

# TESCİLLİ MARKANIN FARKLI ŞEKİLDE KULLANILMASI

*“Use Of Trademark In A Different Form”*

**Dr. Hayrettin Çağlar\***

**Özet:** 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK ile hukukumuzda markaların korunması, esas itibarıyla, usulüne uygun olarak tescil edilmiş olmaları ve tescil edildiği şekilde kullanılması koşuluna bağlanmıştır. Tescilli bir marka bazen, tescil edildiği şekilden farklı olarak kullanılabilir. Ancak tescilli markanın farklı şekilde kullanılması, markanın ayırt edici karakterinin değişmesine yol açacak olursa, markanın hukuka uygun kullanımından söz edilemez. Markadan doğan hakkın sınırları dışında kalan bu kullanım ise başka hak sahiplerinin üstün hakkına hanel getirebileceği gibi belirli bir süre kullanılmaya bağlı olarak iptal yaptırımına da tâbi olabilir.

**Anahtar kelimeler:** Tescilli marka, markanın kullanılması, markanın farklı şekilde kullanılması, markaya tecavüz.

**Abstract:** *Protection of trademarks is dependent upon registering the trademark properly and using it in the same form according to the Statutory Decree on Trademark Protection (nr. 556) in Turkish Law. A registered trademark can be used in a different form from time to time. However if this different use results in alteration of the distinctive characteristics of the trademark, it loses the attribute of a lawful use. This use, which is out of the bounds of trademark rights, can harm other right owners' superior rights and also may be subject to revocation due to nonuse.*

**Keywords:** *Registered trademark, use of trademark, use of trademark in a different form, trademark infringement.*

## I. MARKANIN KULLANILMASI KAVRAMI <sup>1</sup>

Tescilli bir markanın tescilden doğan korumadan yararlanabilmesi, tescil edildiği şekilde ve tescil edildiği mal ve/veya hizmetler için kullanılmasına bağlıdır. Ancak bu kuralın çok katı bir şekilde uygulanması bazen hakkaniyete uygun düşmeyebilir. Özellikle usulüne uygun olarak tescil edilmiş bir markanın, tescil edildiği şekilden bir miktar farklı olarak veya tescil edildiği mal ve/veya hizmetlerle benzer mal ve/veya hizmetler

\* Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Görevlisi

<sup>1</sup> Bu makalenin yazılması sırasındaki katkılarından dolayı Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin sayın hakimlerine çok teşekkür ederim.

için kullanılmış olması durumunda, bu tarz kullanımları markanın sahibine sağladığı hakkın kapsamı içerisinde kabul etmek mümkün olabilir. Fakat bu sınırın aşılması halinde, hem başkaları adına tescilli veya tescilsiz olarak korunan markalarla iltibas yaratılması söz konusu olabileceği gibi, hem de bu kullanımın haklı ve yerinde bir kullanım olarak kabul edilmemesine bağlı olarak, markanın iptali de gündeme gelebilir. Markanın iptali ile sonuçlanabilecek bu durumu, markayı kullanma zorunluluğu olarak adlandırmak mümkündür<sup>2</sup>. Ancak bizim bu çalışmada esas olarak üzerinde durmak istediğimiz konu, tescilli markanın, tescil edildiği şekilden farklı olarak kullanılmasının hangi hallerde hukuka uygun, hangi hallerde hukuka aykırı kullanım olarak nitelendirileceği, yani farklı olarak kullanmanın sınırının nasıl çizilmesi gerektiğidir.

Mülga 551 sayılı Markalar Kanunu m. 17'de açıkça "...marka sahibine, kanunun birinci maddesinde yazılı maksat ve tarzda kullanmak şartıyla ve sicilde gösterilen emtiaya müteallik olmak kaydıyla, markasından faydalanma hakkını verir. ..." şeklinde ifade edilmiş bulunan, markanın kullanılmasına ilişkin hüküm, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK içerisinde bu şekilde ele alınmamıştır<sup>3</sup>. Bunun yerine 556 sayılı KHK m. 14 hükmünde, markanın 5 yıl süreyle kesintisiz olarak kullanılmaması sebebiyle iptaline ilişkin olarak yapılan düzenleme içerisinde, hangi hallerin markanın kullanılması olarak değerlendirileceğine ilişkin açıklamalar arasında, f. 2, a bendinde "Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması," nın da markayı kullanma kabul edileceği belirtilmiştir. Aslında bu madde farklı bir konuyu, tescilli bir markanın kullanılmamasının neticelerini ve belirli bir süre kullanmamaya dayalı olarak iptal isteminde bulunulması durumunda, hangi hallerin kullanma sayılacağını düzenlemektedir. Ancak mülga kanunun anılan hükmünün 556 sayılı KHK' da yer almaması sebebiyle markanın kullanılması ile ilgili değerlendirmeler doğrudan bu hükme dayalı olarak yapılmaktadır.

---

<sup>2</sup> Markayı kullanma zorunluluğu hakkında ayrıntılı bir çalışma için bkz. Dirikkan, Hanife; Tescilli Markayı Kullanma Külfeti, Prof. Dr. Oğuz İmregüne Armağan, İstanbul 1998, s. 219-280.

<sup>3</sup> 551 sayılı Markalar kanunu zamanında geçerli olan düzenlemeye ilişkin açıklamalar için bkz. Cengiz, Dilek; Türk Hukukunda İktibas veya İltibas Suretiyle Marka Hakkına Tecavüz, İstanbul 1995, s. 43vd.

Markanın kullanılmasına ilişkin olarak Paris Sözleşmesi m. 5, C, 2 hükmü de tescilli bir markanın tali unsurlar açısından tescil edildiğinden farklı olarak, ancak ayırt edici karakterini zedelemeyecek şekilde kullanılmasının da markanın hükümsüzlüğüne yol açmayacağını ve sağlanan korumayı azaltmayacağını amirdir. Benzer bir düzenleme 89/104 sayılı AB direktifi m. 10, f. 2, a bendinde ve AB Marka Tüzüğü m. 15, f. 2, a bendinde yer almaktadır. Buna göre tescilli bir markanın esas unsuru dışında kalan bölümleri itibariyle farklılık arz eden kullanımlar, markanın ayırt edici karakterini etkilememesi koşuluyla, markanın kullanılması olarak kabul edilecektir. Adı geçen direktif ve tüzük esas alınarak hazırlanan Alman Markalar Kanunu (MarkenG) ise benzer bir hükmü § 26, Abs. 3, S. 1 içerisinde ele almıştır<sup>4</sup>. Farklı şekilde kaleme alınmış olsa da aynı hususu düzenleyen benzer bir hükmü İsviçre Markaların Korunması Kanunu m. 11, f. 2' de de bulmak mümkündür<sup>5</sup>.

## II. MARKANIN AYIRT EDİCİ KARAKTERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

556 sayılı KHK m. 14, f. 2, a bendi uyarınca, markanın, ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması da markayı kullanma olarak kabul edilecektir. Ancak ayırt edici karakterin değiştirilip değiştirilmediğini tespit etmek için kesin ve objektif bir ölçüt mevcut değildir. Bununla birlikte, doktrinde<sup>6</sup> ortaya konan ve daha sonra yargı kararlarında<sup>7</sup> da yer bulan görüşler çerçevesinde genel bir değerlendirme

<sup>4</sup> Bkz. Fezer, Karl-Heinz; Markenrecht, 3. Aufl., München 2001, §26 N. 98; Ingerl/Rohnke, §26 N. 104; Giefers, Hans-Werner; Die Rechtserhaltende Benutzung der Marke in abgewandelter Form, in: FS für Ralf Vieregge, Berlin, New York 1995, 279; Ströbele, Paul/Hacker, Franz, Markengesetz, 7. Aufl., Köln 2003, §26 N. 154; Heidelberger Kommentar zum Markenrecht, Hrsg. Ekey, Friedrich L./Klippel, Diethelm, Heidelberg 2003, §26 N. 75; Hubmann, Heinrich/Götting, Horst-Peter, Gewerblicher Rechtsschutz, 7. Aufl., München 2002, §41 N. 26.

<sup>5</sup> BGH, GRUR2002, 167, 168 – Bit/Bud; BGH, GRUR2000, 1038, 1039 – Kornkammer; BGH, GRUR 2001, 54, 56 – SUBWAY/Subwear; Yargıtay 11. HD. 13.10.2005 t., 2004/10729 E., 2005/9651 K. sa-yılı kararı, Kekstra/Nextra (Yayınlanmamıştır).

<sup>6</sup> Bkz., Fezer, §26 N. 98, 122a; Ingerl/Rohnke, §26 N. 104

<sup>7</sup> BGH, GRUR2002, 167, 168 – Bit/Bud; BGH, GRUR2000, 1038, 1039 – Kornkammer; BGH, GRUR 2001, 54, 56 – SUBWAY/Subwear; Yargıtay 11. HD. 13.10.2005 t., 2004/10729 E., 2005/9651 K. sayılı kararı, Kekstra/Nextra (Yayınlanmamıştır).

yapılabilir. Eğer markanın kullanılması sırasında ortaya çıkan farklılık, toplum tarafından önemli bir farklılık olarak görülmekteyse ve markanın bu farklılık sebebiyle ayrı, bağımsız bir işaret oluşturduğu anlaşılıyorsa, artık markanın ayırt edici karakterinin değiştirildiği söylenebilecektir. Buna karşın, farklılık, kullanılan marka ile tescilli markanın tek ve aynı işaret olarak algılanmasını engellemeyecek mahiyette ise, artık markanın ayırt edici karakterinin değiştirildiğini söylemek mümkün olmayacaktır.<sup>8</sup>

### III. MARKANIN TESCİL EDİLDİĞİNDEN FARKLI ŞEKİLDE KULLANILMASI HALLERİ

#### A. Genel Olarak

Tescilli markanın tescil edildiğinden farklı şekilde kullanılması hallerini sınırlandırmak ve net bir şekilde sınıflandırmak mümkün değildir. Ancak yine de önemli görülen başlıca farklı kullanım halleri ve bu kullanımların haklı kullanım sayılıp sayılmayacağı ya da başka bir ifadeyle farklı kullanmanın sınırının belirlenmesinde kullanılan ölçütler aşağıda bir sistematik altında incelenecektir.

#### B. Sözcük Markalarının Farklı Şekilde Kullanılması

Eğer tescilli bir marka, sadece sözcük unsurundan oluşuyorsa veya esas unsuru sözcük veya sözcüklerden oluşuyorsa, bu markanın farklı şekilde kullanılması halleri genel olarak bazı harf/harflerin çıkarılması, yeni harf/harflerin eklenmesi, yazı karakterinin değiştirilmesi, eş anlamlı başka bir sözcüğün kullanılması, yeni sözcük/sözcükler veya sloganlar eklenmesi, sözcük yerine veya sözcükle birlikte bir şeklin kullanılması ihtimalleri söz konusu olabilir.

#### 1. Bazı harf/harfleri çıkararak, yeni harf/harfler ekleyerek veya değiştirerek kullanma

Sözcük markalarında tek bir harfin değiştirilmesi bile bazen sözcüğün anlam ve fonetik bakımından değişmesine yol açabilir. Eğer böyle bir değişikliğe yol açacak şekilde harf/harfler çıkartılmış veya eklenmişse,

---

<sup>8</sup> Bkz., Fezer, §26 N. 98, 122a; Ingerl/Rohnke, §26 N. 104.

bu değişikliği markanın ayırt edici karakterini değiştiren bir kullanım olarak görmek gerekir. Ancak fonetik veya anlam itibariyle bir değişiklik söz konusu değilse ve toplum tarafından tescilli marka ile farklı kullanılan markanın aynı marka olduğu konusunda toplumda bir tereddüt söz konusu değilse artık kullanımdaki farklılık önemli olmayacaktır. Alman Federal Mahkemesinin çeşitli kararlarında bu duruma ilişkin örnekler bulmak mümkündür. Örneğin "POSTAFENE" markasının "POSTAFEN" olarak kullanılmasını<sup>9</sup>, "Jeanette" markasının "Jeannette" veya "Annete" olarak kullanılmasını<sup>10</sup>, "Securit" markasının "Sekurit" olarak kullanılmasını<sup>11</sup>, "KURANT" markasının "CURANT" olarak kullanılmasını<sup>12</sup> markanın ayırt edici karakterini değiştirmeyen bir farklılık olarak kabul etmiş ancak "Bonyour" sözcük markasının "Bonjour" olarak kullanılmasını<sup>13</sup>, "KURANT" markasının "COURANT" olarak kullanılmasını<sup>14</sup> markanın ayırt edici karakterini değiştiren farklı kullanım olarak kabul etmiştir. Bununla birlikte sözcükleri birbirine bağlamak için kullanılan kısa çizginin "- " kaldırılmasını (Örn. "BAELZ-AUTOMATIC" şeklinde tescilli markanın "BAELZ AUTOMATIC" olarak kullanılmasını) markanın ayırt edici karakterini değiştirici bir farklılık olarak değerlendirmemek gerekir<sup>15</sup>.

<sup>9</sup> BPatG GRUR 1977, 255, 256 – POSTAFENE: Anılan mahkeme zaten okunuş itibariyle vurgulanmayan sondaki "e" harfinin kullanılmamasını önemli görmemiştir.

<sup>10</sup> BPatG GRUR 1995, 588 – Jeannete/Annete.

<sup>11</sup> BPatG Mitt. 1979, 117 – Sekurit.

<sup>12</sup> BPatG GRUR 1979, 709 – KURANT.

<sup>13</sup> BPatG GRUR 1998, 64 – Bonjour; Mahkemenin bu yönde karar almasının sebebi, harf değişikliği ile ortaya çıkan yeni sözcüğün "Bonjour = Merhaba (Fransızca)" başka bir dilde de olsa yaygın olarak kullanılan bir sözcük haline gelmesidir. Yani artık başka bir anlam ifade eden sözcük söz konusudur.

<sup>14</sup> BPatG GRUR 1979, 709 – KURANT; Tescilli "KURANT" sözcük markası yerine kullanılan "COURANT = Akıntı, akım, cereyan (Fransızca)" sözcüğü başka bir anlam içermekte ve bu sebeple tescilli markanın ayırt edici karakteri değişmiş sayılmaktadır.

<sup>15</sup> BGH GRUR 1990, 364, 365 – Baelz; GRUR 1999, 167, 168 – Karolus-Magnus; aynı yönde Arkan, Sabih, Marka Hukuku, C. 2, Ankara 1998, s. 150, 151; Tekinalp, Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, 3. Baskı, İstanbul 2004, §27, N. 7.

## 2. Sözcük ekleyerek, çıkararak veya değiştirerek kullanma

Tescilli sözcük markası birden çok sözcükten oluşmaktaysa, bu sözcüklerden bazılarının çıkarılarak kullanılması (tescilli “Der Photo Porst” markası yerine “Photo Porst” şeklinde; “ECCO Milano + Şekil” yerine sadece “ECCO + Şekil” sözcüğünün kullanılması)<sup>16</sup>, yeni sözcükler eklenmesi (tescilli “Landenberg” markasının “Parkhotel Landenberg” şeklinde<sup>17</sup> veya tescilli “HOLTKAMP” markasının “HOLTKAMP MÖBEL BEISPIELHAFT” şeklinde kullanılması)<sup>18</sup> veya bazı sözcüklerin değiştirilerek kullanılması bazı hallerde sözcüğün ayırt edici karakterini etkilememesi sebebiyle markanın kullanılması kavramı içerisinde değerlendirilirken, bazı hallerde ise bu kapsamda değerlendirilmez. Eğer çıkarılan, eklenen veya değiştirilen sözcük unsuru tek başına ayırt edici bir nitelik taşımıyorsa, artık kullanım sırasındaki farklılık önem arz etmeyecektir<sup>19</sup>.

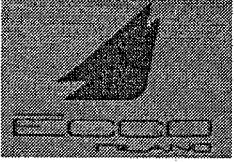
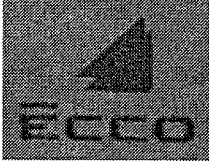
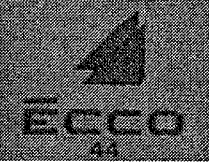
Tescilli marka	Kullanım	Ayırt edici karakterinde değişiklik var mı?
<b>RICE KRISPIES</b>	<b>RICE KRISPIES</b>	Hayır

<sup>16</sup> BPatGE 27, 241, 244 – Der Photo Porst; BGH GRUR 1997, 744, 746 – ECCO I, bu kararda her ne kadar “Milano” kelimesinin kullanılmaması markanın kullanılması açısından önemli görülmemişse de özellikle coğrafi kaynağın önemli yer tuttuğu bir markada bu unsurun kullanılmaması markanın ayırt edici karakterini değiştirebilir. Örneğin saatler açısından İsviçre ibaresinin tescilli markada yer almasına rağmen kullanım sırasında dışarıda bırakılması gibi, bkz. Ingerl/Rohnke, §26 N. 119.

<sup>17</sup> BGH GRUR 1992, 392 – Landenberg.



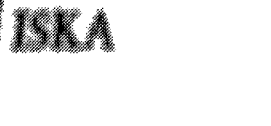

<sup>18</sup> BGH GRUR 1999, 54, 56 – HOLTKAMP MÖBEL BEISPIELHAFT (Mahkeme burada eklenen “Möbel Beispielhaft” yani “örnek mobilya” ekinin, mobilya emtiası için tescilli “HOLTKAMP” markasının ayırt edici karakterini değiştirmeyeceğine hükmetmiştir.

<sup>19</sup> Bkz. Ingerl/Rohnke, §26 N. 119; Berlit, Wolfgang; Das neue Markenrecht, 5.Aufl., München 2003, N. 339b.

Tescilli marka	Kullanım	Ayırt edici karakterinde değişiklik var mı?
	 	Hayır

### 3. Yazı karakterinin veya yazım tarzının değiştirilmesi

Bir sözcük markasının küçük veya büyük harflerle yazılması<sup>20</sup> ile tescil edildiği yazı karakterinden başka bir karakterle kullanılması<sup>21</sup> (Times New Roman yerine Verdana gibi) veya sözcüklerin modern halde kullanılması<sup>22</sup> kural olarak markanın ayırt edici karakterine zarar verecek mahiyette değildir. Ancak bir sözcüğün ikiye bölünerek iki satır halinde kullanılması bu kapsamda değerlendirilemez<sup>23</sup>.

		Hayır
		Evet

<sup>20</sup> BGH GRUR 1990, 364, 365 – Baelz; BPatG GRUR 1997, 287, 289 – INTECTA/tecta.


<sup>21</sup> BPatGE 32, 227, 229 – Procto-Kaban; BPatG, Mitt. 1988, 78 – RICE KRISPIES; BPatG GRUR 2001, 166, 169 – VISION.

<sup>22</sup> BGH GRUR 1989, 510, 512 – Teekanne (“The” yerine “Tee” kullanılması).

<sup>23</sup> BPatGE 23, 194, 196 – IS-KA/ISKA.

#### 4. Eş anlamlı sözcüklerin veya şeklin kullanılması

Tescilli bir sözcük markası yerine onu ifade eden bir resmin veya şeklin kullanılması veya resim ya da şekil yerine sözcüğün kullanılması genellikle markanın ayırt edici karakterinde değişikliğe yol açar. Zira bu halde kullanılmakta olan marka ile tescilli marka arasında önemli farklılıklar mevcuttur. Bunun yanında sadece tescilli markayı oluşturan bazı unsurları tanımlamak amacıyla yapılan eklemeler ise tescilli markanın ayırt edici karakterinde değişikliğe yol açmaz. Kement atan bir Kovboy şekli yerine “LASSO” (kement) sözcüğünün ön planda tutulduğu ve aynı şeklin birlikte kullanıldığı durumda<sup>24</sup>; veya tescilli “Kalp” sözcüğü yerine sadece Kalp şeklinin kullanılması halinde<sup>25</sup> bu kullanımların tescilli markanın kullanımı olarak kabul edilemeyeceğine hükmedilmişken, kahve emtiası için tescilli “Idee” sözcük markasının şekilli olarak koyu renkli bir daire içerisinde “Idee Kaffee” sözcüklerinden oluşan kullanımının markanın ayırt edici karakterinde değişikliğe yol açmayacağına hükmedilmiştir<sup>26</sup>.

Tescilli Marka	Kullanım	Ayırt edici karakterinde değişiklik var mı?
		Evet
Idee		Hayır

<sup>24</sup> BGH GRUR 1986, 892 – LASSO.

<sup>25</sup> BPatG GRUR 1979, 244 – HERZ.

<sup>26</sup> Giefers, Hans-Werner/May, Wolfgang; Markenschutz, Waren- und Dienstleistungsmarken in der Unternehmens- und Rechtspraxis, 5. Aufl., Freiburg, Berlin u.a. 2003, s. 114, 115.





### C. Şekil veya Renk Markalarının Farklı Kullanılması

#### 1. Şekil Markalarının Farklı Kullanılması

Usulüne uygun olarak tescil edilmiş bir “şekil” veya “şekil + sözcük” markasının da yine tescil edildiği gibi kullanılması gerekir. Bu anlamda şekil markaları açısından kullanımdaki farklılık konusunda, marka sahibinin daha fazla imkana sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ancak kullanım açısından çok büyük farklılık söz konusu olursa yine hakkın kapsamı dışına çıkılmasından söz edilebilir. Aşağıda yer alan “panda + şekil” markasındaki<sup>27</sup> panda resminin panda yazısının biraz daha üstünde gösterilmiş olması tescilli markanın ayırt edici karakterinde değişikliğe yol açmayacak tarzda kabul edilmişken, şekilli “ACHTERDIEK” markasının<sup>28</sup> tescil edildiği şeklin dışında, sadece sözcük unsuru esas alınarak başka resim veya şekillerle birlikte kullanılması, markanın ayırt edici karakterinde değişikliğe yol açtığı şeklinde değerlendirilmiştir.







Türk hukuku açısından da “REBEL + Şekil” ve “rebel + şekil” markalarının tescil edildiklerinden farklı bir şekilde, daha doğrusu tescilli markanın şekil unsurunu dışarıda bırakarak, sözcük unsurunun farklı bir desen ve renk kompozisyonu içerisinde kullanılması, mahkeme tarafından hem ayırt edici karakteri değiştiren bir kullanım olarak kabul edilmiş, hem de bu kullanım tarzının başka bir marka sahibinin tescilli bir markadan doğan haklarına tecavüz oluşturduğuna hükmedilmiştir<sup>29</sup>.

Tescilli Marka	Kullanım	Ayırt edici karakterinde değişiklik var mı?
		Hayır

<sup>27</sup> BGH, GRUR 1987, 822, 823 – Panda-Bär.

<sup>28</sup> BGH, GRUR 1999, 498, 499 – ACHTERDIEK.

<sup>29</sup> Yargıtay 11. HD. 30.10.2006 t., 2005 / 9955 E., 2006 / 10746 K. sayılı kararı, Nivea soft/Rebel soft (yayınlanmamıştır). Bu karara konu olayda davalı markası özel bir renk içermeyen tarzda tescil edilmiştir. Kullanım sırasında ise tescilli markada yer alan ancak çok önemli olmayan şekil unsuru dışarıda bırakılmış, bunun yerine “rebel” sözcüğünün yanına “soft” sözcüğü eklenmiş ve mavi-beyaz-açık yeşil renklerden oluşan bir kompozisyon içerisinde kullanım gerçekleştirilmiştir. Ancak bu kullanım yukarıda görüldüğü üzere bir başka hak sahibinin hakkına tecavüz oluşturur mahiyette görülmüştür.

		Evet
<p>1-</p>  <p>2-</p> 	 	<p>Evet; ayrıca tescilli ve kullanılmakta olan başka markaya tecavüz söz konusu</p>   <p>Tescilli marka      Kullanım      Kullanım</p>

## 2. Renk Markalarının Değiştirilerek Kullanılması

Tescilli renk markası eğer soyut olarak, yani herhangi bir şekil ile birlikte olmaksızın tescil edilmişse ve esas unsur da bu renk ise, artık bunun farklı şekilde kullanılması mümkün olamaz. Zira bu renk tescil edildiği emtia veya hizmetle ve bunun menşei olan işletme ile özdeşleşmiştir<sup>30</sup>. Farklı tonlarda kullanılması bile toplumda farklı bir markayla karşı karşıya olunduğu intibayı yaratabilir. Bu halde ise markanın ayırt edici karakteri değişmiş olur. İnsanın çıplak gözle fark edemediği veya ışığın yansıması gibi sebeplerle oluşabilecek farklılıklar bundan müstesnadır<sup>31</sup>.

<sup>30</sup> Alman Federal Mahkemesinin (BGH) 07.10.2004 tarihli kararında bu husus açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre tescil edilmiş olan "Lila" rengi Milka çikolataları açısından ayırt edici niteliktedir ve başkası tarafından bu tür emtialar için bir markanın esas unsuru olarak kullanılamaz. Bkz. BGH I. Zi-vilsenat, 112/04 (www.juris.bundesgerichtshof.de [17.03.2007] )

<sup>31</sup> Bkz. Ingerl/Rohnke, §26 N. 115; Ströbele/Hacker, §26 N. 179.

Her ne kadar hukukumuzda soyut renklerin marka olarak tescili mümkün görülmesi de<sup>32</sup>, en azından belirli şekillerle çerçeveselenmiş veya belirli bir kompozisyon oluşturacak şekilde ortaya çıkmış renklerin de marka olarak tescili mümkündür. Tescilli marka, renk unsuru yanında başkaca unsurlar da içeriyorsa, yani belirli bir şekilde somutlaşmış bir renk markası söz konusu ise bu durumda farklı kullanım bazen markanın amacına uygun kullanım olarak kabul edilebilir. Özellikle de renk unsurunun esas unsur olmadığı bir markada, örneğin kırmızı rengin yerine pembenin kullanılması halinde veya siyah-beyaz bir katalogta zorunlu olarak siyaha yakın bir renkte kullanılması durumunda toplum yine de aynı marka ile karşı karşıya olduğu sonucuna varacaktır. Ancak karma nitelikli bir markada renk unsuru ön planda ise veya en azından önemsiz mahiyette değilse artık renk unsurunun değiştirilerek kullanılması da markanın ayırt edici karakterinde değişikliğe yol açacaktır.

Tescilli bir markada yer alan renk unsurunun ayırt edici karakterinin değiştirilerek kullanılıp kullanılmadığı değerlendirirken, bu markanın kullanım yeri ve şeklini de göz önüne almak gerekir. Örneğin işletmenin evrakında veya siyah-beyaz bir dergide, gazetede yer alan kullanımda renk unsuru göz ardı edilebilecekken, ürünün ambalajında veya kolilerinde ya da tanıtım toplantısında farklı renkte veya bariz farklı tonlarda kullanılmasını ise artık ayırt edici karakterini değiştirerek kullanma olarak kabul etmek gerekir.


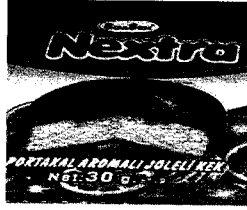
#### D. Markaya Yeni İşaretler Eklenmesi


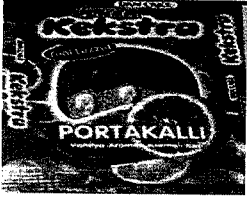
Tescilli bir markaya herhangi başka yeni unsurların eklenmesi bazı hallerde markanın ayırt edici karakterinde değişikliğe yol açabilir. Ancak bu her zaman aynı şekilde değerlendirilemez. Zira bir sözcük markasını, tescilli olduğu emtiayı ifade eden resim veya kompozisyonla birlikte kullanmak, bu markanın ayırt edici karakterinde değişikliğe yol açmaz. Bu durumda eklenen yeni unsurlar tescilli marka ile tescil edilmiş olduğu emtia veya hizmetle olan bağı kuvvetlendirmeye yarar. Yargıtay da yeni bir kararında bu hususu değerlendirmiş ve sadece sözcük olarak tescil edilmiş markanın renkli bir kompozisyonla birlikte kullanılmasının 556 sayılı KHK m. 14, f. 2, a bendi uyarınca markanın kullanılması olarak kabul edileceğine dair ilk derece mahkemesi kararını onamıştır<sup>33</sup>.

<sup>32</sup> Soyut renklerin Türk marka hukukundaki durumu ile ilgili olarak bkz. Doğan, Beşir Fatih, Soyut Renklerin Marka Olarak Tescil Edilebilirliği, FMR, C. 5, S. 4, s. 56 vd. bunun yerine "rebel" sözcüğünün yanına "soft" sözcüğü eklenmiş ve mavi-beyaz-açık yeşil renklerden oluşan bir kompozisyon içerisinde kullanım gerçekleşmiştir. Ancak bu kullanım yukarıda görüldüğü üzere bir başka hak sahibinin hakkına tecavüz oluşturur mahiyette görülmüştür.

<sup>33</sup> Yargıtay 11. HD. 13.10.2005 t., 2004/10729 E., 2005/9651 K. sayılı kararı, Kekstra/Nextra (Yayın-İlanmamıştır). Ancak bu kararda her ne kadar bu farklı şekilde kullanma, markanın kullanılması olarak değerlendirilmişse de davalı tarafın kullanımının davacı markasının kullanımına benzerlik arz etmesi sebebiyle TTK m. 57/5 hükmü gereğince haksız rekabete yol açtığına hükmedilmiştir.

Ayrıca tescilli bir markanın bir başka tescilli marka ile bir arada kullanılması da markanın kullanılması kavramı içerisinde değerlendirilebilir. Zira uygulamada daha çok işletmeye ait genel bir marka ve ürün veya hizmetleri hedef alan ikinci bir marka seçilmesi çok yaygındır (Volkswagen® Passat®, Ülker® Çikolatalı Gofret® vs.). Bu halde her iki markanın da marka hukuku anlamında kullanıldığını söylemek mümkündür<sup>34</sup>. Yeter ki bu markaların her biri tescil edildiği şekilde kullanılıyor olsunlar.

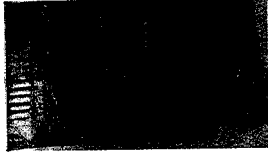
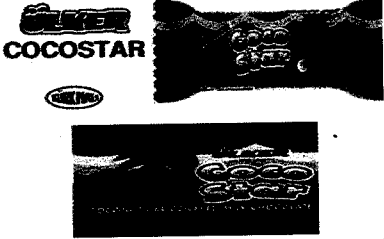
Tescilli Marka	Kullanım	Ayrırt edici karakterinde değişiklik var mı?
		Hayır

		Hayır
--	--	-------

Yine aynı tarihlerde verilmiş bir başka kararda tescilli (No: 1999/3275) “CITY COCOMİS” sözcük markasının aşağıda yer alan ambalajla birlikte kullanılmasının, davacı adına tescilli (No: 136037, 178977, 178817) ve yine aşağıda verilen “ÜLKER COCOSTAR+ Şekil” unsurlu markalarla iltibas yaratmadığına hükmedilmiştir. Bu tarz farklı kullanımın markaların tescilli olduğu emtialar göz önüne alındığında, hindistancevizli bar vs., tescilli markanın ayrırt edici karakterini değiştirmedigine de değinilmiştir<sup>35</sup>.

<sup>34</sup> Bkz. Ströbele/Hacker, §26 N. 134.

<sup>35</sup> Yargıtay 11. HD. 04.10.2005 t., 2004/10619 E., 2005/9171 K. sayılı kararı, CITY COCOMİS/ ÜLKER COCO STAR (Yayınlanmamıştır).

Tescilli Marka	Kullanım	Ayırt edici karakterinde değişiklik var mı?
<b>CITY COCOMIS</b>		Hayır; ayrıca aşağıda yer alan markalara da tecavüz oluşturmadığına karar verilmiştir. 

### ***E. Diğer Tür Markaların Farklı Kullanılması***

Yukarıda ayrıntılı olarak ele aldığımız sözcük markaları, renk markaları ve şekil markaları yanında başka marka türleri de mevcuttur<sup>36</sup>. Bunların bir kısmı henüz Türk pozitif hukuku açısından geçerli olmasa da özellikle mehz Avrupa Birliği hukukunda ve bazı diğer ülke hukuklarında düzenlenmişlerdir. Bunlardan ses markalarının ayırt edici karakterinin değiştirilmeden kullanıldığıнын söylenebilmesi için yine mutlaka ses markası olarak kullanılması gerekir<sup>37</sup>. Yine üç boyutlu markaların da üç boyutlu olarak kullanılması gerekir. İki boyutlu kullanım, markanın kullanılması olarak kabul edilemez<sup>38</sup>. Buna karşılık iki boyutlu bir şekil markasının üç boyutlu olarak kullanılması ise markanın kullanılması olarak kabul edilmelidir<sup>39</sup>. Klasik marka türleri dışında kalan bu marka türlerinde ayırt edici karakter bizzat markanın türü dolayısıyla ortaya çıkmaktadır.

<sup>36</sup> Diğer marka türleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Çağlar, Hayrettin, Der Schutz des Markeninhabers nach Türkischem und Deutschem Markenrecht, Hamburg 2004, s. 19vd.

<sup>37</sup> Fezer, §26 N. 114; Schultz, Detlef von (Hrsg.)/Stuckel, Marc, Kommentar zum Markenrecht, Heidelberg 2002, §26 N. 37.

<sup>38</sup> Eichmann, Die dreidimensionale Marke in dem Verfahren vor dem DPA und BPatG GRUR 1995, 184, 197.

<sup>39</sup> Ingerl/Rohnke, §26 N. 139; Giefers, FS Vieregge, 286; aksi yönde Eichmann, Schutzvoraussetzungen und Schutzwirkungen von Abbildungsmarken, GRUR Int. 2000, 484vd.

#### IV. TESCİLLİ MARKANIN FARKLI ŞEKİLDE KULLANILMASININ SONUÇLARI

Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirerek kullanma halinde özellikle markayı kullanma yükümlülüğüne aykırılık sebebiyle markanın iptali gündeme gelebilir<sup>40</sup>. 556 sayılı KHK m. 42/I-c bendi gereğince bir hükümsüzlük davası açılması halinde, anılan KHK m. 14'te yer alan diğer koşulların da gerçekleşmiş olması gerekir. Bu sonucun ortaya çıkabilmesi için markanın kullanılmaması halinin haklı bir nedene dayanmaksızın beş yıldan fazla sürmesi<sup>41/42</sup>, bu sürenin kesintiye uğramamış olması ve buna dayalı olarak bir talepte bulunulması lazımdır. KHK m. 14/II hükmünde, kullanma sayılacak haller de sayma yoluyla gösterilmiştir. Buna göre, yukarıda ayrıntılı olarak incelediğimiz markanın ayırt edici karakterini

<sup>40</sup> Karayalçın, Yaşar; Markaların Aynen ve Aralıksız Kullanılmasıyla ilgili Hükümler, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 1976, C. 33, S. 6, s. 1001. Burada "iptal olunabilir" şeklindeki ifade aslında hükümsüzlük davası açılmasını kastetmektedir, aynı yönde Arkan, C. 2, s. 162; Kaya, Arslan, Marka Hukuku, İstanbul 2006, s. 203 ve dpn. 12.

<sup>41</sup> Beş yıllık süre 19.11.2003 tarih ve 25294 sayılı R.G.de yayımlanan, 06/11/2003 kabul tarihli ve 5000 sayılı Kanununun 31. maddesi gereğince, 26.06.2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununa tabi konularda üç yıla indirilmiştir. Ancak bu husus, ilgili KHK metnine işlenecek şekilde kaleme alınmaması sebebiyle kanun yapma tekniğine de aykırı olmuştur.

<sup>42</sup> Beş yıllık sürenin başlangıcı markanın tescil belgesine bağlandığı tarihtir; yoksa ne kadar süreceği ve nasıl sonuçlanacağı belli olmayan tescil başvurusuna ilişkin sürecin başlangıç tarihi değildir. Aynı yönde Karahan, Sami; Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, Konya 2002, s. 130; aksi yönde Kaya, Arslan, Kullanmama Nedeniyle Markanın İptali, I. İstanbul Fikri Mülkiyet Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2005, s. 206. Yazara göre marka koruması tescil başvurusu ile başladığından kullanmaya ilişkin sürenin de buna paralel olarak işlemesi gereklidir. Bu yönde düzenleme içeren Alman sisteminde geçerli marka başvurusu süreçleri tamamen farklıdır. Zira Alman Hukukunda mutlak tescil engelleri açısından yapılan incelemeden sonra marka tescil edilerek ilan edilmekte ve varsa itirazlar tescilli markaya yönelik olarak ileri sürülmektedir. Oysa hukuk sistemimizde marka başvurusu ile tescil arasında geçen süre çok uzundur. Sonucu kesin olarak belli olmayan bir sürecin en başından itibaren markanın kullanılmamasını, kullanmamaya dayalı olarak açılacak iptal=hükümsüzlük davası için aranan süreye dahil etmek marka başvurusunda bulunan kişi aleyhine bir yorum olarak değerlendirilebilir. Kanaatimizce henüz kesinleşmeyen bir başvuruya dayalı olarak, başvuru konusu işareti kullanmaya zorlamak, başvuru sahibi açısından ağır bir yükümlülük olurdu.

değiştirmeden farklı unsurlarla kullanmanın yanı sıra, markanın ihracat amacıyla mal yada ambalajlarında kullanılması, markanın sahibinin izniyle başkası tarafından kullanılması ve markayı taşıyan malın ithalatı da markayı kullanma sayılacaktır<sup>43</sup>.

Marka sahibinin açmış olduğu bir davada karşı tarafça markanın kullanılmamasına dayalı olarak hükümsüzlüğünün def'i olarak ileri sürülmesi yeterli değildir<sup>44</sup>. Ayrıca TPE kendiliğinden veya talep üzerine bu yönde karar alamaz. İptal kararı ancak yetkili ve görevli mahkeme tarafından verilebilir.

Markanın ayırt edici karakterini değiştirerek kullanma bazen başka bir üstün hak sahibinin hakkına hanel getirebilir. Yani, bu farklı kullanım 556 sayılı KHK m. 9/I-a, b, 61/I-b hükmü sebebiyle başkasının hakkına tecavüz oluşturabilir. Bu durumda ise tecavüz fiilini işleyen kişinin, kendi adına tescilli bir markasının olması, onun fiilinin niteliğini değiştirmez. Zira bu halde marka sahibi tescilli markasını, ayırt edici karakterinde değişikliğe yol açacak tarzda, 556 sayılı KHK m. 14/II-a hükmü kapsamı dışında kullanmaktadır ve bu markanın kendi adına tescilli olmasının fiilin tecavüz olarak değerlendirilmesi açısından bir önemi yoktur.

---

<sup>43</sup> Burada sayılan kullanma hallerine, markanın İnternet'te kullanılmasını ve markayı taşıyan malın transit ticarete kullanılmasını da dahil etmek gerekir.

<sup>44</sup> Tekinalp, §27, N. 3.

**KAYNAKÇA**

- Arkan, Sabih;** Marka Hukuku C. 2, Ankara 1998.
- Berlit, Wolfgang;** Das neue Markenrecht, 5. Aufl., München 2003.
- Cengiz, Dilek;** Türk Hukukunda İktibas veya İltibas Suretiyle Marka Hakkına **Tecavüz**, İstanbul 1995.
- Çağlar, Hayrettin;** Der Schutz des Markeninhabers nach Türkischem und Deutschem Markenrecht, Hamburg 2004.
- David, Lucas;** Markenschutzgesetz Muster und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1998.
- Dirikkan, Hanife;** Tescilli Markayı Kullanma Külfeti, Prof. Dr. Oğuz İmregün'e Armağan, İstanbul 1998, s. 219-280.
- Doğan, Beşir Fatih;** Soyut Renklerin Marka Olarak Tescil Edilebilirliği, FMR C. 5, S. 4, s. 37-64.
- Eichmann, Helmut;** Die dreidimensionale Marke in dem Verfahren vor dem DPA und BPatG, GRUR 1995, 184-197.
- Eichmann, Helmut;** Schutzvoraussetzungen und Schutzwirkungen von Abbildungsmarken, GRUR Int. 2000, 483-488.
- Fezer, Karl-Heinz;** Markenrecht, 3. Aufl., München 2001.
- Giefers, Hans-Werner;** Die Rechtserhaltende Benutzung der Marke in abgewandelter Form, in: FS für Ralf Vieregge, Berlin, New York 1995, 267-295 (FS Vieregge).
- Giefers, Hans-Werner/  
May, Wolfgang;** Markenschutz, Waren- und Dienstleistungsmarken in der Unternehmens- und Rechtspraxis, 5. Aufl., Freiburg, Berlin u.a. 2003.
- Heidelberger Kommentar** zum Markenrecht, Hrsg. Friedrich L. Ekey, Diethelm Klippel, Heidelberg 2003.
- Hubmann, Heinrich/  
Götting, Horst-Peter;** Gewerblicher Rechtsschutz, 7. Aufl., München 2002.



- Ingerl, Reinhard/  
Rohnke, Christian;** Markengesetz, 2. Aufl., München 2003.
- Karahan, Sami;** Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, Konya 2002.
- Karayalçın, Yaşar;** Markaların Aynen ve Aralıksız Kullanılmasıyla ilgili Hükümler, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 1976, C. 33, S. 6, s. 997 - 1001.
- Kaya, Arslan;** Kullanmama Nedeniyle Markanın İptali, I. İstanbul Fikri Mülkiyet Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2005, s. 195-205.
- Kaya, Arslan;** Marka Hukuku, İstanbul 2006.
- Klette, Chr. Manfred;** Zur Rechtserhaltenden Benutzung durch Verwendung Abweichender Marken-formen, WRP 2000, 913-920.
- Schultz, Detlef von (Hrsg.);** Kommentar zum Markenrecht, Heidelberg 2002.
- Ströbele, Paul/  
Hacker, Franz;** Markengesetz, 7. Aufl., Köln 2003.
- Tekinalp, Ünal;** Fikri Mülkiyet Hukuku, 3. Baskı, İstanbul 2004.