIEMSEE" kararı olmakla birlikte bunun dışında "EUROPOLIS" kararı[120] ve "HAVE A BREAK" kararı[121] önemli bir takım kıstaslar belirlemiştir. Doktrindeki görüşler, ATAD kararları, Yargıtay, TPE ve yabancı ofis uygulaması birlikte değerlendirilerek bir işaretin ayırt edicilik kazanmasına yönelik aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Ancak belirtmek gerekir ki, kanımızca bu hususlar bütün olarak değerlendirilmeli nihai olarak oluşan kanaate göre karar verilmelidir.

---

119 *Arkan*, CI., s. 83; *Dirikkan*, s. 37-38; *Meran*, N.; "Marka Hakları ve Korunması", Ankara 2008, s. 111.

120 ATAD, Bovemij Verzekeringen NV v Benelux-Merkenbureau, C-108/5, 07/09/2006, (Europolis), bkz., (http://curia.europa.eu/, erişim tarihi: 21.10.2010).

121 ATAD, Societe des produits Nestle SA v Mars UK Ltd, C-353/03, 07/07/2005, (Have a break), bkz., (http://curia.europa.eu/, erişim tarihi: 21.10.2010).

i. Markasal Kullanım

Kavramın adında da yer aldığı ve 556 sayılı KHK 7/II hükmünde de açıkça ifadesini bulduğu üzere kazanılan ayırt edicilik kullanım sonucu elde edilmektedir. Anılan hükümde kullanımın niteliği hakkında açıklık olmasa da bu ifadeden "*markasal kullanım*" anlaşılmalıdır. Çünkü serbest ya da tanımlayıcı işaret, ancak o zaman ilgili çevrede marka olarak algılanabilir. O halde işaretin ayırt edici nitelik kazanması için kullanım yeterli değildir ve markasal kullanım gerekmektedir[122].

Doktrinde markasal kullanım kavramı yerine "*markaya özgü kullanma*" kavramı da kullanılmakta ve "*bir işaretin, bu işareti taşıyan mal veya hizmetin köken itibariyle diğerlerinden ayırt edilmesine yönelik olarak kullanılması*" biçiminde tanımlanmaktadır. Burada önemli olan ilgili çevrenin söz konusu işareti marka olarak algılayıp algılamamasıdır[123]. Ortalama bir dikkate sahip bir kişinin söz konusu işareti marka olarak algılaması hususunda objektif bir ihtimal bulunuyorsa işaret markasal olarak kullanılmış demektir[124].

İşaretin markasal kullanımı genellikle doğrudan ürünlerin üzerine yahut ürünlerin ambalajlarının, torbalarının veya şişelerinin üzerine konulması ile gerçekleşmektedir[125]. Mal veya hizmet ile işaret arasında düşünsel bağ kurulduğu

---

122 Kullanmanın markasal kullanma niteliği taşıması gerektiği yönünde bkz. *Tekinalp,* Ayırt Edici Nitelik Kazanma, s. 184.

123 *Arkan*, S.; "Marka Hakkına Tecavüz – İşaretin Markasal Olarak Kullanılması Zorunluluğu", BATİDER 2000, C.XX, S. 3, s. 5.

124 *Dirikkan*, s. 272.

125 *Fezer*, K.H.; "Rechtsverletzende Benutzung einer Marke als Handeln im Geschaeftlichen Verkehr, Abschied von der markenmaesigen Benutzung im MarkenG, GRUR 1996, s566-567, *Doğan,* BATİDER 2007, s. 226'dan naklen. Yargıtay da "*fatura, kutu, ambalaj ve evraklarda*"

durumlarda ise işaretin mal veya hizmetin kendisi veya ambalajı üzerinde kullanılması şart değildir[126]. Nitekim 551 sayılı Markalar Kanunu'nda yer alan işaretin malın ambalajı üzerine konulması şartı 556 sayılı KHK ile hizmet markalarının da düzenleme kapsamına alınması üzerine kaldırılmıştır[127].

Bir işaretin bir kişinin lakabı olarak ya da tanıtıcı bir işaret biçiminde yıllar boyu, her hangi bir mal veya hizmet olmaksızın kullanılması markasal kullanım sayılmaz[128]. Örneğin sporcunun, sanatçının, şovmenin hatta siyasi bir kişiliğin adı ya da lakabı yıllardan beri hemen hemen toplumun tamamında bilinse de belirli bir mal ve hizmete yönelik kullanılmadığı sürece ayırt edici niteliğin kazanılmasındaki kullanma şartı gerçekleşmiş sayılamaz.

Aynı şekilde markasal kullanım olarak değerlendirilemeyecek diğer durum da işaretin mal ya da hizmetle birlikte ticarete sunulmayıp, sadece işletmenin kataloglarında, faturalarında, reklamlarında, ilanlarında kullanılmasıdır[129]. O işaretin belirli bir mal veya hizmete bağlanması ve ilgili çevre tarafından bu şekilde algılanması gerekir. Somutlaştırmak gerekirse resim malzemeleri için ayırt edici olmayan veya tanımlayıcı olan "*ressam*" ibaresini bu ürünler için kullanılmak üzere tescil ettirmek isteyen bir işletme, çok uzun zamandan beri her yılbaşında, bayramlarda, özel günlerde "*ressam*" ibaresi ile ajandalar, anahtarlıklar, takvimler vb promosyonlar dağıtmış olsa ve hatta bu işaret ile kartlar yollamış olsa da bunlar

---

yer alan kullanımı geçerli kabul etmektedir, Yarg. 11. HD. 31.10.2002 tarih ve E. 2002/9506 K. 2002/9693 sayılı karar, bkz., FMR, Ankara 2003, C. 3, S. 2, s. 161; *Yasaman*, C I, s. 351-352.

126 *Epçeli*, S.; " Marka Hukukunda Karıştırılma İhtimali", İstanbul 2006, s. 104.

127 *Arkan*, C. I, s. 23 ve s. 36.

128 *Tekinalp,* Ayırt Edici Nitelik Kazanma, s. 184; *Doğan,* BATİDER 2007, s. 226.

129 *Dirikkan,* s. 273.

markasal kullanım niteliğinde sayılamayacaktır. Çünkü söz konusu kullanım resim malzemelerine yönelik bir markasal kullanım değildir.

Ticaret unvanının içinde markanın yer alması sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Ancak bu kullanım da her zaman markasal kullanım olarak değerlendirilemez. Şöyle ki ticaret unvanı tacirin kendisini gösteren ve taciri diğer tacirlerden ayıran bir işaret iken marka tacirin mal veya hizmetlerini diğerlerinden ayırır. Dolayısıyla marka ve ticaret unvanının farklı amaçlarla kullanılan kavramlar olmaları nedeniyle, ticaret unvanı markasal olarak kullanılmış olmadıkça, 556 sayılı KHK'nın 7/II hükmünden yararlanamaz[130].

TPE uygulamasında da salt markanın kullanımı değil tescili talep edilen mallara ve hizmetlere ilişkin olarak, başvuru sahibinin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığını ispat etmesi beklenmektedir [131]. Başvuru sahibi tarafından itiraz ekinde sunulan belgelerin işaretin başvuru sahibi ile özdeşleştiğini, başvuru sahibine bağlandığını belirtmesi, kısaca başvurunun genel tüketici kitlesince kullanım sonucu marka olarak algılanır hale geldiğini ispatlaması halinde başvuru tescil edilmektedir. Diğer bir değişle TPE uygulamasında da başvuru sahibinin sunduğu kanıtlarla ispatlaması gereken salt kullanım değil, markasal kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliktir[132].

---

130 Markasal kullanım gerektiği yönünde bkz., *Epçeli, s.* 104.

131 *Aytemiz*, s. 51.

132 TPE YİDK, 2007-M-6884 sayılı, 11/01/2008 tarihli kararı (yayınlanmamıştır), bkz. *Aytemiz*, s. 58.

İşaret hangi mal ve hizmetlere yönelik markasal olarak kullanılmış ve ayırt edicilik kazanılmış ise o mal ve hizmetler için tescil edilebilir[133]. Yargıtay'ın konuya ilişkin bir kararında[134] "*başvuru sahibinin gazete emtiası ile yayıncılık hizmetleri sınıflarında yapılmış bir başvurusu olmadığına göre, gazete yayıncılığına dayalı olarak kullanımla ayırt edicilik kazandığı iddiasının kabule değer görülmediği*" ifadesiyle, kullanım sonucu ayırt edici niteliğin işaretin kullanıldığı mal veya hizmetler açısından kazanılması gerektiği vurgulanmıştır. Şayet ayırt edici nitelik sadece belirli mal ve hizmetler için aşılmış ise diğer mal ve hizmetler için tescil engellerinin kalktığı kabul edilmez[135]. Öte yandan kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanılan mal ve hizmetlere benzer mal ve hizmetler için de aynı imkânı vermek mümkün değildir meğerki o mal ve hizmetler için de kullanım sonucu ayırt edicilik kazanılsın[136].

Ayrıca belirtmek gerekir ki, tescil engelleri başvuru kapsamındaki hangi mal ve hizmetler için söz konusu ise ayırt edici nitelliğin kazanılması da o mal ve hizmetler için gerçekleşmiş olmalıdır[137]. Örnek vermek gerekirse "NEO" ve "BANT" kelimelerinden oluşan ve "yeni bant" anlamına gelen ibare, tescili istenen "*flasterler, bandajlar, ortopedik ve destekleyici bandajlar*" yönünden tanımlayıcı ve ayırt edicilikten yoksun iken başvuru kapsamındaki "*hijyenik ürünler ve diğer tıbbi ortopedik malzemeler*" için tanımlayıcı olmadığı gibi aynı zamanda ayırt edici niteliktedir. Bu nedenle başvuru sahibinin sadece "*flasterler, bandajlar, ortopedik ve*

---

133 *Doğan,* BATİDER 2007, s. 227. Aynı yönde *Kerly*, s. 198.

134 Yarg. 11. HD., 25.09.2006 tarih, E. 2005/8456 ve K. 2006/9170 sayılı karar, (www.kazanci.com, erişim tarihi: 15.09.2010).

135 *Dirikkan*, s. 39.

136 *Doğan,* BATİDER 2007, s. 227.

137 *Doğan,* BATİDER 2007, s. 227

destekleyici bandajlar" için kullanım sonucu ayırt ediciliği kazandığını ispat etmesi yeterlidir[138].

Konuya dair diğer bir husus markasal kullanımda markanın tek başına ya da başka bir takım unsurlarla birlikte kullanılmasıdır. Bir marka, ayırt etme gücünü, diğer bir markanın parçası veya diğer marka ile bağlantılı olarak kullanılması nedeniyle elde edebilir mi? Bu soru "HAVE A BREAK" ibareli başvurunun İngiltere Patent Ofisi tarafından reddi üzerine açılan davaya bakan mahkemenin "*önkarar usulü"*[139] ile ATAD'a yönelttiği bir sorudur. ATAD, "HAVE A BREAK" kararında[140], "HAVE A BREAK" ibaresinin ayırt edici olup olmadığı ve "HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT" biçiminde bir kullanımla elde ettiği ayırt ediciliği "HAVE A KİT KAT" veya "KİT KAT" ibareleri olmadan sağlayıp sağlayamayacağı üzerinde durmuştur[141].

"HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT" ibareli slogan markası İngiltere Patent Ofisi'nde çikolata, çikolata ürünleri, şekerleme, şeker ve bisküvi için tescilli olup İngiliz tüketicileri nezdinde tanınmış bir markadır. Fakat benzer ürünler için

---

138 Yargıtay önüne gelen olayda Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararının "NEOBANT" ibaresinin tescili istenen "*flasterler, bandajlar, ortopedik ve destekleyici bandajlar*" dışında kalan ürünler yönünden iptaline karar verilmesini isabetli bulmamıştır, Yarg. 11. HD., E. 2007/10904 ve K. 2008/14049 sayılı karar, (www.kazanci.com, erişim tarihi: 15.09.2010).

139 Topluluk hukukuna göre, ulusal hukuk ile bir topluluk düzenlemesi arasında fark varsa, toplulukta uygulama birliğini sağlamak için ATAD'ın kararını almak gerekmektedir, *Tekinalp,* Ayırt Edici Nitelik Kazanma, s. 181. Hukuksal dayanağı için bkz. Avrupa Birliği Anlaşması m. 234 (eski 177. m),

bkz,. (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12002E234:EN:HTML, erişim tarihi: 15.09.2010)

140 ATAD, Societe des produits Nestle SA v Mars UK Ltd, C-353/03, 07/07/2005, (Have a break), bkz., (http://curia.europa.eu/, erişim tarihi: 15.09.2010).

141 Kararla ilgili bir değerlendirme için bkz. *Colston*, s. 523.

"HAVE A BREAK" ibaresi ofis tarafından ayırt edici bulunmamıştır. Ayrıca İngiltere Patent Ofisi başvurunun tek başına kullanımının yeterli olmadığını ve "HAVE A KIT KAT" sloganıyla birlikte kullanılması nedeniyle kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddetmiştir.

Başvuru sahibi Nestle'nin bu kararın iptali için dava açması üzerine davaya bakan mahkeme, İngiltere Patent Ofisi'nin söz konusu başvurunun tek başına ayırt edici niteliği olmadığına dair kararına katıldığını, ancak kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığının ispatlanması durumunda tescil edilebileceğini bildirmiş ve görüşünü almak için yukarıdaki soruyu ATAD'a yöneltmiştir.

ATAD bu çerçevede "*işaretin marka olarak kullanımı*" kavramı üzerinde durmuş ve Yönerge'nin 3/III hükmünün markanın bağımsız veya başka marka ile birlikte kullanımına dair bir sınırlama getirmediğini ifade etmiştir. Ayrıca kararda "*işaretin marka olarak kullanımı*" ile kastedilen şeyin ilgili çevre tarafından mal veya hizmetin belirli bir işletmeye ait olduğunun tanımlanması olduğu belirtilmiştir[142].

Bu kararda varılan en önemli sonuç ise bir markanın ayırt etme gücünü, diğer bir markanın "HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT" gibi bir parçası olarak veya "KIT KAT" gibi marka ile bağlantılı olarak kullanılması ile kazanabileceğinin kabul edilmesidir[143]. Fakat ister bir markanın parçası olarak ister bir marka ile bağlantılı olarak kullanılsın her iki durumda da önemli olan böyle bir kullanım

142 *Have a break*, para 29.

143 *Bainbridge*, s. 615.

sonucu, o mal veya hizmetin belirli bir işletmeye ait olduğunun ilgili çevre tarafından fark edilmesidir[144]. Görüldüğü üzere, ATAD'ın yaptığı tespit nihai olarak ayırt edici niteliğin kazanılmış olması ve markasal kullanım koşulunu bertaraf etmemektedir. Ancak kullanımın tescili talep edilen başvurudaki ile bire bir aynı olmak zorunda olmadığı sonuçta önemli olanın işaretin belirli bir işletme ile ilişkilendirilip ilişkilendirilmemesi olduğu belirtilmiş olmaktadır[145] [146].

ii. Ayırt Ediciliğin Kazanıldığı Coğrafi Alan

Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik coğrafi açıdan belirli bir bölgede mi kazanılmalıdır yoksa kazanım ülkenin tamamında mı gerçekleşmelidir? Yahut ayırt ediciliğin tüm ülkede kazanılmış olması şartı ile işaretin belirli bölgelerde kullanılması yeterli midir? Kural olarak bir işaretin 556 sayılı KHK'nın 7/II hükmünden yararlanması için ülkenin tamamında kullanılması ve ayırt ediciliğin de ülkenin tamamında kazanılması gereklidir. Çünkü tescilli bir markanın koruma alanı tüm ülkedir[147]. Yani ayırt edici olmayan, tanımlayıcı olan ya da herkes tarafından kullanılabilecek bir işaret kullanım sonucu ayırt edici hale gelmiş ise bu kullanımın tüm Türkiye'de gerçeklemiş olması gerekmektedir. Ancak istisnai olarak işaretin

---

144 *Have a break*, para 30.

145 Bu karar şekil, renk, logo ve reklam gibi unsurlarla ayırt edicilik kazanmaya çalışan Nestle gibi diğer marka sahipleri için bir zafer olarak değerlendirilmiştir, *Mutimear*, J., McCulloch, S.; "Nestle's Struggle to Register Part of Its Famous Slogan Receives a Welcome Boost From the European Court of Justice", 22/08/2005, (www.twobirds.com, erişim tarihi: 16.09.2010).

146 İngiltere Patent Ofisi de karar kriterlerini bu karara uygun hale getirmiş ve ayırt ediciliği olmayan bir markanın, ayırt edici olan başka bir markayla birlikte kullanıldığında, esas markanın yanında kullanılarak ayırt edicilik kazandığının ispat edilmesi koşuluyla tescil edilebileceği belirtilmiştir, *Aytemiz*, s. 81. Ayrıca bkz., (http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-tm/t-law/t-pan/t-pan-607.htm, erişim tarihi: 20.10.2010).

147 *Arkan,* C. I, s. 85; *Dirikkan*, s. 39; *Yılmaz, L., s*. 192; *Doğan,* BATİDER 2007, s. 230; *Küçükali*, s. 134.

belirli bölgelerde kullanılması fakat oldukça yoğun reklam ve tanıtım faaliyetleri sonucunda ülkenin tamamında ayırt edicilik kazanması ile bu koşulun yerine getirildiği kabul edilebilir[148]. Aslında görüldüğü üzere, önemli olan işaretin kullanım alanından ziyade kullanım sonucu kazanılan ayırt ediciliğin kazanıldığı alandır. Kanımızca, yazılı basının ve görsel medyanın çok geliştiği günümüz iletişim çağında, şayet tüm ülkede ayırt edicilik kazanılmışsa işaretin ülkenin her yerinde kullanılmış olmasına gerek yoktur.

Coğrafi açıdan ayırt ediciliğin tespitinde ATAD'ın "EUROPOLIS" kararı[149] önemli tespitler içermektedir. "EUROPOLIS" sigorta hizmetleri sunan Flemenk bir şirketin markasıdır. Şirket markanın Benelüks ülkelerinde tescili için Benelüks Marka Ofisine 36. ve 39. sınıflarda[150] kullanmak başvuruda bulunmuş ancak işaretin tanımlayıcı olduğu ve ayırt edici niteliğe sahip olmadığı gerekçeleriyle başvurusu reddedilmiştir. Çünkü "POLIS" kelimesi Flemenkçe de "*poliçe*" anlamına gelmektedir. Davadaki önemli ayrıntılardan biri ise diğer resmi Benelüks dillerinde "POLIS" kelimesinin başvuru kapsamındaki hizmetler için tanımlayıcı bir anlam ifade etmemesidir. Marka ofisinin başvuruyu reddi üzerine Hollanda menşeli işletme kararı yargıya intikal ettirmiştir. Davaya bakan yerel mahkeme uygulama birliğini sağlamak için önkarar usulü ile ATAD'a şu soruları yöneltmiştir[151]:

---

148 *Doğan,* BATİDER 2007, s. 231.

149 ATAD, Bovemij Verzekeringen NV v Benelux-Merkenbureau, C-108/5, 07/09/2006, (Europolis), bkz., (http://curia.europa.eu/, erişim tarihi: 20.10.2010).

150 36. sınıf : Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs (sigorta hizmetleri, finansal ve parasal hizmetler, gayrimenkul hizmetleri), 39. sınıf : Transport; packaging and storing of goods; travel arrangements (malların paketlenmesi, depolanması, taşınması hizmetleri, seyahat hizmetleri).

151 *Europolis*, para. 18.

(1) Yönerge'nin 3/III maddesine göre başvuru tarihinden önce, işaretin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığı ve marka olarak algılandığı yer tescil edilmek istenen bölge olan Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'un tamamını mı ifade eder?

(2) Eğer ilk sorunun cevabı olumsuz ise bölgenin önemli (*substantial part of the Benelüx*) bir kısmında marka olarak algılanması yeterli midir? Örneğin işaretin sadece Hollanda da bilinmesi Benelüks başvurusu için yeterli midir?

(3) Kulanım sonucu ayırt ediciliği tespit ederken bölgedeki diğer diller göz önünde tutulmalı mıdır? Bir işareti oluşturan kelimelerden biri veya birkaçı, üye ülkelerdeki resmi dillerden birine aitse kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanma iddiasında, üye ülkelerdeki diğer diller dikkate alınmalı mıdır? Eğer dikkate alınırsa, üye ülkelerde ilgili kesimin büyük bir kısmı tarafından marka olarak algılanması yeterli midir?

Mahkeme yaptığı inceleme ve değerlendirme sonucunda kararın (19-23) numaralı paragraflarında ilk iki soruyu yanıtlamıştır. Buna göre mutlak red nedeni hangi bölge ya da ülkede geçerli ise o bölgenin/ülkenin tamamında markanın kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığını kanıtlaması gerekmektedir[152]. O halde somut olay açısından ayırt ediciliğin, mutlak red nedeninin geçerli olduğu bölge Benelüks ülkelerinin tamamında yani Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'ta kazanılmış olması gerekmektedir.

---

152 *Kerly*, s. 198.

ATAD'ın üçüncü soruya verdiği cevaba göre; Benelüks ülkelerinin veya diğer üye ülkelerin resmi dillerinden birinde tanımlayıcı olan ve bir veya daha fazla kelimeden oluşan markalarda, mutlak red nedeni üye ülkelerden hangisinde geçerliyse, markanın kullanım sonucu ayırt edici niteliği, "*o dil bölgesi içinde*" kazandığının ispatı gerekmektedir[153].

Görüldüğü üzere, sorulara verilen yanıtlar tutarlıdır. Mahkemenin kararı şöyle formüle edilebilir: ayırt edicilik, işaret nerede korunacaksa orada kazanılmalı ve tescil engeli nerdeyse orada aşılmalıdır. Eş değişle şayet korunmasını istediğimiz bölge Benelüks ülkelerinin tamamı ise bölgenin tamamında kullanımla ayırt edicilik kazanılmadır. Ancak engel bölgenin tamamında yok ise o yerlerde bu koşulu aramanın bir gereği de söz konusu değildir.

Ancak bir markanın kullanım sonucu ayırt edici niteliği, mutlak ret nedenlerinin geçerli olduğu bütün üye ülkelerde kazanmış olması gerekliliğine ilişkin mantıksal ve tutarlı görünen ATAD'ın bu kararı doktrinde eleştirilmektedir. Bu eleştirinin temel nedeni Topluluk markalarıdır (*Community Trade Mark*)[154]. Topluluk markası için tescil talebinde bulunan birçok işletme, topluluk markasının koruma alanı olan AB'nin tamamında değil sadece belirli bazı ülkelerle sınırlı olarak ticari faaliyet göstermektedir. Bu nedenle ATAD'ın "EUROPOLIS" kararının getirdiği

---

153 *Europolis*, para. 28.

154 Topluluk markaları 207/2009 (eski 40/94) sayılı Tüzük (24/03/2009 tarihli, L 78/1 sayılı ATRG) ile düzenlenmiş olup tek bir başvuru ile bütün AB coğrafyasında tekdüze koruma sağlayan bir marka sitemi öngörülmüştür. Aynı zamanda üye devletlerin ulusal marka mevzuatları da varlıklarını sürdürmektedir, *Tekinalp*, 2005, s. 355. Ayrıca bkz., *Cornish*, s. 648-649; *Uzunallı,* s. 39-40.

kıstas ile Topluluk markalarının kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanarak tescili oldukça istisnai olacaktır[155].

İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM)'nin uygulamasında da "EUROPOLIS" kararının etkilerini göstermiştir. Karar kriterlerinde engelin toplumun belli bir kesimiyle ilgili olduğu durumlarda ayırt ediciliğin kazanıldığına ilişkin kanıtların o bölgeye ait olması gerektiği belirtilmiştir. Örneğin bir işaret Fincede tanımlayıcı ise kanıtların Fincenin konuşulduğu ve anlaşıldığı topraklara yönelik olması gerekmektedir[156].

TPE uygulamasının da "EUROPOLIS" kararı ile uyumlu olduğunu söylemek mümkündür. Başvurusunun reddi üzerine markasının kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığını iddia eden başvuru sahibinin, ayırt ediciliği Türkiye'de kazanıldığını kanıtlaması gerekmektedir[157]. Kullanım sonucu ayırt edici niteliğin Türkiye'de kazanıldığını gösteren bir belge olmadığı sürece, markanın yurtdışında kullanıldığını gösteren kanıtlar kabul edilmemektedir[158]. Genel olarak Yargıtay uygulamasının da ayırt ediciliğin ülke çapında kazanılması gerektiği yönünde olduğunu söylemek mümkündür[159].

---

155 *Uzunallı,* s. 119, dpn. 296.

156 *Aytemiz*, s. 79. OHIM Karar Kriterleri için bkz. (http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do, erişim tarihi: 21.10.2010).

157 *Aytemiz*, s. 51.

158 *Aytemiz*, s. 63.

159 Yarg. 11. HD. 03.07.2009 tarih ve E. 2009/7176 K. 2009/8221 sayılı karar, yayımlanmamıştır. Yargıtay tarafından onanmış olan AFSHHM'nin E. 2005/110, K. 2005/364; E. 2004/167, K. 2005/1888; E. 2004/184, K. 2005/296. sayılı kararlarında ayırt ediciliğin ülkenin genelinde kazanılması gerektiği belirtilmiştir, *Doğan,* BATİDER 2007, s. 230-231'den naklen. Bölgesel kullanımı (Ankara, İstanbul ve Bursa) bölgenin nüfus yoğunluğu nedeniyle yeterli bulan AFSHHM'nin E. 2004/1111, K. 2005/86 sayılı kararı ve eleştirisi için bkz. *Doğan,* BATİDER 2007, s. 231.

iii. Kullanım süresi

Gerek 556 sayılı KHK'nın 7/II maddesinde gerek hükme kaynak Yönerge'nin 3/III maddesinde bir işaretin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanması için ne kadar kullanılması gerektiği konusunda her hangi belirleme yapılmamıştır. Kullanım sonucu ayırt ediciliği düzenleyen Tüzük'ün 7/III maddesinde de ve ayrıca TRIPs'in 15/1. maddesinde de belirli bir süre öngörülmemiştir.

Arkan, 556 sayılı KHK'nın 7/II hükmünün uygulanabilmesi için işaretin yoğun bir reklam kampanyası eşliğinde "*uzun süre*" kullanmasını ancak kullanımın hangi koşullar altında uzun ve kesintisiz sayılacağı hakkında önceden kesin bir ölçü konulamayacağını ve her somut olayın kendi içinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir[160].

Tekinalp, ayırt edici niteliğin kazanılması için bir-iki yıl gibi kısa bir sürenin yetmeyeceğini, beş-yedi yıl gibi göreceli uzun süreye gerek duyulacağını ileri sürmüş ve İsviçre'de bu sürenin kural olarak on yıl olduğunu belirtmiştir[161].

Doğan'a göre ise ayırt edici nitelik kural olarak uzun süreli kullanım sonucu kazanılmakla birlikte, genelde orijinal ve farklı ürünler açısından olmak üzere, yoğun reklam ve tanıtım eşliğinde, kısa süreli kullanım sonucunda da kazanılabilir[162].

---

160 *Arkan,* C. I, s. 83.

161 *Tekinalp,* Ayırt Edici Nitelik Kazanma, s. 185.

162 *Doğan,* BATİDER 2007, s. 232.

Kullanım süresinin uzun olması, serbest bir işaretin veya tanımlayıcı bir işaretin ayırt edici hale gelerek bu özelliğinden bağımsızlaşmasını ve kullanılan mal veya hizmete bağlanmasını kolaylaştırmaktadır. Ancak uzun süreli kullanımla, ilgili çevre, ayırt edici olmayan veya herkesin kullanımına açık bir işareti belirli bir işletmenin mal veya hizmetlerinin simgesi kabul eder ve bu çevre tarafından, işletmenin markası olarak algılanmaya başlar. Ancak bu uzun kullanım ne kadar olursa olsun, işaretin tanımlayıcı niteliği değil işletmeyle olan bağlılığı ön plana geçmiş olmalıdır[163].

Yargıtay kararlarında da kullanım süresi ve bu sürenin kesintisiz olması üzerinde durulduğu görülmektedir. TPE'nin, 01.07.1998 başvuru tarihli ve "BALSÜT" ibareli marka başvurusuna ilişkin, 556 sayılı KHK'nın 7/I (c) ve 7/I (d) maddeleri kapsamında verdiği nihai red kararının iptali için, işaretin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığı iddiası ile dava açılmıştır. İlk derece mahkemesinin davayı kabul etmesi üzerine karar TPE vekilleri tarafından temyiz edilince dosya Yargıtay'a intikal etmiştir. Yaptığı inceleme ve değerlendirme sonucunda; Yüksek Mahkeme, davacının "BALSÜT" ibaresini 1993 yılından beri faturalarda, 1995 yılından beri de kutu, ambalaj ve evraklarda kullandığı, kullanım süresi ve kesintisizlik dikkate alındığında, markanın kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığı gerekçeleriyle ilk derece mahkemesi kararının onanmasına karar vermiştir[164]. Bu karardaki kullanım süresinin 3-5 yıl gibi göreceli olarak kısalığına karşın "AYAKKABI DÜNYASI" ibaresi ile ilgili 05.04.2004 tarihli Yargıtay

---

163 *Yılmaz, L., s*. 192.

164 Karar düzeltme talebi üzerine verilen, Yarg. 11. HD. 31.10.2002 tarih ve E. 2002/9506 K. 2002/9693 sayılı karar; bkz. FMR, Ankara 2003, C. 3, S. 2, s. 161; *Yasaman*, C I, s. 351-352.

kararında[165] kullanım süresinin uzunluğu dikkati çekmektedir. Ayakkabı, çanta vb. ürünlere yönelik üretim ve satış yapan şirketin, 1923 yılından beri "AYAKKABI DÜNYASI" ibaresi altında faaliyet gösterdiği ve bu kullanım sonucunda işaretin ayırt edici nitelik kazandığı yönünde hüküm tesis edilmiştir.

*Yasaman'*ın kullanım süresine yönelik somut bir olaydaki bilirkişi raporuna yansıyan görüşleri[166] ise şu şekildedir, *"... davalı, markayı günde üç defa, 20'şer dakikalık televizyon programlarında kullandığını iddia etmektedir. Kullanımın televizyon sektöründe, izleyici kitlesi yüksek olan bir kanalda gerçekleştiği ve tescilden önceki bir yıllık dönemi kapsadığı hususları dikkate alındığında, markanın tescil tarihinde ayırt edici nitelik kazandığı anlaşılmaktadır. Kaldı ki, davalı markayı tescilinden sonra da kullanmaya devam ettiğinden 3 yıllık bir kullanım sonucunda davanın açıldığı tarihte ayırt edici niteliğe sahip olduğu açıktır. Bu nedenle 42. maddenin son fıkrası nedeniyle markanın hükümsüzlüğüne karar vermek mümkün değildir."* Anlaşıldığı üzere oldukça kısa sayılabilecek bir süre söz konusu olduğu halde işaretin, günde üçer kez, yirmişer dakika, izlenim oranlarının yüksek olduğu ve ülke çapında yayın yapan bir kanalda kullanılmış olması kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanılması için yeterli bulunmuştur.

Görüldüğü üzere, her bir somut olayın koşulları farklı olup Yargıtay'ın da belirli bir süre uygulaması söz konusu değildir. Esasen ayırt ediciliğin kazanılması için kullanımın yoğunluğu, sıklığı, süresi ile ilgili önceden bir ölçüt belirlemek

---

165 Yarg. 11. HD. 05.04.2004 tarih ve E. 2003/9027 K. 2004/3569 sayılı karar, bkz., *Noyan*, E.; "Marka Hukuku", Ankara 2009, s. 232-233.

166 *Yasaman*, H.; "Marka Hukuku İle İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları", İstanbul 2005, C. II, s. 437-440.

zordur. Kanımızca herkesin kullanabileceği işaretlerin bir kişinin tekeline verilmesi konusunda toplum yararının gözetilmesi gereği dikkate alınmalı ve bu süre kural olarak uzun kabul edilmelidir. Ancak diğer şartlar oluşmuş ise sürenin kısalığı tescili engel olmamalıdır. Çünkü önemli olan ilgili çevrenin en azından önemli bir bölümünde işaretin ayırt edici niteliği kazanıp belirli bir işletmenin markası olarak algılanıp algılanmadığıdır.

iv. İlgili Çevre

İşaretin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmasında dikkate alınması gereken çevre de tespiti gereken önemli hususlardan biridir. 556 sayılı KHK'da ilgili çevre veya benzer bir kavrama yer verilmemiştir. Ancak ilgili çevre mal veya hizmetin hitap ettiği çevre olarak ifade edilebilir[167]. Yani işaretin toplumun tamamının zihninde marka olarak yer etmesine gerek yoktur[168]. Çünkü mal ve hizmetlerin tamamı toplumun tamamının ilgi alanına girmez[169].

İlgili çevre yani mal veya hizmetin hitap ettiği çevre, piyasada işaretin kullanıldığı mal ve hizmetlerin mevcut veya potansiyel tüketicilerini[170], üreticilerini,

---

167 Alman Federal Mahkemesi "*ilgili çevre*" kavramını "*markalı ürünü kullanan çevre*" olarak tanımlamıştır, *Yılmaz*, L., s. 192'den naklen.

168 *Tekinalp,* Ayırt Edici Nitelik Kazanma, s. 184; *Doğan,* BATİDER 2007, s. 228.

169 *Tekinalp,* rulman, tenis raketi, valf, fren balatası, örneklerini vererek bu eşyalar üzerinde kullanılan işaretlerin toplumun tümünün belleğinde yer etmesinin beklenemeyeceğini somutlaştırmıştır, *Tekinalp,* Ayırt Edici Nitelik Kazanma, s. 184. *Dirikkan'*a göre de ilgili toplumsal çevrenin belirlenmesinde malın türü de dikkate alınmalıdır, *Dirikkan*, s. 39.

170 ATAD bazı kararlarında değerlendirme yapılırken tescile konu olan mal veya hizmetlerle ilgili normal olarak bilgilendirilmiş, yeterince dikkatli ve makul ortalama tüketicinin görüşünün dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir; ATAD, Societe des produits Nestle SA v Mars UK Ltd, C-353/03, 07/07/2005 (Europolis), ATAD, Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Limited, C-299/99, 23/01/2001, bkz., (http://curia.europa.eu/, erişim tarihi: 23.10.2010).

mal ve hizmetleri piyasaya sunan ve dağıtan kişileri kapsamaktadır. Yani mal ve hizmetin üretim ve dağıtımından tüketimine kadar olan tüm safhalarda yer alan kişilerden meydana gelmektedir[171].

İlgili çevre markanın üzerinde kullanıldığı mal veya hizmete göre değişiklik gösterebilmektedir. Aslında başvuru sahibinin seçtiği mal veya hizmet ilgili çevreyi de önemli ölçüde belirlemektedir[172]. Bazen gıda sektöründe olduğu gibi ülke genelinde dağıtımı yapılan, günlük yaşamda herkes tarafından kullanılan ve çok geniş bir çevreyi kapsayan ürünler söz konusu iken bazen de pahalı ve lüks mallar veya denizcilik malzemeleri gibi sadece belli bir kesime hitap eden ürünler söz konusu olabilmektedir. İlk durumda Türkiye'deki satıcı-alıcı çevresinin büyük bir kısmı değerlendirmede göz önünde bulundurulmalıdır. Buna karşın ikinci durumda söz konusu mal ya da hizmetin hitap ettiği dar çevre dikkate alınmalıdır[173].

İlgili çevrenin tespitindeki diğer bir önemli konu da mal ya da hizmetin nihai tüketiciye hitap edip etmediğidir. Ara mal niteliğindeki ürünlerde ilgili çevre genellikle nihai tüketici olmayıp o ürünlerin ya da hizmetlerin hitap ettiği kimselerdir. Konut inşaatlarında da kullanılan "*izolasyon tuğlası*" bu duruma örnek olarak verilebilir[174]. Bu ürün nihai tüketiciye değil inşaatı yapan usta, mühendis, mütahait vb kişilere hitap etmektedir. Koltuk yapımında kullanılan süngerler için de aynı durum söz konusudur. Süngerin ya da koltuğun üzerinde oturan nihai tüketici

---

171 *Doğan,* BATİDER 2007, s. 228. *Dirikkan'*a göre işaretin ilgili çevredeki benimsenme oranını tespit ederken "*ilgili çevre*"den bu çevredeki alıcılar anlaşılmalı ve sadece güncel alıcılar değil potansiyel alıcılar da dikkate alınmalıdır, *Dirikkan*, s. 38-39.

172 *Doğan,* BATİDER 2007, s. 228; *Aytemiz*, s. 61.

173 *Arkan,* C. I, s. 84.

174 *Doğan,* BATİDER 2007, s. 228.

süngerin ilgili çevresinin tespitinde dikkate alınamaz. Çünkü sünger kendisine hitap etmemektedir.

Marka sahibinin mal ya da hizmet için yaptığı açıklamaların ya da hedeflediği müşteri kitlesinin ilgili çevrenin oluşmasında etkisi olabilir. Ancak kullanım sonucu ayırt ediciliğin kazanılıp kazanılmadığı hususunun ortaya çıkması için ilgili çevrenin tespitinde gerçek durumun dikkate alınması gerekmektedir. Çünkü piyasaya sunulan mal ve hizmetler işletme sahibinin hedeflemediği kişiler tarafından da kullanılıyor olması mümkündür. Aynı şekilde bir ürün farklı yerlerde ve farklı amaçlarla da kullanılabilir. Örneğin bir işletmenin ürettiği matkap üzerinde "*sanayi tipi matkap*" ibaresinin yer alması o matkabın evde kullanılmasına engel değildir ve ilgili çevrenin tespitinde sadece sanayicileri dikkate almak gerekmez[175]. Sonuç olarak her somut olayda gerçek ve fiili duruma göre ilgili çevre belirlenmelidir.

Şayet bir işaret, ilgili çevreyi oluşturan kesimlerin bir kısmı nezdinde ayırt edicilik kazanmış ancak diğer kesimlerde henüz bu seviyeye ulaşmamış ise 556 sayılı KHK'nın 7/II hükmü uygulanabilir mi? Mesela aynı tür mal veya hizmetleri sunan işletmeler, toptancılar, ara satıcılar veya perakende satıcılar arasında ayırt edici niteliğe erişmiş bir işaret tüketici nezdinde bir işletmenin markası olarak algılanmıyorsa işaret tescil engelini aşmıştır diyebilir miyiz? Bu soruların yanıtı mal ve hizmetin nihai tüketiciye hitap edip etmediğine göre değişmekle birlikte kural

[175] *Doğan,* BATİDER 2007, s. 228.

olarak ilgili çevre kapsamına tüm sayılan gruplar girmektedir ve ayırt edici niteliğin ilgili çevrenin tamamında gerçekleşmiş olması gerekmektedir[176].

İlgili çevreye dâhil kişiler ve özellikle nihai tüketiciler de farklılık gösterebilir. Bir grup tüketici bilinçlidir ve markayı her yönü ile tanıdığı için diğer markalarla karıştırmaz. Bazı tüketiciler ise markaya ayrıca bir değer vermeden, belirli bir marka tercihi yapmadan, sadece almak istediği ürünü alır ve belli bir marka yerine diğerini bilinçsiz bir şekilde tercih edebilir. Bu iki temel tüketici grubu dışında ve arasında kalan tüketiciler de söz konusu olabilmektedir. Bu tüketiciler ise markaları bilir, ayırt eder ancak malın satın alma kararının verilmesi aşamasında, tercihini önceden belirlediği marka yönünden kullanmayabilir. Bu nedenle ilgili toplumsal çevreyi belirlerken tüketici gruplarının farklılıkları ve özellikleri de dikkate alınmalıdır[177].

Tüketici grupları arasındaki farklılığın bir nedeni de mal ve veya hizmetlerle ilgilidir. Her mal veya hizmetin alıcısı aynı değildir ve bu kişilerin eğitim düzeyi bilgi birikimi ilgili çevreye yönelik beklentiyi yükseltebilir. Bu konuya dair bir Yargıtay kararında[178]; "…*reddedilen sınıftaki emtiaların alıcılarının özel ve ileri bilgi-uzmanlık düzeyleri dikkate alındığında azami dikkatli ve seçici davranacak olmaları nedeniyle sınıftaki malların alıcılarının ileri bilgi ve uzmanlık düzeyleri dikkate alındığında azami dikkatli ve seçici davranacak olmaları*" ifadesi kullanılarak tüketici grubunun niteliğinin karar aşamasındaki etkisi vurgulanmıştır.

---

176 *Doğan,* BATİDER 2007, s. 229.

177 *Dirikkan, s*. 39.

178 Yarg.11. HD., 22/02/2007 tarih ve E. 2005/11918 ve K. 2007/3302 sayılı karar, (www.kazanci.com, erişim tarihi: 01.10.2010).

Yargıtay'ın "FLORIST" markasına dair verdiği karar[179] ise yüksek mahkemenin ilgili çevreye ilişkin görüşlerini yansıtmaktadır. Kararda şu ifadelere yer verilmiştir: "... *"kullanım neticesi ayırdedici nitelik kazanma olgusu" yerleşik içtihatlara göre o mal veya hizmetle ilgili alıcı-satıcı (hizmet alıp-veren) çevrelerde oluşup algılanmalıdır. Bilirkişi kurulunda bu çevre veya çevre ile ilgili kişilerde bulundurulup görüşleri alınmalıdır. Mahkemece yapılacak iş, yukarıda açıklanan ilkeler de göz önünde bulundurularak, ilgili hizmet çevresi ve meslekten kimselerin de içerisinde bulunacakları yeni bilirkişi kurulu oluşturmak alınacak rapor sonucuna göre karar vermekten ibarettir..."* Görüldüğü üzere, Yargıtay, "*ilgili alıcı ve satıcı çevreler*" diyerek ilgili çevreyi belirlemiş ve bu çevrenin algısının tespit edilmesi, bunun için de ilgili çevrenin ya da o çevreden kişilerin görüşlerinin alınması gerektiğini ifade etmiştir[180].

İsviçre Federal Mahkemesi nin "YENİ RAKI" markasına ilişkin vermiş olduğu karar da ayırt ediciliğin kazanılması gereken çevreye yönelik önemli bir karardır. Mahkeme kararında, İsviçre'de yaşayan Türklerin görüşleriyle ayırt ediciliğin tespit edilebileceğine karar vermiştir. Çünkü ilgili çevre bu ürünün tüketicisi olanlardır. Karardaki diğer önemli tespit ise işaretin Türkiye'de ayırt edici nitelik kazanmasının, İsviçre açısından önemi olmadığı ve buna dayanılarak ayırt edici niteliğinin tespit edilemeyeceği yönündeki tespittir[181]. Görüldüğü üzere, belirli bir yerde kazanılan ayırt edicilik tescil talep edilen yerden farklı ise bu kazanım tescil

---

179 Yarg. 11. HD. 22.11.2002 tarih ve E. 2002/5352 K. 2002/10729 sayılı karar, (http://emsal.yargitay.gov.tr, erişim tarihi: 12.10.2010). Ayrıca aynı karar ve aynı yöndeki "AUTO SHOW" ibareli marka başvurusuna yönelik karar için bkz. Yarg. 11. HD. 07.11.2002 tarih ve E. 2002/5346 K. 2002/10730 sayılı karar, *Karan*, s. 168-172.

180 *Doğan,* kararı Yargıtay'ın sadece satıcılar nezdinde kazanılmış ayırt ediciliği yeterli bulmadığı şeklinde yorumlamıştır, bkz. *Doğan,* BATİDER 2007, s. 229.

181 *Arkan,* C. I, s. 84. Kararın Türkçe çevirisi için bkz. *Yasaman*, C. I, s. 383 vd.

engelini ortadan kaldırmamakta ve ayırt ediciliğin tespitinde mal ya da hizmetin hitap ettiği çevre dikkate alınmaktadır.

v. Benimsenme Oranı

İlgili çevrenin yanı sıra bu çevrenin ne kadarında işaretin ayırt edicilik kazanmış olması gerektiği de 556 sayılı KHK'da ve diğer kaynak uluslararası metinlerde düzenlenmemiştir. İşaret, ilgili çevrenin tamamında mı ayırt edici bir marka olarak algılanmalı ve işaretin bu kullanımı benimsenmelidir yoksa ilgili çevrenin çoğunluğu ya da önemli bir bölümündeki algılama yeterli midir? Doktrinde ilgili çevrede işaretin benimsenme oranı konusunda birbirine yakın ancak farklı görüşler olduğu görülmektedir. *Tekinalp,* soyutlanma ve bağlanma süreçleri ile açıkladığı ayırt edici nitelik kazanmayı benimsenme oranı bakımından da her iki süreçte ayrı ayrı ifade etmiştir. Yazar, soyutlanma için ilgili çevrenin "*çoğunluğunun*" belleğinde yerleşmiş olmayı ararken bağlanma için hedef kitlenin "*önemli bir kısmının*" algılamasını yeterli bulmaktadır [182].

Arkan işaretin, ilgili çevrenin "*büyük bir kısmı*" tarafından işletmenin adını bilmese dahi işletmeyle bağlantı içinde algılanması gerektiği, ancak bu büyük kısmın marka olarak algılamasının ne anlama geldiğinin önceden mutlak bir şekilde ifade edebilmenin mümkün olmadığı ve somut olayın özelliklerine göre değişiklik gösterebileceği görüşündedir[183].

---

182 *Tekinalp,* Ayırt Edici Nitelik Kazanma, s. 184.

183 *Arkan,* C. I, s. 84.

Dirikkan da ilgili çevrenin tamamı ya da en azından "*önemli bir kısmının*" bu işarete dayanarak mal ve hizmetin belirli bir işletmeden kaynaklandığını düşünmesi gerektiğini, genel ve soyut rakamlar veya oranlar belirlemenin mümkün olmadığını ifade etmektedir. Yazara göre somut olayın ve işaretin özelliklerine göre işaretin serbest kalma ihtiyacı da göz önünde bulundurularak ayırt edici niteliğin kazanılıp kazanılmadığı belirlenmelidir[184].

Doğan ise ilgili çevreyi tespit ederken piyasayı oluşturan kesimlerin "*önemli bir bölümünde*" ayırt ediciliğin kazanılması gerektiğini ileri sürmüş[185] ve her olayın ayrı ayrı değerlendirilmesi ve somut olayın özelliklerine göre karar verilmesi gerektiğini ifade etmiştir[186].

ATAD, "CHIEMSEE" kararında "*ilgili çevrenin veya önemli bir oranının* (*a significant proportion of the relevant class*)", markanın belirli bir işletmeye ait olduğunu gösterir şekilde algılamasının, kullanım sonucu ayırt edicilik hususunun belirlenmesinde ölçüt olarak kullanılması gerektiğini belirtmiştir[187]. Ayrıca kararda önceden belirlenmiş yüzdeler gibi soyut ve genel rakamlarla tespit yapılamayacağı da belirtilmiştir. *Tekinalp* kararı yorumlarken kararın katı oran anlayışını reddettiğini ve "*çoğunluk*" yaklaşımına yakın olduğunu ifade etmiştir[188] [189].

---

184 *Dirikkan*, s. 37-38.

185 *Doğan,* BATİDER 2007, s. 227.

186 *Doğan,* BATİDER 2007, s. 235.

187 *Chiemsee*, para. 52-54. Aynı tespitler için bkz. *Bainbridge*, s. 612, 615.

188 *Tekinalp*, Ayırt Edici Nitelik Kazanma, s. 185.

189 ATAD başka bir kararında da sabit bir alt sınır oranı verilemeyeceği ifade etmiştir, ATAD, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v lijsen Handel BV, C-342/97, 22/06/1999, bkz., (http://curia.europa.eu/, erişim tarihi: 27.10.2010).

Katı oran anlayışının egemen olduğu uygulamalardan biri Almanya uygulamasıdır. Kullanım sonucu ayırt ediciliğin uygulamasında Almanya'da genellikle yüzde elli oranının arandığı görülmektedir. Yani tanımlayıcı işaretin ya da herkes tarafından kullanılacak bir işaretin ilgili çevrenin en az yüzde ellisi tarafından marka olarak algılanması gerekmekte ve istisnai haller hariç bu oran aranmaktadır. Ancak "CHIEMSEE" kararından sonra yeniden değerlendirmelerde bulunulduğu ve bu oranın uygulanmasında dikkatli olunması gerektiği de ifade edilmektedir[190].

"CHIEMSEE" kararının etkileri İngiltere'de de görülmüştür. Karara açıkça atıfta bulunulan İngiltere Patent Ofisi'nin karar kriterlerinde, belirli bir yüzde vermenin mümkün olmadığı ancak markanın, ilgili çevrenin önemli bir kısmı tarafından, mal veya hizmetin üretildiği işletmenin bir işareti olarak algılanması gerektiği belirtilmiştir[191].

TPE uygulamasında da katı bir oran anlayışı egemen olmayıp somut olaydaki verilere göre değerlendirme yapılmaktadır. Örneğin TPE'nin nihai karar merci olan Yeniden İnceleme Değerlendirme Kurulu (YİDK)'nun soyut lila rengi ile ilgili verdiği kararda[192] bu yönde şu tespitler yapılmıştır:

"... Başvuru sahibinin Milka markasının ülkemizdeki bilinirlik oranının %90'lara ulaştığı, bu markanın çoğu ürün üzerinde Lila rengi zeminde kullanıldığı ve bu nedenle anılan renk ile özdeşleştiği... başvuru sahibinin 11.01.2008 tarihli

---

190 *Doğan,* BATİDER 2007, s. 233-234.

191 *Aytemiz*, s. 81. Ayrıca İngiltere Patent Ofisi Kriterleri için bkz. (http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-tm/t-law.htm, erişim tarihi: 20.10.2010).

192 TPE YİDK, 2008-M-1454 sayılı, 14/03/2008 tarihli kararı, bkz. *Aytemiz*, s. 64-66.

dilekçe ekinde Kurulumuza sunmuş olduğu araştırma raporu incelenmiştir. Söz konusu rapor Pazarlama ve Kamuoyu Araştırmacıları Derneği tarafından verilen "Güvenilir Araştırma Belgesi"ne sahip olan GFK Türkiye araştırma şirketine yaptırılmıştır. Bu çalışmada Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden 16 ilde, toplam 1332 tüketici ile yüz yüze görüşülmüştür. Bu görüşmeler sonucunda, doğrudan lila rengini gördüklerinde "milka çikolatası veya ineği" diyen kişi sayısı 418 olmuştur (%31). Kalan %69'luk kesime rengin ilişkilendirileceği çikolata markası veya ürünü sorulduğunda ise, bu gruptan 246 kişinin (%18) rengi milka markası ile özdeşleştirdiği tespit edilmiştir. Araştırmanın devamında ise, markayı bilemeyen kişilere doğrudan yönlendirme yapılmış (ürün adı yani çikolatalı bar, çikolatalı gofret vb) ve sonuç olarak tüketicilerin toplamının %53'ünün, lila renkli bir çikolata ürünü ile karşılaştığında, bu ürünü "milka çikolatası veya milka ineği" ile ilişkilendirdikleri tespit edilmiştir. Bu oranın, gıda sektörü gibi pek çok firmanın faaliyette bulunduğu, marka ve seçenek sayısının görece çok yüksek olduğu ve alım tercihlerinin çok kısa zaman diliminde gerçekleştiği bir sektör açısından yüksek bir rakam olduğu düşünülmüştür."

Görüldüğü üzere, kararda araştırma sonucunda elde edilen bulgular ayrı ayrı değerlendirilmiş ve her bir oran ilgili çevre, kullanılan ürün, kullanım alanı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Doğrudan renkle ürünün özdeşleşmesindeki %31'lik oran ve ürünün adı verildiğinde işaretin işletme ile özdeşleşmesindeki %53'lük oran yeterli bulunmuştur.

İşaretin benimsenme oranı ile işaretin ne derece vasıf bildirdiği ya da herkes tarafından ne derece kullanıldığı arasında da ilişki vardır. İşaretin vasıf bildirme özelliği ne kadar açık ve şüpheye yer vermiyorsa veya işaret herkes tarafından ne kadar sık kullanılıyorsa aranması gereken oran da o derece yüksek olmalıdır. Örneğin yer adlarında, adın ne kadar çok kullanılan ve bilinen bir yer adı olduğuna dikkat edilmelidir. Çünkü böyle durumlarda toplumun genelinin menfaatini koruma gereği daha yüksektir[193]. Hatta *Arkan*, a göre herkesin kullanımına açık tutulması gereken, "elbise", "yün", "ayakkabı" gibi sıradan cins isimlerin ayırt edici nitelik kazanması dahi mümkün değildir[194].

Tüm bu görüşler ve uygulamalar göstermektedir ki işaretin marka olarak algılanıp ayırt edici nitelik kazanması için ilgili çevrenin çoğunluğu veya belirli bir oranı tarafından benimsenmiş olması yerine somut olaydaki işaret, mal veya hizmet, ilgili çevre göz önünde bulundurulmalı ve en azından ilgili çevrenin azımsanamayacak kadar önemli bir oranında işaret marka olarak algılanıyor olmalıdır.

vi. Tanıtım Çabası

Ayırt edici olmayan, tanımlayıcı olan veya herkes tarafından kullanılabilecek bir işaretin kullanım sonucu ayırt edici hale gelmesi ve artık bir işletmenin markası olarak algılanması genellikle uzun süreli, yoğun bir kullanıma ve tanıtım çabasına

---

193 Alman hukukunda aranılması gereken oranın işaretin ne derece vasıf bildirdiğine göre değişebileceği hakkında bkz. *Doğan,* BATİDER 2007, s. 227.

194 *Arkan,* C. I., s. 83.

bağlı olarak gerçekleşmektedir[195]. Tanıtım çabası kavramı oluşturan unsurlardan birisi olmamakla birlikte ayırt ediciliğin tespitinde değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Çünkü her hangi bir tanıtım, reklam veya benzeri bir faaliyet olmadan işaretin belirli bir işletmenin markası olarak algılanması ve önceki anlamlarından soyutlanması pek mümkün değildir. Kaldı ki kullanım sonucu kazanılan ayırt ediciliğin tescili olanak sağlamasının bir nedeni de başvuru sahibinin bu işaret için sarf etmiş olduğu emek ve masraftır[196]. Bu emek ve masraf genellikle tanıtım çabasının sonucunda gerçekleşmektedir.

Tanıtım çabası kullanılan işaret ve işaretin kullanıldığı çevreye göre de farklılık gösterebilir. İşaret ne kadar bilinen ve tanımlayıcılığı belirgin bir işaret ise o kadar fazla tanıtım, ilgili çevre de ne kadar yaygın kullanılıyor ise o kadar yaygın tanıtım gerekmektedir. Çünkü toplumun genelinin zihninde o işaret tanımlayıcı olarak algılanmaktadır. Oysa daha az bilinen veya çok yaygın olmayan tasviri bir işaret için markaya dönüşüm daha kolay gerçekleşecek ve daha az bir tanıtım çabası ile işaret ayırt edici niteliğe kavuşacaktır[197].

Günümüzün gelişmiş ticari yapısında birçok işletme birden fazla mal veya hizmet üretmekte veya piyasaya sunmaktadır. Dolayısıyla bu mal ve hizmetler için

---

195 *Arkan* tasviri bir işaretin belli bir işletmenin ürettiği mal ya da hizmetlerle ilgili olarak "*yaygın bir reklam kampanyası eşliğinde*" kullanması ile ayırt ediciliğin kazanılabileceğini ifade etmektedir, *Arkan*, C. I, s. 82-83. *Doğan* da 556 sayılı KHK'nın 7/II hükmünün uygulanabilmesi için işaretin belli mal veya hizmetler açısından, "*tanıtım faaliyetleri eşliğinde*", kullanılmış olması gereğinden bahsetmiştir, *Doğan,* BATİDER 2007, s. 223.

196 Markaya yapılan yatırımın korunması hakkında bkz. *Tekinalp*, 2002, s. 355. Marka sahibine bu hakkın verilmesinin nedeninin tescilden önce markasını tanıtmak ve ayırt edici kılmak için harcadığı emek ve servet olduğu hakkında bkz. *Karan*, 87.

197 İnsanların bilincindeki kuvvetli kanaatin değişmesi için daha fazla tanıtım yapılması gereği hakkında bkz. *Doğan,* BATİDER 2007, s. 234.

çoğu kez oldukça farklı markalar kullanmakta ve bunların her biri için ise ayrı ayrı tanıtımlar gerçekleştirmektedir. O halde işletmenin yapmış olduğu tüm markalarına yönelik tanıtım çabası değil ayırt edicilik kazanıldığı iddia edilen işarete yönelik tanıtım çabası dikkate alınmalıdır. Aksi halde tanıtım çabasının ayırt ediciliğin kazanılmasındaki etkisi belirlenemez.

Tanıtım amacının özellikle ayırt edici nitelik kazandırmaya yönelik olmasının bir önemi söz konusu değildir. Yani önemli olan işletmenin işarete ayırt edicilik kazandırma amacı veya ürünlerinin satışını arttırmak amacı için tanıtım yapmış olması değil önemli olan yapılan tanıtım faaliyetleri sonucunda işaretin ayırt edici nitelik kazanmasıdır. Aksini kabul etmek hükmün uygulamasını gereğinden fazla zora sokacaktır. Çünkü ayırt edici nitelik kazanma sıklıkla bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. İşletmeler genellikle işareti seçer, kullanır, tanıtır, işaret ilgili piyasada tanındıktan sonra ve marka olarak tescil edilmek istediğinde tescil engeli ile karşılaşırlar. O halde daha önceden bunu öngörüp ayırt edicilik kazandırmaya çalışmak yerine farklı bir işaret seçmenin daha az maliyetli olacağı ve bu nedenle de işletmenin bunu tercih edeceği şüphesizdir.

Bir işaretin 556 sayılı KHK'nın 7/II hükmünden yararlanarak tescil edilebilmesinde eş değişle işaretin ayırt edici niteliği sonradan kazanmasında işletmenin yapmış olduğu tanıtımların, ilanların reklamların, kampanyaların önemi yadsınamaz. Çünkü ilgili mal ve hizmet için tanımlayıcı niteliği çok açık olan bir işaret dahi yoğun ve yaygın bir tanıtımla bu niteliğinden sıyrılabilir. Örneğin, TPE YİDK'nın başvuru kapsamındaki ürünler için tanımlayıcı olan "KAŞMİR" ibareli

marka başvurusuna ilişkin kararında[198] başvuru sahibinin işareti yoğun bir tanıtım ve reklam faaliyeti ile sektöründe bilinen markalardan biri haline getirdiği ve kullanım sonucu halı ve ilişkili mallar açısından ayırt edici nitelik kazandırmış olduğu yönünde tespitler yapılmıştır. Görüldüğü üzere, kararda, "KAŞMİR" ibaresini ayırt edici hale getiren yani işareti tanımlayıcı olmaktan çıkararak, o işletmenin ürününü simgeleyen bir marka haline getirenin yoğun bir reklam ve tanıtım faaliyetleri olduğu açıkça ifade edilmiştir.

TPE YİDK'nın diğer bir kararı yapılan tanıtımın önemini açıkça göstermektedir. YİDK, çanta şeklinden ibaret bir marka başvurusunun, 556 Sayılı KHK'nın 7/1 (a) ve (c) bentleri kapsamında reddi kararına karşı başvuru sahibi (*Hermes Internatıonal*) tarafından yapılan itirazı, işarete 556 sayılı KHK'nın 7/II kapsamında kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandırıldığı gerekçesiyle kabul etmiştir[199]. Bu kararı verirken şu ifadelerin kullanıldığı görülmektedir: ".. *itiraz dilekçesinde sunulan bilgiler ve dilekçe ekinde yer alan gazete ve dergilerden başvuru markasına konu şeklin başvuru sahibi firma tarafından uzun yıllardan (1930 yılı) bu yana yaygın olarak « çantalar » emtiası için kullanıldığı tespit edilmiş ve markaya konu çanta şeklinin münhasıran kullanımından dolayı tüketiciler tarafından başvuru sahibi HERMES INTERNATIONAL firması ile özdeşleştirildiği anlaşılmıştır. Ayrıca, başvuruya konu çanta şekli 1956 yılından bu yana ünlü sinema yıldızı Grace Kelly'nin kullanımı sonrasında, "kelly" adıyla anılmaktadır.*

---

198 TPE YİDK, 2006-M-2175 sayılı, 04/08/2006 tarihli kararı. (yayınlanmamıştır.), bkz. *Aytemiz*, s. 49.

199 YİDK'nın 2009-M-5572 sayılı kararı (yayınlanmamıştır).

Tescili talep edilen çanta şekli, dünyaca ünlü sinema, televizyon yıldızları ve popüler kültürün sembolü olan kişiler tarafından kullanılması nedeniyle birçok dergi ve gazetede reklam ve haberlerde yer almıştır. Bu haber ve reklamlardan başvuruya konu çantanın Türkiye'de de satıldığı ve yaygın olarak bilindiği ve lüks, kalite ve statü sembolü olarak algılandığı anlaşılmaktadır.

Başvuruya konu çanta şeklinin tüm dünyada ve Türkiye'de yayınlanan çeşitli sinema ve TV filmlerinde yer alması ve popüler kültür sembolü kişiler tarafından kullanılması, daha büyük kitleler tarafından da tanınmasına ve bilinmesine yol açmıştır..." Oldukça net bir biçimde görüldüğü üzere, gazete, dergi, televizyon, sinema, ünlü yıldızlar gibi vasıtalarla yapılan tanıtımın itiraza konu olan şekil marka başvurusunun ayırt ediciliğinin kazanmasında oldukça önemli bir işlevi vardır ve TPE tarafından bu durum itiraz çerçevesinde açıkça dikkate alınmaktadır.

YİDK'nın "*radyospor*" ibareli spor yayınları yapan radyo kanalına ilişkin kararında[200] radyonun; yıllardır faaliyetini sürdürdüğü, Türkiye'nin birçok bölgesinden dinlenebilmekte olduğu, yüksek dinlenme oranlarına sahip olduğu, şifreli yayın yapan ulusal TV platformlarından ve internetten dinlenebilir olduğu, yoğun reklam, promosyon ile de bilinirliğini artırdığı gerekçeleri ile yaygın, yoğun kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığı ve tüketicilerce marka olarak algılanır hale geldiğine karar verilmiştir. Bu kararın verilmesinde de dikkate alınan kriterlerden birinin yoğun reklam, promosyonlar sonucunda işaretin bilinirliğinin artırılması olduğu anlaşılmaktadır.

---

[200] TPE YİDK, 2009-M-4810 sayılı, 07/10/2006 tarihli kararı, bkz. *Aytemiz*, s. 52.

Öte yandan Yargıtay'ın "BECOME WHAT YOU ARE" sloganının marka olarak tescil edilebileceğine yönelik verdiği kararında[201] kullandığı ifadeler de tanıtım çabasının önemini vurgulamaktadır. Kararda ilk derece mahkemesinin işaretin tanıtıldıkça ayırt edicilik kazanacağı yönündeki görüşleri isabetli bulunmuş ve hüküm yüksek mahkeme tarafından onanmıştır.

Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi'nin Fransa'nın kuzeyinde yerleşik bir şirketin, çakmak şeklinin tescil talebine ilişkin kararında ilgili çevrenin bir kısmında yapılan tanıtımı yeterli bulmadığı görülmektedir. Mahkeme; şirketin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanma iddiasına dayanak belgelerin belirli bir bölgede yaptığı reklam harcamaları ile sınırlı olması buna karşın kullanım sonucu ayırt ediciliği gösteren kanıtların, ilgili çevrenin önemli bir kesimini kapsaması gerektiği gerekçeleri ile şirketin talebini haklı bulmamıştır[202] .

Görüldüğü üzere, tanıtım çabası ile ilgili olarak kesin bir ölçü belirlemek mümkün değildir. Kaldı ki bu unsur karar verirken dikkate alınması gereken unsurdan ziyade sonuca etki eden kriterlerden biridir[203]. Dolayısıyla somut olayın özelliklerine göre, başvuru sahibinin yapmış olduğu yatırımın korunmaya değer olup olmaması da dikkate alınarak değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.

---

201 Yarg. 11. HD., 20/11/2000 tarih, E. 2000/7674 ve K. 2000/9346 sayılı karar, (www.kazanci.com, erişim tarihi: 10.10.2010). Ayrıca aynı karar için bkz. *Karan*, s. 48-50.

202 CFI, BIC SA v OHIM, T-262/04, 15/12/2005.

203 *Kerly*, s. 193-194.

vii. Pazar Payı ve Ciro

Uzun süreli ve yoğun bir kullanıma bağlı olarak, tanıtım çabası sonucunda ayırt edici nitelik kazandığı iddia edilen işaretin ilgili piyasadaki payı ve elde ettiği ciro da ayırt ediciliğin kazanılmasında dikkate alınması gereken kriterlerden birisidir. Ancak bu kriter de tanıtım çabası gibi kavramı oluşturan unsurlardan birisi olmamakla birlikte ayırt ediciliğin tespitinde değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Çünkü belirli bir hizmetin ya da ürünün ilgili piyasadaki payı ve bu pay sonucu elde edilen gelirler o mal ve hizmetin ilgili piyasadaki bilinirliğini, konumunu ve yaygınlığını belirler. Mal ve hizmetin pazardaki payı ne kadar yüksekse ayırt ediciliği kazanması o kadar kolay gerçekleşecektir[204]. Elbette bunun tespit edebilmek için hem piyasaya ait bilgilerin hem de işletmenin bilgilerinin bilinmesi gerekmektedir.

Tanıtım çabasında olduğu gibi işletmenin yapmış olduğu cironun tamamı değil ayırt edicilik kazanıldığı iddia edilen işaretin kullanıldığı mal ve hizmetten kaynaklanan cironun dikkate alınması gerekmektedir. Aynı durum pazar payı için de geçerlidir. Yani hangi mal ve hizmetler için işaretin ayırt edicilik kazandığı iddia ediliyorsa o mal ve hizmetlerin piyasası ve o piyasada söz konusu işaretin kullanıldığı mal veya hizmetin yeri dikkate alınmalıdır. Aksi takdirde yanıltıcı sonuçlara ulaşılabilecektir. Ayrıca piyasa değerlendirmesi yapılırken mümkün olduğu kadar mal ve hizmete odaklanılmalı ve çerçevesi dar tutulmalıdır. Örneğin

---

[204] İngiltere Patent Ofisi'nin karar kriterlerinde de açıkça ciro rakamlarının yüksek olmasının ayırt edici niteliğin kazanılması ihtimalini arttırdığı ifade edilmektedir. Ayrıca ofise göre ciro, reklam harcamaları ve kullanım süresinin birlikte düşünülmeli ve bunlardan birinin azlığı diğerinin çokluğu ile dengelenebilmelidir, *Aytemiz*, s. 82.

gıda sektörün çok sayıda ürün piyasaya sunulmaktadır. Dolayısıyla tüm gıda ürünleri ve bu ürünlerden elde edilen ciro değil spesifik olarak hangi ürünü için ayırt edicilik kazanıldığı iddiası varsa o ürüne yönelik rakamlar dikkate alınmalıdır. Nitekim OHIM karar kriterlerinde de bu durum açıkça ifade edilmiştir[205].

c. Ayırt Edicilik Kazanmanın Uygulamada Tespiti

Kullanım sonucu kazanılmış olan ayırt edici niteliğin tespiti uygulama açısından oldukça önem arz eden bir husustur. Önceden çok kesin ve katı ölçütler belirlenmesinin mümkün olmadığı, belirli rakamlarla tespitlerin yapılamadığı ve yukarıda da incelenmeye çalışıldığı üzere çok sayıda etkenin sonuca tesir ettiği dikkate alındığında, işaretin toplumun önemli bir kesiminde marka olarak algılanıp algılanmadığı nasıl tespit edilmelidir? Ya da ilgili çevre, markasal kullanım, kullanım süresi, pazar payı ve ciroya ilişkin bilgiler nasıl kanıtlanacaktır? Tüm bu hususların tespiti genellikle teknik bir takım veriler ve somut bazı kanıtlar gerektirmektedir.

556 sayılı KHK'nın 7/II maddesinin somut olaya uygulanması ve gerekli koşulların oluşup oluşmadığının tespiti hükümsüzlük davaları dışında iki aşamada gerçekleşebilir[206]. İlk aşama TPE aşamasıdır. Şekli eksiklikleri[207] olmayan bir marka başvurusu yapılan inceleme sonucunda 556 sayılı KHK'nın 7/I (a), (c) ve (d)

---

205 *Aytemiz*, s. 80.

206 Hükümsüzlük talebi doğrudan doğruya dava yolu ile mahkeme nezdinde talep edilebilmekte ve belirli hallerde markanın hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilmektedir (bkz. 556 sayılı KHK m. 42).

207 Başvuruyu yapan kişinin 556 sayılı KHK'nın 3. maddesinde sayılan kişilerden olup olmadığı ve başvurunun 23. maddede gösterilen şartları taşıyıp taşımadığı incelenir, *Arkan*, Ticari İşletme, s. 278. Ayrıca bkz. 556 sayılı KHK m. 29.

bentlerinden birine veya bir kaçına dayanarak reddedilebilir. Bu ret kararının başvuru sahibine bildirilmesi üzerine başvuru sahibi, markasının kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığı iddiasında ise 556 sayılı KHK'nın 7/II maddesine dayanarak karara itiraz edebilir (556 sayılı KHK m. 49). İşte bu itirazında başvuru sahibi iddiasını, itirazı inceleyecek olan TPE nezdinde kanıtlamalıdır. Böyle bir iddia veya itiraz olmadığı sürece TPE'nin re'sen ayırt edicilik kazanıldığını tespit etmesi ne beklenebilir ne de başvuru sahibine ait çok sayıda veriye gerek duyulduğu için fiilen mümkündür[208] [209]. Şayet nihai karar mercii olan ve itirazı nihai olarak inceleyecek olan TPE YİDK da başvuru sahibinin itirazını reddederse bu defa ikinci aşama başlayabilir. İkinci aşama yargılama aşamasıdır. Başvuru sahibi artık işarete kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandırdığını, YİDK kararının iptaline yönelik davada mahkeme nezdinde kanıtlamak zorundadır[210].

Başvuru sahibi, gerek TPE gerek mahkeme nezdinde markasının kullanım sonucu ayırt edici güç kazandığını ispat etmek için tüm kanıtlarını sunmalıdır. Bu kanıtlar; kullanım süresi, coğrafi kullanım alanı, kullanım yoğunluğu, markanın reklam ve tanıtım harcaması, markanın kullanıldığı mal veya hizmetlerden elde

---

208 TPE'nin re'sen inceleme yapamayacağı yönünde bkz., *Doğan,* BATİDER 2007, s. 224. Aksi yönde bir değerlendirme için bkz. *Arkan,* C. I, s. 85.

209 556 sayılı KHK'nın 7/II hükmü anlamındaki değerlendirme ile 7/I anlamındaki değerlendirmeleri karıştırmamak gerekir. Şöyle ki örneğin başvurunun 7/I (a) gereği 5. madde kapsamında girip girmediğini değerlendirirken gerek TPE gerek mahkeme re'sen incelemesini yapıp soyut olarak işaretin ayırt edici olup olmadığını değerlendirmek durumundadır. Fakat kullanım sonucu ayırt ediciliğin kazanılması somut olarak başvuru sahibinin kullanımı sonucu elde edildiğinden bu konuda bir talebinin ve ispatının olması gerekmektedir, aynı yönde benzer değerlendirme için bkz. *Dirikkan*, s. 35, dpn. 100.

210 556 sayılı KHK'nın 53. maddesine göre Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun, 47 ila 52 nci maddelerde belirtilen itiraz işlemleri ile ilgili kesinleşen kararlarına karşı, kesinleşen kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde, yetkili mahkemede dava açılabilir. Yetkili mahkeme 556 sayılı KHK'nın 71/II maddesine göre Ankara İhtisas Mahkemeleridir.

edilen ciro ve pazar payı hakkındaki tüm belgelerdir[211]. Bu belgeler faturalar, irsaliyeler, sipariş formları, gümrük beyannameleri, kapasite ve faaliyet raporları, bilanço, gelir tablosu vb. tüm mali ve finansal raporlar, anlaşmalar, reklam ve tanıtımlara ilişkin tüm belgeler, gazete, dergi, televizyon ilanları ve haberleri gibi denetimi mümkün tüm belgelerdir. Elbette ki bu belgeler sınırlı sayıda ve tipte değildir. Ayrıca gerek ilgili çevreye ve piyasaya yönelik gerek somut işarete yönelik sanayi ve ticaret odaları ve ilgili meslek kuruluşlarının açıklamaları da kanıt olarak sunulabilir. Sunulan tüm belgeler güvenilir ve doğruluğu denetlenebilir olmalıdır. Bu belgelerden işaretin markasal olarak ne kadar süreden beri, nerelerde ve hangi yoğunlukta kullanıldığını, pazardaki payını, yapılan tanıtımı, elde edilen geliri tespit edilebilmelidir[212].

AFSHHM'nin bir kararında da "*faaliyet, ihracat, ithalat ve kapasite raporlarından, çalışma ruhsatları, gümrük beyannameleri ve tanıtım belgelerinden, markanın kullanıldığı ve ürünlerin ihracatının da önemli bir seviyeye ulaştığı anlaşılmaktadır"* ifadeleriyle gerekli belgelere ilişkin örnekler sayılmıştır[213].

Fakat kanımızca sunulan tüm bu kanıtlar ilgili çevrede işaretin marka olarak algılanıp algılanmadığını ve algılanıyorsa ilgili çevrenin ne kadarında algılandığını kanıtlayamamaktadır. Bunu tespit etmenin tek yolu anket ve benzeri araçlarla yapılan kamuoyu yoklamalarıdır. Çünkü ilgili çevrenin algısını başka türlü saptamak mümkün değildir.

---

211 *Dirikkan*, s. 37.

212 Bu kapsamda, sadece geçmiş bazı yıllara ait 20-30 adet fatura sunulması veya birkaç ilde mağaza açılmış olması tek başına yeterli görülmemektedir, *Doğan,* BATİDER 2007, s. 225.

213 AFSHHM, E. 2004/284, K. 2005/296 sayılı kararı, bkz. *Doğan,* BATİDER 2007, s.225.

ATAD, kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanıldığının belirlenmesinde ilgili çevrenin veya önemli bir oranının, markanın belirli bir işletmeye ait olduğunu gösterir şekilde algılaması gerektiğini ve bu yönde ticaret, sanayi odalarının açıklamaları veya diğer ticari profesyonel kuruluşlardan alınan raporlar tarafından belirlenebileceğini de "CHIEMSEE" kararında belirtmiştir[214].

Nitekim benimsenme oranının tespiti için Almanya uygulamasında da ilgili çevrede yapılacak olan kamuoyu yoklamaları önem arz etmektedir. Ticaret odası, meslek komitesi veya mesleki dernekler gibi uzman kuruluşlardan alınacak görüşlerle de oran belirlenebilmektedir. İsviçre'de de kamuoyu yoklaması pahalı bulunsa da uygulanan bir yöntemdir[215] [216].

Ülkemizdeki uygulamaya bakıldığında kamuoyu yoklamasından ziyade bilirkişi raporları ile tespitin yapıldığı anlaşılmaktadır. Doktrinde uluslararası hukukla uyum sağlama açısından, mahkemenin kamuoyu yoklamasına benzer araştırmalar konusunda bilirkişileri görevlendirmesinin ve ilgili odalar ve meslek kuruluşlarının görüşüne başvurulmasının doğru olacağı ileri sürülmüştür[217].

Kanaatimizce oldukça soyut ve göreceli bir kavram olan işaretin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanması hususunda ilgili çevrenin önemli bir oranında

---

214 *Cornish*, s. 668.

215 *Tekinalp,* Ayırt Edici Nitelik Kazanma, s. 185.

216 İngiltere'de de iyi yönetilmiş anketler pahalı fakat ikna edici bulunmaktadır, *Kerly*, s. 193.

217 *Tekinalp,* Ayırt Edici Nitelik Kazanma, s. 185. Aynı yönde bkz. *Doğan,* BATİDER 2007, s. 233-234. 556 sayılı KHK'nın 7/II koşulların oluşup oluşmadığı hususunun belirlenmesi amacıyla konusunda uzman bilirkişilerden rapor alınması gerektiği yönünde, Yarg. 11. HD., 21.02.2008 tarih, E. 2007/192 ve K. 2008/1957 sayılı karar, yayımlanmamıştır.

işaretin belirli bir işletmenin markası olarak algılanmasının belirleyici unsur olduğu dikkate alındığında kamuoyu yoklaması yapılması kaçınılmazdır. Bu araştırmanın içerik ve kapsamı düşünüldüğünde profesyonel uzmanlar tarafından yapılması da önem arz etmektedir. Araştırmada sorulan soruların niteliğinden, sırasına, yönlendirme içerip içermediğine, piyasa koşullarını ve piyasadaki diğer işaretlerin algılanmasını dikkate alıp almadığına, ilgili çevredekilerin yoklamaya katılım miktarına kadar çok sayıda etken elde edilecek sonucu etkileyecektir[218].

OHIM ve ATAD uygulamasında belirtildiği üzere kamuoyu yoklaması ve araştırmaları bağımsız ve tanınmış örgütler tarafından yapılmalı ve bu araştırmalar cevap veren kişi sayısını, bu kişilerin yaş, cinsiyet gibi etkenler gözetildiğinde hangi kategoriye girdiğini gösterecek biçimde yapılmalı ve anketin hangi yöntemle yapıldığı, sorulan soruların ne olduğu belirtmelidir[219]. Anketlerin tarafsızlığı ve güvenilirliği tespit edilebilir olmalıdır. Bu nedenle ticaret birlikleri, tüketici örgütleri ve rakiplerin açıklamaları daha belirleyiciyken, satıcılardan veya dağıtıcılardan alınan sonuçlara genellikle daha az önem verilmelidir[220] [221].

Ayrıca kanımızca kamuoyu yoklamasının mahkeme tarafından yaptırılması bugünkü Yargıtay uygulamasında pek olası değildir. Çünkü yukarıda da belirtildiği üzere başvurunun kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığı TPE aşamasında ıspat

---

218 ATAD uygulamasında da anketler önemli bir kanıt olarak değerlendirilmekte ve elde edilen bulgular irdelenmektedir, CFI, Ampafrance v OHIM, T-164/03, 21/04/2005, bkz., (http://curia.europa.eu/, erişim tarihi: 07.11.2010).

219 CFI, Ampafrance v OHIM, T-164/03, 21/04/2005.

220 *Kerly*, s. 192.

221 OHIM Karar Kriterleri için bkz. (http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do, erişim tarihi: 08.11.2010). Ayrıca *Aytemiz*, 78-81. Aynı yönde tespit ve kriterler İngiltere Patent Ofisi uygulamasında da söz konusudur, a.g.e,, s. 81-83. Ayrıca bkz. (http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-tm/t-law/t-pan/t-pan-607.htm, erişim tarihi: 20.10.2010).

edilemediği takdirde olay yargıya intikal etmekte ve yerleşik Yargıtay uygulamasında da TPE YİDK kararının iptali davalarında TPE'ye sunulan deliller ve nedenler çerçevesinde karar verilmektedir[222]. O halde söz konusu kamuoyu yoklaması itiraz aşamasında TPE'ye sunulmuş olmalıdır ki mahkeme tarafından YİDK kararının denetimi yapılabilsin. Kaldı ki ispat yükü gerek TPE gerek yargılama aşamasında başvuru sahibinde olduğuna göre kanımızca kamuoyu araştırması başvuru sahibi tarafından yaptırılmalı ve başvuru sahibi bunun maliyetine de katlanmalıdır[223]. Dolayısıyla başvuru sahibi açısından en rasyonel yol, tarafsız, güvenilir ve yeterli bir araştırmayı başvuru aşamasında TPE'ye sunmak olacaktır. Ancak elbette ki bu raporun TPE ve mahkeme tarafından denetlenmesi gerekmektedir. Bu gereğin yerine getirilmesinde ya da raporun yorumlanması ve değerlendirilmesinde ilgili odalar ve meslek kuruluşlarının görüşlerine gerek duyulduğunda başvurulabilir. Ayrıca mahkeme tarafından bilirkişi incelemesi ile kamuoyu yoklamasının denetlenmesinde de her hangi bir engel söz konusu değildir.

---

222 Yarg. 11. HD., 23.06.2003 tarih, E. 2003/1241 ve K. 2003/6759 sayılı karar; Yarg. 11. HD., 25.09.2006 tarih, E. 2005/8456 ve K. 2006/9170 sayılı karar, Yarg. 11. HD., 01.05.2006 tarih, E. 2005/4390 ve K. 2006/4962 sayılı karar, (www.kazanci.com, erişim tarihi: 06.11.2010). Ayrıca aynı yönde, Yarg. 11. HD., 19.04.2004 tarih, E. 2003/9806 ve K. 2004/4253 sayılı karar, *Karan*, s. 441; Yarg. 11. HD., 30.09.2002 tarih, E. 2002/3967 ve K. 20028316 sayılı karar, *Karan*, s. 165-166. Ayrıca Yargıtay'ın konuya ilişkin bir kararında şu ifadelere yer verilerek başvuru sahibinin TPE nezdindeki itirazının içerik ve kanıtlar yönünden önemini ve ispat külfetini ortaya koymaktadır: "*Her ne kadar davacı vekili, dava ve temyiz dilekçelerinde anılan sözcüğün ilk defa müvekkilince kullanılarak tanıtıldığı, ayırt edicilik niteliğinin kazandırıldığı ve bu sebeble KHK'nın 7/son bendine dayanarak tescil isteminin gözden kaçırılmış olduğunu ileri sürmüşse de dosya içindeki davacı tarafından Patent Enstitüsüne yaptığı başvuruda bu hükme dayalı tescil talebi olmadığı gibi, anılan Enstitü'nün Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'na vaki itirazında da bu maddeye dayalı bir itiraz sebebi ileri sürülmemiş bulunmasına göre, taleple sınırlı olarak inceleme yapıp karar vermeye yetkili kurulun bu kararına karşı açılacak davada bu talebin dışında bir iddia ile dava açılması da mümkün bulunmadığından ve nihayet bu konuda mahkemeye hiçbir delil ibraz dahi edilmemiş bulunmasına nazaran, mahkemece davanın reddine karar verilmesinde bu yönden de bir isabetsizlik görülmediğinden davacı vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanması gerekmiştir.*", Yarg. 11. HD., 09/01/2000 tarih, 2000/6135 ve 2000/8767 sayılı karar, (www.kazanci.com, erişim tarihi: 06.11.2010).

223 Bir markanın kullanım sonucu ayırt edici hale geldiğini iddia edenin ispat etmesi gerektiği hakkında bkz. *Tekinalp*, 2002, s. 356; *Karan*, s. 82; *Özdilek*, s1157. Ayrıca ispat yüküne ilişkin Yargıtay kararı için bkz. bir önceki dpn. ve Yarg. 11. HD., 13.10.2003 tarih, E. 2003/2953 ve K. 2003/9172 sayılı karar, *Karan*, s. 175.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

III. Ayırt Ediciliğin Kazanılma Anı

a. Genel Olarak

Ayırt edici nitelik kazanmayı düzenleyen kaynak Yönerge'nin 3/III maddesine göre kullanım sonucu ayırt edici nitelik başvuru tarihinden önce kazanılmış olmalıdır. Ayrıca aynı madde ikinci cümlesiyle üye devletlere, tescil tarihinden veya başvuru tarihinden sonra ayırt edici nitelik kazanan işaretlerin geçerli olacağı ve iptaline karar verilemeyeceği yönünde düzenleme yapma yetkisi verilmektedir[224]. Nitekim 556 sayılı KHK'nın kullanım sonucu kazanılan ayırt ediciliğin düzenlendiği 7/II maddesinde ise başvuru tarihi yerine tescil tarihi ifadesi yer almıştır. Bu hükme göre bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescili reddedilememektedir.

Hükmün lafzına göre işaretin kullanılmasının ve ayırt edici niteliğin kazanılmasının tescil tarihi öncesinde gerçekleşmiş olması kafidir. Yani başvuru tarihine kadar geriye gidilmesine gerek yoktur. Şayet işaret başvuru tarihinden önce

---

[224] **Yönerge m.3/III** *"A trade mark shall not be refused registration or be declared invalid in accordance with paragraph 1 (b), (c) or (d) if,* ***before the date of application*** *for registration and following the use which has been made of it, it has acquired a distinctive character.* ***Any Member State may in addition provide that this provision shall also apply where the distinctive character was acquired after the date of application for registration or after the date of registration.****"* Ayrıca bkz. *Doğan*, B. F., "Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edici Gücün Kazanılma Anı", FMR, Ankara 2008, C. 8, S. 3, s. 17.

kullanılmış ve ayırt edici nitelik kazanmış ise ve bu durum tescil tarihinde de geçerli ise her hangi bir sorun zaten söz konusu değildir.

Öte yandan 556 sayılı KHK'nın sağladığı koruma bu KHK'nın 6. maddesine göre markanın tescili ile elde edilmektedir ve 40. maddesine göre de tescilli markanın on yıllık koruma süresi ise başvuru tarihinden itibaren başlamaktadır. Fakat bir marka başvurusu tescil işlemine kadar şekli inceleme, sınıflandırma, mutlak ret nedenleri yönünden inceleme, ilan, ilana itiraz, kararlara itiraz gibi işlem ve aşamalardan geçmektedir[225]. Dolayısıyla başvuru tarihi ile markanın tescil tarihi arasına marka başvurusuna ve TPE'nin yoğunluğuna göre değişen ancak çok kısa olmayan bir zaman dilimi girmektedir[226].

Bu durumda bir işaretin ayırt edici nitelik kazandığı tarih başvuru tarihinden sonra ancak tescil tarihinden önce ise bu işarete başvuru tarihinden itibaren koruma hakkı verilip verilemeyeceği, bu hakkın verilmesi veya verilmemesi halinde ortaya çıkacak sonuçlar neler olacağı soruları akla gelebilir. Aşağıda markanın korumasının başladığı an açısından oldukça önem arz eden kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılma anı, geçmiş ve şimdiki Yargıtay uygulamaları, TPE uygulaması, Almanya örneği ve doktrindeki görüşlerle birlikte değerlendirilmeye çalışılacaktır.

---

225 Tescil süreci için bkz. *Arkan*, C. I, s. 54 vd.; *Tekinalp*, 2005, s. 362 vd.

226 Tescil tarihi ile başvuru tarihinin aynı olmadığı yönündeki Yargıtay kararı için bkz., Yarg. HGK., 12.12.2007 tarih, E. 2007/11-974 ve K. 2007/962 sayılı karar, (www.kazanci.com, erişim tarihi: 13.11.2010).

b. Uygulama

Yargıtay kararlarında önceleri marka olarak kullanılacak işaretin tescilden önce ayırt edicilik niteliğini kazanıp kazanmadığının önemli olmadığı, ayırt ediciliğin tescille birlikte de oluşabileceği belirtilmekteydi[227]. Bu eski uygulamadan daha sonraki Yargıtay'ın bazı kararlarında ise marka tescil başvurusu tarihinden önce ayırt edici niteliğin kazanılmış olması gerektiği yönünde ifadeler kullandığı ve bu yönde verilen kararları onadığı görülmektedir[228]. Aynı şekilde 556 sayılı KHK 7/II anlamındaki incelemenin açıkça başvuru tarihine göre yapılması gerektiği yönünde kararlar verdiği de bilinmektedir[229].

TPE uygulamasında kullanım sonucu kazanılmış ayırt edici niteliğin tespitinde markanın kullanımın ve ayırt edici niteliğin kazanılmasının başvuru tarihi öncesine dayandığının ispatlanması gerektiği anlaşılmaktadır[230]. Yani TPE'ye göre markanın başvuru tarihinden önce ayırt edici nitelik kazanmış olması ve ayırt edici niteliğin kazanıldığına dair sunulan kanıtların başvuru tarihinden önceye ait olması gerekmektedir. Nitekim TPE YİDK ayırt edici niteliğin başvuru tarihinden önce kazanılması gerektiği yönünde kararlar vermiş fakat Yargıtay'ın yukarıda belirtilen

---

227 Yarg. 11. HD., 20/11/2000 tarihli ve E. 2000/7674 ve K. 2000/9346 sayılı karar, (www.kazanci.com, erişim tarihi: 20.11.2010). Ayrıca aynı karar için bkz. *Karan*, s. 48-50. ayırt ediciliğin tescil tarihinden önce kazanılması gerektiği yönünde bkz. Yarg. 11. HD., 13.10.2003 tarih, E. 2003/2953 ve K. 2002/9172 sayılı karar, *Yasaman*, C. I., s. 367.

228 Yarg. 11. HD., 25.09.2006 tarih, E. 2005/8456 ve K. 2006/9170 sayılı karar; Aynı yönde Yarg. 11. HD., 27.03.2007 tarih, E. 2005/11349 ve K. 2007/4851 sayılı karar, (www.kazanci.com, erişim tarihi: 20.11.2010).

229 Yarg. 11. HD., 30.09.2002 tarih, E. 2002/3967 ve K. 2002/8316 sayılı karar, *Karan*, s. 165.

230 *Ünsal*, Ö.,E.; "Mutlak Red Nedenleri ve İlgili Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Kararları", Sınai Mülkiyet Eğitimi Ders Notları, Ankara 2008, s.16-17, (http://www.tpe.gov.tr/dosyalar/haber/M3_erolonderunsal.pdf, erişim tarihi: 20.11.2010) ; *Aytemiz*, s. 51.

bu uygulama ile paralel eski uygulaması artık değişmiştir. Yargıtay son kararlarında 556 sayılı KHK'nın 7/II hükmü gereği kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılma anı olarak YİDK karar tarihinin esas alınması gerektiği yönünde hüküm tesis etmeye başlamıştır.

Davaya konu somut olayda, "*ekmek*" emtiasında kullanılmak üzere yapılan "ZENGİN EKMEK + şekil" ibareli marka başvurusunun TPE tarafından nihai olarak, 556 sayılı KHK'nın 7/I (a) ve (c) bentleri gereğince reddi üzerine davaya bakan ilk derece mahkemesi, işaretin 556 sayılı KHK'nın 7/I (a) bendi kapsamında değerlendirilemeyeceği fakat ve 7/I (c) bendi kapsamında reddi gerektiğine hükmetmiştir. Ayrıca mahkeme davacının kullanımına dair sadece bazı tescil belgeleri sunulduğu, bunun dışında sunulan belgelerin tarihsiz olduğu ve sunulan diğer belgelerin ise marka tescili için yapılan "*başvuru tarihinden*" sonra olduğu ve bunların dikkate alınamayacağı gerekçeleri ile 556 sayılı KHK'nın 7/II hükmü gereği kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandırıldığının ispat edilemediğine karar vermiştir. Fakat bu karar, Yargıtay tarafından, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edici niteliğin belirlenmesinde TPE YİDK kararının iptali talep ve dava edildiğine göre bu kararının verildiği tarihin esas alınması ve davacı tarafından bu hususta sunulan delillerin tescil başvuru tarihine değil TPE YİDK karar tarihine göre değerlendirilmesi gerektiği ifade edilerek bozulmuştur[231].

[231] Yarg. 11. HD. 19.02.2008 tarih ve E. 2006/10301 K. 2008/1850 sayılı karar için bkz. FMR, Ankara 2008, C. 8, S. 3, s. 153-155.

Yargıtay'ın bu hususa dair verdiği aynı yöndeki diğer bir kararında[232] ayırt ediciliğin kazanılma anı açıkça şu şekilde vurgulanmıştır. " ... *ayırt ediciliğin belirlenmesinde TPE YİDK karar tarihinin esas alınması ve davacı tarafından bu hususta sunulan delillerin bu tarihe göre değerlendirilmesi gerekirken, tescil başvuru tarihi itibarıyla yapılan değerlendirme sonucunda yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olmuş ve kararın açıklanan nedenle davacı yararına bozulmasına karar verilmiştir*."

Tanınmışlık iddiasının da olduğu bir başka davada Yargıtay, tanınmışlığın kanıtlanması halinde dava konusu işaret yönünden evleviyetle kullanımla ayırt edici nitelik kazanıldığının da kabulü gerektiğini belirtmiş ve ilk derece mahkemesinin; tanınmışlığın tescil başvuru tarihinden önce oluştuğunun kanıtlanması gerekeceği, oysa başvuru sahibinin markasal kullanımının başvurudan sonra başladığı, bu tarihten sonraki tarihleri taşıyan davacı delilleri dikkate alınmaması gerektiği yönündeki kararını şu gerekçelerle bozmuştur[233]: "... *556 sayılı KHK'nın 7/son maddesine göre bir markaya kullanımla ayırt edici nitelin kazandırılmasının belirlenmesinde esas alınacak tarih "başvuru tarihi" değil markanın "tescil tarihi"dir. Aynı KHK'nın 39/2. maddesinde de "başvuru tarihi" ile "tescil tarihi"nin marka tescil belgesinin sicil kaydında ayrı yer alacakları hususu düzenlenmiş bulunmaktadır. Marka başvurunun ardından yapılacak ilan ve itiraz için öngörülen süreler sonrasında ilgililerin başvuruya itirazı halinde en son TPE YİDK tarafından verilecek karar ile markanın tescilli aşamasına gelindiği gözetildiğinde, tescilli*

[232] Yarg. 11. HD. 05.03.2009 tarih ve E. 2007/11398 K. 2009/2536, yayımlanmamıştır.

[233] Yarg. 11. HD. 14.05.2010 tarih ve E. 2010/3884 K. 2010/5375 sayılı karar, yayımlanmamıştır.

istenen markanın kullanımla ayırt edici nitelik kazandığı itirazının YİDK tarafından nihai kararın verildiği tarih itibariyle incelenmesi gerekmektedir."

Görüldüğü üzere, Yargıtay artık 556 sayılı KHK'nın 7/II hükmünün lafzındaki gibi tescil tarihini veya eski uygulamasında olduğu gibi başvuru tarihini esas almamakta ve son uygulamaları ile TPE'nin tescil sürecindeki nihai karar mercii olan YİDK'nın karar tarihini esas almaktadır[234].

c. Almanya Örneği

Alman Markalar Kanunu (AMK)'nun 8/III hükmüne göre işaretin tescil kararının verildiği tarihten önce ayırt edici nitelik kazanması da mümkündür. Yani bu hüküm sadece başvuru tarihinden önceki değil başvuru tarihinden sonra, fakat tescil kararından önceki kazanımı da dikkate almaktadır. Fakat AMK'nin 37/II

[234] Yargıtay'ın 15.06.2010 tarihli daha yeni bir onama kararında açıkça belirtilmese de farklı yönde bir hüküm tesis edildiği görülmektedir. Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'nin E. 2007/78, K. 2008/107 sayılı ve 08.04.2008 tarihli kararında; "*belirli bölgeleri yeşile boyanmış bir petrol istasyonu*" şeklini ihtiva eden marka tescil başvurusunun "*madeni yağlar, gres yağları, yağlama malzemeleri, akaryakıt ve transmisyon yağları*" için 556 sayılı KHK'nın 7/I (a) ve (c) bentleri kapsamında reddi gerektiği, kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanıldığının ispatına yönelik sunulan delillerin bir kısmının yurt dışına yönelik olduğu, sunulan "*marka farkındalığı*" adı verilen anketinin başvuru konusu şekil marka başvurusu ile ilgisi olmadığı, ilişkisi olsa dahi "*başvurudan iki yıl sonraki bir tarihte olduğu*" ve bu nedenle kullanımla ayırt ediciliği kanıtlamaktan uzak bulunduğu yönünde hüküm tesis edilmiştir. Bu yöndeki ilk derece mahkemesi kararı Yargıtay tarafından onanmıştır. Onama kararında ilk derece mahkemesinin kararının "*başvuru tarihi itibarıyla davacının 556 sayılı KHK'nın 7/son maddesi uyarınca kullanımla ayırt edicilik sağlandığını da kanıtlayamadığı*" gerekçesine açıkça yer verdiği görülmektedir, Yarg. 11. HD. 15.06.2010 tarih ve E. 2008/12169 K. 2010/6929 sayılı karar, yayımlanmamıştır. Bu kadar açık olmasa da bu duruma benzer diğer bir ilk derece mahkemesi kararında da Yargıtay'ın önceki uygulamasına yönelik, Yarg. 11. HD., 27.03.2007 tarih, E. 2005/11349 ve K. 2007/4851 sayılı kararına atıfta bulunulup tescil engellerinin aşılması için başvuru tarihinde ayırt edici niteliğin kazanılması gerektiği yönünde hüküm tesis edilmiş, bu karar Yarg. 11. HD., 14.12.2007 tarih, E. 2007/32 ve K. 2007/287 sayılı karar ile onanmış ve bu kararın düzeltilmesi için yapılan talep de Yarg. 11. HD., 25.05.2010 tarih, E. 2010/1995 ve K. 2010/5849 sayılı karar ile reddedilmiştir, bu kararlar yayımlanmamıştır. Fakat kanımızca ayırt ediciliğin kazanılma anı açıkça tartışılmadığı ve somut olaylarda YİDK karar tarihi dikkate alınsa dahi nihai kararın değişmeme ihtimali olduğu için Yargıtay uygulamasının tekrar değiştiğini söylemek henüz mümkün değildir.

maddesinde 556 sayılı KHK'da yer almayan bir düzenleme söz konusudur. Bu düzenlemeye göre, başvuru anında mevcut bir tescil engelinin başvuruya dair verilecek son karar anına kadar ortadan kalkmış olması ve başvuru tarihinin bu tarih olarak değiştirilmesine başvuru sahibinin rıza göstermiş olması halinde başvuru reddedilemeyecektir[235]. Farklı bir anlatımla düzenleme ile başvuru tarihinde ayırt edici olmayan bir işaretin başvuru reddedilene kadar kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanması durumunda, başvuru sahibinin rızası ile başvuru tarihinin işaretin ayırt edici nitelik kazandığı tarihe ötelenmesi mümkün kılınmaktadır. Alman sistemindeki bu müessese "*öncelik hakkının ertelenmesi*" olarak adlandırılmaktadır[236]. Bu şekilde tescil edilecek markanın başvuru tarihi başlangıçtaki başvuru tarihi değil başvuru sahibinin izni ile değiştirilen tarih yani işaretin ayırt edici niteliği kazandığı tarih olmaktadır. Bu düzenleme ile başvuru reddedilmeyerek aynı marka için başvuru sahibinin yeni bir marka başvurusu yapmak zorunda kalmasının önüne geçilmiş olduğu gibi başvuru tarihi ötelenerek marka korumasının başlangıç tarihi ile işaretin ayırt edici nitelik kazandığı tarih eşitlenmiş olmaktadır. İşaretin marka olarak sicile tescil edilebilmesi için mutlak ret nedeninin ortadan kalktığı anda marka korumasının başlamasıyla başvuru sahibinin hakları da üçüncü kişilerin hakları da korunmuş olmaktadır.

Ayrıca benzer iki başvuru söz konusu ise öncelik hakkının ertelenmesi her iki başvurunun ayırt edici nitelik kazanmış olduğu tarih dikkate alınarak yapılmalıdır. Buna göre hangi başvurunun önce yapıldığı değil hangi başvurunun kullanım sonucu

---

235 *Arkan,* C. I, s. 85, dpn. 68; *Dirikkan, s*. 33, dpn. 95; *Doğan*, FMR 2008, s. 15.

236 *Friedrich,* L. Ekey/Diethelm Klippel, Heidelberger Kommentar zum Markenrecht, Heidelberg 2002, § 8 Rn. 56, 63; von Schultz, Detlef, Kommentar zum Markenrecht, Heidelberg 2002, § 37 Rn.4, *Doğan*, FMR 2008, s. 15'den naklen.

ayırt edici nitelik kazandığı önemlidir. Daha sonra yapılan başvuru daha önce ayırt edici nitelik kazanmış ise ilk başvurunun öncelik hakkının ertelenememesi gerekir. Çünkü o tarihte benzer bir marka kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış ve tescil engelini aşmıştır[237].

d. Değerlendirme

Kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılma anı konusunda doktrinde de farklı bir takım görüşler ileri sürülmektedir. *Arkan*'a göre ayırt ediciliğin kazanılma anına ilişkin 556 sayılı KHK'nın 7/II hükmünde yer alan düzenleme, metnin lafzındaki gibi "*tescil tarihinden önce*" değil, Yönerge'nin 3/III maddesinde de belirtildiği üzere[238] "*tescil başvuru tarihinden önce*" biçiminde algılanmalıdır[239]. Nitekim yukarıda ifade dildiği üzere TPE uygulaması ve Yargıtay'ın eski uygulaması da bu yönde idi.

Bu görüşe göre başvuru anında işarete ayırt edici nitelik kazandırılmamış ise başvurunun reddi gerekmektedir. Zaman zaman oldukça uzun süren tescil süreci devam ederken işarete ayırt edici nitelik kazandırılmış olsa dahi başvurunun reddi ve bunun sonucunda başvuru sahibinin tekrar bir marka başvurusu yapmak zorunda kalması kaçınılmaz olacaktır. Yani bu durum mükerrer marka başvurularına ve para,

---

237 *Doğan*, FMR 2008, s. 16.

238 Yönerge 3/III de "*before the date of application for registration*" ifadesi yer almaktadır.

239 *Arkan,* C. I, s. 85. Yazar 556 sayılı KHK'nın 5. madde kapsamına girmeyen işaretleri incelerken "*tescil başvurusunun karara bağlanacağı tarihte*" ayırt edici niteliğin kazanılmış olması halinde başvurunun reddedilemeyeceğini ifade etmiştir, *a.g.e*. s. 74. Fakat kanımızca bu iki düşünce arasında çelişki olmakla birlikte yazarın asıl görüşü, kullanım sonucu kazanılan ayırt edici niteliğin işlendiği yerde açıkça ifade ettiği yukarıdaki görüştür.

zaman ve emek kaybına neden olacaktır. Nitekim Yargıtay'ın görüş değiştirerek YİDK karar tarihini esas almasının altında bu neden yatmaktadır.

Doğan'a göre Yargıtay'ın bu yorumu bu eksikliği gidermekte fakat başvuru tarihinde tescil şartlarını taşımayan bir işaretin, bu tarih itibariyle tescil edilmesine olanak verdiği için marka hukukuna aykırı bir durum ortaya çıkarmaktadır. Bu karara göre başvuru anında tescil edilebilme şartlarını taşımayan bir işaret bu tarihten itibaren koruma elde edecektir. Yazar işaretlerin ancak tescil engellerinin kalktığı yani kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığı anda koruma konusu olmaları gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca yazar Yargıtay uygulamasının üçüncü kişilerin öncelik hakkı yönünden neden olacağı sakıncayı isabetli bir örnekle somutlaştırmıştır. Buna göre vasıf bildiren iki benzer marka başvurusundan başvuru tarihi daha geç olan marka, daha önce ayırt edici nitelik kazanmış olsa dahi diğer markanın başvuru tarihi daha önce olduğu için reddedilecektir. Oysa başvuru tarihi daha sonra olsa da diğerinden daha önce ayırt edici nitelik kazandığı için marka olarak tescil edilebilme imkânını diğer markadan daha önce elde etmiştir. Fakat Yargıtay uygulamasında göre YİDK karar tarihi dikkate alınacak ve daha eski olan başvuru daha sonra ayırt edici nitelik kazanmış olsa dahi başvuru tarihi daha önce olduğu için tescil edilecektir[240].

Dirikkan da başvuru tarihinden sonra elde edilen ayırt edici niteliğin dikkate alınması durumunda markanın korunmasına ilişkin hükümlerin ayırt edici niteliğin kazanılması anından itibaren uygulanmasının daha adil olacağını ve 556 sayılı

[240] *Doğan*, FMR 2008, s. 14.

KHK'da de Almanya örneğine benzer bir düzenlemeye gidilmesinin menfaatler dengesine uygun bir çözüm getireceğini ifade etmektedir[241].

Karan, ise Yargıtay'ın son uygulaması gibi düşünmekte ve kullanım sonucu elde edilen ayırt edicilik vasfının en geç tescil başvurusu hakkında karar verildiği an olması gerektiğini ifade etmektedir[242].

O halde kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılma anı olarak başvuru tarihinin esas alınması başvuru sahibinin mükerrer başvuru yapmasına ve belirli bir emek, zaman ve masraf kaybına neden olmakta son karar tarihinin dikkate alınması ise korumanın başlangıç tarihinde marka olamayacak bir işarete koruma hakkı verilmesine neden olmaktadır. Kanaatimizce de yukarıdaki eleştiriler haklı olup bu her iki sakıncanın da giderilmesi için Alman sistemine paralel bir düzenleme yapılması yerinde olacaktır.

TPE'nin resmi internet sitesinde yayımlanan Markalar Kanunu Tasarısı Taslağı'nda 556 sayılı KHK'nın 7/II hükmü "*Bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetler ile ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise, (a), (c), (d) bentlerine göre tescili reddedilemez*" biçiminde kaleme alınmıştır[243]. Görüldüğü üzere, "*tescil tarihinden önce*" ibareleri yerini "*başvuru tarihinden önce*" ibarelerine bırakmıştır. Yani tasarının yasallaşması tartışmaları sona erdirecek fakat sakıncaların sadece bir kısmını giderecek

---

241 *Dirikkan, s*. 33, dpn. 95.

242 *Karan*, s. 33.

243 Taslak için bkz., (http://www.tpe.gov.tr/dosyalar/taslaklar/markalar_kanunu_tasarisi_taslagi.pdf, erişim tarihi: 13.11.2010). Ayrıca taslak için bkz., *Küçükali*, s. 171 vd.

niteliktedir. Çünkü tasarıda AMK'da yer alan öncelik hakkının ertelenmesi uygulamasına yer verilmediği ve açıkça sadece başvuru tarihinden önceki kazanımı dikkate aldığı için başvuru tarihinden sonra kazanılmış olan ayırt edicilik dikkate alınamayacaktır. Bu durumda başvuru sahibinin marka başvurusunu yaptığı tarihten sonra elde ettiği kullanım sonucu ayırt edici nitelik tescil engellerini ortadan kaldıramayacak ve başvurusu reddedildiği için yeni bir marka başvurusu yapmak zorunda kalacaktır.

Değişen Yargıtay uygulaması ve doktrindeki farklı görüşler yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 556 sayılı KHK'nın 7/II hükmüne göre ayırt edici niteliğin kazanılma anı olarak hangi tarihin kabul edilmesi gerektiğinin yanıtını kesin bir biçimde verememektedir. *Doğan'*a göre yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar yargı kararlarında, Alman hukuku ve Yönerge göz önüne alınarak öncelik hakkının ertelenmesi müessesesi dikkate alınmalıdır[244]. Fakat Yönerge asgari bir takım koşullar belirlemiş olup başvuru tarihinden sonra kazınılmış ayırt edici niteliğin düzenlenebileceği hususunu üye ülkelerin takdirine bırakmıştır. Kanımızca salt 556 sayılı KHK'nın 7/II hükmü dikkate alındığında, kanun koyucunun başvuru tarihinden sonra kazanılan ayırt ediciliği düzenlediği ifade edilemeyeceği gibi AMK'da mevcut öncelik hakkının ertelenmesi müessesesi de 556 sayılı KHK'da yer almadığı sürece yorumla başvuru sahibine başvuru tarihini değiştirme hakkı vermek kabul edilemez. Kaldı ki yargı mercilerinin bunu yapması ve bu duruma göre karar ihdas etmesi idari bir işlem söz konusu olduğu için mümkün değildir. Öte yandan TPE kanunla kurulmuş bir kamu kurumudur ve tescil işlemlerine dair tüm yetkilerinin yasal bir

244 *Doğan*, FMR 2008, s. 17.

dayanağı olmak zorundadır. Dolayısıyla mevcut durumda ortaya çıkan sonuçlara göre, hükmün istisnai bir hüküm olduğu ve başvuru tarihinde gerekli koşulları taşımayan bir işaretin bu tarihten itibaren korunmasının hakkın temeli açısından diğer neticeden daha sakıncalı olduğu birlikte düşünüldüğünde başvuru sahibinin mükerrer başvuru yapmaya katlanması hakkaniyete daha uygun olacaktır. Kaldı ki kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış bir markanın ekonomik değeri karşısında ortaya çıkacak mükerrer marka başvurusu maliyeti göz ardı edilebilir boyuttadır. Sonuç olarak yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar *Arkan'*ın görüşüne itibar edilmeli ve 556 sayılı KHK'nın 7/II hükmündeki ifade başvuru tarihi olarak yorumlanmalıdır. Yargıtay uygulamasının da önceki haline dönerek işarete başvuru tarihinden önce ayırt edici nitelik kazandırılmış olması şartının aranması gerçek hak sahipliği ve haklar dengesi açısından daha uygun olacaktır.

e. Ayırt Edici Niteliğin Uzun Zaman Önce Kazanılması

Ayırt edici niteliğin kazanılma anı açısından önem arz eden diğer bir husus ayırt edici niteliğin başvuru tarihinden uzun zaman önce kazanılması halidir. Başvuruya konu işaret şayet başvuru tarihinden yıllar önce ayırt edici nitelik kazanmış fakat kullanımına veya tanıtımına belirli bir süre ara verilmiş ise 556 sayılı KHK'nın 7/II hükmünden yararlanıp yararlanamayacağı sorusu akla gelebilir. Yahut ne kadar süre önce kazanılmış olan ayırt edicilik tescil engelinin aşılması için yeterli kabul edilmelidir? Bu soruların yanıtını uzun süre önce kazanılmış ayırt edici niteliğin ilgili çevrede hala etkisini sürdürüp sürdürmediğini göre değerlendirmek

gerekir[245]. Marka uzun süre önce ayırt edici niteliğini kazanmış fakat kullanımına veya reklam ve tanıtım faaliyetlerine ara verilmiş olsa dahi, ilgili piyasa da marka olarak algılanmaya devam ediyorsa tescil edilmesinde her hangi bir engel yoktur. Fakat tam tersi durum söz konusu ise verilen bu ara sonucunda işaret ayırt ediciliğini yitirmiş ise yani ilgili çevrenin önemli bir bölümünde artık belirli bir işletmenin markası olarak algılanmıyorsa tescil talebi reddedilmelidir.

Alman Patent Mahkemesi bir dava da, marka başvurusundan beş yıl önce yapılmış anket sonuçlarının ayırt edici niteliğin tespiti açısından yetersiz olduğuna çünkü ortalama tüketicilerin ayırt edici niteliği hatırlamasının ve marka algılamasının hala devam etmesinin mümkün olmadığına hükmetmiştir[246]. Aslında kanımızca verilen aranın uzunluğu ya da ne kadar süre önce ayırt edici niteliğin kazanılmış olduğu değil başvuru tarihinde, verilen aranın veya geçen zamanın ilgili çevre üzerinde yarattığı etki önemlidir. Sonuç olarak somut olayın koşullarına göre değerlendirme yapılmalı ve başvuru tarihinde uzun zaman önce kazanılmış ayırt edici niteliğin hala devam etmesi halinde başvuru tescil edilmelidir.

---

245 Ströbele, P.; "Voraussetzungen und Nachweis der Verkehrsdurchsetzung nach S Abs. 3 WZG, GRUR 1987, s. 81, *Doğan*, FMR 2008, s. 17'den naklen.

246 *Doğan*, FMR 2008, s. 17.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

IV. Markanın Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanmasının Hüküm ve Sonuçları

a. Genel Olarak

Bir işaretin başlangıçta ayırt edici nitelikte olmamasına rağmen kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olması iki temel sonuç doğurmaktadır. Bunlardan birincisi yukarıda da ifade edildiği üzere 556 sayılı KHK'nın 7/II hükmü çerçevesinde aynı maddenin ilk fıkrasının (a), (c) ve (d) bentleri nedeniyle ortaya çıkacak tescil engelini ortadan kaldırması ikincisi ise 556 sayılı KHK'nın 42/III maddesine göre aynı bentlere dayanılarak markanın hükümsüzlüğünün istenememesidir. Anılan hüküm "B*ir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise 7. maddenin birinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescili hükümsüz sayılamaz"* ifadesine yer vererek ayırt edici nitelik kazanmış işareti, hükümsüzlük hallerine karşı da korumuştur[247].

Görüldüğü üzere, 556 sayılı KHK işaretin ayırt edici nitelik kazanması koşulu ile markasına yatırım yapmış kişileri bir yandan mutlak ret nedenlerine karşı öte yandan da hükümsüzlük davalarına karşı korumaktadır.

---

247 *Dirikkan*, s. 32; *Doğan,* BATİDER 2007, s. 219.

Ayrıca eklemek gerekir ki, ayırt edici nitelik kazandığı gerekçesi ile tescil edilen işaretler ile tescilli diğer markalar arasında sahip olunan haklar bakımından bir farklılık söz konusu değildir[248].

Aşağıda öncelikle mutlak tescil engellerinin aşılması bakımından ve ardından hükümsüzlük davasına etkisi bakımından konu ele alınacaktır.

b. Ayırt Edicilik Kazanılarak Mutlak Tescil Engellerinin Aşılması

556 sayılı KHK'nın 7/II hükmünün lafzından da açıkça anlaşıldığı üzere ilk fıkrasının (a), (c) ve (d) bentleri dışındaki bentlerinde yer alan mutlak tescil engelleri kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanma yoluyla aşılamamaktadır[249]. Örneğin bir marka başvurusu 556 sayılı KHK'nın 7/I maddesinin (f) ve (g) bentleri kapsamında ise işaretin uzun zamandan beri kullanılmış olması ve buna bağlı olarak ayırt edici nitelik kazanması söz konusu olmaz[250]. Bu durumda hükmün temel amacı ayırt edici niteliğe haiz olmayan, tasviri olan veya herkes tarafından kullanılabilecek serbest işaretler yönünden tescil engellerinin aşılmasının sağlanmasıdır.

Kullanım sonucu kazanılan ayırt edici nitelik ile aşılabilecek tescil engelleri aynı anda birden fazla da olabilir. Örneğin Yargıtay'ın çikolata ve pralin emtialarında kullanılmak üzere "*karides, deniz kabuğu, deniz atı ve midye*" gibi

---

248 *Doğan,* BATİDER 2007, s. 219

249 Bu yönde bkz. Yarg. 11. HD., 19.01.2004 tarih, E. 2003/5606 ve K. 2004/429 sayılı karar, *Karan*, s. 185.

250 Yargıtay dava konusu markanın 556 sayılı KHK'nın 7/I (g) ve (f) bendi gereğince reddi gerektiğine ve bu engellerin 556 sayılı KHK'nın 7/II hükmü ile aşılamayacağına hükmetmiştir, Yarg. 11. HD., 16.04.2009 tarih, 2008/557 ve 2009/4710 sayılı karar, yayımlanmamıştır.

şekilleri kabartma biçiminde ihtiva eden şekil marka başvurusuna ilişkin verdiği 21.06.2010 tarihli onama kararında[251] ilk derece mahkemesinin kararı şöyle ifade edilmiştir: " *dava konusu işaretin başvuru kapsamında yer alan ürünler için somut olarak ayırt edicilik vasfı bulunmadığı, sırf bu mallar için soyut olarak ayırt ediciliği de bulunmadığı, başvurunun 556 sayılı KHK'nın 7. maddesinin c ve d bendi yanında aynı maddenin a bendi hükmü uyarınca reddinin gerektiği, bu işaretin başvuru konusu malları davacı işletmeye bağlaması yahut bu ürünün davacı üreticiye ait olduğunu alıcıya anlatması, piyasa şeffaflığını sağlama fonksiyonu bağlamında alıcılar ile işletme arasındaki iletişimi sağlamasının olanaksız olduğu, TPE'nin başvuruyu çikolata ve pralin ürünleri için 556 sayılı KHK'nın 7/a, c ve d maddesi hükmü uyarınca reddetmesi gerekirken 556 sayılı KHK'nın 7/a maddesi hükmüne göre reddetmesi sonucu itibari ile hukuka uygun bulunduğu, işaretin başka ülkelerde tescilli olmasının Türkiye'de tescilini mecburi kılmayacağı, 556 sayılı KHK'nın 7/son maddesi uyarınca bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar ve ürünlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise 556 sayılı KHK'nın 7. maddesinin (a), (c), (d) bentlerine göre tescilli reddedilemez ise de başvuru konusu işaretin köken işlevi anlamında davacıya bağlanmış olmasından değil, aksine herkesin kullanımına açık ve öteden beri anılan sektörde yer alanlar tarafından bu ürünlere verdikleri biçimleri ihtiva ettiklerinin gözlendiği bir işaretin bir yandan kullanımla ayırt edicilik kazanıp diğer yandan da sektörde genel kullanımı olan bir şekil olamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.*". Karardan açıkça anlaşıldığı üzere Yargıtay başvurunun tescilinin 556 sayılı KHK'nın hem 7/I (a) hem de 7/I (c) ve (d) bentlerine göre mümkün

[251] Yarg. 11. HD., 21.06.2010 tarih, 2009/1348 ve 2010/7101 sayılı karar, yayımlanmamıştır.

olmadığını kabul etmiş hem de kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanılması söz konusu olmadığı için bu tescil engellerinin aşılamayacağına hükmetmiştir.

556 sayılı KHK'nın 7/II fıkrası 22.06.2004 tarih ve 5194 sayılı Kanun[252] ile değiştirilmeden önce (a) bendi yerine (b) bendine atıf yapılmıştı[253]. Değişikliği düzenleyen 5194 sayılı Kanunun 13. maddesinin gerekçesine göre değişikliğin amacı mükerrer tescili mümkün kılan hükmü kaldırmaktır[254]. Değişiklikten önce 556 sayılı KHK'nın 7/I (b) bendine yapılan atıf nedeniyle aynı veya aynı türden mal veya hizmetler için tescil edilmiş ya da başvurusu yapılmış markaların, kullanımı sonucu kazanılan ayırt edici nitelik kazanması nedeniyle başkaları tarafından da tescil ettirilmesi mümkündü.

5194 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten önceki düzenleme Avrupa Birliği (AB) düzenlemeleri ile uyumlu olmadığı gibi ve doktrinde de eleştiri ve tartışma konusuydu. *Arkan,* kural olarak bir markanın sadece bir sahibinin bulunabileceği ancak bu hüküm nedeniyle aynı markanın iki ayrı kişi adına tescil edilebileceği ve bu sonucun kabul edilebilir nitelikte olmadığı ve çözüm olarak KHK'da değişiklik yapılması gerektiği görüşündeydi[255].

---

252 "Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", 26.06 2004 tarih ve 25504 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

253 5194 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten önceki düzenlemenin nedeni bir tercüme hatasıdır. Kaynak metinler olan Yönerge'nin 3/III maddesinde ve Tüzük'ün 7/III maddesinde kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğin istisnası olmak üzere bu maddelerdeki (b), (c), (d) bentlerine atıf yapılmıştır. Oysa gerek Yönerge'de gerek Tüzük'te geçen (b) bentleri ayırt edici nitelikten yoksun işaretleri düzenlemektedir. 556 sayılı KHK'de yer alan (b) bendi ise aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer markalarla ilgilidir.

254 *Yasaman*, C. I., s.276-277.

255 *Arkan*, C. I, s.76-77.

Yasaman ise aynı markanın iki ayrı kişi adına tesciline cevaz verildiğinde karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkacağını ve marka mevzuatının yanında haksız rekabet kurallarının da uygulama alanı bulacağını düşünüyordu[256].

Tekinalp'e göre 7/I (b) bendine yapılan atıf nedeniyle tescilde öncelik ilkesinin bir istisnasının oluştuğu ve işaretin ayırt edici niteliği kazanmış olması nedeniyle piyasanın birbirinin aynı veya ayırt edilmeyecek derecede benzeri iki markanın bir arada bulunmasından rahatsızlık duymadığı sonucu ortaya çıkmaktaydı[257].

Bu görüş Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından da yerleşik bir görüş haline getirilmişti[258]. Yargıtay bir markayı daha önce kullanıp ona ayırt edici nitelik kazandıran kişinin tescilli marka sahibine karşı hükümsüzlük davası açmasına gerek olmadığını; bu kişilerin doğrudan TPE'ye başvurarak diğer tescilli markanın terkinini istemeden kendi markalarının tescilini talep edebileceklerini ve TPE'nin de bu markaları tescil etmesi gerektiğini açıkça belirtmekteydi[259].

5194 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonrasında bu tartışmaların birçoğu güncelliğini yitirmiştir. Ancak bugün için geçerliliğini sürdüren bir öneri *Doğan* tarafından ileri sürülmektedir. Yazara göre işaretin marka olabilmesi için öncelikle soyut ayırt edici niteliğe sahip olması gerekir. Marka olamayacak bir işaretin yani

---

256 *Yasaman*, C. I., s.279.

257 *Tekinalp*, 2005, s. 391.

258 Yarg. HGK., 19/11/2003 tarih, E. 2003/11-578 ve K. 2003/703 sayılı karar, (www.kazanci.com, erişim tarihi: 20.11.2010).

259 Yarg. 11. HD., 08/12/2003 tarih ve E. 2003/4210 ve K. 2003/11563 sayılı karar, bkz. *Yasaman*, C. I s. 364-366.

soyut ayırt edici nitelikten yoksun bir işaretin kullanım sonucu bu özelliğinin değişmesi mümkün değildir ve bu tür işaretler kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanamazlar. Bu nedenden dolayı yazar, 556 sayılı KHK'nın 7/I (a) bendine yapılan 7/II maddesindeki atfın kaldırılması gerektiğini ileri sürmektedir[260]. Çünkü yazara göre, 556 sayılı KHK'nın 5. maddesinde düzenlenen ayırt edicilik soyut ayırt ediciliktir. Fakat somut ayırt edici nitelik 556 sayılı KHK'da ayrıca düzenlenmediği için sadece 7/I (a) bendine yapılan atfın kaldırılması kullanım sonucu somut ayırt edici niteliğin kazanılması ihtimalini de ortadan kaldırır. Çünkü gerek somut gerek soyut ayırt edici nitelik 7/I (a) bendinin yaptığı atıf nedeniyle 5. madde kapsamında değerlendirilmektedir. O halde Yönerge, Tüzük ve AMK'da olduğu gibi 556 sayılı KHK'da somut ayırt edici niteliğin yokluğu ayrı bir bentte mutlak tescil engeli olarak düzenlenmeli[261] ve 556 sayılı KHK'nın 7/II hükmü ile 7/I (a) bendine yapılan atıf kaldırılarak bu engelin düzenlendiği bende yapılmalıdır.

Buna karşın 556 sayılı KHK'nın 7/II hükmünün yürürlükteki düzenlemesine göre kullanım sonucu ayırt ediciliğin kazanılması ile aşılabilecek bentlerin arasında 7/I (a) bendinin yanı sıra 7/I (c) ve 7/I (d) olmak üzere üç ayrı bentte yer alan mutlak ret nedeni söz konusudur. Aşağıda bu bentler kısaca ele alındıktan sonra her bir bende dair örnekler verilerek konu açıklanmaya çalışılacaktır.

---

260 *Doğan*, FMR 2006, s. 34 ,35, 38 ve 40-42.

261 *Doğan*, FMR 2006, s. 41.

i. 7/1-(a) Bendi

556 sayılı KHK'nın 7/1/(a) bendinde 556 sayılı KHK'nın 5. maddesine atıf yapılmış ve bu madde kapsamına girmeyen işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceği belirtilmiştir. 556 sayılı KHK'nın 5. maddesi "*Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.*" hükmünü içermektedir. Bu düzenleme ile marka olabilecek işaretler sayılmıştır. İşaret kavramına sınırlama getirilmediği, bu dolaylı tanımın ayırt edici nitelik ve işaret olmak üzere iki temel unsur içerdiği belirtilmişti[262]. Ancak işaretin[263] madde metninden anlaşıldığı üzere çizimle görüntülenebilmesi veya benzer biçimde ifade edilebilmesi ayrıca baskı yoluyla yayınlanabilmesi ve çoğaltılabilmesi gerekmektedir. Yani işaret grafiksel (*graphical represantation*)[264] olarak ifade edilebilmelidir[265]. Aslında işarete yönelik bu fiziksel sınırlamanın temelinde markanın sicile tescilini sağlamak olduğu söylenebilir[266].

---

262 Bkz. yukarıda I. a. Ayrıca 5. maddenin geniş yorumlanması gerektiği hakkında bkz. *Karan*, s. 30. Aynı yönde bkz. Yarg. 11. HD., 15/01/2004 tarih, E. 2003/6068 ve K. 2004/229 sayılı karar, *Noyan*, s.85-86. Ayrıca aynı karar için bkz. *Karan*, s. 59-60.

263 Grafikler, tasarımlar, kişi adları, sözcükler, harfler, logolar, sayılar, malların ve ambalajların biçimi, birkaç sözcükten oluşan sloganlar, sözcük şekil bileşimleri, üç boyutlu biçimler, kısa melodiler, renkler, renk kombinasyonları işaret olarak kabul edilmektedir, *Tekinalp*, 2005, s. 343.

264 Ülkemizde ve diğer birçok ülkede, grafikle gösterilme koşulu sözcük, kişi adı, gibi geleneksel markalar için bir sıkıntı yaratmamakta fakat ses ve koku şekil gibi yeni marka türlerinde inceleme, değerlendirme kriterleri yönünden zorluklar doğurabilmektedir, *Ünsal*, s. 6.

265 *Kerly*, s. 14.

266 Bu koşulun esasa itibariyle sicil hukukuyla ilgili olduğu yönünde bkz. *Arkan*, C. I, s. 37.

O halde bir işaret ayırt edici ise ve grafik olarak gösterilebiliyorsa tescil edilebilecektir. Ancak yukarıda da açıklanmaya çalışıldığı üzere bir işaretin kullanım sonucu ayırt edici niteliği elde etmesi de mümkündür ve bu durumda da başvurunun tescili gerekmektedir. Yani başlangıçta ayırt edici niteliği haiz olmayan bir işaret, ikinci kısımda açıklanan kriterler çerçevesinde ilgili çevrenin önemli bir bölümünde belirli bir işletmenin markası olarak algılanıyorsa artık tescil talebi reddedilmemelidir.

Örneğin tek bir harf ya da rakam, bir nokta, salt bir çizgi, sıradan bir üçgen, kare veya benzeri bir geometrik şekil başlangıçta ayırt edici olmadığı[267] halde kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış ise tescil talebi kabul edilmelidir[268]. Herkes tarafından çok yaygın kullanılan rakamlar çok güçlü serbest işaretlerdir. Dolayısıyla bir rakamın kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanması oldukça güçtür. Buna karşın Almanya Federal Patent Mahkemesi İtalyanca dört anlamındaki "QUATTRO" ibaresinin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığı gerekçesi ile işaretin binek otolar için tescilinin gerektiğine karar vermiştir[269].

"*Soyut renklerin*"[270] marka olarak ayırt edici nitelikte olup olmadığı ve tescil edilip edilemeyeceği hakkında doktrinde farklı görüşler[271] ileri sürülmekle birlikte kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığı takdirde tescili mümkündür[272].

---

267 *Arkan*, C. I, s. 73. Aynı yönde *Bainbridge*, s. 609.

268 İşaretin soyut ayırt edici niteliğe sahip olmadığı durumlarda ayırt ediciliğin kullanımla dahi kazanılamayacağı görüşü için bkz. yukarıda I. b. iv. 2.

269 *Yılmaz*, L., s. 151.

270 Her hangi bir somut şekli ifade edecek biçimde dış hat çizgisi ihtiva etmeyen renk görünümü, *Şenocak*, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz'e Armağan, s. 76.

271 Bir görüşe göre renkler sınırlı sayıda olduğu için her hangi birinin tekeline verilmemelidir. Diğer bir görüşe göre ise asgari tek renk sayısı 3000 olup sınırlı sayıda olan renkler değil, renklerin

556 sayılı KHK'nın 5. maddesi kapsamında ayırt edici niteliği haiz olmayan bir işaretin kullanım sonucu elde ettiği ayırt edici nitelikle tescili mümkün iken bir işaret çizimle görüntülenemiyor veya benzer biçimde ifade edilemiyor ayrıca baskı yoluyla yayınlanabilmesi ve çoğaltılabilmesi de mümkün değil ise işarete yönelik bu engel de kullanım sonucu kazanılan ayırt edici nitelik ile aşılabilir mi sorusu akla gelmektedir. 556 sayılı KHK'nın lafzına göre bu soruyu olumlu yanıtlamak gerekmektedir. Çünkü KHK'nın 7/II hükmü sınırlama yapmadan 7/I (a) bendine yollama yapmakta ve bu bent de her hangi bir sınırlama yapmadan "*5 inci madde kapsamına girmeyen işaretler*" ifadesini kullanmaktadır. Ancak uygulamada henüz hiç karşılaşılmayan bu durumun sicile tescil anlamında sorun yaratması mümkündür[273].

ii. 7/1-(c) Bendi

556 sayılı KHK'nın 7/I (c) bendine göre ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği,

---

isimleridir. Renkleri ifade ederken genel adlandırmalar kullanıldığı için renkleri sınırlı gibi algılanır, *Şenocak*, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz'e Armağan, s. 100. *Yargıtay* da renklerin doğada sınırlı olduğu ve temel renklerlerin tek başına marka olarak tescil edilmemesi gerektiği görüşündedir, *Yasaman*, C. I. s. 80, Yarg. 11. HD., 24/03/1998 tarih, E. 1997/9606 ve K. 1998/2135 sayılı karar, *a.g.e.* s. 124. ATAD, konu ile ilgili olarak Libertel davasında yaptığı değerlendirmede aslında rengin, nesnelerin temel bir özelliği olduğu ancak, bir mal ya da hizmetle ilişkili ve rengin kullanımına ve içeriğine bağlı olarak rengin tek başına bir işaret olma özelliği kazanabileceğini kabul etmiştir, ATAD: Libertel Group BV v. Benelux-Merkenbureau, C-104/01, 6 Mayıs 2003, bkz., (http://curia.europa.eu/, erişim tarihi: 20.11.2010). Doktrindeki farklı görüşler, ulusal ve uluslararası uygulama ve soyut renklerin de ayırt edici nitelikte olabileceği ve tescil edilebileceği ile renkler ve etkileri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. *Şenocak*, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz'e Armağan, s. 55 vd.

272 *Tekinalp*, 2005, s. 347; *Doğan*, FMR 2006, s. 31. Ayrıca bu yönde TPE YİDK, 2008-M-1454 sayılı, 14/03/2008 tarihli karar, bkz. yukarıda II. b. v.

273 Hükmün, sadece ayırt edici niteliğin yokluğunun kulanım sonucu aşılabileceği şeklinde yorumlanması gerektiği şeklindeki aksi görüş için bkz., *Uzunallı, s*. 109.

hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren marka başvuruları tescil edilememektedir.

Bu hükümden mal ve hizmet yönünden tasviri ya da tanımlayıcı olan işaretlerin (*descriptive marks*) tescil edilemeyeceği anlaşılmaktadır. Ancak bu mutlak ret nedeninin en önemli unsuru "*münhasır olarak belirtme*" veya "*esas unsur olma*"dır[274]. Aslında esas unsur olma durumu münhasırlık durumunu da kapsamaktadır[275]. Yani sonuç olarak tanımlayıcı ya da tasviri bir işaret bir markada esas unsur konumunda ise başvuru reddedilmelidir[276] [277].

Madde metninde tasviri veya tanımlayıcı işaretler için "*cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren*" işaretler sayılmış olmakla birlikte devamla

---

274 *Tekinalp*, 2005, s. 379.

275 *Arkan*, C. I., s. 78, dpn. 24.

276 Tanımlayıcı bir işaretin markada kullanılmasında bir sakınca yoktur meğerki marka olabilecek başka bir işaretle birlikte kullanılsın. Nitekim Yargıtay uygulamasında da tek başına tescili mümkün olmayan sözcüklerin yanına ayırt edici nitelikte sözcükler ilavesiyle marka olarak tescil edilmesi uygun bulunmaktadır, Yarg. 11. HD., 13/04/2000 tarih, E.1999/9575 ve K. 2000/2998 sayılı karar, bkz. *Tekinalp*, 2005, s. 379-380. Aynı yönde, Yarg. 11. HD., 07.09.1999 tarih, E. 1999/3535 ve K. 1999/6593 sayılı karar, *Karan*, s. 103-104; Yarg. 11. HD., 17.02.2000 tarih, E. 2000/236 ve K. 2000/1141 sayılı karar, *Karan,* s.112-113.

277 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin "LEBİP YALKIN YAYINLARI MÜKELLEFİN DERGİSİ" ibareli markaya ilişin kararında, "LEBİP YALKIN YAYINLARI" ibaresinin davacı unvanından aynen alındığı ve üzerinde kullanılacağı dergi emtiasının kimin tarafından çıkarıldığını belirtmek için; bu ibarenin altında yer alan "MÜKELLEFİN" sözcüğünün ise kullanılacağı dergi emtiasının cins, çeşit ve amacını ifade etmek için kullanılmak istendiğini tespit edilmiştir. Kararda markanın bütünü değerlendirildiğinde "MÜKELLEFİN" ibaresinin, davacı unvanını markadaki başka bir unsurdan ayırt etmek için kullanılan yardımcı bir unsur değil, davacının çıkaracağı derginin cins, çeşit ve amacını göstermeye yönelik esas unsur olarak kullanıldığı, bu tür adlandırmaları esas unsur olarak içeren markaların tescil edilemeyeceği ifade edilmiştir., Yarg. 11. HD., 20.03.2001 tarih, E. 2001/1245 ve K. 2001/2188 sayılı karar, *Yasaman*, C. I., s. 303-305.

malların ve hizmetlerin "*diğer karakteristik özelliklerini belirten*" ifadesi kullanılarak sınırlamaya gidilmemiştir[278].

Tanımlayıcı veya tasviri işaretlere çeşitli örnekler vermek gerekirse bu hüküm çerçevesinde; "KAŞAR" ibaresi peynirler için, "TATLI" ibaresi baklavalar için, "SAĞLIKLI" ibaresi gıda maddeleri için, "YİRMİ" ibaresi kalemler için, "1787" şaraplar için, "GEMLİK" zeytinler için tescil edilemeyecektir[279]. Tanımlayıcı ya da tasviri olma durumu tüm bu örneklerdeki gibi tescil kapsamındaki mal ya da hizmetler için söz konusu olmalıdır. Örneğin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu önüne gelen bir davada "PENCERE" ve "KAPI PENCERE" sözcüklerinin, 556 sayılı KHK'nın 7/I (c) hükmü anlamında bir dergi, broşür, disket gibi bir basılı eser cinsi olmadığını, bu nedenle, anıldığı şekilde marka olarak tescil edilmesinin, bu bent kapsamında cins isim sayılamayacağını ve marka olarak tesciline de bir engel olmadığı yönünde hüküm tesis etmiştir[280].

Yabancı dillerdeki tanımlayıcı sözcüklerde ticaret alanında tüm tacirlerce kullanılabileceği için bu ret kapsamına girmektedir. Ancak yabancı dilin veya o sözcüğün Türkçe anlamının Türkiye'de yaygın biçimde bilinip bilinmediğine ve

---

278 Karakteristik özelliklerin "*Numerus Clausus*" olmadığı yönünde bkz. *Tekinalp*, 2005, s. 381.

279 Tasviri işaretler içinde en sık karşılaşılan durumlardan biri markada yer adlarının kullanılması ile tescili istenen mal veya hizmetler açısından coğrafi kaynak bildirmesidir. Coğrafi bölge değerlendirmesi yapılırken o mal veya hizmetler açısından o yerin ya da bölgenin ün kazanmış, bilinir hale gelmiş olması belirleyici olmaktadır. Bölgenin o mal ve hizmetle bir ilişkisi veya bilinirliği yok ise tescilinde bir sakınca söz konusu değildir, *Arkan*, C. I, s. 79. Nitekim Yargıtay uygulaması da bu şekildedir, bkz. "BURSAGAZ" ibaresinin Bursa ilinin gaz emtiası ile bir ünü ya da ilişkisi olmadığı için tescil edilebileceği yönünde kararı, Yarg. 11. HD., 03.05.2010 tarih, 2008/13431 ve 2010/4860 sayılı karar, yayımlanmamıştır.

280 Yarg. HGK., 24/12/2008 tarih, E. 2008/11-775 ve K. 2008/753 sayılı karar, (www.kazanci.com, erişim tarihi: 28.11.2010).

vasıf bildirici mi ayırt edici olup olmadığına göre karar verilmelidir[281]. Örneğin Yargıtay, İngilizce "MULTİ" ibaresinin çok veya çeşit çeşit anlamına, "CANAL" ibaresinin de televizyon veya radyo hattı anlamına geldiği, birleşik kavram olan "MULTİCANAL" ibaresinin de "*çok kanallı TV. veya radyo hattı*" olarak ifade edileceği ve başvuru kapsamındaki mal veya hizmetler için cins, çeşit ve miktar belirlemeye yönelik olduğu gerekçesiyle işaretin marka olarak tescil edilemeyeceğine karar vermiştir[282]. Yargıtay diğer bir kararında İngilizce kökenli "OTO TRİM" ibaresinin "oto döşeme" veya "oto süsleme" anlamına geldiği ve "*koltuk kılıfları, araba örtüleri, güneşlikler, taşıtlar için metalden veya sentetik malzemelerden mamül profil çıtaları (dekorasyon amaçlı)*" için tanımlayıcı veya bu ürün grubunu niteleyen bir anlamı olup olmadığının tartışılması gerektiği nedeniyle ilk derece mahkemesinin kararını bozmuştur[283].

556 sayılı KHK'nın 7/II hükmü gereği 7/I (c) bendi kapsamındaki tanımlayıcı ya da tasviri bir işaret kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığı takdirde marka tescil başvurusu reddedilemeyecektir. O halde başvuru sahibi tanımlayıcı ya da tasviri bir işaretin kullanım sonucunda ilgili çevrenin önemli bir kısmında marka olarak algılandığını kanıtlarsa bu tescil engelini ortadan kaldırmış olacaktır. Nitekim Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin verdiği bir kararda[284] şu gerekçelere yer verilerek 556 sayılı KHK'nın 7/I (c) hükmünde yer alan tescil engelinin aşıldığı tespit edilmiştir: "*... güçlü finansman desteğiyle kısa sürede ilgili*

---

281 *Arkan*, C. I, s. 80; *Karan*, s. 87.

282 Yarg. 11. HD., 09/01/2000 tarih, E. 2000/6135 ve K. 2000/8767 sayılı karar, (www.kazanci.com, erişim tarihi: 28.11.2010).

283 Yarg. 11. HD., 06.07.2009 tarih, 2008/4258 ve 2009/8325 sayılı karar, yayımlanmamıştır.

284 4. AFSHHM, 18.11.2009 tarih, E. 2007/214, K. 2009/275 sayılı karar, yayımlanmamıştır.

piyasanın etkin ve önde gelen firmaları arasına girdiği, yıllık mali bilânçolar itibari ile genelde ilk beş firma arasında yer aldığı, sektördeki pazar payı, hizmetin sunulduğu coğrafi alan, kullanım süresi, yapılan yüksek reklam harcamaları ve tanıtım faaliyetleri nedeni ile bu sektörde faaliyet gösteren ilgili çevre bakından tescil talep olunun ve tamamen birbirini bütünleyen ve benzeşen hizmetler (finansal hizmetler ve sigortacılık) yönünden markanın tanınmış hale geldiği, azımsanmayacak sayıda hedef kitleye mensup ortalama tüketici nezdinde yoğun ve etkili kullanım soncu markanın ayırt edecilik vasfını kazandığı…". Görüldüğü üzere mahkeme kararında ayırt ediciliğin kazanılmasında dikkate alınacak tüm hususlar gözetilmiş ve dava konusu markanın kullanım sonucu ayırt edici niteliği kazandığı yönünde hüküm kurulmuştur.

iii. 7/1-(d) Bendi

556 sayılı KHK 7/I (d) bendine göre *"Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar"* tescil edilememektedir. Bu tür işaretlere teamuli işaretler (*customary signs*) de denilmektedir[285]. Hükümden açıkça anlaşıldığı üzere, tanımlayıcı işaretlerde olduğu gibi, belirtilen işaretler markanın esas unsurunu oluşturamazlar. Yani bu tür işaretlerin yardımcı unsur olarak markada kullanılması mümkündür. Bu hükmün temelinde de herkes tarafından kullanılabilecek bir işaretin kimsenin

[285] *Karan*, s. 89.

tekeline verilmemesi gereği yatmaktadır[286]. Bu hükme göre banka, finans, ekonomi, para, döviz, kambiyo, borsa, sarraf, market, bakkal gibi ibarelerin tek başına tescili mümkün olmamakla birlikte ayırt edici işaretlerle birlikte kullanılabilirler[287] [288]. Nitekim yalın "BAKKAL" ibaresinin, yiyecek içecek maddeleriyle, temizlik gereçleri ve benzeri başka birçok gereksinim maddelerini perakende olarak satan kimse anlamına geldiği ve herkes tarafından kullanılabileceği gerekçesiyle 556 sayılı KHK'nın 7/1 (d) bendi çerçevesinde reddedilmesi Yargıtay tarafından isabetli bulunmuştur[289].

Ancak Yargıtay "MACROCENTER SELECTİON" ibareli markanın reddine yönelik açılan davaya ilişkin kararında aksi yönde hüküm tesis edilmiştir[290]. Çünkü söz konusu ibarenin ilgili sektörde yaygın bir biçimde ve ortaklaşa kullanımının söz konusu olmadığı ve başvurunun 556 sayılı KHK'nın 7/I (d) bendi kapsamında değerlendirilemeyeceği yönünde karar verilmiştir. Dolayısıyla işaretin, kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığını ispata yönelik davalının sunduğu kanıtlara gerek kalmamıştır.

---

286 *Arkan*, C I., s. 77, yazar bu bent kapsamına giren işaretleri de tasviri işaretler olarak değerlendirmektedir. *Tekinalp*, 2005, s. 383. Yazar şu örnekleri vermektedir; sermaye piyasasında faaliyet gösteren bir aracı kuruluş için "*borsa*" ibaresi; üzümler içi "*sultani*" veya "*razakı*" ibareleri, esans için "*parfüm*" ibaresi ve banka için "*banka*" ibaresi tescil edilemez.

287 *Yasaman,* C. I., s. 239.

288 *Karan'*a göre hükmün getiriliş amacı dikkate alındığında bu tür işaretlerin yardımcı unsur olarak kullanıldığı markalarda 556 sayılı KHK'nın 5/II fıkrasındakine (*Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sağlamaz. İnhisari hak sağlamayan bu tür unsurlar tescil belgesi üzerinde açıkça belirtilir.*) benzer bir şerhin düşülmesi gerekmektedir, *Karan*, s. 89.

289 "Bakkal" ibaresi, kararda ayrıca tescilli bulunan "SÜPER BAKKAL" ibareli markadan dolayı 556 sayılı KHK'nın 7/I (b) ve tanımlayıcı olduğu için 7/I (c) bentlerine de aykırı bulunmuştur, Yarg. 11. HD., 15/04/2004, E. 2003/9022 ve K. 2004/4042 sayılı karar, *Noyan*, 298-299.

290 Yarg. 11. HD., 15.07.2010 tarih, 2009/2340 ve 2010/8428 sayılı karar, yayımlanmamıştır

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yani odalar, borsalar, barolar ve birlikler gibi kuruluşların adları ve logoları da (d) bendi kapsamında marka olamayacak işaretlerdendir[291].

Bu bent çerçevesinde yapılan değerlendirmelerde işaretin ilişkili olduğu ve kullanıldığı sektör göz önünde bulundurulmalıdır. İbare ile tescili talep edilen mal ve hizmetler ilişkili ve söz konusu işaret ve adlandırma ilgili sektörde herkes tarafından kullanılıyor ise başvuru 7/1(d) bendi kapsamında reddedilmelidir. Örneğin bir kumaş türü olan "SATEN" ibaresi tekstil veya kumaş sektöründe hem tanımlayıcı hem de vasıf bildiren bir sözcüktür. Ancak duvar boyası için ne herkes tarafından kullanıldığı ne de tanımlayıcı olduğu söylenebilir[292].

Ancak "BEST STORE" ibaresinde olduğu gibi tüm sektörler açısından tanımlayıcı olan ve serbest işaret olarak değerlendirilen işaretler de söz konusu olabilmektedir. Yargıtay "EN İYİ MAĞAZA" anlamına gelen bu ibarenin tüm sektörlerde yer alan hizmetler yönünden tanımlayıcı olduğu, başvurudaki her iki sözcüğün de tek başına veya bütün olarak ticaret hayatında herkesin kullanımına açık olduğu ve işarete mutlak ret nedenlerini aşabilecek şekilde kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandırılamadığı gerekçeleri ile marka başvurusunun reddine yönelik kararı isabetli bulmuştur[293].

---

291 *Yasaman,* C. I., s. 239; *Yılmaz*, L., s. 168.

292 Yarg. 11. HD., 28/06/2001, E. 2001/4176 ve K. 2001/5874 sayılı karar, *Yasaman,* C. I., s. 231. Ayrıca boya ve yapı malzemeleri alanında tescili istenen "İPEKSİMAT" sözcüğünün, 7/Î (c) ve (d) bentlerince tesciline reddedilmesinin isabetli olmadığı yönünde bkz., Yarg. 11. HD., E. 2004/10629 ve K. 2005/7040 sayılı karar (http://emsal.yargitay.gov.tr, erişim tarihi: 28.11.2010).

293 Yarg. 11. HD., 12.03.2009 tarih, 2007/13386 ve 2009/2897 sayılı karar, yayımlanmamıştır.

Yargıtay, "PET HOSPITAL" ibareli markanın hükümsüzlüğü için açılan davada verdiği kararında[294] işaretin "*süs hayvanları hastanesi*" anlamına geldiği ve bu ibarelerin bir meslek, sanat ve ticaret grubuna ait olanları ayırt etmeye yarayan genel deyimler olduğu gerekçeleriyle ibarenin tescil edilemeyeceğine hükmetmiştir.

556 sayılı KHK'nın 7/I (d) bendine ilişkin diğer bir emsal Yargıtay kararı ise "HESAPLI" ibaresine yönelik verilen karardır[295]. Yargıtay 556 sayılı KHK'nın 7/I (d) hükmü gereğince herkes tarafından serbestçe kullanılabilecek olan bir kelimenin bir kişinin inhisarına bırakılamayacağı yönündeki ilk derece mahkemesi gerekçesini isabetli bularak TPE YİDK'nın başvurunun reddine yönelik ret kararının iptali talebinin reddi gerektiğine hükmetmiştir.

556 sayılı KHK'nın 7/I (d) bendi kapsamındaki ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan bir işaret kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığı takdirde 556 sayılı KHK'nın 7/II hükmü gereği marka tescil başvurusu reddedilemeyecektir. O halde başvuru sahibi bu tür bir işaretin kullanım sonucunda ilgili çevrenin önemli bir kısmında belirli bir işletmenin markası olarak algılandığını kanıtlarsa bu tescil engelini ortadan kaldırmış olacaktır.

---

294 Yarg. 11. HD., 07/02/2000, E. 1999/9814 ve K. 2000/829 sayılı karar, *Yasaman,* C. I., s. 328-329. Aynı karar için bkz. *Karan*, s.109.

295 Yarg. 11. HD., 15/06/2004, E. 2003/10890 ve K. 2004/6705 sayılı karar, (www.kazanci.com, erişim tarihi: 28.11.2010).

c. Ayırt Edicilik Kazanılmasının Hükümsüzlük Davasına Etkisi

Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edici niteliğin önemli diğer bir sonucu hükümsüzlük davalarına ilişkindir. 556 sayılı KHK'nın 42/III hükmüne göre bir markanın tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucunda ayırt edici bir nitelik kazanmış olması halinde 7/I (a), (c) ve (d) bentlerine göre hükümsüz kılınması mümkün değildir[296].

Hükümsüzlük hallerinin genel olarak 556 sayılı KHK'nın 42. maddesinde düzenlendiği 42/I (a) bendinde de 7. maddeye atıf yapıldığı anlaşılmaktadır. Yani bir işaretin 556 sayılı KHK'nın 7. maddesine göre mutlak ret nedenleri kapsamına girmesi hükümsüzlük nedenidir. Fakat kanımızca kullanım sonucu kazanılmış ayırt edici nitelik bu maddenin II. fıkrasına göre mutlak tescil engelini kaldırdığı için hükümsüzlük nedeni de ortadan kalkmış olacaktır. O halde 42/III hükmü 7/II hükmünün gereksiz bir tekrarı mıdır? *Arkan*'a göre, ayırt edici niteliğin hükümsüzlük davasının açıldığı tarih itibariyle elde edildiği durumlarda, 42/III'ün uygulaması markanın hükümsüz kılınamayacağı doğrultusunda olmalıdır[297]. Yani bu hükmün amacı özellikle tescil edilmemesi gerektiği halde her nasılsa tescil edilmiş bir işaretin tescilden sonra 556 sayılı KHK'nın 7/II hükmü gereği ayırt edici niteliği kazanmış olması halinde hükümsüz kılınamamasını sağlamaktır. *Yasaman* da benzer görüşte olup yazara göre başta hükümsüzlük nedeninin varlığına rağmen tescil edilmiş bir

---

296 556 sayılı KHK'nın 42/III hükmü de 7/II hükmü ile paralel olarak 22.06.2004 tarih ve 5194 sayılı Kanun ile değiştirilmiş ve madde metninde yer alan (b) bendi yerini (a) bendine bırakmıştır.

297 *Arkan*, S.; "Marka Hukuku", Ankara 1998, C. II., s156.

markanın, sonradan ayırt edicilik kazanması halinde, ayırt edici niteliği kazandığı andan itibaren bu markanın hükümsüzlüğü talep edilemeyecektir[298] [299].

Ayrıca *Yasaman*, 556 sayılı KHK'nın 42/III hükmünün Tüzüğün 51/II maddesine[300] uygun olarak yorumlanması ve 556 sayılı KHK'nın 42/III hükmünün "*Bir markanın 7 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bentlerine aykırı tescili halinde, kullanım sonucu, tescil edildiği mal ve hizmetler açısından ayırt edici nitelik kazanmış ise, marka hükümsüz sayılamaz*" şeklinde değiştirilmesi gerektiğini ileri sürmektedir[301].

Doğan da aslında hükmün lafzının tescilden sonra kazanılan ayırt edici niteliği dikkate almadığını fakat tescil tarihinden hükümsüzlük davasının açıldığı tarihe kadar geçen ayırt edici nitelik kazanılmış ise ayırt edici niteliğin kazanıldığı tarihten itibaren bu davanın açılamaması gerektiğini ve dava tarihinin dikkate alınması gerektiğini ifade etmiştir. Ayrıca aynı yönde bir değişiklikle 556 sayılı KHK'nın 42/III hükmünde yer alan "*tescil tarihinden önce*" ibaresinin çıkarılması gerektiğini ileri sürmüştür[302].

---

298 *Yasaman*, H.; "Marka Hukuku", İstanbul 2004, C. II., s. 871.

299 *Dirikkan* ayırt edici niteliğin tescilden sonra kazanılması durumunun yaratacağı başka bir sonuca dikkat çekmektedir. Yazara göre bir işaret tescilden sonra da ayırt edici nitelik kazanabilir ancak bu durumda bir markanın korunmasına dair diğer hükümlerin, tescil anından değil, ayırt edici nitelik kazandığı yani tescil engelinin ortadan kalktığı tarihten itibaren uygulanmasının daha adil olacaktır, *Dirikkan, s*. 33.

300 "*Where the Community trade mark has been registered in breach of the provisions of Article 7 (1) (b), (c) or (d), it may nevertheless not be declared invalid if, in consequence of the use which has been made of it, it has after registration acquired a distinctive character in relation to the goods or services for which it is registered*" 40/94 sayılı Tüzüğün 51/II hükmü içerik olarak değişmemekle birlikte 207/2009 sayılı Tüzük ile madde numarası 52/II olmuştur.

301 *Yasaman*, C. II., s. 871. *Tekinalp* de öneriyi haklı bulmakta ve değişiklik yapılmadan da hükmün bu şekilde yorumlanması gerektiğini ileri sürmektedir, *Tekinalp*, 2005, s. 441.

302 Ayrıca yazar Tüzük'te ve Yönerge'de hükümsüzlüğü istenen markanın en geç hangi tarihte ayırt edici nitelik kazanmış olması gerektiğine ilişkin bir hüküm bulunmadığını, AMK 50/II ye göre,

Yargıtay uygulaması da tescil tarihinden sonra elde edilen ayırt edici niteliğin hükümsüzlük davasını önlemesi gerektiği yönündedir. Yüksek mahkeme 13.01.2005 tarihli bir kararında[303] 7/I (a), (c) ve (d) bentleri kapsamında tescili mümkün olmayan bir işaretin, TPE tarafından tescil edildiği tarihten hükümsüzlük davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürede, kullanımı sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler için ayırt edici nitelik kazanmış olması halini de kapsayacağını ifade etmiştir.

Yargıtay daha yakın tarihli bir kararında[304] ise mutlak ret nedenlerinin varlığına rağmen tescili yapılan bir markanın, tescilden sonra kullanılması sonucunda, tescil edildiği mal veya hizmetlerle ilgili olarak kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olması halinde hükümsüz kılınıp kılınmayacağı hususunda, 556 sayılı KHK'nın 42/III'te yer alan düzenlemenin açık olmadığını belirtmiş ve şu ifadelere yer vermiştir.*".. gerek 40/94 sayılı AB Tüzüğü'nün 51/2. maddesinde ve mukayeseli Alman Markalar Kanunu (MarkenG) 50/2. maddesindeki düzenleme ve gerekse öğretide öne sürülen "bir markanın, tescilden sonra da kullanımla ayırt edici nitelik kazanması halinde hükümsüz sayılamayacağıma ilişkin görüşler (Arkan S., Marka Hukuku, Cilt II, s. 156-157; Karahan S., Marka Hukukunda Hükümsüzlük Halleri, s. 33; Yasaman H., Marka Hukuku, Cilt II, s. 871; Tekinalp Ü., Fikri Mülkiyet Hukuku, Dördüncü Bası, s. 446) ve Türk Marka Hukuku'nca da*

---

kötü niyetli tesciller hariç, dava tarihi değil karar tarihi itibariyle değerlendirme yapılması gerektiğini ileri sürmüştür, *Doğan*, FMR 2008, s. 19-20.

303 Yarg.11. HD., 13/01/2005 tarih ve E. 2005/3308 ve K. 2006/6634 sayılı karar; ayrıca aynı yönde, Yarg.11. HD., 18/06/2007 tarih ve E. 2006/6884 ve K. 2007/9262, *Doğan*, FMR 2008, s. 19-20. Kararlara ilişkin değerlendirme için bkz. Özdilek, Y.; "Markanın Kullanımla Ayırt Edici Nitelik Kazanması - Onbirinci Hukuk Dairesinin Konuya İlişkin İki Yeni Kararının Değerlendirilmesi", Hüseyin Ülgen'e Armağan, C. I, s.1155 vd.

304 Yarg. 11. HD., 05/11/2007 tarih ve E. 2006/11133 ve K. 2007/13757 sayılı karar, (www.kazanci.com, erişim tarihi: 29.11.2010). Ayrıca aynı karar için bkz., *Meran*, s. 112-114. Ayrıca aynı yönde, Yarg. 11. HD., 18/06/2007 tarih ve E. 2006/6884 ve K. 2007/9262 sayılı karar, *Meran*, s. 115-118.

benimsenen "kullanımla ayırt edici nitelik kazanılması" ilkesi göz önüne alındığında; "bir markanın tescil edildikten sonra kullanılması ve hükümsüzlük davası açılıncaya kadar geçen sürede tescil edildiği mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanması halinde 7. maddenin (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescilinin hükümsüz sayılamayacağı" şeklinde uygulanarak bu husustaki yasal boşluğun doldurulması Dairemizce uygun görülmüştür." Karardaki bu ifadeler açıkça göstermektedir ki Yargıtay'a göre tescil tarihinden sonra ayırt edici nitelik kazanılmış ise bu markanın hükümsüzlüğü istenemeyecektir.

Nitekim mevcut düzenlemeye karşılık Markalar Kanunu Tasarısı Taslağı'ndaki 49/III hükmü "*Bir marka, bu Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olup da kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetlere ilişkin olarak tescilden sonra ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınamaz*." biçiminde kaleme alınmıştır[305]. Bu düzenleme ile 556 sayılı KHK'nın 42/III hükümde yer alan tescil tarihinden önce ibaresi çıkarılmış ve tescil tarihinden sonra kazanılmış ayırt edici niteliğin hükümsüz kılınmayı önleyeceği açıkça ifade edilmiştir.

Sonuç olarak taslak yasallaşıncaya kadar 556 sayılı KHK'nın 42/III hükmüne göre, gerek doktrindeki görüşler gerek Yargıtay uygulaması dikkate alındığında tescil tarihinden sonra da olsa kullanım sonucu kazanılmış bir ayırt edici nitelik, 556 sayılı KHK'nın 7/I (a), (b) ve (c) bendinde yer alan mutlak tescil engellerinden kaynaklanan hükümsüzlük davalarına karşı markayı korumaktadır. Kanımızca bu

[305] Taslak için bkz., (http://www.tpe.gov.tr/dosyalar/taslaklar/markalar_kanunu_tasarisi_taslagi.pdf, erişim tarihi: 29.11.2010). Ayrıca taslak için bkz., *Küçükali*, s. 171 vd.

haklı yorum tarzı ile hem 556 sayılı KHK'nın 7/II hükmünün amacı elde edilmiş olacak hem de 556 sayılı KHK'nın 42/III hükmü 7/II hükmünün tekrarı olmaktan çıkacaktır. Böylece daha sonradan kazanılmış olsa da ayırt edici nitelikteki markaya yapılan yatırım korunmuş ilgili çevrenin önemli bir oranında marka olarak algılanan işaretin tescili devam ettirilmiş olacaktır.

SONUÇ

Marka bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmek amacıyla kullanılan işaretlerdir. Markanın bu yalın tanımı onun en temel fonksiyonu olan ayırt etme fonksiyonunu ve niteliğini de barındırmaktadır. Bir işaretin marka olabilmesi için ayırt edici nitelikte olması gerekir. Fakat bu nitelik o işareti bir işletme ile ilişkilendirebilir vasfa sahip olmalıdır ki köken gösterme fonksiyonunu yerine getirebilsin. Bu iki fonksiyon dışında markanın garanti ve reklam fonksiyonları da söz konusudur.

Bazı durumlarda marka olarak kullanılan işaret başlangıçta ayırt edici niteliğe sahip olmadığı halde kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olabilir. Böyle bir işaret için yapılan marka tescil başvurusu, 556 sayılı KHK'nın 7/II maddesine göre aynı maddenin ilk fıkrasının (a), (c) ve (d) bentleri nedeniyle reddedilemez. Buna göre ayırt edici niteliği bulunmayan, tanımlayıcı olan ve ticaret hayatında herkes tarafından kullanılabilecek işaretler, kullanımları sonucu ayırt edici hale geldiyse tescil edilmeleri mümkündür.

Bir işaretin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olması için kural olarak; işaretin mal veya hizmetin hitap ettiği ilgili çevrede yoğun reklam ve tanıtın faaliyetleri eşliğinde markasal olarak kullanılması, ülkenin tamamında ayırt ediciliğin kazanılması, işaretin uzun süre kullanılması ve nihayet ilgili çevrenin azımsanamayacak kadar önemli bir oranında işaretin marka olarak algılanıyor olması gerekmektedir. Tüm bu hususlar somut olayın koşulları ve işaretin özellikleri de

dikkate alınarak birlikte değerlendirilmelidir. İşaretin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanması hususunda ilgili çevrenin önemli bir oranında işaretin eski anlamlarından ayrı olarak belirli bir işletmenin markası olarak algılanıyor olması, ancak uzmanlar tarafından hazırlanmış ve yönetilmiş kamuoyu yoklamaları ile tespit edilebilir. Bu kamuoyu yoklamalarının tarafsızlığı, güvenilirliği, yönlendirme içerip içermediği, başvuruya konu işarete yönelik olup olmadığı, katılan kişilerin sayısı, niteliği ve ürünün ilgili çevresi kapsamına girip girmediği, elde edilen bulguların sonuca ulaşmak için yeterli olup olmadığı hususları önem arz etmektedir.

Kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılma anına ilişkin gerek doktrinde gerekse Yargıtay uygulamasında farklı görüşler söz konusudur. Kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılma anı olarak başvuru tarihinin esas alınması başvuru sahibinin mükerrer başvuru yapmasına ve belirli bir emek, zaman ve masraf kaybına neden olmakta, son karar tarihinin dikkate alınması ise korumanın başlangıç tarihinde marka olamayacak bir işarete koruma hakkı verilmesine neden olmaktadır. Bu iki sakıncanın da giderilmesi için Alman sistemine paralel bir düzenleme yapılması ve Alman hukukunda uygulanan "*öncelik hakkının ertelenmesi*" müessesesinin 556 sayılı KHK'ya aktarılması yerinde olacaktır. Çünkü başvuru tarihinden sonra elde edilmiş bulunan kullanım sonucu ayırt edici nitelik de dikkate alınabilmelidir. Fakat kanımızca böyle bir düzenleme yapılıncaya kadar başvuru tarihinin esas alınması ve Yargıtay uygulamasının da önceki haline dönerek başvuru tarihinden önce kazanılmış ayırt edici niteliğin esas alınması hakkaniyete daha uygun olacaktır.

Bir işaretin marka olabilmesi için öncelikle belirli bir ayırt etme yeteneğine sahip olması gerekir. Bu yetenek soyut ayırt edici nitelik olarak adlandırılmaktadır. Dolayısıyla bir işaretin marka olabilmesi soyut olarak ayırt edici niteliğine bağlıdır. Marka olamayacak yani soyut ayırt edici nitelikten yoksun bir işaretin kullanım sonucu bu özelliğinin değişmesi mümkün değildir ve bu tür işaretler kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanamazlar. Bundan ötürü 556 sayılı KHK'nın 7/I (a) bendine yapılan 7/II maddesindeki atıf kaldırılmalı, Yönerge, Tüzük ve AMK'da olduğu gibi 556 sayılı KHK'da somut ayırt edici niteliğin yokluğu ayrı bir bentte mutlak tescil engeli olarak düzenlenmeli ve 556 sayılı KHK'nın 7/II hükmü ile 7/I (a) bendi yerine bu engelin düzenlendiği bende atıf yapılmalıdır.

Tescilli bir markanın, tescil tarihinden önce tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış olması halinde 556 sayılı KHK'nın 42/III hükmüne göre 7/I (a), (c) ve (d) bentleri nedeniyle hükümsüz kılınması mümkün değildir. Bu hükmün uygulanmasında marka tescil tarihinden sonra kazanılan ayırt edici niteliğin dikkate alınıp alınmayacağı hususu tartışmalı olmakla birlikte Taslak yasallaşıncaya kadar tescil tarihinden sonra da olsa kullanım sonucu kazanılmış bir ayırt edici nitelik, 556 sayılı KHK'nın 7/I (a), (b) ve (c) bendinde yer alan mutlak tescil engellerinden kaynaklanan hükümsüzlük davalarına karşı tescilli markayı korumalıdır. Çünkü 556 sayılı KHK'nın 7/II hükmünün amacı ancak bu şekilde elde edilmiş olur ve 556 sayılı KHK'nın 42/III hükmü 7/II hükmünün tekrarı olmaktan çıkar. Böylece daha sonradan kazanılmış olsa da ayırt edici nitelikteki markaya yapılan yatırım korunmuş ilgili çevrenin önemli bir oranında marka olarak algılanan işaretin tescili devam ettirilmiş olacaktır.

KAYNAKÇA

Annand, R./ Norman, H.; "**Blackstone's Guide to the Trade Marks Act 1994**", Balckstone Press Limited, London 1994.

Arkan, S.; **"Marka Hakkına Tecavüz – İşaretin Markasal Olarak Kullanılması Zorunluluğu"**, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 2000, C.XX, S. 3.

Arkan, S.; **"Marka Hukuku"**, Cilt I, Ankara 1997.

Arkan, S.; **"Marka Hukuku**", Cilt II, Ankara 1998.

Arkan, S.; **"Ticari İşletme Hukuku**", Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 2008.

Ayhan, R.; **"Ticari İşletme Hukuku"**, Turhan Kitabevi, Ankara 2009.

Bainbridge, I.,D.,; "**Intellectual Property**" Pearson Longman, Harlow 2007.

Bilge, M.E.; **"Markanın Yaygın Bir Ad Haline Gelmesi"**, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Ankara, Haziran 2005, C.XXIII, S.1.

Camcı, Ö.; **"Marka Davaları"**, İstanbul 1999.

Çolak, U.; **"Paris Sözleşmesinin 6. Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, Bu Tanınmışlığın Nasıl Belirleneceği Sorunu ve Wipo Kriterleri"**, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Yıl: 2004, Cilt: 4, Sayı:2.

Colston, C. / Middleton, K.; "**Modern Intellectual Property Law**", Cavendish Publishing Limited , Second Edition, London 2005.

Cornish, W., / Llewelyn, D.; "**Intellectual Property - Patents, Copyright, Trade Marks And Allied Rights**", London 2003, London Sweet&Maxwell, Fifth Edition, (Cornish).

Dirikkan, H.; **"Tanınmış Markanın Korunması"**, Seçkin Yayınevi, Ankara 2003.

Doğan, B.F.; **"Soyut Renklerin Marka Olarak Tescil Edilebilirliği"**, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Yıl:2005, Cilt:5, Sayı:4.

Doğan, B.F.; **"Türk, Alman ve Avrupa Birliği Hukukuna Göre Marka Olamayacak İşaretlerin Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanarak Tescil Edilebilirliği Sorunu"**, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Yıl:2006, Cilt:6, Sayı:3.

Doğan, B.F.; **"Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edici Güç Kazanma"**, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi , Ankara, Haziran 2007, C.XXIV, S.1.

Doğan, B.F.; **"Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edici Gücün Kazanılma Anı"**, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Yıl:2008, Cilt: 8, Sayı: 4.

Epçeli, S.; **"Marka Hukukunda Karıştırılma İhtimali"**, Legal Yayıncılık, İstanbul 2006.

Güçer, S.; **"Rekabet Hukukunda Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Çerçevesinde Sınai Mülkiyet Hakları",** Rekabet Kurumu Lisansüstü Tez Serisi, No:XIII, Ankara 2005.

Güneş, İ.; **"Yanlış veya Yanıltıcı Sloganların Marka Olarak Kullanımı, Reklamlarda Yer Alması ve Tescilleri"**, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Ankara, Yıl: 2008, Cilt: 8, Sayı:4.

Kala, A., İnce, İ.; **"Alamet-i Farika'dan Marka'ya"**, Türk Patent Enstitüsü Yayınları, Ankara 2006.

Karaahmet, E., Yalçıner, U.G.; **"Marka Tescilinin Temel İlkeleri Ve Uygulamaları"**, Türk Patent Enstitüsü Yayınları, Ankara 1999.

Karahan, S.; **"Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları"**, Mimoza Yayınları, Konya 2002.

Karahan, S.; **"Ticari İşletme Hukuku"**, Mimoza Yayınları, Konya 2007.

Karahan, S.; **"Yeni Marka Hukuku Mevzuatı"**, Mimoza Yayınları, Konya 2000.

Kaya, A.; **"Marka Hukuku"**, Arıkan Yayınevi, İstanbul 2006.

Kırca, İ.: "**Tecilli Markanın Başvuru Eserlerinde Yer Alması**", BATİDER 2003, C.XXII.

Kırcı, N.B.; "**Markanın İnternet Yoluyla Haksız Kullanımı**", Turhan Kitabevi, Ankara 2009.

Kitchin, D./ Llewelyn, D./ Mellor, J./ Meade, R./ Moody-Stuart, T./ Keeling, D.: "**Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names**", London, London Sweet&Maxwell, Fourteenth Edition, 2005, (Kerly).

Küçükali, C.; "**Marka Hukukunda Karıştırma Tehlikesi**", Seçkin Yayıncılık, Ankara 2009.

Meran, N.; **"Marka Hakları ve Korunması"**, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2008.

Mutimear, J., McCulloch, S.; **"Nestle's Struggle to Register Part of Its Famous Slogan Receives a Welcome Boost From the European Court Of Justice"**, 22/08/2005, www.twobirds.com.

Noyan, E.; **"Marka Hukuku"**, Adalet Yayınevi, Ankara 2009.

Oytaç, K.; **"Karşılaştırmalı Markalar Hukuku"**, Nobel Kitabevi, İstanbul 2002.

Özdal, Ş.; **"556 sayılı KHK'nın 5. Maddesi Çerçevesinde Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler"**, Beta Yayınevi, İstanbul 2005.

Özdilek, Y.; "**Markanın Kullanımla Ayırt Edici Nitelik Kazanması - Onbirinci Hukuk Dairesinin Konuya İlişkin İki Yeni Kararının Değerlendirilmesi**", Hüseyin Ülgen'e Armağan, C.I, İstanbul 2007, s.1155-1162.

Poroy, R., Yasaman, H.; **"Ticari İşletme Hukuku"** , Vedat Kitapçılık, İstanbul 2004.

"Sınai Mülkiyet İle İlgili Anlaşmalar ve Türkiye'nin Bu Anlaşmalarla İlgili Durumu", Türk Patent Enstitüsü Yayını, Ankara 2005.

Suluk, C.; **"Tasarım Hukuku",** Ankara 2003.

Şanal, O.; **"Markanın Hükümsüzlüğü"**, Adalet Yayınevi, Ankara 2004.

Şenocak, K.; **"Soyut Renk Markaları"**, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz'e Armağan, Ankara 2003.

Tekinalp, Ü.; **"Ayırt Edici Nitelik Kazanma"**, Prof. Dr. Fahiman Tekil'in Anısına Armağan, İstanbul 2003.

Tekinalp, Ü.; **"Fikri Mülkiyet Hukuku"**, Beta Yayınevi 2002.

Tekinalp, Ü.; **"Fikri Mülkiyet Hukuku"**, Arıkan Yayınevi 2005.

Uzunallı, S.; **"Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Markanın Köken Ayırt Etme İşlevi İle Bağlantılı Kavramların Yorumu"**, Çağa Hukuk Vakfı Yayınları 2008.

Ünsal, Ö.E.;**"Mutlak Red Nedenleri ve İlgili Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Kararları"**, Sınai Mülkiyet Eğitimi Ders Notları, Ankara 2008.

Yasaman, H.; **"Marka Hukuku İle İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları"**, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2005, C.II-III.

Yasaman, H.; **"Marka Hukuku İle İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları"**, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2003.

Yasaman, H.; **"Marka Hukuku"**, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2004, C.I.

Yasaman, H.; **"Marka Hukuku"**, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2004, C.II.

Yılmaz, A.Ç.; **"Türk Marka Hukuku Ve Avrupa Birliği Hukukunda Mutlak Tescil Engelleri"**, Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları, Ankara 2008.

Yılmaz, L.; **"Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri"**, Beta Yayınevi, İstanbul 2008.

İNTERNET KAYNAKLARI

http://emsal.yargitay.gov.tr: **"Yargıtay Kararları"**.

http://eur-lex.europa.eu: **"Avrupa Birliği Resmi Gazetesi"**.

http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/direc/direc03.htm: **"Grounds for refusal or invalidity"**.

http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/ecj.htm: **"Case-Law of the European Court of Justice",** (Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Kararları).

http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/first.htm: "**Case-Law of the Court of First Instance of the European Communities", (**Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi Kararları).

http://rega.basbakanlik.gov.tr: **"Resmi Gazete"**.

WIPO, **"Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks"**, Cenevre, 2000, Part I, Article 2/2.

www.curia.europa.eu; "**ECJ&CFI Desicions"**, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ve İlk Derece Mahkemesi Kararları.

www.ipo.gov.uk; **"UK Intellectual Property Office, Manual of Trade Marks Practice"**, (İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu), 2008.

www.kazanci.com; **"Yargıtay Kararları"**.

www.kleenex.com/NA/About/Brand-Trademark.aspx.

www.oami.europa.eu; **"Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs), OHIM Trademark Examination Guideline"**, (OHIM Marka İnceleme Kılavuzu), 2008.

www.tdk.gov.tr: Türk Dil Kurumu (TDK) ; **"Genel Türkçe Sözlük"**.

www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm3_e.htm#2; **"TRIPs: Agreement on Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rıghts"**.

ÖZET

Marka bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmek amacıyla kullanılan işaretlerdir. Markanın bu yalın tanımı onun en temel fonksiyonu olan ayırt etme fonksiyonunu ve niteliğini de barındırmaktadır. Bir işaretin marka olabilmesi için ayırt edici nitelikte olması gerekir. Fakat bu nitelik o işareti bir işletme ile ilişkilendirebilir vasfa sahip olmalıdır ki köken gösterme fonksiyonunu yerine getirebilsin. Bu iki fonksiyon dışında markanın garanti ve reklam fonksiyonları da söz konusudur.

Bazı durumlarda marka olarak kullanılan işaret başlangıçta ayırt edici niteliğe sahip olmadığı halde kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olabilir. Böyle bir işaret için yapılan marka tescil başvurusu, 556 sayılı KHK'nın 7/II maddesine göre aynı maddenin ilk fıkrasının (a), (c) ve (d) bentleri nedeniyle reddedilemez. Buna göre ayırt edici niteliği bulunmayan, tanımlayıcı olan ve ticaret hayatında herkes tarafından kullanılabilecek işaretler, kullanımları sonucu ayırt edici hale geldiyse tescil edilmeleri mümkündür.

Bir işaretin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olması için kural olarak; işaretin mal veya hizmetin hitap ettiği ilgili çevrede markasal olarak kullanılması, ayırt ediciliğin ülkenin tamamında kazanılması, işaretin uzun süre kullanılması ve nihayet ilgili çevrenin azımsanamayacak kadar önemli bir oranında işaretin marka olarak algılanıyor olması gerekmektedir. İşaretin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanması hususunda ilgili çevrenin önemli bir oranında işaretin

belirli bir işletmenin markası olarak algılanması ancak kamuoyu yoklamaları ile tespit edilebilir. Ayrıca kullanım sonucu ayırt edici nitelik başvuru tarihinden önce kazanılmış olmalı ve bu kazanım başvuru sahibi tarafından ispat edilmelidir.

Bir markanın, tescil tarihinden önce tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış olması halinde 556 sayılı KHK'nın 42/III hükmüne göre 7/I (a), (c) ve (d) bentleri nedeniyle hükümsüz kılınması mümkün değildir. Bu hükmün uygulanmasında marka tescil tarihinden sonra kazanılan ayırt edici niteliğin dikkate alınıp alınmayacağı hususu tartışmalıdır.

ABSTRACT

Trademarks are signs used to distinguish the goods and services of one undertaking from the goods and services of other undertakings. This simple definition contains distinctiveness, the basic function and characteristic of trademarks. For a sign, in order to be a trademark, it should be distinctive. However, this characteristic should be capable of connecting the sign with the undertaking, so that it may serve to indicate the origin. In addition to these two functions, trademarks also have guarantee and advertisement functions.

In some cases, signs which are not distinctive at the beginning may become distinctive through the use in the course of trade. According to Article 7/II of Decree Law No: 556, trademark applications for such signs can not be rejected under Article 7/I (a), (c) and (d) of the said Decree Law. Under this provision, signs that are not distinctive, or descriptive or customary in the current and established practices of the trade may be registered, if they become distinctive through the use in the course of trade.

In principle, in order to acquire distinctiveness through use, the sign should be used as a trademark in the relevant part of the public; this usage should be materialized in a long period of time, and, finally, the sign should be recognized as a trademark by the considerable percentage of the relevant public. Determining of recognition degree of the sign, as a trademark by the relevant part of the public, may only be provided by aid of public surveys. Moreover, acquired distinctiveness must

be gained before the time of application and acquired distinctiveness status must be proved by the applicant himself/herself.

Under the provision of Article 42/III of the Decree No:556, where a trademark having been used before the registration and has acquired distinctive character through this usage in respect of the goods and services covered by the registration, the provisions of 7/I (a), (c) and (d) can not be invoked to invalidate this registration. However, regarding implementation of this provision, acquiring distinctiveness after the date of registration has become a controversial issue.