

**TANINMIŞ MARKA KAVRAMI VE KANUN  
DEĞİŞİKLİKLERİNİ TAKİP EDEN TÜRK  
PATENT ENSTİTÜSÜ VE MAHKEME  
UYGULAMALARI**

**AVUKAT  
BANU NUR BARBUR ÖZADA**

**Sicil no:32262**

**Staj bitim tarihi:04.05.2008**

**Tez teslim tarihi:20.06.2007**

# İÇİNDEKİLER

1. Giriş	1
2. Türk Mevzuatında Tanınmış Marka Kavramı	1
a- Tanınmış marka nedir?	1
b- Yazarlara göre Paris Sözleşmesi anlamında Tanınmış Marka:	3
c- Türkiye'de kullanımın veya tanınmışlığın gerekliliği	4
d- Mal ve hizmetler açısından korumanın kapsamı	5
e- 556 sayılı KHK'nın yerine geçmesi beklenen kanun taslağında tanınmış markaların tanımı	6
3. Türk Patent Enstitüsünün Uygulamaları	7
a- Tanınmış Marka Bültenleri	7
b- 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun	7
c- Türk Patent Enstitüsünce Tanınmış Marka Olmak için Aranılan kriterler	8
d- 5000 sayılı Kanunu yürürlüğe girmesini takip eden uygulamalar	10
e- Türk Patent Enstitüsünün markaların tanınmışlığına ilişkin kararlarından örnekler	12
4. 5000 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesini takiben Mahkemelerin Uygulamaları	13
a- Tanınmışlığın tespiti davaları	13
b- Tanınmışlığın tespitini de içeren iptal veya ihlal davaları	14
c- Yargıtay kararları	15
d- Türk Patent Enstitüsü'nün karar ve uygulamalarına karşı açılan davalarda alınan kararlar	16
5. Sonuç	17

## 1. Giriş

Tanınmış markalara ilişkin tescil veya kullanım yoluyla ihlallerin çoğalmasında tanınmış markaların Türkiye'nin üye olduğu anlaşmalar ve Türk mevzuatında öngörülen genişletilmiş korumadan faydalanabilmesi için, Türk Patent Enstitüsü ve İhtisas Mahkemeleri aracılığıyla tanınmış marka olarak tespiti ve marka siciline tanınmış markalar olarak kaydına yönelik bir sistemin oluşturulmasını gerektirmiştir. Bu çalışmanın amacı tanınmış marka kavramını inceledikten sonra, kanun değişiklikleri ile getirilen yenilikleri ve Türk Patent Enstitüsü, İhtisas Mahkemeleri ve Yargıtay nezdindeki uygulamalarını incelemektir.

## 2. Türk Mevzuatında Tanınmış Marka Kavramı

### a- Tanınmış marka nedir?

Markanın sahibine sağladığı haklar tescil ile oluşur ve iyi niyetli üçüncü kişilere karşı tescilin yayını tarihinden itibaren hüküm ifade eder (556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) m.6 ve 9/3). Bir diğer ifadeyle tescilin kurucu etkisi vardır. Aynı şekilde marka başvurusu, tescile bağlanma şartıyla, başvurunun yayımlandığı andan itibaren tescilin yarattığı hakların kapsamında değerlendirilir.

Marka korumasının tescil şartına bağlı olması ilkesinin istisnaları mevcuttur. Bunlardan biri de tanınmış markalardır. 556 sayılı KHK'da tanınmış markalar iki madde altında ele alınmıştır<sup>1</sup>:

### **Madde 7/1 I:**

556 sayılı KHK'nın mutlak red sebeplerini düzenleyen 7inci maddesinin 1inci fıkrasının (1) bendinde "*Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesinin 1inci mükerrer 6ncı maddesine göre tanınmış markalar*"ın üçüncü kişiler tarafından tescil edilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

---

<sup>1</sup> <http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/mevzuat/MarkaKhk.pdf>

Türkiye'nin Paris Sözleşmesine üye bir ülke olması ve 556 sayılı KHK'nın 4üncü maddesi gereğince "Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası anlaşma hükümlerinin bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden daha elverişli olması halinde, 3üncü maddede belirtilen kişiler, elverişli hükümlerin uygulanmasını talep etme hakkına sahip" olduğundan Paris Sözleşmesinin 1inci mükerrer 6ncı maddesinin tanınmış markalara doğrudan uygulanması mümkündür.

#### **Madde 8/4 :**

556 sayılı KHK'nın nispi red sebeplerini düzenleyen 8inci maddesinin 5inci fıkrasında ise "*tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış 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 durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu reddedilir*" hükmü yer almaktadır.

Bu madde Avrupa Birliğinin 89/104/AET Sayılı Marka Yönergesi'nin tanınmış markaların sulandırılmasına (dilution) karşı koruma sağlayan 4/3, 4/4/a<sup>2</sup> hükümlerinde yer alan haksız fiil şartlarını aynen içermektedir: "Tanınmışlık (reputation), haksız yarar (unfair advantage), markanın itibarına zarar (harm to reputation), markanın ayırt edici karakterini zedeleme (harm to distinctive character)."

Doktrinde ortak görüş bu iki madde anlamında tanınmışlığın farklı seviyelerde olduğu yönünde olsa da Türk Mahkemeleri bugüne kadar hep tek tip tanınmışlığa karar vermiş ve tanınmışlığı tespit edilen markaların Türkiye'de tescilli olsun olmasın farklı mal ve hizmetler için tescil edilemeyeceğini hükmetmiştir.

---

<sup>2</sup> Üye Devletlerin Marka ile İlgili Düzenlemelerinin Uyumlaştırılmasına Dair 21 Aralık 1988 tarihli İlk Konsey Yönergesi, <http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/direc/direc04.htm>

## **b- Yazarlara göre Paris Sözleşmesi anlamında Tanınmış Marka:**

Paris Sözleşmesinin 1. Mükerrer 6. Maddesinde “marque notoirement connue” ibaresi kullanılmıştır.

Yasaman ve Arkan bu ibareyi “umumen malum marka” olarak, Tekinalp “herkesce bilindiği mütalaa edilen marka” olarak, Dirikkan ise “herkes tarafından bilinen marka” olarak çevirmektedir.

Yasaman’a<sup>3</sup> göre umumen malum marka “belli bir ülkede tescil edilip, korunma istenen ülkede de yetkili makamların veya mal ya da hizmetle ilgili çevreler tarafından tanınan” markalardır.

“Umumen malum marka” gerek eski Marka K. m.15 (2) hükmünde yer alan ve belli bir çevrede tanınan ve bu çevreyi aşamayan “maruf marka”dan, gerekse markanın koruduğu ürün ve hizmetlerle ilgili olsun veya olmasın büyük kitleler tarafından tanınan markalar için kullanılan “dünyaca tanınmış marka”lardan (yazar “tanınmış marka” ibaresini de sadece bu markalar için kullanmaktadır) farklıdır.

Dirikkan’a<sup>4</sup> göre de Paris Sözleşmesi’nde tanımlanan marka ile tanınmış marka farklı kavramlardır. Yazara göre Paris Sözleşmesi anlamında “herkes tarafından bilinen markalar” tanınmış markalarda aranan ekonomik değer, itibar gibi niteliksel unsurlara haiz olmak zorunda değildir. Hükmün lafzı itibarıyla, korumanın talep edildiği ülkedeki ilgili toplumsal çevre tarafından büyük ölçüde bilinmeleri yönündeki niceliksel kriteri haiz olmaları yeterlidir.

Arkan<sup>5</sup> da Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markayı “dünyaca tanınmış marka” dan ayırmaktadır, fakat markanın “Türkiye’de o mal ya da hizmetle ilgili çevrenin büyük bir kesimince bilinmesi” gerektiğini savunarak, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markayı “dünyaca tanınmış marka” kavramı ile yakınlaştırmaktadır .

---

<sup>3</sup> YASAMAN, Marka Hukuku 556 sayılı KHK Şerhi Ekim 2004 Ist., Cilt 1 s. 253

<sup>4</sup> DIRIKKAN, Tanınmış Markanın Korunması, s.53-54

<sup>5</sup> ARKAN, Marka Hukuku, C.1. s.93 & Yabancı Markaların Türkiye’de Korunması, Batider, C.20, S.1, s.8

Tekinalp<sup>6</sup> Paris sözleşmesi anlamında “herkesçe bilindiği mütalaa edilen marka”yı tanımlamamakla beraber, tanınmış marka kavramını “Paris sözleşmesine üye ülkelerde , hatta üye ülkelerin bazılarında bilinen marka” olarak nitelendirmekte ve Paris sözleşmesinin bu anlamda tanınmış markaları kapsadığını ifade etmektedir.

Alman doktrininde Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka kapsamında “herkes tarafından bilinen” (notorisch bekannte) markaların da yer aldığı kabul edilmektedir.

Fakat Yasaman’ın da özellikle dikkat çektiği üzere bunun Paris Sözleşmesi’nin sadece dünyaca tanınmış markalara tatbik edilmesi gerektiği gibi bir sonuç çıkmamalı fakat dünya çapında tanınmış markaların Paris Sözleşmesi’nin 6ncı maddesinden öncelikle yararlanması gerektiği sonucuna varılmalıdır.

### **c- Türkiye’de kullanımın veya tanınmışlığın gerekliliği**

Doktrindeki ortak görüş Paris Sözleşmesine üye ülkelerde ve Türkiye’de tanınan markanın mal Türkiye’de satılmıyor veya hizmet Türkiye’de arz edilmiyorsa dahi Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış sayılabileceği yönündedir.

Arkan<sup>7</sup>, ayrıca tescilin talep edildiği devletin yetkili makamının markanın tanınmış olduğunu bizzat bilmesine de gerek olmadığına, sadece markanın ilgili çevre içinde tanınmış olduğu hakkında bilgi sahibinin arandığına dikkat çekmiştir

Yargıtay’ın COCKPİT/KOKPİT<sup>8</sup>, DOLCE VITA/DOLÇEVİTA<sup>9</sup>, ROCCO BAROCCO<sup>10</sup> markasına ilişkin kararları bu ortak görüşü desteklemekte ve daha da ötesine giderek ayrıca markanın Türkiye’de tanınmış olması gerekmediğini de savunmaktadır. Yargıtay’ın bu uygulaması Paris Sözleşmesine üye diğer ülkelerdeki

<sup>6</sup> TEKİNALP, Fikri Mülkiyet Hukuku, 25, no.30, s.383

<sup>7</sup> ARKAN, Yabancı Markaların Türkiye’de korunması, Batider, C, 20, S.1, s.8

<sup>8</sup> TEKİNALP, Fikri Mülkiyet Hukuku, 23 no.4 sayfa:355 naklen Yargıtay 11.HD’nin 10.4.1997 tarihli ve 1920/2708 sayılı karar

<sup>9</sup> TEKİNALP, Fikri Mülkiyet Hukuku, 23 no.4 sayfa:355 naklen Yargıtay 11.HD’nin 20.11.19998 tarihli ve 7711/8024 sayılı karar

<sup>10</sup> Yargıtay 11.HD Esas no.1999/9678 Karar no.2000/3001 Tarih:13.04.2000 Özet: Türkiye’nin de taraf olduğu Paris Anlaşması’nın tarafı olan bir ülkede tescilli tanınmış marka ve bu markalı ürünler Türkiye’ye hiç getirilmemiş olsa dahi, sözü edilen anlaşmanın mükerrer 6. maddesi gereğince ülkemizde de himaye görür, İstanbul Barosu Dergisi Cilt:77, Sayı:1 Yıl: 2003

uygulamalarla paraleldir. Zira İsviçre Federal Mahkemesi “Yeni Rakı” davasında<sup>11</sup> markanın tescil edildiği ülkede tanınmış halde olması halinde koruma istenilen ülkede tanınmasına gerek olmadığı görüşüne varmıştır.

#### **d- Mal ve hizmetler açısından korumanın kapsamı**

Paris Sözleşmesinin 1inci mükerrer 6ıncı maddesinin lafzına göre, umumen malum markalarla ilgili yasak, aynı ve benzer mal ve hizmetler için koyulmuştur.

Tekinalp’e göre<sup>12</sup> Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markaların farklı mal ve hizmetler yönünden resen korunmasına gerek yoktur. Zira, 556 sayılı KHK’nın 8/4 maddesi bu korumayı sağlamaktadır. Her ne kadar bu hüküm “*tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış*” markaları içerse de, kıyasen Türkiye’de tescil edilmemiş yabancı markalara da uygulanması gerekir.

Ticarette Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması’nın (TRIPs) 16/3 maddesinde Paris Sözleşmesinin 1inci mükerrer 6ıncı maddesinin mal ve hizmetlerle tescilli markanın sahibi arasında bir bağlantı olduğunu göstermesi ve bu kullanımın şekli nedeniyle tescilli marka sahibinin menfaatlerinin zarar görme olasılığının bulunması kaydı ile, markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerden farklı mal veya hizmetler için de uygulanacağı öngörülmüştür.

Ne var ki, yukarda da belirtildiği üzere TRIPs anlaşmasının söz konusu maddesi Paris Sözleşmesinin 1inci mükerrer 6ıncı maddesinden farklı olarak tescil (en az bir sınıf için), karıştırılma ve zarar ihtimali kapsamkatadır. Dolayısıyla, ancak bu koşullar gerçekleştiği takdirde Paris Sözleşmesinin 1inci mükerrer 6ıncı maddesi anlamında tanınmış markalara farklı mal ve hizmetler için de koruma sağlanması gereklidir.<sup>13</sup>

Tanınmışlığa ilişkin mahkeme kararlarının çoğunda TRIPs anlaşmasının 16/3 maddesinin Paris Sözleşmesinin 1inci mükerrer 6ıncı maddesine göre tanınmış markaların koruma kapsamını farklı mal ve hizmetlere genişlettiği vurgulansa ve bu markalara farklı mal ve hizmetler için de koruma sağlansa da, bunun için ek

<sup>11</sup> BGE 120 II 144; YASAMAN, Marka Hukuku 556 sayılı KHK Şerhi Ekim 2004 Ist., Cilt 1 s. 256

<sup>12</sup> TEKINALP, Fikri Mülkiyet Hukuku, 25 no.31 s.384

koşulların mevcut olup olmadığı genelde önceden incelenmemektedir (bkz. Rothmans ve Aselsan kararı).<sup>14</sup>

### **e- 556 sayılı KHK'nın yerine geçmesi beklenen kanun taslağında tanınmış markaların tanımı**

556 sayılı KHK'nın yerine geçmesi beklenen kanun taslağı<sup>15</sup> mutlak ve nispi red sebepleri açısından önemli değişiklikler içermektedir.

Mutlak red sebeplerine ilişkin 7/1 Maddesi'nin "Türkiye'de iyi bilinen, tescilli veya daha önceden tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer olan ve kullanımı halinde iyi bilinen markanın ününden haksız avantaj sağlayacak olan ve iyi bilinen markanın ayırt edici karakterine veya ününe zarar verecek nitelikteki markalar" olarak değiştirilmesi tasarlanmıştır.

Mevcut hükmün yerine gelmesi amaçlanan bu hüküm, re'sen korunacak tanınmış markaların ayrıca Türkiye'de tanınmış olmalarını şart olarak koşmakta ve Paris Sözleşmesine atıfta bulunmamaktadır.

Öte yandan, kanun taslağında "Marka tesciline red için nispi nedenler" başlığı altındaki yeni bir hüküm öngörülmüştür. 8/2 maddesine göre "Sahibi tarafından tesciline izin verilmeyen ve Paris Sözleşmesi'nin birinci mükerrer 6ncı maddesi anlamında tanınmış olan markanın aynı veya benzerinin, aynı veya benzeri mal ve/veya hizmetler için başkası adına tescili talebi, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir" denmektedir. Bu madde itibariyle mevcut kanunda mutlak red sebepleri altında yer alan ve resen korunan Paris Sözleşmesi 1inci mükerrer 6ncı maddesine göre tanınmış markalar sadece nispi red nedenleri kapsamında korunacaktır ve mal ve hizmetler açısından korunma kapsamı sınırlanacaktır.

Mevcut 8/4 Maddesi ise kanun taslağında aynen yer almaktadır.

---

<sup>13</sup> DIRIKKAN, Tanınmış Markanın Korunması, s.71,72

<sup>14</sup> İstanbul 2. FSHHK Esas no.2004/217 Karar no.2006/97, Tarih:11.04.2006 (Rothmans), Ankara FSHHK, Esas no.2005/648, Karar no.2006/427 Tarih:4.07.2006 (Aselsan)

<sup>15</sup> [http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/duyurular/markalar\\_kanunu\\_tasarisi\\_taslagi.pdf](http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/duyurular/markalar_kanunu_tasarisi_taslagi.pdf)



Kanun taslağı yürürlüğe girene kadar şüphesiz daha birçok önemli değişikliklere uğrayacaktır. Fakat ilerde daha detaylı şekilde anlatıldığı üzere Türk Patent Enstitüsü bu zaman süresince tanınmış marka başvurularını değerlendirirken yürürlükteki mevzuat yerine kanun taslağındaki hükümleri peşinen uygulamakta olduğundan kanun taslağı yürürlüğe girmemesine rağmen şimdiden tanınmış markalarla ilgili uygulamalar açısından önem kazanmıştır.

### **3. Türk Patent Enstitüsünün Uygulamaları**

#### **a- Tanınmış Marka Bültenleri**

Türk Patent Enstitüsü (TPE) 1996 yılında kendi nezdinde tanınmış marka statüsü verilmiş markaları içeren bir Özel Bülten yayınladı ve 1999 senesinde yeni bir yayınlara tanınmış marka statüsüne alınmış markalar listesine eklemeler yaptı.

Bu “Özel Bülten” tanınmışlığı Mahkemeler tarafından tespit edilerek davalı ya da Mahkeme kararlarını uygulayan merci olarak TPE’ye bildirilen markalardan bazılarını kapsamakla beraber, tanınmışlığı TPE tarafından re’sen kabul edilmiş birçok markayı da kapsamaktaydı.

Oysa, TPE’yi tanınmış markalarla ya da bu bağlamda resmi bir bültenin yayımı ile ilgili yetkili merci olarak tayin eden yasal hükümler mevcut olmadığı için bu uygulamanın hiçbir yasal dayanağı bulunmamaktaydı.

#### **b- 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun**

544 sayılı KHK, Kasım 2003 tarihinde, 5000 sayılı Kanun<sup>16</sup> ile değiştirildi ve bu Kanun’un 13 (d) bendi uyarınca Enstitüye “İlgili mevzuat hükümlerine göre, markaların tanınmışlık düzeyleri ile ilgili esasların belirlenmesi ve uygulamaya konulması işlemlerini yapmak” görevi verildi. Böylece TPE tanınmış marka kriterlerini belirlemekten ve söz konusu kriterleri uygulayarak tanınmış marka statüsünü tesis etmekten sorumlu merci haline getirildi.

---

<sup>16</sup> <http://www.hukuki.net/kanun/5000.15.text.asp>

### **c- Türk Patent Enstitüsünce Tanınmış Marka Olmak için Aranacak Kriterler**

TPE, 17.09.2004 tarihli 109 nolu Marka Bülteninde tanınmış marka kriterlerini belirledi ve tpe.gov.tr sitesinde yayınladı<sup>17</sup>. Bu kriterler tanınmış markalara ilişkin World Intellectual Property Organization (WIPO) kriterlerine<sup>18</sup> atfederek belirlenmiş olup, aşağıdaki gibidir:

1. Markanın tescilinin ve kullanımının süresi (markanın tarihçesi hakkında ayrıntılı bilgi),
2. Markanın tescilinin ve kullanımının yayıldığı coğrafi alan ve kapsam. (Yurt içi ve yurt dışı tesciller nelerdir?)
3. Markanın üzerinde kullanıldığı mal ve/veya hizmetin piyasadaki yaygınlığı, pazar payı, yıllık satış miktarı nedir?
4. Markaya ilişkin promosyon çalışmalarının (özellikle de Türkiye'deki promosyon çalışmalarının) özellikleri nelerdir? (Promosyonun süresi, devamlılığı, yayıldığı coğrafi alan, kapsam, promosyona harcanan para, promosyonun niteliği (TV reklamı, yerel gazete ilanı, sadece çocuk sahiplerine yönelik yapılan tanıtım vs.))
5. Reklam niteliğinde olmayan ancak markanın tanıtımına faydalı olabilecek nitelikte faaliyetler var mıdır? (Gazete, dergi, TV vb. medya organlarındaki yayınlar, markalı ürünlerin fuarlarda teşhiri vb.)
6. Markanın tanınmışlığını gösteren bir mahkeme kararı var mıdır veya marka sahibinin markasını koruma yolundaki etkin çabaları nelerdir? (Tanınmışlık kararı dışında, verilmiş mahkeme kararları, halen devam etmekte olan marka, haksız rekabet davaları, İtiraz sayıları vb.)
7. Marka ne derece orijinaldir, markanın ayırt edicilik niteliği nedir?

---

<sup>17</sup> [http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/mevzuat/marka\\_tanin\\_esas.pdf](http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/mevzuat/marka_tanin_esas.pdf)

<sup>18</sup> "Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks"  
[http://www.wipo.int/about-ip/en/development\\_iplaw/pub833.htm](http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub833.htm)

8. Markanın tanınmışlığına ilişkin yapılmış kamuoyu arařtırmaları varsa bunların sonuçları.
9. Markanın sahibi firmaya ilişkin özellikler (firmanın büyüklüğü, çalışan sayısı, ödenmiş sermayesi, cirosu, karı, yurt çapında ve yurt dışında sahip olduđu dağıtım kanalları: şubeleri, bayilikleri, servis ağı, ödediđi vergi, ihraç miktarları, piyasasına hakimiyeti vs.),
10. Marka üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetle özdeşleşiyor mu? Marka kelime veya şekil olarak görüldüğü anda refleks olarak belli bir ürünü çağrıştırıyor mu? Marka üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetle ilgili olarak belli bir kaliteye veya statüye işaret ediyor mu?
11. Markayı taşıyan ürüne veya marka sahibi firmaya ilişkin olarak alınmış belgeler, ödüller (TSE, TSEK, ISO vb. kalite belgeleri, kalite ödülü, çevre ödülü, mavi bayrak vs.) var mı?
12. Markayı taşıyan ürünlerin dağıtım kanalları (marka sahibi firmanın kendine ait dağıtım kanallarının dışında) ve söz konusu ürünlerin ithalat ve ihracat olanakları nelerdir ?
13. Eğer marka bir satışa konu olmuşsa, marka üzerinde kıymet takdiri yapılmışsa markanın parasal değeri nedir? Markanın parasal değeri, marka sahibinin yıllık bilançosunda gösterilmiş midir?
14. Marka tescillerinin kapsadığı mal ve/veya hizmet portföyünün genişliği nedir? (örnek:sadece "gazozlar" için tescilli bir marka ile, tüm elektronik eşyaları içine alan bir tescil.)
15. Marka halk nezdinde tanınan bir marka ise bu tanınmışlık düzeyini ne kadar süredir korumaktadır?
16. Markanın tanınmışlığından ötürü, bu niteliğine yönelik tecavüz fiilleri var mıdır? Marka üçüncü kişilerce taklit ediliyor mu? (Markaya benzer başvuruların yoğunluğu, markanın piyasada haksız yere üçüncü kişilerce kullanılıp kullanılmadığı vs.). Marka üçüncü kişilerce kullanılmakta ise bu

kullanım, şekil ve üzerinde yayıldığı coğrafi ve ticari alan itibariyle tanınmış marka sahibine zarar veriyor mu?

17. Marka, üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetin niteliği itibariyle (Örnek:araba markası ile ciklet markası) veya potansiyel ve fiili kullanıcı kitlesinin niteliği itibariyle (doktorlara yönelik bir ürün ile çocuklara yönelik bir ürün markası) tecavüze açık mı, değil mi?

18. Yukarıda sayılanların ispatına yönelik olan veya bir markanın tanınmış olduğunun ispatına yönelik her türlü belge.

#### **d- 5000 sayılı Kanunu yürürlüğe girmesini takip eden uygulamalar**

Kriterlerin yayınından itibaren TPE tanınmış marka başvurularını kabul etmeye, bu kriterler bazında değerlendirmeye ve tanınmış marka statüsü verilenleri sicile kaydetmeye başlamıştır. Oysa tanınmış marka başvurularına ilişkin prosedürü yani başvuru şekli, başvuruyu destekleyici delillerin/belgelerin sunulma şekli, başvuru harcı, başvuruların yayını ve başvurulara karşı itiraz prosedürü, tanınmış marka tescillerinin yenilenmesi, tanınmış marka sicilinin güncellenme usulü ve sıklığı gibi detayları içermesi beklenen 5000 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin herhangi bir yönetmelik halen mevcut değildir.

#### **Sektörel tanınmışlık**

2005 yılında TPE, “17.09.2004 tarih ve 109 sayılı Resmi Marka bültenindeki “markaların tanınmışlık düzeyleri ile ilgili esaslar ve uygulaması” başlıklı yazıya binaen tanınmışlık düzeyleri Türk Patent Enstitüsünce belirlenen başvurular” başlığı altında ikinci bir tanınmış marka bülteni yayınlamıştır ( 2005/123 nolu Bülten).

TPE bu Bültende tanınmışlık derecesini “Tanınmış” ve “Sektörel” olarak ikiye ayırmıştır. “Tanınmış” markalar tüm Nice sınıfları için tanınmış markalara, “Sektörel” markalar ise ilgili belir bir sınıf grubu için tanınmış markalara atfetmektedir. Bu ayırım, yani markaların tanınmış veya sektörel tanınmış olarak değerlendirilmesi TPE tarafından fiilen yürütülen yeni bir uygulamadır ve bu

uygulamanın ne şu anda yürürlükte olan Marka Mevzuatında ne de Mahkeme içtihatlarında dayanağı bulunmamaktadır

Ancak, yukarıda bahsedilen markalar kanunu tasarısının 86. maddesinde “*Talep edilmesi, Yönetmelikte belirtilen belgelerin teslim edilmesi ve ücretinin ödenmesi koşullarıyla Enstitü, tescilli bir markanın, sektörel veya sektörel ayrımı gözetmeksizin tüm sektörlerde Tanınmış Marka olup olmadığını, ilan edilen kriterler çerçevesinde tespit eder*” denmekte ve Enstitünün uyguladığı ikili kayıt sistemine atıfta bulunmaktadır. Anlaşılan şudur ki, TPE tanınmış marka başvurularını incelerken henüz Meclis tarafında onaylanmamış ve yürürlüğe girmemiş markalar kanunu tasarısı taslağının bu hükmünü şimdiden uygulamaktadır.

### **Yayın, İtiraz ve Yenileme**

Markalar Kanunu Tasarısı Taslağı'nın 86. Maddesi ayrıca

- tanınmış markaların yayını,

*“Enstitü her yıl yapacağı yayımla o yıl içinde tanınmış marka olarak tespit ettiği markaları kamuya ilan eder”*

-tanınmışlık kararlarına karşı itiraz prosedürünü

*“Enstitünün, tanınmışlığın tespitine ilişkin olarak aldığı karara karşı talep sahibi veya tanınmış marka olarak tespit edilen markanın ilanına karşı üçüncü kişiler karara ve yayıma itiraz prosedürleri çerçevesinde itiraz edebilirler”*

-tanınmış marka sicilinin güncellenme şekli ve zamanını

*“Tanınmış marka olarak tespit edilen bir markanın tanınmışlık süresi, tespit talebinin Enstitü kayıtlarına girdiği tarihinden itibaren beş yıldır. Beş yılın sonunda, tanınmışlığın tespitine ilişkin olarak alınan kararın devam etmesi isteniyorsa birinci fıkrada belirtilen esaslarla yeniden başvuruda bulunulması gereklidir”.*

da düzenlemektedir.

TPE'nin mevcut uygulamaları bu hükümlerin bazılarına uygundur. Zira, her ne kadar TPE 2006 ve 2007 senesinde henüz Tanınmışlık statüsü verilmiş markalara ilişkin bir Bülten yayınlamamış olsa da tanınmış ve sektörel tanınmış markalar TPE'nin resmi sitesinde yer almakta ve güncellenmektedir<sup>19</sup>. Öte yandan, tanınmış

<sup>19</sup> <http://www.turkpatent.gov.tr/portal/default2.jsp?sayfa=703&haber=408>

markalar yayınlanmakta ve tanınmışlık statülerine karşı üç aylık bir süre içerisinde itirazda bulunulabilmektedir. Hatta aşağıda verilen TPE karar örneklerinden de göüleceği üzere tanınmışlık statüsü verilmiş bazı markaların statüleri itiraz üzerine yeniden değerlendirilmiştir. Sadece, tanınmış marka başvurularının 5 yılda bir yenilenmesine ilişkin herhangi bir uygulama henüz mevcut değildir.

## **e- Türk Patent Enstitüsünün markaların tanınmışlığına ilişkin kararlarından örnekler**

### **Tanınmışlığı kabul edilmiş markalar:**

-Nike International Ltd. firmasına ait NIKE ve SWOOSH ŞEKİL (Bumerang şekli) markaları TPE Markalar Dairesi Başkanlığının 5.09.2006 ve 21.09.2006 tarihli kararlarıyla (ek 1 a)

-Ford Motor Company firmasına ait FORD ve FORD ŞEKİL markaları da TPE Markalar Dairesi Başkanlığının 13.09.2006 tarihli kararlarıyla (ek 1b)

*“556 sayılı KHK’nın 7/1(ı) bendi çerçevesinde herkes tarafından yaygın olarak bilinen tanınmış markalar”* olarak tespit edilmiş ve sicile kaydedilmiştir.

### **Sektörde tanınmışlığı kabul edilmiş markalar**

-YKK Corporation firmasına ait YKK markası TPE Markalar Dairesi Başkanlığının 7.02.2005 tarihli kararı (ek 1f) ile *“556 sayılı KHK’nın 7/1 (I) bendi çerçevesinde 01, 02, 06, 07, 08, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 35, 40, 41 ve 42. Sınıfları kapsayan “sektörel tanınmış marka”* olarak tespit edilmiş ve sicile kaydedilmiştir. Bu karara başvuru sahibi adına markanın tanınmış marka olarak tespiti için itiraz edilmiş fakat YIDK’nın 16.05.2005 tarihli kararıyla itiraz reddedilmiştir. Öte yandan YKK markasının sektörel tanınmışlığı haiz marka olarak yayınına<sup>20</sup> üçüncü kişiler tarafından da itiraz edilmiş ve itiraz YIDK’nın 01.02.2007 tarihli kararı ile kısmen haklı bulunarak markanın sektörel tanınmışlık kapsamından 24 ve 25inci sınıflar çıkarılmıştır. Bu karara karşı itiraz sahibinin haksız fiilleri, kötü niyeti ve aleyhine açılan dava bazında yapılan itiraz halen incelemidir.

<sup>20</sup> 2005/123 sayılı 12.11.2005 Resmi Marka Bülteni s.216

### **Sektörde tanınmışlığı (ve dolayısıyla tanınmışlığı) reddedilen markalar:**

-Pepsico Inc firmasına ait LAY'S markasına Markalar Dairesi Başkanlığının 16.10.2006 tarihli kararı (ek 1c) ile "*halk nezdinde bilinirliği hususunda yeterli kanaat oluşmadığından*" tanınmış marka statüsü reddedilmiştir. Bu karara karşı YIDK nezdinde itiraz edilmiş olup, itiraz halen incelemedir.

-Dole Food Company Inc firmasına ait DOLE markası ve

-Kimberly-Clark Corporation firmasına ait KLEENEX markası ise Markalar Dairesi Başkanlığının 26.01.2007 tarihli kararları ile (ek1d ve 1e) dünya çapında veya yurtdışında yaygın ve tanınmış olarak kabul edilmelerine rağmen Türkiye'de yeterince tanınmış olmadıkları tespit edilerek tanınmışlık statüsü reddedilmiştir.

Oysa önceden de belirtildiği üzere 556 sayılı KHK hükümleri, Türk doktrini veya mahkeme içtihatları açısından bir markanın Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış kabul edilmesi ve re'sen korunması için Türkiye'de tanınmışlığının hatta kullanımının dahi olması şart değildir.

Bu kararlardan anlaşılan şudur ki, TPE bir kez daha markalar kanunu tasarısı taslağındaki hükümleri hukuka aykırı olarak yürürlüğe girmeden uygulamakta ve taslağın 7/1 (1) Maddesine göre bu markaların ayrıca Türkiye'de de tanınmış olmasının şart olarak koşmakta ve dünya çapında tanınmış markalara tanınmış marka statüsünü vermeyi bu dayanakla reddetmektedir. Markalar Kurulunun bu kararlarına başvuru sahibi firmalar adına Yeniden İnceleme ve Değerlendirme kurulu nezdinde yürürlükteki mevzuat, doktindeki ortak görüş ve yerleşmiş içtihatlarla dayanarak itiraz edilmiş olup, bu itirazlar henüz sonuca bağlanmamıştır.

## **4. 5000 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesini takiben Mahkemelerin Uygulamaları**

### **a- Tanınmışlığın tespiti davaları**

Türk Patent Enstitüsünün tanımış marka statüsünü tesis etmekten sorumlu merci haline getirilmesini takiben tanınmışlığın tespiti için açılan Türk Patent

Enstitüsüne karşı açılan davalar İhtisas Mahkemelerince istisnasız olarak görevsizlik nedeniyle reddedilmiştir<sup>21</sup>

### **b- Tanınmışlığın tespitini de içeren iptal veya ihlal davaları**

Benzer şekilde Ankara İhtisas Mahkemesi 5000 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesinin hemen ardından TPE'ye karşı BEYTİ marka tescilinin kısmen reddi kararının iptali için açılan bir davada, bu davanın 5000 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesinden önce açılmış olmasına rağmen, tanınmışlığın tespiti yönündeki taleplerin mahkeme tarafından değerlendirilmeyeceği, bu hususta TPE nezdinde başvuruda bulunulması gerektiği yönünde karar vererek tanınmışlığın tespiti taleplerini usulen görevsizlikten reddetmiştir<sup>22</sup>.

Kaldı ki, son zamanlarda gerek Ankara, gerekse İstanbul İhtisas Mahkemeleri bu konuyu daha derinlemesine değerlendirerek, tanınmışlığın tespitinde Türk Patent Enstitüsü ile ortak yetkilerini kabul etmişler ve tanınmışlık iddialarını usulen reddetmeyerek incelemeyi kabul etmişlerdir. Ancak bu bağlamda aşırı farklı yaklaşımlar geliştirmişlerdir.

Bu yaklaşımlardan en tutucusu olarak nitelendirilebilecek bir yaklaşımla NIKE ve SWOOSH markalarına ilişkin davada, mahkeme tanınmışlığa ilişkin talepleri doğrudan usulden reddetmemekle beraber, ara kararlar davacıdan önce TPE nezdinde tanınmışlık başvurusunda bulunmasını talep etmiştir<sup>23</sup>. Davacı firma bu ara kararı yerine getirerek TPE nezdinde tanınmışlık başvurusunda bulunduğu ve başvurusu kabul edildiğinden bu dosyada Mahkeme'nin hüküm aşamasında TPE kararına vereceği önem ve etki belirsiz kalmıştır.

---

<sup>21</sup>Ankara FSHHK, Esas no.2004/529, Karar no.2004/250 Tarih 20.10.2004 "Uyuşmazlık konusu davada, markanın tanınmışlığına yönelik olarak TPE doğrudan hasım gösterilerek açılmıştır. Davacının davalı TPE nezdinde tanınmış marka tespit ve tescil başvurusu bulunmamaktadır. Ayrıca davalı kurumun davacıya ait markanın tanınmış olmadığına yönelik olarak lesinleşmiş ve olumsuz yönde nihai bir karar da yoktur. Bu durumda yukarıda belirtilen yasal yöntem izlenmeksizin doğrudan mahkememize dava açılması mümkün olmayacağından dava şartı yönünden açılan davanın reddine karar verilmesi gerekmiştir"

<sup>22</sup>Ankara FSHHK, Esas no.2004/21, Karar no.2004/355 Tarih.15.12.2004 "Davacı vekili ... markanın tanınmış marka olduğunun tespitine karar verilmesini istemiştir ... Davacının tanınmış marka sayılması için TPE'de yapılmış bir başvurusu bulunmamaktadır. Bu durumda .... tanınmışlığın tespitine ilişkin bir karar verilmesi mümkün olmayacağından istemin usul yönünden reddi gerekmiştir"

<sup>23</sup>İstanbul 1. FSHHK Esas no.2003/582, Tarih:9.02.2006



Kaldı ki, çok daha cesur bir yaklaşımla, Ankara ve İstanbul İhtisas Mahkemelerinin çoğu tanınmışlığın tespitine ilişkin hükümler vermiş ve kararlarında çeşitli gerekçeler göstererek bu bağlamda TPE nezdinde tanınmışlık başvurusunda bulunulmasına gerek olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin ROTHMANS markasına ilişkin kararında<sup>24</sup> davalı konumundaki TPE'nin cevap dilekçesinde markanın tanınmış olmadığı yönünde beyan verildiğinden TPE nezdinde başvuru yapılmasını gerek görmemiştir. Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi ise, PALL MALL<sup>25</sup> markasına ilişkin kararında davacının kendi marka tescil başvurusunun reddi üzerine yaptığı itirazda tanınmışlığa dayanmasını ve davalı idarenin itirazı ve başvuruyu reddetmesinin tanınmışlığın idare tarafından reddedildiği yönünde yorumlanması gerektiğine dikkat çekmiş ve bu sebeple TPE nezdinde ayrıca tanınmışlık başvuru yapılmasına gerek olmadığına karar vermiştir.

### c- Yargıtay kararları

Yukarda anılan Beyti markasına ilişkin karar Yargıtay tarafından da onanmıştır<sup>26</sup>.

Öte yandan 5000 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesinden önce açılan bir diğer davada Ankara Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi MILKA, MILKINIS, MILKA MILKINIS<sup>27</sup> markalarına ilişkin kararında TPE nezdinde tanınmışlık başvurusu yapıp yapılmadığını incelemeyen ve bu bağlamda hiçbir gerekçe göstermeden tanınmışlığın tespitine karar vererek, davanın açıldığı tarihteki geçerli mevzuata göre

<sup>24</sup>İstanbul 2. FSHHK Esas no.2004/217 Karar no.2006/97, Tarih:11.04.2006 “*davadan önce yürürlüğe giren 5000 Sayılı Yasanın 13. maddesinin (b) fıkrası uyarınca TPE Markalar Daire Başkanlığı'na markaların tanınmışlık düzeyleri ile ilgili esasların belirlenmesi ve uygulamaya konulması işlemlerini yapma yetkisi verilmiştir, ancak tanınmışlığın tespitinin mahkemelerce de yapılabileceği bilindiğinden ve bu ihtilafın çözümü için bu hususun da değerlendirilmesi gerektiğinden ve TPE'nin cevap dilekçesinde markanın tanınmışlık kriterlerine sahip olmadığına da belirtildiği nazara alınarak öncelikle TPE'ye başvurulmasına gerek olmadığı kanaatine varılmıştır*”

<sup>25</sup>Ankara 2. FSHHK Esas no.2006/97 Karar no.2006/2006/90, Tarih: 14.12.2006.”*Her ne kadar davacı davalı idareye ayrıca başvurarak kendi markasının tanınmış marka olduğunun tespitinin kabul edilmesi yönünde müstakil bir talepte bulunmamış ise de; davacının kendi marka tescil başvurusunun reddi üzerine gerçekleştireceği itirazında tanınmışlık vakiasına dayanması ve fakat davalı idarenin 556 sayılı KHK'nin başvuru anında yürürlükte bulunan 7/son maddesi hükmünü nazara almaksızın, işaret ve redde mesnet markayı benzer bularak başvuruları reddetmesi, davacının tanınmışlık vakiasını kabul etmediği biçiminde yorumlanmalıdır. Yargılama konusu hasidesede de aynı husus gerçekleşmiştir. Dolayısıyla davacı markasının tanınmış olup olmadığı bu davada tahkik edilebilir durumdadır*”.

<sup>26</sup>Yargıtay 11.HD Esas no.2005/4383, Karar no.2006/5799

<sup>27</sup>Ankara FSHHK, Esas no.2003/42, Karar no.2005/256, Tarih.28.04.2005

değerlendirme yapmış fakat söz konusu karar TPE tarafından temyiz edilmiş ve Yargıtay, 5000 sayılı Kanun’u bu davada da uygulayarak, Ankara FSHHK’nın kararını önce TPE nezdinde başvuru yapılması gerektiği gerekçesiyle bozmuştur<sup>28</sup>

Yargıtay bu kararlarıyla 5000 sayılı Kanun’u takiben tanınmışlığın tespiti için önce TPE nezdinde başvuru yapılması gerektiğini sabitleştirmiştir. Fakat Mahkemelerin yukarıda anlatıldığı üzere bazı şartlar altında TPE’de başvuru yapılmasına gerek olmadığına ilişkin kararlarının yerinde olup olmadığına dair henüz bir Yargıtay kararı mevcut değildir. Öte yandan, halihazırda İhtisas Mahkemelerinin tanınmışlığın tespiti yönündeki kararlarına karşı birçok temyiz henüz Yargıtay önünde incelemede olduğundan, bu hususa ilişkin detaylı bir içtihatın henüz oluşmadığı ve ancak gelecek yıllarda oluşabileceği söylenebilir.

#### **d- Türk Patent Enstitüsü’nün karar ve uygulamalarına karşı açılan davalarda alınan kararlar**

Bazı markalara TPE tarafından “sektörde tanınmış” marka olarak belirli mal ve hizmet sınıfları için koruma verildiğinden ve bu uygulamanın yürürlükte olan Marka Mevzuatında veya Mahkeme içtihatlarında dayanağı bulunmadığından yukarıda bahsetmiştik.

Tanınmış marka sahipleri açısından en önemli kararlardan biri de ASELSAN markasının TPE tarafından sektörel tanınmışlığına kararına karşı TPE’ye açılan davada verilen karardır.<sup>29</sup> Bu kararda yasal anlamda markalar arasında tanınmışlık derecelerinin mevcut olmadığı, Paris Sözleşmesi ve 556 sayılı KHK’nın 71(ı) maddesi anlamında toplumun ilgili sektöründe yani sadece niceliksel anlamda tanınmış markaların da tanınmış markadan kaynaklanan korumaya sahip olduğu ve bu anlamda TPE tarafından yapılan ayrımların yasaya aykırı olduğu açıkça belirtilmiş ve TPE’nin sektörel tanınmışlık kararının iptaline karar verilmiştir. Bu karar Yargıtay tarafından onanmıştır.

<sup>28</sup> Yargıtay 11.HD, Esas no.2005/8700, Karar no.2006/9899, Tarih: 9.10.2006

<sup>29</sup> Ankara FSHHK, Esas no.2005/648, Karar no.2006/427 Tarih:4.07.2006 “*yasal anlamda tanınmış markalar arasında bir tanınmışlık derecesi mevcut olmayıp, asgari sektörel tanınmışlık koşulunun sağlanması halinde markaya tanınmış markadan kaynaklanan korunmasının verilmesi gerekir. Yasada olmayan bir olguya yer verilmesi suretiyle, tanınmış markaları derecelere ve basamaklara ayırıp, sektörel tanınmış marka, sektörler üstü tanınmış marka veya Türkiye’de tanınmış marka gibi ayrımlara gitmek doğru olmayacaktır*”.

## 5. Sonu

Bu durum ve geliřmelerden anlařılmaktadır ki, lkemizde gerek tanınmıř marka kavramı gerekse tanınmıř markaların tespitine iliřkin esaslar halen tartıřma ařamasındadır.

Bu esasları belirleyecek merciler olan Trk Patent Enstits, İhtisas Mahkemeleri ve Yargıtay nezdinde ortak ve eliřkisiz bir uygulamaya varılana kadar ise nc kiřilere karřı tanınmıř marka haklarını peřinen ileri srebilmek iin Trk Patent Enstits'ne markanın tanınmıř marka olarak sicile kaydettirmekte fayda vardır.

řayet bu bařvuru TPE tarafından eřitli sebeplerle red edilirse yasal sreler dahilinde İhtisas Mahkemeleri nezdinde Enstitnn son kararın iptaline iliřkin dava aılarak da tanınmıřlıđın tespiti istenebilir.

## KAYNAKÇA

- ARKAN, Marka Hukuku, C. I, Ankara 1997, C. II, Ankara 1998
- DIRIKKAN, Tanınmış Markanın Korunması, 1. Baskı-Mart 2003, İstanbul, Seçkin Yayıncılık
- TEKİNALP, Fikri Mülkiyet Hukuku, Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş 3. Bası-Eylül 2004, İstanbul, Beta Basım A.Ş.
- YASAMAN, Marka Hukuku 556 sayılı KHK Şerhi, 1.Bası-Ekim 2004, İstanbul, Vedat Kitapçılık
- Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi Cilt:20
- Resmi Marka Bültenleri

<http://www.turkpatent.gov.tr/>

<http://oami.europa.eu/>

<http://www.hukuki.net/>

<http://www.wipo.int/>