

Dr. Gül BÜYÜKKILIÇ
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ticaret Hukuku AnaBilim Dalı

**MARKA HUKUKUNDA
TANINMIŞ MARKANIN
SULANDIRMAYA KARŞI
KORUNMASI**

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	VII
KISALTMALAR.....	XIX
GİRİŞ.....	1

BİRİNCİ BÖLÜM SULANDIRMA KAVRAMI VE TERMİNOLOJİSİ, TANINMIŞ MARKANIN SULANDIRMAYA KARŞI KORUNMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ VE KONUYA İLİŞKİN HUKUKİ DÜZENLEMELER

§ 1. KAVRAM, TERMİNOLOJİ VE TARİHSEL GELİŞİM.....	7
I. KAVRAM VE TERMİNOLOJİ.....	7
A. KAVRAM.....	7
1. GENEL OLARAK.....	7
2. HAKSIZ AVANTAJ SAĞLAMANNIN SULANDIRMA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMESİ	17
B. TERMİNOLOJİ	22
II. TARİHSEL GELİŞİM.....	28
A. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HUKUKU	28

1. SULANDIRMAYA KARŞI KORUMA ÖNERİSİ	28
2. ÖNERİ SONRASI SULANDIRMAYA KARŞI KORUMA	34
B. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU.....	44
1. GENEL OLARAK.....	44
2. 89/104/EEC VE 2008/95/EC SAYILI DİREKTİFLER	45
3. 40/94 VE 207/2009 SAYILI TÜZÜKLER	48
C. TÜRK HUKUKU	51
§ 2. HUKUKİ DÜZENLEMELER.....	59
I. ULUSLARARASI HUKUKİ DÜZENLEMELER	59
A. GENEL OLARAK	59
B. PARİS SÖZLEŞMESİ	61
1. BİRİNCİ MÜKERRER ALTINCI MADDENİN KORUMA KAPSAMI	61
a. Genel Olarak.....	61
b. Herkesçe Bilindiği Mütalaa Edilen Marka	63
aa. Terminoloji Sorunu.....	63
bb. Tanınmışlığın Aranacağı Kesim	66
cc. Gerekli ve Yeterli Tanınmışlık Düzeyi.....	68
dd. Koruma Talep Edilen Bölgede Kullanım ve/veya Tescil Zorunluluğu.....	71
2. BİRİNCİ MÜKERRER ALTINCI MADDE KAPSAMINDA SAĞLANAN KORUMANIN GENİŞLETİLME ÇABASI	74
3. BİRİNCİ MÜKERRER ONUNCU MADDENİN UYGULANABİLİRLİĞİ	77
C. TİCARETLE BAĞLANTILI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI SÖZLEŞMESİ	81
1. GENEL OLARAK	81
2. MADDE 16/2 KAPSAMINDA TANINMIŞLIK VE KORUNMASI.....	81

3. SULANDIRMAYA KARŞI KORUMA BAKIMINDAN MADDE 16/3'ÜN DEĞERLENDİRİLMESİ	85
4. MADDE 16/3 KAPSAMINDA KORUMA İÇİN ÖNCEKİ MARKANIN TESCİL EDİLMİŞ OLMASI KOŞULU.....	91
D. HAKSIZ REKABETE KARŞI KORUMA İÇİN MODEL KURALLAR	93
E. ORTAK TAVSİYE METNİ	100
1. ORTAYA ÇIKIŞI	100
2. TANINMIŞLIK KAVRAMI.....	101
a. Tanınmışlığın Aranacağı Kesim	101
b. Tespite İlişkin Kriterler	103
3. KORUMANIN KAPSAMI	105
II. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HUKUKU.....	109
III. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU	114
A. 2015 TARİHLİ DİREKTİF VE 2017 TARİHLİ TÜZÜK.....	114
B. 2015/2436 SAYILI DİREKTİF İLE ABD REVİZYON KANUNU'NUN KARŞILAŞTIRILMASI	124
IV. TÜRK HUKUKU	127

İKİNCİ BÖLÜM
SULANDIRMAYA KARŞI KORUMANIN
KAPSAMINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR,
KORUMA İÇİN GEREKEN KOŞULLAR VE
SULANDIRMA HALLERİ

§ 3. GENEL ESASLAR	135
I. KORUMANIN AMACI VE KORUNAN HUKUKİ MENFAATLER.....	135
A. KORUMANIN AMACI	135
B. KORUNAN HUKUKİ MENFAATLER	139

II. KARIŐTIRMA İHTİMALİNE KARŐI KORUMA KARŐISINDA SULANDIRMAYA KARŐI KORUMA	145
A. KARIŐTIRMA İHTİMALİNE KARŐI KORUMA.....	145
B. KARIŐTIRMA İHTİMALİNE VE SULANDIRMAYA KARŐI KORUMANIN KARŐILAŐTIRILMASI	149
C. KARIŐTIRMA ve SULANDIRMANIN BİRLİKTE VAROLABİLİRLİĐİ	154
III. SULANDIRMAYA KARŐI KORUMA HAKKINDAKİ GÖRÜŐLER.....	159
A. ALEYHE GÖRÜŐLER.....	159
B. LEHE GÖRÜŐLER	164
C. DEĐERLENDİRME VE SULANDIRMAYA KARŐI KORUMANIN GENİŐ YORUMLANMAMASI İLKESİ İŐIĐİNDE TARAF MENFAATLERİNİN DENGELENMESİ YAKLAŐIMI ÖNERİSİ	169
Ő 4. KORUMA İŐİN GEREKEN KOŐULLAR	174
I. GENEL OLARAK	174
II. ÖNCEKİ MARKANIN TANINMIŐ OLMASI	176
A. TANINMIŐLİK KOŐULUNA İLİŐKİN GÖRÜŐLER ..	176
1. TANINMIŐLİĐİN ESAS ALINMAMASI GEREKTİĐİNİ SAVUNAN GÖRÜŐLER	176
2. TANINMIŐLİĐİN BELİRLEYİCİ OLDUĐUNU SAVUNAN GÖRÜŐLER	177
a. Sulandırmaya KarŐı Korumada İlgili Kesimin Menfaatlerinin Göz Ardı Edilmesi Sebebiyle OluŐan BoŐluĐun Giderilmesi	177
b. GeniŐletilmiş Koruma İŐin Bir EŐik NiteliĐi TaŐıması.....	178
c. Yatırımın Ödüllandirilmesi	179
d. BaĐlantının Tespitinde BaŐvurulan Bir Kriter Olması	181
e. İhlalin Tespitinde Belirleyici Role Sahip Olması	182
f. Tarihsel ve Pragmatik GerekŐeler	184

B. SULANDIRMAYA KARŞI KORUMA KAPSAMINDA TANINMIŞ MARKA	185
C. TANINMIŞLIĞI TEMEL ALAN DİĞER MARKALARLA KARŞILAŞTIRMA.....	189
D. NICHE (NİŞ) TANINMIŞLIK	197
1. NİŞ TANINMIŞLIK VE TÜRLERİ	197
2. KORUMA KAPSAMINDA NİŞ TANINMIŞLIK	198
E. TANINMIŞLIĞIN ARANACAĞI KESİM	203
F. GEREKLİ VE YETERLİ TANINMIŞLIK DÜZEYİ.....	208
G. NİTEL TANINMIŞLIĞIN GEREKLİ OLUP OLMADIĞI.....	219
H. TANINMIŞLIĞIN COĞRAFİ OLARAK TESPİTİ	221
I. TANINMIŞLIĞIN ZAMANSAL OLARAK TESPİTİ ...	225
J. TANINMIŞLIĞIN TESPİTİNDE YETKİLİ MAKAM...	229
K. TANINMIŞLIĞIN TESPİTİNDE DİKKATE ALINABİLECEK KRİTERLER.....	234
III. TARAF İŞARETLERİ ARASINDAKİ BAĞLANTI	266
A. BAĞLANTI KAVRAMI	266
B. GEREKLİ VE YETERLİ BAĞLANTI DÜZEYİ	271
C. BAĞLANTININ TESPİTİ	276
1. DİKKATE ALINABİLECEK KRİTERLER	276
a. Global Değerlendirme Yaklaşımı.....	276
b. Taraf İşaretleri Arasındaki Benzerlik	279
aa. Genel Açıklamalar	279
bb. Gerekli ve Yeterli Benzerlik Düzeyi	282
cc. Benzerliğin Tespiti	291
c. Taraf Mal/Hizmetleri Arasındaki Benzerlik	300
aa. Benzer Olmayan (Farklı) Mal/Hizmetlerde Kullanım ile Sınırlı Koruma Anlayışının Terkedilmesi	300
i. Avrupa Birliği ve Türk Hukuku	300
ii. Amerika Birleşik Devletleri Hukuku	308

bb. Benzerliğin Tespiti ve Bağlantının Değerlendirilmesindeki Rolü	310
d. Önceki Markanın Tanınmışlık Gücü	319
e. Önceki Markanın Ayırt Ediciliği	321
2. DEĞERLENDİRME DIŞINDA TUTULMASI GEREKEN HUSUSLAR.....	324
IV. ÖNCEKİ MARKANIN TESCİLLİ VEYA TESCİL İÇİN BAŞVURU AŞAMASINDA OLMASI	329
V. SONRAKİ İŞARET BAKIMINDAN MARKASAL KULLANIM KOŞULU	333
§ 5. SULANDIRMA HALLERİ	354
I. SULANDIRMA HALLERİNE GENEL BİR BAKIŞ	354
II. MARKANIN AYIRT EDİCİ KARAKTERİNİN ZARAR GÖRMESİ	356
A. GENEL OLARAK.....	356
B. KONUYA İLİŞKİN TEORİLER	366
1. GENEL OLARAK.....	366
2. MÜLKİYET HAKKINA TECAVÜZ TEORİSİ	368
3. ZİHİNSEL BAĞLANTILARA TECAVÜZ TEORİSİ	372
4. EKONOMİK ZARAR TEORİSİ	373
5. HAKSIZ YARARLANMA TEORİSİ	381
6. PSİKOLOJİK YAKLAŞIM TEORİSİ.....	387
7. ÖNCEKİ MARKANIN JENERİK HALE GELMESİNE DAYANAN TEORİ	390
8. FONKSİYONEL YAKLAŞIM TEORİSİ	392
C. DİĞER İHLAL HALLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI	401
1. KARIŞTIRMA İHTİMALİ İLE	401
2. İTİBARIN ZARAR GÖRMESİ İLE	403
3. JENERİK HALE GELME İLE	404
4. HAKSIZ AVANTAJ SAĞLAMA İLE	405
D. KORUMANIN KAPSAM VE SINIRLARI	408

1. KORUMANIN KONUSU: ÖNCEKİ	
MARKANIN AYIRT EDİCİ KARAKTERİ	408
a. Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması	408
aa. İtibar ile	408
bb. Tanınmışlık ile	409
cc. Eşsizlik ile	410
b. Gerekli ve Yeterli Ayırt Edicilik Düzeyi.....	413
2. AYIRT EDİCİ KARAKTERİN ZARAR GÖRMESİ ..	419
a. Zarar Verme ve Zedeleme	419
b. Zararın Tespiti	422
aa. Dikkate Alınması Gereken Kriterler.....	422
i. Çok Kriterli Yaklaşım	422
ii. Taraf İşaretleri Arasındaki Benzerlik	
Düzeyi	426
iii. Taraf Mal/Hizmetleri Arasındaki Benzerlik	
Düzeyi	429
iv. Önceki Markanın Tanınmışlık Düzeyi.....	431
v. Önceki Markanın Ayırt Edicilik Düzeyi	435
vi. Sonraki Kullanımların Etkisi	437
bb. Değerlendirme Dışında Tutulması Gereken	
Hususlar	440
i. Karıştırma veya Bu Yönde Bir İhtimal	440
ii. Sonraki Kullanım Sebebiyle Fayda Elde	
Edilmiş Olması.....	442
iii. Taraf İşaretleri Arasında Bağlantı Kurma	
Niyeti	442
iv. Önceki Marka Sahibince Gerçekleştirilen	
Kullanımlar	447
III. MARKANIN İTİBARININ ZARAR GÖRMESİ	448
A. GENEL OLARAK.....	448
B. KONUYA İLİŞKİN TEORİLER	454
1. GENEL OLARAK	454
2. TOPLUMSAL MENFAAT TEORİSİ	455
3. REKLAM FONKSİYONUNU ESAS ALAN TEORİ	456

4. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN ENDİŞELERİ ESAS ALAN TEORİ	459
C. DİĞER İHLAL HALLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI	461
1. GENEL OLARAK	461
2. KARIŞTIRMA İHTİMALİ İLE	461
3. HAKSIZ AVANTAJ SAĞLAMA İLE	464
D. KORUMANIN KAPSAM VE SINIRLARI	466
1. KORUMANIN KONUSU: ÖNCEKİ MARKANIN İTİBARI	466
a. Genel Olarak	466
b. Tanınmışlık ile Karşılaştırılması	470
2. İTİBARIN ZARAR GÖRMESİ	471
a. Genel Olarak	471
b. Önceki Marka ile Olumsuz Bağlantılar Kurulması	472
c. Olumsuz Bağlantıların Önceki Markaya Devri	475
d. Zararın Tespiti	478
aa. Dikkate Alınabilecek Kriterler	478
i. Taraf İşaretleri Arasındaki Benzerlik Düzeyi	478
ii. Önceki Markanın Sahip Olduğu Tanınmışlık Düzeyi	480
bb. Değerlendirme Dışında Tutulması Gereken Hususlar	481
3. GÖRÜNÜM HALLERİ	482
a. Görünüm Hallerine İlişkin Çeşitli Sınıflandırmalar	482
b. İtibarın Zarar Gördüğünün Kabul Edildiği Çeşitli Haller	485
aa. Taraf Mal/Hizmetleri Arasında Uyumsuzluk ..	485
i. Doğaları Gereği Nahoş Nitelikteki Mal/ Hizmetlerde Kullanım	485
ii. Tezatlık Oluşturan Mal/Hizmetlerde Kullanım	487
bb. Önceki Markanın İmajı ve Sonraki Mal/Hizmetler Arasında Uyumsuzluk	491

cc. Kelime ve/veya Şekil Unsurunun Olumsuz Şekilde Değiştirilerek Kullanım	494
dd. Kanun Dışı Aktiviteleri Çağrıştıran İçerikte Kullanım	497
ee. Cinsellik İhtiva Eden İçerikte Kullanım	498
ff. Düşük Kaliteli Mal/Hizmetlerde Kullanım	500
c. İtibara Zarar Verdiği Kabul Edilmeyen Haller	509

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HUKUKİ YOLLAR, SAVUNMA SEBEPLERİ VE İSPAT

§ 6. HUKUKİ YOLLAR.....	511
I. GENEL OLARAK	511
II. TESCİL BAŞVURUSUNA İTİRAZ	515
III. HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI	517
A. HÜKÜMSÜZLÜK DAVASINA İLİŞKİN SINAİ MÜLKİYET KANUNU'NUN GETİRDİĞİ YENİLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ VE SULANDIRMANIN HÜKÜMSÜZLÜK DAVASINA KONU EDİLEBİLİRLİĞİ	517
B. DAVACI VE DAVALI	523
C. DAVA AÇMA SÜRESİ	524
D. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME	525
E. ETKİLERİ	526
IV. MARKA HAKKINA TECAVÜZ DURUMUNDA AÇILABİLECEK DAVALAR VE İLERİ SÜRÜLEBİLECEK DİĞER HUKUKİ TALEPLER	527
A. GENEL OLARAK	527
B. DAVALAR	531
1. TECAVÜZÜN TESPİTİ DAVASI	531
2. TECAVÜZÜN MEVCUT OLMADIĞINA İLİŞKİN DAVA	532

3. MUHTEMEL TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ DAVASI	533
4. TECAVÜZ FİİLLERİNİN DURDURULMASI DAVASI	535
5. TECAVÜZÜN KALDIRILMASI DAVASI	535
6. TAZMİNAT DAVALARI	536
a. Genel Olarak.....	536
b. Maddi Tazminat	537
c. Manevi Tazminat	540
d. İtibar Tazminatı	542
7. TECAVÜZ VE TAZMİNAT DAVALARINDA DAVACI VE DAVALI SIFATI.....	550
8. TECAVÜZ VE TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ	552
9. TECAVÜZ VE TAZMİNAT DAVALARINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME	553
C. DİĞER HUKUKİ TALEPLER	554
1. DELİLLERİN TESPİTİ VE MUHAFAZASI	554
2. EL KOYMA	556
3. MÜLKİYET HAKKI TANIMA	559
4. KOLAYLAŞTIRILMIŞ İMHA	560
5. HIZLI İMHA	561
6. İHTİYATİ TEDBİR.....	562
7. GÜMRÜKLERDE EL KOYMA	568
8. BİLGİ ALMA	570
9. HÜKMÜN İLANI VE İLGİLİLERE TEBLİĞİ	572
10. TECAVÜZÜN DEVAMINI ÖNLEMELİK ÜZERE ALINABİLECEK DİĞER TEDBİRLER.....	573
§ 7. SAVUNMA SEBEPLERİ	579
I. GENEL OLARAK	579
II. HUKUKİ DÜZENLEMELER	580

III. TARAF İŞARETLERİ ARASINDA BAĞLANTI KURMA NİYETİ KRİTERİNİN DİKKATE ALINABİLİRLİĞİ	583
IV. ÖZEL SAVUNMA SEBEPLERİ	585
A. HAKLI SEBEBE DAYALI KULLANIM.....	585
1. SAVUNMA SEBEBİ TEŞKİL EDİP ETMEDİĞİ	585
2. SAVUNMA ARACI OLARAK HAKLI SEBEP	586
3. BAŞVURU AŞAMASINDA SONRAKİ MARKALAR BAKIMINDAN “KULLANIM” KOŞULUNUN YERİNDELİĞİ.....	599
B. YALIN (NOMİNATİF) DÜRÜST KULLANIM	600
C. TASVİRİ (TANIMLAYICI) DÜRÜST KULLANIM	603
D. SÜSLEME (DEKORATİF) AMAÇLI KULLANIM	604
E. KARŞILAŞTIRMALI REKLAMDA KULLANIM	605
F. PARODİ, ELEŞTİRİ VEYA YORUM İÇERİKLİ KULLANIM	612
G. HABER BİLDİRİMİNDE VEYA YORUMUNDA KULLANIM	620
H. MARKASAL OLMAYAN KULLANIM	622
I. HAKKIN TÜKETİLMESİ.....	625
J. MARKA KULLANIM ZORUNLULUĞUNA AYKIRILIK.....	628
K. KÖTÜ NİYETLİ TESCİL	629
L. SESSİZ KALMA SURETİYLE HAK KAYBI	632
M. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA KULLANIM	642
V. GENEL SAVUNMA SEBEPLERİ (HUKUKA UYGUN KULLANIM SAVUNMASI).....	645
A. GENEL OLARAK.....	645
B. GERÇEK KİŞİNİN KENDİ AD VEYA ADRESİNİ BELİRTTİĞİ KULLANIMLAR.....	647
C. MAL/HİZMETE İLİŞKİN AÇIKLAMALARI İHTİVA EDEN KULLANIMLAR	649

D. MAL/HİZMETİN KULLANIM AMACININ BELİRTİLMESİ BAKIMINDAN GEREKLİ OLAN KULLANIMLAR	653
§ 8. İSPAT	655
I. KARIŞTIRMA İHTİMALİNİN İSPATININ ARANMAMASI	655
II. SULANDIRMA VEYA BU YÖNDE CİDDİ BİR İHTİMAL KRİTERİ	657
III. TANINMIŞLIĞIN İSPATI	662
IV. BAĞLANTININ İSPATI	674
V. FARKLI SULANDIRMA HALLERİ BAKIMINDAN İSPAT	677
A. AYIRT EDİCİ KARAKTERİN ZARAR GÖRMESİ	677
1. GENEL OLARAK	677
2. TÜKETİCİNİN EKONOMİK DAVRANIŞINDA DEĞİŞİKLİĞE YÖNELİK CİDDİ BİR İHTİMAL KRİTERİ	679
a. Genel Açıklamalar	679
b. İspat Ölçüt ve Araçları.....	684
c. Aksi İspat Edilebilir Ekonomik Zarar Karinesi Önerisi	689
B. İTİBARIN ZARAR GÖRMESİ	690
1. İSPAT ÖLÇÜT VE ARAÇLARI.....	690
2. TÜKETİCİNİN EKONOMİK DAVRANIŞINDA DEĞİŞİKLİK KRİTERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ	695
GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ.....	697
KAYNAKÇA	715