

YARGITAY HUKUK GENEL  
KURULU'NUN 02.10.2013  
TARİHLİ 2013/11-52E. VE  
2013/1416K. SAYILI KARARI  
("DIAMOND KARARI") VE  
TANIMLAYICI İBARELER  
İÇEREN MARKALARIN  
KARIŞTIRILMA İHTİMALİ  
DEĞERLENDİRİLMESİ

Av. Uğur AKTEKİN\*  
Av. Güldeniz DOĞAN ALKAN\*\*  
Av. Zeynep Çağla ÖZCEBE\*\*\*

---

\* İstanbul Barosu.  
\*\* Ankara Barosu.  
\*\*\* Ankara Barosu.

*Özet: Hukuk Genel Kurulu verdiği önemli bir kararda davaya konu iki markanın aynı tanımlayıcı ibareleri taşıyor olmalarından dolayı karıştırılma ihtimali doğuracak kadar benzer olduğuna karar vererek, tanımlayıcı ibarelerin ortak olması nedeniyle iki markanın benzer kabul edilemeyeceğini hükme bağlayan ilk derece Mahkemesinin kararını bozmuştur. Hukuk Genel Kurulu'nun herhangi bir şekilde marka olarak tescil edilmeleri durumunda tanımlayıcı ibareler ve jenerik adlar üzerinde mutlak bir hak tanıyan söz konusu yaklaşımı marka hukukundaki temel prensiplerle çeliştiği gibi uygulamada hakkaniyetsizliğe yol açabilecek niteliktedir.*

Hukumumuzda birbiri ile benzer olan markaların tescilini engelleyen iki temel durum Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ("556 s. KHK") 7/1(b) ve 8/1(b) hükümlerinde düzenlenmiştir. 556 s. KHK 7/1(b) hükmü 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 benzer ise söz konusu marka başvurusunun re'sen reddedileceğini düzenler. Öte yandan 556 s. KHK madde 8/1(b), tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa, söz konusu marka başvurusunun itiraz üzerine reddedileceğini hükme bağlamaktadır.

Markalar kullanıldıkları mal ve hizmetleri diğer mal ve hizmetlerden ayırabilme, ayırt edici olmalıdırlar. Bu kapsamda, bir markanın koruma kapsamının ne kadar geniş olduğu da o markanın ayırt edici doğası ile yakından ilgilidir. Başka bir ifade ile bir marka ne kadar ayırt edici ise ona tanınan hukuki koruma da o kadar geniştir. Markalar sahip oldukları hukuki korumanın derecesine göre; kendilerine geniş hukuki koruma sağlanan güçlü markalar ile dar bir hukuki koruma sağlanan zayıf markalar olarak gruplandırılabilirler. Bu şekilde bir gruplandırılmada, zayıf markalar grubunda değerlendirilmesi gereken, alt gruplardan birisi de elbette ki tanımlayıcı ibareler ve jenerik adlar olacaktır.

556 s. KHK'nın 7/1(c) maddesinde öngörüldüğü üzere tanımlayıcı ibareler içeren markalar, ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalardır.

Tanımlayıcı ibarelerin tek başlarına marka olarak tescil edilmeleri kural olarak mümkün olmayıp markaların tanımlayıcı olması 556 s. KHK'nın 7. maddesi uyarınca hukukumuzda mutlak ret nedeni olarak düzenlenmiştir. Tanımlayıcı bir ibarenin tescil edilebilmesinin istisnai bir yolu ise 7/son maddesinde

öngörüldüğü üzere bir markanın kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanması yani markanın sözcük anlamından bağımsızlaşarak ikinci bir anlam kazanmasıdır.

Tanımlayıcı bir ibarenin kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanmış olduğunun kabulü için tüketiciler tarafından o ibarenin sözcük anlamından bağımsızlaşarak bir gerçek veya tüzel kişiğe ait mal ve hizmetleri işaret edici ve kaynak belirtici bir fonksiyonu olduğunun kabulü gerekmektedir. Tanımlayıcı bir ibarenin kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanıp kazanmadığının ve bu yolla söz konusu ibare üzerinde marka sahibine mutlak bir hak tanınıp tanınmayacağına tespitinde incelikli ve hassas bir inceleme yapılması ve bu kapsamda tanımlayıcı ibareler üzerinde tahsis edilecek mutlak hakkın olası olumsuz sonuçlarının irdelenmesi gerekmektedir.

Öte yandan, markaların sahip oldukları hukuki koruma kapsamı incele-nirken değinilmesi gereken bir başka kavram ise jenerik adlardır. Jenerik adlar, malları ve hizmetleri bir kategori olarak tanımlayan, kendi başlarına marka işlevi görmeleri mümkün olmayan ve bu kapsamda en güçsüz marka korumasına sahip olan ibarelerdir. Aynı şekilde mal ve hizmetleri kategori olarak tanımlayan bu ibareler üzerinde mutlak hakların tahsis edilmesi noktasında tanımlayıcı ibarelerde olduğu gibi incelikli ve özellikli bir inceleme yapılması gerekmektedir.

Markaların başka markalar ile karıştırma ihtimali değerlendirilmesinin isabetli bir şekilde yapılabilmesi için markaların içerdiği ibarelerin koruma kapsamının ne kadar geniş oldukları ve bu kapsamda tanımlayıcı olup olmadıklarının tespitinin yapılması gereklidir.

Nitekim markalar arası benzerlik değerlendirmesinin markaların asli ve ayırt edici ibareleri esas alınarak yapılması gerekir, bu nedenle hangi ibarelerin tanımlayıcı olup olmadığı tespit edilmeden veya bu tespit yapıldıktan sonra bu hususa gerekli özen gösterilmeden yapılan incelemeler sonucunda varılan sonuçların hukuka uygun olması beklenemez. Görüldüğü üzere, tanımlayıcı ibareler veya jenerik adlar içeren markalar arasında yapılan benzerlik değerlendirmesi, ayırt edici ibareleri haiz markalar arası yapılan benzerlik değerlendirmesinden daha detaylı ve hassas bir incelemeyi gerektirmektedir.

Hukuk Genel Kurulu tarafından 02.10.2013 tarihinde verilen 2013/11-52 E. 2013/1416 K. sayılı kararda, tescil edildikleri ürün ve hizmetler açısından tanımlayıcı bir ibare olduğu açık olan "diamond" ibaresini ortak olarak içeren iki marka, yapılan yüzeysel inceleme sonucu benzer kabul edilmiştir. Markaların bütünsel değerlendirmesi yapılmadan ve aksine tanımlayıcı unsurlar esas alınarak yapılan bu inceleme sonucunda hukuki ve ekonomik yönden birçok endişeye yol açan bir hüküm tesis edilmiştir.

Somut olayda 14, 35 ve 42. sınıflarda tescilli "Diamond + Şekil", "Diamond Mücevherat + Şekil" ve "Naci Diamond + Şekil" markalarının sahibi olan davacı, 8, 14 ve 42. sınıflarda tescilli "bluediamond + Şekil" markasının 14 ve 42. sınıflar açısından hükümsüz kılınması ve sicilden silinmesi için 556 s. KHK 7/1(b) ve 8/1(b) hükümlerine dayanarak bir hükümsüzlük davası açmıştır.

Davalı taraf "bluediamond" marka tescillerinde herhangi bir usulsüzlük olmadığını ve hiç kimsenin "diamond" gibi nitelik ve nicelik belirten tanımlayıcı bir ibare üzerinde mutlak bir hak elde edemeyeceğini, markalar arasında 7/1(b) ve 8/1(b) hükümleri uyarınca benzerlik olmadığını ileri sürmüştür.

İlk derece Mahkemesi "Diamond" ibaresinin kuyumculuk sektöründe kullanılan tanımlayıcı İngilizce bir ibare olduğuna, söz konusu ibarenin tanımlayıcı doğası gereği tek başına tescilinin mümkün olmadığına ayrıca davaya konu markalar bütünsel olarak incelendikleri zaman ek şekil ve ibareleri de haiz olduklarına ve bu kapsamda benzer olmadıklarına karar vererek davayı reddetmiştir.

Kararın davacı tarafça temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, davacıya ait "Diamond + Şekil", "Diamond Mücevherat + Şekil" ve "Naci Diamond + Şekil" markaları ile davalı "bluediamond + Şekil" markalarının ortak mal ve hizmetler üzerinde tescilli olmaları ve "diamond" ibaresini ortak olarak içermeleri nedeniyle 8/1(b) anlamında karıştırılmaya yol açacak derecede benzer bularak bozmuştur.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi kararında, benzerlik kavramının 556 s. KHK'da açıkça düzenlenmediği bu nedenle de benzerlik incelemesinin her somut olaya göre yapılması gerektiğini ve iki markanın benzer kabul edilmesi için markaların bütünsel olarak değerlendirildiklerinde benzer olmaları ve ayrıca markaların tüketiciler tarafından karıştırılma ihtimalinin de olması gerektiğini tespit etmiştir. Ancak Yargıtay 11. Hukuk Dairesi yapmış olduğu saptamaların aksine, somut olayda yaptığı incelemede işaretler ve ek ibareler içeren markaları bütünsel bir incelemeye tabi tutmamış ve markaları tanımlayıcı "diamond" ibaresini ortak olarak içermeleri nedeni ile benzer kabul etmiştir.

İlk derece Mahkemesi'nin önceki kararında direnmesi üzerine uyuşmazlık Hukuk Genel Kurulu'nun önüne gelmiştir. Hukuk Genel Kurulu da Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin kararı ile uyumlu bir karar vererek ilk derece Mahkemesinin direnme kararını bozmuştur. Hukuk Genel Kurulu, marka korumasının 556 s. KHK 6. maddesi uyarınca tescil ile kazanıldığını ve bu tescilin açılacak bir hükümsüzlük kararı sonrasında alınan kesinleşmiş bir hükümsüzlük kararı neticesinde markasının sicilden terkinin sağlanıncaya kadar sahibine markadan doğan tüm hakları sağlayacağını belirtmiştir.

Bu kapsamda, bir markanın tanımlayıcı bir ibareyi haiz olmasına rağmen tescil edilmesi durumunda söz konusu tanımlayıcı ibarenin de tüm markalar gibi marka korumasından yararlanacağı, aksinin iddia edilmesi halinde ise 556 s. KHK md. 42 uyarınca bir hükümsüzlük davası açılması gerektiği kabul edilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu davacının tanımlayıcı ibare içeren markası üzerinde hak sahibi olduğunu tespit ettikten sonra davalı markasının davacıya ait markalar ile 7/1(b) ve 8/1(b) maddeler uyarınca benzer kabul edilip edilemeyeceğini değerlendirmiştir. Yapılan değerlendirmede bir marka tescilinin 556 s. KHK madde 42 uyarınca benzerlik nedeni ile hükümsüz kılınması için iki koşulun sağlanması gerektiği bunların da markaların benzer veya aynı olması ve aynı veya benzer mal ve hizmetler üzerinde tescil edilmeleri koşulları olduğu belirtilmiştir. Bunun yanı sıra, markalar arasında karıştırılma ihtimali olması gerektiği de vurgulanmıştır.

Bu kapsamda, Hukuk Genel Kurulu davacıya ait "Diamond + Şekil", "Diamond Mücevherat + Şekil" ve "Naci Diamond + Şekil" markaları ve davalıya ait "bluediamond + Şekil" markalarının ortak olarak "diamond" ibaresini asli unsur olarak içermeleri ve aynı mal ve hizmetler üzerinde tescilli olmaları nedeni ile iki marka arasında karıştırılma ihtimali olduğunu tespit etmiştir.

Görüldüğü üzere, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu markaların benzerlik incelemesinde kullanılan genel geçer tespitleri tekrarladıktan sonra bu tespitleri somut olay açısından yeterli şekilde irdelememiştir. Hiç kuşkusuz bu şekilde eksik bir değerlendirme, tatmin edici olmayan, hukuki açıdan tartışmalara açık ve hukuk dışında ekonomiye ve rekabetçi piyasa düzenine de zarar verecek bir hükmün tesisine neden olmuştur.

Yargıtay tarafından "diamond" ibaresinin tescil edildiği kuyumculukla ilgili mal ve hizmetler açısından tanımlayıcı bir ibare olup olmadığı hususunda herhangi bir değerlendirme yapılmadığı gibi söz konusu ibare markaların asli unsuru olarak kabul edilmiştir. Oysa markalar arasında karıştırılma ihtimalinin olup olmadığı hususunda yapılacak bir incelemede asli ve ayırt edici unsurların tespit edilmesi ve benzerlik incelemesinin bu unsurlar üzerinden yapılması gerekir<sup>[1]</sup>. Bu yaklaşım, Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından da kabul edilmiş genel prensiptir ve Divan'ın bu yönde birçok kararı vardır<sup>[2]</sup>.

[1] Çolak Uğur Türk Marka Hukuku, 2012, Oniki Levha Yayınları, Sayfa 284.

[2] ABAD T-129/01; ECJ, T-366/07; ABAD, C-512/04; ABAD T-22/04, Reemark v. OHIM, ABAD 487/07

Bu kapsamda, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın C-120/04 Medion AG v. Thomson Multimedia kararında, görsel, işitsel ve kavramsal benzerliğe ilişkin karıştırılma ihtimalinin global değerlendirilmesi, markaların asli ve ayırt edici unsurları itibarıyla zihinde bıraktığı genel izlenime dayalı olmalıdır görüşüne yer verilmiştir.

Aynı şekilde, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın C-498/07 sayılı ACEITES v. KOIPE kararında, uyumsuzluğa konu "ŞEKİL + LA ESPANOLA" ile "ŞEKİL + CARBONELL" markalarında yer alan sözcük unsurları her ne kadar birbirinden çok farklı olsa ve işitsel benzerlik bulunmasa da, her iki markanın şekil unsuru olan yeşil bir alan, zeytin ağaçları ve oturan kadın figürünün, sözcük unsurlarının önüne geçerek, asli ve belirleyici unsur halini aldığını tespit etmiştir. Bu kapsamda ön plandaki şekil unsurunun, asli unsur olarak ortaya çıktığını, sözcük unsurunun zayıf kaldığını ve bu kapsamda her iki markanın bıraktığı genel intiba nedeniyle karıştırma ihtimali olduğunu belirlemiştir<sup>[3]</sup>.

Mülga Marka Kanunu'nda da bir markanın ayırt edici unsuru, ayırt edici nitelik taşıyan özgün ve karakteristik unsuru olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda, markanın ayırt edici olmayan tamamlayıcı unsuru ise markanın ilgili herkes tarafından kullanılabilen, bu nedenle esas unsur olarak tescil edilemeyen ancak belirli koşullara bağlı olarak esas unsurların yanında tamamlayıcı unsur olarak tescil edilebilen unsuru olarak kabul edilmektedir.

Bir markada hangi ibarenin tamamlayıcı unsur olduğunu tespit etmek için markanın hangi mal ve hizmetler üzerinde tescil edilmek istendiğine bakılmalıdır. Bu kapsamda, "diamond" ibaresinin kuyumculuk ile ilgili mal ve hizmetler açısından tanımlayıcı bir ibare ve tamamlayıcı unsur olduğunun kabulü yerinde olacaktır. Söz konusu ibarenin İngilizce olması ise ibarenin tanımlayıcı doğasının görmezden gelinmesine neden olmamalıdır. Nitekim Yargıtay özellikle son zamanlarda, Türkçe anlamları tescil edilmek istendiği mal ve hizmetler bakımından 556 s. KHK madde 7/1(b) anlamında tanımlayıcı olan İngilizce kelimelerin de tanımlayıcı olduğunu kabul etmekte ve bu ibarelerin tescillerini hukuka uygun bulmamaktadır<sup>[4]</sup>.

Görüldüğü üzere, tanımlayıcı ibareler içeren markalar arasında karıştırılma ihtimali değerlendirilmesi sui generis bir şekilde yapılmalıdır; bir markanın tanımlayıcı olup olmadığı, tanımlayıcı ise kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanıp kazanmadığı incelenmelidir. Bunun yanı sıra, benzerlik

[3] Çolak Uğur Türk Marka Hukuku, 2012, Oniki Levha Yayınları, Sayfa 229.

[4] Yargıtay 11. HD 13.05.2008 T., 2007/4707 E., 2008/6245 K., Yargıtay 11. HD 25.05.2010 T., 2008/10889 E., 2010/5841 K., Yargıtay 11. HD 27.05.2010 T., 2009/374 E., 2010/6001 K.

değerlendirmesinde hem markanın bütünsel olarak değerlendirilmesi hem de tamamlayıcı unsurların değerlendirilmeye esas alınmaması noktasındaki dengenin özenle kurulması gerekmektedir.

Yargıtay tarafından esas ve ayırt edici unsur ile tamamlayıcı unsur ayırımına gidilerek bir inceleme yapılmış olsa idi, "diamond" kelimesinin ilgili sınıflar açısından tanımlayıcı bir ibare olduğu tespit edilebilecek, davaya konu marka başvurularındaki asli ibarelerin ve şekil unsurlarının da göz önüne alınarak yapılabileceği bütünsel bir değerlendirme sonucunda bir değerlendirme yapılabilecekti.

Kaldı ki, markalar arasındaki karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde, asli unsurların tespit edilmeyerek kural olarak tescil edilmeleri bile mümkün olmayan tanımlayıcı ibarelerin esas alınması, jenerik kavramını da anlamsızlaştıracaktır. Nitekim, Yargıtay'ın söz konusu kararında benimsediği üzere kuyumculuk sektöründe yoğun olarak kullanılan ve tartışmasız bir şekilde tanımlayıcı olan "diamond" ibaresinin dahi jenerik veya tanımlayıcı bir ibare olarak kabul edilmediği bir görüşün uygulamaya yerleşmesi halinde, mahkemelerce tescil edildikleri mal veya hizmetler yönünden daha az tanımlayıcı veya jenerik olan ibareleri tanımlayıcı veya jenerik olarak kabul etmeleri beklenemeyecektir.

Söz konusu ibarelere getirilen bu yaklaşım, gerçek ve tüzel kişileri tanımlayıcı veya jenerik ibareleri tescil ettirmeye ve bu sayede normalde herkes tarafından kullanılabilmesi gereken bu kelimeler üzerinde münhasır ve mutlak bir hak kurmaya teşvik edecektir. Bu durum ise, söz konusu kimselerin marka hakkını serbest piyasayı engellemek, haksız rekabete yol açmak ve bu yolla haksız kazanç elde etmek amacı ile amacının dışında kullanılmasına neden olacaktır.

Bunun yanı sıra, Yargıtay "diamond" ibaresinin aynı ya da benzer mallar için başka ibarelerle üçüncü kişiler adına tescil edilmek suretiyle sulanmış bir kavram olup olmadığı konusunda da herhangi bir inceleme yapmadan söz konusu ibareye ayırt edici ve güçlü marka korumasını sağlamıştır. Oysa bir marka ne kadar sulanmış ise sağladığı hukuki koruma da o kadar daralacaktır. Tanımlayıcı ibareler içermesi nedeniyle doğası gereği zayıf bir marka olan "diamond" ibaresinin sulanmış bir marka olup olmadığı araştırılmadan yapılan değerlendirme kuşkusuz sağlıklı bir değerlendirme olmayacaktır. Nitekim Türk Patent Enstitüsü marka araştırma sisteminde yapılan basit bir arama ile "diamond" ibaresini içeren yüzlerce markanın ve marka başvurusunun olduğunu görmek mümkündür. Yüzlercesi olan söz konusu marka tescillerine, "Atlanta diamond + Şekil", "Assos diamond + Şekil", "Aved diamond + Şekil" ve "Cags diamond + Şekil" örnek verilebilir.

Markaların sulanmış olup olmadıklarının araştırılmadan her markaya ayırt edici markalara tanınan korumanın sağlandığı bu yaklaşım ile hem jenerik kavramının hem de sulanma kavramının anlamını yitireceği, marka sahiplerine marka hakkının amacını aşan bir koruma sağlanacağı, serbest piyasanın bozularak söz konusu jenerik markaları ellerinde tutanların haksız kazanç sağlayacağı açıktır. Bu nedenle, tanımlayıcı ibareler ve jenerik adlar içeren markaların değerlendirilmesinde yukarıda da detaylıca anlatılan hususların göz önüne alınarak özel bir değerlendirme yapılmasında ve Yargıtay'ın bu içtihadının yerleşmesinin önüne geçilmesinde kanımızca büyük fayda bulunmaktadır.

## DÜZ PAKETLEME (PLAIN PACKAGING) UYGULAMASININ FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Av. Gökçe İZGİ\*

\* İstanbul Barosu.