

**“TESCİLLİ MARKANIN YENİLENMESİ”
BAĞLAMINDA İLTİBAS YARATILMASI
(MARKA ÜZERİNDEKİ MÜKTESEP HAKKIN SINIRLARI)**

Doç. Dr. Fülürya Yusufoglu Bilgin

Müktesep hak kavramı Kanunda açıkça tanımlanmayan, ancak uygulamada içtihatlarla gelişen bir kavramdır. Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan hukuk devleti ilkesinin vazgeçilmez unsurlarından birisi kanunların hukuk güvenliğini sağlaması, bu doğrultuda geleceğe yönelik, öngörülebilir kurallar içermesi gerekliliğidir. Bu nedenle, hukuk devletinde güven ve istikrarın korunabilmesi için kural olarak kanunlar, yürürlüğe girdikleri tarihten sonraki olaylara uygulanırlar. Kazanılmış haklara saygı ilkesi, hukukun genel ilkelerinden birisi olup, hukuk güvenliği ilkesinin bir sonucudur¹.

Marka hukukunda müktesep hak kavramı tanımlanan bir kavram olmamakla beraber, içtihatlarla gelişen bir kavramdır. Aynı anda tescilli ve piyasada var olan markaların varlığı durumunda, bu markalardan birisinin sahibi, sonradan markasını değiştirerek tescil ettirmek istediğinde, önceki tarihli tescilli diğer markanın sahibi SMK m. 6/1 hükmüne dayanarak, sonraki markanın tesciline itiraz edebilir. İşte bu noktada, başvurusu yapılan marka sahibinin, önceki tesciline dayanarak, hangi hallerde yapılan itiraza karşı başarılı bir savunma ileri sürebileceği önem arz eder. Kişinin markası üzerindeki müktesep hakkının koruma sınırının dikkatli bir şekilde çizilmesi gerekir.

Bir yandan kişinin markası üzerindeki hakkının sınırları çizilirken, diğer yandan halihazırda tescilli bir markaya benzeme ve karıştırılma ihtimali tehlikesi değerlendirilmelidir. Zira bir kişi, markası üzerindeki müktesep hakkını ileri sürerek, başkasına ait bir markaya benzerlik yaratma yoluna gitmemelidir. Başkasına ait bir marka ile benzerlik yaratılıyorsa, artık önceki tescilli diğer marka sahibinin hakkı ağır basmalıdır.

Bu ihtimal en sık seri markaları durumunda ortaya çıkmakla beraber, bu hal sadece seri markalarla sınırlı değildir. **Yargıtay Hukuk Genel Kurulu**, E. 2017/11-1729, K. 2017/1186, T. 14.6.2017 tarihli kararı ile **seri markayı şu şekilde tanımlamıştır**: “bir işletme tarafından uzunca süredir kullanılan, markanın asli unsuru muhafaza edilerek ve markanın bu işletme ile bağlantısı ve tüketici nezdinde yarattığı izlenim korunmak suretiyle önceki markanın kapsadığı ürünlerin veya bir ürün çeşidinin tüketiciye yenilenmiş bir marka imajı ile sunulması ve bu yolla marka sahibi işletmenin piyasaya arz ettiği ürünlerin de işletmesel köken olarak öncekilerle bağlantılı olduğu mesajını veren yeni markalar yaratmak amacıyla önceki markada yer alan asıl unsurun yanına başkaca asli ve/veya tali unsurlar ekleyerek oluşturulan markalar”².

¹ AYM, Başv. No: 2012/931, Karar tarihi: 26.06.2014, RG, 25.09.2014, S. 29130.

² Ayrıca bkz. Yarg.11.HD. E. 2008/4266, K. 2010/586, T. 21.01.2010 tarihli kararı.

Her ne kadar kişinin seri markası yaratma, markasını yenileme ve bu yenilenmiş haliyle tüketiciye ürünlerini sunma hakkı bulunsa da, bu hak başkasına ait önceki marka üzerindeki hakkı ihlal edecek şekilde kullanılamaz. Bir kişinin tescilli markasını yenileme hakkı ile başkası adına tescilli bir marka sahibinin markası üzerindeki hak arasında menfaat dengesi kurulurken, “yenilediği” ileri sürülen marka ile önceden tescilli marka arasında iltibas tehlikesinin oluşup oluşmayacağı incelenmelidir. Eğer iltibas tehlikesi oluşuyorsa, bu durumda artık markasını “yenilediğini” ileri süren kişi, markası üzerindeki müktesep hakkına dayanamaz. Kişinin markası üzerindeki müktesep hakkı, başkasının tescilli/tescil başvurusu yapılan markası ile karıştırılma ihtimali oluşmadığı sürece korunur.

Bu konuda verilen bazı Yargıtay kararları, Türk Hukukundaki uygulamanın ne yönde şekillendiğini göstermeye yarayacaktır.

Bu konuda Yargıtay 11. HD’nin E. 2007/7547, K. 2008/10251, T. 19.09.2008 tarihli kararında ve sonraki tarihlerdeki bu konuda verilen ilk kararlarda, aşağıdaki ortak ilkeler konulmuştur³:

- davacının markaları hükümsüz kılınmadıkları sürece, davacı ile dava dışı kişi adına **tescilli markaların asli unsuru olan ibareler üzerinde her iki marka sahipleri yararına da kazanılmış hak gerçekleşmiş olduğu,**
- o halde davacının “...” işaretinden oluşan marka başvurusunun
 - o seri marka yaratma amacıyla mı,
 - o yoksa dava dışı kişi adına tescilli “...” markasıyla yakınlaştırmak iltibas yaratma ve haksız yararlanma amacıyla mı yapıldığının tartışılması gerektiği,
- bunun sonucunda,
 - o dava konusu başvurunun seri marka oluşturmak amacı taşıdığı belirlenmesi halinde, başvurunun reddi sonucuna ulaşılmasının önceki tescilli markadan doğan kazanılmış haklar ilkesine uygun düşmeyeceği,
 - o ancak iltibas yaratmak amacı doğuracak şekilde hareket edilmesi halinde, yapılan başvurunun korunmaması gerektiği belirtilmiştir.

Yargıtay tarafından verilen sonraki kararlara bakıldığında, yukarıdaki ilk kararları takip ettiği görülmektedir.

Yargıtay 11. HD’nin E. 2018/5853, K. 2019/6499, T. 21.10.2019 tarihli kararında şu sonuca varılmıştır:

“Dairemizin emsal 19/09/2008 gün 2007/7547 Esas- 2008/10251 Karar sayılı ilamında da belirtildiği üzere, marka sahibinin önceki markanın asli unsurunu

³ Ayrıca bkz. Yarg. 11. HD’nin E. 2008/10891, K. 2009/1293, T. 5.2.2009 tarihli kararında şu husus belirtilmiştir: “O halde, davacının tescilli marka olarak kullandığı “POLO” işaretini de içeren dava konusu başvurunun seri marka yaratmak amacını taşıyıp taşımadığının veya dava dışı kişilerin tescilli markalarına yakınlaştırmak (benzeştirerek) aynı asli unsura haiz olan markalarıyla iltibas yaratma ve haksız yararlanma amacını taşıyıp taşımadığının tartışılması gerekir”. Yarg. 11. HD’nin E. 2008/11505, K. 2008/12839, T. 14.11.2008 tarihli kararına göre: “Dava konusu seri marka başvurusunda yer alan “ÜLKER” asli unsuru ile birlikte “DONUT” ibaresinin de, dava dışı şirket markasıyla iltibas tehlikesine ve bu suretle haksız yarar sağlamaya yol açmadığı anlaşıldığından, davacı ve dava dışı şirket markalarında mükerrer olarak tescilli “ÜLKER” ibaresinin varlığından dolayı, somut uyuşmazlıkta 556 sayılı KHK’nin 7/1-(b) bendindeki yasal koşulların oluştuğundan söz edilemeyecektir.”. Ayrıca bkz. Yarg. 11. HD’nin E. 2008/10134, K. 2010/1274, T. 04.02.2010 tarihli kararı.

muhafaza ederek markasını gençleştirmesi ve yeni seri marka yaratma hakkı bulunmaktadır. Ancak, söz konusu haktan yararlanılabilmesi için önceki markanın hükümsüzlük tehdidi altında bulunmaması ve markanın söz konusu mal ve hizmetlerde kullanılıyor olması, ayrıca, yeni marka başvurusu ile başkaları adına tescilli markalara da yanaşılması gerekmektedir.

İlk Derece Mahkemesince, müktesep hak iddiasına dayanak olarak gösterilen 2005/40020 Sayılı “POLİSAN AMBİANS+şekil” ibareli markada, “Ambians” ibaresi yanında “Polisan” ibaresi ve “şekil” unsurunun da bulunduğu, sadece “ambians royal “ ibaresinden oluşan başvuruya konu markada ise önceki markada yer alan diğer asli unsurların muhafaza edilmediği, bu nedenle somut olay bakımından müktesep hak koşullarının oluşmadığı sonucuna ulaşılmışsa da, “Ambians” ibaresinin 2005/40020 Sayılı markanın asıl unsurlarından biri olduğu, itiraza gerekçe markanın AMBIANCE ibaresiyle ayniyet arz etmediği, yeni başvuruda “Ambians” asli unsurunun aynen muhafaza edildiği, yeni başvuruda da markanın “Royal” ve “Ambians” ibarelerini birlikte içeren iki asli unsurlu marka olduğu, tek başına yalın “Ambians” ibaresinden oluşmadığı, bu itibarla davalı markasına yanaşmadan söz edilemeyeceği halde, davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş hükmün bu nedenlerle temyiz eden davacı yararına bozulmasına karar verilmiştir.”

Yukarıda verilen karardan da anlaşıldığı üzere, kural olarak kişinin markasını “gençleştirmesi ve seri markası yaratma” hakkı bulunmaktadır. Ancak önceki markaya “yanaşma” olduğu zaman, karıştırılma ihtimali olduğu için, artık müktesep hakka dayanılarak hak iddia edilemez. Ancak yanaşma olmazsa, müktesep hakka dayanılarak sonraki markanın tescili sağlanabilir.

Yarg. 11. HD’nin, E. 2018/5839, K. 2019/6918, T. 6.11.2019 tarihli kararına göre;

Bölge Adliye Mahkemesi'nce; mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı, davacının başvuru konusu yaptığı ibare ile itiraza mesnet markanın asli unsurlarının “PEAK” ve “PEAQ” olduğu, ibarelerdeki harf farklılığının işitsel bakımdan bir farklılık yaratmadığı, markaların işitsel bakımdan aynı ve görsel bakımdan benzer bulunduğu, davacının müktesep hak iddiasına dayanak markalarının birebir aynı olduğu, ancak önceki tarihli markaların farklı sınıflarda yer alan mal ve hizmetleri kapsamakta olması nedeniyle, **tescile dayalı müktesep hak iddiasının kabulü için gereken sonraki başvurunun emtia listesinin genişletilmesi yoluna gidilmemesi şartının** bulunmadığı gerekçesiyle davacı ve davalı TPMK vekillerinin istinaf başvurusunun esas yönünden reddine karar verilmiştir.

Yukarıda da belirtildiği gibi, markaya dayalı müktesep haktan bahsedebilmek için, başvurudaki emtia listesinin genişletilmemesi gerekir. Eğer liste genişletilmişse, genişletilen ürünler bakımından müktesep hak ileri sürülemez.

Yargıtay 11. HD’nin E. 2015/12698, K. 2017/1541, T. 15.03.2017 tarihli kararına göre;

“Ancak öncelikle mahkemece aynı renk kombinasyonu ve yazı karakterini ile davalı adına tescilli 2010/67905 sayılı markanın da bulunduğu belirtilmişse de, **söz konusu 2010/67905 sayılı marka işbu davada uyuşmazlık konusu olan marka olduğundan mahkemece davalı şirket lehine müktesep hak oluşturduğu kanaati hatalı bir tespiti içermektedir.** Aynı şekilde, davalının başvurudan önceki altı yılı aşkın kullanımının ise tescilsiz kullanım niteliğinde olduğu açıklanmıştır. Dairemizin

yukarıda belirtilen içtihatlarında da benimsendiği üzere, 556 sayılı KHK 7/1-b ve 8/1-b maddelerindeki mutlak ve nispi red engellerine karşı bir seri marka başvurusunun sicile tescil edilebilmesi için; her iki taraf adına da mükerrer olarak tescilli markaların bulunması gerekmektedir. Seri marka başvurusu, yukarıda açıklanan tescil engellerinin istisnasını oluşturur ve istisnaların asıl kural haline gelmesine yol açacağından kabul edilemez. Bu bakımdan, **başvuru konusu işareti daha önce davalı tarafından tescilsiz olarak kullanıldığına dair savunmanın da 556 sayılı KHK 8/1-b ve 42. maddelerine dayalı işbu davada dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.**

O halde, dava konusu başvurunun davalının önceki tescilli markasındaki asli unsurları taşımasına rağmen, anılan unsurlara ek olarak gerçekleştirilen renk kombinasyonu ve harflerin tertip tarzı itibarıyla davacının tescilli markası ile ortalama tüketici nezdinde karıştırılma tehlikesi ve haksız yararlanmaya yol açacağına kabulü gerekirken, yazılı gerekçelerle davanın reddi doğru görülmediğinden kararın bozulması gerekmektedir. ”

Yukarıda adı geçen kararda da önemli hususlar belirtilmiştir. Sonraki tescile itiraz eden kişinin markasının tescilli olması gerekir. Sadece fiili kullanıma dayanarak müktesep hakkın ileri sürülmesi Yargıtay tarafından kabul edilmemiştir. Müktesep hak ileri süren kişinin, müktesep hakkı fiili kullanıma değil, tescile dayanmalıdır. Ayrıca kararda isabetli bir şekilde belirtildiği gibi, eğer tescili talep edilen marka ile önceki marka arasında tüketici nezdinde karıştırılma tehlikesi ve haksız yararlanma söz konusu olacaksa, kazanılmış hak iddiası dinlenemez.

Yargıtay tarafından yukarıda verilen Bozma kararına İlk Derece Mahkemesi uymuş ve bu uyma üzerine Yargıtay verilen İlk Derece Mahkemesi kararını onamıştır.

Yargıtay 11.HD'nin E. 2019/3581, K. 2020/2052, T. 26.2.2020 tarihli kararına göre,

“Mahkemece, Dairemiz bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda; davalı adına siyah/ beyaz renk unsurları ile tescilli önceki marka "Dünya şekli ve üzerindeki beyaz dalgalı kuşak zemininde siyah harfle TAÇ" kelimesinden oluşmakta iken, söz konusu şekil ve renk unsurlarının gri, kırmızı ve beyaz tonlarıyla renklendirilmesi suretiyle yapılan dava konusu başvurunun davacının "gri çerçeveli ve kırmızı renk zeminde oluşan dalgalı kuşak üzerine beyaz renkli harflerle yazılı TAÇ kelimesi" işaretini taşıyan tescilli markaları ile karıştırılmaya yol açacak derecede benzer olduğu gerekçesiyle, davanın kabulüyle TPMK YİDK'nın 2013/M-2467 Sayılı kararının iptaline ve 2010/67905 Sayılı markanın hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine karar verilmiştir.”

Görüldüğü üzere, Yargıtay tarafından Şubat 2020 tarihinde verilen kararda da, önceki tescilli markanın sağladığı hakkın, markanın değiştirilmesi suretiyle iltibas yaratacak hale gelmesine izin verecek şekilde yorumlanamayacağının altını çizmiştir. Bir diğer ifade ile tescilli markanın farklılaştırılması yoluna gidilerek, başkasına ait marka ile iltibasın yaratılması mümkün değildir.

Bu konuda Yargıtay tarafından verilen önemli kararlardan birisi, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun, E. 2017/11-1729, K. 2017/1186, T. 14.6.2017 tarihli İpekyolu kararıdır. Bu karara göre;

“556 Sayılı KHK'nın 7/1-b ve 8/1 -b bentleri uyarınca, tescilli markayı oluşturan işaretin aynısı veya benzerinin sonradan bir başkası adına tescili mümkün değildir. Ancak, **somut uyuşmazlıkta her iki tarafın da yazı ile oluşturulmuş ibare üzerinde korunmaya değer üstün hakkı bulunmaktadır ve önceki tarihli markalarının tescil veya kullanımıyla ilgili olarak dava tarihine kadar aralarında bir uyuşmazlık çıkartılmamak suretiyle söz konusu ibare üzerinde taraflar yararına kazanılmış hak gerçekleşmiştir.**

Bir işletme tarafından uzunca süredir kullanılan markanın asli unsuru muhafaza edilerek ve markanın bu işletme ile bağlantısı ve tüketici nezdinde yarattığı izlenim korunmak suretiyle, önceki markanın kapsadığı ürünlerin veya bir ürün çeşidinin tüketiciye yenilenmiş bir marka imajı ile sunulması ve bu yolla marka sahibi işletmenin piyasaya arz ettiği ürünlerinin de işletmesel köken olarak öncekilerle bağlantılı olduğu mesajını veren yeni markalar yaratmak amacıyla önceki markada yer alan asıl unsurun yanına başkaca asli ve/veya tali unsurlar ekleyerek oluşturduğu markaların seri marka olarak kabulü olanaklıdır.

Davalı şirketin “İPEKYOLU” yazısı ve deve figürü ile kullandığı markasındaki şekil unsurunu bertaraf ederek yaptığı tescil yenileme başvurusunda marka üzerindeki kazanılmış hakkının şekil unsuru ile birlikte gerçekleştiği kabul edilmelidir. Markanın seri marka olarak nitelendirilmesi de mümkün değildir, zira seri markanın oluşturulmasında markanın seri marka olarak nitelendirilebilmesi için markanın 1997 8174 sayılı “İPEKYOL” markasına da benzetme tehlikesi yaratmayacak derecede meydana getirilmiş olması gerekir. Ne var ki her iki ibare arasında 556 s. KHK'nın 7/1-b ve 8/1-b maddesi anlamında benzerlik ortadadır. Bu halde hatalı gerekçe ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi yerinde değildir.”

Bu konuda ABAD tarafından verilen T-247/12 sayılı kararı mevcuttur⁴. ABAD'ın müktesep hakkındaki anlayış ve uygulamasının Türkiye'dekinden çok daha katı ve sınırlayıcı olduğu görülmektedir.

Yargıtay kararları ışığında yapılan inceleme sonucunda, kişinin markası üzerindeki müktesep hakkın sınırının belirlenmesinde, aşağıdaki ilkelere dikkat edilmesi gerektiğini belirtmek isteriz:

- **Marka üzerindeki müktesep hak, önceki tescile dayandırılmalıdır. Sadece fiili kullanıma dayanan iddialar, müktesep hak iddiası olarak ele alınamaz.** Nitekim SMK m. 7/1 hükmüne göre, korumanın temel temel kriteri “tescildir”.
- **Kişinin markası üzerindeki esaslı unsurlar üzerinde kazanılmış hakkı vardır ve bu esaslı unsurlara yapılacak ilaveler veya ufak değişiklikler kural olarak kazanılmış hakkın kapsamına girmektedir.** Nitekim bilindiği üzere, markalar arasında karıştırılma ihtimali değerlendirilirken, esaslı unsurlar göz önünde bulundurulur.
- **Daha önceki marka sahipleri arasında bir uyuşmazlık çıkmamış olmalıdır.** Eğer taraflar arasında markalara ilişkin mevcut ihtilaf varsa, sonraki tescili gerçekleştirmek isteyen kişinin hakkının “müktesep” olduğundan bahsedilemez.
- **Önceki markanın asli unsuru muhafaza edilerek marka sahibi ile bağlantısı ve tüketici nezdinde bıraktığı izlenim korunmak suretiyle seri marka yaratmak amacı**

⁴ Bu karar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz Önder Erol Ünsal, “Avrupa Birliği Adalet Divanı Ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (Euipo) Kararları Ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri”, <https://iprgezgini.org/2014/06/08/avrupa-birligi-adalet-divani-genel-mahkemesi-aris-karari-marka-sahibinin-onceki-tarihli-ayni-markalarinin-inceleme-etkisi-t-24712/>.

taşıması gerekir. Kişilerin markalarını “gençleştirme” hakkına sahip oldukları genel olarak kabul edilmektedir.

- ***Diğer işletme adına tescilli markaya yakınlaştırma, benzetme gibi şekillerde karıştırılma tehlikesine yol açılmaması ve bu yolla haksız yararlanma sonucunu doğurmaması gereklidir.*** Zira o ana kadar bir çatışma çıkmamasına rağmen, markalar arasında benzerlik yaratılması, iltibasa yol açar.
- ***Kazanılmış marka hakkı, sadece önceki tescildeki aynı/aynı tür mal ve hizmetleri içerir.*** Farklı mal ve hizmetler için yapılacak başvuru, farklı bir başvuru olup, kazanılmış hakkın bir uzantısı olarak kabul edilmemektedir.