

- **MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ İSTEMİ**
- **TPE YENİDEN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ**
- **MARKANIN TEK VE ESASLI UNSURU**

- [MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME \(556\) Madde 8](#)
- [MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME \(556\) Madde 7](#)
- [MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME \(556\) Madde 5](#)
- [MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME \(556\) Madde 12](#)

"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki "TPE Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararının iptali" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 03.12.2009 gün ve 2008/196 E., 2009/318 K. sayılı kararın incelenmesi davacı ve davalılardan TPE vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 27.09.2012 gün ve 2010/16085 E., 2012/14526 K. sayılı ilamı ile onanmasına karar verilmiş; davacı vekilinin karar düzeltme istemi üzerine Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 07.02.2013 gün ve 2012/18879 E., 2013/6772 K. sayılı ilamı ile;

(...Davacı vekili, "KAYMAKLIM", "ETİ KAYMAKLIM", "BENİMO" ve "BENİM" markaların müvekkili adına çeşitli sınıflarda tescilli olduğunu, davalının "BENİM KAYMAKLI" ibaresinin 30. sınıfta tescili için TPE'ye başvurduğunu, müvekkilinin başvuruya yaptığı itirazın TPE. YİDK. tarafından nihai olarak reddedildiğini, davalının ibaresinin tescilinin 556 sayılı KHK'nın 8/1-b maddesine aykırı bulunduğunu, müvekkiline ait markanın tanınmış olduğunu, bu ibarenin tescilinin müvekkiline ait markanın itibarını zedeleyeceğini ileri sürerek, TPE. YİDK. kararının iptalini, davalı markasının hükümsüzlüğünün tespiti ile markalar sicilinden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekilleri, davacı markaları ile davalı şirket markasının 556 sayılı KHK'nın 8/1-b maddesi anlamında benzer olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, davacı vekili ile davalı TPE. vekilinin temyiz istemi üzerine Dairemizce onanmıştır.

Bu kez davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

1- Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerekçeler ve sebeplere göre, davacı vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeeyen diğer karar düzeltme itirazlarının reddine karar verilmesi gerekmektedir.

2- Ancak dava, davalı TPE. YİDK. kararının iptali, tescil edilmişse diğer davalı şirket markasının hükümsüzlüğü istemlerine ilişkin olup, davalı şirket markası, dava tarihinden sonra 28.05.2008 tarihinde davalı şirket adına tescil edilmiştir.

Somut uyuşmazlıkta "Kaymaklım" ibaresi davacı adına 2000/11816 sayı ile 30. sınıfın 5. alt grubundaki "bisküvi" emtiası için tescillidir. Davalı şirket tarafından marka tescil başvurusu yapılan "Benim Kaymaklı" ibaresi de aynı emtiayı kapsamaktadır.

Dairemizin 02.06.2006 tarih ve 2005/3308 esas-2006/6634 karar sayılı ilamında, "Kaymaklım" ibaresinin "bisküvi" emtiası için 556 sayılı KHK'nın 7/1-c bendi anlamında ürünün cins, vasıf ve niteliğini belirten tanımlayıcı bir işaret olduğu kabul edilmişse de; aynı kararda, davacı adına tescilli "Kaymaklım" markasının "bisküvi" emtiası için 556 sayılı KHK'nın 7/son maddesi uyarınca kullanımla ayırt edici hale geldiğinden, hükümsüz kılınmayacağı da belirtilmiştir. Davacı adına tescilli 2000/11816 sayılı markanın tek ve esaslı unsuru "Kaymaklım" ibaresi olduğuna ve hükümsüz kılınmadığı müddetçe 556 sayılı KHK kapsamında korunması gerektiğine göre, dava konusu "Benim Kaymaklı" ibaresinden oluşan marka tescil başvurusunun da, başvuru kapsamındaki "bisküvi" emtiası bakımından iltibas tehlikesi oluşturduğunun kabulü ile bu emtia yönünden de TPE YİDK kararının iptali ile davalı şirket markasının hükümsüz kılınması gerekecektir.

Bu durum karşısında mahkemece verilen kararın açıklanan gerekçeyle bozulması gerekirken Dairemizce onandığı anlaşıldığından, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin

kabulü ile Dairemizin 27.09.2012 tarih ve 2010/16085 esas-2012/14526 karar sayılı onama kararının kaldırılarak, yerel mahkeme kararının yukarıda açıklanan gerekçeyle bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir. ...)
gerekçesiyle oyçokluğu ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüldü:

Dava, TPE Yeniden İnceleme Değerlendirme Kurulu (YİDK) kararının iptali, davalı şirket marka başvurusunun tescili halinde hükümsüzlüğü istemine ilişkindir.

Yerel Mahkemece, davacı markaları ile davalı markasının "Bisküviler", "Baklavalalar", "Donmuş Yoğurt" ve "Dondurmalar" emtiaları bakımından 556 sayılı KHK'nin 8/1-b hükmü anlamında benzer olmadıkları, diğer emtialar bakımından benzer oldukları gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile belirtilen emtialar hariç olmak üzere diğer emtialar bakımından TPE YİDK kararının kısmen iptali ile davalı markasının kısmen hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, fazlaya ilişkin istemin reddine dair verilen karar davacı ve davalılardan TPE vekillerinin temyizi üzerine, Özel Dairece yukarıda başlık bölümünde yazılı gerekçeyle bozulmuş; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Direnme kararını davacı ve davalılardan TPE vekilleri temyize getirmiştir.

Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; taraf markaları arasında 556 sayılı KHK'nin 8/1-b maddesi anlamında "bisküvi" emtiası yönünden iltibas tehlikesinin bulunup bulunmadığı, varılacak sonuca göre TPE YİDK kararının iptali ile davalı şirket markasının hükümsüz kılınmasının gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

Markayı kullanma hakkı, münhasıran marka sahibine veya onun yetkilendirdiği kişiye aittir (Sabih Arkan, Marka Hukuku, Ankara 1997, c. II, s. 212). Marka hakkı gayri maddi bir haktır. Tescil edilmekle marka sahibine herkese karşı ileri sürülebilme hakkı tanır.

Marka tescilinde ret için mutlak sebepler 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK)'nin 7. maddesinde sayılmıştır. Mutlak ret sebeplerinin ortak özelliği, marka olarak tescili talep olunan işaretin kamuyu ilgilendirmesi veya ona mal olmasıdır. Herhangi bir kişinin ileri sürmesine gerek kalmaksızın TPE ve mahkeme tarafından re'sen dikkate alınırlar (Hakan Karan/ Mehmet Kılıç, Markaların Korunması 556 sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, Ankara 2004, s. 80). Mutlak ret sebepleri, marka olarak tescili talep olunan işaretin 556 sayılı KHK'nin 5. maddesi anlamında marka sayılmaması; bir markanın, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı olması; tescili talep olunan markanın mal veya hizmete ilişkin karakteristik özellikleri yansıtması; bir markanın ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adların münhasıran veya esas unsur olarak içermesi; markanın malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala aslî değerini veren şekli içermesi; bir markanın ayırt ettiği mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak mahiyette olması; yetkili mercilerden kullanmak için iznin alınmamış olması ve dolayısıyla Paris Sözleşmesi'ne göre reddedilecek markalardan olması; markanın kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer markaları, amblemleri veya nişanları içermesi; sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesi'ne göre tanınmış marka olması; dini değerleri ve sembolleri içermesi ve kamu düzenine ve markanın genel ahlaka aykırı olmasıdır. Ancak, bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise, tescili reddedilemez.

Tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz edilmesi durumunda 556 sayılı KHK'nin 8. maddesinde sayılı hallerde marka tescil edilemez. Bu maddede, markanın tescili ile ilgili nisbi ret sebepleri sayılmıştır. Bu sebeplerin ortak özelliği, tescili talep olunan marka üzerinde üçüncü bir kişinin üstün hak iddiasına dayanmalarıdır. Mutlak ret sebeplerinden farklı olarak nisbi ret sebeplerinin

kamu menfaati ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Mahkeme veya TPE tarafından re'sen dikkate alınmazlar. Bunların mutlaka KHK'nın 35. maddesi uyarınca ilgili kişiler yani daha önceki bir tarihte tescil edilmiş veya tescil başvurusunda bulunulmuş bir markanın sahibi ile tescilsiz markayı kullanarak bu işaret üzerinde daha eski bir tarihte hak kazanmış olan kişiler tarafından itiraz olarak ileri sürülmeleri gerekir (Karan/Kılıç, s. 196).

Nisbi ret sebepleri, tescil için başvurusu yapılan markanın, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı olması ve aynı mal ya da hizmetleri kapsamaması; tescil için başvurusu yapılan markanın tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer olması ve her iki markanın da aynı veya benzer mal veya hizmeti kapsamaması; marka sahibinden izin alınmaksızın veya geçerli bir gerekçe gösterilmeksizin bir ticarî vekilin ya da temsilcinin markayı kendi adına tescil talebinde bulunması; tescilsiz bir markanın veya ticarete kullanılan bir başka işaretin sahibinin bir markanın tescilini engelleyip ona yasaklama yetkisi veren önceki bir hakkının bulunması; tescil için başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsamaması ve yenilenmemiş bir markanın koruma süresinin dolmasından itibaren iki yıl içerisinde onunla aynı veya benzer olan bir başka markanın, aynı veya benzer mal veya hizmetler için tescilinin talep edilmiş olmasıdır.

556 sayılı KHK'nın 8/1-b maddesine göre nisbi ret sebeplerinden ikincisi olan tescil için başvurusu yapılan markanın tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer olması ve her iki markanın da aynı veya benzer mal veya hizmeti kapsamaması sebebinin somut olayla ilgisi olması bakımından ayrıntılı olarak incelenmesinde fayda bulunmaktadır. Bu madde aşağıdaki halleri düzenlemektedir:

- (1) Tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile tescili talep olunan bir marka arasında kapsadıkları mal veya hizmetler de dahil ayniyet bulunması;
- (2) Bu markalar arasında kapsadıkları mal veya hizmetler de dahil benzerlik bulunması;
- (3) Markalar arasında ayniyetin, kapsadıkları mal veya hizmetler arasında ise benzerliğin bulunması ve son olarak.
- (4) Markalar arasında benzerliğin, kapsadıkları mal veya hizmetler arasında ise ayniyetin bulunması.

Farklı unsurları bünyesinde bulunduran bir marka, bir başka markayı çağrıştırıyorsa ve bilhassa halk nezdinde bu başka marka ile bir irtibatının mevcut olduğu düşüncesi yaratıyorsa, "benzer" veya diğer bir ifade ile "karıştırılma ihtimali olan" markadır. Bir markanın, "ayırt ediciliği" ile "bir başka marka ile karıştırılma ihtimali" birbirleriyle yakından ilgili hususlardır. Bununla birlikte 556 sayılı KHK'nın 5. maddesi gereğince ayırt ediciliğin tespitinde markanın içerdiği işaretlerin kendisi dikkate alınmakta ve genel olarak o işaretin ayırt edici olup olmadığı sorgulanmakta iken, karıştırılma ihtimalinde bir marka, başka bir marka ile karşılaştırılmaktadır. Bu itibarla, ilk başta genel olarak ayırt edici karaktere sahip olan bir markanın tescili, sözü edilen KHK'nın 8. maddesi gereğince tescilli bir başka markaya benzediğinden bahisle engellenebilir.

Piyasada daha önceden aynı veya benzeri mal veya hizmetler için korunan ne kadar çok marka bulunuyorsa, yeni bir markanın marka olarak tescili de o kadar zorlaşır. Marka olarak bir işaretin tescili için, o işaretin başka bir mal veya hizmeti ifade eden marka ile bir bağlantısının mevcut olduğunu halkın zihninde uyandıracak derecede çağrıştırmaması gerekir. Bir işaret, görsel, fonetik veya diğer bir açıdan farklı olsa bile, "bütünsel" bir açıdan kendisine yaklaşıldığında herhangi bir sebeple müşteri gözünde başka bir marka ile bağlantısı varmış intibai yaratarak onu çağrıştırıyorsa ve bu yüzden müşterinin mal veya hizmet tercihinde etkili oluyorsa, marka olarak tescili engellenebilir:

Malın veya hizmetin hitap ettiği müşteri kitlesinin toplumsal düzeyi ve durumu, bir işaretin marka olarak tescilinde etki eden unsurlardır. Farazi üçüncü kişilerin gözünde, kullanılan işaret, somut olayda belli mal veya hizmetin diğerleri ile karıştırılmasını engelliyorsa tesciline itiraz edilebilir.

Korumada öncelik ilkesi gereğince, bir markanın, bir mal veya hizmeti, tescili esnasında tescil edilmiş veya tescil başvuru yapılmış bir markanın kapsadığı diğer mal veya hizmetlerden ayırt etmesi şart koşulmak suretiyle, önceki marka diğerine tercih olunur. Korunacak markanın mutlaka önceden tescil olunması gerekmeyip, hakkında önceden

tescil başvurusu yapılmış olması yeterlidir.

Marka sahiplerinin sadece aynı veya benzeri mal veya hizmetleri kapsayan diğer markaların tescilini engelleyebileceği kuralının istisnası, "toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş" markalardır. Toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş tescilli bir markanın aynısını ya da benzerini farklı bir mal ya da hizmette tescil ettirmek isteyen kişinin tescil başvurusu, ancak "tescil ettirmek istediği markanın toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle kendisine haksız bir yarar sağlayabilecek, markanın itibarına bir zarar verebilecek veya ayırt edici karakterini zedeleyebilecek ise engellenebilir (Karan/Kılıç, s. 197- 203).

Bununla birlikte, 556 sayılı KHK'nın 12. maddesi ile üçüncü kişilerin adlarını veya adreslerini, arz ettikleri mal ve hizmetlerle ilgili cins, kalite, miktar, kullanım amacı, değer, coğrafi kaynak, üretim veya sunuluş zamanı ya da diğer niteliklere ilişkin açıklamaları kullanmalarını KHK'nın 9. maddesine dayanarak engelleme hakkını, bu kullanım ticarî veya sınaî açıdan dürüst telakki edilmek şartıyla, tescilli bir marka sahibinin elinden alınmıştır. Bu işaretlerin kullanımına izin verilebilmesi için bu kullanımın "dürüstçe ve ticari veya sanayi konularla ilgili olarak" veya menşe hükme daha sadık bir ifade ile "ticarî veya sınaî açıdan dürüst telakki edilecek tarzda" gerçekleştirilmesi gerekir. Üçüncü bir kişinin sırf bir başkasının itibarlı kılınmış markasını kullanmak suretiyle haksız avantaj elde etmek veya bir markanın ayırt edici karakterine zarar vermek niyetinde olduğunun anlaşılması halinde, davranışının ticarî veya sınaî açıdan kabul edilemez sayılacağı aşikârdır (Karan/Kılıç, s. 283).

Somut olay bu ilke ve kavramlar ışığında değerlendirildiğinde;

Davacı şirket adına 13.06.2000 tarihinden itibaren kayıtlı olup tek ve esaslı unsuru "KAYMAKLİM" olan 2000/11816 numaralı marka hükümsüz kılınmadığı sürece herkese karşı ileri sürülebilen mutlak ve inhisari bir marka hakkı vermektedir. Dava ve başvuru konusu "BENİM KAYMAKLI" ibaresinin davalı şirketçe kullanılması imkansız olup bu şekilde kullanım, 556 sayılı KHK'nın 12. maddesine de uygun değildir. "KAYMAKLİM" ibaresi davacı şirkete ait markanın asli unsurudur. Davacı taraf, bu ibareyi tek başına marka olarak almıştır. Tanımlayıcı bir ibare olarak kabul edilse bile marka davacı taraf adına tescilli bulunduğundan hükümsüz kılınmadıkça geçerlidir.

Bu durumda mahkemece, marka tescilinin sahibine tescile konu kelime veya işaretin üçüncü kişiler tarafından her türlü kullanımını değil, iltibas oluşturacak benzerini kullanma veya tescilini engelleme hakkı tanıdığı, davacı markaları ile davalı markasının "Bisküviler", "Baklavalılar", "Donmuş Yoğurt" ve "Dondurmalar" emtiaları bakımından 556 sayılı KHK'nın 8/1-b hükmü anlamında benzer olmadıkları, diğer emtialar bakımından benzer oldukları gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiş ise de, davacı adına tescilli "Kaymaklım" markasının "bisküvi" emtiası yönünden kullanımla ayırt edici hale geldiğinden kabulü ile davanın "bisküvi" emtiası yönünden de kabulüne karar verilmesi gerekirken, yerinde görülmeyen yazılı gerekçelerle hüküm tesis edilmesi doğru görülmemiş, kararın bu nedenle bozulması gerekmektedir.

Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında bir kısım üyeler tarafından, davacı markaları ile dava konusu marka arasında "bisküvi" emtiası yönünden benzerliğin bulunmadığı, davalı markasındaki "kaymaklı" ibaresinin tanımlayıcı nitelikte kullanıldığı ve ayırt ediciliğinin bulunmadığı ileri sürülmüş ise de, bu görüş yukarıda açıklanan nedenlerle Kurul çoğunluğu tarafından benimsenmemiştir.

O halde, Özel Daire bozma ilamında ve yukarıda belirtilen gerekçelerle bozma ilamına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

S O N U Ç : Davacı ile davalılardan TPE Başkanlığı vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcın yatırırlara geri verilmesine, 11.05.2016 gününde oyçokluğu ile karar verildi.