

PAPER DETAILS

TITLE: ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER İLE YARGI KARARLARI İŞİĞİNDE
TANINMIS MARKANIN SULANDIRILMASI

AUTHORS: Abdülhamid Oguzhan HACIÖMEROĞLU,Zeliha INCE

PAGES: 75-107

ORIGINAL PDF URL: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1208444>

**ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER İLE YARGI KARARLARI İŞİĞİNDA
TANINMIŞ MARKANIN SULANDIRILMASI**

DILUTION OF A WELL-KNOWN TRADEMARK IN THE LIGHT OF NATIONAL AND INTERNATIONAL REGULATIONS WITH CASE LAW

Dr. Öğr. Üyesi A. Oğuzhan HACİÖMEROĞLU *
Zeliha İNCE **

ÖZET

Tanınmış markalar standart markalara göre daha fazla emek ve yatırım gerektirdiğinden hukuk sistemlerinde bu markaların daha fazla korunmasına ihtiyaç duyulmuştur. Geleneksel marka korumasında markanın tüketici nezdinde karıştırılma ihtimâli esas alınarak aynı sınıftaki mal ve/veya hizmetler açısından korunma esas alınırken, sulandırma korumasında markanın tanınması için harcanan emek ve maddi değer göz önünde tutularak daha çok marka sahipleri korunmaktadır. Ayrıca geleneksel marka korumasında marka aynı sınıftaki mal ve/veya hizmetler açısından korunurken, sulandırma korumasında markanın tescilli olduğu sınıf dışındaki mal ve/veya hizmetler açısından da koruma söz konusudur. Sulandırılma, bulandırarak sulandırma ya da lekeleyerek sulandırma olmak üzere iki şekilde gerçekleşebilir. Makalemizde, tanınmış markanın sulandırılması kavramı anlatılacak, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği düzenlemeleri ile Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları ve diğer uluslararası sözleşmeler incelenecek, Türk hukukunda yeri değerlendirilerek, Yargıtay'ın konuya ilişkin kararlarına değinilecektir.

Anahtar Kelimeler: marka, tanınmış marka, markanın koruması, markanın ihlâli, markanın sulandırılması.

ABSTRACT

Since well-known trademarks require more effort and investment than standard trademarks, they need more protection in legal systems. Traditional trademark protection is based on the confusion among consumers protecting goods and/or services in the same class, while dilution protection trademark owners are mostly protected by considering the effort and investment of the trademark. Moreover, while trademark is protected in terms of goods and/or services in the same class in traditional trademark protection, there is also protection for the unregistered class of goods and/or services in dilution protection. There are two types of dilution; dilution by blurring and dilution by tarnishment. In our article; the concept of dilution of well-known trademarks, the United States and the European Union regulations and the case law of the Court of Justice will be explained. International conventions in trademark dilution and Turkish law and Turkish Court of Cassation case law will be examined as well.

Keywords: trademarks, well-known trademarks, trademark protection, infringement of a trademark, dilution of a trademark.

* Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, (e-mail: oguzhaciomeroglu@gmail.com, ORCID: 0000-0002-1838-4116).

(Araştırma Makalesi, Geliş Tarihi: 29.04.2020/ Kabul Tarihi: 30.05.2020).

** Hâkim, LL.M, PhD Candidate, (e-mail: zelihaince06@gmail.com, ORCID: 0000-0003-0378-814X).

GİRİŞ

Bir markanın tanınmış marka olabilmesi için diğer markalara nazaran daha yoğun emek harcanması ve yatırım yapılması gerekir. Bunun sonucu olarak tanınmış marka, hem işletme için önemli bir ekonomik değer ifade eder hem de uzun dönemde ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlar. İşletmelerin uzun dönemde, yoğun emek ve para harcayıp tanınmış marka haline getirdikleri bir marka bittabi daha üstün bir korunmayı hak eder. Tanınmış markaya daha üstün koruma sağlayan “sulandırma” koruması çalışmamızın konusu olacaktır.

Geleneksel marka korumasında markanın tüketicisi nezdinde karıştırılma ihtimali esas alınarak aynı sınıftaki mal ve/veya hizmetler açısından korunurken, sulandırma korumasında markanın tanınması için harcanan emek ve maddi değer göz önünde tutularak daha çok marka sahipleri korunmaktadır.

Markanın sulandırılması; bulandırarak sulandırma ve lekeleyerek sulandırma olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilir. Bulandırarak sulandırma tanınmış markanın ayırt ediciliğine zarar verme şeklinde gerçekleşirken, lekeleyerek sulandırmada markanın itibarına zarar verme durumu söz konusudur. Tartışmalı bir husus olan tanınmış markadan haksız avantaj sağlanması hâlinin sulandırma çeşidi olup olmadığı konusu da çalışmamızda incelenecektir.

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği açısından hukuki alt yapısı ve uygulaması daha gerilere gitse de Türk hukuku ve uygulaması açısından yeni olan markanın sulandırılması kavramı, son yıllarda öğretilde sıkça konuşulan ve tartışılan kavramlardan olup Türk marka hukukunda da yerini almaya başlamıştır. Çalışmamızda, öncelikle tanınmış markanın sulandırılması kavramının ne olduğu üzerinde durulacak, daha sonra ABD hukukundaki temeli ve uygulamaları ile Avrupa Birliği düzenlemeleri ve Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) kararları ile diğer uluslararası sözleşmeler incelenecek, akabinde ise Türk hukukunda yeri değerlendirilerek, Yargıtay’ın bu konuya ilişkin kararları irdelenecektir.

I. MARKA, TANINMIŞ MARKA ve SULANDIRMA KAVRAMLARI

A. MARKA

Marka kullanımı insanlık tarihinde ilk kez milattan önce yaklaşık 4000 yıllarında Mısır, eski Yunan ve Çin’de topraktan yapılma el sanatları ürünleri üzerine bir takım desen veya şekil konulması suretiyle başlamış ve 14. yüzyılda tüccar markaları olarak, 16. yüzyılda ise lonca ve üretici markaları olarak karşımıza çıkmıştır¹. Markanın ticari değer ifade etmesi ise sanayii devriminden sonra 1800’lerde olmuştur. Tarihte ilk marka kanunu Fransa’da 1857 yılında kabul edilmiş,² ilk marka tescili ise 1870’lerde ABD’de yapılmıştır³. Bugün gelinen noktada marka günlük hayatın bir parçası haline dönüşmüştür.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda⁴ (SMK) markanın doğrudan açık bir tanımı yapılmamakla birlikte “Marka Olabilecek İşaretler” başlıklı 4. maddede dolaylı bir tanım yapıldığı söylenebilir. Buna göre marka; *‘bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dahil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaret’ten oluşabilir.*

Marka, belirli mal ve hizmetleri anonimlikten ferdileşmeye götürmekte, bu sayede tüketiciler almak istedikleri mal ve hizmetleri başka teşebbüslerin mal ve hizmetlerinden kolayca ayırt edebilmektedirler⁵. Eskiden marka bir ticari işletmenin

¹ **Çolak**, Uğur (2018), Türk Marka Hukuku, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, s. 1.

² Fabrika ve Ticaret Markaları Kanunu.

³ “Bass & Co” isimli marka, ABD’de tescil edilen ilk marka olmuştur.

⁴ 10.01.2017 tarih ve 29944 sayılı Resmi Gazete.

⁵ **Karasu**, Rauf (**Suluk**, Cahit/Temel, Nal) (2019), Fikri

unsuru sayılabilirken bugün işletmeden ayrılabilir bir nitelikte olup, tek başına devredilebilir, rehnedilebilir ve lisansa konu olabilir hale gelmiştir.

Markanın fonksiyonlarından biri “*kaynak gösterme*” fonksiyonu olup, söz konusu fonksiyon markanın kullanıldığı mal veya hizmetin kaynağını, o mal ya da hizmetin kimden ve hangi işletmeden geldiğini gösterir⁶. Markanın kaynak gösterme fonksiyonu ile bir mal veya hizmetin bir işletme ile olan bağlantısına işaret ettiğini söylemek mümkündür. Marka, üzerinde yer aldığı ürünün kalitesi, nerede üretildiği gibi işletme ile olan bağlantı hususunda tüketiciye ve topluma güven sağlar. Markanın kaynak gösterme fonksiyonunun tüketici üzerindeki en önemli etkisi, tüketicinin belli bir markayı tercih ederek, satın aldığı mal ve/veya hizmetin kalitesi konusunda endişe duymamasıdır.

Markanın, ilk kullanılmaya başlandığı günden itibaren toplum hayatında ortaya çıkan gelişmeler ve teknolojik ilerlemelere bağlı olarak başka fonksiyonları da ortaya çıkmıştır⁷. Bunlar; ayırt etme fonksiyonu⁸, reklam, yatırım ve iletişim fonksiyonu⁹, garanti ve kalite fonksiyonu¹⁰ olarak adlandırılan fonksiyonlardır. İşte sulandırmaya karşı koruma, markanın kaynak gösterme dışındaki fonksiyonlarının da kabul edilip bunların da korunması gerektiği düşüncesi sebebiyle, 20. yy.

başlarında ortaya çıkmıştır¹¹. Çalışma konumuzu oluşturan sulandırma koruması ile geleneksel marka koruması arasındaki en büyük farklılık sulandırmaya karşı korumada karıştırılma ihtimalinin varlığının gerekli olmamasıdır¹². Diğer bir deyişle, marka tanınmışlık vasfını haiz ise markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmasa dâhi tanınmış marka sulandırmaya karşı korunabilir.

B. TANINMIŞ MARKA

Markalar kullanıldıkları çevre bakımından tanınma düzeylerinin yüksek olup olmamalarına göre standart marka ve tanınmış marka olarak ikiye ayrılırlar¹³. Standart marka, tescil yoluyla koruma elde eden ve tanınmış olmayan markadır. Söz konusu markalar, 6769 sayılı SMK hükümleri çerçevesinde aynı veya benzer mal ve/veya hizmetler bakımından korunurlar.

Tanınmış markalar, bazı ülke mevzuatları dışında herhangi bir uluslararası sözleşmede tanımlanmamıştır¹⁴. Bunun sebebi, tanınmış markanın her somut olaya göre değişiklik göstermesi ve önceden belirlenen ölçütlere uymamasıdır¹⁵. Tanınmış marka için doktrin ve mahkemeler tarafından bazı unsurlar tespit edilmiştir. Ancak bunlar arasında bir birlik olduğunu söylemek mümkün değildir.

Tanınmış marka genel olarak; “*hedef kitlesi dışında da toplumun önemli bir kesimince bilinen, kalite ve güven simgesi haline gelen işaretler*” şeklinde tanımlanabilir¹⁶. Yargıtay bir kararında

Mülkiyet Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, s. 159.

⁶ **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 16.

⁷ **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 16.

⁸ Markanın tanımında da öne çıkan ve çağdaş fonksiyonu olma özelliğini taşıyan bu fonksiyon, bir işletmenin mal ve hizmetlerini başka işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan fonksiyonudur.

⁹ Reklam fonksiyonu ile marka ile tüketici arasında bağ oluşurken, marka tanıtıldıkça ve reklamı yapıldıkça tüketicinin ilgisini çekmeye başlar ve markaya sahip firmanın satışları artar. İletişim fonksiyonu ise piyasada mal ve hizmet arz edenlerle talep edenlerin aralarında iletişim kurmalarını sağlamaktadır.

¹⁰ Tüketici önceden satın aldığı ve kalitesinden memnun kaldığı mal veya hizmete tekrar ihtiyaç duyarsa, genellikle önceden bildiği markayı taşıyan mal veya hizmeti tercih eder.

¹¹ **Martino**, Tony (1996), Trademark Dilution, Clarendon Press, Oxford (UK), s. 4-6.

¹² **McCarty**, J. Thomas (2017), McCarty on Trademarks and Unfair Competition, Fifth Edition, New York, Rochester, s. 72.

¹³ **Yasaman**, Hamdi (2004), Marka Hukuku, Cilt 1, Vedat Kitapçılık, İstanbul, s. 24. Söz konusu yazar eserinde “*standart marka*” yerine “*alelade marka*” kavramını kullanmayı tercih etmiştir.

¹⁴ **Blakeney**, Michael (1996), Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, A Concise Guide to the TRIPS Agreement, Sweet & Maxwell Yayınları, s. 61.

¹⁵ **Yasaman**, s. 24.

¹⁶ **Güneş**, İlhami (2018), Uygulamalı Marka Hukuku, Adalet

tanınmış markayı, “... bir kişi veya teşebbüse sıkı şekilde bağlı; garanti, kalite, kuvvetli reklam ve yaygın dağıtım ağı içeren; müşteri, akraba, dost ve düşman ayırımı yapılmaksızın, coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredeki insanlar tarafından refleks halinde ortaya çıkan bir çağrışım...” şeklinde tanımlamıştır¹⁷.

Kanaatimizce bir markanın tanınmış sayılabilmesi için markanın üzerine konulduğu malın ve hizmetin yöneldiği tüketici çevresinde ya da ilgili sektörde tanınması yeterlidir. Bir marka tescilli olduğu ülke çapında tanınmış olabileceği gibi uluslararası düzeyde de tanınabilir. Uluslararası düzeyde tanınan markalara “dünyaca tanınmış marka” veya “dünya markası” denir. Dünyaca tanınmış markalara Mercedes, Coca Cola, Marlboro, Christian Dior gibi markalar örnek olarak gösterilebilir. Öte yandan, bazı markalar toplumun büyük çoğunluğu tarafından bilinmemesine karşın, sadece ilgili tüketici veya ilgili alıcılar çevresinde de tanınabilir. Bu tip markalar daha çok teknik alanlarda kendini gösterir. Örneğin; remington marka av tüfekleri dünyaca ünlüdür ancak bu markayı yalnızca avcılar ve bu ürünü satın alan çevre tanır. Bu durum söz konusu markanın dünyaca tanınmış marka olmasını engellemez¹⁸.

Tanınmış marka ve dünya markasına ilişkin doktrinde çeşitli görüşler mevcuttur. Doktrinde bir görüş, tanınmış marka ile dünya markasının farklı kavramlar olduklarını savunmaktadır. Bu görüşe göre dünya markaları dünya çapında mal ve/veya hizmeti satılıp tanınan ya da mal ve/veya hizmeti satılmasa bile tanınan markalar olup (Coca-Cola gibi); buna karşın tanınmış markalar ise geniş kitlelerce bilinen yüksek ekonomik değere sahip markalardır¹⁹. Bir diğer görüş, dünya markasını, markanın

bulunduğu mal ve/veya hizmet ile ilgisi olsun olmasın geniş kitleler tarafından bilinen markalar olarak tanımlamakta ve bir markanın tanınmış marka olarak kabulü için dünya markası olmasının gerekli olmadığını vurgulamaktadır²⁰. Diğer bir görüş ise dünyaca tanınmış markayı “şöhreti dünya çapında tartışmasız olan ve refleks halinde hatırlanan marka” olarak tanımlamaktadır²¹. Bu tanım esas alındığında tanınmış marka bakımından, dünyaca tanınmışlığa nazaran daha düşük düzeyde tanınmışlığın yeterli olacağı sonucuna kolayca ulaşmak mümkündür²².

Açıklanan görüşlerden hangisi esas alınırsa alınsın, dünya markasının tanınmış marka olduğu gerçeği karşımıza çıkar. İster ekonomik değeri yüksek olsun veya olmasın, ister mal ve/veya hizmet satılsın ya da satılmasın, eğer bir marka dünya markası ise ona tanınmış marka denilebilir ve bir marka tanınmış marka ise sulandırma korumasından faydalanabilir.

Daha önce de belirttiğimiz üzere tanınmış marka, tüketici için mal veya hizmetin kaynağını gösterir ve ona güven verir. Söz konusu güven, malın satılmasındaki en önemli etkidir. Hemen hemen tüm mal ve hizmetlerde tanınmış marka ile mal ve hizmeti üreten işletme tüketici nezdinde özdeşir. Tanınmış markanın farklı mal veya hizmetlerde kullanımı durumunda, o markanın müşterileri çoğu zaman tanınmış marka sahibinin faaliyet alanını genişlettiğini düşünerek mal veya hizmet tercihlerini değiştirme eğilimine girerler. Bu zihinsel bağlantı, markaya odaklanan tüketicinin ilgisini dağıtıp, yanılmasına yol açar²³. Böylece tanınmış marka ile işletme arasındaki bağ zayıflamaya ve

Yayınevi, Ankara, s. 49, 2018.

¹⁷ Yargıtay 11. HD, T: 10.03.2005, E: 2004/4268 , K: 2005/2362-[https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasistemiWeb/\(s.e.t.:23.04.2020\)](https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasistemiWeb/(s.e.t.:23.04.2020)).

¹⁸ **Yasaman**, s. 25.

¹⁹ **Tekinalp**, Ünal (2012), Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. Baskı, Vedat Kitapçılık, Ankara, s. 411.

²⁰ **Yasaman**, s. 253; **Ergün**, Mecvi (2000), Tanınmış Markalar, Fikri ve Sınai Mülkiyetin Uluslararası Korunması Birliği Yayınları, Bursa, s. 43.

²¹ **Ayoğlu**, Tolga (2009), *Türk Hukukunda Tanınmış Markalara Sağlanan Koruma*, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, s. 119.

²² **Büyükkılıç**, Gül (2019), Marka Hukukunda Tanınmış Markanın Sulandırmaya Karşı Korunması, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, s. 190.

²³ **Güneş**, s. 50.

sulanmaya başlar. Bu sebeple, kanun koyucu tarafından toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş markalar için korumanın aynı veya benzer mallar yanında farklı mallar ve hatta hizmetler için de getirilmesi amaçlanmıştır.

Yargıtay 11. HD yakın tarihli bir kararında²⁴ “... dava konusu başvuru kapsamında farklı mal/hizmet bulunmadığından bu maddenin somut uyumsuzluğa uygulanmasına lüzum olmadığı” şeklindeki yerel mahkeme gerekçesini değiştiren “... davalı şirket kurucusunun yine kurucusu olduğu davacı şirketten ayrılırken “DUMANKAYA” markasını davacı uhdesinde bıraktığı, davalının “DUMANKAYA” markasının sessiz harflerini (“DMKY” ibaresini) tescil ettirmek istemesinin davacı markalarının tanınmışlığından yararlanma kastı gösterdiği” şeklindeki Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararını onamıştır. Bu kararda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay 11. HD, tanınmış markadan haksız yararlanma bakımından taraf markalarının aynı veya benzer mallar ve/veya hizmetler bakımından da korumadan yararlanılabileceği yönünde görüş bildirmiştir.

Tanınmış markaların farklı mal ve hizmetleri de kapsayacak şekilde daha kapsamlı olarak korunması fikri, ilk olarak Amerikan hukukunda ortaya çıkmış ve Federal Marka Sulandırma Yasası (FTDA) kabul edilerek tanınmış markaların ayırt ediciliğinden ve itibarından üçüncü kişilerin haksız bir şekilde yararlanmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır²⁵. Söz konusu Yasa’da sulandırma kavramı, tanınmış bir markanın mal ve hizmetlerini tanımlama (*identify*) ve ayırt etme (*distinguish*) kapasitesindeki azalma olarak ifade edilmiştir²⁶.

C. SULANDIRMA

“Sulandırma” kelimesinin İngilizce karşılığı “*dilution*” olup, bu kelime Türkçe’de “*seyrelme, sulandırma, cansızlaştırma, su katılma*” anlamlarına gelmektedir²⁷. Kelimenin anlamı Türk Dil Kurumu tarafından “*sulu duruma gelmesini sağlamak, su veya başka bir sıvı katıp karıştırarak yoğunluğunu azaltmak*” şeklinde tanımlanmakta; mecaz anlamı ise “*ciddiyetini, ağırlığını kaybettirmek*” olarak verilmektedir²⁸. Kavram hakkında “*bir şeyi daha az güçlü ve değerli kılma eylemi*” gibi tanımlara rastlamak da mümkündür²⁹. Makalemizin konusu bakımından, Türk Dil Kurumu tarafından sulandırma kelimesinin mecaz anlamı olarak verilen anlamını esas almak daha doğru olacaktır.

Geleneksel marka korumasında, markanın benzeri ve tescilli malların kapsadığı mal ve/veya hizmetlerin aynı veya benzer mal ve/veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından işaret ve tescilli marka arasında ilişkilendirme olasılığı da dâhil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması marka hakkının ihâli sayılır³⁰. Sulandırma korumasında ise tanınmış marka, aynı veya benzer mal ve/veya hizmetlerin dışında farklı mal ve/veya hizmetler bakımından da korunma kapsamında olup, karıştırılma ihtimali bulunmasa da sulandırma koruması talep edilebilir.

Sulandırma koruması, karıştırılma ihtimali gibi geleneksel ihlâl durumlarının aksine, tüketici çıkarını değil, marka sahibini korumaya yöneliktir. Aynı zamanda bu koruma tanınmış markanın aynısının ya da benzerinin farklı mal ve/veya hizmetlerde kullanılarak bundan haksız yarar elde edilmesinin, markanın ayırt edici karakterinin ve itibarının zedelenmesinin engellenmesini amaçlar.

²⁴ T: 20.01.2020 E: 2019/2631, K: 2020/550 (UYAP Bilgi Sistemi) (s.e.t.: 13.04.2020)

²⁵ Tanınmış markanın sulandırılmasına ilişkin ABD’deki gelişmeler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. aşağıda V.

²⁶ **Fhima**, I. Simon (2006), *Dilution in the US, Europe, and Beyond: International Obligations and Basic Definitions*, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol:1(6), s. 409.

²⁷ <https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/dilution>, <http://www.zargan.com/tr/q/dilution-ceviri-nedir> (s.e.t.: 25.03.2020)

²⁸ <https://sozluk.gov.tr/?kelime=çipset> (s.e.t. 25.03.2020)

²⁹ <https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl%C3%BCk/ingilizce/dilution> (s.e.t.: 25.03.2020)

³⁰ **Bozgeyik**, Hayri (2019), Marka Hakkının Korunması, Ankara, On iki Levha, s. 40.

Markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesini, tanınmış bir markanın aynısının ya da benzerinin, aynı/benzer ya da farklı mal veya hizmetlerde haklı bir sebep olmaksızın kullanılması sonucu, tüketici nezdinde marka ile markayı taşıyan mal veya hizmetler arasındaki bağın kademeli olarak azalması şeklinde zarar görmesi veya bu yönde ciddi bir olasılığın bulunması olarak ifade etmek mümkündür³¹. Örneğin, tanınmış ve kalite konfor ile bütünleşmiş bir otomobil markasının seyahat acentası markası olarak kullanılması durumunda markanın ayırt edici karakteri zarar görebilir.

Markanın itibarının zarar görmesi, tanınmış bir markanın özdeşinin ya da benzerinin aynı, benzer ya da farklı mal veya hizmetlerde, toplumun ilgili kesiminde, önceki markaya ilişkin olumsuz algılar yaratabilecek herhangi bir içerikte haklı bir sebep olmaksızın kullanılması ve oluşan bu olumsuz algıların önceki markaya geri devri suretiyle markanın sahip olduğu olumlu imajın zarar görmesi veya bu yönde ciddi bir ihtimâlin bulunması şeklinde tanımlanabilir³². Örneğin, çok tanınmış bir alkollü içecek markasının uyuşturucu madde ambalajı üzerinde kullanılması durumunda markanın itibarı zarar görebilir.

Tanınmış markanın sulandırılması kavramına ilişkin Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK)'nın 30.01.2019 tarihli kararından bahsetmek isabetli olacaktır. Türk Patent ve Marka Kurumu YİDK, itiraza gerekçe gösterilen ve Johnnie Walker markası ile özdeşleşen tescilli "*bastonla yürüyen adam*" logosunun değiştirilerek üçüncü bir kişi tarafından moda ve tekstil sektöründe kullanılmak üzere tescili talebini, seri marka izlenimi yarattığını ve sadece alkollü içecekler sektöründe tanınmış ve tescilli bir marka olsa dahi, "*bastonla yürüyen adam*" logosunu sulandırma ve ayırt ediciliğini ve itibarını zedeleme ihtimali bu-

lunduğunu kabul etmiştir (Karara ilişkin şekiller aşağıdadır). YİDK ayrıca, Kadınlar Günü'nü kutlamak ve cinsiyet eşitliğini desteklemek amacıyla 2018 yılının Mart ayında Johnnie Walker'ın özel bir üretim olarak sınırlı sayıda satışa sunulan "*Jane Walker bastonla yürüyen kadın*" logosundan esinlenildiğine de değinmiştir.

Şekil 1: Tescil edilmek istenen marka:



Şekil 2: Başvurucunun tecil talebinin red kararına gerekçe gösterilen tescilli tanınmış marka:



³¹ Büyükkılıç, s. 15.

³² Büyükkılıç, s. 17.

Şekil 3: Red kararında değinilen, 2018 yılının Mart ayında Johnnie Walker'ın özel bir üretim olarak sınırlı sayıda satışa sunulan “Jane Walker bastonla yürüyen kadın” logosu.



Söz konusu kararla Türk Patent ve Marka Kurumu YİDK, tanınmış markalara sağlanması gereken korumanın belirlenmesi açısından emsal niteliğinde bir karar vermiş olup, hem Türkiye’de hem de dünya çapında uzun süreli ve yoğun kullanımı haiz markalar açısından sulandırma korumasının altını çizmiştir.

II. TANINMIŞ MARKANIN SULANDIRILMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI DÜZENLEMELER

Tanınmış markaların uluslararası ekonomide aktif rol oynamaları, söz konusu markalara uluslararası düzeyde hukuki koruma sağlanmasını gerekli kılmıştır. Marka ile ilgili ulusal mevzuatların uluslararası sözleşmeler vasıtasıyla uyumlaştırılması ve koruma bakımından standartlar getirilmesi, dünya çapındaki piyasalarda daha fazla güven ortamı yaratmaktadır. Ayrıca, böylelikle hem etkin hem de düşük maliyetli bir şekilde marka sahiplerinin mal ve hizmetlerini tanımlamaları sağlanmaktadır³³. Bu amaçlarla oluşturulan ulusla-

rarası sınaî mülkiyet anlaşmaları, sulandırma karşıtı hükümler taşımaktadır.

A. PARİS SÖZLEŞMESİ

Ülkemizin 10 Ekim 1925 tarihinden itibaren taraf olduğu Paris Sözleşmesi, fikri mülkiyet haklarının tamamı bakımından uluslararası düzeyde hükümler içeren temel hukuki bir metindir. Bu sözleşmenin amacı, tanınmış marka sahibinin markasının ilgili ülkede tescilli olmaması veya ilk kullanımı gerçekleştirmemesi nedeniyle korumadan mahrum kalmasının önüne geçmek ve böylece marka korsanlığını engellemektir³⁴. Mezkûr sözleşmenin mükerrer 6. Maddesinin, tanınmış markanın korunmasına ilişkin uluslararası düzeyde en önemli düzenleme olduğu söylenebilir³⁵. Fakat bu maddede ifadesini bulan koruma türü, karıştırma temelli (*confusion-based*) bir koruma türüdür. Nitekim bu madde ile Paris Sözleşmesi’ne bağlı ülkeler, tanınmış bir markanın herhangi bir karışıklığa yol açabilecek bir şekilde yeniden reproduksiyonunu, taklit edilmesini veya aslına yakın bir şekilde değiştirilmesini içeren bir markanın kullanılmasını gerek mevzuat izin verdiği takdirde re’sen, gerekse ilgilinin isteği üzerine yasaklamayı ve tescilini reddetmeyi ya da iptal etmeyi taahhüt etmektedirler. Söz konusu hüküm açıkça sulandırma karşıtı bir koruma sağlamasa da tanınmış markanın yeniden üretilerek ve karışıklık yaratacak şekilde oluşturulmuş taklitlerine karşı korunması gerektiği esasını benimsemiştir³⁶.

Sözleşme’nin mükerrer 6. maddesindeki koruma, tanınmış marka ile aynı veya benzer sonraki markanın mal ya da hizmetlerinin tanınmış marka ile aynı veya benzer olduğu durumlar için sınırlıdır. Yani farklı mal veya hizmetler için bir koruma sağlamamaktadır. Bu açıdan, Paris Sözleşmesi tanınmış markaya, markanın sulandırılması anlamında ayrıca bir koruma sağlamamakta; genel

³³ Whittaker, Keola R (2006), *Trademark Dilution In A Global Age*, U. Pa. Int’l Econ. Law, 27 (3), s. 918.

³⁴ Kasekee, Elson (2006), *Trademark Dilution: A Comparative Analysis*, University of South Africa, Doktora Tezi, 2006, s. 78 vd.

³⁵ Büyükkılıç, s. 62.

³⁶ Whittaker, s. 919.

olarak markanın korunmasını gerektiren durumları tanınmış markaya da uyarlayarak, korumayı sadece genişletmektedir.

Paris Sözleşmesi'nin tadil edildiği 1958 Lizbon Konferansı'nda mükerrer 6. maddenin farklı mallarda kullanmaya karşı korumayı kapsayıp kapsamadığı da tartışılmıştır³⁷. Bu husus oylamaya sunulmuş ve çoğunluk olumlu yönde oy vermiştir³⁸. Olumlu yöndeki oyların çoğunluğu oluşturması, Paris Sözleşmesi'nde bu yönde bir düzenleme yapılması gerektiğini göstermektedir. Ancak korumanın farklı mallar bakımından da sağlanacak şekilde genişletilmesine yönelik çalışmalar yapıldıysa da başarılı olunamamıştır³⁹.

B. TRIPs ANLAŞMASI

1 Ocak 1995 tarihinde yürürlüğe giren ve ülkemizin de taraf olduğu TRIPs Anlaşması⁴⁰ dünya çapında serbest ticareti teşvik eden gümrük tarifeleri ve GATT⁴¹ kapsamında fikri mülkiyetin çok çeşitli alanları bakımından düzenleme sağlayan önemli bir uluslararası anlaşmadır.

TRIPs Anlaşması'nın 2. maddesi, Paris Sözleşmesi'nin koşullarının kabul edilmesinin zorunlu olduğunu vurgular⁴². TRIPs Anlaşması'nın getirdiği koruma, bilinen anlamda sulandırma korumasına yakın bir korumadır. TRIPs Anlaşması'nda, Paris Sözleşmesi'nde eksik kaldığı düşünülen tanınmış markanın farklı mal veya hizmetler açısından korunması, bu korumayı da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. TRIPs Anlaşması, öngörülen düzenlemelerin, üye devletlerin uygun görmesi durumunda kendi hukuk sistemlerine uygulamasını, hatta üye devletler tarafından TRIPs'ten

daha kapsamlı koruma sağlayan hükümlerin de kabul edilebileceğini belirtmektedir⁴³.

TRIPs Anlaşması'nın 15 ilâ 21. maddeleri markaya ilişkin hususları düzenler. Sulandırmaya karşı koruma bakımından ise anlaşmanın 16/2 ve 16/3 hükümleri önem taşımaktadır. TRIPs Anlaşması'nın 16/2 ve 16/3. maddeleri şu şekildedir:

“... Paris Sözleşmesi'nin (1967) 6bis maddesi uygun düştüğü ölçüde (kıyasen) hizmetlere de uygulanacaktır. Üye devletler bir markanın tanınmış olup olmadığını belirlerken, markanın promosyonu sonucunda üye devlette toplumun ilgili kesiminde elde edilen bilinme durumunu dikkate alacaklardır.

Paris Sözleşmesi'nin (1967) 6bis maddesi uygun düştüğü ölçüde (kıyasen) tescilli markanın ait olduğu mal ve hizmetlerden farklı mal ve hizmetler için de uygulanacaktır, şu kadar ki bu mal ve hizmetlere ilişkin kullanım, tescilli markanın sahibi ile bu mal ve hizmetler arasında bir bağlantı bulunduğunu gösterebilir ve bu kullanım sonucunda tescilli markanın sahibinin menfaatlerinin zarara uğrama ihtimali söz konusu olsun”.

TRIPs 16/2. hükmünün ihtiva ettiği en önemli özellik, bir markanın iyi bilinen bir marka olduğunun kabulü için gerekli ve yeterli tanınırlık düzeyinin belirlenebilmesine ilişkin çeşitli ölçütler getiren ilk uluslararası düzenleme olmasıdır⁴⁴. Hükümde markanın toplumun ilgili kesiminde bilinirliğinin esas alınacağı belirtilmiştir⁴⁵, ayrıca reklâm sonucu elde edilen bilinirliğin, iyi bilinmenin tespitinde bir ölçüt olacağı ifade edilmiştir⁴⁶. Hükümdeki ölçütler içinde tüketicinin sayılmadığı dikkatleri çekmektedir.

Türkiye, Paris Sözleşmesi ve TRIPs Anlaşması'na taraf olduğu ve TRIPs Anlaşması sonraki

³⁷ Kaseke, s. 82 vd.

³⁸ Kaseke, s. 83 vd.

³⁹ Kaseke, s. 82 vd.

⁴⁰ Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.

⁴¹ General Agreement on Tariffs and Trade (Gümrük Taahhütleri ve Ticaret Genel Anlaşması).

⁴² Arkan, Sabih (1997), Marka Hukuku (Cilt 1), Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, s. 10.

⁴³ Arkan, s. 12.

⁴⁴ Büyükkılıç, s. 82.

⁴⁵ Oytaç, Kutlu (2002), Karşılaştırmalı Markalar Hukuku, Nobel Yayınevi, İstanbul, s. 119.

⁴⁶ Mostert, Frederick (1996), *Well-Known and Famous Marks- Is Harmony Possible in the Global Village*, Trade-mark Reporter, 1996, Vol:86 (103), s. 108.

tarihli olduğu için “ilgili toplum kesimince bilinme” kuralına uymak ve bu kuralı ilgili kurum ve kuruluşlarca (Türk Patent ve Marka Kurumu) uygulamak durumundadır⁴⁷.

TRIPs 16/2’de markanın tescilli olması ve/veya kullanılmasına ilişkin bir yükümlülük yer almamaktadır. Dolayısıyla markanın tanınmışlığının, tescilli olduğu mal ve hizmetler bakımından mı yoksa kullanıldığı mal ve hizmetler bakımından mı değerlendirileceği hususu tespit edilememektedir. Bu hususta doktrinde “ilgili sektör”ün dikkate alınacağı, bu sektörün ise “markanın kullanıldığı sektör” olduğu ifade edilmiştir⁴⁸.

TRIPs 16/3. maddesinin en belirgin özelliği, Paris Sözleşmesi’nin mükerrer 6. maddesi ile getirilen korumanın farklı mal ve hizmetleri de kapsayacak şekilde genişletilmiş olmasıdır⁴⁹. Söz konusu hükmün bir diğer önemli özelliği ise korunacak markanın tescilli olması koşulunun getirilmiş olmasıdır. Ayrıca hükümle, sadece ticaret değil hizmet markaları da koruma kapsamına alınmıştır⁵⁰.

TRIPs 16/3. maddesi ile getirilen korumanın klasik karıştırılma ihtimaline dayalı marka koruması mı yoksa sulandırma korumasını da ihtiva edip etmediği hükmün lafzından yola çıkılarak tespit edilememektedir⁵¹. Simon’a göre, mezkûr maddede karıştırma (*confusion*) yerine, ilişki/bağlantı (*connection*) ifadesinin kullanılması, bilinen anlamda sulandırma kavramına yönelik bir koruma sağlanması durumunu daha da kuvvetlendirmektedir⁵².

Yukarıda anlatılanlar ışığında, TRIPs Anlaşması’ndaki korumanın, tam olarak tanınmış markanın sulandırılmasına ilişkin bir koruma sağlamadığı, fakat Paris Sözleşmesi’nin 1. mükerrer 6. maddesinde yer alan korumanın farklı mallar açısından genişletilmiş hali olduğunu söylemek mümkündür⁵³. TRIPs 16/2. maddesinde yer alan hüküm, “marka korsanlığının” önüne geçilmesi açısından önem arz eder. Söz konusu hükmün anlaşmaya taraf ülkelerce benimsenmesiyle tanınmış markalar, ayırt edici özelliklerinden veya ünlerinden haksız yararlanmak isteyen kişilere karşı etkin bir şekilde korunmuş ve böylece dünyanın hiçbir yerinde, sadece dünyaca ünlü oldukları alanlarda değil, farklı mal ve hizmetlerde de sahiplerinin izni olmaksızın kullanılmaları engellenmiştir.

C. DÜNYA FİKRİ MÜLKİYET ÖRGÜTÜ (WIPO) ORTAK TAVSİYE METNİ

Gerek Paris Sözleşmesi’nde gerekse TRIPs Anlaşması’nda “tanınmış marka” terimi konusundaki belirsizliğin giderilmesi, bir markanın tanınmışlığının tespit edilebilmesi ve özellikle de taraf devletlerin farklı uygulamalarına yeknesaklık sağlanması amaçlarıyla, WIPO tarafından bir kılavuz hazırlama ihtiyacı duyulmuştur. Bu sebeple, marka, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaret konusunda 1999 yılında Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Daimi Komitesi, tanınmış markaların korunması açısından, bağlayıcı olmayıp tavsiye amaçlı bir metin ortaya koymuştur.

Söz konusu metinde sulandırma kavramına açıkça yer verilerek, konuya ilişkin boşluk doldurulmak istenmiştir. Bu durum, TRIPs Anlaşması’nın 16/3. maddesinin aslında sulandırma koruması sağ-

⁴⁷ **Ertem**, Berkem (2010), *TRIPs 16/2 ve Paris Sözleşmesi 1. Mükerrer 6. Maddesi Anlamında Tanınmış Marka*, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, 10 (1), s. 60.

⁴⁸ **Büyükkılıç**, s. 84.

⁴⁹ **Kaya**, Arslan, (2006), *Marka Hukuku*, Arıkan Yay., İstanbul, s.117; **Tolga AYOĞLU**, *Türk Hukukunda Tanınmış Markalara Sağlanan Koruma*, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, İstanbul, On İki Levha, 2009, s. 121.

⁵⁰ **Ayoğlu**, s. 121.

⁵¹ **Gruson**, s. 47.

⁵² **Fhima**, I. Simon (2006), *Dilution in the US, Europe, and Beyond: International Obligations and Basic Definitions*,

Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol:1(6), s. 407.

Çolak’ da benzer şekilde, TRIPs Anlaşması’nın 16/3 hükmünü, köklerini Amerikan hukukundan alan “sulandırma doktrini”nin uluslararası zeminde benimsenmesi olarak ifade etmiştir.

⁵³ **Fhima**, Dilution in the US, Europe and Beyond, s. 407; **Whittaker**, s. 920.

lamadığını açıkça ortaya koymaktadır. Böylece, Ortak Tavsiye Metni'nin, daha ileri bir koruma getirdiğinin kabulü tartışmadan uzaktır⁵⁴.

Sulandırma konusu uyumsuzluklara ilişkin markalar bakımından getirilen kurallar Ortak Tavsiye Metni 4/1'de yer almaktadır. Metnin "*İhtilâf Halindeki Markalar*" (*Conflicting Marks*) başlıklı 4. maddesinin 1-b fıkrasında, markanın kullanıldığı mal veya hizmetten arı olarak ihtilâfin mevcut olup olmadığının nasıl tespit edileceği düzenlenmiştir⁵⁵. Başka bir ifadeyle, madde 4/1-b farklı mal veya hizmetler bakımından da uygulanabilmektedir. Bu hükme göre, "*bir marka, münhasıran veya esas unsur olarak, tanınmış bir markanın karışıklık yaratması muhtemel kopyası, taklidi veya çevirisinden oluşuyorsa, düzenlemede yer verilen üç hâlden birinin mevcudiyeti kaydıyla, markanın kullanıldığı veya tescil başvurusunda bulunduğu ya da tescil edildiği mal veyahut hizmetler dikkate alınmaksızın, bu marka ile tanınmış marka arasında ihtilâfin bulunduğu kabul edilir.*"

Bu hüküm kapsamında, mal veya hizmetlerden bağımsız olarak taraf markaları arasında ihtilâfin bulunduğu kabul edileceği üç hâli şöyle sıralamak mümkündür:

- Sonraki markanın tanınmış marka ile bağlantılı olduğu izlenimi yaratması ve bu durumun tanınmış marka sahibini zarara uğratma ihtimâli bulunması. [madde 4/1-b(i)]
- Markanın kullanımının haksız şekilde tanınmış markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesine veya sulandırılmasına sebep olma ihtimalinin bulunması. [madde 4/1-b (ii)]
- Markanın kullanımı ile tanınmış markanın ayırt edici karakterinden haksız avantaj sağlanması. [madde 4/1-b (iii)]

Belirtilen üç durumdan birinin mevcudiyeti halinde Tavsiye Metni, markalar arasında ihtilâf

bulunduğunun kabulü gerekeceğini düzenlemektedir. Madde 4/1-b (ii)'de sulandırma kavramına açıkça yer verilmesi, hatta bununla da yetinilmeyip Açıklayıcı Notlar'da lekeleyerek sulandırmanın da koruma kapsamına dâhil edilmesi, tanınmışlığa ilişkin kriterlerin tespit edilmesi, uluslararası alanda markanın sulandırmaya karşı korunmasında önemli bir gelişmedir⁵⁶.

Ülkemizde tanınmış markanın belirlenmesinde Yargıtay⁵⁷ ve Türk Patent ve Marka Kurumu'nun WIPO Ortak Tavsiye Metni'nin belirlediği ölçütlerden yararlandığı görülmektedir. Yargıtay HGK "JUMP" kararında⁵⁸ Ortak Tavsiye Metni'ne atıfta bulunarak, metinde belirtilen ölçütlere yer vermiştir. Kararda "*Bu ilkelere göre, Paris Sözleşmesi uyarınca markaların tescilli olup olmadıklarına ve korunma istenen ülkede kullanılıp kullanılmadıklarına bakılmaksızın, bu ülkede ilgili sektörlerdeki tarafından niceliksel olarak biliniyorsa, niteliksel yönü (tanınmışlığın ekonomik değeri, markanın itibari, gücü vb.) dikkate alınmaksızın tanınmış marka olarak korunabilecektir*" denilmiştir.

III. ABD HUKUKUNDA TANINMIŞ MARKANIN SULANDIRMAYA KARŞI KORUNMASI

İngiliz Anglo-Sakson hukuk sisteminin, ABD'deki marka ihlâli ve haksız rekabet hukukunun temelini oluşturduğuna inanılır⁵⁹. Anglo-Sakson hukuk sistemi temelinde, ABD'de sulandırmaya karşı koruma önerisi ilk defa 1927 tarihinde '*Marka Korumasının Akılcı Temeli*' başlıklı makalede

⁵⁶ Büyükkılıç, s. 108.

⁵⁷ Yargıtay 11. HD, T: 10.03.2005, E: 2004/4268 E, K: 2005/2362 sayılı ilâmda Tavsiye Metni'nin 2. maddesini aynen alarak kullanmıştır.

⁵⁸ Yargıtay HGK, T: 21.09.2005 tarih, E: 2005/11-476, K: 2005/483 (UYAP Bilgi Sistemi) (s.e.t.: 13.04.2020).

⁵⁹ Bhaskar, Brajendu (2008), *Trademark Dilution Doctrine: The Scenario Post TDRA:2005*, Nujs Law Review, Vol: 1(4), s. 639.

⁵⁴ Fhima, Dilution in the US, Europe and Beyond, s. 408.

⁵⁵ Kasekee, s. 105.

Schechter tarafından dile getirilmiştir⁶⁰. Nitekim yazar makalesinde “sulandırma” ifadesini açıkça kullanmamış olsa da satış gücünün korunmaya değer olduğuna ilişkin, Birleşik Krallık ve Alman Mahkemelerinin kararlarına atıflarda bulunmuştur⁶¹. Bu kararlardan en önemlisi Alman Mahkemesince verilmiş olan ve sulandırma kavramının ilk kez yer aldığı 1925 tarihli *Odol Kararı*dır⁶². Karar davacı tarafından ağız sağlığı ürünlerinde kullanılan Odol markasının çelik ürünlerinde kullanılmasını konu almaktadır. Mahkeme davacı lehine hüküm tesis etmiştir. Kararda sulandırma, satış kaybıyla yani marka sahibinin ekonomik yönden zarar görmesi ile ilişkilendirilmiştir⁶³.

Sulandırmaya karşı koruma önerisi, 1920’li yıllarda ABD’de üst düzeyde ayırt ediciliğe sahip olan markalara sağlanan korumanın yetersizliğini ve bu yetersizliğin iş ve ekonomik hayat üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek amacına yöneliktir⁶⁴. Diğer bir deyişle, ABD’deki iş ve ekonomik hayat markaya ilişkin mevzuatın çıkarılması veya değiştirilmesi hususunda yön gösterici olmuştur.

Sulandırmaya karşı koruma önerisi anlık bir etki yaratsa da çok büyük bir değişiklik meydana getirmeyi başaramamıştır⁶⁵. Nitekim mahkemeler markalar nezdinde sulandırmaya dayalı ortaya çıkan uyumsuzlukları geleneksel bakış açısıyla, başka bir deyişle karıştırılma ihtimalini değerlendirmek için belirlenen ölçütleri esas alarak çözmek yoluna gitmişlerdir⁶⁶. Sulandırmanın benimsenmesinin önün-

deki en büyük engel, sulandırma korumasının ABD içtihat hukukunun genel ve temel prensipleri ile tamamen zıt olmasıdır⁶⁷. Zira ABD’de marka koruması tüketicilerin, bir mal veya hizmetin kaynağına ilişkin yanılması (passing off) esası üzerine kurulmuştur⁶⁸. Koruma sistemi karıştırılma ihtimali üzerine kurulu olduğundan, ABD’de markanın ayırt edici karakterini esas alan bir koruma sisteminin kabul edilmesi oldukça radikal bir değişiklik olarak kabul edilmiştir⁶⁹.

Uzun uğraşlar ve tartışmalar sonunda, 1946 yılında ABD’de tanınmış markaların federal düzeyde korunması amacıyla Lanham Kanunu yürürlüğe girmiştir⁷⁰. Fakat Kanunun ilk halinde sulandırmaya karşı herhangi bir hükme yer verilmemiştir⁷¹. Buna karşın 1947 yılında sulandırmaya karşı ilk düzenleme ABD’nin Massachusetts eyaletinde kabul edilmiştir⁷². Bu kanuna göre, marka hakkına tecavüz durumunda karıştırılma ihtimaline bakılmaksızın markanın ayırt edici karakterinin zarar görme ihtimali durumunda ihtiyati tedbir yoluna başvurulabileceği hüküm altına alınmıştır⁷³. ABD hukukunda markaların sulandırmaya karşı korunmasına ilişkin en önemli düzenleme 1996 yılında yürürlüğe giren ABD Federal Marka Sulandırma Yasasıdır (FDTA). Bu Kanun ile Lanham Kanunu’nda değişiklik yapılarak, federal düzeyde sulandırmaya karşı korumaya ilişkin ilk düzenlemeler yapılmıştır.

Sulandırma kavramı, tanım olarak, Lanham Yasası’nın 43. bölümünün değiştirilmesi ile FTDA’da yer almıştır. Buna göre sulandırma, tanınmış marka ile diğer taraflar arasında rekabet

⁶⁰ ABD hukukunda “sulandırma” ifadesine ilk olarak Handler ve Pickett’in 1930 yılında yayınlamış oldukları makalede rastlanmaktadır.

⁶¹ **Schechter**, s. 829.

⁶² Üstteki dipnotta Odol Kararına atıf yapılmıştır, 1924, 25 Juristische Wochenschrift 502.

⁶³ Ancak Odol Davasındaki gerekçelerden biri de haksız yararlanma idi (**Schechter**, s. 813).

⁶⁴ **Büyükkılıç**, s. 29.

⁶⁵ **Hacking**, John E. (2003), *Setting the Dilution Standard Under the Federal Trademark Dilution Act*, Tulane Journal of Technology & Intellectual Property, Vol: 5, s. 121.

⁶⁶ **Bone** Robert (2008), *Schechter’s Ideas in Historical Context and Dilution’s Rocky Road*, Santa Clara Computer & High Technology L.J., Vol: 24(3), s. 490.

⁶⁷ **Callman**, Rudolf (1949), *Trademark Infringement and Unfair Competition*, Law and Contemporary Problems, Vol: 14, s. 189.

⁶⁸ **Pattishall**, Beverly W. (1988), *The Constitutional Foundations of American Trademark Law*, Trademark Reporter, , Vol: 78, s. 457.

⁶⁹ **Bone**, s. 492.

⁷⁰ Lanham (Trademark) Act, (Pub.L.79-489), 60 Stat. 427, July 5, 1946.

⁷¹ **Büyükkılıç**, s. 36.

⁷² Act of May 02, 1947, ch. 307, Mass. Acts 300.

⁷³ 1947 Mass. Acts ch. 307.

veya karıştırılma ihtimali, hata ya da yanıltma olsun veyahut olmasın, tanınmış markanın mallarını veya hizmetlerini tanımlama ve ayırt etme kapasitesinde ki azalma olarak tanımlanmaktadır.

Yukarıda belirtilen ifade sulandırma kavramının tam bir tanımını vermemektedir. Tanınmış markanın sulandırılmasına yol açan diğer iki unsur olan “markanın itibarına zarar verilmesi” (tarnishment) ve “haksız yararlanma” (unfair advantage) bu tanımda yer almamaktadır. FDТА ile sadece tanınmış markanın ayırt edici karakterinin zede lenmesi (blurring) açısından bir sulandırma durumu söz konusu olmakla beraber, diğer durumlar göz önünde bulundurulmamaktadır.

FDТА’ya göre sulandırmaya karşı korumadan yalnızca ünlü markalar yararlanabilmektedir ve bu markaların tescilli olma zorunluluğu yoktur. Bir diğer şart da önceki kullanımda markasal kullanımın mevcut olmasıdır⁷⁴. Bu Yasa ile tanınmış bir markanın, başka bir firma tarafından ayırt edici karakteri sulandırılacak şekilde kullanılmasına karşı gerekli koruma sağlanmıştır. Oluşacak zarar tanınmış markanın ayırt edici karakterinin sulandırılması olarak ortaya konmuş fakat bu zararın oluşmasında hangi zamanın esas alınacağı tam olarak belirtilmemiştir⁷⁵.

Markanın ayırt edici karakterine zarar verilmesi yoluyla sulandırma şekli olan “bulandırarak sulandırma”ya (*dilution by blurring*) ABD hukukunda, ABD Yüksek Mahkemesi 2. Dairesinde görülmüş olan *Mead Data Central v Toyota Motor Sales USA*⁷⁶ davası örnek olarak verilebilir. Söz konusu davada, davacı “lexis” ticari markası altında bilgisayar tabanlı hukuk arama motoru hizmeti veren bir işletmedir. Davalı “lexus” markası altında yeni bir lüks otomobil serisi üreteceğini ve pazarlayacağını açıklayan Toyota markasıdır. Mahkeme, davacının markasının ayırt edici karakterinin zede lenmesi yoluyla sulandırıldığına hükmetmiş ve ayırt

edici karaktere zarar vererek sulandırmanın tespiti için bazı ölçütlerin araştırılması gerektiğini belirtmiştir. Bu ölçütler; markaların benzer olup olmadığı, iki markanın kullanıldığı mal veya hizmetlerin benzerlik derecesi, ilgili tüketici kesiminin bilgi seviyesi ve önceki markanın tanınma seviyesidir. Mahkemece belirlenen bu ölçütler “*Mead Faktörleri*” (Mead Factors) olarak benimsenmekte ve sulandırmaya dayalı olarak açılan davalarda emsal teşkil etmektedir⁷⁷.

Sulandırma doktrininin faydalanılabilmesi için markanın toplumun geniş kesimince tanınıyor olması şarttır⁷⁸. ABD’de sulandırmaya dayalı olarak açılan davalar incelendiğinde, markanın tanınmış olduğunun sunulan yoğun delillerle ispatlanmasının ilk şart olduğu göze çarpmaktadır. Örneğin, hukuk alanında bir database markası olan “*Lexis-Nexis*” markası toplumun geniş kesimince tanınmadığı için sulandırma korumasından yararlanamamıştır⁷⁹.

IV. AB HUKUKUNDA TANINMIŞ MARKANIN SULANDIRMAYA KARŞI KORUNMASI

AB hukukunda tanınmış markanın sulandırmaya karşı korunmasının kapsamı geniştir. Zira AB mevzuatına göre; sulandırıcı kullanım sonucu markanın uğradığı zararın yanı sıra, sonraki kullanıcının elde ettiği haksız yarar da sulandırma kapsamındadır⁸⁰.

Öte yandan, tıpkı ABD hukukunda olduğu gibi AB hukukunda da uzunca bir süre sulandırma inceleme ve tartışma konusu yapılmamıştır. Ancak son 20 yılda sulandırma, gerek AB üyesi ülkelerin

⁷⁴ Büyükkılıç, s. 40.

⁷⁵ Fhima, Dilution in the US, Europe, and Beyond, s. 409.

⁷⁶ Inc., 875 F.2d 1026 (2d Cir. 1989).

⁷⁷ Ahearn, Terry (2001), *Dilution by Blurring Under the Federal Trademark Dilution Act of 1995: What is it and How is it Shown?*, Santa Clara Law Review, Vol: 41 (3), s. 907.

⁷⁸ Dilmaç, Şule (2014), *Uluslararası Metinlerde Tanınmış Marka ve Markanın Sulandırılması*, Seçkin Yay, Ankara, s. 141.

⁷⁹ Çolak, Uğur (2004), *Paris Sözleşmesi 6bis anlamında Tanınmış Markalar*, Ankara Barosu FMR Dergisi, Vol: 2, s. 30.

⁸⁰ Fhima, Trademark Dilution in Europe, s. 10.

iç hukuklarında gerekse AB marka hukukunda sıklıkla karşılaşılan bir kavram haline gelmiştir⁸¹.

AB'de sulandırmaya karşı koruma ilk olarak 89/104 sayılı Direktif'te⁸² (madde 4/3, 4/4-a ve 5/2) düzenlenmiştir. AB hukukunda, ABD düzenlemelelerinden farklı olarak sulandırma baştan itibaren koruma kapsamında yer almaktadır⁸³. 89/104 sayılı Direktiften sonra 40/94 sayılı Tüzük⁸⁴ ile de sulandırmaya karşı koruyucu hükümlere yer verilmiş ve böylece üye devletlere iç hukuklarına aktarma zorunluluğu doğmuştur. Bahsedilen 89/104 sayılı Direktif'in yerini 2008/95 sayılı Direktif⁸⁵, bunun yerini de 2015/2436⁸⁶ sayılı Direktif almıştır. 40/94 sayılı Tüzük ise 207/2009 sayılı Tüzük⁸⁷ ile ilga olmuş, bu Tüzük'ün yerini de 2015/2424 sayılı Tüzük⁸⁸ almış ve bu Tüzük de nihai olarak 2017/1001⁸⁹ sayılı Tüzük ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Avrupa Birliği'ndeki bir ticari marka, ulusal bir ticari marka veya Avrupa Birliği ticari markası olup olmadığına bağlı olarak farklı koruma düzeylerine sahiptir. Söz konusu AB markalarına ilişkin olarak yukarıda belirtilen yürürlükteki 2015/2436

sayılı Direktif ve 2017/1001 sayılı Tüzük uygulanmaktadır.

40/94 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü tek başvuru ile bütün Topluluk nezdinde korunacak bir marka meydana getirme amacıyla kabul edilmiştir. Buna göre, tek başvuru ile AB'de geçerli olan Topluluk Markası'na [*Community Trade Mark* (Topluluk Markası), 2015/2436 sayılı Direktif ile EU Trade Mark (Birlik Markası)] ve marka haklarına sahip olabilmek mümkündür. Birlik markasının tescili için AB Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) oluşturulmuş ve kurum 1996 tarihi itibarıyla İspanya'nın Alicante şehrinde faaliyete başlamıştır. Bundan önce, bir markanın AB içinde korunabilmesi için, markanın ya üye devletlerde ayrı ayrı tescil edilmesi ya da Madrid Anlaşması'na taraf devletler açısından tescil edilmesi gerekmektedir. Fakat AB'ye üye bazı devletlerin Madrid Anlaşması'na taraf olmaması durumu zorlaştırmaktaydı. İşte, 40/94 sayılı Tüzük'le bu güçlük aşılmış; tek bir başvuru ile tüm AB'de geçerli Birlik Markası'na sahip olmak mümkün olmuştur. Öte yandan, marka tüzüğü (öncekiler ve yürürlükteki Tüzük) üye devletlerin, markalara ilişkin ulusal mevzuatını ortadan kaldırmamakta; markasının Birlik çapında korunmasına ihtiyaç duymayan işletmeler bakımından ulusal hukuk sistemleri önemini devam ettirmektedir.

AB mevzuatı sulandırma kavramını terim olarak içermese de yürürlükteki Direktif ve Tüzük, markanın ayırt edici karakterine ve tanınmışlığına zarar verilmesinden bahsetmektedir⁹⁰. Bu hususlar ABAD tarafından "sulandırma" kavramını tanımlamak için kullanılmıştır⁹¹.

AB marka hukukunda asıl amaç, mal ve/veya hizmetlerin kökenine ilişkin olarak tüketicilerin kafa karışıklığını ya da kandırılmalarını engellemektir⁹².

⁸¹ **Büyükklılıç**, s. 44.

⁸² 21 Aralık 1988 tarihli 89/104 sayılı Üye Devletlerin Marka Hukuklarının Uyumlaştırılmasına İlişkin Mülgâ Konsey Direktifi.

⁸³ **Büyükklılıç**, s. 45.

⁸⁴ 20 Aralık 1993 tarihli Topluluk Markalarına İlişkin Mülgâ Konsey Tüzüğü.

⁸⁵ 22 Ekim 2008 tarihli 2008/95 sayılı Üye Devletlerin Marka Hukuklarının Uyumlaştırılmasına İlişkin Mülgâ Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi.

⁸⁶ 16 Aralık 2015 tarihli 2015/2436 sayılı Üye Devletlerin Marka Hukuklarının Uyumlaştırılmasına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi.

⁸⁷ 26 Şubat 2009 tarihli ve 207/2009 sayılı Topluluk Markalarına İlişkin Mülgâ Konsey Tüzüğü.

⁸⁸ 2868/95 sayılı Topluluk ticari markası ile ilgili Konsey Tüzüğü'nü uygulayan Komisyon Tüzüğü'nü değiştiren 16 Aralık 2015 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2015/2424 sayılı Tüzüğü Topluluk ticari markası hakkında 40/94 sayılı ve İç Pazarda Uyum Ofisine ödenecek ücretlerle ilgili 2869/95 sayılı Komisyon Tüzüğü'nün yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Mülgâ Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü.

⁸⁹ 14 Haziran 2017 tarihli ve 2017/1001/EU sayılı AB Markalarına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü.

⁹⁰ **Shchetinina**, Alina (2018), *The Dilution of a Trademark: A Comparative Study on EU and U.S. Law*, Transatlantic Technology Law Forum, TTLF Working Papers, No: 35, s. 6.

⁹¹ Case C-408/01 Adidas Salomon AG v. Fitnessworld Trading Ltd [2003] ECLI:EU:C:2003:582.

⁹² **Burrell**, Robert & **Handler**, Michael (2016), *Reputation in*

Bu durum geleneksel marka korumasının yansımasıdır. AB marka hukuku tanınmış markalara ilâve koruma da sağlamaktadır. İşte bu ilâve koruma sulandırma korumasıdır. AB Marka Direktifi, önceki marka sahibine, markasının sulandırılmasının haksız yararlanma veya markanın ayırt edici karakterine ya da tanınmışlığına zarar verme ihtimalleri şeklinde gerçekleşmesi durumunda, sulandırma koruması talep etme hakkını sağlamaktadır⁹³. Aynı haklar önceki marka sahibine Tüzük ile de verilmiştir⁹⁴. Görüldüğü üzere, AB marka hukukunda “*haksız yararlanma*” konusu da sulandırma korumasına dâhil edilmiştir. AB Marka Direktifi, önceki marka sahibine, markasının sulandırılmasının haksız yararlanma veya markanın ayırt edici karakterine ya da tanınmışlığına zarar verme ihtimalleri şeklinde gerçekleşmesi durumunda, tescil talebine itiraz etme veya aynı veya benzer markanın kullanımını engelleme hakkını sağlamaktadır. Aynı haklar önceki marka sahibine Tüzük ile de verilmiştir⁹⁵.

Gerek Direktif gerek Tüzük ile getirilmiş en önemli yeniliklerden biri sadece farklı değil aynı veya benzer mal ve hizmetlerde kullanımın da sulandırmaya karşı koruma altına alınması, yani sulandırmaya karşı korumanın mal/hizmetler arası benzerlikten bağımsız hale getirilmiş olmasıdır. Nitekim bu değişiklik sayesinde taraf mal ve/veya hizmetleri arasında karıştırma ihtimali ile sonuçlanacak düzeyde benzerlik olmadığı ortaya çıkacak olursa, sulandırmaya karşı koruma bakımından benzerlik yeterli kabul edilecektir.

Burada sulandırma konusunda bir mihenk taşı olan ve “*INTEL Davası*”⁹⁶ olarak anılan ABAD kararından bahsetmenin gerekli olduğunu düşünmekte-

yiz. Davada İngiltere Temyiz Mahkemesi ABAD’dan şu iki hususta yorum yapmasını istemiştir:

- Önceki marka ile sonraki marka arasında bağlantı kurulması için ne gereklidir? Özellikle, sonraki marka sadece önceki markayı anımsatıyorsa, bu durum gerekli bağlantı için yeterli midir?
- Sadece bir bağlantı kurabilmek (her ne gerekiyorsa), haksız yararlanma için ve/veya tanınmışlığa dayalı zarar verme geçersizlik veya ihlâl iddiası oluşturmak için yeterli midir?

ABAD ise şöyle karar vermiştir: Sonraki marka, önceki markayı çağrıştırıyorsa bu durum “*gerekli bağlantının kurulması*” anlamına gelir. Ancak herhangi bir haksız avantaj sağlama veya önceki markaya zarar verme durumlarının oluşması için markalar arasında kurulan bu bağlantı yeterli değildir. Haksız avantaj sağlama veya önceki markaya zarar verme, “*markalar arasında kurulan bağlantının ötesinde*” şeklinde ortaya çıkmalıdır. Başka bir deyişle ABAD, sadece bağlantı kurulmasını yeterli görmemekte, haksız avantaj sağlama veya önceki markaya zarar verme durumlarının uygun delillerle ispatlanması gerektiğine işaret etmektedir. Nitekim ABAD, zarar verme durumu veya riski iddiasına ilişkin bir test usulü öngörmüştür. Buna göre, sonraki markanın kullanılması sonucuna bağlı olarak tüketici davranışlarında değişiklik veya değişikliğin oluşacağına ilişkin ciddi olasılık meydana geldiğinin ispatı gerekir. ABAD’ın söz konusu kararı şüphesiz tüm marka davalarına uygulanabilme imkanını haizdir.

ABAD, markalar arasında bağlantının, diğer tüm etkenlerle birlikte, küresel olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu etkenler kısaca şu şekilde özetlenebilir:

- Markalar arasında benzerliğin derecesi: İki marka aynı olsa bile birbirini çağrıştırmayabilir. Örn; POLO naneli şekerleri ve POLO arabaları gibi.
- Mal ve/veya hizmetlerin doğası ve benzerlik

European trade mark law: a re-examination. ERA Forum 17, 85–99, s. 86; <<https://doi.org/10.1007/s12027-016-0419-2>>

⁹³ Burrell & Handler, s. 86.

⁹⁴ 2015/2436 sayılı Marka Direktifi’nin 5(3)(a) 10(2)(c) maddeleri; 2017/1001 sayılı Tüzüğü’nün 8(5) 9(2)(c) maddeleri.

⁹⁵ 2015/2436 sayılı Marka Direktifi’nin 5(3)(a) 10(2)(c) maddeleri; 2017/1001 sayılı Tüzüğü’nün 8(5) 9(2)(c) maddeleri.

⁹⁶ Case C-252/07, Intel Corporation Inc v. CPM United Kingdom Ltd, [2009]E.T.M.R.13.

veya farklılıkları: İki markaya ilişkin tüketici kitlesi örtüşmelidir, ancak bu örtüşme tek başına bağlantı için yeterli değildir.

- Önceki markanın tanınmışlık gücü: İki marka arasında tüketici kitlesinin örtüşmesi şartının sağlanamaması durumunda, önceki markanın tanınmışlığının seviyesi ve bu markanın tanınmışlık derecesinin tüketici kitlesi şartının önüne geçmesi, herhangi bir şekilde bağlantı bulunup bulunmadığını tanımlayacaktır.
- Tanınmış markanın ayırt ediciliğinin seviyesi: Önceki markanın ayırt ediciliği ve tüketicilerin o mal ve/veya hizmete ilişkin algıları referans alınarak değerlendirilmelidir. ABAD'a göre, tek olan bir markanın (davada INTEL tek kabul edilmiştir) güçlü ayırt edici karakteri bulunacaktır Ancak bu durum markalar arasında bağlantı oluşacağının garantisi değildir.
- Karıştırılma olasılığı: Sonraki marka, önceki marka ile karıştırılma olasılığı yaratırsa, gerekli bağlantı kurulmuş demektir (markalar arasındaki tüketici zihnindeki bağlantı).

ABAD'a göre, yukarıda sayılan tüm hususlar küresel perspektiften değerlendirilmelidir. Diğer bir deyişle, herhangi bir AB üyesi devletin vatandaşlarının mal ve/veya hizmete ilişkin yaklaşımı ya da algısı değil, küresel bakış açısı temel alınmalıdır.

Intel Davası, şüphesiz reddedilen husus olan, "gerçek zararın ispatının gerekmediği" yönündeki yaklaşımı bakımından da önemlidir⁹⁷. Mahkeme, ilerde meydana gelebilecek ciddi zarar riskinin bulunduğu durumlarda engelleyici önlemlere başvurulabileceğinin de altını çizmiştir. Böylelikle tanınmış marka sahipleri, büyük oranda zarar meydana gelmeden evvel hukuki yollara (örneğin, ihtiyati tedbir) başvurulabilecektir⁹⁸.

V. TÜRK HUKUKUNDA TANINMIŞ MARKANIN SULANDIRILMAYA KARŞI KORUNMASI

A. GENEL OLARAK

ABD ve AB hukuku ile kıyaslandığında, Türk hukukunda "*markanın sulandırılması*" kavramına daha az rastlanmaktadır⁹⁹. Ancak ülkemizde yayımlanan eserlerde gün geçtikçe bu kavramın kullanımı artmakta, konuyla ilgili yargı kararlarında da¹⁰⁰ "*sulandırma*" kelimesine yer verildiği görülmektedir. Ayrıca, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun (SMK) 6/5. maddesinin gerekçesinde "*sulandırma*" kelimesine yer verilmiş ve böylece hukukumuzda ilk defa sulandırma yoluyla marka hakkına tecavüz bir hukuki metinde yer almıştır¹⁰¹.

10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren SMK'dan önce dört ayrı KHK ile korunan marka, patent, faydalı model, tasarım ve coğrafi işaretler, bu kanun şemsiyesi altında birleştirilerek KHK koruması altından çıkarılıp, kanun gücünde koruma seviyesine ulaşmıştır. 1995 yılında Türkiye'nin Gümrük Birliği'ne girişi ve 1/95 sayılı Ortaklık Komitesi Kararının tanınması ve TRIPS'e taraf olması, Türk fikri mülkiyet mevzuatı bakımından adeta bir dönüm noktasıdır. 6769 sayılı SMK'nın kabulü ile 22 yıl sonra ikinci bir dönüm noktası yaşandığı söylenebilir.

Gerek AB gerekse Türk mevzuatında "*sulandırma*" kavramı açıkça yer almasa da "*markanın itibarına zarar verecek veya markanın ayırt edici karakterini zedeleyecek*" nitelikteki kullanımların aranması, sulandırma teşkil eden durumlara işaret etmektedir.

Markanın sulandırmaya karşı korunması Türk marka hukuku açısından oldukça yeni bir kavramdır. Ülkemizde markanın sulandırılmaya karşı korunmasına yer veren ilk düzenleme 556 sayılı Markanın Korunmasına İlişkin Kanun Hük-

⁹⁷ Middlemiss Susie & Warner Steven (2009), *The Protection of Marks with a Reputation: Intel V CPM-Case Comment*, European Intellectual Property Review, s. 328.

⁹⁸ Middlemiss & Warner, s. 328.

⁹⁹ Büyükkılıç, s. 24.

¹⁰⁰ Yargıtay 11. HD, T:23.06.2012 tarih E: 2014/3417, K: 2014/11922 (UYAP Bilgi Sistemi) (s.e.t.:13.04.2020).

¹⁰¹ Büyükkılıç, s. 24.

münde Kararname'dir (KHK). KHK, Türk marka hukukunu AB mevzuatına uyumlaştırmak amacıyla çıkarılmıştır.

KHK'da marka tescilinde nispi red nedenlerinin düzenlendiği 8/4. maddede, açıkça bahsedilmese de, tanınmış marka koruması düzenlenmiştir. Söz konusu KHK'da markanın tanınmışlık düzeyinden haksız yarar sağlama, markanın itibarına zarar verme veya markanın ayırt edici karakterini zedeleme unsurları nispi red nedeni olarak sayılmıştır. KHK'nın 9/1. maddesinde ise tanınmışlık nedeniyle haksız yarar sağlama ifadesiyle tanınmış markanın sulandırılmaya karşı korunduğunu görmekteyiz.

SMK'nın sulandırmaya karşı korumayı ön-gören hükümleri madde 6/5 ve madde 7/2-c'dir. SMK'nın 6. maddesi marka tescilinde nispi red nedenlerini düzenlemektedir. Söz konusu maddenin 5. fıkrasına göre; *“tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hallerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hali saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.”* Yine aynı kanunun *“Marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnaları”* başlıklı 7. maddesinin 2-c bendinde ise: *“aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanılması”*nın önlenmesi marka sahibinin hakları arasında düzenlenmiştir.

Görüldüğü üzere AB Direktif ve Tüzüğü'nde olduğu gibi sulandırma kavramı, SMK'da da açıkça zikredilmemekle beraber dolaylı olarak düzenlenmiştir. Nitekim SMK'nın 6. maddesinin

gerekçesinde: *“tanınmış markanın sulandırılması ve tanınmış markalardan haksız yarar elde etme konusu TRIPS ve 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü ile uyumlu olarak”* düzenlendiği ifade edilerek, sulandırma kavramı Türk hukukunda ilk defa bir hukuki düzenlemede zikredilmiştir.

SMK'nın 6/5. maddesi kapsamında gerek önceki gerekse sonraki işaretin bir marka olması gerekir. Başka bir işaretin kullanılması durumunda bu maddenin uygulanabilmesi söz konusu değildir. Buna karşın, SMK 7/2-c'ye göre ise, önceki işaretin bir marka olması gerekmekte iken sonraki işaretin bir marka olması zorunluluğu bulunmamakta, herhangi bir işaretin kullanımı yeterli olarak kabul edilmektedir¹⁰².

SMK 6/5. maddedeki düzenlemeden sadece tescilli veya tescil için başvurusu yapılmış önceki tanınmış marka sahipleri yararlanabilir. Söz konusu hüküm nispi red nedenlerini düzenlediğinden sonraki markanın tescil için başvuru aşamasında olması gerekir. SMK 7/2-c düzenlemesi kapsamında ise önceki markanın tescilli bir marka olması gerekmekte iken, sonraki işarete ilişkin herhangi bir tescil zorunluluğu bulunmamaktadır¹⁰³.

SMK kapsamında markanın sulandırmaya karşı korunmadan yararlanabilmesi için önceki markanın Türkiye’de tanınmışlık düzeyinde olması gerekir. SMK 6/5. maddenin gerekçesinde *“Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi ifadesi geçmekteyse de bu ifadede markanın tüm Türkiye’de tanınmış olması gerektiği anlamı çıkmamakta, mevcut olayın özelliklerine göre markanın ilgili tüketici kesimi tarafından Türkiye’nin önemli bir kısmında tanınmış olduğunun anlaşılması gerekmektedir.”* şeklinde açıklama yapılmıştır. Tüm Türkiye’de tanınmışlığın aranmayıp, *“Türkiye’nin önemli bir kısmında”* ölçütünün uygulanması, kanaatimizce

¹⁰² Söz konusu hükümlere karşılık gelen KHK 8/4, 9/1-c ile 2015/2436 sayılı Direktif m. 5/3-a ve 10/2-c hükümlerindeki düzenlemeler de aynı şekildedir.

¹⁰³ **Büyükkılıç**, s. 130. (Bu koşul bakımından da SMK, KHK ve 2015/2436 sayılı Direktif hükümlerindeki düzenlemeler aynı şekildedir.)

olumlu bir düzenlemedir¹⁰⁴. Ancak “*Türkiye’nin önemli bir kısmında*”nı ne anlaşılması gerektiği yönünde bir açıklama yapılmamıştır. Yargıtay 11. HD bir kararında¹⁰⁵ aynı yönde açıklamalarda bulunmuş ve markanın tüm Türkiye’de tanınmış olmasının gerekmediğinin altını çizmiştir.

Bunun yanı sıra mal ve/veya hizmetlerin yöneltildiği ilgili tüketici kesiminde bilinirliğin aranması da AB’nin yaklaşımı ile uyumludur. İlgili tüketici kesiminde bilinirlik ölçütü gereğince, marka korumasının amacı sadece büyük ölçekli şirketlerin değil, aynı zamanda küçük ölçekli teşebbüslerin de bu korumadan yararlanabilmelerine olanak sağlamaktır. Böylece sadece belirli bir ürün veya hizmet pazarında tanınmış marka da sulandırmaya karşı korumadan (şartları taşıyorsa) faydalanabilecektir. Nitekim Yargıtay 11. HD bir kararında¹⁰⁶ tüketici kitlesi dışında tanınmışlığın aranması durumunda hükmün sadece çok tanınmış markalara, başka bir deyişle ilgili çevrelerin dışındaki kimseler tarafından bilinen markalarla sınırlı olarak uygulanacağını belirterek, ilgili kesim nezdinde tanınmışlığı yeterli kabul etmiştir.

B. KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARAR ÖRNEKLERİ

Yargıtay 11. HD 23.06.2014 tarihli ve 2014/3417 Esas, 2014/11922 Karar¹⁰⁷ sayılı kararına konu ilk derece mahkemesi kararı şu şekildedir: Davacı markası “WD 40” 2. sınıfta tescillidir. Davalı tescilli markası ise “vvd40” şeklinde olup, 01, 16, 17, 19. sınıflarda tescillidir. Davacı, her iki markanın da görsel ve ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğu, doğrudan ilişkili mallarda kullanıldığı, iltibas tehlikesi oluşturduğu ve tescilin kötü niyetli olduğu gerekçesiyle davalı markasının

hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece, davacı markasının tanınmış marka ölçütünü yerine getirdiği, yüksek ayırt ediciliğe sahip davacı markasının benzeri niteliğinde olan ve genel olarak benzer mallar yönünden tescilli bulunan davalıya ait markanın ortalama tüketiciler yönünden davacı markası ile karıştırılma ihtimali bulunduğu, davacı markasının toplumda ulaşılmış olduğu tanınmışlık düzeyi dikkate alındığında davacıya ait markanın sulandırma hâlinin olduğu ve tescilin kötü niyetli yapıldığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Karar Dairece onanmıştır. Görüldüğü üzere, farklı sınıflarda tescilli olan mallara ilişkin davacı tanınmış markası sulandırmaya karşı korunmuş ve davalı markasını hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmiştir.

Yargıtay 11. HD 25.09.2019 tarihli ve 2018/4237 Esas, 2019/5826 Karar sayılı¹⁰⁸ kararına göre ilk derece mahkemesince; davacının “SIE-MENS” markasının, davalının “SIEMED” markası karşısında tanınmış olduğu, sadece tıbbi görüntüleme cihazları alanında değil her alanda davacı markasının tanınmışlığının yüksek olduğu, davacı markasının sulandırılması hallerinin bulunduğu, tüketici kitlesinin davalının markasını gördüğünde davacı markaları ve ürünleriyle karıştırılabileceği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne ve davalı markasının hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmiştir. Dairece bu karar onanmıştır. Kararda, sulandırma kavramı derinlemesine incelenmemiş ve şartlarının somut olayda bulunup bulunmadığı tartışılmamış ise de sulandırmaya dayalı hükümsüzlük ve terkin kararı verildiğini görmekteyiz.

Bilgisayar yazılımı alanında faaliyet gösteren davacı firma, adına tescilli “NORTON” markasının dünyada ve Türkiye’de tanınmış bir marka olduğunu, davalının ise “NORTON ELECTRONIC” marka tescil ve kullanımının kötü niyetli olduğu ileri sürmüş, davalı markasının hükümsüzlüğünü ve sicil-

¹⁰⁴ Aynı yönde görüş için bkz. **Büyükkılıç**, s. 131.

¹⁰⁵ T: 03.04.2007, E: 2005/14028, K: 2007/5223 (UYAP Bilgi Sistemi).

¹⁰⁶ T: 28.04.2003, E: 2002/11715, K: 2003/4181 (UYAP Bilgi Sistemi).

¹⁰⁷ <https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/> (s.e.t.: 23.04.2020).

¹⁰⁸ <https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/> (s.e.t.: 23.04.2020).

den terkinini talep etmiştir. Mahkemece NORTON markasının gerek bilgisayar yazılımları sektöründe gerekse genel olarak bilgisayar ve elektronik sektöründe toplumun önemli bir kesimi tarafından bilindiği ve tanındığı, dava konusu markanın tescilli olduğu 9. sınıfın elektrik ve elektronik ürünleri içerdiği ve bu sektörün bilgisayar yazılımları ve elektronik sektörü ile yakın ve ortak özellikler gösterdiği, bu sektörlerin benzer kullanım alanlarına sahip oldukları, davacının tanınmış markasının ayırt ediciliğinin zedeleneceği ve haksız yararlanmanın söz konusu olacağı ve 556 sayılı KHK 8/4. maddede belirtilen sulandırma hallerinin gerçekleştiği gerekçeleriyle davanın kabulüne karar veren ilk derece mahkemesinin kararı söz konusu dairece 17.09.2013 tarihli ve 2012/16377 Esas, 2013/15892 Karar¹⁰⁹ ile onanmıştır. Bu kararda, yine sulandırma kavramı derinlemesine incelenmemiş ve şartlarının oluşup oluşmadığı tartışılmamış ise de sulandırmaya dayalı kabul kararı verilmiştir.

VI. SULANDIRMAYA KARŞI KORUMA İÇİN GEREKEN KOŞULLAR ve SULANDIRMA ÇEŞİTLERİ

A. GENEL OLARAK

Markanın sulandırılması, ayırt ediciliği yüksek olan bir markanın sonraki kullanım sonucu ayırt edicilik karakterinin zarar görmesi veya bulandırılması hâlidir. Lekeleme, kirletme veya matlaştırma şeklinde de ifade edilen markanın itibarının (olumlu imajının) zarar görme ihtimali de zaman içerisinde sulandırmaya karşı koruma kapsamına dâhil edilmiştir¹¹⁰. “Marka imajı” kavramı, “marka itibarı” kavramından daha geniş bir kavramdır. Marka sahibinin markasını bilinir hale getirmek için yaptığı reklâm ve tanıtım faaliyetlerinin sadece tüketiciler nezdindeki etkisi değil, aynı zamanda tüketiciler nezdinde marka hakkında herhangi bir yolla oluşan olumlu veya olumsuz her

türlü düşünce, marka imajı kapsamında değerlendirilmektedir¹¹¹.

Marka hukuku koruması genel olarak, markayı taşıyan mal ve/veya hizmetlerin kaynağına ilişkin tüketici nezdinde karışıklık yaşanmasını önlemek amacıyla hizmet eder¹¹². Dolayısıyla, geleneksel marka korunmasında tüketicinin menfaatlerinin korunması esastır denilebilir. Buna karşılık, sulandırmaya karşı korunmada marka sahibinin ekonomik zararı esas alınır. Diğer bir ifadeyle, sulandırmaya karşı korunmada marka sahibinin menfaatleri ön planda tutulmaktadır¹¹³.

Markanın ayırt ediciliğinin veya olumlu imajının zarar görmesi markanın tüketicilere ulaşmasını da olumsuz etkiler. Özellikle lüks ürün markalarını taşıyan ürünlerin alıcısı olmayan tüketici kitlesi tarafından kullanılması durumunda, bu ürünler için tespit edilen yüksek fiyatları ödeme gücüne sahip olan tüketicilerin markanın kullanıldığı ürüne olan güvenleri sarsılır¹¹⁴. Markanın sonraki kullanıcı tarafından ahlâka aykırı içerikte kullanılması ise tüketicilerin mal ve/veya hizmeti satın alma yoluna gitmemelerine sebep olur¹¹⁵.

Sulandırmanın marka sahibine verdiği bir diğer zarar ise marka sahibi ile yapılabilecek potansiyel lisans anlaşmalarının azalması veya hiç yapılmaması durumudur¹¹⁶. Zira potansiyel lisans alıcıları, olumlu imajı veya marka değeri zarar görmüş bir markanın lisansını almak istemezler.

Yukarıda ifade edilen gerekçelerle tanınmış markanın hem tüketici hem de marka sahibi bakımından korunmasına ihtiyaç duyulmuştur.

¹⁰⁹ [https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasi/IstemciWeb/ \(s.e.t.: 23.04.2020\).](https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasi/IstemciWeb/ (s.e.t.: 23.04.2020).)

¹¹⁰ Büyükkılıç, s. 12.

¹¹¹ Bently Lionel & Sherman Brad (2014), Intellectual Property Law, Oxford (UK): fdOxford University Press, s. 1006.

¹¹² Dirikkan, Hanife (2003), Tanınmış Markanın Korunması, Seçkin Yayıncılık, Ankara, s. 45.

¹¹³ Schechter, Frank (1927), *The Rational Basis of Trademark Protection*, 40 Harvard Law Rev, s. 830-833.

¹¹⁴ Büyükkılıç, s. 141.

¹¹⁵ McCarty,, s. 121.

¹¹⁶ Fhima, I. Simon (2010), *Dilution by Blurring-A Conceptual Roadmap*, Intellectual Property Quarterly, Vol: 44, s. 62.

Söz konusu korumadan yararlanmak için bazı koşullar gerçekleşmesi gerekir. Bu koşullar aşağıda açıklanmıştır.

B. SULANDIRMAYA KARŞI KORUMA İÇİN GEREKEN KOŞULLAR

Gerek uluslararası, gerek AB ve gerekse Türk hukukunda sulandırmaya karşı korumadan, tüketici nezdinde belirli bir düzeyde tanınmışlığa sahip markalar yararlanabilir. Dolayısıyla sulandırmayı konu olan bir uyumsuzlukta ilk olarak önceki markanın tanınmışlığa sahip olup olmadığı incelenecek ve ancak tanınmışlığın tespit edilmesi halinde diğer koşullara yönelik incelemeye geçilecektir. Markanın tanınmışlığa sahip olmaması durumunda diğer koşulları incelemeye gerek kalmayacaktır. Tanınmışlığın tespit edilmesi hâlinde, taraf işaretleri arasında bağlantının bulunup bulunmadığına yönelik inceleme aşamasına geçilecek; bu inceleme sonucunda bağlantının bulunduğu tespit edilirse sulandırma hallerinin mevcut olup olmadığı değerlendirilecektir.

Sırasıyla aşağıda gösterilen bu koşullar kümülâtiftir¹¹⁷. Yani bunlardan birinin sağlanamaması halinde sulandırmaya karşı koruma devre dışı kalır.

Söz konusu koşullar şunlardır:

- Önceki markanın tanınmış olması
- Taraf işaretleri arasındaki bağlantı
- Önceki markanın tescilli veya tescil için başvuru aşamasında olması
- Sonraki işaret bakımından markasal kullanım koşulu

Belirtilen koşulların açıklanması çalışmamızın anlaşılması bakımından elzemdir.

1. Önceki Markanın Tanınmış Olması

Tanınmışlık koşulu esasen kanun koyucunun kabul ettiği değil, sulandırmanın özünde

bulunan bir koşuldur. Çünkü sulandırmada, markanın tanınmışlık düzeyinden haksız yararlanma ve tüketicinin tercih yaparken yanıltılması durumları korunmaktadır. Bunlar dışında korunan menfaatlardan biri de yatırımın ödüllendirilmesidir. Doktrinde bir görüş sulandırmanın, marka sahibinin tanınmışlık kazandırarak markasını eş düzeyde olan diğer markalardan farklı bir konuma getirebilmek için yaptığı yatırımları ödüllendirmek amacına hizmet ettiğini ileri sürmüştür¹¹⁸. ABAD da bu görüş doğrultusunda konuya ilişkin kararlarda tanınmışlığı, haksız rekabete karşı korunması gereken faydalı yatırımların bir ürünü olarak değerlendirmiştir¹¹⁹.

Tanınmışlık koşulu, hem markanın ayırt edici karakterinin hem de itibarının zarar görmesi bakımından gereklidir. Her ne kadar ayırt ediciliğe sahip olması bir marka için tanınmış olduğu anlamına gelmemekte ise de yüksek düzeyde ayırt ediciliğe sahip bir markanın tanınmış bir marka olmaması istisnai de olsa mümkündür. Dolayısıyla sulandırma koşulları açısından tanınmışlığın dolaylı bir etkisinin bulunduğunu söyleyebiliriz.

Sulandırmaya karşı koruma bakımından tanınmışlığın ne olduğunu tespit eden ilk karar olması açısından ABAD'ın *Chevy Kararı*¹²⁰ önem taşımaktadır. Kararda ABAD önceki markanın sulandırmaya karşı korumadan yararlanabilmesi için, bu markayı taşıyan mal ve/veya hizmetin yönelindiği tüketici kitlesinin büyük bir kısmı tarafından bilinir olması gerektiği kararına varmıştır¹²¹.

2. Taraf İşaretleri Arasında Bağlantı

Tanınmış markanın sulandırmaya karşı korunması için bir diğer şart, işaretler arasında bağ-

¹¹⁸ Gangjee Dev S. (2013), *Property In Brands: The Commodification of Conversation*, Helena R. Howe, Jonathan Griffiths (eds), *Property Concepts in Intellectual Property Law*, s. 29-31.

¹¹⁹ Sigla SA v. OHIM-Elleni Holding BV, T-215/03, [2007] (SIGLA Davası) para. 35.

¹²⁰ General Motors v. Yplon, C-375/97, [1999].

¹²¹ Chevy Kararı, para. 31.

¹¹⁷ Büyükkılıç, s. 176 vd.

lantıdır. Sulandırma, işaretler arasında tüketicinin kurmuş olduğu zihinsel bağlantıyı temel alır¹²². Bu sebeple, sulandırma korumasından faydalanabilmek için önceki markanın tanınmış olmasının yanı sıra, tanınmış marka ile sonraki işaret arasında tüketici nezdinde zihinsel bağlantının kurulmuş olması gerekir¹²³. Bağlantının ispatı için önceki markaya ilişkin belirli seviyede tanınmışlığın bulunması koşul ise de bunun ünlü bir marka sayılmak için aranan düzeyde olması gerekli değildir. Ancak önceki markanın tanınmışlık düzeyi ne kadar yüksek olursa markalar arasında bağlantı kurulabilmesi ihtimali de o denli kolay olur.

Taraf işaretleri arasındaki bağlantı koşuluna yer veren tek hukuki düzenleme, ABD Revizyon Kanunu'dur¹²⁴. AB ve Türk marka mevzuatlarında ise bağlantı koşuluna yer veren herhangi bir hukuki düzenleme bulunmamaktadır. *Intel Davasında*¹²⁵ ABAD markalar arasında bağlantı için bir test usulünü kabul etmiş ve testte de bir listeye yer vermiştir¹²⁶. Türk hukukunda ise bağlantı koşulu Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (HGK) kararında¹²⁷ ifadesini bulmuştur. HGK, sonraki markanın endüstri ve ziraat sektöründe kullanılan makineler için tescil edilmek istendiği, taraf ürünlerinin birbirine oldukça uzak olduğu, bu sebeple de bağlantı koşulunun sağlanamayacağı gerekçesinden hareketle traş bıçaklarında tanınmış 'DERBY' markasının sahip olduğu olumlu imajın, sonraki 'Derbytech' markası için yapılan başvuru ile zarar görmeyeceğine kanaat getirmiştir.

Bağlantı düzeyinin değerlendirilmesi bakımından, tüketici nezdinde sıradan bir bağlantı yeterli sayılmamakta; bağlantının makûl ve markalar arasında ilişki bulunacağı yönünde kanaat uyandıracak şekilde olması gerekmektedir. Örneğin,

CAMEL TOURS kararında¹²⁸ Alman Federal Mahkemesi, turizm sektöründe belli bölgelere özgü olarak kullanılan sembollerin (Asya ülkeleri gibi) kullanılmasının sıkça rastlanan bir durum olduğu, deve ile seyahat ederken ilgili kesimin aklına *Camel sigarası* gelse bile bunun sıradan bir düşünsel bağlantıdan ibaret olacağından dolayı, bu bağlantı sonrasında önceki markanın reklam gücünün hukuki olarak önemli ölçüde zarar görmeyeceği yönünde karar vermiştir.

Doktrinde *Fhima* tarafından, ilgili tüketici kesiminin sonraki işareti gördüğünde önceki markayı anımsamasının mutlaka önceki markanın değiştirildiği yönünde bir düşünce şeklinde olmaya çağ; sonraki işareti gören ilgili kesimin düşüncesi-nin sadece bu markanın bildiği başka bir markaya oldukça benzer olduğu biçimindeki algıdan da ibaret olabileceği ifade edilmiştir. Yazar, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde gerekli ve yeterli seviyede bağlantıdan bahsedilemeyeceğini, yani sulandırma için gerekli ve yeterli bağlantı şartının oluşmayacağını belirtmiştir¹²⁹. Nitekim *ABAD Adidas kararında*¹³⁰, spor ayakkabılarındaki üç şeridin, "Fitnessworld" marka spor kıyafetlerde iki şerit şeklinde kullanılmasının ilgili tüketici kesimi tarafından süsleme olarak algılanacağına ve böylelikle taraf işaretleri arasında bağlantı kurulmasını mümkün olmayacağına hükmetmiştir.

Gerekli ve yeterli düzeyde bağlantının tespitinde yararlanılabilecek bir diğer ölçüt, bağlantının karıştırma veya bu yönde bir ihtimalle sonuçlanacak düzeyde bulunmasına gerek olmamasıdır¹³¹. İlgili tüketici kesiminin karıştırma ihtimalinde olduğu gibi güçlü bir zihinsel bağlantı kurmasına gerek bulunmamaktadır. Zira sulandırmada ilgili tüketici kesiminin markaların farklı teşebbüslere ait olduğunun farkında oldukları ifade edilmiştir¹³². ABAD da

¹²² Büyükkılıç, s. 266.

¹²³ *Fhima*, Trademark Dilution, s. 65.

¹²⁴ Büyükkılıç, s. 267.

¹²⁵ Intel Corp v. CPM United Kingdom, C-252/07, [2009].

¹²⁶ Söz konusu dava hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. aşağıda VII.

¹²⁷ Yargıtay HGK T:02.04.2014 tarihli ve E:2013/11-656, K:2014/427 K (UYAP Bilgi Sistemi) (s.e.t.13.04.2020)

¹²⁸ BGH Grur, 1987, 711 – Camel Tours.

¹²⁹ *Fhima*, Trademark Dilution, s. 65.

¹³⁰ C-408/01, Slg. 2003, I-12537

¹³¹ *McCarty*, s. 67.

¹³² *McCarty*, s. 69.

aynı görüşü benimsemiş olup, *INTEL Davasında* bu hususu açıkça belirtmiştir.

Yargıtay 11. HD yakın tarihli bir kararında¹³³ bir markanın tanınmış olmasının aynı işaretin farklı mal ve hizmetler üzerinde tesciline otomatik olarak engel teşkil etmeyeceği, dava konusu markalar arasında benzerlik görülmediğinden bu markalar yönünden 556 sayılı Kanun hükmünde Kararname 8/4. maddesindeki koşulların (markanın sulandırılması koşullarının) değerlendirilmesine gerek bulunmadığı, dava konusu markaların benzer olduğunun kabulü halinde ise davacı markalarının tanınmış oldukları sektör ile davalı markasının tescil edildiği 34. sınıf mallar arasında bir ilişkinin bulunmadığı, davacı markası olan “NEXT” ibaresinin zayıf ayırt edici karakteri ve markanın tanınmışlık düzeyi gözetildiğinde 556 sayılı KHK’nın 8/4. maddesi koşullarının somut olayda gerçekleşmediği şeklindeki Ankara 20. Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararını 556 sayılı KHK 8/4. maddeye ilişkin değerlendirmelerine yorum yapmadan, taraf markalarının tüketiciler nezdinde iltibas tehlikesi oluşturabilecek düzeyde benzer oldukları gerekçesi ile bozmuştur. Yargıtay söz konusu kararında, benzerliğin tek başına sulandırma koruması için yeterli olmayacağını, taraf işaretleri arasında tüketici nezdinde bağlantı bulunması şartını benimsediğini ortaya koymuştur.

Tüm bu değerlendirmeler ışığında, sulandırma korumasında taraf işaretleri arasındaki bağlantının sıradan bir bağlantı olmadığı, bu bağlantının sulandırma veya en azından bu yönde bir ihtimale sebebiyet verecek düzeyde olmasının gerekeceği kanaatindeyiz. Bağlantının sulandırmaya sebebiyet verecek şekilde olup olmadığının ortalama değerle tespiti gerekir. Zira aksi düşünce sulandırma korumasının temelinde yatan “marka sahibini koruması” düşüncesine ters düşecek ve ispat yükünü ağırlaştıracaktır.

3. Önceki Markanın Tescilli veya Tescil İçin Başvuru Aşamasında Olması

Sulandırmaya karşı korumanın temel özelliklerinden biri korumadan, itiraz aşamasında tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış; ihlâl aşamasında ise sadece tescil edilmiş markaların yararlanabilecek olmasıdır.

Başvuru aşamasındaki bir markanın henüz kullanılmaya başlamadığı ve bu sebeple sulandırmaya dayalı olarak sonraki markaya itirazda bulunamayacağı düşüncesi akla gelebilir. Ancak uygulamada marka kullanılmaya başlanmış ve hatta tanınmışlık kazanmış ancak, tescil başvurusu sonraki aşamaya bırakıldığı durumlara rastlamak mümkündür. Böyle durumlarda, önceki markanın tescili başvuru aşamasında olsa da sonraki tescil başvurusuna sulandırmaya dayalı olarak itirazda bulunulabilmesi gerekir¹³⁴.

Marka hukukunda geçerli “tescil ilkesi” gereğince sadece tescilli markalar koruma altına alındığından, ihlâl halleri kapsamında sadece tescilli markaların korunabileceğinin, tescil başvuru aşamasındaki markaların koruma kapsamı dışında bırakılmasının yerinde bir tercih olduğu söylenebilir. Ancak, doktrinde marka hukukundaki tescil ilkesi eleştirilmiş sadece tescilli veya tescil başvuru aşamasında olan markaların değil, tescilli olmayan markaların da koruma kapsamına alınması gerektiği ifade edilmiştir¹³⁵. Bu görüş çerçevesindeki temel düşünce, markaya dair ilk başvurunun, esasında bu konuda hak sahibi olmayan tarafça yapılmasının uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir problem olmasıdır. Örneğin, tanınmış bir marka sahibi ulusal tescile yönelik başvuru yapmayı ihmâl etmiş veya geciktirmiş olabilir. Bu durumda hak sahibi olmayan bir kişinin marka tescili yaptırmasının tanınmış marka sahibi için ciddi zararlar meydana getirebileceği aşîkârdır. Nitekim yapılmış bir tescilin iptali, marka sahibi için uzun

¹³³ T: 20.01.2020 E: 2019/627, K: 2020/544 (UYAP Bilgi Sistemi) (s.e.t.:13.04.2020).

¹³⁴ Büyükkılıç, s. 329.

¹³⁵ Gruson Sebastian (2003), Die Verwässerungsschutzwürdige Marke, Stämpfli, s. 6-7.

zaman kaybına ve yüksek masraflara neden olabilir.¹³⁶ Ancak marka sahiplerinin birçoğu tedbirli davranarak, yüksek düzeyde tanınırlık içeren markalarını tescil ettirmektedirler.

4. Sonraki İşaret Bakımından Markasal Kullanım Koşulu

ABD, AB ve Türk marka hukukunda sulandırmaya karşı korumadan faydalanabilmek için önceki işaretin “marka” olması koşulu aranırken, sonraki işaret bakımından böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.¹³⁷ Böylece sulandırmaya karşı koruma kapsamında sonraki işaretin markasal kullanımının gerekli olup olmadığı hususu gündeme gelecektir.

Bu bağlamda ilk olarak ‘markasal kullanım’ ifadesinden ne anlaşılması gerektiği üzerinde durmak gerekir. Bir görüşe göre, “markasal kullanım markanın mal ve hizmetlerin köken itibarıyla farklılıklarını belirtmeye imkân veren kullanım şeklidir”¹³⁸. Başka bir görüşe göre ‘markasal kullanım’, işaretin mal ve/veya hizmetin kaynağını göstermek amacıyla kullanıldığı durumlar ile sınırlı olarak yorumlanmamalı, sulandırma veya markanın reklâm gücünden ve tanınırlığından haksız olarak yararlanıldığı durumlar da markasal kullanım olarak kabul edilmelidir.¹³⁹ ABAD da ilk dönem kararlarında¹⁴⁰ birinci görüşü benimsemişken, daha sonraki kararlarında¹⁴¹ marka sahibinin haklarının yalnızca markanın esaslı fonksiyonunu korumaktan ibaret olmadığını, iletişim, yatırım ve reklâm gibi diğer fonksiyonların da koruma kapsamında olduğunu kabul etmiştir.¹⁴²

Marka hakkına tecavüz iddiasıyla açılan bir davada davalı “kullanımın markasal kullanım olmadığı” şeklinde savunma yapabilir. Bu savunma, aslında bir tür hukuka uygunluk savunmasıdır.¹⁴³ Ancak, hukuka uygun kullanılmış sayılma için markanın ticarete kullanılıp, bu kullanımın SMK madde 7/5’te sayılan hâllerden birine girmesi gerekir.¹⁴⁴ Bu savunmaya “hukuka uygun kullanım savunması” diyebiliriz. Öte yandan; bir başka husus markasal kullanım sayılmayan, ancak SMK 7/5 kapsamına da girmeyen durumdur. Burada marka kullanılmaktadır, fakat kullanım SMK 7/5 kapsamına girmemekle birlikte yine de markasal değildir. Örneğin, günlük dilde yaygın olarak kullanılan bir sözcük şeklindeki markanın, kitap adı olarak bir romanda veya bir televizyon filminin adında kullanılması, eğer markanın tanınırlığından haksız yararlanma söz konusu değil ise markasal kullanım sayılmaz.¹⁴⁵

Markasal kullanım koşulunun olumlu tarafı, teşebbüslerin mal ve/veya hizmetleri hakkında eleştirel açıklamalar ihtiva eden veya tam anlamıyla açıklayıcı nitelikte olmayan kullanımların ya da edebi ve artistik eserlere veyahut filmlere gerçeklik katmak amacıyla yapılan kullanımların ve karşılaştırmalı reklâmların ilk aşamada sulandırma teşkil etmeyecek olmasıdır.¹⁴⁶ Böylelikle, sosyal yönden faydalı birçok paylaşım veya kullanım, sulandırmaya karşı koruma kapsamı dışında kalacaktır. Örneğin, adil kullanım, karşılaştırmalı reklâm, haber bildirim veya yorumlarında sonraki kullanıcı önceki kullanıcıya ait markayı kendisinin

¹³⁶ Büyükkılıç, s. 330.

¹³⁷ Büyükkılıç, s. 333.

¹³⁸ Tekinalp, s. 433.

¹³⁹ Çolak, Marka Hukuku, s. 674.

¹⁴⁰ CJEU Case C-661/11, ECR I:EU-C:577 [2013].

¹⁴¹ CJEU Case C-558/08, ECR I-06936 [2010]; C-238/08, EUTMR 30 [2010] para 77 (Google Davası).

¹⁴² Büyükkılıç, s. 334.

¹⁴³ Çolak, Marka Hukuku, s. 673.

¹⁴⁴ SMK 7/(5) “Marka sahibi, üçüncü kişiler tarafından dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde, markasının aşağıda belirtilen biçimlerde kullanılmasını engelleyemez:

a) Gerçek kişilerin kendi ad veya adresini belirtmesi.

b) Malların veya hizmetlerin türüne, kalitesine, miktarına, kullanım amacına, değerine, coğrafi kaynağına, üretim veya sunuluş zamanına ya da diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunulması.

c) Özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın ya da hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hâllerde kullanılması.”

¹⁴⁵ Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 673.

¹⁴⁶ Fhima, Trademark Dilution, s. 244-245.

değil önceki kullanıcıya ait mal ve/veya hizmetleri göstermek için kullanmakta olduğundan markasal kullanım söz konusu olmayacak¹⁴⁷, dolayısıyla sulandırma korumasından yararlanılamayacaktır. Kanaatimizce ifade özgürlüğünün söz konusu olduğu davalarda bu tür durumların sulandırmaya ilişkin yargılamanın ilk aşamasında incelenmesi, sonradan bir savunma sebebi olarak ileri sürülmesi durumu ile karşılaştırıldığında daha avantajlı olacaktır. Zira sulandırmanın mevcut olduğunun ispat yükü davacı önceki kullanıcı üzerindedir.

Markasal kullanım zorunluluğunun olumsuz tarafı ise, tanınmış marka sahiplerinin gereğinden daha az korunması durumuyla karşı karşıya kalabilecek olmalarıdır. Başka bir deyişle, markasal kullanım olmamakla beraber sulandırma teşkil edebilecek durumlarda marka sahibi korumasız kalacaktır. Örneğin, tanınmış bir markanın bir karikatürde hoş olmayan bir içerikte kullanılmış olması hâli markasal kullanım olmadığından, tanınmış marka sahibinin sulandırma korumasından yararlanması mümkün olmayacaktır¹⁴⁸. Aynı durum alan adları ve jenerik kullanım bakımından da ortaya çıkabilir.

Her ne kadar SMK'da markasal kullanımın zorunluluğuna ilişkin açık bir ifade yer almasa da, gerek 2015/2436 sayılı Direktif¹⁴⁹ gerekse Türk doktrininde¹⁵⁰ serdedilen görüşlere paralel şekilde sulandırmanın mevcudiyeti bakımından markasal kullanımın aranması gerektiği kanaatindeyiz.

C. SULANDIRMA ÇEŞİTLERİ

Markanın sulandırılması durumunun oluşması için, yukarıda dört başlık halinde sayılan sulandırma koşullarının tümünün birden varlığı yanında sulandırma oluşturan hâllerden birinin

varlığı veya en azından ilerde oluşacağına dair ciddi bir ihtimâl gerekir.

Tanınmış markaya sağlanan geniş korumayı düzenleyen 2015/2436 sayılı Direktif'in 5/3 ve 10/2-c maddeleri ile SMK'nın 6/5 ve 7/2-c maddelerinde 3 tür ihlâl haline yer verilmiştir. Bunlar, tanınmış markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi (bulandırarak sulandırma), tanınmış markanın itibarının zarara uğraması (lekeleyerek sulandırma) ve tanınmış markanın ayırt edici karakterinden ve itibarından haksız avantaj sağlanması hâlleridir.

Korumanın amacı değerlendirilirken, bazı yazarlar doktrinde daha çok bulandırarak sulandırmayı esas alır; bazı yazarlar ise herhangi bir ayırımı gitmemeyi tercih ederler¹⁵¹. Amaçsal değerlendirme açısından sulandırma halleri arasında ayırımı gitmeyen görüşe göre; sulandırmaya karşı korumanın asıl amacı haksız yararlanmanın önüne geçmektir. Söz konusu korumanın içerdiği belirsizlikler nedeniyle haksız yararlanmayı esas alan koruma sayesinde tanınmış markalar çok daha basit şekilde korunabilir¹⁵². Ancak sulandırmanın sadece haksız yararlanma veya haksız avantaj sağlama şeklinde gerçekleşebileceğinin kabulü durumunda, sonraki kullanıcının herhangi bir avantaj sağlamadığı veya sağladığı avantajın haksız olmadığı, fakat sulandırma hallerinden birinin veya her ikisinin birden mevcut olduğu durumlarda, önceki tanınmış marka sahibinin korumasız kalması durumu ortaya çıkacaktır¹⁵³. Bu gerekçelerle, sulandırma halleri arasında ayırım yapmaksızın konuyu sadece haksız yararlanma veya haksız avantaj sağlama olarak tanımlayan görüşe katılmanın mümkün olmadığı düşüncesindeyiz.

Açıklanan sebeplerle, tanınmış markanın sulandırılmasının gerçekleşebileceği hâlleri ikiye

¹⁴⁷ Lemley Mark A. & Dogan Stacey L. (2007), *Grounding Trademark Law Through Trademark Use*, Iowa Law Review, Vol. 92, s. 1683-1684.

¹⁴⁸ Büyükkılıç, s. 336.

¹⁴⁹ Direktif'in Giriş Bölümü 18 ve 19 uncu paragrafları ile 10/2-c maddesi.

¹⁵⁰ Büyükkılıç, s. 354.

¹⁵¹ Büyükkılıç, s. 135.

¹⁵² Franklyn David J (2004), *Debunking Dilution Doctrine: Toward a Coherent Theory of the Anti-Free-Rider Principle in American Trademark Law*, Hastings Law Journal, Vol:56(1), s. 124.

¹⁵³ Büyükkılıç, s. 136.

ayırarak incelemek mümkündür. Markanın sulandırılması; markanın birbiri ile yarışmayan mal veya hizmetler için kullanılması sonucunda ayırt edici karakterinin zedelenmesi şeklinde oluşan “bulandırılarak sulandırma (*dilution by blurring*)” veya markanın düşük kaliteli ürünler üzerinde ya da negatif bir imaj oluşturacak şekilde kullanılması sonucunda markanın itibarının zedelenmesi biçiminde ortaya çıkan “lekeleyerek sulandırma (*dilution by tarnishment*)” fiilleri sonucu oluşabilir. Nitekim, ABD Revizyon Kanunu¹⁵⁴ da bulandırarak ve lekeleyerek sulandırma adı altında iki farklı sulandırma şeklini düzenlemiştir. Buna karşılık bahsedilen Kanunda haksız avantaj sağlamaya ilişkin özel bir düzenlemeye yer verilmemiştir¹⁵⁵.

1. Bulandırarak Sulandırma

Bulandırarak sulandırmada üzerinde uzlaşılan yegâne tanım, sulandırmada “markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi” hâline ilişkin tanımdır. Bu kapsamda sulandırmaya karşı koruma fikrini ilk olarak ortaya atan Schechter tarafından yapılan tanıma belirtmek uygun olacaktır¹⁵⁶. Bu tanıma göre, “markanın ayırt ediciliğinin zarar görmesi, bir markanın rekabet hâlinde olmayan mal/hizmetlere ilişkin kullanılması sebebiyle markanın kimliğinin ve halkın zihninde tuttuğu yerin, başka bir ifadeyle markanın satış gücünün kademeli olarak kaybolması veya dağılması hâlidir”¹⁵⁷. Aynı yöndeki bir başka görüş ayırt ediciliğin zarar görmesini, markanın doğrudan tüketicinin zihninde belirli mal ve/veya hizmet ya da teşebbüsü hatırlatma kabiliyetini kaybetme ve dolayısıyla marka ile mal/hizmet arasındaki münhasır zihinsel bağlantının kaybolması olarak tanımlamıştır¹⁵⁸. Üçüncü

bir görüş ise markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesinde, markanın tescilli olduğu mal ve/veya hizmetlere ilişkin ayırt edicilik gücünün zayıfladığını, markanın ayırt edici karakterinin tahribata uğradığını ve marka ile tüketiciye ulaşan mesajın bozularak değiştirildiğini savunmuştur¹⁵⁹.

ABAD, *Tiffany & Co v Boston Club Inc* davasında¹⁶⁰ mücevherat ürünlerinde tanınmış marka olan Tiffany markasının davalı tarafından restoran adı olarak kullanılması durumunda, markanın davacının mücevheratlarını akla getirme olasılığının gittikçe azalacağını, bunun da markanın tekliğini, etkileyicilik seviyesini ve oluşturduğu itibarı yok edeceğini ifade etmiştir. Diğer bir deyişle ABAD, markanın tüketicinin zihninde farklı ürünlerle eşleştirilmesi sebebiyle, önceki mal ve/veya hizmetlerle olan bağlantısının azalacağını altını çizmiştir.

Yargıtay 11. HD konuya ilişkin olarak bir kararında¹⁶¹, davacının tescilli “CLIPPER” markasının, davalı adına farklı mal ve hizmetler yönünden tescil edilmesinin markanın ayırt edici karakterine, tanınmışlık düzeyine ve sahip olduğu yüksek reklâm gücüne büyük zarar vereceğini; başka bir deyişle, markanın artık sadece davacının çakmak emtiasını çağrıştırmayacağını ve markanın sulanmasına yol açacağını belirtmiştir.

Tanınmış bir markanın ayırt ediciliğinin azalması (*blurring*) sulandırmanın en temel hallerinden biridir. Bu durum, tanınmış markanın mal veya hizmetlerinden tamamen farklı mal ve/veya hizmetlerde kullanılmış olsa bile tanınmış marka ile aynı ya da benzer bir markanın kullanımının, tanınmış markanın ait olduğu mal veya hizmetlerle özdeşleşme ve bu mal veya hizmetlerle ilişkilendirilme durumundaki azalmaya işaret eder. Farklı bir sektörde kullanılsa bile bir markanın kaynak gösterme gücünü veya değerini yitirip yitirmediği (yitirmişse ne kadar yitirdiği), o markanın ne

¹⁵⁴ Trademark Dilution Revision Act of 2006, Public Law 109-312, 06 October 2006, 120 Stat. 173, Section 43/c.

¹⁵⁵ Haksız avantaj sağlama hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. aşağıda III.

¹⁵⁶ Schechter eserinde dört farklı tanıma yer vermiş ise de sıklıkla atıfta bulunulan tanım belirtilen tanımdır.

¹⁵⁷ **Schechter**, *The Rational Basis of Trademark Protection*, s. 825.

¹⁵⁸ **Gruson**, s. 221.

¹⁵⁹ **McCarty**, s. 57.

¹⁶⁰ *Tiffany & Co v. Boston Club Inc*, 231, F. Supp. 836, s. 844.

¹⁶¹ T: 04.10.2017, E: 2016/2324, K: 2017/5016 (s.e.t.: 13.04.2020).

derece özgün, ayırt edici ve tanınmış olduğuna bağlıdır¹⁶². Tanınmış bir markanın, farklı alanlarda ayırt edici karakterini zedeleyici şekilde kullanılması tüketici açısından markanın kaynak gösterme fonksiyonunda bir azalmaya işaret edeceğinden markanın tüketici tarafından mal veya hizmetleri tercih ederken hızlı bir araç olma özelliğini yitirmesine neden olacak ve bu da tüketicinin tercih maliyetini (*search cost*) arttıracaktır¹⁶³.

Konunun daha rahat anlaşılabilmesi bakımından, markanın sulandırılmasına ilişkin aşağıda örnek görseller verilmiştir. Şekil 4'te tanınmış "McDonald's" markasını çağrıştıracak şekilde sulandırma durumu söz konusu olup; markanın ayırt edici karakteri zarar görmektedir.

Şekil 4:¹⁶⁴



Aşağıdaki görselde ise Coca-Cola tanınmış markasının markasal kullanımı taklit edilerek sulandırma hali söz konusudur.

Şekil 5:¹⁶⁵



2. Lekeleyerek Sulandırma

Bir diğer sulandırma hâli ise lekeleyerek sulandırmadır. ABD Revizyon Kanunu'nda lekeleyerek sulandırma; "ünlü marka ile sulandırılan marka arasındaki benzerlikten doğan ve ünlü markanın itibarının zarar görmesine sebebiyet veren ilişkilendirmenin sonucu" şeklinde tanımlanmıştır¹⁶⁶.

Markanın itibarına zarar verme durumu (*tarnishment*), tanınmış markanın uygun olmayan veya kötüleyen çağrışımları içerecek ve ayırt ediciliğini azaltacak şekilde kullanılmasıdır. Lekeleyerek sulandırma şeklinin kabulü, mal ve hizmetin ayırt edilmesinin ötesinde, markanın olumlu bir imaja da sahip olduğu anlayışına dayanır. Örneğin tanınmış bir markanın aynısının veya benzerinin cinsel ya da aşağılayıcı çağrışımlar oluşturacak şekilde veya tanınmış marka sahibinin felsefesine aykırı bir şekilde veya tanınmış markanın müşterilerini çekmek amacıyla söz konusu markaya saldırgan şekillerde kullanılması durumlarında markanın itibarına zarar verme ihtimali söz konusu olacaktır. ABD hukukunda bazı davalarda¹⁶⁷ lekeleyerek sulandırmaya ilişkin açıklamalar yapılmıştır. *TY Inc Davasında* hâkim, markanın lekeleyerek su-

¹⁶² <http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/TrademarkDilution.aspx> (s.e.t.:14.01.2020).

¹⁶³ Kurt, Emre (2012), *Karşılaştırmalı Açısından Türk Hukukunda Haksız Avantaj Sağlama, Sulandırma ve İtibara Zarar Verme Kavramları*, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, 8(30), s. 116.

¹⁶⁴ Kullanılan görsel "<http://demo.thewanglaw.com/trademark-dilution/>" bağlantısından alınmıştır.

¹⁶⁵ Kullanılan görsel "<https://www.thedailystar.net/law-our-rights/law-watch/trademark-dilution-the-blurry-arena-1318327/>" bağlantısından alınmıştır.

¹⁶⁶ ABD Revizyon Kanunu Sec. 43/c-2 (C).

¹⁶⁷ *Victoria's Secret Catalogue, Inc. v. Moseley*, 2010 WL 1979429 (6th Cir. May 19, 2010); *Polo Ralph Lauren L.P. v. Schuman*, 46 U.S.P.Q.2d 1046, 1048 (S.D. Tex. 1998); *Pillsbury Co. v. Milky Way Prods. Inc.*, 215 U.S.P.Q. 124, 135 (N.D. Ga. 1981) gibi davalar.

landırılmasını şu örnekle açıklamıştır:¹⁶⁸ “*Tiffany* ismini alan bir restoranın, aslında bir striptiz klübü olduğu varsayıldığında, ilgili kesim marka sahibinin mücevherat işinin yanında ek olarak striptiz klübü açtığını düşünmeyecektir. İnsan zihninin kurduğu bağlantı yoluyla düşünmesine yönelik kökleşmiş yaklaşımı, *Tiffany* kelimesini her düşündüğünde, gösterişi mücevherat mağazasının imajı, striptiz klübü ile kurulan bağlantı dolayısıyla sönükleşecek, matlaşacak, bir başka ifadeyle zarar görecektir.”

Açıklandığı üzere, lekeleyerek sulandırmanın gerçekleşmesi için tüketicinin mal ve/veya hizmetler arasında bağlantı bulunduğunu düşünmesi gerekli değildir. Tüketici önceki ve sonraki markalar arasında bağlantı bulunmadığını bilse de tüketicin zihninde markaya ilişkin oluşan olumsuz imaj, lekeleyerek sulandırma için yeterlidir.

Aşağıdaki görselde Coca-Cola markasının, kokain çağrışımı yapacak şekilde markasal kullanımı sebebiyle lekeleyerek sulandırılması örneği paylaşılmıştır.

Şekil 6:¹⁶⁹



Görselde, tanınmış “Coca-Cola” markasındaki renkler ve yazılış şekli neredeyse birebir

taklit edilerek “*Enjoy Cocaine*” (kokainin tadını çıkar) olarak, markanın itibarına zarar verecek şekilde kullanılmıştır.

Markanın itibarı kavramından ne anlaşılması gerektiği ABAD tarafından ilk olarak *L’Oréal Davasında*¹⁷⁰ değerlendirilmiştir. Mahkeme, lekeleme veya düşürme-alçaltma olarak da ifade edilen markanın itibarının zarara uğraması halinin, özdeş veya benzer bir işaretin kullanıldığı mal ve/veya hizmetlerin tüketiciler tarafından markanın çekim gücünün azaldığı şeklinde algılanması durumunda ortaya çıktığını ifade etmiştir. *SIGLA Kararında*¹⁷¹ ise ABAD, geniş bir yaklaşım benimseyerek sonraki kullanıcının ürünlerinin, önceki marka sahibinin tescilli olduğu ürünlerden farklı olması durumunda daha önceki markanın imajını olumsuz yönde etkileyen özdeş veya benzer kullanımlara karşı korunacağını ifade etmiştir.

Hukukumuzda, markanın itibarının zarar görmesine ilişkin doktrinde çeşitli görüşler bulunmakla beraber, Yargıtay konuya ilişkin kararlarının çoğunda sulandırmaya ilişkin genel değerlendirmeler yaptığından, bu kararlardan yola çıkarak markanın itibarının zarar görmesine ilişkin bir çıkarımda bulunmak oldukça güçtür¹⁷². Ancak, Yargıtay HGK’nın “*DERBY Kararı*”¹⁷³ konu bakımından önem taşımaktadır. Kararda, yerel mehkemece verilen kısmen kabul kararı Yargıtay 11. HD’ce bozulmuş, mahkemece verilen ilk kararda direnilmiş ve HGK Özel Daire bozma kararına uyulması gerektiğini belirterek direnme kararını kaldırmıştır. Söz konusu kararda şu hususlar belirtilmiştir:

“...556 Sayılı KHK’nın 8.maddesinin 4.fıkrasının ‘ikinci cümlesinde’ düzenlenen koşulların gerçekleşmesi için, farklı mal veya hizmetler için yapılan başvurudan dolayı tanınmış markanın

¹⁷⁰ Case C-487/07, L’Oréal SA and Others. v. Bellure NV and Others (2009), para. 40.

¹⁷¹ Case T-215/03, Sigla SA v. OHIM para. 39.

¹⁷² **Büyükkılıç**, s. 453.

¹⁷³ Yargıtay HGK T: 02.04.2014 E: 2013/656, K: 2014/427 (UYAP Bilgi Sistemi) (s.e.t.: 13.04.2020)

¹⁶⁸ Ty Inc v. Perryman, 306 F.3d.509 (7th Cir.2002).

¹⁶⁹ Kullanılan görsel “<https://www.legalteamusa.net/trademark-dilution-blurring-v-tarnishment>” bağlantısından alınmıştır.

toplumda ulaşmış olduğu tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yarar sağlayabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği ya da markanın ayırt edici karakterini zedeleyeceği sonuçların doğabileceği hallerin mevcudiyeti gereklidir. Hemen belirtilmelidir ki, bahsi geçen hallerin hepsinin aynı anda gerçekleşmesi zorunlu değildir. Bu hallerin herhangi birisinin somut olayda bulunması, 556 Sayılı KHK'nın 8/4.maddesi anlamında nispi red nedeninin varlığı için yeterlidir. Bu haller, doktrinde ve uygulamada markanın sulandırılması (dilution) olarak da adlandırılmaktadır (Hamdi Yasaman, Marka Hukuku, 1. Cilt, S.415; Ünal Tekinalp, a.g.e.s.426). Tanınmış markanın itibarına zarar verilmesi hali ise, doktrinde lekeleme (tarnishment) olarak adlandırılmaktadır. Bu durumda, marka itibarı zarar görecektir şekilde küçültücü, imaj zedeleyici bir mal veya hizmet için kullanılmaktadır. (Uğur Çolak, Türk Marka Hukuku, 2. Baskı, s.311; Hamdi Yasaman, age s.415). Ayrıca 556 sayılı KHK 8/4 maddesinde sayılan tanınmış markadan haksız yararlanma halleri, her somut olayın özelliklerine, markanın ne kadar tanınmış olduğuna, tanınmış markanın ayırt edicilik derecesinin ne derecede yüksek olduğuna, her iki tarafa ait markanın birebir aynı olup olmamasına, farklı sınıftaki mal veya hizmetin tanınmış markanın asıl olarak kullanıldığı sektör veya sektörlerden mal ve/veya hizmetlerden ne derece uzak ya da yakın, ne derece farklı olduğuna göre değerlendirilmelidir. (Uğur Çolak, age s.314, 319)

... sınıflandırma itibarıyla davacıya ait tanınmış "DERBY" markasının kapsadığı tıraş bıçağı emtiası "kişisel ihtiyaç ve bakım ürünlerinin" dahil olduğu tüketim sektörüne ait olmasına karşın, dava konusu "DERBYTECH" marka başvurusunun üzerinde kullanılacağı ürünler "endüstriyel ve zirai alet ve makineleri"nin de bulunduğu üretim sektörüne dahildir. Bu durumda, her iki markanın kullanılacağı ürünlerin birbirinden çok farklı sektörlerle dâhil oldukları açıktır. Her ne kadar, söz konusu ürünlerin kullanıcıları yetişkin tüketiciler olmakla birlikte, tanınmış DERBY markasının asıl olarak kullanıldığı kişisel bakımla ilgili tüketim sektörü,

diğerinin ise endüstriyel ve zirai işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik alet ve makinelerin üretimi sektöründe yer aldıklarından, davacı markasını taşıyan tıraş bıçaklarının keskinlik ve paslanmazlık gibi niteliklerinin tüketicilerin tercihlerinde etkili olacağından ve bu durumun da davacı markasının olumlu imajından hukuka aykırı şekilde haksız bir yarar sağlanacağından söz edilemez. Ayrıca belirtilmelidir ki; 556 sayılı KHK 8/4.maddesindeki hallerin varlığı için, tanınmış markanın aynısı ya da benzerinin farklı grup mal ve hizmetler üzerinde kullanılması nedeniyle söz konusu mal veya hizmetlerin ortalama tüketicinin bu marka ile tanınmış marka arasında bir bağlantı kurması ve bu bağlantının yaratacağı olumlu izlenim ve çağrışımla satın alma tercihlerine yön verilmesi suretiyle tanınmış markadan haksız yararlanma sonucuna yol açılması gereklidir. Dolayısıyla burada bahsi geçen bağlantı ya da ilişkilendirme ile 556 sayılı KHK 8/1-b maddesinde düzenlenen karıştırılma ihtimali (iltibas) birbirinden farklı kavramlar niteliğindedir".

Görüldüğü üzere Yargıtay HGK, dava konusu markaların sınıflarının farklı ve her iki markanın kullanıldığı ürünlerin birbirinden çok farklı sektörlerle dâhil oldukları, tanınmış "DERBY" markasının asıl olarak kullanıldığı kişisel bakımla ilgili tüketim sektörü, diğerinin ise endüstriyel ve zirai işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik alet ve makinelerin üretimi sektöründe yer aldıkları, davacı markasını taşıyan tıraş bıçaklarının keskinlik ve paslanmazlık gibi niteliklerinin tüketicilerin tercihlerinde etkili olacağından ve bu durumun da davacı markasının olumlu imajından hukuka aykırı şekilde haksız bir yarar sağlamayacağı gerekçesiyle yerel mahkemece verilen direnme kararını kaldırmıştır.

VII. HAKSIZ AVANTAJ SAĞLAMA KONUSUNUN SULANDIRMA KAPSAMINDA İNCELENMESİ

Sulandırmaya karşı korumaya ilişkin AB ve Türk marka mevzuatı hükümleri, markanın ayırt edici karakterinin ve itibarının zarar görmesinin

yanında haksız avantaj sağlama halini de sulandırma kapsamına almaktadır¹⁷⁴. ABD’de ise, gerek ABD Federal Kanunu gerekse ABD Revizyon Kanunu’nda geçen sulandırma hükümlerinde haksız avantaj sağlama veya bu anlama gelen herhangi bir ibareye rastlanılmamaktadır¹⁷⁵.

Bu durum hem sulandırma hallerine hem de haksız avantaj sağlama hallerine yer veren hukuk düzenlemelerinde, haksız avantaj sağlamanın sulandırma kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorusunu gündeme getirmektedir. Bu sebeple haksız avantaj sağlama hallerine ilişkin doktrindeki tanımlara yer vermekte fayda vardır.

Birinci görüş haksız avantaj sağlamayı, ‘*itibarın istismarı*’ ve ‘*ayrıt ediciliğin istismarı*’ şeklinde iki ayrı başlık altında incelemiş ve tanınmış markaların özdeşi veya benzerini kendi mal ve/veya hizmetleri için kullanan kişinin amacının ‘*markayı kullanmak suretiyle toplumun dikkatini çekmek ve böylece markanın temsil ettiği imajın kendi mal ve hizmetlerine devrini sağlamak*’ olduğunu ifade etmiştir¹⁷⁶.

Diğer bir görüş ise haksız avantaj sağlamayı, “*tanınmış markanın kötü şöhreti olan bir işletme tarafından kullanılması*” olarak tanımlamıştır¹⁷⁷. Ancak, haksız avantaj sağlamanın söz konusu olabilmesi için sonraki kullanımı yapan teşebbüsün mutlaka “*kötü bir şöhrete sahip olması*” şartı bulunmamaktadır. Olumlu itibara sahip bir işletme de tanınmış markanın sahip olduğu ayrıt edicilikten veya itibardan haksız avantaj sağlayabilir. Bu bakımdan, bahsedilen görüş eleştiriye matuftur.

Haksız avantaj sağlama tanımına ilişkin yukarıda belirtilen görüşler ışığında, söz konusu haksız avantaj sağlama hâlinin sulandırma kapsamında

değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusuna gelindiğinde ise doktrinde bu konuda da görüş birliği olmadığı görülmektedir.

Bir görüşe göre, tanınmış markaya sağlanan genişletilmiş koruma, ayırt edici karakterin zarar görmesi, itibarın zarar görmesi, ayırt edici karakterden haksız avantaj sağlanması ve itibardan haksız avantaj sağlanması şeklinde dört ihlâl halini kapsar. Bunlardan sadece ayırt edici karakterin zarar görmesi teknik anlamda sulandırmadır¹⁷⁸.

Diğer bir görüş ise haksız avantaj sağlamanın, sulandırma korumasının ötesine geçerek sömürme ve sebepsiz zenginleşme gibi kavramları da ihtiva ettiğini (yani kapsamı genişlettiğini), ayrıca haksız avantaj sağlama durumunda diğer ihlâl hallerinin aksine davacının uğradığı zararın değil, davalının elde ettiği faydanın üzerinde durulduğunu ifade ederek, sulandırmanın kapsamının bulandırarak ve lekeleyerek sulandırma ile sınırlı olması gerektiğini savunmaktadır¹⁷⁹.

Bu konuya ilişkin son görüşe göre ise her üç ihlâl hali de (bulandırarak, lekeleyerek sulandırma ve haksız avantaj sağlama) sulandırma kapsamında değerlendirilmelidir¹⁸⁰. Ancak bu görüşü savunan yazarlar, sulandırma ve haksız avantaj sağlama halleri arasındaki sınırın tam olarak tespit edilebilmesinin oldukça zor olduğunu, ABD Revizyon Kanunu’nda haksız avantaj sağlama ibaresine yer verilmemiş ise de bulandırarak sulandırmaya ilişkin pek çok davada esasen haksız avantaj sağlama durumunun incelendiğini ileri sürmektedir¹⁸¹.

¹⁷⁴ 2015/2436 sayılı Direktif’te “*haksız avantaj sağlama*” anlamına gelen “*take unfair advantage*” kullanılmıştır (madde 5/3-a ve 10/2-c). Türk hukukunda “*haksız yararlanma*” SMK 6/5 ve 7/2-(c) de kullanılmıştır.

¹⁷⁵ Büyükkılıç, s. 18.

¹⁷⁶ Dirikkan, s. 202; Çolak, s. 286.

¹⁷⁷ Şenocak, s.164; Aynı yönde görüş: Erdil, Sabri & Uzun, Yeşim (2009), Marka Olmak, Beta Yay, İstanbul, s. 142.

¹⁷⁸ Bozbel, Savaş (2015), Fikri Mülkiyet Hukuku, 1. Baskı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, s. 426.

¹⁷⁹ Gruson, s. 217; aynı yönde görüş için bkz. Bozbel s. 426.

¹⁸⁰ Fhima, Trademark Dilution, s.1. Ayrıca bakınız Oğuz, Arzu (2018), Tanınmış Marka ve Tanınmış Marka Ölçütlerinin Uygulanması, Terazi Hukuk Dergisi, 2018, C. 13, s. 140.

¹⁸¹ Franklyn, Debunking Dilution Doctrine, s.131-133; Aynı yönde görüş: Çolak, Türk Marka Hukuku, s.366; Çampınarı, Duygu (2014), Avrupa Birliği ve Türk Hukuku Açısından Markanın Sulandırılması Kavramının İncelenmesi, Türk Patent ve Marka Kurumu Uzmanlık Tezi, Ankara, s. 57; Kurt, s. 115-116.

Yargıtay, bu konuya ilişkin bazı kararlarında sulandırma ile haksız yarar sağlamayı eşdeğerde tutmuşken¹⁸² bazı kararlarında iki ihlâl halini birbirinden bağımsız olarak değerlendirmiştir¹⁸³. Yargıtay¹⁸⁴ bir kararında, giyim sektöründe faaliyet gösteren davacının tescilli ve tanınmış ‘TWIST’ markasının, ‘kuruyemiş ve kurutulmuş meyveler’ için tescil ettirmek istemesi üzerine şu şekilde karar veren yerel mahkeme kararını onanmıştır:

“...başvuru ile davacının markasının kapsamında yer alan malların tüketici profilleri, üretim ve dağıtım kanalları, satış noktaları itibariyle tamamen farklı sektörde yer alan, birbirleri yerine ikame olanağı bulunmayan mallar olduğu, bu nedenle karıştırılma ihtimalinden söz edilemeyeceği, davalı başvurusundaki “kuruyemişler ve kurutulmuş meyveler” emtiaları ile davacı markasındaki anılan mal ve hizmetlerin tüketicilerinin çağrışım suretiyle bağlantı kurma sonucunda yanlışlığa düşmelerinin mümkün görülmediği, 556 sayılı KHK’nın 8/1-b bendindeki tescil engelinin bulunmadığı, davalı başvurusunun kapsamında yer alan ‘kuruyemişler ve kurutulmuş meyveler’in davacı markalarının tanınmış olduğu ‘giyim ve tekstil’ maddeleri ile tamamen farklı olduğu, davacı markalarının tanınmışlığından haksız yarar sağlaması, şöhretini sömürmesi, itibarına zarar vermesi ya da onun ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurması, bir başka deyişle sulandırması ihtimalinin bulunmadığı, davalı başvurusu yönünden 556 sayılı KHK’nın 7/1-b, 8/1-b ve 8/4 maddelerinde düzenlenen red koşullarının gerçekleşmediği...”.

Haksız avantaj sağlamaya ilişkin tanımlar göz önüne alındığında, haksız avantaj sağlamada sonraki kullanıcının bu kullanım sebebiyle elde ettiği yarar üzerinde durulduğu görülmektedir. Buna karşılık sulandırmada, marka sahibinin son-

raki kullanım sebebiyle elde ettiği zarar dikkate alınmaktadır. Açıklanan farklılık, haksız avantaj sağlama ile sulandırma bakımından yapılacak değerlendirmelerin ve bu değerlendirmelerde dikkate alınacak ölçütlerin birbirinden farklı olmasını gerektirir. Aksi durumun, sulandırmadan farklı temellere dayalı olan haksız avantaj sağlama halinin sulandırma kapsamında değerlendirmesine yol açacağı, sulandırma için öngörülen ölçütlerin zorlama bir şekilde haksız avantaj sağlama halinde de uygulanmaya çalışılacağı ve bunun da uygulamada sorunlara yol açacağı kanaatindeyiz.

Öte yandan, sulandırma teşkil etmesine rağmen haksız avantaj sağlamanın söz konusu olmadığı durumlar da vardır. Bu sebeple, haksız avantaj sağlama ile sulandırma hâlleri arasında ayırma gidilmesi daha doğru olacaktır. Örneğin; ifade özgürlüğü sınırlarını aşan parodi içerikli bir kullanım sulandırma kapsamında değerlendirilebilecekken, söz konusu kullanım haksız avantaj sağlama durumu teşkil etmeyecektir¹⁸⁵. Ancak parodi içerikli kullanım önceki marka veya bu markayı taşıyan mal ve/veya hizmetleri göstermekten ziyade, parodi yapanın kendi ürün ve/veya hizmetlerine işaret ederek bunların satışını sağlarsa bu durum haksız avantaj sağlama bağlamında değerlendirilebilir.

SONUÇ

Tanınmış marka, tüketici için mal veya hizmetin kaynağını gösterir ve tüketiciye güven verir. Söz konusu güven, malın veya hizmetin pazarlamasında ve satılmasında büyük önemi haizdir. Hemen hemen tüm mal ve hizmetlerde tanınmış marka ile mal ve hizmeti üreten işletme tüketici nezdinde özdeştir. Tanınmış markanın farklı mal veya hizmetlerde de kullanımı durumunda, o markanın müşterileri tanınmış marka sahibinin faaliyet alanını genişlettiğini düşünerek mal veya hizmet tercihlerini yanlışlığı neticesinde değiştirebilirler.

¹⁸² Yargıtay 11. HD, T: 16.04.2012, E: 2010/14819, K: 2012/6111 (UYAP Bilgi Sistemi) (s.e.t.: 13.04.2020).

¹⁸³ Yargıtay 11. HD, T: 26.09.2012, E: 2011/6158, K: 2012/14328 (UYAP Bilgi Sistemi) (s.e.t.: 13.04.2020).

¹⁸⁴ Yargıtay 11. HD, T: 17.02.2011, E: 2009/9263, K: 2011/1843 (UYAP Bilgi Sistemi) (s.e.t.:13.04.2020).

¹⁸⁵ Solis, Maria (2018), *Trademark Dilution & Copyright infringement: Has Parody gone too far in the US Fashion industries?*, SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3306431> (s.e.t.: 10.04.2020).

Böylece tanınmış marka ile işletme arasındaki bağ zayıflamaya ve sulanmaya başlar. Bu sebeple, kanun koyucu tarafından toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş markalar için korumanın aynı veya benzer mallar yanında farklı mallar ve hatta hizmetler için de getirilmesi amaçlanmış, sulandırma korumasına gereksinim duyulmuştur.

AB hukukunda olduğu gibi hukukumuzda da “sulandırma” kavramı açıkça mevzuatta yer almamakta fakat tanınmış, bir markanın aynısının veya benzerinin kullanılması sonucu tanınmış, markanın ayırt edici karakterinin ya da itibarının zedelenmesi veyahut markanın ayırt edici karakterinden veya itibarından haksız yararlanmanın engellenmesi amacıyla tanınmış markalara özel olarak getirilmiş bir koruma söz konusu olmaktadır. Özellikle son dönemde yargı kararlarında ve doktrinde bu kavramın sıkça zikredilir olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, her ne kadar “sulandırma” kavramı ulusal hukuki metinlerde ve ABD mevzuatında olduğu gibi hukuki metinlerimizde açıkça ifade edilmese de, bu kavramın ABAD kararlarında yer almaya başlaması ve AB hukukunda benimsenmesi sonucu Yargıtay’ın kararlarında açıkça referans vermesi ile tanınmış markalar sulandırmaya karşı oldukça üst seviyede korunduğu görülmektedir.

Tanınmış markanın sulandırmaya karşı korunması için önceki markanın tanınmış olması, taraf işaretleri arasında bağlantı, önceki markanın tescilli veya tescil için başvuru aşamasında olması ve sonraki işaret bakımından markasal kullanım koşullarının bulunması gerekir. Bu koşullar kümülatif olup, birlikte değerlendirilmelidir.

Sulandırma, bulandırarak sulandırma ve lekeleyerek sulandırma olmak üzere iki türlü gerçekleştirilir. Haksız avantaj sağlama durumunun sulandırma çeşidi sayılması gerektiği yönünde görüşler de vardır. Haksız avantaj sağlamada sonraki kullanım sebebiyle elde edilen yarar üzerinde durulmakta, buna karşılık sulandırmada marka sahibinin sonraki kullanım sebebiyle uğradığı zarar dikkate alınmaktadır. Açıklanan farklılık, haksız avantaj sağlama ile sulandırma bakımından yapılacak değerlendirmelerin ve bu değerlendirmelerde dikkate alınacak ölçütlerin birbirinden farklı olmasını gerektirir. Aksi durum, sulandırmadan farklı temellere dayalı olan haksız avantaj sağlama halinin sulandırma kapsamında değerlendirmesine yol açacak, sulandırma için öngörülen ölçütler zorlama şeklinde haksız avantaj sağlama halinde de uygulanmaya çalışılacaktır. Öte yandan, sulandırma teşkil etmesine rağmen haksız avantaj sağlamanın söz konusu olmadığı durumlar da vardır. Açıklanan sebeplerle haksız avantaj sağlamanın sulandırma çeşidi olarak değerlendirilmemesi görüşü kanaatimizce daha yerindedir.

Tanınmış markalar için söz konusu olan sulandırma konusu hukukumuzda yeni olan bir kavram olup, daha çok Yargıtay kararlarında uygulama alanı bulmuştur. Hukukumuz açısından yeni olan bu kavrama ilişkin ABD’de olduğu gibi ayrı bir kanuna ihtiyaç bulunmasa da marka mevzuatı kapsamında konunun şartları, sınırları, türleri gibi alanlarına ilişkin belirlemelerin kanun koyucu tarafından yapılmasının uygulama birliği ve hukuki güvenlik açısından yerinde olacağı düşüncesindeyiz.

KAYNAKÇA

- Ahearn**, Terry (2001), *Dilution by Blurring Under the Federal Trademark Dilution Act of 1995: What is it and How is it Shown?*, Santa Clara Law Review, Vol:41 (3), Available at: <https://digitalcommons.law.scu.edu/lawreview/vol41/iss3/6>
- Arkan**, Sabih (1997), Marka Hukuku (Cilt 1), Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları.
- Ayoğlu**, Tolga (2009), *Türk Hukukunda Tanınmış Markalara Sağlanan Koruma*, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, İstanbul, On İki Levha, s.117-134.
- Bently** Lionel & **Sherman** Brad (2014), *Intellectual Property Law*, Oxford (UK):Oxford University Press.
- Bhaskar**, Brajendu (2008), *Trademark Dilution Doctrine: The Scenario Post TDRA:2005*, Nujs Law Review, Vol:1(4), s.637-658.
- Blakeney**, Michael (1996), *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, A Concise Guide to the TRIPS Agreement*, Sweet & Maxwell Yayınları.
- Bone** Robert (2008), *Schechter's Ideas in Historical Context and Dilution's Rocky Road*, Santa Clara Computer&High Technology L.J, Vol:24(3), s.489-491.
- Bozgeyik**, Hayri (2019), Marka Hakkının Korunması, 2. Baskı, Ankara, On iki Levha.
- Bozbel**, Savaş (2015), Fikri Mülkiyet Hukuku, 1. Baskı, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul.
- Burrell**, Robert & **Handler**, Michael (2016), *Reputation in European trade mark law: a re-examination*. ERA Forum 17, 85-99, s.86; <https://doi.org/10.1007/s12027-016-0419-2>
- Büyükkılıç**, Gül (2019), Marka Hukukunda Tanınmış Markanın Sulandırmaya Karşı Korunması, 1. Baskı, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul.
- Callman**, Rudolf (1949), *Trademark Infringement and Unfair Competition*, Law and Contemporary Problems, Vol:14, s.180 vd.
- Çampınarı**, Duygu (2014), *Avrupa Birliği ve Türk Hukuku Açısından Markanın Sulandırılması Kavramının İncelenmesi*, Türk Patent ve Marka Kurumu Uzmanlık Tezi, Ankara.
- Çolak**, Uğur (2018), Türk Marka Hukuku, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul.
- Çolak** Uğur (2004), *Paris Sözleşmesi 6bis anlamında Tanınmış Markalar*, Ankara Barosu FMR Dergisi, Vol:2, s.23-70.
- Dilmaç**, Şule (2014), *Uluslararası Metinlerde Tanınmış Marka ve Markanın Sulandırılması*, Seçkin Yay, Ankara.
- Dirikkan**, Hanife (2003), *Tanınmış Markanın Korunması*, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
- Erdil**, Sabri & **Uzun**, Yeşim (2009), Marka Olmak, Beta Yay, İstanbul.
- Ergün**, Mevci (2000), *Tanınmış Markalar, Fikri ve Sınai Mülkiyetin Uluslararası Korunması Birliği Yayınları*, Bursa.
- Ertem**, Berkem (2010), *TRIPS 16/2 ve Paris Sözleşmesi 1. Mükerrer 6. Maddesi Anlamında Tanınmış Marka*, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, 10 (1), s. 59-61.
- Fhima**, I. Simon (2006), *Dilution in the US, Europe, and Beyond: International Obligations and Basic Definitions*, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol:1(6), s. 406-412. (Dilution in the US, Europe, and Beyond)
- Fhima**, I. Simon (2010), *Dilution by Blurring-A Conceptual Roadmap*, Intellectual Property Quarterly, Vol:44, s.44-87. (Dilution by Blurring)
- Fhima**, I. Simon (2011), *Trademark Dilution in Europe and the United States*, Oxford (UK): Oxford University Press, (Trademark Dilution).

Franklyn David J (2004), *Debunking Dilution Doctrine: Toward a Coherent Theory of the Anti-Free-Rider Principle in American Trademark Law*, Hastings Law Journal, 2004, Vol:56, No:1, s.117-167.

Gangjee Dev S. (2013), *Property In Brands: The Commodification of Conversation*, Helena R. Howe, Jonathan Grifts (eds), Property Concepts in Intellectual Property Law, s.29-31.

Gruson, Sebastian (2003), Die Verwässerungsschutzwürdige Marke, Stämpfli

Güneş, İlhami (2018), Uygulamalı Marka Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara.

Hacking, John E. (2003), *Setting the Dilution Standard Under the Federal Trademark Dilution Act*, Tulane Journal of Technology & Intellectual Property, Vol:5, s.115-130.

Karasu, Rauf/ **Suluk**, Cahit/ **Nal**, Temel (2019), Fikri Mülkiyet Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Kasekee, Elson (2006), Trademark Dilution: A Comparative Analysis, University of South Africa, Doktora Tezi, 2006.

Kaya, Arslan, (2006), Marka Hukuku, Arıkan Yay., İstanbul.

Kurt, Emre (2012), *Karşılaştırmalı Açından Türk Hukukunda Haksız Avantaj Sağlama, Sulaştırma ve İtibara Zarar Verme Kavramları*, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, 8(30), s.113 vd.

Lanham (Trademark) Act, (Pub.L.79-489), 60 Stat. 427, July 5, 1946.

Lemley Mark A. & **Dogan** Stacey L. (2007), *Grounding Trademark Law Through Trademark Use*, Iowa Law Review, Vol.92, s.1669 vd.

Martino, Tony (1996), Trademark Dilution, Clarendon Press, Oxford (UK).

McCarty, J. Thomas (2017), McCarty on Trademarks and Unfair Competition, Fifth Edition, New York, Rochester.

Middlemiss Susie & **Warner** Steven (2009), *The Protection of Marks with a Reputation: Intel V CPM-Case Comment*, European Intellectual Property Review, 31(6), s.326-336.

Mostert, Frederick (1996), *Well-Known and Famous Marks- Is Harmony Possible in the Global Village*, Trademark Reporter, 1996, Vol:86, No:103, s.103-141.

Oğuz, Arzu (2018), *Tanınmış Marka ve Tanınmış Marka Ölçütlerinin Uygulanması*, Terazi Hukuk Dergisi, C:13, s.21-31.

Oytaç, Kutlu (2002), Karşılaştırmalı Markalar Hukuku, Nobel Yayınevi, İstanbul.

Pattishall, Beverly W. (1988), *The Constitutional Foundations of American Trademark Law*, Trademark Reporter, Vol:78, s.456 vd.

Schechter, Frank (1927), *The Rational Basis of Trademark Protection*, 40 Harvard Law Rev. s.813-829.

Shchetinina, Alina (2018), *The Dilution of a Trademark: A Comparative Study on EU and U.S. Law*, Transatlantic Technology Law Forum, TTLF Working Papers, No. 35,

Solis, Maria (2018), *Trademark Dilution & Copyright Infringement: Has Parody gone too far in the US Fashion industries?*, SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3306431> (s.e.t. 10.04.2020)

Şenocak, Kemal (2009), *Toplumda Tanınırlık Düzeyine Erişmiş Markanın Farklı Mal veya Hizmetlere İlişkin Korunması*, C:25(2), Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, s.133-176.

Tekinalp, Ünal (2012), Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. Baskı, Vedat Kitapçılık, Ankara.

Trademark Dilution Revision Act of 2006, Public Law 109-312, 06 October 2006, 120 Stat. 173.

Whittaker, Keola R (2006), *Trademark Dilution in a Global Age*, U. Pa. Int'l Econ. Law, 27 (3), s.907-924.

Yasaman, Hamdi (2004), Marka Hukuku, Cilt 1, Vedat Kitapçılık, İstanbul.

<https://www.thedailystar.net/law-our-rights/law-watch/trademark-dilution-the-blurry-arena-1318327>

İNTERNET KAYNAKLARI

<http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/TrademarkDilution.aspx>

<https://www.legalteamusa.net/trademark-dilution-blurring-v-tarnishment/>

<http://demo.thewangiplaw.com/trademark-dilution/>