YAYIN NO: 1084

MARKA HUKUKUNDA TANINMIŞ MARKANIN SULANDIRMAYA KARŞI KORUNMASI

Dr.Gül Büyükkılıç

ISBN 978-605-7622-08-2

1. BASKI - İSTANBUL, MART 2019

© **ON İKİ LEVHA YAYINCILIK A. Ş.**

Adres Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sokak No: 6A Şişli / İSTANBUL
Telefon (212) 343 09 02
Faks (212) 224 40 02
Web www.onikilevha.com.tr
E-Posta bilgi@onikilevha.com.tr
facebook.com/onikilevha
twitter.com/onikilevha

Baskı/Cilt Berdan Matbaa - Sadık Daşdöğen
Davutpaşa Cad. Güven İş Merkezi
C. Blok No: 215/216 Topkapı/İstanbul
Tel : 0 212 6131211
Sertifika No: 12491

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

MARKA HUKUKUNDA TANINMIŞ MARKANIN SULANDIRMAYA KARŞI KORUNMASI

onikilevha

Sevgili Annem Reyhan Büyükkılıç ve
Sevgili Babam Hasan Büyükkılıç'a

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 SAĞLAMANIN SULANDIRMA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEMESİ 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. KARIŞTIRMA İHTİMALİNE KARŞI KORUMA KARŞISINDA SULANDIRMAYA KARŞI KORUMA 145
A. KARIŞTIRMA İHTİMALİNE KARŞI KORUMA..... 145
B. KARIŞTIRMA İHTİMALİNE VE SULANDIRMAYA KARŞI KORUMANIN KARŞILAŞTIRILMASI 149
C. KARIŞTIRMA ve SULANDIRMANIN BİRLİKTE VAROLABİLİRLİĞİ 154
III. SULANDIRMAYA KARŞI KORUMA HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER..... 159
A. ALEYHE GÖRÜŞLER..... 159
B. LEHE GÖRÜŞLER 164
C. DEĞERLENDİRME VE SULANDIRMAYA KARŞI KORUMANIN GENİŞ YORUMLANMAMASI İLKESİ IŞIĞINDA TARAF MENFAATLERİNİN DENGELENMESİ YAKLAŞIMI ÖNERİSİ 169
§ 4. KORUMA İÇİN GEREKEN KOŞULLAR 174
I. GENEL OLARAK 174
II. ÖNCEKİ MARKANIN TANINMIŞ OLMASI 176
A. TANINMIŞLIK KOŞULUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLER ..176
1. TANINMIŞLIĞIN ESAS ALINMAMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNAN GÖRÜŞLER 176
2. TANINMIŞLIĞIN BELİRLEYİCİ OLDUĞUNU SAVUNAN GÖRÜŞLER 177
a. Sulandırmaya Karşı Korumada İlgili Kesimin Menfaatlerinin Göz Ardı Edilmesi Sebebiyle Oluşan Boşluğun Giderilmesi 177
b. Genişletilmiş Koruma İçin Bir Eşik Niteliği Taşıması 178
c. Yatırımın Ödüllendirilmesi 179
d. Bağlantının Tespitinde Başvurulan Bir Kriter Olması 181
e. İhlalin Tespitinde Belirleyici Role Sahip Olması 182
f. Tarihsel ve Pragmatik Gerekçeler 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 ÖNLEMEK 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

KISALTMALAR

ABAD	Avrupa Birliği Adalet Divanı
ABD Federal Kanunu	United States of America Federal Dilution Act of 1995, Public Law 104–98, 109 Stat. 985.
ABD Revizyon Kanunu	Trademark Dilution Revision Act of 2006, Public Law 109-312, 06 October 2006, 120 Stat. 173 (ABD Revizyon Kanunu).
AG	Advocate General (Hukuk Sözcüsü)
AIPLA	American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal (Dergi)
AIPPI	International Association for the Protection of Intellectual Property (Uluslararası Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği)
AİHS	Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
AİHM	Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
AY	Anayasa
AYM	Anayasa Mahkemesi
Batıder	Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch (Alman Medeni Kanunu)