TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI

GELENEKSEL OLMAYAN MARKALARIN TESCİLİ

Başak KARMUTOĞLU

DOKTORA TEZİ

ADANA / 2023

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI

GELENEKSEL OLMAYAN MARKALARIN TESCİLİ

Başak KARMUTOĞLU

Danışman: Prof. Dr. Ömer KORKUT
Jüri Üyesi: Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU
Jüri Üyesi: Prof. Dr. Iur. Fatih BİLGİLİ
Jüri Üyesi: Prof. Dr. Hayrettin ÇAĞLAR
Jüri Üyesi: Doç. Dr. Burçak YILDIZ

DOKTORA TEZİ

ADANA / 2023

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne;

Bu çalışma, jürimiz tarafından Özel Hukuk Ana Bilim Dalında DOKTORA TEZİ olarak kabul edilmiştir.

Başkan: Prof. Dr. Ömer KORKUT
(Danışman)

Üye: Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU

Üye: Prof. Dr. Iur. Fatih BİLGİLİ

Üye: Prof. Dr. Hayrettin ÇAĞLAR

Üye: Doç. Dr. Burçak YILDIZ

ONAY

Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim elemanlarına ait olduklarını onaylarım.

….. / ….. / 2023

Prof. Dr. Serap ÇABUK
Enstitü Müdürü

NOT: Bu tezde kullanılan ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndaki hükümlere tabidir.

ETİK BEYANI

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kurallarına uygun olarak hazırladığım bu tez çalışmasında;

- Tez içinde sunduğum verileri, bilgileri ve dokümanları akademik ve etik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi,
- Tüm bilgi, belge, değerlendirme ve sonuçları bilimsel etik ve ahlak kurallarına uygun olarak sunduğumu,
- Tez çalışmasında yararlandığım eserlerin tümüne uygun atıfta bulunarak kaynak gösterdiğimi,
- Kullanılan verilerde ve ortaya çıkan sonuçlarda herhangi bir değişiklik yapmadığımı,
- Bu tezde sunduğum çalışmanın özgün olduğunu,

bildirir, aksi bir durumda aleyhime doğabilecek tüm hak kayıplarını kabullendiğimi beyan ederim. …/…./20…

Başak KARMUTOĞLU

ÖZET

GELENEKSEL OLMAYAN MARKALARIN TESCİLİ

Başak KARMUTOĞLU

Doktora Tezi, Özel Hukuk Ana Bilim Dalı
Danışman: Prof. Dr. Ömer KORKUT
Temmuz 2023, 494 sayfa

Geleneksel olmayan marka türleri kelime, logo yahut da bunların kombini gibi alışılmış marka türlerinin dışında kalan markalar olarak ifade edilmektedir. 2017 yılında yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nda ve mehaz AB düzenlemelerinde marka olabilecek işaretler açısından sınırlı bir sayıma gidilmemiştir. Bu durumda aranılan koşulları sağladığı sürece her türlü işaret marka olarak tescil edilebilmektedir. Bu sebeple, geleneksel olmayan marka türlerinin tescili açısından yasal bir engel bulunmamaktadır. Özellikle de ilgili düzenlemelerde yapılan değişikliklerle geleneksel olmayan marka türlerinin tescili kolaylaştırılmıştır. Buna ek olarak teknolojide yaşanan hızlı gelişimler de bu marka türlerinin kullanımının önünü açmıştır. Bu sebeplerle de herkes tarafından kullanılan geleneksel işaretler yerine ilgili çevre nezdinde akılda kalıcılığı arttırmak adına sıra dışı işaretlerin kullanımına yönelik talep oldukça artmıştır. Buna karşılık, ilgili mevzuatta yer alan birtakım tescil engelleri ve özellikle de bu tescil engellerinin uygulanmasında yaşanan tutarsızlıklar geleneksel olmayan marka türlerinin tescilini oldukça zorlaştırmaktadır.

Bu sebeplerle çalışmada, geleneksel olmayan markaların tesciline ilişkin hususlar farklı hukuk sistemleri esas alınarak uygulama örnekleriyle beraber incelenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde geleneksel olmayan marka kavramı ve buna ilişkin yasal mevzuat incelenmiş, ikinci bölümde geleneksel olmayan marka türlerinin tescili açısından önem arz eden ölçütlere değinilmiş, üçüncü bölümde görsel olarak algılanabilen geleneksel olmayan marka türleri ve nihayet son bölümde ise görsel olarak algılanamayan geleneksel olmayan marka türleri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Olmayan Markalar, Üç Boyutlu Markalar, Renk Markaları, Pozisyon Markaları, Koku Markaları, Tat Markaları, İşlevsellik Doktrini

ABSTRACT

THE REGISTRATION OF NON-TRADITIONAL TRADEMARKS

Başak KARMUTOĞLU

Ph.D. Thesis, Department of Law
Supervisor: Prof. Dr. Ömer KORKUT
July 2023, 494 pages

Non-traditional trademarks are indicated as marks that do not consist of usual signs such as words, logos or their combinations. The eligible signs for trademark registration are not limited in the scope of the Industrial Property Code no. 6769 which came into force in 2017 and its source of law, the EU regulations. Accordingly, all signs can be registered as trademarks as long as the required conditions are met. Therefore, there is no legal obstacle for the registration of non-traditional trademarks. Specifically, the amendments in the related regulations are aimed to make the registration of non-traditional trademarks easier. In addition, the rapid developments in technology have paved the way for the use of these types of trademarks. For these reasons, the demand for the use of unusual signs instead of traditional ones increased considerably in order to enhance the memorability of such mark in the consumer's mind. However, some grounds for refusal and especially inconsistencies in the implementation of these grounds make it challenging to register non-traditional trademarks.

In these respects, the issues related to the registration of non-traditional trademarks based on different jurisdictions are discussed in this study. The first part of the study examines the concept of non-traditional trademarks and the relevant legislation, the second part discusses the fundamental criteria for the registration of non-traditional trademarks, the third part discusses visually perceptible non-traditional trademarks, and finally, the last part discusses non-traditional trademarks that are not visually perceptible.

Keywords: Non-traditional Trademarks, Three Dimensional Marks, Colour Marks, Position Marks, Olfactory/Smell Marks, Taste Marks, Functionality Doctrine

ÖNSÖZ

Bu çalışma, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı'nda Prof. Dr. ÖMER KORKUT'un danışmanlığında doktora tezi olarak hazırlanmıştır. 08.06.2023 tarihinde Prof. Dr. MUSTAFA TOPALOĞLU, Prof. Dr. Iur. FATİH BİLGİLİ, Prof. Dr. HAYRETTİN ÇAĞLAR, Prof. Dr. ÖMER KORKUT ve Doç. Dr. BURÇAK YILDIZ önünde savunulan doktora tezi oybirliğiyle başarılı bulunmuştur. Tezimin bu son şeklini almasına yapıcı eleştirileriyle katkı sağlayan değerli jüri üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum.

Marka hukuku dinamik bir alan olduğundan teknolojide yaşanan gelişimin her evresinden etkilenmekte ve buna paralel olarak kendini güncellemektedir. Bu güncellemeler daha çok piyasada aktif rol alan uygulayıcıların yönlendirmeleriyle ortaya çıkmakta ve marka hukuku düzenlemeleri de buna göre şekillenmektedir. Gerçekten de başlarda yalnızca sözcük, logo yahut da bunların kombininden oluşan geleneksel işaretler marka olarak korunabilmekte iken, ilgili çevre nezdinde akılda kalıcılığı arttırmak adına teşebbüsler alışılmışın dışında birtakım işaretleri, hatta farklı duyu organları aracılığıyla algılanabilen işaretleri marka olarak kullanmaya başlamışlardır. Marka hukuku düzenlemeleri de bu tip işaretlerin tesciline olanak sağlayacak şekilde güncellenmiştir. Marka hukuku uygulamaları açısından geleneksel olmayan marka türleri olarak adlandırılan bu tür işaretlerin hangi şartlar altında tescil edilip koruma elde edebileceği oldukça önem taşımaktadır. Zira teşebbüslerin bu tür işaretlere olan ilgisi günden güne artmaktadır.

Bu sebeple de çalışmada, her bir geleneksel olmayan marka türü açısından uygulamada en sık karşılaşılan tescil engelleri ve bunların nasıl aşılabileceği hususunda bilgi verilmek istenmiş, farklı hukuk sistemleri de esas alınarak uygulamada ortaya çıkan problemler hakkında birtakım öneri ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. Burada özellikle farklı hukuk sistemlerinde verilmiş kararlar üzerinde durulmuştur. Zira geleneksel olmayan marka türlerinin tescili açısından hukuki bir engel bulunmamakla beraber bunların hangi koşullar altında tescil edilebileceği hususunda uygulama örnekleri yol gösterici olmaktadır. Bu uygulama örneklerinden yola çıkarak geleneksel olmayan marka türleri açısından en sık karşılaşılan tescil engellerinin ne şekilde yorumlanması gerektiğine ilişkin birtakım önerilerde bulunulmuştur. Bu bakımdan çalışmanın marka hukuku alanındaki araştırmacılar ve uygulayıcılar açısından fayda sağlamasını temenni etmekteyiz.

Çalışmada yapmış olduğu yönlendirmelerle tezimin şekillenmesinde büyük katkısı olan tez danışmanım Prof. Dr. Ömer Korkut'a, jüri üyesi hocam Prof. Dr. Iur. Fatih Bilgili'ye, uzun yıllardır desteğini her daim hissettiğim hocam Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu'na ve çalışma arkadaşlarım Dr. Öğr. Üyesi Elvin Kerime Silahtaroğlu ve Öğr. Gör. Ekin Cansu Kamacı'ya teşekkürlerimi sunarım.

Hayatım boyunca beni hep destekleyen, sevgilerini ve bana olan inançlarını her zaman hissettiğim en iyi rol modellerim annem Jale Güzel'e, babam Prof. Dr. Emin Güzel'e ve ağabeyim Ongun Burak Güzel'e, her zaman olduğu gibi tez yazım sürecinde de bana inanan ve büyük bir anlayışla koşulsuz şekilde yanımda duran eşim Temuçin Karmutoğlu'na, yalnızca varlıklarıyla dahi motive olmamı sağlayan çocuklarım Su Karmutoğlu ve Toprak Karmutoğlu'na, doktora eğitimim boyunca bana her zaman destek olan ikinci ailem Berrin Menderes Karmutoğlu ve Muvaffak Karmutoğlu'na, aile olmak için kan bağının gerekli olmadığını bana öğreten, kendimi bildiğimden bu yana yanımda olan ve her konuda olduğu gibi tezimde de benden desteğini esirgemeyen dostum Av. Göksu Gök'e ve her birinin ismini tek tek anmak mümkün olmasa da desteğini her daim hissettiğim tüm dostlarıma minnettarım.

Başak KARMUTOĞLU

KISALTMALAR

AB Marka Direktifi	**:** 2015/2436 sayılı Avrupa Birliği Marka Direktifi (Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, OJ L. 336/1, 23.12.2015)
AB Marka Tüzüğü	**:** 2017/1001 sayılı Avrupa Birliği Marka Tüzüğü (Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union Trade Mark, OJ L.154/1-99, 16.06.2017)
AB	**:** Avrupa Birliği
ABAD	**:** Avrupa Birliği Adalet Divanı
ABD	**:** Amerika Birleşik Devletleri
BATİDER	**:** Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi
BGH	**:** Bundesgerichtshof
Bkz.	**:** Bakınız
C.	**:** Cilt
CTM	**:** Community Trade Mark
DEÜHFD	**:** Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
dn.	**:** Dipnot
DPMA	**:** Deutsches Patent-und Markenamt
E.	**:** Esas
EC	**:** European Community
EUIPN	**:** European Union Intellectual Property Network
EUIPO	**:** European Union Intellectual Property Office
EUTM	**:** European Union Trade Mark
f.	**:** Fıkra
Fed. Cir.	**:** Federal Circuit
FMR	**:** Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi
FSEK	**:** Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
FSHHM	**:** Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi
GRUR Int.	**:** Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, internationaler Teil

GRUR	**:** Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
HD	**:** Hukuk Dairesi
HGK	**:** Hukuk Genel Kurulu
IP	**:** Intellectual Property
İnÜHFD	**:** İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
K.	**:** Karar
KHK	**:** Kanun Hükmünde Kararname
Ltd.	**:** Limited Company
M. İ. K.	**:** Marka İncelem Kılavuzu
m.	**:** Madde
MB	**:** Megabayt
No.	**:** Numara
OHIM	**:** The Office of Harmonization for the Internal Market
OJ	**:** Official Journal
Ortak Bildirge	**:** European Union Intellectual Property Network (EUIPN), Common Communication, New Types Of Marks; Examination of Formal Requirements and Grounds For Refusal, April 2021 (CP11)
Ortak Uygulama Metni	**:** European Union Intellectual Property Network (EUIPN), Common Communication, Distinctiveness of Three-Dimensional Marks (Shape Marks) Containing Verbal And/Or Figurative Elements When The Shape Is Not Distinctive Itself, April 2020 (CP 9)
para.	**:** Paragraf
RG	**:** Resmi Gazete
s.	**:** Sayfa
S.	**:** Sayı
Sec.	**:** Section
SMK	**:** 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
T.	**:** Tarih
TAAD	**:** Türkiye Adalet Akademisi Dergisi
TBB	**:** Türkiye Barolar Birliği
TFM	**:** Ankara Yıldırım Beyazıt Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi

TMEP	**:** United States Trademark Manual of Examining Procedure
TMK	**:** 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
TMR	**:** The Trademark Reporter
TPE	**:** Türk Patent Enstitüsü
TRIPS	**:** Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
TTAB	**:** Trademark Trial and Appeal Board
TTK	**:** 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
TÜRKPATENT	**:** Türk Patent ve Marka Kurumu
TV	**:** Televizyon
USPQ	**:** United States Patent Quarterly
USPTO	**:** United States Patent and Trademark Office
v.	**:** Versus
vd.	**:** Ve devamı
Vol.	**:** Volume
WIPO	**:** World Intellectual Property Organization
WTO	**:** World Trade Organization
Y.	**:** Yıl
YD	**:** Yargıtay Dergisi
YİDK	**:** Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu

İÇİNDEKİLER

ÖZET iv
ABSTRACT v
ÖNSÖZ vi
KISALTMALAR viii
İÇİNDEKİLER xi
GİRİŞ 1

BİRİNCİ BÖLÜM
GELENEKSEL OLMAYAN MARKALARIN MARKA TÜRLERİ İÇERİSİNDEKİ YERİ

I. Genel Olarak 5
II. Geleneksel ve Geleneksel Olmayan Marka Ayrımı 6
A. Geleneksel Olmayan Marka Kavramı 6
B. Geleneksel Marka Türleri 7
1. Kişi Adları 7
2. Sözcükler 14
3. Harfler ve Sayılar 17
4. Şekiller 20
III. Geleneksel Olmayan Markaların Uluslararası ve Ulusal Mevzuattaki Yeri 24
A. Geleneksel Olmayan Markaların Uluslararası Mevzuattaki Yeri 24
1. Paris Anlaşması 24
2. Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS) 31
3. Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması 35
B. Geleneksel Olmayan Markaların Ulusal Mevzuattaki Yeri 39
1. Genel Olarak 39
2. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Uyarınca Geleneksel Olmayan Markaların Tescili 40
IV. Markaların Tescili İçin Aranan Koşullar 42
A. İşaret Unsuru 42
B. İşaretin Açık ve Kesin Olarak Sicilde Gösterilebilir Olması 45
1. Mülga KHK'da Yer Alan Çizimle (Grafikle) Gösterim Koşulu 48

2. Geleneksel Olmayan Markaların Tescili Açısından Çizimle Gösterim Koşulu 51
3. Çizimle Gösterim Koşulunun Kaldırılmasının Geleneksel Olmayan Markaların Tesciline Etkisi 55
C. Ayırt Edicilik Unsuru 61
D. Mal/Hizmet Unsuru 65

İKİNCİ BÖLÜM
GELENEKSEL OLMAYAN MARKALARIN TESCİLİ AÇISINDAN ÖNEM ARZ EDEN ÖLÇÜTLER

I. Markanın Ayırt Edici Niteliği ve Ayırt Ediciliğin Geleneksel Olmayan Markalar Bakımından Önemi 67
A. Ayırt Edicilik Kavramına İlişkin AB ve Türk Hukuku'ndaki Düzenlemeler 68
1. Avrupa Birliği'nde Ele Alınan Yaklaşımlar 69
a. Ayırt Ediciliği Soyut ve Somut Ayırt Edicilik Ayrımı ile Ele Alan Alman Teorisi 69
b. Markanın Asli Fonksiyonunu Köken Ayırt Etme Olarak Ele Alan İkinci Teori 71
c. ABAD'ın Konuya İlişkin Yaklaşımı 72
d. Konuya İlişkin Üçüncü Teori 74
2. Türk Hukukunda Ele Alınan Yaklaşımlar 75
3. Konuya İlişkin Değerlendirmemiz 81
B. Ayırt Edici Niteliğin Tespiti 85
1. ABD Hukukunda Ayırt Edici Niteliğin Tespiti 85
a. Genel Olarak 85
b. İşaretin İkincil Anlam (Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik) Kazanması 86
2. AB ve Türk Hukukunda Ayırt Edici Niteliğin Tespiti 89
a. İşaretin Bir Bütün Olarak Ele Alınması 90
b. İlgili Çevrenin Algısı 92
c. İşaretin Kullanılacağı Mal/Hizmetin Etkisi 99
d. ABAD Tarafından Göz Önünde Bulundurulan Diğer Etkenler 102

C. Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik (Secondary Meanıng/İkincil Anlam) Kazanma 105
1. Genel Olarak 105
2. Kullanım Sonucu Ayırt Edici Niteliğin Kazanılmasında Dikkate Alınacak Ölçütler 111
a. Markasal Kullanım 111
b. Kullanımın Yoğunluğu ve Yapılan Yatırımlar 113
c. Kullanımın Süresi 116
d. İlgili Çevre 119
e. Coğrafi Alan 122
f. Ayırt Edici Niteliğin Kazanılması Gereken Oran (Benimsenme Oranı) 127
g. İşaretin Farklı Unsurlarla Beraber Kullanılması 131
h. Kullanım Sonucu Ayırt Edici Niteliğin Kazanılması Gereken An 134
II. İşlevsellik Doktrini ve Bu Doktrinin Geleneksel Olmayan Markalar Bakımından Önemi 140
A. ABD Hukukunda İşlevsellik Doktrini 140
1. Faydacı/Teknik İşlevsellik 141
2. Estetik İşlevsellik 150
B. Türk ve AB Hukukunda İşlevsellik Doktrini 159
1. Genel Olarak 159
2. SMK m. 5/1-(e) Kapsamına Giren İşaretler 159
3. Hükümde Yer Alan *"Münhasırlık"* Koşulu 162
4. Hükmün Getiriliş Amacı 165
5. Malın Doğası Gereği Ortaya Çıkan Şeklini Ya Da Başka Bir Özelliğini Münhasıran İçeren İşaretler 169
a. Yasak Kapsamına Giren Şekil/Özellikler 171
b. Yasakta Yer Alan *"Mal"* Kavramı 174
6. Teknik Bir Sonucu Elde Etmek İçin Zorunlu Olan Şekli Ya Da Başka Bir Özelliği Münhasıran İçeren İşaretler 176
a. Genel Olarak 176
b. Yasağın Tespitine İlişkin İnceleme Yöntemi 179
(1) Önceki Tarihli Patentlerin Etkisi 180
(2) İlgili Şeklin/Özelliğin Ticari Hayattaki İşlevinin Etkisi 182
(3) İşaretin Teknik Bir Çözüm İçermesi 184

(4) Alternatif Şekillerin/Özelliklerin Etkisi 186
7. Mala Asli Değerini Veren Şekil Ya Da Başka Bir Özelliğini Münhasıran İçeren İşaretler 188
a. Yasakta Yer Alan *"Asli Değer Katma"* İbaresi 189
b. Yasakta Yer Alan *"Şekil Ya Da Başka Bir Özellik"* İbaresi 190
c. İşaretin Mala Önemli Ölçüde Değer Kattığının Tespiti 191
d. İlgili Yasağa Yönelik Eleştiriler ve Getirilen Çözüm Önerileri 194
(1) Hükmün Yorumunda Yaşanan Zorluklar 194
(2) Uluslararası Düzenlemeler Açısından Ortaya Çıkabilecek Sorunlar 198
(3) Hükmün Uygulanmasına Yönelik Diğer Zorluklar ve Getirilen Çözüm Önerileri 201

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GÖRSEL OLARAK ALGILANABİLEN GELENEKSEL OLMAYAN MARKALARIN BAŞLICA TÜRLERİ

I. Renk Markaları 206
A. Genel Olarak Renk Markaları 206
B. ABD Hukukunda Renk Markaları 208
1. Genel Olarak 208
2. Renklerin USPTO Nezdinde Tescili 211
a. Rengin Bağımsız Bir Unsur Teşkil Etmesi 211
b. Renklerin Sicilde Gösterimi 212
3. ABD İçtihat Hukukunda Renk Markaları 215
a. Soyut Renklerin Tesciline İlişkin Önem Arz Eden Kararlar 215
(1) *Owens-Corning* Kararı 215
(2) *Qualitex* Kararı 219
b. ABD Hukukunda Renk Markalarının Özü İtibariyle Ayırt Edici Niteliğe Sahip Olup Olamayacağı Sorunu 224
c. ABD Hukukunda Renk Markaları Açısından İşlevsellik Engelleri 227
C. AB ve Türk Hukukunda Renk Markaları 232
1. Genel Olarak 232
2. Soyut Renklerin Marka Olarak Tescili 233
3. Konuya İlişkin Mülga 556 Sayılı KHK Dönemindeki Tartışmalar 234

4. AB Hukukunda Yaşanan Gelişmeler 239
5. Renk Markalarının Tescili İçin Aranan Koşullar 241
a. Sicilde Gösterim Koşulu 241
(1) Mülga Düzenlemelerde Yer Alan Çizimle (Grafikle) Gösterim Koşulunun Renk Markaları Açısından Uygulanması 241
(2) 6769 Sayılı SMK Uyarınca Renk Markalarının Sicilde Gösterimi 245
(3) EUIPO Nezdinde Tescil Edilecek Olan Renk Markalarının Sicilde Gösterimi 248
b. Ayırt Edici Nitelik Koşulu 250
(1) Rengin Kullanıldığı Mal veya Hizmetten Bağımsız Olması 252
(2) Renklerin Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanmaları 255
c. İşlevsel Nitelikte Olmama 260
d. Renklerin Tükenmesi Teorisinin Tescile Etkisi 264
6. Renk Markalarına İlişkin Önem Arz Eden Kararlar 265
a. ABAD Tarafından Verilmiş Olan *Libertel* Kararı 265
b. İngiltere'de Verilmiş Olan *Nestle SA v. Cadbury* Kararı 270
c. ABAD Tarafından Verilmiş Olan *KWS Saat* Kararı 271
d. ABAD Tarafından Verilmiş Olan *Heidelberger Bauchemie* Kararı 272
e. ABAD Tarafından Verilmiş Olan *Red Bull* Kararı 276
II. ÜÇ BOYUTLU MARKALAR 279
A. Genel Olarak Üç Boyutlu Markalar 279
B. ABD Hukukunda Üç Boyutlu Markalar 280
1. Genel Olarak 280
2. ABD Hukukunda Üç Boyutlu Şekillerin/Ticari Formların USPTO Nezdinde Tescili 282
3. Ticari Form (Trade Dress) Kavramı 285
a. Ticari Formlar Açısından Ayırt Edicilik 287
b. Ticari Formların Özü İtibariyle Ayırt Edici Niteliğe Sahip Olup Olamayacağı Sorunu 288
(1) *Seabrook* Kararı 288
(2) *Two Pesos* Kararı 289
(3) *Wal-Mart Stores* Kararı 290
(4) Konuya İlişkin Mevcut Uygulamalar 292

4. ABD Hukukunda Üç Boyutlu Markalar/Ticari Formlar Açısından İşlevsellik Engelleri 294
C. AB ve Türk Hukuku'nda Üç Boyutlu Markalar 299
1. Genel Olarak 299
2. Üç Boyutlu Markaların Tescili için Aranan Koşullar 303
a. Sicilde Gösterim Koşulu 303
(1) Mülga Düzenlemelerde Yer Alan Çizimle (Grafikle) Gösterim Koşulunun Üç Boyutlu Markalar Açısından Uygulanması 303
(2) 6769 Sayılı SMK Uyarınca Üç Boyutlu Markaların Sicilde Gösterimi 306
(3) EUIPO Nezdinde Tescil Edilecek Olan Üç Boyutlu Markaların Sicilde Gösterimi 307
b. Ayırt Edici Nitelik Koşulu 309
(1) Genel Olarak 309
(2) İlgili Sektörün Norm ve Geleneklerinden Önemli Ölçüde Farklılaşmış Olma 311
(3) Üç Boyutlu Markaların Farklı Görünüm Şekilleri Açısından Ayırt Edici Niteliğin Tespiti 316
i. Ayırt Edici Niteliğe Sahip Olmayan Üç Boyutlu Şekillerin Farklı Unsurlarla Birlikte Kullanılması ve Yaratılmış Olan Kombinasyonun Ayırt Edici Niteliği 316
ii. Malın Kendisinden Oluşan Üç Boyutlu Şeklin Ayırt Edici Niteliği 321
iii. Malın Ambalajından Oluşan Üç Boyutlu Şeklin Ayırt Edici Niteliği 326
(4) Malın Kendisinden Oluşan Üç Boyutlu Şeklin Tanımlayıcılığa İlişkin Tescil Engeli Kapsamında Değerlendirilmesi 330
(5) Şeklin Kullanılacağı Mal veya Hizmetin Niteliğinin Ayırt Ediciliğe Etkisi 335
(6) Üç Boyutlu Şekillerin Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanmaları 337
c. İşlevsel Nitelikte Olmama 342
(1) Genel Olarak İşlevsellik Engelleri 342
(2) Malın Doğal Yapısına Karşılık Gelen Üç Boyutlu Şekiller 345

(3) Teknik Bir Sonucu Elde Etmek İçin Zorunlu Olan Üç Boyutlu Şekiller 349
(4) Mala Asli Değerini Veren Üç Boyutlu Şekiller 355
3. Üç Boyutlu Şekillere Yönelik Tasarım Hakkı ile Marka Hakkı Korumasının Farkları 361
III. Pozisyon Markaları 368
A. Genel Olarak Pozisyon Markaları 368
B. Pozisyon Markalarının Tescili İçin Aranan Koşullar 370
1. Sicilde Gösterim Koşulu 370
2. Ayırt Edici Nitelik Koşulu 371
a. Genel Olarak 371
b. Pozisyon Markasına Konu İşaretin Ayırt Ediciliğe Etkisi 373
1. İşlevsel Nitelikte Olmama 377
C. Pozisyon Markalarına İlişkin Olarak Christian Louboutin Tarafından Farklı Yargı Sistemlerinde Açılan İhlal Davaları 379
1. Fransa'da Görülen *Christian Louboutin v. Zara* Davası 379
2. Hollanda'da Görülen *Christian Louboutin v. Van Haren Schoenen BV* Davası 381
3. ABD'de Görülen *Christian Loubotuin v. Yves Saint Laurent* Davası 384

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GÖRSEL OLARAK ALGILANAMAYAN GELENEKSEL OLMAYAN MARKALARIN BAŞLICA TÜRLERİ

I. Ses Markaları 387
A. Genel Olarak Ses Markaları 387
B. ABD Hukukunda Ses Markaları 389
1. Seslerin USPTO Nezdinde Tescili 389
2. Sesler Açısından Ayırt Edicilik ve İşlevsel Nitelikte Olmama Koşulu 392
3. ABD Hukukunda Ses Markalarına İlişkin Önem Arz Eden Uygulama Örnekleri 394
a. *General Electric Broadcasting Company* Kararı 394
b. *Vertex Group LLC* Kararı 395

c. Harley Davidson Firması Tarafından Yapılan Motor Sesine İlişkin Başvuru 398
C. AB ve Türk Hukukunda Ses Markaları 399
1. Genel Olarak 399
2. Ses Markalarının Tescili için Aranan Koşullar 400
a. Sicilde Gösterim Koşulu 401
(1) Mülga KHK'da Yer Alan Çizimle (Grafikle) Gösterim Koşulunun Sesler Açısından Uygulanması 401
(2) AB Hukuku Açısından Seslerin Çizimle (Grafikle) Gösterimi 406
i. *Shield Mark* Kararı 407
ii. Nota ile Gösterilemeyen Doğal Sesler Açısından Karar Örnekleri 410
(3) Çizimle (Grafikle) Gösterim Koşulunun Kaldırılmasının Ardından Seslerin Sicilde Gösterimi 414
(4) Konuya İlişkin Değerlendirmemiz 417
b. Ayırt Edici Nitelik Koşulu 420
(1) Genel Olarak 420
(2) Seslerin Ayırt Ediciliğine Etki Eden Birtakım Faktörler 421
i. Tüketicilerin Satın Alma Kararlarında Sesin Etkisi 421
ii. Tescil Edilmek İstenen Sesin İçeriği ve Süresi 423
iii. Sesin Orijinal yahut Sıra Dışı Olmasının Ayırt Ediciliğe Etkisi 426
iv. Sesin Kullanılacağı Mal veya Hizmet ile Bağlantısı 429
(3) Seslerin Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanmaları 430
c. İşlevsel Nitelikte Olmama 432
II. Koku ve Tat Markaları 434
A. Genel Olarak Koku Markaları 434
B. ABD Hukukunda Koku Markaları 435
C. AB ve Türk Hukukunda Koku Markaları 439
1. Genel Olarak 439
2. Koku Markalarının Tescili için Aranan Koşullar 439
a. Sicilde Gösterim Koşulu 439
(1) Mülga Düzenlemelerde Yer Alan Çizimle (Grafikle) Gösterim Koşulunun Kokular Açısından Uygulanması 439
i. *Sieckmann* Kararı 441
ii. Karara İlişkin Değerlendirmeler 443

(2) Çizimle (Grafikle) Gösterim Koşulunun Kaldırılmasının Ardından Kokuların Sicilde Gösterimi 446
b. Ayırt Edici Nitelik Koşulu 450
(1) Kokuların Ayırt Ediciliğinde Önem Arz Eden Hususlar 450
i. Tanımlayıcı Nitelikte Olmama 450
ii. Kokunun Sıra Dışı/Benzersiz Olması 451
iii. Tüketicilerin Satın Alma Kararlarında Kokunun Etkisi 453
(2) Kokuların Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanmaları 453
c. İşlevsel Nitelikte Olmama 454
d. Kokuların Tükenmesi Teorisinin Tescile Etkisi 457
e. Kokuların Benzerlik İncelemesinde Karşılaşılan Zorluklar 458
D. Genel Olarak Tat Markaları 460
1. Tat Markalarının Tescili için Aranan Koşullar 461
a. Sicilde Gösterim Koşulu 461
b. Ayırt Edici Nitelik Koşulu 463
c. İşlevsel Nitelikte Olmama 465
2. Tatların Marka Olarak Tesciline Yönelik Karşılaşılabilecek Diğer Sorunlar 467
SONUÇ 470
KAYNAKÇA 479

GİRİŞ

Türk ve AB marka hukuku ile ABD marka hukukunda marka olabilecek işaretler açısından sınırlı bir sayıma gidilmemiş ve koşulları sağladığı sürece her türlü işaretin marka olarak tescil edilebileceği kabul edilmiştir. Bu durumda, kelime, logo yahut da bunların kombininden meydana gelen alışılmış işaretlerin yanı sıra, geleneksel olmayan marka türleri olarak adlandırılan renk, üç boyutlu şekil, ses, koku, tat, hologram, pozisyon gibi işaretlerden oluşan markalar da ayırt edici niteliğe sahip oldukları ve sicilde gösterim koşulunu yerine getirdikleri müddetçe marka olarak tescil edilebilecektir.

2017 yılında yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nda ve mehaz AB düzenlemelerinde marka olarak tescil edilebilecek işaretler açısından çizimle gösterim şartı kaldırılmış olup işaretin sicilde gösteriminin her türlü yolla sağlanabileceği kabul edilmiştir. Lakin bu gösterimin tıpkı mülga düzenlemelerde olduğu gibi açık, kesin, müstakil, kolay erişilebilir, anlaşılabilir, zaman içinde bozulmaz (değişmez) ve objektif olması gerektiği kabul edilmektedir. Zira sicilde gösterimin amacı herhangi bir belirsizliğe yer vermeden tescil edilmek istenen işaretin konusunun kapsamının açık ve kesin şekilde üçüncü kişiler ve ilgili otoriteler tarafından anlaşılmasını sağlamaktır. Bu husus haklı bir menfaat yaratmakla beraber birçok marka türünün tescilini de hemen hemen imkânsız hale getirmektedir. Burada özellikle görsel olarak algılanamayan geleneksel olmayan marka türlerinin tescili oldukça zorlaşmıştır. Renk, üç boyutlu şekil, pozisyon gibi marka türleri görsel olarak algılanabilirken ses, koku, tat gibi markalar görsel olarak algılanamayan markalardır. Çizimle gösterim koşulunun kaldırılması ile geleneksel olmayan marka türlerinin tescilinin önü açılmak istenmiş; fakat sicilde gösterim için hala aynı kriterlerin aranıyor olması bu marka türlerinin tescilini zorlaştırmaya devam etmektedir.

Bunun yanı sıra geleneksel olmayan marka türlerinin ayırt ediciliğinin tespiti de kolay olmamaktadır. Zira ayırt ediciliğin tespitinde ilgili çevrenin algısı belirleyici bir rol oynamaktadır. İlgili çevrenin de birçok geleneksel olmayan marka türünü köken gösteren bir işaret olarak algılama alışkanlığına sahip olmadığı kabul edilmektedir. Buna göre, ortalama düzeydeki tüketiciler bu tip işaretleri çoğunlukla dekoratif veya işlevsel olarak kullanılan işaretler olarak algılama alışkanlığına sahiptirler. Buna karşılık, geleneksel olmayan marka türlerinin kullanımı son yıllarda oldukça artmıştır, özellikle de teknolojideki hızlı gelişimler sayesinde teşebbüsler ilgili çevre nezdinde

akılda kalıcılığı arttırmak amacıyla alışılmışın dışında işaretler kullanmaya başlamışlardır. Hatta görsel işaretlerin yanı sıra, kişilerin diğer duyu organları ile algılayabileceği işaretlerin kullanımına yönelik talep de günden güne artmaktadır. Bu sebeple, ilgili çevrenin birtakım geleneksel olmayan marka türlerini köken gösteren bir işaret olarak algılamaya başladığı yahut da yakın bir zamanda algılamaya başlayacağı şüphesizdir.

Geleneksel olmayan marka türlerinin tescilinin önündeki en büyük engellerden biri de işlevsellik engelleridir. İşlevsellik engelleri Türk ve AB hukukunda mutlak tescil engelleri arasında düzenlenmiş olup ABD hukukunda da uzun yıllardır uygulanmaktadır. Gerçekten de geleneksel olmayan marka türlerinin tescili uygulamada çoğunlukla işlevsellik engelleri sebebi ile gerçekleşememektedir. Lakin burada işlevsellik engellerinin altında yatan kamu menfaati de dikkate alınarak bu tescil engellerini doğru bir şekilde yorumlayıp uygulamak oldukça önem arz etmektedir, aksi takdirde özellikle de geleneksel olmayan marka türlerinin tescili açısından keyfi uygulamalar gündeme gelecektir. Açıklanan sebeplerle, tez çalışmasında, geleneksel olmayan markaların tescili hususu farklı hukuk sistemlerinde yer alan uygulamalar da esas alınarak incelenmiş ve özellikle bu marka türlerinin tescili açısından problem yaratan hususlar üzerinde durulmuştur.

Tez çalışması geleneksel olmayan marka türlerinden renk markaları, üç boyutlu markalar, pozisyon markaları, ses markaları, koku ve tat markaları ile sınırlandırılmış olup diğer geleneksel olmayan marka türlerine çalışmada yer verilmemiştir. Zira ilgili koşulları sağladığı sürece her türlü işaret marka olarak tescil edilebileceğinden çalışmada uygulamada en sık karşılaşılan geleneksel olmayan marka türleri incelenmiştir. Çalışmada, Türk hukukunun yanı sıra, AB ve ABD hukukundaki düzenlemelere ve yargı kararlarına da yer verilmiştir.

Tez çalışması toplam dört ana bölümden meydana gelmektedir. Çalışmanın *"Geleneksel Olmayan Markaların Marka Türleri İçerisindeki Yeri"* başlıklı birinci bölümünde öncelikle geleneksel olmayan marka kavramı açıklanmıştır. Burada bu marka türlerinin anlaşılabilmesi açısından geleneksel marka türlerine de kısaca yer verilmiştir. Daha sonrasında ise geleneksel olmayan marka türlerinin ulusal ve uluslararası mevzuattaki yerinden söz edilmiştir. Burada özellikle marka hukukuna ilişkin olarak Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde yer alan ve geleneksel olmayan marka türlerinin tesciline olanak sağlayan hükümler ile bu marka türleri açısından önem arz eden diğer hükümlere yer verilmiştir. Bölümün son kısmında

ise geleneksel olmayan marka türlerinin tescili açısından aranan koşullardan söz edilmiştir.

Çalışmanın *"Geleneksel Olmayan Markaların Tescili Açısından Önem Arz Eden Ölçütler"* başlıklı ikinci bölümünde ise geleneksel olmayan marka türlerinin tescilinde uygulamada en sık karşılaşılan tescil engelleri olan ayırt edicilik ve işlevsellik doktrinin üzerinde durulmuştur. Gerçekten de her ne kadar geleneksel marka türleri ile geleneksel olmayan marka türlerinin tescili açısından farklı koşullar aranmasa da geleneksel olmayan marka türlerinin ayırt ediciliğinin tespiti geleneksel işaretlere nazaran çok daha zor olmaktadır. Nitekim uygulamada birçok geleneksel olmayan marka türünün ancak kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığı görülmektedir. Bu sebeple çalışmada, ayırt edicilik kavramı, bunun tespiti ve kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılmasında dikkate alınacak ölçütler ayrıntılı olarak incelenmiştir. Geleneksel olmayan marka türlerinin tescilindeki en büyük engellerden bir diğeri de işlevsellik engelleridir. İşlevsellik engelleri, Sınai Mülkiyet Kanunu'nda ve mehaz AB düzenlemelerinde mutlak tescil engelleri arasında düzenlenmiş olup toplam üç farklı yasağı içermektedir. Burada üç boyutlu markalar açısından daha çok teknik işlevsellik engeli karşımıza çıkmakta iken renk markası gibi görsel olarak kullanıldığı mala çekicilik katacağı şüphesiz olan markalar açısından ise daha çok estetik işlevsellik engeli karşımıza çıkmaktadır. Çalışmada, işlevsellik engellerinin getiriliş amacı ile bu tescil engellerinin yanlış uygulanmalarından kaynaklanan ve geleneksel olmayan markaların tescili açısından problem yaratan hususlara değinilmiştir.

Tez çalışmasının *"Görsel Olarak Algılanabilen Geleneksel Olmayan Marka Türleri"* başlıklı üçüncü bölümünde uygulamada en sık karşımıza çıkan marka türleri olan renk markaları, üç boyutlu markalar ve pozisyon markaları ayrı ayrı incelenmiştir. Burada her bir marka türünün tescili açısından problem yaratabilecek hususlar üzerinde durulmuş ve bu marka türlerine ait Türk ve AB hukuku ile ABD hukukunda verilen önemli kararlar incelenmiştir. Böylelikle bu marka türlerinin hangi koşullar altında tescil edilebileceği uygulama örnekleri ile açıklanmıştır. Görsel olarak algılanabilen işaretler açısından sicilde gösterim koşulu çoğunlukla herhangi bir problem yaratmaz iken bu marka türlerinin ayırt edici nitelik koşulunu sağlayabilmeleri ve işlevsellik engellerini aşabilmeleri güç olabilmektedir.

Tez çalışmasının *"Görsel Olarak Algılanamayan Geleneksel Olmayan Marka Türleri"* başlıklı son bölümünde ses markaları ile koku ve tat markalarına yer verilmiştir. Bu marka türlerinin kendilerine özgü birtakım özellikleri sebebiyle bunların

tescilinde yaşanabilecek problemler üzerinde durulmuştur. Bu marka türleri görsel olarak algılanamadıklarından bunların tescilinde yaşanan en büyük problem sicilde gösterim hususunda karşımıza çıkmaktadır. Özellikle de mülga düzenlemelerde yer alan çizimle gösterim koşulunun bu marka türleri üzerindeki etkisi ve çizimle gösterim koşulunun kaldırılmasının ardından bu marka türlerinin tescilinde meydana gelen değişiklikler incelenmiştir. Ses markalarının sicilde gösterim için aranan kriterleri sağlaması mümkün iken koku ve tat markalarının mevcut teknoloji ile bu kriterleri sağlayamayacağı kabul edilmektedir. Çalışmada bu marka türlerinin de ilgili kriterleri sağlayabilmeleri için teknolojide meydana gelen birtakım gelişimlerden söz edilmiştir. Bunun yanı sıra yine bu marka türleri açısından da ayırt edicilik koşulu ile işlevselliğe ilişkin tescil engeli incelenmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM

GELENEKSEL OLMAYAN MARKALARIN MARKA TÜRLERİ İÇERİSİNDEKİ YERİ

I. Genel Olarak

Günümüzde diğer birçok fikri mülkiyet hakkında olduğu gibi, yeni alanlarda marka kullanımı da ciddi bir şekilde artış göstermektedir. Son yıllarda artmakta olan inovatif pazarlama ve iletişim stratejileri, yeni markalaşma yöntemleri, internetin ve sosyal ağların tüketiciler tarafından yoğun bir şekilde kullanılması, ticaretin küreselleşmesi ve şirketler arasında devam etmekte olan yoğun rekabet; markayı oluşturan işaret çeşitlerinin de artmasına ciddi oranda katkıda bulunmuştur[1]. Gerçekten de yaşanan bu gelişmeler ile beraber, üreticiler kendi mal veya hizmetlerini tanıtırken tüketicilerin dikkatini çekebilmek, yine onlar nezdinde akılda kalıcılığı arttırmak amacıyla yeni nesil işaretler kullanmaya başlamışlardır. Burada özellikle görsel işaretlerin yanı sıra, kişilerin diğer duyu organları ile algılayabileceği işaretlerin kullanımı da gündeme gelmeye başlamıştır. Geleneksel olmayan markalar olarak adlandırılan bu yeni nesil işaretler için kesin bir tanım bulunmamakla beraber bunların geleneksel marka türlerinin dışında kalanlar olduğu söylenebilecektir. Buna göre; geleneksel markalar, kelime, logo, harf yahut bunların kombini gibi alışılageldik işaretlerden oluşan markalardır[2]. Geleneksel olmayan markalar ise; bu işaretlerin dışında kalan, renk, ses, koku, tat, pozisyon, malların üç boyutlu görünümleri, hologram[3], hareket gibi geleneksel olarak marka şeklinde algılanmayan işaretleri içeren markaları ifade etmektedir[4].

---

[1] **CROZE, Denis;** "Making a Large Universe Visually Perceptible: The Development of Non-Traditional Trademarks in WIPO Treaties", The Protection of Non-Traditional Trademarks Critical Perspectives, Oxford University Press, Y. 2018, s. 13.

[2] **SETYAWAN, Andry/SULISTIANINGSIH, Dewi/YUDISTIRA, Ivan Bhakti;** "Non-Traditional Trademarks in Indonesia: Protection under the Laws and Regulations (An Intellectual Property Law)", Journal of Indonesian Legal Studies, Y. 2017, Vol. 2, Issue 2, s. 125; **KENAROĞLU, Yasemin/AKTAŞ DAĞ, Yasemin**; "Geleneksel Olmayan Markalar ve Sınai ve Mülkiyet Kanun Tasarısı ile Getirilen Düzenlemeler", Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Y. 2016, S. 45, s. 79.

[3] Hologram markalarının korunmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. **KARMUTOĞLU, Başak;** "Hologram Markaları", Legal Hukuk Dergisi, Y.: 2022, Cilt: 20, S. 238, s. 3813 vd.

[4] **KÖSE, Mutlu Yıldırım/TINAZ, Canan/ATLI, Tuğçe;** "Geleneksel Olmayan Markalar", Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Y. 2014, C. 16, S. 2, s. 76.

II. Geleneksel ve Geleneksel Olmayan Marka Ayrımı

A. Geleneksel Olmayan Marka Kavramı

Geleneksel olmayan marka kavramı; kelime, logo yahut da bunların kombini gibi alışılmış marka türlerinin dışında kalan, renk, üç boyutlu şekil, ses, koku, tat, hologram, pozisyon gibi işaretlerin kullanıldığı markaları ifade etmektedir. Geleneksel olmayan markalar için ayrıca, *"yeni marka formları*[5]*"* veya *"sıra dışı markalar*[6]*"* ifadeleri de kullanılmaktadır. Lakin İngilizce'de *"non-conventional trademarks"* veya *"non-traditional trademarks"* şeklinde anılan bu marka türleri ülkemizde de *"geleneksel olmayan markalar"* şeklinde ifade edildiğinden çalışmamızda da yine bu kavram tercih edilmiştir[7].

Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması'nın[8] (TRIPS) 15.1. maddesinde dolaylı olarak tanınan[9] geleneksel olmayan markaların uluslararası düzeyde tescili çok sayıda olmamasına rağmen, bu marka türleri birçok bilimsel araştırma ve yayımın konusunu oluşturmaktadır. Yine geleneksel olmayan marka kavramına ilişkin, henüz uluslararası düzeyde kabul görmüş bir tanım bulunmadığı gibi, bu marka türlerinin tescili ve korunması hususlarında da benimsenmiş çok taraflı bir anlaşma hükmü de mevcut değildir[10].

Geleneksel olmayan marka türlerinin tescil edilebilirliği hususunda farklı hukuk sistemlerinde farklı görüşlere yer verildiği, dolayısıyla bu konunun oldukça fazla tartışmalara yol açtığı görülmektedir. Geleneksel olmayan markalara ilişkin uluslararası

---

[5] **ER, Turan Hakkı;** "Markanın Doğuşu, Kurumsallaşması ve Yeni Marka Formları", Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2010, On İki Levha Yayıncılık, s. 266 vd.

[6] **MEMİŞOĞLU, Sami Özgür:** Marka Hukukunda Mutlak Ret Sebepleri, Seçkin Yayıncılık, 5. Baskı, Y. 2019, s. 179 vd.

[7] **KÖSE/TINAZ/ATLI,** s. 76. Nitekim Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından çıkarılan Marka İnceleme Kılavuzu'nda da bu terim kullanılmaktadır. Bkz. Marka İnceleme Kılavuzu, 2021, s. 6 vd., (https://www.turkpatent.gov.tr/duyurular/marka-inceleme-kilavuzu-guncellendi-18082021), E. T.: 10.08.2022 (Kısaca *"M. İ. K."* olarak anılacaktır).

[8] TRIPS Anlaşması, malların ticaretinin yanı sıra sınıraşan hizmetlerin dolaşımı ve fikri hakların korunmasını amaçlayan Dünya Ticaret Örgütü Anlaşması'nın bir ekidir. Ülkemizin de 1995 yılından bu yana taraf olduğu TRIPS Anlaşması ile fikri mülkiyet haklarının her biri tanımlanmış ve üye ülkelerin asgari olarak uygulaması gereken kurallar belirlenmiştir.

[9] TRIPS m. 15/1 uyarınca: *"Bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayıran herhangi bir işaret veya işaret kombinasyonu bir marka oluşturabilecektir. Bu tür işaretler, özellikle kişisel adları, harfleri, sayıları, mecazi unsurları içeren sözcükler, renk kombinasyonları ve bu tür işaret kombinasyonları, marka olarak tescil edilmek için uygun addedilecektir, işaretler ilgili mal veya hizmetleri ayırdedici kılacak özelikte olmadıkları takdirde, Üyeler tescil edilebilirliği kullanım aracılığıyla kazanılan ayırdedici özelliğe bağlı kılabilirler. Üyeler tescil işleminin bir şartı olarak işaretlerin görsel olarak algılanabilir özellikte olmasını talep edebilirler".* TRIPS'in Türkçe metni için bkz. (https://teftis.ktb.gov.tr/Eklenti/34660,ticaretle-baglantili-fikri-mulkiyet-anlasmasi-trips-199-.doc?0), E.T.: 19.09.2019.

[10] **CROZE,** s. 14.

sözleşmelerde açık bir hüküm bulunmamakla beraber bunların gelişimi Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü[11] (WIPO) tarafından son yıllarda düzenlenen toplantılara konu olmuştur[12]. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Markalar, Endüstriyel Tasarımlar ve Coğrafi İşaretler Hukuku Daimî Komitesi; geleneksel olmayan markaları görsel işaretler ve görsel olmayan işaretler olmak üzere ikiye ayırmış ve bunları ayrı ayrı incelemiştir. Buna göre; görsel işaretler olarak geleneksel olmayan markalardan, üç boyutlu markalar, renk markaları, hologramlar, sloganlar, film ve kitap başlıkları, hareket veya multimedya markaları, pozisyon markaları ve jest markaları ele alınmıştır[13]. Görsel olmayan markalardan ise; ses markaları, koku markaları, tat markaları ve dokunsal veya his markaları incelenmiştir.[14] Geleneksel olmayan marka türleri geleneksel marka türlerinin dışında kalanlar olarak kabul edildiğinden bu marka türlerinin daha iyi anlaşılabilmesi açısından öncelikle geleneksel marka türlerine değinmekte fayda bulunmaktadır.

B. Geleneksel Marka Türleri

1. Kişi Adları

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu[15] (SMK) m. 4 gereğince kişi adları marka olabilecek geleneksel işaretlerdendir. Dolayısıyla; bir kişi kendi ad veya soyadını yahut her ikisini beraber marka olarak tescil ettirebilecektir. Lakin, kişilik haklarının korunması amacıyla, başkasına ait ad ve soyadın marka olarak tescil edilebilmesi için bu kişiden ya da onun mirasçılarından izin alınması gerekmektedir[16]. Görüldüğü gibi,

---

[11] WIPO, dünya genelinde dengeli ve ulaşılabilir bir fikri mülkiyet sistemi oluşturabilmek ve yönetebilmek amacıyla kurulan uluslararası bir örgüttür. Bu örgütün temelleri, 1883 tarihli Sınaî Mülkiyetin Korunmasına İlişkin Paris Sözleşmesi ve 1886 tarihli Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesi'ne dayanmaktadır. Bilgi için bkz. (https://www.telifhaklari.gov.tr/Dunya-Fikri-Mulkiyet-Orgutu-WIPOOMPI), E.T.: 08.02.2022.

[12] Geleneksel olmayan marka türlerinin gelişimi Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından düzenlenen Markalar, Endüstriyel Tasarımlar ve Coğrafi İşaretler Hukuku Daimî Komitesi'nin (SCT) son yıllardaki toplantılarının başlıca gündem maddesini oluşturmuştur. İlgili toplantılar için bkz. **CROZE,** s. 14, dn. 3.

[13] Türk hukuku açısından bakıldığında; sloganlar ile film ve kitap başlıklarının geleneksel olmayan marka kategorisinde ele alındığı söylenemez; zira bu markalara sözcük, logo yahut bunların kombinasyonu gibi geleneksel markalar açısından aranan kriterler rahatlıkla uygulanabilmektedir ve dolayısıyla da bunlar, geleneksel markalardan farklı bir değerlendirmeye tabi tutulmazlar. Bkz. **KARADENİZLİ, Hasan Tolga;** "Yeni Marka Türleri ve Tescil Edilebilirlikleri", Türk Patent ve Marka Kurumu Uzmanlık Tezi, Y. 2008, s. 2.

[14] WIPO Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications; "New Types Of Marks", WIPO SCT/16/2, Cenevre 2006, (https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=10983), E. T.: 10.09.2019, ayrıca bkz. **KARADENİZLİ,** s. 1, 2.

[15] RG 10.01.2017, S. 29944.

[16] **KARASU, Rauf (SULUK, Cahit/NAL, Temel):** Fikri Mülkiyet Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 5. Baskı, Y. 2021, s. 156; **MEMİŞOĞLU,** s. 145; **TEKİNALP, Ünal:** Fikri Mülkiyet Hukuku, Vedat Kitapçılık, Y. 2012, s. 362; **UZUNALLI, Sevilay:** Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Markanın Köken Ayırt Etme

kişi adlarının marka olarak tescil edilebilmesi için marka sahibinin bu ad üzerinde hak sahibi olması yahut adın kendine ait olması gerekmemektedir. Zira, genellikle, topluma mal olmuş, tanınmış kişilerin adları, izin alınması şartıyla, marka olarak tescil edilmektedir. Bunun yanı sıra; tarihe mal olmuş kişilerin adlarının da marka olarak tescil edilmesi mümkündür. Örneğin; *"Napolyon"*, *"Mozart"*, *"Salvador Dali"* gibi.[17] Lakin bazı durumlarda, tarihe mal olmuş kişilerin adlarının marka olarak tescili; ahlaka, adaba ve kamu düzenine aykırılık teşkil edebilecektir[18].

Kişi adları kavramı içine, izin alınması şartıyla, *"Halikarnas Balıkçısı"* gibi müstear adlar da girmektedir[19]. Bunun yanı sıra, kanunda kişi adlarının marka olarak tescili hususunda herhangi bir sınırlama bulunmadığından ticaret unvanı veya işletme adı da marka olarak tescil edilebilecektir[20]. Burada ad veya soyadın yabancı olmasının da herhangi bir önemi yoktur.[21]

Kişi adlarının marka olarak tescil edilebilmesi için, diğer tüm işaretlerde olduğu gibi, ayırt edici niteliğe sahip olmaları gerekir. Bu durumda; kişinin yalnızca ön

---

İşlevi ile Bağlantılı Kavramların Yorumu, Çağa Hukuk Vakfı Yayınları, Y. 2008, s. 131; **AYHAN, Rıza/ÇAĞLAR, Hayrettin/YILDIZ, Burçak/İMİRLİOĞLU, Dilek:** Sınai Mülkiyet Hukuku, Adalet Yayınevi, Y. 2021, s. 29. Buna aykırı olarak bir marka tescil edilmek istenirse; SMK m. 6/6 gereği bu başvuruya karşı itiraz etme hakkı; böyle bir marka tescil edilmiş ise, SMK 25/1 gereği markanın hükümsüzlüğünü talep etme hakkı gündeme gelecektir. **İMİRLİOĞLU, Dilek:** 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na Göre Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Markanın Ayırt Ediciliğinin Zedelenmesi, Adalet Yayınevi, 2. Baskı, Y. 2018, s. 31. SMK m. 6, f. 6 hükmü; adın korunmasına ilişkin Türk Medeni Kanunu (TMK) m. 26 düzenlemesinin marka hukukundaki özel bir görünüş biçimidir, zira tanınmış bir kişinin adının, lakabının veya müstear adının izinsiz tescili, kişilik hakkı ihlali teşkil eder. **MEMİŞOĞLU,** s. 151, 152.

[17] Lakin böyle tanınmış kişilerin adlarının marka olarak kullanılabilmesi için kendilerinin yahut mirasçılarının izinlerinin alınması gerekir. **YILMAZ, Lerzan:** Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri, Aristo Yayınevi, 2. Baskı, Y. 2017, s. 134; **GÜNEŞ, İlhami:** Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı Marka Hukuku, Adalet Yayınevi, Y. 2018, s. 43.

[18] **YASAMAN, Hamdi;** "Marka Olabilecek İşaretler", 1. İstanbul Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu: 05-06 Mayıs 2005, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, s. 136. Örneğin; EUIPO, *"ATATURK"* ismininin belirli mallar açısından tescil edilmesine izin vermemiştir. Zira Kurul'a göre, söz konusu isim Türkiye Cumhuriyeti açısından olağanüstü derecede önemli siyasi ve manevi bir değere sahiptir, bu sebeple bu ismin gündelik mallar açısından saygısızca kullanılması Türk vatandaşları açısından rahatsız edici olabilecektir. EUIPO Temyiz Kurulu, R 2613/2011-2, Republic of Turkey v. OHIM, 17.09.2012, **KUR, Annette/SENFTLEBEN, Martin:** European Trademark Law A Commentary, Oxford University Press, Y. 2017, s. 137, dn. 263.

[19] **ÇOLAK, Uğur:** Türk Marka Hukuku, 4. Baskı, On İki Levha Yayıncılık, Y. 2018, s. 71; **TEKİNALP,** Fikri Mülkiyet, s. 362.

[20] Her ne kadar işletme adları işletmeleri birbirinden ayırt etmekte ise de bunların marka olarak tescil edilmesi ile birlikte, bir işletmenin mal veya hizmetleri diğerlerininkinden ayırt edilebilir hale gelecek ve böylelikle marka tescili ile bunlar 6769 sayılı SMK gereği marka korumasına da sahip olacaktır. **ÇOLAK,** s. 71.

[21] **TEKİNALP,** Fikri Mülkiyet, s. 362; **KARAN, Hakan/KILIÇ, Mehmet:** Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, Turhan Kitabevi Yayınları, Y. 2004, s. 34. Lakin yabancı bir ad veya soyadın marka olarak tescil edilmek istenmesi durumunda, söz konusu adın da yine mal veya hizmetin niteliği, kalitesi, üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak nitelikte olmaması gerekecektir. **YILMAZ,** Marka Olabilecek İşaretler, s. 134; **ÖZDAL, Şule:** 556 Sayılı KHK'nın 5. Maddesi Çerçevesinde Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler, Beta Basım Yayım, Y. 2005, s. 70.

adının marka olarak tescil edilmesi halinde, özellikle de bu ad toplumda yaygın olarak kullanılmakta ise, ayırt ediciliğin zayıf olacağını söylemek mümkündür. Buna karşılık bunların ayırt ediciliğinin sonradan, kullanım sonucu güçlenmesi de mümkündür[22]. Örneğin; *"Zeki Triko"* markasında esas unsur kişinin ön adı olmasına rağmen, bu marka kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmıştır.[23] Buna karşılık, ön adın ve soyadın beraber marka olarak kullanıldığı durumlarda, bu markanın ayırt edici niteliği daha güçlü olacaktır[24]. Örneğin; Coco Channel, Pierre Cardin gibi. Soyadlar da tek başına marka olarak tescil edilebilmektedir[25]. Bunlar, ön ada oranla daha güçlü bir ayırt

[22] Bu tip markalar kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabileceklerdir.

[23] **İMİRLİOĞLU,** s. 31.

[24] **TEKİNALP,** Fikri Mülkiyet, s. 362; **İMİRLİOĞLU,** s. 31; **ÇOLAK,** s. 71; **YILMAZ,** Marka Olabilecek İşaretler, s. 134. Lakin kişi ad ve soyadlarının beraber kullanıldığı her durumda ayırt edici niteliğin doğrudan mevcut olduğu ve böylelikle işaretin kesin surette marka olarak tescil edilebileceği söylenemeyecektir, bunların tescil kabiliyeti somut olayın özelliklerine göre değişmektedir. Bazı durumlarda, tanınmış kişilerin ad ve soyadları beraber kullanıldığında yaratılan işaret ayırt edici nitelik taşımayabilir. Örneğin; İngiltere Temyiz Mahkemesi 1999 yılında vermiş olduğu bir kararında; Elvis Presley markasının parfüm, kozmetik ürün ve sabun emtiaları yönünden tescil talebini reddetmiştir. Buna sebep olarak da ilgili ürünler üzerinde bu ismi gören tüketicilerin, bu ürünleri Elvis Presley ile ilişkilendirebilecek yahut da ürünlerin Elvis Presley'nin malvarlığı üzerinde tasarruf yetkisine sahip birinden kaynaklandığını düşünebilecek olmaları gösterilmiştir. Zira, mahkeme, tüketicilerin ürün üzerindeki bu tip adları, bir işletmenin ürünlerini diğerlerininkinden ayıran bir özellik olarak değil de satın aldıkları ürünün bir özelliği olarak kabul ettiklerini belirtmiştir. Diğer bir ifadeyle, mahkeme; söz konusu markanın ayırt edici niteliğinin düşük olduğunu; tüketicilerin markaya ait ürünler konusunda tercih yaparken, bu ürünleri güvendikleri belli bir kaynaktan geldiği için değil, Elvis Presley'e duydukları hayranlık ve ürünlerin tanınmış bir kişiden geldiğini düşündükleri için satın alacaklarını belirtmiştir. Elvis Presley Trademarks, RPC 567, 12.03.1999, karara ilişkin bilgi için bkz. **BENTLY, Lionel/SHERMAN, Brad/GANGJEE, Dev S/JOHNSON, Phillip:** Intellectual Property Law, Fifth Edition, Oxford University Press, Y. 2018, s. 992. Burada pazarlama stratejisine bağlı olarak tanınmış bir kişinin adının marka olarak kullanılması halkın yanıltılmasına da sebep olabilecektir. **UZUNALLI,** Köken Ayırt Etme İşlevi, s. 131.

[25] İngiliz hukukunda önceleri; soyadlar ayırt edici olmadıkları gerekçesi ile marka olarak tescil edilmemekte idi. Bunun sebebi olarak da soyadın marka olarak tescil edilip bir kişiye böyle bir hak tanınmasının, aynı soyada sahip ticaretle uğraşan diğer kişiler için haksızlık yaratacağı hususu gösterilmişti. Lakin 1994'ten sonra, soyadların da markaların sahip olması gereken diğer tüm koşulları sağlamaları halinde marka olarak tescil edilebileceği kabul edilmiştir. **BENTLY/SHERMAN/GANGJEE/JOHNSON,** s. 991. Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) da vermiş olduğu bir kararında; marka olarak tescil edilmek istenen adın çok yaygın olarak kullanılması sebebiyle tescil talebinin reddedilmesi gerektiği yönündeki uygulamaların doğru olmadığını vurgulamış; ad ve soyadların tescilinde de diğer marka türlerinin tescili için aranan koşullardan daha ağır koşulların aranmayacağını belirtmiştir (Nichols plc v. Registrar of Trade Marks, Judgement of the Court (Second Chamber), C-404/02, 16.09.2004, https://curia.europa.eu/). ABAD kararında da belirtilmiş olduğu gibi; yaygın olarak kullanılan kişi ad veya soyadlarının ayırt edici nitelik taşımaları koşuluyla marka olarak tescil edilmelerinde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Benzer şekilde, yine ABAD'ın vermiş olduğu C-51/09 sayılı *Barbara Becker* kararında da ilgili çevrenin yaygın olarak kullanılan soyadlara alışık olduğu, dolayısıyla, ilgili çevrenin aynı yaygın soyadı taşıyan iki marka ile karşılaşması halinde, kural olarak, malın kökenine ilişkin karıştırılma ihtimali yaşamayacağı belirtilmiştir (Barbara Becker v. Harman International Industries Inc., Judgement of the Court (Fourth Chamber), C-51/09, 24.06.2010, para. 36, https://curia.europa.eu/). Lakin bunlar yaygın olarak kullanıldıklarından ayırt edici niteliği ortaya koymak oldukça güçtür. Dolayısıyla; kişi ad veya soyadlarının (özellikle de yaygın olarak kullanılan) marka olarak tescil edilip edilemeyeceği hususunda bir kesinlik bulunmamakta, böyle bir durumda somut olayın koşullarına göre değerlendirme yapmak gerekecektir. Örneğin; bazen kişilerin soyadları tescil ettirilmek istenen mal veya hizmetler bakımından tanımlayıcı olabilir. Söz gelimi; terzilik hizmetleri bakımından *"Terzi"* soyadının, fırıncılık mamulleri bakımından *"Baker"* soyadının tescil

ediciliğe sahip gibi görünse de bunların genel anlamda ayırt edici güce ulaşması yine kullanım sonucu olmaktadır[26]. Örneğin; Koç, Boyner gibi. Bir başkasına ait bir soyadın marka olarak tescil edilmek istenmesinde ise, soyad sahibinin buna engel olup olamayacağı hususu tartışmalıdır. Kanımızca, soyadın bilinmemesi, toplumda tanınmaması halinde, soyadın itibarından faydalanarak haksız bir yarar elde etme arzusu da bulunmayacaktır. Dolayısıyla; böyle bir soyadın marka olarak tescil edilmesinde kişilik hakkına tecavüz fiili de söz konusu olmayacaktır.[27]

Bunun yanı sıra; SMK m. 7/5 uyarınca; marka hakkı sahibi, üçüncü kişilerin kendi ad (soyad) veya adresini dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde marka olarak kullanmasını engelleyemeyecektir. Diğer bir ifadeyle, bir ad veya soyad marka olarak kullanılıp tescil edilmişse de aynı adı veya soyadı taşıyan biri dürüstlük ilkesine uymak ve gerekli ayırt edici eki kullanmak koşuluyla kendi ad veya soyadını yine marka olarak tescil ettirebilecektir[28]. Bu düzenleme ile esasında, başkasına ait bir markanın Türk Medeni Kanunu[29] (TMK) m. 2 hükmündeki dürüstlük kuralına uygun şekilde, ticaret hayatında kullanımına izin verilmektedir[30]. Benzer nitelikte hükümler mehaz 2015/2436 sayılı Avrupa Birliği Marka Direktifi[31]'nde (AB Marka Direktifi) m. 14 ile 2017/1001 sayılı Avrupa Birliği Marka Tüzüğü[32] (AB Marka Tüzüğü) m. 14'te de yer almaktadır. Burada önemli olan dürüstlük ilkesinin gözetilmesidir; kişi kendi ad ve

---

ettirilmek istenmesi gibi. Bunlar, tanımlayıcı nitelik taşıdığından ilgili oldukları sınıflar bakımından tescil edilemeyecektir. Bir başka örnek olarak da bazen kişinin soyadının coğrafi bir bölge adı ile aynı olması durumu verilebilir. Söz gelimi soyadı *"Karadeniz"* olan bir kişinin çay emtiası için soyadını marka olarak tescil ettirmek istemesi halinde; çayın Türkiye'de Karadeniz Bölgesi'nde üretilmesinden dolayı, tescil talebi reddedilebilecektir. Zira, böyle bir durumda Karadeniz Bölgesi ile doğrudan bir çağrışım söz konusudur. **ÇOLAK,** s. 69-72; **KUR/SENFTLEBEN,** s. 136.

[26] **İMİRLİOĞLU,** s. 32.

[27] Aynı yönde bkz. **İMİRLİOĞLU,** s. 32.

[28] Kişi adları marka olarak kullanılıp tanınmış hale gelirse, aynı adı taşıyan bir kişinin yine aynı mal veya hizmetler bakımından kendi adını marka olarak kullanabilmesi için ayırt edici bir ek de kullanması gerekir. **ARKAN, Sabih:** Marka Hukuku, C. I, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Y. 1997, s. 41; **ÇOLAK,** s. 71.

[29] RG 08.12.2001, S. 24607.

[30] **ARKAN, Sabih:** Marka Hukuku, C. II, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Y. 1997, s. 132, 133; **MEMİŞOĞLU,** s. 147; **YILMAZ,** Marka Olabilecek İşaretler, s. 142; **TEKİNALP, Ünal;** "Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Kullanılması", Prof. Dr. Oğuz İmregün'e Armağan, Y. 1998, s. 635.

[31] 2015/2436 sayılı Avrupa Birliği Marka Direktifi (Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, OJ L. 336/1, 23.12.2015).

[32] 2017/1001 sayılı Avrupa Birliği Marka Tüzüğü (Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union Trade Mark, OJ L.154/1-99, 16.06.2017).

soyadını (ayırt edici bir ek ile) marka olarak tescil ettirirken bir başka kişinin markasından haksız bir yarar elde etmeye çalışmamalıdır[33].

[33] Örneğin; tanınmış bir sabun markası olan *"Hacı Şakir"* markasının sahibi; ortaklarından birinin adı ve soyadı *"Hacı Şakir Zamanlı"* olan ve yine sabun imalatı ile uğraşan bir kollektif şirketin ticaret unvanının *"Hacı Şakir Zamanlı ve Ortakları Kollektif Şirketi"* olmasını engelleyemeyecektir. **TEKİNALP,** Üçüncü Kişi, s. 633; **YILMAZ,** Marka Olabilecek İşaretler, s. 138; **İMİRLİOĞLU,** s. 36. Zira, Türk Ticaret Kanunu (TTK) m. 42 uyarınca; kollektif şirketin ticaret unvanı, bütün ortakların veya ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içermelidir. Lakin, KIRCA'ya göre; burada dürüstlük ilkesi gözetilirken şirket ibaresinde ortaklardan birinin adının seçilmesindeki amaç araştırılmalıdır. Diğer ortakların adı kullanılabilecekken, bir başka marka ile benzerlik içeren ortağın adının kullanılmasının altında yatan amacın söz konusu markanın itibarından faydalanmak olup olmadığı belirlenmeli ve bu şekilde bir amacın mevcut olduğunun saptanması halinde, bu durumun SMK m. 7/5'e aykırılık teşkil edeceği kabul edilmelidir. **KIRCA, İsmail;** "Tescilli Bir Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Alan Adı Olarak Kullanılması", Prof. Dr. Ömer Teoman'a 55. Yaş Günü Armağanı, Beta Basım Yayım, C. I, Y. 2002, s. 543, dn. 67. Aynı yönde **MEMİŞOĞLU,** s. 148. Nitekim mülga 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin (556 sayılı KHK), (RG, 27.06.1995, S. 22326) yürürlükte olduğu dönemde verilmiş olan, Yargıtay 11. HD'nin, 15.09.2003 T., 2003/1717 E., 2003/7742 K. sayılı kararında bu husus şu şekilde belirtilmiştir:
"... davalının markasında geçen "KIRKPINAR" ibaresi, onun aynı zamanda soyadıdır. Aynı Kanun hükmünde Kararname'nin 5. Maddesi, kişi adlarının marka olarak tescilini olanak vermekte, 12. Maddesinde de "dürüstçe ve ticari veya sanayi konularıyla ilgili olarak kullanılmaları koşulu ile kişi adının kullanılmasını marka sahibinin engelleyemeyeceği" hüküm altına alınmıştır. Az önce belirtilen 12. Madde hükmünün, ticaret ve sanayideki dürüstlük kural ve uygulamalarına aykırı düşmemek koşulu ile kişi adının marka olarak kullanılabileceği anlamına geldiği, böyle bir kullanım ile iltibas yaratılmaya gayret ediliyor veya o şekilde kullanma bir zorunluluk olmadığı halde sırf başkasının markasından yararlanmak amacıyla bu madde hükmü bahane ediliyorsa dürüst kullanımdan söz edilemeyeceği..." Karar için bkz. **ÖZDAL,** s. 73.

TEKİNALP'e göre ise, ortaklar ticaret unvanında kullanacakları adı seçerken serbest olmalı ve seçilen adın bir başka markayla benzer olması ortakların şirket unvanını bu şekilde seçmesine engel oluşturmamalıdır. **TEKİNALP,** Üçüncü Kişi, s. 638.

Yargıtay konuya ilişkin bir başka kararında; davacının markasının esas unsurunun *"Çamlıca"* ibaresi olduğu, davalı başvurusunun konusu olan *"Altan Çamlıca"* işaretinin, davacının öncelik hakkına sahip olduğu *"Çamlıca"* markası ile benzerlik gösterdiği, ayrıca davacının *"Çamlıca"* markasının tanınmış bir marka olduğu, bu sebeple her ne kadar bir kişinin ad ve soyadının marka olarak tescil edilmesine olanak bulunsa da, soyadın tanınmışlık vasfı taşıyan bir başkasına ait markanın esas unsurunu oluşturması sebebiyle, her iki marka arasında ticari bir bağ bulunduğu izlenimi yaratması karşısında, bu kullanımın dürüstçe olduğundan ve ticari veya sanayi konularla ilgili teamüle uygun bulunduğundan söz edilemeyeceği gerekçeleriyle davalı adına tescil edilen markanın hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine karar vermiştir (Yargıtay 11. HD, 25.03.2008 T., 2006/11683 E., 2008/3864 K., **ÇOLAK,** s. 72). Görüldüğü gibi, Yargıtay burada tanınmış olan markaya üstünlük tanımış ve benzer bir kişi adının marka olarak tescil edilmek istenmesi karşısında bu durumun iltibas yaratabileceği sebebiyle, dürüstlük ilkesinin mevcudiyetinden söz edilemeyeceğini belirtmiştir. Yargıtay'ın tanınmış bir marka karşısında SMK m. 7/5 (556 sayılı KHK m. 12) hükmünü göz ardı etmiş olması kanımızca doğru değildir. Zira, SMK m. 7/5 (KHK m. 12) gereği, bir kişinin bir başka marka ile benzer olan kendi ad veya soyadını marka olarak tescil ettirmek istemesi halinde, bu kişinin amacı araştırılmalı ve diğer markanın itibarından faydalanmak suretiyle haksız bir yarar elde etme gayesi içinde olup olmadığı belirlenerek dürüstlük ilkesine uyulup uyulmadığı tespit edilmelidir. Lakin Yargıtay, söz konusu kararında diğer markanın tanınmış olması sebebiyle, doğrudan dürüstlük ilkesinin mevcut olmadığı sonucuna varmıştır. Yargıtay 11. HD'nin, 25.04.2012 T., 2011/492 E., 2012/6814 K. sayılı benzer kararına ilişkin aynı yönde eleştiri için bkz. **YILMAZ,** Marka Olabilecek İşaretler, s. 145-146. Kaldı ki; söz konusu kararda, davalı yalnızca soyadı olan *"Çamlıca"* ibaresini tescil ettirmek istememiş; bunun yanında kendi ön adı olan *"Altan"* ibaresini de eklemiş; böylelikle tanınmış bir marka karşısında kendi soyadının önüne bir ek ekleyerek ayırt ediciliği sağlamaya da çalışmıştır. Bu görüşe karşı olarak İMİRLİOĞLU; tanınmış bir markanın benzerinin yahut aynısının kişi adı olarak tescil edilmek istenmesi halinde, ayırt ediciliğin sağlanması için ek kullanılması gerektiğini; fakat söz konusu kararda ek olarak kullanılan ve ön ad olan *"Altan"* ibaresinin tanınmış bir marka olan *"Çamlıca"* markası karşısında ayırt ediciliğin sağlanması açısından yeterli olmadığını; dolayısıyla kararın isabetli olduğunu savunmuştur. **İMİRLİOĞLU,** s. 40.

Nispi tescil engellerinin düzenlendiği SMK m. 6, f. 6 gereği; tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait ismi içermesi halinde gerçek hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir. Aynı şekilde söz konusu isim izinsiz şekilde tescil edilmiş ise, SMK m. 25, f. 1 hükmünün SMK m. 6, f. 6'ya yapmış olduğu atıf sebebiyle, bu marka hükümsüz kılınabilecektir. Burada, kişinin kendi ad ve soyadı ile bir marka tescil ettirip bu markaya prestij kazandırıp daha sonra bu markasını devretmesi halinde, markayı devralan kişinin bu markayı aynen kullanıp kullanamayacağı üzerinde de durulmalıdır. Böyle bir durumda markayı devralıp kullanan kişi halkta yanlış anlama ihtimaline yol açacak mıdır? UZUNALLI'ya göre; burada farklı birçok menfaatin dikkate alınması gerekir. Zira bu husus Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) tarafından verilmiş olan *Elizabeth Emanuel* kararında[34] incelenmiş ve mahkeme bu markanın devredildikten sonra değiştirilmeden kullanılmasının halkta yanlış anlama ihtimaline yol açmayacağı, marka ile beraber işletme de devredildiğinden markanın kullanıldığı tüm mal ve hizmetlerin kalitesinin yine işletme tarafından garanti edilebileceğini belirtmiştir. ABAD'ın bu kararı; Alman hukuk doktrininde, markanın devredildikten sonra bu marka altında satılan malların özelliklerinin değiştirilebileceği ve böylece markanın itibarının tehlikeye girebileceği yönünde eleştirilere maruz kalmıştır[35]. UZUNALLI'ya göre burada yeknesak pazar koşulları ve fikri hak sahiplerinin menfaatleri ile tüketici menfaatleri arasında denge sağlanmalı, farklı menfaatler göz önünde bulundurulmalıdır. Zira, bir kişi kendi yaratmış olduğu markasını serbestçe devredebilme hakkına sahiptir; dolayısıyla halkın yanılma ihtimali karşısında markanın bağımsız ve serbestçe devredilebilir bir hak olduğu hususu da göz önünde bulundurulmalı ve menfaatler dengesi buna göre kurulmalıdır. Bunun yanı sıra, markayı devralan kişinin de anayasa hukuku anlamında güvence altına alınmış bir mülkiyet hakkı devraldığı unutulmamalı, halkta yanlış anlama ihtimalinin varlığı sebebiyle önemli bir malvarlığı hakkının zarar görmesine izin verilmemelidir. Tüketicilerin bir şahsın adını içeren markanın bu şahsın ilgili malların üretilmesi sürecine katkıda bulunduğuna ilişkin varsayımları ve dolayısıyla meydana gelen yanlış anlama ihtimali, bağımsız olarak devredilebilir bir hak olan kişi adlarını içeren marka fikri ile bağdaşmadığı gibi, bu yanılma ihtimalinin korunması, markayı devralan kişinin fikri hakkının da zayıflatılması anlamına gelecektir. Yazar ayrıca, marka hukukunun

[34] Elizabeth Florence Emanuel v. Continental Shelf 128 Ltd., Judgement of the Court (Third Chamber), C-259/04, 30.03.2006, https://curia.europa.eu/, **UZUNALLI,** Köken Ayırt Etme İşlevi, s. 131 vd.
[35] Eleştiriler için bkz. **UZUNALLI,** Köken Ayırt Etme İşlevi, s. 134.

bozulmamış rekabet sisteminin bir parçası olduğunun göz önünde bulundurulması gerektiğini, bu sebeple, markanın işletme ile devri söz konusu olduğunda, halkı yanıltma ihtimali sebebiyle markanın hükümsüz kılınmasının, markayı devralan kişi bakımından markanın sahip olduğu kaliteyi koruma çabasının da bir anlamı kalmayacağını belirtmiştir.[36] Kanımızca da, böyle bir durumda yazarın belirtmiş olduğu menfaatler dengesi dikkate alınarak somut olayın özelliklerine göre karar verilmesi gerekir.

Bunun yanı sıra, evli olan kadınların boşandıktan sonra da eski eşlerinin soyadlarını marka olarak tescil ettirip ettiremeyecekleri ya da tescil ettirmiş iseler, kullanmaya devam edip edemeyecekleri hususu üzerinde de ayrıca durulmalıdır. KARAHAN'a göre; kadın evlilik devam ederken tescil ettirmiş bulunduğu kocasının soyadını taşıyan markayı boşandıktan sonra da kullanabilir ve ayrılmış olduğu kocası bunu bir hükümsüzlük sebebi olarak ileri süremez[37]. Dikkat edilirse, burada yalnızca evli iken tescil edilmiş olan bir markadan söz edilmektedir. MEMİŞOĞLU'na göre ise, burada TMK m. 173, f. 2 hükmü göz önünde bulundurulmalıdır. Zira bu hüküm gereğince; kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmada menfaatinin bulunması ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceğinin ispatlanması halinde, kadının istemi üzerine hâkim, kocasının soyadını taşımasına izin verir. Söz konusu hükmün kıyasen uygulanması halinde, kocanın kişilik hakları ihlal edilmediği sürece, kadın eski eşinin soyadını marka olarak kullanmaya devam edecektir. Lakin, eski soyadın kullanımı kocanın menfaatlerine zarar verir ise, bu kullanım durdurulabilmeli; burada kocanın menfaatlerine zarar verilip verilmediği tespit edilmelidir. Bunun yanı sıra, boşanmanın tescilli soyadın iptaline yol açacağına ilişkin bir hüküm de SMK'da bulunmamaktadır.[38] Kanımızca da burada TMK m. 173, f. 2 hükmü kıyasen uygulanmalı ve SMK m. 6, f. 6'ya dayanılarak tescilli soyad için eski eş tarafından açılan hükümsüzlük davalarında, bu soyadın kullanımının eski eşin menfaatlerine zarar verip vermediği incelenerek bir karara varılmalıdır. Burada boşanmadan önce tescil edilmiş ve boşanmadan sonra da kullanılmakta olan bir markadan söz edilmektedir. Boşanma kararından sonra, hala eski eşinin soyadını kullanmakta olan kadının yine bu soyadı yeni bir marka olarak tescil ettirmek istemesi durumunda da eski eşin bu tescile SMK m. 6, f. 6 gereği engel olup olamayacağına da ayrıca değinmek gerekir. MEMİŞOĞLU'na göre, bu tescil, SMK m.

[36] **UZUNALLI,** Köken Ayırt Etme İşlevi, s. 132 vd.
[37] **KARAHAN, Sami/SULUK, Cahit/SARAÇ, Tahir/NAL, Temel:** Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, Seçkin Yayıncılık, 4. Baskı, Y. 2015, s. 172.
[38] **MEMİŞOĞLU,** s. 152.

6, f. 6'ya dayanılarak eski eş tarafından engellenebilecektir[39]. Kanaatimizce, burada hükümsüzlük davalarında, eski eşin menfaatinin zarar görüp görmediği gözetilmekte iken, başvuru ve tescil durumunda bu hususun gözetilmemesi için herhangi bir sebep bulunmamaktadır. Zira, TMK m. 173, f. 3 hükmü, *"eski soyadın kullanılmaya devam edilmesi"*nden söz etmekte olup, bu hükmü yalnızca tescilli bir markanın kullanımına devam edilmesi durumuna kıyasen uygulamak doğru değildir. Zira bir kadın TMK m. 173, f. 3 gereği, eski eşinin soyadını kullanmaya devam ediyor ise, bu soyadı sonradan kendi markası olarak da tescil ettirebilmelidir. Lakin burada yine, tıpkı hükümsüzlükte olduğu gibi, eski eşin menfaatlerinin zarar görüp görmediği gözetilerek tescil talebi ve buna ilişkin itiraz Kurum tarafından değerlendirilmelidir.

2. Sözcükler

SMK m. 4'te geleneksel marka türleri arasında sayılan bir diğer işaret de sözcüklerdir. Zira, istatiksel olarak marka olarak seçilen işaretlerin en çok sözcüklerden oluştuğu belirlenmiştir. Tescil edilmek istenen marka bir ya da birden çok sözcükten oluşabileceği gibi bir slogandan da oluşabilir. Kanunda marka olarak tescil edilebilecek sözcük sayısına ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Günlük konuşma dilinde kullanılan sözcükler marka olabileceği gibi, herhangi bir anlam taşımayan sözcükler de marka olarak kullanılabilir. Hatta hayali marka olarak adlandırılan, hiçbir anlam ifade etmeyen fantezi sözcüklerin ayırt edici nitelikleri oldukça güçlüdür. Örneğin; *"Kodak"* gibi. Burada, marka olarak kullanılan sözcük herhangi bir anlam ifade etmediğinden, bu sözcük yardımıyla bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmek daha kolay olacaktır.[40] Aynı şekilde, kısa olan sözcüklerin de akılda kalıcılığı daha güçlü olduğu için ayırt edici niteliği de daha yüksektir, örneğin; *"Cif, Tat"* gibi. Hayvan yahut bitki adları da marka olarak kullanılabilir, örneğin; *"Penguen, Puma, Kırlangıç"* gibi.[41]

Sloganların da marka olarak tescili mümkündür. Sloganlar esasında bir reklam aracı olarak kullanılmaktadır; özellikle bir markanın bilinirliği açısından sloganlar oldukça etkilidir. Hedef kitlenin bir markayı bilmesi ve öğrenmesi hususunda sloganların akılda kalıcılığı ve kullanım sıklığı etkili olmaktadır. Sloganlar tanımlayıcı

---

[39] **MEMİŞOĞLU,** s. 152.
[40] **YILMAZ,** Marka Olabilecek İşaretler, s. 146, 147; **ÖZDAL,** s. 80; **İMİRLİOĞLU,** s. 45; **AYHAN/ÇAĞLAR/YILDIZ/İMİRLİOĞLU,** s. 30.
[41] **ÖZDAL,** s. 81.

olmadıkları ve yaratıcı oldukları sürece marka olarak kullanılabilir[42]. Örneğin; *"bira bu kapağın altındadır"*, *"ikinci adresiniz"*, *"seni yerim sosis"* gibi. Lakin sloganlar aldatıcı, yanıltıcı veya istismar edici olmamalı, ayırt edici niteliğe sahip olmalı ve haksız rekabet teşkil edecek bir düzenleme de içermemelidir.[43] Ayrıca, tanınmış bir markanın tanınmışlığından haksız bir yarar elde etme maksadıyla sloganı oluşturan sözcük dizini içinde tanınmış markanın adı da geçmemelidir[44].

Bir sözcüğün marka olarak tescil edilebilmesi için kullanılacağı mal veya hizmeti belirtmemesi, tasviri nitelik taşımaması malın cinsini, çeşidini, kalitesini, miktarını, amacını, değerini, coğrafi kaynağını yahut da diğer karakteristik özelliklerini belirten işaretlerden ve zorunlu veya jenerik sözcüklerden (kullanılacağı malla özdeşleşmiş, hammadde adı) oluşmaması gerekir [SMK m. 5/1-(c)][45]. Zira aksi takdirde, o işaretin ayırt edici niteliğinin bulunmadığından söz edilecektir. Kural olarak, tescil edilmek istenen sözcüğün anlamı, ilgili mal veya hizmet ile doğrudan, bariz ve yakın bir bağlantı arz ediyorsa, bu sözcüğün herkesin serbest kullanımına açık tutulmasında üstün kamu menfaati bulunur[46]. Bunun yanı sıra, tescil edilmek istenen malın ambalajına, şekline veya dış görünümüne atıfta bulunan sözcük, yalnızca malın alışılmış, sıradan ya da temel özelliklerini tasvir ediyor yahut da pratik avantajlarını işaret ediyorsa yine marka olarak tescil edilemeyecektir[47].

Mecazi anlam içeren sözcükler de marka olarak tescil edilebilir. Hatta genellikle üreticiler, kullanıldığı malı doğrudan tanımlamayan; fakat ne işe yaradığını çağrıştıran sözcükleri marka olarak kullanmaktadır. Örneğin; pillerin gücünün zor tükendiğini anlatmak için *"zor ölüm"* anlamına gelen *"Diehard"* markası, hazır giyim ürünleri için *"Sarar"* markası mecazi anlama sahip markalardır.[48] Bunun yanı sıra, yabancı sözcükler de ayırt edici niteliğe sahip olmak şartı ile marka olarak tescil edilebilir. Hatta

---

[42] Yargıtay 11. HD 2000 tarihli bir kararında, *"BECOME WHAT YOU ARE" (neysen o ol)* sloganının marka olarak tescilini uygun görmüş, söz konusu sloganın bir anlam taşımasına rağmen ilgili işaretin tescil edileceği mal ve hizmetlere tamamen yabancı olduğunu, bu mal veya hizmetleri belirleyen veya çağrıştıran bir ilgisi veya anlamı bulunmadığını ve bu sebeple de tescil edilmek istenen sloganın ayırt edici niteliği haiz bulunduğunu ifade etmiştir. Yargıtay 11. HD, 20.11.2000 T., 2000/7674 E., 2000/9346 K. sayılı kararı, **TEKİNALP,** Fikri Mülkiyet, s. 362; **YILMAZ,** Marka Olabilecek İşaretler, s. 181 vd.

[43] **TEKİNALP,** Fikri Mülkiyet, s. 362; **GÜNEŞ,** s. 44; **YILMAZ,** Marka Olabilecek İşaretler, s. 176 vd.

[44] **YILMAZ,** Marka Olabilecek İşaretler, s. 177.

[45] Tanımlayıcı işaretlere ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. **ÇOLAK,** s. 149 vd.; **YASAMAN, Hamdi/YASAMAN, Zeynep, SMK Şerhi (AYOĞLU, Tolga/YUSUFOĞLU BİLGİN, Fülürya/MEMİŞ KARTAL, Pınar/YÜKSEL, Sinan H.):** Sınai Mülkiyet Kanunu Şerhi, C. I, Seçkin Yayıncılık, Y. 2021, s. 396 vd.; **MEMİŞOĞLU,** s. 367 vd.; **YILMAZ,** Marka Olabilecek İşaretler, s. 254 vd.; **UZUNALLI, Sevilay:** Marka Hukuku, Adalet Yayınevi, 2. Baskı, Y. 2021, s. 56, 57; **KARASU (SULUK/NAL),** s. 166, 167.

[46] **MEMİŞOĞLU,** s. 143.

[47] **MEMİŞOĞLU,** s. 144.

[48] **ÖZDAL,** s. 81; **YILMAZ,** Marka Olabilecek İşaretler, s. 148.

bu sözcükler Türkçe sözcükler ile birlikte kullanılarak da marka olarak tescil edilebilir. Örneğin; *"Mavi Jeans"* markası gibi. Lakin yabancı sözcüklerin de malın niteliği, kalitesi, üretim yeri veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak nitelikte olmaması gerekir[49].

Aynı şekilde, yabancı bir dilde tanımlayıcı anlam taşıyan sözcükler de marka olarak tescil edilmemelidir, burada önemli olan ortalama algı düzeyine sahip bir Türk insanının söz konusu sözcüğü algılama şeklidir. Diğer bir ifadeyle, tasviri bir yabancı sözcük; kullanıldığı mal yahut hizmetle ilgili cins, çeşit, kalite, miktar belirtiyorsa ve Türkiye'de tüketici veya ilgili müşteri çevresi bakımından ne anlama geldiği biliniyorsa SMK m. 5/1-(c) gereği tescil edilmemelidir.[50] Örneğin; *"Gold"* sözcüğünün altın anlamına geldiği Türkiye'de çoğu kişi tarafından bilinmektedir, bu sebeple, bu sözcük (mücevher emtiası açısından) tek başına değil, ancak ayırt edilmesini sağlayacak ek yahut ekler alması suretiyle tescil edilebilecektir[51].

Bunun yanı sıra, ayırt edici niteliğe sahip olmayan sözcüklerin birleşiminden meydana gelen bir sözcüğün marka olarak tescil edilebilmesi için bu sözcüğün ayrı bir anlam içermesi, kombinasyonu oluşturan sözcüklerin basit toplamının ötesine geçen bir algı ve anlam yaratması gerekir[52]. Kombinasyonu oluşturan sözcüklerin yabancı olmasının bir önemi yoktur.[53]

---

[49] Özellikle bazı ürünler tüketiciler tarafından belli bir coğrafi kaynaktan geldiği için tercih edilebilir. Örneğin; kozmetikte Fransız, mobilyada İtalyan ürünleri tüketiciler tarafından kabul gören ve kaliteleriyle tanınan ürünlerdir; dolayısıyla kozmetik yahut mobilya ürünlerinin bu ülkelerden geldiği zannını yaratacak şekilde sözcükler kullanmak halkın yanılmasına yol açacaktır. Zira burada, Türkiye'de üretildiği halde, o ürünün ünlü olduğu yabancı ülkede üretildiği izlenimi vermek amacıyla yabancı sözcük kullanımı söz konusudur. Örneğin; Türkiye'de üretildiği halde bir kozmetik ürünü için *"Paris"* sözcüğünün marka olarak kullanılması halkta o ürünün Fransız kökenli olduğu fikrini uyandırarak yanılmaya yol açacaktır. **ÖZDAL,** s. 82, 83; **YILMAZ,** Marka Olabilecek İşaretler, s. 149; **İMİRLİOĞLU,** s. 47.

[50] **YILMAZ,** Marka Olabilecek İşaretler, s. 149.

[51] **ÇOLAK,** s. 159.

[52] ABAD'ın vermiş olduğu kararlar da bu yöndedir. Zira, ABAD içtihatlarında, ayırt edici niteliğe sahip olmayan sözcüklerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan sözcük kombinasyonun marka tescilinden faydalanabilmesi için bu kombinasyonun aktarmış olduğu anlamın, her iki sözcüğün yan yana gelmesiyle oluşan basit toplamdan algılanabilir biçimde bir farklılık yaratması gerektiği belirtilmektedir. Karar örnekleri için bkz. **MEMİŞOĞLU,** s. 144.

[53] Örneğin; Yargıtay 11. HD'nin 2000 tarihli *Multicanal* kararında; bu sözcüğün çok kanallı TV veya radyo hattı anlamına geldiği, bu birleşik kavramın ilk sözcüğü olan *"Multi"* sözcüğünün mutlak ret sebeplerinde belirtilen miktara yönelik bir sözcük olduğu, *"Canal"* sözcüğünün ise TV veya radyo hattını belirten bir sözcük olduğu, her iki sözcüğün birleşiminin ise farklı bir anlam taşımadığı; dolayısıyla da *"Multicanal"* sözcüğünün ayırt edici nitelik taşımadığı ve cins, çeşit ve miktar belirlemeye yönelik olduğu, bu durumda bu sözcüğün mutlak ret sebepleri gereğince tescilinin mümkün olmadığı belirtilmiştir. Yargıtay 11. HD., 09.11.2000 T., 2000/6135 E., 2000/8767 K. sayılı kararı, **YILMAZ,** Marka Olabilecek İşaretler, s. 150; **ÇOLAK,** s. 159.

İnternet sitelerinin ayırt edilmesinde kullanılan alan adlarının da marka olarak tescili mümkündür[54]. Örneğin; *"www.zeytinbahcemiz.com"* şeklindeki alan adı aynı zamanda marka olarak da tescil edilebilecektir. Lakin, burada alan adlarının başında *"www"* şeklinde kısaltılarak yazılan *"World Wide Web"* ibaresi ile alan adının sonunda kullanılan *"com", "gov", "org"* gibi jenerik ekler marka koruması kapsamı dışında olacaktır.

Uygulamada marka olarak kullanılan sözcüklerin çoğunlukla bir şekil unsuru ile birlikte kombinasyon şeklinde kullanıldığı görülmektedir. Böyle bir durumda çoğunlukla sözcüğün markanın esas unsurunu oluşturduğu kabul edildiğinden markanın tescil edilebilmesi için söz konusu sözcüğün ayırt edici niteliğe de sahip olması gerekir. Bu şekilde yaratılan bir kombinasyonda, sözcük ayırt edici niteliğe sahip değilse; fakat kullanılan şekil sözcüğe göre daha ön planda (esas unsur olarak kullanılıyorsa) ve ayırt edici niteliğe de sahipse, diğer bir ifadeyle şekil kombinasyona ayırt edici nitelik kazandırıyorsa, bu markanın tescili mümkün olacaktır; fakat koruma kapsamı sadece sözcük için olmayacak, bir bütün olarak şekil ve sözcük kombinasyonu ile sınırlı olacaktır.[55]

3. Harfler ve Sayılar

Marka olabilecek işaretlerin sınırlı olmamak kaydıyla sayıldığı SMK m. 4'te harfler ve sayılara da yer verilmiştir. İlgili hükümde konuya ilişkin bir sınırlama bulunmadığından, tek bir harf yahut sayının da marka olarak tescil edilebilmesi mümkündür. Aynı şekilde, harf ve sayı bir araya getirilerek de marka oluşturulabilir, örneğin; *"3M"* gibi. Lakin diğer marka türlerinde olduğu gibi, harflerin ve sayıların da marka olarak tescil edilebilmeleri için ayırt edici niteliğe sahip olmaları ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayacak şekilde sicilde gösterilebilir olmaları gerekir. Harfler ve sayıların sicilde gösterimi hususunda herhangi bir problemin olmayacağı şüphesizdir.

Marka olarak tescil edilmek istenen harf yahut harflerin mutlaka Türk alfabesinde mevcut olmasına da gerek yoktur, Kiril, Arap, Japon, Çin, Yunan ve eski Yunan alfabesinde yer alan harfler vb. de marka olarak kullanılabilir[56]. Bazı durumlarda, harf yahut sayılar bir şehri veya ülkeyi çağrıştırabilir; bu durumda bunlar

---

[54] **ÇOLAK,** s. 64; **TEKİNALP,** Fikri Mülkiyet, s. 362.
[55] **ÇOLAK,** s. 64; **İMİRLİOĞLU,** s. 48.
[56] **TEKİNALP,** Fikri Mülkiyet, s. 363; **ÇOLAK,** s. 67; **ÖZDAL,** s. 118.

için kamu düzenine aykırılık veya yanıltıcılığa ilişkin tescil engelleri gündeme gelebilecektir. Bunun yanı sıra, bu gibi harf yahut sayılar yine ayırt edici niteliğe sahip olmadıkları gerekçesiyle de tescil edilmeyebilir, örneğin; kayısı emtiası bakımından *"44"* rakamı, saat emtiası bakımından *"CH"* harfleri, lokum emtiası bakımından *"TR"* harfleri gibi.[57]

Tek bir harf yahut sayının marka olarak kullanılmak istenmesi halinde, bu tip bir işaretin ayırt edici niteliğinin bulunup bulunmadığı doktrinde oldukça tartışılmıştır[58].

---

[57] **ÇOLAK,** s. 66.

[58] Doktrinde tek bir harf yahut sayının ayırt edici niteliğe sahip olup olamayacağı tartışmalıdır. TEKİNALP'e göre, tek bir harf yahut sayının marka olarak tescili mümkündür. **TEKİNALP,** Fikri Mülkiyet, s. 363. YASAMAN'a göre, tek bir harf veya sayının ayırt edici niteliği yoktur, ne zaman ki, bu tek harfe veya sayıya ayırt edici nitelik kazandırılır, o zaman tescil mümkün olacaktır. **YASAMAN/YASAMAN,** SMK Şerhi, C. I, s. 128. KAYA'ya göre de tek bir harf yahut sayı bir kişinin tekeline bırakılmamalı; fakat bu harf ya da sayı ayırt edici nitelik kazanırsa, marka olarak kabul edilebilecek ve bir kişinin tekeline de bırakılabilecektir. **KAYA, Arslan:** Marka Hukuku, Arıkan Yayınevi, Y. 2006, s. 23. Aynı yönde bkz. **GÜNEŞ,** s. 45; **KÜÇÜKALİ, Canan:** Marka Hukukunda Karıştırma Tehlikesi, Seçkin Yayıncılık, Y. 2009, s. 76. KARAHAN da tek bir harf yahut sayı üzerinde bir kişiye tekel hakkı tanınmaması gerektiğini, bunların tescil imkanının ancak ayırt ediciliği sağlayacak şekilde kombinasyonların meydana getirilmesiyle mümkün olabileceğini savunmuştur. Bkz. **KARAHAN/SULUK/SARAÇ/NAL**, s. 174. ARKAN ise, ayırt edici niteliğe sahip olmayan tek başına harflerin veya sayıların ancak özel bir dizayn içinde kullanılmaları koşuluyla marka olabileceklerini ifade etmiş, bunun yanı sıra bu işaretlerin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmaları halinde de marka olabileceklerini belirtmiştir. **ARKAN,** Marka Hukuku, C. I, s. 73, 74. ÇOLAK'a göre; tek bir harf ya da sayı ayırt edici niteliğe sahip ise marka olarak tescil edilebilecektir. Örneğin; *"H"* harfi tek başına ayırt edici olmadığı halde; Holiday Inn otellerine ait logodaki *"H"* harfi ile History Channel kanalının logosundaki *"H"* harfi ilgili çevre tarafından rahatlıkla ayırt edilebilir. Aynı şekilde, McDonalds firmasının kullandığı *"M"* harfi ile Migros firmasının kullandığı *"M"* harfi de birbirinden oldukça farklıdır. Burada önemli olan tek başına kullanılan bu harf veya sayılara yazılış biçimleri, renkleri yahut diğer başka özellikler ile ayırt edici nitelik kazandırılmasıdır. **ÇOLAK,** s. 66. Yazar ayrıca; tek haneli rakam sayısının 10, alfabedeki harflerin ise 29 adet yani sınırlı sayıda olmasından dolayı, bunların ayırt edicilik kazanmasının da çok kolay olmayacağı görüşündedir. Lakin harflerin veya sayıların bir renk ile kullanılması yahut aralarında kombinasyon yapılarak kullanılması durumunda ayırt edici hale gelmeleri daha kolay olacaktır. Yazara göre, tek bir harf yahut sayının kullanım sonucu ayırt edici hale gelmesi de güç olacağından, olabildiğince çok harf veya sayının kullanılması ayırt edicilik bakımından çok daha faydalı olacaktır. Örneğin; Fenerbahçe Spor Kulübü'nün *"1907"* markası, hazır giyim sektöründen *"İGS"* markası gibi. Bkz. **ÇOLAK,** s. 66, 67. YILMAZ ve ÖZDAL da benzer görüşte olup, tek bir harf ya da sayının ayırt edici niteliği olmadığı gerekçesiyle marka olamayacağı görüşüne katılmayarak, bunların özel bir dizayn ile, yazılış ve görünüm açısından tamamen kendilerine özgü ayırt edici bir nitelik kazanır iseler marka olarak kullanılabileceklerini belirtmiştir. **YILMAZ,** Marka Olabilecek İşaretler, s. 185; **ÖZDAL,** s. 117. İMİRLİOĞLU da bu görüşe katılarak, tek bir harf veya sayının düz yazı şeklinde kullanıldığı takdirde ilgili çevrenin algısında bir farklılık yaratmayacağını, bu sebeple ayırt edici niteliğinin olmayacağını düşünmekte; özgün bir tasarıma sahip tek harf ya da rakamların ise, kural olarak ayırt edici niteliğe sahip olabileceğini belirtmektedir. Bkz. **İMİRLİOĞLU,** s. 49. Kanaatimizce de bu yerinde bir görüştür, zira tek bir harfin yahut sayının ayırt ediciliği diğer işaretlere göre daha düşük olacaktır; fakat bu durum bunların hiçbir şekilde ayırt edici niteliğe sahip olmayacağı ve dolayısıyla da marka olamayacağı anlamına gelmeyecektir. Bu gibi işaretlerin, özel bir dizayn ile kendilerine has bir özellik kazanmaları halinde, bunların da tıpkı diğer markalar gibi akılda kalıcılığı güçlü olacaktır. Zira Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından çıkarılan Marka İnceleme Kılavuzu'nda da stilize edilmiş, özel biçim verilmiş ve özgün bir niteliği bulunan standart karakterlerle yazılmamış tek harfler ve sayıların ayırt edici nitelikte oldukları kabul edilmiş, buna karşılık, standart karakterlerle yazılmış tek bir harf veya rakamdan oluşan işaretlerin ise ayırt edici niteliğe sahip olmadıkları belirtilmiştir. Harfler veya rakamların tertip tarzı itibarıyla, ne kadar özgün ve alışılmadık iseler ayırt edici nitelikleri de o kadar güçlü olacaktır. Dolayısıyla, bir harf veya rakam ticari hayatta yaygın bir şekilde kullanılan işaretlere ne kadar çok benzerse ayırt edici gücü de o derece azalacaktır. Harfler ve rakamların ayırt edicilik

Çoğunlukla bu tip işaretlerin ayırt edici niteliğe sahip olmadıkları düşünülmektedir, zira ortalama düzeydeki tüketiciler bu tip işaretleri genellikle köken gösteren bir işaret olarak algılamaz. Lakin tek bir harfin yahut sayının ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığı her somut olay için ayrı ayrı değerlendirilmelidir. ABAD vermiş olduğu bir kararında, alfa sembolü olan *"a"*nın marka tesciline ilişkin başvuruda, diğer marka türlerine nazaran daha zor olsa dahi tek bir harf için de olsa ayırt edicilik unsurunun bulunup bulunmadığının araştırılması gerektiğini belirtmiş ve böylelikle dolaylı olarak; tek bir harfin ayırt edici nitelikte olabileceğini teorik olarak kabul etmiştir.[59]

Tek bir harf veya sayının ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığı değerlendirilirken ilgili çevrenin işarete yönelik algısı araştırılmalı, buna göre bir değerlendirme yapılmalıdır. Örneğin; mahkemelerin yalnızca sayılardan oluşan bir işaretin ilgili çevre nezdinde marka olarak algılanmak yerine, bunun bir ürünün katalog sayısını, boyutunu, model numarasını, miktarını yahut üretim tarihini belirtmek için kullanılan işaret olarak algılanıp algılanmadığını araştırması gerekir. Aynı husus, harflerin yahut sayıların kombinasyonları için de geçerli olmakla beraber, kombinasyon ne kadar uzun olursa bunların ilgili çevre nezdinde marka olarak algılanma olasılığı da o denli yüksek olacaktır.[60]

---

değerlendirilmesinde başvurunun tek başına harf veya rakamdan, bunların tekrarlanması ya da kombinasyonlarından oluşup oluşmadığı gibi kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılmalıdır. Tek başına harf veya rakamdan oluşan kısa ibarelerde ayırt edicilik için özgün bir tasarım şartı aranırken ibare uzadıkça bu gereklilik de azalacaktır. Bkz. M. İ. K., 2021, s. 75, 76.
MEMİŞOĞLU ise; tek bir harf ya da sayıdan oluşan bir işaretin marka olabilmesi için mutlaka özel bir dizayna sahip olması gerekmediğini; zira bunların özel bir formda temsil edilmelerinin şüphesiz ayırt edicilik vasfını arttıracağını; fakat özel bir formda temsil edilmeyen tek harf yahut sayıların baştan itibaren ayırt edicilikten yoksun olacakları, yine harf ve sayılar sınırlı sayıda olduklarından bunların herkesin kullanımına açık bırakılması gerektiği ve böylece bu işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceği sonucuna da peşinen varılmasının yanlış olduğunu savunmaktadır. Yazara göre, burada önemli olan, somut olayın koşullarına göre, işaretin ilgili çevreye aktarmış olduğu mesajın ne yönde olduğunun tespitidir. Bu durumda, ilgili malın niteliği, tasvirilik olgusu, tek harf yahut sayının tasarlanış biçimi, bu tasarımın işareti ayırt edici kılma gücü, markasal kullanım olgusu ve ilgili çevrenin varsayılan algısında markasal bir mesajın oluşup oluşmadığı gibi hususlar ayrı ayrı ele alınarak değerlendirme yapılmalıdır. Ayrıca, bu gibi işaretler kullanım sonucu da ayırt edici nitelik kazanabilir. **MEMİŞOĞLU,** s. 155 vd. Yazarın bu görüşü, yukarıda sözü edilen, ABAD'ın *"a"* harfine ilişkin kararı ile de uyumludur (Bkz. Birinci Bölüm, I. B. 3. *"Harfler ve Sayılar"* başlığı altındaki açıklamalar). Kanaatimizce, yazarın dayanakları doğru olmakla beraber uygulamada, hiçbir farklı dizayn ile özgün hale getirilmemiş tek bir harfin yahut sayının ayırt edici niteliğe sahip olması hemen hemen imkansızdır. Zira, ayırt edicilik için söz konusu işaretin akılda kalıcı olması gerekir. Dolayısıyla, uygulamaya bakıldığında, düz bir şekilde yazılmış olan tek bir harf veya sayının marka olabilmesi ancak ya özel bir dizayn içinde kullanılmış olmasına yahut da bunların kullanım sonucu ayırt edici hale gelmiş olmasına bağlı olacaktır, zira böyle bir işaretin özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olması oldukça zordur.

[59] EUIPO v. BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG., Judgement of the Court (First Chamber), C-265/09 P, 09.09.2010, https://curia.europa.eu/, **BENTLY/SHERMAN/GANGJEE/JOHNSON,** s. 983, 984; **ÇOLAK,** s. 64, 65.

[60] **BENTLY/SHERMAN/GANGJEE/JOHNSON,** s. 984.

Tek bir harf veya sayının ayırt edici niteliğe sahip olup olamayacağı tartışmalıyken, birden çok harfin yahut sayının bir araya gelmesi ile oluşturulan kombinasyonlar, bazen de sözcüklerin kısaltmalarından ya da baş harflerinden oluşan kombinasyonların ayırt edici niteliğe sahip olmalarının daha kolay olduğu görülmektedir. Örneğin; British Petrol için kullanılan *"BP"* markası, International Business Machines için kullanılan *"IBM"* markası gibi. Lakin kısaltmalar için de tıpkı diğer işaretlerde olduğu gibi, işaretin kullanılacağı emtianın özelliklerine ve ilgili çevrenin algısına dikkat etmek gerekir. Zira, kullanılan kısaltmalar da doğrudan uygulanmış olduğu emtiayı çağrıştırmamalı, tasviri nitelikte olmamalıdır[61]. Harfler, sayılar, bunların kombinasyonları yahut da kısaltmalar, kullanıldıkları emtiaya ve ilgili pazarın yerleşik uygulamalarına ne kadar uzak olurlarsa ayırt edici nitelikleri de o denli güçlü olacaktır.[62]

4. Şekiller

6769 sayılı SMK m. 4 gereği, şekiller de marka olarak tescil edilebilecektir. Çok eski çağlardan beri, malları tanıtmak üzere belli şekiller kullanılmaktadır, zira şekiller doğrudan göze hitap ettiklerinden, bunların ayırt edici niteliği sözcük markalarına oranla daha güçlü olabilmektedir.[63]

Şekil markasından; her türlü çizimler, resimler, fotoğraflar, semboller, amblemler, etiketler, mühürler, damgalar, logolar, grafik çizimleri, çizgi ve resimlerden oluşan kompozisyonlar yahut da tüm işaretlerin kompozisyonları anlaşılmalıdır[64]. Bu

---

[61] Konuya ilişkin kararlara bakıldığı takdirde, harf kombinasyonundan oluşan bir sözcüğün birden çok anlama gelmesi durumunda, diğer bir ifadeyle böyle bir kombinasyonun birden fazla sözcüğün kısaltmasını akla getirmesi halinde, bu işaretin ayırt edici nitelikten yoksun olduğu gerekçesiyle tescil edilmediği görülmektedir. **İMİRLİOĞLU,** s. 51. Alman Patent ve Marka Ofisi konuya ilişkin olarak, *"CT"* harf kombinasyonunun, bilim alanında birçok sözcüğün (*"computer tomography", "computer technology", "computer terminal"* gibi) kısaltılmış şekli olduğunu, dolayısıyla da bunun herkesin kullanımına açık bırakılması gereken serbest bir işaret olduğunu, kimsenin tekeline bırakılamayacağını ve ayırt edici nitelikten yoksun olduğunu belirterek tescil talebini reddetmiştir. Lakin buna karşılık; Federal Alman Patent Mahkemesi, konuyu farklı bir bakış açısıyla ele alarak, *"CT"* şeklindeki harf kombinasyonunun Bilimsel Adları Kısaltma Cetveli'nde yer aldığını, dolayısıyla serbest işaret olduğunu; fakat sırf bu sebeple reddedilmemesi gerektiğini, zira *"CT"* harflerinin birçok manada kullanıldığını, bu sebeple tek ve belirli bir bilimsel ifadenin kısaltılmış şekli olmadığı ve doğrudan onu betimlemediği/tanımlamadığı için, bu harflerin tescile engel bir durum oluşturmadığını belirtmiştir. Diğer bir ifadeyle, Alman Federal Patent Mahkemesi, bir harf kombinasyonunun Bilimsel Ad Cetveli'nde birçok manada kullanılması halinde, artık tek ve belirli bir bilimsel ada odaklanılmış, o adı tasvir eden bir kısaltma söz konusu olmadığından, tescil talebinin reddedilemeyeceğine hükmetmiştir. BpatG, Beschl, v. 02.06.1998-24W (pat) 206/96, GRUR 1999, Heft 4, karar için bkz. **YILMAZ,** Marka Olabilecek İşaretler, s. 186-188.

[62] **MEMİŞOĞLU,** s. 161 vd.

[63] **ÖZDAL,** s. 138.

[64] **TEKİNALP,** Fikri Mülkiyet, s. 363; **MEMİŞOĞLU,** s. 164; **ÖZDAL,** s. 138.

durumda kişiler kendi fotoğraflarını marka olarak tescil ettirebilirler. Lakin, bir kişinin fotoğrafının yahut da karakalem, suluboya, yağlı boya vb. gibi araçlarla yapılmış olan resminin marka olarak tescil edilmek istenmesi halinde, kişilik haklarını koruyan TMK m. 24 gereği, kendisinin veya mirasçılarının izninin alınması gerekmektedir. Uygulamada özellikle, ünlü ve tarihe mal olmuş kişilerin fotoğraf yahut resimleri marka olarak kullanılmak istenmektedir, zira burada amaç, halkın sevgi ve saygı duyduğu bu kişilerin tanınmışlığından faydalanmaktır[65]. Sanat eseri niteliğindeki resimler ile çizgi roman karakterlerinin (Mickey Mouse, Batman, Spiderman gibi) resimlerinin marka olarak tescil edilmek istenmesi halinde de bunların yaratıcılarından izin alınması gerekir, aksi takdirde telif haklarına karşı bir ihlal söz konusu olur[66]. Bunun yanı sıra, hayvan, bitki veya başka cisim resimlerinin de ayırt edici nitelik taşımaları kaydıyla marka olarak tescili mümkündür[67].

Logolar da ayırt edici niteliğe sahip oldukları sürece marka olarak tescil edilebilir. Nitekim uygulamadaki marka tescillerinin çoğunluğu sözcük/sözcükler ile logo kombinasyonlarından oluşmaktadır. Zira logonun mevcudiyeti markanın akılda kalıcı olmasını güçlendirir. Logolar, herhangi bir cisim şeklinde yahut da tamamen fantezi şekilde tasarlanabilir. Örneğin; *"Türk Hava Yolları"* markasının uçan bir kuşu simgeleyen, daire içine yerleştirilmiş kuş şekli, *"Vakko"* markasının iç içe geçmiş soldaki düz, sağdaki ters döndürülmüş iki adet *"V"* harfinden oluşan şekli gibi.[68]

Çizgiler ile geometrik şekiller de ayırt edici nitelikte oldukları sürece şekil markası olarak tescil edilebilir. Lakin kare, üçgen gibi geometrik şekiller ile basit ve sıradan çizgilerin tek başına ayırt edici niteliği bulunmamaktadır. Bunların birlikte kullanılmaları, piyasadaki standart kullanımlardan farklıysa ve ilgili mal veya hizmetin karakteristik özelliklerinden uzaklaşıyor ise, bu tarz şekil kombinasyonlarının da ayırt edici niteliğe sahip olması mümkün olacaktır[69]. Diğer bir ifadeyle tek başına ayırt edici niteliği bulunmayan işaretler, belli bir kombinasyon içinde kullanıldıklarında, bu

---

[65] Örneğin; Avusturya'da ve dünyanın çoğu yerinde oldukça büyük bir satış hacmine sahip Mozart çikolatalarını üreten şirket, Mozart'ın varislerinden izin alarak, Mozart ismiyle beraber Mozart'ın resmini de ilgili ürünler açısından marka olarak tescil ettirmiştir. **YILMAZ,** Marka Olabilecek İşaretler, s. 229.

[66] **YASAMAN/YASAMAN,** SMK Şerhi, C. I, s. 143; **YILMAZ,** Marka Olabilecek İşaretler, s. 229. Örneğin; Yargıtay 11. HD, *Kötü Kedi Şerafettin* davasında bu karakterin davacı tarafından yaratıldığını, dolayısıyla onun izni alınmadan davalı tarafça marka olarak tescil edilmesinin telif haklarının ihlali sonucu doğuracağına hükmetmiştir. Yargıtay 11. HD, 18.11.2005 T., 2004/13221 E., 2005/11244 K. sayılı kararı, **YILMAZ,** Marka Olabilecek İşaretler, s. 229, 230; **ÖZDAL,** s. 140.

[67] Örneğin; *"Lacoste"* markasında timsah resminin, *"Apple"* markasında ısırılmış elma resminin kullanılması gibi. **YILMAZ,** Marka Olabilecek İşaretler, s. 228; **ÖZDAL,** s. 139.

[68] **YILMAZ,** Marka Olabilecek İşaretler, s. 230; **ÖZDAL,** s. 140.

[69] **ÇOLAK,** s. 68; **MEMİŞOĞLU,** s. 167, 168.

kombinasyonun bütünü ayırt edici niteliğe sahipse marka olarak tescil edilebilecektir[70]. Sözcüklerin de normal yazımdan farklı olarak, birtakım farklı grafik unsurlarla birlikte yazılması durumunda da şekil markasının varlığından söz edilecektir[71].

Bunun yanı sıra dizgi yahut dilbilgisinde kullanılan işaretlerin (nokta, virgül, ünlem vb. gibi) de marka olarak tescil edilip edilemeyeceği hususuna değinmekte fayda vardır. Bu gibi işaretler ticaret alanında farklı anlamlar taşıyan, farklı mesajlar vermek üzere kullanılan işaretler olduğundan ilgili çevre nezdinde çoğunlukla köken gösteren bir işaret olarak algılanmaz. Örneğin; ünlem işaretinin kullanımı, genellikle basit bir abartı yahut dikkat çekme mesajı vermektedir. Bu gibi işaretlerin tek başına ayırt etme gücü bulunmadığından, bunların bir markada münhasıran veya esas unsur olarak kullanılması da mümkün değildir. Lakin bu işaretler bir markada yardımcı unsur olarak kullanılabilir[72]. Benzer şekilde, günlük hayatta kullanılmakta olan piktogramlar (uyarıcı simgeler[73]) da bilgi veren veya kullanım talimatı aktaran işaretlerden olduğundan, bunlarla karşılaşan ilgili çevrenin algısı da bu işaretlerin belli bir teşebbüsün mallarını tanıtmaya yarayan işaretler olduğu yönünde olmayacaktır. Zira bunlar da çoğunlukla herkesin kullanımına açık bırakılması gereken işaretlerden oluşmaktadır.[74]

Şekillerin ayırt edici niteliğe sahip olabilmesi için, diğer tüm işaretlerde olduğu gibi, tescili istenen mal veya hizmetlerle doğrudan bir ilişki içinde bulunmamaları, diğer bir ifadeyle bu mal veya hizmetler açısından tanımlayıcı nitelikte olmamaları gerekir[75]. Herkesin kullanımına açık bırakılan şekillerde üstün kamu yararı bulunduğundan bunlar marka olarak tescil edilemeyecektir [SMK m. 5/1-(b), (c), (d)]. Lakin herkesin kullanımına açık bırakılan işaretler, tek başına tescil edilebilmeleri mümkün olan işaretlerle birleştirildiği yahut da farklı işaretler ile birleştirilerek bunlardan ayırt edici niteliğe sahip kombinasyonlar oluşturulduğu takdirde, bu işaretlerin herkesin kullanımına açık tutulma zorunluluğu da ortadan kalkacaktır[76].

---

[70] Bağımsız olarak işaretlerin ayırt edici nitelikten yoksun olmaları, bu işaretlerden oluşan kombinasyonun da doğrudan ayırt edici niteliğe sahip olmayacağı anlamına gelmeyecektir. **MEMİŞOĞLU,** s. 165. Örneğin; *"Reebok"* markasının kullandığı çizgiler yahut *"Audi"* markasının kullandığı iç içe geçmiş daireler gibi. **ÖZDAL,** s. 141.

[71] **ÇOLAK,** s. 68; **İMİRLİOĞLU,** s. 53.

[72] **İMİRLİOĞLU,** s. 53, 54.

[73] Örneğin; yeme içme yerlerini simgeleyen *"çatal kaşık"* sembolü, hastane yerlerini gösteren büyük *"H"* harfi, benzin istasyonunu varlığına işaret eden benzin pompası resmi gibi. **MEMİŞOĞLU,** s. 169.

[74] **MEMİŞOĞLU,** s. 168 vd.

[75] **ÇOLAK,** s. 68.

[76] **MEMİŞOĞLU,** s. 166.

Bir şeklin ayırt edici niteliğe sahip olabilmesi için ilgili sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşmış olması aranmaktadır[77]. Her ne kadar bunların ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığı hususunda diğer işaretler ile aynı kriterlerin dikkate alınacağı kabul edilse de uygulamada sonuç, bunlar için aranan şartların diğer işaretlere nazaran daha farklı olduğunu göstermektedir. Zira, ilgili çevre tek başına bir şeklin belli bir kaynaktan geldiği bağlantısını kolaylıkla kuramayabilir.[78] Özellikle, tescil edilmek istenen mal yahut hizmet sektörüyle doğrudan yakın ilişki içerisinde bulunan, ilgili mal veya hizmetler için ortaklaşa kullanılan, sıradanlaşmış şekiller ilgili çevre nezdinde, köken gösteren bir işaret olarak algılanamamaktadır; dolayısıyla bu gibi şekillerin tescil edilebilmeleri için ilk bakışta normalden önemli ölçüde farklılaşmaları ve böylelikle ilgili çevre nezdinde marka olarak algılanabilir olmaları gerekir. Bu sebeple, ilgili sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşmayan, ufak farklılıklara sahip şekiller ayırt edici niteliği sağlama hususunda yeterli olmayacaktır.[79]

Bir şekil ilgili sektörün norm ve geleneklerinden ne kadar farklı ise, hitap edilen ilgili çevre de o şeklin işlevsel yahut dekoratif olarak kullanılmak yerine köken gösterme amacıyla kullanıldığını; dolayısıyla da bir markayı ifade ettiğini rahatlıkla anlayabilecektir. Lakin, ilgili çevrenin algısı da beklentileri de zamanla değişebilmektedir, dolayısıyla bu hususun objektif olarak tespiti zor olabilecektir. Bunun yanı sıra, bir şeklin ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığı sektörden sektöre de farklılık gösterebilmektedir. Zira, belli bir şekil belli bir mal veya hizmet sektöründe marka olarak algılanabilirken bir başka sektörde bu şekilde algılanmayabilir. Ayrıca, bir şeklin ilgili sektörün norm ve geleneklerinden farklı olması doğrudan ayırt edici niteliğe sahip olduğu ve dolayısıyla da tescil edilebileceği anlamına da gelmeyecektir, burada önemli olan ortalama düzeydeki tüketicinin bu şekli köken gösteren bir işaret olarak algılaması olacaktır. Eğer, ortalama düzeydeki tüketicinin algısı, söz konusu şeklin yalnızca işlevsel yahut da dekoratif amaçlı kullanıldığı yönünde ise, bu durumda bu şeklin belli bir kaynaktan geldiğini düşünmesi de mümkün olmayacaktır.[80]

---

[77] M. İ. K., 2021, s. 43; **BENTLY/SHERMAN/GANGJEE/JOHNSON,** s. 985.
[78] **BENTLY/SHERMAN/GANGJEE/JOHNSON,** s. 985.
[79] Zira bunlar SMK m. 5/1-(c) bendi uyarınca tescili yasaklanan tasviri işaret niteliği de gösterebilecektir. Örneğin, inek şeklinden oluşan bir marka başvurusunun süt ve süt ürünleri emtiası için tescil edilmek istenmesi halinde, söz konusu şekil doğrudan tescil edilmek istendiği ürünleri tanımlamamakla beraber, bu ürünlerin *"inek sütünden mamul"* olduğu mesajını vereceğinden ayırt edici nitelikte bulunmayacaktır. M. İ. K., 2021, s. 47.
[80] ABAD konuya ilişkin olarak vermiş olduğu bir kararında, el fenerleri üretip satan *"MAG-LITE"* markası için tescil edilmek istenen, oldukça hoş ve ilgi çekici bir tasarıma sahip olan silindir şeklinin,

III. Geleneksel Olmayan Markaların Uluslararası ve Ulusal Mevzuattaki Yeri

A. Geleneksel Olmayan Markaların Uluslararası Mevzuattaki Yeri

Günümüzde ticaretin uluslararası bir boyut kazanmış olması, marka hakkı sahiplerini de markalarına ilişkin olarak birden fazla ülkede koruma elde etmeye sevk etmiştir. Bu sebeple, ülkemizin de taraf olduğu sınai mülkiyet haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelerin bir kısmında (doğrudan olmasa da) geleneksel olmayan markaların tesciline ve korunmasına olanak sağlayan birtakım hükümlere yer verilmiştir. Zira tıpkı geleneksel marka türlerinde olduğu gibi, geleneksel olmayan markaların da uluslararası boyutta kabul görmeleri ve korunabilmeleri oldukça önem taşımaktadır. Bu sebeple, geleneksel olmayan markaları uluslararası düzeyde koruyan hükümlerin tespiti ve bunların hangi anlaşmalarda ne şekilde düzenlenmiş olduğunu incelemekte fayda bulunmaktadır.

1. Paris Anlaşması

Sınai mülkiyet haklarının dünya genelinde korunması açısından bir çerçeve oluşturan ve 20 Mart 1883 tarihinde Paris'te imzalanan Paris Anlaşması[81] geleneksel olmayan markalara ilişkin doğrudan bir hüküm içermediği gibi söz konusu Anlaşma'da markanın tanımına ilişkin de bir hüküm bulunmamaktadır. Zira geleneksel olmayan marka türleri Paris Anlaşması'nın imzalandığı veya sonradan revizyona uğramış olduğu

---

köken gösterme fonksiyonuna sahip olmadığına hükmetmiştir. Mahkeme burada, marka olarak yüksek kalitede bir tasarımdan faydalanmış olunmasının, ayırt ediciliğin sağlanması açısından yeterli olmayacağını belirtmiştir. Zira bir işaretin farklı yahut iyi tasarlanmış olması o işaretin doğrudan ayırt edici niteliğe sahip olacağı anlamına gelmemektedir. Ortalama düzeydeki tüketicinin de o işareti gördüğünde, onun belli bir kaynaktan geldiğini, diğer bir ifadeyle marka olduğunu algılaması gerekir. Mag Instrument Inc. v. EUIPO, Judgement of the Court (Second Chamber), C-136/02 P, 07.10.2004, para. 68, https://curia.europa.eu/. **BENTLY/SHERMAN/GANGJEE/JOHNSON,** s. 985, 986.

[81] Paris Anlaşması, yalnızca markaların uluslararası düzeyde korunmasını değil, markaların yanı sıra, patent, faydalı model, sınai resim ve modeller, ticaret unvanı, coğrafi ad ve işaretlerin de uluslararası düzeyde korunmasını sağlamayı amaçlamıştır. Türkiye Paris Anlaşması'na Lozan Sulh Anlaşması'nın eki olan Ticaret Mukavelenamesi'nin 14. maddesi ile katılmayı kabul etmiş ve bunu 1925 yılında 342 sayılı Kanun ile onaylayarak yerine getirmiştir. Sonrasında ise Londra tadil metnine 6894 sayılı Kanun ile, Stokholm metninin ise 1 ile 12. maddeleri dışında kalan hükümlerine 08.08.1975 tarih ve 7/10464 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile taraf olmuştur. Daha sonra ise, Türkiye tarafından Anlaşma'nın 1967 yılında Stokholm'de değiştirilen metninin 1-12. maddelerine koyulan çekince 94/5903 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırılmıştır. Bu anlaşmanın amacı, anlaşmaya taraf olan ülkelerin sınai mülkiyet haklarının korunması konusunda bir birlik oluşturmaktır. **PASLI, Ali:** Uluslararası Antlaşmaların Türk Marka Hukukunun Esasına İlişkin Etkileri, Vedat Kitapçılık, Y. 2014, s. 58 vd.; **UZUNALLI,** Marka Hukuku, s. 43. Anlaşmanın İngilizce tam metni için bkz. (https://wipolex.wipo.int/en/text/287556), E.T.: 11.09.2019.

tarihlerde[82] yaygın olarak kullanılmamakta idi[83]. Paris Anlaşması'nın yalnızca 4. mükerrer 6. maddesinin A(1) bendi geleneksel olmayan markaların tescili açısından önem taşımaktadır. Zira söz konusu madde hükmüne göre; *"Menşe ülkesinde usulüne uygun olarak tescil edilen her ticaret markası, bu maddede belirtilen ihtirazi kayıtlar altında, diğer Birlik ülkelerinde olduğu gibi başvuru yapmak ve korunmak üzere kabul edilecektir".* Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere, Birlik ülkelerinden birinde tescilli olan bir marka, diğer Birlik ülkelerinde kendi ülkesinde olduğu gibi korunma önceliğine sahip olacaktır. Lakin madde hükmünün devamında birtakım istisnalar mevcuttur. Buna göre bu kuralın üç istisnası bulunmaktadır. Birincisi; menşe ülkede tescil edilen bir markanın, diğer bir Birlik ülkesinde tescil edilmek üzere başvurusu yapıldığında, ilgili marka, başvurusu yapılan ülkede üçüncü kişilerin haklarına zarar getirecek nitelikte ise söz konusu kural uygulanmayacak ve tescil talebi reddedilebilecektir. İkinci istisna ise, menşe ülkede tescilli olan marka, tescil başvurusunun yapıldığı Birlik ülkesinde ayırt edici nitelikte değilse, tescil talebi yine reddedilebilecektir. Üçüncü istisna ise, koruma istenen Birlik ülkesinde tescil başvurusu yapılmış olan marka eğer o ülkenin kamu düzenine veya ahlaka aykırı nitelik taşıyorsa ya da kamuyu yanıltacak mahiyette ise, bu durumda yine markaya ilişkin tescil zorunluluğu bulunmayacaktır.

Paris Anlaşması'nın yukarıda sözü edilen 4. mükerrer 6. maddesi hükmü Fransızca'da *"telle quelle"* kuralı olarak da adlandırılmaktadır[84]. Bu kural marka sahiplerinin lehine özel nitelikte bir kural olup markanın tescilli olduğu menşe ülke dışındaki Birlik ülkelerinde de korunmasına olanak sağlamaktadır. Bu kuralın uygulanabilmesi için iki şartın gerçekleşmesi gerekmektedir. Birincisi, marka usulüne uygun olarak tescil edilmiş olmalıdır; bu durumda markanın yalnızca başvurusunun yapılmış olması yahut da kullanılıyor olması bu kuralın uygulanması açısından yeterli olmayacaktır. İkinci şart ise, söz konusu marka; başvuru sahibinin menşe ülkesinde tescil edilmiş olmalı ve bu ülke Paris Anlaşması'na taraf Birlik ülkelerden biri

---

[82] Paris Anlaşması 14 Aralık 1900'de Brüksel'de, 2 Haziran 1911'de Washington'da, 6 Kasım 1925'te Lahey'de, 2 Haziran 1934'te Londra'da, 31 Ekim 1958'de Lizbon'da, 14 Temmuz 1967'de Stokholm'de ve 28 Eylül 1979'da değişikliğe uğramıştır. **PASLI,** s. 59.

[83] **CROZE,** s. 14, 15.

[84] **NG-LOY, Wee Loon;** "Absolute Bans on the Registration of Product Shape Marks, A Breach of International Law?", The Protection of Non-Traditional Trademarks Critical Perspectives, Oxford University Press, Y. 2018, s. 149; **ZHAN, Qian;** "The International Registration of Non-traditional Trademarks: Compliance with the TRIPS Agreement and the Paris Convention", World Trade Review, Y. 2017, Vol. 16, Issue 1, s. 124. Türkçe'de ise söz konusu kural *"markanın olduğu gibi (aynen) korunması"* şeklinde ifade edilmektedir. Bu kurala ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. **PASLI,** s. 295 vd.

olmalıdır. Diğer bir ifadeyle, burada istenen, önceki marka tescilinin, başvuru sahibinin gerçekten ilişki içinde olduğu ülkede elde edilmiş olmasıdır.[85]

Paris Anlaşması'nın yukarıda açıklanan 4. mükerrer 6. maddesi hükmünün geleneksel olmayan markaların tescili açısından uygulanması birtakım tartışmalara neden olmaktadır[86]. Zira, her ne kadar geleneksel olmayan markaların piyasadaki

[85] Bu ülke, başvuru sahibinin gerçek anlamda sınai veya ticari faaliyetini yürüttüğü yahut da vatandaşı olduğu veya ikamet ettiği ülke olmalıdır. **ZHAN,** s. 124, 125.

[86] Doktrinde; *"telle quelle"* kuralının uygulanmasının bazı durumlarda Birlik ülkelerin yerel kanunlarına aykırılık teşkil edebileceğinden söz edilmektedir. Bu görüşe göre; söz konusu kuralın istisnaları yine Paris Anlaşması'nda ayrıntılı olarak düzenlenmiş olduğundan ülkeler daha önce tescili menşe ülkede yapılmış olan bir marka başvurusunu ancak bu hükümlerde yer alan gerekçelere dayanarak reddedebilecektir; diğer bir ifadeyle kendi yerel kanunlarında yer alan farklı ret sebepleri olsa dahi, bu ret sebeplerini öne süremeyecekler, böylelikle de kendi ülkelerinin yerel kanunlarına aykırı hareket etmek durumunda kalacaklardır. Örneğin; bazı ülkelerde soyadın marka olarak tescil edilemeyeceği kuralının mevcut olduğu; fakat yabancı başvuru sahiplerinin *"telle quelle"* kuralına dayanarak söz konusu yasağı bertaraf edebilecekleri belirtilmiştir. Bunun yanı sıra, farklı ülkelerdeki mahkemelerin *"telle quelle"* kuralına ilişkin birbirinden farklı yorumlar getirmekte olduğu da ifade edilmektedir. Bu durumun özellikle, geleneksel olmayan markaların tescilinde ortaya çıktığı, örneğin; bir ülkede üç boyutlu işaretlerin veya seslerin marka olabilecek işaretler arasında sayılırken bir başka ülkede sayılamayabileceğini, bu durumda mahkemelerin kendi yerel kanunlarını uygulamak için *"telle quelle"* kuralını farklı yorumlamak durumunda kaldıkları belirtilmektedir. **ZHAN,** s. 125-131. Örneğin; Alman Patent ve Marka Ofisi, 1931 yılında vermiş olduğu bir kararında, ses markası başvurusuna ilişkin olarak *"telle quelle"* kuralını uygulamayı, Paris Anlaşması'nın imzalandığı tarihte, bu marka türünün göz önünde bulundurulmadığı ve ayrıca Paris Anlaşması'nı imzalayan ülkelerin Anlaşma'yı kendi kontrolleri dahilinde yorumlama hakları olduğu gerekçesiyle reddetmiştir. Muster mid Warenschutz XXXII, 152-GRUR, bkz. **ZHAN,** s. 130. Aynı şekilde, Çin Marka Ofisi de 2013'teki kanun değişikliği öncesinde, Siemens, Allianz, Dachser gibi yabancı şirketlerin *"telle quelle"* kuralına dayanarak yapmış oldukları ses markalarına ilişkin tescil başvurularını, Çin'de ses markasının tescilinin kabul edilmediği gerekçesiyle reddetmiştir (Uluslararası başvuru numaraları: 659177; 836242; 881229; 1026524. Bkz. **ZHAN,** s. 130.).

Benzer şekilde; işlevsel nitelik taşıyan işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceğine ilişkin kuralın da *"telle quelle"* kuralı ile çeliştiği öne sürülmüştür. Zira işlevsel nitelikteki işaretler kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazansalar dahi marka olarak tescil edilemeyeceğinden bu durumun, *"telle quelle"* kuralına dayanılarak yapılacak olan bir marka başvurusunun yine yalnızca bu kuralda belirtilen istisnalar kapsamında reddedilebileceği hususuna aykırılık teşkil ettiği ifade edilmektedir. **ZHAN,** s. 125-131. Bu durumun aynı zamanda, Paris Anlaşması'nın 4. mükerrer 6. maddesinin C bendinde yer alan *"bir markanın korunabilir olup olmadığının gözetilmesinde kullanım süresinin de dikkate alınacağı"* hükmüyle de çelişki yaratmakta olduğu belirtilmektedir. **NG-LOY,** s. 150. Buna karşılık; doktrindeki diğer bir görüş ise, işlevsel nitelikteki işaretlerin *"telle quelle"* kuralının üçüncü istisnası olan kamu düzenine aykırılıktan reddedilebileceğini, böylelikle, sözü edilen çelişkinin de ortadan kalkacağını savunmuştur. Zira kamu düzenine aykırı markaların tescil edilemeyeceği, *"telle quelle"* kuralının istisnaları arasında sayılmıştır. Bu görüşe göre; bu tip işaretlerin marka olarak korunup tescil edilmesi piyasadaki rekabete zarar vererek kamu düzenini bozabilecektir. **SENFTLEBEN, Martin;** "Public Domain Preservation in EU Trademark Law – A Model For Other Regions?", TMR, Volume 103, s. 784, 785. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. İkinci Bölüm, II. B. 7. d. (2) *"Uluslararası Düzenlemeler Açısından Ortaya Çıkabilecek Sorunlar"* başlığı altındaki açıklamalar.

Doktrindeki bir başka görüş ise, *"telle quelle"* kuralının uygulama alanının yalnızca markanın türüne ilişkin olduğunu; zira bu kuralın yalnızca sayılardan, harflerden, soyadlardan, coğrafi isimlerden, sözcüklerden veya diğer işaretlerden oluşan markalar için uygulanacağını savunmaktadır. Bu görüşe göre, Paris Anlaşması, *"telle quelle"* kuralı ile hiçbir ülkeyi tüm marka türlerinin tesciline onay vermeye zorlamamaktadır. Bu durumda, geleneksel olmayan marka türlerinden biri, Birlik ülkelerinden birinin kendi kanunlarına göre marka olabilecek işaretler arasında sayılmıyorsa, o ülke *"telle quelle"* kuralına dayanarak söz konusu markayı tescil etmek zorunda değildir. Bu görüşü savunanlara göre; *"telle quelle"* kuralı, yukarıda belirtildiği gibi yalnızca harfler, sözcükler, sayılar gibi geleneksel marka türleri açısından geçerli olduğundan, böyle bir markanın tescil talebinin reddedilmesi durumunda; örneğin, Çin'in Latin harfleriyle yazılmış bir sözcük markasını kanji harfleriyle yazılmadığı gerekçesiyle reddetmesi halinde

kullanım potansiyeli geniş de olsa, her ülkenin yerel kanunlarında marka tescili için birbirinden farklı koşullar öngörülebildiğinden, bu marka türlerine birden fazla ülkede koruma sağlamak her zaman kolay olmamaktadır. Geleneksel olmayan markaların, tüm marka türleri açısından aranan koşulları sağlayıp sağlamadıkları (ayırt edici olma, sicilde temsil edilebilme gibi) hususu her ülkede farklı tartışmalara yol açmış ve yine bu marka türlerinin tescili bazı durumlarda ülkelerin resmi uygulamaları nedeniyle de reddedilmiştir.[87]

Paris Anlaşması'nın *"telle quelle"* kuralı hükmünü doğru yorumlamak için öncelikle bu kuralın getiriliş amacının anlaşılması gerektiği kanaatindeyiz. *"Telle quelle"* kuralı ile, Anlaşma'ya taraf olan ülkeler arasında bir uyum/görüş birliği sağlanmaya çalışılmıştır. Şöyle ki; Birlik ülkelerinden birinde belirli bir mal/hizmet için tescil edilmiş bir markanın, diğer bir Birlik ülkesinde aynı mal/hizmet için de menşe ülkede olduğu gibi tescil edilebilmesi sağlanmak istenmiştir.[88] Bu uygulama hem marka sahipleri hem de ilgili çevre açısından büyük öneme sahiptir. Zira, marka hakkının korunması uluslararası ticaretin gelişimine oldukça katkı sağlamaktadır, marka hakkı sahipleri markalarının uluslararası piyasada da hukuki koruma elde etmesine ihtiyaç duyarlar. Bu durumda, marka değerinin korunabilmesi açısından, aynı malın/hizmetin farklı ülkelerde aynı marka altında tescil edilmesi oldukça önemlidir.

Her ülkenin yerel kanunları birbirinden farklı olduğundan, Paris Anlaşması'nın 4. mükerrer 6. maddesi, marka tesciline ilişkin bu farklılıkları ortadan kaldırmaya çalışarak, bu konuda ülkeler arasında bir uyum sağlamayı amaçlamıştır. Daha önce de

---

"telle quelle" kuralına; dolayısıyla da Paris Anlaşması'na aykırı hareket edilmiş olunacaktır. Nitekim hangi alfabe ile yazılırsa yazılsın her ikisi de sözcük markası türüdür. **BODENHAUSEN, Georg Hendrik Christian:** Guide to the Application of the Paris Convention For The Protection Of Industrial Property As Revised At Stockholm in 1967, United International Bureaux For The Protection Of Intellectual Property, Y. 1968, s. 111. Aynı yönde; **NG-LOY,** s. 150, 151. Aynı şekilde doktrinde yer alan diğer bir görüş de her ülkenin, kendi yerel kanunları ile marka olarak tescil edilebilecek işaretleri belirlemede serbestiye sahip olduğunu ve *"telle quelle"* kuralının uygulama alanının da ancak bu işaretler açısından geçerli olduğunu savunmaktadır. Buna göre, kendi yerel kanunları uyarınca marka olarak tescil edilemeyen işaretler *"telle quelle"* kuralı ile de tescil edilemeyecektir. **PAUWELYN, Joost;** "The Dog That Barked But Didn't Bite: 15 Years of Intellectual Property Disputes at the WTO", Journal of International Dispute Settlement, Y. 2010, Vol. 1, No 2, s. 401. *"Telle quelle"* kuralının yalnızca markanın türüne ilişkin olduğuna ilişkin aynı yöndeki görüş için bkz. **NG-LOY,** s. 151. Aynı şekilde, WIPO da *"telle quelle"* kuralının uygulamasının yalnızca markanın türüne ilişkin olduğunu, Birlik ülkelerinin kendi yerel kanunlarındaki marka tanımına aykırı olan marka tescil başvurularını bu kurala dayanarak tescil etmek zorunda olmadıklarını belirtmektedir. Bkz. WIPO, Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, Chapter 5, s. 254, (https://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf), E.T.: 16.09.2019.

[87] **ZHAN,** s. 123.

[88] **PASLI,** s. 299. Paris Anlaşması'nın 4. mükerrer 6. maddesinin getiriliş amacını doğru yorumlamak için, Anlaşma'nın ilk halinin oluşturulduğu Paris Konferansı'ndaki ve sonraki değişikliklerin yapıldığı Brüksel, Washington ve Lizbon Konferansları'ndaki tartışmalar için bkz. **NG-LOY**, s. 151-161.

belirtmiş olduğumuz gibi, doktrinde bazı yazarlar *"telle quelle"* kuralının yalnızca markanın türüne ilişkin olduğunu, harfler, sayılar, sözcükler yahut bunların kombininden oluşan alışılageldik, diğer bir ifadeyle geleneksel markalar açısından bu kuralın uygulanabileceğini, menşe ülkede tescil edilmiş olan geleneksel bir markaya yönelik olarak bir başka Birlik ülkesinde yapılmış olan tescil talebinin *"telle quelle"* kuralının istisnaları dışında reddedilemeyeceğini; fakat geleneksel olmayan markalar açısından ise, her ülkenin kendi kanunlarını uygulamada serbest olacağını savunmuşlardır[89]. Bu görüşün kabul edilmesi durumunda, *"telle quelle"* kuralının getiriliş amacının geleneksel olmayan markalar açısından bir öneminin kalmayacağı sonucuna varılacaktır. Zira Birlik ülkeleri, geleneksel olmayan markaların tescili yönünden birtakım farklı uygulamalara sahip olabilmektedir (örneğin; soyut renklerin marka olarak tescilinde yaşanan farklılıklar gibi). Böyle bir durumda, aynı kaynaktan gelen mal yahut hizmetler farklı markalar altında tescil edilebilecek, bu da uluslararası ticaret açısından marka sahiplerine oldukça büyük bir dezavantaj yaratacaktır. Buna karşılık, *"telle quelle"* kuralının getiriliş amacı, uluslararası ticarette markaların tescili hususunda meydana gelebilecek farklılıkları azaltarak bu konuda bir uyum/görüş birliği sağlamaktır. Ayrıca, Paris Anlaşması, markanın tanımına ve dolayısıyla marka olarak tescil edilebilecek işaretlere ilişkin herhangi bir hüküm içermediği gibi, yine bu Anlaşma'da geçen *"marka"* sözcüğünün yalnızca geleneksel markalar açısından kullanılacağına dair bir hüküm de bulunmamaktadır. Dolayısıyla, *"telle quelle"* kuralının uygulanması hususunda geleneksel markalar ile geleneksel olmayan markalar açısından bir ayrımın mevcut olduğu da söylenemeyecektir.[90]

Bunun yanı sıra, Paris Anlaşması m. 6/1 uyarınca: *"Ticari markaların başvuru ve tescil koşulları, her bir Birlik ülkesinin, yerel yasaları ve mevzuatıyla belirlenecektir".* Söz konusu hükümden, Birlik ülkelerinin markanın tesciline ilişkin koşulları belirlemede serbestiye sahip oldukları anlaşılmaktadır. Bu durumda, Birlik ülkeleri kendi yerel kanunları ile markanın tescil edilebilmesine ilişkin koşulları belirlemede özgürdür. Söz konusu hüküm; Paris Anlaşması'nın değişikliğe uğramış olduğu konferanslarda üye ülkeler tarafından oldukça tartışılmış olup üye ülkelerin *"telle quelle"* kuralı ile marka olabilecek işaretler konusunu belirleme hususunda kendi özgürlüklerinin sınırlandırılmasını istememeleri üzerine getirilmiştir[91]. Lakin söz

[89] Bu görüşe ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. yukarıda dn. 86.
[90] Aynı yönde **ZHAN,** s. 133, 134.
[91] Konferanslarda yer alan tartışmalar için bkz. **NG-LOY,** s. 151-162.

konusu hüküm ile korunmak istenen ile *"telle quelle"* kuralı ile korunmak istenen hususlar birbirinden farklıdır. Zira Anlaşma'nın 6. maddesinin 2. fıkrası da şu şekildedir: *"Ancak, bir Birlik ülkesi vatandaşı tarafından herhangi bir Birlik ülkesinde başvurusu yapılmış bir markanın tescili için yapılan bir başvurunun yapılmasının, tescilin veya yenilemenin menşe ülkesinde yapılmadığı gerekçesiyle reddedilemez veya bir tescil hükümsüz kılınamaz".* Görüldüğü gibi, Anlaşma'nın 6. maddesi aslında her Birlik ülkesinin kendi tescil koşullarını belirlemede serbest olduğunu, Birlik ülkesine mensup kişilerin farklı Birlik ülkelerinde marka tescil başvurusu yapabileceklerini, bunun için mutlaka menşe ülkede tescili yapılmış bir markalarının olması gerekmediğini, her ülkede yapılan marka tescillerinin aslında birbirinden bağımsız olduğunu düzenlemektedir. Buna karşılık, Anlaşma'nın 4. mükerrer 6. maddesinde düzenlenen *"telle quelle"* kuralı farklı bir durumdan söz etmektedir, bu kural ile menşe ülkede yapılmış olan bir marka tescilinin diğer Birlik ülkelerinde de aynı şekilde korunması amaçlanmaktadır. Burada, Birlik ülkelerinde aynı mal yahut hizmetin aynı marka altında korunması sağlanarak bir birlik yahut uyum yaratılmak istenmiştir. Bu kural ile aynı zamanda, yerel marka başvuruları ile tescil edilemeyen birtakım işaretlerin, yabancı marka hakkı sahipleri tarafından ilgili ülkede tescil edilebilmeleri mümkün hale gelmiştir.[92] Ayrıca, Anlaşma'nın 6. maddesi uyarınca yapılacak marka başvuruları açısından uygulanabilecek tescil engelleri ile 4. mükerrer 6. maddesi gereği yapılacak olan marka başvuruları açısından uygulanabilecek tescil engelleri de birbirinden farklı olabilecektir. Zira, marka başvuruları açısından ülkelerin yerel kanunlarında yer alan tescil engelleri de birbirinden farklı olabilmektedir; örneğin, başvuru formlarındaki eksiklikler gibi. Lakin 4. mükerrer 6. madde kapsamında yapılacak marka başvuruları yine yalnızca bu madde hükmünde yer alan istisnalar sebebiyle reddedilebilecektir. Diğer bir ifadeyle; Paris Anlaşması'nın 6. maddesi ile 4. mükerrer 6. maddesi tamamen farklı konuları düzenlemekte olup farklı hakları korumaktadır, aksi bir yorum *"telle quelle"* kuralının getiriliş amacına da aykırı düşecektir.

Bunun yanı sıra; birtakım yazarların aksine[93], Paris Anlaşması'nın 6. maddesi hükmünün mevcut olması, *"telle quelle"* kuralının yalnızca geleneksel markalar açısından uygulanabileceğine dair bir kanı da oluşturmamaktadır. Zira Birlik ülkelerine kendi yerel kanunları ile markanın tescil koşullarını belirlemede serbesti tanınması,

[92] **ZHAN,** s. 138.
[93] Bkz. yukarıda dn. 86.

"telle quelle" kuralının yalnızca geleneksel markalar açısından uygulanacağı şeklinde yorumlanmasını gerektirmemektedir. Paris Anlaşması'nda marka olabilecek işaretler hususunda da herhangi bir hüküm bulunmamaktadır; fakat Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması[94]'nın (TRIPS) 15/1. maddesi, ayırt edici olması koşulu ile herhangi bir işaretin marka olabileceğini düzenlemiş; bu konuda geleneksel markalar ile geleneksel olmayan markalar arasında bir ayrım yapmamıştır[95]. Dolayısıyla; Paris Anlaşması'nda düzenlenen *"telle quelle"* kuralına göre marka olabilecek işaretleri yalnızca geleneksel markalar olarak algılamak yanlış bir yoruma sebep olacaktır. Bu sebeple doktrinde bizim de katılmak da olduğumuz bir görüş[96]; geleneksel olmayan markaların başka bir ülkede tescil edilmesi hususunda, başvuru sahiplerinin iki seçeneği olduğunu belirtmektedir. Buna göre; başvuru sahipleri isterlerse Paris Anlaşması'nın 6. maddesine göre, herhangi bir Birlik ülkesinde, o ülkenin yerel kanunları gereğince marka olabilecek işaretleri gözeterek başvuru yapabilecek veyahut da ikinci seçenek olarak; önce kendi ülkelerinde markalarını tescil ettirdikten sonra Anlaşma'nın 4. mükerrer 6. maddesine (*"telle quelle"* kuralına) dayanarak başka bir Birlik ülkesinde tescil başvurusunda bulunabileceklerdir. Burada, başvuru sahibi hangi seçenek kendi lehineyse o yolu izleyebilecektir, örneğin; başvuru sahibinin geleneksel olmayan bir işareti marka olarak tescil ettirmek istemesi halinde, eğer bu işaret başvuru yapmak istediği Birlik ülkesinin yerel kanunları gereği marka olabilecek işaretler arasında kabul edilmiyor ise, bu durumda başvuru sahibinin Paris Anlaşması'nın 6. maddesi yerine, *"telle quelle"* kuralına dayanarak marka başvurusu yapması daha doğru olacaktır. Böyle bir durumda da Birlik ülkeleri, marka başvurusunu, söz konusu işaretin kendi yerel kanunları gereği marka olabilecek işaretlerden sayılmadığı gerekçesiyle reddetmemeli; yalnızca *"telle quelle"* kuralının istisnaları sebebiyle başvuruyu reddedebilmelidir; zira aksi yönde bir yaklaşım *"telle quelle"* kuralının getiriliş amacına aykırı düşecektir.

---

[94] Bkz. Birinci Bölüm, III, A. 2. *"Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS)"* başlığı altındaki açıklamalar.

[95] KARAN/KILIÇ'a göre de telle quelle gereği, marka olabilecek işaretler hususunda mümkün olduğunca geniş bir yorum yapmak doğru olacaktır, zira bu kural gereği, herhangi bir Birlik ülkesinde tescil olunan bir marka, diğer Birlik ülkelerince de tanınmak zorundadır. Bkz. **KARAN/KILIÇ,** s. 31. Yargıtay da daha önce Paris Anlaşması'na üye ülkelerden birinde tescil edilen ve yine telle quelle kuralının istisnaları kapsamına girmeyen bir işaretin Türkiye'deki tescilinin reddedilemeyeceği görüşüne sahiptir. Bkz. Yargıtay 11. HD, 27.04.2000 T., 2000/2602 E., 2000/3607 K. sayılı kararı; Yargıtay 11. HD, 01.12.2000 T., 2000/7590 E., 2000/9528 K. sayılı kararı, **YASAMAN/YASAMAN,** SMK Şerhi, C. I, karar no: 1/3, 1/4, s. 42-45.

[96] **ZHAN,** s. 140.

2. Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS)

TRIPS Anlaşması, malların ticaretinin yanı sıra sınıraşan hizmetlerin dolaşımı ve fikri hakların korunmasını amaçlayan Dünya Ticaret Örgütü Anlaşması[97]'nın bir ekidir[98]. Ülkemizin de 1995 yılından bu yana taraf olduğu[99] TRIPS Anlaşması ile fikri mülkiyet haklarının her biri tanımlanmış ve üye ülkelerin asgari olarak uygulaması gereken kurallar belirlenmiştir. TRIPS Anlaşması'nın marka hakkının korunmasına ilişkin hükümleri 15 ila 21. maddeler arasında düzenlenmiştir. Söz konusu hükümler 89/104 sayılı Avrupa Birliği Direktifi kaynak alınarak hazırlanmıştır[100]. TRIPS Anlaşması'nın 2. maddesinin 1. fıkrasında, bu Anlaşma'nın Paris Anlaşması ile ilişkisi düzenlenmiş olup söz konusu fıkrada TRIPS'in II, III, IV sayılı kısımlarına ilişkin olarak, üye ülkelerin Paris Anlaşması'nın 1967 tarihli değişiklikleriyle kabul edilmiş metninin 1-12. maddelerine ve 19. maddesine uyacakları belirtilmiştir. Aynı maddenin 2. fıkrasında ise; Anlaşma'nın I ila IV. kısımlarındaki hiçbir hükmün, üye ülkelerin birbirine karşı Paris Anlaşması gereği sahip oldukları yükümlülüklerini ihlal etmeyeceği düzenlenmiştir. Görüldüğü üzere, TRIPS ile Paris Anlaşması birbiri ile çelişen değil, aksine birbiri ile uyumlu iki anlaşmadır. Ayrıca, TRIPS'in yukarıda sözü edilen 2. maddesi ile, Paris Anlaşması'nın 1-12. maddeleri ile 19. maddesi, bu Anlaşma'ya taraf olmayan ülke vatandaşları için de bağlayıcı hale gelmiştir[101].

Paris Anlaşması, sınai mülkiyet haklarının korunması açısından temel bir kaynak oluşturmuşsa da markanın tanımına ilişkin herhangi bir hüküm içermemektedir. Bu durum, (TRIPS'in yürürlüğe girmesinden önce) farklı ülkelerde markanın tescili konusunda farklı uygulamaların ortaya çıkmasına sebep olmuş ve böylelikle uluslararası pazarda aktif rol almak isteyen marka hakkı sahipleri de olumsuz yönde etkilenmiş idi. Zira markanın tescil ve koruma şartları her ülkede değişkenlik göstermekte ve dolayısıyla da marka hakkı istenildiği gibi tescil edilememekte ve korunamamaktaydı[102]. Bu sebeple, tüm üye ülkeleri ortak bir çatı altında birleştirecek olan bir marka tanımı düzenlenmiştir. TRIPS'in 15. maddesinin 1. fıkrasında yer alan

---

[97] Dünya Ticaret Örgütü (WTO) 1 Ocak 1995'te yürürlüğe giren anlaşma ile kurulmuş olup uluslararası bir organizasyondur.
[98] **UZUNALLI,** Marka Hukuku, s. 45; **AYHAN/ÇAĞLAR/YILDIZ/İMİRLİOĞLU,** s. 10.
[99] Türkiye; Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması'nı ve dolayısıyla bu Anlaşma'nın eki olan TRIPS'i, 26.01.1995 tarih ve 4067 sayılı kanun ile onaylamıştır. RG. 29.01.1995, S. 22186. TRIPS, Bakanlar Kurulu tarafından 03.02.1995 tarihinde 95/6525 sayılı karar ile kabul edilmiştir, bu karar ve Anlaşma metni için bkz. RG. 25.02.1995, S. 22213 (Mük).
[100] **YILMAZ,** Marka Olabilecek İşaretler, s. 54.
[101] **YILMAZ,** Marka Olabilecek İşaretler, s. 55.
[102] **YILMAZ,** Marka Olabilecek İşaretler, s. 56.

bu tanıma göre; *"Bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayıran herhangi bir işaret veya işaret kombinasyonu bir marka oluşturabilecektir. Bu tür işaretler, özellikle kişisel adları, harfleri, sayıları, mecazi unsurları içeren sözcükler, renk kombinasyonları ve bu tür işaret kombinasyonları, marka olarak tescil edilmek için uygun addedilecektir, işaretler ilgili mal veya hizmetleri ayırdedici kılacak özelikte olmadıkları takdirde, Üyeler tescil edilebilirliği kullanım aracılığıyla kazanılan ayırdedici özelliğe bağlı kılabilirler. Üyeler tescil işleminin bir şartı olarak işaretlerin görsel olarak algılanabilir özellikte olmasını talep edebilirler"*[103]. Bu hüküm, markanın tanımına ilişkin olarak uluslararası düzeyde yapılmış olan ilk tanımdır[104]. Söz konusu hükümden de anlaşılacağı üzere, TRIPS uyarınca marka olabilecek işaretler geniş tutulmuş olup bu işaretler açısından ayırt edici nitelik tek koşul olarak belirlenmiştir. Tanımda kullanılmış olan *"herhangi bir işaret"* sözcüğü; yalnızca günümüzde bilinen mevcut marka türlerinin değil, bunların yanı sıra, yeni gelişmeler sonucu gelecekte ortaya çıkabilecek marka türlerinin tescilinin de önünü açmaktadır.[105] Bu durum da özellikle geleneksel olmayan markaların tescili açısından büyük önem arz etmektedir. Yine bu tanımda; marka olarak tescil edilebilecek işaretler açısından birtakım koşullar belirlenmiş olup bu koşulları sağlayan markaların *"tescil edilmek zorunda olduğu"* değil, söz konusu koşulları sağlayan markaların üye ülkeler tarafından *"tescil edilebileceği"* belirtilmiştir. Diğer bir ifadeyle; üye ülkelerin bu koşulları sağlayan tüm işaretleri marka olarak tescil etmek gibi bir zorunlulukları bulunmamaktadır.[106]

TRIPS'in markanın tanımına ilişkin hükmü, birçok üye ülkenin yerel kanunlarına da alınmıştır. Ülkeler ayırt edici niteliğe sahip olduğu sürece her işaretin marka olarak tescil edilebileceği kuralını benimsemişlerdir. Her ne kadar, ayırt edici niteliğin tespitinde izlenecek yol her ülkenin sisteminde farklılık gösterse de ayırt edici olma koşulu marka olarak tescil edilebilecek işaretler hususunda ülkeler için ortak bir koşul haline gelmiştir.[107] Zira, TRIPS m. 1/1 uyarınca; üye ülkeler, Anlaşma

---

[103] TRIPS'in Türkçe metni için bkz. (https://teftis.ktb.gov.tr/Eklenti/34660,ticaretle-baglantili-fikri-mulkiyet-anlasmasi-trips-199-.doc?0), E.T.: 19.09.2019.
[104] **ZHAN,** s. 113.
[105] PASLI'ya göre, TRIPS'in ilgili hükmü ile tüm taraf ülkelerde geçerli olacak şekilde markanın asgari tanımsal unsurları belirlenmiş, tüm ülkelerin marka kavramı bakımından yeknesaklaşması noktasında önemli bir adım atılmıştır. Lakin yazar, bu konuda bütünüyle başarılı olunup yeknesaklığın sağlandığını söylemenin güç olduğunu, zira tanımın kapsamına giren *"her şey"*in marka olabileceğini belirtmiştir. **PASLI,** s. 229.
[106] **NG_LOY,** s. 163.
[107] **ZHAN,** s. 114.

hükümlerinin uygulama yöntemini, kendi hukuk sistemleri içinde kararlaştırma özgürlüğüne sahiplerdir. TRIPS'in yukarıda sözü edilen ilgili hükmü gereğince; üye ülkeler tescil edilebilirliği kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılmasına da bağlı kılabileceklerdir. Yine TRIPS m. 15/3 gereğince; üye ülkeler tescil edilebilme özelliğini kullanıma bağlı kılabilecekler; fakat markanın yalnızca fiili kullanımı tescil başvurusunun ön şartı olarak değerlendirilemeyecektir.

TRIPS m. 15/1'de marka olarak tescil edilebilecek işaretler sayılmıştır; fakat bu sayım sınırlayıcı değildir. Burada örnekleme yoluyla sayım yapılmış ve bunların, üye ülkelerin kendi yerel kanunlarındaki düzenlemeler açısından yalnızca yol gösterici nitelikte olması amaçlanmıştır. İlgili hükümdeki tanım; geleneksel olmayan markalar açısından değerlendirildiğinde burada yalnızca renk kombinasyonlarının sayılmış olduğu; fakat diğer geleneksel olmayan markaların örneğin üç boyutlu biçimlerin, soyut renklerin[108] yahut da seslerin marka olarak tescil edilebilecek işaretler arasında sayılmadığını görmekteyiz. Bu durumun sebebi, geleneksel olmayan markaların geleneksel olanlara göre daha zayıf olması değildir[109]. Zira; bu sayım örnekleyici olduğundan bir işletmenin mal ve hizmetlerini, diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye uygun oldukları sürece geleneksel olmayan işaretler de marka olarak tescil edilebilecektir[110]. Ayrıca bu işaretlerin de diğer işaretler gibi kullanım sonucu ayırt edici

---

[108] Her ne kadar TRIPS m. 15/1'de *"renk kombinasyonları"* ibaresi kullanılmış olsa da soyut renk markalarının da tescil sırasında yeterli açıklıkta somutlaştırıldıkları takdirde tescil edilebilecekleri sonucu çıkarılabilecektir. Bkz. **EROĞLU, Sevilay;** "Soyut Renk, Ses ve Üç Boyutlu İşaretlerin Marka Olarak Tescili", DEÜHFD, Y. 2003, C. 5, S. 1, s. 109.

[109] **ZHAN,** s. 115.

[110] Uygulama açısından değerlendirmek gerekirse; üç boyutlu şekillerin üye ülkelerin birçoğunda marka olarak tescil edilebilecek işaretler arasında sayılmış olduğunu görmekteyiz. Renkler hususunda ise; bazı ülkelerde yalnızca renk kombinasyonlarının marka olarak kabul edildiği, buna karşın tek renkten oluşan soyut renklerin ise marka olabilecek işaretlerden sayılmadığı görülmektedir. Soyut renk markalarının tescil edilebilirliği hususu çok defa tartışılmış ve birçok yargı kararına da konu olmuştur. ABAD 2003 yılında vermiş olduğu bir kararında; soyut renklerin mal veya hizmetlerin kaynağı hususunda çok fazla bilgi vermiyor olmasının, Üye Devletlerin Markalara İlişkin Hukuklarının Uyumlaştırılması Hakkında Direktif olan 21 Aralık 1988 tarihli İlk Konsey Direktifi 89/104/EEC'nin 2. maddesinde yer alan ve marka olabilecek işaretlere ilişkin bir koşul olarak belirlenen; bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etme koşulunun bulunmadığı anlamına gelmeyeceğini; böylelikle soyut renklerin de ayırt edici oldukları sürece marka olarak tescil edilebileceğini kabul etmiştir [Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau, Judgement of the Court, C-104/01, 06.05.2003, https://curia.europa.eu/ (Kısaca *"Libertel Kararı"* olarak anılacaktır)]. Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi ise; soyut renklerin yalnızca malın işlevselliğine hizmet etmediği ve kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığı takdirde marka olarak tescil edilebileceklerini belirtmiştir. Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159, 115 S. Ct. 1300, 1995, https://casetext.com/ (Kısaca *"Qualitex Kararı"* olarak anılacaktır). Gerçekten de soyut bir renk ayırt edici niteliğe sahipse, yani mal veya hizmetle özdeşleşmiş ise tek başına marka olarak tescil edilmesine engel herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. **OYTAÇ, Kutlu:** Son Uluslararası Değişikliklerle Mukayeseli Markalar Hukuku, Beta Yayınları, Y. 1999, s. 15. Renk markalarına ilişkin diğer önemli kararlar için bkz. Üçüncü Bölüm, I. C. 6. *"Renk Markalarına İlişkin Önem Arz Eden Kararlar"* başlığı altındaki açıklamalar.

nitelik kazanmaları da mümkündür.[111]

TRIPS m. 15/1'in son cümlesinde ise; üye ülkelerin tescil işleminin bir şartı olarak işaretlerin görsel olarak algılanabilir özellikte olmasını talep edebilecekleri belirtilmiştir. Görüldüğü üzere; bu koşul üye ülkeler açısından ihtiyari niteliktedir. Bu durumda; görsel olarak algılanamadıkları için kokular, sesler yahut da tatlar ayırt edici nitelikte olsalar dahi, üye ülkelerin bu koşulu kendi yerel kanunları ile kabul etmeleri halinde, marka olarak tescil edilemeyeceklerdir. Bu hüküm, üye ülkelerin görsel olmayan işaretlerin marka olarak tescil edilip edilememesi hususunda kendi kararlarını vermelerine olanak tanımaktadır[112].

TRIPS'in ilgili maddesinde belirtilen görsel olarak algılanabilir özelliğe sahip olmanın yanı sıra, bazı üye ülkeler ise, marka tescili için grafikle (çizimle) gösterim koşulunu benimsemişlerdir[113]. Grafikle gösterim koşulu ile görsel olarak algılanabilme birbirinden farklıdır. Şöyle ki; grafikle gösterim, marka tescili hususunda *"teknik"* yahut *"usuli"* bir koşulu ifade etmektedir. Bu koşul yalnızca görsel işaretleri değil,

---

[111] **YILMAZ,** Marka Olabilecek İşaretler, s. 58; **ARKAN,** Marka Hukuku, C. I, s. 11; **EROĞLU,** s. 105; **ZHAN,** s. 115.

[112] Böylelikle, ülkeler görsel olmayan işaretleri marka olarak tescil edip etmeme hususunda bir serbestiye sahiplerdir. Nitekim, üye ülkeler bu konuda birbirinden farklı düzenlemeler benimsemiştir, örneğin; bazı ülkeler sesleri marka olabilecek işaretlerin dışında tutarken bazıları ise, bunların marka olarak tescil edilebileceğini kabul etmiştir. Birtakım ülkeler ise, yalnızca nota ile ifade edilebilen sesleri marka olabilecek işaretler arasında saymış, diğer sesleri bu sayımın dışında tutmuştur. Aynı şekilde, kokular da birçok üye ülke tarafından marka olabilecek işaretler arasında sayılmamaktadır. **ZHAN,** s. 118.

[113] İlgili koşulu benimseyen ülkeler için bkz. **ZHAN,** s. 120, dn. 71. 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin (556 sayılı KHK) markanın içereceği işaretler başlıklı 5. maddesinde; marka olabilecek işaretler için *"çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen"* koşulu benimsenmişti. Lakin, söz konusu KHK'yı yürürlükten kaldıran 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun (SMK) marka olabilecek işaretler başlıklı 4. maddesinde bu koşul ortadan kaldırılmış, bunun yerine *"marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin bir şekilde sicilde gösterilebilir olması"* koşulu kabul edilmiştir. SMK'da yer alan bu maddenin gerekçesine bakıldığında; Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması'nın (TRIPS) 15. maddesi ile yeni 2015/2436 sayılı Avrupa Birliği Marka Direktifi ve 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü'ne uygun olarak madde metninin düzenlendiğini görüyoruz. Bu madde hükmü ayrıca 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü'nü yürürlükten kaldıran ve SMK'dan sonra yürürlüğe girmiş olan 2017/1001 sayılı yeni AB Marka Tüzüğü ile de uyumludur. 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi'nden alınan *"marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olma şartıyla"* ifadesi, özellikle çizimle gösterilemeyen işaretlerin marka olarak tescilinin sağlanması için konulmuştur. Böylelikle pek çok ülkede tescili mümkün olan geleneksel olmayan marka türlerinin ülkemizde de kolayca tescil edilebilmesinin önü açılması amaçlanmış ve bu tür markaların tescili açısından zorlaştırıcı bir koşul olan çizimle görüntülenebilme koşulu yerine mehaz AB düzenlemesindeki esnek yaklaşım benimsenmiştir. (2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi 16.12.2015 tarihinde kabul edilmiş ve 23.12.2015 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü'nde değişiklikler öngören 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü 16.12.2015 tarihinde kabul edilmiş ve 24.12.2015 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayınlanmıştır. 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü'nü yürürlükten kaldıran ve 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren 2017/1001 sayılı yeni AB Marka Tüzüğü ise 14.06.2017 tarihinde kabul edilmiş ve 16.06.2017 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayınlanmıştır.) Konuya ilişkin bilgi için bkz. **ABACIOĞLU VİSKUŞENKO, Melis;** "Markalar ile İlgili Sınai Mülkiyet Kanunu'nda Yer Alan Değişiklikler", Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Y. 2018, S. 1, s. 56.

görsel olmayan işaretleri de kapsamaktadır. Görsel olmayan bir marka; açık, kesin, bağımsız, kolayca erişilebilir, anlaşılabilir, kalıcı ve objektif olduğu sürece şekiller, çizgiler yahut harfler aracılığıyla grafikle gösterilebilecektir[114]. Örneğin; bir ses markası notalar yahut sonogramlar aracılığıyla grafikle gösterilebilir.[115] Görsel olarak algılanabilir olma koşulu ise; markaların türüne ilişkin bir koşuldur. Bu koşul; üye ülkelere görsel olmayan markaları tescil etmeme hakkı tanımaktadır. Nitekim üye ülkeler, görsel olmayan işaretler konusunda farklı tutumlar izlemişlerdir. Bazıları; marka olarak tescil edilebilecek işaretlerin tümünün görsel olarak algılanabilir olmasını şart koşarken[116], bir kısmı ise, marka olabilecek işaretler konusunda sınırlayıcı bir tanıma gitmeyerek görsel olmayan işaretlerin de gerekli diğer koşulları sağlamaları halinde marka olarak tescil edilebileceklerini kabul etmiştir[117].

3. Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması

1891 tarihinde imzalanmış olan Madrid Anlaşması markaların uluslararası tescilinin sağlanması amacıyla imzalanan ve yalnızca Paris Anlaşması'na taraf olan ülkelerin katılabileceği bir anlaşmadır[118]. Zira, bilindiği üzere, marka hakkının korunmasında ülkesellik ilkesi geçerlidir; diğer bir ifadeyle marka hakkı koruması yalnızca tescil edilmiş olan ülkenin topraklarıyla sınırlıdır. Dolayısıyla bu ilkenin bir

---

[114] Zira Avrupa Birliği Adalet Divanı, ilkesel nitelikte olan *Sieckmann* kararında grafikle (çizimle) gösterim koşulunun nasıl sağlanacağına ilişkin temel ilkeler belirlemiştir. Buna göre; grafikle gösterim, açık, kesin, bağımsız, kolayca erişilebilir, anlaşılabilir, kalıcı (zaman içinde bozulmayan) ve objektif olmalıdır. Bkz. Ralf Sieckmann v. Deutches Patent-und Markenamt, Judgement of the Court, C-273/00, 12.12.2002, https://curia.europa.eu/.

[115] **ZHAN,** s. 120, 121.

[116] Söz konusu koşulu benimseyen ülkeler için bkz. **ZHAN,** s. 121, dn. 77.

[117] Lakin ülkelerin görsel olmayan işaretlerin marka olarak tescili hususunda fikir birliği içerisinde olmamaları, söz konusu ülkelerin bu tür işaretlere olan yaklaşımlarının birtakım ticari anlaşmalar ile değiştirilmesine sebep olmuştur. Örneğin; Amerika Birleşik Devletleri, Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) ile, bazı ülkeleri kendi yerel kanunlarındaki marka tanımlarını değiştirerek kokuların ve seslerin marka olabilecek işaretler arasında sayılması hususunda zorlamıştır (Bkz. Amerika-Avusturalya Serbest Ticaret Anlaşması m. 17/2; Amerika-Peru Serbest Ticaret Anlaşması m. 16/2; Amerika-Bahreyn Serbest Ticaret Anlaşması m. 14/2). Böylelikle, başta görsel olmayan işaretlerin marka olarak tescilini kabul etmeyen ülkeler bunların da marka olarak tescil edilebileceğini sonradan kabul etmişlerdir. Aynı şekilde, bazı Bölgesel Ticaret Anlaşmaları ile de benzer hükümler kabul edilmiştir. Örneğin; And Milletler Topluluğu ülkeleri ses ve aromaların marka olarak korunabilmelerini kabul etmektedirler. Lakin bu anlaşmalar yalnızca taraflar arasında bağlayıcı olduğundan, görsel olmayan işaretlerin marka olarak tescili hususunda ülkeler arasında hala bir görüş birliği bulunmamaktadır. TRIPS'in tarafı olan ülkelerin çoğunluğu bu tip ticaret anlaşmaları da imzalamadığından, geleneksel olmayan markaların uluslararası tescili hususundaki belirsizlikler hala devam etmektedir. **ZHAN,** s. 121, 122.

[118] Paris Anlaşması kapsamında, sınai mülkiyet haklarına ilişkin olarak birtakım özel anlaşmalar düzenlenmektedir, bu özel anlaşmalara taraf olabilmek için öncelikle Paris Anlaşması'na taraf olmak gerekmektedir. Madrid Anlaşması da bu tür anlaşmalardan biri olup Paris Anlaşması'nın 19. maddesinde yer alan üye ülkelerin kendi aralarında anlaşmalar yapabileceği hükmü kapsamında düzenlenmiştir. **BAYRAM, Elif Betül;** "Uluslararası Marka Tescil Sistemleri Madrid Protokolü ile Topluluk Marka Sisteminin Karşılaştırmalı İncelemesi", Türk Patent ve Marka Kurumu Uzmanlık Tezi, Y. 2001, s. 14.

sonucu olarak, markasını uluslararası düzeyde korumak isteyen bir kişinin her ülkede ayrı ayrı marka tescil başvurusunda bulunması gerekir. İşte Madrid Anlaşması ile ülkesellik ilkesinin getirmekte olduğu zorluk ortadan kaldırılmak istenmiş ve menşe ülkede yapılan bir marka tesciline dayanılarak, yapılacak olan bir başvuru ile, Anlaşma'ya taraf diğer ülkelerde de aynı markanın rahatlıkla tescil edilebilmesi amaçlanmıştır.[119]

Türkiye; 14 Temmuz 1967 tarihinde Stokholm'de imzalanmış olan Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Sözleşmesi'nin bir tarafıdır[120]. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO); fikri hakları dünya çapında korumak amacıyla kurulmuş bir örgüt olup yine fikri hakları düzenleyen çok taraflı anlaşmalar ile oluşturulan fikri haklar birliklerinin arasında iş birliği de sağlamaktadır. WIPO tarafından yürütülmekte olan Madrid Anlaşması ile, menşe ülkede tescilli olan bir marka, WIPO'ya bildirilerek bir başka üye ülke/ülkelerde (hangi ülkede/ülkelerde korunma talep ediliyorsa) de tescil edilebilecek ve böylelikle, markanın diğer ülkelerde de aynı şekilde korunması sağlanmış olacaktır. Marka hakkı sahipleri tek bir başvuru ile Anlaşma'ya taraf ülkelerde marka hakkı koruması elde edebileceklerdir. Markaların uluslararası tescili hususunda bu denli bir kolaylık sağlamayı amaçlayan Madrid Anlaşması birtakım dezavantajları sebebiyle beklenen ilgiyi görememiş ve bazı ülkeler bu Anlaşma'ya katılmamışlardır. Zira Anlaşma'nın en büyük dezavantajlarından biri; bu Anlaşma ile üye ülke/ülkelerde aynı korumanın sağlanabilmesi için, marka sahiplerinin öncelikle menşe ülkede markalarını tescil ettirmiş olmalarının gerekmesiydi[121]. Bu durum da aslında, marka tescilinin prosedürü konusunda ülkeler arasında eşitsizliğin ortaya çıkmasına sebep oluyordu. Örneğin; bazı ülkelerde bir işaretin tescili uzun bir ön incelemeden geçtikten sonra tescil edilebilirken, bazı ülkelerde ön inceleme yapılmadan tescil işlemi gerçekleştirilebiliyordu. Bu sebeple bazı ülkeler bu Anlaşma'ya taraf olmamıştır.[122] Bu dezavantajları[123] gidermek ve diğer ülkeleri de Madrid sistemine dahil etmek amacıyla daha sonraki yıllarda Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması'na Dair Madrid Protokolü

---

[119] **KARADENİZLİ,** s. 18.

[120] Türkiye bu sözleşmeye Bakanlar Kurulu'nun 14.08.1975 tarih ve 7/10540 sayılı kararı ile katılmıştır. RG. 19.11.1975, S. 15417.

[121] Madrid Anlaşması m. 1. Anlaşma'nın tam metni için bkz. (https://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283530#a2), E.T.: 27.09.2019.

[122] **YILMAZ,** Marka Olabilecek İşaretler, s. 50, 51.

[123] Madrid Anlaşması'na ilişkin bahsedilen diğer dezavantajlar için bkz. **BAYRAM,** s. 18, 19; **KARAMAN, Mutlu;** "Uluslararası Tescil Sisteminde Madrid Protokolü ve Türkiye Uygulamasının İncelenmesi", Türk Patent ve Marka Kurumu Uzmanlık Tezi, Y. 2011, s. 30, 31, 32.

imzalanmıştır[124]. Bu Protokol ile Madrid Anlaşması ortadan kalkmamıştır, zira Anlaşma'ya taraf ülkelerin sözleşme ile bağlılıkları devam etmektedir. 1989 yılında yapılmış olan bu Protokol gereği; markanın uluslararası tescilinin yapılabilmesi için öncelikle menşe ülkede tescilli olma zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır, Anlaşma'dan farklı olarak, Protokol'e dayanarak uluslararası bir başvuru yapmak isteyen kişi, bu başvurusunu yalnızca menşe ofisteki tesciline değil, aynı zamanda artık yalnızca başvurusuna da dayandırabilecektir; diğer bir ifadeyle uluslararası tescil için menşe ofiste yer alan bir başvuru artık yeterli sayılmaktadır[125]. Anlaşma'da yer almayan; fakat Protokol ile getirilmiş olan bir diğer yenilik ise; uluslararası marka tesciline sahip olan bir marka hakkı sahibi, kendi ülkesinde markasını tescil ettirmek ister ve bu tescil başvurusu 5 yıl içinde reddedilirse, bu durumda marka hakkı sahibi üye ülkelerden herhangi birinde uluslararası tescilini ulusal başvuruya çevirebilecektir[126]. Ayrıca, yine Protokol ile, artık yalnızca ülkeler değil, kendine ait marka koruma sistemine sahip devletlerarası organizasyonlar da Protokol'e üye olabilecektir; böylelikle, Avrupa Birliği (Topluluk) Markası[127] için yapılacak bir tescil başvurusu Protokol'e göre yapılacak uluslararası tescile esas alınabilecektir[128].[129]

Türkiye 1930 yılında Madrid Anlaşması'nın 1925 tarihli Lahey metnine taraf olmuş[130]; fakat sonradan birçok yabancı markanın Türkiye'de tescil edilmesine karşılık, Türkiye'de bu sistemden yararlanacak yeterli sayıda Türk markasının bulunmaması ve

---

[124] Bu protokol ile, Madrid Anlaşması'na taraf olmayan ülkelerin kabul edebileceği yeni bir uluslararası tescil sistemi oluşturmak ve Avrupa Birliği'nin de üye olmasını sağlayarak Topluluk Marka Sistemi ile ilişki içerisinde olmak amaçlandı. Madrid Anlaşması'ndan bağımsız olan bu Protokol, Anlaşma'nın basitlik, etkinlik, ekonomik olma gibi temel özelliklerini muhafaza etmekteydi. Her ne kadar birbirinden bağımsız olsa da Anlaşma ve Protokol birçok ortak kural içerdiği için birbiriyle ilişki içerisindedir. Dolayısıyla, bu iki sistem genel olarak *"Madrid Sistemi"* olarak adlandırılmaktadır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. **BAYRAM,** s. 20 vd. Madrid sistemine ilişkin bilgi için ayrıca bkz. **PASLI,** s. 118 vd.

[125] Madrid Protokolü, m. 2. Protokolün tam metni için bkz. (https://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283484#P50_2769), E.T.: 27.09.2019.

[126] Zira, Anlaşma gereğince yapılmış olan uluslararası tescil, 5 yıl süre ile esas tescile bağlı kalmaktadır, esas tescilin iptal edilmesi, hükümsüz kılınması yahut geri çekilmesi gibi sebeplerle etkisini yitirmesi durumunda, uluslararası tescil de iptal edilmektedir. Lakin 5 yıllık sürenin sonunda, uluslararası tescil esas tescilden etkilenmeyerek bağımsız hale gelir. (Madrid Anlaşması m. 6). **BAYRAM,** s. 22, 23; **YILMAZ,** Marka Olabilecek İşaretler, s. 51; **KARAMAN,** s. 27.

[127] Eski adıyla Topluluk Markası olarak adlandırılan Avrupa Birliği Markası ile, tüm Avrupa Birliği ülkelerinde tek bir işlemle marka başvurusu ve koruması sağlanabilmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşları markaları için hem uluslararası tescil hem de Avrupa Birliği Markası tescili için başvuruda bulunabilecektir. Aynı şekilde, Avrupa Birliği üyesi olmayan; fakat Madrid Protokolü'ne üye ülkelerin vatandaşları da uluslararası tescile başvurabileceği gibi, Avrupa Birliği Markası tescili için de başvuruda bulunabileceklerdir. Bkz. Madrid Protokolü, m. 2/1. **YILMAZ,** Marka Olabilecek İşaretler, s. 52.

[128] **BAYRAM,** s. 23; **YILMAZ,** Marka Olabilecek İşaretler, s. 51.

[129] Protokol'ün getirmiş olduğu diğer önemli yeniliklere ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. **KARAMAN,** s. 36 vd.

[130] Türkiye 1619 sayılı Kanun ile Anlaşma'ya taraf olmuştur. RG, 29.05.1930, S. 1506.

bu başvuru sisteminin döviz kaybına sebep olması nedeniyle 1955 yılında[131] Anlaşma'nın tarafı olmaktan çekilmiştir[132]. Daha sonra ise, Türkiye Bakanlar Kurulu'nun 97/9731 sayılı kararı ile yalnızca Madrid Protokolü'ne katılmıştır[133].

Hem Madrid Anlaşması hem de sonradan yapılmış olan Madrid Protokolü de genel olarak markanın tescili ile ilgili usule ilişkin konuları düzenlemiş olup geleneksel olmayan marka türlerine ilişkin özel hükümler içermemektedir. Lakin geleneksel olmayan marka türleri ile ilgili yapılacak olan uluslararası başvurular için de söz konusu Anlaşma ve Protokol'den yararlanılabileceği konusunda şüphe bulunmamaktadır. Dolayısıyla; geleneksel olmayan markaların uluslararası tescili de tıpkı diğer marka türlerinde olduğu gibi Madrid Sistemi ile kolaylıkla yapılabilmektedir.

Madrid Protokolü ile başvuru yapabilecek kişiler; Protokol'e taraf olan bir ülkede gerçek ve etkin sınai veya ticari bir kuruluşu olan veya o ülkede yerleşik olan yahut da o üllkenin tabiyetinde olan gerçek veya tüzel kişilerdir[134]. Türkiye′nin Protokol′e taraf olmasından sonra, markasını uluslararası tescil ile korumak isteyen marka hakkı sahibi, Türkiye'de tescil ettirmiş veya başvurusunu yapmış olduğu markasını, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) aracılığıyla WIPO nezdindeki Milletlerarası Büro'ya başvurarak üye ülke/ülkelerde de koruma elde edebilecektir. Başvuru yapmak isteyen taraf TÜRKPATENT'e; başvuruya ilişkin talep formu, menşe ofis taleplerinin WIPO'ya bildirilmesi ücretinin ödendiğini gösterir bilgi ile ilgili talebe ilişkin olarak usulüne uygun ve İngilizce olarak doldurulmuş, WIPO tarafından sağlanan MM2 formunu[135] sunmalıdır. Protokol (Türkiye yalnızca Protokol'e taraf olduğundan) yoluyla yapılacak yeni başvurularda MM2 formu doldurulmakta ve bu formun içinde markanın renk markası veya üç boyutlu marka yahut da ses markası olması halinde işaretlenmesi gereken kutuların yer aldığı bölümler bulunmaktadır. Milletlerarası Büro'ya yapılan uluslararası başvuru, doğrudan marka hakkı koruması sağlamayacaktır; bu başvuru, yalnızca koruma talep edilen üye ülkenin marka ofisine doğrudan yapılmış bir başvurunun yerini tutmaktadır. Dolayısıyla, korumanın talep edildiği ülkenin ofisi, ilgili markaya ilişkin kendi ülkesinde koruma sağlanıp sağlanamayacağı hususunda araştırma yaparak, bu araştırmanın sonucunda başvuruyu

---

[131] Türkiye Bakanlar Kurulu'nun 5215 sayılı Kararı ile Madrid Anlaşması'ndan çekilmiştir. RG, 20.07.1955, S. 9059.
[132] **ARKAN,** Marka Hukuku, C. I, s. 32; **UZUNALLI,** Marka Hukuku, s. 44.
[133] RG, 22.08.1997, S. 23088 (1. Mükerrer)
[134] Madrid Protokolü, m. 2.
[135] WIPO tarafından sağlanan ve uluslararası marka başvurusu için gerekli olan MM2 formu için bkz. (https://www.wipo.int/madrid/en/forms/), E.T.: 12.10.2022.

kabul veya ret yetkisine sahip olacaktır. Başvurunun kabul edilmesi halinde ise, marka hakkı korumasının kapsamı, korumanın sağlandığı ülkenin kendi yerel mevzuatına göre belirlenecektir.[136] Tüm bu hususlar hem geleneksel hem de geleneksel olmayan markalar açısından geçerlidir.

B. Geleneksel Olmayan Markaların Ulusal Mevzuattaki Yeri

1. Genel Olarak

Mülga 556 sayılı KHK'da geleneksel olmayan marka türlerinden açıkça söz edilmemiş olsa da marka olabilecek işaretler hususunda sınırlı bir sayıma gidilmemiş olması ilgili KHK'nın yürürlükte olduğu dönemde de geleneksel olmayan marka türlerinin tescil edilebilir olduğunu göstermekte idi. Nitekim markanın içereceği işaretler başlıklı mülga KHK m. 5/1 hükmü şu şekilde idi: *"Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir".* Görüldüğü gibi, mülga KHK'da da marka olabilecek işaretler açısından sınırlı bir sayıma gidilmemiş ve hükümde belirtilen koşulları sağladığı sürece tüm işaretlerin marka olabileceği kabul edilmişti[137]. İlgili hükmün kaynağı ise mülga 89/104 sayılı AB Marka Direktifi[138] ile mülga 40/94 sayılı AB Marka Tüzüğü[139] ve yine 89/104 sayılı Direktif esas alınarak hazırlanan TRIPS m. 15'tir.

---

[136] **KIRCA, İsmail:** Markaların Milletlerarası Tescili, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Y. 2005, s. 2.

[137] Mülga 556 sayılı KHK'da bundan önce yürürlükte olan 551 sayılı Markalar Kanunu'ndan (RG, 12.03.1965, S. 11951) daha geniş bir marka tanımına yer verilmiş ve markanın artık mal veya ambalajı üzerine konma zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. Nitekim mülga 551 sayılı Markalar Kanunu'nun 1. maddesine göre marka; sanayide, küçük sanatlarda, tarımda, imal, ihzar, ishtihsal olunan veya ticarette satışa çıkarılan her nevi emtiayı başkalarınınkinden ayırt etmek için bu emtia ve ambalajı üzerine konulan, emtia üzerine konulamadığı takdirde ambalajlarına konan ve bu maksada elverişli bulunan işaretler olarak tanımlanmış idi. Yine 556 sayılı KHK ile hizmetlerin de markalaşabileceği kabul edilmiştir. Bunun yanı sıra, 551 sayılı Markalar Kanunu döneminde tescil edilemeyen üç boyutlu şekillerin de tescil edilebileceği mülga 556 sayılı KHK döneminde açıkça kabul edilmiştir. Zira mülga 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik m. 4 gereğince şekil, iki boyutlu şekilleri veya marka niteliği taşıyan malın kendisini göstermeyen, KHK'nın diğer hükümlerine uygun üç boyutlu şekilleri ifade etmektedir. 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik, RG, 09.04.2005, S. 25781. Konuya ilişkin bilgi için bkz. **YILMAZ,** Marka Olabilecek İşaretler, s. 35 vd.

[138] 89/104 sayılı AB Marka Direktifi (First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, OJ L 040, 11.02.1989). Bu Direktif mülga 2008/95 sayılı AB Marka Direktifi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Mehaz AB düzenlemelerinde meydana gelen değişiklikler sonucu, marka mevzuatımızın da bu düzenlemelere ve taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalara uyumlu hale getirilmesi amacıyla, marka hakkı sahiplerine daha iyi koruma sağlayan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu yürürlüğe girmiştir[140]. Konumuz açısından bu kanunun getirdiği en önemli yenilik ise marka olabilecek işaretler açısından *"çizimle görüntülenebilme[141]"* koşulunun kaldırılarak bu koşul sebebiyle daha önce tescil edilemeyen birtakım geleneksel olmayan marka türlerinin tescilinin artık mümkün hale gelmiş olmasıdır.

2. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Uyarınca Geleneksel Olmayan Markaların Tescili

10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu da tıpkı mülga KHK'da olduğu gibi özel olarak geleneksel olmayan markalara ilişkin bir tanım içermemektedir. Dolayısıyla; geleneksel olmayan markaların Türkiye'de korunup korunmaması hususunda; yine SMK'nın *"Marka Olabilecek İşaretler"* başlıklı 4. maddesi hükmü belirleyici olacaktır. Söz konusu hüküm şu şekildedir: *"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 dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir"*.

Maddenin gerekçesine bakıldığında; bu hükmün TRIPS'in 15. maddesi ile 2015/2436 sayılı Avrupa Birliği Marka Direktifi (AB Marka Direktifi) ve 2015/2424

Türkiye Avrupa Topluluğu Ortaklık Konseyi'nin 06.03.1995 tarih ve 1/95 sayılı kararı çerçevesinde, ticaret ve hizmet markalarına ilişkin mevzuatını 89/104 sayılı Direktif ile uygun hale getirmeyi taahhüt etmiş ve bu taahhüdünü ise mülga 556 sayılı KHK'yı çıkararak gerçekleştirmiştir**. YILMAZ,** Marka Olabilecek İşaretler, s. 32; **ÜNAL, Mücahit;** "556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Göre Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler", Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 2005, C. 13, S. 2, s. 25, dn. 6.

[139] 40/94 sayılı AB Marka Tüzüğü (Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, OJ L 011, 14.01.1994). Bu Tüzük mülga 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğü ile yürürlükten kaldırılmıştır.

[140] **YILMAZ,** Marka Olabilecek İşaretler, s. 44.

[141] Bu koşula ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Birinci Bölüm, IV. B. 1. *"Mülga KHK'da Yer Alan Çizimle (Grafikle) Gösterim Koşulu"* başlığı altındaki açıklamalar.

sayılı Avrupa Birliği Marka Tüzüğü[142]'ne uygun olarak düzenlendiğini görmekteyiz. Yürürlükten kaldırılmış olan 556 Sayılı KHK'da yer alan *"çizimle görüntülenebilme"* koşulu yerine yeni marka türlerinin tesciline de imkân verebilecek şekilde *"işaretin, marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve net olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması"* koşulu eklenmiştir. Markanın asli işlevi olan ayırt etme koşulu ise, 556 sayılı KHK'da yer aldığı gibi SMK'da da yer almaktadır. Marka olabilecek işaretler sayılırken ise; *"her tür işaret"* ibaresi kullanılarak sınırlı bir sayma yöntemine gidilmemiş; dolayısıyla marka olabilecek işaretlerin bu madde hükmünde sayılanlarla sınırlı olmadığı ifade edilmek istenmiştir.[143] SMK'nın ilgili maddesinden anlaşılacağı üzere gerek geleneksel olmayan gerekse de geleneksel markaların tescil edilebilmeleri için belirli birtakım unsurların varlığı gerekmektedir. Her şeyden önce ortada marka olarak tescil edilmek istenen bir işaret bulunmalıdır. Bu işaretin marka olabilmesi için de koruma konusunun açık ve kesin olarak sicilde gösterilebilmesi ve en önemlisi ayırt edici niteliğe sahip olması gerekmektedir.

Bunun yanı sıra; 24.04.2017 tarihinde yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik[144] (Yönetmelik) m. 7/1'de; sözcüklerin, şekillerin, harflerin, sayıların, malların veya ambalajlarının biçimi gibi görme duyusu ile algılanabilen işaretler veya bunların kombinasyonundan oluşan işaretlerin marka başvurusuna konu edilmesi halinde marka örneğinin başvuru formu ile TÜRKPATENT'e sunulacağı düzenlenmiştir. Bunların dışında kalan; ses markaları, üç boyutlu markalar, renk markaları ve hareket markaları gibi geleneksel olmayan markaların gösteriminin sunulmasına ilişkin ise Yönetmelik m. 7, f. 2, 3, 4 ve 5'te özel düzenlemeler mevcuttur. Bu hususlar çalışmamızın ilerleyen bölümlerinde ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

---

[142] 2015/2424 sayılı Avrupa Birliği Marka Tüzüğü [Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), OJ L.341/21, 24.12.2015]. Bu Tüzük, SMK'nın yürürlüğe girmesinden sonra yürürlüğe giren 2017/1001 sayılı yeni AB Marka Tüzüğü ile yürürlükten kaldırılmıştır.

[143] Bkz. 6769 sayılı SMK m. 4'ün gerekçesi.

[144] RG, 24.04.2017, S. 30047.

IV. Markaların Tescili İçin Aranan Koşullar

Geleneksel olmayan markaların tescilinde de geleneksel markaların tescilinde arananlardan farklı bir koşul öngörülmemiştir. Dolayısıyla, geleneksel olmayan markaların 6769 sayılı SMK uyarınca nasıl korunacaklarını anlayabilmek için öncelikle genel olarak marka olabilecek işaretlerin ne gibi koşullara sahip olması gerektiğini incelemek gerekecektir.

A. İşaret Unsuru

Markanın varlığından söz edebilmek için her şeyden önce bir işaretin mevcudiyeti gerekmektedir; zira marka her şeyden önce bir işaretten oluşmalıdır[145]. İşaret kavramı, markaya göre daha geniş bir kavram olup her marka bir işaretten meydana gelmekte; fakat her işaret marka oluşturmamaktadır[146]. Genel anlamda işaret; bir mesaj ileten ve beş duyu organından biri tarafından algılanabilen herhangi bir şeydir[147]. Lakin marka hukuku anlamında işaret birtakım sınırlamalara tabidir. Marka hukuku anlamında işaret; ilgili çevrenin zihninde belirli bir teşebbüsü çağrıştıran, onu temsil eden bir simge olarak tanımlanabilecektir[148]. Diğer bir ifadeyle; işaret uygulandığı mal veya hizmetten bağımsız olarak ticari kökeni gösteren bir mesajı ilettiği sürece marka hukuku anlamında korunacaktır[149].

İşaretin tanımına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamakla beraber 6769 sayılı SMK m. 4'te marka olabilecek işaretler örnekleme yoluyla sayılmıştır. Bunlar; kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her türlü işaretten oluşabilecektir. Görüldüğü gibi; işaret sözcüğü geniş anlamda kullanılmış olup yalnızca bir simgeyi ya da şekli ifade etmemektedir[150]. Ayrıca, burada yalnızca görsel işaretlerin değil, görsel olmayan işaretlerin de ilgili hükümde belirtilen koşulları sağlamaları şartıyla marka olabilecekleri düzenlenmiştir. Zira, madde hükmünde örnekleme yoluyla sayılan işaretlerin arasında

---

[145] **BENTLY/SHERMAN/GANGJEE/JOHNSON,** s. 956; **KARAN/KILIÇ,** s. 29.
[146] **ÇOLAK,** s. 24.
[147] **ÇOLAK,** s. 24.
[148] **TEKİNALP,** Fikri Mülkiyet, s. 360.
[149] **MEMİŞOĞLU,** s. 43. Marka hukuku anlamında işaret ile kastedilenin müstakil, somut bir işaret olduğu, bu bağlamda, soyut tanımlamalar veya fikirlerin SMK m. 4 kapsamında işaret olarak nitelendirilebilecek yeterli belirliliğe sahip olmadığı ifade edilmektedir. Genel Mahkeme, Schunk GmbH & Co. KG Spann- und Greiftechnik v. OHIM, Judgement of the General Court (Eight Chamber), T-7/09, 21.04.2010, para. 25, https://curia.europa.eu/; **ASAN, Habip/ÜNSAL, Önder Erol/VATANSEVER, Erman:** Sınai Mülkiyet Hakları Uygulamaları 3 Marka, Lykeion Yayıncılık, Y. 2021, s. 51.
[150] **TEKİNALP,** Fikri Mülkiyet, s. 360.

sesler de açıkça yer almaktadır. Herhangi bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için önemli olan unsur işaretin ayırt edici niteliğe sahip olmasıdır. Ayrıca, bir marka birden çok işaretin birleşiminden de meydana gelebilecektir[151]. Burada özellikle tek başına ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir işaretin marka niteliği taşıyabilmesi için böyle bir birleşim zorunluluk arz edebilecektir. Zira, bir markanın ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığı incelenirken işaret bir bütün olarak ele alınır.[152]

Marka olabilecek işaretler konusunda sınırlayıcı bir tanıma yer verilmemesi, Paris Anlaşması'nın 4. mükerrer 6. maddesinde yer alan *"telle quelle"* kuralı[153] ile de uyumludur. Zira, bu kural gereğince, herhangi bir Birlik ülkesinde tescil edilmiş bir marka diğer Birlik ülkelerince de tanınacağından, bir Birlik ülkesi tarafından marka olarak tescil edilmiş bir işaret, diğer bir Birlik ülkesinde olduğu gibi (aynen) tescil edilebilecektir.[154]

Marka olabilecek işaretler oldukça geniş tutulmuş olsa da bunlar için de esasında bir sınırlama mevcuttur. Örneğin ABAD'ın konuya ilişkin olarak vermiş olduğu kararların bazılarında, marka hukuku açısından herhangi bir işaretin mevcudiyetinden söz edilemeyeceği gerekçesiyle marka tescil taleplerinin reddedilmesine hükmettiği görülmektedir. İlgili kararlardan bir tanesi renk kombinasyonunun (mavi ve sarı) mala veya ambalaja uygulanmak üzere marka olarak tescili talebine ilişkindir[155]. Mahkeme burada, her ne kadar renklerin marka hukuku açısından işaret oluşturabileceğini kabul etse de birçok durumda renklerin bir mal yahut hizmetin yalnızca niteliğini veya özelliğini belirtmek için kullanıldığını; bu şekilde kullanılan renklerin de tek bir kişinin tekeline bırakılmaması gerektiğini, dolayısıyla marka olarak tescil edilmek istenen rengin her şeyden önce bağımsız bir işaret teşkil etmesi gerektiğini belirtmiştir[156]. Konuya ilişkin diğer bir kararda ise; *"elektrikli süpürgenin dış yüzeyinin bir bölümünü oluşturan şeffaf çöp toplama haznesi"* olarak tarif edilen işaret marka olarak tescil ettirilmek istenmiştir[157]. Tescil ettirilmek istenen işaret bu şekilde tanımlandıktan sonra, yine söz konusu işarete ilişkin iki fotoğraf görüntüsü de başvuru ile birlikte

---

[151] **TEKİNALP,** Fikri Mülkiyet, s. 361; **KARAN/KILIÇ,** s. 32; **GÜNEŞ,** s. 38.
[152] **KARAN/KILIÇ,** s. 32.
[153] Söz konusu kurala ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Birinci Bölüm, III. A. 1. *"Paris Anlaşması"* başlığı altındaki açıklamalar.
[154] **ARKAN,** Marka Hukuku, C. I, s. 42, 43; **KARAN/KILIÇ,** s. 31.
[155] Heidelberger Bauchemie GmbH, Judgement of the Court (Second Chamber), C-49/02, 24.06.2004, https://curia.europa.eu/.
[156] Lakin mahkeme rengin hangi koşullar altında bir işaret teşkil edebileceğine ilişkin çok fazla açıklamada da bulunmamıştır. **BENTLY/SHERMAN/GANGJEE/JOHNSON,** s. 957.
[157] Dyson Ltd. v. Registrar of Trade Marks, Judgement of the Court (Third Chamber), C-321/03, 25.01.2007, https://curia.europa.eu/.

sunulmuştur[158]. Mahkemeye göre; başvuruda sunulan tanımdan ve sicildeki temsilden birçok farklı çöp toplama haznesi/kutusu şekli yaratılabileceğinden, başvuru sahibinin işarete ilişkin tanımı ve temsili bir kesinlik/belirlilik içermemektedir. Zira, bu şekilde genel ve soyut olarak tanımlanan (yalnızca şeffaf bir hazne şeklinde) bir işaret üzerinde tek bir firmaya tekel hakkı tanınması, bu firmanın rakiplerine karşı haksız bir yarar elde etmesine sebep olacaktır. Diğer bir ifadeyle; tescil ettirilmek istenen şekil (şeffaf çöp toplama haznesi), belirli ve özel bir hazne şekline sahip olmayıp birçok farklı görünüm şeklini akla getirebileceği gibi beş duyudan biri ile algılanamadığı gerekçeleriyle marka hukuku anlamında bir işaret de teşkil etmemektedir.[159] Böyle bir işaretin marka olarak tescil edilmesi halinde, marka hakkı sahibi, şeffaf çöp toplama haznesine sahip akla gelebilecek tüm elektrik süpürgeleri üzerinde tekel hakkı elde etmiş olacak ve böylece kendisine rekabet üstünlüğü sağlanmış olunacaktır[160]. Doktrinde mahkemenin vermiş olduğu bu karar haklı bulunmakla beraber, davaya konu şeffaf çöp toplama haznesi şeklinin esasen işlevsel nitelikte olması sebebiyle de marka olarak tescilinin engellenebileceği ayrıca belirtilmiştir[161].

Marka olarak tescil ettirilmek istenen bir işaret orijinal ve yeni olmak zorunda olmadığı gibi, bu işaretin bir anlam ifade etmesine de gerek yoktur. Zira, diğer sınai haklarda aranan, örneğin; tasarımlarda aranan yenilik koşulu (SMK m. 56), patentler için aranan ilgili buluşun yeni olması, buluş basamağı içerir nitelikte ve sanayiye uygulanabilir olması koşulları (SMK m. 82) markalar için aranmamaktadır.[162] Dolayısıyla; herhangi bir anlam ifade etmeyen bir işaret de ayırt edici niteliğe sahip olduğu ve diğer tescil engellerini aşabildiği sürece marka olarak tescil ettirilebilecektir.

Bir işaretin marka olabilmesi için tescil edilmesine gerek bulunmamaktadır. Şöyle ki; SMK m. 4; marka olabilecek işaretleri belirlerken, burada aslında tescil edilebilecek işaretlerden söz etmektedir. Zira bir işaretin marka olabilmesi için ayırt edici niteliğe sahip olması yeterlidir. Lakin, bir markanın SMK hükümleri uyarınca

---

[158] Elektrikli süpürgenin dışardan görülebilen şeffaf toplama haznesine sahip olması, aslında işlevsel fayda sağladığına işarettir. Zira, tüketiciler, toplama haznesinin şeffaf olması nedeniyle bu haznenin dolduğu ve boşaltılması gerektiği zamanı rahatlıkla görebileceklerdir. Burada, mahkeme söz konusu şeklin tescil talebini işlevsellik gerekçesi ile reddedebilirdi; fakat ortada tam olarak bir şeklin (işaretin) varlığından söz edilemeyeceğinden, işlevselliğe ilişkin gerekçeler de öne sürülmemiştir. **BENTLY/SHERMAN/GANGJEE/JOHNSON,** s. 958.

[159] **BENTLY/SHERMAN/GANGJEE/JOHNSON,** s. 958; **ÇOLAK,** s. 24, 25; **MEMİŞOĞLU,** s. 43; **YASAMAN/YASAMAN,** SMK Şerhi, C. I, karar no. 4/31, s. 106, 107.

[160] **HACIMAHMUTOĞLU, Sibel:** Ticari Form Olarak Duyusal Doku Markaları, Yetkin Yayınları, Y. 2019, s. 57.

[161] **BENTLY/SHERMAN/GANGJEE/JOHNSON,** s. 958.

[162] **YASAMAN,** Sempozyum, s. 135.

korunabilmesi için, o markanın mutlaka tescil edilmiş olması gerekir. Dolayısıyla; ayırt edici niteliğe sahip olduğu sürece bir işaret marka olabilecek; fakat tescil edilmediği sürece SMK'nın sağladığı korumadan faydalanamayacaktır.[163] SMK m. 5 ve 6'da mutlak ve nispi ret nedenleri düzenlenerek, marka olarak tescil edilemeyecek işaretler belirtilmiştir. Dolayısıyla; marka olarak tescil edilmek istenen bir işaret söz konusu madde hükümlerinde belirtilen tescil engellerinin kapsamı içerisinde de kalmamalıdır.

B. İşaretin Açık ve Kesin Olarak Sicilde Gösterilebilir Olması

SMK m. 4 uyarınca; markanın tescili için hak sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilmesi koşulu aranmaktadır. Burada aranan aslında bir nesnelliktir; diğer bir ifadeyle, işaret ilgili çevre tarafından her zaman aynı şekilde, zaman içerisinde kalıcılığını koruyarak ve herhangi bir belirsizliğe düşmeden algılanabilir olmalıdır. İşaret bu koşulları sağladığı sürece, hak sahibine sağlanan korumanın sınırları da net bir şekilde anlaşılabilecektir.[164] İşaretin zaman içinde bozulmadan, değişmeden muhafaza edilebilir olması; marka tescil başvurusu yapacak olan kişilerin de sicilde yapacakları araştırmada, hangi işaretlerin tescilli olduğunu kolayca belirleyebilmelerini; herhangi bir ihlal iddiası durumunda ise, mahkemelerin, marka sahibine sağlanan korumanın kapsamını rahatlıkla tespit edebilmelerini sağlamaktadır[165].

SMK m. 4'te yer *alan "marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması"* ibaresi ile 556 sayılı mülga KHK'dan farklı bir düzenlemeye gidilmiştir[166]. Söz konusu düzenleme; 2017/1001 sayılı yeni AB Marka Tüzüğü m. 4/b[167] ve AB Marka Direktifi

---

[163] **KARAN/KILIÇ,** s. 29. Yazarlar ayrıca; mutlak ve nispi ret nedenlerinin varlığının bir işaretin marka olarak kabulü ile ilgili olmadığını, yalnızca tescil ve koruma ile alakalı olduğunun ortaya konulmak istendiğini belirtmişlerdir.

[164] **MEMİŞOĞLU,** s. 362.

[165] **ÇOLAK,** s. 61.

[166] Mülga 556 sayılı KHK m. 5 uyarınca; marka olarak tescil edilebilecek işaretler için bunların *"çizimle görüntülenebilmesi veya benzer şekilde ifade edilebilmesi baskı yoluyla yayınlanabilmesi ve çoğaltılabilmesi"* koşulu aranmakta idi. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Birinci Bölüm, IV. B. 1. *"Mülga KHK'da Yer Alan Çizimle (Grafikle) Gösterim Koşulu"* başlığı altındaki açıklamalar.

[167] 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 4/b'de konuya ilişkin şu ifade kullanılmaktadır: *"being represented on the Register of European Union trade marks, ("the Register"), in a manner which enables the competent authorities and the public to determine the clear and precise subject matter of the protection afforded to its proprietor".* (https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/legal_reform/regulation_20152424_en.pdf), E.T.: 14.10.2019.

m. 3/b[168] ile de uyumludur. Lakin, SMK'da; AB Marka Tüzüğü ve AB Marka Direktifi'nden farklı olarak; korumanın konusunun açık ve kesin şekilde kim için anlaşılabilir olması gerektiği belirtilmemiştir. Buna karşılık AB Marka Tüzüğü ve AB Marka Direktifi'nde ise, korumanın konusunun halk ve kamu otoriteleri için açık ve kesin olması gerektiği açıkça yer almaktadır. ÇOLAK'a göre; SMK'nın ilgili hükmünü de mehaz AB Marka Tüzüğü ve AB Marka Direktifi'ne uygun olarak hem halk hem de kamu otoriteleri için anlaşılabilir olması gerektiği şeklinde yorumlamak yerinde olacaktır.[169]

Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik m. 7'de birtakım geleneksel olmayan marka türlerinin tescili hususunda sunulacak olan marka örneklerinin şekline ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Buna göre; başvurunun ses markası olması halinde, bunun başvuru formunda açıkça belirtilmesi ve işaretin elektronik ortamda dinlemeye ve saklamaya elverişli kaydının Kurum'a (TÜRKPATENT'e) sunulması gerekir; ayrıca nota ile gösterimin mümkün olduğu hallerde, bu gösterim de başvuruyla birlikte sunulabilecektir (Yönetmelik m. 7/2). Başvurunun üç boyutlu bir işaret olması halinde, bunun başvuru formunda açıkça belirtilmesi, ayrıca koruma konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayacak şekilde işaretin tek bir yönden veya farklı açılardan görünümünü içeren gösterimlerinin Kurum'a sunulması gerekir; bunlar, en fazla altı farklı açıdan görünümü içerecek ve markanın bütünlüğünü bozmayacak şekilde olmalıdır (Yönetmelik m. 7/3). Başvurunun renk markasına ilişkin olması halinde ise, yine bunun başvuru formunda açıkça belirtilmesi, işareti oluşturan renk görselinin sunulması ve Kurum tarafından geçerliliği kabul edilen renk kodunun belirtilmesi gerekir; buna karşılık renk veya renklerin somutlaşmış, sınırları belli bir şekil, figür, resim veya kelime gibi unsurlar dâhilinde kullanılması durumunda işaret renk markası olarak değerlendirilmeyeceği ve birinci fıkra hükmünün uygulanacağı açıkça belirtilmiştir (Yönetmelik m. 7/4). Hareket markalarına ilişkin başvurularda ise, bunun başvuru formunda açıkça belirtilmesi ve işareti oluşturan hareketi tasvir eden bir görüntünün veya hareketsiz ya da hareketli görüntü dizisinin Kurum'a sunulması gerekir, bu gösterimler, markanın bütünlüğünü

---

[168] 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi m. 3/b'de konuya ilişkin şu ifade kullanılmaktadır: *"being represented on the register in a manner which enables the competent authorities and the public to determine the clear and precise subject matter of the protection afforded to its proprietor".* (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2436&from=EN), E.T.: 14.10.2019.

[169] **ÇOLAK,** s. 62. Nitekim SMK m. 4 hükmünün gerekçesinde de markanın sicilde gösteriminin erişilebilir, kalıcı, somut olması ve korumanın konusunun yetkili makamlar ve halk tarafından açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayacak biçimde olması gerektiği belirtilmiştir. Bkz. SMK m. 4 gerekçesi.

bozmayacak nitelikte olmalıdır (Yönetmelik m. 7/5). Madde hükmünün devamında da bu madde hükmünde sayılan hususların, niteliğine uygun düştüğü ölçüde farklı marka türlerinin gösterimi açısından da uygulanabileceği ve yine başvuru sahibinin söz konusu madde hükmünde zorunlu tutulanlar dışında işaretin gösterimine ilişkin ayrıca yazılı açıklama da sunabileceği belirtilmiştir.

Mülga 556 sayılı KHK'da marka olarak tescil edilebilecek işaretler için *"çizimle görüntülenebilmesi veya benzer şekilde ifade edilebilmesi, baskı yoluyla yayınlanabilmesi ve çoğaltılabilmesi"* koşulunun aranmakta olması, geleneksel olmayan markaların tescili yönünden problemler yaratmakta idi. Söz konusu hükümle yalnızca çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen işaretler marka olarak tescil edilebileceğinden, günümüz teknolojik gelişiminin ve buna bağlı olarak gelişen yeni ekonomik şartların sonucu olarak ortaya çıkan yeni marka türlerinin tescilinin bu hükümle sağlanması oldukça zor olmakta idi. Bu sebeple 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, marka olabilecek bir işaret *için "çizimle görüntülenebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen"* koşulunu ortadan kaldırmış, bunun yerine, *"sicilde gösterilebilir olma"* koşulunu benimsemiştir. Böylelikle koruma konusunun kapsamını açık ve kesin şekilde sicilde anlatabilecek yeterliliğe sahip alternatif temsil yollarının da önü açılmıştır[170]. Burada önemli olan işaretin ne şekilde ifade edildiğinden ziyade, bu ifadenin marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlamasıdır. Bu yeni düzenleme ile; geleneksel olmayan marka türlerinden koku, tat, ses markaları gibi markaların daha kolay bir şekilde tescil edilmesine de olanak tanınmıştır. Yeni kanunumuzdaki bu düzenleme mevzuatımıza mehaz AB Marka Direktifi ve 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü[171] ile girmiştir. Geleneksel olmayan markaların gelişimini daha iyi anlayabilmek açısından, bu yeni düzenlemeden önce mevcut olan *"çizimle görüntülenebilme"* koşulunun geleneksel olmayan markaların tesciline ne şekilde etki ettiğini incelemekte fayda bulunmaktadır.

Yeni kanundaki düzenlemeye karşılık; TÜRKPATENT tarafından hazırlanan Marka İnceleme Kılavuzu'nda (M. İ. K.) koku ve tat markalarının koruma konusunu açık ve kesin belirleyecek şekilde sicilde gösterimlerinin mevcut teknoloji ile mümkün

---

[170] **MEMİŞOĞLU,** s. 226; **KUR/SENFTLEBEN,** s. 91.

[171] Bu Tüzük, SMK'nın yürürlüğe girmesinden sonra yürürlüğe giren 2017/1001 sayılı yeni AB Marka Tüzüğü ile yürürlükten kaldırılmıştır.

olmayacağı; dolayısıyla da tescil edilemeyecekleri belirtilmiştir. Yine Kılavuz'da, kokunun sicilde gösteriminin de kimyasal formüllerle, sözcüklerle tarifi ya da her ikisinin kombinasyonu ile yahut da kokunun uygulandığı malın numunesinin verilerek sağlanamayacağı da ayrıca belirtilmiş; aynı çıkarımların tat markaları açısından da geçerli olduğuna değinilmiştir.[172] Lakin marka olabilecek işaretler açısından Sınai Mülkiyet Kanunu'nda böyle bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu sebeple, her ne kadar koku ve tat markalarının sicilde gösterimi oldukça zor olsa da ileride yaşanabilecek teknolojik gelişmeler sonucu bu markalar açısından da sicilde gösterimin mümkün olabileceği ve tescil için aranan diğer koşulları da sağlamaları halinde marka olarak tescil edilebilecekleri kanaatindeyiz. Zira, SMK m. 4'teki şartları taşıması halinde, her işaret marka olarak tescil edilebilecektir.[173]

1. Mülga KHK'da Yer Alan Çizimle (Grafikle) Gösterim Koşulu

Mülga 556 sayılı KHK uyarınca, bir işaretin marka olabilmesi için söz konusu işaretin çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen bir işaret olması gerekmekte idi. Bu koşulun kaynağı 89/104 sayılı AB Marka Direktifi m. 2 ve 40/94 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 4 olmasına rağmen, konu; mülga KHK'nın ilgili maddesinde daha kapsamlı olarak düzenlenmişti. Zira, mehaz düzenlemelerde, yalnızca grafiksel olarak temsil edilebilme[174] (çizimle gösterim) koşulu yer almakta idi[175]. Bunun yanı sıra, TRIPS m. 15/1'de ise, üye devletlerin isterlerse, ek bir koşul olarak, işaretin görsel olarak algılanabilir özellikte olmasını öngörebilecekleri belirtilmiştir. Bu sebeple doktrinde, TRIPS'in marka olarak

[172] Bkz. M. İ. K., 2021, s. 18, 19.

[173] **HACIMAHMUTOĞLU,** s. 55, 56. Yazar koku ve tat markalarına ilişkin olarak Kılavuz'da yer alan sınırlamadan marka olamayacak işaretlerin bulunduğu sonucunun çıkarılmaması gerektiğini, zira bu sınırlamanın çizimle gösterimin arandığı mülga 556 sayılı KHK döneminde kabul edildiğini; fakat SMK ile çizimle gösterim koşulunun kaldırıldığını, ayrıca kanunda yer almayan bir sınırlandırmanın TÜRKPATENT tarafından çıkarılan bir Kılavuz ile öngörülmesinin normlar hiyerarşisine aykırılık teşkil edeceğini belirtmiştir. Kanaatimizce, Kılavuz'da bu tür işaretlerin marka olarak tesciline yönelik yasal bir sınırlama getirilmeye çalışılmamış, söz konusu işaretlerin sicilde gösterimlerinin mevcut teknoloji ile mümkün olmadığından söz edilmiştir; dolayısıyla teknolojik gelişmelere bağlı olarak bu işaretlerin sicilde gösterilebilir hale gelmeleri açısından herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

[174] Mülga KHK'da yer alan çizimle görüntülenebilir olma ibaresi mehaz AB düzenlemelerinde grafikle temsil edilebilir olma şeklinde ifade edilmişti.

[175] Zira mülga KHK'da çizimle gösterim koşulunun yanı sıra, *"baskı yoluyla yayınlanabilme ve çoğaltılabilme"* şartı da aranmakta idi. OKUTAN NILSSON'a göre, 556 sayılı mülga KHK'da çizimle gösterim koşulunun yanında yer alan *"baskı yoluyla yayınlanabilme"* şartı ile çizimle gösterim koşuluna adeta ek bir koşul eklenmiştir. Yazar, eklenen bu koşul sebebiyle, seslerin üzerine kaydedildiği bir kompakt diskin depo edilmesi imkanının ortadan kalkacağını, bu tip işaretler için de ancak kâğıt üzerine basılabilen çizimle gösterimin kabul edilebileceğini belirtmiştir. **OKUTAN NILSSON, Gül;** "Sesler, Renkler ve Kokular Marka Olarak Tescil Edilebilir Mi? -Avrupa Toplulukları Mahkemesinin Üç Kararı-", Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Y. 2003, C. 23, S. 1-2, s. 598.

tescil edilebilecek işaretler açısından çizimle gösterim koşulunu zorunlu tutmamış olduğu, bunu üye devletlerin kendi inisiyatiflerine bırakmış olduğu ifade edilmiştir[176]. Lakin çizimle gösterim koşulu ile yalnızca görsel olarak algılanabilen işaretlerin tescil edilebileceğine ilişkin koşul birbirinden farklıdır[177]. Dolayısıyla, TRIPS'in ilgili hükmünden çizimle gösterim koşulunun ihtiyari hale getirildiği sonucu çıkarılamayacaktır. Bunun yanı sıra, mülga 89/104 sayılı AB Marka Direktifi ile 40/94 sayılı AB Marka Tüzüğü'nde çizimle gösterim koşulu zorunlu tutulmuş idi.

Mülga 556 sayılı KHK'da yer alan çizimle gösterim koşulundan kasıt, marka tescil başvurusunda bulunan kişinin, tescil ettirmek istediği işaretin çizimle görüntülenebilir olmasıdır; burada marka örneğinin sunulması çizimle gösterim koşulunun sağlanması açısından yeterli olmamakta idi. Bu koşul ile sağlanmak istenen belli amaçlar vardı. Çizimle gösterim koşulu ile öncelikle, marka sahibinin hakkının kapsamının tam olarak belirlenebilir olması amaçlanmıştı. Bu husus; yeni marka tescil ettirmek isteyen üçüncü kişilerin sicilde arama yapabilmelerini, tescilli markanın kapsamını belirleyebilmelerini ve tescil ettirmek istedikleri marka ile tescilli markalar arasında benzerlik olup olmadığını rahatlıkla tespit edebilmelerini sağlama amacı gütmekte idi. Son olarak da çizimle gösterim koşulu ile, marka olarak tescil edilecek olan işaretin diğer işaretler ile karşılaştırılabilmesi ve sınıflandırılmasının sağlanması, diğer bir ifadeyle yönetilebilir olması amaçlanmış idi.[178]

---

[176] **EROĞLU,** s. 103, dn. 39.

[177] Zira her ne kadar görsel olarak algılanabilen işaretlerin çizimle gösterimi rahatlıkla sağlanabilse de görsel olarak algılanamayan işaretlerin de çizimle gösterimi birtakım yollarla sağlanabilmekte idi. Nitekim görsel olarak algılanamayan işaretlerden olan seslerin çizimle gösterim koşulunu nota ile sağlayabilecekleri kabul edilmekte idi. Çizimle gösterim koşulu ile yalnızca görsel olarak algılanabilen işaretlerin tescil edilebileceğine ilişkin koşul arasındaki farklılıklar için bkz. Birinci Bölüm, III. A. 2. *"Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS)"* başlığı altındaki açıklamalar.

[178] **BENTLY/SHERMAN/GANGJEE/JOHNSON,** s. 934.

Mülga 556 sayılı KHK'nın 5. maddesinde; mehaz AB düzenlemelerinden farklı olarak çizimle görüntülenebilen ibaresinin yanı sıra *"veya benzer biçimde ifade edilebilen"* ibaresinin eklenmiş olması doktrinde geleneksel olmayan markaların tescili yönünden birtakım tartışmaların ortaya çıkmasına sebep olmuştu.

EROĞLU; *"benzer şekilde ifade edilebilen"* ibaresinin mevcut olmasının, görsel olarak algılanabilir olma koşulundan vazgeçildiği anlamına gelmediğini, özellikle geleneksel olmayan markalar açısından işaretin dolaylı olarak, formülle yahut da nota ile ifadesinin mümkün olabileceğini savunmuştu. Yazara göre böylelikle, tüm marka türlerinin korunmak istenmesi ile işaretin sicilde açık olarak gösterilmek istenmesi arasındaki menfaat çelişkisi de ortadan kalkacaktı. Yazar ayrıca, Kurum'un da marka tescil başvuruları sırasında başvuranın lehine olarak, dolaylı çizimsel ifadelere de yeterince açık oldukları sürece izin vermesi gerektiğini ifade etmişti.[179]

ARKAN da kanun koyucunun *"benzer şekilde ifade edilebilen"* ibaresini ekleyerek yalnızca iki boyutlu işaretlerin marka olabileceğini kabul etmek istemediği; dolayısıyla renk, koku ve sesin çizime benzer bir şekilde ifade edilmelerinin (örneğin; sesin notalarla ifade edilmesi gibi) benzer şekilde ifade edilebilme kapsamı içerisinde kaldığını belirtmişti[180]. Doktrindeki ağırlıklı görüş de bu yöndeydi; nitekim işaretin çizimle görüntülenebilmesinin, yalnızca sözcük yahut şekil gibi iki boyutlu olarak ifade edilen işaretlerin marka olabileceği anlamına gelmediği, birtakım işaretlerin kimyasal formüllerle, notalarla ve matematiksel işlemlerle ifade edilebilmesi durumunda da çizimle gösterim koşulunun yerine getirilmiş sayılacağının kabul edileceği ifade edilmişti[181].

TEKİNALP ise; ilgili hükümde *"benzer biçimde ifade edilebilme"* ibaresinin yer almasının çizimle gösterim koşulunu genişlettiğini, zira bu ifade ile işaretin yalnızca çizimin ürünü olmaktan çıkarıldığını; dolayısıyla görsel olarak algılanmasa dahi bir işaretin örneğin; sesle açıklanabilen bir işaretin yahut da bir kokunun da marka olarak

---

[179] Yazar, çizimle gösterim koşulunun yerine getirilebilmesi için işaretin kendisinin teknik bir yardım aracı olmaksızın doğrudan doğruya algılanabilir olması gerekmediğini, yalnızca iki boyutlu olarak açık bir biçimde (örneğin; nota yahut formülle) gösterilmesinin yeterli olacağını savunmuştu. Yazar ayrıca, işaretin söze dayalı tasvirine en son çare olarak başvurulması gerektiğini ve bu tasvire tereddüde yer vermeyecek açıklıkta işareti belirlemesine olanak sağlaması halinde izin verilmesi gerektiğini belirtmişti. **EROĞLU,** s. 103, 104.

[180] **ARKAN,** Marka Hukuku, C. I, s. 37. Yazara göre; çizimle görüntülenebilme yahut benzer biçimde ifade edilebilme koşulu sicil hukukuna yönelik olup marka örneklerinin sicil dairesine sunulmasının sağlanması amacı ile düzenlenmişti.

[181] **YASAMAN, Marka Hukuku, (ALTAY, Sıtkı Anlam/AYOĞLU, Tolga/YUSUFOĞLU, Fülürya/YÜKSEL, Sinan):** Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi, Vedat Kitapçılık, Y. 2004, s. 60; **ÖZDAL,** s. 45; **İMİRLİOĞLU,** s. 13.

tescil edilebileceğini; bunların ayırt edici nitelikte olmalarının yeterli olduğunu savunmuştu.[182]

Kanaatimizce, *"benzer şekilde ifade edilebilen"* ibaresi ile çizimle gösterim koşulu kaldırılmamış, çizime benzer; fakat yine görsel olarak algılanabilecek farklı yöntemlerin de çizimle gösterim koşulunu sağlama açısından kullanılabileceği ifade edilmek istenmişti. Nitekim ilgili hükümde yalnızca çizimle gösterim koşulu değil, bunun yanı sıra, *"baskı yoluyla yayınlanabilme ve çoğaltılabilme"* koşulları da aranmıştı. Zira mülga 556 sayılı KHK'nın m. 23-(b) bendinde, bir markanın tescil edilebilmesi için, markanın yayına ve çoğaltmaya elverişli bir örneğinin sunulması gerektiği ve yine mülga KHK'nın Uygulanmasına Dair Yönetmelik m. 8-(a) bendinde de tescili istenen markanın yayına ve baskı yoluyla çoğaltmaya elverişli en az 5x5 ve en fazla 7x7 cm. ebadında 5 adet örneğinin sunulması gerektiği de ayrıca düzenlenmişti. Bu hükümlerden de anlaşılacağı üzere, çizimle gösterim koşulunun sağlanması için çizime benzer bir gösterimin sunulması, diğer bir ifadeyle işaretin yine kâğıt üzerinde ifade edilmesi gerekmekte idi.[183] Lakin sonuç olarak çizimle gösterim koşulu, her türlü işaretin marka olarak korunmak istenmesine yönelik mülga 556 sayılı KHK m. 5 ile ciddi bir çelişki yaratmakta idi, zira bu durumda görsel olarak algılanamayan işaretlerin birçoğunun çizimle gösterim koşulunu sağlamaları ve böylelikle marka olarak tescil edilmeleri oldukça güçtü.

2. Geleneksel Olmayan Markaların Tescili Açısından Çizimle Gösterim Koşulu

Çizimle gösterim koşulu açısından tartışma yaratan husus bu koşulun farklı marka türleri açısından nasıl sağlanacağına ilişkindi. Özellikle geleneksel olmayan markalar açısından bu koşulun sağlanması oldukça zordu. Ayrıca kâğıt üzerinde gösterilemeyen birtakım markalar için bu koşulun nasıl sağlanacağı hususu da oldukça problem yaratmakta idi.

Çizimle gösterim koşulunun özellikle geleneksel olmayan markalar açısından nasıl sağlanması gerektiğine ilişkin kriterler ABAD'ın vermiş olduğu ünlü *Sieckmann*

---

[182] **TEKİNALP,** Fikri Mülkiyet, s. 361.

[183] KARASU da *"benzer biçimde ifade edilebilen"* ifadesinden yine çizime benzer alternatif gösterim yollarının sunulabileceğini, buna karşılık söz konusu ibarenin kâğıt üzerinde gösterilmeyen (örneğin, seslerin kasete kaydedilerek sunulması gibi) temsil yollarını kapsamadığını belirtmişti. **KARASU, Rauf;** "Ses Markaları", Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Y. 2007, C. 7, S. 2, s. 43.

kararında[184] ortaya konulmuştur. Bu kararda, Sieckmann adındaki başvuru sahibi, kimyasal formülünü sunarak bir kokuyu marka olarak tescil ettirmek istemiştir. Sieckmann ayrıca, başvurusu ile birlikte bir saklama kabı içerisinde kokunun bir örneğini de sunmuş ve kokuyu *"hafifçe tarçını andıran yumuşak meyveli koku"* olarak tarif ederek bu tarifi de başvuru belgesine eklemiştir. Burada ABAD'a yöneltilen ilk soru; yalnızca görsel olarak algılanabilen işaretlerin mi yoksa dolaylı yoldan temsili sağlanabilen ses ve koku gibi işaretlerin de marka olarak tescilinin mümkün olup olmadığına ilişkindir. Mahkeme görsel olarak algılanamayan işaretler açısından, bunların da diğer işaretler gibi ayırt edici niteliğe sahip olmaları ve grafikle (çizimle) temsil edilebilir olmaları koşuluyla marka olarak tescil edilebileceklerini belirtmiştir. Mahkemeye göre, grafikle gösterim koşulunun getiriliş amacı; markanın sağladığı koruma kapsamının üçüncü kişiler tarafından açık, kesin, net ve objektif şekilde anlaşılmasıdır. Mahkeme, bir işaretin grafikle gösterim koşulunu yerine getirebilmesi için bu gösterimin; açık, kesin, müstakil, kolay erişilebilir, anlaşılabilir, zaman içinde bozulmaz (değişmez) ve objektif olması gerektiğini belirtmiştir. Mahkemenin belirlemiş olduğu bu kriterler *Sieckmann yedilisi* olarak adlandırılmaktadır.

Gerçekten de sicile bakan kişiler, işaretin kapsamını açık ve kesin bir şekilde algılamalı, bunun sağlanabilmesi için de işaret bir bütünlük içermeli, kolayca ulaşılabilir, anlaşılabilir olmalı ve zaman içinde değişikliğe uğramayarak her zaman aynı şekilde algılanabilir olmalıdır. Ayrıca, söz konusu işaretin kişiden kişiye değişmeyen tek bir algılanış biçimi olmalı, diğer bir ifadeyle işaret objektif olmalıdır. Lakin mahkeme, bir kokunun kimyasal formülünün verilmiş olmasının grafikle gösterim koşulunu sağlamadığını, zira formül ile kokunun yalnızca kendisinin anlatıldığını; buna karşılık formülü okuyan kişilerin ifade edilen kokuyu algılayamayacaklarını, ayrıca kokunun bir örneğinin sunulmuş olmasının da bu koşulu sağlamadığını, zira bu örneğin zaman içinde uçmasının, bozulmasının mümkün olduğunu belirtmiştir. Kokuya ilişkin verilmiş olan tarif de herkes tarafından farklı algılanabilecektir. Dolayısıyla, mahkeme her ne kadar *Sieckmann* kararına konu tescil başvurusuna olumlu yanıt vermemiş olsa da görsel olarak algılanamayan işaretlerin de grafikle gösterim koşulunu yerine getirdikleri sürece marka olarak tescil edilebileceklerinin altını çizmiştir. İşaretin, grafikle gösteriminin sağlanması açısından sözü edilen bu kriterleri sağlaması için şüpheye yer vermeyecek şekilde her zaman açık

[184] Ralf Sieckmann v. Deutches Patent-und Markenamt, Judgement of the Court, C-273/00, 12.12.2002, https://curia.europa.eu/.

bir biçimde insanın beş duyusundan biriyle algılanabilir olması gerekir; dolayısıyla işaretin beş duyudan biriyle algılanabilir olması, söz konusu işaretin marka olması açısından gerekli olan asgari unsurdur[185]. Lakin, mahkeme *Sieckmann* kararında, marka olarak tescil edilmek istenen bir kokunun grafikle gösteriminin nasıl sağlanacağı hususuna yönelik bir yol göstermemiştir. *Sieckmann* kararı; grafikle gösterim koşulunun yerine getirilmesine ilişkin olarak mahkemeler açısından ilke bir karar olmuş, sonraki kararlarda da bu kararda ortaya koyulan kriterler esas alınmıştır.[186] Her ne kadar söz konusu karar koku gibi görsel olarak algılanamayan işaretler açısından verilmiş olsa da kararda ortaya koyulan kriterler tüm işaret türleri açısından (özellikle de geleneksel olmayan marka türleri açısından) uygulanmıştır[187].

Buna karşılık, *Sieckmann* kararında belirlenen kriterler geleneksel olmayan markaların tescili açısından problem yarattığı yönünde birtakım eleştirilere de maruz kalmıştır. Zira, marka olarak tescil edilecek işaretler açısından geleneksel markaların grafikle gösterimlerinin ve böylelikle, tescillerinin kolaylıkla yapılabilmesine karşın geleneksel olmayan markaların örneğin; bir kokunun grafikle gösterimi oldukça zor olduğundan, bu durum marka türlerinin tescili yönünden bir eşitsizlik yaratmıştır. Oysaki geleneksel olmayan markalar da tıpkı geleneksel markalar gibi mal/hizmetin kaynağını gösterme konusunda oldukça etkilidir; örneğin; bazı durumlarda belirli bir kokunun köken gösterme fonksiyonu başka bir işarete oranla daha güçlü olabilecektir. Lakin başvuru sahipleri geleneksel olmayan markaları tescil ettirirken diğer marka türlerine nazaran çok daha fazla efor sarf etmek durumunda kalmaktadır. Dolayısıyla bazı yazarlara göre, *Sieckmann* kararında belirlenmiş olan bu yedi kriter, köken gösterme fonksiyonu açısından oldukça güçlü bir etkiye sahip koku ve ses gibi geleneksel olmayan markaların tescilini daha da zorlaştırmıştır.[188]

Sieckmann kararında; grafikle gösterim koşulunu sağlama açısından bir kokunun kimyasal formülünün sunulması bu formülün herkes tarafından anlaşılamayacağı gerekçesiyle uygun bulunmamıştır. Buna karşılık, birçok kişinin nota okumayı bilmemesine rağmen seslerin nota ile gösteriminin grafikle gösterim koşulunu sağlayacağı kabul edilmektedir. Nitekim ABAD tarafından verilen bir kararda[189]

---

[185] **HACIMAHMUTOĞLU,** s. 53, 54.
[186] **OKUTAN NILSSON,** s. 581-588; **EAMES, Christopher;** "Non-Traditional Trade Marks: Past Practice and a Look to the Future, Exeter Law Review, Y. 2017, Vol. 44, s. 39, 40.
[187] **KUR/SENFTLEBEN,** s. 97.
[188] **EAMES,** s. 40.
[189] Shield Mark BV v Joost Kist h.o.d.n. Memex, Judgement of the Court (Sixth Chamber), C-283/01, 27.11.2003, https://curia.europa.eu/.

seslerin nota ile gösterildikleri sürece[190] grafikle gösterim koşulunu sağlayacakları belirtilmiştir[191]. Mahkemenin ses markaları için bu şekilde bir karar verip koku markaları açısından kimyasal formülün sunulmasını yeterli bulmaması, geleneksel olmayan markaların tescili hususunda keyfi kararların verilmesine de olanak tanımıştır. Diğer bir ifadeyle, *Sieckmann* kriterlerinin her bir marka türü açısından ne şekilde uygulanacağı hususunda bir kesinlik yaratılamamış, bu husus tamamen mahkemelerin yorumuna bırakılmıştır. Bu durum da geleneksel markalar ile geleneksel olmayan markaların korunması hususunda bir eşitsizlik yaratarak geleneksel markaların tescilinin daha kolay ve avantajlı olmasına yol açmıştır[192]. Sonuç olarak grafikle gösterim koşulu açısından *Sieckmann* kriterlerinin uygulanması, özellikle kokuların marka olarak tescilini neredeyse imkânsız hale getirmiştir; zira bunların grafikle gösteriminde kimyasal formül de yeterli kabul edilmemiştir.

Bunun yanı sıra, seslerin usulüne uygun nota yazımının sunulması ile grafikle gösterim koşulunu sağlayabilecekleri kabul edilirken, birtakım seslerin ise marka olarak tescil edilemeyeceğine ilişkin kararlar da verilmiştir. Örneğin; meşhur *"Tarzan çığlığı"*nın (Tarzan filmindeki çığlığın) marka olarak tescili, Avrupa Birliği marka ve tasarım başvurularını değerlendiren Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO), eski adıyla AB Topluluk Marka ve Tasarım Ofisi (OHIM), tarafından reddedilmiştir[193]. Burada, Tarzan çığlığına ait sesin, grafikle gösterim koşulunu sağlamak üzere, sonogramı (çığlık dalgasının bir görüntüsü) sunulmuş; fakat EUIPO tarafından bunların, notanın aksine, bir sesi ifade etmekte yeterli olmadıkları, birçok kişinin notaları okuyup anlayabilmesine karşılık sonogramları (yahut spektrogramları) anlayamayacakları; dolayısıyla da grafikle gösterim koşulunun sağlanamadığı gerekçesiyle başvuru

---

[190] Mahkeme burada, notaların *"mi, re diyez, mi, re diyez, si, re, do, la"* şeklinde birbiri ardına sıralanarak yazılmasını melodinin anlaşılması ve dolayısıyla markanın tanımlanabilmesi açısından yeterli bulmamıştır. Bunların bu şekilde gösterilmesi, müzikteki vurguyu, duruşları, seslerin vuruş sürelerini belirtemeyecektir. Dolayısıyla, Mahkeme bu şekilde bir gösterimin açık ve kesin olmadığı sonucuna varmıştır. Buna karşılık; Mahkeme, ses yüksekliğinin ve seslerin süresinin belirlenmesini mümkün kılan "*do, sol, fa"* gibi anahtar içeren, dörtlük, sekizlik, on altılık gibi değerleri ile notaları ve esleri ile uygun olan yerlerde diyez, bemol, natürel gibi nota arızalarını belirten, ölçülere bölünmüş bir portre üzerindeki nota yazılımını grafiksel olarak ifade edilebilir olma koşulunun sağlanması açısından uygun bulmaktadır. Diğer bir ifadeyle, böyle bir gösterim, yeterli açıklık ve kesinliğe sahip olacaktır. Karara ilişkin bilgi için bkz. **OKUTAN NILSSON,** s. 593.

[191] **BAINBRIDGE, David I.:** Intellectual Property, Sixth Edition, Pearson Education, Y. 2007, s. 599, 600.

[192] **EAMES,** s. 41.

[193] EUIPO Temyiz Kurulu, R 708/2006-4, 27.09.2007. 2005 yılında seslerin dijital ortamda kaydedilmiş bir örneklerinin de başvuru ile birlikte sunulması gerektiğine yönelik yapılan değişiklik sonrası *"Tarzan çığlığı"* sesi için tekrar marka başvurusu yapılmış ve söz konusu işaret 2008 yılında sesin dijital ortamda kaydedilmiş bir örneğinin sunulması ile tescil edilebilmiştir (CTM no: 5090055).

reddedilmiştir[194]. Lakin, Tarzan çığlığı gibi bazı seslerin nota ile ifade edilebilmesi mümkün değildir; kaldı ki Tarzan filmindeki çığlık toplumun çoğunluğu tarafından bilinen ve dolayısıyla köken gösterme fonksiyonu da nota ile gösterilen birçok sese nazaran çok daha güçlü olan bir işarettir. Kanaatimizce sonogram yahut spektrogramların toplumun çoğunluğu tarafından anlaşılamayacağına ilişkin gerekçe notalar açısından da geçerlidir. Görüldüğü üzere, *Sieckmann* kriterleri beklenen amaca tam anlamıyla ulaşamamış ve özellikle geleneksel olmayan markaların tescili hususunda birtakım tutarsızlıkların ortaya çıkmasına engel olamamıştır.

3. Çizimle Gösterim Koşulunun Kaldırılmasının Geleneksel Olmayan Markaların Tesciline Etkisi

Mülga KHK'da yer alan çizimle (grafikle) gösterim koşulunun getiriliş amacı, marka sicilini inceleyecek olan kişilerin tescilli markaları ve bunların kapsamını rahatlıkla görüp anlayabilmesi idi[195]. Bu koşulun yerine getirilebilmesi için birçok farklı teknik kullanılabilmekteydi. Özellikle sözcük ve görsellerden oluşan markalar için kelimeler yahut simgesel işaretlerle çizimle gösterim koşulu rahatlıkla sağlanmaktaydı. Lakin, marka olabilecek işaretlerin tanımı yapılırken herhangi bir sınırlamaya gidilmemesi; sesler, şekiller, kokular, hologramlar ve renkler gibi işaretlerin de marka olarak tescil edilebilmesine olanak tanımış; fakat bu markalar açısından çizimle gösterim koşulunun aranıyor olması birtakım problemleri de beraberinde getirmişti[196]. Zira birtakım geleneksel olmayan markaların çizimle gösterim koşulunu sağlayabilmeleri neredeyse imkânsız olduğundan bu markaların tescil edilip korunabilmesi de olanaksız hale gelmişti.

Yukarıdaki sebepler neticesinde, 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi m. 3/b ile[197] 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 4/b'te yapılan değişikliklerle ve yine söz konusu Tüzüğü yürürlükten kaldırarak 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 4/b ile, işaretin grafikle gösterim koşulu kaldırılarak yerine *"işaretin sicilde gösterilmesi sonucu marka sahibine tanınan korumanın açık ve kesin*

---

[194] Eleştiriler için bkz. **GOULBOURN, Michael;** "Registration Of Olfactory, Aural, and Three-Dimensional Trade Marks In the EU and UK: A Comparison", Journal of Intellectual Property Law & Practice, Y. 2012, Vol. 7, No. 11, s. 820, 821; **EAMES,** s. 42, 43.

[195] **İMİRLİOĞLU,** s. 13; **ÇOLAK,** s. 61.

[196] **BENTLY/SHERMAN/GANGJEE/JOHNSON,** s. 935.

[197] 2015/2436 sayılı Direktif'te yer alan birtakım hükümler 23.03.2016'da yürürlüğe girmiş iken, marka olarak tescil edilecek işaretlerin sicildeki gösterimine ilişkin hüküm de dahil olmak üzere diğer birtakım hükümler ise 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

şekilde anlaşılabilir olması" koşulu getirilmiştir[198]. Ülkemizde de 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu m. 4 ile benzer bir düzenleme kabul edilmiş; buna göre, marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması koşulu getirilerek, eski düzenlemede tescilleri problemli olan sesler gibi birtakım geleneksel olmayan markaların daha kolay tescil edilebilmelerinin önü açılmıştır[199]. Zira, marka olarak tescil edilmek istenen işaret artık, önceden olduğu gibi çizimle görüntülenebilir olmak veya baskı ile çoğaltılabilir olmak zorunda değildir[200]. Nitekim artık marka bültenlerinin baskı yoluyla yayımlanması zorunluluğu da kalmamıştır, bu durumda marka ofisleri gelişen teknolojik ortamları kullanarak marka bültenlerini farklı şekillerde de yayımlayabilmektedirler. Bu durum da mevcut geleneksel olmayan marka türleri ile ileride ortaya çıkabilecek yeni marka türlerinin tesciline bir esneklik tanımaktadır.[201]

Her ne kadar marka olabilecek işaretler açısından çizimle gösterim koşulu kaldırılmış olsa da mahkemeler nezdinde birtakım geleneksel olmayan marka türlerinin tesciline izin verilip verilmeyeceği hususunda hala bir kesinlik bulunmamaktadır. Durumu koku markaları açısından değerlendirecek olursak, koku markalarının tescili grafikle gösterim koşulunun mevcut olduğu dönemde neredeyse imkânsız hale gelmişti. Zira, ABAD'ın vermiş olduğu *Sieckmann* kararında[202]; koku markaları için detaylı bir tarifin yahut kimyasal formülün sunulmuş olmasının grafikle gösterim koşulunu yerine getirmeyeceği açıkça belirtilmişti. Bu karar mahkemelerin, grafikle gösterim koşulunu değerlendirmeleri açısından öncü bir karar olmuş ve bu kararda söz konusu koşulun nasıl sağlanacağına ilişkin birtakım kriterler belirlenmiştir. Grafikle gösterim koşulu kaldırılmış olmasına rağmen mahkemeler, geleneksel olmayan markaların tescili

---

[198] Bu düzenlemenin amacı; 2015/2436 sayılı Direktif'e yönelik olarak Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından yayınlanmış olan öneride şu şekilde belirtilmiştir: İşaretlerin marka olabilmesi açısından aranan grafikle temsil edilebilme koşulu artık yürürlükte değildir. Zira bu koşul, sesler gibi birtakım geleneksel olmayan markaların sicilde temsili konusunda yasal belirsizlik yaratmaktadır. Bir işaretin grafik dışında temsili yasal kesinliğin sağlanması açısından koruma konusunun kapsamını daha kesin bir şekilde ortaya koyuyor ise bu temsil şekli tercih edilmelidir. Yeni düzenleme, işaretlerin grafikle yahut görsel olarak temsiline sınırlamamış; fakat bunların yanı sıra işaretlerin birtakım teknolojik araçlarla da temsil edilebilmesinin önünü açmıştır. Buradaki düşünce; yasal kesinliğin daha iyi bir şekilde temini için işaretlerin temsili hususunda daha fazla esneklik sağlamaktır. Bkz. Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Recast) /* COM/2013/0162 final - 2013/0089 (COD) */, (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52013PC0162), E.T.: 02.03.2021.

[199] **İMİRLİOĞLU,** s. 13; **ABACIOĞLU VİSKUŞENKO,** s. 56; **YILMAZ,** Marka Olabilecek İşaretler, s. 75; **ÇOLAK,** s. 61.

[200] **ÇOLAK,** s. 61.

[201] **ASAN/ÜNSAL/VATANSEVER,** s. 50.

[202] Ralf Sieckmann v. Deutches Patent-und Markenamt, Judgement of the Court, C-273/00, 12.12.2002, https://curia.europa.eu/.

açısından, hala *Sieckmann* kararında belirtilen kriterleri gözeterek karar vermektedirler. Nitekim yürürlükte bulunan 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün gerekçesinin 10. maddesi ile 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi'nin gerekçesinin 13. maddesinde de yine; hukuki belirliliğin sağlanabilmesi açısından, tescil edilmek istenen işaretin *Sieckmann* kriterlerini sağlaması, diğer bir ifadeyle açık, kesin, müstakil, kolay erişilebilir, anlaşılabilir, zaman içinde bozulmaz (değişmez) ve objektif olacak şekilde sicilde gösterilmesi gerektiği düzenlenmiştir.

Koku markaları açısından bakıldığında, koku örneğinin verilmiş olmasının, bunun zamanla bozulacağı; dolayısıyla da kalıcı olmayacağı düşünülerek tescil için yeterli görülmeyeceği ifade edilmiştir. Diğer bir ifadeyle, koku örneği kalıcı olmadığından *Sieckmann* kriterlerine uyum sağlamamakta; dolayısıyla kokunun bu şekilde tescili de mümkün olmamaktadır. Kokulara ilişkin marka başvurularında, kokunun ayrıntılı bir şekilde tarifinin sunulmuş olması da *Sieckmann* kriterlerinden, açıklık, kesinlik ve objektif olma ile uyum sağlamayacağından, bu şekilde tescili de yine mümkün görünmemektedir. Ayrıca hiçbir koku tarifi, tescil edilmek istenen kokunun ayırt edici olup olmadığının tespiti açısından yeterli olamayacaktır. Görüldüğü gibi yeni düzenlemeye rağmen hala *Sieckmann* kararında belirlenen ilkelerin dikkate alınıyor olması, birtakım geleneksel olmayan marka türlerinin önünde hala bir engel oluşturmaktadır.[203]

Çizimle gösterim koşulunun kaldırılmış olmasının tat markalarının tesciline olan etkisi de koku markaları ile paralellik göstermektedir. Burada özellikle koku markalarının tescil edilebilir hale gelmesi tat markalarının tescilinin de önünü açacaktır[204]. Zira dil üzerindeki beş tat duyusu tadın oluşumuna yüzde yirmi oranda

---

[203] **EAMES,** s. 48; **KUDRINA, Yaroslava;** "Non-Traditional Trade Marks And The Abolition Of The Requirement For Graphical Representation: EU Trade Mark Registration Process", Stockholm University, Faculty of Law, Yüksek Lisans Tezi, Y. 2018, s. 44. Doktrinde, koku markalarının dijital bir ortamda kayıt altına alınmaları, saklanmaları ve gönderilmelerine ilişkin çalışmaların yapıldığı, bu yeni gelişen teknoloji sayesinde artık koku markalarının bir örneğinin marka ofislerine sunularak saklanabileceği ve tescillerinin de rahatlıkla yapılabileceği ifade edilmiştir. **FRIEDMANN, Danny;** "EU Opens Door For Sound Marks: Will Scent Marks Follow?", Journal of Intellectual Property Law and Practice, Y. 2015, Vol. 10, Issue, 12, s. 937-939. Lakin, diğer bir görüş ise, bu teknolojik gelişme ile yine problemin çözülmeyeceğini, koku algısı kişiye göre değişebildiğinden diğer bir ifadeyle sübjektif olduğundan bunlara ilişkin yargı kararlarının yine sübjektif temellere dayanacağını ve böylelikle *Sieckmann* kararında belirtilen objektiflik kriterinin yine sağlanamayacağını savunmaktadır. **EAMES,** s. 54.

[204] Bunun yanı sıra, tatların hiçbir zaman marka olarak tescil edilemeyeceğini savunanlar da bulunmaktadır. Buna göre; müşteriler ürünü ancak satın aldıktan sonra tadabilecek; diğer bir ifadeyle ürünün markası, ancak satın alındıktan ve tüketildikten sonra müşteriler tarafından algılanabileceğinden, markanın tescili herhangi bir koruma sağlamayacaktır. Zira buna göre, ürünü satın almadan tadını test etmek mümkün olmadığından, bu marka türünün tescil edilmesinin de bir anlamı bulunmayacaktır. **EAMES,** s. 49, 50.

katkıda bulunurken, kokuların tat oluşumuna yüzde seksen oranda katkıda bulunduğu gözlemlenmiştir[205]. Dolayısıyla; kokuların tesciline ilişkin karşılaşılan tüm problemler tatların tescili için de söz konusudur[206].

Yeni düzenleme ses markaları açısından değerlendirildiğinde ise, bu düzenleme ile artık sese ilişkin dijital ses kayıt örneğinin marka ofislerine sunularak sicilde gösterim koşulunun sağlanabileceği kabul edilmektedir. Zira Türk hukukunda sesin açık ve kesin olarak sicilde gösterilebilmesi için elektronik ortamda dinlemeye ve saklamaya elverişli kaydının Kurum'a sunulması gerekir; ayrıca nota ile gösterimin mümkün olduğu hallerde bu gösterim de başvuruyla birlikte sunulabilecektir (Yönetmelik m. 7/2). Lakin Avrupa Birliği açısından durum değerlendirildiğinde, üye ülkelerin marka ofislerinin tamamı açısından sesin dijital ortamdaki kayıt örneğinin kabul edilmesine yönelik yasal bir zorunluluğun bulunmadığı görülmektedir; diğer bir ifadeyle yerel marka ofislerinin bunu kabul etmek zorunda olduklarına dair genel bir hukuk kuralı bulunmamaktadır. Bu durum da AB genelinde birtakım tutarsızlıkların ortaya çıkmasına sebep olabilecektir. Buna karşılık; EUIPO tarafından çıkarılan Marka Kılavuzu'nda, ses markalarının tekrar dinlemeye elverişli dijital bir ses kayıt örneğinin yahut da sese ilişkin usulüne uygun notaların sunulması ile sicilde gösterim koşulunun sağlanacağı kabul edilmiştir[207]. Bunun yanı sıra, doktrinde, belirli bir sesin farklı bilgisayarlarda yahut da farklı ses sistemlerinde çalındığında birebir aynı sesi çıkarmayacağı; dolayısıyla da bu markaların tescilinde hiçbir zaman kesinliğin sağlanamayacağı da ayrıca savunulmaktadır[208].

Yukarıda da görüldüğü üzere, çizimle (grafikle) gösterim koşulunun kaldırılmış olması geleneksel olmayan markaların tescili açısından birtakım kolaylıklar sağlamış olsa da uygulamada karşılaşılan problemleri tümüyle çözememektedir. Özellikle Avrupa Birliği'nin genelinde geçerli tek bir düzenlemenin bulunmaması ve mahkemeler tarafından benzer hususlarda birbirinden farklı kararların verilmesi geleneksel olmayan markaların tescili hususunda birtakım tutarsızlıkların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Çizimle gösterim koşulunun getiriliş amacına bakıldığında, bu koşulun marka sicilini inceleyecek olan kişilere, tescil edilmiş olan markaların koruma kapsamlarını rahatlıkla anlayabilmelerini sağlamak olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple, bu koşulun kaldırılarak yerine tescil edilecek olan işaretin sicilde gösteriminin çizim

[205] **FRIEDMANN,** Scent Marks, s. 932.
[206] **EAMES,** s. 49.
[207] EUIPO Guidelines, Part B, Sec. 4, C. 2, Ver. 1.0, 31.03.2023, s. 356.
[208] **BAINBRIDGE,** Intellectual Property, s. 602.

dışında alternatif yollarla yapılabilecek olması bazı durumlarda, özellikle de internet aramalarının sözcüklerle yapıldığı düşünülecek olunursa, araştırma yapacak ilgililerin tescilli markaların koruma kapsamlarını belirleyebilmelerini de zorlaştırabilecektir[209]. Örneğin; başvuruda yalnızca dijital ses kayıt örneği sunularak tescil edilmiş olan bir ses markasının koruma kapsamının belirlenmesi benzerlik araştırması yapacak kişiler açısından kolay olmayacaktır. Dolayısıyla birtakım marka türleri açısından, yeni düzenlemenin sektörde faaliyet göstermek isteyen kişilerin tescil ettirmek istedikleri markaların diğer markalarla benzerlik taşıyıp taşımadığı yahut da üçüncü kişilerin kendi markalarına benzer bir marka tescil ettirmeye çalışıp çalışmadıklarını tespit etmenin bazı durumlarda daha zor hale geleceği dahi söylenebilecektir.

Sonuç olarak çizimle gösterim koşulunun kaldırılmış olması Avrupa Birliği marka hukuku uygulamaları açısından birtakım eleştirilere maruz kalmıştır. Eleştirilerin çoğunluğu, bu koşulun kaldırılmış olmasına rağmen hala geleneksel olmayan markaların tescili hususunda yasal bir kesinliğin bulunmadığı, mahkemelerin benzer konularda birbirinden farklı kararlar verebildiği yönündedir. *Sieckmann* kararı mahkemeler nezdinde öncü bir karar olup bu kararda belirlenen ölçütler hukuki kesinliğin sağlanması açısından önemli bir adım oluşturmuştur. Nitekim mahkemeler geleneksel olmayan markaların tescili hususunda hala *Sieckmann* kararında belirlenen kriterleri esas alarak kararlar vermektedir. Ancak kararda belirlenen kriterlerin uygulanma şekli yargı çevreleri açısından farklılık göstermekte, kriterlerin sağlanmasına yönelik olarak benzer konularda farklı yorumlar ortaya çıkabilmektedir. Örneğin; İngiltere'de işarete ilişkin yazılı tariflerin sunulması ile grafikle gösterim koşulunun sağlandığı ve böylelikle de tescilinin gerçekleşmiş olduğu iki koku markasının[210] EUIPO nezdinde tescili kabul edilmemiştir. Diğer bir ifadeyle, birtakım geleneksel olmayan marka türlerinin tescili ve korunması açısından Avrupa Birliği marka ofisleri ve mahkemeleri nezdinde hukuki bir kesinlik ve görüş birliği bulunmamaktadır. Bu durum da marka sahipleri açısından, bu marka türlerine ilişkin olarak yapılan tescil başvurularının olumlu sonuçlanıp sonuçlanmayacağı ve olumlu sonuçlansa dahi elde

[209] **EAMES,** s. 50.

[210] Bu markalardan birincisi; araç lastiklerine uygulanan *"gülleri anımsatan çiçek kokusu"* (tescil numarası: 00002001416), (https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-tmcase/page/Results/1/UK00002001416), ikincisi ise; dart oklarına uygulanan *"keskin bira kokusu"* (tescil numarası:00002000234) (https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-tmcase/page/Results/1/UK00002000234), şeklinde tarif edilmiştir. E.T.: 13.12.2019.

edilmiş olan korumanın uzun soluklu olup olmayacağı gibi tereddütlere yol açabilecektir.[211]

Bunun yanı sıra, sicilde gösterim koşuluna ilişkin tespit açısından hala *Sieckmann* kararında belirlenen kriterlerin dikkate alınıyor olması, çizimle gösterim koşulunun kaldırılmış olmasının uygulamada bir değişiklik yaratmadığı yönünde eleştirilerin ortaya çıkmasına da sebep olmuştur. Buna göre; geçmişte koku markalarının çizimle gösterimi mümkün değil iken; söz konusu koşulun kaldırılarak teoride bu marka türlerinin tescilinin önü açılmış; fakat uygulamaya bakıldığında, bunların farklı yollarla gösterimlerinin *Sieckmann* kararında belirlenen kriterleri sağlamadığı gerekçesiyle tescil edilmelerinin hala pek mümkün olmadığı görülmektedir. Zira, bir marka türünün tesciline hukuken izin veriliyor ise, bu tescilin uygulamada ne şekilde gerçekleşebileceğinin de yine hukuk tarafından gösterilmesi gerektiği ifade edilmektedir.[212]

Çizimle gösterim koşulunun kaldırılmış olması, teoride geleneksel olmayan markaların tescilinin önünü açmış olsa da uygulamada buna ilişkin problemler hala devam etmektedir. Burada karşılaşılan en büyük problem, ticaretle uğraşan kişilerin uzun uğraşlar sonucu yaratmış ve değer kazandırmış oldukları markalarının tescil edilip edilemeyeceğini öngörememeleridir. Dolayısıyla, burada ulusal marka ofisleri arasında öncelikle bir görüş birliği oluşturmak gerekmektedir, zira markasını AB'ye üye bir ülkede tescil ettirmiş olan bir kişinin bir başka üye ülkede koruma elde edip edemeyeceğini bilmesi gerekir. Aynı şekilde, mahkemelerin kararlarının da birbirleriyle tutarlı olması problemlerin çözümü açısından oldukça önemlidir. Bu durumda, geleneksel olmayan markaların tescili açısından koşulların nasıl sağlanacağına ilişkin belirli yöntemler geliştirilerek, bunların ulusal marka ofisleri ve EUIPO ile uyumlu bir şekilde yürütülmesi sağlanmalıdır.

Kanaatimizce yukarıda sözü edilen tüm eleştirilere rağmen, çizimle gösterim koşulunun kaldırılarak güçlü ayırt ediciliğe sahip birçok geleneksel olmayan marka türünün tescilinin mümkün hale gelmesi, diğer bir ifadeyle mevcut teknolojide bazı marka türlerinin sicilde gösterimlerinin sağlanması henüz mümkün olmasa da bunların tescili açısından kanunen bir engelin bulunmaması oldukça önemli bir gelişmedir. Kaldı ki, geleneksel olmayan markaların tescili hususundaki tutarsızlık ve belirsizlikler yalnızca çizimle gösterim koşulu sebebiyle ortaya çıkmadığından bu koşulun kaldırılmış

[211] **EAMES,** s. 51, 52.
[212] **EAMES,** s. 54.

olması da bu belirsizliklerin devam etmesine bir engel oluşturamamıştır. Çizimle gösterim koşulu; konunun ilerleyen bölümlerinde her bir geleneksel olmayan marka türü açısından daha ayrıntılı olarak incelenecektir.

C. Ayırt Edicilik Unsuru

SMK m. 4 gereği, marka olabilecek bir işaretin; bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması gerekir. Burada, ayırt edicilik unsuru mal veya hizmetlerin ayırt edilmesine hizmet etmekte; yani marka, teşebbüslerin değil, teşebbüslerin ürettiği yahut ticaretini yaptıkları mal veya hizmetlerin ayırt edici unsurunu oluşturmaktadır[213]. Ayırt edicilik unsuru, bir işaretin marka olarak sayılmasını sağlayan en önemli unsurdur. Zira ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler marka olarak tescil edilemez ve bunlar SMK kapsamında korunamaz.

SMK m. 4'ün amacı bir işaretin ne olduğunu tanımlamak değil; hangi işaretlerin marka olabileceğini ve hangi işaretlerin de marka koruması dışında kaldığını belirlemektir. Bu ayrımın yapılabilmesi, diğer bir ifadeyle bir işaretin marka olabilmesi için aranan en temel koşul da işaretin ayırt edicilik fonksiyonunu taşımasıdır. Burada işaret öncelikle kullanılacağı mal yahut hizmetin son kullanıcıları ile iletişim kurma yeteneğine sahip olmalıdır. Bunun için de işaretin en azından insan duyuları ile algılanabilir olması gerekir. Örneğin; insan kulağı tarafından algılanabilen ses spektrumunun dışında kalan akustik sinyallerin iletişim kurma yeteneği de bulunmayacaktır. İkinci olarak da işaret ile işaretin kullanıldığı mal yahut hizmet arasında bir ayrımın bulunması gerekir; başka bir ifadeyle işaret ile kullanıldığı mal yahut hizmetin birbirinden bağımsız olduğu anlaşılmalıdır. İşaret burada bir nesnenin mevcut olduğu mesajını iletmeli, işaretin kendisi gösteren, kullanılacağı mal yahut hizmet ise işaret tarafından gösterilen bir nesne olmalı ve bunlar arasında bir ayrım yapılabilmelidir. Burada kavramsal olarak bir ayrımdan söz edilmekte, işaret ile kullanılacağı mal yahut hizmetin fiziksel olarak birbirinden ayrı olmasından bahsedilmemektedir. Üçüncü olarak da bir işaretin marka olabilmesi için kullanılacağı mal yahut hizmetin kökenini ayırt etme fonksiyonuna sahip olması gerekir. Örneğin; bir işaret yalnızca mal yahut hizmetlerin fiziksel özelliklerini ayırt etme gibi sınırlı bir ayırt

[213] **YASAMAN/YASAMAN,** SMK Şerhi, C. I, s. 107; **İMİRLİOĞLU,** s. 15.

edici fonksiyona sahip ise ilgili hükümde belirtilen koşullar sağlanmamış olacaktır; zira işaretin esas olarak köken ayırt etme fonksiyonuna sahip olması gerekir.[214]

TEKİNALP'e göre; bir işaretin ayırt edici niteliğe sahip olabilmesi için, o işaretin uzun süredir kullanılması, gazetelerde, televizyonda yahut diğer reklam araçlarında toplumun dikkatine sunularak hafızalarda yer etmesi gerekir. Söz konusu işaret, ilgi çekici nitelikteyse, akılda kalacak şekilde halkın dikkatini çekiyorsa, malı kullanan kişiyi kalitesiyle tatmin ediyorsa, bu işaret ayırt edici niteliklere sahip demektir.[215] ÇOLAK ise, ayırt edicilik için bu tanımı oldukça geniş bulmakta, zira bir markanın ayırt edici niteliğe sahip olduğunun kabul edilebilmesi için gazetelerde, televizyonlarda reklamının yapılmasının, işaretin hafızalarda yer etmesinin gerekli olmadığını, bunların olsa olsa markanın tanınmışlığı için gerekli olabileceğini haklı olarak belirtmiştir. ÇOLAK'a göre; ayırt edicilik, bir işaretin, diğerlerinden farklı olmasını yahut da öyle algılanmasını sağlayan unsur ve özelliklerin bütünüdür.[216] İşaretin ayırt edici olma özelliği ilgili çevre nezdinde algılanmalıdır, zira; ayırt edicilik, farklı teşebbüsler tarafından üretilen malların yahut sunulan hizmetlerin, bunları tüketenler tarafından birbirinden ayırt edilebilmesi koşulunu ifade etmektedir. Dolayısıyla; ayırt edicilik değerlendirmesi yapılırken markanın toplumun ilgili kesiminde ne şekilde algılandığına ve ilgili mal veya hizmetin niteliğine göre değerlendirme yapılmalıdır. Ayırt edici niteliğe sahip bir işaret, toplumun ilgili kesiminde, ortalama düzeydeki bir tüketici nezdinde malın kökenine işaret etmeli, o malın ticari kökenine dair bir algı oluşturabilmeli ve marka olarak algılanabilmelidir. Bir markanın birden çok unsur içermesi durumunda ise, o unsurların her birinin ayırt edici niteliğe sahip olması aranmayıp bunların bir bütün olarak bıraktıkları genel intibanın ayırt edici nitelikte olması ve marka algısı oluşturabilmesi markanın ayırt edici niteliğe sahip olması açısından yeterli olacaktır.[217]

Bir işaretin ayırt edici olması; o işaretin mutlaka özgün bir işaret olmasını da gerektirmemektedir; fakat günlük hayatta sık sık kullanılan ve bir anlam ifade eden sözcük vb. işaretlerin doğuştan ayırt ediciliği zayıf olmaktadır[218]. Zira, kullanıldığı mal veya hizmetin kendisiyle hiçbir ilgisi olmayan; fakat kullanıldığı malın kökenini ayırt etmek için özellikle yaratılmış olan hayali markalar en güçlü marka sınıfını

[214] **KUR/SENFTLEBEN,** s. 92, 93.
[215] **TEKİNALP,** Fikri Mülkiyet, s. 365.
[216] **ÇOLAK,** s. 25. Aynı yönde bkz. **BAINBRIDGE,** Intellectual Property, s. 597.
[217] **ÇOLAK,** s. 25, 26; **YILMAZ,** Marka Olabilecek İşaretler, s. 76.
[218] **ÇOLAK,** s. 27.

oluşturmaktadır. Bu markalar genellikle ortak dilde sıkça kullanılmayan sözcükleri veya bu gibi işaretleri içermektedir. Örneğin; fotoğrafçılıkta kullanılan *"Kodak"* yahut birtakım elektronik aletler için *"Sony"* gibi markalar hayali markalar olup ayırt edicilikleri güçlüdür.[219]

Ayırt edicilik unsuru markanın koruma kapsamını belirlemede de önemli etkendir. Zira bir işaretin ayırt edici gücü arttıkça koruma kapsamı da ona göre genişlemektedir[220]. Gerçekten de markalar, ayırt edici gücüne göre daha zayıf yahut daha güçlü olabilmektedir. Örneğin; tanınmış olarak kabul edilen markalar güçlü ayırt edici niteliğe sahip olduklarından bunların koruma kapsamı da genişlemektedir. Buna karşılık, günlük hayatta sıklıkla kullanılan sözcüklerden veya işaretlerden oluşan markaların ise ayırt edici gücü zayıf olduğundan bunların koruma kapsamı da daha dar olacaktır.[221]

Ayırt ediciliğin değerlendirilmesi bakımından marka türleri arasında da herhangi bir fark bulunmamaktadır. Buna göre; geleneksel markalar açısından nasıl bir ayırt edicilik aranıyorsa, geleneksel olmayan markalar bakımından da aynı düzeyde bir ayırt edicilik aranacaktır[222]. Buna karşılık, geleneksel olmayan markaların ayırt ediciliğinin ispatlanması, geleneksel markalara oranla daha zordur, örneğin soyut bir renk markasının ayırt ediciliğinin ispatı bir sözcük markasından çok daha zor olacaktır. Lakin, geleneksel olmayan markaların ayırt edici niteliğinin belirlenmesi bakımından daha ağır koşullar öngören bir düzenleme de bulunmamaktadır. Burada toplumun ilgili kesiminin markayı nasıl algıladığı da önemli olacaktır. Zira, geleneksel olmayan markaların çoğunlukla, ilgili çevreyi doğrudan ve derhal belirli bir işletmesel kökene yönlendirme yeteneği yoktur. MEMİŞOĞLU'na göre, özellikle soyut renklerin, kokuların, tatların ve birtakım üç boyutlu şekillerin doğuştan ayırt edici niteliğe sahip olmaları kural olarak mümkün olmadığından, bunlar genellikle marka olarak

---

[219] **HACIMAHMUTOĞLU,** s. 78; **ÇOLAK,** s. 27.

[220] **ÇOLAK,** s. 27; **HACIMAHMUTOĞLU,** s. 113; **BALIK, İfakat/BEKTAŞ, İbrahim;** "Markanın Koruma Kapsamının Belirlenmesinde Ayırt Edicilik Gücünün Etkisi Ve Tanınmış Markanın Zayıf Unsurunun Durumu -McDonald's Kararları Yönünden Bir İnceleme-", TFM, Y. 2019, C. 5, S. 1, s. 2.

[221] **BALIK/BEKTAŞ,** s. 2. Yazarlar, ayrıca ayırt edicilik unsurunun etkisiyle markanın koruma kapsamının genişlediği hallerin karıştırma ihtimalinin yükseldiği haller olduğunu, bu hallerin de daha çok özgün ve tanınmış markalarda ortaya çıktığını vurgulamışlardır. Nitekim, SMK m. 7/2-(b) ve (c) bentlerinde de markanın ayırt ediciliğini güçlendirmesi nedeniyle koruma kapsamının genişlediği hallere yer verilmiş, bunlar da karıştırılma ihtimalinin bulunduğu ve tanınmış markanın söz konusu olduğu haller olarak belirtilmiştir. Yazarlar ayrıca, ayırt edicilik gücüne bağlı olarak markanın koruma kapsamının daraldığı haller olarak da zayıf markalar ile, markanın birden fazla unsurdan oluşması halinde içerisinde zayıf unsurun barındırılması hallerini saymışlardır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. **BALIK/BEKTAŞ,** s. 3 vd.

[222] **ÇOLAK,** s. 26.

algılanmamaktadır. Yazara göre, bunun öncelikli sebebi, bu işaretlerin ticaret hayatında çoğunlukla başka amaçlarla kullanılması; ikinci sebebi ise, ilgili çevrenin söz konusu işaretleri köken ayırt etmeye yarayan işaretler olarak algılamamasıdır. Zira bu işaretlerin çoğu, ilgili çevrenin zihninde kullanıldığı malın süslemesi yahut işlevsel bir öğesi olarak değerlendirilmekte, farklı unsurların desteği olmaksızın (örneğin bir sözcüğün), yalnızca bu işarete dayanarak malın işletmesel kökeni akla gelmemektedir. Örneğin; bir malın rengi, tasarımı vb. gibi unsurlar genellikle o malın süslemesi olarak değerlendirilmekte, bunlar uygulandığı malı rakiplerinden ayırt etmeye yarayan bir işaret olarak algılanmadığından marka olarak değerlendirilmemektedir. Dolayısıyla, bazı durumlarda, bu işaretlerin marka olarak algılanabilmesi için birtakım ek unsurlar aranmaktadır[223].[224]

Doktrinde çoğunlukla, ayırt edicilik kavramı; *"somut ayırt edicilik"* ve *"soyut ayırt edicilik"* olmak üzere ikili bir ayrıma tabi tutulmaktadır. Soyut ayırt edicilik; bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt edebilme kabiliyetini sahip olma iken somut ayırt edicilik ise; tescili talep edilen mal ve hizmetleri diğer teşebbüslerin mal ve hizmetlerinden ayırt edebilme olarak tanımlanmaktadır[225]. Soyut ayırt edicilik; bir işaretin, herhangi bir mal veya hizmet ile ilişkisi olmadan marka olabilmesi için gerekli ayırt edici niteliğe sahip olması demektir. Bu durumda, bir işaret soyut ayırt edici niteliğe sahip değil ise, bu işaret hiçbir mal veya hizmet açısından ayırt edici niteliğe sahip olmayacaktır.[226] Buna göre bir işaretin ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığının öncelikle soyut olarak yapılması gerektiği belirtilmektedir. Zira işaretin soyut ayırt edici niteliğe sahip olduğu tespit edildikten sonra, söz konusu işaretin marka olabilmesinin, tescil edileceği ilgili mal veya hizmetler açısından ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığına, diğer bir ifadeyle somut ayırt edici

---

[223] Nitekim geleneksel olmayan markaların ayırt edici nitelik kazanabilmeleri çoğunlukla kullanım yolu ile gerçekleşmektedir. Bunlar çoğunlukla özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip işaretler olarak kabul edilmemektedir. Örneğin; Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi Yargılama ve Temyiz Kurulu (TTAB); *Nextel Commc'ns, Inc. v. Motorola Inc.* kararında bir ses markasının tescili için kullanım yolu ile ayırt ediciliğin ispatını aramıştır. Bunun yanı sıra, bazı durumlarda kullanım yolu ile ayırt ediciliğin kazanılması da zorlaşabilmektedir. Aynı Kurul'un, *Saint Gobain Corp. v. 3M Co.* kararında ise, renk unsurunun sıklıkla ve ortaklaşa olarak kullanıldığı bir ürün pazarında, yalnızca satışlara ve reklam uygulamalarına yönelik delillere dayanılmasını, kullanım yolu ile ayırt ediciliği ispatlamada yetersiz bulunmuştur. **MEMİŞOĞLU,** s. 177. Yazar ayrıca, geleneksel olmayan bir işaretin kullanım yolu ile ayırt ediciliğin kazanılmasında geçecek olan sürenin yoğun reklam ve pazarlama kampanyaları ile kısaltılabileceğini; fakat bu reklamlarda geleneksel olmayan işaretin işlevsel yönünden ziyade bir marka vasfı taşıdığının vurgulanması gerektiğini belirtmiştir.

[224] **MEMİŞOĞLU,** s. 176, 177.

[225] **DOĞAN, Beşir Fatih;** "Soyut Renklerin Marka Olarak Tescil Edilebilirliği", FMR, Y. 2005, S. 4, s. 41 vd.; **ÇOLAK,** s. 26; **YASAMAN,** Sempozyum, s. 131; **YILMAZ,** Marka Olabilecek İşaretler, s. 77.

[226] **İMİRLİOĞLU,** s. 21; **AYHAN/ÇAĞLAR/YILDIZ/İMİRLİOĞLU,** s. 27; **UZUNALLI,** Marka Hukuku, s. 55.

niteliğe sahip olup olmadığına bağlı olacağı ifade edilmektedir.[227] Buna göre; ilk olarak işaretin marka olabilecek vasfa sahip olup olmadığı, ikinci olarak da işaretin yalnızca başvuru kapsamındaki mal veya hizmetler yönünden marka olarak tescil edilip edilemeyeceği değerlendirilecektir. Bir markanın belirli mal veya hizmetler bakımından somut ayırt edici niteliğinin bulunmaması, aynı markanın farklı mal veya hizmetler açısından ayırt edici niteliğe sahip olmayacağı anlamına gelmeyecektir[228]. Dolayısıyla, soyut ayırt edici niteliğin bulunmadığı durumlarda, işaret tüm mal veya hizmetler bakımından ayırt edici niteliğe sahip olmayacak; buna karşılık somut ayırt edici niteliğin bulunmaması durumunda söz konusu işaretin farklı mal veya hizmetler bakımından ayırt edici niteliğe sahip olması mümkün olabilecektir.[229] Ayırt edici niteliğe sahip olma ile kullanım sonucu ayırt ediciliğin kazanılması hususları çalışmamızın sonraki bölümlerinde daha ayrıntılı olarak incelenecektir[230].

D. Mal/Hizmet Unsuru

Marka olabilecek işaretleri düzenleyen SMK m. 4 gereği, marka bir teşebbüsün mal veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlamalıdır. Bu hükümden de anlaşılacağı üzere, marka mal yahut hizmetler için tescil edilebilecektir. Bunlar dışında kalan unsurlar açısından marka tescili mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla; markalar kullanım amaçlarına göre ticaret markası ve hizmet markası olarak ayrılmaktadır[231].

Ticaret markası genellikle menkul mallara ilişkin, bunların üstüne ve/veya ambalajına konan markalardır. Para, kıymetli evrak, adi senetler hariç olmak üzere menkul malların birçoğu ticaret markasının konusunu oluşturur. Burada ticaret markası mutlaka o markaya ait malın üretiminde kullanılmak zorunda değildir, bu marka aynı zamanda ticaret konusu yapılan mallar için de kullanılabilir. Örneğin; Migros, Metro gibi üretici olmayan satış mağazaları da belli malları ürettirip kendi markaları altında satışa sunabilmektedir. Buna karşılık hizmet markası ise, bir teşebbüsün hizmetlerini diğer bir teşebbüsün hizmetlerinden ayırmaya yarayan işarettir. Örneğin; bankacılık,

---

[227] **DOĞAN,** Soyut Renkler, s. 40; **AYHAN/ÇAĞLAR/YILDIZ/İMİRLİOĞLU,** s. 27, 28; **UZUNALLI,** Marka Hukuku, s. 55.
[228] **İMİRLİOĞLU,** s. 22.
[229] Doktrinde çoğunluk tarafından kabul edilmiş olan soyut-somut ayırt edicilik ayrımına ilişkin görüşümüz için bkz. İkinci Bölüm, I, A, 3. *"Konuya İlişkin Değerlendirmemiz"* başlığı altındaki açıklamalar.
[230] Bkz. İkinci Bölüm, I. *"Markanın Ayırt Edici Niteliği ve Ayırt Edici Niteliğin Geleneksel Olmayan Markalar Bakımından Önemi"* başlığı altındaki açıklamalar.
[231] **YASAMAN/YASAMAN,** SMK Şerhi, C. I, s. 58; **ÇOLAK,** s. 18; **UZUNALLI,** Köken Ayırt Etme İşlevi, s. 101.

sigortacılık, turizm, danışmanlık, otelcilik, yiyecek içecek hizmetleri gibi. Burada teşebbüslerin malları değil, *"hizmetleri"* söz konusudur, teşebbüsler hizmetlerini kendi markaları altında sunmaktadır.[232]

Bir marka tescil edileceği sırada, bu markanın mal mı yoksa hizmet markası mı olduğu ayrımı yapılarak, mal ise mallarla ilgili sınıfta tescili, eğer o mal ile ilgili bir hizmet sunulacak ise, hizmet markası olarak tescili sağlanmalıdır. Bunun yanı sıra, marka tescilinin birden fazla mal veya hizmet sınıfı için yapılması da mümkündür. Türkiye, Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmalarına İlişkin Nis Anlaşması'na katılmıştır[233]. Nis Anlaşması markaların tesciline ilişkin olarak mal ve hizmetlerin sınıflandırılması amacıyla kabul edilmiştir. Türk Patent ve Marka Kurumu bu anlaşma çerçevesinde oluşturulan sınıflandırmayı esas alarak Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ yayınlamıştır[234]. Buna göre 34 mal ve 11 hizmet sınıfından oluşan bir sınıflandırma sistemi mevcuttur.

Bir markanın tescili yapılırken bu markanın hangi sınıf için tescil edileceği hususunda birtakım tereddütler yaşanabilmektedir. Zira, mal yahut hizmet kavramının içine nelerin girdiğinin belirlenmesi gerekir. Örneğin; elle tutulur yahut gözle görülür olmadığı halde, elektrik enerjisi, Kurum tarafından çıkarılan sınıflandırmaya ilişkin Tebliğ'de 4. sınıfta yer alan mallar arasında sayılmıştır. Aynı şekilde, gayrimenkuller marka olarak tescil edilecek sınıfların arasında yer almamış; hizmet sınıfları arasında gayrimenkul komisyonculuğu, inşaat hizmetleri sayılmıştır.[235]

---

[232] **TEKİNALP,** Fikri Mülkiyet, s. 370, 371.
[233] 12.07.1995 tarih ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu kararı, RG, 13.08.1995, S. 22373.
[234] RG, 30.12.2016, S. 29934.
[235] **ÇAĞLAR, Hayrettin:** Marka Hukuku Temel Esaslar, Adalet Yayınevi, 2. Baskı, Y. 2015, s. 13, 14.

İKİNCİ BÖLÜM

GELENEKSEL OLMAYAN MARKALARIN TESCİLİ AÇISINDAN ÖNEM ARZ EDEN ÖLÇÜTLER

I. Markanın Ayırt Edici Niteliği ve Ayırt Ediciliğin Geleneksel Olmayan Markalar Bakımından Önemi

6769 sayılı SMK m. 4 gereğince, bir işaretin marka vasfını taşıması için o işaretin ayırt edici niteliğe sahip olması gerekir. Gerçekten de ayırt edici nitelik, işaretin marka olabilmesi için aranan en önemli unsurdur. Zira, bir teşebbüsün mallarının diğer teşebbüsün mallarından ayırt edilmesinin sağlanması, bir kişinin markasını tescil ettirmesindeki en önemli sebeptir. Burada geleneksel marka türlerinin ayırt edici nitelik koşulunu sağlamalarının geleneksel olmayan markalara nazaran daha kolay olduğu söylenebilecektir. Zira, sözcükler, iki boyutlu şekiller, logolar kaynak göstermeye yarayan mesajı doğrudan ve kendiliğinden verme yeteneğine sahiptir, bunların kaynak gösterme işlevleri ilgili çevre tarafından rahatlıkla anlaşılabilmektedir. Marka tescillerinin çoğunluğunu da bu tür geleneksel işaretler oluşturmaktadır. Buna karşılık, gelişen teknoloji ile beraber, ilgili pazarda akılda kalıcı bir yer edinmek isteyen teşebbüsler, ilgili çevreye ulaşma hususunda bu tür geleneksel markalarla oluşturulan tekniklerden daha fazlasına ihtiyaç duymaya başlamışlardır. Aslına bakılacak olunursa, koku, tat, dokunma gibi duyusal etki yaratan uyarıcıların akılda kalıcılığı diğer işaretlere göre çok daha fazladır, zira bunlar tamamen duyulara hitap ettiğinden daha tesirli bir etki yaratmaktadır. Lakin, uygulamada kural olarak bu gibi işaretlerin, ilgili çevre nezdinde doğrudan kaynak belirtme fonksiyonunun bulunmadığı, ancak kullanım sonucu sonradan ayırt edici hale geldikleri görülmektedir.[236]

Marka olarak tescil edilebilecek işaretler hususunda SMK'da ve mehaz AB düzenlemelerinde herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Zira söz konusu düzenlemelerde yer alan şartları taşıdığı sürece her işaret marka olarak tescil edilebilecektir. Marka olarak tescil edilebilecek işaretler hususunda bu denli geniş bir yorum Paris Anlaşması'nın 4. mükerrer 6. maddesinde belirtilen *"telle quelle"* kuralı ile de bağdaşmaktadır[237]. Çalışmamızın daha önceki kısımlarında da belirtmiş olduğumuz

[236] **MEMİŞOĞLU,** s. 141, 142.
[237] **KARAN/KILIÇ,** s. 31.

gibi[238], bu kural ile herhangi bir Birlik ülkesinde tescil edilmiş olan bir marka diğer Birlik ülkelerinde de olduğu gibi tescil edilebilmelidir; dolayısıyla marka olarak tescil edilebilecek işaretler hususunda geniş bir yorum yapmak bu kuralın uygulanabilirliği açısından da faydalı olacaktır. Geleneksel olmayan marka türlerinin tesciline bir engel bulunmamakla beraber bunların tescil edilip korunabilmesi için, diğer marka türlerinde olduğu gibi ayırt edici niteliği haiz bulunmaları gerekir.

Bir işaretin ayırt edici niteliğe sahip olabilmesi için mutlaka özgün yahut yaratıcı olması gerekmez, söz konusu işaret bir mal veya hizmeti diğerlerinden farklı kılabilecek güçte olduğu sürece ayırt edici sayılabilecektir. Burada, marka olarak kullanılan işaretin ayırt edici niteliğe sahip olabilmesi için yalnızca duyu organlarımız tarafından algılanması yeterli sayılmamalı, bu algılama sonucu o işarete ayrı bir kimlik verilebilmeli ve bu işaret gözümüzde somut bir mal yahut hizmeti canlandırabilmelidir. Dolayısıyla, marka tescil sürecinde fikir ve sanat eserlerinin aksine, herhangi bir yaratıcılık aranmamakta, yalnızca ayırt edici bir işaretin seçilmesi yeterli olmaktadır.[239]

Bir işaretin marka olarak tescil edilip korunabilmesi için baştan itibaren mi yahut sonradan mı ayırt edici niteliğe sahip olduğunun bir önemi yoktur. Zira bir işaret kullanma ile sonradan da ayırt edici nitelik kazanabilir. Önemli olan o işaretin ayırt edicilik vasfını en geç marka için getirilen korumanın fiilen sağlandığı anda kazanmış olmasıdır. [240]

A. Ayırt Edicilik Kavramına İlişkin AB ve Türk Hukuku'ndaki Düzenlemeler

Marka olabilecek bir işaretin ayırt edici niteliğe de sahip olması gerektiği; 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi m. 3 ile 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 4'te; *"bir teşebbüsün mal veya hizmetlerinin diğer teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması"* şeklinde düzenlenmiştir. TRIPS m. 15'te de benzer şekilde, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayıran herhangi bir işaretin marka oluşturabileceği öngörülmüştür. Bunun yanı sıra, marka olamayacak işaretlerin (mutlak tescil engellerinin) düzenlendiği; AB Marka Direktifi m. 4/1-(b) ile AB Marka Tüzüğü m. 7/1-(b) hükümlerinde herhangi bir ayırt

[238] Bkz. Birinci Bölüm, III. A. 1. *"Paris Anlaşması"* başlığı altındaki açıklamalar.
[239] **KARAN/KILIÇ,** s. 32.
[240] **KARAN/KILIÇ,** s. 33. Buna karşılık SMK m. 25/4'te bir markanın 5. maddenin (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olması; fakat kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici nitelik kazanmış olması halinde hükümsüz kılınamayacağı belirtilmiştir. Bu hükmün işaretin en geç marka için getirilen korumanın fiilen sağlandığı anda ayırt edici niteliğe sahip olması gerektiği kuralının bir istisnası olduğu düşünülebilecektir.

edici niteliğe sahip olmayan işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceği, eğer ki tescil edilmiş iseler, bunların hükümsüzlüğünün talep edilebileceği yer almaktadır. Bu düzenlemelere paralel olarak, 6769 sayılı SMK'nın marka olabilecek işaretleri düzenleyen 4. maddesinde, bir işaretin marka vasfını taşıyabilmesi için, yine bir teşebbüsün mal veya hizmetlerinin başka bir teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması gerektiği belirtilmiştir. Yine buna ek olarak, marka tescilinde mutlak tescil engellerinin düzenlendiği SMK m. 5'in 1. fıkrasının (b) bendinde; herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceği belirtilmiştir. Farklı maddelerde düzenlenmiş olan bu hükümler birbirinin aynısı değildir, hatta bu hükümleri birbirinin tamamlayıcısı olarak düşünmek gerekir. Lakin hükümler arasındaki farklılıklar hem Avrupa Birliği'nde hem de Türk hukukunda oldukça fazla tartışmalara sebep olmuştur.

1. Avrupa Birliği'nde Ele Alınan Yaklaşımlar

Hükümler arasındaki farklılıklara ilişkin AB hukukunda birtakım farklı görüşler benimsenmiştir. Bunlardan birincisi hükümler arasındaki farklılığı soyut ve somut ayırt edicilik olarak ayrıma tabi tutan Alman teorisidir. Diğer bir görüş ise soyut ve somut ayırt edicilik ayrımına katılmayarak marka olabilecek işaretlerin düzenlendiği hükümde yer alan ayırt edicilik ile markanın asli fonksiyonu olan köken ayırt etme fonksiyonundan söz edilmek istendiğini belirtmiştir. Bir diğer görüş ise mevzuatta yer alan farklılığın herhangi bir mantıksal sebebi olmadığını savunmaktadır.

a. Ayırt Ediciliği Soyut ve Somut Ayırt Edicilik Ayrımı ile Ele Alan Alman Teorisi

SMK'da olduğu gibi mehaz AB mevzuatında da ayırt ediciliğe ilişkin iki farklı hükmün düzenlenmiş olması Avrupa Birliği'nde de birtakım tartışmalara yol açmış ve söz konusu farklılıklara açıklama getiren iki farklı teori ortaya çıkmıştır. Alman teorisi olarak da adlandırılan birinci teoriye göre; kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılmasına ilişkin AB Marka Tüzüğü m. 7/3 ve AB Marka Direktifi m. 4/4 hükümlerinin atıf yapmış olduğu hükümler somut ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretlerin düzenlenmiş olduğu hükümlerdir. Bu teori ile, Tüzük m. 7/3 ve aynı şekilde Direktif m. 4/4 hükümleri gereğince[241]; kullanım sonucu ayırt edici niteliğin

[241] İlgili hükümler gereğince; bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa bu markanın tescili; mutlak tescil

kazanılabilmesi için işaretin tescil başvurusundan önce kullanılmış olması gerektiği, bu kullanımın işarete ayırt edici karakter kazandırması gerektiği, bu durumun da ayırt edici gücün kazanılmasında olumlu bir koşul olduğu savunulmaktadır. Buna karşılık, marka olabilecek işaretlere ilişkin hükümde yer alan; *"bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlanması"* ise soyut ayırt edici niteliğe işaret etmekte; diğer bir ifadeyle burada işaretin tescil edilmek istenen mal yahut hizmetten bağımsız olarak ayırt edebilme kabiliyetine sahip olması gerektiği vurgulanmaktadır. Soyut ayırt edici nitelik somut ayırt edicilikten çok farklı olup soyut ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir işaret kullanım sonucu da ayırt edici hale gelemeyecektir. Bu teori, AB mevzuatında ayırt ediciliğe ilişkin düzenlenmiş olan hükümler arasında yer alan bu farklılığın mantık çerçevesine oturtulması bakımından oldukça ilgi görmüştür.[242]

Alman teorisi belli gerekçelerle eleştirilere de maruz kalmıştır. Buna göre; Direktif'in hazırlık çalışmaları sırasında veya Direktif'in kabul edildiği Konsey toplantı tutanaklarında bu teoriye ilişkin herhangi bir tartışma bulunmamaktadır, diğer bir ifadeyle bu teoriden hiç söz edilmemiştir. Bu teori yalnızca hükümler arasındaki farklılığa bir açıklama bulmada rol oynamaktadır. Lakin; hükümler arasındaki farklılığın amacını bu teori ile açıklamanın doğru olmayacağı ifade edilmektedir. Bunların yanı sıra, yine bu teoriyi eleştirenler; ticari bir markayı başvuru konusu mal veya hizmetlerden ayırarak yorumlamanın anlamsız olduğunu savunmaktadırlar. Zira, Direktif'in kapsamını düzenleyen 1. maddesinde, bu Direktif'in üye ülkelerde başvuru yahut tescil konusu mal veya hizmetlere ilişkin her ticari marka için uygulanacağı ifade edilmiştir. Dolayısıyla, bir markanın ayırt edicilik kabiliyeti tespit edilirken bu markayı kullanılacağı mal yahut hizmetlerden ayrı ele almak doğru olmayacaktır.[243]

Bunun yanı sıra, iki farklı ayırt edicilik ölçütünün benimsenmiş olması da eleştirilmiş olup soyut ayırt ediciliğin hiçbir anlam ifade etmediği, zira bir işaret soyut

---

engelleri olarak sayılmış olan herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler ve ticaret alanında mal yahut hizmetin içeriği bakımından tanımlayıcı olan işaretler ile serbest bırakılması gereken işaretler gerekçeleriyle reddedilemeyecektir.

[242] Konuya ilişkin bilgi için bkz. **MELLOR, James/LLEWELYN, David/MOODY-STUART, Thomas/KEELING, David/BERKELEY, Iona/CHANTRIELLE, Ashton/DUNCAN, William:** Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, Sixteenth Edition, Sweet&Maxwell, Y. 2018, ch. 2, sec. 6, para. 2-(108-111); **POPOV, Ziva;** "Appraising the Distinctiveness of Different Categories of Trade Marks in EC Law", Lund University, Faculty of Law, Yüksek Lisans Tezi, Y. 2009, s. 9, 10.

[243] Eleştirilere ilişkin bilgi için bkz. **MELLOR/LLEWELYN/MOODY-STUART/KEELING/BERKELEY/CHANTRIELLE/DUNCAN,** ch. 2, sec. 6, para. 2-118; **MEMİŞOĞLU,** s. 355-358.

ayırt edici niteliğe sahip olsa dahi yine tescil edileceği mal veya hizmetler göz önünde bulundurularak somut ayırt edici niteliğe de sahip olması gerektiği, aksi takdirde tescil edilemeyeceği belirtilmiştir[244]. Gerçekten de bir işaretin soyut ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığının herhangi bir önemi yoktur, zira söz konusu işaret soyut ayırt edici niteliğe sahip olsa dahi marka olarak tescil edilebilmesi için somut ayırt edici niteliğe de sahip olması gerekir. Aynı şekilde, soyut ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir işaret doğrudan somut ayırt edici niteliğe de sahip olmayacak ve hiçbir koşulda marka olarak tescil edilemeyecektir.

b. Markanın Asli Fonksiyonunu Köken Ayırt Etme Olarak Ele Alan İkinci Teori

İngiliz doktrini tarafından da benimsenmiş olan ikinci teori ise; marka olabilecek işaretler başlıklı hükmün altında düzenlenmiş olan ayırt edici nitelik koşulunun esasında tüm ülkeler nezdinde marka olabilecek işaretler açısından yeknesak bir listesinin çıkarılması, hangi işaretlerin marka olabileceği hususunda ortak koşulların yaratılması amacıyla düzenlendiğini savunmaktadır. Yine bu görüşe göre, ayırt edici nitelik koşulunun düzenlenmesindeki bir diğer amaç ise, markanın asli fonksiyonu olan bir teşebbüsün mal veya hizmetlerinin diğer teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etme fonksiyonunun öneminin vurgulanmasıdır. Burada, işaretin soyut ayırt edici niteliğine değil, bir işaretin marka olabilmesi için asgari olarak köken ayırt edebilme kabiliyetine sahip olması gerektiği, diğer bir ifadeyle markanın asli fonksiyonuna atıf yapılmak istendiği ifade edilmiştir. Markanın ayırt edebilme kabiliyetine sahip olması işaretin marka olarak kullanılabilmesi için olmazsa olmaz bir koşuldur. İşaretin marka olarak kullanılması halinde, bu işaret bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt edebilme kabiliyetine sahip olmalıdır. Dolayısıyla, bu teoriye göre mevzuattaki hükümler arasında bir bütünlük bulunmaktadır, zira, köken ayırt edebilme kabiliyetine sahip olan bir işaretin ayırt edici niteliğe de sahip olduğu kabul edilmelidir; fakat bir işaretin marka olarak tescil edilip edilemeyeceğine ilişkin tespit mutlak ret nedenlerinde yer alan hükümler aracılığıyla yapılmalıdır.[245]

---

[244] Eleştiriler için bkz. **MELLOR/LLEWELYN/MOODY-STUART/KEELING/BERKELEY/CHANTRIELLE/DUNCAN,** ch. 2, sec. 6, para. 2-118; **MEMİŞOĞLU,** s. 355-358.

[245] Konuya ilişkin bilgi için bkz. **MELLOR/LLEWELYN/MOODY-STUART/KEELING/BERKELEY/CHANTRIELLE/DUNCAN,** ch. 2, sec. 6, para. 2- (111-115); **POPOV,** s. 10.

Dolayısıyla da ayırt ediciliğe ilişkin düzenlenmiş olan bu farklı hükümler bir bütün olarak birlikte değerlendirilmelidir.

c. ABAD'ın Konuya İlişkin Yaklaşımı

ABAD kararlarına bakıldığı takdirde, hangi teorinin benimsenmiş olduğu tam olarak anlaşılamamaktadır. Zira vermiş olduğu kararlarında soyut veya somut ayırt edicilik kavramlarına açıkça değinmemiştir. Buna karşılık ABAD, konuya ilişkin olarak vermiş olduğu bir kararında; bir işaretin 2008/95 sayılı Direktif m. 2 gereği marka olabilecek bir işaret olmasının, tescil edileceği mal veya hizmetler yönünden yine Direktif m. 3/1'de belirtilmiş olan ayırt edici niteliğe doğrudan sahip olduğu anlamına gelmeyeceğini; zira bu madde gereği ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığı belirlenirken öncelikle tescil edilmek istenen mal veya hizmetlerle olan ilişkisi ile iyi bilgilendirilmiş, makul derecede gözlemci ve tedbirli olarak nitelendirilen ortalama düzeydeki tüketicinin algısının dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir[246].

Bununla birlikte, Alman teorisi en net biçimde ABAD'ın *SAT-2* kararında hukuk sözcüsü tarafından savunulmuştur. Buna göre; 40/94 sayılı Direktif m. 4 ve m. 7/1-(a) hükümleri, işaretin bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden genel, mutlak ve soyut şekilde ayırt edebilmesini düzenlerken, m. 7/1-(b) ise işaretin, tescil edilecek olan mal yahut hizmet sınıfına göre ayırt ediciliğini düzenlemektedir.[247] Söz konusu kararda; açıkça somut veya soyut ayırt edicilik kavramlarına değinilmese de marka olabilecek işaretleri düzenleyen Direktif m. 4 ve m. 7/1-(a) hükümleri ile herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceğini düzenleyen m. 7/1-(b) hükümlerinin birbirinden bağımsız oldukları ifade edilmiştir. Kararda, m. 4 ile m. 7/1-(a) hükümlerinde farklı ticari kökenlere ait malların ayırt edilmesine ilişkin genel fonksiyonun düzenlendiği; m. 7/1-(b) hükmünde ise, söz konusu markanın belirli bir mal yahut hizmet açısından ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığının düzenlendiği ileri sürülmüştür. Bunun yanı sıra, mutlak ret nedenlerinin düzenlendiği hükümlerin de birbirinden bağımsız hükümler olduğu da ayrıca vurgulanmıştır. Görüldüğü gibi, ABAD açıkça somut veya soyut ayırt

---

[246] Apple Inc. v. Deutsches Patent- und Markenamt, Judgement of the Court (Third Chamber), C-421/13, par. 21, 22, https://curia.europa.eu/.

[247] SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH v. EUIPO, Judgement of the Court (Second Chamber), C-329/02 P, 16.09.2004, para. 19, 20, https://curia.europa.eu/ (Kısaca *"SAT Kararı"* olarak anılacaktır); **POPOV**, s. 10; **MEMİŞOĞLU,** s. 350.

edicilik ayrımına değinmese de vermiş olduğu bu karar ile söz konusu ayrıma oldukça yaklaşmıştır.[248]

ABAD vermiş olduğu bir başka kararında da bir işaretin 40/94 sayılı Direktif m. 4 gereği ayırt edici niteliğe sahip olmasının doğrudan yine Direktif m. 7/1-(b) gereği tescilinin istendiği mal yahut hizmetler bakımından da ayırt edici niteliğe sahip olacağı anlamına gelmediğini belirtmiştir[249]. Lakin buna karşılık, ABAD'ın vermiş olduğu; *Merz&Krell, Arsenal*, *Björnekulla* ve *Nichols* kararlarında[250] ise ikinci teorinin[251] benimsenmiş olduğu anlaşılmaktadır. Zira, söz konusu kararlarda, marka olabilecek işaretlerin düzenlendiği hükümde markanın asli fonksiyonuna atıf yapıldığı, dolayısıyla bir teşebbüsün mal veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesinin markanın asli fonksiyonuna ilişkin olduğu belirtilmiştir.

Benzer şekilde yine ABAD'ın vermiş olduğu *Philips* kararında da markanın bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt edebilmesinin bir ön koşul olduğu, lakin işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için mutlak ret nedenlerinde yer alan koşulları da ayrıca sağlaması gerektiği belirtilmiştir. Dolayısıyla bu hükümler birbirinden ayrı olarak değil, birlikte değerlendirilmeli; ayırt edebilme kabiliyetine sahip olan bir işaret ilgili mal yahut hizmet açısından ayırt edici niteliğe de sahip olmalıdır. Görüldüğü gibi, bu kararda 89/104 sayılı Direktif m. 3/1-(a)'da yer alan mal veya hizmetin kökenini diğer mal veya hizmetlerin kökeninden ayırt edebilmesine ilişkin koşulun markanın asli fonksiyonuna ilişkin olduğu, yine mutlak ret nedenlerinde yer alan m. 3/1-(b), (c), (d) hükümlerindeki koşulların her birinin de bu

---

[248] SAT Kararı, para. 23-25; **MEMİŞOĞLU,** s. 350. ABAD'ın başka kararlarında da Alman teorisine yakın durduğu anlaşılmaktadır. Örneğin verilmiş olan *Postkantoor* kararında; marka olabilecek işaretleri tanımlayan hükmün amacının, korumanın isteneceği mal veya hizmetlerden bağımsız olarak hangi işaretlerin marka olabileceğinin belirtilmesi olduğu ifade edilmiştir. Koninklijke KPN Nederland NV v. Benelux-Merkenbureau, Judgement of the Court (Sixth Chamber), C-363/99, 12.02.2004, para. 80, https://curia.europa.eu/; **POPOV,** s. 10, 11; **MEMİŞOĞLU,** s. 361. Bunun yanı sıra, yine mahkemenin vermiş olduğu *Henkel* kararında, Direktif'te düzenlenmiş olan mutlak ret nedenlerine yönelik tespitin her zaman işaretin tescil edileceği mal yahut hizmetler dikkate alınarak yapılması gerektiği belirtilmiştir. Henkel KGaA, Judgement of the Court (Sixth Chamber), C-218/01, 12.02.2004, para. 31, https://curia.europa.eu/; **POPOV,** s. 11; **MEMİŞOĞLU**, s. 361.

[249] Henkel KGaA v. EUIPO, Judgement of the Court (Sixth Chamber), Birleşik davalar C-456/01 P ve C-457/01 P, 29.04.2004, para. 32; Procter & Gamble Company v. EUIPO, Judgement of the Court (Sixth Chamber), Birleşik davalar C-468/01 P ve C-472/01 P, 29.04.2004, para. 30, https://curia.europa.eu/; **POPOV,** s. 11; **MEMİŞOĞLU,** s. 361.

[250] Merz & Krell GmbH & Co., Judgement of the Court, C-517/99, 04.10.2001, para. 23; Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed, Judgement of the Court, C-206/01, 12.11.2002, para. 49; Björnekulla Fruktindustrier AB v. Procordia Food AB, Judgement of the Court, C-371/02, 29.04.2004, para. 21; Nichols plc v. Registrar of Trade Marks, Judgement of the Court (Second Chamber), C-404/02, 16.09.2004, para. 22, https://curia.europa.eu/; **POPOV,** s. 11; **MEMİŞOĞLU,** s. 361.

[251] Bkz. İkinci Bölüm, I. A. 1. b. *"Markanın Asli Fonksiyonunu Köken Ayırt Etme Olarak Ele Alan İkinci Teori"* başlığı altındaki açıklamalar.

hüküm ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Mahkemeye göre, mutlak ret nedenleri arasında yer alan 3/1-(b), (c), ve (d) hükümleri ayırt ediciliğe ilişkin farklı bir ret nedeni oluşturmamaktadır. Nitekim ayırt ediciliğe sahip olmayan işaretlerin aynı zamanda ayırt edebilme kabiliyeti de bulunmamaktadır, aynı şekilde, tanımlayıcı işaretlerin de ayırt edebilme kabiliyeti yoktur. Dolayısıyla, bu hükümlerde farklı bir ayırt edicilikten söz edilmemektedir.[252]

d. Konuya İlişkin Üçüncü Teori

Her iki teoriyi de benimsemeyerek, mevzuattaki hükümlerin farklılığının herhangi bir mantıksal sebebi olmadığına, zira 2008/95 sayılı Direktif oluşturulurken birtakım üye ülkelerin kendi iç hukuklarını Direktif'e aktarmaya çalışarak Direktif taslağını etkilemeye yönelik siyasi baskılarının bulunduğunu savunan bir görüş daha bulunmaktadır. Bu görüşe göre, bu hükümler arasında tutarlı bir bağ aranması gereksiz ve zorlama bir yorum olacaktır. Bu teori ayrıca, 2015/2436 sayılı Direktif m. 4/1-(b), (c) ve (d) bentlerinin Paris Anlaşması'ndan türetildiğini de savunmaktadır.[253]

Gerçekten de Paris Anlaşması m. 6 mükerrer 4/B/2[254] hükmü 2015/2436 sayılı Direktif 4/1-(b), (c) ve (d) bentlerine benzer hüküm içermektedir. Lakin buna karşılık, Paris Anlaşması'nda, 2015/2436 sayılı Direktif m. 3 ve m. 4/1-(a) hükümlerine doğrudan eş değer bir hüküm bulunmamaktadır, zira bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için ayırt edici karaktere sahip olması gerektiği örtülü bir biçimde ifade edilmektedir. Bu husus, TRIPS m. 15/1'de daha açık biçimde düzenlenmiştir. Söz konusu hüküm gereğince; bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayıran herhangi bir işaret veya işaret kombinasyonu bir marka oluşturabilecek ve ayrıca üye ülkeler tescil edilebilirliği kullanım aracılığıyla kazanılan ayırt edici özelliğe bağlı kılabileceklerdir. Direktif'in başlangıç hükümlerinde de belirtildiği üzere, söz konusu Direktif Paris Anlaşması ve TRIPS hükümleri ile uyumlu olup üye ülkeler bu sözleşmelerde belirtilen hükümler ile bağlıdır. Dolayısıyla,

---

[252] Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd., Judgement of the Court, C-299/99, 18.06.2002, para. 37, 40-46, https://curia.europa.eu/ (Kısaca *"Philips Kararı"* olarak anılacaktır); **BENTLY/SHERMAN/GANGJEE/JOHNSON,** s. 971, 972.

[253] Konuya ilişkin bilgi için bkz. **MELLOR/LLEWELYN/MOODY-STUART/KEELING/BERKELEY/CHANTRIELLE/DUNCAN,** ch. 2, sec. 6, para. 2-116; **MEMİŞOĞLU,** s. 355, 356.

[254] Paris Anlaşması m. 6, mükerrer 4/B/2 hükmü gereğince; ayırt edici özellikleri olmayan veya münhasıran ticarette malların cinsini, kalitesini, miktarını, amacını, değerini, menşe yerini veya üretim zamanını göstermeye yarayan veya günlük konuşmalarda dile yerleşmiş olan veya korumanın istendiği ülkedeki iyi niyetli ve alışılmış ticari uygulamalarda kullanılan işaret ve sembollerin marka olarak tescili mümkün olmayacaktır.

Direktif'in ayırt edici niteliğe ilişkin hükümlerinin her iki anlaşma ile de uyum gösterdiği söylenebilecektir.

2. Türk Hukukunda Ele Alınan Yaklaşımlar

Türk hukukunda da yukarıda sözü edilen konuya ilişkin görüş ayrılığı bulunmaktadır. Bazı yazarlar, AB Marka Tüzüğü, AB Marka Direktifi ve SMK'da marka olabilecek işaretleri düzenleyen hükümlerde belirtilen, *"bir teşebbüsün mal veya hizmetlerinin diğer teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesinin sağlanmasına"* ilişkin hüküm ile mutlak tescil engellerinde düzenlenmiş olan *"herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceği"* yönündeki hüküm arasındaki farklılığa soyut/somut ayırt edicilik ayrımı yapmadan, markanın köken ayırt etme fonksiyonunu ele alarak yaklaşmaktadır[255]. Buna göre, marka olabilecek işaretler için aranan bir teşebbüsün mal veya hizmetlerinin diğer teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesinin sağlanması markanın fonksiyonuna ilişkin olup bu husus, işaretin marka vasfını taşıyabilmesi açısından yeterli değildir. Zira marka olabilecek işaretlere ilişkin hükümlerde yer alan asgari şartlar, mutlak tescil engellerinin düzenlendiği hükümlerde yer alan şartlarla beraber değerlendirilmelidir. Mutlak tescil engellerinin düzenlendiği hükümlerde herhangi bir ayırt edici niteliği bulunmayan işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceği belirtilmiştir. Dolayısıyla, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerinin kökeninin diğer teşebbüsün mal veya hizmetlerinin kökeninden ayırt edilmesini sağlayan bir işaret ayrıca, mutlak tescil engellerinde belirtilen şartları da taşımalı ve burada belirtildiği üzere ayırt edici niteliğe de haiz olmalıdır. Bu değerlendirme yapılırken de işaretin kullanılmak istenen mal yahut hizmet ile olan ilişkisi ve ilgili çevrenin işareti algılama şekli de göz önünde bulundurulmalıdır.[256]

Doktrinde markanın asli fonksiyonunun köken ayırt etme fonksiyonu olduğu kabul edilmekte ve buna dayanak olan hüküm için ise marka olabilecek işaretlerin düzenlendiği SMK m. 4 hükmü gösterilmektedir[257]. Zira UZUNALLI'ya göre, 556 sayılı KHK m. 5/1 (SMK m. 4) uyarınca, markanın asli fonksiyonu farklı işletmelerin mallarını ayırt etmektir, zira ayırt etmenin konusu işletmeler değil; işletmenin malları

[255] **HACIMAHMUTOĞLU,** s. 107 vd.
[256] **HACIMAHMUTOĞLU,** s. 107, 108.
[257] **UZUNALLI,** Köken Ayırt Etme İşlevi, s. 78; **ASAN/ÜNSAL/VATANSEVER,** s. 51.

veya hizmetleridir[258]. Bu sebeple yazar, markanın asli fonksiyonunun köken ayırt etme olduğunu savunmaktadır[259]. Yine yazar, ayırt edici niteliği haiz olan bir işaretin, mal yahut hizmetlerin kökenini de ayırt etmeye elverişli olması gerektiğini belirtmiştir. Burada, ilgili çevre, mal yahut hizmetin kökeni olan teşebbüsü/işletmeyi tanımasa dahi, markanın varlığı sayesinde bu mal veya hizmetin belli bir teşebbüsten geldiğine güvenerek tercih yapmaktadır. Zira markasını tescil ettiren kişi işletmesini devretmiş

[258] **UZUNALLI,** Köken Ayırt Etme İşlevi, s. 78. KARAN/KILIÇ'a göre de işaret ile ayırt edilecek olan teşebbüsten ziyade mal yahut hizmetler olduğundan, işletme yahut teşebbüsün markanın tanımında herhangi bir işlevi bulunmamaktadır; dolayısıyla markanın tanımında kullanılan *"teşebbüs"* kavramı, marka olabilecek işaretler açısından göz önünde bulundurulacak bir unsur değildir. Yazarlar, bazı hizmet çeşitlerinin (avukatlık, mali müşavirlik gibi) görülebilmesi açısından teşebbüse yahut işletmeye gerek olmadığından, *"teşebbüs"* kavramı yerine *"kişi"* kavramının kullanılmasının daha doğru olacağını ifade etmişlerdir. Bkz. **KARAN/KILIÇ**, s. 33. Kanımızca marka olabilecek işaretler tanımlanırken yalnızca *"teşebbüs"* kelimesinin kullanılması yeterli olmamakla beraber bazı meslek gruplarının vermiş olduğu hizmetlerin marka hakkına konu olamayacağını da belirtmek isteriz. Örneğin; Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği'nin 6. maddesinin son fıkrasında; avukatlık hizmetinin hiçbir unvan altında marka tesciline konu olamayacağı, bu yolda başvuruda bulunulamayacağı açıkça belirtilmiştir. Buna karşılık, Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan marka tescil başvurularında esas alınacak Mal ve Hizmet Sınıflandırma Listesi'nin 45. sınıfında hukuki hizmetler de yer almaktadır. Burada yer alan, hukuki hizmetleri avukatlık hizmeti olarak ele almayıp diğer hukuki hizmetler olarak anlamak gerektiği kanaatindeyiz. Zira avukatlık dışında yer alan birtakım hukuki hizmetler de bulunmaktadır. Örneğin; içtihat ve mevzuat programı hazırlayıp sunmak, hukuk dergisi çıkarmak gibi. TEKİNALP'e göre de teşebbüs marka olabilecek işaretler açısından bir unsur oluşturmamaktadır. Yazara göre, burada teşebbüsten ayırt etme unsuru olarak söz edilmiş olup bir gerçek yahut tüzel kişi, herhangi bir teşebbüse bağlı olmayarak markasını tescil ettirebilir ve markanın sahibi olabilir. Yazar, kanun koyucunun teşebbüs sözcüğünü ayırt etme sözcüğüne irtibatlandırarak bilerek kullanmış olduğunu, böylelikle marka sahibi olabilecek kişilerin çevresinin de genişlemiş olduğunu ifade etmiştir. Bkz. **TEKİNALP,** Fikri Mülkiyet, s. 369. UZUNALLI'ya göre de marka olabilecek işaretlerin tanımında kullanılmış olan *"işletme"* kavramı her türlü ekonomik faaliyeti ifade etmek üzere geniş yorumlanmalı, üretim yapan bir fabrika ya da bir derneğin amacına ulaşmak için yaptığı ekonomik faaliyetler de işletme kavramına dahil olmalıdır. Zira, yazara göre işletme, markayı tescil ettirebilmek için değil, markanın ayırt etme özelliğini, kaynağı ve sahipliği bakımından markanın işlevini ifade etmek için gereklidir. Yazar ayrıca; SMK m. 4'te *"işletme"* değil, *"teşebbüs"* sözcüğünün kullanıldığını; fakat SMK'nın diğer maddelerine bakıldığı takdirde, bir terim birliği içerisinde olunmadığını, zira diğer bazı maddelerde *"işletme"* sözcüğünün kullanıldığını vurgulamıştır. Bkz. **UZUNALLI,** Marka Hukuku, s. 25. Benzer yönde bkz. **KAYA,** s. 16.

ARKAN; *"işletme"* yerine *"teşebbüs"* sözcüğünün kullanılmasını yerinde bulmamış, zira eleştirmiş olduğu dönemde yürürlükte bulunan 556 sayılı KHK'nın diğer birçok hükmünde *"işletme"* sözcüğünün kullanıldığını belirtmiştir. Bkz. **ARKAN,** Marka Hukuku, C. I, s. 36. YASAMAN ise, *"teşebbüs"* sözcüğünün bilinçli olarak tercih edildiğini, zira bu sözcüğün işletmeden daha geniş bir kavram olduğunu, marka sahibi olmak için mutlaka ticari bir işletmeye sahip olunması gerekmediğini belirtmiştir. Bkz. **YASAMAN,** Marka Hukuku, s. 60, dn. 1. YILMAZ da bu görüşe katılmakla beraber, kanun koyucunun tercihinin bilinçli olmadığını, aksi takdirde söz konusu hükümle diğer hükümler arasında bir terim birliğinin oluşmuş olacağını vurgulamıştır. Bkz. **YILMAZ,** Marka Olabilecek İşaretler, s. 78.

[259] Yazara göre; ABAD da markanın temel fonksiyonunun köken ayırt etme fonksiyonu olarak kabul etmekte, diğer fonksiyonların ise köken ayırt etme işlevinin bir sonucu olarak değerlendirerek bu fonksiyonların köken ayırt etme fonksiyonunun üzerine inşa edileceğini belirtmektedir. Buna göre; markanın temel fonksiyonu, ilgili çevreye marka ile işaretlenen mal veya hizmeti farklı kökene sahip olan mal veya hizmetlerden ayırt etmeyi mümkün kılmak sureti ile onların kökenini garanti etmektir. Lakin markanın tüm malların aynı işletmeden geldiğini garanti etmesine gerek bulunmamakta, aksine, markanın; bir işletmenin üretimde tek başına kontrole sahip olduğunu ve bu işletmenin malların kalitesi için sorumlu tutulabileceğini garanti etmesi yeterli olacaktır. İşaretin diğer işaretlerden farklı olması yeterli olmayacak, o işaretin işletme kökenini de ifade etmeye elverişli olması gerekecektir. Bkz. **UZUNALLI,** Köken Ayırt Etme İşlevi, s. 70 vd.

olsa dahi söz konusu işletmenin tanınmışlığından bağımsız olarak, marka yine mal veya hizmetleri işletme kökenine göre ayırt etmeye hizmet edecektir. Yazara göre; markanın asli fonksiyonunun köken ayırt etme fonksiyonu olduğuna dayanak olan hüküm ise; marka olabilecek işaretlerin tanımlandığı SMK'nın 4. maddesidir.[260] Diğer taraftan, yazar ayrıca, kullanım sonucu ayırt ediciliğin kazanılması bakımından da yine işaretin asgari olarak mal veya hizmetin kökenini ayırt etme gücüne sahip olmasının aranması gerektiğini de belirtmiştir[261].

Türk hukukunda çoğunluklu görüş, Alman teorisini benimseyerek, hükümler arasındaki farklılığa somut veya soyut ayırt edicilik ayrımı yaparak yaklaşmaktadır. Soyut ayırt edicilik; bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt edebilme kabiliyetine sahip olma olarak tanımlanırken, somut ayırt edicilik ise; tescili talep edilen mal veya hizmetleri diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt edebilme olarak tanımlanmaktadır[262]. Buradan yola çıkarak, SMK m. 4'te düzenlenen ayırt ediciliğin soyut ayırt edicilik olduğu, somut ayırt ediciliğin ise mutlak tescil engellerinin düzenlendiği SMK m. 5/1-(b)'de yer aldığı, mehaz AB düzenlemelerinin de bu yönde olduğu belirtilmektedir. Lakin gerek SMK'da gerekse mehaz AB düzenlemelerinde açıkça soyut/somut ayırt edicilik ayrımından söz edilmemiştir. Soyut ayırt edici nitelikte, bir işaretin herhangi bir mal yahut hizmet açısından ayırt edici olup olmadığına bakılmaksızın marka olarak tescil edilebilmesi için gerekli ayırt ediciliğin bulunup bulunmadığı aranmaktadır; diğer bir ifadeyle, soyut ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir işaretin; mal yahut hizmetlerin tamamı açısından ayırt edici nitelikte olmadığı ifade edilmektedir. Örneğin; yanına herhangi bir ek almadan, düz yazı ile yazılan *"güzel", "değerli"* gibi sözcükler, yine hiçbir ek almadan, düz yazı ile ve renk unsuru da katılmadan yazılmış olan *"1"* sayısı soyut ayırt edici

---

[260] **UZUNALLI,** Marka Hukuku, s. 27. Benzer şekilde, KAYA da markanın köken ayırt etme fonksiyonunun hukuki yansımasının 556 sayılı KHK m. 5'te (SMK m. 4) görülebileceğini belirtmiştir. Bkz. **KAYA,** s. 60. ÇAMLIBEL TAYLAN, önceleri markanın asli fonksiyonunun kaynak gösterme olduğunu; fakat ticari hayattaki değişimler sonucu ayırt etme fonksiyonunun kaynak gösterme fonksiyonunun önüne geçtiğini ifade etmiştir. Yazar ayrıca; 556 sayılı KHK m. 5'te (SMK m. 4) yer alan ifade markanın *"kaynak gösterme fonksiyonu"* ile *"ayırt etme"* fonksiyonunun birlikte ele alındığını; zira markanın kaynak gösterme fonksiyonunun anlamını yitirmesi halinde, ayırt etme fonksiyonunun da ortadan kalkacağını savunmaktadır. Bkz. **ÇAMLIBEL TAYLAN, Esin:** Marka Hakkının Kullanımıyla Paralel İthalatın Önlenmesi, Seçkin Yayıncılık, Y. 2001, s. 34, 35.

[261] **UZUNALLI,** Köken Ayırt Etme İşlevi, s. 76-79.

[262] **DOĞAN, Beşir Fatih;** "Türk, Alman ve Avrupa Birliği Hukukuna Göre Marka Olamayacak İşaretlerin Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanarak Tescil Edilebilirliği Sorunu", FMR, Y. 2006, S. 3, s. 19 vd.; **DOĞAN,** Soyut Renkler, s. 41 vd.; **ÇOLAK,** s. 26, 27; **YASAMAN,** Sempozyum, s. 131; **YILMAZ,** Marka Olabilecek İşaretler, s. 77; **KARASU (SULUK/NAL),** s. 165; **YASAMAN/YASAMAN,** SMK Şerhi, C. I, s. 315; **UZUNALLI,** Marka Hukuku, s. 54, 55; **AYHAN/ÇAĞLAR/YILDIZ/İMİRLİOĞLU,** s. 53.

niteliğe sahip işaretlerden sayılmayacaktır. Zira sıradan bir şekilde kullanılan bu gibi işaretler hiçbir mal veya hizmeti diğerlerinden ayırt edemez; diğer bir ifadeyle burada SMK m. 4 anlamında bir işaretin bulunmadığı kabul edilmektedir[263]. Bir işaretin soyut ayırt edici niteliğe sahip olabilmesi için uzun bir inceleme ve değerlendirmeye gerek kalmaksızın marka olarak anlaşılabilmesi gerektiği belirtilmektedir. Geleneksel olmayan markalardan örnek verilecek olunursa; yalnızca ultraviyole ışınları ile seçilebilen bir rengin yahut da duyu frekansının dışında kalan bir sesin soyut ayırt edici niteliğinin bulunmadığı söylenebilecektir. Zira soyut ayırt edici niteliğe sahip işaretlerin duyu organları ile de algılanabilir olması gerektiği ifade edilmektedir.[264] Buna karşılık, belirli mal veya hizmetler açısından ayırt ediciliğin bulunmaması halinin ise, mutlak tescil engelleri arasında düzenlenmiş olan somut ayırt edici niteliğin yokluğuna işaret ettiği kabul edilmektedir[265].

Soyut ve somut ayırt edicilik ayrımını benimseyen görüşe göre; soyut ayırt edici nitelik, bir işaretin marka olabilmesi için gerekli olan unsurlardan biri ve hatta en önemlisidir. Zira, bir işaretin marka olabilmesi için aranan unsurlardan biri soyut ayırt edicilik, diğeri ise işaretin sicilde açık ve kesin olarak gösterilebilir olmasıdır. Buna göre, bir işaretin soyut ayırt edici niteliğe sahip olması; söz konusu işaretin bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğer teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırmasını sağlar. Bunun sağlanabilmesi için ise, işaretin markanın hem simgesel (şekil, söz, ses, koku, renk) gücünü hem de işletmesel kökenini ifade edebilmesi gerekir[266]. Zira, simgesel güç yaratmış olduğu farklılıkla markaya, diğer işaretlerden ayırt edilebilme vasfını kazandırır. Ayırt edici nitelik ise, markanın kullanıldığı mal yahut hizmetlerin hangi teşebbüse ait olduğunun belirlenmesini sağlar. İlgili çevre, satın almak istedikleri mal yahut hizmetin üretildiği işletmeyi/teşebbüsü tanımasa dahi o mal yahut hizmetin güvendiği bir işletme/teşebbüsten kaynaklandığını bilebilir. Örneğin; belli bir markanın

---

[263] **UZUNALLI,** Marka Hukuku, s. 55. Yanına hiçbir ek almadan marka olarak kullanılmak istenen sıradan bir yazı ile yazılmış *"güzel", "değerli"* gibi sözcükler SMK m. 5/1-(c) bendinde mutlak ret nedeni olarak düzenlenen tanımlayıcı işaretler arasında da sayılabilecektir. Zira bu gibi sözcüklerin markada esas unsur olarak bulunması, tescil edilmek istenen mal yahut hizmetin kalitesini belirttiği şeklinde de anlaşılabilecektir. Zira, ilgili hüküm gereğince, ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler marka olarak tescil edilemezler.

[264] **MEMİŞOĞLU,** s. 351.

[265] **DOĞAN,** Karşılaştırmalı Hukukta Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanma, s. 21.

[266] **TEKİNALP,** Fikri Mülkiyet, s. 366; **YILMAZ,** Marka Olabilecek İşaretler, s. 78.

ürünlerini lezzetli bulan bir tüketici, işletmeyi bilmese dahi marka aracılığı ile bilmediği bu işletmeye ve onun ürünlerine güven duyar.[267]

Soyut ve somut ayırt edicilik ayrımını kabul eden görüşe göre; markanın en önemli fonksiyonu olan köken ayırt etme fonksiyonu da soyut ayırt ediciliğin bir sonucudur, zira bu fonksiyonun sağlanması, işaretin soyut ayırt edici niteliğe sahip olmasına bağlıdır[268]. Bu fonksiyon ile ilgili çevre; almak istediği mal veya hizmetleri diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt edebilmektedir. Soyut ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler kullanılacağı mal veya hizmetten bağımsız olarak herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan, diğer bir ifadeyle marka olamayacak işaretlerdir. Dolayısıyla, soyut ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir işaret, belirli mal veya hizmetlere bakılmaksızın tüm mal veya hizmetler açısından ayırt edici niteliğe sahip olmayacaktır.

DOĞAN'a göre; markanın temel fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için kullanılacağı mal yahut hizmetten işlevsel ve fikirsel olarak bağımsız olması gerekir. Yazar, bir işaretin soyut ayırt edici niteliğe sahip olabilmesi için bütünlük arz etmesi gerektiğini ifade etmiştir. Buna göre; ilk bakışta işaret tanınabilir, sınırları tespit edilebilir olmalı; diğer bir ifadeyle işaretin marka vasfını taşıdığı ilgili çevre tarafından uzun bir inceleme ve değerlendirme sonucunda değil, ilk bakışta anlaşılabilir olmalıdır. Mesela işaret birden çok unsurdan meydana geliyorsa, bu unsurlar kendi içinde bir bütünlük arz etmelidir. Örneğin; yazara göre, kendi içinde bir bütünlük arz etmeyen, onlarca renk tonundan oluşan bir renk kombinasyonu marka olarak algılanamayacaktır. Alman Patent Mahkemesi de konuya ilişkin bir kararında,[269] beş tane Çin yazı karakterinden oluşan bir işaretin bira markası olarak tescil talebini reddetmiştir. Mahkeme buna gerekçe olarak da söz konusu işaretin tanınabilir/algılanabilir olmadığını, dolayısıyla da bütünlük arz etmediğini belirtmiştir. Yazara göre, işaretin bütünlük arz etmesinin önemi benzerlik incelemesinde kendini göstermektedir, zira sınırları tespit edilebilen bir işaretin başka bir işaret ile benzer olup olmadığı rahatlıkla belirlenebilecektir.[270]

---

[267] **TEKİNALP,** Fikri Mülkiyet, s. 366; **YILMAZ,** Marka Olabilecek İşaretler, s. 78, 79; **UZUNALLI,** Köken Ayırt Etme İşlevi, s. 76; **UZUNALLI,** Marka Hukuku, s. 27.

[268] **DOĞAN,** Karşılaştırmalı Hukukta Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanma, s. 22.

[269] Karar örneği için bkz**. DOĞAN,** Karşılaştırmalı Hukukta Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanma, s. 24, 25.

[270] Yine yazar, bütünlük arz etmeyen, örneğin; içerisinde birçok sebze ve meyve barındıran, ilk bakışta içerisinde hangi sebze ve meyvelerin bulunduğu tespit edilemeyen bir işaretin, marka olarak tescil edilmesi halinde, tüm sebze ve meyve kombinasyonundan oluşan işaretlerin o marka sahibinin tekeline verilmiş olacağını, neticede, farklı bir sebze ve meyve kombinasyonunu tescilli sebze ve meyve

Soyut/somut ayırt edicilik ayrımını benimseyen görüşe göre, bir işaretin somut ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığının tespitinde ise o işaretin tescil edileceği mal yahut hizmetler de dikkate alınacaktır. Söz konusu işaret, tescili talep edilen mal yahut hizmetler bakımından ayırt edici değil ise, bu durumda bu işaretin somut ayırt edici niteliğe sahip olmadığı kabul edilmektedir. Somut ayırt edici niteliğin tespitinde tescili talep edilen mal yahut hizmetler göz önünde bulundurulduğundan burada piyasada oluşan genel kanaat de dikkate alınacaktır. Zira bazı işaretler soyut olarak ayırt edici niteliğe sahip iken, kullanılacağı mal yahut hizmetler bakımından ayırt edici olmayabilir. Örneğin; *"elma"* sözcüğünün soyut ayırt edici niteliğe sahip olduğu kabul edilirken, bu sözcüğün yiyecek ve içecek emtiası bakımından marka olarak tescil edilmek istenmesi halinde somut ayırt edici niteliğinin bulunmadığı belirtilmektedir. Bu durumda, bir işaretin belirli mal yahut hizmetler bakımından somut ayırt edici niteliğinin bulunmaması aynı işaretin bir başka mal veya hizmet bakımından da somut ayırt edici niteliğinin bulunmadığı anlamına gelmeyecektir.[271]

ÇOLAK'a göre de SMK m. 5/1-(b) hükmünde düzenlenen *"herhangi bir ayırt ediciliğe sahip olmama"* durumu ile aynı maddenin (a) bendinde düzenlenen *"dördüncü madde kapsamında marka olamayacak işaretler"* birbirinden farklıdır. Yazara göre, dördüncü madde kapsamına giren işaretlerin tescil edilmek istenen mal yahut hizmetlere bakmaya gerek olmaksızın marka olma şansları bulunmamaktadır. Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler için ise ortalama düzeydeki tüketicinin algısı dikkate alınarak karar verilecek ve bu gibi işaretler başlangıçta ayırt edici nitelikte olmasalar dahi kullanım sonucu ayırt edicilik kazanabileceklerdir.[272]

Yine bu ayrımı benimseyenlere göre; somut ayırt edici nitelik, mutlak tescil engellerinin yer aldığı SMK m. 5/1-(b) bendinde *"herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler"* şeklinde bağımsız bir tescil engeli olarak düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra, bir işaretin cins, vasıf, yer belirtmesi, malın veya hizmetin karakteristik özelliğine atıfta bulunması, malın kavram olarak adıyla aynı olması veya üç boyutlu bir işaretin malın doğal şekli ile aynı olması gibi hallerde somut ayırt edici niteliğin

---

kombinasyonundan ayırt etmenin mümkün olmayacağını savunmaktadır. Zira bu kombinasyonlar arasında farklılıklar olsa dahi bu sefer de karıştırılma ihtimalinin mevcut olacağını; dolayısıyla da farklı kombinasyonların yine tescil edilemeyeceği ifade edilmiştir. **DOĞAN,** Karşılaştırmalı Hukukta Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanma, s. 23 vd.

[271] **DOĞAN,** Karşılaştırmalı Hukukta Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanma, s. 26 vd.; **KARASU (SULUK/NAL),** s. 153; **İMİRLİOĞLU,** s. 22; **MEMİŞOĞLU,** s. 355; **YASAMAN/YASAMAN,** SMK Şerhi, C. I, s. 315, 316.

[272] **ÇOLAK,** s. 132.

bulunmadığı kabul edilmektedir. Lakin somut ayırt edici niteliğin yokluğunun bu madde hükümlerinde yer alan haller dışında da meydana gelebileceği ifade edilmektedir.[273]

DOĞAN'a göre, bir işaretin somut ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığı hususu zaman içinde de değişebilmektedir. Özellikle geleneksel olmayan marka türlerinin somut ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığı zaman içinde piyasada oluşan kanaate göre değişiklik gösterebilmektedir. Zira yazara göre bugün somut ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir işaret, piyasadaki kanaatin değişmesi doğrultusunda, on yıl sonra somut ayırt edici niteliğe sahip olabilecektir. Benzer şekilde, işaret kullanım sonucu da ayırt edici hale gelebilecektir.[274]

3. Konuya İlişkin Değerlendirmemiz

Bir markanın ayırt edicilik kabiliyetine sahip olup olmadığı o markanın tescil edilip edilmemesi açısından önemlidir. Markalar kullanılacağı mal yahut hizmet için tescil edilir; dolayısıyla markanın ayırt edici olup olmadığı değerlendirilirken o markayı kullanılacağı mal yahut hizmetten ayrı/bağımsız ele almak anlamsız olacaktır. Zira, bir işaretin ticari bir marka statüsü kazanabilmesi mal veya hizmetler ile bağlantılı olarak kullanılmasına bağlıdır. Dolayısıyla; hükümler arasındaki farklılığı iki farklı ayırt edicilik sistemi ile açıklamanın bir yararı yoktur, zira marka soyut ayırt edici niteliğe sahip olsa dahi kullanılacağı mal yahut hizmet açısından ayırt edici değilse tescil edilemeyecek ve soyut ayırt edici niteliğe sahip olması da markaya herhangi bir koruma ya da katkı sağlamayacaktır. Konuyu değerlendirirken yalnızca teoride kalmayıp uygulamadaki yararı açısından da değerlendirme yapmak gerekir; iki farklı ayırt edicilik sisteminin benimsenmesi durumunda, bir işaretin yalnızca soyut ayırt edici niteliğe sahip olmasının o işarete uygulamada bir katkı sağlamayacağı açıktır; zira bu işaret kullanım sonucu dahi ayırt edici hale gelemeyecektir; dolayısıyla kanımızca hükümler arasındaki farklılığı bu şekilde yorumlamanın da bir anlamı yoktur. Söz konusu ayrımı savunanların çoğunluğu, kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanılabilmesi için işaretin öncelikle soyut ayırt edici niteliğe sahip olması gerektiğini, soyut ayırt edici niteliği olmayan işaretlerin kullanım sonucu da ayırt edici nitelik kazanamayacağını, dolayısıyla da ayrımın bu noktada önem kazandığını savunmaktadır. Lakin SMK m. 4'ün soyut ayırt edici nitelik değil de markanın asli fonksiyonu olan köken ayırt etme fonksiyonuna işaret ettiği düşünülecek olduğunda da kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmak için

[273] **DOĞAN,** Karşılaştırmalı Hukukta Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanma, s. 29.
[274] **DOĞAN,** Karşılaştırmalı Hukukta Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanma, s. 29, 30.

de yine bir işaretin asgari olarak köken ayırt etme fonksiyonuna sahip olması gerektiği unutulmamalıdır. Zira bu husus, bir işaretin marka vasfını taşıyabilmesi için olmazsa olmaz asgari bir unsurdur. Dolayısıyla bir işaretin soyut ayırt edici niteliğe sahip olmasının uygulamada kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanılabilmesi açısından yarar sağladığını söylemek de bu ayrımın mevcudiyetini kabul etmek için yeterli olmayacaktır. Nitekim, bir işaret asgari olarak köken ayırt etme fonksiyonuna sahip olmalı ki, kullanım sonucu da ayırt edici nitelik kazanabilsin.

Doktrinde bazı yazarlar, AB Marka Tüzüğü'nde ve SMK'da yer alan bu farklı hükümlerin soyut/somut ayırt edicilik ayrımı ile açıklanmasının; kullanım sonucu ayırt ediciliğin kazanılmasını düzenleyen hükümler arasındaki uyumun sağlanması ve ayırt edicilik kavramının içeriğinin doldurulması noktalarında isabetli olduğunu düşünmekte ve yine bu ayrımı benimseyen görüşün hükümler arasındaki bağlantı sorunlarına da açıklık getirerek söz konusu çelişkiyi çözdüğünü savunmaktadırlar[275]. Lakin yukarıda da açıklamış olduğumuz üzere, kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılabileceği işaretler belirlenirken mutlaka soyut/somut ayırt edicilik ayrımı yapılmasına gerek yoktur. Zira, SMK m. 4'te düzenlenen *"bir teşebbüsün mal/hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayıran"* ibaresi markanın temel fonksiyonu şeklinde ele alınırsa, bu durumda, bu temel fonksiyona sahip olmayan bir işaretin en baştan kullanım sonucu ayırt edici hale gelemeyeceği de rahatlıkla söylenebilecektir.

Nitekim 556 sayılı KHK'da iki farklı ayırt ediciliğe ilişkin bir ayrım yapılmamış ve sözü edilen somut ayırt edici niteliğe ilişkin bir hüküm mutlak tescil engelleri arasında yer almamıştı, bu sebeple somut ayırt edici nitelik soyut ayırt edici nitelik kapsamında değerlendirilmekte ve her iki durumun yokluğu halinde KHK m. 7/1-(a)'da düzenlenen *"5. madde kapsamına girmeyen işaretler"* hükmü uygulanmakta idi. Kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabilecek işaretler için de hem soyut hem somut ayırt ediciliği içeren bu hükme atıf yapılmakta idi. 6769 sayılı SMK m. 5'te ise, hem *"4. madde kapsamında marka olamayacak işaretler"* hükmü, hem de *"herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler"* hükmü yer almakta ve kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanacak işaretler için yalnızca *"herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler"* hükmüne atıf yapılmaktadır. Soyut/somut ayırt edicilik ayrımını kabul edenlere göre, *"herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler"* hükmü somut ayırt edici nitelikten söz etmekte ve kullanım sonucu ayırt edici nitelik

[275] **MEMİŞOĞLU,** s. 352, dn. 22.

kazanabilecek işaretler açısından da yalnızca somut ayırt edici niteliğe sahip işaretlere atıf yapılmıştır. Lakin SMK'nın gerekçesine bakıldığı takdirde, bu hükmün getiriliş amacına ilişkin olarak böyle bir ayrımdan söz edilmemiştir. Hatta madde gerekçesinde, marka olabilecek işaretlerin düzenlendiği 4. maddede belirtilen ayırt ediciliğin markanın en önemli niteliği olduğuna vurgu yapılmıştır. Buna ek olarak, yine madde gerekçesinde, 5. maddenin 1. fıkrasının (b) bendinde düzenlenen *"herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler"* için de sicilde gösterilebilir olmasına rağmen ilgili mal yahut hizmetler açısından ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretlerden söz edildiği belirtilmiş olup burada bir işaretin öncelikle 4. madde uyarınca soyut ayırt edici niteliğe, daha sonra ise ilgili mal yahut hizmet için yani somut ayırt edici niteliğe sahip olması gerektiği şeklinde bir hususdan söz edilmemiştir. Zira gerekçeye göre de bir işaret öncelikle markanın temel niteliği olan köken ayırt etme fonksiyonuna sahip olacak, sicilde açık ve kesin bir şekilde gösterilebilir olacak, daha sonra ise tescili istenen mal yahut hizmet bakımından da ayırt edici niteliğe sahip olacak ki tescil edilebilsin. Görüldüğü gibi, kanun koyucu madde gerekçesinde de açıkça böyle bir ayrımın varlığından söz etmemiştir.

Gerçekten de bir işaretin soyut ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığının herhangi bir önemi yoktur, zira söz konusu işaret soyut ayırt edici niteliğe sahip olsa dahi marka olarak tescil edilebilmesi için somut ayırt edici niteliğe de sahip olması gerekir. Aynı şekilde, soyut ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir işaret doğrudan somut ayırt edici niteliğe de sahip olmayacaktır. Görüldüğü üzere, SMK m. 4'te aranan koşulun yalnızca soyut ayırt edici nitelik olduğu söylenecek olunursa, bu koşul söz konusu işaretin marka olarak tescili için yeterli olmayacaktır. Zira, bir işaretin ayırt edicilik vasfını taşıyabilmesi için tescil veya başvuru konusu mal veya hizmetler yönünden de ayırt edici olması gerekir. SMK m. 4'ü aksi şekilde yorumlamak, bir işaretin marka vasfını taşıyabilmesi için kullanılacağı mal yahut hizmetlerden bağımsız olarak ayırt edici niteliğe sahip olması gerektiği şeklinde anlaşılır ki, bu yerinde ve yeterli bir yorum olmayacaktır. Zira SMK m. 4'te genel olarak bir işaretin marka vasfını taşıyabilmesi için sahip olması gereken nitelikleri düzenlemektedir. Kaldı ki; SMK m. 4 ve mehaz AB düzenlemelerinde de ayırt edilecek olanın mal veya hizmetler olduğu da açıkça belirtilmiş olup işaretin ayırt edicilik vasfını bunlardan bağımsız olarak ele almak bir anlam ifade etmeyecektir.

Bunun yanı sıra, SMK m. 4'te marka olabilecek işaretler hususunda herhangi bir sınırlama getirilmemiş, ayırt edicilik ve korumanın konusunun açık ve kesin şekilde

sicilde gösterilebilir olmasının sağlanması koşuluyla her türlü işaretin marka olabileceği belirtilmiştir. Gerçekten de söz konusu hükümde; markanın bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması gerektiği belirtilmiş, buna karşılık, bu ayırt ediciliğin mutlaka tescil yahut başvuru konusu mal veya hizmetlerden bağımsız olarak, bunlar dikkate alınmadan önce sağlanması gerektiğine ilişkin herhangi bir koşul düzenlenmemiştir. Bu durumda, tescil edileceği mal yahut hizmetleri dikkate almadan bir işaretin ayırt edici olup olmadığı kanısına varmak anlamsız olacaktır, zira işaretin ayırt edicilik vasfını taşıyıp taşımadığının önemi tescil edilebilmesi için gereklidir ve tescil sırasında da kullanılacağı mal veya hizmetler dikkate alınarak bir değerlendirme yapılacaktır. Marka olabilecek işaretleri düzenleyen SMK m. 4 yalnızca, bir işaretin marka vasfını taşıyabilmesi için sahip olması gereken özellikleri belirtmiş olup burada markanın asli fonksiyonu olan köken ayırt etme fonksiyonuna atıf yapılmaktadır. Lakin işaretin ayırt edicilik vasfını taşıyıp taşımadığı hususunda tescil veya başvuru konusu mal yahut hizmetler mutlaka göz önünde bulundurulacaktır. Diğer bir ifadeyle, SMK m. 4'te belirtilen ayırt edicilik markanın en önemli fonksiyonu olan köken ayırt etme fonksiyonudur. Lakin markanın tescil edilebilmesi için SMK m. 4'te yer alan hükümle, mutlak tescil engellerinin düzenlendiği 5. madde hükümleri beraber değerlendirilmeli, markanın tescil edilebilmesi için, söz konusu marka, m. 4'te yer alan köken ayırt etme fonksiyonuna sahip olmanın yanı sıra, 5. madde hükmünde belirtilen tescil engellerine ilişkin şartları da taşımamalıdır[276].

[276] Benzer yönde bkz **HACIMAHMUTOĞLU,** s. 110, 111. Yazara göre, SMK m. 4'te markanın genel olarak köken gösterme fonksiyonu düzenlenmiş olup, mutlak ret nedenlerinin düzenlendiği 5. maddede ise bir işaretin marka olabilmesi için taşımaması gereken unsurlar düzenlenmiştir. Markanın köken gösterme fonksiyonu mutlak ret nedenlerini de içine alacak biçimde anlaşılmalı, zira mutlak ret nedenleri olarak düzenlenmiş olan bu şartlar markanın bu genel köken gösterme fonksiyonunu yerine getirmesi için işaretin kendisinde bulunmaması gereken şartlardır. Dolayısıyla yazar; SMK m. 4'te yer alan markanın köken gösterme fonksiyonu ve sicilde gösterilebilir olma şartının, tekrar SMK m. 5/1-(a) hükmünde olumsuz bir şekilde ifade edildiğini belirtmiştir. Buna göre; işaretin köken gösterme fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli ilk şart sicilde gösterilebilir olması, ikinci şart ise ayırt edici olmasıdır. İşaretin ayırt edici niteliğe sahip olması da yine SMK m. 5/1-(b) hükmünde olumsuz biçimde ifade edilmiştir.

B. Ayırt Edici Niteliğin Tespiti

1. ABD Hukukunda Ayırt Edici Niteliğin Tespiti

a. Genel Olarak

ABD hukukunda marka olarak tescil edilecek olan işaret ya özü itibariyle (baştan itibaren) ayırt edici niteliğe sahip olmalı ya da ikincil anlam (kullanım sonucu ayırt edici nitelik) kazanmalıdır. Özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler ikincil anlam kazanmadıkları sürece esas sicile tescil edilemezler[277]. Bu durumda, bir mal veya hizmetin karakteristik özelliklerini taşıyan, herkes tarafından kullanılan işaretlerin ayırt edicilik vasıfları daha az olacak ve bunlar ancak uzun süre kullanımla ilgili çevre nezdinde marka olarak algılanabilecektir.

ABD hukukunda markaların ayırt edicilikleri güçlüden zayıfa doğru dört farklı kategoriye ayrılmıştır[278]. Birincisi; hayali (fanciful) veya bağımsız (arbitrary) markalar, ikincisi; imalı (suggestive) markalar, üçüncüsü; tanımlayıcı (descriptive) markalar ve dördüncüsü ise; jenerik (generic) hale gelmiş markalardır[279]. Buna göre hayali veya bağımsız markalar; kullanıldığı mal yahut hizmet ile herhangi bir ilişkisi bulunmayan markalardır. Hayali markalar, genellikle yapay olarak anlamsız sözcüklerden oluşan, keyfi olarak icat edilmiş markalar olup bunlar ayırt edici niteliği en güçlü markalardır. Örneğin; *"Sony"*, *"Kodak"* markaları gibi[280].

---

[277] Lanham Kanunu § 2, (15 U.S.C. §1052). ABD hukukunda marka tescili açısından esas sicil (principal register), ek sicil (supplemental register) ayrımı vardır. Esas sicil birinci sicil niteliğindedir ve bu sicile tescil edilen işaretler marka hakkının sağladığı korumadan tam olarak faydalanabilmektedir. Esas sicile tescil edilemeyen; fakat farklı esaslara göre korunmak istenen işaretler ise ek sicile tescil edilmektedir. Ek sicile tescil edilen işaretler ikincil anlam (kullanım sonucu ayırt nitelik) kazanma olasılığı bulunan; fakat esas sicile tescil edilecek derecede ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretlerdir. Diğer bir ifadeyle, bu işaretler henüz ikincil anlam kazanmamış; fakat kazanma olasılıkları bulunan işaretlerdir. İkincil anlam kazanan işaretler ise esas sicile tescil edilmektedirler. Ek sicilde tescilli olan işaretlere sağlanan koruma esas sicil ile sağlanan korumaya nazaran daha sınırlıdır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. TMEP, § 801.02(a), 801.02(b), July 2022; **ÜNSAL, Önder Erol**; "A.B.D. Marka Hukukunda Esas Sicil ve Ek Sicil Ayrımı", 19.12.2013, (https://iprgezgini.org/2013/12/19/a-b-d-marka-hukukunda-esas-sicil-ve-ek-sicil-ayrimi/), E. T.: 04.10.2021.

[278] ABD hukukunda belirlenen bu kategoriler; Yüksek Mahkeme'nin vermiş olduğu *Abercrombie & Fitch Co v. Hunting World, Inc*. kararı ile saptanmış olup (Abercrombie spectrum) ABD hukukunda hem doktrin, hem yargı kararlarında markanın özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığını belirlemede kullanılmaktadır. Bkz. Abercrombie Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976), https://casetext.com/ (Kısaca *"Abercrombie Kararı"* olarak anılacaktır). Karara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Üçüncü Bölüm, II. B. 3. a. *"Ticari Formlar Açısından Ayırt Edicilik"* başlığı altındaki açıklamalar. **HACIMAHMUTOĞLU**, s. 76 vd.; **MARLAN, Dustin;** "Visual Metaphor and Trademark Distinctiveness", Washington Law Review, Y. 2018, Vol. 93, Issue 2, s. 795 vd.

[279] **ALBERT, G. Peter/LAFF, Whitesel & Saret, Ltd.:** Intellectual Property Law in Cyberspace, The Bureau of National Affairs, Inc., Y. 1999, s. 32; **HACIMAHMUTOĞLU,** s. 78; **MARLAN,** s. 795 vd.

[280] **ÇOLAK,** s. 27, **HACIMAHMUTOĞLU,** s. 78; **MARLAN,** s. 798.

Bağımsız markalar ise, kullanıldığı dilde sözlükte bulunmasına karşın kendi anlamından tamamen bağımsız olarak mal/hizmet için kullanılan markalardır. Örneğin; bilgisayar için kullanılan ve İngilizce'de elma anlamını taşıyan *"Apple"* markası gibi. Bağımsız markaların da ayırt edici güçleri oldukça fazla olup bunlar da kullanıldığı mal yahut hizmetten tamamen uzaktır. İmalı markalar ise, işaret ile işaretin kullanıldığı mal/hizmet arasında bir ilişkinin olduğunu ilgili çevrenin hayal gücünü kullanarak akla getiren markalardır. Bunlar, kullanıldığı mal veya hizmetin bir özelliğini açıkça belirtmese de bu özelliği akla getirerek, ilgili çevrenin mal yahut hizmetin niteliği hakkında sonuca ulaşmak için hayal gücünü kullanmasını gerektiren işaretlerdir. Örneğin; bronzlaşma ürünleri için kullanılan ve İngilizce'de bakır rengi anlamına gelen *"Coppertone"* markası gibi.[281] Hayali veya bağımsız markalar ile imalı markalar, kullanıldığı mal yahut hizmet ile bir ilişki içerisinde olmadığından, bunların özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip oldukları kabul edilmektedir. Buna karşılık, tanımlayıcı markalar; kullanıldığı mal yahut hizmetin kendisine yönelik bir tanımlamada bulunduğundan bunların ayırt edici niteliğe sahip olduğu söylenemeyecektir. Lakin bunlar, sonradan kullanım sonucu ayırt edici hale gelebileceklerdir. Aynı şekilde, jenerik ad haline gelmiş olan markalar da doğrudan mal yahut hizmetin kendisine işaret eden, halk arasında yaygın olarak kullanılmasından ötürü bir süre sonra mal veya hizmeti tanımlamada kullanılmaya başlanan markalardır. Örneğin; *"Nescafe"*, *"Uhu"* gibi. Jenerik ad haline gelmiş olan markaların da ayırt edici niteliği bulunmamakla beraber[282], bunların sonradan kullanım sonucu ayırt edici hale gelmeleri de mümkün değildir. Zira jenerik adların marka olarak tescil edilmeleri halinde, tek bir kişiye müstakil bir hak sağlanarak ticaretle uğraşan diğer kişilerin artık ortak bir ad olarak kullanılan bu işaretleri kullanamamaları durumu ortaya çıkar; bu husus da piyasada haksız rekabetin mevcudiyetine sebep olur.[283]

b. İşaretin İkincil Anlam (Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik) Kazanması

ABD hukukunda başlangıçta (özü itibariyle) ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir işaretin esas sicile tescil edilebilmesi için bu işaretin tescil edilmek istenen mal veya hizmetler açısından ikincil anlam (kullanım sonucu ayırt edici nitelik) kazanmış

---

[281] **HACIMAHMUTOĞLU,** s. 79; **ALBERT/LAFF/LAFF,** s. 32.

[282] Jenerik işaretlerin marka olarak tescilinde uygulanabilecek tescil engelleri için bkz. **KARMUTOĞLU, Başak;** "Türk ve Avrupa Birliği Düzenlemeleri Işığında Bitki Çeşit İsimlerini İçeren Marka Başvurularında Uygulanabilecek Tescil Engelleri", BATİDER, Y. 2022, C. 38, S. 3, s. 515-520.

[283] **ALBERT/LAFF/LAFF,** s. 33.

olduğunun ispat edilmesi gerekir. İkincil anlam kazanmış bir işaret yalnızca kullanıldığı malı veya hizmeti değil, aynı zamanda bu mal yahut hizmetin kaynağını da işaret eder. Burada önemli olan ilgili çevre nezdinde, mal/hizmetin kaynağının anlaşılması; diğer bir ifadeyle işaretin köken gösteren bir işaret olduğunun algılanmasıdır.[284]

Burada dikkat edilmesi gereken husus, her ikincil anlam kazanmış işaretin marka olarak tescil edilemeyeceğidir. Zira Lanham Kanunu gereğince; yanıltıcı, ahlaka aykırı, ulusal sembolleri yahut inançları itibarsızlaştıran, skandal içeriğe sahip işaretler; bayrak, nişan ve benzeri resmi sembollerden oluşan işaretler, daha önceden tescil edilmiş ya da kullanılan bir marka ile karıştırılma ihtimaline sebebiyet verecek düzeyde benzer işaretler; yine kişinin yazılı onayını almadan bir bireyi tanımlayan sözcük, portre veya bireyin imzasından oluşan işaretler ile işlevsel nitelikteki işaretler ikincil anlam kazansa dahi marka olarak tescil edilemeyecektir[285].

İşaretin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olduğuna ilişkin ispat yükü başvuru sahibinin üzerindedir. Başvuru sahibi bu iddiasını her türlü delille ispat edebilecektir. Kullanım sonucu ayırt edici niteliğin ispatına ilişkin delillerin miktarı ve niteliği her somut olaya göre değişecektir. Zira bir işaretin tescil edilmek istenen emtia açısından yüksek derecede tanımlayıcılığa sahip olması halinde, bu işaretin kullanım sonucu ayırt edici hale gelmiş olduğunun ispatı için de oldukça fazla delilin sunulması gerekecektir.[286]

Başvuru sahibinin, tescil ettirmek istediği işareti mal veya hizmetlerle bağlantılı olarak ticarette beş yıl boyunca münhasır ve kesintisiz olarak kullanmış olduğunu ispat etmesi, ilk bakışta, aksi kanıtlanıncaya dek işaretin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olduğunun kanıtı olarak kabul edilebilecektir[287]. Yine benzer mal veya hizmetler için esas sicilde tescilli aynı markanın sahibi olunması da ilk bakışta kullanım sonucu ayırt ediciliğin kanıtlanması açısından kabul edilebilir görülmüştür; fakat işaretin ayırt edicilik kazandığının ispatı için daha fazla delilin sunulması da talep edilebilecektir. Bunların yanı sıra, başvuru sahibi kullanım sonucu ayırt ediciliğin kazanılmış olduğunun ispatına yönelik olarak; işaretin kullanım süresinin uzunluğunu, işarete yönelik yapılan reklam ve tanıtım harcamalarını, tüketici anketlerini, işaretin kullanıldığı mal veya hizmete yönelik satış hacimlerini, yine bu mal veya hizmetin

[284] Ralston Purina Company v. Thomas J. Lipton, Inc., 341 F. Supp. 129 (S.D.N.Y. 1972), https://casetext.com/.
[285] Lanham Kanunu § 2, (15 U.S.C. § 1052).
[286] TMEP, § 1212.01, July 2022.
[287] 37 C.F.R. § 2.41.

piyasada sahip olduğu pazar payı oranlarını delil olarak sunabilecektir. Uygulamada özellikle tüketici anketlerinin kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılması hususunda önemli bir yeri bulunmaktadır[288].

ABD hukukunda kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılması özellikle ticari formlar[289] (trade dress) açısından oldukça önemlidir. Nitekim, *Abercrombie* kararı ile belirlenmiş olan marka kategorilerinin[290] yalnızca sözcük markaları için geçerli olduğu; bu marka türü dışındaki markalara ve özellikle ticari form olarak nitelendirilen mal veya malın ambalajının bir bütün olarak görünümünden oluşan işaretlere bu davada belirlenen kriterlerin uygulanamayacağına hükmeden mahkeme kararları bulunmaktadır[291]. Dolayısıyla; ABD hukukunda bir işaretin özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığının tespitinde tartışma geleneksel markalardan ziyade ticari formlar açısından ortaya çıkmaktadır. Ticari formlar çoğunlukla doğuştan ayırt edici niteliğe sahip olmayıp genellikle kullanım sonucu ayırt edici hale gelmektedirler[292]. Her ne kadar, ticari formların ayırt ediciliklerine ilişkin tespitte geleneksel işaretler ile aynı ölçütlerin uygulanması gerektiği belirtilse de ticari formlara ilişkin uyuşmazlıklar daha çok şekiller, renkler ve malların tasarımları ile ilgili olduğundan[293] ve bunların marka olarak algılanması geleneksel işaretlere nazaran daha zor olduğundan, bu tip işaretlere

---

[288] **SARI, Onur:** Türk ve ABD Hukuku Bağlamında Marka Hakkı Edinme Süreci, Seçkin Yayıncılık, Y. 2020, s. 144.

[289] Ticari form özellikle ABD hukukunda yer alan ve bir malın tasarlanan ve ayırt ediciliğe sahip olan kendine özgü dış görünüşüne verilen addır. Ticari formlar da şartları taşıdığı sürece doğrudan marka hakkı korumasından yararlanır. Ticari formlar genel olarak; bir malın hacim, biçim, renk ve renk kombinasyonları, doku, grafik ve hatta belirli satış tekniklerini de içermek üzere bir malın imajı veya genel görünümü olup tasarımları da korumaktadır. Tasarımlar kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmış ise ticari form bu tasarımları da koruma altına alır. Lakin ticari formların marka hukuku anlamında korumadan faydalanabilmesi için de yine ya özü itibariyle ayırt ediciliğe sahip olmaları gerekir yahut da ikincil anlam kazanmış (kullanım sonucu ayırt edici hale gelmiş) olmaları gerekir. **OYTAÇ,** Markalar Hukuku, s. 8, 9. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Üçüncü Bölüm, II. B. 3. *"Ticari Form (Trade Dress) Kavramı"* başlığı altındaki açıklamalar.

[290] Abercrombie Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976), https://casetext.com/. Bkz. Üçüncü Bölüm, II. B. 3. a. *"Ticari Formlar Açısından Ayırt Edicilik"* başlığı altındaki açıklamalar.

[291] **HACIMAHMUTOĞLU,** s. 83; karar örneği için bkz. Seabrook Foods v. Bar-Well Foods LTD, 568 F.2d 1342 (C.C.P.A. 1978), https://casetext.com/.

[292] Buna karşılık, mal ambalajlarından oluşan ticari formların özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olabilecekleri kabul edilmektedir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Üçüncü Bölüm, II. B. 3. b. *"Ticari Formların Özü İtibariyle Ayırt Edici Niteliğe Sahip Olup Olamayacağı Sorunu"* başlığı altındaki açıklamalar.

[293] Örneğin; Klondike dondurma çubukları kare şeklindedir, çakıl taşı desenli gümüş rengi bir folyoya sarılır ve lacivert bir kutup ayısı ile parlayan bir güneş resmi içerir. Bütün bu unsurlar bir bütün olarak Klondike'nin ticari formunu oluşturmaktadır. **SHPETNER, Michele A.;** "Determining a Proper Test for Inherent Distinctiveness in Trade Dress", Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, Y. 1998, Vol. 8, Issue 3, s. 962.

sözcük ve sembollerden oluşan işaretlere uygulanan ayırt edicilik ölçütlerinin uygulanması güçtür[294].

2. AB ve Türk Hukukunda Ayırt Edici Niteliğin Tespiti

Ayırt ediciliğin tespiti somut olayın özelliklerine göre incelenmesi gerekir. Zira bir işaret belirli mal veya hizmetler açısından ayırt edici olmasa da başka mal yahut hizmetler açısından ayırt edici niteliğe sahip olabilecektir. Buna karşılık ayırt ediciliğin belirlenmesinde birtakım genel ilkeler de mevcuttur. Lakin, birçok koşulda ayırt edicilik incelemesi sübjektif bir değerlendirmeye tabi olacaktır. ABAD'ın vermiş olduğu *Doublemint* kararında[295], avukat F. G. Jacobs'ın da belirtmiş olduğu gibi, bir işaretin ayırt ediciliğinin tespiti açısından çoğunlukla sübjektif bir yargılama gerekmektedir. Bunun yanı sıra, her ne kadar mahkemeler daha önce verilen kararlar ile bağlı olmasa da[296], benzer koşullarda yapılmış olan önceki başvurular ile yine benzer davalarda alınan kararlar da ayırt ediciliğin belirlenmesi açısından öncü birer kaynak oluşturacaktır.[297]

Bir işaretin ayırt ediciliği esasında, farklı işletmeler tarafından üretilip piyasaya sürülen mal yahut hizmetlerin, bu malların tüketicileri veya hizmetlerin kullanıcıları tarafından birbirinden ayırt edilebilmesi koşulunu ifade ettiğinden; işaretin ayırt edici olup olmadığını belirleyen de o işaretin ilgili piyasada ilgili çevre tarafından ne şekilde algılandığına bağlıdır. Diğer bir ifadeyle, burada önemli olan nokta, marka olarak tescil edilmek istenen işaretin ilgili çevre nezdinde malın/hizmetin kaynağına işaret etmesi, marka olarak algılanabilmesidir.[298] Dolayısıyla, marka olarak kullanılmak istenen işaretin öncelikli amacı, mal veya hizmetlerin kaynağını belirlemek ve ayırt etmek olmalıdır. Diğer bir ifadeyle, marka olarak kullanılmak istenen bir işaret, ilgili çevre nezdinde yalnızca dekoratif ya da reklam amaçlı olarak kullanıldığı algısı yaratmamalı, bu işaretin ilgili mal yahut hizmetin kaynağını göstermek amacıyla kullanıldığının anlaşılması gerekir.[299]

---

[294] **SHPETNER,** s. 951, 952.

[295] EUIPO v. Wm. Wrigley Jr. Company, Judgement of the Court, C-191/01, 23.10.2003, https://curia.europa.eu/.

[296] ABAD da vermiş olduğu bir kararında, aynı işaretin yine benzer mal/hizmetler açısından tescil edilmek istenmesi halinde, üye ülkelerden birinde verilmiş olan önceki tarihli mahkeme kararının, diğer bir üye ülke açısından ya da EUIPO'nun başvuruyu değerlendirmesi bakımından bağlayıcı olmayacağını belirtmiştir. Koninklijke KPN Nederland NV v. Benelux-Merkenbureau, Judgement of the Court (Sixth Chamber), C-363/99, 12.02.2004, para. 43, 44, https://curia.europa.eu/.

[297] **BENTLY/SHERMAN/GANGJEE/JOHNSON,** s. 980, 981.

[298] **TRITTON, Guy;** "Distinctiveness and Acquired Distinctiveness: The Approach and Territorial Aspects", ERA Forum 2012, s. 229; **ÇOLAK,** s. 25, 26; **MEMİŞOĞLU,** s. 354; **M. İ. K.,** 2021, s. 21.

[299] **ALBERT/LAFF/LAFF,** s. 32.

a. İşaretin Bir Bütün Olarak Ele Alınması

Marka olarak tescil edilmek istenen bir işaretin ayırt edici niteliğe sahip olabilmesi için bütünlük arz etmesi gerekmektedir. Buna göre, bu işaretle ilk defa karşılaşan ortalama düzeydeki bir tüketicinin işareti gördüğü an o işaret hakkında fikir edinebilmesi, bu işaretin marka olduğunu uzun uğraşlar ve incelemeler sonucunda değil, doğrudan algılayabilmesi gerekir. Diğer bir ifadeyle, işaretin ilk bakışta marka olarak kullanılmakta olduğu anlaşılabilir olmalıdır. Örneğin bir sayfadan oluşan bir metin kendi içinde bütünlük arz etmediğinden marka olarak da tescil edilemeyecektir. Burada ilgili çevrenin algısı önem taşımaktadır. Zira bir sayfadan oluşan bir metnin marka olarak algılanması da mümkün değildir. Bunun yanı sıra, işaretin bütünlük arz etmesi, benzerlik incelemesi açısından da önem taşımaktadır, zira sınırları belirlenebilen bir işaretin diğer işaretlerle benzerlik karşılaştırması rahatlıkla yapılabilecektir.[300]

İşaretin bütünlük arz etmesi hususunu ses markası açısından ele alacak olursak, bu marka türünün de bütünlük arz edebilmesi için ilgili sesin kulakta bıraktığı izlenimde marka olarak algılanabilmesi gerekir. Birden fazla dinleme yahut uzun uğraşlar sonucunda anlaşılabilen sesler bütünlük arz etmediklerinden marka olarak da algılanamayacaktır. Örneğin; bir seste yer alan kesintiler çok uzunsa ve bu sebeple de ilgili çevre nezdinde birden fazla bağımsız işaretin yer aldığı izlenimini yaratıyorsa, bu sesin bütünlük unsurunun bulunmadığı kabul edilir. Lakin kesintinin ne kadar uzun olması gerektiği hususunda da kesin bir kriter kabul edilemeyecektir, zira bu konuda sesin türü, özellikleri, müziğin basit, akılda kalıcı olup olmadığı gibi hususlar dikkate alınacaktır.[301] Alman hukukunda belli bir süreden daha uzun olan yahut da kompleks seslerin ayırt edici niteliğinin bulunmadığı ifade edilmiştir. Zira belli bir süreden daha uzun olan sesler için bütünlüğün bulunup bulunmadığı hususunda karar vermek oldukça güçtür. Burada, işaretin amacı, müziğin basit, bütün, açık ve akılda kalıcı olup olmadığı, bazı kısımların tekrarlanıp tekrarlanmadığı gibi hususları dikkate almak gerekir. Örneğin; Alman Patent ve Marka Dairesi 30 saniyeden daha uzun olan seslerin marka başvurularını bütünlük oluşturmadığı ve dolayısıyla da ayırt edici niteliğe sahip olmadığı gerekçesiyle reddetmiştir.[302]

---

[300] **DOĞAN,** Karşılaştırmalı Hukukta Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanma, s. 24, 25; **EROĞLU,** s. 101; **İMİRLİOĞLU,** s. 16.

[301] **KARASU,** Ses Markaları, s. 102; **EROĞLU,** s. 102.

[302] **KARASU,** Ses Markaları, s. 102. KARASU'ya göre, seslerin süresi konusunda kesin bir sınırlama getirmek doğru olmayacaktır. Zira bir ses süre olarak çok uzun olmasına rağmen, basit bir ritimde ve az sayıda tınıdan oluştuğu takdirde kolayca algılanıp hatırlanabilecektir. Buna karşılık, çok kısa süren, fakat

Birden çok unsurdan meydana gelen işaretler de kendi içlerinde bütünlük arz etmeli, kapsam ve sınırları belirlenebilir olmalıdır. Bu tip işaretlerin ayırt edici olup olmadığının tespiti de tüm unsurların bir bütün olarak değerlendirilmesi ile yapılacaktır. Zira birden çok unsurdan oluşan bir işarette, ayırt edicilik incelemesi yapılırken, her bir unsurun tek tek ayırt edici nitelik taşıması aranmamakta, önemli olan unsurların bir bütün olarak ayırt edici niteliğe sahip olması olacaktır. Nitekim bazı durumlarda, birden çok unsurdan meydana gelen bir işarette her bir unsur tek başına ayırt edici nitelik taşımasa da unsurlar bir arada değerlendirildiğinde işaret bir bütünlük arz edip ayırt edici niteliğe sahip olabilecektir.[303]

---

karmaşık ve çok sesli yapıda olan ve ilgili çevre açısından alışılmamış bir ritimde ve ahenkte olan sesler daha zor hatırlanabilecektir. Dolayısıyla, yazar, uzun veya karmaşık yapıda olan bir sesin doğrudan marka olabilecek işaretlerin düzenlendiği hükme aykırı olduğunu kabul etmek yerine, somut olayın koşullarına göre, söz konusu işaretin özelliklerine ve tescile konu mal veya hizmetler ile ilgili tüketici kesimi açısından değerlendirme yapmak gerektiğini vurgulamıştır. **KARASU,** Ses Markaları, s. 37. Kanımızca da bu yerinde bir ifadedir, zira ayırt edicilik incelemesi somut olayın özelliklerine göre ayrı ayrı incelenerek yapılmalı, burada ortalama düzeydeki tüketicinin algısı esas alınmalıdır.

[303] M. İ. K., 2021, s. 23. **EROĞLU,** s. 101; **DOĞAN,** Karşılaştırmalı Hukukta Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanma, s. 24, 25. İşaretin tüm unsurları ile birlikte değerlendirilmesi gerekliliğinin sebebi, ortalama düzeydeki tüketicilerin günlük hayatta karşılaştıkları markaları parçalara bölerek inceleme yapmaktan ziyade bir bütün olarak algılamaları gerçeğine dayanmaktadır. M. İ. K., 2021, s. 23. Yargıtay da konuya ilişkin olarak vermiş olduğu bir kararında bu hususu; *"bir markayı oluşturan unsur, o markanın başka markalardan ayırt edilmesini sağlayan kelime, harf, sayı vs.den oluşan şekil olup marka birden fazla unsuru ihtiva ediyorsa, asıl unsuru markanın bütünü itibariyle bıraktığı izlenim, tümüne hakim olan görünüş ve ayırıcılığını vurgulayan imajda aramak lazımdır"* şeklinde belirtmiş, ayrıca yalnızca sözcüklerden değil, şekil ve sözcük kombinasyonundan oluşan bir marka başvurusunda cins belirten bir sözcüğün kalın ve büyük yazılmış olmasının doğrudan işaretin esas unsuru olarak kabul edilmeyeceğini, işaretin özel ve özgün renk ve şekil kombinasyonuyla bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Yargıtay 11. HD, 27.02.2001 T., 2001/1399 E., 2001/1718 K. sayılı kararı, www.kazanci.com.

ABAD da vermiş olduğu kararlarında, bir işaretin ayırt edici niteliğinin tespitinde işaretin içerdiği tüm unsurların birlikte, bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. ABAD; konuya ilişkin olarak vermiş olduğu meşhur *BABY-DRY* kararında karara konu markayı oluşturan Türkçe'de *"bebek"* anlamına gelen *"baby"* ve yine Türkçe'de *"kuru"* anlamına gelen *"dry"* sözcüklerinin tek başlarına, günlük konuşma dilinde bebek bezi emtiası açısından malın işlevi ve amacı ile doğrudan ilişki içerisinde oldukları ve böylelikle tanımlayıcı nitelik taşıdıkları; fakat bu iki sözcüğün sıra dışı, söz dizimine aykırı bir şekilde bir araya getirilmesinden oluşan kombinasyonun İngilizce'de kullanılan alışılagelmiş bir kombinasyon olmadığını belirtmiştir. Diğer bir ifadeyle, mahkeme, bir kombinasyondan oluşan bu iki sözcüğün ayrı ayrı bakıldığında, bebek bezine ilişkin nitelik belirtmekte olmasına rağmen, ayırt ediciliğin yahut tanımlayıcılığın tespitinde, sözcüklerin ayrı ayrı anlamlarına göre değil, birlikte oluşturdukları bütün üzerinden değerlendirme yapılması gerektiği, dolayısıyla da söz konusu iki sözcüğün bir araya getirilmesi ile meydana gelen ibarenin ilgili çevre nezdinde alışılmış bir sözcük olmadığından ayırt edici niteliğe sahip olduğunu ifade etmiştir. Procter & Gamble Company v. EUIPO, Judgement of the Court, C-383/99, 20.09.2001, para. 43, 44, https://curia.europa.eu/. **ÇELİKEL, Deniz:** Marka Hukukunda Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Kararları ve Yorumu, Seçkin Yayıncılık, Y. 2020, s. 20.

ABAD tarafından verilmiş olan bu karar istisnai nitelikte bir karardır. Zira her ne kadar *"babydry"* diye bir sözcük İngilizce'de doğrudan kullanılmasa da yaratılmış olan bu kombinasyonun tescil edilmek istenen emtia açısından tanımlayıcı olduğu açıktır. Diğer bir ifadeyle, yaratılmış olan kombinasyonun alışılmadık olması, işaretin doğrudan tanımlayıcı nitelikte olmayacağı anlamına gelmeyecektir. Örneğin Genel Mahkeme'nin vermiş olduğu *EuroHealth* kararında tanımlayıcı sözcüklerden oluşan kombinasyonun farklılık yaratmadığı; dolayısıyla da ayırt edici niteliğe sahip olmadığı şu şekilde belirtilmiştir:*"EuroHealth kelimesi, Birliğin İngilizce konuşulan bölgelerinde*

b. İlgili Çevrenin Algısı

Markanın temel fonksiyonu bir teşebbüsün mal veya hizmetlerinin diğer teşebbüsün mal yahut hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlamaktır. Dolayısıyla burada marka olarak tescil edilmek istenen mal ya da hizmetin ortalama tüketicilerinden oluşan ilgili çevrenin algısı önem taşımaktadır. Bu durumda öncelikle ilgili çevrenin, bir işaretin belirli bir malın yahut hizmetin belirli bir kaynaktan geldiğini algılayabilmesi gerekir.

Burada ilgili çevreden ne anlamamız gerektiğinin de açıklanması gerekir. MEMİŞOĞLU'na göre; ilgili çevre, mal veya hizmetler dikkate alınarak objektif kriterler ile belirlenecek ve ortalama tüketici algısı da işaretin tescil edilmek istendiği mal yahut hizmete göre de değişecektir[304]. Yazar, ilgili çevreye ilişkin olarak doktrinde *"niteliksel"* ve *"niceliksel"* olmak üzere bir ayrımın mevcut olduğundan söz etmektedir. Buna göre; ilgili çevre kavramına niteliksel olarak yaklaşıldığında ortalama tüketiciye ilişkin bir algıya odaklanılmaktadır. Burada özellikle, daha önce ticaret hayatında hiç kullanılmamış bir işaretin ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığı belirlenirken ortalama tüketicinin algısı esas alınmalıdır. İlgili çevre kavramına niceliksel açıdan yaklaşıldığında ise, markanın ilgili çevredeki bilinirliliğinin ve ayırt edici gücünün ne oranda olduğuna bakılacaktır. Burada ticaret hayatında kullanılmakta olan bir işaretin kazandığı ayırt edici güç açısından yapılan değerlendirmede, bu işaretin ilgili çevrenin önemli bir kısmı tarafından bilinirlik oranı ve düzeyi esas alınacaktır. Sonuç olarak ilgili çevre belirlenirken malın niteliği göz önünde bulundurularak, malın hitap ettiği ve bu malı herhangi bir danışma veya izin işlemine gerek kalmaksızın satın

---

sigortacılık hizmetlerinin özel bir kategorisini, yani Avrupa düzeyinde verilen bir sağlık hizmetini belirlemeye olanak tanıyabilir… En azından bu bölgelerde, "Health" doğrudan sağlık sigortası hizmetlerini ve "Euro" ön eki de söz konusu hizmetlerin Avrupalı karakterini tanımlayıcıdır. Üstelik "Euro" ve "Health" kelimelerinin kombinasyonunun, Avrupa düzeyinde sunulabilecek sağlık sigortası hizmetleri ile ilişkili bütünüyle tanımlayıcı karakterini yok edecek ek bir unsur da bulunmamaktadır". DKV Deutsche Krankenversicherung AG v. EUIPO, Judgement of the General Court (Second Chamber), T-359/99, 07.06.2001, para. 26, https://curia.europa.eu/.

Bunun yanı sıra, yine Genel Mahkeme tarafından verilmiş olan bir kararda başvuru sahibinin *"Investor's World"* ibaresinin yazım ve dilbilgisi olarak değiştirilmiş hali olan *"Investorworld"* sözcüğünün İngilizce'de mevcut olmayan bir sözcük olması savı da kabul edilmemiş ve tescil talebi reddedilmiştir. Community Concepts AG, anciennement Touchdown Gesellschaft für erfolgsorientiertes Marketing mbH v. EUIPO, Judgement of the General Court (Fourth Chamber), T-360/99, 26.10.2000, para. 23, https://curia.europa.eu/. Görüldüğü gibi, ABAD tarafından *BABYDRY* kararında verilen ve kombinasyonu oluşturan sözcüklerin bir bütün olarak İngilizce karşılığında alışıldık bir anlam ifade etmediği, dolayısıyla da kombinasyonun bir bütün olarak tanımlayıcı nitelikte olmadığına yönelik hükmün istisnai nitelikte olduğu söylenebilecektir. Bkz. **YAPAR, Fulya;** "Türk ve Avrupa Birliği Hukukunda Marka Olabilecek İşaretler", Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Y. 2018, s. 17.

[304] **MEMİŞOĞLU,** s. 118, 119.

alabilecek tüketiciler esas alınacaktır. Örneğin; spesifik bir alana ilişkin olan veya münhasıran profesyonel kullanıma yönelik mallar açısından ilgili çevrenin, bu malların hitap ettiği fiili veya potansiyel özel alıcılardan oluşacağı kabul edilmektedir.[305]

Bunun yanı sıra, ilgili çevrenin belirlenmesinde malın veya hizmetin objektif özelliklerine göre bir değerlendirme yaparken pazarlama stratejilerine bağlı olarak geliştirilen sübjektif kriterlere de dayanılmayacaktır. Zira reklam ve pazarlama stratejileri amacıyla yapılmış olan tanımlamalarla, ilgili çevre, marka sahibinin kendi müşterileri ile sınırlandırılamaz. Örneğin; fiyatı ile öne çıkan *"lüks giysiler"*, kalitesiyle öne çıkan *"organik meyveler"* açısından da ilgili çevre yalnızca bunları satın alan müşterilere indirgenemeyecektir.[306] Zira başvuru sahibi markasını tescil ettirdikten sonra pazarlama stratejisini rahatlıkla değiştirebilecektir. Ayrıca bu tür ürünler belli bir çevre tarafından talep görse de bu ürünlerin herkes tarafından kullanılma ihtimali de her zaman mevcuttur. Bu husus Genel Mahkeme'nin *Bang & Olufsen* kararında da[307], üç boyutlu hoparlör şeklinin ayırt ediciliğinin tespiti açısından başvuru sahibinin farklı bir dağıtım sistemi kullanması ve ürünün fiyatlarını yüksek tutması sebepleriyle ilgili çevrenin daraltılarak dikkat seviyesi daha yüksek bir tüketici kesimine odaklanılmasının kabul edilemeyeceği şeklinde belirtilmiştir[308]. Buna göre, malın fiyatı ilgili çevrenin belirlenmesi bakımından önem taşımaz, zira mal yahut hizmetlerin fiyatı marka tescilinin bir unsurunu oluşturmamaktadır; dolayısıyla yalnızca fiyat baz alınarak ilgili çevrenin daraltılması söz konusu olmayacaktır. Zira burada başvuru sahibinin tamamen kendi tercihine göre belirleyeceği fiyatlandırma söz konusudur. Yine bu karar uyarınca; pazarlama stratejileri de bir işaretin ayırt edicilik değerlendirilmesinde dikkate alınmayacaktır, zira bunlar bir teşebbüs için tercih meselesi olduğundan, markanın tescil edilmesinin ardından rahatlıkla değiştirilebilecektir.[309]

Buna karşılık, her ne kadar yalnızca pazarlama stratejileri veya fiyatlandırmaya dayanılarak ilgili çevre daraltılamaz ise de bazı durumlarda, mal yahut hizmetin niteliği, özel işleve sahip olup olmadığı ve pahalı emtialar arasında sayılıp sayılmadığına göre

---

[305] **MEMİŞOĞLU,** s. 119, 120.
[306] **MEMİŞOĞLU,** s. 120.
[307] Bang & Olufsen A/S v. EUIPO, Judgement of the General Court (Third Chamber), T-460/05, 10.10.2007, para. 31, https://curia.europa.eu/. Benzer nitelikte kararlar için bkz. Wim De Waele v. EUIPO, Judgement of the General Court (Third Chamber), T-15/05, 31.05.2006, para. 28-30; Axions and Belce v. OHIM (Forme de lingot doré), Judgement of the First Instance (Fourth Chamber), Birleşik Davalar T-324/01, T-110/02, 30.04.2003, para. 36, https://curia.europa.eu/.
[308] Zira daha yüksek dikkat seviyesine sahip tüketici kesimi dikkate alındığı takdirde, ayırt edici niteliği düşük olan bir işaretin marka olarak tescil edilebilme ihtimali de artacaktır.
[309] **MEMİŞOĞLU,** s. 120.

ilgili çevrenin dikkat düzeyi de değişmektedir. Örneğin; sakız, çikolata gibi fiyat bakımından ucuz ve sıkça satılan gündelik ürünlerin satın alınması esnasında tüketicilerin dikkat düzeyi daha düşük olacaktır. Zira bu gibi ürünlerin fiyatlarının düşük olması sebebiyle tüketiciler birkaç saniye içinde satın alma kararı verebilmektedir. Dolayısıyla burada, ortalama tüketicinin göstereceği dikkat düzeyi de düşük olacaktır. Lakin buna karşılık, cilt bakım ürünleri gibi ürünlerin satın alınmasında, bu ürünler ne çok pahalı ne de çok ucuz olmasına karşın, sağlık ile ilgili olduklarından ve cilt yapısının kişiden kişiye değişmesine bağlı olarak, bu ürünlerin satın alınmasında ortalama tüketicinin göstereceği dikkat de artacaktır. Pahalı ürünler bakımından da durum çoğunlukla bu şekildedir. Zira pahalı ürünler satın alınırken, ürünün sıklıkla değil nadiren satın alınıyor olması gerekçesiyle ortalama tüketicinin göstereceği dikkatin seviyesi de yüksek olacaktır. Örneğin; bir araba alacak olan kişi, marketten alacağı bir çikolataya göre çok daha fazla araştırma yapacaktır. Yine örneğin; eczanelerde reçeteli olarak satılan ilaçlar açısından da durum benzerdir, zira bunlar doğrudan sağlık ile ilgili ve hayati öneme sahip tehlikeli ürünler olduğundan bu gibi ürünleri satın alacak olan tüketicilerin de dikkat seviyesi daha yüksek olacaktır. Hatta bu ürünler, genellikle tıp doktorları tarafından önerilmiş olduklarından, bu gibi profesyonel kişilerin gösterecekleri dikkat ile yine bu kişilerin mesleki bilgi ve tecrübeleri de dikkate alınacaktır.[310] Burada sözü edilen mal yahut hizmetin türüne yahut niteliğine göre ilgili çevrenin dikkat düzeyinin değişmesidir, diğer bir ifadeyle burada yalnızca ayırt edicilik değerlendirmesi yapılırken ortalama tüketicinin dikkat düzeyinin yüksek olduğu göz önünde bulundurulacaktır. Nitekim tüketicilerin dikkat düzeyinin daha yüksek olması yahut profesyonellerden oluşması zayıf bir ayırt ediciliğin yeterli olacağı anlamına da gelmeyecektir[311]. Aynı şekilde, markanın yalnızca profesyonel tüketicilere hitap ediyor olması, bu markayı doğrudan ayırt edici kılmayacaktır.[312]

Yukarıda sözü edilen özel nitelikteki yahut işlevdeki mallar hariç olmak üzere, bir işaretin ayırt edici olup olmadığının tespitinde ilgili çevre, ortalama dikkat düzeyine sahip tüketicilerden oluşmaktadır[313]. Ortalama dikkat düzeyine sahip tüketicilerin

---

[310] **ÇOLAK,** s. 238, 239.
[311] Smart Technologies ULC v. OHIM, Judgement of the Court (Fifth Chamber), C-311/11 P, 12.07.2012, para. 48, https://curia.europa.eu/.
[312] **M. İ. K.,** 2021, s. 24; **KUR/SENFTLEBEN,** s. 117.
[313] **INCARDONA, Rossella/PONCIBO, Cristina;** "The Average Consumer, The Unfair Commercial Practices Directive, and The Cognitive Revolution", Journal Of Consumer Policy, Y. 2007, Vol. 30, s. 23, 24. Nitekim ABAD'ın vermiş olduğu birtakım kararlarda da bu husus vurgulanmıştır. Buna göre;

kimler olduğu hususu, hem ABAD[314] hem de Yargıtay tarafından birbirine benzer şekilde açıklanmıştır. Buna göre; ortalama dikkat düzeyine sahip tüketici, *"iyi bilgilenmiş, makul derecede gözlem yapan ve makul derecede dikkatli, makul derecede tecrübeli ve ihtiyatlı kimse"*dir[315].

Ayırt ediciliğin tespitinde önemli olan bir işaretin ortalama seviyedeki tüketici tarafından marka olarak algılanıp algılanmamasıdır. Her ne kadar marka olabilecek işaret türlerinin tümü için kriterler aynı olsa da birtakım işaretlerin marka olarak algılanabilmeleri diğerlerine oranla daha kolaydır[316]. Zira bazı işaretlerin marka olarak algılanması ilgili çevre açısından alışılmış bir algı değildir. Diğer bir ifadeyle, ortalama seviyedeki bir tüketicinin bir sözcüğü marka olarak algılaması ile bir rengi yahut üç boyutlu bir şekli marka olarak algılaması arasında fark bulunacağı açıktır. Örneğin; herhangi bir tanımlayıcı özelliği olmayan *"Amazon"* sözcüğünün marka olarak algılanması daha kolay iken, açık mavi bir rengin kıyafetler açısından marka olarak kullanılmak istenmesi halinde, bunun ilgili çevre nezdinde marka olarak algılanması oldukça zor olacaktır, zira kıyafetler açısından kullanılan bu rengin çoğunlukla estetik amaçlı kullanıldığı varsayılacaktır. Kaldı ki, söz konusu rengi kullanan birçok kıyafet üreticisi de bulunmaktadır. Dolayısıyla, ortalama tüketicilerin algısı değerlendirilirken, bu kişilerin söz konusu işareti köken gösteren bir işaret olarak mı yoksa tescil edilmek istenen mal yahut hizmetin farklı bir işlevini öne çıkaran bir işaret olarak mı algıladıkları göz önünde bulundurulacaktır.

---

başvurunun kapsadığı mal veya hizmetler tüm tüketicilere hitap eden bir mahiyet taşıyorsa, ilgili çevrenin; ortalama bilgi düzeyine sahip, makul dikkat ve özene sahip tüketicilerden oluşacağı kabul edilmelidir. Bkz. Libertel Kararı, para. 46, **MEMİŞOĞLU,** s. 121.

[314] Philips Kararı, para. 63; ABAD, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV, Judgement of the Court, C-342/97, 22.06.1999, para. 26; Giovanni Cosmetics, Inc. v. OHIM, Judgement of the General Court (Fifth Chamber), T-559/13, 03.06.2015, para. 19; Henkel KGaA v. EUIPO, Judgement of the Court (Sixth Chamber), Birleşik davalar C-456/01 P ve C-457/01 P, 29.04.2004, para. 54; Gut Springenheide GmbH and Rudolf Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt-Amt für Lebensmittelüberwachung, Judgement of the Court (Fifth Chamber), C-210/96, 16.07.1998, para. 37, https://curia.europa.eu/.

[315] **KUR/SENFTLEBEN,** s. 117; **ÇOLAK,** s. 238; **MEMİŞOĞLU,** s. 121. MEMİŞOĞLU'na göre; mutlak ret sebebi türüne göre ilgili çevrenin tespiti de farklı olacaktır. Yazar, SMK m. 5/1-(a) bendinde yer alan ayırt edicilik tespitinde, işaretin uygulandığı mal yahut hizmetten bağımsız olarak tek başına ele alınacağını; dolayısıyla yapılacak incelemede ilgili çevrenin yalnızca *"tüketicilerden"* oluşmayacağını; kamu otoriteleri, rakipler, diğer iktisadi aktörlerin yanı sıra alıcıların bir bütün olarak bu hüküm açısından ilgili çevreyi oluşturacağını belirtmiştir. Zira yazara göre; burada amaçsal yorum yapılarak, işaretin kamu, idari merciler ve bilhassa diğer iktisadi aktörler nezdinde malın ticari kökenine yönelik net bilgi verebilme yeteneğine bakılması gerekir. Buna karşılık SMK m. 5/1-(b) hükmündeki ayırt ediciliğin tespitinde ise yazar, tescile konu mal yahut hizmetin makul düzeyde bilgi, dikkat ve özene sahip ortalama alıcılardan (diğer bir ifadeyle ortalama seviyedeki tüketicilerden) oluşan hedef kitlesinin varsayılan algısına göre yapılacağını ifade etmiştir. Zira, yazar, bu hükmün amacının, tüketiciye seçim hakkı tanımak, beğendiği mal alımını tekrarlaması, beğenmediği maldan kaçınması imkanını sunmak olduğunu belirtmiştir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. **MEMİŞOĞLU,** s. 122 vd.

[316] **TRITTON,** s. 229.

Geleneksel olmayan marka türlerinden örnek verecek olursak, Christian Louboutin ayakkabılarına baktığımız takdirde, bu ayakkabıların tabanının kırmızı renkte olduğunu görmekteyiz. Burada, ayakkabının tabanı halk tarafından görülmediğinden, tabanda kırmızı rengin kullanılmasının estetik amaçlı değil de köken gösterme amaçlı kullanıldığını söylemek daha doğru olacaktır. Zira ayakkabının üst yüzeyinde kullanılan bir kırmızının daha çok estetik amaçlı olarak kullanıldığı düşünülebilecek iken, bu rengin tabanda kullanılması işaretin köken göstermeye yarayan bir işaret (yani marka) olduğunu akla getirecektir.[317] Yine bunun yanı sıra, şekil markaları ele alınacak olunursa, Genel Mahkeme, şekil markalarının tescil edilmek istenen emtianın bulunduğu sektörün norm ve geleneklerinden ne kadar uzaklaşıp farklılaşırsa ayırt ediciliklerinin de o denli yüksek olacağını ifade etmiştir[318]. Söz konusu davada, Henkel; sabunlar, deterjanlar için alışılmışın dışında plastik bir şişe şeklini marka olarak tescil ettirmek istemiş ve mahkeme de bu şişenin alışılmış diğer şişelerden önemli ölçüde farklılıklar içerdiğini kabul etmiştir.

Nitekim, ABAD kararları uyarınca; malın bir bütün olarak görünümünün, malın ambalajının yahut da başka bir şeklin marka olarak tescil edilmek istenmesi halinde, söz konusu şeklin ayırt edici niteliğe sahip olabilmesi için ilgili sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşmış olması gerekir. Bu durumda da bu gibi işaretlerin öncelikle ilgili çevre tarafından fark edilebilecek, akılda kalabilecek, hatırlanabilecek, işaretle ilgili alışılmamış bir özelliği içermesi ve yine bu özelliğin yalnızca işlevsel yahut da dekoratif amaçlı değil, aynı zamanda kaynak gösteren gösteren bir işaret olarak da algılanması gerekmektedir. Burada ilgili çevrenin algısı sektörden sektöre de farklı olacaktır, zira bir işaret belli bir sektörde marka olarak algılanabilirken bir başka sektörde marka olarak algılanmayabilir. Burada önemli olan, markanın kullanılacağı malın hitap ettiği ilgili çevrenin, marka olarak tescil edilmek istenen işaretin ilgili sektördeki diğer işaretlerden farklı olduğunu algılamasıdır. Örneğin; temel geometrik şekiller yahut da ilgili sektörde yaygın olarak kullanılan şekiller, ilgili çevre tarafından fark edilebilir nitelikte olmadıklarından, ayırt etme işlevini de yerine getiremeyeceklerdir. Diğer bir ifadeyle, marka olarak kullanılmak

---

[317] **TRITTON,** s. 229, 230.

[318] Henkel KGaA v. EUIPO, Judgement of the General Court (Fourth Chamber), T-393/02, 24.11.2004, https://curia.europa.eu/. Buna karşılık, şekil markaları açısından aranan ilgili sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşmış olma kriterinin gerekli olduğu; fakat ortalama seviyedeki tüketicilerin şekilleri köken gösteren bir işaret olarak algılama alışkanlığına sahip olmadıklarından bu hususun ayırt ediciliğin tespiti açısından yeterli olmayacağı ifade edilmiştir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. **TRITTON,** s. 231.

istenen bir şekil, ilgili sektörün norm ve geleneklerinden yeterince uzaklaşırsa, kullanılacağı mala benzemez ise, ilgili çevre de o şekli o denli çok marka olarak algılayabilir. Lakin bunun yanı sıra, işaretin yalnızca ilgili sektördeki norm ve geleneklerden uzaklaşmış olması marka olarak tescil edileceği anlamına gelmeyecektir, bu işaretin ayrıca ilgili çevre tarafından mal yahut hizmetin kökenini gösteren bir işaret olarak da algılanması gerekir. Zira, ilgili çevrenin kullanılan bir işareti, belli bir işlevi yerine getirme yahut da dekoratif amaçlı olarak kullanıldığını düşünmesi halinde, bu işareti köken gösteren bir işaret olarak algılaması da mümkün olmayacaktır.[319]

Ortalama dikkat ve algılama yeteneğine sahip bir tüketici, markayı detaylarına girmeden bir bütün olarak algılamaktadır. Ayrıca yine, ortalama seviyedeki bir tüketici, çoğunlukla markaları yan yana koyarak kıyaslama imkanına sahip olmadığından, markaları aklında kaldığı ve çağrışım yaptığı kadarıyla kıyaslar.[320] Dolayısıyla; herkese hitap eden genel nitelikteki ürünler açısından, tüketiciler ayırt edicilik hususunda özel bir dikkat göstermeyecektir. Aynı yaklaşım karıştırma ihtimalinin tespiti açısından da geçerli olacak ve yine burada da ortalama seviyedeki tüketiciler markaları yahut işaretleri detaylarına girmeden bir bütün olarak, akıllarında kaldığı şekilde algılayıp karşılaştırma yapacaklardır[321].

Ayırt edicilik karıştırma ihtimalinin belirlenmesinde önemli bir rol oynamakla beraber karıştırma ihtimalinin mevcut olup olmaması ayırt ediciliğin tespitinde bir etken değildir. Şöyle ki; çoğu zaman markanın ayırt edici gücü karıştırma ihtimalinin varlığına da etki etmektedir[322]. Burada markaların ya da işaretlerin ortak olan unsurlarının ayırt edici gücü zayıf ise karıştırma ihtimalinin mevcudiyeti de daha az olacaktır[323]. Karıştırma ihtimali genel olarak; ortalama tüketicilerin iki işaret arasında

---

[319] **HACIMAHMUTOĞLU,** s. 130, 131, 132; **BENTLY/SHERMAN/GANGJEE/JOHNSON,** s. 985, 986.

[320] **ÇOLAK,** s. 208; **INCARDONA/PONCIBO,** s. 24, 25; **MEMİŞOĞLU,** 121, dn. 67; **BENTLY/SHERMAN/GANGJEE/JOHNSON,** s. 980.

[321] **ÇOLAK,** s. 208; **INCARDONA/PONCIBO,** s. 25; **MEMİŞOĞLU,** s. 121, dn. 67; Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV, Judgement of the Court, C-342/97, 22.06.1999, para. 26. Benzer yönde bkz. bkz. Libertel Kararı, para. 64; LTJ Diffusion SA v. Sadas Vertbaudet SA, Judgement of the Court, C-291/00, 20.03.2003, para. 52, https://curia.europa.eu/.

[322] Örneğin; Yargıtay 11. HD, 22.03.2020 T., 2008/12107 E., 2010/3111 K. sayılı kararında; *"Veli Usta Balık Pişiricisi"* markası ile, *"Kordon Boyu Balık Pişiricisi"* markası arasında bir haksız rekabetin ve tecavüzün bulunmadığını belirtmiş; davacının verilen hizmeti tanımlayıcı mahiyette olan *"balık pişiricisi"* ibaresi üzerinde öncelik hakkı elde edemeyeceğini belirtmiştir. Zira burada markalar tanımlayıcı bir ibare içerdiğinden, ayırt edici nitelikleri de zayıftır. Karar için bkz. **GÜNEŞ,** s. 125.

[323] **ÇOLAK,** s. 247; **MİNTAŞ, Hazal:** Marka Hukukunda Karıştırılma Tehlikesi, Seçkin Yayıncılık, Y. 2019, s. 130. Zira zayıf markalar, yani ayırt ediciliği düşük olan markalar gündelik hayatta çok sık kullanılan, hemen akla gelebilen yahut tescilli olduğu mal veya hizmet ile yakın ilişki içerisinde olan, ait olduğu işletmenin mal ya da hizmetlerini, diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etme kapasitesi göreceli olarak daha az olan markalardır. Bu sebeple, bu tür markaların koruma kapsamı da

bir şekilde bağlantı kurmasıdır[324]. Lakin karıştırma ihtimalinin tespitinde dikkate alınan ayırt edicilik ile bir markanın ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığı hususları birbirinden farklıdır. Şöyle ki; öncelikle SMK m. 4'te sözü edilen ayırt edicilik ele alınacak olunursa, burada sözü edilen ayırt edicilik, mal ya da hizmetin diğer mal veya hizmetlerden ayırt edilebilmesinin sağlanması olup burada, marka olarak kullanılan işaret o mal/hizmeti tanımlamakta, anonimlikten kurtarmakta, diğer bir ifadeyle o mal yahut hizmeti kişiselleştirmektedir. Bu hükümde işaretin tamamen köken gösterme fonksiyonuna atıf yapılmış, işaretin ilgili çevre nezdinde marka olarak algılanabilir olmasından söz edilmiştir. Karıştırma tehlikesinde ise, markaların karıştırılmasına veya bunların karıştırılmamasına rağmen iki marka arasında bulunan benzerlikler sebebiyle markalar arasında bağlantı olduğu zannına varılmasına engel olan veya bunların aynı işletmenin yahut da ekonomik olarak bağlantılı işletmelerin farklı mallarını işaretleyen seri markalar olduğu düşüncesinin önüne geçen, buna engel olan bir ayırt edicilik söz konusudur. Diğer bir ifadeyle, karıştırma tehlikesinde aranan ayırt edicilik daha çok iki işaret ya da markanın birbirinden ayırt edilmesidir. Ortalama seviyedeki bir tüketici, bu ayırt edicilik sayesinde, her iki işaret benzer olsa da bunların özdeş, marka sahiplerinin aynı yahut birbiriyle bağlantılı olduğu yanılgısına düşmez.[325] Yine markanın ayırt edici niteliği tespit edilirken işaretin, tescil edileceği mal yahut hizmet ile birlikte değerlendirildiğinde ayırt edici niteliğe sahip olması aranmaktadır. Buna göre; işaretin

---

oldukça dardır, bazen bir harf değişikliği dahi karıştırma ihtimalini ortadan kaldırabilmektedir. Buna karşılık bir markanın ayırt edici niteliği ne kadar güçlüyse, karıştırma ihtimali de o denli fazla olacaktır. Zira güçlü markaların koruma kapsamı da geniş olduğundan benzerlik alanları da o denli geniş olacak, buna karşılık zayıf markaların koruma alanı dar olduğundan benzerlik alanı da o oranda dar olacaktır. Örneğin; herhangi bir anlam ifade etmeyen *"KODAK"* gibi bir markanın ayırt ediciliği daha güçlüdür ve ilgili çevre nezdinde daha büyük dikkat ve algı meydana getirmektedir. Nitekim Yargıtay ve ABAD kararları da bu yöndedir. Yargıtay; *"labne"* sözcüğünün bir peynir türü olması sebebiyle, *"Pınar Labne"* markası ile *"Kerem Labne"* markası arasında karıştırma ihtimali görmemiş; fakat aynı nitelikteki *"Pınar Beyaz"* markası ile *"Kerem Beyaz"* markası arasında karıştırma ihtimalinin mevcut olduğunu ifade etmiştir (Yargıtay 11. HD, 07.03.2007 T., 2006/408 E., 2007/3827 K. sayılı kararı, **ÇOLAK,** s. 250). Aynı yönde verilmiş ABAD kararları için bkz. Specsavers International Healthcare Ltd. and Others v. Asda Stores Ltd., Judgement of the Court (Third Chamber), C-252/13, 18.07.2013, para. 36; Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., formerly Pathe Communications Corporation, Judgement of the Court, C-39/97, 29.09.1998, para. 18, https://curia.europa.eu/.

[324] **ÇOLAK,** s. 198. Doktrinde, karıştırma ihtimali; tescilsiz bir işaretin yahut da tescil edilmiş bir markanın, daha önce tescil edilmiş bir marka ile şekil, görünüş, ses, genel izlenim gibi nedenlerle aynı ya da benzer olduğu için, önce tescil edilmiş marka olduğu zannını uyandırması tehlikesi olarak veyahut da bir mal veya hizmetin alıcısının, diğer bir ifadeyle genel anlamda halkın satın almayı tasarladığı, bildiği veya duyduğu bir mal veya hizmeti aldığı zannı ile başka bir işletmenin aynı veya benzer malını yahut da hizmetini alma tehlikesidir. Karıştırma ihtimaline ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. **ÇOLAK,** s. 198 vd.; **ARKAN,** Marka Hukuku, C. I, s. 98 vd.; **YASAMAN, Hamdi/YASAMAN, Zeynep, SMK Şerhi (AYOĞLU, Tolga/YUSUFOĞLU BİLGİN, Fülürya/MEMİŞ KARTAL, Pınar/YÜKSEL, Sinan H.):** Sınai Mülkiyet Kanunu Şerhi, C. II, Seçkin Yayıncılık, Y. 2021, s. 962 vd.; **UZUNALLI,** Marka Hukuku, s. 75 vd.; **İMİRLİOĞLU,** s. 161 vd.; **KARASU (SULUK/NAL),** s. 178 vd.

[325] **KÜÇÜKALİ,** s. 129.

tescil edileceği mal veya hizmet açısından tanımlayıcı olan, ticaret alanında herkes tarafından kullanılan belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaretlerin ayırt edici niteliğe sahip olmadığı kabul edilmektedir. Karıştırma tehlikesinde ise mutlaka bir benzerlik karşılaştırması söz konusu olmalıdır; dolayısıyla burada iki farklı işaret yahut marka ele alınarak bunların birbirlerinden ayırt edilebilirlikleri karşılaştırılacaktır. Lakin yukarıda da belirtildiği gibi, bir markanın ayırt edicilik derecesi (güçlü yahut zayıf marka ayrımı) karıştırma tehlikesinin mevcudiyetinin tespiti açısından önemli bir etkendir; fakat buna karşılık karıştırma ihtimali, ayırt ediciliğin tespiti açısından göz önünde bulundurulması gereken bir kriter değildir.

c. İşaretin Kullanılacağı Mal/Hizmetin Etkisi

Bir işaretin ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığının tespitinde işaretin kullanılacağı mal yahut hizmetin özellikleri de büyük önem taşımaktadır. Zira, belirli bir mal veya hizmet yönünden ayırt edici nitelikte olan bir işaret bir başka mal yahut hizmet yönünden ayırt edici nitelikte olmayabilir[326]. Özellikle SMK m. 5/1-(b) bendinde yer alan ayırt edici niteliğin tespitinde işaretin tescil edilmek istendiği mal veya hizmet de göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılmaktadır. Yine SMK m. 5/1-(c) ve (d) bentleri gereğince; tanımlayıcı işaretler, ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaretler marka olarak tescil edilemeyecektir, zira bunlar ayırt edici niteliğe sahip değillerdir[327]. Burada şu hususu belirtmekte fayda bulunmaktadır; tanımlayıcı işaretler ile ayırt edici gücü düşük olan işaretler arasında fark bulunmaktadır. Zira tanımlayıcı işaretler marka olarak tescil edilemeyeceklerinden marka vasfını da taşımamaktadır. Bunun tek istisnası kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanan işaretlerdir. Buna karşılık, ayırt edici gücü düşük olan işaretler marka olarak tescil edilebileceklerdir (zayıf markalar), lakin bu gibi işaretler, iltibas halinde marka hakkı sahibine sınırlı bir koruma[328] sağlamaktadır.[329]

---

[326] **İMİRLİOĞLU,** s. 19.

[327] Lakin bir işaretin SMK m. 5/1-(c) ve (d) bentleri dışında farklı sebeplerden ötürü de ayırt edici nitelikten yoksun olması mümkündür. Örneğin, SMK m. 5/1-(e) bendinde yer alan işlevselliğe ilişkin tescil engeli kapsamında kalan işaretler de çoğunlukla ayırt edici nitelikten de yoksundurlar; fakat her iki tescil engelinin birbirinden farklı olduğu da unutulmamalıdır.

[328] Bir marka ne kadar güçlü ise koruma kapsamı da o denli geniş olmaktadır. Başka bir ifadeyle zayıf markaların koruma kapsamı daha dardır. Zira zayıf markalarda karıştırılma ihtimali de güçlü markalara göre daha azdır. Nitekim bazı durumlarda, zayıf markalarda yapılacak olan bir harf değişikliği dahi

İşaretin ayırt edici nitelik kazanması için önemli olan işaretin kullanılacağı mal veya hizmetten yeterince uzaklaşması, o mal yahut hizmete yabancı olmasıdır. TEKİNALP de, işaretin ayırt edici nitelik kazanmasında; kavram adına yakın olma, kavramı akla getirme, malı öne çıkaran unsurlardan birini akla getirme, akılda kalan bir işaret olma, anlamsızlık ve estetik güç gibi bazı etkenlerin rol oynadığını ifade etmiştir. Buna göre; bir işaret kavram adına ne kadar yakın olursa ayırt ediciliği o denli azalır, buna karşılık kavramdan veya kavramın tanımından uzaklaştığı, ona yabancılaştığı oranda ayırt edicilik kazanır. Burada *"kavram"*ın kapsamına tescil edilmek istenen mal yahut hizmeti akla getiren sözcükler de dahil olacaktır. Örneğin; motorlar için *"turbo"*, *"diesel"*[330] sözcükleri ile bilgisayar için *"hard"* veya *"soft"* sözcükleri gibi. Bunun yanı sıra, tescil edilmek istenen mal yahut hizmetin öne çıkan özelliklerini çağrıştıran sözcüklerin kullanılması da ayırt edici gücü zayıflatacaktır. Örneğin; deterjan için *"bembeyaz"* sözcüğünün kullanılması gibi.[331] Marka olarak tescil edilmek istenen sözcüklerin belli bir anlam ifade etmesi zorunlu değildir. Hatta marka olarak seçilen bir sözcüğün herhangi bir anlam ifade etmemesi, birtakım sözcüklerin belli kısımlarından türetilmiş olması ayırt edici niteliği daha güçlü kılacaktır. Örneğin; Adi (Adolf) Dassler'in kendi isminden türetmiş olduğu *"Adidas"* markasının ayırt edici niteliği oldukça güçlüdür.[332]

ABAD da bir işaretin ayırt edici ya da tanımlayıcı olup olmadığının tespitinde, ilk olarak bu işaretin tescil edilmek istendiği mal yahut hizmeti göz önünde bulundurarak bir değerlendirme yapmakta, ikinci olarak ise ilgili çevrenin algısını esas almaktadır[333]. Her iki değerlendirme de oldukça ayrıntılı olarak yapılmaktadır.

---

karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırabilmektedir. Konuya ilişkin bilgi için bkz. **ÇOLAK,** s. 247-251; **ASAN/ÜNSAL/VATANSEVER,** s. 116, 117.

[329] **MEMİŞOĞLU,** s. 375, 376; **ÇOLAK,** s. 248. Bunun yanı sıra, tanımlayıcı işaretler ile ayırt edici niteliği bulunmayan işaretler arasındaki ilişkiye de değinmekte fayda vardır. Burada şu hususu belirtmek gerekir; tanımlayıcı bir işaret doğrudan ayırt edici nitelikten de yoksun olacaktır. Lakin buna karşılık, her ayırt edici nitelikten yoksun olan işaretin aynı zamanda tanımlayıcı olduğunu söylemek de güçtür. Zira tanımlayıcı olmasa da ayırt edici niteliği bulunmayan işaretler de mevcuttur. Nitekim mutlak ret sebeplerinden her biri diğerinden bağımsız olup bunların altında farklı kamu menfaatleri yatmaktadır ve dolayısıyla bunlar her somut olayda ayrı ayrı incelenmelidir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. **KUR, Annette;** "Fundamental Concerns in the Harmonization of (European) Trademark Law", Trademark Law and Theory A Handbook of Contemporary Research (edited by Dinwoodie, Graeme B./Janis, Mark D.), Edward Elgar Publishing, Y. 2008, s. 158, 159; **MEMİŞOĞLU,** s. 372 vd.

[330] Örneğin; *"diesel"* sözcüğünün motorlar açısından ayırt edici niteliği zayıf iken, aynı sözcüğün giyim eşyaları için kullanılması halinde ayırt edici gücü yüksek olacaktır. **İMİRLİOĞLU,** s. 19.

[331] **TEKİNALP,** Fikri Mülkiyet, s. 366, 367.

[332] **İMİRLİOĞLU,** s. 20; **ÖZDAL,** s. 39.

[333] Procter & Gamble Company v. EUIPO, Judgement of the Court (Sixth Chamber), Birleşik davalar C-468/01 P ve C-472/01 P, 29.04.2004; Eurohypo AG v. EUIPO, Judgement of the Court (First Chamber), C-304/06 P, 08.05.2008; Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG v. EUIPO, Judgement of the

Böylelikle, içerisinde birçok farklı mal veya hizmet barındıran bir sınıf[334] altında tescil edilmek istenen bir işaretin ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığı belirlenirken o sınıf altındaki tüm mal yahut hizmetler açısından ayrı ayrı değerlendirme yapılır. Eğer işaret, bu mal yahut hizmetlerden bazıları açısından ayırt edici nitelikte değilse, bu durumda, işaretin sorunsuz bir şekilde tescil edilebilmesi için, başvuru sahibine genellikle başvurusunu sınırlandırması (veya bölmesi) tavsiye edilmektedir.[335] Bunun yanı sıra, işaretin tescil edileceği mal yahut hizmetlerin göz önünde bulundurulmasının bir başka nedeni de işaretin ticaret alanında örf adet gereği ya da ticari teamüller gereği sürekli olarak kullanılan ve herkes tarafından kullanılmaya alışılmış bir işaret olup olmadığının da belirlenmesidir. Zira ticari hayatta belirli mal veya hizmetler bakımından herkes tarafından kullanılan işaretlerin marka olarak tescil edilmesi mümkün olmayacaktır. Buna jenerik hale gelmiş adlar da dahildir.[336]

Bunların yanı sıra, marka olarak tescil edilmek istenen işaret, kullanılacağı malın işlevsel olarak zorunlu bir parçasını da oluşturmaması gerekir. Burada önemli olan, marka olarak kullanılacak olan işaretin işlevsel olarak maldan bağımsız olmasıdır. Örneğin; bir malın üzerine yapıştırılan bir marka, nesnel olarak mala bağlıdır; fakat işlevsel olarak maldan bağımsızdır.[337]

İşaretin maldan bağımsız olması yani işlevsel olarak maldan ayrılması koşulunun ses markaları açısından önemli olmayacağı ifade edilmiştir. Ses markaları çoğunlukla akustik içeriğe sahip mallar açısından tescil edildiğinden, belirli bir akustik işaretin bu mallar bakımından marka olarak tescil edilmek istenmesi halinde, söz konusu malların işlevsel bakımdan bu akustik kısmı zorunlu olarak içermesi gerektiği düşünülemez, zira bu belirli akustik ses yerine bundan farklı başka bir akustik ses de yine aynı mal için marka olarak tescil edilebilecektir. Akustik içeriğe sahip olmayan mallar için ses markası tescil edilmek istendiğinde ise burada ses malın bir parçası olamayacağından bu durumu tartışmaya da gerek bulunmayacaktır.[338] Soyut renk markalarında da aynı şekilde rengin tescil edileceği maldan bağımsız olması gerekir. Nitekim mülga 556 sayılı KHK döneminde yalnızca şekil markaları için öngörülen[339];

Court (Eight Chamber), C-238/06 P, 25.10.2007; Louis Vuitton Malletier v. OHIM, Judgement of the Court (Eight Chamber), C-97/12 P, 15.05.2004, https://curia.europa.eu/.

[334] Nice sınıflandırmasına göre belirlenen sınıflar altında marka tescil başvuruları yapılabilir.

[335] **KUR/SENFTLEBEN,** s. 116.

[336] **KUR/SENFTLEBEN,** s. 116.

[337] **EROĞLU,** s. 99.

[338] **EROĞLU,** s. 100.

[339] Nitekim mülga 556 sayılı KHK'nın konuya ilişkin 7/1-(e) bendinde; malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala

fakat 6769 sayılı SMK ile birlikte tüm işaretler (özellikle de geleneksel olmayan işareteler) açısından söz konusu olan markanın maldan bağımsızlığı (işlevsel olarak bağımsızlığı) ilkesi SMK m. 5/1- (e)'de düzenlenmiştir. Buna göre; malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler marka olarak tescil edilemez.[340] Bu işaretler işlevsel oldukları gerekçesiyle marka olarak tescil edilememekle birlikte çoğunlukla ayırt edici nitelikten de yoksundurlar. İşaretin işlevsel olarak maldan bağımsız olmasından ötürü, parfüm kokusunun marka olarak tescil edilemeyeceği ifade edilmektedir[341]**.** Lakin, yeterince özgün bir koku, malın işlevini aşacak şekilde ayırt edici niteliğe sahip olması halinde marka olarak tescil edilebilmelidir[342]. Zira, dünyaca ünlü birtakım parfüm kokuları vardır ki, bunlar herkes tarafından bilinip ayırt edilebilir ve oldukça da büyük ekonomik değere sahiptir[343].

d. ABAD Tarafından Göz Önünde Bulundurulan Diğer Etkenler

AB uygulamalarına baktığımız takdirde, ayırt ediciliğin tespitinde yukarıdakilerin yanı sıra, birtakım başka kriterlerin de göz önünde bulundurulduğunu görmekteyiz. Örneğin; EUIPO nezdinde marka başvurusu yapmak isteyen bir kişinin tüm AB ülkelerinin resmi dillerini göz önünde bulundurarak başvuru yapması gerekmektedir. Zira bu hususun kaynağı, 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 7/2'dir. Bu hüküm uyarınca; mutlak tescil engellerine ilişkin hükümler, tescil edilememe nedenlerinin Birliğin yalnızca bir bölümünde meydana gelmiş olmasına bakılmaksızın uygulanacaktır. Dolayısıyla, (sözcük veya sözcük gruplarından meydana gelen yahut da içerisinde sözcük unsuru barındıran) bir işaret herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinin dili açısından ayırt edici niteliğe sahip değil ise yahut da tanımlayıcı ise, EUIPO tarafından tescil talebi reddedilebilecektir (*"Ya hep ya hiç kuralı"*). Örneğin; *"KALI"* sözcüğü Yunanca'da hoş, güzel anlamına gelmekte olup bu sözcük bir İngiliz tarafından kozmetik ürünler açısından marka olarak tescil edilmek istenmiştir. Bu sözcük her ne kadar Yunan alfabesi ile değil, Latin alfabesi ile yazılmış

---

asli değerini veren şekli içeren işaretlerin marka olamayacağı düzenlenmiş idi. Görüldüğü gibi, ilgili yasaklar yalnızca şekil markaları açısından öngörülmüştü.

[340] **EROĞLU,** s. 100, 101.

[341] **ARKAN**, Marka Hukuku, C. I, s. 86, dn. 70; TMEP, § 1202.13, July 2022.

[342] **EROĞLU,** s. 99, 100.

[343] **ÇAMLIBEL TAYLAN,** s. 34.

olsa da kozmetik ürünler bazında tanımlayıcı bulunmuş ve Yunanistan'da bulunan tüketicilerin Yunan alfabesi ile yazılmış olmasa dahi bunu övgü içeren bir sözcük olarak algılayacakları ifade edilmiştir[344]. Dolayısıyla; bir Birlik ülkesinin ulusal dilinde ayırt edici olmayan yahut da tanımlayıcı olan bir işaret diğer Birlik ülkelerinde de tescil edilemeyecektir. Böyle bir işaretin tescil edilebilmesi kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmasına bağlıdır. Lakin burada, AB ülkelerinin dışında bir ülkenin ulusal dili için bu husus söz konusu olmayacaktır. Buna karşılık, başka bir ülkenin dilinde kullanılan ayırt edici niteliğe sahip olmayan yahut da tanımlayıcı olan bir sözcük, tescil edilmek istenen ülkede de yaygın olarak biliniyor ve kullanılıyor ise, yine bu ülkede de tescil edilemeyecektir. Bu husus hem AB hukuku hem de Türk hukuku açısından geçerlidir. Nitekim, 6769 sayılı SMK'da ayırt edicilik yahut tanımlayıcılık açısından dil konusunda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Dolayısıyla; yabancı dilde de olsa, Türk toplumunda o dil ve sözcük yaygın olarak biliniyor ve kullanılıyor ise yine ayırt edici niteliğe sahip olmadığı yahut da tanımlayıcı olduğu gerekçesiyle tescil talebi reddedilebilecektir.[345]

AB uygulamalarında ayırt ediciliğin tespiti açısından dikkate alınan bir diğer kriter de ayırt ediciliğin kazanılma anıdır. Buna göre; bir işaretin başvurudan sonra, fakat tescilden önce ayırt edici nitelik kazanması halinde, işaret için yeniden başvuru yapılması gerekmektedir. Buna karşılık, işaretin tescilden sonra ayırt edici niteliğini kaybetmesi halinde, bu husus düzeltilemeyecektir, zira işaret marka olarak tescil edildikten sonra ancak şartları var ise artık hükümsüzlük yahut iptal davası açılabilir (örneğin; işaretin sonradan jenerik ad haline gelmesi gibi).[346]

Bunların yanı sıra, daha önce verilmiş yargı yahut yerel fikri mülkiyet ofisleri kararları da AB hukukunda ayırt ediciliğin tespiti açısından önem taşımaktadır. Her ne kadar tüm AB ülkelerinde AB Marka Tüzüğü ve AB Marka Direktifi geçerli ise de ve bunların içeriğinde ayırt edici niteliğe ilişkin hükümler birbirine paralel şekilde düzenlenmiş olsa da benzer konulara ilişkin birbirinden farklı kararlar ortaya

---

[344] **KUR/SENFTLEBEN,** s. 118, dn. 134.

[345] **ÇOLAK,** s. 159 vd.; **KUR/SENFTLEBEN,** s. 118. Yargıtay sözcüklerin yanı sıra, birtakım İngilizce sloganların dahi Türkiye'deki anlamının bilindiği gerekçesi ile tanımlayıcı olduğuna karar vermiştir. Örneğin; Yargıtay, *"TECHNOLOGY CHANGES, HUMANITY IS THE ESSENCE"* şeklindeki marka başvurusunun Türkçe'deki anlamının *"Teknoloji değişir, aslolan insandır"* şeklinde olduğunu, bunun anlamının Türkiye'de yaygın olarak bilinebileceğini ve bunun teknoloji ile doğrudan ilişkili mal ve hizmetler bakımından cins, çeşit, vasıf bildiren bir işaret olduğunu; dolayısıyla da herkesin kullanımına açık bırakılması gerektiğini ifade etmiştir. Yargıtay 11. HD, 18.01.2010 T., 2008/9071 E., 2010/6057 K. sayılı kararı, karar için bkz. **ÇOLAK,** s. 160, 161.

[346] **KUR/SENFTLEBEN,** s. 117, 118.

çıkabilmektedir. Zira, bir işaretin marka olarak tescil edilmesi yahut reddedilmesi açısından önceki kararların herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Lakin, Avrupa Birliği hukuk sisteminde, benzer konularda farklı kararlar verilmesi halinde, bu durumun en azından objektif gerekçelere dayandırılması gerekir. Zira, somut olayın koşullarına göre, verilecek olan kararların belli bir dereceye kadar farklı olması kaçınılmaz olsa da tutarsızlıkların çok sık ve yaygın olması durumunda sistemin işleyişi de zayıflayacaktır. Bu durum yasal belirsizliği arttıracak ve markaya ilişkin korumanın üye ülkelerin yerel ofisleri ile EUIPO nezdinde farklılık göstermesi piyasadaki rekabeti de olumsuz etkileyecektir. Bunların önlenmesi açısından üye ülkeler arasında düzenli istişareler yapılmakta ve sürdürülebilir bir uygulamanın elde edilmesi için birtakım önlemler alınmaya çalışılmaktadır.[347]

Türk hukukuna baktığımız takdirde de her hukuk dalında olduğu gibi yargı kararlarının marka hukukunun önemli kaynakları arasında yer aldığını görmekteyiz. Lakin tıpkı AB hukukunda olduğu gibi, bir marka başvurusu açısından, ayırt ediciliğin tespitinde önceki yargı kararlarının yahut TÜRKPATENT tarafından verilmiş önceki tarihli kararların herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Zira, her ne kadar benzer olsa da her başvuru birbirinden farklı olup, ayrı ayrı incelenmelidir. AB hukukunda meydana gelen farklılık daha çok üye ülkelerin yerel ofisleri ile EUIPO arasında gerçekleşmektedir, bu husus da marka hakkı korumasının elde edilmesinin ülke bazında farklılık göstermesine ve piyasadaki rekabetin bozulmasına yol açmaktadır.

Bilindiği üzere, geleneksel olmayan markaların birçoğunun tescili teknolojik gelişmelere bağlı olarak günden güne değişmektedir (teknolojide dijitalleşmenin artması, endüstri 4.0 uygulamaları gibi). Dolayısıyla bu gibi marka başvurularında ayırt edicilik incelemesi yapılırken benzer işaretlere ilişkin daha önce verilmiş olan kararlardan farklı yönde kararlar da ortaya çıkabilecektir. Zira, hem AB Marka Tüzüğü ve Marka Direktifi hem TRIPS hem de 6769 sayılı SMK uyarınca ayırt edici niteliğe sahip olduğu ve sicilde açık ve kesin bir şekilde gösterildiği sürece her türlü işaretin marka olarak tescili mümkün olup, işaret türleri bazında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Dolayısıyla, yeni teknolojik gelişmelere bağlı olarak günümüzde, ayırt edici niteliğe sahip olmadığı gerekçesiyle tescil edilemeyen birtakım işaretlerin ileride tescilinin mümkün olabileceği kanaatindeyiz. Zira, tıpkı sicilde gösterim

[347] **KUR/SENFTLEBEN,** s. 120, 121.

koşulunda olduğu gibi ayırt edici niteliğe sahip olma koşulunun sağlanması açısından da teknolojik gelişimlerin yansımaları söz konusu olacaktır.

C. Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik (Secondary Meanıng/İkincil Anlam) Kazanma

1. Genel Olarak

Bilindiği üzere, bir markanın tescil edilebilmesi için ayırt edici niteliğe sahip olması gerekir. Bazı durumlarda, başlangıçta ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir işaret sonradan ayırt edici güç kazanabilmekte ve marka olarak tescil edilebilmektedir (SMK m. 5/2). Bu durum özellikle de geleneksel olmayan marka türlerinin tescilinde karşımıza çıkmaktadır; zira uygulamaya bakıldığı takdirde, bu marka türlerinin çoğunlukla ilgili çevre nezdinde ancak kullanım sonucu köken gösteren bir işaret olarak algılanabildikleri kabul edilmektedir. Buna göre; bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış ise, bu markanın tescili yine aynı maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerine göre reddedilemeyecektir. Benzer nitelikte hükümler AB Marka Tüzüğü m. 7/3 ile yine AB Marka Direktifi m. 4/4'te de yer almaktadır. Böylece temelde ayırt edici niteliği bulunmayan bir işarete kullanım sonucunda ayırt edicilik kazandıran ve onu marka haline getiren müteşebbis korunmak istenmiştir[348].

6769 sayılı SMK'da mülga 556 sayılı KHK'dan farklı olarak, hem 4. madde kapsamında marka olamayacak işaretlerin (diğer bir ifadeyle 4. madde gereği ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretlerin) hem de herhangi bir ayırt edici niteliği bulunmayan işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceği mutlak ret nedenleri arasında düzenlenmiştir. Kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabilecek işaretler için ise atıf yalnızca *"herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretleri"* düzenleyen m. 5/1-(b) bendine yapılmıştır. Dolayısıyla, 4. maddede yer alan ve markanın asli fonksiyonu olan köken ayırt etme fonksiyonuna sahip olmayan işaretler kullanım sonucu dahi ayırt edici hale gelemeyeceklerdir, zira bu madde hükmüne atıf yapılmamıştır. Mülga 556 sayılı KHK'nın kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabilecek işaretlere ilişkin hükmünde ise KHK'nın 5. maddesine göre marka olamayacak işaretlerden söz eden m. 7/1- (a)'ya da atıf yapılmış idi. Zira 556 sayılı KHK'da mehaz AB düzenlemelerinin

[348] Bkz. Sınai Mülkiyet Kanunu gerekçesi.

aksine, *"marka olamayacak işaretler"* ve *"ayırt edici niteliği bulunmayan işaretler"* gibi bir ayrım yapılmamış, yalnızca 5. madde hükmü gereği marka olamayacak işaretlerin, diğer bir ifadeyle bu madde hükmü uyarınca köken ayırt etme işlevi olmayan işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceği düzenlenmiş idi; doktrinde somut ayırt edicilik olarak adlandırılan ayırt edicilikten ise söz edilmemişti. Diğer bir ifadeyle, 556 sayılı KHK'da iki farklı ayırt edicilik hükmüne yer verilmemiş, ayırt ediciliğin yokluğu halinde yalnızca işaretin köken ayırt etme işlevinin bulunmaması hususunu düzenleyen m. 7/1-(a) hükmünün uygulanması öngörülmüştü. Dolayısıyla; mülga KHK'nın mutlak ret nedenleri arasında herhangi bir ayırt edici niteliği bulunmayan işaretler düzenlenmediğinden, kullanım sonucu ayırt edici hale gelme konusundaki atıf da yalnızca köken ayırt etme işlevi bulunmayan işaretler için yapılmıştı. Bu sebeple Yargıtay kararlarına[349] bakıldığı takdirde, bu kararlarda da herhangi bir ayrımın yapılmadığı yahut da kavramların karıştırıldığı ve tanımlayıcı işaretlerin de köken ayırt etme işlevine sahip olmayan işaretlerin de kullanım sonucu ayırt edicilik kazanabilecekleri sonucuna varılmış olduğu görülmektedir.[350] Lakin SMK ile yeni bir düzenlemeye gidilmiş ve mehaz AB mevzuatı ile uyum sağlanmıştır[351]. Buna göre, kullanım sonucu ayırt edici hale gelebilecek işaretler için yalnızca, herhangi bir ayırt edici niteliği bulunmayan işaretleri düzenleyen SMK m. 5/1- (b) hükmüne atıf yapılmıştır. Aynı şekilde mehaz AB düzenlemeleri de bu yöndedir. Nitekim AB Marka Direktifi m. 4/4'te ve AB Marka Tüzüğü m. 7/3'te de serbest bırakılması gereken işaretlerin[352] yanı sıra, yalnızca *"herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretlerin"* kullanım sonucu ayırt edici hale gelebileceği düzenlenmiş, markanın asli fonksiyonu olan köken ayırt etme fonksiyonuna sahip olmayan işaretlere atıf yapılmamıştır[353].

---

[349] Örneğin Yargıtay 11. HD, 23.06.2010 T., 2009/1348 E., 2010/7110 K. sayılı kararı, **İMİRLİOĞLU,** s. 24.

[350] **İMİRLİOĞLU,** s. 23-25; **ÇOLAK,** s. 27; **YASAMAN,** Sempozyum, s. 131, 132.

[351] **KARASU (SULUK/NAL),** s. 174; **GÜNEŞ,** s. 73; **YASAMAN/YASAMAN,** SMK Şerhi, C. I, s. 505.

[352] AB Marka Direktifi m. 4/1- (c) ve (d) bentleri ile AB Marka Tüzüğü m. 7/1- (c) ve (d) bentlerinde yer alan işaretler.

[353] DOĞAN'a göre soyut ayırt edici nitelik ile somut ayırt edici güç birbirinden farklı kavramlar olmakla beraber, *"kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanma"* ifadesi yerine *"kullanım sonucu ayırt edici güç kazanma"* ifadesinin kullanılması daha doğrudur. Zira, yazar kullanım sonucu kazanılacak olanın ayırt edici nitelik değil, kullanılan mal veya hizmetler açısından ayırt edici güç olacağını vurgulamış, *"güç"* kelimesinin kullanılmasının soyut ayırt edici nitelik ile somut ayırt edici gücün farkını da ortaya koyacağını belirtmiştir. Bkz. **DOĞAN,** Karşılaştırmalı Hukukta Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanma, s. 19.

Doktrinde çoğu yazar soyut-somut ayırt edicilik ayrımının mevcudiyetini kabul etmiş olup SMK m. 4'te sözü edilen ayırt ediciliğin soyut ayırt edicilik olduğunu, m. 5/1-(b) hükmünde düzenlenenin ise somut ayırt edicilik olduğunu ve kullanım sonucu ayırt ediciliğin de yalnızca somut ayırt ediciliğin bulunmaması halinde söz konusu olabileceğini, zira madde hükmündeki atfın yalnızca somut ayırt edici niteliğin bulunmaması haline yapılmış olduğunu belirtmektedir[354]. Gerçekten de madde hükmündeki atıf [SMK m. 5/1-(c) ve (d) bentlerinin yanı sıra] yalnızca SMK m. 5/1- (b) bendine yapılmış olup kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmaya ilişkin olarak SMK m. 5/1- (a) hükmüne atıf yapılmamıştır. Bu durumda, SMK m. 4'te yer alan, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlamayan, diğer bir ifadeyle daha en başından köken ayırt etme fonksiyonuna sahip olmayan işaretler kullanım sonucu dahi ayırt edici nitelik kazanamayacaktır. Nitekim, bir işaretin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabilmesi için, asgari olarak köken gösterme fonksiyonuna sahip olup ilgili çevre nezdinde marka olarak algılanabilmesi gerekir. Gerçekten de marka olarak algılanmayan, köken göstermeyen bir işaretin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanacağı da düşünülemez. Kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılabilmesi için bu işaretin kullanıldığı mal yahut hizmetle beraber değerlendirilmesi gerekir. İşaretin kullanımla ayırt edici nitelik kazanabilmesi için ilgili çevrenin bu işareti kendi

[354] **DOĞAN,** Karşılaştırmalı Hukukta Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanma, s. 26; **ÇOLAK,** s. 27; **İMİRLİOĞLU,** s. 25; **YASAMAN,** Sempozyum, s. 131, 132; **MEMİŞOĞLU,** s. 359, 360; **CORNISH, WILLIAM/LLEWELYN, DAVID:** Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks And Allied Rights, Sweet & Maxwell, Y. 2007, s. 689, 690; **BAINBRIDGE,** Intellectual Property, s. 597, 598; **ÇAĞLAR,** s. 61; **KARASU (SULUK/NAL),** s. 165. Buna karşılık TEKİNALP, soyut yahut somut ayırt edici nitelik ayrımı yapmadan genel olarak ayırt edici nitelik taşımayan işaretlerin, kullanım yolu ile bu vasfa kavuşabileceklerini belirtmiştir. Bkz. **TEKİNALP,** Fikri Mülkiyet, s. 365. Doktrindeki benzer bir görüş de soyut-somut ayırt edicilik ayrımına değinmeden, ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretlerin kullanım sonucu ayırt edici hale gelebileceklerini belirtmiş, bu duruma örnek olarak da İsviçre merkezli franchise zinciri Migros tarafından kullanılan *"M"* harfini örnek vermiştir. Bkz. **GÜRZUMAR, Osman Berat;** "Yeni Markalar Kanunu Işığında İsviçre Marka Hukukunda Meydana Gelen Gelişmeler", YD, Y. 1994, C. 20, S. 4, s. 506. Aynı yönde bkz. **ARKAN,** Marka Hukuku, C. 1, s. 83. Lakin bu görüş DOĞAN tarafından eleştirilmiş ve Migros tarafından kullanılmakta olan *"M"* harfinin tıpkı diğer harf ve sayılar gibi soyut ayırt edici niteliğe sahip olduğunu, dolayısıyla da marka olabilme kabiliyetine sahip bir işaret olduğu, tescile konu mal veya hizmetler dikkate alınarak değerlendirme yapıldığında harflerin ve sayıların ancak somut ayırt edici güçlerinin bulunamayacağı; buna karşılık tescil anında somut ayırt edici güce sahip iseler yine tescil edilebileceklerini belirtmiştir. **DOĞAN,** Karşılaştırmalı Hukukta Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanma, s. 38, 39. Kanımızca, sıradan bir şekilde yazılan, özel bir dizayna sahip olmayan ve herhangi bir renk yahut ek eklenmeden tek başına kullanılan harfler yahut sayılar marka olarak algılanamayacağından köken ayırt etme fonksiyonuna (doktrindeki çoğunluğun adlandırmasına göre soyut ayırt edici niteliğe) da sahip olmayacaktır, lakin Migros örneğinde kullanılmakta olan *"M"* harfi belli bir dizaynda yazıldığından ve yine belli bir renk ile kullanıldığından SMK m. 4'te yer alan köken ayırt etme fonksiyonuna da sahiptir, dolayısıyla burada SMK m. 4 anlamında köken ayırt etme fonksiyonuna sahip olmayan bir işaretin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olması söz konusu değildir. Zira, burada söz konusu işaret bir bütün olarak değerlendirilmeli ve renk unsuru dikkate alınmadan yalnızca tek bir harften oluşan bir işaretin mevcut olduğu yanılgısına kapılmamak gerekir.

anlamından bağımsız, kullanıldığı mal yahut hizmetin kökeni olarak diğer mal veya hizmetlerin kökenlerinden ayırt ederek algılamaya başlaması gerekir. Diğer bir ifadeyle, belirli mal veya hizmetle kullanılan bir işaret zamanla kendi gerçek anlamından uzaklaşıp bağımsızlaşarak, başka bir anlama bürünerek (ikincil anlam), ilgili çevre nezdinde kullanılan mal yahut hizmetin kökenini gösteren bir işaret olarak algılanmaya başlar[355]. Dolayısıyla, burada işaretin mutlaka kullanıldığı mal yahut hizmetle beraber değerlendirilmesi gerekir.

SMK gereği; herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler; ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler ile ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler başvuru tarihinden önce kullanılmış ve bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış iseler, bunların tescil talepleri reddedilemeyecektir [SMK m. 5/2-(b), (c), (d)]. Bunun yanı sıra, yine bir marka, 5. maddenin birinci fıkrasının yukarıda belirtilen (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olup da kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici güç kazanmışsa hükümsüz kılınamayacaktır (SMK m. 25/4).

Gerçekten de piyasada uzun süredir kullanılan bir işaret tescil edilmemiş olsa da ilgili çevre nezdinde belirli mal veya hizmetlerle ilişkili olarak bilinir hale gelebilir. Bu sebeple ilgili çevre de söz konusu işareti kullanıldığı mal yahut hizmetle bağdaştırabilir. Bu durumda, bu işaretin bilinir hale gelmiş olmasından yararlanmak isteyenler yahut da bu işareti hiç bilmeyen üçüncü kişiler aynı işareti kendi adlarına marka olarak tescil ettirmek isteyebilir[356]. İşte böyle bir durumda, piyasada uzun süredir kullanılmakta olan ve belli bir bilinirliğe ulaşmış olan bu işaretin de marka hukuku anlamında korunması gerekir. Dolayısıyla, SMK m. 5/2 ile, normalde marka olarak kabul edilmeyen birtakım işaretlerin, ayırt edicilik kazanmaları halinde, tesciline izin verilmiştir. Lakin başlangıçta ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir işaretin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabilmesi, yalnızca SMK m. 5/1'in (b), (c) ve (d) bentlerinde düzenlenen

[355] **HACIMAHMUTOĞLU,** s. 136.
[356] **YASAMAN,** Marka Hukuku, s. 276.

mutlak ret nedenleri açısından mümkün olup diğer bentlerde yer alan hallerde bu durum mümkün olmayacaktır.

Kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabilecek işaretlerin düzenlendiği SMK m. 5/2'de, başlangıçta ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir işaretin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabilmesi açısından birtakım kriterler belirlenmiştir. Burada, işaretin başvuru tarihinden önce markasal olarak kullanılmış olması, bu kullanımın markanın tescil edileceği mal veya hizmetlere ilişkin olması ve bu kullanımın sonucunda da işaretin ayırt edici nitelik kazanmış olması gerekir[357]. İşaretin kullanımı, o işaretin piyasada kendini kabul ettirebilecek, ilgili çevreye kendisini o işaret ile tanıtabilecek boyutta olması gerekir. Bunun tespitinde ise, yine kullanımın yoğunluğu, kullanımın coğrafi olarak yaygınlığı, süresi, buna ilişkin yapılan tanıtım ve yatırım miktarları göz önünde bulundurulacaktır. Burada ilgili çevrenin algısı oldukça önemlidir. Zira bir markanın uzun süreli ve yoğun olarak kullanımı ayırt edici nitelik kazanabilmesi için yeterli değildir. Bu uzun süreli ve yoğun kullanımın yanında, markanın kullanılmakta olduğu mal yahut hizmet ile özdeşleşmesi, ilgili çevrenin de bu markayı bir mal yahut hizmetin adı yahut da bir coğrafi yerin adı olarak değil de bir işletmenin markası olarak algılaması gerekir[358]. Burada önemli olan; o markanın kullanıldığı mal ya da hizmetin kökeninin kim yahut hangi işletme olduğunun bilinmesi değil; önemli olan o işaretin belli bir işletmeden geldiğinin ilgili çevre tarafından anlaşılabilmesidir[359]. İlgili çevrenin algısının tespiti için ise, kamuoyu araştırmalarının yapılması ve yapılan araştırmaların uzman görüşüyle yorumlanması gerekebilecektir.[360]

Görüldüğü gibi bir markanın ayırt edici nitelik kazanabilmesi için, o markanın kullanıldığı mal yahut hizmetlerin belli bir kaynaktan geldiği algısının mevcut olduğunun kanıtlanması gerekir. Bunun kanıtlanabilmesi için de söz konusu markanın sahip olduğu pazar payı, bu markanın yaygın bir coğrafyada yoğun bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı, markanın reklam ve tanıtımı için işletmenin yapmış olduğu harcamaların miktarı, bu markanın belli bir kaynaktan geldiği algısına sahip ilgili çevrenin oranı gibi hususlar dikkate alınacaktır. Burada, markanın yalnızca bilinir olması ve belli bir işletme ile ilişkilendirilebilir olması kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılması için yeterli olmayacaktır. Bu husus özellikle geleneksel olmayan

---

[357] **DOĞAN, Beşir Fatih;** "Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edici Güç Kazanma", BATİDER, Y. 2007, C. XXIV, S. 1, s. 223.
[358] **ÇOLAK,** s. 36.
[359] **BENTLY/SHERMAN/GANGJEE/JOHNSON,** s. 1005.
[360] **İMİRLİOĞLU,** s. 189; **TEKİNALP,** Fikri Mülkiyet, s. 368, 369; **ÇOLAK,** s. 35, 36.

markalar açısından söz konusudur. Zira bir işaretin bilinir olması o işaretin yalnızca tanıdık bir işaret olduğunu gösterebileceği gibi, belli bir mal yahut hizmette kullanılan bir işaretin yine belli bir işletme ile ilişkilendirilebilir olması da o işaretin doğrudan kullanıldığı mal yahut hizmetin kaynağını gösterme fonksiyonuna sahip olduğu anlamına da gelmeyecektir. Örneğin; bazıları kırmızı rengi Coca Cola markası ile ilişkilendirirken, bazıları Vodafone markası ile ilişkilendirebilir.[361]

Bu hususa ilişkin bir dava[362], İngiliz Yüksek Mahkemesi tarafından ABAD'ın önüne getirilmiştir. Burada, dört dilimin yan yana getirilmesi suretiyle oluşturulan Kit Kat çikolata şekli için, üzerinde markasını belirtmeye yönelik herhangi bir sözcük olmadan tescil başvurusu yapılmıştır. Zira bu şekil, marka hakkı sahibi tarafından uzun yıllardır kullanılmakta ve ilgili çevre tarafından da tanınmaktadır. Başvurunun yayına çıkmasının ardından Cadbury UK Ltd. şirketi tarafından söz konusu başvuruya itiraz edilmiştir. İtirazı inceleyen uzman ise, başvuruya konu işaretin ayırt edici niteliğe sahip olmadığını ve kullanım sonucu da ayırt edici nitelik kazanmamış olduğunu öne sürerek başvuruyu reddetmiştir. Uzman ayrıca, tescil edilmek istenen şeklin işlevsel nitelikte olduğunu da belirtmiştir. Başvuru sahibi bunun üzerine karara itiraz ederek dava açmıştır. Yerel mahkeme de konuya ilişkin olarak ABAD'dan ön yorum talebinde bulunmuştur. ABAD, bir işaretin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabilmesi için; başvurusu yapılan işaretin/şeklin hitap ettiği tüketici kitlesi nezdinde, kullanıldığı malın hangi işletmeden kaynaklandığını belirtme fonksiyonu kazanmış olduğunun ispatlanması gerektiğini ifade etmiş; bir işaretin ilgili çevre tarafından tanınmasının ve bir işletme ile ilişkilendirilmesinin kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılması için yeterli olmayacağını da vurgulamıştır. Mahkeme ayrıca, herhangi bir sözcük olmadan yalnızca şekil markası olarak tescil edilmek istenen Kit Kat çikolatası şeklinin, ilgili çevre nezdinde, her ne kadar bu şekil onlara tanıdık gelse de söz konusu malın belli bir kaynaktan gelmiş olduğu güvenini yaratmayacağını da belirtmiştir. Diğer bir ifadeyle bu şeklin; teknik bir sonucu elde etmeye yönelik bir şekil olup olmadığı incelenmeden önce, yine bu şeklin köken ayırt etme kabiliyetine sahip olup olmadığı, ilgili çevre nezdinde belli bir kaynaktan gelip gelmediğinin anlaşılması gerekecektir. Bu durumda,

[361] **BENTLY/SHERMAN/GANGJEE/JOHNSON,** s. 1006.
[362] Société des Produits Nestlé SA v. Cadbury UK Ltd., Judgement of the Court (First Chamber), C-215/14, 16.09.2015, para. 58-67, https://curia.europa.eu/.

bir işaret, asgari olarak köken ayırt etme fonksiyonuna sahipse ancak kullanım sonucu da ayırt edici hale gelebilecektir.[363]

2. Kullanım Sonucu Ayırt Edici Niteliğin Kazanılmasında Dikkate Alınacak Ölçütler

a. Markasal Kullanım

Bir işaretin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabilmesi için söz konusu kullanımın markasal nitelikte bir kullanım olması gerekir. Markasal kullanım; işaretin, kullanıldığı mal yahut hizmetlerin köken itibariyle diğer mal yahut hizmetlerden ayırt edilmesini sağlamaya yönelik bir işaret olduğunun ilgili çevre tarafından anlaşılmasını mümkün kılacak şekilde kullanılmasıdır. Bunun sağlanabilmesi için de marka genel olarak malın ya da malın ambalajı üzerinde kullanılır.[364] Lakin markasal kullanım yalnızca bunlarla sınırlı değildir. Örneğin; hizmet markaları açısından, herhangi bir mal söz konusu olmadığından mal üzerine markanın koyulması da mümkün olmayacaktır. Bu durumda; işaretin ayırt edici ve köken tespit edici nitelikte kullanılması durumunda, mal ya da bu malın ambalajı üzerine koyulmadan da markasal kullanım gerçekleşebilecektir. Dolayısıyla, bir markanın; kullanıldığı mallara yönelik olarak reklam sloganlarında, tariflerde, kataloglarda, mala eklenen evraklarda, tanıtım panolarında, internet sitelerinde malın kökenini gösteren ve o malı diğer işletmelerin mallarından ayırt eden ticari bir simge olarak kullanılması halinde de markasal kullanım söz konusu olacaktır[365]. Aynı şekilde hizmet markaları açısından da işaretin konusunu oluşturan hizmetlerle bağlantılı bir şekilde bu işaretin iş evraklarında ve reklamlarda kullanılması markasal kullanım olarak nitelendirilebilecektir[366]. Buna karşılık, bir işaretin kullanılmakta olduğu mal yahut hizmet ile birlikte ticari olarak değil de

---

[363] **BENTLY/SHERMAN/GANGJEE/JOHNSON,** s. 1006, 1007; **KUR/SENFTLEBEN,** s. 195.

[364] **ARKAN, Sabih;** "Marka Hakkına Tecavüz – İşaretin Markasal Olarak Kullanılması Zorunluluğu?", BATİDER, Y. 2000, C. XX, S. 3, s. 5; **ÇOLAK,** s. 433; **DOĞAN,** Kullanım Sonucu Ayırt Edici Güç Kazanma, s. 225, 226; **YASAMAN/YASAMAN,** SMK Şerhi, C. I, s. 510. İsviçre'de de; 1993 yılına kadar yürürlükte olan 1890 tarihli Kanun gereği; markasal kullanımın işaretin mal veya malın ambalajı üzerine koyularak kullanılması olduğu kabul edilmiştir. Yine Almanya'da da 1995 yılına kadar yürürlükte olan kanun gereği; üçüncü kişiye ait bir markanın, mala ilişkin sözlü açıklamalarda, sözlü reklamlarda kullanılması, söz konusu işaretin fiziki olarak mal üzerinde yer almaması gerekçesiyle, markasal kullanma olarak kabul edilmemekteydi. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. **ARKAN,** Marka Hakkına Tecavüz, s. 6.

[365] **KESER, Yıldırım;** "Marka Hukuku'nda Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazandırma", Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Y. 2014, s. 118, 119; **MEMİŞOĞLU,** s. 833.

[366] **MEMİŞOĞLU,** s. 834; **YASAMAN/YASAMAN,** SMK Şerhi, C. I, s. 510; **BİLGİLİ, Fatih;** "Yargıtay Kararları Uygulamasında 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK'ya Göre Tescilli Markanın Kullanılması Zorunluluğu", TBB Dergisi, Y. 2008, S. 74, s. 34.

işletmenin yalnızca kataloglarında, faturalarında, ilanlarında kullanılıyor olması markasal kullanım sayılmayacaktır[367]. Burada markasal kullanımın varlığı için ilgili çevrenin, işareti markasal olarak algılaması, bunun için de kullanımın işletmesel köken gösterebilecek seviyede olması gerekir[368]. Örneğin; resim malzemeleri açısından tanımlayıcı sayılan *"ressam"* ibaresi yine resim malzemelerinde kullanılmak üzere tescil ettirilmek istenirse ve bu işletme uzun yıllardır her yılbaşında, bayramda ve diğer özel günlerde *"ressam"* ibaresinin eklenmiş olduğu ajandalar, anahtarlıklar, takvimler gibi promosyonlar dağıtmış olsa, hatta bu işaret ile kartlar dağıtmış olsa da, bunlar markasal kullanım sayılmayacağından kullanım sonucu ayırt edici nitelik de kazanılamayacak ve tanımlayıcı olan bu işaret marka olarak tescil edilemeyecektir[369].

Markasal kullanımdan söz edebilmek için, marka olarak kullanılan işaretin, ilişkili olduğu mal yahut hizmetler ile bağlantılı olarak kullanılması gerekir. Bu durumda, bir işletmenin kendi markasını tek başına reklam amaçlı olarak sunmuş olduğu mal yahut hizmetle herhangi bir ilgisi olmayan yerlerde kullanması markasal kullanım sayılmayacaktır. Örneğin; taşıma hizmetleri sunan bir şirketin, reklam amaçlı olarak markasını kalemlerde, çakmaklarda kullanması markasal kullanım sayılmayacaktır.[370] Dolayısıyla, bu işletmenin markası, sunmuş olduğu hizmet dışında kullandığı bu mallar açısından ayırt edici nitelik kazanmayacaktır. Zira kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılması da işaretin hangi mal yahut hizmete ilişkin olarak markasal kullanıldığına ve bunun sonucunda o mal yahut hizmete ilişkin olarak ayırt edici nitelik kazandığına bağlıdır. Dolayısıyla, bir işletmenin markasını farklı mal ya da hizmetlerde kullanması halinde kullanım sonucu kazanılan ayırt edici nitelik, yalnızca belirli mal yahut hizmetler açısından gerçekleşmiş ise, tescil engeli de yalnızca bu mal veya hizmetler açısından aşılmış olacaktır. Bu sebeple, marka sahibinin markasını fiilen kullanmakta olduğu tüm mal yahut hizmetler açısından kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanıldığı ve böylelikle tescil engelinin ortadan kalktığı söylenemeyecektir.[371]

Ticaret unvanının içinde markanın kullanılması hali de her zaman markasal kullanım sayılmayacaktır. Zira ticaret unvanı tacirin diğer tacirlerden ayırt edilmesini sağlamak üzere kullanılır. Dolayısıyla, marka ile ticaret unvanı birbirinden farklı

---

[367] **DOĞAN,** Kullanım Sonucu Ayırt Edici Güç Kazanma, s. 226; **İMİRLİOĞLU,** s. 190; **KESER,** s. 120.
[368] **KESER,** s. 119.
[369] **İMİRLİOĞLU,** s. 190, 191. Yine benzer şekilde markanın yalnızca tebrik kartlarında yer alması da markasal kullanım sayılmayacak ve dolayısıyla marka da bu şekilde ayırt edici nitelik kazanamayacaktır. **BİLGİLİ,** Tescilli Markanın Kullanılması, s. 34.
[370] **DOĞAN,** Kullanım Sonucu Ayırt Edici Güç Kazanma, s. 226.
[371] **DİRİKKAN, Hanife:** Tanınmış Markanın Korunması, Seçkin Yayıncılık, Y. 2003, s. 39.

amaçlarla kullanılan kavramlardır. Bu sebeple, markanın ticaret unvanı içinde kullanılması halinde, bu kullanım markasal bir kullanım olmadıkça, söz konusu marka kullanım sonucu ayırt edici nitelik de kazanamayacaktır.[372] Bir ticaret unvanının markasal kullanımından söz edebilmek için de bu unvanın kullanıldığı mal veya hizmetler açısından ayırt edici nitelik kazanacak şekilde kullanılması gerekir. Dolayısıyla ticaret unvanının, markanın kullanıldığı mal yahut hizmetlerle birlikte reklam broşürleri veya panolarda kullanılması halinde markasal kullanımdan söz edilebilecektir.[373]

b. Kullanımın Yoğunluğu ve Yapılan Yatırımlar

Başlangıçta ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir markanın kullanım sonucu ayırt edici hale gelebilmesi için, söz konusu kullanımın ve yine bu markaya yapılan tanıtım ve reklam harcamalarının o kadar yoğun ve fazla olması lazım ki, artık o marka veya işaret söz konusu olduğunda, ticari hayatta herkesin kullandığı işaretlerden ya da malların karakteristik özelliklerini, cins veya çeşidini gösteren işaretlerden biri olarak değil, bir işletmenin mal veya hizmetini gösteren bir işaret olarak algılanması gerekir. Diğer bir ifadeyle, herkesin kullanımına serbest bırakılması gereken bir işaretin tek bir kişinin tekeline verilebilmesi için; başlangıçta ayırt edici olmayan yahut da malın cinsini, çeşidini belirten, ticari hayatta herkes tarafından kullanılan bir ad olan bu işaret,

---

[372] **EPÇELİ, Sevgi:** Marka Hukukunda Karıştırılma İhtimali, Legal Yayınevi, Y. 2006, s. 104, dn. 363; **İMİRLİOĞLU,** s. 191.

[373] **KESER,** s. 122. Yargıtay da ticaret unvanında kullanılan bir sözcüğün tescilli markaya yönelik tecavüz oluşturup oluşturmadığına ilişkin bir kararında; davacı Üniversite adına eğitim ve öğretim hizmetleri alanında kullanılmak üzere tescil edilmiş olan *"Atılım"* sözcüğünün, *"Atılım Dershanesi"* adı altında faaliyette bulunan şirketin ilan panolarında, dershanelerinde, tanıtıcı reklamlarında, yazışma evrakında ve ticaret unvanında kullanmasının tescilli markaya tecavüz oluşturduğuna hükmetmiştir. Zira mahkemeye göre, ticaret unvanı tacirin işletmesi ile ilgili işlemleri yaparken ve işletmesiyle ilgili her türlü senetleri imzalarken kullanılması gerekirken somut olayda davalı taraf, ticaret unvanını tescil ettirdiği şeklin dışına çıkarak ve yasal amacından ayrılarak *"Atılım"* ibaresini hizmet markası olarak kullanmaktadır. Aynı tespit Hukuk Genel Kurulu tarafından da yapılmıştır. Buna karşılık, Kurul, davacı Üniversite'nin tacir sıfatı taşımadığı, dolayısıyla da davacı tarafından kullanılan *"Atılım"* ibaresinin ticaret unvanı olarak kabul edilemeyeceği ve davacı Üniversite tarafından yapılmış olan marka tescilinin de davalı şirketin aynı ibareyi kendi hizmetlerinde kullanmaya başlamasından sonra gerçekleştiği, bu durumda söz konusu olayda tescilsiz markanın izinsiz kullanımının gerçekleştiği kabul edilerek haksız rekabet hükümlerine dayanarak davalı taraf tarafından kullanılan ticaret unvanının terkin edilmesi gerektiğine karar vermiştir. Bkz. Yargıtay 11. HD, 06.04.2006 T., 2005/3737 E., 2006/3614 K.; HGK, 12.12.2007 T., 2007/11-965 E., 2007/96 K. Karara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. **KORKUT, Ömer;** "Ticaret Unvanı Kullanımıyla Marka Hakkına Tecavüz Hakkında Bir İnceleme", BATİDER, Y. 2008, C. XXIV, S. 3, s. 389 vd.

Bunun yanı sıra, ticaret unvanı ticaret sicilinde kayıtlı olduğu haliyle ve sicilde kayıtlı olduğu şekilde bir bütün olarak değil de unvandaki çekirdek unsur ön plana çıkarılarak, farklı renkte veya puntolarla adeta bir marka gibi kullanılır ise, bu durumda artık unvan kullanımından değil, unvanın markasal kullanımından söz edilecektir. **ÇOLAK,** s. 447.

bu anlamından uzaklaşarak, söz konusu işareti kullanan işletme ile özdeşleşmelidir. Burada işaret, kendi anlamından uzaklaşıp bağımsızlaşarak *"ikincil bir anlam"* kazanmaktadır. Burada işaret herkesin bildiği, herkesin aklına gelen anlamından uzaklaşıp farklı ve bağımsız bir anlam kazanmakta ve bundan sonra da herkesin aklına başlangıçtaki anlamı değil de artık bir işletmeye ait mal veya hizmeti akla getiren bir işaret olarak kullanılmaktadır.[374]

Burada kullanımın ne kadar yoğunlukta olması gerektiğine ilişkin kesin bir ölçü koymak mümkün olmamakla beraber, işaretin ikincil anlam kazanacak, diğer bir ifadeyle ilgili çevre nezdinde belli bir işletmeden kaynaklandığını akla getirecek yoğunlukta olması gerektiği söylenebilecektir. Aynı şekilde, bir işaretin kullanım sonucu ayırt edici hale gelebilmesi için ne kadar reklam ve tanıtım yapılması gerektiğine ilişkin kesin bir ölçü de belirlenemeyecektir. Başlangıçta ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler, öyle yoğun bir şekilde kullanılmalıdır ki, kullanıldığı mal yahut hizmetin ilgili çevresinde, işletmenin adını bilmeseler dahi, o mal yahut hizmetin belli bir işletmeden kaynaklandığı kanaati oluşmalıdır. Dolayısıyla burada her zaman somut olayın özelliklerine göre değerlendirme yapmak gerekir.[375]

Birtakım işaretler ne kadar yoğunlukta kullanılırsa kullanılsın ve yine bu işaretler için ne kadar reklam ve tanıtım harcaması yapılırsa yapılsın yine de belirli mal veya hizmetler açısından marka olarak tescil edilemez ve kullanım sonucu da ayırt edici hale gelemezler. Bunlar herkesin kullanımına açık olan ve tescil edilmek istendiği malın doğrudan adından oluşan işaretlerdir. Örneğin; *"elbise"*, *"ayakkabı"*, *"şeker"* gibi sözcüklerin belirtmiş oldukları emtialar yönünden tescillerinin istenmesinde olduğu gibi. Bu sözcüklerin normalde marka olma nitelikleri bulunmaktadır; fakat bunlar doğrudan bir malın cins ismini içerdiklerinden o mal açısından tescilleri mümkün olmayacaktır. Zira toplumun kullandığı dildeki sözcüklerin ticari yollarla markalaştırılabileceklerini kabul etmek doğru değildir[376]. Bu tür işaretler yalnızca ayırt edici bir ek almak suretiyle marka olarak tescil edilebilirler. Buna karşılık örneğin;

---

[374] **ÇOLAK,** s. 165, 166; **BENTLY/SHERMAN/GANGJEE/JOHNSON,** s. 1007.

[375] Örneğin; konuya ilişkin bir kararda Alman otomobil firması olan Audi firması *"Quattro"* sözcüğünü marka olarak tescil ettirmek istemiştir. Bu sözcük İtalyanca'da *"4"* rakamını ifade ettiğinden, bu talep Alman Marka ve Patent Ofisi tarafından, tek sayıların ayırt edici gücü bulunmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. Firma bu ret kararına karşı Alman Federal Patent Mahkemesi'ne başvurur. Mahkeme, *"4"* sayısının çok güçlü bir serbest işaret olduğunu, bu sebeple ayırt edici gücü bulunmadığını; fakat *"Quattro"* sözcüğünün firmanın yaygın kullanımı sebebiyle kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olduğuna karar vermiştir. BGH, 09.02.1995, GRUR 97, 366, **YILMAZ,** Marka Olabilecek İşaretler, s. 319; **İMİRLİOĞLU,** s. 193.

[376] **ÇOLAK,** s. 37; **MELLOR/LLEWELYN/MOODY-STUART/KEELING/BERKELEY/CHANTRIELLE/DUNCAN,** ch. 10, sec. 8.3, para. 4- (10-146).

"şeker" sözcüğü; *"baklava"* emtiası için kısmen tanımlayıcı olduğundan, başlangıçta ayırt edici niteliğe sahip olmasa dahi, diğer şartların da mevcut olması halinde, uzun süre ve yoğun bir şekilde kullanılarak, ayırt edici nitelik kazanabilecektir.[377].

ABAD da vermiş olduğu *Windsurfing Chiemsee* kararında[378]; başlangıçta ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir işaretin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabilmesini belirlemek için birtakım kriterler öne sürmüştür. Buna göre kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılmasına yönelik tespitte; kullanılan işaretin kullanıldığı malın pazar payı, kullanımın yoğunluğu ve coğrafi olarak yaygınlığı, kullanım süresi, işletme tarafından bu işaretin tanıtımı için yapılan harcamaların miktarı, işaretin kullanıldığı malın belli bir işletmeden geldiği kanaatine varan ilgili toplum kesiminin oranı, ticaret ve sanayi odalarının, diğer ticari ve mesleki örgüt ve kuruluşların beyanı gibi kriterler dikkate alınmalıdır. Mahkeme ayrıca, bir markanın tanımlayıcılığı ne kadar fazla ve ayırt ediciliği ne kadar az ise, bu markanın kulanım sonucu ayırt edicilik kazanmış olduğunun ispatının da o denli zor olacağını ve bu durumun ispatı için de çok güçlü delillerin sunulması gerektiğini belirtmiştir.

Bir işaretin ayırt edici nitelik kazanıp kazanmadığının tespitinde kullanılan yollardan biri de söz konusu işareti tanıtmak amacıyla yapılan yatırımlardır. Burada yatırımların yoğunluğu ve süresi de önem taşımaktadır. Yatırımdan kasıt; öncelikle işaretin veya markanın tanıtılması için yapılan reklam yatırımlarıdır.[379] Bilindiği üzere, reklam bir mal veya hizmetin sürümünü arttırmak amacıyla yapılan tanıtım faaliyeti olup, bir işaretin markasal kullanımının ciddi boyutlara ulaşmasında kullanılan en önemli vasıtadır.[380] Başlangıçta ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir işaret, yoğun bir reklam ve tanıtım kampanyasıyla ayırt edici nitelik kazanabilecektir. Dolayısıyla, başlangıçta ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir işaretin sonradan ayırt edici nitelik

[377] **ÇOLAK,** s. 37 vd.; **DOĞAN,** Karşılaştırmalı Hukukta Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanma, s. 33; **YILMAZ,** Marka Olabilecek İşaretler, s. 317, 318. Yargıtay konuya ilişkin olarak *"ÇAY KEYFİ"* markası ile ilgili vermiş olduğu kararında, bu ibarenin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayınlanmış olan sınıflandırma tebliğinde 30. sınıf için tescil edilmek istendiği, bu sınıfta da bitki yapraklarından elde edilen çaylar, ada çayı, ıhlamur gibi emtiaların bulunduğu, *"ÇAY KEYFİ"* ibaresinin tescili istenen bu emtialar bakımından bağımsızlaşmadığı, zira kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılabilmesi için markanın tescil edilmek istenen mal yahut hizmetin adından bağımsızlaşması gerektiğini ifade etmiştir. Yargıtay 11. HD, 29.12.2004 T., 2004/3533 E., 2004/13015 K. sayılı kararı, bkz. **ÇOLAK,** s. 48. Görüldüğü gibi, kullanılacağı malın doğrudan adını içeren *"ÇAY KEYFİ"* ibaresi her ne kadar yanına bir ek almış da olsa, malın adından bağımsızlaşamamış, diğer bir ifadeyle yeni (ikincil) bir anlam kazanamamıştır.

[378] Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Franz Attenberger, Judgement of the Court, Birleşik davalar C-108/97, C-109/97, 04.05.1999, https://curia.europa.eu/.

[379] **TEKİNALP,** Fikri Mülkiyet, s. 369.

[380] **KESER,** s. 134.

kazandığının ispatında yapılan reklam ve tanıtım harcamaları da önemli birer delil olacaktır. Lakin burada söz konusu reklam ve tanıtımların hedef kitleye yönelik olarak yapılmış olması önem arz etmektedir. Örneğin; erkekler tarafından kullanılmakta olan bir tıraş bıçağı markasının reklamının kadın dergisinde yayınlanması durumunda, bu reklamın ayırt edici niteliğin kazanımında çok da etkili olmayacağı açıktır.[381] Burada tanıtımların, reklamların, ilanların hangi yoğunlukta yahut da bunlara yapılan yatırımların ne miktarda olması gerektiği açıkça belirlenemeyeceğinden yine somut olayın özelliklerine göre karar vermek gerekecektir.

Türk Patent ve Marka Kurumu, *"KAŞMİR"* ibareli marka başvurusuna ilişkin olarak vermiş olduğu kararında; kaşmir ibaresinin *"ince, sık bir yün türü"* anlamı itibariyle tescilinin 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname' nin 7/1-(c) [SMK m. 5/1-(c)] bendi uyarınca ticaret alanında cins bildiren bir ibare olduğunu; dolayısıyla tescil edilemeyeceğini belirtmiş; fakat bunun yanı sıra, başvuru sahibinin söz konusu ibareyi yoğun bir tanıtım ve reklam faaliyeti ile sektöründe bilinen markalardan biri haline getirmiş olduğu ve kullanım sonucu halı ve ilişkili mallar açısından ayırt edici nitelik kazandırmış olduğunun anlaşıldığını ifade etmiştir. Görüldüğü üzere kararda, işletmenin reklam ve tanıtım faaliyetleri ile başlangıçta ayırt edici niteliğe sahip olmayan, tanımlayıcı olan bir işaret bu niteliklerinden sıyrılarak söz konusu işletmenin mallarını simgeleyen bir marka haline gelmiştir.[382]

c. Kullanımın Süresi

Başlangıçta ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir işaretin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabilmesi için ne kadar süre kullanılması gerektiğine ilişkin gerek Türk hukukunda gerek mehaz AB düzenlemelerinde bir hüküm bulunmamaktadır. Bu husus doktrinde de tartışılmıştır.

ARKAN'a göre; kullanımın ne şekilde *"uzun ve kesintisiz"* sayılacağı hakkında önceden bir ölçüt belirlemek mümkün olmadığından, bu durumu somut olayın koşullarına göre değerlendirmek gerekir[383].

DOĞAN ise, her ne kadar ayırt edici niteliğin kazanılması bakımından kural olarak uzun süreli bir kullanım gerekse de günümüzde iletişim imkânları ile reklam ve

---

[381] **ÇOLAK,** s. 46; **KUR/SENFTLEBEN,** s. 197.
[382] Türk Patent ve Marka Kurumu YİDK, 2006-M-2175 sayılı, 04.08.2006 tarihli yayınlanmayan kararı, bkz. **ÖZÜNEL AYTEMİZ, Ayşe;** "Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanılması ve Ayırt Ediciliğin Kaybedilmesi", Türk Patent ve Marka Kurumu, Uzmanlık Tezi, Y. 2010, s. 49.
[383] **ARKAN,** Marka Hukuku, C. I, s. 83.

tanıtım kanallarının çeşitlenmesi sonucu yoğun ama kısa süreli tanıtımlar da etkili sonuç verebileceğinden, etkin ve yoğun reklam eşliğinde kısa süreli kullanımın da bazı durumlarda yeterli olabileceğini savunmaktadır. Yazara göre; kısa süreli kullanım ile ayırt edici nitelik kazanabilecek olan markalar genellikle orijinal ve farklı mallar bakımından söz konusudur.[384]

YILMAZ'a göre; kullanımın ne kadar süre olması gerektiğine ilişkin önceden bir ölçüt koymak mümkün olmamakla beraber; her halükârda *"ilgili çevrede"* söz konusu işaretin, tasviri niteliğinin unutulup, bir işletmeyle olan bağlılığının ön plana çıkması için gerekli olan süre geçmiş olmalıdır.[385]

TEKİNALP'e göre ise, bir işaretin ayırt edici nitelik kazanmasında en etkili etken kullanma süresi olup, bu süre hâkim görüşe göre beş yıl civarıdır[386]. Lakin yazar bu sürenin belli etkenler neticesinde daha kısa da olabileceğini ifade etmiştir. Buna göre; bazı mal yahut hizmetlerin niteliği değerlendirildiğinde, farklı mal yahut hizmetlerde kullanılan işaretlere oranla beş yıl civarının altında bir süre de kullanım sonucu ayırt ediciliğin kazanılması için yeterli olabilecektir. Yazar burada ülke çapında yayın yapan TV kanallarını örnek vererek, bu kanalların her gün, hatta günün büyük bölümü hedef kitlenin gözü önünde olduğunu; dolayısıyla bu kanallarla karşılaşma sıklığının hiçbir mal veya hizmet ile kıyaslanamayacak kadar yüksek olduğunu belirtmektedir. Bu sebeple, bu denli sık karşılaşılan bir TV kanalının kendisini tanıtmak üzere kullandığı işaretin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanması için gerekli kullanım süresi de diğer mal/hizmetler açısından kullanılan işaretlere nazaran daha kısa olabilecektir[387]. Yine yazara göre; bir işaretin kullanıldığı mal yahut hizmetlerin talep sıklığı da ayırt edicilik kazanmada veya bu durumun gerçekleşme süresinin uzunluğunda rol oynayacaktır. Bu sebeple, bir evin sıklıkla ihtiyaç duyduğu peynir, tereyağı, zeytinyağı, deterjan, sabun gibi ürünler ile banka, kebapçı, pizzacı, kitapçı gibi hizmetler ilgili tüketiciler tarafından sıklıkla talep görmektedir. Dolayısıyla; yazar, bu tür mal veya hizmetlerde yahut malların ambalajlarında kullanılan işaretlerin tüketicilerin aklında yer etmesinin, diğer mal veya hizmetlere nazaran daha kısa sürede gerçekleşeceğini savunmaktadır. Yazara göre, burada bu mal veya hizmetlerle

---

[384] **DOĞAN,** Kullanım Sonucu Ayırt Edici Güç Kazanma, s. 231, 232.
[385] **YILMAZ,** Marka Olabilecek İşaretler, s. 317.
[386] Yazara göre; *"civar"* ibaresinden kasıt, bu sürenin biraz altı ve üstüdür. **TEKİNALP,** Fikri Mülkiyet, s. 367, 368.
[387] Yazar aynı şekilde, ülke çapında yayın yapan gazetelerin, haftalık hatta aylık dergilerin, ülke çapında faaliyet gösteren otellerin, büyük kentlerdeki sinemaların ve hatta lokantaların da bu duruma örnek teşkil edebileceğini belirtmiştir. **TEKİNALP,** Fikri Mülkiyet, s. 368.

karşılaşma sıklığı rol oynar. Yazar bunların yanı sıra, bir işareti tanıtmak amacıyla yapılan yatırımın da kullanım süresinin uzunluğuna etki edeceğini ifade etmektedir. Yazara göre; markanın kullanıldığı mal yahut hizmete yapılan yatırımın büyüklüğü, söz konusu mal yahut hizmete olan ilgiyi arttırmaktadır. Örneğin; bir semtin isminin marka olarak beş yıldızlı bir otelde kullanılması durumunda, bu işaretin ayırt edici nitelik kazanma süresi daha kısa olabilecekken, aynı ismin iki yıldızlı bir otele verilmesi halinde işaretin ayırt edici nitelik kazanması daha fazla zaman alacaktır. [388]

Kullanım süresinin ne kadar olması gerektiğine ilişkin olarak Yargıtay kararlarına baktığımızda ise, Yargıtay'ın bu sürenin uzun süreli ve kesintisiz olarak devam etmesi gerektiği hususu üzerinde durduğunu görmekteyiz. Nitekim Yargıtay konuya ilişkin olarak vermiş olduğu *Ayakkabı Dünyası* kararında; ayakkabı, çanta vb. ürünleri üreten firmanın, 1923 yılından bu yana *"Ayakkabı Dünyası"* markasını kullanarak faaliyet göstermekte olduğunu ve dolayısıyla bu uzun süreli kullanım sonucunda da ayırt edici nitelik kazanmış olduğuna karar vermiştir[389]. Yargıtay'ın yine benzer yönde *"BALSÜT"* markası ile ilgili vermiş olduğu kararda da uzun ve kesintisiz kullanımın gerekliliği ile kullanımı ispatlayan belgelerin ve markasal kullanımın önemi belirtilmektedir. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil talebi reddedilmiş olan *"BALSÜT"* markasının kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığı iddiası ile dava açılmıştır. Dava sonucunda; davacının *"BALSÜT"* ibaresini 1993 yılından beri faturalarda, 1995 yılından beri de kutu, ambalaj ve evraklarda kullandığı, kesintisiz kullanım ve uzun süre göz önünde bulundurulduğunda, markanın kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığı ifade edilmiştir[390].

Kanaatimizce, bir işaretin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabilmesi için uzun süre kullanılmış olması gerekmekle beraber, bu süre somut olayın özelliklerine göre değişecektir. Bu durum özellikle geleneksel olmayan markalar açısından söz konusudur, zira geleneksel olmayan markaların köken gösteren bir işaret olarak algılanmaları diğer marka türlerine göre çok daha zordur. Dolayısıyla, özellikle bu tür markalar için önceden belli bir kullanım süresi belirlemek mümkün olmayacaktır. Burada, kullanım süresini kısaltabilecek yahut uzatabilecek her husus dikkate alınmalı, işaretin yalnızca yoğun reklam ve tanıtımlarla kullanılmış olması yahut da mal veya

---

[388] **TEKİNALP,** Fikri Mülkiyet, s. 368, 369.

[389] Yargıtay 11. HD, 05.04.2004 T., 2003/9027 E., 2004/3569 K. sayılı kararı, https://www.lexpera.com.tr/.

[390] Yargıtay 11. HD, 31.10.2002 T., 2002/9506 E., 2002/9693 K. sayılı kararı, https://www.lexpera.com.tr/.

hizmetin niteliği ile bunlara olan talep sıklığı süreyi kısaltabilecek etkenler olarak ele alınmamalıdır. Bu etkenler elbette kullanım süresini kısaltabilecek etkenlerdir. Lakin sürenin kısalıp uzamasını sağlayabilecek olan etkenler bunlarla sınırlı tutulmamalıdır[391]. Zira pazar koşulları ve uygulamaları günden güne değişiklik göstermektedir. Örneğin; belirli mallar açısından (spor ayakkabıları gibi) pozisyon markalarının kullanımının geçmişe nazaran artmasıyla birlikte söz konusu mallar açısından bu marka türlerinin kullanımı ilgili çevre nezdinde de köken gösterme amacıyla kullanıldıkları algısını yaratmaya başlamıştır. Dolayısıyla, belirli mallar açısından belirli işaretlerin pozisyon markası olarak birçok işletme tarafından kullanılmaya başlanması halinde, bunların ayırt edici nitelik kazanma süreleri de farklı mallarda kullanılan bu tür markalara göre daha kısa olabilecektir. Zira ilgili çevre, söz konusu sektörde birçok işletmenin böyle bir tutum sergilemesine alışmış olacaktır.[392] Bu örnekte, kullanım süresini belirleyen etken, piyasadaki uygulamaların değişimiyle birlikte işletmelerin sergiledikleri tutumlardır. Nitekim kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanma esasında ilgili çevrenin algısına bağlı olduğundan, kişilerin algısının zaman içinde değişebileceği gerçeği gözden kaçırılmamalıdır. Dolayısıyla, kullanım süresini belirleyen etkenlerin neler olduğu hususunda önceden kesin tespitler yapmak da doğru değildir, burada her zaman somut olayın koşullarına göre bir değerlendirme yapmak gerekecektir.

d. İlgili Çevre

Başlangıçta ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir işaretin sonradan ayırt edici nitelik kazanması için ilgili çevre tarafından işaretin tanımlayıcı niteliğinin adeta unutulmuş olması ve söz konusu işaretin bir işletmenin kökenini gösteren bir işaret olarak algılanması gerekir. Bu durumda, burada ilgili çevrenin algısı son derece önem taşımaktadır, zira işaretin ayırt edici hale geldiğini belirleyecek olan bu çevrenin algısı olacaktır. O halde, işaretin sonradan ayırt edici nitelik kazanıp kazanmadığının tespitinde algısını dikkate almamız gereken ilgili çevrenin kimlerden oluştuğunu belirlemek gerekmektedir. Genel olarak ilgili çevrenin makul derecede bilgili, gözlemci

---

[391] Nitekim MEMİŞOĞLU da ihtiyaç duyulan sürenin tespitinde, işaretin kullanımının kesintisiz olmasına, ayırt etme gücünden yoksunluk derecesine, mal üzerindeki kullanım biçimine ve sıklığına, ilgili malın özelliklerine, hitap edilen alıcı çevresinin algısına, dikkat seviyesine ve alışkanlıklarına, pazardaki ticari teamüle, başvuru sahibinin yatırım ve çabalarına ilişkin verilerin yol gösterici olduğunu belirtmiştir. **MEMİŞOĞLU,** s. 837.

[392] Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Üçüncü Bölüm, III. B. 2. b. *"Pozisyon Markasına Konu İşaretin Ayırt Ediciliğe Etkisi"* başlığı altındaki açıklamalar.

ve dikkatli olan ortalama tüketicilerden oluştuğu kabul edilmektedir[393]. Lakin ilgili çevre açısından işaretin kullanıldığı mal ya da hizmetin niteliği oldukça önem taşımaktadır; zira mal yahut hizmetin niteliğine göre ilgili çevrenin dikkat düzeyi de değişecektir[394].

İlgili çevrenin belirlenmesinde öncelikle, işaretin kullanıldığı mal yahut hizmetin amacı ve dağıtım şekli dikkate alınmalıdır. Normal şartlarda, işaretin ilgili çevre nezdinde ayırt edici nitelik kazanmış olması yeterli olup söz konusu işaretin tüm toplumun belleğinde yer etmiş olmasına gerek yoktur[395]. Lakin Türkiye genelinde dağıtımı yapılan ve günlük hayatta herkes tarafından kullanılan mallar bakımından, Türkiye'deki satıcı-alıcı çevresinin büyük çoğunluğunda, bu işaretin belli bir işletmenin kökenini gösteren, belli bir işletme ile bağlantılı bir işaret olduğunun algılanması gerekecektir[396]. Bu şekilde toplumun büyük bir kesimine hitap eden, günlük hayatta herkes tarafından kullanılan mallarda dikkate alınması gereken ilgili çevre de geniş olacaktır. Buna karşılık, yalnızca belirli bir kesime hitap eden mallar açısından ise, işaretin, yalnızca o malla ilgili alıcı-satıcı çevresi dikkate alınarak marka olarak algılanıp algılanmadığını tespit etmek gerekecektir.[397] Bu tip mallarda dikkate alınması gereken ilgili çevre de dar olacaktır.

Kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılmasının tespitinde dikkate alınacak olan ilgili çevre yalnızca tüketicilerden oluşmamakta; işaretin tescil edileceği mal veya hizmetin üretim ve dağıtım zincirinde yer alan kişiler ile yine mal yahut hizmetle bağlantısı olan tüm tüketicilerden oluşmaktadır[398]. İlgili çevrenin kimlerden oluştuğunun tespitinde markanın kullanılmakta olduğu mal yahut hizmetler önem taşımaktadır. Marka sahibinin kullanacağı mal yahut hizmetlerin belli bir kesime hitap etmesi halinde, kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılmış olduğunun tespitinde de yalnızca bu kesimin algısı dikkate alınacaktır. Örneğin; sigara paketlerinde kullanılmak istenen bir renk markasında ilgili çevre, sigara içenler ile sigara üreticileri ve satıcılarından oluşacaktır. Burada ilgili çevrenin kimlerden oluştuğunu tespit etmek

---

[393] **KUR/SENFTLEBEN,** s. 199.
[394] Konuya ilişkin bilgi için bkz. İkinci Bölüm, I. B. 2. b. *"İlgili Çevrenin Algısı"* başlığı altındaki açıklamalar.
[395] **DOĞAN,** Kullanım Sonucu Ayırt Edici Güç Kazanma, s. 227, 228.
[396] **ARKAN,** Marka Hukuku, C. I, s. 84. Lakin buna karşılık, günlük kullanıma konu olan birtakım mallar herkese hitap ediyor gibi görünse de toplumun belli bir kesimi tarafından tüketilmeyebilir. Örneğin; sigara ve içki günlük kullanıma konu mallar olmasına rağmen, sigara ve içki içmeyen kişiler ilgili çevre kapsamında değerlendirilmemelidir. **DOĞAN,** Kullanım Sonucu Ayırt Edici Güç Kazanma, s. 229.
[397] **ARKAN,** Marka Hukuku, C. I, s. 84.
[398] **DOĞAN,** Kullanım Sonucu Ayırt Edici Güç Kazanma, s. 228; **EROĞLU,** s. 98; **İMİRLİOĞLU,** s. 197.

önem arz etmektedir. Bu durumda mal yahut hizmetin gerçek niteliği dikkate alınmalı, marka sahibinin istek ve düşünceleri ile açıklamalarına bağlı kalmamak gerekir. Örneğin; evde de rahatlıkla kullanılabilecek bir matkap için *"sanayi tipi matkap"* ibaresinin kullanılmasında ilgili çevre yalnızca sanayiciler ile sınırlandırılmamalıdır.[399] Dolayısıyla; ilgili çevre işaretin kullanıldığı mal yahut hizmetlerin hem gerçek alıcılarını hem de muhtemel alıcılarını içerecektir.[400]

Bununla beraber, bazı durumlarda işaret belli bir emtia için tescil edilmek istense de bu işaret gerçekte söz konusu emtianın alt kategorisi için kullanılıyor olabilir. Örneğin; saatlerin bulunduğu sınıf için tescil edilmek istenen bir işaret yalnızca lüks saatler açısından kullanılmakta ise bu durumda ilgili çevrenin genel olarak saat satıcıları ve alıcılarından mı yoksa yalnızca pahalı ve lüks saat satıcıları ve alıcılarından mı oluşacağı konusunda tereddüt yaşanabilecektir. Normal şartlarda pahalı ve lüks mallar (kürkler, mücevherler gibi) yahut hizmetlerde ilgili çevre yalnızca bunların hitap ettiği satıcı ve alıcılardan oluşmaktadır. Lakin saat emtiası için tescil edilmek istenen bir işaretin kullanım sonucu ayırt edici hale gelip gelmediğinin tespitinde, her ne kadar bu işaret yalnızca pahalı saatler açısından kullanılmakta ise de genel olarak saat satan ve alan kişiler dikkate alınmalıdır. Zira yalnızca pahalı saatler açısından kullanılmakta olan; fakat saat emtiası sınıfının tümünde tescil edilecek olan bir işaretin daha sonra fiyatı daha uygun olan saatler için de kullanılıp kullanılmayacağı önceden bilinememektedir. Dolayısıyla, örneğin saat emtiası için tescil edilecek olan bir işaretin, yalnızca pahalı saatler satan ve alan kesim nezdinde ayırt edici nitelik kazanmış olması yeterli olmayacak, genel olarak saat satan ve alan kişiler nezdinde ayırt edicilik kazanmış olması gerekecektir. Zira bu işaret söz konusu sınıfta yer alan tüm saatler için tescil edilecek olup ayırt ediciliğin kazanımı da yine bu sınıfta yer alan tüm mallar açısından gerçekleşecektir. Nitekim ABAD da vermiş olduğu bir kararında; başvuru sahibinin markasının kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olduğunu tescil

---

[399] **DOĞAN,** Kullanım Sonucu Ayırt Edici Güç Kazanma, s. 228; **EROĞLU,** s. 98; **İMİRLİOĞLU,** s. 197. **DİRİKKAN,** s. 38, 39. Yine örneğin; alıcı çevresinin yalnızca perakende satıcılar olduğu bilinen bir markanın, nihai tüketicilere hitap etmesi mümkün ise, burada ilgili çevrenin perakende satıcılar ile nihai tüketicilerden oluştuğu kabul edilmelidir. Bu markanın kullanıldığı malın piyasada fiilen yalnızca toptancı firmalara satılması, o malın ilgili olduğu gerçek çevreyi değiştirmez. Dolayısıyla, bu markanın yalnızca toptancı firmalar nezdinde ayırt edici nitelik kazanması yeterli olmayacak, potansiyel tüketiciler nezdinde de ayırt edici güç kazanması gerekecektir. **DOĞAN,** Kullanım Sonucu Ayırt Edici Güç Kazanma, s. 229.

[400] ABAD da vermiş olduğu bir kararında; karıştırılma tehlikesinin tespitinde, ilk derece mahkemesinin aksine ilgili çevrenin yalnızca tüketicilerden oluşmadığını; zira bu çevrenin tescil edilmek istenen marka ile karşılaşması muhtemel olan bütün kişileri kapsayan halk olduğunu belirtmiştir (Vedial SA v. OHIM, Judgement of the Court (Second Chamber), C-106/03 P, 12.10.2004, para. 49, https://curia.europa.eu/).

ettirmek istediği mal ve hizmet sınıfları listesinde daha geniş kategoride yer alan dergiler yerine, alt kategoride bulunan *"özel dergiler"* açısından ispatlamaya çalıştığını; fakat bunun doğru olmadığını, başvuru sahibinin markasının kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olduğunu daha geniş kategoride yer alan dergiler açısından ispatlaması gerektiğini belirtmiştir[401].

İlgili çevrenin belirlenmesinin ardından işaretin bu ilgili çevrenin büyük bir kısmında marka olarak algılanması gerekir. Bu durumda, ilgili çevrenin *"büyük bir kısmı"* için önceden belli bir oran belirlemek mümkün olmadığından, somut olayın özelliklerine göre karar vermek gerekecektir. ARKAN, burada esas alınacak olan oranın tanınmış markanın tespiti hususunda esas alınan orandan daha düşük olmaması gerektiğini, zira herkesin kullanımına açık bırakılması gereken tanımlayıcı bir işaretin marka olarak tescil edilip belli bir kişinin tekeline bırakılmasının, önceden tescil edilmiş olması itibariyle esasen tekel altına alınmış bir markanın *"tanınmış marka"* sayılmasından çok daha önemli sonuçlar doğuran bir durum oluşturduğunu ifade etmiştir. Yine yazara göre, kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olan işaret tescil edildiğinde Türkiye çapında bir koruma elde edeceğinden, yalnızca belli bir bölgede kullanım sonucu ayırt edici hale gelmiş bir işaretin tescil edilip tekel altına alınmasına izin verilmemelidir.[402] Bu husus çalışmanın kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılması gereken oran kısmında (benimsenme oranı) ayrıntılı olarak incelenecektir[403].

e. Coğrafi Alan

Kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılmasını düzenleyen SMK m. 5/2'de, bu ayırt ediciliğin Türkiye'nin bir bölümünde mi yoksa tamamında mı kazanılması gerektiği açıkça düzenlenmemiştir. Lakin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış bir işaretin tescil edilmesi halinde ulusal bir koruma elde edileceğinden, ülkenin yalnız belli bir bölümünde ayırt edici hale gelmiş olması yeterli olmamalıdır. Dolayısıyla, başlangıçta ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir işaretin Türkiye'nin belli bir bölgesinde ayırt edici hale gelmiş olması yeterli olmayacak, bu ayırt ediciliğin tüm

---

[401] Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft mbH & Co. KG v. EUIPO, Judgement of the General Court (First Chamber), T-56/15, 18.10.2016, para. 106-111, https://curia.europa.eu/.
[402] **ARKAN,** Marka Hukuku, C. I, s. 84, 85.
[403] Bkz. İkinci Bölüm, I. C. 2. f. *"Ayırt Edici Niteliğin Kazanılması Gereken Oran (Benimsenme Oranı)"* başlığı altındaki açıklamalar.

Türkiye'de kazanılmış olduğunun ispatlanması gerekecektir.[404] Bu durumda yurtdışında tescilli olan ve Türkiye'de SMK m. 5/1-(b), (c) ve (d) bentlerinden biri uyarınca tescili mümkün olmayan bir işaretin, kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olması için bu ayırt ediciliğin Türkiye'de kazanılmış olması gerekir. Zira yurtdışında mevcut olan tescilin bu hususta bir önemi bulunmayacaktır.

Kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılmasında işaretin hangi coğrafi alanda ayırt edicilik kazanmış olduğunun ispatına ilişkin husus EUIPO nezdinde tescil edilmek istenen markalar açısından birtakım problemlere sebep olmaktadır. Üye ülkelerin yerel marka ofislerinde tescili istenen işaretlerin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olduklarının ispatı da yine ülke bazında yapılacak olup burada ilgili çevre olarak da yine o ülkedeki kişiler dikkate alınacaktır. Lakin Avrupa Birliği'nde malların serbest dolaşımı gereği; farklı bir dilde tanımlayıcı olan bir işaretin tanımlayıcılığı kullanılmakta olduğu sektörde de çoğunluk tarafından biliniyorsa bu durumda, bu sektör açısından söz konusu işaretin köken gösteren bir işaret olduğunun; dolayısıyla da kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olduğunun ispat edilmesi gerekir.[405]

Avrupa Birliği marka hukuku açısından kullanım sonucu ayırt ediciliğin kazanılması hususunu iki farklı durumda değerlendirmek gerekir. Birincisi, işaretin Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin bir kısmında ayırt edici nitelikte olmaması (örneğin; sözcükten oluşan işaretin üye ülkelerin birinin ana dili açısından tanımlayıcı olması); ikincisi ise işaretin tüm üye ülkeler açısından başlangıçta ayırt edici niteliğe sahip olmaması (örneğin; yalnızca soyut bir renkten oluşan bir işaret) halidir.

Birinci durumda; işaret hangi ülkeler açısından tescil engeli oluşturuyorsa o ülkelerin tamamı açısından kullanım sonucu ayırt edici hale gelmiş olduğunun ispatlanması gerekir. Bu genellikle sözcük markaları açısından geçerlidir. Burada markanın kullanıldığı dilin yaygın olup olmaması da önem taşımaktadır. Zira bir dilin yalnızca bir ülkede yahut iki ülkede konuşulduğu durumlarda, tanımlayıcı olan bir sözcük markasının kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığının ispatı da yine söz

---

[404] **ÇOLAK,** s. 59; **ARKAN,** Marka Hukuku, C. I, s. 84, 85; **DOĞAN,** Kullanım Sonucu Ayırt Edici Güç Kazanma, s. 230; **İMİRLİOĞLU,** s. 196; **MEMİŞOĞLU,** s. 836; **KÜÇÜKALİ,** s. 134. DOĞAN'a göre; yalnızca nüfus yoğunluğunun fazla olduğu belli illerde kazanılmış olan kullanım sonucu ayırt edicilik Türkiye genelinde kazanılmış sayılmayacaktır. Zira Türkiye yedi farklı bölge ve 81 ilden meydana geldiğinden yalnızca birkaç büyükşehirde işaretin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmış olması coğrafi alan bakımından yeterli olmayacaktır. Yazara göre, işaretin ülkeyi oluşturan hemen hemen tüm bölgelerde ayırt edici nitelik kazanacak düzeyde kullanılmış olması gerekir. **DOĞAN,** Kullanım Sonucu Ayırt Edici Güç Kazanma, s. 231.

[405] **KUR/SENFTLEBEN,** s. 201, 202.

konusu ülke/ülkeler nezdinde olacaktır. Örneğin; Fince dilinde tanımlayıcı olan bir sözcüğün kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olduğunun ispatı da yalnızca Finlandiya açısından yapılabilecektir. Yine örneğin; Almanca dilinde tanımlayıcı olan bir sözcüğün kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olduğunun ispatı, Almanca'nın resmi dil olarak konuşulduğu Almanya ve Avusturya açısından yapılacaktır. Lakin buna karşılık, birçok ülkenin ilgili çevresinde yaygın olarak bilinen bir dilde kullanılan; örneğin İngilizce olan bir sözcük markasının hemen hemen tüm ülkeler nezdinde (İngilizce'nin o ülkelerin resmi dili olmamasına rağmen) kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığının ispatı gerekecektir. Zira İngilizce (veya Fransızca) birçok ülkede yaygın olarak bilindiğinden bu dili yalnızca İngiltere, İrlanda ve Malta'da konuşulan bir dil olarak algılamamak ve kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanması gereken coğrafi alanı yalnızca bu ülkelerle sınırlandırmamak gerekir. Bunun yanı sıra, yabancı dilde herkesin kullanımına açık bırakılması gereken, tanımlayıcı yahut da farklı şekilde ayırt edici nitelikten yoksun birtakım sözcükler ilgili sektördeki kişiler tarafından anlaşılabiliyor ise, bu sözcüklerin marka olarak tescil edilebilmeleri için de söz konusu ilgili çevre açısından kullanım sonucu ayırt edici hale gelmiş olduklarının ispatlanması gerekecektir.[406]

İkinci durum, diğer bir ifadeyle, işaretin tüm üye ülkeler açısından başlangıçta ayırt edici niteliğe sahip olmaması hususu ise genellikle soyut renkler, üç boyutlu işaretler gibi geleneksel olmayan marka türleri açısından söz konusu olmaktadır. Zira dünyanın her yerinde ortalama düzeydeki tüketicilerin bu gibi işaretleri ilk başta marka olarak algılaması oldukça zor olduğundan bu işaretlerin başlangıçta çoğunlukla ayırt edici nitelikten yoksun oldukları kabul edilmektedir. Dolayısıyla, bu gibi işaretlerin EUIPO nezdinde tescil edilebilmeleri için, bunların tüm üye ülkeler nezdinde kullanım sonucu ayırt edici hale gelmiş olduklarının ispat edilmesi gerekir. Bu sebeple, bu tip işaretler açısından yalnızca bazı ülkelerde kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandıklarının ispatı tescil açısından yeterli olmayacaktır.[407] Burada, ayırt ediciliğin kazanılmış olduğuna ilişkin ispatın tek tek Birliğe üye tüm ülkeler nezdinde ispatlanmasının gerekli olup olmadığı hususunda belirsizlik bulunmaktadır. ABAD da vermiş olduğu bir kararında, AB (Topluluk) markası olarak çikolata emtiasında tescil edilmek istenen kırmızı kurdeleli ve altın renkli tavşan niteliğindeki üç boyutlu şeklin,

[406] **BENTLY/SHERMAN/GANGJEE/JOHNSON,** s. 1009; **KUR/SENFTLEBEN,** s. 202 vd.; EUIPO Guidelines, Part B, Sec. 4, C. 14, Ver. 1.0, 31.03.2023, s. 685, 686.
[407] **BENTLY/SHERMAN/GANGJEE/JOHNSON,** s. 1009, 1010; **KUR/SENFTLEBEN,** s. 202 vd.

tüm Avrupa Birliği ülkelerinde kullanım sonucu ayırt edici hale gelmiş olduğunun ispat edilmesi gerektiğini, bu durumda yalnızca bir kısım (yaklaşık yarısını oluşturan) üye ülkeler açısından ispatlanmış olan ayırt ediciliğin yeterli olmayacağını belirtmiştir[408]. Ancak, mahkeme aynı kararda, başvuru sahibinin AB'nin bölünmez bir niteliğe sahip olduğu, bu sebeple de kullanım sonucu ayırt edici niteliğin her bir yerel pazarda ayrı ayrı ispat edilmesinin beklenmemesi gerektiği iddiasına da hak vermiştir[409]. Dolayısıyla mahkeme, ilgili çevrenin bir kısmında kullanım sonucu ayırt ediciliğin kazanıldığına dair iyi bir delilin bulunması halinde, bu hususun ayırt ediciliğin bundan daha geniş bir alanda kazanılmış olduğunun ispatı açısından yeterli olabileceğini de kabul etmiş bulunmaktadır; fakat somut olayda başvuru sahibi tescil ettirmek istediği işaretin AB genelinde kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olduğunu ispat açısından iyi bir delil sunamamıştır[410]. Kullanım sonucu ayırt ediciliğin Avrupa Birliği'ne üye tüm ülkelerde ayrı ayrı ispatlanmasının istenmesi, geleneksel olmayan markaların birçoğunun EUIPO nezdinde tescilini hemen hemen imkânsız hale getirmektedir. Zira bir işaretin kullanım sonucu ayırt edici hale gelmiş olduğunun tüm üye ülkelerde ispatlanması oldukça zor ve külfetlidir.

Avrupa Birliği'ndeki uygulamalara baktığımızda; başlangıçta ayırt edici niteliğinin bulunmadığı herkes tarafından kabul edilen işaretlerin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmış olduklarının Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin eksiksiz olarak tamamında mı ispat edilmesi gerektiği yoksa belli ülkeler nezdinde yapılmış olan ispatın benzer pazar koşullarına sahip diğer ülkeler açısından da yeterli olup olmayacağı hususu hala belirsizliğini korumaktadır. Bu sebeple, EUIPO; bir veya birkaç Avrupa Birliği'ne üye ülkede ispatlanacak olan kullanım sonucu ayırt ediciliğin diğer birtakım üye ülkeler açısından da geçerli olabilmesine ilişkin iki farklı öneri geliştirmiştir. Bunlardan birincisi bölgeselleşmenin sağlanmasıdır, buna göre; benzer koşullara sahip ülkeleri aynı bölge içine almak suretiyle Avrupa Birliği'ne üye ülkeleri belli bölgelere ayırarak bunlardan birinde yapılacak olan ispatın aynı bölgedeki diğer ülkeler açısından da geçerli olmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Burada sözü edilen fiili bir bölünme olmayıp belirli mal yahut hizmetler açısından bazı üye ülkeleri aynı dağıtım ağı altında birleştirerek bunlara tek ve aynı pazarmış gibi davranılabilecek bir durumdan söz

[408] Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v. OHIM, Judgement of the Court (Fourth Chamber), C-98/11 P, 24.05.2012, para. 61, https://curia.europa.eu/ (Kısaca *"Chocoladefabriken Kararı"* olarak anılacaktır).

[409] Chocoladefabriken Kararı, para. 62.

[410] **MELLOR/LLEWELYN/MOODY-STUART/KEELING/BERKELEY/CHANTRIELLE/DUNCAN,** ch. 10, sec. 8.4, para. 5- (10-154).

edilmektedir. Yine iki üye ülke arasındaki coğrafi, kültürel ve dilsel yakınlık sebebiyle bunlardan birinin ilgili çevresinin diğer üye ülkenin ulusal pazarındaki mal ve hizmetler hakkında yeterli bilgiye sahip olabildiği durumlarda bu ülkelerin aynı bölgede bulunduğu varsayılabilecektir. Böyle bir durumda, kullanım sonucu ayırt ediciliğin kazanılmış olduğuna dair delilin her bir üye ülke açısından ayrı ayrı sunulmasına gerek olmamakla birlikte, belirli bir ülke açısından sunulmuş olan delilin aynı bölgede yer alan diğer ülkeler açısından da kullanım sonucu ayırt ediciliğin kazanılmış olduğunu ispatlayabilmesi gerekir.[411]

Getirilmiş olan ikinci öneride ise, üye ülkeleri belli gruplara ayırmayıp birtakım delillerin sunulması ile bir veya birkaç üye ülke açısından ispatlanmış olan kullanım sonucu ayırt ediciliğin diğer birtakım ülkeler açısından da geçerli olabilmesi öngörülmüştür. Bu durumda da pazar koşulları birebir aynı olmasa da benzer olan ülkelerden bir veya birkaçında kullanım sonucu ayırt ediciliğin kazanılmış olduğuna ilişkin deliller, diğer ülkeler açısından da geçerli olabilecektir. Burada, piyasanın homojen olması halinde; diğer bir ifadeyle piyasa koşullarının ve tüketici alışkanlıklarının benzer olması halinde, kamuoyu araştırmalarının yapıldığı üye ülkelerden elde edilen bulguların, araştırmaların yapılmadığı diğer üye ülkelerdeki tüketici algısını da benzer yönde yansıtabilecekleri varsayılmıştır[412]. Yukarıdaki önerilerde belirtilen koşulların varlığı halinde, kullanım sonucu ayırt ediciliğin kazanılmış olduğunun ispatı birtakım üye ülkeler açısından yapılmamış olsa dahi sonuç değişmeyecek ve işaretin AB'nin genelinde yahut da gerekli olan kısmında ayırt edici nitelik kazanmış olduğu ispatlanmış sayılabilecektir. EUIPO tarafından öne sürülmüş olan bu önerilerin uygulanabilmesi için, başvuru sahibinin bir veya birkaç üye ülkede kullanım sonucu ayırt ediciliğin kazanılmış olduğuna ilişkin sunmuş olduğu delillerinin diğer üye ülkeler açısından da uygulanabilir olduğunu ikna edici bir şekilde açıklaması gerekir. Örneğin; yalnızca birtakım üye ülkelere ilişkin kamuoyu araştırmaları delil olarak sunulmuş ise, başvuru sahibi; benzer pazar stratejilerinin uygulanması sebebiyle yahut da coğrafi, kültürel veya dilsel yakınlık sebebiyle, söz konusu delillerin bu benzer pazara sahip ülkeler açısından da kabul edilebilir olduğunu ispat etmesi gerekir.[413]

---

[411] EUIPO Guidelines, Part B, Sec. 4, C. 14, Ver. 1.0, 31.03.2023, s. 687, 688.

[412] **BENTLY/SHERMAN/GANGJEE/JOHNSON,** s. 1010.

[413] Bunların yanı sıra, Avrupa Birliği'nin gittikçe genişlemesi ve mevcut birçok ülkenin Birliğe üye olmasından ötürü, kullanım sonucu ayırt ediciliğin tüm üye ülkelerde ayrı ayrı ispatlanması zor ve külfetli olacağından, Max Planck Enstitüsü de Birliğin büyük çoğunluğunda ispat edilmiş olan ayırt ediciliğin Birliğin tamamında edinilmiş olan ayırt ediciliğe karine oluşturabileceği yönünde bir öneri sunmuştur. Bu durumda, aksi ispatlanıncaya kadar kullanım sonucu ayırt ediciliğin üye ülkelerin büyük çoğunluğunun

ABAD da vermiş olduğu birtakım kararlarında[414]; bu önerilerin uygulanabilir olduğunu kabul etmiştir. Zira, mahkeme; bazı durumlarda, belirli mal veya hizmetler açısından ekonomik aktörlerin birtakım üye ülkeleri aynı dağıtım ağında bir araya getirmiş olmalarının ve bu ülkelere özellikle pazarlama stratejileri açısından tek ve aynı ulusal pazarmış gibi muamele etmelerinin mümkün olabileceğini; dolayısıyla da bu gibi durumlarda, işaretin belirli bir veya birkaç ülkede kullanım sonucu ayırt edici hale gelmiş olduğuna ilişkin delilin ilgili diğer üye ülkeler açısından da geçerli olabileceğini ifade etmiştir. Yine ABAD'a göre, aynı husus, iki üye ülke arasındaki coğrafi, kültürel veya dilsel yakınlık sebebiyle, bir üye ülkede bulunan ilgili çevrenin, diğer üye ülkenin ulusal pazarında bulunan mal veya hizmetler hakkında yeterli bilgiye sahip olması durumunda da geçerli olacaktır. Nitekim ABAD, bu hususları kabul etmekle beraber vermiş olduğu bir kararında; kullanım sonucu ayırt ediciliğin ispatı için sunulan, beş üye ülkede yapılan pazarlama ve reklam harcamalarının yanı sıra ciro rakamları ile yapılmış olan kamuoyu araştırmalarının diğer üye ülkelerin pazarları ile karşılaştırılabilir olmadığını, dolayısıyla bu sonuçların diğer üye ülkeler açısından geçerli olmayacağını belirtmiştir[415]. Yine ABAD'ın konuya ilişkin benzer bir başka kararında da yalnızca sekiz üye ülkede yapılmış olan pazar araştırmalarının, Avrupa Birliği'ndeki ilgili çevrenin, şekil markası olarak tescil edilmek istenen gitar şeklini köken gösteren bir işaret olarak algılaması açısından yetersiz kalacağı sonucuna varılmıştır[416].

f. Ayırt Edici Niteliğin Kazanılması Gereken Oran (Benimsenme Oranı)

Başlangıçta ayırt edici nitelikte olmayan bir işaretin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabilmesi için ilgili çevrenin o işareti köken gösteren bir işaret olarak algılaması gerekir. Bu durumda kullanım sonucu ayırt ediciliğin kazanılması için ilgili

---

pazarı açısından ispatlanmış olması ilgili coğrafi alanda (Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin tümünde) ispatlanmış sayılacağına karine oluşturacaktır. Bkz. **Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law;** "Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System", Münih 2011, s. 147, (https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5f878564-9b8d-4624-ba68-72531215967e), E. T.: 06.12.2020 (Kısaca *"Max Planck Institute"* olarak anılacaktır).

[414] Société des produits Nestlé and Others v Mondelez UK Holdings & Services, Judgement of the Court (Third Chamber), Birleşik davalar C-84/17 P, C-85/17 P ve C-95/17 P, 25.07.2018, para. 81, 82; Adidas AG v. EUIPO, Judgement of the General Court (Ninth Chamber, Extended Composition), T-307/17, 19.06.2019, para. 147, 148, https://curia.europa.eu/.

[415] Adidas AG v. EUIPO, Judgement of the General Court (Ninth Chamber, Extended Composition), T-307/17, 19.06.2019, para. 157, https://curia.europa.eu/.

[416] Gibson Brands, Inc. v. EUIPO, Judgement of the General Court (Second Chamber), T-340/18, 28.06.2019, https://curia.europa.eu/.

çevrenin ne kadarının bu işareti köken gösteren bir işaret olarak algılaması gerektiği hususu da önem taşımaktadır. Türk hukukunda, buna ilişkin herhangi bir oran belirtilmemiştir. ABAD da vermiş olduğu *Windsurfing Chiemsee* kararında, bir işaretin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanıp kazanmadığının tespitinde önemli olanın, ilgili çevrenin yahut da en azından bu kişilerin önemli bir çoğunluğunun işareti köken gösteren bir işaret olarak algılaması olduğunu ifade etmiştir[417]. Dolayısıyla, ABAD'a göre de ilgili çevrenin ne kadarının bu işareti köken gösteren bir işaret olarak algılaması gerektiğine ilişkin önceden bir oran belirtmek mümkün değildir. Zira, bir işaretin ayırt edici nitelik kazanabilmesi için ne denli güçlü delillerin bulunması gerektiği de işaretin ayırt edicilikten ne denli uzak olduğuna göre değişecektir. Örneğin; işaretin tanımlayıcılığı ne kadar fazla ise kullanım sonucu ayırt ediciliğin kazanılmış olduğunun ispatı için sunulması gereken deliller de o denli güçlü olmalıdır.[418] Bu sebeple, kullanım sonucu ayırt edici niteliğin ilgili çevrenin ne kadarında kazanılmış olması gerektiği de somut olayın özelliklerine göre değişecektir. Lakin her halükârda işaret ilgili çevrenin büyük ve önemli bir kısmı nezdinde ayırt edici nitelik kazanmış olmalıdır.

Alman hukukunda, bir işaretin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanabilmesi için ilgili çevrenin %50'sinden fazlasının bu işareti bir işletmeyle bağlılık içinde algılaması yeterli sayılmıştır[419]. İngiltere'de de *"Signal"* marka diş macunlarının macun tüpünden çıkan kırmızı beyaz şeritler şeklinde renkli görünümden oluşan şekil markasının, ilgili çevrenin %50'si tarafından Signal diş macunu olarak algılanması kullanım sonucu ayırt ediciliğin kazanılması açısından yeterli bulunmuş, buna karşılık *British Sugar* davasında ise, *"Treat"* markası açısından, markanın doğuştan tanımlayıcı olması sebebiyle, ilgili çevrenin %50'si tarafından tanınmış olması yeterli görülmemiş, bu gibi markalar için toplumun büyük çoğunluğu tarafından markasal bilinirlik koşulu aranmıştır[420]. Genel Mahkeme de vermiş olduğu *TDI* kararında; *"TDI"* işaretinin tüm AB genelindeki ülkelerde oldukça fazla sayıda otomobil veya binek araç üzerinde kullanılmış olmasını, bu araçlardan 45 Milyar Euro ciro elde edilmiş olmasını, kamuoyu araştırmalarında ilgili kesimin %30'unun *"TDI"* işareti ile davacı Audi şirketi arasında bağlantı olduğunu biliyor olmasını ve söz konusu işaret için son beş yılda yapılmış olan 90

[417] Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Franz Attenberger, Judgement of the Court, Birleşik davalar C-108/97, C-109/97, 04.05.1999, para. 52, https://curia.europa.eu/.
[418] **BENTLY/SHERMAN/GANGJEE/JOHNSON,** s. 1008.
[419] **ARKAN,** Marka Hukuku, C. I, s. 84; **ÇOLAK,** s. 42; **DOĞAN,** Kullanım Sonucu Ayırt Edici Güç Kazanma, s. 233; **MUTLUOĞLU, Tarık;** "Markanın Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanması", Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Y. 2010, s. 60; **DİRİKKAN,** s. 38.
[420] High Court (Chancery Division) [1999] RPC 281, **ÇOLAK,** s. 42, 43.

milyon Euro reklam harcamalarının bulunmasını *"TDI"* işaretinin toplumun önemli bir kesiminde kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olduğunun ispatı bakımından yeterli görmemiştir[421].

ARKAN konuyu kamu yararı ile kişisel yararların karşılaştırılması yönünden ele almış ve kamu yararı dolayısıyla herkesin kullanımına açık tutulması gereken bir işaretin marka olarak tescil edilerek belli bir kişinin tekeline bırakılmasının; kişisel menfaatlerin gözetildiği, daha önceden tescil edilmiş olması sebebiyle esasen tekel altına alınmış bir markanın tanınmış marka sayılmasından çok daha önemli sonuçlar doğuran bir husus olduğunu belirtmiştir. Bu sebeple, yazar, bir işaretin ilgili çevrenin ne kadarında kullanım sonucunda ayırt edici nitelik kazanması gerektiğine ilişkin ölçütün, hiçbir şekilde markanın tanınmış olup olmadığını belirlerken kullanılandan daha hafif olmaması gerektiğini savunmuştur.[422] YASAMAN ise, kullanım sonucu kazanılan ayırt ediciliğin *"gerçek hak sahipliği"* ilkesine dayandığını belirtmiştir. Buna göre, bir işareti belli bir şehirde, bölgede veya ülkede tanıtan kişi bu işaretin gerçek hak sahibi kabul edilmeli ve burada toplum düzeyinde tanınmışlığa ulaşan bir markadan daha düşük bir tanınmışlığın yeterli olacağı kabul edilmelidir.[423] DİRİKKAN da ilgili çevrenin tamamı yahut da önemli bir kısmının, mal veya hizmetin söz konusu işarete dayanarak belli bir işletmeden kaynaklandığını algıladıklarının anlaşılması halinde[424], kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılabileceğini belirtmiştir. Yazara göre, burada genel ve soyut nitelikte rakamlar veya oranların tespiti mümkün değildir; dolayısıyla somut olayın özellikleri çerçevesinde ve işaretin türüne göre belirleme yapılmalı ve bu belirleme yapılırken de işaretin serbest kalması konusundaki ihtiyacın yoğunluğunun da büyük önem taşıyacağı unutulmamalıdır.[425] Dolayısıyla yazar burada kamu yararının da mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtmiştir. DOĞAN ise, kazanılması gereken ayırt edici niteliğe ilişkin oranının her olayda ayrı ayrı değerlendirilmesi ve olayın özelliklerine göre karar verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Yazar ayrıca; Türk

---

[421] Audi AG, Volkswagen AG v. OHIM, Judgement of the General Court (Third Chamber), T-318/09, 06.07.2011, https://curia.europa.eu/. ÇOLAK'a göre bu karar, bir işaretin kullanım sonucu nasıl ayırt edicilik kazanabileceğine ilişkin tüm detayların ele alındığı, her mahkeme açısından örnek teşkil edebilecek nitelikte bir karardır. **ÇOLAK,** s. 43.

[422] **ARKAN,** Marka Hukuku, C. I, s. 84.

[423] **YASAMAN,** Marka Hukuku, s. 283.

[424] Yazar burada geleneksel olmayan markalar yönünden şöyle bir örnek vermiştir; renk ve renk kombinasyonları teknik veya dekoratif amaçlara hizmet edebileceği gibi, mal veya hizmetin işletmesel kökenini da belirleyebilir; dolayısıyla bu gibi işaretler birden çok işleve sahip olabilecektir. İlgili çevrenin böyle bir işareti, mal veya hizmetin işletmesel kökenini gösteren bir işaret olarak algılaması halinde, bu işaretin birden çok işleve sahip olması, ayırt etme gücünün bulunmadığı anlamına gelmeyecektir. Bkz. **DİRİKKAN,** s. 38.

[425] **DİRİKKAN,** s. 38.

hukukunda ayırt edici gücün kazanılıp kazanılmadığının tespitinde, bilirkişi incelemesi yapılmasını, ilgili oda ve meslek kuruluşlarının görüşlerinin alınmasını ve bilirkişiler aracılığıyla yahut da bunların kontrolünde kamuoyu araştırmasının yaptırılması gerektiğini savunmaktadır[426]. Kanaatimizce de ilgili çevrede kullanım sonucu ayırt edici niteliğin ne oranda kazanılması gerektiğine ilişkin önceden bir sayı belirlemek doğru değildir; bu husus her somut olay için ayrı ayrı incelenmeli ve buna ilişkin gerekli kamuoyu araştırması da yapılarak olayın özelliğine göre karar verilmelidir.

Türk hukukundaki uygulamalara baktığımızda da kullanım sonucu ayırt edici niteliğin ilgili çevrenin ne kadarında kazanılması gerektiğine ilişkin hususun her somut olaya göre ayrı ayrı incelendiğini görmekteyiz. Zira, konuya ilişkin olarak Türk Patent ve Marka Kurumu'nun nihai karar merci olan Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK)'nun, geleneksel olmayan markalardan soyut renk markasının ayırt ediciliğinin tespitine ilişkin olarak vermiş olduğu bir karar şu şekildedir[427]; *"... Başvuru sahibinin Milka markasının ülkemizdeki bilinirlik oranının %90'lara ulaştığı, bu markanın çoğu ürün üzerinde Lila rengi zeminde kullanıldığı ve bu nedenle anılan renk ile özdeşleştiği... başvuru sahibinin 11.01.2008 tarihli dilekçe ekinde Kurulumuza sunmuş olduğu araştırma raporu incelenmiştir. Söz konusu rapor Pazarlama ve Kamuoyu Araştırmacıları Derneği tarafından verilen "Güvenilir Araştırma Belgesi"ne sahip olan GFK Türkiye araştırma şirketine yaptırılmıştır. Bu çalışmada Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden 16 ilde, toplam 1332 tüketici ile yüz yüze görüşülmüştür. Bu görüşmeler sonucunda, doğrudan lila rengini gördüklerinde "milka çikolatası veya ineği" diyen kişi sayısı 418 olmuştur (%31). Kalan %69'luk kesime rengin ilişkilendirileceği çikolata markası veya ürünü sorulduğunda ise, bu gruptan 246 kişinin (%18) rengi milka markası ile özdeşleştirdiği tespit edilmiştir. Araştırmanın devamında ise, markayı bilemeyen kişilere doğrudan yönlendirme yapılmış (ürün adı yani çikolatalı bar, çikolatalı gofret vb) ve sonuç olarak tüketicilerin toplamının %53'ünün, lila renkli bir çikolata ürünü ile karşılaştığında, bu ürünü "milka çikolatası veya milka ineği" ile ilişkilendirdikleri tespit edilmiştir. Bu oranın, gıda sektörü gibi pek çok firmanın faaliyette bulunduğu, marka ve seçenek sayısının görece çok yüksek olduğu ve alım tercihlerinin çok kısa zaman diliminde gerçekleştiği bir sektör açısından yüksek bir rakam olduğu düşünülmüştür."*

---

[426] **DOĞAN,** Kullanım Sonucu Ayırt Edici Güç Kazanma, s. 233 vd.

[427] TÜRKPATENT YİDK, 2008-M-1454 sayılı, 14.03.2008 tarihli yayınlanmamış kararı, karar için bkz. **ÖZÜNEL AYTEMİZ,** s. 64-66.

Yukarıdaki YİDK kararından da anlaşıldığı üzere; kararda araştırmadan elde edilen sonuçlar ayrı ayrı değerlendirilmiş ve doğrudan söz konusu renkle malın özdeşleşmesindeki %31'lik oran ile malın adı verildiğinde işaretin işletme ile özdeşleşmesindeki %53'lük oran kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılmış olduğunun kabulü için yeterli görülmüştür.

g. İşaretin Farklı Unsurlarla Beraber Kullanılması

Başlangıçta ayırt edici niteliğe sahip olmayan birtakım işaretlerin farklı unsurlarla beraber kullanılıp ayırt edici nitelik kazanması da mümkündür. Birden fazla unsurun bir araya gelmesiyle oluşan işaretlere kombinasyon markaları denmektedir. Gerçekten de bazı durumlarda, tanımlayıcı olan yahut da başka bir sebeple ayırt edici niteliğe sahip olmayan bazı işaretlerin farklı unsurlarla beraber kullanılması halinde daha kolay ayırt edicilik kazanmaları mümkündür.

İçerisinde ayırt edici nitelikte olmayan unsurların da bulunduğu kombinasyon markalarının kullanım sonrası ilgili çevrede köken gösteren bir işaret haline gelip gelmediğinin tespitinde söz konusu unsurların diğer unsurlarla birlikte kullanımı, başka bir ifadeyle diğer unsurların etkisi oldukça önemlidir. Lakin burada kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılması için gerekli olan markasal kullanımın ayırt edici niteliğe sahip olmayan unsurlar açısından da gerçekleşmesi gerekmektedir. Zira birden fazla unsurdan oluşan bir işarette markasal kullanım yalnızca bazı unsurlar açısından gerçekleşmişse, bu işaret bir bütün olarak ele alınamayacaktır. Dolayısıyla kombinasyon markaları açısından bazı unsurların markasal kullanıma konu olmaması, bir bütün olarak ele alınan işaretin tescil edilememesi sonucunu doğuracaktır.[428] Uygulamada üç boyutlu şekillerin farklı unsurlarla birlikte kombinasyon oluşturacak şekilde kullanımı ile sık karşılaşılmaktadır. Örneğin; üç boyutlu bir şekil bir sözcük, renk yahut da figüratif bir unsurla birlikte kombinasyon oluşturacak şekilde tescil edilmek istenebilir. Burada işaret bir bütün olarak ayırt edicilik değerlendirmesine tabi tutulacağından üç boyutlu şeklin yalın olarak ayırt edicilik kazanmasına ihtiyaç bulunmamaktadır ve yine şekil ile beraber kullanılan tüm unsurlar markasal kullanıma konu olmalıdır.

Bunun yanı sıra, kombinasyonu oluşturan unsurlar bağımsız olarak kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmadıkları sürece tek başlarına marka olarak da tescil

[428] **DOĞAN,** Kullanım Sonucu Ayırt Edici Güç Kazanma, s. 235.

edilemezler[429]. Bu konu ilk olarak ABAD'ın "*HAVE A BREAK"* kararında[430] değerlendirilmiştir. Uyuşmazlık, Nestle firmasının tescilli markası olan *"HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT"* sloganının bir parçası olan *"HAVE A BREAK"* ibaresinin tek başına marka koruması elde edip edemeyeceğine ilişkindir. Mahkeme öncelikle işaretin ilgili çevrede bir işletmenin kökenini gösteren bir işaret olarak algılanıp algılanmadığına ilişkin tespitin yapılması gerektiğini belirterek kombinasyonu oluşturan unsurların da bağımsız olarak kullanılmasa dahi markasal kullanıma konu olduğu ve köken gösterme işlevini yerine getirdiği müddetçe tek başlarına da ayırt edici nitelik kazanabileceklerini belirtmiştir. Görüldüğü gibi kombinasyonu oluşturan bir unsurun işaretten bağımsız olarak kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanması ve tek başına marka olarak tescil edilebilmesi için mutlaka işaretten bağımsız olarak kullanılmış olması gerekmez, önemli olan bu unsurun da markasal kullanıma konu olması ve işaretten bağımsız olarak ayırt edici nitelik kazanmış olmasıdır.

Kombinasyonu oluşturan unsurların tek başlarına kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanıp kazanmadıkları değerlendirilirken bu unsurların her birinin esasında tek başına değil; farklı unsurlarla beraber kullanılmakta olduğu, bu hususun da mutlaka ilgili çevrenin algısını etkilediği unutulmamalıdır. Örneğin; özellikle sıradan bir şeklin kullanıldığı markaları düşünecek olursak, şekiller genellikle sözcüklerle birlikte kullanıldığından, bu şekilde oluşturulan kombinasyon markalarında ilgili çevre öncelikli olarak veya yalnızca sözcüğe odaklanmaktadır. Dolayısıyla, ayırt edici nitelikte olmayan veya tanımlayıcı olan bir işaretin farklı unsurlar olmadan tek başına da kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olduğunu belirlemek oldukça güçtür. Burada işaretin bütününe yönelik olarak yapılan satış rakamları ve tanıtım harcamaları, işareti oluşturan unsurlardan birinin bağımsız olarak kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olduğunu ispatlamada yetersiz olacaktır. Yine ilgili çevrenin algısını ölçmek üzere yapılan kamuoyu araştırmaları da bu durumda yetersiz kalabilecektir. Zira, ayırt edici nitelikte olmayan bir unsurun diğer unsurların yardımı olmadan yine ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılandığına ilişkin somut bir delil sunulamazsa yapılan bu araştırmalar da amacına ulaşamayacaktır. Bu husus ABAD'ın vermiş olduğu *Nestle v. Cadbury* kararında ele alınmıştır[431]. Söz konusu davada, Nestle

[429] **DOĞAN,** Kullanım Sonucu Ayırt Edici Güç Kazanma, s. 235.
[430] Société des produits Nestlé SA v. Mars UK Ltd, Judgement of the Court (Second Chamber), C-353/03, 07.07.2005, https://curia.europa.eu/.
[431] Dava, Nestle firmasının dört dilimin yan yana getirilmesi suretiyle oluşturulan çikolata şeklinin tesciline ilişkindir. Mahkeme, söz konusu şeklin kullanım sonucu ayırt edici niteliği; tescilli bir markanın

firması uzun yıllardır kullanmakta olduğu dört dilimin yan yana getirilmesiyle oluşturulan KİT KAT çikolatası şeklini marka olarak tescil ettirmek istemiştir. Nestle firmasının ilgili çikolata şekli, ancak çikolatanın ambalajının açılması halinde görülebilecek olup ambalajın dışından yahut da ambalajın üzerinde bu şekil görünmemektedir. Her ne kadar tüketiciler söz konusu ambalajı açtıklarında KİT KAT çikolatasının şekliyle karşılaşacaklarını bilseler de ürünü satın alma kararı verirken görmedikleri bu şeklin köken gösteren bir işaret olduğu gerekçesine dayanarak hareket edemeyeceklerdir. Kanaatimizce, satın alma esnasında ilgili çevrenin işareti köken gösteren bir işaret olarak algılaması oldukça önemli olmakla beraber, kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanımı için işaretin yalnızca satın alma anında köken gösteren bir işaret olarak algılanması yeterli olmayacaktır. Nitekim bu husus, ABAD tarafından verilmiş olan *Storck* kararında da belirtilmiştir. Söz konusu kararda, karamel rengindeki şekerlerin üç boyutlu şeklini içeren işaret şekil markası olarak tescil edilmek istenmiş ve şeklin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanıp kazanmadığı incelemeye tabi tutulmuştur. Genel Mahkeme'ye göre, tescil edilmek istenen şeker şekli satın alım esnasında görülmediğinden köken gösteren bir işaret olarak da algılanamayacaktır[432]. ABAD ise Genel Mahkeme'nin bu görüşüne katılmayarak yalnızca satın alım esnasındaki algıyı değil, işaretin köken gösteren bir işaret olarak algılanmasına etki edebilecek tüm hususların (ürün reklamları vb. gibi) göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtmiştir[433]. Bu sebeple bir malın yahut hizmetin satın alımı esnasında, işaretin köken gösteren bir işaret olarak algılanması oldukça önemli olmakla beraber[434], bu koşul tek başına işaretin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanıp kazanmadığının tespiti açısından yeterli olmayacaktır, bunun yanı sıra farklı birçok etkenin de göz önünde bulundurulması gerekir.

---

bir unsuru şeklinde kullanılarak kazanabileceği gibi, yine bu şeklin tescilli bir marka ile bağlantılı; fakat bağımsız bir şekilde kazanabileceğini de belirtmiştir. Lakin mahkeme, ister tescilli markanın unsuru isterse de bağımsız şekilde olsun, şeklin ilgili çevre nezdinde kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olduğunun ispat edilmesi gerektiğine işaret etmiştir. Société des Produits Nestlé SA v. Cadbury UK Ltd, Judgement of the Court (First Chamber), C-215/14, 16.09.2015, para. 66, 67.

[432] August Storck KG v. OHIM, Judgement of the Court of First Instance (Fourth Chamber), T-396/02, 10.11.2004, para. 64, 65, https://curia.europa.eu/.

[433] August Storck KG v. OHIM, Judgement of the Court (First Chamber), C-24/05 P, 22.06.2006, para. 71, 72, https://curia.europa.eu/.

[434] Nitekim tüketicilerin dikkat düzeylerinin en yüksek oldukları anın bir mal yahut hizmeti satın aldıkları an olduğu söylenebilecektir. Dolayısıyla, işaretin satın alım anında köken gösteren bir işaret olarak algılanması, kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanımı açısından oldukça önemlidir.

h. Kullanım Sonucu Ayırt Edici Niteliğin Kazanılması Gereken An

Başlangıçta ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir işaretin kullanım sonucu ayırt edici niteliği hangi tarih itibariyle kazanması gerektiği özellikle 556 sayılı KHK döneminde doktrinde oldukça tartışılmıştı. Kullanım sonucu ayırt ediciliğin kazanılmasına ilişkin düzenlenmiş olan mülga 556 sayılı KHK'nın 7. maddesinin son fıkrası şu şekilde idi; *"Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescili reddedilemez".* Yine mülga 556 sayılı KHK'nın hükümsüzlük sebeplerinin düzenlendiği 42. maddesinin son fıkrasına göre*; "Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise 7'nci maddenin birinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescili hükümsüz sayılamaz".*

DOĞAN'a göre, kullanım sonucu kazanılacak olan ayırt edici nitelik başvuru anında değil, TÜRKPATENT tarafından başvuru hakkında verilecek karar anında mevcut olması gerekmekteydi. Zira yazara göre, başvuru anında mevcut olmayan ayırt edicilik, tescil anına kadar yapılacak olan reklam ve tanıtım faaliyetleri ile yeterli hale gelip kazanılabilecekti. Böylelikle, başvuru anından tescil için karar anına kadar geçen sürede ayırt edici nitelik kazanılırsa aynı işaret için yeniden başvuru yapmaya gerek olmayacaktı. Lakin yazar, burada başvurudan sonra, başvuruya konu işaret henüz ayırt edici nitelik kazanmadan, kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış benzer bir işaret için tescil başvurusunda bulunulmamış olması gerektiğini de ayrıca belirtmişti. Zira yazara göre, böyle bir tescil başvurusunda bulunulmuş ise, benzer olan bu işaret marka olarak tescil edilebilecek idi.[435]

---

[435] **DOĞAN,** Kullanım Sonucu Ayırt Edici Güç Kazanma, s. 232, 233. Alman marka hukukundaki düzenleme de bu yöndedir. Lakin Almanya'daki düzenleme gereğince, başvuru tarihinden sonra ayırt ediciliğin kazanılması durumunda, başvuru sahibinin rıza göstermesi halinde, başvuru tarihi ayırt edici niteliğin kazanıldığı tarihe çekilmekte ve buna *"öncelik hakkının ertelenmesi"* denilmektedir. Diğer bir ifadeyle, burada öncelik hakkı ertelenmektedir. Bu durumda başvuruda bulunan yeni bir başvuru yapmak zorunda kalmadan, başvurudan sonra tescil engelinin kalktığı güne göre marka koruması elde edebilmektedir. Böylelikle de mükerrer başvurular önlenmektedir. **EROĞLU,** s. 156, 157; **İMİRLİOĞLU,** s. 204; **DOĞAN,** Kullanım Sonucu Ayırt Edici Güç Kazanma, s. 232, 233. Lakin Türk hukukunda buna benzer bir düzenleme yer almadığından, başvurudan sonra kazanılmış olan ayırt edici niteliğin esas alınması durumunda, marka hakkı koruması başvuru tarihinden itibaren başlayacağından birtakım sakıncalar ortaya çıkabilecek idi. Nitekim işaretin başvurudan sonra ayırt edici nitelik kazanacağı ana kadar söz konusu işarete benzer farklı başvuruların yapılması halinde, sonraki tarihli bu başvuruların reddedilmesi gerekecek idi. Dolayısıyla bazı yazarlar, Alman marka hukukunda yer alan bu düzenlemeye benzer bir düzenlemenin ülkemizde de kabul edilmesi halinde, kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılma anının tescil için son kararın verileceği an olmasının daha doğru olacağını; fakat ülkemizde böyle bir düzenlemenin yer almamasından ötürü kullanım sonucu ayırt ediciliğin kazanılma anının tescil başvurusundan önce olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade etmişti. **EROĞLU,** s. 157.

ARKAN ise, mülga KHK'da yer alan *"tescil tarihinden önce kullanılma"* ibaresini *"tescil başvurusu tarihinden önce kullanılma"* şeklinde anlaşılmasının uygun olacağı görüşünde idi[436].

Konuya ilişkin olarak verilmiş olan Yargıtay kararlarına baktığımız takdirde, Yargıtay'ın da kullanım sonucu ayırt edici niteliğin tescilden önce kazanılmış olmasını yeterli bulduğu söylenebilecektir. Nitekim Yargıtay'ın bazı kararlarında, ayırt ediciliğin mevcut olup olmadığının *"dava tarihi itibariyle"* incelenmesi gerektiği, bazı kararlarında[437] ise *"tescili istenen markanın kullanımla ayırt edici nitelik kazandığı itirazının YİDK tarafından nihai kararın verildiği tarih itibariyle incelenmesi gerektiği"* hükme bağlanmıştır.

Benzer şekilde, yine mülga 556 sayılı KHK döneminde, bir marka tescil edildikten sonra ve hükümsüzlük davası açılıncaya kadar geçen sürede kullanılması sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler açısından ayırt edici nitelik kazanmış ise bu ayırt ediciliğin hangi tarih itibariyle kazanılması gerektiği, buna bağlı olarak da hükümsüz kılınıp kılınamayacağının belirlenmesi hususu yine doktrinde tartışmalara sebep olmuştu. Bu tartışmanın temeli de mülga 556 sayılı KHK'nın hükümsüzlük sebeplerinin düzenlendiği 42. maddesinin son fıkrasına dayanmaktaydı. Yargıtay burada da kullanım sonucu ayırt ediciliğin kazanılma anının dava tarihine kadar uzayabileceğini kabul ederek vermiş olduğu kararlarda[438]; bir markanın tescil edildikten sonra ve hükümsüzlük davası açılıncaya kadar geçen sürede kullanılması sonucunda ayırt edicilik kazanması halinde hükümsüz kılınamayacağına hükmetmekte idi.

ÇOLAK'a göre, mülga KHK'nın konuya ilişkin hükmünde açıkça *"tescil tarihinden önce"* ibaresi kullanılmış olup tescil tarihinden ne anlaşılması gerektiği de KHK'nın 39. maddesinde düzenlenmiş idi. Buna göre; başvuru işlemlerinin tamamlanıp varsa itirazların da karara bağlanmasından sonra başvurunun sicile kayıt tarihi tescil tarihi idi. Yazar; bu sebeple ayırt ediciliğin kazanılıp kazanılmadığının araştırılacağı son

---

DİRİKKAN'a göre de Türk hukukunda da Alman hukukuna benzer bir düzenlemenin yer alması menfaatler dengesine uygun bir çözüm getirecek idi. **DİRİKKAN,** s. 33.

[436] **ARKAN,** Marka Hukuku, C. I, s. 85. Aynı yönde bkz. **EROĞLU,** s. 157.

[437] Yargıtay 11. HD, 14.05.2010 T., 2010/3884 E., 2010/5375 K. sayılı kararı, **ÇOLAK,** s. 53. Hatta Yargıtay konuya ilişkin benzer başka kararlarında bu hususu; *"... ayırt ediciliğin belirlenmesinde TPE YİDK karar tarihinin esas alınması ve davacı tarafından bu hususta sunulan delillerin bu tarihe göre değerlendirilmesi gerekirken, tescil başvuru tarihi itibarıyla yapılan değerlendirme sonucunda yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olmuş ve kararın açıklanan nedenle davacı yararına bozulmasına..."* şeklinde belirterek başvuru tarihi itibariyle yapılan ayırt edicilik değerlendirmesini hatalı bulmuştur. Yargıtay 11. HD, 26.03.2009 T., 2007/5929 E., 2009/470 K. sayılı kararı ile Yargıtay 11. HD, 04.05.2007 T., 2006/1798 E., 2007/7440 K. sayılı kararı, **ÖZÜNEL AYTEMİZ,** s. 67.

[438] Yargıtay 11. HD, 05.11.2007 T., 2006/11113 E., 2007/13757 K. sayılı kararı; Yargıtay 11. HD, 28.05.2010 T., 2008/10827 E., 2010/6039 K. sayılı kararı, **ÇOLAK,** s. 53 vd.

tarihin de bu tarih olması gerektiğini, Yargıtay'ın davanın açıldığı tarih itibariyle ayırt ediciliğin araştırılabileceğine ilişkin görüşünü de yasaya aykırı bulduğunu ifade etmiştir.[439]

Yargıtay uygulamalarının bu yönde olması ve doktrindeki konuya ilişkin tartışmaların sebebi esasında o dönemde yürürlükte bulunan ve mehaz alınan 2008/95 sayılı mülga AB Marka Direktifi'nin konuya ilişkin 3. maddesinin 3. fıkrasının üye ülkelere, başvuru tarihinden sonra, hatta tescil tarihinden sonra dahi kazanılan ayırt ediciliği dikkate alabilecekleri hususunda serbesti tanımış olması idi[440]. Böylelikle üye ülkeler isterlerse ulusal mevzuatını düzenlerken, kullanım sonucu ayırt ediciliğin kazanılma anını tescil sonrasına dahi bırakabileceklerdi. Lakin, mülga KHK düzenlenirken her ne kadar AB düzenlemeleri mehaz alınmış olsa da kanun koyucu açıkça böyle bir serbesti öngörmemiş idi.

Mülga 556 sayılı KHK'nın konuya ilişkin hükmünün lafzına bakıldığı takdirde, işaretin ayırt edici gücü tescil tarihinden önce kazanmış olması gerektiği anlaşılmakta idi. Bu durumda; *"tescil tarihinden önce"* ibaresi ile başvuru tarihinden önceki mi yoksa TÜRKPATENT tarafından tescil kararının verilmesinden önceki tarihin mi esas alınması gerektiği hususunun belirlenmesi gerekmekte idi. Kanaatimizce, burada menfaatler dengesi göz önünde bulundurularak değerlendirme yapmak gerekecekti. Öncelikle bir kısım yazarların da belirtmiş olduğu gibi, marka olarak tescil edilen bir işaret başvuru tarihinden itibaren koruma elde edeceğinden, başvuru tarihinden sonraki bir dönemde kazanılmış olan ayırt ediciliğin korunması durumunda, başvuru tarihi ile korumanın elde edileceği tarihe kadar geçecek sürede benzer bir işaretin tescil talebi reddedilmek durumunda kalacaktı. Zira bu durumda, benzer bir işaretin tescil edilmek istenmesi halinde öncelikle bu işaretin tescil edilmesi gerektiği, böyle bir durumda da ilk işaret için başvurudan sonra kazanılan ayırt ediciliğin dikkate alınmaması gerektiğine ilişkin görüş[441], markanın tesciline ilişkin kararlarda tutarsızlığa sebep olabilecek idi. Nitekim, bazı durumlarda (benzer bir işaret için tescil talebinde

---

[439] **ÇOLAK,** s. 55.

[440] Söz konusu düzenleme gereğince; bir marka başvuru tarihinden önce kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış ise bu başvuru ilgili hükmün 1. fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri gereğince reddedilemeyecektir. Bunun yanı sıra, üye ülkeler bu hükmü, kullanım sonucu ayırt edici niteliğin başvuru tarihinden sonra yahut da tescil tarihinden sonra kazanılmış olması halinde de uygulayabileceklerdir. Görüldüğü gibi, mülga Direktif'in bu hükmü ile üye ülkelere açıkça, kullanım sonucu ayırt ediciliğin hangi tarih itibariyle kazanılmış sayılacağına ilişkin düzenleme yapma yetkisi tanınmış idi. Buna karşılık, Türk hukuku açısından kanun koyucu kullanım sonucu ayırt ediciliğin tescil tarihinden önce kazanılması gerektiğini açıkça belirtmiş idi.

[441] **DOĞAN,** Kullanım Sonucu Ayırt Edici Güç Kazanma, s. 233.

bulunulmamış ise), kullanım sonucu ayırt ediciliğin kazanılma anı başvurudan sonra tescil kararından önce olarak kabul edilebilecek iken, bazı durumlarda ise (benzer bir işaretin tescil edilmek istenmesi halinde), işaretin başvuru tarihinden önce kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olması aranacaktı. Buna karşılık, mülga KHK döneminde de günümüzde de bir işaretin tesciline ilişkin olarak TÜRKPATENT YİDK kararına kadar nihai bir karar verilmiş sayılmamaktadır. Zira tescil için başvurusu yapılmış olan bir işaretin mutlak tescil engelleri açısından incelenmesi sırasında Kurum tarafından reddedilmesi halinde yahut da yayıma çıkmış olan bir işarete üçüncü kişilerin itiraz etmesi üzerine, işaretin tescil edilip edilmemesine ilişkin olarak son kararı YİDK vermektedir. Bir işaretin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanıp kazanmadığına ilişkin inceleme mutlak ret nedenleri açısından Kurum tarafından yapılacak olan incelemedir. Dolayısıyla, bu inceleme neticesinde başvuru sahibinin itiraz hakkı doğmakta ve bu itiraz da YİDK tarafından karara bağlanmaktadır. Bu sebeple, başvuru tarihinden sonra ayırt ediciliğin kazanılabileceği kabul edilse idi, Kurum tarafından başvurusu reddedilen kişi, bunun üzerine derhal bir kampanya başlatarak ayırt edicilik kazanma suretiyle tescil engelini aşmaya çalışabilecek, bu durum da bir belirsizlik yaratabilecekti. Ayrıca yine daha önce belirtmiş olduğumuz gibi, bu husus, benzer bir işaret için başvuru yapılmış ise, söz konusu başvurunun reddine de sebep olabilecek idi. Dolayısıyla, bu durum, başvuru sahibi açısından kötüye kullanılmaya da olanak yaratmakta idi[442]. Belirtilen bu sebeplerle, farklı menfaatler de göz önünde bulundurulduğunda, kanaatimizce, marka olarak tescil edilen bir işaret başvuru tarihinden itibaren koruma elde edeceğinden, söz konusu hükmü, ayırt ediciliğin başvurudan önce kazanılması gerektiği şeklinde anlamak daha adil olacak idi. Zira Alman hukukunun aksine, Türk hukukunda başvuru tarihini ayırt ediciliğin kazanıldığı ana ertelemek gibi bir çözüm yolu da bulunmamaktadır.

Nitekim mülga KHK'da yer alan bu belirsizlik yeni kanun ile giderilmiş olup kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılmasına ilişkin olarak SMK'da bir markanın

---

[442] **ÇAĞLAR,** s. 62. Yazara göre, *"tescil tarihinden önce"* ibaresi TÜRKPATENT tarafından tescil hakkında verilecek olan nihai karardan önce olarak anlaşılmalıdır. Yazar, bu durumun başvuru sahibi tarafından kötüye kullanılmasına müsait bir durum olduğu gerekçesi ile, kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanma koşulunun başvuru tarihinden önceki tarih esas alınarak yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etmişti. Bunun yanı sıra MEMİŞOĞLU da mülga KHK'daki düzenlemede bir örtülü boşluğun bulunduğunun kabul edilerek bu boşluğun iki farklı yorum ile daraltılabileceğini öngörmüştür. Buna göre; maddedeki *"tescil tarihinden önce"* ifadesinin doktrindeki görüşler doğrultusunda *"başvuru tarihi"* olarak yorumlanması; ikinci olarak da tescil anına kadar ayırt edicilik kazanmaya olanak sağlayan söz konusu hüküm ile elde edilen korumanın başvuru anından itibaren değil, *"ayırt edicilik kazanma olgusunun tespit edildiği andan itibaren"* başlatılması idi. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. **MEMİŞOĞLU,** s. 855 vd.

"başvuru tarihinden önce" kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanması halinde belirtilen fıkralar uyarınca reddedilemeyeceği öngörülmüştür (SMK m. 5/2). Görüldüğü gibi, yeni kanun da menfaatler dengesini göz önünde bulundurarak kullanım sonucu ayırt ediciliğin kazanılması gereken anın başvuru tarihinden önce olması gerektiğini açıkça belirtmiştir. Dolayısıyla; başlangıçta ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir işaret başvuru tarihinden önce kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmalı ki SMK m. 5/2 uyarınca tescil edilebilsin.

Aynı şekilde, markanın hükümsüzlük hallerinin düzenlendiği SMK m. 25/4 gereğince; *"Bir marka, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olup da kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınamaz".* Bu madde hükmünden de anlaşılacağı üzere, tescil anında ayırt edici nitelikte olmayan bir işaret bir şekilde tescil edilmiş ve bu tescilden sonra ayırt edici nitelik kazanmış ise, artık SMK m. 25/4 gereği hükümsüz de kılınamayacaktır. Görüldüğü gibi, kanun koyucu bir markanın tescil edilebilmesi için başvuru anında ayırt edici olma koşulunu ararken, söz konusu markanın hükümsüzlüğü açısından ayırt ediciliğin tescil sonrasında da kazanılabileceğini ifade etmiştir. Burada kanun koyucu, tescil anında ayırt edici nitelikte olmasa bile sonrasında yapılan yatırımlar, reklamlar ile tescil sürecinde ve hükümsüzlük davası açılmadan önce kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olan markayı ayakta tutmak istemiştir. Zira burada, hak sahibi tescilli olan markasının varlığına güvenerek markaya yüklü miktarda yatırımlar yapmış olabilecektir.[443] Bu hüküm ile, tescilden sonra elde edilen ayırt ediciliğin tümden yok

[443] 6769 sayılı SMK ile getirilen bu yeni düzenleme de doktrinde birtakım eleştirilere maruz kalmıştır. Buna göre; kanun koyucunun, kullanım sonucu ayırt ediciliğin kazanılma anının kesin surette başvuru tarihinden önce gerçekleşmesi gerektiğine ilişkin yaklaşımı, kullanım sonucu ayırt ediciliğin göreceli olarak kısa bir zamanda da kazanılabileceği olgusunu göz ardı ettiği ve mükerrer başvuru mecburiyeti yarattığı ifade edilmiştir. Zira yazara göre, günümüzde yoğun reklam ve promosyon faaliyetleri ile desteklenen markasal kullanım sayesinde ilgili çevrenin başvuru konusu edilen işarete yönelik algı ve farkındalığı birkaç ay içinde dahi değiştirilebilecektir; bu sebeple, başvuru tarihinden sonra yapılacak olan inceleme sürecinde gerçekleştirilecek yoğun bir yatırım ve kullanım faaliyeti ile işaretin ayırt edicilik yoksunluğu çok kısa bir sürede aşılabilecek ve işaret, tescile ilişkin son kararın verildiği tarihte ayırt edici nitelik kazanmış olabilecektir. İkinci olarak ise, ayırt edici niteliğe sahip olmadığı gerekçesi ile ret kararı verilen bir başvurunun, devam eden süreçte bu engelin aşıldığının ispat edilebilmesi için tekrar başvuru yapmak gerekmektedir. Bu mükerrer başvurular da ek harcama ve emek gerektirmekte, sicil işlemlerinde yavaşlamaya ve etkinlik kaybına yol açmaktadır. Buna karşılık yazar, bu düzenlemenin öncelik hakkının kötüye kullanılmasına yol açabilecek mülga KHK'daki düzenlemeden daha isabetli olduğunu, zira kullanım sonucu ayırt ediciliğin kazanılma anının başvuru tarihinden önceki bir tarihe alınmasının öncelik hakkının kötüye kullanılmasını engelleyeceğini belirtmiştir. Lakin yazara göre, istisnai de olsa, tescil sürecinde marka vasfının kazanılabileceğinin tümden yadsınması da mükerrer başvuruların oluşmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla yazar başvuru tarihinin esas alındığı; fakat istisnai de olsa başvuru tarihinden

sayılmasına ve işaretin doğrudan hükümsüzlük yaptırımına tabi olmasına yol açabilecek hakkaniyete aykırı sonuçlar engellenmiştir[444].

Konuya ilişkin mehaz AB düzenlemeleri de benzer yöndedir. Nitekim SMK'nın ilgili hükümlerinin mehazı olan 2015/2436 sayılı Direktif m. 4/4 gereğince; kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanarak tescil edilecek olan işaretin başvuru anından önce bu ayırt ediciliği kazanmış olması gerekmektedir. Yine aynı şekilde, Direktif m. 4/4'te; bir marka, hükümsüzlük ilanı için yapılan başvuru tarihinden önce kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış ise hükümsüz kılınamayacaktır. Dolayısıyla, hükümsüzlük davası açılmadan önce kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olan bir işaret de hükümsüz kılınamayacaktır. Buna karşılık yine Direktif m. 4/5'te, üye ülkelere kullanım sonucu ayırt ediciliğin kazanılma anını, başvuru tarihinden sonra fakat tescil tarihinden önce olarak da belirleyebilecekleri hususunda bir takdir yetkisi tanınmıştır. Bu durumda üye ülkeler, isterlerse kullanım sonucu ayırt ediciliğin kazanılma anını başvuru tarihi itibariyle arayabileceği gibi, başvuru tarihinden sonra, fakat tescil tarihinden önceki dönemde de arayabilecektir. Buna karşılık, Türk hukukunda bu hususa ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. 6769 sayılı SMK; bir işaretin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanması sebebiyle tescil edilebilmesi için bu ayırt ediciliğin başvuru anında kazanılmış olmasını aramaktadır. ABAD da ayırt ediciliğin kazanılıp kazanılmadığı konusunda inceleme yaparken tescil başvurusunun yapıldığı tarihi esas almaktadır[445]. ABAD'a göre, başvuru tarihinden sonra; fakat tescil tarihinden önce kazanılan ayırt edicilik dikkate alınmayacak, bu durumda yeni bir başvuru yapılması gerekecektir.

Bunların yanı sıra, hükümsüzlük davasının açılmasından sonra; fakat karar tarihinden önce kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış bir markanın korunup korunmayacağı hususunda açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Zira Türkiye'de davaların oldukça uzun sürebildiği de göz önünde bulundurulmalıdır. Doktrindeki bir

---

tescil tarihine kadar kazanılabilecek ayırt ediciliğin de korunması yoluna gidilebileceğini; bunu gerçekleştirmek için de SMK hükmünde düzenlenen kullanım sonucu ayırt ediciliğin TÜRKPATENT tarafından başvuruya ilişkin nihai karar verilinceye dek kazanılabileceği şeklinde bir hükmün daha isabetli olacağını ifade etmiştir. Ancak bu durumda, üçüncü kişilerin menfaatlerinin başvuru anından sonra elde edilecek ayırt edicilik yüzünden zedelenmesini önlemek amacı ile Alman hukukundakine benzer biçimde öncelik hakkının ertelenmesi kurumundan da faydalanılması gerektiğini öne sürmüştür. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. **MEMİŞOĞLU,** s. 862 vd.

[444] **MEMİŞOĞLU,** s. 866, 867.

[445] OHIM v. Frosch Touristik GmbH, Judgement of the Court, C-332/09 P, 23.04.2010; Audi AG, Volkswagen AG v. OHIM, Judgement of the General Court (Third Chamber), T-318/09, 06.07.2011, para. 61, https://curia.europa.eu/.

görüşe[446] göre; SMK'nın ilgili hükümleri düzenlenirken 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi mehaz alınmıştır. Buna göre de kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılma anı hükümsüzlük davasının talep edildiği andır; dolayısıyla davanın açılmasından sonra kazanılan ayırt edicilik dikkate alınmamalıdır. Buna karşılık 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün mutlak ret nedenlerine dayalı hükümsüzlük taleplerinin düzenlendiği m. 59'da buna ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Zira m. 59/2'de yalnızca tescilden sonra kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olan bir markanın hükümsüz kılınamayacağı belirtilmiştir. Lakin kanaatimizce de SMK'nın ilgili maddeleri düzenlenirken 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi mehaz alındığından kullanım sonucu ayırt ediciliğin en geç hükümsüzlük davasının açıldığı anda kazanılmış olması gerekir.

II. İşlevsellik Doktrini ve Bu Doktrinin Geleneksel Olmayan Markalar Bakımından Önemi

A. ABD Hukukunda İşlevsellik Doktrini

İşlevsellik doktrini genel olarak, kullanıldığı mal yahut hizmete farklı açılardan faydalı birtakım özellikler sağlayan işaretlerin marka olarak tescil edilip tek bir kişinin tekeline bırakılmamasını, bu faydalı özelliklerden herkesin yararlanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. ABD hukukunda, işlevsellik engelleri; teknik/faydacı işlevsellik ve estetik işlevsellik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Buna ilişkin mahkeme kararlarına bakıldığı takdirde; mahkemelerin yüz yılı aşkın bir süredir işlevsellik doktrinini tartıştıkları söylenebilecektir[447]. Lakin bu doktrine ilişkin en önemli kararların yirminci yüzyılın sonlarında verildiği görülmektedir.

---

[446] **MEMİŞOĞLU,** s. 868, 869. Doktrindeki bir başka görüş de mülga 556 sayılı KHK döneminde bu hususa değinmiştir. Buna göre; mülga 89/104 sayılı Direktif ile 40/94 sayılı Tüzük'te hükümsüzlüğü istenen markanın en geç hangi tarihte kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanması gerektiğine ilişkin bir düzenleme bulunmadığını; dolayısıyla da ayırt ediciliğin en son dava tarihine kadar kazanılması gerektiğini kabul etmenin doğru olmadığını savunmuştu. Bu görüşe göre; Alman marka hukukunda da ayırt ediciliğin kazanıldığı anın değerlendirilmesinin davanın açıldığı tarih itibariyle değil, karar tarihi itibariyle yapıldığını, bu sebeple dava tarihi ile karar tarihi arasında bir markanın kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanması halinde hükümsüz kılınamayacağını ifade etmişti. Bkz. **DOĞAN, Beşir Fatih;** "Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edici Gücün Kazanılma Anı", FMR, Y. 2008, C. 8, S. 4, s. 20.

[447] **THURMAN, Mark Alan;** "The Rise And Fall Of Trademark Law's Functionality Doctrine", Florida Law Review, Y. 2004, Vol. 56, Number 2, s. 253 vd.

1. Faydacı/Teknik İşlevsellik

ABD hukukunda 1930'lu yıllardan başlayarak verilmiş olan yargı kararlarına göre işlevsel demek *"faydalı"* demek idi[448]. Dolayısıyla, bir malın şekli yahut da başka bir özelliğinin marka olarak tescil edilebilmesi için faydasız olması; diğer bir ifadeyle malın işlevi ile ilişkisinin olmaması gerekirdi. ABD hukukunda, mahkeme kararları ile gelişen işlevsellik doktrini sonradan Lanham Kanunu'nda[449] bir tescil engeli ve hükümsüzlük sebebi olarak düzenlenmiştir.

2001 yılında verilmiş olan *TrafFix* kararına kadar, federal temyiz mahkemelerinin vermiş olduğu kararlarda, işlevselliğin tanımının yalnızca rekabetin korunmasına yönelik ihtiyaçlar esas alınarak yapılmış olduğu görülmektedir, diğer bir ifadeyle, burada yalnızca rakip teşebbüslerin etkili bir şekilde rekabet edebilmeleri için marka olarak tescil edilmek istenen işareti kullanmalarının gerekli olması halinde işlevselliğin mevcudiyeti kabul edilmiştir.

İşlevsellik doktrinine ilişkin olarak verilmiş olan önemli kararlardan biri 1982 yılında verilmiş olan *Morton-Norwich* kararıdır[450]. Dava; çoğunlukla ev temizleme ürünleri için kullanılan plastik bir sprey şişesi şeklinin marka olarak tescili istemine ilişkindir. Mahkeme, tescil edilmek istenen şişe şeklinin son derece kullanışlı ve amaçlanan işlevi oldukça iyi yerine getirdiğini kabul etmiş; fakat bu özelliklerin ilgili şeklin işlevsel olarak nitelendirilmesi açısından yeterli olmayacağını belirtmiştir. Mahkemeye göre, aynı işlevler farklı şekillerde yaratılacak şişeler tarafından da yerine getirilebilecektir. Bu sebeple, aynı işlevlerin yerine getirilebilmesi için başvuru sahibinin şişe tasarımının aynısının kopyalanmasına ihtiyaç yoktur. Dolayısıyla mahkeme, davaya konu şekil için marka hakkı tesis edilmesi durumunda piyasadaki rekabetin engellenmeyeceğini, bu sebeple de ilgili şeklin işlevsel olmadığına hükmetmiştir. Görüldüğü gibi, kararda işlevselliğin tespiti alternatif ürün şekillerinin mevcudiyeti üzerinden yapılmış ve bunun sonucunda piyasadaki rekabetin olumsuz yönde etkilenip etkilenmeyeceği değerlendirilmiştir. Mahkeme işlevselliğin tespitini, etkili bir şekilde rekabet edilebilmesi için şeklin kopyalanma ihtiyacının bulunup

---

[448] **OYTAÇ, Kutlu:** Ticari Form Olarak Üç Boyutlu Markalar ve Korunması, Vedat Kitapçılık, Y. 2021, s. 64.

[449] Lanham Kanunu § 2, 14, 23, 33 [15 U.S.C. § 1052(e)(5), (f), 15 U.S.C. § 1064(3), 15 U.S.C. § 1091(c), 15 U.S.C. § 1115(b)].

[450] In re Morton-Norwich Products, Inc., 671 F.2d 1332 (C.C.P.A. 1982).

bulunmadığı hususunu dikkate alarak yapmıştır.[451] Kararın önemli özelliklerinden biri ise, kararda yalnızca teknik anlamda fayda sağlayan şekillerin değil, herhangi bir şekilde fayda sağlayan ürün şekillerinin de işlevsel olabileceğinin kabul edilmiş olmasıdır[452].

Morton-Norwich kararında, mahkeme işlevselliğin tespiti açısından birtakım kriterler ortaya koymuştur. ABD hukuk sisteminde işlevselliğin tespitine ilişkin uygulamalara bakıldığı takdirde, hala *Morton-Norwich* kararında belirlenen kriterlerin dikkate alınmakta olduğu görülmektedir. İşlevselliğin tespiti açısından dikkate alınan bu kriterler şu şekilde sıralanabilir:

- Tescil edilmek istenen şeklin teknik faydalarını gösteren bir faydalı modelin/patentin bulunup bulunmadığı araştırılır.
- Daha sonra, başvuru sahibinin reklamlarında, tescil edilmek istenen şeklin sunmuş olduğu teknik faydaları ön plana çıkarıp çıkarmadığı araştırılır.
- Sonrasında ise, ilgili pazarda aynı etkinlikte alternatif şekillerin bulunup bulunmadığı araştırılır[453].
- Son olarak ise, tescil edilmek istenen şeklin üretimi daha basit veya ucuz kılıp kılmadığı araştırılır.[454]

---

[451] Mahkeme, işlevselliği *"de facto"* ve *"de jure"* olmak üzere ikiye ayırarak incelemiştir. Buna göre; *"de facto"* işlevsellikte, işlevsel nitelik taşıyan bir ürün şekli/özelliğinin aynı zamanda köken gösteren bir işaret olarak da kabul edilmesi hali söz konusu iken, *"de jure"* işlevsellikte ürün özelliği yahut da şekli hiçbir şekilde marka korumasından faydalanamamaktadır. Diğer bir ifadeyle *"de facto"* işlevsellikte köken gösteren bir işaretin aynı zamanda belli bir işlevi de yerine getirmesi söz konusudur; dolayısıyla *"de facto"* işlevsellikte işaret marka olarak tescil edilebilecektir. Lakin *"de jure"* işlevsellikte ise, işaretin şekli yahut da özelliği malın işlevini daha iyi yerine getirmesini sağlamaktadır; dolayısıyla marka olarak tescil edilemez. TMEP, § 1202.02(a)(iii)(B), July 2022.

[452] Buna karşılık estetik işlevsellik doktrinine ilişkin olarak verilmiş ilk karar *Pagliero v. Wallace China Co.* kararıdır. Pagliero v. Wallace China Co., 198 F.2d 339 (9th Cir. 1952), https://casetext.com/ (Kısaca *"Pagliero Kararı"* olarak anılacaktır). **DINWOODIE, Graeme B./JANIS, Mark D.:** Trademarks And Unfair Competition Law And Policy, Wolters Kluwer, 5th Edition, Y. 2018, s. 185.

[453] Burada tescil edilmek istenen şekil ile aynı temel işlevi yerine getiren alternatif şekillerin bulunup bulunmadığı değil, mevcut alternatiflerin işlevin yerine getirilmesine aynı oranda etki edip etmediği araştırılmaktadır. Bu sebeple, tescil edilmek istenen şekil, ilgili pazar açısından oldukça tercih edilen yahut da pazarda mevcut olan üstün şekillerden biri olarak nitelendiriliyorsa, bu durum da işlevselliğin mevcudiyetine dair önemli bir delil oluşturacaktır. Dietrich, 91 USPQ2d 1622, 1636 (TTAB 2009); TMEP, § 1202.02(a)(v)(C), July 2022. İşlevselliğin tespitinde alternatif şekillerin/özelliklerin araştırılmasına yönelik yaklaşım sonraları birçok mahkeme tarafından terk edilmiştir. Nitekim bu yaklaşımı terk eden bazı mahkemeler, *Morton-Norwich* kararı ile belirlenen kriterlerden ilk ikisi sonucunda işlevselliğin mevcut olduğunun tespit edilmesi halinde diğer kriterlerin araştırılmasına gerek olmadığını belirtmişlerdir. Örnekler için bkz. aşağıda dn. 466.

[454] TMEP, § 1202.02(a)(v), July 2022; **MEMİŞOĞLU,** s. 580, 581.

İşlevsellik doktrinine yönelik olarak verilmiş olan bir diğer önemli karar da 1982 yılında verilmiş olan *Inwood Laboratories v. Ives Laboratories* kararıdır[455]. Kararda mahkeme, işlevselliğin hangi koşullarda mevcut olabileceğine yönelik bir tespitte bulunmuştur. Buna göre işlevsellik; bir ürün özelliğinin o ürünün kullanımı veya amacı için esaslı olması yahut da ürünün maliyet veya kalitesine etki etmesi halinde ortaya çıkmaktadır. Bu durumda, bir ürün şeklinin/özelliğinin kullanıldığı ürünün üretimini nispeten daha basit hale getirdiği ya da daha düşük maliyetle üretilmesini sağladığı ispat edilebilirse bu husus işlevselliğin mevcudiyeti açısından bir delil oluşturacaktır[456]. Bu karar ile, işlevsellik doktrininin esası oluşturulmuş ve işlevsellik doktrinine ilişkin sonrasında birçok mahkeme tarafından da kullanılan geleneksel tanım yapılmıştır.

Yüksek Mahkeme tarafından verilmiş olan *TrafFix* kararında[457] da işlevselliğin tespiti açısından önemli kriterler ortaya koyulmuştur[458]. Davada, davacı Marketing Displays firması, güçlü rüzgarlara karşı trafik işaretlerinin ayakta kalabilmesi için geliştirmiş olduğu iki yaylı bir tasarım için faydalı model hakkı elde etmiş; fakat bu

---

[455] Inwood Laboratories v. Ives Laboratories, 456 U.S. 844, 102 S. Ct. 2182 (1982), https://casetext.com/.

[456] Bu husus *Morton-Norwich* kararında ortaya koyulan faktörlerde de belirtilmiştir.

[457] TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 U.S. 23, 121 S. Ct. 1255 (2001), https://casetext.com/ (Kısaca *"TrafFix Kararı"* olarak anılacaktır).

[458] Yüksek Mahkeme'nin *TrafFix* kararında; rakip firmalarının rekabet edebilmeleri açısından piyasada alternatif şekillerin/özelliklerin bulunup bulunmadığı işlevselliğin tespitinde odak noktası olarak ele alınmamıştır. Bu husus uygulama açısından da önem taşımaktadır. Nitekim rakiplerin ihtiyaçları baz alınarak yapılan tespitte; işlevselliğin varlığından söz edebilmek için, bir şekil yahut da özellik üzerinde birine tekel hakkı tanınması halinde ilgili pazarda yer alan rakiplerin etkili şekilde rekabet edebilmelerinin engellenmesi, bu durumun onlar aleyhine bir dezavantaj yaratması gerekir. Böyle bir durumda da mahkemelerin ilk yapması gerekenin ilgili pazarın ne olduğunu belirlemek olacağı, fakat mahkemelerin işlevselliğe ilişkin davalarda ilgili pazarın belirlenmesine yönelik bir yöntem geliştirmedikleri ifade edilmektedir. Konuya ilişkin bir dava da *Dippin' Dots, Inc. v. Frosty Bites Distribution, Inc.* davasıdır. Davada, davacı Dippin' Dots firması; dondurmaları üzerinde kullandığı hızlı dondurulmuş (flash-frozen) boncukların renginin, şeklinin ve boyutlarının işlevsel olmadığını, zira Frosty Bites firmasının örneğin yumuşak şekilde sunulan (soft serve) dondurmalar üreterek de aynı şekilde rekabet edebileceğini öne sürmüştür. Mahkeme, bu savunmayı yerinde bulmayarak Frosty Bites firmasının genel olarak *"dondurma"* pazarında değil, *"hızlı dondurulmuş dondurmalar"* pazarında rekabet etmek istediğini ve bu pazarın da diğer pazardan farklı olduğunu ifade etmiştir. Somut olaydaki ilgili pazar, hızlı dondurulmuş dondurmalar olarak belirlendiğinden, mahkeme, Dippin' Dots firması tarafından üretilen dondurmalarda kullanılan boncukların rengi, şekli ve boyutları üzerinde bu firmaya tekel hakkı tanınması halinde Frosty Bites firmasının rekabette önemli bir dezavantaja sahip olacağını belirtmiştir. Mahkemeye göre, Dippin' Dots firmasının üretmiş olduğundan farklı görünüme sahip hızlı dondurulmuş dondurma yapılamayacaktır. Lakin işlevsellik doktrininin tespitinde, ilgili pazarın hangisi olduğunu belirlerken ne gibi kriterlerin dikkate alınacağı belirtilmemiştir. Diğer bir ifadeyle, ilgili pazarın ayrımının nasıl yapılacağı hususunda herhangi bir yol gösterilmemiştir. Dippin' Dots, Inc. v. Frosty Bites Distribution, LLC, 369 F.3d 1197 (11th Cir. 2004), https://casetext.com/. Somut olayda, mahkeme ilgili pazarın dondurma pazarı olduğuna hükmetmemiştir; fakat mahkemenin bu sonuca ne şekilde ulaştığına dair bir bilgi bulunmamaktadır. Bununla beraber işlevsellik doktrininin tespitinde, rekabetin korunmasına yönelik ihtiyaçlar baz alınacaksa, ilgili pazarın belirlenmesi hususunun oldukça önemli olduğu ifade edilmektedir. Bu sebeple, doktrinin uygulanmasını rakiplerin ihtiyaçlarına dayandıran mahkemelerin ilgili pazarın belirlenmesi hususunda da bir yöntem de geliştirmesi gerektiği belirtilmektedir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. **MCKENNA, Mark P.;** "(Dys) Functionality", Houston Law Review, Y. 2012, Vol. 48, Issue 4, s. 831, 832.

hakkın süresi dolmuştur. Faydalı model hakkının süresi dolduktan sonra, TrafFix firması da geliştirilen bu tasarımı kullanmaya başlamış, bunun üzerine de Marketing Displays firması, ticari form ve marka ihlaline dayanarak dava açmıştır. Mahkeme, tasarımın işlevsel özellikler içermesi sebebiyle marka hakkı korumasından faydalanamayacağına karar vermiştir. Mahkeme, burada patent/faydalı model hakkı ile marka hakkı arasındaki sınırın belirlenmesinin önemli olduğunu vurgulamış ve patent/faydalı model hakkı ile korunabilecek bir işareti sınırsız süreli koruma sağlayan marka hakkından faydalandırmanın, faydalı şekiller/özellikler üzerinde tekel hakkı elde edilmesine yol açacağı; dolayısıyla da bu durumun önlenmesi gerektiği üzerinde durmuştur.

Mahkemeye göre, daha önce patent/faydalı model hakkına konu edilmiş bir şekil ya da özellik ticari form korumasından faydalandırılmak isteniyorsa, başvuru sahibinin bu şeklin/özelliğin işlevsel olmadığını; örneğin, tesadüfi olarak yaratılmış olduğunu yahut da yalnızca süs olarak ya da keyfi olarak kullanıldığını ispat etmesi gerekir. Zira mahkemeye göre, önceki tarihli patent/faydalı model hakkının mevcut olması, şeklin/özelliğin işlevsel sayılması açısından oldukça güçlü bir kanıt oluşturmaktadır; dolayısıyla burada ilgili şeklin/özelliğin işlevsel olmadığını ispat etme yükümlülüğü de başvuru sahibine yüklenmiştir. İşlevselliğin tespiti açısından önceki tarihli patent ya da faydalı model hakkının süresinin dolmuş olması yahut da devam ediyor olması da bir önem taşımayacaktır. Yine bu patent yahut da faydalı model hakkının başvuru sahibine ait olması zorunlu değildir, burada önemli olan, tescil edilmek istenen şeklin/özelliğin patent/faydalı model hakkına konu edilmiş olmasıdır. Yüksek mahkeme, *TrafFix* kararında, önceki tarihli bir patent/faydalı model hakkının mevcudiyeti halinde tescil edilmek istenen şekle/özelliğe ilişkin piyasada farklı alternatiflerin bulunup bulunmadığının araştırılmasına gerek olmadığını da belirtmiştir. Mahkemenin bu yaklaşımı işlevselliğin tespitinde rakiplerin etkili bir şekilde rekabet edebilmeleri için ilgili şekli/özelliği kullanmalarının gerekli olup olmadığına yönelik ihtiyaçları esas alan yaklaşımdan oldukça farklıdır; nitekim patent hakkına konu edilmiş bir şeklin yahut da özelliğin aynı işlevi yine aynı etkide yerine getirebilecek alternatifleri bulunsa dahi ilgili şekil/özellik işlevsel sayılabilecektir.

Yüksek Mahkeme işlevselliğin tespitinde yalnızca rakiplerin ihtiyaçlarını esas almamış, bir ürün özelliği ürünün kullanımı veya amacı için esaslı ise veya bu özelliğin kullanımı ürünün maliyetini veya kalitesini etkiliyor ise işlevsel sayılacağına hükmetmiştir. Bu durumda mahkemeye göre ilgili işaret; rakip teşebbüslerin

kullanabilecekleri farklı alternatifleri olup olmadığına bakılmaksızın işlevsel sayılacaktır. Burada, işaretin kullanımının rakip teşebbüslere dezavantaj sağlayıp sağlamadığının araştırılmasına gerek duyulmayacaktır. Nitekim mahkemeye göre, bir işaretin işlevsel olarak nitelendirilmesi halinde, rakip teşebbüslerin söz konusu işaret dışında farklı alternatiflerinin bulunup bulunmadığının araştırılmasına gerek yoktur, zira teşebbüslerin farklı alternatifleri bulunsa dahi işlevsel olan bir işaret marka hakkı koruması elde edemeyecektir. Lakin mahkemeye göre, tek başına belirleyici olmasa da rakiplerin etkili şekilde rekabet edebilmelerine yönelik ihtiyaçlar da işlevselliğin belirlenmesi açısından önem taşımaktadır; fakat bir işaret ürünün kullanımı veya amacı için esaslı ise veya bu işaretin kullanımı ürünün maliyetini veya kalitesini etkiliyor ise artık bu ihtiyaçların araştırılmasına da gerek duyulmayacaktır.[459] Buna karşılık, rekabetin korunması işlevsellik doktrinin altında yatan önemli bir politika olduğundan, rakiplerin etkili bir şekilde rekabet edebilmeleri açısından ilgili şekli/özelliği kullanma ihtiyaçları, işlevselliğin tespitinde (tek başına belirleyici olmasa da) önemli bir kriter olmaya devam etmektedir. Nitekim işlevsellik doktrini kamu menfaatine dayanmaktadır. Dolayısıyla, tescil edilmek istenen bir işaretin işlevsel olması, bu işaretin ayırt edici nitelikte olup olmadığına bakılmaksızın mutlak tescil engeli teşkil eder.[460] Mahkeme ayrıca korunmak istenen şekil yahut özelliğin ürünün kullanımı veya amacı için esaslı olması veya ürünün kalitesine ya da maliyetine etki etmesi halinde artık söz konusu işarete ilişkin daha önceden elde edilmiş patent yahut faydalı model hakkının bulunup bulunmadığının araştırılmasına da gerek olmadığını belirtmiştir[461]. Bir şeklin/özelliğin daha önce patent ya da faydalı model hakkına konu edilmiş olması, işlevselliğin mevcudiyeti açısından güçlü bir kanıt oluştursa da[462], patent ya da faydalı model hakkına konu edilmemiş şekil/özellikler de ürünün kullanımı veya amacı için esaslı olduğu yahut da ürünün kalitesine veya maliyetine etki ettiği sürece işlevsel sayılabilecektir.

Yüksek Mahkeme'nin vermiş olduğu *TrafFix* kararı ile teknik/faydacı işlevselliğin tespitinde, rakiplerin kullanabilecekleri alternatif şekil yahut da özelliklerin bulunup bulunmadığını dikkate alan yaklaşımın terk edilmeye başlandığı görülmektedir.

---

[459] TrafFix Kararı, para. 33.
[460] TMEP, § 1202.02(a)(iii)(A), October 2018.
[461] Bkz. TrafFix Kararı, para. 35.
[462] Buna karşılık, daha önce patent hakkına konu edilmiş olan bir özelliğin nadiren de olsa, tesadüfi, keyfi yahut da dekoratif amaçlı kullanıldığı ispat edilebilirse, işlevsel sayılmayabileceği de ayrıca kabul edilmektedir. Bkz. TrafFix Kararı, para. 34; Genel Mahkeme, Simba Toys GmbH & Co. KG v. OHIM, T-450/09, 25.11.2014; **KUR/SENFTLEBEN,** s. 166.

Buna karşılık bazı mahkemeler, *TrafFix* kararına rağmen, işlevselliğe ilişkin tespiti yine rakiplerin ihtiyaçlarını esas alarak yapmaya devam etmiştir. Örneğin; *Valu Engineering, Inc. v. Rexnord Corp.* kararında mahkeme, rekabet düzeni üzerindeki etkilerin işlevsellik doktrini açısından en önemli nokta olduğunu ve Yüksek Mahkeme'nin vermiş olduğu *TrafFix* kararı ile bu hususun esasında değişmediğini belirtmiştir. Mahkeme; alternatif şekillerin/özelliklerin bulunup bulunmamasının işlevselliğin tespitinde oldukça önemli olduğunu ifade etmiştir. Mahkemeye göre, her ne kadar *TrafFix* kararında, bir işaretin işlevsel olarak nitelendirilmesi halinde, alternatif şekillerin/özelliklerin bulunmasının bir önemi olmayacağı belirtilmiş olsa da farklı alternatif şekillerin/özelliklerin mevcut olması ilk etapta işlevselliğin tespiti açısından belirleyici bir rol oynayacaktır. Bu sebeple, mahkeme, *TrafFix* kararı ile *Morton-Norwich* kararında varılan sonucun esasında değişmediğini ifade etmiştir. Dolayısıyla mahkemeye göre, *"esaslı olma hali"* göreceli olup alternatif şekil yahut özelliklerin bulunmaması halinde ilgili özellik ürünün kullanımı veya amacı için esaslı sayılacaktır.[463]

ABD Beşinci Temyiz Mahkemesi ise, konuya ilişkin olarak vermiş olduğu bir kararında, alternatif şekil yahut özelliklerin bulunup bulunmadığını dikkate almadan tescil edilmek istenen ürün özelliklerini tek başına değerlendirmeye tabi tutmuştur. Mahkeme; ürün özelliklerinin ürünün işlevi üzerinde bir etkisi olup olmadığını dikkate alarak bir değerlendirme yapmış ve davaya konu olan ürün özelliklerinin keyfi yahut da tesadüfi olarak seçilmediği, bu özelliklerin ürünün işlevine etki ettiği; dolayısıyla da bu özelliklerin farklı alternatiflerle değişebilmesinin bir önemi olmadığını belirtmiştir. Mahkemeye göre, ürün özelliğinin ürünün kullanımı veya amacı için esaslı olması hali, ürün özelliklerinin ürünün işlevine etki ettiği ve keyfi yahut da tesadüfi olarak kullanılmadığı durumlarda ortaya çıkmaktadır[464]. Dolayısıyla, mahkeme ürün

[463] Valu Engineering, Inc. v. Rexnord Corp., 278 F.3d 1268 (Fed. Cir. 2002), https://casetext.com/.

[464] Eppendorf-Netheler-Hinz GMBH v. Ritter GMBH, 289 F.3d 351 (5th Cir. 2002), https://casetext.com/. Davanın tarafı olan Eppendorf, tıbbi ve laboratuvar ekipmanları üreten bir Alman firmasıdır. Dava konusu tasarımlar, Eppendorf tarafından üretilen ve sıvıların çoklu bir şekilde dağıtımını hızlı ve doğru bir şekilde yerine getirebilen tek kullanımlık pipet uçları ve dağıtıcı şırınga tasarımlarıdır. Firma, 0.05 milimetreden 50 milimetreye kadar olmak üzere sekiz farklı boyutta pipet uçları satışa sunmakta ve bu farklı boyutlardaki pipet uçlarının hepsi şırıngaya uyacak şekilde tasarlanmıştır. Kullanıcı şırıngaya bir pipet ucu takarak sıvıyı doğru bir şekilde hızlıca dağıtabilir. Daha sonra, Ritter firması da Eppendorf firmasının tasarımı ile hemen hemen aynı olan tek kullanımlık pipet uçları üretmeye başlamış, firmanın üretmiş olduğu pipet uçları Eppendorf firmasının şırıngası ile de uyumlu olup Eppendorf firmasının pipet uçlarının doğrudan ikamesi olarak pazarlanmıştır. Ritter firması ayrıca, pazarda hâkim durumda olan Eppendorf firmasından pazar payı elde etmek amacıyla, ürünlerini Eppendorf firmasının ürünlerinin altında bir fiyata satışa sunmuştur. Bunun üzerine Eppendorf firması, Ritter firması aleyhine ihlal davası açmıştır. Davada, Eppendorf firması tarafından kullanılan ürün özelliklerinin işlevsel olup

özelliklerinin ürünün kullanımı veya amacı için esaslı olması halinin göreceli olmadığını ve bunun tespitinde alternatif şekil/özelliklerin dikkate alınmasının konuyla ilgisi olmadığına kanaat getirmiştir.

TrafFix kararı başta olmak üzere[465], ABD hukukunda, teknik işlevselliğin tespitinde, alternatif şekil yahut da özellikleri dikkate almayan birçok mahkeme kararı bulunmaktadır[466]. Lakin bazı mahkemeler ise işlevselliğin tespitinde hala rakiplerin

---

olmadığı ele alınmıştır. Mahkeme, ürün tasarımında kullanılan özelliklerin ürünün işlevini yerine getirmesi açısından gerekli ve dolayısıyla esaslı nitelikte bulmuş ve Eppendorf firmasının alternatif ürün tasarımları olduğu yönündeki savunmasını işlevselliğin tespiti açısından dikkate almamıştır.

Kararda, alternatif ürün tasarımlarının mevcudiyetinin işlevselliğin tespitinde kullanılan geleneksel yöntem açısından bir öneminin bulunmadığı belirtilmiştir, nitekim mahkemeye göre, alternatif ürün tasarımlarının bulunması, rakiplerin ihtiyaçları baz alınarak yapılan işlevsellik değerlendirmesinde önem taşıyabilecektir. Lakin mahkeme, işlevselliğin tespitinde kullanılan geleneksel tanımı dikkate almıştır. Bu tanım *TrafFix* kararında da kullanılan tanımdır. Buna göre, ürün özelliklerinin ürünün kullanımı veya amacı için esaslı olması yahut da ürünün kalitesine veya maliyetine etki etmesi halinde işlevselliğin mevcudiyetinden söz edilebilecektir. Bu yöntem işlevselliğin tespiti açısından geleneksel yöntem (traditional test) olarak kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra, ABD Beşinci Temyiz Mahkemesi tarafından *TrafFix* kararından önce verilmiş olan bir kararda, işlevselliğe ilişkin tespitin, bir özelliğin yahut da şeklin marka korumasından faydalanması sonucu rekabetin engellenip engellenmeyeceği yahut da rakiplerin etkin bir şekilde rekabet etme haklarının etkilenip etkilenmeyeceği hususlarının (utilitarian test) dikkate alınarak yapılacağı belirtilmiştir. Bkz. Sicilia Di R. Biebow & Co. v. Cox, 732 F.2d 417 (5th Cir. 1984), https://casetext.com/. Görüldüğü gibi bu yöntemde de rakiplerin ihtiyaçları dikkate alınarak değerlendirme yapılmaktadır. Nitekim *TrafFix* kararında da işlevsel özelliklerin, rakipleri önemli ölçüde dezavantaja uğratacak özellikler olduğu kabul edilmiş; fakat işlevselliğin tespitinde öncelikle geleneksel yöntem ile değerlendirme yapılması gerektiği, bir işaretin bu yöntem sonucu işlevsel nitelikte bulunması durumunda artık rakiplerin etkili bir şekilde rekabet edebilmeleri açısından ilgili işareti kullanma ihtiyaçlarının bulunup bulunmadığının araştırılmasına gerek olmadığı belirtilmiştir. Diğer bir ifadeyle, rakiplerin ihtiyaçları baz alınarak yapılan tespit ikincil niteliktedir.

[465] Kararda mahkeme, Marketing Displays firması tarafından geliştirilen tasarımın piyasada farklı alternatifleri bulunmasına rağmen ilgili tasarımın işlevsel olduğuna kanaat getirmiştir. Bkz. TrafFix Kararı, para. 26-28, 32. Mahkeme, ürün özelliklerinin hangi koşullar altında *"ürünün kullanımı veya amacı için esaslı"* sayılacağına ilişkin bir açıklama yapmamış; fakat alternatif tasarımların araştırılmasına gerek olmadığına dair önemli bir noktaya değinmiştir. Buna göre; dava konusu tasarımın farklı şekilde kullanılması halinde de aynı işlevin elde edilip edilemeyeceğinin araştırılmasına gerek yoktur, zira çift yaylı tasarım Marketing Displays firması tarafından üründe keyfi olarak kullanılmamıştır, cihazın çalışmasını diğer bir ifadeyle ürünün işlevini yerine getirmesini sağlayan bu tasarımdır. Bkz. TrafFix Kararı, para. 33, 34. Mahkemeye göre; patentlenebilir bir ürünün dekoratif yahut da keyfi olarak kullanılan özelliklerinin korunmak istenmesi halinde (örneğin, ürün üzerinde dekoratif amaçlı kullanılan desenlerin korunmak istenmesi gibi), farklı bir sonuç ortaya çıkabilecektir. Zira böyle bir durumda, üretici firma, bu gibi özelliklerin ürünün işlevine herhangi bir etki etmediğini ispat edebilecektir. Bkz. TrafFix Kararı, para. 34. Kanaatimizce de patentlenebilir bir ürün üzerinde kullanılan; fakat ürünün çalışmasına yahut da işlevine herhangi bir etkisi olmayan yalnızca süs amaçlı kullanılan özelliklerin, estetik işlevsellik engeline takılmadıkları sürece, koruma elde edebilmeleri gerekir.

[466] Teknik/faydacı işlevselliğin tespitinde alternatif tasarımların bulunup bulunmadığına yönelik araştırmanın yapılmadığı bir başka karar da *Groeneveld Transp. Efficiency, Inc. v. Lubecore Int'l, Inc.* kararıdır. Bkz. Groeneveld Transp. Efficiency, Inc. v. Lubecore Int'l, Inc., 730 F.3d 494 (6th Cir. 2013), https://casetext.com/. Bu kararda, araç yağlama pompası şeklinin işlevsel olup olmadığını inceleyen mahkeme, TrafFix ve Inwood Labs kararlarındaki esasları benimseyerek, teknik işlevsellik bakımından, farklı görünüme sahip yağlama pompasının rakipler tarafından tasarlanıp tasarlanamayacağının bir öneminin olmadığını belirtmiştir. Zira mahkemeye göre, önemli olan husus, dava konusu üç boyutlu şeklin, ürünün kullanımı veya amacı açısından esaslı olup olmadığı, diğer bir ifadeyle ürünün kullanımına asli nitelikte bir katkı sağlayıp sağlamadığı yahut da ürünün kalitesine veya maliyetine etki edip etmediğidir. Dolayısıyla, burada dikkat edilmesi gereken, ilgili şeklin ürünün işlevini yerine getirmesinde asli bir katkı sağlayıp sağlamadığı olacaktır. Benzer bir yaklaşım, *Specialized Seating, Inc. v. Greenwich*

etkin bir şekilde rekebet edebilmeleri için piyasada alternatif şekillerin ya da özelliklerin bulunup bulunmadığını öncelikli olarak dikkate almaya devam etmektedir. Bu yaklaşıma göre, problem patent hakkına konu edilebilir bir ürün özelliğinin marka hakkı ile korunması hususundan ziyade rekabetin ne ölçüde etkileneceğine ilişkindir. Zira, bir işaret köken belirtme işlevine sahip ise ve bu işaretin münhasır kullanımı, piyasada yer alan rakiplere zarar vermiyor ise, bu işaretin marka hakkı korumasından faydalanabilmesi gerektiği kabul edilmektedir. Lakin burada, mahkemelerin işlevselliğin tespitini ne şekilde yaptıkları önem taşımaktadır. İşlevselliğin tespitinde geleneksel yöntem[467] (traditional test) olarak adlandırılan ve *TrafFix* kararında da kabul edilen yöntemi esas alarak değerlendirme yapan mahkemeler, bir ürün şeklinin yahut da özelliğinin işlevsel olarak nitelendirilmesi halinde alternatif şekil yahut da özellikleri araştırmaya gerek duymamaktadır. Zira alternatif şekillerin ya da özelliklerin mevcudiyeti işlevsel nitelikte olan bir şekli ya da özelliği işlevsel olmaktan çıkarmayacaktır. Buna karşılık işlevselliğin tespitinde rakiplerin etkin bir şekilde rekabet edebilmelerine yönelik ihtiyaçları esas alarak değerlendirme yapan mahkemeler, öncelikli olarak piyasada alternatif şekillerin/özelliklerin mevcut olup olmadığını göz önünde bulundurmaktadır[468]. Burada bir şeklin yahut da özelliğin piyasada farklı alternatiflerinin bulunduğunu ispat ederken karıştırılma ihtimaline de dikkat etmek gerekecektir. Zira bir ürün özelliği yahut da şeklini marka olarak tescil ettirmek isteyen kişinin, piyasadaki mevcut alternatifleri de ihlal etmemesi gerekir. Diğer bir ifadeyle alternatif şekil yahut özellikler sunulurken, tescil edilmek istenen şeklin/özelliğin bu alternatif şekil/özelliklere yönelik bir ihlalde bulunmadığının da ispatlanması gerekir.

Sonuç olarak ABD hukukundaki güncel uygulamaya bakıldığı takdirde, teknik/faydacı işlevselliğe ilişkin tespit yapılırken alternatif şekillerin yahut da özelliklerin bulunup bulunmadığını dikkate alan yaklaşımın tamamen bertaraf edilmiş olduğu söylenemeyecektir. Buna karşılık birçok mahkeme, işlevselliğin tespitini doğrudan alternatif şekillerin/özelliklerin mevcut olup olmamasına göre yapmamakta,

---

Indus. kararında da benimsenmiştir. Bkz. Specialized Seating v. Greenwich Industries, 616 F.3d 722 (7th Cir. 2010), https://casetext.com/. Bu kararda da katlanabilir sandalye şekli, ilgili pazarda alternatif tasarımların mevcudiyetine rağmen teknik/faydacı açıdan işlevsel bulunmuştur. Gerek bu kararlarda gerekse de *TrafFix* kararı sonucunda, önceki dönemde *Morton-Norwich* kararında benimsenen ve teknik/faydacı işlevselliğin tespitinde alternatif şekil yahut da özelliklerin mevcudiyetini dikkate alan yaklaşımın terk edildiği görülmektedir. Konuya ilişkin bilgi için bkz. **MEMİŞOĞLU**, s. 593, 594, dn. 847, 848.

[467] Buna göre, bir ürün özelliğinin ürünün kullanımı veya amacı için esaslı olması yahut da ürünün kalitesine veya maliyetine etki etmesi halinde işlevselliğin mevcudiyetinden bahsedilebilecektir.

[468] Örnek olarak bkz. Valu Engineering, Inc. v. Rexnord Corp., 278 F.3d 1268 (Fed. Cir. 2002), https://casetext.com/.

tespit için öncelikle diğer kriterleri esas almaktadır. Bu kriterlerin analizi sonucunda tescil edilmek istenen şeklin/özelliğin işlevsel olarak nitelendirilmesi halinde ise artık alternatif şekil yahut özellikler araştırılmamaktadır. İşlevselliğin tespitinde dikkate alınan kriterler ise hala *Morton-Norwich* kararı ile belirlenen kriterlerdir. Lakin her davada bu kriterlerin hepsinin araştırılmasına gerek duyulmamaktadır. Zira yukarıda da belirtildiği üzere, özellikle üçüncü kriter olan alternatif şekillerin/özelliklerin araştırılmasına yönelik benimsenen yaklaşım birçok mahkeme tarafından terk edilmiştir[469]. Yüksek Mahkeme'nin *TrafFix* kararında da belirtmiş olduğu üzere, bir şekil ya da özelliğin işlevsel olarak nitelendirilmesi halinde artık piyasadaki farklı alternatif şekillerin yahut da özelliklerin mevcudiyetini araştırmaya gerek yoktur.

İşlevselliğin tespitinde ürünün faydalı unsurları dikkate alınmaktadır. Tespit, tescil edilmek istenen şekil yahut özelliğin bütünü üzerinden yapılabileceği gibi, şekli unsurlara ayırarak her bir unsurun faydaları da ayrı ayrı analiz edilebilecektir. Şekle ilişkin unsurların ayrı ayrı analiz edilmesi işlevselliğin tespiti açısından önem taşımaktadır. Lakin, şekli oluşturan unsurların ayrı ayrı faydalı nitelikte olması ilgili şeklin doğrudan işlevsel sayılacağı anlamına da gelmeyecektir[470]. Tescil edilmek istenen şeklin işlevsel olarak nitelendirilmesi durumunda, bu şekle önemsiz nitelikte keyfi yahut da başka türlü işlevsel olmayan özelliğin eklenmesi sonucu değiştirmeyecektir.[471] Nadiren de olsa, şeklin genel olarak işlevsel olmadığı; fakat önemsiz nitelikte işlevsel birtakım özellikler içerdiği durumlarda Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi'nin (USPTO), başvurudan işlevsel nitelikteki unsurların çıkarılmasını yahut da başvuruda bu unsurların koruma dışında kaldığının kesik noktalar şeklinde gösterilmesini talep edebileceği belirtilmiştir[472].

---

[469] In re Becton, Dickinson & Co., 675 F.3d 1368, 102 USPQ2d 1372 (Fed. Cir. 2012); Loggerhead Tools, LLC, 119 USPQ2d 1429, 1434 (TTAB 2016). Başka bir kararda ise, spreyin püskürtme memesi üzerinde yer alan yuvarlak disk başlığı, daha önceden *"sprey ağızlığı"* olarak faydalı model hakkına konu edilmiş olmasına rağmen, marka olarak tescil edilmek istenen ürün özelliğinin faydalı modelin işlevine bir etkisi olmadığı gerekçesi ile doğrudan işlevsel sayılmamıştır. *Morton-Norwich* kararıyla belirlenen diğer kriterlere ilişkin olarak ise Kurul, üretici firmanın reklamlarında ürün özelliğinin teknik faydalarını ön plana çıkarmadığı, piyasada tescil edilmek istenen ürün şekline benzer nitelikteki şekillerin rakipler tarafından üretilip kullanıldığı; fakat tescil edilmek istenen şeklin sanayide en çok tercih edilen şekil olduğu; yine ayrıca bu şeklin kullanımının daha verimli, ekonomik ve avantajlı olduğu sonucuna varmış ve şeklin özellikle son kriter dolayısıyla işlevsel olduğuna karar vermiştir. Karar için bkz. Udor U.S.A., Inc., 89 USPQ2d 1978 (TTAB 2009).

[470] Lakin uygulamada, şeklin unsurlarının işlevsel olması durumunda, bu unsurların yarattığı bütünün işlevsel olmayabileceği yönündeki savunmalar çoğunlukla kabul edilmemektedir. Bkz. Elmer v. ICC Fabricating, Inc., 67 F.3d 1571 (Fed. Cir. 1995), https://casetext.com/; In re R.M. Smith, Inc., 734 F.2d 1482 (Fed. Cir. 1984), https://casetext.com/; TMEP, § 1202.02(a)(v), July 2022; **MEMİŞOĞLU,** s. 579.

[471] Konuya ilişkin karar örnekleri için bkz. TMEP, § 1202.02(a)(v), July 2022.

[472] TMEP, § 1202.02(a)(v), July 2022.

Bir ürün özelliği markanın işlevi olan köken gösterme işlevi dışında hiçbir işleve sahip değilse marka olarak korunabilecek, lakin faydacı bir işleve sahip ise bu korumadan yararlanamayacaktır. Örneğin; geceleri göze en çok çarpan renk sarı olduğundan güvenlik görevlileri için kıyafet üreten bir firma, sarı renge ayırt edici nitelik kazandırdığı ve kendi şirketi ile özdeşleştirdiği gerekçesi ile bu rengin marka olarak tescilini isteyemeyecektir, nitekim burada sarı rengin kullanımı faydalı bir işlev sağlamaktadır[473]. Zira burada, herkes açısından faydalı olan bir özelliğin tek bir kişinin tekeline bırakılarak bu kişinin rekabette haksız bir avantaj elde etmesinin önüne geçilmek istenmiştir. Örneğin; Federal Mahkeme, *Dap Products, Inc. v. Color Tile Manufacturing, Inc.* kararında[474], davacının üç buçuk galonluk kovalarında kullanılan kırmızı rengi işlevsel bulmamıştır. Nitekim, mahkemeye göre ürün şekil itibariyle işlevsel özellikler içerse de kırmızı rengin kullanımı ürün açısından işlevsel nitelik taşımamaktadır. Zira mahkeme, somut olayda kullanılan kırmızı rengin davacının ürünü olan kovanın içinde bulunan fayans çimentosunun kullanımı veya amacı açısından esaslı olmadığını ve yine bu rengin ürünün maliyetine veya kalitesine de etki etmediğini belirtmiştir. Mahkeme ayrıca, farklı renkte (siyah ve beyaz) ve şekilde kovaların da aynı ürün için kullanılabildiğini ve kırmızı renkteki kovanın kullanımının da diğer renklere nazaran daha maliyetli olduğunu da belirtmiştir.

Yüksek Mahkeme'ye göre, bir ürün özelliği yahut da şekli işlevsel ise, kamu menfaati gereği, bu işaret kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazansa dahi marka olarak tescil edilemeyecektir[475]. Zira mahkemeye göre, işaretin işlevsel olduğu tespit edilirse, ayırt edici nitelik kazanmış olup olmadığının araştırılmasına gerek bulunmamaktadır. Nitekim bu husus, Lanham Kanunu'nda da açıkça belirtilmiştir[476].

2. Estetik İşlevsellik

Estetik işlevsellik doktrini de ABD hukukunda oldukça uzun zamandır tartışılan ve birçok karara konu olmuş bir uygulamadır. Bu doktrin ilk olarak 1952 yılında verilen *Pagliero* kararında[477] uygulanmıştır. Kararda, davacının yemek takımının üzerinde kullanmakta olduğu desenler estetik açıdan işlevsel bulunmuştur. Mahkemeye göre,

---

[473] **OYTAÇ,** Markalar Hukuku, s. 16.
[474] DAP Products, Inc. v. Color Tile Manufacturing, Inc., 821 F. Supp. 488 (S.D. Ohio 1993), https://casetext.com/
[475] Bkz TrafFix Kararı, para. 33.
[476] Lanham Kanunu § 2, [15 U.S.C. § 1052 (f)].
[477] Pagliero v. Wallace China Co., 198 F.2d 339 (9th Cir. 1952), https://casetext.com/.

kullanılan bu desenler ürüne yönelik talebi etkilemekte böylelikle de ürünün ticari başarısında önemli bir rol oynamaktadır. Lakin mahkeme burada estetik işlevselliğin tespitinde yalnızca kullanılan şekil yahut özelliğin ürünün ticari başarısı açısından asli bir faktör oluşturup oluşturmadığını dikkate almıştır. Bu denli geniş bir yorumun benimsenmesi durumunda, tüketiciler tarafından tercih edilen her türlü desen yahut farklı işaret estetik işlevsellik engeline takılabilecektir. Yine aynı zamanda, estetik işlevsellik doktrininin bu şekilde tespit edilmesi, hukukun yalnızca yaratıcı olmayan ve herhangi bir çekiciliği bulunmayan tasarımları koruduğu şeklinde anlaşılabileceği sebebiyle de eleştirilere maruz kalmıştır[478]. Nitekim buna göre, çekiciliği daha az olan, tercih edilmeyen tasarımlar estetik işlevsellik engeline takılmayacaktır. Bu sebeple, birçok mahkeme *Pagliero* kararında kabul edilen yaklaşımı uygulamayı reddetmiş, bazı mahkemeler ise bu yaklaşımı biraz değiştirerek uygulamayı tercih etmiştir. Örneğin; konuya ilişkin bir diğer uyuşmazlık olan *Boston Prof'l Hockey Ass'n, Inc. v. Dallas Cap & Emblem Mfg., Inc.* kararında[479], mahkeme marka olarak tescil edilmek istenen amblemlerin ürünün ticari başarısı açısından asli bir unsur oluşturduğunu, bu sebeple de estetik işlevselliğin bulunduğuna kanaat getirmiştir. Mahkemeye göre dava konusu amblemler ilgili pazarda tüketiciler tarafından talep görmektedir. Lakin mahkeme burada, *Pagliero* davasındaki durumun aksine, tüketicilerin taleplerinin amblemin çekiciliğinden yahut da göze hoş görünmesinden kaynaklanmadığını da ayrıca belirtmiştir. Bu davada mahkeme, tüketicilerin işarete yönelik taleplerinin işaretin köken gösterme fonksiyonuna ya da tanınmışlığına yahut da ilgili tasarımların çekiciliğine dayanıp dayanmadığını ayırt etmiştir.

Buna karşılık, birçok mahkeme *Pagliero* kararında benimsenen yaklaşımı uygulamayı reddetmiştir. Örneğin; Üçüncü Temyiz Mahkemesi konuya ilişkin bir kararında[480], marka hukukunun sıradan bir ürünü özgün bir ürüne dönüştürebilecek özelliğin kullanılmasına engel olmaması gerektiğini ifade etmiştir. Benzer şekilde Onuncu Temyiz Mahkemesi de *Pagliero* kararında benimsenen ve estetik işlevselliğin tespiti açısından ürünün ticari başarısını esas alan yaklaşımı, yaratıcı tasarımların geliştirilmesine engel olduğu gerekçesiyle uygulamayı reddetmiştir[481]. Yine aynı şekilde İkinci Temyiz Mahkemesi de bu yaklaşımın hem ilgili tasarımın yaratıcısı hem de

[478] **HUGHES, Justin;** "Non-Traditional Trademarks and the Dilemma of Aesthetic Functionality", The Protection of Non-Traditional Trademarks, Oxford University Press, Y. 2018, s. 110.
[479] Boston Pro. Hockey Ass'n v. Dallas Cap E, 510 F.2d 1004 (5th Cir. 1975), https://casetext.com/.
[480] Keene Corp. v. Paraflex Industries, Inc., 653 F.2d 822 (3d Cir. 1981), https://casetext.com/.
[481] Brunswick Corp. v. Spinit Reel Co., 832 F.2d 513 (10th Cir. 1987), https://casetext.com/ (Kısaca *"Brunswick Kararı"* olarak anılacaktır).

sonraki rakipler açısından özgün tasarımların geliştirilmesine engel olacağını ifade etmiştir[482].

Konuya ilişkin olarak verilmiş olan *International Order of Job's Daughters v. Lindeburg & Co.* kararında[483] mahkeme daha farklı bir hususa değinmiştir. Davacı Job's Daughters cemiyeti kendilerini tanıtmak üzere kullandıkları mücevher sembolünün Lindeburg tarafından üretilip satılan mücevherlerde kullanılarak kendi markalarına yönelik bir ihlalin mevcut olduğu gerekçesiyle dava açmıştır. Mahkeme; marka hukukunun, bir teşebbüsün ürüne vermiş olduğu desteği, güvenceyi veya sponsorluğu koruması dışında, tüketicilerin belirli bir üründe görmeyi bekledikleri işlevsel özelliklerin bir başkası tarafından kullanılmasını engellemeyeceğini ifade etmiştir. Mahkemeye göre, ilgili cemiyeti tanıtmak üzere kullanılan mücevher sembolü, köken gösteren bir işaret değil, estetik açıdan işlevsel bir işarettir[484]. Dolayısıyla da herkes tarafından kullanılabilecektir. Lakin mahkemeye göre, estetik açıdan işlevsel bir özellik kullanılsa dahi ilgili çevre nezdinde karıştırılma ihtimalinin meydana gelmesi durumunda yine marka ihlalinden söz edilebilecektir. Bunun yanı sıra mahkeme, davalı tarafın işareti köken arması olarak kullandığına dair delillerin bulunması halinde, bu kullanımın estetik açıdan işlevsel bir kullanım olarak sayılmayacağını da belirtmiştir.

Konuya ilişkin olarak verilen bir başka önemli karar da *Louis Vuitton* kararıdır[485]. İlgili kararda davacı taraf, tescil ettirmiş olduğu *"LV"* markasını belirli bir renk tonu ile ürünlerinin üzerinde desen olarak kullanmaktadır. Davalı taraf aynı markayı yine aynı türden ürünler üzerinde kullanmaya başlamış ve söz konusu işaretin estetik açıdan işlevsel olduğu gerekçesiyle marka hakkı korumasından faydalanamayacağını öne sürmüştür. Davalı taraf burada *Pagliero* kararına dayanarak, dava konusu işaretin davacının ticari başarısı açısından esaslı olduğunu; bu sebeple de işlevsel sayılması gerektiğini iddia etmiştir. Yerel mahkeme davalının iddialarını yerinde bulmuş ve işaretin markanın ticari başarısı açısından asli unsur teşkil ettiğine,

---

[482] Wallace Intern. Silversmith v. Godinger Silver, 916 F.2d 76 (2d Cir. 1990), https://casetext.com/.

[483] International Order of Job's Daughters v. Lindeburg & Co., 727 F.2d 1087 (Fed. Cir. 1984), https://casetext.com/.

[484] Bu karar ortak markaların diğer markalarla aynı şekilde köken gösterme fonksiyonuna sahip olmadıkları; zira bu markanın kullanımının kişinin belirli bir cemiyete yahut organizasyona üye olduğunu gösterdiği, diğer bir ifadeyle farklı şekilde bir köken gösterme fonksiyonuna sahip olduğu ve mahkemenin de bu hususu dikkate almadığı gerekçeleriyle eleştirilmiştir. Nitekim mahkemeye göre, bu işaret köken arması olarak kullanılmamaktadır; dolayısıyla işlevsel niteliktedir. Bunun yanı sıra, mahkemenin estetik işlevsellik doktrinini marka ihlali savunması olarak kullandığı yönünde eleştiriler de öne sürülmüştür. Eleştiriler için bkz. **HOPKINS, Sarah;** "Aesthetic Functionality: A Monster the Court Created but Could not Destroy", TMR, Y. 2012, Vol. 102, No. 5, s. 1138.

[485] Vuitton et Fils S.A. v. J. Young Enterprises, Inc., 644 F.2d 769 (9th Cir. 1981), https://casetext.com/.

dolayısıyla da estetik açıdan işlevsel olduğuna karar vermiştir. Buna karşılık bu karar Dokuzuncu Temyiz Mahkemesi tarafından yerinde görülmemiştir. Üst mahkemeye göre tescilli bir markanın, sırf kullanıldığı ürünün ticari başarısını etkilemesi dolayısıyla geçersizliğine karar verilmesi yerinde olmayacaktır. Zira markalar köken gösterme işlevleri dolayısıyla her zaman kullanıldığı ürünlerin ticari başarılarına etki etmektedir. Mahkeme ayrıca, *Pagliero* davasının haksız rekabete ilişkin bir dava olduğunu ve ilgili davada kullanılan desenin yalnızca görsel açıdan ürüne güzellik katma amacı taşıdığını; fakat somut olaydaki davanın ise marka ihlaline dayandığını belirtmiştir. Mahkemeye göre; *Pagliero* davasının aksine, *Vuitton* davasında kullanılan işaret ürüne çekicilik katmaktan ziyade köken gösterme amacı taşımaktadır. Mahkeme ayrıca, davacının markasının esas sicilde tescilli bir marka olduğunu; dolayısıyla da bu markayı ticari hayatta serbestçe kullanma konusunda münhasır hakkı bulunduğunu da belirtmiştir.

Konuya ilişkin ilginç bir karar da yine Dokuzuncu Temyiz Mahkemesi tarafından verilmiştir. Mahkeme somut olayda kullanılan ürün broşürünün ticari form kategorisi içerisine girmediğini, dolayısıyla işlevsellik engellerinin ilgili ürün açısından uygulanamayacağına hükmetmiştir. Zira *Pagliero* kararında işlevselliğin tespitine ilişkin olarak kabul edilen yaklaşım yalnızca ticari formlar açısından uygulanabilecektir. Bu sebeple de dava konusu olayda halıların teşhiri için tasarlanan broşürün işlevsel olmadığına hükmedilmiştir.[486]

Estetik işlevselliğin tespitine ilişkin olarak *Pagliero* kararında kabul edilen yaklaşımı uygulamayı reddeden birçok mahkeme, estetik işlevselliğin tespitini işaretin tescil edilmesinin piyasadaki rekabete etkilerini göz önünde bulundurarak yapmıştır. Örneğin ABD İkinci Temyiz Mahkemesi de *Pagliero* kararı ile kabul edilen ve estetik işlevselliğin tespiti açısından ürünün yalnızca ticari/satış başarısını dikkate alan yaklaşımı uygulamayı reddetmiştir. Mahkeme vermiş olduğu *Wallace International Silversmiths, Inc. v. Godinger Silver Art Co. Inc.* kararında[487], Barok tarzı gümüş çatal bıçak takımının marka hakkı korumasından faydalanamayacağını, zira Barok tarzını ürünlerinde kullanmak isteyen herkesin aynı kıvrımları ve çiçek desenlerini kullandığını; dolayısıyla bu desenlerin ürünün kökenini gösterme işlevine sahip olmadığını belirtmiştir. Mahkemeye göre, rekabetin sağlanması açısından söz konusu desenlerin kullanımı Barok tarzını ürünlerinde kullanmak isteyen herkese açık olmalıdır; bu sebeple de bu desenler estetik açıdan işlevsel niteliktedir. Mahkeme

[486] Fabrica Inc. v. El Dorado Corp., 697 F.2d 890 (9th Cir. 1983), https://casetext.com/.
[487] Wallace Intern. Silversmith v. Godinger Silver, 916 F.2d 76 (2d Cir. 1990), https://casetext.com/.

burada, estetik işlevselliğin tespiti açısından *Pagliero* kararı ile belirlenmiş olan yaklaşımı uygulamayı reddetmiş ve tespiti tamamen rekabetin korunmasına yönelik ihtiyaçları esas alarak yapmıştır. Mahkemeye göre, estetik açıdan çekici olan bir şekil yahut özellik marka hakkı korumasından faydalandığı takdirde bu durum piyasadaki rekabeti engelliyor ise bu şekil yahut özellik estetik işlevsellik engeli ile karşılaşacaktır. Mahkeme işlevselliğin tespitinde belirli kriterlerin dikkate alınması gerektiğine hükmetmiştir. Buna göre; benzer özelliklerin işlevsellik derecesi, rakip ürünler arasındaki işlevsel olmayan yalnızca süs olarak kullanılan özelliklerin benzerlik dereceleri ile ürünün faydasına zarar vermeyecek şekilde işlevsel olan özelliğin alternatiflerinin bulunup bulunmadığı bu doktrinin tespiti açısından göz önünde bulundurulması gerekir. Görüldüğü gibi, mahkeme estetik işlevselliğin tespiti açısından öncelikle piyasadaki rekabetin ne derecede etkilenip etkilenmediğini dikkate almaktadır.

Pagliero kararında benimsenen yaklaşımı uygulamayı reddeden ve estetik işlevselliğin tespitinde rakiplerin ihtiyaçlarını esas alan birçok mahkeme, burada daha çok işaretin kullanımının etkili bir şekilde rekabet edilebilmesi için gerekli olup olmadığı, işaretin tescilinin ilgili piyasadaki rakiplerin rekabet edebilmelerini önemli şekilde etkileyip etkilemediği ve tescil edilmek istenen işarete ilişkin farklı alternatiflerin geliştirilip geliştirilemeyeceği gibi hususları göz önünde bulundurarak değerlendirmelerde bulunmuştur.

Görüldüğü gibi, estetik işlevsellik doktrininin uygulanması hususunda mahkemeler nezdinde görüş ayrılıkları bulunmaktadır, dahası, bazı mahkemeler bu doktrini kabul edip uygulamakta iken, bazıları ise bu doktrinin varlığını dahi kabul etmemektedir.[488] Gerçekten de estetik işlevsellik doktrinine karşı çıkan görüşler de bulunmaktadır. Bu görüşü savunanlar, estetik işlevselliğin kabulü halinde, markalarını öne çıkarmak için orijinal ve çekici işaretler yaratmaya zaman harcayan üreticilerin ödüllendirilmek yerine cezalandırılmış olacaklarını öne sürmektedirler[489]. Birçok federal mahkeme kararında da estetik işlevsellik doktrininin varlığı kabul

[488] Farklı mahkeme kararları için bkz. **TRAINA, Lauren;** "Seeing Red, Spending Green: The Costly Process of Registering and Defending Color Trademarks", Southern California Law Review, Y. 2014, Vol. 87, s. 1341 vd.

[489] Görüşler için bkz. **MOIR, Diane E.;** "Trademark Protection of Color Alone: How and When Does a Color Develop Secondary Meaning and Why Color Marks Can Never Be Inherently Distinctive", Touro Law Review, Y. 2011, Vol. 27, s. 429.

edilmemiştir[490]. Bazı mahkemeler de bu doktrini yalnızca ticari formlar yahut da geleneksel olmayan markalar açısından uygulamaktadır.

Estetik işlevsellik doktrininin amacına uygun olarak, doğru bir şekilde uygulandığı mahkeme kararlarından bir tanesi ise Federal Mahkeme tarafından verilmiş olan *Brunswick Corp. v. British Seagull* kararıdır[491]. Karar, dıştan takmalı tekne motorlarında kullanılan siyah rengin marka olarak tesciline ilişkindir. Aslında bu motorlarda siyah renk birçok kişi tarafından kullanılmaktadır. Mahkeme burada kullanılmak istenen siyah rengi faydacı/teknik açıdan işlevsel bulmamış; fakat, bu rengin farklı renkteki tüm tekneler ile uyum sağlayabildiği ve motoru olduğundan daha küçük gösterdiği gerekçeleriyle kullanan kişiye rekabet avantajı sağladığını belirterek, söz konusu rengin estetik açıdan işlevsel olduğuna kanaat getirmiştir. Dolayısıyla her ne kadar, siyah rengin kullanımı motorun daha iyi çalışması açısından bir fayda sağlamasa da bu renk motorlar satıcıya rekabet avantajı sağlamaktadır. Mahkemeye göre ayrıca, marka hukukunun temel prensiplerinden olan köken gösterme fonksiyonu dikkate alınmadan estetik işlevsellik doktrininin mevcudiyeti de tespit edilemeyecektir. Mahkeme burada bir işaretin marka hakkı ile korunup korunmayacağını belirlerken, *Pagliero* kararında kabul edilenin aksine, işaretin kullanıldığı ürünün ticari başarısından ziyade marka hukukunun temel ilkelerinin göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret etmiştir. Bu sebeple, somut olayda kullanılan siyah renge ilişkin marka başvurusu görsel olarak çekici olduğu gerekçesiyle değil, markanın temel fonksiyonlarını yerine getirmediği gerekçesiyle reddedilmiştir. Burada rakip teşebbüslerin adil bir şekilde rekabet edebilmeleri açısından söz konusu rengi kullanmalarının gerekli olup olmadığı dikkate alınmış, bunun dışında rengin görsel çekiciliğe sahip olup olmadığı estetik işlevselliğin tespiti açısından bir kriter olarak değerlendirilmeye tabi tutulmamıştır. Mahkemeye göre burada kullanılan siyah renk *"de jure*[492]*"* olarak işlevsel olduğundan ikincil anlam (kullanım sonucu ayırt edici nitelik) kazansa dahi marka olarak tescil

[490] Bkz. Bd. of Supervisors for L.S.U. v. Smack, 550 F.3d 465 (5th Cir. 2008), https://casetext.com/; benzer yönde mahkeme kararları için bkz. **TRAINA,** s. 1341 vd.

[491] Brunswick Corp. v. British Seagull LTD, 35 F.3d 1527 (Fed. Cir. 1994), https://casetext.com/. Yine bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi Yargılama ve Temyiz Kurulu (TTAB) tarafından verilmiş olan *Florists' Transworld Delivery* kararında da estetik işlevsellik doktrininin amacına uygun şekilde uygulandığı görülmektedir. Nitekim kararda çiçek aranjmanlarında kullanılmak istenen siyah renk, bu rengin genellikle cenaze yahut da resmi etkinliklerde çiçek aranjmanlarında çoğunluk tarafından kullanıldığı, yine bu rengin Cadılar Bayramı kutlamaları açısından da sıklıkla tercih edilen bir renk olduğu gerekçeleriyle estetik açıdan işlevsel bulunmuştur. Zira piyasadaki diğer kişilerin de adil bir şekilde rekabet edebilmeleri açısından çiçek aranjmanlarında siyah rengi kullanmaları gerektiği belirtilmiştir. Florists' Transworld Delivery, Inc., 106 USPQ2d 1784 (TTAB 2013).

[492] Bkz. yukarıda dn. 451.

edilemeyecektir. Görüldüğü gibi uygulamada sıklıkla karşılaşılan geleneksel olmayan marka türlerinden biri olan renk markalarının tescili açısından estetik işlevselliğin doğru şekilde tespiti oldukça önem taşımaktadır. Zira yalnızca çekici olduğu gerekçesiyle bir işareti marka hakkı korumasından mahrum bırakmak geleneksel olmayan marka türlerinin tescilini oldukça zora sokacaktır. Kanaatimizce *Brunswick* kararı estetik işlevsellik doktrininin doğru ve adil bir şekilde uygulandığı örnek kararlardan biridir, nitekim kararda doktrininin getiriliş amacına uygun şekilde hüküm verilmiştir.

ABD Yüksek Mahkemesi ise ilk olarak 1995 yılında vermiş olduğu *Qualitex* kararında[493] estetik işlevselliğe ilişkin tartışmalara yer vermiştir[494]. Bu karar, soyut bir rengin marka olarak tescil edilip edilemeyeceğinin tespitine ilişkin önemli bir karardır. Nitekim bundan önce birtakım mahkeme kararlarında, renkler doğrudan işlevsel oldukları gerekçesiyle marka tescilinden faydalandırılmamıştır. Gerçekten de renklerin marka olarak tescil edilmek istenmesi halinde özellikle estetik işlevsellik engeli ile karşılaşmaları oldukça muhtemeldir. Zira renkler doğaları gereği kullanıldıkları mallara özellikle estetik açıdan belirli avantajlar sağlamaktadır. Lakin bir rengin yahut da renk kombinasyonunun kullanıldığı malı görsel olarak daha çekici hale getirmiş olmasının o rengi doğrudan işlevsel kılmayacağı da kabul edilmelidir. Yüksek Mahkeme, *Qualitex* kararında da rengin teknik açıdan bir fayda sağlamasa da ürünü daha cazip hale getirerek sahibine önemli ölçüde rekabet avantajları sağlayabileceğini, bu sebeple de yine işlevsel olarak nitelendirilmesinin mümkün olduğunu belirtmiştir. Diğer bir ifadeyle, mahkemeye göre bir rengin kullanımı, faydacı/teknik anlamda işlevsel sayılmasa dahi, rakipleri önemli ölçüde dezavantaja uğratacaksa bu kullanım yine de işlevsel sayılabilecektir. Mahkeme işlevselliğe ilişkin geleneksel tanımdan hareket ederek bir rengin ürünün kullanımı veya amacı açısından esaslı olmaması ve bu rengin kullanımının ürünün maliyetini veya değerini etkilememesi durumunda bu rengin marka olarak tescilinde işlevsellik engeli ile karşılaşılmayacağını belirtmiştir. Bunun yanı sıra mahkeme, işlevsellik doktrininin uygulanmasının oldukça zor olduğunu, nitekim uygulanırken rekabet üzerindeki etkileri de göz önünde bulundurularak dikkatli değerlendirmeler yapılması gerektiğinin de altını çizmiştir. Mahkemeye göre, bir renk köken gösterme işlevinden ziyade kullanıldığı ürünü belli sebeplerle daha çekici hale

[493] Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159, 115 S. Ct. 1300 (1995), https://casetext.com/.

[494] Bu karardan sonra yine ABD Yüksek Mahkemesi tarafından verilen *TrafFix* kararında da *"estetik işlevsellik"* doktrininin mevcudiyetinden açıkça söz edilmiştir. Kararda işlevsel nitelik taşıyan ticari formların marka olarak tescil edilemeyeceği ifade edilmiştir. Bkz. Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 U.S. 23, 121 S. Ct. 1255 (2001), https://casetext.com/. Karara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. İkinci Bölüm, II. A. 1. *"Faydacı/Teknik İşlevsellik"* başlığı altındaki açıklamalar.

getiriyor ise işlevsel sayılabilecektir; fakat bu durum renklerin her durumda doğrudan işlevsel sayılacağı anlamına da gelmemektedir. Sonuç olarak mahkeme, renklerin her durumda doğrudan işlevsellik engeli ile karşılaşmayacağını belirtmiş ve bir rengin ayırt edici nitelik kazanması halinde tek başına marka olarak tescil edilebileceğini de kabul etmiştir. Mahkemenin bu tutumu, işlevsel dahi olsalar ikincil anlam kazanmış olan işaretlerin marka hakkı korumasından faydalanmasına izin verdiği ve işlevsellik doktrininin yalnızca istisnai hallerde uygulanması gerektiği şeklinde yorumların ortaya çıkmasına sebep olmuştur[495]. Buna karşılık bu karar ile Yüksek Mahkeme'nin de estetik işlevsellik doktrininin mevcudiyetini kabul etmiş olduğu görülmektedir. Lakin Yüksek Mahkeme'nin bu kararına rağmen yine de bazı mahkemeler bu doktrini uygulamayı reddetmeye devam etmiştir[496]. Altıncı Temyiz Mahkemesi ise vermiş olduğu bir kararında; estetik işlevselliğin tespiti açısından uygulanacak olan yöntemin henüz belirli olmadığı daha da fazlası bu doktrinin gerçekten kabul edilip uygulanmakta olduğunun dahi kesinleşmemiş olduğunu; dolayısıyla öncelikle bu sorunların çözümlenmesi gerektiğini ifade etmiştir[497].[498]

---

[495] **HOPKINS,** s. 1149.

[496] Örneğin; Beşinci Temyiz Mahkemesi estetik işlevselliğe ilişkin doktrini uygulamayı reddetmektedir. Bkz. Bkz. Bd. of Supervisors for L.S.U. v. Smack, 550 F.3d 465 (5th Cir. 2008), https://casetext.com/.

[497] Maker's Mark Distillery, Inc. v. Diageo N. Am., Inc., 679 F.3d 410, 102 USPQ2d 1693 (6th Cir. 2012), https://casetext.com/.

[498] Görüldüğü gibi estetik işlevsellik doktrininin uygulanmasına ilişkin olarak birbirinden farklı mahkeme kararları bulunmaktadır. Yedinci Temyiz Mahkemesi de 2010 yılında estetik işlevsellik doktrinine ilişkin farklı bir karara imza atmıştır. Dava konusu marka yuvarlak plaj havlusu tasarımı olup söz konusu marka esas sicilde tescilli ve sorgulanamaz (incontestable) statüsü kazandığından bu markanın ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığı da markanın hükümsüzlüğü açısından bir gerekçe tescil etmeyecektir [Lanham Kanunu § 15 (15 U.S.C. § 1065)]. Buna karşılık, Lanham Kanunu bu markaların da belirli koşullar altında hükümsüz kılınabileceğini düzenlemiştir, bu koşullardan bir tanesi de markanın işlevsel nitelikte olmasıdır (Lanham Kanunu § 33 (15 U.S.C. § 1115(b)(8)]. Ürün tasarımlarının köken gösterme fonksiyonuna sahip olabilmesi ve dolayısıyla da marka hakkı korumasından faydalanabilmesi için mutlaka ikincil anlam kazanmış olduklarının ispatı gerekmektedir; fakat dava konusu marka sorgulanamaz (incontestable) statüsü kazandığından artık ikincil anlam kazanmış olduğunun ispatına da gerek bulunmamaktadır. Mahkeme burada *TrafFix* kararında belirtilen tanıma dayanarak markanın işlevsel nitelikte olduğuna karar vermiştir. Mahkemeye göre bir tasarım köken gösterme fonksiyonundan ziyade ürüne farklı şekilde fayda sağlıyor ise bu durumda o tasarımın işlevsel olduğu kabul edilmelidir. Mahkeme ürünün bir moda tasarımı olduğuna ve modanın da esasında işlevselliğin bir görünüm biçimi olduğuna karar vermiştir. Zira mahkemeye göre, moda tasarımlarının tasarım patenti ile korunmadığı sürece rahatlıkla taklit edilebileceği birçok mahkeme kararında da ifade edilmiştir. Sonuç olarak mahkeme, yuvarlak plaj havlularının temel/sıradan tasarımlar olduğunu, yuvarlak havluların herkes tarafından kullanılabileceğini, zira bu tasarımın rakiplerin aynı tasarımı kopyalamalarına engel teşkil edecek derecede ayırt edici niteliğe sahip olmadığına karar vermiştir. Mahkemeye göre tüketiciler birçok gerekçe ile üreticinin kim olduğuna bakmaksızın yuvarlak havlu satın almak isteyebilecektir ve marka hakkı sahibi moda tasarımı niteliğinde olan yuvarlak havlularını tasarım patenti ile değil marka hakkı ile korumak istemiştir; fakat bu durumda yuvarlak havlu tasarlamış olan bir kişiye sınırsız süreli olarak rekabette avantaj sağlayan bir hak tanımak doğru olmayacaktır. Dolayısıyla mahkeme yuvarlak plaj havlu tasarımının estetik açıdan işlevsel olduğuna kanaat getirmiştir. Bkz. Jay Franco Sons, Inc. v. Franek, 615 F.3d 855 (7th Cir. 2010), https://casetext.com/.

Estetik işlevsellik doktrininin varlığı Yüksek Mahkeme tarafından kabul edilmiş olsa da bu doktrinin her zaman uygulamada problemler yaratmakta olduğu ve birbiriyle tutarlı mahkeme kararlarının ortaya çıkmasına engel oluşturduğu gerekçeleriyle eleştirilere maruz kalmıştır. Gerçekten de ABD hukukunda estetik işlevselliğin tespitinde hangi kriterlerin dikkate alınması gerektiği hususunda bir kesinlik bulunmamaktadır. Zira burada faydacı/teknik işlevselliğin tespitine ilişkin belirlenmiş olan kriterlerden daha farklı kriterlerin dikkate alınıp alınmayacağı hususu dahi açık değildir. Mahkemelerin birçoğu her iki işlevselliğin tespitinde de hemen hemen aynı kriterleri esas almıştır. Lakin her iki işlevsellik türü farklı ihtiyaçlara cevap vermektedir. Faydacı/teknik işlevsellikte ürünlerin daha çok teknik boyutları söz konusu iken, estetik işlevsellikte tüketici beklentileri ile karşılaşılmaktadır.[499]

Buna karşılık yukarıdaki mahkeme kararlarından da anlaşılabileceği üzere, ABD hukukunda estetik işlevselliğin tespiti çoğunlukla marka olarak tescil edilmek istenen işaretin piyasadaki rekabeti önemli ölçüde kısıtlayıp kısıtlamadığı göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Dolayısıyla estetik işlevselliğin marka olarak tescil edilmemesinin altında yatan nedenin de piyasada adil bir rekabetin sürdürülebilmesi açısından gerekli olan bir özellik yahut işaretin tek bir kişinin tekeline bırakılmaması gerektiği düşüncesi olduğu söylenebilecektir. Faydacı/teknik işlevsellikte daha çok piyasanın ihtiyacı olan mühendislik sorunlarına ilişkin özellikler söz konusu olurken estetik işlevsellikte piyasa beklentilerine yönelik özellikler söz konusu olmaktadır. Estetik işlevsellik doktrininin amacı, doktrininin adından yola çıkarak estetik özellik taşıyan, çekici nitelikteki işaretleri marka hakkı korumasından faydalandırmamak olmamalı, burada mutlaka bu tip özelliklerin marka sahibine haksız bir rekabet avantajı sağlayıp sağlamadığı belirlenmelidir. Nitekim köken gösterme fonksiyonuna hiçbir katkısı olmayan yalnızca estetik özellik taşıyan işaretler estetik işlevsellik sebebi ile

---

ABD İkinci Temyiz Mahkemesi ise 2012 yılında vermiş olduğu *Louboutin* kararında estetik işlevsellik doktrinine ilişkin olarak en detaylı tanımı yapmıştır. Mahkemeye göre, öncelikle ürünün tasarım özelliğinin ürünün kullanımı veya amacı için esaslı olup olmadığına yahut da ürünün maliyeti veya kalitesine etki edip etmediğine bakılacaktır. Eğer esaslı ise yahut da ürünün maliyetine veya kalitesine etki ediyor ise söz konusu tasarım işlevsel sayılacaktır. Fakat bu tasarım ürünün kullanımı veya amacı için esaslı değilse yahut da ürünün maliyetine veya kalitesine etki etmiyor ise bu durumda tasarıma marka hakkı tanınması halinde rekabetin ne şekilde etkilendiğine ilişkin araştırma yapılacaktır. Diğer bir ifadeyle, ilgili işaret ürünün kullanımı veya amacı için esaslı olmasa da yahut da ürünün maliyetine veya kalitesine etki etmese de yine de işaretin marka olarak tescili halinde piyasadaki rekabetin önemli derecede etkilenip etkilenmediği dikkate alınacak ve ancak rekabete olumsuz bir etkisinin olmadığı anlaşılır ise tescil edilebilecektir. Bkz. Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am., Inc., 696 F.3d 206, 226 (2d Cir. 2012), https://casetext.com/.

[499] **HUGHES,** s. 114, 115.

değil işaretin ayırt edici niteliğinin bulunmadığı gerekçesiyle marka korumasından faydalandırılamayacaktır[500].

B. Türk ve AB Hukukunda İşlevsellik Doktrini

1. Genel Olarak

Mülga 556 Sayılı KHK'da ve yine 6769 sayılı SMK'da marka olabilecek işaretler hususunda sınırlayıcı bir sayıma gidilmemesi ve mal veya ambalaj biçimleri ile koşulları sağladığı sürece her türlü işaretin marka olabilecek işaretler arasında kabul edilmiş olmasının bir sonucu olarak geleneksel olmayan marka türlerinin tesciline de olanak tanınmıştır. Aynı şekilde mehaz AB hukuku ile ABD hukukunda da bu tür işaretlerin marka olarak tescili hususunda bir engel bulunmamaktadır. Lakin kanun koyucu bu gibi işaretlerin tescili açısından bir istisna öngörmüş ve mutlak ret nedenlerinin düzenlendiği SMK m. 5/1-(e) bendinde malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceğine hükmetmiştir. Benzer bir hüküm 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 7/1-(e) ile 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi m. 4/1-(e) bentlerinde de yer almaktadır. İlgili hükümlerin lafzından hareketle, yasakların yalnızca mallar bakımından söz konusu olduğu hizmet markaları için bu yasakların uygulanmayacağı söylenebilecektir[501].

2. SMK m. 5/1-(e) Kapsamına Giren İşaretler

SMK m. 5/1-(e) bendinde *"şekil yahut bir başka özelliğin"* marka olarak tescil edilemeyeceği belirtilmiştir. Dolayısıyla, hükümde belirtilen yasak kapsamına yalnızca şekiller girmemektedir. Yine hükümde belirtilen şekil yahut özellik kavramlarından ne anlaşılması gerektiği de açık değildir. Zira burada yalnızca üç boyutlu yahut iki boyutlu

---

[500] TMEP, § 1202.02(a)(vi), July 2022.

[501] EUIPO Guidelines, Part B, Sec. 4, C. 6, Ver. 1.0, 31.03.2023, s. 516; **KUR/SENFTELEBEN,** s. 162; M. İ. K., 2021, s. 299. Buna karşılık YASAMAN, mülga KHK döneminde, hizmet markaları için de aynı ilkenin geçerli olduğunu; hizmeti tanımlayan şekillerin marka olarak alınamayacağını belirtmiş idi. Yazara göre, örneğin; herkes tarafından bilinen hemşire figürü hastaneler için hizmet markası olarak tescil edilemeyecekti. **YASAMAN,** Marka Hukuku, s. 240. Lakin yazarın sonradan SMK m. 5/1-(e) bendinde yer alan yasakların yalnızca mallar için uygulanacağı, ilgili hükmün hizmet sınıfları için uygulama alanı bulmayacağını kabul etmiş olduğu görülmektedir. Bkz. **YASAMAN/YASAMAN,** SMK Şerhi, C. I, s. 451. Kanaatimizce de ilgili yasaklar yalnızca mallar açısından getirilmiş olup verilmiş olan örnekteki hemşire figürünün hastaneler açısından hizmet markası olarak tescil edilememesinin sebebi bu işaretin tanımlayıcı bir işaret olmasından kaynaklanmalıdır.

şekillerin mi hükmün kapsamında kalacağı, yoksa iki boyutlu figüratif unsurlar, süslemeler, dekoratif motifler veya geleneksel olmayan marka türlerinden desen markaları, tek renkten veya renk kombinasyonundan oluşan renk markaları ve pozisyon markalarının da hükümde belirtilen *"şekil"* yahut *"özellik"* kavramları kapsamında kalıp kalmayacakları tartışmalıdır. Mülga 556 sayılı KHK ve yine o dönemde yürürlükte bulunan mehaz AB düzenlemelerinde, ilgili yasaklar yalnızca şekiller açısından uygulanmakta idi, zira madde hükmünde yalnızca şekillerden söz edilmiş olup *"başka bir özellik"* ibaresi kullanılmamıştı. Hükümde belirtilen yasakların yalnızca şekillerden oluşan işaretlere uygulanıyor olması, esasında şekil markası tescil ettirmek isteyen başvuru sahiplerinin bu yasaklarla karşılaşmamak adına başvurularının şekil markası değil de farklı bir marka türü olduklarını iddia etmelerine sebep oluyordu[502]. Örneğin; gerçekte üç boyutlu bir şekil markası tescil ettirmek isteyen bir kişi markasının şekil markası değil de bu şekli tasvir eden figüratif marka olduğunu iddia edebilmekteydi. Zira böylelikle, başvuruya konu markası ilgili hükümde belirtilen yasaklar kapsamında bir değerlendirmeye tabi tutulmayacak ve daha kolay tescil edilebilecekti. Lakin başvuru sahipleri tarafından izlenen bu taktikler mahkemeler önünde pek de başarı elde edememişti. Zira ABAD kararlarında, malın kendisinden meydana gelen üç boyutlu şekiller için öngörülen değerlendirmelerin ilgili malın iki boyutlu gösterimlerinden oluşan figüratif işaretler için de uygulanacağı kabul edilmiştir. Diğer bir ifadeyle, mahkeme malın kendisinden oluşan üç boyutlu şekiller ile bu şekillerin iki boyutlu gösterimlerinden oluşan figüratif işaretlerin tescili açısından aranacak kriterler arasında bir fark gözetmemiştir. Lakin buna karşılık, üç boyutlu şekillerin gösterimlerinden oluşmayan ve ilgili çevrenin zihninde yalnızca dekoratif bir unsur olarak algılanan figüratif işaretler ile üç boyutlu şekillerin aynı değerlendirmelere tabi tutulmayacağı da ayrıca belirtilmiştir.[503]

Hükümde belirtilen şekil kavramından ne anlaşılması gerektiği yorumlanırken durum iki farklı açıdan ele alınmalıdır. Birinci durum, açıkça şekil markası olduğu belirtilmeyen; fakat şekilden oluşan işaretler ile üç boyutlu şekillerin iki boyutlu gösterimlerine ilişkin işaretlerdir. Bu gibi durumlarda marka hakkı sahibine ilgili

[502] **GANGJEE, Dev S;** "Paying the Price for Admission: Non-Traditional Marks across Registration and Enforcement", The Protection of Non-Traditional Trademarks Critical Perspectives, Oxford University Press, Y. 2018, s. 67.

[503] August Storck KG v. EUIPO, Judgement of the Court (Seventh Chamber), C-417/16 P, 04.05.2017, para. 36, 40, https://curia.europa.eu/. Bu sebeple ilgili yasağın kapsamına boyutlar dikkate alınmaksızın şekillerden oluşan tüm işaret türlerinin girdiği kabul edilmekte idi. Buna göre; yalnızca üç boyutlu şekiller değil, iki boyutlu şekiller ve üç boyutlu şekillerin iki boyutlu gösterimleri de yasak kapsamında değerlendirilmekte idi. Konuya ilişkin bilgi için bkz. **MEMİŞOĞLU,** s. 550, dn. 699.

hükümde belirtilen yasakların uygulanabileceği doğrudan kabul edilmelidir. İkinci durum ise, üç boyutlu şekillerin gösterimi niteliğinde olmayan iki boyutlu şekillere yasağın uygulanıp uygulanmayacağı hususudur. Genel Mahkeme vermiş olduğu bir kararında konuya ilişkin açıklık getirmiştir. Buna göre; mala asli değerini veren şekillerin marka olarak tescil edilemeyeceğine ilişkin hüküm, üç boyutlu, iki boyutlu şekiller ile üç boyutlu şekillerin iki boyutlu gösterimlerine herhangi bir ayrım gözetilmeden uygulanabilecektir[504]. Yine bunun yanı sıra, ticari hayatta doğası gereği paketlenmesi gereken üç boyutlu şekillerin ambalajları da madde hükmünde belirtilen *"şekil"* kavramı içinde değerlendirilecektir[505].

Buna karşılık 2017 yılında yürürlüğe giren 6769 sayılı SMK ve yürürlükte bulunan yeni AB düzenlemelerinde yasağa ilişkin ilgili hükümlerde *"şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler"* ibaresi kullanılarak bu yasağın yalnızca şekiller için söz konusu olmadığı vurgulanmak istenmiştir. Hükümde yer alan *"başka bir özellik"*[506] ibaresinden ne anlaşılması gerektiği de açık değildir. Konuya ilişkin ABAD tarafından getirilmiş olan herhangi bir yorum da bulunmamaktadır. Lakin kanaatimizce, söz konusu ibareden malların münhasıran teknik, estetik veya doğal özelliklerinden oluşan diğer işaretlere de yasağın uygulanabileceği anlaşılmaktadır[507]. Teknolojik gelişmelerle beraber markaların gösterilme biçimlerinde ve türlerinde meydana gelen çeşitlenme ile geleneksel olmayan marka türlerindeki artış da göz önüne alındığında, ilgili yasağın yalnızca şekiller ile sınırlı kalmamış olmasının isabetli olduğu söylenebilecektir. Nitekim malların birtakım farklı özelliklerinin de tıpkı şekiller gibi herkesin kullanımına açık bırakılması gerekebilir. Hükümde yer alan *"özellikler"* ifadesi ile daha çok geleneksel olmayan işaretlerden söz edilmiştir[508]. Burada örneğin;

---

[504] Yoshida Metal Industry Co. Ltd. v. OHIM, Judgement of the General Court (Fourth Chamber), T-331/10, 08.05.2012, para. 27, https://curia.europa.eu/; EUIPO Guidelines, Part B, Sec. 4, C. 6, Ver. 1.0, 31.03.2023, s. 516. Şekiller ve hatta hükümde kullanılan *"başka bir özelliğni"* ibaresi ile diğer birtakım işaretler arasında hükmün uygulanması bakımından bir ayrıma gidilmemesi yerinde olmuştur. Nitekim rekabet politikasının işaretler açısından eşit şekilde gözetilmesi hükmün getiriliş amacına daha uygun düşecektir. **BENTLY/SHERMAN/GANGJEE/JOHNSON,** s. 960.

[505] Henkel KGaA, Judgement of the Court (Sixth Chamber), C-218/01, 12.02.2004, para. 37, https://curia.europa.eu/, **VATANSEVER, Erman;** "6769 s. SMK'nın 5/1 (e) Uyarınca Teknik Bir Sonucu Elde Etmek İçin Zorunlu Olan veya Mala Asli Değerini Veren Şeklî ya da Başka Bir Özelliğini Münhasıran İçeren İşaretlerin İncelenmesi ve Karşılaşılan Sorunlar", Terazi Hukuk Dergisi, Nisan 2019, C. 14, S. 152, s. 846; **BENTLY/SHERMAN/GANGJEE/JOHNSON,** s. 960; **KUR/SENFTLEBEN,** s. 159.

[506] Mehaz AB düzenlemelerinde ise malların şekli ya da *"diğer karakteristiği"* (the shape, or another characteristic) ibaresi kullanılmıştır.

[507] **MEMİŞOĞLU,** s. 550; **VATANSEVER,** s. 850; **BENTLY/SHERMAN/GANGJEE/JOHNSON**, s. 959.

[508] **ASAN/ÜNSAL/VATANSEVER,** s. 79. Burada, bir malın ilgili pazardaki rekabetin sağlanması açısından gerekli olan temel özelliklerinin tekelleşmesinin önüne geçilmesi amacıyla rekabetin

fare ya da sivrisinek kovucu etkisi olan bir sesin ses markası olarak fare/sivrisinek kovucuları emtiası açısından tescil edilmek istenmesi halinde teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan bir özelliğin mevcudiyeti sebebiyle, yine motosiklet sesinden oluşan bir ses markasının motosikletler emtiası açısından tescil edilmek istenmesi halinde ise malın doğası gereği ortaya çıkardığı sesi içermesi sebebiyle başvuru reddedilebilecektir.[509]

3. Hükümde Yer Alan *"Münhasırlık"* Koşulu

Madde hükmünde düzenlenen yasakların uygulanabilmesi için şekil ya da özellik, marka olarak tescil edilmek istenen işarette *"münhasıran"* yer almalıdır. Bu durumda, ilgili şeklin asli/temel unsurunun doğal yapıya karşılık gelmesi, teknik bir işlev görmesi veya mala asli değerini vermesi gerekir[510]. Bu sebeple, işaret üzerinde yapılan ufak değişiklikler yahut da eklemelerle bu yasak bertaraf edilemeyecektir.[511]

---

korunmasına hizmet eden her durum dikkate alındığından, madde hükmünde yer alan *"başka bir özellik"* ifadesi de oldukça geniş yorumlanabilecektir. Örneğin; EUIPO tarafından çıkarılmış olan Marka Kılavuzu'nda parfüm kokusunun parfüm emtiası açısından malın doğal yapısına karşılık geleceği gerekçesiyle marka olarak tescil edilemeyeceği belirtilmiştir (EUIPO Guidelines, Part B, Sec. 4, C. 6, Ver. 1.0, 31.03.2023, s. 519). Lakin bir parfüm doğası gereği bir kokuya sahiptir; ancak sahip olduğu bu koku genellikle diğer parfüm kokularından farklı ve özel bir koku oluşturur. Bu durumda, piyasadaki diğer kokulardan oldukça farklı ve özel olan ve ilgili çevre tarafından da ayırt edilebilen bir parfüm kokusunu doğrudan ilgili madde hükmünün kapsamında değerlendirmek doğru olmayacaktır. Zira adil rekabetin sağlanması açısından, diğerlerinden farklı ve özel olan ve bunun yanı sıra ayırt edici niteliğe sahip olan bir kokunun hangi gerekçeyle işlevsel olarak nitelendirileceğini anlamak güçtür. Bkz. **MELLOR/LLEWELYN/MOODY-STUART/KEELING/BERKELEY/CHANTRIELLE/DUNCAN,** ch. 10, sec. 9, para. 1 - (10-176).

[509] **VATANSEVER,** s. 844; **BENTLY/SHERMAN/GANGJEE/JOHNSON,** s. 963, 964. İlgili hükmün bu denli geniş uygulama alanına sahip olması doktrinde eleştirilere maruz kalmıştır. Buna göre; bazı sözcükler veya resimler gibi yalnızca mevcudiyetleriyle malların ticari değerini arttıran birtakım işaretlerin de yasak kapsamında değerlendirilebileceği endişesinden söz edilmektedir. Dolayısıyla örneğin, ünlü kişilerin isimleri veya ünlü sanat eserlerinin görüntülerinin marka olarak kullanılmak istenmesi halinde, bunlar kullanacak olan kişiye rekabet avantajı sağlayacağından yasak kapsamında değerlendirilebilecekleri belirtilmiştir. Diğer bir ifadeyle, hükümde kesin bir ifadenin yer almaması hükmün uygulama alanının çok geniş yorumlanmasına yol açabilecektir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. **KUR/SENFTLEBEN,** s. 161.

[510] Nitekim üç boyutlu şekiller genellikle malın doğal yapısı ile benzerlik gösterebilmekte ve yine bu şekillerin rekabetçi pazarda yer bulabilmeleri de birçok defa belirli ölçüde işlevsel nitelik taşımalarını da zorunlu kılmaktadır. Zira madde hükmünde belirtilen yasaklara tabi olan şekil yahut da diğer özellikler, işaretin bütününde tali unsur oldukları takdirde marka korumasından faydalanabilecektir. Buna karşılık, hükümde yer alan yasakları münhasıran içeren işaretler marka olarak tescil edilemeyecektir. **MEMİŞOĞLU,** s. 561.

[511] **MEMİŞOĞLU,** s. 549. Buna ilişkin bir dava Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi (FSHHM) tarafından karara bağlanmıştır. Davada; tescil edilmek istenen üç boyutlu şekilde yer alan oyukluğun kullanılan malzemenin yerleştirileceği yere uyumu için gerekli ve zorunlu bir unsur olduğu, şeklin aynı zamanda başvuru kapsamındaki malların karakteristik yapısını da yansıttığı, rakiplerin mallarına biçim verme özgürlüğünü önemli ölçüde sınırlandırdığı ve öte yandan sadece renk unsurunun ilave edilmiş olmasının somut bir ayırt ediciliğe sahip olmadığı, malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şekil ile kastedilenin, malın cinsini veya bu cinse ait özelliklerin tümünü kapsadığı; dolayısıyla esasen ortopedik kullanım yönünden tescil kapsamındaki mallardan beklenen işlevin ve bu işlevin yerine

Buna karşılık, yasağın düzenlenmiş olduğu mülga 556 sayılı KHK m. 7/1-(e) bendinde yer alan hükümde *"münhasıran"* yahut da *"esas unsur"* ibarelerine yer verilmemişti. O halde madde hükmünde yer alan *"münhasıran"* ifadesinden ne anlaşılması gerektiği de ayrıca açıklanmalıdır. Madde hükmünde yüzde yüz işlevsel bir şekil yahut özelliğin aranmakta olduğu kabul edilirse, bu durumda ilgili şekle yahut özelliğe işlevsel olmayan önemsiz veya tali nitelikte bir unsurun eklenmesi suretiyle ilgili yasaklar rahatlıkla bertaraf edilebilecektir. Dolayısıyla madde hükmünde yer alan *"münhasıran"* ifadesi ile önemsiz sayılabilecek unsurların eklenmesi suretiyle yasakların bertaraf edilmesinin önüne geçilmek istenmiştir. Buna karşılık, ilgili şekle yahut özelliğe ayırt edici nitelikte esaslı bir unsur eklenirse ve böylelikle işaret farklı bir kombinasyona vücut verirse (örneğin; şeklin figüratif unsurlar veya sözcükler ile birlikte farklı bir kombinasyon oluşturması gibi), işaretin bütünlüğü münhasıran yasaklara tabi bir şekilden oluşmayacağı için bu durumda yasaklar bertaraf edilmiş olunacaktır[512].

Bununla beraber, işaretin madde hükmünde belirtilen şekilleri yahut özellikleri münhasıran içerip içermediğine ilişkin tespitin nasıl yapılacağının da belirlenmesi gerekir. Madde hükmünde kullanılan *"münhasıran içeren"* ibaresinden işaretin en önemli, esaslı olan unsurları anlaşılmalıdır. Diğer bir ifadeyle, işaretin temel/asli unsuru madde hükmünde belirtilen yasakları içermeli, yani işlevsel sayılmalıdır. İşaretin temel/asli unsurlarına ilişkin tespit somut olayın özelliklerine göre değişebilecektir. Değerlendirme doğrudan işaretin bütünü üzerinden yapılabileceği gibi, önce işaretin her bir unsuru tek tek dikkate alınarak da değerlendirme yapılabilecektir. Bunun yanı sıra, somut olayın koşullarına göre tüketici anketleri veya uzman görüşleri ile işaretin tescil edilmek istendiği malın daha önce başka bir fikri mülkiyet hakkına (patent yahut tasarım hakkı gibi) konu edilip edilmediği de göz önünde bulundurulabilecektir. İşaretin ayırt ediciliğine yönelik ilgili çevrenin algısı burada dikkate alınmamaktadır, zira işaretin işlevsel olması durumunda ayırt ediciliğin de bir önemi kalmamaktadır.[513]

---

getirilebilmesi bakımından elde edilmesi hedeflenen teknik sonuç için zorunlu bir şekle karşılık geldiği; bu tür teknik zorunluluk konusu olan şeklin üç boyutlu görünümünün KHK 7/1-(e) [SMK 5/1 (e)] bendi kapsamında kaldığı hükmolunmuştur. Görüldüğü gibi mahkeme, teknik bir işleve sahip olan proteze pembe renk unsurunun eklenmiş olmasını ilgili yasağın bertaraf edilmesi açısından yeterli bulmamıştır. Ankara 3 FSHHM, 2013/246 E., 2015/194 K. sayılı kararı, karar için bkz. M. İ. K., 2021, s. 301.

[512] Burada şekil ile beraber kullanılan sözcük yahut da farklı unsurlar yeni bir kombinasyon oluşturmakta ve bu kombinasyondan oluşan işaret bir bütün halinde marka tesciline konu olmaktadır. Fakat buna karşılık, burada üç boyutlu şeklin herhangi farklı bir unsur olmadan, ham, sıradan, herkes tarafından kullanılan bilindik hali tek başına ayrıca marka korumasından faydalanamayacaktır. **MEMİŞOĞLU,** s. 551, 552.

[513] **BENTLY/SHERMAN/GANGJEE/JOHNSON**, s. 961; Lego Kararı, para. 75, 76.

Madde hükmünde kullanılan *"münhasıran"* ifadesi, yukarıda belirtilen faydaların yanı sıra uygulamada birtakım karışıklıklara da yol açabilecektir. Nitekim, bir şeklin yahut da başka bir özelliğin hükümde belirtilen yasaklardan yalnızca birinin değil de birkaçının kapsamına girmesi durumunda ilgili işaretin madde hükmü kapsamında kalıp kalmayacağı tartışmaya açık olacaktır. Zira her bir yasak açısından bakıldığı takdirde, bir işaretin madde hükmü kapsamında değerlendirilebilmesi için hükümde belirtilen yasaklardan birini münhasıran içermesi yeterlidir. Nitekim işaretin içerdiği şeklin yahut özelliğin bu yasaklardan yalnızca birinin değil de birkaçının kapsamına girmesi halinde, yasaklardan birini münhasıran içermiş olduğu da söylenemeyecektir. Böyle bir durumda da hükmün uygulanıp uygulanmayacağı hususunda kararsızlık yaşanabilecektir.[514] Hükmün lafzından hareket edildiği takdirde, bu işaretin ilgili hüküm kapsamında değerlendirilmemesi gerekir, zira işaretin, yasaklar kapsamında belirtilen özellikleri yahut da şekilleri *"münhasıran"* içermesi zorunludur. Buna karşılık, hükmün getiriliş amacı dikkate alındığında, böyle bir işaretin tescil talebinin reddedilmesi gerekir. ABAD ise konuya ilişkin olarak vermiş olduğu bir kararında, hükümde belirtilen yasakların birbirinden bağımsız olarak uygulanması gerektiğini, dolayısıyla hükmün uygulanabilmesi için yasaklardan birinin tescil edilmek istenen işarette münhasıran bulunmasının yeterli olacağını ifade etmiştir. Mahkemeye göre, yasaklardan birinin işarete tamamıyla uygulanabilir olması, tescil talebinin reddi için yeterlidir. Sonuç olarak mahkeme yasakların kombinasyon halinde uygulanamayacağını belirtmiştir.[515]

Madde hükmünde aranan *"münhasırlık"* şartı ile ilgili meydana gelebilecek diğer bir karışıklık ise, işaretin önemli bir unsurunun işlevsel nitelikte olmasına rağmen, bu kısmın işaretin asli/esas unsurunu oluşturmaması halinde ortaya çıkabilecektir. Nitekim ilgili hüküm gereği, işaretin içerdiği işlevsel nitelikteki şekil yahut özellik asli/esas unsur olarak bulunmalı ki münhasırlık şartı gerçekleşebilsin. Aksi takdirde işlevsel özellik içeren işaret marka olarak tescil edilebilecektir. Böyle bir durumda da rakiplerin işlevsel nitelikte olan bu özelliği yahut şekli kullanmaları halinde ise

---

[514] **BENTLY/SHERMAN/GANGJEE/JOHNSON**, s. 961, 962.

[515] Hauck GmbH & Co. KG v. Stokke A/S and Others, Judgement of the Court (Second Chamber), C-205/13, 18.09.2014, para. 39-43 (Kısaca *"Hauck Kararı"* olarak anılacaktır). ABAD konuya ilişkin bir başka kararında da aynı görüşü benimsemiştir. Mahkeme, bir işaretin temel özelliklerinin hükümde belirtilen yasaklardan birkaçını birlikte içerebilmesinin mümkün olduğunu; fakat tescil talebinin reddi için işarete hükümde belirtilen yasaklardan birinin tamamen uygulanabilir olması gerektiğini belirtmiştir. Société des Produits Nestlé SA v. Cadbury UK Ltd, Judgement of the Court (First Chamber), C-215/14, 16.09.2015, para. 46-48. Yasakların kombinasyon halinde uygulanamayacağına ilişkin karar, hükmün getiriliş amacına uymadığı gerekçesiyle eleştirilmiştir. Bkz. **KUR/SENFTELEBEN,** s. 162.

benzerlik sebebiyle marka ihlali iddiasında bulunulabilecektir. Benzerlik karşılaştırmasında da ortalama tüketicilerin algısı dikkate alındığından ortalama düzeydeki bir tüketici de bu önemli seviyede işlevselliğe sahip şekli yahut diğer bir özelliği gözden kaçırmayacaktır. Bu durumda da rakiplerin işlevsel niteliğe sahip olan bu şekli yahut özelliği benzerlik sebebiyle kullanamama durumu ortaya çıkacak ve rekabet yine zarar görmüş olacaktır.[516] Bu hususun önlenebilmesi için benzerlik karşılaştırması yapılırken işaretin yalnızca ayırt edici niteliğe sahip esaslı unsurları arasında karşılaştırmanın yapılması gerektiği kuralına sıkı sıkıya uymak gerekir. Nitekim iki marka arasında benzerlik karşılaştırması yapılırken işaretin ayırt edici niteliğe sahip olmayan ya da ayırt edici niteliği zayıf olan unsurları dikkate alınmamalı, karşılaştırma işaretin esaslı unsurları arasında yapılmalıdır[517]. Böylelikle işaretin asli/esas unsurunda yer almayan işlevsel nitelikteki özellik yahut şekil de karşılaştırmada dikkate alınmamış olacak, bunların herkesin kullanımına açık bırakılması gerektiği kuralı da göz ardı edilmemiş olunacaktır[518].

4. Hükmün Getiriliş Amacı

SMK m. 5/1-(e) bendinde yer alan yasakların getiriliş amacı esasında adil rekabetin sağlanmasıdır. Nitekim ilgili yasaklar olmasaydı örneğin; patent hakkı ile yirmi yıl süreyle korunabilecek teknik açıdan fayda sağlayan bir şekil, yenilenebilir bir hak olmasından ötürü sınırsız süreli koruma sağlayan marka hakkı ile korunabilir hale gelecektir. Böyle bir durumda da ilgili buluş kamuya mal olmayacak ve herkes tarafından kullanılamayacak, sınırsız süre ile yalnızca tek bir kişinin tekelinde kalacaktır. Aynı şekilde, örneğin; malın yenilik ve ayırt edicilik koşullarını sağlayan dış görünüşü üzerinde azami yirmi beş yıl süre ile koruma sağlayan tasarım hakkı yerine süresiz olarak yenilenebilen bir marka hakkı kurulması da engellenmek istenmiştir[519].

---

[516] **BENTLY/SHERMAN/GANGJEE/JOHNSON,** s. 962, 963.

[517] M. İ. K., 2021, s. 199 vd.

[518] Nitekim ABAD tarafından verilmiş olan bir kararda da marka olarak kullanılan bir işaretin önemli seviyede işlevsel bir unsur içermesi halinde, yalnızca bu işlevsel nitelikteki unsurun rakipler tarafından da kullanılabileceği, bu durumun benzer markanın kullanılması şeklinde nitelendirilmeyeceği belirtilmiştir. Böylelikle de işlevsel özelliklerin herkes tarafından kullanımı kısıtlanmamış olunacaktır. Lego Kararı, para. 72.

[519] **MEMİŞOĞLU,** s. 552, dn. 706. Yazara göre, ürün şekillerinin korunması açısından tasarım hukuku ile marka hukuku arasında yaklaşım farklılıkları bulunmaktadır. Tasarım hukukunda *"formun işleve göre şekillendiği"* kuralı geçerli olup bu kural gereğince bir nesnenin şekli öncelikle amacına veya işlevine göre şekillenmektedir ve bu amaçsal ve işlevsel nitelikte olan şekiller dahi yenilik ve ayırt edicilik koşullarını sağladığı sürece tasarım hakkından faydalanabilmektedir. Buna karşılık, marka hukukunda işlevsel nitelikteki şekiller açısından tescil engeli bulunmaktadır. Yine yazara göre, marka hukukunda yer alan işlevsellik yasağı ile tasarım hukukundaki işlevsel şekillerin koruma dışında bırakılmasına ilişkin

Markanın asli işlevi köken ayırt etme olmakla beraber markalar piyasadaki rekabeti de beslemektedir. İlgili hükümdeki yasakların bulunmaması halinde, patent, tasarım yahut da telif hakları ile korunabilecek şekil yahut özellikler sınırsız süreli marka hakkı ile korunacak ve bu durumda da piyasadaki rekabeti korumayı amaçlayan marka hakkı esasında rekabeti engellemiş olacaktır.[520] Zira rekabetin korunması için ana kural zorunlu biçimlerin koruma altına alınmayacağıdır[521]. Burada yasak kapsamındaki şekillerin yahut da diğer özelliklerin kamunun kullanımına açık bırakılmasındaki menfaat, teşebbüslere tanınacak olan tekel hakkının üstünde tutulmuştur[522]. Aynı şekilde, ABD hukukunda da faydacı/teknik işlevsellik ve estetik işlevsellik olarak ayrılan işlevsellik doktrininin tespitinde de rekabetin engellenip engellenmediği dikkate alınmaktadır. Nitekim hükümde belirtilen yasaklar kapsamına giren şekillerin tek bir kişinin tekeline bırakılarak marka korumasından faydalandırılması rekabeti engelleyeceği gibi teknolojik gelişimlerin önünde de bir engel oluşturacaktır[523].

SMK m. 5/1-(e) hükmü kapsamında değerlendirilen işaretlerin esasında ayırt edici nitelikten de yoksun oldukları ifade edilmektedir[524]. Bu sebeple, bu hükmün

---

hüküm birbirinden farklıdır. Yazar marka hukukundaki işlevsellik yasağının uygulama alanının tasarım hukukuna nazaran daha geniş olduğunu ve dolayısıyla marka hukukunda yasağın uygulanması açısından daha katı bir yaklaşım benimsendiğini belirtmiştir. Yazar ayrıca tasarım hukukunda, tasarım öğelerinin, malın dış görünüşünün güzelleştirilmesi ve çekiciliğinin arttırılması amacı ile oluşturuldukları sürece korumadan faydalanabileceklerini, buna karşılık, SMK m. 5/1-(e) gereği, bu tür estetik tasarımların mala asli değer kazandırmaları halinde marka korumasından mahrum bırakılabileceklerini ifade etmiştir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. **MEMİŞOĞLU,** s. 554, 555.

[520] **BENTLY/SHERMAN/GANGJEE/JOHNSON,** s. 959; EUIPO Guidelines, Sec. 4, C. 6, Ver. 1.0, 31.03.2023, s. 516; **MEMİŞOĞLU,** s. 552; **KARAN/KILIÇ,** s. 90.

[521] **OYTAÇ,** Üç Boyutlu Markalar, s. 60.

[522] **MEMİŞOĞLU,** s. 552, dn. 705.

[523] **OYTAÇ,** Markalar Hukuku, s. 16.

[524] Zira TRIPS m. 15'te marka olabilecek işaretler belirlenmiştir. Buna göre, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayıran herhangi bir işaretin marka olabileceği öngörülmüştür. TRIPS m. 15/1'in son cümlesinde ise; üye ülkelerin tescil işleminin bir şartı olarak işaretlerin görsel olarak algılanabilir özellikte olmasını talep edebilecekleri belirtilmiştir. Yine aynı maddenin ikinci fıkrasında ise, Paris Anlaşması hükümlerinin ihlal edilmemesi koşuluyla, üye ülkelerin marka başvurusunun tescilini birinci fıkrada belirtilenlerden farklı gerekçelerle reddedebileceği düzenlenmiştir. Paris Anlaşması'na bakıldığı takdirde ise, SMK m. 5/1-(e) yahut da buna paralel 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 7/1-(e) ile 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi m. 4/1-(e) hükümlerine benzer nitelikte bir hükmün Paris Anlaşması'nda yer almadığı görülebilecektir. Yine bunun yanı sıra, Paris Anlaşması'nın 4. mükerrer 6. maddesinde yer alan *"telle quelle"* kuralı ve bu kuralın istisnaları göz önünde bulundurulduğunda SMK m. 5/1-(e) hükmünün ve AB düzenlemelerinde yer alan ilgili hükümlerin Paris Anlaşması'na aykırı nitelikte olduğu düşünülebilecektir. Lakin ABAD vermiş olduğu *Philips* kararında, marka hakkıyla sağlanan korumanın yalnızca ayırt etmeye yarayan işaretler ile sınırlandırılmış olduğu ve ilgili hükümlerin de sağlanan bu korumanın ayırt etmeye yarayan işaretlerin ötesinde genişletilmesini önlemeyi amaçladığını belirtmiştir (Philips Kararı, para. 78). Dolayısıyla mahkemeye göre, yasak kapsamında kalan işaretler esasında ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretlerdir. Yine mahkemenin ifadesinden yola çıkarak, ilgili hükümlerin TRIPS ve Paris Anlaşması'na aykırı olmadığının kabul edilmiş olduğu da söylenebilecektir. Nitekim ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler hem TRIPS hem de Paris Anlaşması gereği marka olarak tescil edilemeyecektir. Kanaatimizce, işlevsel olan işaretlerin ayırt edici nitelikte olmamaları, bunlara ilişkin tescil engelinin doğrudan TRIPS

gerekli olmadığı, zira ayırt edici nitelikten yoksun olan yahut da tanımlayıcı olan ya da herkesin kullanımına açık bırakılması gereken işaretlere ilişkin tescil engellerinin SMK m. 5/1-(e) kapsamında kalan işaretler için de uygulanabileceği düşünülebilecektir. Lakin ilgili hükümde düzenlenen yasakların her biri belirli bir amaca hizmet etmektedir. Hükümde düzenlenen yasaklar ortak olarak, hükmün kapsamına giren mal şekillerinin yahut da özelliklerinin herkesin kullanımına açık bırakılması amacını gütmektedir. Nitekim ilgili hüküm ile, hüküm kapsamındaki şekil yahut özelliklerin sınırlı süreli koruma sağlayan diğer fikri mülkiyet hakları (tasarım yahut patent hakkı gibi) ile korunup sonrasında ise kamuya mal olması sağlanmak istenmiştir. Dolayısıyla; adil rekabetin sağlanabilmesi açısından bu tip şekil yahut özellikler rakip teşebbüslerin de kullanımına açık bırakılmalıdır. Buna göre, SMK m. 5/1-(e) hükmünde belirtilen yasaklardan ilki olan malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini içeren şekiller ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılanmazlar; bu sebeple de ayırt edici niteliğe sahip değillerdir. Hükümde yer alan diğer yasaklarda da yine çoğunlukla ayırt edici niteliğe sahip olmayan şekil yahut özelliklerin söz konusu olduğu söylenebilecektir.[525] Lakin SMK m. 5/1-(e) hükmünü ayırt edici nitelikten yoksun olan işaretlerin düzenlendiği diğer tescil engellerinden ayıran husus, bu hükümde yer alan tescil engelinin kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılması ile de aşılamamasıdır. Diğer bir ifadeyle, SMK m. 5/1-(b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan tescil engelleri kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılması ile aşılabilirken, SMK m. 5/1-(e) bendi kapsamına giren şekiller yahut özellikler kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olsalar dahi marka olarak tescil edilemeyecektir. Dolayısıyla bu hüküm diğer hükümlerle birebir örtüşmediği gibi, bu hükmün ayırt ediciliğin bir alt kümesi olduğu da söylenemeyecektir.[526]

---

ve Paris Anlaşması hükümlerine aykırı olmadığı anlamına gelmeyecektir. Zira işlevsel olan işaretler, ayırt edici nitelikte olmayan işaretlerin aksine kullanım sonucu dahi ayırt edici nitelik kazanamamaktadır. Dolayısıyla, bu tescil engellerinin birbirinden oldukça farklı oldukları unutulmamalıdır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. İkinci Bölüm, II. B. 7. d. (2) *"Uluslararası Düzenlemeler Açısından Ortaya Çıkabilecek Sorunlar"* başlığı altındaki açıklamalar.

[525] **MELLOR/LLEWELYN/MOODY-STUART/KEELING/BERKELEY/CHANTRIELLE/DUNCAN,** ch. 10, sec. 9, para. 2, 3 - (10-187, 188); **MEMİŞOĞLU,** s. 554, 555.

[526] **MEMİŞOĞLU**, s. 559. Buna karşılık, doktrinde mala asli değerini veren şekli yahut da özelliği münhasıran içeren işaretlere ilişkin tescil engelinin uygulamada birçok probleme yol açtığı, bu yasak ile varılabilecek sonuca ayırt ediciliğe ilişkin diğer tescil engelleri ile de varılabileceği; dolayısıyla bu yasağın uygulamadan kaldırılması yahut da kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılması halinde yasağın aşılabilmesine olanak sağlayan yeni bir düzenlemeye gidilmesi gerektiği savunulmuştur. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. İkinci Bölüm, II. B. 7. d. (3). *"Hükmün Uygulanmasına Yönelik Diğer Zorluklar ve Getirilen Çözüm Önerileri"* başlığı altındaki açıklamalar.

Gerçekten de kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılmasına ilişkin düzenlenmiş olan hükümde yalnızca SMK m. 5/1-(b), (c) ve (d) bentlerine [2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün ilgili hükmünde ise m. 7/1-(b), (c) ve (d) hükümleri ile 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi'nde m. 4/1-(b), (c) ve (d) hükümlerine] atıf yapılmıştır. ABAD da vermiş olduğu bir kararında, mala asli değerini veren ve dolayısıyla da tescil edilemeyecek olan bir kot pantolonu şekline ilişkin olarak tüketicilerin bu şekli tanımalarının ve şekilden yola çıkarak ürünün hangi teşebbüse ait olduğunu belirleyebilmelerinin bir önemi olmadığını ifade etmiştir[527]. İşlevsellik engelleri ayırt edici niteliğin kazanılması ile aşılamadığından tescili istenen şeklin yahut da özelliğin ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığından önce işlevselliğe ilişkin tescil engeli kapsamına girip girmediği incelenmelidir. Aksi takdirde, uzun süren, masraflı ve hukuki belirsizlik içeren bir tescil süreci ile karşı karşıya kalınabilecektir. Zira işlevsel olan bir işaret ayırt edici niteliğe sahip olsa dahi marka olarak tescil edilemeyecektir. Dolayısıyla işaretin önce ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığının araştırılması işlevsel nitelikte olan bir işaret için zaman kaybı yaratacaktır.[528]

Bunun yanı sıra, ayırt ediciliğe ilişkin SMK m. 5/1-(b) hükmü ile m. 5/1-(e) hükmünün farklı kamu yararlarını korumaya çalıştığı da unutulmamalıdır. Zira ayırt edici olma gerekliliğinin altında yatan genel hedef, ilgili çevrenin satın alma kararını markanın köken gösterme fonksiyonuna göre vermeleridir. Buna karşılık, işlevsel nitelikte olan işaretlerde ve yine herkesin kullanımına açık bırakılması gereken diğer (serbest bırakılması gereken) işaretlerde ise korunmak istenen kamu yararı adil rekabetin sağlanmasına ilişkindir[529]. Diğer bir ifadeyle işlevsellik engellerinin altında

---

[527] Benetton Group SpA v. G-Star International BV, Judgement of the Court (Sixth Chamber), C-371/06, 20.09.2007, para. 28, https://curia.europa.eu/. Lakin böyle bir durumda da tüketicilerin ilgili şekli gördüklerindeki algıları belirli bir teşebbüse yönelik olacağından, rakip teşebbüslerin de aynı şekli kendi ürünlerinde kullanmalarına izin verilmesi halinde tüketiciler aldatılmış olacaktır.

[528] **MEMİŞOĞLU,** s. 556, 557. Yazar, malın özelliklerine veya işlevine tamamen yabancı olan, tescil edilmek istenen emtianın kendi şeklinden tamamen bağımsız, ayırt edici üç boyutlu şekillerin SMK m. 5/1-(e) hükmündeki yasağa tabi olmayacaklarının açık olduğunu belirtmiştir. Örneğin; parfüm şişesinin üst kısmına uygulanan üç boyutlu arma figürü gibi. Bu gibi şekillerin özü itibariyle (baştan itibaren) ayırt edici niteliğe sahip olmaları mümkündür. Dolayısıyla yazar, böyle bir durumda SMK m. 5/1-(e) hükmünün öncelikle incelenmesine gerek olmadığını ifade etmiştir. Buna karşılık yazar, tescil edilmek istenen emtianın şekli ile örtüşen, dar anlamda üç boyutlu şekillerde ise öncelikle SMK m. 5/1-(e) bendi yasağının ön şart olarak uygulanmasını, bunun aşılmasından sonra ise diğer tescil engelleri açısından incelemeye geçilmesi gerektiğini belirtmiştir.

[529] ABAD da rakip teşebbüslerin rekabet edebilmeleri açısından serbest bırakılması gereken (tanımlayıcı) işaretlere ilişkin değerlendirmenin ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretlerin düzenlendiği mutlak tescil engeli hükmünden yola çıkılarak yapılamayacağını belirtmiştir. Mahkemeye göre, ticari hayatta yaygın olarak kullanılan işaretler 40/94 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 7/1-(c) bendi gereği marka olarak tescil edilemeyecektir, bu işaretlerin tescil edilebilirliğine ilişkin değerlendirmede m. 7/1-(b) hükmünden yola çıkılmayacaktır. Bkz. Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG, v. EUIPO, Judgement of the Court (First Chamber), C-173/04 P, para. 63, https://curia.europa.eu/.

yatan temel neden rekabetin korunması kaygısıdır. Buna karşılık, işlevsel nitelikteki işaretler de çoğunlukla ayırt edici niteliğe de sahip olmadıklarından bunlar açısından da yalnızca rekabetin korunmasına yönelik kamu yararı değil aynı zamanda ilgili çevrenin korunmasına ilişkin kamu yararı da dikkate alınmalıdır[530]. Zira bu gibi işaretlerin tescil edilmemesindeki ilk amaç adil rekabetin sağlanması olmakla beraber, köken gösterme fonksiyonuna sahip olmayan bir işaretin ilgili çevrenin satın alma kararına olumsuz etki edeceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Dolayısıyla, bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesine yönelik değerlendirme yapılırken marka sahibinin çıkarları, ilgili çevrenin çıkarları ve rakip teşebbüslerin çıkarlarının tümünün bir denge içinde gözetilmesi gerekmektedir.

5. Malın Doğası Gereği Ortaya Çıkan Şeklini Ya Da Başka Bir Özelliğini Münhasıran İçeren İşaretler

SMK m. 5/1-(e) hükmü ve 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 7/1-(e) ile 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi m. 4/1-(e) hükümlerinde yer alan ilk yasak malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceğine ilişkindir. Hükümde yer alan malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ibaresinden tescil edilmek istenen işaretin, zorunlu olarak münhasıran malın doğasının tayin ettiği şekli ya da başka bir özelliği içermesi anlaşılmalıdır. Diğer bir ifadeyle, *"doğası gereği ortaya çıkan"* ibaresi ile malın temel niteliklerine yahut da doğuştan sahip olduğu özelliklere atıf yapılmaktadır. Burada herhangi bir ayırt edici unsur kullanılmadan, tescil edilmek istenen sınıfın jenerik, ortaklaşa kullanılan veya doğal şeklinin ya da malın kendiliğinden sahip olduğu özellikleri içeren bir işaretin tescili söz konusudur[531]. Örneğin; muz şeklinin muz emtiası bakımından, desensiz bir futbol topu şeklinin futbol topu emtiası bakımından tescil edilmek istenmesi gibi. Bu gibi işaretler malın doğal yapısına karşılık geldiğinden

---

[530] Nitekim renk markalarına ilişkin verilmiş olan *Libertel* kararında; mahkeme ayırt ediciliğin tespitinde, algılanabilir renklerin doğada sınırlı sayıda oldukları gerekçesiyle, soyut bir rengin marka olarak tescil edilmesi hususunda kamu yararının da mutlaka dikkate alınması gerektiğini; aynı türden mal veya hizmet sunan diğer teşebbüslerin çıkarları da göz önünde tutularak renkler üzerinde haksız kısıtlamalara gidilmemesi gerektiğini belirtmiştir (Libertel Kararı, para. 60). Görüldüğü gibi, mahkeme burada işaretin ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığına ilişkin değerlendirme yaparken rekabetin korunmasına ilişkin kamu yararını da göz önünde bulundurmuştur. Lakin bu karar bu yönde verilmiş olan istisnai nitelikte bir karar olup mahkemeler ayırt edicilik değerlendirmesi yaparken genellikle rekabetin korunmasına yönelik kamu yararını göz önünde bulundurmamaktadır. Bu uygulamaya yönelik eleştiriler ve çözüm önerileri için bkz. Max Planck Institute, s. 55 vd.

[531] **MEMİŞOĞLU,** s. 563.

SMK m. 5/1-(e) gereği tescil edilemeyecektir. Bu işaretler çoğunlukla markanın tescili açısından gerekli olan ayırt edici niteliğe sahip olma koşulunu sağlamada da yetersiz kalmaktadır. Lakin ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretlere yönelik olarak düzenlenmiş olan tescil engeli ile malın doğal yapısına karşılık gelen işaretlere yönelik tescil engeli birbirinden farklıdır ve malın doğal yapısından kaynaklanan işaretler kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazansa dahi marka olarak tescil edilemezler. Buna karşılık bir şekil yahut da başka bir işaret ayırt edici niteliğe sahip ise, bu husus bazı durumlarda, bu şeklin ya da özelliğin münhasıran SMK m. 5/1-(e) hükmünde belirtilen yasak şekillerden yahut da özelliklerden oluşmadığının bir göstergesini de oluşturabilecektir[532].

Madde hükmünde yer alan işaretlerin tescil edilmemesindeki hukuki menfaat bunların herkesin kullanımına açık bırakılması ve böylelikle de adil rekabetin sağlanmasıdır. Zira bir malın doğal şeklini bir kişinin tekeline bırakmak piyasadaki rekabete de ciddi anlamda zarar verir. Bunun yanı sıra, bu işaretler aynı zamanda ayırt edici nitelikten de yoksundurlar[533]. Nitekim bu işaretler ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak da algılanmamaktadır. Zira burada günlük hayatta herkesin bildiği ve kullandığı mal şekilleri yahut da özellikleri söz konusudur.

İlgili yasak uygulanırken tescil edilmek istenen işaretin münhasıran malın doğasından kaynaklanan bir şekil ya da özellik olup olmadığının tespiti dikkatli şekilde yapılmalıdır. Örneğin; bir limon şekli limon emtiası açısından malın doğal yapısına karşılık geldiği gerekçesiyle tescil edilemezken, bu şeklin limon değil de limonata emtiası açısından tescil edilmek istenmesi halinde, işaretin tescil talebi muhtemelen ayırt edici nitelikte olmadığı yahut da tanımlayıcı olduğu gerekçesi [SMK m. 5/1-(b) ve (c) bentleri sebebi] ile reddedilecektir.[534] Yine bunun yanı sıra, malın doğası gereği ortaya çıkan şeklin de tek tip olmayacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin; iki tane muzun şekli tam olarak birbiriyle aynı olmayabilmekte ve temel parametreler içinde küçük farklılıklara sahip muz şekilleri bulunabilmektedir.[535]

---

[532] **MELLOR/LLEWELYN/MOODY-STUART/KEELING/BERKELEY/CHANTRIELLE/DUNCAN,** ch. 10, sec. 9, para. 1- (10-172).
[533] **YASAMAN,** Marka Hukuku, s. 239.
[534] **MELLOR/LLEWELYN/MOODY-STUART/KEELING/BERKELEY/CHANTRIELLE/DUNCAN,** ch. 10, sec. 9, para. 1- (10-191).
[535] **BAINBRIDGE,** Intellectual Property, s. 616.

a. Yasak Kapsamına Giren Şekil/Özellikler

SMK m. 5/1-(e) hükmünde malın doğası gereği ortaya çıkan şeklinin yahut da başka bir özelliğinin marka olarak tescil edilemeyeceği belirtilmiştir. Hükümde belirtilen yasağın yalnızca doğal olarak meydana gelen şekiller açısından uygulama alanı bulup bulmayacağı açık değildir. Doktrindeki bir görüş; ilgili hükümde belirtilen yasağın yalnızca doğal olarak meydana gelen şekiller için uygulanıp uygulanmayacağının açık olmadığını; fakat yapay olarak yaratılmış şekillerin madde hükmü kapsamı dışında kalacaklarını kabul etmenin daha doğru bir yaklaşım olduğunu ifade etmiştir[536]. Hükmün uygulama alanı yalnızca doğal olarak meydana gelen şekiller ile sınırlandırılırsa, bu durumda bu hükmün yalnızca aynı türden mallar için alternatif bir şeklin mevcut olmadığı hallerde uygulama alanı bulacağı kabul edilmiş olunacaktır. Başka bir deyişle, ilgili hükmün kapsamına yalnızca malın tek doğal şeklinden, diğer bir ifadeyle ikamesi olmayan şeklinden oluşan işaretlerin gireceği kabul edilmiş sayılır. Örneğin, muz emtiası için muz şeklinin yahut da elma emtiası için elma şeklinin tescil edilmek istenmesi halinde, ilgili hüküm uygulama alanı bulacaktır. İlgili hükmün bu tür işaretler için uygulama alanı bulacağı mutlak surette kabul edilmekle beraber hükmün uygulama alanı yalnızca bu türden işaretler ile sınırlı değildir. Ayrıca, ilgili tescil yasağının yalnızca doğal olarak meydana gelen şekiller ile sınırlı bir şekilde uygulanacağı kabul edilirse, doğal olarak yaratılmış bir şekle önemli bir tasarım girdisinin eklenmesi suretiyle yasak rahatlıkla bertaraf edilebilecektir. Dolayısıyla, yasağın kapsamını yalnızca doğal olarak meydana gelen şekiller yahut da özellikler ile sınırlı tutmak hükmün getiriliş amacına da aykırı olacaktır.

Yasağın kapsamının yalnızca doğal olarak meydana gelen şekiller ile sınırlı olmamasının bir sonucu olarak, doğal olarak meydana gelmeyen mal şekilleri açısından doğal şekle karşılık gelme olgusunun nasıl gerçekleşeceğinin de tespit edilmesi gerekir. Genel Mahkeme konuya ilişkin olarak vermiş olduğu bir kararında, sabun emtiası için başvurusu yapılmış olan şekil açısından, piyasada başka şekilde sabun kalıplarının da mevcut olduğu gerekçesiyle bu şeklin malın doğası gereği ortaya çıkan şekli olarak nitelendirilemeyeceği kanısına varmıştır[537]. Diğer bir ifadeyle mahkemeye göre, piyasada bulunan alternatif şekillerin varlığı, yasağın bertaraf edilmesi açısından yeterli görülmüştür. Yine aynı şekilde, İngiliz Yüksek Mahkemesi tarafından verilmiş olan

[536] **BAINBRIDGE,** Intellectual Property, s. 616, dn. 134.
[537] The Procter & Gamble Company v. OHIM, Judgement of the Court of First Instance (Second Chamber), T-122/99, 16.02.2000, para. 55, https://curia.europa.eu/.

Philips v. Remington kararında, tescil edilmek istenen üç döner başlı tıraş makinesi şeklinin farklı şekillerde tasarlanabilecek olması bu şeklin malın doğal yapısına karşılık gelmediğinin ispatı açısından yeterli bulunmuştur. Mahkemeye göre, elektrikli tıraş makineleri açısından tek bir şekil bulunmamaktadır. Bu sebeple, elektrikli tıraş makineleri alternatif şekiller kullanılarak da üretilebileceğinden dava konusu üç döner başlı tıraş makinesi şekli ilgili tescil engelinde belirtilen malın doğal yapısına karşılık gelmemektedir. Bu kararlardan yola çıkarak, malın doğal yapısına karşılık gelme olgusunun, tescil edilmek istenen emtiaya ilişkin alternatif şekillerin varlığının ispatı ile bertaraf edilebileceği yönünde yanlış bir kanı oluşabilecektir[538].

Buna karşılık, ABAD vermiş olduğu sonraki tarihli bir kararında, malın doğal yapısına karşılık gelme olgusunun yalnızca ikamesi olmayan, doğal olarak meydana gelen şekiller ile sınırlı olmadığını, bunların yanı sıra boyutları yasal standartlarla belirlenmiş olan şekiller ile tescil edilmek istenen emtianın jenerik işlevlerine karşılık gelen şekillerin de yasak kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir[539]. Dolayısıyla, mahkemenin malın doğal yapısına karşılık gelmeye ilişkin tescil engelinin yalnızca alternatifi olmayan şekiller için geçerli olduğuna yönelik yorumunun değişmiş olduğu söylenebilecektir.[540] Buradan yola çıkarak, yasağın uygulama alanının yalnızca ikamesi olmayan şekiller yahut da özellikler ile sınırlı olmadığı anlaşılmalıdır.

Nitekim ABAD *Hauck* kararında[541], hükümde belirtilen yasağın üç farklı durumda uygulanabileceğini belirtmiştir. Birincisi, alternatifi olmayan ve malın doğal şekline karşılık gelen işaretler yasak kapsamında kalıp marka olarak tescil edilemeyecektir. Burada daha önce de belirtildiği gibi muz şeklinin muz emtiası için tescil edilemeyeceği örnek olarak verilebilir. Mahkemeye göre yasak kapsamında değerlendirilmesi gereken ikinci durum ise, boyutları yasal standartlarla belirlenmiş olan denetime tabi mal şekilleridir. Örneğin; rugby topunun şekli tek bir kişinin tekeline bırakılarak marka olarak tescil edilemeyecektir. Yasağın uygulanacağı üçüncü durum ise; şeklin asli/esas unsurunun tescil edilmek istenen emtianın jenerik hale gelmiş işlevine karşılık gelmesi durumudur. Diğer bir ifadeyle mahkemeye göre, bir malın belirli jenerik özellikleri genellikle o malın işlevini yerine getirmesi için gerekli olan

---

[538] Bunun yanı sıra, tescil edilmek istenen emtiaya ilişkin alternatif şekillerin varlığı teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan şekli münhasıran içeren işaretlere ilişkin yasağı da bertaraf edememektedir. Diğer bir ifadeyle, teknik işlevsellik yasağının uygulanmasında alternatif şekillerin varlığı yasağın bertaraf edilmesi açısından da yeterli değildir. **MEMİŞOĞLU,** s. 564, 565.
[539] Hauck Kararı, para. 23-25.
[540] **HACIMAHMUTOĞLU,** s. 218 vd.; **MEMİŞOĞLU,** s. 564, 565.
[541] Hauck Kararı, para. 23-27.

doğal şeklini oluşturur. Davaya konu şekil, çocuk sandalyesi için marka olarak tescil edilmek istenen ve çocukların boyuna göre ayarlanabilen özel yapılmış yüksek Tripp Trapp sandalyesinin şeklinden oluşmaktadır. Bu sandalye şekli tüketiciler tarafından da oldukça beğeni toplamış bir şekildir. Lakin Tripp Trapp çocuk sandalyesinin en önemli unsuru ve işlevi sandalyeyi kullanan çocuğun boyuna göre ayarlanabilir olmasıdır. Sandalyenin boyutlarının değişebilir olması her çocuk sandalyesinin sahip olduğu jenerik bir işlev olmayıp yalnızca Tripp Trapp sandalyesine özgü bir işlevdir. Dolayısıyla bu özelliği sebebiyle şeklin malın doğal yapısına karşılık geldiğini söylemek yasağın genişletilmesi anlamına gelecektir.[542] Kanaatimizce de bu husus malın doğal yapısına karşılık gelmeye ilişkin yasak kapsamında değil, teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan şekillere ilişkin yasak kapsamında değerlendirilmesi gerekir, zira somut olayda teknik bir işlevin yerine getirilmesini sağlayan bir şekil söz konusudur.

Mahkeme bir şeklin tam olarak hangi durumlarda ilgili emtianın jenerik işlevlerine karşılık geldiği hususunda da bir yol göstermemiştir. Burada örnek olarak; bir masanın yatay düzeydeki ayakları yahut da parmak arası terliklerde kullanılan *"v"* şeklinde kayışı olan ortopedik şekilli tabanlar verilmiştir[543]. Mahkemeye göre tüketiciler bu gibi özelliklerle tüm teşebbüslerin benzer mallarında karşılaşırlar. Bu tür özellikleri tek bir teşebbüsün tekeline bırakmak, rakip teşebbüslerin mallarına, malların amaçlandığı kullanıma uygun bir şekil vermelerini zorlaştıracaktır. Mahkeme bunun yanı sıra, aynı yahut da benzer bir işlevi yerine getirmeleri amaçlandığından tüketicilerin, rakip teşebbüslerin benzer mallarında da bu temel özellikleri arayacaklarını belirtmiştir. Tüketicilerin rakip teşebbüslerin mallarında görmeyi bekledikleri şekillerin yahut da özelliklerin marka hakkı korumasından faydalandırılması durumunda ise adil rekabetin sağlanması engellenmiş olunacaktır.[544] Dolayısıyla bu işaretlerin mutlak surette kamusal alanda bırakılması gerekir.

Madde hükmünde yer alan malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da *"başka bir özelliğini"* ibaresinde yer alan diğer özelliğin ne olduğu hususunda henüz verilmiş olan bir mahkeme kararı bulunmamaktadır. Lakin daha önceden de belirtmiş olduğumuz

---

[542] **HACIMAHMUTOĞLU,** s. 225.
[543] EUIPO Guidelines, Part B, Sec. 4, C. 6, Ver. 1.0, 31.03.2023, s. 518.
[544] Hauck Kararı, para. 24-28. Mahkemenin hükmün uygulama alanını genişletmesine yönelik bu tutumu doktrinde birtakım eleştirilere maruz kalmıştır. Karara yönelik eleştiriler için bkz. Üçüncü Bölüm, II. C. 2. c. (2) *"Malın Doğal Yapısına Karşılık Gelen Üç Boyutlu Şekiller"* başlığı altındaki açıklamalar.

gibi[545], bu ibare ile daha çok geleneksel olmayan markalara işaret edildiği anlaşılmalıdır. Örneğin; motosiklet sesinin motosiklet emtiası açısından ses markası olarak tescil edilmek istenmesi halinde bu işaretin malın doğası gereği ortaya çıkan bir özellik olduğu söylenebilecektir. EUIPO tarafından çıkarılan Marka Kılavuzu'nda da bir başka örnek olarak bir kokunun parfüm emtiası için tescil edilmek istenmesi halinde, bunun da malın doğası gereği ortaya çıkan bir özellik oluşturabileceği belirtilmiştir[546]. Lakin kanaatimizce, tescil edilmek istenen parfüm kokusu diğer kokulardan farklı ve özel nitelikte ise, diğer bir ifadeyle işlevsel niteliğini aşacak derecede ayırt edici niteliğe sahip ise koku markası olarak tescil edilmesinde bir engel bulunmamalıdır[547]. Zira parfüm doğası gereği belli bir kokuya sahiptir; fakat bu koku genellikle diğer parfüm kokularından farklı ve özel niteliktedir.

b. Yasakta Yer Alan *"Mal"* Kavramı

İlgili hükümde yer alan *"malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini"* ibaresinde yer alan *"mal"* kavramından ne anlaşılması gerektiği de ayrıca açıklanmalıdır. Bu kavram ne kadar dar yorumlanırsa, tescil edilmek istenen şeklin ilgili malın kendi doğal şekline karşılık gelme ve yasak kapsamında değerlendirilme ihtimali de o denli artacaktır. Bu husus *Philips v. Remington* davasında ele alınmış; davaya konu üç döner başlı tıraş makinesinin şeklinin madde kapsamına girip girmediği değerlendirilmiştir. İlk derece mahkemesi somut olayda, ilgili ürünün *"üç döner başlı tıraş makineleri"* ya da *"elektrikli tıraş makineleri"* yahut da *"mekanik tıraş makineleri"* vb. emtialar kapsamında kalabileceğinin mümkün olduğunu belirtmiştir. Mahkeme burada tescil edilmek istenen şeklin, başvuru formunda hangi sınıf içinde gösterildiğinden ziyade ticari hayattaki gerçek kullanım biçimini esas alarak bir değerlendirme yapmış ve malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ibaresinde yer alan ilgili malların somut olay açısından elektrikli tıraş makineleri olduğuna kanaat getirmiştir. Buna karşılık, Temyiz Mahkemesi ise ilgili malların tespitinde başvuru formunda belirtilen sınıfı esas almayı tercih etmiş; fakat başvuru sahiplerinin ilgili tescil engeline tabi olmamak için izlemiş oldukları birtakım taktiksel davranışlar hususunda da mahkemelerin dikkatli olması

---

[545] Bkz. İkinci Bölüm, II. B. 2. *"SMK m. 5/1-(e) Kapsamına Giren İşaretler"* başlığı altındaki açıklamalar.
[546] EUIPO Guidelines, Part B, Sec. 4, C. 6, Ver. 1.0, 31.03.2023, s. 519.
[547] **EROĞLU,** s. 99, 100; **ÇAMLIBEL TAYLAN,** s. 34.

gerektiğini de ayrıca belirtmiştir.[548] Zira ilgili tescil engeline takılmamak için başvuru sahipleri çoğunlukla markalarını tescil ettirmek istedikleri emtia grubunu oldukça geniş olarak belirlemektedirler. ABAD, konuya ilişkin olarak vermiş olduğu bir başka kararında, bir şeklin işlevsel olup olmadığına ilişkin tespit yapılırken, şeklin işaret ettiği malın gerçek işlevinin dikkate alınması gerektiğini, işlevsellik tespitinin yalnızca başvuruya konu şeklin grafikle (çizimle) gösterimi üzerinden yapılmaması gerektiğini, gerçekte o mal hakkında bilinen ilave bilgilerin de göz önünde bulundurularak tespitin yapılması gerektiğini belirtmiştir[549]. Görüldüğü gibi, bir şeklin malın kendi doğal yapısına karşılık gelip gelmediğine ilişkin tespit yalnızca başvuru esnasında sunulan görseller yahut da başvuru sahibinin şekle ilişkin tanımları üzerinden yapılmamalı, bu şeklin gerçek hayattaki kullanım biçimi göz önünde bulundurularak ilgili malların kapsamı belirlenmelidir. Bu sebeple örneğin; muz şeklinin doğrudan muz değil de meyve emtiası bakımından tescil edilmek istenmesi durumunda da söz konusu yasak yine göz önünde bulundurulmalıdır[550]. Aksi takdirde, ilgili tescil engeli ile korunmak istenen menfaat de tam olarak sağlanamayacaktır.

Birtakım malların ise kendilerine özgü belirli bir şekli bulunmamaktadır. Buna göre; sıvılarda, tozlarda ve kendilerine özgü şekli bulunmayan diğer mallarda ilgili yasak, bu malların ambalaj şekilleri açısından değerlendirilecektir. Bu durumda, bu tür mallar için kullanılan ambalajların malın doğal yapısına karşılık gelip gelmediği belirlenmelidir. Bu husus ABAD tarafından verilmiş olan *Henkel KGaA v. Deutshes Patent-und Markenamt* kararında ele alınmıştır. Mahkemeye göre; un, gaz, tuz gibi veya sıvı şeklinde kendilerine özgü herhangi bir şekli olmayan mallarda ambalaj malın şekliyle özümsenmelidir. Diğer bir ifadeyle, burada ambalajın şekli malın şekli olarak ele alınmalıdır. Buna karşılık, kendine özgü şekilleri olan mallar açısından bu durum geçerli olmayacaktır.[551]

Bunun yanı sıra, daha önceden de belirtilmiş olduğu üzere[552], işaretin yasak kapsamında kalması için bu işaretin malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da

---

[548] Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd, (1998) RPC 283; Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd, (1999) RPC 809. Kararlar için bkz. **BENTLY/SHERMAN/GANGJEE/JOHNSON,** s. 965.

[549] Simba Toys GmbH & Co. KG v. EUIPO, Judgement of the Court (First Chamber), C-30/15 P, 10.11.2016, https://curia.europa.eu/.

[550] **MELLOR/LLEWELYN/MOODY-STUART/KEELING/BERKELEY/CHANTRIELLE/DUNCAN,** ch. 10, sec. 9, para. 1- (10-192).

[551] Henkel KGaA, Judgement of the Court (Sixth Chamber), C-218/01, 12.02.2004, para. 33, https://curia.europa.eu/; **BAINBRIDGE,** Intellectual Property, s. 617. Ayrıca ilgili karara yönelik eleştiriler için bkz. **KUR/SENFTLEBEN,** s. 159, 160.

[552] Bkz. İkinci Bölüm, II. B. 3. *"Hükümde Yer Alan 'Münhasırlık' Koşulu"* başlığı altındaki açıklamalar.

başka bir özelliğini münhasıran içermesi gerekir. Burada işaretin asli/temel unsurunun yasak kapsamında bir şekil yahut özellikten oluşması gerekmektedir. Dolayısıyla, ilgili işarete ayırt edici nitelikte esaslı bir unsurun eklenmesi suretiyle yasak bertaraf edilebilecektir. Genellikle, malın doğal yapısına karşılık gelmeyen ve tescil edilmek istendiği emtiadan farklılaşmasını sağlayan estetik yahut dekoratif nitelikte unsurlar ile yasak bertaraf edilmektedir[553]. Örneğin; Hollanda'da görülen bir davada mahkeme, zeytinyağı şişesinin ağız kısmındaki oluk ve şişenin vücudunda elle tutulabilmesi amacıyla tasarlanmış kısmın birlikte oluşturduğu şişe şeklinin zeytinyağı şişesi açısından vazgeçilmez olduğuna; fakat şişeye eklenen birtakım unsurlarla şeklin ayırt edici nitelik kazandığına ve zeytinyağı emtiası açısından marka olarak tescil edilebileceğine hükmetmiştir[554]. Dolayısıyla, malın doğal şekline karşılık gelen şekiller marka olarak tescil edilemezken, bu şekillere ayırt edici nitelik kazandıran esaslı unsurların eklenmesi suretiyle ilgili yasak da bertaraf edilebilecektir.

Yargıtay'ın da ilgili yasağın uygulanmasına yönelik birtakım kararları bulunmaktadır. Yargıtay bir kararında; fındık ve süt dolgulu, sütlü çikolata kaplı gofret emtiası açısından tescilli olan şekil markasının, markanın üzerinde yer alan şekillerden, süt, fındık ve çikolata resimlerinin tescil edilmek istenen emtianın vasfını işaret ettiğini; fakat bu resimlerin marka üzerine özgün bir şekilde yerleştirildiğini, dolayısıyla da markanın özgün olup ayırt edici niteliğe sahip olduğunu ve markanın içermiş olduğu çikolata resminin yanı sıra fındık, süt, yaprak, bakraç gibi unsurları da içerdiğini, bu sebeple de markada yer alan çikolata resminin markanın tescil edilmek istendiği emtia bakımından *"malın özgün doğal yapısından kaynaklanan bir şekil"* olmadığını, ayrıca markanın tescil tarihinden önce kullanıldığını ve bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığını da belirtmiştir[555].

6. Teknik Bir Sonucu Elde Etmek İçin Zorunlu Olan Şekli Ya Da Başka Bir Özelliği Münhasıran İçeren İşaretler

a. Genel Olarak

SMK m. 5/1-(e) bendi kapsamında düzenlenmiş olan ikinci yasak, teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan şekli yahut da başka bir özelliği münhasıran içeren

[553] **MEMİŞOĞLU,** s. 565.
[554] Karar için bkz. **HACIMAHMUTOĞLU,** s. 226.
[555] Yargıtay 11. HD, 09.02.2012 T., 2010/9517 E., 2012/1550 K. sayılı kararı, **ÇOLAK,** s. 176.

işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceğine ilişkindir. Burada, herhangi bir kişinin yahut da teşebbüsün bir malın teknik çözümleri veya işlevsel çözümleri üzerinde tekel hakkı elde etmesi önlenmek istenmiştir. Zira çoğunlukla sınırlı süreli patent korumasının konusunu oluşturan teknik çözüm getiren şekiller ya da diğer özellikler koruma süresi sonunda kamuya mal olacak ve diğer teşebbüsler tarafından da serbestçe kullanılabileceklerdir. Diğer teşebbüslerin bu gibi işaretleri serbestçe kullanabilmesinde toplumsal fayda görüldüğünden teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan şekilleri ya da diğer özellikleri münhasıran içeren işaretlerin marka olarak tescili yasaklanmıştır[556]. Teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan şekillerin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmaları da mümkün değildir; nitekim kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılmasına ilişkin SMK m. 5/2 hükmünde yalnızca SMK m. 5/1-(b), (c) ve (d) bentlerine atıf yapılmıştır. Mehaz AB düzenlemeleri de bu yöndedir.

ABAD vermiş olduğu *Philips*[557] ile *Lego* kararlarında ilgili yasağa ilişkin olarak iki açıklamada bulunmuştur. Buna göre; marka hakkı, ticaretle uğraşan kişiler tarafından, halkın faydalanmak isteyebileceği teknik çözümler sunan yahut da diğer işlevsel özelliklere sahip olan malların piyasaya sunulmasına engel olmamalıdır. Bunun yanı sıra, mahkemeye göre, madde hükmünde yer alan yasak ile, bireylerin sınırlı süreli patent hakkını bertaraf ederek teknik çözümler üzerinde münhasır hak elde etmeleri ve bunu sürdürmek amacıyla tescili bir araç olarak kullanmaları engellenmektedir. Bununla birlikte, mahkemenin *"teknik sonuç"* kavramını patent hukukundaki anlamı ile

---

[556] **ÇOLAK,** s. 177.

[557] Şekil markalarına ilişkin olarak verilmiş olan en önemli kararlardan biri *Philips v. Remington* kararıdır. Dava, Philips firması tarafından tescil edilmiş olan üç döner başlıklı tıraş bıçağı şeklinin Remington firması tarafından ihlal edilmesi üzerine açılmıştır. Markanın tescil edildiği İngiltere'de, bu tescilin gerçekleştiği dönemde yürürlükte bulunan kanun 1938 tarihli Markalar Kanunu idi. Bu kanuna göre, üç boyutlu markaların tescili mümkün değildi. Bu sebeple, Philips firmasının tescili şeklin iki boyutlu çiziminden oluşuyordu. Daha sonrasında ise, bu kanun yürürlükten kalkmış ve Direktif hükümlerinin de uygulandığı ve markalara ilişkin yeni düzenlemeler öngören 1994 tarihli Markalar Kanunu yürürlüğe girmiştir. İngiliz Yüksek Mahkemesi, Philips tarafından tescil edilmiş olan şeklin ayırt edici nitelikten yoksun olduğuna ve bu şeklin teknik bir sonucu elde etme açısından zorunlu bir şekil olduğuna karar vermiştir. Philips bu kararı temyiz etmiş ve temyiz mahkemesi de ABAD'a konuya ilişkin birtakım sorular yöneltmiştir. ABAD, işlevselliğe ilişkin tescil engelinin, ilgili şeklin temel karakteristik özelliklerinin yalnızca teknik çözüme atfedilmeleri halinde uygulanabileceğini belirtmiştir. Mahkemeye göre, aynı teknik sonucu elde etmenin başka yolu olsa da durum değişmeyecektir. Nitekim, dava konusu şekilde yer alan üç tıraş başlığı, teknik hususlara dayanılarak tasarlanmış bir eşkenar üçgen şeklinde idi; bu şeklin bir ikizkenar üçgen şeklinde düzenlenmiş olması tescil engelinin uygulanmasına engel oluşturmayacaktı. Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd. Judgement of the Court, C-299/99, 18.06.2002, https://curia.europa.eu/. Mahkemenin, şeklin temel karakteristik özelliklerinin yalnızca teknik çözüm sunması gerektiğine ilişkin yorumu, bu temel özelliklerin şekle ayrıca estetik açıdan da çekicilik katması halinde ilgili yasağın bertaraf edilebileceği şeklinde yorumlanabilecektir. Lakin mahkemenin ilgili yasağı bu şekilde sınırlandırmadığı, şeklin tasarımcısının sübjektif niyetinin ilgili yasağın tespitinde önem taşımadığı, zira bu yasağın objektif değerlendirmelere dayandığı kabul edilmektedir. Konuya ilişkin bilgi için bkz. **BAINBRIDGE,** Intellectual Property, s. 617, 618.

sınırlandırmamış olduğu da görülmektedir. Yine benzer şekilde ABAD tarafından verilmiş olan bir başka kararda da teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan şekillerin marka olarak tescil edilemeyeceğine ilişkin yasak ile yalnızca patentlenebilir nitelikte olan inovatif teknik çözümler sunan şekillerin değil, teknik çözümler sunan tüm şekillerin korunmasının amaçlanmış olduğu belirtilmiştir[558]. Bu sebeple, tescil edilmek istenen şekil yahut özellik sanayi alanında teknik araçlar kullanarak teknik bir sorunu çözüyorsa burada ilgili tescil engeli kapsamında bir *"teknik sonuç"*tan bahsedilebilecektir[559]. *"Teknik sonuç"* kavramı işlevsellikten daha farklı bir kavramdır, zira neredeyse tüm şekillerin işlevsel bir yönü ya da amacı bulunmaktadır. Örneğin; bir bardağın işlevi içindeki sıvıyı muhafaza etmektir yahut da bir vazo çiçeği bükmeden ya da düşürmeden muhafaza edebilmek için tasarlanmıştır. İlgili yasak açısından önemli olan, şekillerin arzu edilen ve pratik olarak kullanışlı yönler içerip içermediğidir. Dolayısıyla, hükümde belirtilen yasak, malların uygun şekilde depolanması ya da taşınmasını kolaylaştıran yahut da satın alan kişiye ilgili malda kullanılan malzemelerin dayanıklılığını arttırma ya da malzeme kullanımını en aza indirme gibi farklı kolaylıklar sağlayan şekilleri ya da özellikleri kapsamaktadır[560].

İlgili yasakta yer alan *"başka bir özellik"* ibaresinin nasıl yorumlanması gerektiğine ilişkin henüz verilmiş olan bir mahkeme kararı bulunmasa da burada örnek olarak teknik bir sonuç elde etmek için zorunlu olan sesler verilebilecektir. Örneğin; böcekleri kovan bir sesin mevcut olması ve bu sesin böcek kovucular emtiası açısından ses markası olarak tescil edilmek istenmesi halinde, teknik işlevsellik engelinden söz edilebilecektir.[561]

Nestlé SA v. Cadbury davasında *"teknik sonuç"* kavramının yalnızca malların kullanım şekillerine ilişkin bir kavram mı yoksa malların üretim şekillerini de kapsayan daha geniş bir kavram mı olduğu sorusu da tartışılmıştır. Davaya konu başvuru, dört dilimin yan yana getirilmesi suretiyle oluşturulan Kit Kat çikolatası şeklidir. Şekilde her bir dilimi ayıran oluklar tüketicilerin çikolata dilimlerini kolaylıkla ayırabilmesi için tasarlanmış; fakat kenarların ve olukların açıları ise özel bir çikolata kalıplama işlemi ile belirlenmiştir. Davaya bakan yerel mahkeme hükümde belirtilen *"teknik sonuç"*

---

[558] Yoshida Metal Industry Co. Ltd v. OHIM, Pi-Design, Judgement of the General Court (Seventh Chamber), Birleşik Davalar T-331/10 RENV, T-416/10 RENV, 21.05.2015, para. 59, https://curia.europa.eu/.
[559] **VATANSEVER,** s. 845.
[560] EUIPO Guidelines, Part B, Sec. 4, C. 6, Ver. 1.0, 31.03.2023, s. 522; **ASAN/ÜNSAL/VATANSEVER,** s. 81.
[561] EUIPO Guidelines, Part B, Sec. 4, C. 6, Ver. 1.0, 31.03.2023, s. 519.

kavramının malın yalnızca işlevi ile mi ilgili olduğu yoksa bu hüküm kapsamında üretim sürecinin de dikkate alınıp alınmayacağına ilişkin olarak ABAD'a soru yöneltmiştir. ABAD, *"teknik sonuç"* kavramını daha dar yorumlayarak, hükümde belirtilen yasağın malların üretim şekillerine değil yalnızca işlevlerine ilişkin olarak uygulanacağını belirtmiştir. Mahkemeye göre, hükmün lafzı malların üretim süreçlerinden bahsetmemekte, açıkça *"teknik sonuç"* elde etmek için zorunlu olan mal şekillerine atıf yapmaktadır. Zira teknik sonuç belirli bir imalat yönteminin sonucunu oluşturduğundan ve tüketiciler de yalnızca teknik sonuç ile ortaya çıkan son ürünü gördüklerinden yasağın uygulanmasında tüketicilerin göremedikleri üretim süreci değil, yalnızca ürünün işlevi ile ilgili hususlar dikkate alınmalıdır. Yine mahkemeye göre, bir teknik sonucun elde edilmesi için zorunlu olan şekil, farklı bir imalat yöntemi ile elde edilse dahi marka olarak tescil edilmeyecektir.[562] Doktrinde mahkemenin kanaati; belirli bir şeklin marka olarak korunması halinde bu şeklin üretim safhasının da dolaylı olarak tekelleşmeye etki edeceği, zira ilgili malın üretim şeklinin de başkaları tarafından kullanılamayacağı ve bu durumun da mevcut seçenekleri ilgili çevre nezdinde *"önemsiz"* olarak nitelendirilemeyecek şekilde sınırlandıracağı yönünde eleştirilmiştir[563].

b. Yasağın Tespitine İlişkin İnceleme Yöntemi

SMK m. 5/1-(e) bendinde düzenlenen, teknik sonuca ulaşmak için zorunlu olan şekilleri yahut da başka bir özelliği münhasıran içeren işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceğine ilişkin yasağın uygulanabilmesi için öncelikle tescil edilmek istenen işaretin asli unsurlarının/temel karakteristik özelliklerinin belirlenmesi ve bunların işlevsel olup olmadıklarının tespiti gerekir. ABAD konuya ilişkin olarak vermiş olduğu *Lego* kararında, bu belirlemenin nasıl yapılması gerektiğine değinmiştir. Mahkeme ilk olarak, işaretin asli unsurlarının, somut olayın koşullarına göre, şeklin genel izlenimi üzerinden yahut da işareti oluşturan unsurların her birinin ayrı ayrı incelenmesi suretiyle tespit edilebileceğini belirtmiştir. Değerlendirme, işaretin yalnızca basit bir görsel analizi ile yapılabileceği gibi bunun yanı sıra uzman görüşleri, işarete ilişkin önceki tarihte elde edilmiş patentler gibi hususlar dikkate alınarak detaylı bir inceleme ile de

[562] Société des Produits Nestlé SA v. Cadbury UK Ltd., Judgement of the Court (First Chamber), C-215/14, 16.09.2015, para. 52-57, https://curia.europa.eu/. Doktrinde, bu sonuca hükmün lafzından ziyade, getiriliş amacı dikkate alınarak da varılabileceği ifade edilmiştir.
[563] **KUR/SENFTLEBEN,** s. 168.

yapılabilecektir. Bu değerlendirme sonucunda işaretin asli unsurları belirlendikten sonra bu unsurların işaretin tescil edilmek istendiği malın teknik işlevini yerine getirip getirmediği incelenmelidir.[564] Mahkemeye göre, işaretin işlevsel olup olmadığına ilişkin yapılacak olan değerlendirmede ortalama düzeydeki tüketicinin algısı belirleyici olmayacak, ancak incelemenin ilk adımı olan işaretin temel/asli unsurlarının belirlenmesi hususunda bu algı dikkate alınabilecektir[565]. Zira, ortalama düzeydeki tüketicilerin teknik bilgilerinin zayıf olduğunun kabul edildiği, bu sebeple de işaretin işlevsel olup olmadığının tespitinde teknik bilgiye sahip uzman kişilerin algısının esas alınması gerektiği söylenebilecektir[566]. Yapılan inceleme sonucunda, tescil edilmek istenen işaretin tüm asli unsurları işlevsel nitelikte ise, bu durumda teknik işlevsellik engeli sebebiyle işaret marka olarak tescil edilemeyecektir[567]. İşlevsel olan bir işaret ayırt edici niteliğe sahip olsa dahi marka olarak tescil edilemez. Dolayısıyla, burada öncelikle işaretin işlevsel nitelikte olup olmadığı tespit edildikten sonra ayırt edicilik değerlendirmesinin yapılması daha doğru olacaktır. Bu durumda, işaretin asli unsurlarının işlevsel olmadığı tespit edilirse, sonraki adım ayırt edici niteliğin tespiti olacaktır[568].

(1) Önceki Tarihli Patentlerin Etkisi

Madde hükmünde belirtilen tescil engeli uygulanırken marka olarak başvurusu yapılmış işarete ilişkin daha önceden elde edilmiş bir patent hakkı var ise, bu durumun hükmün uygulanmasına ne ölçüde etki edeceği de değerlendirilmelidir[569]. Daha önceden patent hakkı ile koruma elde etmiş, teknik çözüm içeren işaretler yasak kapsamında değerlendirilip marka olarak tescil edilmemelidir. Lakin bu kural hükmün uygulanması

---

[564] Lego Juris A/S v. OHIM, Judgement of the Court (Grand Chamber), C-48/09 P, 14.09.2010, para. 70-72, https://curia.europa.eu/ (Kısaca *"Lego Kararı"* olarak anılacaktır). Buna karşılık doktrinde, alternatif inceleme yöntemleri de öne sürülmüştür. Bunlara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. **MEMİŞOĞLU,** s. 582 vd.

[565] Lego Kararı, para. 76.

[566] **VATANSEVER,** s. 847.

[567] Zira, şeklin asli unsurlarının tamamıyla işlevsel olması halinde, bu şeklin ayırt edici nitelikten de yoksun olduğu söylenebilecektir. Böyle bir durumda da alternatif şekillerin varlığı bunu ortadan kaldırmayacaktır. **MEMİŞOĞLU,** s. 585.

[568] **HACIMAHMUTOĞLU,** s. 239; Philips Kararı, para. 57, 75.

[569] Nitekim hükmün getiriliş amacı sınırlı süreli bir koruma sağlayan patent hakkının bertaraf edilerek bunun yerine sınırsız süreli koruma sağlayan marka hakkının elde edilmesinin önlenmesi ve böylelikle de piyasadaki adil rekabetin sağlanmasıdır. Zira ABAD'a göre de bir malın şekli yalnızca o malın üreticisi tarafından geliştirilen ve onun tarafından patenti alınan teknik çözüm içermesi halinde, patent süresi sona erdikten sonra bu şeklin marka hakkı ile korunması, piyasadaki diğer teşebbüslerin bu teknik çözümü kullanma şansını önemli ölçüde ve kalıcı olarak azaltacaktır. Dolayısıyla, fikri mülkiyet sisteminde, teknik çözümler yalnızca sınırlı süreli bir koruma sağlayabilir, bu sürenin sona ermesinden sonra bu çözümlerin herkesin kullanımına açık bırakılması gerekir. Lego Kararı, para. 46.

açısından tek başına belirleyici değildir[570]. Marka olarak başvurusu yapılmış olan bir şeklin temel özelliklerinin daha önceden bir patent hakkına konu edilmiş olması, diğer bir ifadeyle marka olarak başvurusu yapılmış olan şeklin daha önceki bir buluşun vücut bulmuş halinden meydana gelmesi durumunda, bu husus hükmün uygulanması açısından elbette ki güçlü bir karine oluşturacaktır. Zira burada, şeklin temel özelliklerinin patent hakkına konu edilmiş olması bu şeklin şüphesiz olarak teknik özellikler içerdiğini de göstermektedir. Lakin ilgili madde hükmünde yalnızca patentlenebilir nitelikte olan teknik çözümlerden değil, teknik sonuca ulaşmak için zorunlu olan tüm şekil veya özelliklerin marka olarak tescili yasaklanmıştır. Dolayısıyla, madde hükmünün uygulanması açısından işaretin temel özelliklerinin mutlaka patent hakkına konu edilmiş yahut da edilebilir olması zorunlu değildir[571].[572]

---

[570] Örneğin; Genel Mahkeme, marka olarak tescilli olan ve daha önceden Macaristan'da patent hakkına konu edilmiş bir rubik küp oyuncak şeklinin iptali istemi ile açılan davada ret kararı vermiştir. Simba Toys GmbH & Co. KG v. OHIM, Judgement of the General Court (Sixth Chamber), T-450/09, 25.11.2014, https://curia.europa.eu/.

[571] Bu konu Genel Mahkeme tarafından verilmiş olan *Yoshida Metal v. OHIM* kararında tartışılmıştır. Davada, AB (Topluluk) Markası için başvurusu yapılmış bir işaret için aynı zamanda Amerika ve Avrupa'da patent başvuruları da yapılmıştır. Davada, başvuruya konu şeklin farklı bir özelliği için farklı bir mülkiyet hakkı elde edilmeye çalışıldığı, yine şekle ilişkin patent ve marka başvurularının aynı zamanlarda yapıldığı, bu durumun da sınırlı süreli koruma sağlayan patent hakkının marka hakkı ile genişletilmeye çalışılmadığının göstergesi olduğu belirtilmiştir. Bunun yanı sıra, başvuru sahibi, marka olarak tescil ettirmek istediği şeklin pratik bir amacının olmadığını; nitekim ilgili şekle ilişkin olarak elde edilmiş olan patent hakkının öncelikli olarak oldukça yüksek dayanıklılığa, kullanım kolaylığına ve ağırlık dengesine sahip bir bıçak sağlamak amacına yönelik olduğunu, bıçak sapının kaydırmaz özelliğinin kullanım kolaylığı açısından ikincil derecede bir öneme sahip olduğunu ve bu özelliğin genel tekniğin bir parçası olduğunu, kimsenin tekeline bırakılamayacağını savunmuştur. Başvuru sahibi ayrıca, bir bıçağın kaydırmaz nitelikte olabilmesi için mutlaka başvuruya konu ürünün üzerinde olduğu gibi siyah noktalar olarak temsil edilen girintilerin bulunmasının gerekli olmadığını, zira piyasada bu noktalara sahip olmayan fakat kaydırmaz özelliğe sahip birçok bıçak şeklinin bulunduğunu ifade etmiştir. Mahkeme bu iddialara karşılık olarak, başvuru sahibinin elde etmiş olduğu patentler neticesinde, ilgili üründe bulunan siyah noktaların teknik çözüm içerdiği diğer bir ifadeyle bıçağın sahip olduğu bu noktaların bıçağa kaydırmaz özellik sağladığını ifade etmiştir. Nitekim başvuru sahibi de bıçak üzerinde bulunan bu noktaların kaydırmaz özellik sağladığı gerçeğine itiraz etmemiştir. Mahkeme burada, kaydırmaz yapının patentlenebilir olmamasının yahut da başvuru sahibinin iddia ettiği gibi, bu hususun ürünün ikincil bir özelliğini oluşturmasının somut olay açısından önem taşımadığını ifade etmiştir. Zira siyah noktalar şeklinde temsil edilen bu girintilerin patentlenebilir bir buluşa vücut vermemesi, bunların işaretin esaslı bir özelliğini oluşturmadığı yahut da teknik bir amaca hizmet etmediği anlamına gelmeyecektir. Mahkeme ayrıca, ilgili hükümde belirtilen yasağın yalnızca patentlenebilir inovatif teknik sonuçlar içeren şekiller açısından değil, teknik sonuç elde etmek için zorunlu olan tüm şekiller açısından getirilmiş olduğunu ifade etmiştir. Dolayısıyla, ilgili şekil için elde edilmiş olan patentler, teknik bir sonuç elde edilmesi açısından zorunlu bir şeklin bulunup bulunmadığına ilişkin yapılacak olan değerlendirmede önem taşımayacaktır. Mahkeme ayrıca, patent hakkının sınırlı süreli bir koruma sağladığını, sonrasında ise bu buluşun kamuya mal olduğunu; fakat marka hakkının ise yenilenebilir bir hak olmasından ötürü sınırsız süreli tekel hakkı sağladığını vurgulamış ve davaya konu şekil için marka ve patent başvurularının eş zamanlı yapılmış olmasının uyuşmazlığın çözümü üzerinde hiçbir etkisinin olmadığını belirtmiştir. Mahkeme, başvuru sahibinin kendi ürününün sahip olduğu bu noktalara sahip olmayan, farklı şekillerdeki bıçakların da yine kaydırmaz özelliğe sahip olduklarına, bu girintilerin kaydırmaz özelliğin sağlanması açısından zorunlu olmadığına yönelik savunmasına ilişkin olarak da bu durumun ilgili hükmün uygulanmasını engellemeyeceğini, zira aynı teknik sonuca farklı şekillerde ulaşılabiliyor olmanın hükümdeki tescil engelinin aşılması açısından yeterli olmadığını ifade etmiştir.

(2) İlgili Şeklin/Özelliğin Ticari Hayattaki İşlevinin Etkisi

Bir şeklin yahut da özelliğin teknik bir çözüm içerip içermediğinin tespiti için bu şeklin gerçek hayattaki halinin hangi işlevi gördüğünün de belirlenmesi gerekir. Burada, başvuru sahibinin sunmuş olduğu marka örneğinden bağımsız olarak, ilgili şeklin yahut da özelliğin gerçek hayatta hangi teknik sorunu çözdüğü dikkate alınacaktır. Diğer bir ifadeyle, ilgili şeklin gerçek fiziki halinin hangi işlevi gördüğü tespit edilecek ve bu dikkate alınacaktır.[573] Bu husus, başvuru formunda emtia olarak *"üç boyutlu bulmacalar"* şeklinde tanımlanan ve 28. sınıf için tescil edilmiş olan rubik küp oyuncak şeklinin hükümsüzlüğüne ilişkin olarak açılmış olan davada ele alınmıştır. Nitekim ilgili şekil herhangi bir sınırlandırmaya gidilmeden[574] *"üç boyutlu bulmacalar"* şeklinde geniş bir emtia için tescil edilmiştir. Davaya konu olayda, Seven Towns Ltd. firması

Zira bir işaretin teknik bir sonucu elde etmek açısından zorunlu bir şekil içerip içermediğine ilişkin yapılacak olan incelemede, yalnızca ilgili işaretin temel özelliklerinin ürünün teknik işlevini yerine getirip getirmediği değerlendirilmektedir, bu inceleme diğer ürün şekillerinden oluşan işaretlerle karşılaştırmalı olarak değil, marka olarak tescil edilmek işaretin tek başına incelenmesi suretiyle yapılmaktadır. Bu sebeplerle mahkeme, dava konusu şekillerin tescilinin 207/2009 sayılı Tüzük m. 7/1-(e) bendi gereğince, bu şekillerin teknik sonucun elde edilmesi açısından zorunlu şekiller olduğu gerekçesiyle hükümsüz kılınması gerektiğine karar vermiştir. Yoshida Metal Industry Co. Ltd v. OHIM, Pi-Design, Judgement of the General Court (Seventh Chamber), Birleşik Davalar T-331/10 RENV, T-416/10 RENV, 21.05.2015, para. 52 vd., https://curia.europa.eu/.

[572] Bunun yanı sıra, bazı durumlarda marka olarak tescil edilmek istenen şeklin daha önceden patent hakkına konu edilmiş olması ve bu hakkın süresinin dolmuş yahut da dolmak üzere olması, bu şeklin marka olarak tescilinin kötü niyet sebebi ile de reddedilmesine de yol açabilecektir. Zira koruma süresi dolmak üzere olan patent hakkı sahibi şekle ilişkin (sınırsız süreli) marka hakkı elde etmeye çalışarak şekil üzerindeki hakimiyetini devam ettirmeye çalışacak, bu husus da kötü niyet kapsamında değerlendirilebilecektir. Nitekim bu husus Unilever firması tarafından yapılan marka başvurusunda gündeme gelmiştir. Unilever firması, Vienetta dondurmasının şekli üzerinde patent hakkına sahiptir ve bu patent hakkının süresi dolmadan hemen önce firma, dondurmanın şekline ilişkin iki tane şekil markası başvurusunda bulunmuştur. İlgili başvurunun sahip olunan patent hakkının sağladığı korumayı süresiz olarak uzatmak ve kapsamını genişletmek amacıyla yapıldığı, bu sebeple de başvurunun kötü niyet taşıdığı gerekçesiyle reddedilmesi gerektiği iddia edilmiştir. Lakin başvuruyu inceleyen uzman, marka tescilinin, üçüncü kişilerin süresi sona eren patentleri kullanmalarına engel oluşturmayacağı düşüncesine dayanarak bu iddianın üzerinde durmamıştır. Konuya ve başvuruya ilişkin bilgi için bkz. **BAINBRIDGE,** Intellectual Property, s. 605, 606.

Kötü niyet nisbi ret nedenleri arasında yer alan bir tescil engelidir; bu sebeple ancak itiraz üzerine incelenebilmektedir. Zira SMK m. 6/9 uyarınca; kötü niyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilecektir. 556 sayılı KHK döneminde, kötü niyetli yapılan marka başvuruları, mutlak yahut nisbi ret nedenleri arasında yer almıyordu, bu durumda itirazlar KHK'nın 35. maddesine dayanılarak yapılmakta idi. Yargıtay kararları ile de uygulama alanı bulan bu hüküm, SMK ile artık nisbi ret nedenleri arasında yer almıştır. Bu hükümde belirtilen itirazların, kötü niyetli marka başvurusunun tescil edilmesinden zarar görecek olan ilgililer tarafından yapılması gerektiği anlaşılmalıdır. Kötü niyetli tescil başvurusuna itiraz edenler genellikle bu başvuru sahibiyle rekabet halinde olan kişiler olsa da bir kişinin *"ilgili"* olarak nitelendirilebilmesi için mutlaka rekabet ilişkisinin varlığı şart değildir. Bkz. **BİLGİLİ, Fatih:** "Türk Marka Hukukunda Kötü Niyetli Marka Tescili Başvurusuna Karşı İtiraz", TBB Dergisi, Y. 2007, S. 70, s. 29. Kötü niyetin varlığı için kişinin dürüstlük kurallarına aykırı hareket etmesi gerekir. Dolayısıyla, daha önceden patent hakkına konu edilmiş olan bir şekil için sonradan marka başvurusunda bulunulması doğrudan kötü niyetin varlığına işaret etmeyecektir, bu husus her somut olaya göre ayrı ayrı incelenmelidir.

[573] **VATANSEVER,** s. 846; **ASAN/ÜNSAL/VATANSEVER,** s. 81.

[574] En azından *"dönüş kabiliyeti olan"* şeklinde bir sınırlandırmaya gidilebileceği kanaatindeyiz.

adına tescilli olan rubik küp oyuncak şeklinin, Simba Toys GmbH&Co. firması tarafından markayı oluşturan şeklin ayırt edici nitelikte olmadığı, tanımlayıcı olduğu ve dönme kabiliyetinin bulunması nedeniyle teknik bir çözüm içerdiği ve teknik çözümlerin de marka hakkı ile değil, patent hakkı ile korunması gerektiğine ilişkin gerekçelerle hükümsüzlüğü talep edilmiştir. Bu talep EUIPO İptal Birimi tarafından haklı bulunmamış, dolayısıyla itiraz üzerine konu EUIPO Temyiz Kurulu'nun önüne gelmiştir. Temyiz Kurulu, ilgili şeklin ürünün işlevine herhangi bir etkisinin olmadığı, etki etse dahi davaya konu küp şeklindeki parçalı yapının üç boyutlu bulmacalar alanında teknik bir avantaj veya çözüm sağlamadığına kanaat getirmiştir. Temyiz Kurulu ayrıca bu şeklin açıkça üç boyutlu bir bulmaca şeklinden oluşmaması ve şeklin sahip olabileceği işlevler ve hareketlerin de başvuru sırasında sunulan marka örneğinde net bir şekilde gizlenmesinden dolayı ilgili şeklin malın doğal yapısından oluştuğu sonucuna da varılamayacağına hükmetmiştir. Simba Toys ise EUIPO Temyiz Kurulu'nun bu kararına karşı dava açmış ve dava AB Genel Mahkemesi tarafından incelenmiştir. Genel Mahkeme de ilgili şeklin işlevsel nitelikte olup olmadığının başvuru sırasında sunulan görselden anlaşılmadığını; dolayısıyla da işlevselliğe ilişkin tescil engeline dayanarak markanın hükümsüz kılınamayacağını belirtmiştir[575]. Simba Toys firması bu karara da itiraz etmiş ve dava ABAD'ın önüne gelmiştir[576]. ABAD diğerlerinden farklı olarak, başvuruya konu şeklin ilgili hüküm kapsamında işlevsel olup olmadığının tespitinin yapılabilmesi için yalnızca başvuru esnasında sunulan görselden ve tanımdan hareket edilmemesi gerektiğini, gerçekte o ürün hakkında bilinen ilave bilgilerin de göz önünde bulundurularak tespitin yapılması gerektiğini ifade etmiştir[577]. Mahkemeye göre; tespitin yalnızca sunulan görsel üzerinden yapılması 40/94 sayılı Tüzük m. 7/1-(e) bendinde yer alan tescil engelinin [2017/1001 sayılı Tüzük m. 7/1-(e)] amacına da uygun düşmeyecektir, zira *"üç boyutlu bulmacalar"* şeklinde yapılmış olan bir tescil ile tescil sahibine dönme kabiliyeti olsun ya da olmasın benzer birçok şeklin tescilini ve kullanımını engelleme hakkı da tanınmış olunacaktır. Sonuç olarak mahkeme, ilgili şeklin teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan şekli içerdiği gerekçesiyle dava konusu şeklin hükümsüzlüğüne karar vermiştir.

---

[575] Simba Toys GmbH & Co. KG v. OHIM, Judgement of the General Court (Sixth Chamber), T-450/09, 25.11.2014, https://curia.europa.eu/.

[576] Simba Toys GmbH & Co. KG v. EUIPO, Judgement of the Court (First Chamber), C-30/15 P, 10.11.2016, https://curia.europa.eu/. Karara ilişkin bilgi için bkz. **VATANSEVER,** s. 846, 847; **ASAN/ÜNSAL/VATANSEVER,** s. 82, 83.

[577] Simba Toys GmbH & Co. KG v. EUIPO, Judgement of the Court (First Chamber), C-30/15 P, 10.11.2016, para. 51, 52, https://curia.europa.eu/.

(3) İşaretin Teknik Bir Çözüm İçermesi

Hükümde belirtilen yasağın uygulanması için tescil edilmek istenen işaretin *"teknik çözüm"* içeren bir özelliğe sahip olması gerekir. Nitekim bir şeklin teknik bir sonuca ulaşma açısından zorunlu bir şekil olup olmadığının değerlendirilmesinden önce bu şeklin öncelikle teknik çözüm içeren unsura/unsurlara sahip olması gerekmektedir. Örneğin; Genel Mahkeme konuya ilişkin olarak vermiş olduğu bir kararında, Lego firması adına tescilli olan *"küçük adamcık şekillerinin"* hükümsüzlüğü talebiyle açılmış olan davayı ilgili şeklin teknik çözüm içermediği gerekçesiyle reddetmiştir. Mahkeme, dava konusu *"küçük adamcık"* şeklinin çocuklara yönelik oyuncaktan ibaret olduğunu, bu durumun da *"teknik çözüm"* olarak tanımlanamayacağını belirtmiştir. Bu oyuncağın çıkarılabilir parçalarının bulunması yahut da ayaklarında bulunan delikler kullanılarak diğer lego parçaları ile birleştirilebilmesi de şeklin teknik çözüm içerdiğini göstermemektedir. Zira mahkeme, eşyaların birbirleri ile birleşebilir olmalarının doğrudan teknik çözüm içerdikleri anlamına gelmeyeceğini ifade etmiştir. Dava konusu şekil, üç boyutlu bir insan görünümünden oluşmakta ve şekilde zorunlu parçalar olarak da kafa, vücut, kollar ve bacaklar bulunmaktadır. Dava konusu şeklin ellerinin grafikle çizimi, baş bölgesindeki çıkıntı, ayakların altındaki delikler ve bacakların arka tarafındaki boşluklar da teknik çözüm içermemektedir. Yine mahkemeye göre, söz konusu şeklin bazı unsurlarının hareket edebilir olması da teknik çözümün varlığına işaret etmemektedir. Nitekim dava konusu şeklin teknik çözümler içerdiğine ilişkin kesin bir delil de sunulamamıştır. Sonuç olarak mahkeme, Lego markası tarafından tescil ettirilmiş olan üç boyutlu şekil markasının hükümsüzlüğüne ilişkin talebin reddine karar vermiştir.[578] Dolayısıyla bir işaretin, teknik sonuca ulaşma açısından zorunlu bir şekli yahut da başka bir özelliği münhasıran içerip içermediğine ilişkin değerlendirmede öncelikle bu işaretin teknik bir çözüm içerip içermediği tespit edilmelidir. Zira teknik çözüm içermeyen bir işaret daha en başından ilgili yasak kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Madde hükmünde yer alan yasak, teknik sonuca ulaşmak için zorunlu olan şekil yahut başka özellikleri *"münhasıran"* içeren işaretlere ilişkindir. Dolayısıyla, burada başvuruya konu şeklin ya da bir başka özelliğin temel karakteristik özellikleri dikkate

[578] Best-Lock (Europe) Ltd. v. OHIM, Judgement of the General Court (Third Chamber), T-396/14, 16.06.2015, https://curia.europa.eu/. Karara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. **TUTKUN BERK, Gülcan:** "Lego'nun Küçük Adamları Marka Olarak Korunuyor! Genel Mahkeme'den Yeni Bir Lego Kararı (T-396/14)", 18.06.2015, (https://iprgezgini.org/2015/06/18/legonun-kucuk-adamlari-marka-olarak-korunuyor-genel-mahkemeden-yeni-bir-lego-karari-t%E2%80%9139614/), E.T.: 12.01.2021.

alınarak değerlendirme yapılacaktır. Diğer bir ifadeyle, tescil edilmek istenen işaretin tüm asli unsurlarının/temel özelliklerinin teknik bir çözüm içermesi gerekir. Asli unsurların teknik sonucu elde etme hususunda tek başına yeterli olmamaları, yalnızca katkıda bulunmaları halinde de yasak yine uygulama alanı bulacaktır[579]. Hükümde kullanılmış olan bu ifadeden yola çıkarak teknik açıdan işlevsel niteliğe sahip bir şekle, şeklin bu işlevsel özelliğini değiştirmeyen önemsiz nitelikte unsurların eklenmesi suretiyle yasağın bertaraf edilemeyeceği anlaşılmaktadır. Lakin buna karşılık, tescil edilmek istenen şekle, teknik çözümlerin yanı sıra işlevsel nitelikte olmayan, dekoratif veya farklı şekilde yaratıcı özelliğe sahip esaslı ve önemli nitelikte bir unsurun eklenmesi suretiyle ilgili yasak bertaraf edilebilecektir[580].

Bunun yanı sıra, teknik açıdan işlevsel niteliğe sahip bir şekle önemli nitelikte olmayan ve şeklin işlevselliğine etki etmeyen bir sözcüğün eklenmesi durumunda da ilgili hükümde belirtilen yasak genellikle bertaraf edilebilmektedir. Zira burada, işlevsel niteliğe sahip bir şekle önemsiz nitelikte olsa da (boyutu ve konumu açısından dikkat çekici olmayan) bir sözcüğün eklenmesi durumunda ilgili çevrenin dikkatini şekilden ziyade bu sözcüğün çekeceği düşünülmektedir[581]. Böyle bir durumda da işlevsel niteliğe sahip bir şekil marka olarak tescil edilebileceğinden ve rakiplerin bu şekli kullanmaları engellenebileceğinden rekabetin zarar görmemesi açısından, karıştırılma ihtimalinin tespiti için yapılacak olan benzerlik karşılaştırmasında asli/esas unsurların dışında kalan ve ayırt edici niteliğe sahip olmayan yahut da ayırt edici niteliği zayıf olan unsurların

---

[579] EUIPO Guidelines, Part B, Sec. 4, C. 6., Ver. 1.0, 31.03.2023, s. 521.

[580] Lego Kararı, para. 52.

[581] **KARASU, Rauf;** "Üç Boyutlu Biçim ve Hareket Markaları", BATİDER, Y. 2008, C. XXIV, S. 3, s. 340. Buna karşılık, EUIPO Temyiz Kurulu konuya ilişkin olarak vermiş olduğu bir kararında; bir çakmağın beş farklı açıdan gösteriminin bulunduğu ve bu gösterimlerden birinde koyu gri harflerle *"CLIPPER"* sözcüğünün yer aldığı bir marka tescilinin hükümsüzlüğü talebine ilişkin olarak, gösterimde yer alan sözcüğün şekilde önemsiz bir rol oynadığı, bu sebeple ürünün temel karakteristik özellikleri arasında sayılmayacağını, ürünün asıl karakteristik özelliğinin ise teknik bir işlev gördüğünü belirtmiştir. Marka hakkı sahibi ise bu karara itiraz etmiş ve konu Genel Mahkeme'nin önüne gelmiştir. Genel Mahkeme kararında, markada yer alan sözcük unsurunun temel karakteristik özellik teşkil etmediğine ilişkin iki gerekçe öne sürmüştür. Buna göre; tescil edilen marka yalnızca üç boyutlu marka olarak tescil edilmiş ve görselde yer alan sözcük unsuruna ilişkin herhangi bir açıklamada bulunulmamıştır. Dolayısıyla, sözcük unsuru başvuruyu inceleyen Kurum tarafından da kendiliğinden dikkate alınamayacaktır. Burada sözcük unsuru sebebiyle markaya koruma sağlanır ise, işlevsellik yasağı ile korunmaya çalışılan kamu yararı da zedelenecektir. Mahkeme ayrıca, başvurunun yalnızca üç boyutlu marka olarak değil, sözcük unsurunu da içerecek şekilde yapılmış olması halinde dahi, markada yer alan sözcüğün görünüm itibarıyla çok küçük boyutlu olması ve görünürlüğünün az olması sebebiyle önemsiz veya ikincil derecede bir öneme sahip olduğu, diğer bir ifadeyle bu unsurun işaretin asli unsuru olarak nitelendirilemeyeceğini belirtmiştir. Flamagas, SA, v. EUIPO, Judgement of the General Court (Fourth Chamber), T-580/15, 27.06.2017, para. 37, 38, https://curia.europa.eu/. Karara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. **VATANSEVER,** s. 848, 849.

dikkate alınmaması gerektiği kuralına mutlak surette uyulmalıdır.[582] Zira aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğu iddia edilen markalara ilişkin ve yine karıştırılma ihtimaline ilişkin yapılacak olan benzerlik karşılaştırmasında işaretin yalnızca esaslı, ayırt edici niteliğe sahip unsurları arasında karşılaştırma yapılmaktadır. Diğer bir ifadeyle, benzerlik karşılaştırmasına tabi tutulan markalarda yer alan ortak unsurların ayırt edici niteliklerinin düşük olması halinde (örneğin, tescil edilmek istenen emtia açısından tanımlayıcı nitelikte olmaları halinde) bu unsurlar karıştırılma ihtimalinde dikkate alınmayacaktır[583]. Bu sebeple, işlevsel niteliğe sahip şekiller bir sözcük ile beraber tescil edilseler dahi yapılacak olan benzerlik karşılaştırmasında işlevsel niteliğe sahip olan şekil değil, işaretin asli unsurunu oluşturduğu kabul edilen sözcük dikkate alınmalı ve işlevsel niteliğe sahip bu gibi şekillerin herkesin kullanımına açık bırakılmasındaki kamu yararı unutulmamalıdır. Dolayısıyla, işlevsel niteliğe sahip bir şekil, dikkat çekici olmayan önemsiz nitelikte bir sözcüğün eklenmesi suretiyle tescil edilse dahi marka hakkı sahibine bu işlevsel şekil üzerinde tekel hakkı sağlanmayacak ve adil rekabet engellenmemiş olunacaktır. Lakin bunun sağlanabilmesi için markalar arasında benzerlik karşılaştırması yapılırken ayırt edici niteliğe sahip olmayan yahut da ayırt edici niteliği zayıf olan işaretlerin dikkate alınmayacağına ilişkin kural sıkı bir şekilde uygulanmalıdır.

(4) Alternatif Şekillerin/Özelliklerin Etkisi

Hükümde yer alan, *"teknik sonucu elde etmek için zorunlu"* olma ibaresi, o sonucu elde etmek için başka bir yol olmadığı anlamına gelmeyip kullanılan şeklin yahut da başka bir özelliğin esas olarak malın işlevinden kaynaklanması anlamına gelmektedir. Diğer bir ifadeyle, buradaki zorunluluk, teknik sonuç ile malın şekli ya da malın başka bir özelliği arasındaki nedensellik bağından kaynaklanmakta, söz konusu şeklin ya da başka bir özelliğin o sonucu elde edebilecek tek şekil ya da tek özellik olduğu anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla, malın şekli yahut da başka bir özelliği teknik çözümün varlığı üzerinde etkili ise, o şekil ya da özellik ilgili yasak kapsamında değerlendirilmeli ve marka olarak tescil edilmemelidir. Aksi takdirde, hükmün uygulama alanı oldukça fazla kısıtlanacak ve teknik işlev gören şekil yahut özellikler üzerinde marka hakkının tesisi mümkün hale gelecektir. İşlevsel bir şeklin ya da özelliğin marka olarak tescil edilmesi halinde ise aynı şeklin yanı sıra benzer şekillerin

[582] **KUR/SENFTLEBEN,** s. 165.
[583] M. İ. K., 2021, s. 199 vd.

kullanılması da marka hakkı sahibi tarafından önlenebileceğinden bu durum piyasadaki rekabeti olumsuz etkileyecektir. Burada, işaretin asli unsurlarının/temel karakteristik özelliklerinin teknik çözüm içermesi halinde, teknik şekle ilişkin mutlak ret nedeninin uygulanması gerektiği belirtilmiştir.[584] Bu sebeple, ilgili yasak, teknik işlevi dolayısıyla tercih sebebi olan şekiller ya da özellikler açısından uygulanmalı; yasağın uygulama alanı, ilgili şeklin yahut da özelliğin hiçbir alternatifinin bulunmadığı haller ile sınırlandırılmamalıdır[585]. Bunun yanı sıra, birden fazla işlevsel nitelikte unsurun bir araya getirilmesi suretiyle de yasak bertaraf edilemeyecektir[586].

Madde hükmünde belirtilen yasağın uygulanması açısından bir şeklin ne zaman teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu sayılacağı hususu ABAD tarafından verilmiş olan *Philips* kararında tartışılmıştır. Davada, Philips firması tarafından kullanılan üç döner başlı tıraş makinesi şeklinin madde hükmü kapsamında kalıp kalmadığı değerlendirilmiştir. Philips firması söz konusu şekle ilişkin tıraş bıçaklarını ilk olarak 1966 yılında çıkarmış, 1985 yılında bu şeklin iki boyutlu çiziminden oluşan görselini marka olarak tescil ettirmiş ve 1995'te ise benzer şekilde ürün kullanan Remington firmasına karşı ihlal davası açmıştır. Remington firması savunmasında, dava konusu şeklin teknik bir sonucun elde edilmesi açısından zorunlu bir şekil olduğunu; bu sebeple de ihlale ilişkin iddianın geçersiz olduğunu öne sürmüştür. Philips firması ise, teknik sonucun elde edilmesi açısından zorunlu olan şekillerde aynı sonucun elde edilmesi açısından alternatif şekillerin bulunmaması gerektiğini, söz konusu sonucun elde edilmesinin yalnızca tek bir şekil ile mümkün olması gerektiğini öne sürmüştür. Buna karşılık Remington ise, *"zorunluluk"* ifadesinden yalnızca nedensel zorunluluğun anlaşılması gerektiğini, buna göre, eğer bir şekil istenilen sonucu elde etmek amacıyla seçilmişse, bu durumda ilgili hükümde belirtilen *"zorunluluk"* halinin mevcut olduğunun kabul edilmesi gerektiğini savunmuştur. Mahkeme bu konuda ABAD'dan görüş istemiştir. ABAD, hükmün temelinin rekabet politikalarına dayandığının altını çizerek hükümde belirtilen *"zorunluluk"* halinin nedensel zorunluluk olarak anlaşılması gerektiğini ifade etmiştir. Mahkemeye göre, şeklin temel özelliklerinin teknik bir işlevi yerine getirmesi ve bu işlevi yerine getirmek üzere seçilmesi durumunda hükümde belirtilen yasak uygulama alanı bulacaktır. Mahkeme ayrıca, aynı teknik sonucu elde edebilecek başka şekillerin varlığının tek başına madde hükmünde belirtilen tescil

[584] **HACIMAHMUTOĞLU,** s. 234 vd.
[585] **MEMİŞOĞLU,** s. 577.
[586] M. İ. K., 2021, s. 300.

engelinin aşılabilmesi açısından yeterli olmayacağını da belirtmiştir. Nitekim mahkemeye göre hükmün lafzından böyle bir sonuç çıkarılamayacaktır.[587]

Alternatif şekillerin varlığının hükümde belirtilen yasağın uygulanmasına engel olmayacağına ilişkin kural, ABAD'ın vermiş olduğu *Lego* kararında daha da mantıksal bir çerçeveye dayandırılmıştır. Buna göre; aynı teknik sonucu elde edebilecek alternatif şekiller mevcut olsa dahi işlevsel nitelikte bir şeklin marka olarak tescil edilmesi halinde, marka hakkı sahibi yalnızca birebir aynı şekillerin kullanımını değil, bunların yanı sıra benzer şekillerin kullanımına da engel olma hakkına sahip olacaktır[588]. Bu sebeple, rakip teşebbüsler tarafından alternatif şekillerin kullanımı da yalnızca benzer olmaları sebebiyle marka hakkı sahibi tarafından engellenebilecektir. Dolayısıyla alternatif şekillerin varlığı hükmün bertaraf edilmesi açısından yeterli olmayacaktır, aksi takdirde hükümde belirtilen yasak ile korunmak istenen menfaat sağlanamayacaktır. Zira doktrinde, belirli teknik işlevlerin farklı şekillerde de yerine getirilebilir olduğunu göstermenin pratik olarak her zaman mümkün olduğu, dolayısıyla alternatif şekillerin varlığına ilişkin savunmanın hükümde belirtilen tescil engelini bertaraf etmesi halinde hükmün anlamsız hale geleceği de ayrıca ifade edilmiştir[589].

7. Mala Asli Değerini Veren Şekil Ya Da Başka Bir Özelliğini Münhasıran İçeren İşaretler

İşlevsellik engellerinin düzenlendiği SMK m. 5/1-(e) hükmü ile mehaz AB Marka Direktifi m. 4/1-(e) (iii) ve AB Marka Tüzüğü m. 7/1-(e) (iii) hükümlerinde yer alan mutlak ret nedeninde mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretlerin de marka olarak tescil edilemeyeceği belirtilmiştir. Bu hüküm ile ABD hukukunda estetik işlevsellik olarak adlandırılan doktrinden söz edilmek istenmiştir.

İlgili hükmün getiriliş amacı, sınırlı süreli koruma öngören tasarım yahut telif hakkı ile korunabilecek bir hususun, sınırsız süreli koruma sağlayan marka hakkı ile korunarak koruma süresinin haksız olarak uzatılmasının önüne geçmektir. Bu hükmün mutlak ret nedenleri arasında düzenlenmesinin sebebi ise belirli bir kamu yararının mevcut olmasıdır. Nitekim tasarım hakkının süresi dolduğu takdirde, korunan tasarım artık kamuya mal olacak ve herkes tarafından kullanılabilecektir. Lakin belirli bir

[587] Philips Kararı, para. 80, 81.
[588] Lego Kararı, para. 56.
[589] **KUR/SENFTELEBEN,** s. 167.

tasarım için marka hakkı elde edilmiş ise, bu hak yenilenebilir olduğundan sınırsız süre ile sahibine koruma sağlayacaktır. ABAD da vermiş olduğu *Hauck* kararında, hükmün amacının; sınırlı süreli koruma sağlayan diğer fikri mülkiyet haklarının koruma kapsamlarının sınırsız süre ile genişletilmesinin önüne geçilmesi olduğunu belirtmiştir[590]. Burada tasarım hakkı koruması ile telif haklarından söz edilmektedir.

a. Yasakta Yer Alan *"Asli Değer Katma"* İbaresi

İlgili hüküm gereği kullanıldığı mala asli değerini veren şekiller yahut da diğer özellikler marka olarak tescil edilemeyecektir. Burada mala asli değer katma kavramından ne anlaşılması gerektiği yeterince açık değildir. Zira mala yalnızca ekonomik olarak değer katan unsurların mı yoksa bunlarla sınırlı kalmayarak mala pratiklik, kullanımda etkinlik, güzellik, üretimde verimlilik, dayanıklılık gibi kolaylıklar sağlayan unsurların da madde hükmü kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği açık değildir[591]. KARASU'ya göre, malın kullanım amacını kolaylaştıran, kullanım süresini uzatan şekiller de malın değerini arttırdıklarından madde hükmü kapsamında değerlendirilmelidir[592]. Buna karşılık, yasağın uygulanması açısından *"asli değer"* verme kavramının yalnızca ticari içerikli olduğu düşünülmektedir[593]. Bunun yanı sıra, ekonomik yani ticari değerin yanı sıra, madde hükmünün uygulanabilmesi için estetik açıdan bir çekiciliğin de mevcut olması gerektiği ayrıca ifade edilmektedir. Diğer bir ifadeyle malın fiyatını, kalitesini veya kıymetini arttırmanın yanı sıra, malı çekici kılan ve bu sebeple satın alınmasına sebep olan şekil ve diğer özelliklerin yasak kapsamında değerlendirileceği belirtilmiştir[594].

Bunun yanı sıra, belirli bir unsurun mala ne oranda asli değer katması gerektiğinin de belirlenmesi gerekir. Zira malın şekli yahut farklı bir özelliği mala her zaman estetik bir katkı sağlayabilir, bu durum özellikle renkler açısından geçerlidir. Burada kesin bir oran bulunmamakla birlikte, malın değerini önemli ölçüde arttıran şekiller yahut da diğer özellikler bu hükmün kapsamında değerlendirilecektir. Mala önemli miktarda değer katan şekil yahut özelliğin mutlaka teknik boyutta olması aranmamaktadır. Yine mala asli değerini veren şekil ibaresinden yalnızca malın şekli

---

[590] Hauck Kararı, para. 19.
[591] Doktrinde madde hükmünde yer alan *"asli değer verme"* kavramının mala yalnızca ekonomik açıdan değer katan unsurlarla sınırlandırılmaması gerektiği belirtilmektedir. Bu görüşe ilişkin açıklama için bkz. **MEMİŞOĞLU,** s. 594, dn. 851.
[592] **KARASU,** Üç Boyutlu Markalar, s. 338.
[593] **MEMİŞOĞLU,** s. 595.
[594] **MEMİŞOĞLU,** s. 595; EUIPO Guidelines, Part B, Sec. 4, C. 6, Ver. 1.0, 31.03.2023, s. 525.

anlaşılmamalı, bunun yanı sıra malın ayrılmaz bir parçası olan ambalajlar da bu kapsamda değerlendirilmelidir.[595]

b. Yasakta Yer Alan *"Şekil Ya Da Başka Bir Özellik"* İbaresi

Hükümde belirtilen ve mala asli değerini verecek olan şekil yahut bir başka özellik ibaresinden ne anlaşılması gerektiği de tam olarak açık değildir. Zira malın doğal yapısından kaynaklanan yahut da teknik bir sonucu elde etmek için gerekli olan şekillerin kapsamına üç boyutlu şekillerin, iki boyutlu şekillerin ve üç boyutlu şekillerin iki boyutlu gösterimlerinin girdiği kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra, uygulandığı mala önemli miktarda değer katabilecek olan iki boyutlu figüratif unsurlar, süslemeler, dekoratif motifler veya geleneksel olmayan marka türlerinden olan desen markaları, renk markaları, pozisyon markalarının *"şekil"* yahut *"başka bir özellik"* olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği de açık değildir.[596]

ABAD tarafından verilmiş olan bir kararda da[597] konuya ilişkin bir yorum getirilmiştir. Dava ünlü tasarımcı Christian Louboutin ile Hollanda'da ayakkabı perakendeciliği alanında faaliyet gösteren Van Haren Schoenen BV'nin topuklu ayakkabılarında benzer şekilde kırmızı rengi kullanmalarından kaynaklanmaktadır. Topuklu ayakkabılarında kırmızı rengi ilk kullanan Louboutin, Van Haren aleyhine marka hakkına tecavüzün tespiti davası açmış ve bu dava Louboutin lehine sonuçlanmıştır. Bunun üzerine, Van Haren, mala asli değerini veren şeklin marka olarak tescil edilemeyeceği hükmüne dayanarak Louboutin aleyhine hükümsüzlük davası açmıştır. Bu konuda mahkeme, ABAD'a şekil kavramından, malların dış hatları, ölçüleri ve hacimleri gibi yalnızca üç boyutlu özelliklerin mi anlaşılması gerektiği, yoksa malların renkleri gibi diğer özelliklerin de hükmün kapsamında kalıp kalmayacağına ilişkin soru yöneltmiştir[598]. ABAD ise, söz konusu olayda korunmak istenen işaretin renk değil de bu rengin şekil üzerindeki uygulanışı olduğunu; dolayısıyla da korunmak istenenin esasında kırmızı rengin pozisyonu olduğundan bu hususun madde hükmünde belirtilen *"şekil"* kavramı içerisinde

---

[595] **KARASU,** Üç Boyutlu Markalar, s. 338.
[596] **VATANSEVER,** s. 850.
[597] Christian Louboutin and Christian Louboutin SAS v. Van Haren BV, Judgement of the Court (Grand Chamber), C-163/16, 12.06.2018, https://curia.europa.eu/. Karara ilişkin ayrıntılı açıklamalar için bkz. Üçüncü Bölüm, III. C. 2. *"Hollanda'da Görülen Christian Louboutin v. Van Haren Schoenen BV Davası"* başlığı altındaki açıklamalar.
[598] Nitekim mülga düzenlemelerde işlevselliğe ilişkin yasaklar yalnızca şekil markaları açısından öngörülmekteydi.

değerlendirilemeyeceğine hükmetmiştir. Nitekim bu kararda hukuk sözcüsü, ayakkabı tabanında kullanılan kırmızı rengin madde hükmü kapsamında kaldığını; renk markaları ile belli bir şekil içine uygulanmış bir renkten oluşan markaların birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini ve bunlardan yalnızca renk tescilinden ibaret olan markaların madde hükmü kapsamı dışında kalması gerektiğini ifade etmiştir.[599]

SMK'nın ilgili maddesinde düzenlenen yasakta tıpkı mehaz AB düzenlemelerinde olduğu gibi, yalnızca şekillerden bahsedilmemekte, bunun yanı sıra malın başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretlerin de marka olarak tescil edilemeyeceğinden söz edilmektedir. Kanaatimizce *"başka bir özelliğini"* ibaresi ile birçok işaret hükmün kapsamına dahil edilebilecektir. Ancak hükmün yorumlanmasındaki belirsizlikler geleneksel olmayan birçok işaretin marka korumasından faydalanmasına engel oluşturabilecektir.

c. İşaretin Mala Önemli Ölçüde Değer Kattığının Tespiti

İlgili yasağın uygulanabilmesi için ikinci olarak ise, marka olarak korunmak istenen işaretin mala önemli ölçüde değer katıp katmadığının tespit edilmesi gerekir. Burada en önemli faktörlerden bir tanesi ilgili çevrenin işarete yönelik algısı olacaktır. Diğer bir ifadeyle, ilgili çevrenin söz konusu işarete bakış açısı ve ilgili malı hangi amaçla satın aldıkları önem taşıyacaktır. Zira ilgili çevrenin malın şekli yahut da başka bir özelliği sebebi ile malı satın alıp almadığının belirlenmesi gerekir. Burada, belirli bir mal için sektörde kullanılanlardan oldukça farklı bir şeklin kullanılmış olması malın satıcısının söz konusu mal için daha fazla bedel talep etmesine yol açsa dahi bu şeklin mala doğrudan asli nitelikte bir değer kattığı söylenemeyecektir. Zira malın sahibinin istediği şekilde belirleyebileceği fiyat politikaları hükmün uygulanması açısından bir ölçüt olarak kabul edilemez. Kullanılan şeklin yahut başka bir özelliğin mala asli değerini verdiği sonucuna ulaşılabilmesi için bu malın tercih edilmesinde söz konusu şeklin yahut özelliğin esaslı derecede etkisinin bulunması gerekir. Nitekim mal, ek ve önemli değere sahip bir şekil yahut başka bir özelliği barındırmasına rağmen, bu unsurlar tüketicilerin alım kararını etkilemiyor ise bu unsurlar SMK m. 5/1-(e) kapsamındaki yasağa tabi olmayacaktır. Burada şeklin yahut özelliğin yalnızca estetik olarak hoşa gitmesi ve bu unsurların tüketicilerin alım kararını doğrudan etkilememesi halinde de yine bu hoşa giden unsurların mala doğrudan asli değerini verdikleri

[599] **VATANSEVER,** s. 850.

söylenemeyecektir.[600] İlgili çevrenin algısının yanı sıra, malın niteliği, diğer bir ifadeyle kullanılan görsel çekiciliğin o mal açısından önemli olup olmadığı, söz konusu işaretin sanatsal değeri, ilgili piyasada yaygın olarak kullanılan diğer işaretlerden farkı, benzer mallara nazaran önemli bir fiyat farkının bulunup bulunmadığı ve estetik özelliği öne çıkarmaya yönelik bir tanıtım stratejisinin mevcut olup olmadığı gibi faktörlerin de kullanılan işaretin mala önemli ölçüde değer katıp katmadığının tespitinde belirleyici olacağı ifade edilmiştir[601]. Burada göz önünde bulundurulan kriterler tek başına belirleyici olmayacak, hepsi bir bütün olarak ele alınacaktır. Örneğin; tüketicilerin bazıları iyi bir tasarıma daha fazla para ödemeye hazırdırlar. Buradaki problem, iyi tasarımın genellikle; daha pahalı bir tasarım girdisinden, daha kaliteli malzemeden ve daha özel bir maldan, diğer bir ifadeyle toplu olarak üretilmeyen ve perakende dağıtımının belirli kontrollere tabi tutulduğu bir maldan oluşmasıdır. Bu özelliklerin bir kısmının veya tamamının varlığı, bu tasarımın piyasadaki diğer mallara kıyasla daha yüksek bir fiyata sahip olmasına yol açacaktır. İlgili yasağın düzenlendiği hüküm ise, ilgili malda kullanılan malzemelerin kalitesi yahut da teknik anlamda işlevsel olması gibi sebeplerle tasarımın sahip olduğu ekonomik değeri bir kenara bırakarak yalnızca tescil edilmek istenen şekle yahut diğer bir özelliğe odaklanılmasını gerektirmektedir. Bu durumda, tescil edilmek istenen şeklin yahut da bir başka özelliğin yalın olarak mala önemli miktarda bir değer katıp katmadığının belirlenmesi gerekir. Bu tespit yapılırken de tescil edilmek istenen şekil yahut özellik ile piyasadaki muadil mallar karşılaştırılarak bir değerlendirme yapılmalıdır.[602]

Bir işaretin kullanıldığı mala önemli ölçüde değer katıp katmadığının tespitinde ilgili çevrenin algısının oldukça önemli olduğu mahkeme kararlarıyla da benimsenmiştir. Bu husus Genel Mahkeme'nin vermiş olduğu *Bang & Olufsen*

---

[600] **MEMİŞOĞLU,** s. 595, dn. 854.

[601] Hauck Kararı, para. 34, 35. Tespit sonucunda kesin bir karara varılacak olması karşısında, malın sanatsal değeri dışında kalan fiyatlandırma ve tanıtım kampanyaları gibi diğer kriterlerin geçici, diğer bir ifadeyle değişken nitelikte olması doktrinde eleştirilmiştir. Nitekim, bir işaret estetik açıdan işlevsel bulunduğu takdirde hiçbir şekilde (kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazansa dahi) marka korumasından faydalanamayacaktır; dolayısıyla geçici nitelikte olan faktörlere dayanarak geri dönülemez bir tescil engeline tabi tutulmanın doğru olmadığı ifade edilmiştir. Bunun yanı sıra, emek harcayıp farklı bir tasarım meydana getiren kişileri ödüllendirmek yerine bu kişileri korumadan faydalandırmayarak cezalandırma yoluna gidilmiş olması da konuya ilişkin eleştiriler arasında yer almaktadır. Ayrıca, sınırlı süreli koruma sağlayan tasarım hakkını korumaya çalışmak için değerli tasarımları marka hakkı korumasından faydalandırmamak da hükmün amacının sağlanması açısından yeterli olmayacaktır. Zira tasarımların telif hakları kapsamında da korunmaları mümkün olup telif haklarına ilişkin koruma süresi de tasarımlar için belirlenmiş olan süreden oldukça uzundur. Eleştiriler için bkz. **KUR/SENFTLEBEN,** s. 168 vd.

[602] **MELLOR/LLEWELYN/MOODY-STUART/KEELING/BERKELEY/CHANTRIELLE/DUNCAN,** ch. 10, sec. 9, para. 4- (10-203, 204).

kararında açıkça belirtilmiştir. Buna göre; kararın konusunu oluşturan hoparlör tasarımının ürünün çekiciliğini arttırdığı ve böylelikle de tüketicilerin alım kararında önemli bir faktör oluşturduğu; dolayısıyla da bu şeklin ürüne asli değerini verdiği, yani ürüne önemli ölçüde değer kattığı hükme bağlanmıştır[603]. Mahkeme burada, tüketicilerin her ne kadar söz konusu ürünü satın alırken ürünün teknik (ses kalitesi gibi) açıdan farklı birtakım özelliklerini de dikkate alabileceklerini belirtse de bu durumun üründe kullanılan şeklin estetik çekiciliğinin ürüne önemli ölçüde değer katmış olduğu gerçeğini değiştiremeyeceğini ifade etmiştir. Görüldüğü gibi, mahkeme başvuruya konu hoparlör şeklinin sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaştığını kabul etmiş; fakat söz konusu şeklin mala asli değerini verdiği gerekçesiyle şekle ilişkin tescil başvurusunun reddedilmesi gerektiğine hükmetmiştir. Böyle bir uygulama şekil markalarının tescili açısından büyük bir çelişki yaratmaktadır.

Kullanılan bir şeklin yahut da başka bir özelliğin mala asli değer katıp katmadığı belirlenirken malın niteliği de oldukça önemlidir. Diğer bir ifadeyle, tüketicilerin somut olayda (*Bang & Olufsen* kararında) kullanılan hoparlörü sesi, kalitesi gibi teknik özelliklerinden ötürü mü yoksa yalnızca hoparlörün görünümünden dolayı mı tercih ettikleri belirlenmelidir. Bu husus emtianın niteliğine bağlı olarak her somut olaya göre değişecektir. Örneğin; sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşmış ve yüksek oranda dekoratif şekil içeren bir parfüm şişesi şeklinin kullanıldığı ürün olan parfüme önemli ölçüde değer katmadığı kolaylıkla kabul edilebilecektir. Zira tüketicilerin parfüm satın alırken öncelikli beklentisi, parfümün güzel kokması olup parfüm şişesinin şekli satın alma kararında önemli veya öncelikli etken olmayacaktır[604]. Buna karşılık, parfüm şişesinin şekli, şişelerin yer aldığı sınıflar bakımından tescil edilmek istenirse bu durumda bu şeklin ürüne önemli miktarda değer katıp katmadığı tartışılabilecektir.[605] Bunun yanı sıra, örneğin; çikolata, kek, dondurma gibi yiyecek sektöründe birbirinden farklı oldukça fazla şekil kullanılmakta; fakat bu gibi ürünlere

---

[603] Nitekim Bang & Olufsen, daha önce söz konusu işaret için EUIPO nezdinde marka tescil talebinde bulunmuş; fakat bu talep ayırt edici niteliğin bulunmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. Lakin Genel Mahkeme bu ret kararını bozmuş ve işaretin özü itibariyle (baştan itibaren) ayırt edici niteliğe sahip olduğuna karar vermiştir. Lakin EUIPO Temyiz Kurulu, somut olayı tekrar incelemiş ve bu sefer işaretin mala asli değerini vermesi sebebi ile marka hakkı korumasından faydalanamayacağına hükmetmiştir. Nitekim Temyiz Kurulu'nun bu kararı Genel Mahkeme tarafından da yerinde görülmüştür. Bkz. Bang & Olufsen A/S v. OHIM, Judgement of the General Court (Eighth Chamber), T-508/08, 06.10.2011, https://curia.europa.eu/.

[604] ARKAN da mala asli değerini kazandıran ve maldan ayrı düşünülemeyen şekillerin (ya da başka özelliklerin) marka olarak kullanılamayacağını belirtmiş ve buna örnek olarak da parfüm kokularını vermiştir. Buna karşılık; koku; parfüm dışında kalan örneğin, plak veya telefon kartları gibi ürünler açısından marka olarak tescil edilebilecektir. **ARKAN**, Marka Hukuku, C. I, s. 86.

[605] **VATANSEVER,** s. 851, 852.

asli değerini veren bunların tatları olduğundan, bu ürünlerde kullanılacak olan şekillerin de ürünlere önemli miktarda değer kattıkları söylenemeyecektir.

d. İlgili Yasağa Yönelik Eleştiriler ve Getirilen Çözüm Önerileri

(1) Hükmün Yorumunda Yaşanan Zorluklar

SMK m. 5/1-(e) hükmünde yer alan mala asli değerini veren şekil yahut başka bir özelliğin marka olarak tescil edilemeyeceğine ilişkin yasağın uygulanması özellikle geleneksel olmayan işaretlerin tescili ve korunması açısından birçok probleme neden olabilecektir. Nitekim bir işaretin mala asli değerini verip vermediğinin tespiti objektif ölçütlere dayanmamaktadır. Bu konuda ABAD tarafından verilmiş olan *Bang & Olufsen* kararı oldukça eleştirilmiştir. Söz konusu kararda, tescil edilmek istenen şeklin mala asli değer katıp katmadığının belirlenmesinde ilgili çevrenin algısı esas alınmış ve karara konu şeklin tüketicinin malı satın alma kararı vermesinde esas neden olup olmadığı göz önünde bulundurulmuştur. Bu husus, ölçütün sübjektif değerlendirmelere dayandığı, tüketicilerin alışkanlıklarının ve kararlarının zaman içinde değişebileceği gerekçeleriyle eleştirilmiştir[606]. Zira, mala asli değerini veren şekil yahut özelliklerin marka olarak tescil edilemeyeceğine ilişkin yasak da tıpkı işlevselliğe ilişkin diğer yasaklar gibi (teknik zorunluluk ve malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini içeren işaretler) rekabetin korunması amacıyla getirilmiş olup burada rakiplerin adil bir şekilde rekabet edebilmeleri için tescil edilmek istenen işaretin kimsenin tekeline verilmemesi, herkesin kullanımına serbest bırakılması öngörülmektedir. Bu yasak ile, tasarım yahut da telif hakları korumasından sınırlı süre ile faydalanabilecek bir işaret için herhangi bir kimseye süresiz olarak (marka hakkı yenilenebilen bir hak olduğundan) tekel hakkı tanınmasının önüne geçilmek istenmiştir. Dolayısıyla esasında burada da yine rekabetin korunması amaçlanmaktadır[607]. Lakin estetik işlevsellik ile teknik işlevselliğe ilişkin

---

[606] **KUR, Annette**; "Too Pretty to Protect? Trade Mark Law And The Enigma Of Aesthetic Functionality (Also a Comment On T-508/08 – Bang & Olufsen)", Max Planck Institute For Intellectual Property and Competition Law, Research Paper No.11-16, s. 17, 18.

[607] Nitekim bir kişiye tasarım hakkı sağlanmasındaki amaç, hak sahiplerinin ve toplumun çıkarlarını dengelemek, bir yandan hak sahiplerine tasarımları üzerinde geniş yetkiler sağlayarak onları teşvik etmek bir yandan da toplumun bu yeniliklerden faydalanmasını sağlamaktır. Bu dengenin sağlanabilmesi için sağlanan hakların kullanımına sınırlı bir süre koymak gerekmektedir, aksi takdirde, koruma devam ettiği sürece hak sahipleri yeni tasarımlar ortaya çıkarma konusunda, ek maliyetler ve yeni yatırımlar gerekeceği için çok istekli olmayacaklar, bu da piyasadaki rekabeti olumsuz yönde etkileyecek ve yine sınırlı bir koruma süresi getirilmez ise korunan tasarımın kamuya mal olması da engellenmiş olacağı için toplumun bu tasarımdan faydalanma imkânı da zorlaşacaktır. Bkz. Sınai Mülkiyet Kanunu m. 69'un gerekçesi.

mahkeme kararları arasında birtakım farklar bulunmaktadır. Mahkemelerin vermiş oldukları kararlara bakıldığı takdirde, teknik işlevselliğe ilişkin kararların objektif ve istikrar teşkil eden gerekçelere dayandırıldığı[608]; fakat estetik işlevselliğe ilişkin kararların ise geçici nitelikte olan tüketici alışkanlıklarına dayandırıldığı görülmektedir.

Estetik işlevselliğe ilişkin yasağın uygulanması yine birçok farklı tartışmayı da beraberinde getirmektedir. Zira ilgili madde hükmünde mala önemli miktarda değer katan bir şekil yahut özellikten bahsedilmektedir. Lakin burada, önemli miktarda değer katan unsurun yalnızca mala estetik açıdan katkı sağlayan bir unsurdan oluşup oluşmadığı açık değildir. Zira bir unsur mala estetik katkının yanı sıra farklı katkılar da (örneğin; güvenlik, rahatlık, dayanıklılık gibi) sağlıyor ise ve tüketicilerin alım kararı da esasında bu farklı katkılara dayanıyor ise bu durumda mala asli değerini kazandıran özelliklerin bunlar olacağı söylenebilecektir. Böyle bir durumda da mala estetik katkının yanı sıra farklı açılardan önemli miktarda değer katan unsurların da madde hükmü kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini tespit etmek gerekir. Nitekim ABAD vermiş olduğu *Hauck* kararında, madde hükmünde belirtilen mala önemli miktarda değer katan şekil yahut özellik ibaresinden yalnızca malı estetik açıdan çekici kılan unsurların anlaşılmaması gerektiğini, mala güvenlik, rahatlık ve dayanıklılık gibi malın teknik işlevselliğini ve dolayısıyla da değerini arttıran unsurların da yasak kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. EUIPO tarafından çıkarılan Marka Kılavuzu'nda da değer kavramının yalnızca sanatsal yahut dekoratif özelliklere sahip şekil veya özellikler ile sınırlandırılmaması gerektiği belirtilmiştir[609]. Kanaatimizce mala önemli miktarda değer katan asli unsur şekil yahut özelliğin estetik katkısı olmakla beraber bu şekil yahut özellik estetik katkının yanı sıra mala farklı işlevsel katkılar da sağlıyor ise burada yine estetik açıdan işlevsel bir işaretin

---

Buna karşılık bu yasağın aynı işaretin bir yandan marka diğer yandan tasarım hakkı ile korunmasına olanak sağlayan kümülatif koruma prensibini engelleyebileceği de öne sürülmüştür. Buna göre, ilgili yasağın malın şeklinin yahut da başka bir özelliğinin eş zamanlı veya art arda olacak biçimde hem marka hem de tasarım korumasından faydalandırılmasını engellemiş olacağı, bu sebeple de sınai mülkiyetin farklı dalları arasındaki dengeyi esasında bozduğu ve bu durumun kümülatif koruma prensibi ile çeliştiği ifade edilmiştir. **MEMİŞOĞLU,** s. 619, 620.

[608]Lakin teknik zorunluluk da bazı durumlarda geçici nitelik teşkil edebilmektedir. Örneğin; teknolojik gelişmelere bağlı olarak bir işaretin teknik anlamda zorunlu olup olmadığı hususu değişebilecek, yeni gelişmeler ile rakiplere çok daha geniş alternatifler sunan bir rekabet yelpazesi ortaya çıkabilecektir. Buna karşılık, belirli dönem için (diğer bir ifadeyle geçici bir zaman dilimi için) teknik zorunluluk arz eden bir işarete ilişkin marka tescil başvurusu reddedilmiş ise, bu durum kalıcı bir şekilde o işareti marka korumasından faydalandıramayacaktır. Bkz. **KUR,** Too Pretty, s. 17, dn. 63.

[609] EUIPO Guidelines, Part B, Sec. 4, C. 6, Ver. 1.0, 31.03.2023, s. 525. Aynı yönde bkz. **BAINBRIDGE,** Intellectual Property, s. 618. Yazara göre, burada tüketicinin malı hangi amaçla satın aldığı önem taşımaktadır. Tüketicinin malı satın alma kararının, şeklin köken gösterme işlevine dayanıp dayanmadığının tespit edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

mevcudiyetinden söz edilebilecektir. Nitekim mala estetik açıdan asli değer katan bir şeklin yahut özelliğin ek olarak farklı işlevleri de yerine getiriyor olması madde hükmünün uygulanmasına engel olmamalıdır[610]. Buna karşılık, kullanıldığı mala yalnızca rahatlık, konforluk gibi işlevsel özellikler sağlayan işaretler, mala asli değer katmadan ziyade teknik açıdan zorunlu işaretlere ilişkin yasak kapsamında değerlendirilmelidir[611].

Bunun yanı sıra, *"değer"* kavramı ile tanınmışlık veya bilinirlik kavramlarının ayırt edilmesi de gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle bir malın tanınmışlığını sağlayan diğer etkenler yasak kapsamında değerlendirilmemelidir. Bu durumda, mala ayrıca eklenen bir sözcüğün tanınmış olması ve dolayısıyla da mala önemli miktarda değer katması, o sözcüğün ilgili yasak kapsamında değerlendirilmesine yol açmayacaktır. Aynı şekilde, mala önemli miktarda değer katan şekil yahut özelliğin sebebi tasarımcının tanınmışlığı ve dolaysıyla da söz konusu şeklin/özelliğin o tasarımcıya ait bir şekil/özellik olduğunun bilinmesi ise, bu durum da yasak kapsamında değerlendirilmeyecektir. Zira burada söz konusu şekil yahut özelliğin tanınmış bir tasarımcıyı işaret etmesinden, diğer bir ifade ile köken gösteren bir işaret olarak algılanmasından kaynaklı bir çekim bulunmaktadır.[612] Konuya ilişkin ilginç bir dava Almanya'da görülmüştür. Dava BMW marka arabanın motor kaputundan oluşan yedek parça şeklinin marka olarak tescili istemine ilişkindir. Söz konusu başvuru, yerel marka ofisi tarafından reddedilmiş ve bu ret kararı da Federal Patent Mahkemesi tarafından hukuka uygun bulunmuştur. Ret kararının gerekçesinde ise öncelikle tescil edilmek istenen şeklin ürünün teknik amacını yerine getirmesi açısından gerekli bir şekil olduğu, zira şeklin kullanılacak olan belirli bir marka arabanın yedek parçası olarak tasarlanmış olduğu; ikinci olarak ise bu şeklin ürüne önemli miktarda bir değer kattığı ifade edilmiştir. Zira mahkemeye göre, bu şekil yerine kullanılabilecek farklı bir şekil ürünün pazar değerine bu denli etki etmeyecektir, nitekim hiç kimse davaya konu şekilden farklı olan, diğer bir ifadeyle BMW kaputu gibi görünmeyen, bir BMW kaputu satın almayacaktır.[613] Dolayısıyla, Federal Patent Mahkemesi, mala önemli miktarda değer katma kavramını yalnızca estetik çekicilik ile sınırlamamış, teknik nitelikteki hususlar hariç olmak üzere, malın ticari değerini belirleyen ve buna etki eden her türlü sebebi estetik işlevsellik doktrininin kapsamına dahil etmiştir. Lakin kararda öne sürülen

[610] **MEMİŞOĞLU,** s. 596.
[611] **VATANSEVER,** s. 852.
[612] **MEMİŞOĞLU,** s. 596; EUIPO Guidelines, Part B, Sec. 4, C. 6, Ver. 1.0, 31.03.2023, s. 526.
[613] BPatG, (2005) GRUR 333 – Kraftfahrzeugteile, karar için bkz. **KUR,** Too Pretty, s. 12.

gerekçeler, Federal Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Yüksek Mahkeme, öncelikle tasarımcının, dava konusu şekil yerine farklı şekillerde araba parçası tasarlama özgürlüğünün bulunduğunu, bu özgürlüğün kısıtlanmış olmadığını, bu sebeple de dava konusu şeklin tasarımı açısından teknik bir zorunluluğun bulunmadığını belirtmiştir. Mahkeme ikinci olarak ise, estetik işlevsellik doktrininin uygulanması bakımından mala önemli miktarda değer katma kavramının tespitinde mala yalnızca görsel olarak çekicilik katan unsurların göz önünde bulundurulması gerektiğini, bunun dışında malın satışına etki eden genel ekonomik değerlendirmelerin bu kavramın tespitinde dikkate alınmaması gerektiğini ifade etmiştir.[614]

Yukarıdaki kararda da görüleceği üzere, Yüksek Mahkeme, estetik işlevsellik doktrininde mala önemli miktarda değer katabilecek unsuru mala yalnızca estetik katkı sağlayan şekil yahut özellikler ile sınırlamıştır. Buna karşılık madde hükmünün; mala yalnızca estetik katkı sağlayan unsurlar ile sınırlandırılarak uygulanıp uygulanmayacağı da açık değildir. Nitekim hükmün lafzında doğrudan bu yönde bir ifade bulunmamaktadır. Hükmün getiriliş amacının yalnızca, fikri mülkiyet hakları arasında ayrım yapılması olduğu, diğer bir ifadeyle belirli işaretlerin sınırlı bir süre koruma sağlayacak olan tasarım yahut diğer telif hakları ile korunmak yerine sınırsız süreli koruma sağlayan marka hakkı ile korunmasının önlenmesi olduğu şeklinde yorumlanacak olunursa, bu durumda Yüksek Mahkeme'nin kararı yerinde olacaktır. Nitekim mala estetik açıdan katkı sağlayan bir unsurun marka hakkı ile korunmasından ziyade tasarım hakkı ile korunması bu haklar için sağlanmış olan sınırlı süreli koruma kuralının da ihlal edilmemiş olması açısından yerinde olacaktır. Lakin buna karşılık, hükmün getiriliş amacı yalnızca fikri mülkiyet hakları arasında ayrım yapmaktan ziyade esas olarak adil rekabetin sağlanması olarak ele alınırsa, bu durumda ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu kararın amaca daha fazla hizmet etmiş olduğu söylenebilecektir. Fakat böyle bir durumda da yalnızca estetik açıdan katkı sağlayanlar değil, bunun dışında farklı gerekçelerle de mala ekonomik açıdan önemli miktarda değer katan şekil yahut özelliklerin, köken gösterme işlevine sahip olsalar dahi marka olarak tescil edilememeleri sonucu ile karşılaşılabilecektir.[615] Bu durum da hükmün uygulama alanının oldukça genişlemesine ve birçok işaretin marka olarak tescil edilememesine yol açacaktır.

---

[614] BGH, (2008), GRUR 2008, 71, 72 – Fronthaube, karar için bkz. **KUR,** Too Pretty, s. 12, 13.
[615] Karara ilişkin daha fazla bilgi için bkz. **KUR**, Too Pretty, s. 13.

Bunun yanı sıra, mala estetik açıdan katkı sağlayan unsur aynı zamanda köken gösterme fonksiyonuna da sahip olabilir ve tüketicilerin malı satın alma sebepleri o unsurun mala kattığı değerden ziyade unsurun işaret etmiş olduğu kökene de dayanabilir. Yukarıdaki karara bakıldığı takdirde, ilk derece mahkemesinin tüketicilerin ilgili ürünü yalnızca BMW kaputunun şekli sebebiyle satın aldıkları, nitekim kimsenin BMW kaputu şeklinde görünmeyen bir BMW kaputu satın almayacağına yönelik gerekçesi de aslında bu sebebe dayanmaktadır. Zira tüketiciler o kaput şeklini gördüklerinde bunun BMW markasına ait bir kaput olduklarını bildikleri için o kaputu satın almak istemektedirler. Dolayısıyla, her ne kadar ortada görsel çekiciliğe sahip bir şekil mevcut olsa da ilgili ürünün satın alınma gerekçesi şeklin çekiciliğine değil, esasında köken gösterme fonksiyonuna dayanmaktadır. Böyle bir durumda da ilgili şeklin yahut da özelliğin mala estetik açıdan katkı sağlayıp sağlamadığının tartışılmasına da gerek kalmayacaktır, zira bu şekil yahut özellik mala estetik açıdan belli bir değer katsa dahi malın satın alınma sebebi bu katkıya dayanmamaktadır[616].[617] Burada bir malın tüketiciler nezdinde hangi sebeple satın alındığını belirlemek oldukça güçtür, bu durum da ilgili hükmün adil bir şekilde uygulanmasını oldukça zorlaştırmaktadır.

(2) Uluslararası Düzenlemeler Açısından Ortaya Çıkabilecek Sorunlar

Mala asli değerini veren şekil yahut özelliklerin marka olarak tescil edilemeyeceğine ilişkin yasak ve hatta işlevselliğe ilişkin tüm yasaklar uygulamada uluslararası hukuk açısından da birtakım problemlere yol açabilecektir. Nitekim Paris Anlaşması'nın 4. mükerrer 6. maddesinde düzenlenen ve *"telle quelle*[618]*"* olarak adlandırılan kural gereğince; Birlik ülkelerinden birinde tescilli olan bir marka, geleneksel olsun yahut olmasın, diğer Birlik ülkelerinde kendi ülkesinde olduğu gibi korunma önceliğine sahip olacaktır. Madde hükmüne göre bu kuralın üç istisnası bulunmaktadır. Birincisi; menşe ülkede tescil edilen bir markanın, diğer bir Birlik ülkesinde tescil edilmek üzere başvurusu yapıldığında, bu marka başvuru yapılan ülkede

[616] Kaldı ki, sırf estetik açıdan mala belli bir çekicilik katması sebebiyle bir şekil yahut özellik ilgili tescil engeli kapsamında da değerlendirilemeyecektir. Bu tescil engelinin uygulanabilmesi için tescil edilmek istenen şeklin yahut özelliğin marka hakkı sahibine rekabette haksız bir avantaj da sağlaması gerekir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. İkinci Bölüm, II. B. 7. d. (3). *"Hükmün Uygulanmasına Yönelik Diğer Zorluklar ve Getirilen Çözüm Önerileri"* başlığı altındaki açıklamalar.

[617] **KUR,** Too Pretty, s. 18.

[618] Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Birinci Bölüm, III. A. 1. *"Paris Anlaşması"* başlığı altındaki açıklamalar.

üçüncü kişilerin haklarına zarar getirecek nitelikte ise söz konusu kural uygulanmayacak ve tescil talebi reddedilebilecektir. İkinci istisna ise, menşe ülkede tescilli olan marka, tescil başvurusu yapıldığı Birlik ülkesinde ayırt edici nitelikte değilse, tescil talebi yine reddedilebilecektir. Üçüncü istisna ise, koruma istenen Birlik ülkesinde tescil başvurusu yapılmış olan marka eğer o ülkenin kamu düzenine veya ahlaka aykırı ya da kamuyu yanıltacak mahiyette ise, bu durumda yine tescil zorunluluğu bulunmayacaktır. *"Telle quelle"* kuralına dayanılarak yapılan bir başvuru, bu üç istisna dışında, farklı bir gerekçeye dayanılarak reddedilemeyecektir. Bunun yanı sıra, Paris Anlaşması'nın 4. mükerrer 6. maddesinin C bendinde; *"bir markanın korunabilir olup olmadığının gözetilmesinde kullanım süresinin de dikkate alınacağı"* hükmü de yer almaktadır. Dolayısıyla, ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir işaret kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa yine *"telle quelle"* kuralına dayanılarak tescil edilebilecektir. Buna karşılık ilgili hükümden de anlaşıldığı üzere, madde hükmünde yer alan istisnalar arasında işlevselliğe ilişkin bir tescil engeli bulunmamaktadır, bu sebeple *"telle quelle"* kuralına dayanılarak yapılmış olan bir başvurunun işlevsel olduğu gerekçesiyle reddedilmesi halinde, söz konusu kurala aykırı hareket edilmiş olunacaktır[619]. Burada işlevsel olan işaretlerin ayırt edici niteliğe de sahip olmadıkları ve ayırt edici nitelikten yoksunluğun da *"telle quelle"* kuralının bir istisnası olduğu; böylelikle de bu kurala aykırı hareket edilmediği şeklinde bir savunma da kabul edilemeyecektir. Zira işlevsel olan bir işaret kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazansa dahi marka olarak tescil edilememektedir, bu sebeple ayırt edici nitelikten yoksun olan işaretler ile işlevsel olan işaretlerin aynı istisna kapsamında değerlendirilmesi doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Dolayısıyla hem *"telle quelle"* kuralına dayanılarak yapılacak olan bir başvuru için öngörülen ret nedenleri arasında işlevsellik engellerinin bulunmaması hem de işlevsellik engellerinin kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılması ile de aşılamaması uluslararası düzeyde geçerliliği olan bu kural ile çelişmektedir[620].

Buna karşılık; doktrinde yer alan bir görüş ise, malın doğal yapısından kaynaklanan yahut mala yalnızca işlevsel veya estetik olarak katkıda bulunan işaretlerin *"telle quelle"* kuralının üçüncü istisnası olan kamu düzenine aykırılığa dayanılarak

---

[619] Bu husus yalnızca estetik işlevsellik açısından geçerli olmayıp işlevselliğe ilişkin tüm yasaklar için geçerlidir. Lakin uygulamada, aynı işaretin tesciline yönelik farklı ülkelerde yapılan başvurularda birbirinden farklı kararlar, genellikle, objektif ölçütlere dayanmayan estetik işlevselliğin tespitinde ortaya çıkmaktadır.

[620] **NG-LOY,** s. 150; **KUR,** Too Pretty, s. 19 vd.

reddedilebileceğini, böylelikle, sözü edilen çelişkinin de ortadan kalkacağını savunmaktadır[621]. Zira kamu düzenine aykırı markaların tescil edilemeyeceği, *"telle quelle"* kuralının istisnaları arasında sayılmıştır. Bu görüşe göre; bu tip işaretlerin marka olarak korunup tescil edilmesi piyasadaki rekabete zarar vererek kamu düzenini bozabilecektir; diğer bir ifadeyle işlevsellik doktrininin altında yatan temel neden kamu düzeninin korunması olduğundan, işlevsel olan işaretlere ilişkin başvurular kamu düzenine aykırı oldukları gerekçesiyle reddedilebilecektir. Lakin bu görüşün kabulü halinde, mutlak ret nedenlerinde yer alan tüm hususların *"telle quelle"* kuralının istisnalarından biri olan kamu düzenine aykırılık içerisinde değerlendirilebileceklerinin kabulü gerekir, zira mutlak ret nedenlerinin tümünün altında kamu menfaati yer almaktadır. *"Telle quelle"* kuralının istisnaları ise ayrıca ve özel olarak sayılmış olan istisnalar olup bu kural ile aynı işaretin tescili açısından tüm Birlik ülkelerinde görüş birliğinin sağlanması amaçlanmıştır.

Gerçekten de uygulamaya bakıldığı takdirde, başka bir Birlik ülkesinde tescilli olan bir işaret *"telle quelle"* kuralına dayanılarak diğer bir Birlik ülkesinde tescil edilmek istendiğinde bu tescilin işlevsellik engeli ile karşılaşabildiği görülmektedir. Buna ilişkin bir dava Philips şirketi ile Alman Patent ve Marka Ofisi arasında görülmüştür. Philips'in Almanya'da tescilli olan üç döner başlı tıraş bıçağı şeklinin iptali istemi ile dava açılmış, Philips şirketi de burada söz konusu şeklin Hollanda'da tescilli olduğu gerekçesiyle *"telle quelle"* kuralına dayanarak Almanya'da da aynı şekilde korunması gerektiğini öne sürmüştür. Alman Federal Mahkemesi ise, somut olayda kural olarak *"telle quelle"* kuralına dayanılabileceğini; fakat dava konusu şeklin işlevsel bir şekil olduğunu, bu sebeple de ayırt edici niteliğe sahip olmadığını belirtmiş ve ayırt edici nitelikte olmayan işaretlerin de Paris Anlaşması'nın ilgili hükmünde yer alan *"telle quelle"* kuralının istisnalarından birini oluşturduğunu ifade etmiştir.[622] Lakin bu karar, işlevselliğin ayırt edici nitelikten yoksun olma halinin bir görünüm şekli olmadığı, işlevsellik engelinin buna ek bir mutlak ret nedeni olarak düzenlendiği gerekçesiyle eleştirilmiştir. Bunun yanı sıra, işlevsellik doktrininin yalnızca ayırt edici nitelik ile ilişkilendirilmesi halinde, işlevselliğe ilişkin tescil engelinin ayırt edici nitelik

[621] **SENFTLEBEN,** Public Domain, s. 785, 786. KUR da işlevsel işaretlerin ticaret hayatında temel ve yaygın olarak kullanılan kuralları ihlal etmeleri halinde bunların kamu düzenine aykırı olduklarının kabul edilebileceğini belirtmiştir. **KUR,** Too Pretty, s. 20.
[622] BGH (2006) GRUR Int 765 – Rasierer mit 3 Scherköpfen, **KUR,** Too Pretty, s. 19, 20.

için öngörülen genel kural olan kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılması ile aşılabileceğinin de kabul edilmesi gerekeceği ayrıca ifade edilmiştir.[623]

(3) Hükmün Uygulanmasına Yönelik Diğer Zorluklar ve Getirilen Çözüm Önerileri

Mala asli değer katan şekil yahut özelliklerin marka olarak tescil edilemeyeceklerine ilişkin yasak ile ortaya çıkabilecek bir başka problem de renk markaları gibi mala estetik açıdan katkı sağlayacağı kaçınılmaz olan işaretler açısından söz konusu olabilecektir[624]. Nitekim ilgili hükümde, *"şekil"* veya *"bir başka özellik"* ibaresi kullanılarak, mala asli değerini verebilecek olan işaretlerin yalnızca şekillerden oluşmayacağı kabul edilmiştir[625]. Zira renkler kullanıldıkları mala her zaman estetik bir katkı sağlamaktadır, bu durumda yalnızca rengin kattığı bu estetik katkı sebebiyle malın tercih edilmesi halinde, kullanılan bu rengin estetik işlevsellik engeli ile karşılaşabileceği düşünülebilecektir. Aynı şekilde bu husus göze hoş görünen bir desen markası için de geçerli olacaktır. Renkler doğaları gereği kullanıldıkları mallara estetik katkı sağlayabileceklerinden hükmün bu şekilde uygulanması birçok renk markasının tescilinin de önünü kapatabilecektir. Kaldı ki, tüketicilerin bir malı hangi amaçla satın aldıklarını belirlemek oldukça güçtür.

Doktrinde, *"doğal yapıya karşılık gelme"* ve *"teknik işlevsellik"* hallerinde kendini mutlak surette hissettiren rekabetin korunması kaygısının *"estetik işlevsellik"* açısından da aynı ölçüde geçerli olduğunun kabulünün güç olduğu ifade edilmiştir. Zira, işlevsel özellikler veya teknik çözümler üzerinde marka tekeli kurulmasının önlenmesinin mantıklı olduğu, buna karşılık, belli bir malda kullanılan dekoratif bir unsurun herkesin kullanımına açık bırakılmasının gerekli olduğunun söylenemeyeceği belirtilmiştir.[626] Buna karşılık rekabetin korunması kaygısının *"mala asli değerini veren şekil yahut özellikler"* açısından da tamamen göz ardı edilemeyeceği, nitekim mala asli değerini veren şekil yahut özellik ilgili pazardaki rekabeti ortadan kaldıracaksa o şekil yahut özelliğe ilişkin marka başvurusunun reddedilmesi gerektiği de ayrıca

---

[623] **KUR,** Too Pretty, s. 19. 20.
[624] Hükmün uygulanmasının şekil markaları açısından yaratacağı zorluklar için bkz. Üçüncü Bölüm, II. C. 2. c. (4). *"Mala Asli Değerini Veren Üç Boyutlu Şekiller"* başlığı altındaki açıklamalar.
[625] **VATANSEVER,** s. 851.
[626] Max Planck Institute, s. 72; **MEMİŞOĞLU,** s. 616; **GIELEN, Charles;** "Substantial Value Rule: How it Came into Being and Why it Should be Abolished?", European Intellectual Property Review, Y. 2014, Issue 3, s. 167.

belirtilmiştir. Lakin aynı sonuca, SMK m. 5/1-(e) yerine, ayırt edicilik yoksunluğu, tanımlayıcı olma veya ortaklaşa kullanımı düzenleyen SMK m. 5/1-(b), (c) veya (d) bentleri ile de ulaşılabileceği ifade edilmiştir. Buna göre, estetik işlevsellik yasağının temeli ayırt edicilik yoksunluğuna dayanmaktadır. Zira burada önemli olanın şeklin mala asli değerini vermesinden ziyade bu şeklin ayırt edici niteliğe sahip olmaması olduğu belirtilmiştir. Örneğin; kristal bir vazo şeklinin yahut uygulamalı sanat eserinin marka korumasından faydalanamamasının sebebinin, mala asli değerini vermeleri değil, ayırt edici niteliğe sahip olmamaları olduğu ifade edilmiştir. Buna karşılık, bu kullanılan şekil yahut özellikler sebebi ile malın tercih edilmesi durumunda, bu şekil yahut özellikler kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanamamış ise yine SMK korumasından faydalanamayacaktır. Bu sebeplerle, mala asli değerini veren şekil yahut özelliklerin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmaları halinde marka korumasından faydalanabilecekleri şeklinde yapılacak yeni bir düzenlemenin daha doğru olacağı savunulmaktadır. Nitekim, ayırt edici nitelik kazanmış olan bu şekillerin yalnızca çekici olmalarının marka korumasından mahrum bırakılmaları için haklı gerekçe teşkil etmeyeceği belirtilmiştir.[627]

ABD hukukunda, estetik işlevselliğe ilişkin doktrin ilgili işaretin aynı zamanda köken gösteren bir işaret olması halinde uygulanmamaktadır. Nitekim ABD hukukunda, bir işaretin estetik açıdan işlevsel olarak nitelendirilebilmesi için işaretin köken gösterme dışında farklı bir amaca hizmet etmesi ve rekabeti önemli ölçüde kısıtlaması gerekir. Buna göre; ilgili pazardaki rekabeti önemli ölçüde kısıtlamayan, fakat estetik açıdan çekici bulunan bir işaret tescil engeli ile karşılaşmayacaktır.[628] AB hukukunda ise, mala asli değerini veren şekil yahut özelliklerin ayırt edici niteliğe sahip olmadıkları kabul edilmekte, ayrıca yine bu şekil yahut özellikler kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazansalar dahi estetik işlevsellik engelini aşamamaktadırlar. Münih Max Planck Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Enstitüsü tarafından 2011 yılında Avrupa Birliği Komisyonu için hazırlanan raporda; estetik işlevselliğe ilişkin hükmün kaldırılması yahut da söz konusu hükmün, malların ticari değerini belirleyen şekillerin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmadıkları sürece korunamayacakları şeklinde değiştirilmesi gerektiği öne sürülmüştür. Görüldüğü gibi raporda mala asli değer katan bir şeklin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanması halinde estetik işlevsellik

[627] Max Planck Institute, s. 73, 74; **KUR,** Too Pretty, s. 21, 22; **MEMİŞOĞLU,** s. 617; **GIELEN,** s. 167, 168.
[628] Karar örnekleri için bkz. yukarıda dn. 491.

engeline takılmaması gerektiği ifade edilmiştir. İlgili rapora göre, bir malın estetik açıdan çekici olan bir şekli yahut özelliği ticari köken göstermeden başka, farklı sebepler ile tercih ediliyor ise bu şekil yahut özellik marka hakkı korumasından faydalandırılmamalıdır.[629] Kanaatimizce de AB ve Türk hukukunda yer alan ilgili yasağın ayırt edici niteliğe sahip olan yahut da kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olan işaretler bakımından uygulanmaması yerinde olacaktır.

KUR, estetik işlevselliğe ilişkin ilgili yasağın mahkemeler tarafından amacına uygun olarak uygulanmadığı gerekçesiyle, bu yöndeki uygulamaların değişmesi gerektiğini belirtmiş ve sorunların çözümü için birtakım öneriler getirmiştir. Buna göre ilk olarak ilgili hükümde yer alan mala önemli miktarda değer katan unsur belirlenirken yalnızca estetik olarak değer katan değil, malın satışına ve dolayısıyla ticari başarısına etki eden tüm hususların dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir. Böylelikle mala önemli miktarda değer katan özelliğin estetik olarak katkı sağlayan mı yoksa farklı bir unsur mu olduğu daha adil bir şekilde tespit edilebilecektir. Zira mala estetik açıdan önemli miktarda değer katan bir unsur aynı zamanda malın kökenini gösterme fonksiyonuna da sahip olabilir ve tüketicilerin malı satın alma tercihleri bu sebebe dayanabilir. Yazar ikinci olarak ise, malda kullanılan bir şeklin yahut özelliğin tüketicilerin satın alma yönündeki davranışlarına etki edip etmediği incelenirken bu durumun çoğunlukla ilgili çevrenin şekle ya da özelliğe ilişkin sübjektif algı ve değerlendirmelerine bağlı olduğunu ve bunların da zamanla değişebileceklerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtmiştir. Dolayısıyla, başlangıçta tüketicilere çekici gelen ve belirli bir zaman diliminde tüketiciler açısından çekici olan bir şekli yahut özelliği doğrudan süresiz olarak marka hakkı korumasından faydalandırmamak doğru olmayacaktır, zira bu işarete yönelik algının zaman içinde değişebileceği ve işaretin bir süre sonra köken gösteren bir işaret olarak algılanabileceği unutulmamalıdır. KUR, üçüncü olarak da bir şeklin yahut özelliğin mala asli değerini verip vermediği belirlenirken ilgili çevrenin algısının önemli olduğunu, fakat değerlendirmenin yalnızca buna dayanılarak yapılamayacağını belirtmiştir. Zira yazara göre, buradaki esas problem ilgili şekil yahut özelliğin tescili sonucunda, piyasadaki rekabetin ne ölçüde kısıtlanacağının doğru olarak tespit edilmesidir. Diğer bir ifadeyle, ilgili çevrenin algısının yanı sıra hükmün esas amacı doğrultusunda ilgili işaretin marka olarak tescil

[629] Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Max Planck Institute, s. 72 vd.

edilmesinin piyasadaki rekabeti ne şekilde etkileyeceği de göz önünde bulundurulmalıdır.[630]

Kanaatimizce yukarıda öne sürülen eleştirilerin bertaraf edilmesi için estetik işlevselliğe ilişkin yasağın uygulamasında öncelikle estetik işlevsellik doktrininin getiriliş amacı göz önünde bulundurulmalı ve bu amaca yönelik yorum yapılmalıdır. Bu doktrinin getiriliş amacı yalnızca fikri mülkiyet hakları arasındaki sınırın korunması değildir, bu sınırın korunmak istenmesinin altında yatan sebep rekabetin korunması kaygısıdır. Zira hukukumuzda kümülatif koruma ilkesi benimsenmiştir. Dolayısıyla hükmün esas getiriliş amacının adil rekabetin sağlanması olduğu unutulmamalıdır. Zira mala asli değerini veren şekil yahut özellikler süre sınırlaması olmaksızın tek bir teşebbüsün tekeline bırakılırsa ilgili pazardaki rekabet de bozulacaktır[631]. Nitekim bu doktrinin amacı çekici yahut güzel olan şekilleri ya da özellikleri marka korumasından faydalandırmamak değil, ilgili çevre nezdinde, marka sahibinin herhangi bir etkisi olmaksızın, malın piyasaya sürülmesinden önce mevcut olan birtakım bilişsel, psikolojik yahut da estetik ön yargılar sebebiyle tercih edilecek olan şekil yahut özellikleri tek bir kişinin tekeline bırakarak marka korumasından faydalandırmamaktır[632]. Zira bu gibi şekil yahut özellikler piyasadaki adil rekabetin korunması açısından herkesin kullanımına açık bırakılmalıdır. Dolayısıyla burada göze hoş görünen ve mala asli değer katan her rengin yahut şeklin ya da başka bir özelliğin estetik işlevsellik engeline takılacağı söylenemeyecektir. Örneğin; ABD hukukunda konuya ilişkin olarak verilmiş bir kararda, dıştan takmalı tekne motorlarında kullanılan siyah renk, kullanıldığı ürünü olduğundan daha küçük gösterdiği ve farklı birçok tekne rengi ile uyumlu olabileceği gerekçeleriyle estetik açıdan işlevsel bulunmuştur[633]. Zira burada, üreticinin bir çabası sonucu yaratmış olduğu görsel güzellik sebebiyle estetik işlevselliğin mevcut olduğu sonucuna varılmamış, bu üreticiden önce de tüketiciler nezdinde bilişsel olarak mevcut olan bir sebep (siyah rengin kullanıldığı ürünü daha küçük göstermesi) dolayısıyla ve yine tüketicilerin daha önceden harcama yaparak satın almış oldukları belirli ürünler ile uyum sağlaması sebebi ile motorlarda kullanılan siyah rengin herkesin kullanımına açık bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla doktrinin isminden yola çıkarak estetik açıdan çekici olan her şeklin yahut bir başka özelliğin estetik işlevsellik engeline tabi olduğu kanısına varılmamalıdır, aksi takdirde yasağın uygulama alanı oldukça genişleyecek ve göze hoş görünen her işaretin marka

---

[630] **KUR,** Too Pretty, s. 21, 22.
[631] **MEMİŞOĞLU,** s. 619.
[632] **HUGHES,** s. 121.
[633] Brunswick Corp. v. British Seagull LTD, 35 F.3d 1527 (Fed. Cir. 1994), https://casetext.com/.

korumasından faydalanamaması durumu ortaya çıkabilecektir.[634] Bu sebeple, *"doğal yapıya karşılık gelme"* ve *"teknik işlevsellik"* yasaklarının aksine mala asli değerini veren şekil yahut özelliklere ilişkin yasağın altında rekabetin korunması kaygısının çok da bulunmadığı görüşüne kesinlikle katılmamaktayız, aksine, estetik işlevselliğin tespitinde rekabetin kısıtlanıp kısıtlanmadığı da yine belirleyici bir rol oynamaktadır.

Rekabetin korunması kaygısının yanı sıra, mala asli değerini veren şekil ya da özelliklere ilişkin değerlendirme yapılırken o şekil yahut özelliğin köken gösteren bir işaret olarak algılanıp algılanmadığının da mutlaka tespit edilmesi gerekmektedir. Zira estetik açıdan işlevsel olsa dahi kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olan işaretlerin tesciline izin verilmesi gerekir. Dolayısıyla, doktrinde öne sürülen mala asli değer katan bir şeklin ya da özelliğin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanması halinde estetik işlevsellik engeline takılmaması gerektiği görüşü kanaatimizce de yerindedir.

[634] Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalar için bkz. Üçüncü Bölüm, I. B. 3. c. *"ABD Hukukunda Renk Markaları Açısından İşlevsellik Engelleri"* başlığı altındaki açıklamalar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GÖRSEL OLARAK ALGILANABİLEN GELENEKSEL OLMAYAN MARKALARIN BAŞLICA TÜRLERİ

Görsel olarak algılanabilen geleneksel olmayan marka türlerinin tescili açısından sicilde gösterim koşulu çoğunlukla herhangi bir problem yaratmaz iken bu marka türlerinin bir kısmının ayırt edici niteliğinin tespiti diğer marka türlerine nazaran daha zor olmaktadır. Nitekim ilgili çevrenin bu marka türlerini çoğunlukla köken ayırt eden bir işaret olarak algılama alışkanlığına sahip olmadığı ifade edilse de özellikle renk markalarının ve üç boyutlu markaların kullanımı son yıllarda oldukça arttığından ilgili çevrenin de bu işaretleri marka olarak algılama alışkanlığına sahip olmaya başladığı kanaatindeyiz. Görsel olarak algılanabilen geleneksel olmayan marka türlerinin tescili açısından karşılaşılan bir diğer problem ise mutlak tescil engelleri arasında yer alan işlevsellik engelleridir. Lakin işlevsellik engellerinin altında yatan kamu menfaati doğru şekilde yorumlanır ve böylelikle bu tescil engelleri de doğru bir şekilde uygulanırsa bunların geleneksel olmayan marka türleri önünde diğer marka türlerinden çok da farklı bir zorluk yaratmayacağı söylenebilecektir.

I. Renk Markaları

A. Genel Olarak Renk Markaları

Günlük hayatta karşımıza çıkan ve akılda kalıcı olarak nitelendirdiğimiz birçok markanın içerisinde renk unsurunun da bulunduğunu görmekteyiz. Zira renkler tüketici algısında oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Renklerin her birinin insanları duygusal, psikolojik ve zihinsel açıdan etkilediği tartışılmaz bir gerçektir. Örneğin, ürün ambalajı üzerinde kullanılan bir renk ürünün tadı, kokusu, kalitesi gibi hususlarda kişilerin algılarını etkileyip belirli yönlendirmelerde bulunabilir[635]. Rengin bilimsel açıklamasına bakıldığı takdirde de aslında renklerin kişilerin algılaması sonucu meydana geldiği, bu sebeple de sübjektif olduğu varsayımına ulaşmak mümkündür. Zira, rengin oluştuğu yerin gözümüz değil; sinir sistemimiz olduğu, renk yapısının fiziksel ve kimyasal niteliklerinin yanı sıra bir de alıcısının bulunması gerektiği, renk düzeyinin gerçekte

[635] **YILMAZ, Lerzan;** "Renk ve Renk Kombinasyonları", İstanbul Barosu Dergisi, Y. 2017, C. 91, S. 2017/6, s. 15; **ŞENOCAK, Kemal;** "Soyut Renk Markaları", Turgut Kalpsüz'e Armağan, Turhan Kitabevi, Y. 2003, s. 70.

ancak bilinç düzeyinde mevcut olduğu, bu sebeplerle de rengin sübjektif olduğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla, rengin mevcudiyeti insanların duyum araçlarına dayanmaktadır, zira renk, gözün belirli dalga boyundaki bir ışık ya da görülebilen ışın enerjisiyle uyarılması sonucu oluşan duyum olarak nitelendirilmektedir.[636]

Piyasaya sunulan mal yahut hizmetler için renklerin marka olarak kullanılması pazarlama stratejileri açısından oldukça önemlidir. Zira bir marka içerisinde kullanılan renk sözcüğe oranla çok daha fazla dikkat çekici özelliğe sahiptir. Renklerin marka olarak kullanılmasındaki en büyük etken de esasında renklerin insanlar üzerinde bıraktığı psikolojik etkiler ile yine renklerin taşımakta olduğu birtakım sembolik anlamlardır. Nitekim renklerin birçok farklı ülke ve kültürde birbirinden farklı sembolik anlamları bulunmaktadır. Örneğin; kırmızı renk aşk ve tutkunun sembolü olarak bilinmektedir. Buna ilişkin olarak yapılan bir araştırmada, deneklere kalp resminin boyanması için renkli kalemler verilmiş ve tüm deneklerin kalp resmini kırmızıya boyadıkları görülmüştür. Aynı şekilde eski çağlarda da renklere birtakım mistik anlamlar verilmiş olduğunu görmekteyiz. Örneğin; eski Çin'de kırmızı renk, hastalığı ve kötü ruhları kovan şans ve mutluluk getiren bir renk olarak algılanmakta idi.[637] Renklerin sembolik anlamlarının yanı sıra insanlar üzerinde bıraktıkları psikolojik etkiler de renk markalarının kullanılmasının altında yatan en önemli etkenlerden biridir. Zira renkler türüne göre; insanlar tarafından hareketlendirici veya sakinleştirici yahut da depresyona sokucu veya keyif verici olarak algılanabilir, bazen de renkler bir malı olduğundan daha büyük veya küçük gösterebilir. Dolayısıyla pazarlama stratejileri oluşturulurken, renklerin insanlar üzerinde nasıl bir algı yarattığı göz önünde bulundurularak ürünlerde kullanılacak logo veya ambalaj belirlenmekte, ürünlerin reklamları da buna yönelik olarak hazırlanmaktadır.[638]

---

[636] **ŞENOCAK,** Soyut Renk, s. 55, 56. Yazara göre renkler aslında bizim dünyamızın ve ruhumuzun bir ürünüdür. Yazar renk bilimi hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulunmuştur.

[637] **ŞENOCAK,** Soyut Renk, s. 60, 61.

[638] Örneğin; kırmızı insanları harekete geçiren, canlı bir renktir; mavi güven veren, dinlendiren bir renk olarak algılanır; yeşil ise sağlık, mutluluk, güven ve huzur hissi verir, aynı zamanda çevreciliği ifade eder; sarı sakin, huzurlu ve neşeli bir atmosfer yaratmak için kullanılan bir renk olmakla beraber ayrıca uluslararası sahada tehlikeli maddelere ilişkin kullanılan bir uyarı rengidir. Tüm bu renklerin ayrıca kişilerde bıraktığı belirli olumsuz algılar da mevcuttur. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. **ŞENOCAK,** Soyut Renk, s. 60 vd. Lakin renklerin anlamları hususunda kültürler arasında farklar da bulunmaktadır. Örneğin; siyah renk bizim kültürümüzde matemi temsil ederken, Japonya'da mutluluğu temsil etmektedir. **ŞENOCAK,** Soyut Renk, s. 71.

B. ABD Hukukunda Renk Markaları

1. Genel Olarak

ABD hukukunda marka hakkı inhisari bir hak (right of exclusion) olarak korunmaktadır. Bu hak ile hak sahibi markayı kullandığı süre boyunca rakip teşebbüslerin korunan markayı kullanmalarını engelleyebilir. Kıta Avrupası hukuk sisteminde ise, tescilli bir marka mülkiyet hakkı niteliğindedir; dolayısıyla da burada marka hakkı elde etmek ve bu hakkı kaybetmek ABD hukuk sistemine nazaran daha zordur. ABD hukukunda marka olabilecek işaretler, federal bir düzenleme olan Lanham Kanunu'nda düzenlenmiştir. Buna göre; marka, bu markayı kullanan veya ticarette kullanma niyetiyle tescil başvurusunda bulunan kişinin mal ve hizmetlerini, aynı mal ve hizmetleri üreten veya satan diğer kişilerin mal ve hizmetlerinden ayırt eden ve kim olduğu bilinmese de mal veya hizmetlerin kökenini belirleyen, sözcük, sayı, sembol, işaret ya da bunların birkaçının kombinasyonunu içerir[639]. Görüldüğü gibi, Lanham Kanunu'nda da marka olabilecek işaretler hususunda bir sınırlamaya gidilmemiş; hükümde belirtilen koşulları sağladığı sürece her türlü işaretin marka olabileceği kabul edilmiştir[640]. Lakin ABD hukukunda marka hakkı elde etmenin temel koşulu tescil edilmek istenen markanın ticarette kullanılmakta olduğunun gösterilmesidir. Buna göre; tescil edilmek istenen markanın ticarette kullanılmakta olduğu yahut da henüz kullanılmamış; fakat başvuru sahibinin söz konusu markayı ticarette kullanma niyetine sahip olduğunu göstermesi gerekir.[641]

ABD hukukunda her ne kadar tescilli markalar ek birtakım korumalara sahip olsa da tescil edilmemiş olan markalar da belirli ihlallere karşı korunmaktadır[642]. Lakin tescilli olsun ya da olmasın bir işaretin markaya ilişkin korumadan faydalanabilmesi için öncelikle ayırt edici niteliğe sahip olması gerekir. ABD hukukunda ayırt edici niteliğe sahip olma iki şekilde ortaya çıkabilir, buna göre; markalar ya özü itibariyle (baştan itibaren) ayırt edici niteliğe sahip olur yahut da ikincil anlam (kullanım sonucu

---

[639] Lanham Kanunu § 45 (15 U.S.C. § 1127). Hükmün çevirisi için bkz. **HACIMAHMUTOĞLU,** s. 19.

[640] Nitekim hükümde yer alan *"içerir"* ibaresi işaretlerin sınırlı sayıda olmadığını göstermektedir. Bunun yanı sıra, söz konusu hükmü; ses, koku, renk, malın ambalajının bir bütün olarak görünümü veya malın bir bütün olarak görünümünü içerecek biçimde geniş yorumlayan mahkeme kararları ve ABD Kongresi'nin geniş yorumlanan bu mahkeme kararlarını onaylaması bu tür geleneksel olmayan işaretlerin de marka olarak korunabileceğini göstermiştir. Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalar için bkz. **HACIMAHMUTOĞLU,** s. 20 vd.

[641] Lanham Kanunu § 1 [15. U.S.C. §1051(a), §1051(b)]; TMEP § 901, July 2022.

[642] ABD hukukunda, marka hakkı koruması tescille değil, kullanım ile elde edilir; dolayısıyla da bir işaretin marka olarak kabul edilip korunabilmesi için mutlaka tescil edilmesi gerekmez. Tescil edilmeyen markalar da Lanham Kanunu uyarınca korunmaktadır. **HACIMAHMUTOĞLU,** s. 23, dn. 97.

ayırt edici nitelik) kazanabilirler. Ayırt edicilik büyük ölçüde ilgili çevrenin işarete ilişkin algısına dayanmaktadır. Bunun yanı sıra, marka olarak tescil edilmek istenen işaret işlevsel nitelikte de olmamalıdır; diğer bir ifadeyle, söz konusu işaretin kullanımı tescil edilmek istenen emtia açısından faydalı olmamalı yahut da estetik açıdan işlevsel olmamalıdır[643].

ABD hukukunda 1985 yılına kadar soyut renklerin[644] (*color per se*) marka korumasından faydalanabilecek düzeyde ayırt edici niteliğe sahip olabilecekleri kabul edilmemekteydi. Renkler yalnızca bir tasarımın, sözcüğün veya diğer sembollerin parçası olarak kullanıldığı ölçüde marka olarak korunabilmekteydi.[645] İşaretin yalnızca renkten oluşması durumunda bu işaret marka koruması elde edememekteydi; bunun sebebine ilişkin olarak da üç farklı argüman öne sürülmüştü. Bunlardan birincisi, renklerin tükenmesi (color depletion), ikincisi ton karışıklığı (shade confusion), üçüncüsü ise işlevsellik (functionality) argümanıydı.

ABD hukukunda soyut renklerin marka olarak tescil edilebilmesine engel olarak öne sürülen en yaygın sebep renklerin tükenmesi teorisidir. Bu teoriye göre; algılanabilen renk sayısı sınırlıdır, bu sebeple bir üreticinin ürünlerinde kullanmak üzere belirli bir rengi marka olarak kullanmasına izin verildiği takdirde ve yine diğer bazı üreticilere de benzer haklar tanınması halinde, söz konusu renklerin başka üreticiler tarafından kullanılması yasaklanacağından bu üreticilerin kendi ürünlerinde kullanabilecekleri renk sayısı ya çok az olacak yahut da hiç olmayacaktır. Bu durum da piyasadaki rekabeti olumsuz etkileyecektir. Zira her ürün belirli bir renge sahip olması gerektiğinden böyle bir durumda sonraki üreticilerin ciddi bir dezavantaja sahip olacakları ifade edilmektedir.[646] Renklerin tükenmesine ilişkin teori ABD hukukunda oldukça tartışılmış, bir kısım hukukçular teknolojik gelişmeler neticesinde tonlarca farklı renk tonunun bulunduğunu savunurken diğerleri ise ilgili çevrenin belirli bir ana renge ait benzer renk tonlarını ayırt etmesinin mümkün olmadığını; dolayısıyla da algılanabilen renk sayısının sınırlı olduğunu savunmuştur[647].

---

[643] ABD hukukunda işlevsellik engellerine ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. İkinci Bölüm, II. A. *"ABD Hukukunda İşlevsellik Doktrini"* başlığı altındaki açıklamalar.

[644] Soyut renk markaları, somut renk markalarından farklı olarak belli bir konturu yani dış hat çizgileri, sınırları ve somut şekilleri bulunmayan tek başına renklerden oluşan markalardır. M.İ.K, 2021, s. 69; **ŞENOCAK,** Soyut Renk, s. 76, 77; **EROĞLU**, s. 107; **MEMİŞOĞLU,** s. 204, dn. 242.

[645] **J. NEWMAN, Stephen;** "Kill The 'Mere Color' Rule: Equal Protection For Color Under The Lanham Act", The University of Chicago Law Review, Y. 1994, Vol. 61, s. 1604.

[646] **VANA, James L.;** "Color Trademarks", Texas Intellectual Property Law Journal, Y. 1999, Vol. 7, s. 388, 389.

[647] **OVERCAMP, Elizabeth A.;** "The Qualitex Monster: The Color Trademark Disaster", Journal of Intellectual Property Law, Y. 1995, Vol. 2, Issue. 2, s. 598, 599. ABD Federal Temyiz Mahkemesi,

Soyut renklerin marka olarak tescil edilebilmesine engel olarak öne sürülen ikinci argüman ise ton karışıklığına ilişkindir. Bu tartışmanın kaynağı; aynı ya da benzer markaların yine aynı veya benzer mal yahut hizmetlerde kullanımının malın kaynağı konusunda karışıklığa sebep olması halinde yasaklanması kuralına dayanmaktadır. Nitekim buna göre birbirine benzer birçok renk tonu bulunduğundan bu tonların marka olarak kullanılması halinde ilgili çevre nezdinde karıştırılma ihtimali ortaya çıkabilecektir[648]. Yine renk tonları arasında karıştırılma ihtimalinin bulunup bulunmadığına ilişkin tespitin de renk tonları konusunda uzman olmayan ve dolayısıyla bunlara ilişkin yeterli donanıma sahip olmayan mahkemeler tarafından yapılacağı öne sürülmektedir. Bu teoriyi savunanlar; renk tonlarına ilişkin ortaya çıkabilecek karıştırılma ihtimali tespitinin her zamankinden daha zor olduğunu, zira ilgili çevrenin renklere ilişkin algısının birçok dış etkenden etkilendiğini; bu sebeple de mahkemenin değerlendirme yapmasının oldukça zor olduğunu belirtmişlerdir.[649] Zira renk algısının sübjektif olduğu; dolayısıyla da kişiden kişiye bu algının değişebileceği kabul edilmektedir[650].

Bunların yanı sıra, soyut renklerin marka olarak tescilindeki en büyük engellerden biri de işlevselliğe ilişkin tescil engelidir. Zira ABD hukukunda da tıpkı AB ve Türk hukukunda olduğu gibi, işlevsel nitelikte olan işaretler marka olarak tescil edilemez[651].

Bunlara karşılık, ABD hukukunda renklerin de marka olabilecek işaretler arasında sayıldığı kabul edilmektedir. Lakin ABD Yüksek Mahkemesi'nin vermiş olduğu *Qualitex* kararına kadar, mahkemeler renklerin marka olabilecek işaretler

---

Owens-Corning kararı ile soyut renklerin marka olarak tescil edilemeyeceğine ilişkin yasağı sürdürmemiştir. Böylelikle de mahkemenin yalnızca renklerin tükeneceği gerekçesiyle renkler üzerinde belirli kişilere marka hakkı koruması sağlanmaması gerektiğine ilişkin yaklaşımı kabul etmediği söylenebilecektir. Bkz. In re Owens-Corning Fiberglas Corp., 774 F.2d 1116 (Fed. Cir. 1985). Nitekim *Qualitex* kararında da mahkeme, renklerin tükenmesi durumunun ara sıra meydana gelebileceğini, ara sıra meydana gelen bir problem sebebiyle soyut renklerin marka olarak tescil edilemeyeceğine yönelik genel bir yasağın kabul edilmemesi gerektiğine hükmetmiştir. Bkz. Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159, 115 S. Ct. 1300 (1995), https://casetext.com/.

[648] Nitekim ABD hukukunda karıştırılma ihtimali en yaygın ret nedenini oluşturmaktadır. Bu husus her somut olaya göre ayrı ayrı incelenmekte olup karıştırılma ihtimalinin tespitine yönelik önceden belirlenen kesin kriterler bulunmamaktadır. Burada markaların benzer olması sonucu, markaların kullanıldığı mal veya hizmetlerin aynı kaynaktan geldiğine inanacak şekilde bir karışıklık olasılığı var ise bu durumda karıştırılma ihtimalinin varlığından söz edilebilecektir. **SARI,** s. 140 vd.

[649] **L. VANA,** s. 389.

[650] Renk olayının esasında bilinç düzeyinde mevcut olduğu ve rengin oluştuğu yerin aslında gözümüz değil, sinir sistemimiz olduğu; dolayısıyla da kişilerin algılarından dolayı rengin sübjektif olduğuna ilişkin ayrıntılı açıklamalar için bkz. **ŞENOCAK,** Soyut Renk, s. 55 vd.

[651] Lanham Kanunu § 2, 14, 23, 33 [15 U.S.C. § 1052(e)(5), (f), 1064(3), 1091(c), 1115(b)]; TMEP § 1202.02(a), July 2022.

arasında olup olmadığı hususunda tereddüt yaşamakta idi. Yüksek Mahkeme söz konusu kararında, Lanham Kanunu'nu geniş bir şekilde yorumlayarak hem yasanın lafzı hem de marka hukukunun temel ilkeleri gereği renklerin de marka olabilecek işaretler arasında kabul edilmesi gerektiğine hükmetmiştir. Mahkeme ayrıca, tek başına bir rengin de bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt edebileceğini ve böylelikle kim olduğu bilinmese dahi köken gösterebileceğini kabul etmiştir.[652]

2. Renklerin USPTO Nezdinde Tescili

a. Rengin Bağımsız Bir Unsur Teşkil Etmesi

Renk markasından söz edilebilmesi için, diğer tüm marka türlerinde olduğu gibi, işaretin sahip olduğu rengin/renklerin diğer unsurlardan ayrı, bağımsız bir ticari izlenim yaratması gerekir. Buna göre, bir sözcüğün yahut da tasarımın renginin bunlardan ayrı olarak tescil ettirilmek istenmesi halinde bu rengin bu unsurlardan bağımsız bir ticari izleniminin bulunması gerekir, aksi takdirde ilgili renge ilişkin başvuru reddedilecektir. Bununla birlikte, sözcük yahut tasarımların arka planında kullanılan fonların renkleri de marka olarak tescil edilebilmektedir.[653] Lakin bir sözcük yahut da tasarımın arka plan fonunun marka olarak tescil edilebilmesi için de bunun yine sözcük yahut tasarımdan bağımsız bir ticari izlenim yaratması, diğer bir ifadeyle bu unsurlardan ayrı olarak ya özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olması yahut da ikincil anlam (kullanım sonucu ayırt edici nitelik) kazanmış olması gerekir[654]. Zira renkler ancak bu şekilde köken gösterme işlevine sahip olacak ve marka olarak algılanabilecektir.

Renklerin yaratacağı ticari izlenim kullanılan mal yahut hizmetin niteliğine göre değişebilecektir. Bunun yanı sıra, rengin mal yahut hizmet üzerinde ne şekilde kullanılacağının da başvuruda gösterilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, farklı kullanım biçimleri ile başvurulandan farklı birden fazla kombinasyon yaratılabilecektir. Dolayısıyla, tescil edilmek istenen rengin veya renk kombinasyonunun kullanım şekli ve içeriği dikkate alınmadan tesciline izin verilmesi halinde tek bir başvuru ile sınırsız

[652] Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159, 115 S. Ct. 1300 (1995), https://casetext.com/.
[653] TMEP § 1202.05(c), July 2022.
[654] In re Chem. Dynamics, Inc., 839 F.2d 1569 (Fed. Cir. 1988), https://casetext.com/; TMEP § 1202.11, July 2022.

sayıda marka hakkı elde edilebilecek ve bu durum da hukuka ve kamu düzenine aykırı olacaktır. Zira tek bir başvuru ile yalnızca tek bir marka tescil edilebilir.[655]

b. Renklerin Sicilde Gösterimi

ABD hukukunda ses ve koku markaları hariç tüm markaların çizimle gösterimi şarttır. Dolayısıyla çizimle gösterimi sağlanmayan bir renk markası başvurusu bu sebeple reddedilmektedir. Benzer şekilde, çizimin olmadığı; fakat yalnızca yazılı tarifin yer aldığı renk başvurusu da aynı sebeple reddedilmektedir. Dolayısıyla; markanın tarif edilmiş olması tescil açısından yeterli olmayacaktır. Yalnızca çizimle görüntülenemeyen ses ve koku markaları gibi markalar açısından çizimle gösterim şartı aranmamaktadır. Renkler görsel olarak algılanabilen işaretler olduğundan çizimle gösterilmeleri şarttır. Çizimle gösterimin yanı sıra, işaretin unsurlarını oluşturan renklerin isimleri ile bu renklerin işaret üzerinde ne şekilde konumlandırıldığı ve kullanıldığını gösteren ayrı bir açıklamanın da başvuruda sunulması gerekir.[656]

Renklerin gösterimi çoğunlukla üzerinde kullanılacakları ürün yahut ürün ambalajının gösterimini de içermektedir. Rengin ürün üzerinde ne şekilde kullanılacağı bu gösterimde tam olarak belirtilmelidir. Bu koşulun tam olarak sağlanabilmesi için de rengin kullanılacağı ürünün de tanımlanması gerekir. Tanımlanacak olan bu ürün, noktalarla veya kesik çizgilerle gösterilmelidir. Bu noktalar veya kesik çizgiler; rengin, ürün veya ambalaj üzerinde nerede ve nasıl kullanılacağını gösterirken aynı zamanda ürünün yahut da ambalajın şeklinin koruma talep edilen işaretin bir parçası olmadığını da göstermektedir. Noktalarla yahut da kesik çizgilerle bir nesnenin gösterilmemesi durumunda, USPTO, başvuruda bulunulan işaretin ürün yahut da ambalaj şekli ile beraber rengi de içeren bir kombinasyon markasından oluştuğunu varsayacaktır.[657]

Rengin birden fazla ürün için tescil edilmek istenmesi halinde, tek bir ürün üzerinde gösterilecek çizimin yeterli olabilmesi için ürünlerin yahut da ürünlerin rengin göründüğü kısımlarının şekil ve işlev bakımından birbirine benzer olmaları gerekmekte ve tek bir ürün üzerindeki gösterim ile rengin kullanım şekli tam olarak yansıtılabilmelidir. Burada örnek olarak hem buzdolaplarında hem de dondurucularda mor rengin kullanılmak istenmesi halinde, noktalarla yahut da kesik çizgilerle yalnızca dondurucunun mor renkle beraber çiziminin (mor rengin tarifi ve dondurucuda kullanıldığına ilişkin açıklamayı da içerecek şekilde) sunulmasının yeterli olacağı

[655] TMEP § 1202.05(c), July 2022.
[656] TMEP § 1202.05(d), July 2022.
[657] TMEP § 1202.05(d) (i), July 2022.

belirtilmiştir. Buna karşılık rengin kullanılacağı ürünlerin birbirine benzer olmaması halinde (örneğin mor rengin hem dondurucularda hem de mikroskoplarda kullanılmak istenmesi gibi) yahut da rengin farklı ürünlerde farklı şekillerde kullanılması halinde, rengin kullanıldığı tek bir ürünün temsilinin sunulması rengin kullanım şeklini tam olarak yansıtmayacağından her bir ürün için ayrı ayrı başvuru yapmak gerekecektir.[658]

Bazı durumlarda renkler sıvılar yahut da tozlar için kullanılmak üzere tescil edilmek istenebilir. Örneğin; fuşya rengi vücut yağları için yahut da kırmızı, mavi ve beyaz renkler granüler çamaşır makinesi deterjanı için tescil edilmek istenebilir. Böyle bir durumda, eğer ürün ambalajından içindeki sıvı veya toz görünebiliyor ise, rengin gösteriminde noktalarla yahut da kesik çizgilerle ürün ambalajının çizimi de bulunmalıdır.[659]

Rengin hizmetler için tescil edilmek istenmesi durumunda da yine rengin yazılı tarifi ile birlikte çizimle gösteriminin sunulması gerekmektedir. Çizimde rengin hizmetlerle bağlantılı olarak ne şekilde kullanıldığının gösterilmesi gerekir. Tüm başvurular gibi burada da yine tek bir başvuru ile yalnızca tek bir işaret tescil edilebilecektir. Rengin çeşitli şekillerde kullanıldığı; fakat tek bir ticari izlenimin yaratıldığı ortamlarda (örneğin; çeşitli renk özelliklerine sahip bir perakende satış mağazası gibi) rengin ve rengin ne şekilde kullanıldığının ayrıntılı bir tarifi ile birlikte bu hizmet ortamının kesik çizgiler ile gösterimi de sunulmalıdır. Buna karşılık, başvuru sahibi tek bir rengi hizmet markası olarak alıcılar tarafından tek kalemde görüntülenemeyen çeşitli ürünler üzerinde kullanmak istiyorsa (örneğin; kırtasiye malzemeleri, üniformalar, kalemler, tabelalar, servis otobüsleri, mağaza tenteleri gibi), rengin çizimle gösterimi için başvuruda, tescil ettirmek istediği rengi ana hatları noktalarla belirtilmiş bir kare şekli üzerinde sunması gerekir. Lakin çoğunlukla başvuru sahibinden tescil ettirmek istediği rengi hizmetlerle bağlantılı olarak nasıl kullanacağını gösteren bir çizim örneği sunması da istenebilecektir. Bununla beraber, başvuru sahibi rengi ve rengin nasıl kullanıldığına dair ayrıntılı bir tarifi de başvurusunda mutlaka sunmalıdır.[660]

Çizimle gösteriminin sağlandığı ve yazılı tarifinin sunulduğu rengin sonradan değiştirilmesi işaretin yarattığı ticari izlenimi de değiştirecektir. Bu sebeple, renk markalarında rengin değiştirilmesi şeklinde yapılacak olan değişikliğe izin

[658] TMEP § 1202.05(d) (i), July 2022.
[659] TMEP § 1202.05(d) (i), July 2022.
[660] TMEP § 1202.05(d) (ii), July 2022.

verilmemektedir. Benzer şekilde, aynı rengin sonradan farklı bir ürün üzerinde gösterilmesi hususu (örneğin; mavi çekiç şeklinde yapılmış bir gösterimin sonradan mavi testere şekline dönüştürülmesi gibi) da esaslı bir değişiklik sayılmaktadır.[661]

Bazı durumlarda, bir üründe yahut da hizmetin reklamında hem renk hem de sözcük veya tasarım bir arada kullanılabilir. Örneğin; bir tost makinesinin üst yüzeyi belirli bir tasarıma sahip ve *"ABC"* harflerini de içerecek şekilde yeşil renkte olabilir. Böyle bir durumda, başvuru sahibinin yalnızca renk için mi yoksa renk ile beraber diğer unsurların bir kombinasyonu için mi koruma istediğine karar vermesi gerekir. Eğer başvuru sahibi yalnızca renk unsuru için koruma talep ediyorsa bu durumda sunacağı çizimde tasarımın veya harflerin yer almaması gerekir.[662]

ABD hukukunda renk başvurularında, çizimle beraber rengin tarifini içeren bir açıklamanın da sunulması gerekir. Bu açıklamada; rengin/renklerin tescil edilmek istenen markanın bir unsuru olduğu ve başvuru formunda yer alan *"markanın tarifi"* kısmına da tescil edilmek istenen rengin/renklerin ismi ile bu rengin/renklerin nerede yer aldığı ve ne şekilde kullanıldığının belirtilmesi gerekir. Renge ilişkin sunulan bu tarif çizimde gösterilene göre yanlış, eksik yahut da çizimde gösterilenden farklı ise bu tarif çizimde gösterilen ile uyumlu olacak şekilde düzeltilmelidir. Rengin tarifinde yalnızca isminin yazılması yeterli kabul edilmekte, ayrıca renk tonunun yazılmasına gerek duyulmamaktadır. Lakin USPTO gerekirse renk tonunun yazılmasını da isteyebilecektir. Başvuru sahibi isterse, sunacağı tarifte tescil ettirmek istediği renk/renkler için ticari bir renk kodlama sistemine atıfta da bulunabilecektir[663]. Bunun yanı sıra, başvuru sahibi kullanmak istediği rengin/renklerin işaret üzerinde ne şekilde konumlandığını da belirtmelidir. Bu beyan genellikle *"renk konumu bildirimi"* olarak adlandırılmaktadır. Bu bildirim, başvuru formunda *"markanın tarifi"* kısmında yer almalıdır. İşarete ilişkin tarif açık ve anlaşılır olmalı ve günlük dildeki karşılığı ile yazılmalıdır. Eğer renk, tescili istenen malın belli bir kısmına uygulanıyorsa, tarifte bu husus belirtilmelidir. Benzer şekilde, tescil edilmek istenen işarette renk geçişleri var ise

[661] TMEP § 1202.05(d) (iii), July 2022.
[662] TMEP § 1202.05(d) (iv), July 2022.
[663] Lakin, başvuru sahibi, markasının gelecekte de en iyi şekilde korunabilmesi için renk tonunu mümkün olduğunca spesifik olarak tarif etmelidir. Zira böylelikle markanın sınırları en iyi şekilde çizilmiş olacaktır. Burada da başvuru sahibi uluslararası geçerliliği olan bir renk kodlama sisteminden (Pantone gibi) faydalanarak tescil ettirmek istediği tonu en iyi şekilde tarif edebilir. Renk tonuna ilişkin çok spesifik olmayan genel bir tarif, başvuru sahibinin daha fazla ihlal iddiasında bulunmasını mümkün kılacak olsa da açıkça tarifi yapılmamış bir renk tonunun tescili durumunda, gelecekte bu renk tonunun diğer bir ifadeyle tescil edilmiş olan bu markanın iptali ile karşı karşıya kalınabileceği de unutulmamalıdır. Yine işlevsellik engellerinin aşılabilmesi açısından renk tonunun mümkün olduğu kadar spesifik şekilde tanımlanması başvuru sahibinin lehine olacaktır. Bkz. **TRAINA,** s. 1350.

bu husus da ayrıca belirtilmelidir.[664] Başvuru sahibi başvurudan sonra markanın tarifinde esaslı sayılabilecek değişiklikler yapamaz[665]. Renge ilişkin tarif yalnızca tek bir işaret için yapılabilecektir, zira tek bir başvuru ile yalnızca bir marka tescil edilebilir.

Başvuru sahibi çizimle gösterimin yanı sıra, tescil ettirmek istediği markayı ne şekilde kullandığını gösteren bir numune de sunmalıdır. Ürünler için kullanılacak olan renk markalarında, sunulacak numune, ürünün etiketi yahut ürünün yerleştirildiği konteyner veya ürünlerle bağlantılı herhangi bir teşhir şeklinde olabilecektir. İşaretin ürünler üzerinde kullanıldığını yahut da ürünlerle bağlantılı şekilde kullanıldığını gösteren açık ve okunaklı bir fotokopi, fotoğraf, web sayfası (URL ve erişim yahut yazdırıldığı tarihini de içeren) yahut da benzer bir çoğaltım da numune olarak kabul edilmektedir.[666] Hizmetler için kullanılacak renk markalarında ise, sunulacak olan numune, işaretin hizmetlerin satışında ya da reklamlarında fiilen kullanıldığını göstermesi gerekir[667].

ABD hukukunda genel uygulama renklerin özü itibariyle ayırt edici nitelikte olamayacağı yalnızca kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabileceği yönünde olduğundan burada tescil edilmek istenen rengin (ya da renklerin) ne şekilde kullanılmış olduğunun gösterilmesi, kullanım sonucu ayırt ediciliğe ilişkin delillerin sunulması açısından da önem taşımaktadır. Benzer şekilde, tescil edilmek istenen rengin işlevsel olup olmadığının tespitinde de işaretin kullanım şekli dikkate alınmaktadır. Bu sebeplerle, tescil edilmek istenen işarete ilişkin numunenin sunulması oldukça önemlidir.[668]

3. ABD İçtihat Hukukunda Renk Markaları

a. Soyut Renklerin Tesciline İlişkin Önem Arz Eden Kararlar

(1) *Owens-Corning* Kararı

ABD Federal Temyiz Mahkemesi tarafından 1985 yılında verilmiş olan *Owens-Corning* kararı[669] ile soyut renklerin marka olarak tescil edilemeyeceğine ilişkin yasak kaldırılmıştır. Mahkeme buna dayanak olarak da Lanham Kanunu'nda renklerin marka olarak tescil edilememesine yönelik herhangi bir engelin bulunmadığını göstermiştir.

[664] TMEP § 1202.05(e), July 2022.
[665] Esaslı değişikliklere ilişkin bilgi için bkz. TMEP § 807.14, July 2022.
[666] TMEP § 904.03, July 2022.
[667] TMEP § 1301.04, July 2022.
[668] TMEP § 1202.05(g), (h), July 2022.
[669] In re Owens-Corning Fiberglas Corp., 774 F.2d 1116 (Fed. Cir. 1985).

Bu davada, Owens-Corning şirketi pembe rengi, fiberglas izolasyon maddesinde kullanmak üzere marka olarak tescil ettirmek istemiş; fakat bu tescil talebi ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından ayırt ediciliğin bulunmadığı gerekçesi ile reddedilmiştir. Zira, o dönemde ABD hukuk sisteminde, tek başına renklerin (*color per se*) marka olarak tescil edilmesine izin verilmemekte; bunların ancak herhangi bir şekil yahut tasarımla beraber kullanılmaları halinde marka olarak korunabilecekleri kabul edilmekte idi[670].

Owens-Corning kararında mahkeme, tescil edilmek istenen pembe rengin ikincil anlam (kullanım sonucu ayırt edici nitelik) kazanmış olduğunu ve işlevsel nitelikte olmadığını; dolayısıyla da marka olarak korunabileceğini kabul etmiştir. Bu karar, herhangi bir şekil yahut farklı bir unsur olmadan tek başına renklerin marka olarak korunabileceğine ilişkin olarak verilmiş ilk karardır. Nitekim mahkeme, Lanham Kanunu'nun amacına bakıldığında; kanunda belirtilen açık bir istisna olmadıkça bu kanunun marka koruması sağlama hususunda geniş bir politika izlediğini ve renklerin marka korumasından faydalanmasına ilişkin olarak da bu kanunda herhangi bir yasak bulunmadığını öne sürmüştür. Mahkeme ayrıca, soyut renklerin marka olarak korunamayacağına ilişkin öne sürülen argümanlara yönelik de birtakım açıklamalarda bulunmuştur.

Buna göre renklerin tükenmesi teorisine ilişkin olarak mahkeme, Lanham Kanunu'nun kabulüyle birlikte renklerin de tek başına marka olarak korunabilecek işaretlerden olduğunu; dolayısıyla da bu teorinin daha fazla uygulama alanı bulmayacağını belirtmiştir[671]. Mahkeme ayrıca, verilecek olan kararların somut olayın koşullarına göre değişebileceğini ve renklerin tükenmesine ilişkin teoriye dayanarak bunları baştan itibaren marka korumasından mahrum bırakmanın doğru olmayacağını da ifade etmiştir. Nitekim mahkemeye göre; marka tescil talebine konu renk dışında rakiplerin kullanabileceği farklı alternatifte renkler mevcut ise bu durumda renklerin

[670] Buna karşılık, o dönemde bazı mahkemeler, söz konusu tescil yasağına ilişkin uygulamaya rağmen, ikincil anlamın sağlanması şartıyla tek başına renkten oluşan işaretlere haksız rekabet hükümleri uyarınca birtakım korumalar sağlamıştır. Örneğin; taksicilik hizmetleri için kullanılmakta olan sarı renk, haksız rekabet hükümleri uyarınca koruma elde etmiştir. Yellow Cab Transit Co. v. Louisville Taxicab & Transfer Co., 147 F.2d 407 (6th Cir. 1945), https://casetext.com/.

[671] Lakin mahkemenin bu görüşü doktrinde; mahkemenin, bu görüşünü desteklemek amacıyla vermiş olduğu karar örneklerinin, soyut renklerin marka koruması elde etmesine ilişkin kararlar olmadıkları, bunların yalnızca renklerin bir tasarımın parçası olduğu ölçüde marka korumasından faydalanmasına yönelik kararlar oldukları; dolayısıyla da renklerin tükenmesine ilişkin teorinin mahkemeler nezdinde daha fazla uygulanmadığına ilişkin görüşün yerinde olmadığı şeklinde birtakım eleştirilere maruz kalmıştır. Eleştiriler için bkz. **OVERCAMP,** s. 602.

tükeneceğine ilişkin teori renk markalarının tescili önünde bir engel oluşturmamalıdır[672].

Mahkeme, işlevsellik engellerine ilişkin olarak ise, renklerin kullanıldıkları ürüne faydalı bir işlev kazandırmaları halinde marka olarak korunamayacaklarını, zira aksi takdirde piyasadaki rekabetin zarar göreceğini belirtmiştir. Dolayısıyla, mahkemeye göre, marka olarak tescil edilmek istenen bir renk işlevsel ise marka hakkı korumasından faydalanamayacaktır. Owens-Corning şirketi, izolasyon maddesinde pembe rengi kullanan tek üretici olduğundan ve diğer üreticilerin rekabet edebilmeleri açısından bu rengi kullanmaları gerekli olmadığından söz konusu rengin kullanımı mahkeme tarafından işlevsel bulunmamıştır. Nitekim mahkeme; ilgili ürünler açısından pembe rengin kullanımının üreticiye bir avantaj sağlamadığı, diğer üreticiler açısından farklı alternatifte renklerin kullanılabilmesine engel oluşturmadığı ve yine söz konusu rengin kullanımının üreticiye ekonomik bir değer de kazandırmadığı gerekçeleriyle, somut olayda kullanılmak istenen pembe rengin işlevsel olmadığı sonucuna varmıştır.

Mahkeme ton karışıklığına ilişkin olarak öne sürülen argüman için ise, renk tonları arasında yapılacak olan karıştırılma ihtimaline ilişkin tespitin; sözcük, sembol gibi geleneksel marka türleri açısından yapılacak olan tespitten daha zor olmayacağını belirtmiştir[673]. Nitekim mahkemeye göre; mahkemeler karıştırılma ihtimalinin tespitinde, sözcük markaları açısından çok daha karmaşık ve zor incelemeler ile karşılaşabilmektedir[674].

Bunların yanı sıra, Owens-Corning şirketi 1956 yılından dava tarihine kadar geçen zamanda izolasyon maddelerinde pembe rengi kullandığını; dolayısıyla da bu rengin ayırt edici hale geldiğini, diğer bir ifadeyle ikincil anlam kazandığını savunmuştur. Mahkeme burada tescil edilmek istenen rengin ikincil anlam kazanmış

---

[672] Böylelikle mahkeme esasında, renklerin tükenmesine ilişkin teorinin bazı durumlarda renk markalarının tescili önünde bir engel oluşturabileceğini de kabul etmiş olmaktadır.

[673] Nitekim *Qualitex* kararında, Yüksek Mahkeme, ton karışıklığına ilişkin problemin çözülmesi açısından mahkemelerin gerekirse ürünlerin satımı esnasındaki aydınlatma koşullarını aynen sağlayarak bir değerlendirme yapması gerektiğine hükmetmiştir. Bkz. Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159, 115 S. Ct. 1300 (1995), https://casetext.com/. Kanaatimizce bu husus sorunun çözümü açısından yeterli değildir. Nitekim aydınlatma koşulları; mağazaların türü, günün saatleri, satış alanının genişliği ve ürünlerin hangi taraftan güneş ışığına maruz kalıp kalmadığı gibi çeşitli faktörlere dayalı olarak değişkenlik gösterebileceğinden bu koşulların neye göre sağlanacağını belirlemek mahkemeler için oldukça zordur. Zira bu koşullar herhangi bir şekilde sağlansa dahi birbirine benzer nitelikte çok sayıda renk tonu olduğu düşünüldüğünde tonlar arasındaki farkların ilgili çevre nezdinde karıştırılma ihtimaline yol açıp açmayacağının tespiti yine oldukça güç olacaktır.

[674] Mahkeme burada, daha önce farklı mahkemelerin herhangi bir zorluk yaşamadan renk tonlarına ilişkin ayrımları yapabildiklerini belirtmiştir. Lakin mahkemenin vermiş olduğu karar örneklerinin iki renkten oluşan bir marka ile tek renkten oluşan bir markanın karşılaştırılmasına yönelik kararlardan oluştuğu, böyle bir karşılaştırmada da ton farklarının rahatlıkla ayırt edilebileceği gerekçesiyle haklı olarak eleştirilmiştir. Eleştiri için bkz. **OVERCAMP,** s. 603.

olduğunun ispat edilebilmesi için söz konusu rengin; ticarette marka olarak kullanılmış olduğuna dair delillerin sunulması gerektiğini, zira renklerin genellikle dekoratif amaçlarla kullanıldığını belirtmiştir. Owens-Corning şirketi ise, pembe rengin fiberglas izolasyon maddelerinde kullanılmakta olduğunu vurgulayan yüksek miktarlı birçok reklam harcamaları yapıldığına, bu reklamların çoğunun da televizyon, radyo, gazete ve tüketici dergilerinde yer aldığına ve yine aynı amaçla birçok broşür ve benzeri tanıtım araçları kullanıldığına ve bunlara da yüklü miktarda harcamalar yapıldığına ilişkin birçok delili mahkemeye sunmuştur. Mahkeme, yerel marka ofisinin aksine şirketin sunmuş olduğu bu delilleri ikincil anlam kazanma açısından yeterli bulmuştur. Zira mahkemeye göre, her ne kadar yalnızca reklam harcamalarının sunulmuş olması ikincil anlamın kazanılmış olduğunun ispatı açısından yeterli olmasa da somut olayda yapılmış olan yoğun reklam kampanyaları ile şirketin kullanmak istediği renk ilgili çevre nezdinde ayırt edici nitelik kazanmıştır. Mahkeme ikincil anlamın kazanıldığına ilişkin tespitin her somut olayda ayrı ayrı incelenmesi gerektiğine hükmetmiş, davacı şirketin özellikle de 1981 yılında yapmış olduğu yoğun reklam kampanyaları sonucu davaya konu rengin ilgili çevrenin %50'si nezdinde ayırt edicilik kazanmış olduğunu belirtmiştir. Mahkemeye göre, bu oran birçok davada ikincil anlamın kazanılması açısından yeterli bulunmuştur.

Sonuç olarak mahkeme, fiberglas izolasyon maddesi için kullanılmak istenen pembe rengin tescil edilmesi halinde tekelleşme yaratmayacağına; dolayısıyla da bu durumun rakipler açısından pazara giriş engeli oluşturmayacağına, yine bu rengin ürünü çağrıştırır nitelikte olmadığına ve Lanham Kanunu gereği markanın temel fonksiyonu olan köken ayırt etme fonksiyonunu sağladığına; dolayısıyla da marka olarak tescil edilebileceğine hükmetmiştir.

Owens-Corning kararı, herhangi bir şekil yahut tasarımın parçası olmadan tek başına renklerin marka olarak tescil edilebileceğine ilişkin verilmiş olan ilk karar olması sebebiyle oldukça büyük önem taşımaktadır. Bu karar marka hukukunda köklü bir değişikliğe yol açmış ve diğer tüm mahkemeler nezdinde de büyük yankı uyandırmıştır. Bu karar sonrasında, bazı mahkemeler soyut renklerin marka olarak tescil edilebileceğini kabul etmişken bazıları ise soyut renklerin marka korumasından yararlanamayacağına ilişkin yasağı uygulamaya devam etmiştir. Bu durum o dönemde, federal temyiz mahkemeleri arasında görüş ayrılığına sebep olmuş olsa da bu karışıklık, 1995 yılında ABD Yüksek Mahkemesi tarafından verilmiş olan *Qualitex* kararı ile

çözüme kavuşmuştur. Nitekim bu karar ile renk markalarının tesciline ilişkin belirsizlikler ortadan kalkmıştır[675].

(2) *Qualitex* Kararı

Dava; Qualitex şirketinin 1950'lerden bu yana kuru temizleme presleri için pedler üzerinde kullanmakta olduğu özel bir yeşil-altın renk tonunun benzerinin Jacobson şirketi tarafından 1989 yılında kendi pres pedleri üzerinde kullanılmaya başlanması sonucu Qualitex şirketi tarafından açılmıştır. Qualitex şirketi davasını marka ihlali ile haksız rekabete dayandırmıştır. Qualitex şirketi aynı zamanda söz konusu ürünlerde kullanmakta olduğu rengi ABD Patent ve Marka Ofisi nezdinde marka olarak da tescil ettirmiştir. Şirket, Bölge Mahkemesi[676] nezdinde davayı kazanmış; fakat şirketin marka hakkı ihlaline ilişkin iddiası, ABD Dokuzuncu Temyiz Mahkemesi tarafından Lanham Kanunu uyarınca soyut renklerin marka olarak tescilinin mümkün olmaması gerekçesiyle reddedilmiştir[677]. Daha sonra dava ABD Yüksek Mahkemesi'nin önüne gelmiştir.

Davanın konusu, Lanham Kanunu uyarınca, herhangi bir şekil yahut tasarımın parçası olmadan soyut renklerin marka olarak tescil edilip edilemeyeceğine ilişkindir. Mahkeme öncelikle Lanham Kanunu'nun amacı ve lafzından hareketle soyut renklerin marka olarak tescil edilip edilemeyeceğine ilişkin açıklamalarda bulunmuştur. Yüksek Mahkeme, Lanham Kanunu gereği koşulları sağladığı sürece herhangi bir işaretin marka olarak tescil edilebileceğini; burada aranan koşullar dışında özel ek koşullara gerek olmadığını belirtmiştir. Dolayısıyla; bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için öncelikle bir sembol teşkil etmesi, özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olması yahut da ikincil anlam (kullanım sonucu ayırt edici nitelik) kazanmış olması ve markaya ilişkin işlevler dışında farklı bir işlev ihtiva etmemesi gerekir. Mahkeme ayrıca, Lanham Kanunu'nda; marka olabilecek işaretlerin herhangi bir sözcük, isim, sembol yahut da bunların herhangi bir kombinasyonunu içerebileceği şeklinde bir düzenleme bulunduğunu, burada kanunun lafzından söz konusu işaretlerin sınırlı sayıda tutulmadığının anlaşılması gerektiğini ifade etmiş ve daha önce kanunda açıkça sayılmayan birtakım geleneksel olmayan işaretlerin de marka hakkı korumasından faydalandırıldığını belirtmiştir. Dolayısıyla diğer koşullarla birlikte köken ayırt etme

[675] **VANA,** s. 391.
[676] Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., 21 USPQ2d (BNA) 1457 (C.D. Cal. 1991), https://casetext.com/.
[677] Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 13 F.3d 1297 (9th Cir. 1994), https://casetext.com/.

fonksiyonunu yerine getirdiği sürece herhangi bir işaret marka olarak tescil edilebilecektir.

Mahkeme ayrıca, tıpkı tanımlayıcı sözcüklerde olduğu gibi, renklerin de ikincil anlam kazanabileceğini belirtmiştir. Dolayısıyla mahkemeye göre, bir renk zaman içinde belirli bir markayı tanımlar hale gelmiş ise yahut da bu markayı diğerlerinden ayırt edebiliyor ise söz konusu rengin ikincil anlam kazanmış olduğu söylenebilecektir. Mahkemeye göre, soyut renklerin marka olamayacağına ilişkin yasal bir engel de bulunmamaktadır.

Qualitex şirketinin ürünlerinde kullanmış olduğu rengin ise bir işaret teşkil ettiği, ürünün kökenini gösterdiği ve markanın sahip olduğu fonksiyonlar dışında farklı bir fonksiyona sahip olmadığı gerekçeleriyle marka olabilecek işaretler için aranan koşulları sağladığı Bölge Mahkemesi ve Dokuzuncu Temyiz Mahkemesi tarafından da kabul edilmiştir. Lakin Temyiz Mahkemesi, Lanham Kanunu uyarınca soyut renklerin marka korumasından faydalanamayacağı gerekçesiyle davacının iddiasını reddetmiştir.

Mahkeme işlevsellik doktrininin soyut renklerin marka olarak tescilinde bir engel oluşturup oluşturmadığı hususuna da değinmiştir. Mahkemeye göre, işlevsellik doktrini; faydalı özelliğe sahip bir şeklin/özelliğin tek bir kişinin tekeline bırakılmasına izin vermeyerek piyasadaki rekabetin korunmasını sağlar. Zira mahkeme, bir ürünün faydalı bir özelliğinin marka hukukunun konusunu değil, patent hukukunun konusunu oluşturabileceğini; faydalı bir işlev sağlayan özelliğin marka hakkı korumasından faydalanması halinde, marka hakkı sürekli olarak yenilenebilir olduğundan, bu durumun sahibine süresiz bir koruma sağlayacağını belirtmiştir. Zira patent hakkı belirli bir süre ile koruma sağlarken, patent hukukunun konusuna giren bir husus marka korumasından faydalanacak olursa bu hakkın sahibi sınırsız süreli bir koruma elde etmiş olacaktır. Mahkemeye göre, bir ürün özelliği ürünün kullanımı veya amacı için esaslı ise ya da ürünün kalitesine veya maliyetine etki ediyor ise bu durumda işlevselliğin varlığından söz edilecektir. Mahkeme bazı durumlarda rengin, köken gösterme işlevinden bağımsız olarak, ürünü daha cazip hale getirmede önemli bir rol oynadığını kabul etmekle beraber bazı durumlarda ise böyle bir rol üstlenmemesinin mümkün olabileceğini de ifade etmiştir. Dolayısıyla, mahkeme işlevsellik doktrininin her durumda, renklerin marka olarak tescili önünde doğrudan bir engel oluşturmayacağını kabul etmiştir.

Mahkeme daha sonra, Jacobson Products şirketinin, renklerin marka hakkı korumasından faydalanmaması gerektiğine yönelik öne sürmüş olduğu dört farklı gerekçeye ilişkin açıklamalarda bulunmuştur. Jacobson şirketinin öne sürmüş olduğu ilk

gerekçe, ton karışıklığına ilişkin olup benzer renk tonlarının kullanılması halinde ilgili çevre nezdinde meydana gelebilecek olan karıştırılma ihtimalinin mevcudiyetine ilişkin tespitin oldukça zor olacağı ifade edilmiştir. Lakin Yüksek Mahkeme, benzer renk tonları sebebiyle ortaya çıkabilecek olan karıştırılma ihtimaline ilişkin tespitin tıpkı diğer işaretlerde olduğu gibi rahatlıkla yapılabileceğini belirtmiş ve gerekirse mahkemelerin davalara konu ürünlerin satışları sırasındaki ışıklandırma koşullarının aynılarını sağlayarak karşılaştırma yapabileceklerini ifade etmiştir. Bunun yanı sıra mahkeme, ikincil anlam kazanmış olan güçlü markaların zayıf markalara oranla çok daha geniş bir koruma elde edeceğini de belirtmiştir.

Mahkeme daha sonra, Jacobson şirketinin renklerin marka olarak tesciline engel olarak öne sürmüş olduğu renklerin tükenmesi teorisine ilişkin açıklamalarda bulunmuştur. Buna göre mahkeme, renklerin tükenmesinin nadiren gerçekleşebileceğini ve genellikle rakip teşebbüslerin kullanabilecekleri alternatif renklerin mevcut olduğunu ifade etmiştir. Mahkeme ayrıca, renklerin tükenmesi ile karşılaşılması durumunda, bu hususun işlevsellik engeline ilişkin kurallar ile çözümlenebileceğini de belirtmiştir. Nitekim işlevsellik doktrini rakipleri, belirli bir kişiye tanınmış olan marka hakkı korumasının uğratabileceği dezavantajlara karşı korumaktadır; burada mahkeme daha önce verilmiş olan bir kararı örnek vererek, ilgili davada ürünün kaynağını belirtmenin yanı sıra ilacın türünü de gösteren (örneğin bir kan ilacının) bir rengin rakip teşebbüsler tarafından da kullanılabileceğinin davaya bakan mahkeme tarafından kabul edilmiş olduğunu ifade etmiştir. Burada mahkemelerin, işlevsellik doktrinini, rekabet üzerindeki etkiler de dikkate alınarak somut olayın koşullarına göre uygulayabilecekleri belirtilmiştir.

Jacobson şirketi üçüncü gerekçesinde ise; daha önce verilmiş olan mahkeme kararlarında tek başına renklerin marka hakkı korumasından faydalandırılmadığı hususuna dayanmıştır. Yüksek Mahkeme ise, bu gerekçeye cevap olarak 1985 yılında verilmiş olan ve soyut renklerin marka korumasından faydalanabileceklerini kabul eden *Owens-Corning* kararını ve ABD Patent ve Marka Ofisi'nin renkleri de marka olabilecek işaretlerden kabul eden politikasını örnek olarak göstermiştir. Mahkeme bunun yanı sıra, Kongre'nin 1988 yılında Lanham Kanunu'nda değişiklik yaparken renkleri de marka korumasından faydalandırmayı amaçladığını da ayrıca belirtmiştir.

Jacobson şirketi son olarak, rengin marka hakkı koruması elde etmesine gerek olmadığını, zira teşebbüslerin rengi bir markanın parçası olarak, örneğin; renkli bir daire şekli veya renkli bir harf yahut da renkli bir sözcük olarak kullanabileceklerini ve

böylelikle renklerin ticari formun bir parçası olarak korunabileceğini öne sürmüştür. Mahkeme bu gerekçeye cevap olarak ise, bazı ürünlerin yalnızca belli bir mesafeden görülebildiklerini; böyle bir durumda da üreticilerin, rengi ürünlerinin tasarımının bir parçası olarak değil de tek başına kullanmak isteyebileceklerini ifade etmiştir. Mahkeme ayrıca marka hakkı sahibinin bu şekilde kullanım ile ilgili renk üzerinde çok daha geniş haklara sahip olacağını da belirtmiştir.

Sonuç olarak mahkeme, soyut renklerin de tıpkı diğer işaretler gibi marka olarak tescil edilebilecek işaretlerden olduğu kanısına varmıştır. Bu karar soyut renklerin marka olarak tescili açısından oldukça önemli bir karardır, zira *Owens-Corning* kararından sonra, soyut renklerin marka olarak tesciline ilişkin federal temyiz mahkemeleri arasında çıkmış olan görüş ayrılıkları bu karar ile giderilmiştir. Nitekim *Qualitex* kararı ile, soyut renklerin marka olarak tescili açısından önemli ilkeler benimsenmiştir. Mahkemeye göre, renklerin marka hakkı korumasından faydalanmasında dikkate alınması gereken esas nokta işlevsellik doktrinidir. Buna göre, eğer renk köken gösterme işlevi dışında başka bir işleve hizmet etmiyor ise, bu durumda işlevsellik doktrininden söz edilemeyecektir. Lakin, tescil edilmek istenen renk, farklı bir işleve de hizmet ediyor ise, bu durumda mahkemeler, bu rengin marka korumasından faydalanmasının piyasadaki rekabete nasıl bir etkisi olacağını analiz ederek karar vereceklerdir. Mahkeme burada, farklı işlevin ne olduğuna ilişkin hususu açıkça belirtmemiş; fakat birtakım örnekler vermiştir. Dolayısıyla, burada köken gösterme dışındaki her türlü işlev dikkate alınacaktır[678]. Yüksek mahkeme, ayrıca renklerin tükenmesi teorisini de tamamıyla bertaraf etmemiştir. Mahkemeye göre, bu husus da işlevsellik doktrini ile çözümlenebilecektir.

Qualitex kararında tartışılmayan en önemli husus ise, soyut renklerin özü itibariyle (baştan itibaren) ayırt edici niteliğe sahip olup olamayacakları hususudur. Nitekim, davacının da tescil ettirmek istediği renge ilişkin bu yönde bir iddiası olmamıştır. Buna karşılık; mahkeme, bir ürün renginin hiçbir zaman hayali (fanciful), bağımsız (arbitrary) veya imalı (suggestive) işaretler gibi ilgili çevre nezdinde doğrudan marka olarak algılanamayacağını belirtmiş olduğundan, birçok mahkeme bu ifadeyi renklerin ancak ikincil anlam kazandıkları sürece marka olarak tescil edilebilecekleri şeklinde yorumlamıştır[679]. *Qualitex* kararında renklerin ayırt edici niteliğe sahip

[678] **VANA,** s. 395.
[679] Zira mahkeme burada *Abercrombie* kararında belirlenen kategorilere göre bir ayrım yapmıştır. Buna göre, hayali, bağımsız ve imalı işaretler özü itibariyle (baştan itibaren) ayırt edici niteliğe sahip

olabilmeleri için ikincil anlam kazanmaları gerektiği yönünde açık bir ifade olmasa da mahkeme, ilgili çevrenin zamanla bir ürün yahut ambalaj üzerindeki rengi köken gösteren bir işaret olarak algılayabileceğini ve böylelikle de rengin köken ayırt etme işlevini yerine getirebileceğini belirtmiştir. Görüldüğü gibi mahkeme gerçekten de soyut bir rengin ancak zaman içinde, ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret haline gelebileceğini kabul etmektedir.

Qualitex kararından sonra soyut renklerin de marka olabilecek işaretler arasında kabul edilmiş oldukları görülmektedir. Bu karar gereğince; tek başına bir rengin marka olarak tescil edilebilmesi için ayırt edici niteliğe sahip olması ve işlevsel nitelikte olmaması gerekmektedir. *Qualitex* kararından yola çıkarak, çoğu mahkeme de renklerin ancak ikincil anlam kazanmaları halinde ayırt edici niteliğe sahip olabileceklerini kabul etmiştir. Bir işaretin ikincil anlam kazanmış olduğunun ispatı için ise, marka sahibinin, ilgili çevrenin zihninde söz konusu işaret ile işaretin kaynağı arasında bir ilişki bulunduğuna dair algının oluşmuş olduğunu güçlü delillerle ispat etmesi gerekir[680].

Sonuç olarak *Qualitex* kararında, soyut renklerin marka olarak tescili hususunda belirli aşamalarla yapılacak olan bir değerlendirmenin benimsenmiş olduğu söylenebilecektir. Buna göre öncelikle, tescil edilmek istenen işaretin işlevsel olup olmadığı analiz edilecektir. İşlevselliğe ilişkin değerlendirmede ilk adım olarak işaretin marka işlevi dışında başka bir işleve sahip olup olmadığı dikkate alınacaktır. Burada, esasında markanın köken gösterme işlevinden söz edilmektedir. Eğer işaret yalnızca markanın sahip olduğu işlevlere sahip ise, bu durumda özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığı yahut da ikincil anlam kazanıp kazanmadığı araştırılacaktır. Lakin, işaret markanın sahip olduğu işlevler dışında farklı bir işleve sahip ise bu durumda işlevselliğin tespitine ilişkin kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılacaktır. Dolayısıyla, bu karar gereğince, köken gösterme işlevi dışında farklı bir işlevi yerine getirmek için kullanılan her işaretin öncelikle işlevsellik değerlendirmesine tabi tutulacağı söylenebilecektir.

---

işaretlerdir; dolayısıyla bunların ikincil anlam (kullanım sonucu ayırt edici nitelik) kazanmalarına gerek bulunmamaktadır. Renklerin ancak ikincil anlam kazanarak ayırt edici niteliğe sahip olabilecekleri yönünde bkz. Sazerac Co. v. Skyy Spirits, Inc., 37 USPQ2d (BNA) 1731, 1733 (E.D. La. 1995), https://casetext.com/. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. **VANA,** s. 393 vd.

[680] Kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. İkinci Bölüm, I. C. *"Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanma"* başlığı altındaki açıklamalar.

b. ABD Hukukunda Renk Markalarının Özü İtibariyle Ayırt Edici Niteliğe Sahip Olup Olamayacağı Sorunu

Qualitex kararında, soyut renklerin özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olamayacağı açıkça belirtilmiş olmasa da mahkeme bu işaret türünün ilgili çevreye ürünün kaynağını hiçbir zaman doğrudan gösteremeyeceğini belirtmiştir. Bu sebeple, birçok mahkeme *Qualitex* kararında belirtilen bu ifadeyi, soyut bir rengin ancak ikincil anlam (kullanım sonucu ayırt edici nitelik) kazanması halinde ayırt edici niteliğe sahip olabileceği şeklinde yorumlamıştır. Nitekim *Qualitex* kararında ayrıca ilgili çevrenin ancak zamanla bir rengi köken gösteren bir işaret olarak algılayabileceği belirtildiğinden mahkemelerin yorumunun doğru olduğu kanaatindeyiz.

ABD hukukundaki uygulamaya bakıldığı takdirde de soyut bir rengin hiçbir zaman özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olamayacağı, dolayısıyla da ikincil anlam kazanmadığı sürece tescil edilemeyeceğinin kabul edildiği görülmektedir[681]. Bunun sebebi olarak da renklerin genellikle dekoratif amaçlı kullanılan işaretler olması gösterilmektedir. Buna karşılık, renklerin ilgili çevre nezdinde ayırt edici niteliğe sahip, köken gösteren bir işaret olarak algılanmaları durumunda bunların da marka olarak tescili mümkün olacaktır. Bu sebeple, ABD hukukunda soyut renklerin marka olarak tescil edilebilmeleri için işlevsel nitelikte olmamaları ve ikincil anlam kazanmış olmaları gerekmektedir[682].

Buna karşılık, ABD Federal Temyiz Mahkemesi 2020 yılında renk markalarının da özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olabileceklerine yönelik önemli bir karar vermiştir[683]. Dava, Forney Industries şirketinin; ürün ambalajlarında kullanmak üzere renk markası tescili istemine ilişkindir. Başvuruda, kullanılan tanıma göre tescil edilmek istenen işaret, üstte ve altta düz siyah şeritten, ortada ise sarıdan kırmızıya kadar farklı tonların yer aldığı bir renk kombinasyonundan oluşmaktadır[684]. Bu kombinasyon ürün ambalajlarında ya da etiketlerinde kullanılacaktır. Marka başvurusunda, işaretin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olduğuna dair herhangi bir delil de sunulmamıştır. USPTO, başvuruyu, işaretin özü itibariyle ayırt

[681] TMEP § 1202.05(a), July 2022; Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 529 U.S. 205, 120 S. Ct. 1339 (2000), https://casetext.com/; In re Thrifty, Inc., 274 F.3d 1349 (Fed. Cir. 2001), https://casetext.com/.
[682] TMEP § 1202.05, July 2022.
[683] In re Forney Indus., 955 F.3d 940 (Fed. Cir. 2020), https://casetext.com/.
[684] Başvuruda sunulan marka örneği ise şu şekildedir:



edici niteliğe sahip olmadığı gerekçesiyle reddetmiştir. Forney şirketi bu karar üzerine Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi Yargılama ve Temyiz Kurulu'na (TTAB) başvurmuş; fakat Temyiz Kurulu da bir ürün yahut da ambalaj üzerinde kullanılarak ticari form oluşturan renklerin hiçbir zaman özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olamayacaklarını, bunların ancak kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabileceklerini ve yine renklerin bir şekil yahut da kontur olmadan tek başlarına kullanılmaları halinde de özü itibariyle ayırt ediciliğe sahip olmanın hiçbir zaman mümkün olmadığını belirterek başvurunun reddi yönünde karar vermiştir. Sonrasında ise dava, Federal Temyiz Mahkemesi'nin önüne gelmiş ve mahkeme Kurul tarafından verilen kararın yerinde olmadığına kanaat getirmiştir. Mahkeme ticari formların ürünün bir bütün olarak görünümünden oluştuğunu ve bunların boyut, şekil, renk, renk kombinasyonları, doku, çizimler ve hatta belirli satış teknikleri gibi özellikler içerebildiklerini belirtmiştir. Ticari formlar da markanın köken gösterme işlevini yerine getirdiği sürece korumadan faydalanabilmektedir. Dolayısıyla, ticari formların da marka olarak tescil edilebilmeleri için ya özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olmaları yahut da kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmaları gerekir.

Mahkemeye göre; Kurul'un ürün tasarımları ve ürün ambalajları arasında herhangi bir fark gözetmeden soyut renkten oluşan ticari formların doğrudan özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olamayacaklarına yönelik hükmü yerinde değildir. Nitekim mahkeme, renklerin oluşturduğu tasarımın özgünlüğüne bağlı olarak ürün ambalajları üzerinde kullanılan renklerin ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılanabileceklerini ve dolayısıyla da özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olabileceklerini belirtmiştir. Zira mahkeme, Yüksek Mahkeme'nin vermiş olduğu *Two Pesos* kararında[685] ticari formların özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olabileceklerinin kabul edildiğini ve yine Yüksek Mahkeme'nin vermiş olduğu *Qualitex* kararında ise herhangi bir şekil yahut kontur kullanılmadan, diğer bir ifadeyle soyut bir rengin de marka olarak tescilinin kabul edildiğini belirtmiştir. Mahkemeye göre, her ne kadar *Qualitex* kararında, soyut renklerin tescili açısından kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılması şartı aranmış gibi görünse de bu husus kararda açıkça ifade edilmemiştir. Zira mahkeme *Qualitex* kararında *Wal-Mart* kararına[686] atıf yapılmış olduğunu, atıf yapılan bu kararda da ticari formların ürün tasarımları ve ürün

[685] Karara ilişkin bilgi için bkz. Üçüncü Bölüm, II. B. 3. b. (2). *"Two Pesos Kararı"* başlığı altındaki açıklamalar.
[686] Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 529 U.S. 205, 120 S. Ct. 1339 (2000), https://casetext.com/.

ambalajları şeklinde iki ayrı kategoride incelendiğini ve yalnızca ürün tasarımına vücut veren ticari formların özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olamayacaklarının kabul edildiğini ifade etmiştir. Atıf yapılan *Wal-Mart* kararı uyarınca, renklerden oluşanlar da dahil olmak üzere ürün tasarımları şeklindeki ticari formlar çoğunlukla köken gösterme dışında farklı işlevlere hizmet ettiklerinden özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olamazlar. Federal Mahkeme, ürün ambalajlarından oluşan ticari formların bunlardan farklı olduklarını belirtmiş ve bir ürünü ayırt edici nitelikte bir ambalajın içine yerleştirmenin çoğunlukla ürünün kaynağını göstermek amacıyla yapıldığını ifade etmiştir. Mahkeme ayrıca, ürün ambalajlarında kullanılan renklerin özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olabileceklerini kabul eden bir başka mahkeme kararı bulunduğunu da vurgulamıştır[687].

Mahkemeye göre, Forney şirketi tarafından kullanılan renk kombinasyonu ilgili çevre tarafından köken gösteren bir işaret olarak algılanabilir; dolayısıyla Kurul'un daha en başından renklerin hiçbir surette özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olamayacaklarını belirtmek yerine başvuruya konu işaretin ayırt edicilik kriterlerini sağlayıp sağlamadığına ilişkin değerlendirme yapması gerekirdi.

Mahkeme ayrıca, renklerin yalnızca bir şekil yahut da kontur ile kullanıldığı durumlarda özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olabileceklerine yönelik yasal bir zorunluluğun bulunmadığını da belirtmiştir. Mahkemeye göre, *Seabrook* kararında[688] da belirtildiği üzere, önemli olan kullanılan ticari formun ilgili çevre nezdinde belli bir kaynaktan gelmiş olduğu algısı yaratıp yaratmadığıdır. Dolayısıyla, burada ticari formun ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılanıp algılanmadığının belirlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Mahkeme, tescil edilmek istenen işaretin bir renk kombinasyonundan oluştuğunu ve Kurul'un, ürün ambalajında kullanılan renk kombinasyonunun ve bu renklerin yaratmış olduğu tasarımın ambalajın içinde bulunan ürünün kaynağını gösterip göstermediğine yönelik tespit yapması gerektiğini belirtmiştir. Mahkemeye göre, somut olayda kullanılan renkler ile bu renklerin kullanım biçiminin yarattığı tasarımın/desenin bıraktığı genel izlenim önem taşımaktadır. Nitekim daha önceki mahkeme kararlarında da belirtildiği gibi, işaretin köken gösteren

[687] Örnek verilen karar için bkz. Forney Indus., Inc. v. Daco of Missouri, Inc., 835 F.3d 1238, 1248 (10th Cir. 2016), https://casetext.com/.
[688] Karara ilişkin bilgi için bkz. Üçüncü Bölüm, II. B. 3. b. (1). *"Seabrook Kararı"* başlığı altındaki açıklamalar.

bir işaret olup olmadığı tespit edilirken işareti oluşturan unsurların yaratmış olduğu kombinasyon bir bütün olarak değerlendirmeye tabi tutulmaktadır[689].

Bu karar ABD hukukunda renk markalarının tescili açısından oldukça önemli bir karardır. Zira daha önce yalnızca ikincil anlam kazanılması suretiyle tescil edilebilen soyut renklerin özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olabilecekleri kabul edilmiştir. Lakin mahkemenin yalnızca ürün ambalajlarından oluşan ticari formlar hakkında bu karara hükmetmiş olduğu da unutulmamalıdır. Kanaatimizce de mahkemenin kararı yerindedir. Zira soyut renklerin özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olamayacaklarını doğrudan kabul etmek yerinde olmayacaktır, burada önemli olan işaretin ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılanıp algılanmadığıdır. Bu sebeple de değerlendirme her somut olaya göre ayrı ayrı yapılmalıdır. Nitekim bir rengin ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılanması için çoğunlukla zaman gerekse de istisnai durumlarda doğrudan da böyle bir algı da oluşabilecektir. Bu durum özellikle renk kombinasyonları açısından mümkün görünmektedir, zira renk kombinasyonlarının ayırt edicilik gücü tek bir renge göre daha yüksektir[690]. Renk kombinasyonu kullanılarak bir tasarım yahut da desen yaratıldığı takdirde, ilgili çevrenin bunu tek renkten oluşan markalara nazaran, köken gösteren bir işaret olarak algılama ihtimali daha yüksek olacaktır. Zira birçok renk kombinasyonu da dekor amaçlıdan ziyade belirli bir mesaj verme amacı ile kullanılmaktadır.

c. ABD Hukukunda Renk Markaları Açısından İşlevsellik Engelleri

İşlevsellik engelleri, geleneksel olmayan markaların tescili açısından büyük önem taşır, zira özellikle renk markaları ve üç boyutlu markalar için yapılan tescil başvuruları çoğunlukla işlevsel oldukları gerekçesiyle reddedilmektedir. ABD hukukunda da bir rengin işlevsel olması durumunda, esas sicilde yahut da ek sicilde

[689] McNeil Nutritionals, LLC v. Heartland Sweeteners LLC, 566 F. Supp.2d 378, 390 (E.D. Pa. 2008), https://casetext.com/; Letica Corp. v. Sweetheart Cup Co., 805 F. Supp. 482, 489 (E.D. Mich. 1992), https://casetext.com/.

[690] M. İ. K., 2021, s. 72. Buna karşılık doktrinde bir görüş tek renkten oluşan soyut renk markalarının tescilinin renk kombinasyonlarına nazaran daha elverişli ve kolay olduğunu öne sürmüştür. Zira yazara göre, her ne kadar soyut renk kombinasyonlarının ayırt edici niteliğe sahip olmasının tek renkten oluşan soyut renklere nazaran daha kolay olduğu kabul edilse de renk kombinasyonlarının sicilde temsili hususunda yaşanan zorluklar bunların tescilini tek renkten oluşan markalara nazaran oldukça zorlaştırmaktadır. Yazar uygulamada renk kombinasyonlarının sicilde ne şekilde gösteriliyor iseler o şekilde kullanılmaları gerektiğini, aksi takdirde ayırt edicilik kazanamayacaklarını ve uygulama ile sicilde gösterim arasında uyum olmaması halinde de sicilde gösterim koşuluna ilişkin açıklık ve kesinlik kriterlerinin sağlanamayacağını, buna karşılık, tek renk markalarında ise ürün üzerinde ağırlıklı kullanımın açıklık ve kesinlik kriterlerini sağlamada yeterli kabul edildiğini belirtmiştir. İlgili görüş için bkz. **ÖZÇELİK, Muhammet Burak;** "Soyut Renk Markalarında Tek Renk Marka Tescilinin Renk Kombinasyonlarına Göre Daha Elverişli Olması: Mahkeme Kararları Çerçevesinde Bir Değerlendirme", Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, Y. 2022, C. 8, S. 2., s. 471 vd.

tescili mümkün olmamaktadır[691]. İşlevsellik engelleri sebebiyle tescil talebi reddedilen renklere ilişkin birçok karar örneği bulunmaktadır. Bir rengin kullanımı herhangi bir fayda sağlıyor ise; örneğin, güvenlik işaretleri açısından sarı ya da turuncu rengin kullanılması gibi, bu renk işlevsel olarak nitelendirilebilecektir. Yine bir rengin kullanılması ürünün üretimi veya kullanımı açısından ekonomik bir avantaj sağlıyor ise yine işlevsel olarak nitelendirilebilecektir. Zira böyle bir durumda, rengin tek bir kişinin tekeline bırakılması diğer üreticileri rekabette dezavantaja uğratacaktır. Estetik işlevsellikte ise, bir rengin kullanımı faydalı olarak nitelendirilmese de söz konusu rengin herkesin kullanımına açık bırakılması adil rekabetin sağlanması açısından önem taşımaktadır. Diğer bir ifadeyle, estetik işlevsellikte bir işaretin kullanımı ürünün işlevi açısından fayda sağlamasa da kullanan kişiye rekabette farklı şekillerde haksız yararlar sağlamaktadır. Dolayısıyla, böyle bir renk de marka olarak tescil edilemeyecektir. Lakin estetik işlevsellik yasağı uygulamada birtakım problemlere yol açmaktadır.

HUGHES'e göre, estetik işlevsellik doktrininin uygulanmasında karşılaşılan en büyük problem tüketicilerin estetik çekiciliğe ilişkin farklı tercihlerinin bulunabilmesinden kaynaklanmaktadır. Fakat yazar bunun yanı sıra, doktrinin isminin de mahkeme kararları açısından karışıklık yarattığını belirtmektedir. Zira doktrinin içerisinde *"estetik"* ibaresi bulunduğundan bu durum doktrinin yanlış yorumlanmasına yol açmaktadır. Nitekim doktrinin isminden yola çıkarak estetik açıdan çekici olan ve ürüne yalnızca bu şekilde değer katan işaretler estetik açıdan işlevsel olarak nitelendirilebilmekte ve marka korumasından mahrum bırakılabilmektedir. Yazara göre doktrin *"bilişsel yahut psikolojik işlevsellik"* olarak adlandırılsaydı daha doğru şekilde yorumlanabilirdi.[692] Yazar konuya ilişkin iki dava örneği vermiştir. Birincisi, Federal Mahkeme tarafından verilen *Brunswick* kararıdır. Karar; dıştan takmalı tekne motorlarında kullanılan siyah rengin marka olarak tesciline ilişkindir. Mahkeme kullanılmak istenen siyah rengi estetik açıdan işlevsel bulmuş ve dolayısıyla bu rengin marka olarak tescil edilemeyeceğine karar vermiştir. Mahkemenin karara ilişkin ilk gerekçesi, tescil edilmek istenen siyah rengin piyasada kullanılan hemen hemen her tekne ile uyum sağlayabilecek olmasıdır. Dolayısıyla, birçok tüketici diğer renklere nazaran motorlarında öncelikli olarak siyah rengi kullanmak isteyecektir.[693]

---

[691] TMEP, § 1202.05(b), July 2022.
[692] **HUGHES,** s. 114, 115.
[693] Brunswick Corp. v. British Seagull LTD, 35 F.3d 1527 (Fed. Cir. 1994), https://casetext.com/. Bir başka örnek olarak da *American Hosp. Supply Corp v. Fischer Scientific Co.* kararında mahkeme, biyolojik olarak tehlikeli materyal içeren çantalar için turuncu rengin kullanımını, kullanıcıları çantaların

Yazarın örnek verdiği diğer dava da benzer niteliktedir. Davada John Deere şirketinin uzun süredir kendi traktörlerinde kullanmakta olduğu yeşil renk tonunun aynısı Farmhand şirketinin ürünlerinde kullanılmıştır. Farmhand şirketi traktör ön kepçe yükleyicileri üreten bir şirkettir ve John Deere şirketi ile aynı renkte üretmiş oldukları ürünler John Deere şirketinin o dönemde ürettiği en son model traktörlerine de takılabilmektedir. Burada mahkeme, dava konusu olan yeşil renk tonunun estetik açıdan işlevsel olduğunu; zira tüketicilerin John Deere şirketine ait yeşil renkteki traktörlerine uyumlu bir renk tonunda kepçe kullanmak isteyeceklerini belirtmiştir. John Deere şirketinin kullandığı yeşil renk tonunun korunması halinde Farmhand şirketinin adil bir şekilde rekabet edebilmesi engellenmiş olacaktır. Zira tüketiciler daha önceden sahip oldukları aynı renk tonundaki traktörlere uyumlu bir renkte kepçe kullanmak isteyeceklerinden öncelikli olarak John Deere şirketini tercih edecekler, farklı bir şirketin aynı renk tonunda kepçe kullanmasına izin verilmez ise de John Deere şirketi rekabette haksız bir avantaj elde etmiş olacaktır.[694]

Her iki mahkeme kararında da görüldüğü gibi burada tüketiciler siyah yahut yeşil renk tonlarını bu renklerin estetik açıdan çekici olmaları sebebiyle değil, belli bir harcama yaparak satın almış/alacak oldukları bir başka ürün ile uyumlu olması açısından tercih etmektedir. Dolayısıyla, yazarın da belirttiği gibi *"estetik işlevsellik"* olarak adlandırılan doktrini uygularken adından hareketle ilgili çevre tarafından yalnızca estetik açıdan çekici bulunduğu gerekçesiyle bir işaretin doğrudan işlevsel olduğuna kanaat getirilmemelidir. Burada ilgili çevrenin estetik çekiciliğe sahip olan ürünü gerçekte hangi amaçla tercih ettiği ve söz konusu işaretin tek bir kişinin tekeline bırakılması halinde rekabetin nasıl etkileneceği de göz önünde bulundurulmalıdır.[695]

Yazar ayrıca, *Brunswick* kararında dava konusu rengin estetik açıdan işlevsel olduğuna yönelik mahkemenin öne sürmüş olduğu ikinci gerekçeye de değinmiştir. Mahkeme tekne motorlarında kullanılan siyah rengin ürünü olduğundan daha küçük göstermekte olduğunu, bu durumun da kullanan açısından bir rekabet avantajı yaratacağını belirtmiştir. HUGHES'e göre burada sözü edilen işlevsellik de rengin estetik çekiciliğinden kaynaklanmamaktadır. Yazar bu durumun tamamen duyusal ve nörolojik sistemlerimizin ne şekilde çalıştığı ile ilgili olduğunu belirtmiştir. Yazar

---

tehlikeli içeriği konusunda uyardığı ve böylece yine tehlikeli materyal içeren bu çantaların dikkatli bir şekilde tutulması gerektiğine yönelik uyarıda bulunduğu gerekçesiyle işlevsel bulmuştur. Bkz. American Hosp. Spply v. Fisher Scntific Co., 713 F. Supp. 1108 (N.D. Ill. 1989), https://casetext.com/.

[694] Deere Co. v. Farmhand, Inc., 560 F. Supp. 85 (S.D. Iowa 1982), https://casetext.com/.

[695] **HUGHES,** s. 116 vd.

yapılan bilimsel çalışmalarda da siyah nesnelerin gözümüze daha küçük göründüğünün ortaya koyulduğunu ifade etmiştir. Bu durum siyah rengin doğası gereği ortaya çıkan bir sonuçtur. Benzer bir durum güvenlik gömleklerinde veya baretlerde parlak turuncu ya da sarı rengin kullanılması halinde de ortaya çıkmaktadır. Bazı durumlarda ise bir rengin kullanımı kültürel alışkanlıklardan ötürü belli bir algının oluşmasına sebep olabilir. Örneğin; Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi Yargılama ve Temyiz Kurulu (TTAB) tarafından verilmiş olan *Florists' Transworld Delivery* kararında[696] çiçek aranjmanlarında kullanılmak istenen siyah renk estetik açıdan işlevsel bulunmuştur. Zira çiçek aranjmanlarında kullanılan siyah rengin genellikle resmi etkinliklerde yahut da cenazelerde kullanıldığı, bunun dışında yine bu rengin Cadılar Bayramı kutlamaları açısından da sıklıkla tercih edilen bir renk olma özelliği taşıdığı ifade edilmiştir. Görüldüğü gibi bunların üçü de kültürel alışkanlıkların bir sonucudur. Tüketicilerin sahip oldukları bu kültürel alışkanlıklar sebebiyle, piyasadaki diğer kişilerin de adil bir şekilde rekabet edebilmeleri için çiçek aranjmanlarında siyah rengi kullanmaları gerektiği; dolayısıyla da ilgili sektör açısından bu rengin kullanımının tek bir kişinin tekeline bırakılmaması gerektiğine karar verilmiştir.

Sonuç olarak yazar, estetik işlevselliğe ilişkin tespit yapılırken estetik açıdan çekici oldukları gerekçesiyle değil de kullanılan işaretin doğası yahut da birtakım kültürel alışkanlıklar sonucu ortaya çıkan belli algılar sebebiyle ilgili çevre tarafından tercih edilen işaretlerin estetik açıdan işlevsel olduklarına kanaat getirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Zira aksi takdirde estetik çekiciliğe ilişkin birbirinden farklı birçok tüketici tercihi bulunabilecektir. Örneğin; herkesin favori rengi ve bu sebeple de renk tercihi birbirinden farklıdır; dolayısıyla estetik işlevselliğe ilişkin tespit yapılırken bu tip sübjektif değerlendirmeler neticesinde karar vermek yasağın getiriliş amacına da uymayacaktır. Zira yalnızca güzel olduğu gerekçesiyle herhangi bir ürün şeklinin yahut özelliğinin marka korumasından faydalanması engellenmemelidir. Önemli olan bu rengin kullanılması halinde, kişilere önceden mevcut olan bilişsel yahut psikolojik birtakım mesajlar iletiliyor ise, bu durumda bu renk herkesin kullanımına açık bırakılmalıdır. Örneğin; siyah renk, resmi davetlerde, cenazelerde yahut da yurtdışında Cadılar Bayramı kutlamalarında en çok kullanılan renktir. Bu sebeple, çiçek aranjmanları için tescil edilmek istenen siyah renk belirtilen özel günlerde arzu edilen duyguyu iletmek için en sık kullanılan renk olması dolayısıyla işlevsel bulunmuştur.

[696] Florists' Transworld Delivery, Inc., 106 USPQ2d 1784 (TTAB 2013), https://tmep.uspto.gov/.

Zira bu rengin söz konusu ürünlerde kullanımı rakipler için de mümkün olmalıdır, burada rekabetin korunmasına yönelik ihtiyaç söz konusudur.[697]

Rengin estetik açıdan işlevsel bulunduğu önemli bir karar da *Christian Louboutin v. Yves Saint Laurent* kararıdır. Dava Yves Saint Laurent şirketinin 2011 yılında satışa sunduğu ayakkabılarının bazılarının tabanında kırmızı rengi kullanması üzerine Christian Louboutin tarafından açılmıştır. Nitekim Christian Louboutin uzun yıllardır ayakkabı tabanında kırmızı rengi kullanmakta ve bunu da USPTO nezdinde de tescil ettirmiştir[698]. Mahkeme, renkler açısından estetik işlevsellik doktrininin uygulanmasına dair oldukça farklı bir yorum getirmiş ve moda sektöründe kullanılan soyut renklerin doğrudan estetik açıdan işlevsel olduklarını, dolayısıyla da bunların moda sektöründe marka olarak tescil edilemeyeceklerine hükmetmiştir[699]. Bunun üzerine Christian Louboutin kararı temyiz etmiştir. Temyiz Mahkemesi[700] ise, soyut renklerin doğrudan işlevsel oldukları gerekçesiyle moda sektöründe marka olarak tescil edilemeyecekleri düşüncesine katılmamış ve *Qualitex* kararı gereği, işlevselliğin tespitinin her somut olaya göre ayrı ayrı yapılması gerektiğini belirtmiştir. Temyiz Mahkemesi konuyu ayırt edicilik üzerinden ele almıştır. Bu kararlar üzerine bir kısım yazarlar renklerin moda sektöründe tasarımcının kendisini ifade edebileceği en önemli araçlardan biri olduğunu, dolayısıyla böyle bir araç üzerinde kimseye tekel hakkı verilmemesi gerektiğini belirterek moda sektöründe kullanılan soyut renklerin doğrudan işlevsel oldukları düşüncesine katılmıştır[701]. Kanaatimizce işlevsellik doktrini somut olayın tüm özellikleri dikkate alınarak her somut olaya göre ayrı ayrı incelenmelidir; zira moda sektöründe renkleri köken gösteren bir işaret olarak kullanan birçok şirket bulunmaktadır. Dolayısıyla daha en başından soyut renklerin moda sektöründe marka olarak tescil edilemeyeceğine yönelik bir genelleme yapmak doğru olmayacaktır. Kaldı ki, somut olayda davacının markası kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış da bir markadır. Lakin kanaatimizce somut olayda kullanılan işaret soyut renk markasından

---

[697] **HUGHES,** s. 118, 119.

[698] Tescil no: 3361597. Tescile ilişkin bilgi için bkz. (https://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=searchstr&state=4808:em2x69.1.1), E.T.: 10.01.2022.

[699] Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Inc., 778 F. Supp. 2d 445 (S.D.N.Y. 2011), https://casetext.com/.

[700] Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holding, Inc., 709 F.3d 140 (2d Cir. 2013), https://casetext.com/.

[701] **GUEHENNO, Claire;** "Color War: The Louboutin Decision and Single-Color Marks in the Fashion Industry", Harvard Journal of Sports & Entertainment Law, Y. 2013, Vol. 4, s. 240 vd.

ziyade bir pozisyon markasıdır, dolayısıyla konunun pozisyon markaları açısından ele alınması daha doğru olacaktır[702].

C. AB ve Türk Hukukunda Renk Markaları

1. Genel Olarak

Marka olabilecek işaretlerin düzenlendiği SMK m. 4 uyarınca; renkler de ayırt edicilik ve marka hakkı sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin bir şekilde sicilde gösterilebilir olması halinde marka olarak tescil edilebilecektir. Nitekim ilgili hükümde marka olarak tescil edilebilecek işaretler arasında renkler açıkça sayılmıştır. Lakin bu husus açıkça belirtilmiş olmasaydı dahi, hükümde aranan koşullar sağlandığı takdirde her türlü işaretin marka olabileceği kabul edildiğinden yine renklerin de marka olabilecek işaretler arasında sayıldığı rahatlıkla söylenebilecekti.

Mehaz AB düzenlemeleri de aynı yöndedir. Nitekim 2015/2436 sayılı Direktif m. 3 ile 2017/1001 sayılı Tüzük m. 4'te renkler marka olabilecek işaretler arasında sayılmıştır. Lakin tıpkı SMK hükmünde olduğu gibi bu maddelerde belirtilmiş olan işaretler de örnekleme yoluyla sayılmış olup marka olabilecek işaretler sınırlı sayıda tutulmamıştır. Hükümde belirtilen koşulları sağlaması halinde, her türlü işaret marka olarak tescil edilebilecektir. Nitekim TRIPS m. 15/1 hükmü de bu yöndedir. TRIPS m. 15/1'de, ayırt edici olması koşulu ile herhangi bir işaretin marka olabileceği belirtilmiş; bunların, özellikle kişisel adları, harfleri, sayıları, mecazi unsurları içeren sözcükler ile renk kombinasyonları ve bu tür işaret kombinasyonlarından oluşacağı ifade edilmiştir. Her ne kadar ilgili hükümde *"renk kombinasyonları"* ifadesi kullanılmış olsa da söz konusu hükümde belirtilen işaretler de sınırlı sayıda sayılmadığından, gerekli koşulları sağlaması şartı ile, tek bir rengin de marka olarak tescil edilebilmesi hususunda, ilgili hüküm açısından bir engel bulunmamaktadır.

Renklerin bir sözcük yahut da bir şekil ile birlikte kullanımı söz konusu olduğu durumlarda, bunların tescili açısından genellikle bir problem bulunmamaktadır. Zira renklerin bir şekil ile beraber kullanılması durumunda bu tür bir kullanım şekil markası yahut da renkli şekil markası olarak kategorize edilmektedir. Renklerin, sözcük, sayı yahut da diğer işaretlerle birlikte kullanılması halinde ise, markanın asli ayırt edici unsuru çoğunlukla ilgili sözcük, sayı yahut da diğer işaretten oluşmakta, renkler ise tali

[702] Karara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Üçüncü Bölüm, III. C. 3. *"ABD'de Görülen Christian Louboutin v. Yves Saint Laurent Davası"* başlığı altındaki açıklamalar.

unsur olarak kalmaktadır.[703] Konuya ilişkin tartışma, kullanılmak istenen rengin herhangi bir şekil ile somutlaşmaması yahut da hiçbir ayırt edici niteliği bulunmayan bir şekil ile birlikte kullanılması durumunda ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar marka olabilecek işaretler açısından geleneksel markalar ile geleneksel olmayan markalar arasında farklı koşullar belirlenmemiş olsa da yanında hiçbir unsur barındırmadan tek başına kullanılan bir rengin ilgili çevrenin zihninde köken gösteren bir işaret olarak algılanması diğerlerine göre oldukça zordur. Bu sebeple, rengin marka olarak kullanılabilmesi için ilgili çevrenin zihninde, bir mal veya hizmet ile özdeşleşmiş olması, kullanıldığı mal yahut hizmeti çağrıştırır nitelik kazanması gerekmektedir[704]. Bunun sağlanması da çoğunlukla kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılması ile mümkün olmaktadır.

2. Soyut Renklerin Marka Olarak Tescili

Soyut renk markaları tek renkten oluşabileceği gibi renk kombinasyonundan da oluşabilmektedir. Bunlar genellikle ya malların ambalajlarında yahut da işletmenin tesis veya araçlarında fon rengi olarak ortaya çıkmaktadır. Kullanılan bu renkler ile mal yahut hizmetlerin işletmeye olan aidiyetleri vurgulanmaktadır[705]. Örneğin; Redbull firmasının kullandığı *"mavi/gri"* renkler veya Shell firmasının kullandığı *"kırmızı/sarı"* renkler gibi. Buna karşılık renkler genellikle bir şekil unsuru ile birlikte kullanılır ve böyle bir işaretin marka olarak tescil edilebilirliği hususunda bir şüphe bulunmamaktadır. Lakin herhangi bir şekil ile somutlaşmadan tek başına bir rengin yahut da renk kombinasyonunun ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılanması oldukça güçtür, zira ilgili çevrenin algısı genellikle bu tür renklerin estetik amaçlı olarak kullanıldığı yönündedir. Buna karşılık renklerin diğer işaretlere oranla tüketicilerin dikkatini çekme konusunda daha etkili oldukları da kabul edilmektedir[706]. Yine bunun yanı sıra, dünyada bulunan renklerin sınırlı sayıda oldukları, bu sebeple de belli bir rengin kullanımını bir kişinin tekeline bırakmanın rekabeti bozabileceği de öne sürülmektedir. Dolayısıyla soyut renklerin marka olarak kullanımı birçok tartışmaya sebep olmuştur.

---

[703] M.İ.K., 2021, s. 69.
[704] **TEKİNALP,** Fikri Mülkiyet, s. 364.
[705] **EROĞLU,** s. 107.
[706] **YASAMAN/YASAMAN,** SMK Şerhi, C. I, s. 155.

3. Konuya İlişkin Mülga 556 Sayılı KHK Dönemindeki Tartışmalar

Mülga 556 sayılı KHK'nın markanın içereceği işaretlerin düzenlendiği 5. maddesinde, marka olarak tescil edilebilecek işaretler sınırlayıcı olmayacak şekilde sayılmış; fakat renkler bu sayımın içine dahil edilmemişti. Lakin tıpkı şu anda yürürlükte bulunan SMK ve mehaz AB düzenlemelerinde olduğu gibi, ilgili hükümde sayılan işaretler sınırlı sayıda olmadığından yine hükümde belirtilen koşulları sağlaması kaydıyla, her türlü işaret marka olarak tescil edilebilecek idi. Dolayısıyla, renklerin de belirtilen koşulları sağlamaları halinde marka olarak tescil edilebilecekleri kabul edilmekte idi. Nitekim tartışmaların önemli bir kısmı soyut renklerin hükümde belirtilen koşulları nasıl sağlayacağına ilişkindi.

TEKİNALP'e göre soyut renklerin marka olarak tescil edilebilmesinde, marka olarak tescil edilebilecek işaretler için aranan unsurlardan biri olan ayırt edicilik unsuru belirleyici bir rol oynamaktadır. Yazar, soyut bir rengin ancak bir mal veya hizmetle özdeşleşmiş veya onu çağrıştırır hale gelmiş ise ayırt edici nitelik kazanabileceğini ve böylelikle de marka olarak tescil edilebileceğini ifade etmişti.[707]

ARKAN'a göre ise yalnızca muayyen bir renk ayırt etme niteliğine sahip olmadığından marka olarak tescil edilemeyecektir[708].

KARAHAN, renklerin; 556 sayılı KHK m. 5 uyarınca, çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretler arasında sayılabileceğinden tescillerinin mümkün olduğunu vurgulamış, buna karşılık, münferit renklerin ayırt edici niteliği bulunmadığından marka olarak tescil edilemeyeceklerini ayrıca belirtmişti. Yazara göre, renkler ancak kendi içlerinde veya tescili mümkün diğer işaretlerle birlikte özel bir kombinasyon oluşturmaları halinde marka olarak tescil edilebilecekti.[709]

EROĞLU ise soyut renklerin marka olarak tescil edilip edilemeyeceği hususunda öncelikle bunların 556 sayılı KHK m. 5'te sayılan işaretlerden sayılıp sayılmayacağının belirlenmesi gerektiğini vurgulamıştı. Buna göre; yazar ilgili hükümde yer alan işaretlerin örnekleme yoluyla sayıldığını; dolayısıyla bu düzenlemenin ayırt edici nitelikte olan ve çizimle görüntülenebilen yahut da diğer şekilde ifade edilebilen her işaret için marka koruması sağlamayı amaçladığını ifade etmişti. Yazar ayrıca, ilgili hükmün kaynağı olan mülga 89/104 sayılı AB Marka

---

[707] **TEKİNALP,** Fikri Mülkiyet, s. 364.
[708] **ARKAN,** Marka Hukuku, C. I, s. 73.
[709] **KARAHAN/SULUK/SARAÇ/NAL,** s. 174.

Direktifi m.2[710]'de de renk ve renk kombinasyonlarından söz edilmemesine rağmen, AB Komisyonu ve AB Konseyi'nin müşterek açıklamasında Direktif m.2'nin renk veya renk kombinasyonunun marka olarak tescil edilmesi olanağını ortadan kaldırmadığının tespit edildiğini ifade etmişti. Yazara göre, mehaz Direktif'in amacı marka hukukuna ilişkin olarak benzer koruma koşulları yaratmak için üye ülkelerdeki yerel kanunların uyumlaştırılması olduğundan birçok üye ülkede soyut renk ve renk kombinasyonlarının ayırt edici bir işaret olarak kullanılmasında yerleşmiş bir uygulamanın mevcut olduğu da göz önünde bulundurulmalıydı. Yazar ayrıca, mevcut ana renklerin sınırlı sayıda olmasına karşın renk tonlarının sonsuz sayıda olduğunu; bu sebeple de nasıl ki sonsuz sayıdaki kelimeler marka hakkı ile tekel altına alınabiliyor ise, soyut renklerin de aynı şekilde tekel altına alınabileceğini savunmuştu. Dolayısıyla yazar; soyut renklerin de 556 sayılı KHK m. 5'teki işaret türlerine dahil olduğunun söylenebileceğini ve yine bu hükmün bir rengi yalnızca somut bir şekle bağlı olarak değil, bizzat ürüne kimlik sağlayan ayırt edici, bağımsız bir işaret olarak da koruduğu sonucuna varılabileceğini; fakat konunun ayrıca mutlak tescil engelleri ile bu tür işaretlerin tescil başvurularının nasıl yapılması gerektiği açısından da incelenmesi gerektiğini ifade etmişti.[711]

DOĞAN ise soyut renklerin marka olarak tescil edilebilmeleri hususunda bir şüphenin bulunmadığı, ancak bunların hangi şartlar altında tescil edilebileceği hususunun tartışılabileceğini belirtmişti. Yazar, soyut renklerin de 556 sayılı KHK m. 5'te belirtilen ve doktrinde *"soyut ayırt edicilik"* olarak adlandırılan ayırt edici niteliğe sahip olduklarını, nitekim bunların da markaya özgü olan ayırt edicilik fonksiyonuna, mal ve hizmetleri ferdileştirme ve bunları tüketiciler için piyasada teşhis edilebilir hale getirme fonksiyonu ile piyasa şeffaflığını sağlama fonksiyonu gibi tüm fonksiyonlara sahip olduklarını ifade etmişti. Yazar bunun yanı sıra, soyut rengin maldan bağımsız bir nitelik taşıma ve bütünlük arz etme özelliklerine de sahip olduğunu ve bu renge ilişkin olarak uluslararası kabul görmüş herhangi bir renk sınıflandırma sistemindeki karşılığının ve renk örneğinin sunulması suretiyle çizimle görüntülenebilme koşulunun da yerine getirilebileceğini ve bu koşulları sağlayan bir renk tonunun, tescili talep edilen mal veya hizmet açısından da somut ayırt edici niteliğe sahip olması halinde marka olarak tescil edilebileceğini belirtmişti. Lakin yazar, tüm mal veya hizmetler açısından seçilebilecek orijinal, farklı bir renk tonu alternatifinin çok fazla olmayabileceğinden ve

[710] Söz konusu hükümde markanın içereceği işaretler sayılmış olup bu sayımda renk ve renk kombinasyonlarından söz edilmemiş idi.
[711] **EROĞLU,** s. 107 vd.

de belli bir rengin bir kişinin tekeline bırakılmasının yaratacağı olumsuzluklardan ötürü soyut renklerin ancak kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabileceklerini savunmuştu. Yazara göre, soyut renklerin somut ayırt edici niteliğe sahip olup olmadıklarının tespiti bunların kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmalarına bağlı idi; zira ancak kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olan soyut renkler marka olarak tescil edilebilecek idi.[712]

OKUTAN NILSSON ise, konuyu ABAD tarafından renk markalarına ilişkin olarak verilen *Libertel* kararı[713] nezdinde incelemiş ve kararda da belirtilmiş olduğu gibi ilgili çevrenin ana renkler dışında kalan diğer renklerin ton farklarını ayırt etmesinin güç olduğunu, birden fazla renk tonu olmasına karşın birbirine benzeyen renk tonlarının tek renk gibi düşünülmesi gerektiğini belirtmişti. Yazar, bu durumun da ancak sınırlı sayıda rengin marka olarak tescil edilebileceği ve az sayıdaki temel renk üzerinde, çok geniş bir kullanıcı kitlesi aleyhine, az sayıda kişinin renkler üzerinde tekel hakkı sahibi olabileceği anlamına geleceğini ifade etmişti. Yazara göre, temel renklerin marka olarak tescil edilmeleri halinde, bu renkleri kullanmak isteyecek olan diğer işletme sahipleri oldukça sınırlanmış olacak ve bu durum renklerin yaygın kullanımı karşısında ihtilaflara sebep olabilecek idi. Yazar, ayrıca tanınmış marka sahiplerinin belirli mal veya hizmet sınıfları için tescil ettirmiş oldukları bir rengi, koruma sağladıkları sınıflardan bağımsız olarak genişletebileceklerini de belirtmiş, bu sebeple renklerin tek başlarına değil; fakat renk kombinasyonları halinde veya farklı işaretlerle birlikte marka tesciline konu olmalarına izin vermenin daha uygun olduğunu savunmuştu.[714]

ÇAMLIBEL TAYLAN da 556 sayılı KHK'da renklerin marka olarak tescil edilip edilmeyeceği hususunda bir açıklık bulunmadığını, özel bir şekil ile birlikte olmaksızın rengin tek başına marka olarak tescil edilip edilmeyeceğinin belirlenmesinde ayırt edicilik unsurunun önem taşıdığını belirtmişti. Yazara göre, tek veya birden çok rengin ayırt edici nitelik taşıyacak şekilde özel bir form oluşturması halinde marka olarak tescili mümkün olmalıydı.[715]

ŞENOCAK'a göre, soyut renklerin marka olarak tescil edilip edilemeyeceği hususunun tespitinde mehaz AB düzenlemeleri ile AB'de yer alan uygulamaları dikkate almak gerekmekteydi. Zira yazar, mülga 556 sayılı KHK'nın oluşturulmasında yine

---

[712] **DOĞAN,** Soyut Renkler, s. 62, 63.
[713] Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau, Judgement of the Court, C-104/01, 06.05.2003, https://curia.europa.eu/.
[714] **OKUTAN NILSSON,** s. 594 vd.
[715] **ÇAMLIBEL TAYLAN,** s. 33.

mülga 89/104 sayılı AB Marka Direktifi ile mülga 40/94 sayılı AB Marka Tüzüğü'nden faydalanıldığını ve yine KHK'nın çıkarılmasına dayanak oluşturan 4133 sayılı Yetki Kanunu m. 3/a'da da Bakanlar Kurulu'nun verilen yetkiyi kullanırken, marka korumasında, Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ve Türkiye'nin taraf olduğu diğer uluslararası anlaşma hükümlerinin göz önünde bulunduracağının belirtildiğini ifade etmişti. Yazar ayrıca, mülga 89/104 sayılı Direktif m. 2'de sayılan işaretler arasında renkler yer almasa da ilgili hükümde örnekleme yoluyla sayılmış olan işaretlere tamamlayıcı olmak üzere Marka Direktifi Protokolü'nün çıkarıldığını, bu protokolde yer alan Avrupa Topluluğu Konseyi ve Komisyonu'nun müşterek açıklamasında; ayırt edici olmaları kaydıyla renk ve renk kombinasyonlarının marka olarak tescil edilmesine engel bulunmadığının yer aldığını belirtmişti[716]. Bu açıklama her ne kadar bağlayıcı olmasa da yazara göre; mülga 89/104 sayılı Direktif m. 2, mülga 40/94 sayılı Tüzük m. 4 ve söz konusu açıklama birlikte değerlendirildiğinde, soyut renklerin de mülga 556 sayılı KHK m. 5'te yer alan koşulları sağlaması halinde marka olarak tescil edilebilecekleri sonucu çıkartılabilecek idi. Yazar ayrıca, mülga 556 sayılı KHK m. 5'te marka olabilecek işaretlerin örnekleme yoluyla sayıldığını, zira hükümde yer alan *"gibi"*, *"benzer biçimde"* ve *"her türlü"* sözcüklerinin sayılan işaretlerin sınırlı sayıda olmadığını kanıtlar nitelikte olduğunu belirtmiş; dolayısıyla da hükümde sayılan koşullar sağlandığı sürece soyut renklerin de marka olarak tescil edilebileceklerini kabul etmiş idi.[717]

Yargıtay da tek renkten oluşan soyut renklerin marka olarak tescil edilemeyeceği görüşünü savunmaktaydı. Zira, Yargıtay konuya ilişkin olarak vermiş olduğu *Aygaz* kararında renklerin doğada sınırlı sayıda olduklarını; dolayısıyla renkler üzerinde herhangi bir kişiye tekel hakkı tanınması halinde rakiplerin kullanabilecekleri renk kalmayacağından renklerin marka hakkı korumasına konu edilemeyeceğini; buna karşılık renklerin şekil ile birlikte kullanılarak ayırt edici nitelik kazanması halinde marka olarak tescil edilebileceklerini belirtmişti[718]. Buna karşılık Yargıtay, soyut renk

---

[716] Bkz. **ŞENOCAK,** Soyut Renk, s. 85.

[717] **ŞENOCAK,** Soyut Renk, s. 84 vd. Aynı yönde **YASAMAN,** Marka Hukuku, s. 79 vd. Yazara göre; renklerin alışılmışın dışında kullanılması kullanıldığı mal veya hizmete ayırt edici nitelik sağlayabilmekte, yine renk nüanslarının çok olması ve farklı şekilde kullanılabilmeleri renklerin de tek başına marka olarak alınabilmesini mümkün kılmakta idi. **YASAMAN,** Marka Hukuku, s. 85.

[718] Dava; davacı vekilinin 1962 yılından beri sıvılaştırılmış petrol gazı ve dağıtımı faaliyetlerini sürdüren müvekkilinin yıllardır gümüş rengi tüpler için de pazarlama yaptığını, 1989 tarihinde de *"gümüş rengi"* ibaresini marka olarak tescil ettirdiğini, davacının ününden faydalanmak isteyen davalının ise 20 yıldır tüplerinde kahverengi rengini kullanmakta iken son zamanlarda *"gümüş alüminyum"* rengini kullanmaya başladığını bu hususun da iltibas yarattığını, dolayısıyla davalının markasındaki *"alüminyum beyaz renk"* ibaresinin çıkarılarak terkini ve haksız rekabetin önlenmesini talebi ile açılmış olup dava ilk derece

kombinasyonlarının marka olarak tescil edilebileceği görüşünde idi. Nitekim konuya ilişkin olarak vermiş olduğu bir kararında[719]; *"Mahkemece, toplanan kanıtlar doğrultusunda, kural olarak tek bir renkten oluşan işaretlerin, tek rengin kendi başına ayırt edici özelliğinin olmaması ve bunun herkes tarafından kullanılmasının hakkaniyet gereği bulunması nedeni ile marka olarak tescilinin mümkün olmadığı, iş bu davada ise tescili istenen işaretin üçlü bir renk kombinasyonundan ibaret bulunduğu, özel olarak tasarlanıp üç rengin bir araya gelmesi sonucunda bir renk kompozisyonu şeklinde tescil ettirilmek istendiği, 556 sayılı KHK.'nın 5. ve 7/1-a maddesi anlamında ayırt edici niteliğinin bulunduğu ve tescil edilebilirlik koşullarını kapsadığı…"* gerekçesi ile, soyut renk kombinasyonlarının marka olarak tescil edilebileceğine hükmetmiştir.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından mülga 556 sayılı KHK döneminde yayınlanan Marka İnceleme Kılavuzu'nda ise soyut renkler; tek renkten oluşan işaretler ile renk kombinasyonlarından oluşan işaretler olmak üzere ayrı ayrı incelenmişti. Kılavuz'da tek renkten oluşan işaretlerin marka olarak tescil edilip edilemeyeceği mülga KHK'nın markanın içereceği işaretlerin düzenlendiği 5. maddesindeki koşulları sağlayıp sağlamadığı hususuna göre değerlendirilmişti. Buna göre; tek renkten oluşan işaretlerin marka olabilmesi için öncelikle KHK m. 5'in aramış olduğu çizimle gösterim koşulunu yerine getirmesi gerekmekteydi. Kılavuz'da bu koşula ilişkin olarak ABAD tarafından verilmiş olan ünlü *Sieckmann* kararına[720] atıf yapılmış ve tek renkten oluşan bir işaretin çizimle gösterim koşulunu sağlayabilmesi için bu kararda belirlenmiş olan kriterlere sahip olması gerektiği ifade edilmişti. Zira ilgili kararda belirlenmiş olan kriterlerin TÜRKPATENT tarafından da benimsenmiş olduğu ayrıca belirtilmişti. Söz konusu kriterler doğrultusunda; renk markalarının tescili açısından renklerin zamanla bozulabileceği ve kâğıt ortamı dahil diğer ortamlarda rengin kesin tonunun zaman etkisinden korumanın mümkün olmayacağı sebepleri ile belirtilen kriterlerden *"dayanıklılık"* kriterinin sağlanabilmesi için renk örneğinin sunulmasının tek başına yeterli olmayacağı ifade edilmişti. Bu sebeple, çizimle gösterim koşulunun sağlanabilmesi için, tek başına renkten oluşan bir işaretin marka olarak tescilinde uluslararası kabul görmüş bir renk kodunun da belirtilmesi (örneğin; Pantone gibi)

---

mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Yargıtay da doğada sınırlı sayıda olan renklerden biri hakkında tekel hakkı tanımanın mümkün olmadığı bu sebeple de ortada iltibas ve haksız rekabetin bulunmadığı gerekçesi ile ilk derece mahkemesinin kararını onamıştır. Yargıtay 11. HD, 07.07.1997 T., 1997/3559 E., 1997/5443 K. sayılı kararı, **TEKİNALP,** Fikri Mülkiyet, s. 364, 365.

[719] Yargıtay 11. HD, 09.10.2006 T., 2005/9360 E., 2006/9986 K. sayılı kararı, https://legal.com.tr/legalbank.

[720] Karara ilişkin bilgi için bkz. Dördüncü Bölüm, II. C. 2. a. (1). i. *"Sieckmann Kararı"* başlığı altındaki açıklamalar.

gerektiği ifade edilmişti. Kılavuz'da tek renkten oluşan işaretlerin ayırt ediciliğine ilişkin olarak ise bunların tescil edilmek istendiği mal üzerinde ya da hizmette sürekli ve uzun süreli kullanılması ve bu kullanım sonucu ilgili mal/hizmetle ilgili olarak marka işlevi görecek şekilde ayırt edici nitelik kazanmış olması gerektiği; zira tek başına bir renkten oluşan işaretlerin başlangıçta ayırt edici nitelikten yoksun oldukları belirtilmişti. Ayrıca doğada sınırlı sayıda bulunan renklerin tek bir kişinin tekeline bırakılması durumunda haksız rekabetin yaratılabileceği; dolayısıyla kamu yararının da gözetilmesi gerektiği ifade edilmiş idi. Kılavuz'da renk kombinasyonundan oluşan soyut renk markaları için de yine bunların çizimle gösterim koşulunun yalnızca renk örneğinin verilerek sağlanamayacağı, ayrıca uluslararası geçerliliği olan bir renk kodlama sistemine göre renk kodlarının da belirtilmesi gerektiği ifade edilmişti. Soyut renk kombinasyonlarının ayırt edici niteliği için ise, bunların ayırt edicilik gücünün tek renklere göre daha yüksek olduğu[721]; tescil edilmek istenen renk kombinasyonunun ilgili mal ya da hizmetler için yine ilgili sektörde yaygın olarak kullanılıp kullanılmadığının, kullanılan mal veya hizmetler için işlevsel bir niteliğinin bulunup bulunmadığının ve renklerin yalnızca dekoratif bir unsur olarak algılanıp algılanmadığının belirlenerek mal veya hizmetin kökenini gösterme açısından ilgili çevre üzerinde ilk bakışta bıraktığı etki ve izlenimin tespit edilmesi gerektiği belirtilmiş idi.[722]

4. AB Hukukunda Yaşanan Gelişmeler

Avrupa Birliği'nde; Üye Devletlerin Markalara İlişkin Hukuklarının Uyumlaştırılması Hakkında Direktif olan 21 Aralık 1988 tarihli İlk Konsey Direktifi 89/104/EEC'nin 1990'lı yılların ilk yarısında Avrupa Birliği'nde uygulanmaya başlaması ile daha önce bazı üye ülkelerde marka koruması elde edemeyen birtakım işaretlerin marka olarak tescil edilebilmelerinin önü açılmıştır. Nitekim söz konusu Direktif'in 2. maddesinde, grafikle (çizimle) temsil edilebildiği ve bir teşebbüsün mal

[721] Yargıtay da soyut renk kombinasyonlarının marka olarak tescil edilebileceği görüşündedir. Nitekim mülga KHK döneminde vermiş olduğu bir kararında; *"Kural olarak tek bir renkten oluşan işaretlerin, tek rengin kendi başına ayırt edici özelliğinin olmaması ve bunun herkes tarafından kullanılmasının hakkaniyet gereği bulunması nedeni ile marka olarak tescilinin mümkün olmadığı, işbu davada ise tescili istenen işaretin üçlü bir renk kombinasyonundan ibaret bulunduğu, özel olarak tasarlanıp üç rengin bir araya gelmesi sonucunda bir renk kompozisyonu şeklinde tescil ettirilmek istendiği, 556 sayılı KHK'nın 5 ve 7/1-a maddesi anlamında ayırt edici niteliğinin bulunduğu ve tescil edilebilirlik koşullarını kapsadığı"* gerekçeleriyle somut olaydaki renk kombinasyonunun ayırt edici niteliğe sahip olduğu, bu sebeple de marka olarak tescil edilebileceğine karar vermiştir. Yargıtay 11. HD, 09.10.2006 T., 2005/9360 E., 2006/9986 K. sayılı kararı, **KÖSE/TINAZ/ATLI,** s. 88.

[722] M. İ. K., 2015, s. 21 vd.

veya hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt edebildiği sürece her türlü işaretin marka olabileceği düzenlenmişti. Her ne kadar madde hükmünde belirli işaret türlerine yer verilmiş olsa da bunlar örnekleme yolu ile sayılmış olup söz konusu hükümde belirtilen koşulları sağladığı sürece her türlü işaret marka olarak tescil edilebilecekti[723].

Renk markaları 1990'lı yıllara kadar birçok Avrupa Birliği ülkesinde marka olabilecek işaretler arasında kabul edilmemekteydi. Örneğin Almanya'da; 1990'lı yılların ortalarına kadar marka olabilecek işaretler yalnızca sözcük, resim yahut da her ikisinin kombinasyonundan oluşan şekiller ile sınırlıydı[724]. Almanya'da renkler yalnızca istisnai durumlarda marka hukuku açısından ya ticari form (trade dress) olarak[725] yahut da haksız rekabet hükümleri altında korunmaktaydı. Lakin 89/104 sayılı Direktif ile marka olabilecek işaretler sınırlı sayıda sayılmadığından Alman Markalar Kanunu'nda da bu yeni düzenlemeye uyum sağlanarak belirtilen koşulları sağlamaları şartıyla renk ve renk kombinasyonları da dahil olmak üzere her türlü işaretin marka olabileceği kabul edilmiştir.

89/104 sayılı Direktif'in uygulanmaya başlaması ile, birçok teşebbüs yeni marka türleri için tescil başvurularında bulunmaya başlamıştır. O dönemde yeni marka türlerinin hangi koşullar altında tescil edilebileceğine ilişkin belirsizlik bulunduğundan EUIPO nezdindeki bu başvuruların bazıları başarılı sonuçlanabilmiştir. Daha sonraki yıllarda ise ABAD kararlarında belirlenen kriterler ile geleneksel olmayan markaların tescili oldukça güçleşmeye başlamıştır. Nitekim bu gibi işaretlerin grafikle temsil edilebilme ve köken ayırt etme işlevini yerine getirebilmeleri ve mülga düzenlemelerde yalnızca şekiller açısından öne sürülen işlevsellik engellerinin aşılabilmesi oldukça güçleşmiş, işaretlerin bu koşulları sağlayabilmeleri için mahkeme kararlarında öne sürülen kriterler oldukça zorlaşmıştı[726]. Zira birçok işaret için bu engelleri aşmak

---

[723] Nitekim şu anda yürürlükte bulunan 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi m. 3'te de benzer bir hüküm yer almaktadır, hatta örnekleme yoluyla sayılan işaretler arasında renkler de açıkça sayılmıştır.

[724] **BİLGİLİ, Fatih;** "Avrupa Topluluğu Uygulamasında Yeni Marka Çeşitlerinin Hukuki Koruma Şartları", Prof. Dr. Ergun Özsunay' a Armağan, Y. 2004, s. 220.

[725] Renklerin de tıpkı diğer işaretler gibi marka hukuku alanında koruma elde edebilmesi için ilgili çevre nezdinde söz konusu rengin köken gösteren bir işaret olarak algılanması da gerekmekteydi. Diğer bir ifadeyle, söz konusu renk; ilgili çevre nezdinde belli bir işletme ile bağdaşmış, o işletme ile yüksek derecede tanınırlığa ulaşmış bir işaret olmalı idi. Benzer hukuki düzenlemeler; Avusturya, İtalya ve Yunanistan'da da bulunmaktaydı. **KUR, Annette;** "Yellow Dictionaries, Red Banking Services, Some Candies, and a Sitting Bunny, Protection of Color and Shape Marks From a German and European Perspective", The Protection Of Non-Traditional Trademarks Critical Perspectives, Oxford University Press, Y. 2018, s. 89.

[726] Shield Mark BV v. Joost Kist h. o. d. n. Memex, Judgement of the Court (Sixth Chamber), C-283/01, 27.11.2003; Ralf Sieckmann v. Deutches Patent-und Markenamt, Judgement of the Court, C-273/00,

oldukça zordu. Yine bunun yanı sıra, geleneksel olmayan işaretlerin birçoğu ancak kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabildiğinden bu tip işaretlerin EUIPO nezdinde tescili de oldukça güçtü, zira kullanım sonucu ayırt ediciliğin tüm AB genelinde kazanılmış olduğunun ispatı gerekmekte idi, dolayısıyla çok az sayıda işaret bu koşulu sağlayabilmiş idi.[727] Bu problemlerin birçoğu birtakım geleneksel olmayan marka türlerinin tescili açısından hala devam etmektedir.

Renk markalarına ilişkin olarak da üye ülkelerin yerel marka ofisleri ile mahkemeler bu işaretlerin hangi koşullar altında marka olarak tescil edilebileceğine ilişkin uygulanabilir ilkeler geliştirme hususunda birtakım zorluklar yaşadı. Örneğin; Alman Patent ve Marka Ofisi önceleri soyut renkleri marka olarak tescil etmeyi reddetmekteydi. Nitekim 89/104 sayılı Direktif'in yürürlüğe girmesinden sonra Federal Alman Patent Mahkemesi, renk başvurusuna ilişkin olarak vermiş olduğu ilk kararında, renklerin yalnızca belli bir şekil ile yahut da belirli bir formda kullanılmaları halinde tescillerinin mümkün olduğuna, bu şekilde kullanılmayan renklerin ise marka olarak tescil edilemeyeceklerine hükmetmişti[728]. Bütün bu belirsizliklerin ardından ABAD tarafından verilmiş olan *Libertel* kararı[729] ile renk markalarının hangi koşullar altında tescil edilebileceğine ilişkin birtakım ilkeler benimsenmiştir.

5. Renk Markalarının Tescili İçin Aranan Koşullar

a. Sicilde Gösterim Koşulu

(1) Mülga Düzenlemelerde Yer Alan Çizimle (Grafikle) Gösterim Koşulunun Renk Markaları Açısından Uygulanması

6769 sayılı SMK'nın yürürlüğe girmesinden önce bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için söz konusu işaretin sicilde çizimle (grafikle) görüntülenebilmesi yahut da benzer şekilde ifade edilebilmesi gerekmekteydi[730]. Çizimle gösterim koşulu ile belli amaçlar sağlanmaya çalışılmıştı. Nitekim bu koşul ile marka sahibinin hakkının

---

12.12.2002; Henkel KGaA, Judgement of the Court (Sixth Chamber), C-218/01 P, 12.02.2004; Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd, Judgement of the Court, C-299/99, 18.06.2002; Hauck GmbH & Co. KG v. Stokke A/S and Others, Judgement of the Court (Second Chamber), C-205/13, 18.09.2014, https://curia.europa.eu/.

[727] **KUR,** Color and Shape Marks, s. 89, 90.

[728] Karar için bkz. **KUR,** Color and Shape Marks, s. 90, dn. 14.

[729] Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau, Judgement of the Court, C-104/01, 06.05.2003, https://curia.europa.eu/.

[730] Çizimle gösterim koşuluna ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Birinci Bölüm, IV. B. 1. *"Mülga KHK'da Yer Alan Çizimle (Grafikle) Gösterim Koşulu"* başlığı altındaki açıklamalar.

kapsamının ve koruma konusunun açık bir şekilde belirlenebilir olması, böylelikle de yeni marka tescil ettirmek isteyen üçüncü kişilerin sicilde arama yapabilmeleri, tescilli markaların kapsamlarını belirleyebilmeleri, rahatlıkla markalar arasında benzerlik araştırması yapabilmeleri sağlanmaya çalışılmıştı. Lakin bu koşul, geleneksel olmayan markaların tescilini oldukça zorlaştırmıştı. Söz konusu koşulun geleneksel olmayan markalar açısından nasıl sağlanması gerektiğine ilişkin kriterler ABAD'ın vermiş olduğu ünlü *Sieckmann* kararında[731] ortaya konulmuştu. Buna göre; çizimle gösterimin markayı tanımlamak ve korumanın kapsamını belirlemek için kesin olması, yetkili makamlar ve kamu açısından açık/net olması, marka sicilinde müstakil, kolay erişilir ve anlaşılır olması, tescil süresi boyunca bozulmaz, diğer bir ifadeyle dayanıklı/kalıcı olması ve işaretin teşhisinde herhangi bir kuşkuyu önlemek için objektif/nesnel olması gerekmekteydi. ABAD tarafından belirlenen bu kriterler TÜRKPATENT tarafından da benimsenmişti[732].

Renk markaları görsel olarak algılanabilen markalardır; dolayısıyla bu marka türünün çizimle gösterim koşulunu sağlayabileceği kuşkusuzdur. Konuya ilişkin tartışma; renk markalarının bu koşulu nasıl sağlayacakları hususuna ilişkindir. *Sieckmann* kararında belirtilen kriterler doğrultusunda; soyut renk markalarının tescili için yalnızca renk örneğinin sunulması, koşulun sağlanması açısından yeterli bulunmamaktadır. Zira renkler zaman içinde bozulmaya uğrayabileceğinden bunları kâğıt üzerinde kalıcı şekilde muhafaza etmek, diğer bir ifadeyle renk tonunu zamanla bozulmaya uğramadan korumak mümkün değildir. Bu durumda, yukarıda sayılan kriterlerden dayanıklılık koşulu yalnızca renk örenğinin sunulması ile sağlanamayacaktır. Bunun yanı sıra, renklerin yalnızca örneğinin sunulması birtakım karışıklıklara da yol açabilecektir, zira renk tonlarının birbirine yakınlığı ve uzaklığını kesin olarak belirlemek kolay olmadığından benzer/aynı renk tonlarının tekrar tescil edilmesi söz konusu olabilecektir[733]. Bu sebeplerle, TÜRKPATENT tarafından da kabul edildiği üzere, yukarıda sayılan kesinlik ve dayanıklılık kriterlerinin sağlanarak mülga KHK'da yer alan çizimle gösterim koşulunun yerine getirilebilmesi için renklerin uluslararası geçerliliği olan bir renk kodlama sistemine (örneğin; Pantone, Ral veya

[731] Ralf Sieckmann v. Deutches Patent-und Markenamt, Judgement of the Court, C-273/00, 12.12.2002, https://curia.europa.eu/.
[732] M.İ.K., 2015, s. 22.
[733] **DOĞAN,** Soyut Renkler, s. 47.

Focoltone gibi) göre renk kodlarının belirtilerek tasvir ve tayin edilmeleri gerekmekteydi.[734]

Soyut rengin marka olarak tescil edilmek istenmesinde, rengin adının yazılmış olması da çizimle gösterim koşulunu yerine getirmede yeterli olmamaktaydı, zira binlerce farklı renk tonu bulunduğundan tescili talep edilen renk tonunun hangisi olduğunun açık bir şekilde belirlenmesi mümkün değildi. Dolayısıyla rengin mutlaka uluslararası kabul görmüş bir renk kodlama sistemine göre kodunun belirtilmesi gerekmekteydi. ABAD da *Libertel* kararında[735]; tescil edilmek istenen renk tonunun uluslararası kabul görmüş bir renk kodlama sistemine göre karşılığının belirtilmesi ile çizimle gösterim koşulunun sağlanacağını ifade etmiştir. Böylelikle renk markası tescil ettirmek isteyen kişiler, daha önce hangi renk tonlarının tescil ettirildiğini rahatlıkla belirleyerek tescil başvurusu yapılmamış yahut da tescil edilmemiş bir renk tonunu tescil ettirebileceklerdi. Bu sistem sayesinde, *Sieckmann* kararında belirtilen, çizimle (grafikle) gösterim koşulu için aranan kesinlik (belirlilik) ve dayanıklılık (süreklilik/kalıcı olma) kriterleri de sağlanabilmekteydi.[736] Bu sebeplerle, mülga düzenlemelerde yer alan çizimle gösterim koşulunun yerine getirilebilmesi için, tescili talep edilen rengin, bir örneği ile birlikte mutlaka uluslararası kabul görmüş bir renk kodlama sistemi uyarınca kodunun da belirtilmesi gerekmekteydi. Ancak bu şekilde çizimle gösterim koşulu sağlanmış olacaktı.

Birden fazla rengin kullanılmak istendiği markaların çizimle gösterim koşulunu nasıl sağlayacağı hususunda da birtakım tartışmalar mevcuttu. Nitekim kombinasyonu oluşturan renklerin bu kombinasyon içinde hangi oranlarda kullanılacağının belirtilmiş olması (örneğin; %30 kırmızı, %40 mavi, %30 beyaz gibi) da yeterli görülmemiş, bu renklerin ne şekilde kullanılacağının, diğer bir ifadeyle, renklerin oransal bağlantısının yanı sıra, niteliksel bağlantısının da gösterilmesi gerektiği öne sürülmüştü[737].

---

[734] M. İ. K., 2015, s. 21, 22.

[735] Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau, Judgement of the Court, C-104/01, 06.05.2003, https://curia.europa.eu/.

[736] **DOĞAN,** Soyut Renkler, s. 48 vd.

[737] Bu husus Alman Federal Patent Mahkemesi tarafından öne sürülmüştü. Zira mahkeme, soyut renkleri; tek renk markaları ile kombinasyondan oluşan renk markaları olarak ikiye ayırmış; tek renkten oluşan bir markanın çizimle görüntülenme koşulunu sağlayabilmesi için renk örneğinin sunulmasını yeterli görmemiş ve bu rengin uluslararası kabul görmüş bir renk kodlama sistemi uyarınca kodunun da belirtilmesi gerektiğine hükmetmişti. Buna karşılık, mahkeme, soyut renk kombinasyonları açısından ise, kombinasyonda kullanılmış olan renklerin yalnızca hangi oranda kullanılmış olduğunu bildirmenin yeterli olmayacağına, bu renklerin ayrıca kombinasyon içinde ne şekilde kullanıldığının, diğer bir ifadeyle, arka arka, üst üste, sıra şeklinde konumunun veya ön planda, arka planda hangi renklerin bulunduğunun bildirilmesi gerektiğine de hükmetmişti. Lakin mahkemenin 2002 yılında vermiş olduğu sonraki tarihli bir kararında, renk kombinasyonuna ilişkin bir marka ile ilgili çizimle görüntülenme koşulunun

EROĞLU'na göre, bu görüş renkli şekil markaları açısından kabul edilebilir nitelikte iken soyut renk markalarının ne şekilde kullanılacağının belirtilmesi, bunların şekil markası olarak kabulünü gerektirecekti. Bu sebeple yazar, soyut renk kombinasyonlarına ilişkin tescil başvurularında çizimle gösterim koşulunun nasıl sağlanması gerektiğine ilişkin ayrıntılı düzenlemeler yapılmasını önermişti.[738]

ŞENOCAK da soyut renk kombinasyonlarında renk oranlarının ve renklerin kombinasyonda ne şekilde kullanıldıklarının belirtilmesine ilişkin ek şartların uygulamada zorluklar yaratacağını ifade etmişti. Yazar, örneğin kombinasyonda kullanılacak olan renklerin %50, %50 şeklinde bir ilişki içerisinde kullanılacağının bildirilmiş olması halinde, bildirilen bu ilişkiden renklerin yalnızca yan yana konumlandırılmış olmasını değil, ayrıca, üst üste, nokta, çizgi, şerit, kare, dikdörtgen şeklinde yarımşar konumlandırmanın da anlaşılabileceğini ve böyle bir durumda da her bir konumlandırma şekli açısından markanın farklı bir görünüm alacağını belirtmişti. Bunlara ek olarak yazar, renklerin oransal açıdan bildirilmesinin, tescil edilen marka sahibine sağlanan korumanın belirlenebilir olması amacını gerçekleştirmeye de yeterli olmayacağını savunmuştu. Yazar ayrıca, örneğin; %50-%50 şeklinde bildirilen bir ilişkide, marka hakkı sahibinin bu renkleri %49-%51 şeklinde kullanması durumunda, ortalama düzeydeki bir tüketicinin bu farklılığı anlamasının imkânsız olduğunu; dolayısıyla markanın tescil edildiği şekilde kullanılmamış olacağını da belirtmişti[739]. Dolayısıyla, yazara göre, Alman Federal Patent Mahkemesi tarafından aranan; soyut renk kombinasyonlarında renklerin kullanım oranlarının ve ne şekilde kullanılacağının bildirilmesine ilişkin bu şartlar, tescil prosedürünü güçleştireceği gibi, bu bildirimlerin sübjektif izlenimlere dayanması da başvuru sahiplerini çoğunlukla yanılgıya düşürebilecek idi.[740]

Mülga 556 sayılı KHK döneminde TÜRKPATENT tarafından yayınlanan Marka İnceleme Kılavuzu'nda da soyut renk kombinasyonlarına ilişkin marka

---

sağlanabilmesi için renk örneğinin verilmesini veya uluslararası bir renk sınıflandırma sistemindeki kodunun sunulmasını yeterli görmüştü. Kararlar için bkz. **ŞENOCAK,** Soyut Renk, s. 101. Yine mahkemenin vermiş olduğu bir başka kararda da renk kombinasyonları arasında renk dağılımının bildirilmesinin talep edilmemesi gerektiği; çünkü böyle bir koşulun, tescili talep edilen işaretlerin, Direktif yoluyla ulusal marka hukukuna uyum için getirilen soyut renk markaları olarak değil, biçim markaları olarak ele alınabileceği sonucunu doğuracağı belirtilmişti. Karar için bkz. **EROĞLU,** s. 125, dn. 128.

[738] **EROĞLU,** s. 125, 126.

[739] Kanaatimizce; markanın ilgili çevrenin algılamasının imkânsız olacağı şekilde bu denli küçük farklılıklarla kullanılmış olmasının, tescil edilenden farklı bir kullanım yaratıp yaratmayacağı hususu da tartışmaya açıktır.

[740] **ŞENOCAK,** Soyut Renk, s. 102; 103.

başvuruları açısından, başvuru formunda tescili istenen renk kombinasyonunun örneğine yer verilmesi ve ayrıca başvuruya konu renklerin, uluslararası geçerliliği olan bir renk kodlama sistemine göre kodlarının belirtilmesi çizimle görüntülenme koşulu açısından yeterli kabul edilmişti. Lakin yine Kılavuz'da, marka örneğinden açıkça anlaşılamaması halinde, kombinasyonu oluşturan renklerin her birinin marka örneği içerisindeki konumu ve dağılım oranlarının da yazılı olarak bildirilmesinin, işarete sağlanacak koruma kapsamının tespiti ile ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü açısından da gerekli olduğu ayrıca belirtilmişti.[741] Görüldüğü gibi, burada kombinasyonu oluşturan renklerin konumu ve oranlarının bildirilmesine ilişkin ek koşullar tüm başvurular için değil, yalnızca bu hususların marka örneğinden açıkça anlaşılamaması halinde aranmaktaydı. Kanaatimizce kombinasyonu oluşturan renklerin oran ve konum itibariyle ne şekilde kullanıldığının belirtilmesi hukuki belirliliğin sağlanması açısından fayda sağlayacaktır. Zira aksi takdirde belirli renkler üzerinde tekel hakkına sahip olan kişilerin bu haklarını kamu menfaatine aykırı olarak ve haksız şekilde genişletmelerine engel olunamayacaktır. Burada elbette ki, tescil edilenden farklı şekilde gerçekleştirilecek kullanımın markanın ayırt edici karakterini ne denli değiştireceği de önem taşıyacaktır. Buna karşılık, bu şekilde bir koşulun aranmasının marka tescilini külfetli hale getireceği de şüphesizdir. Yine ayrıca marka örneğinden açıkça anlaşılamayan bir renk kombinasyonunda, bu ek koşulların marka hakkı sahibine sağlanacak olan korumanın belirlenebilmesi açısından ne kadar yeterli olacağı da tartışmaya açıktır.

(2) 6769 Sayılı SMK Uyarınca Renk Markalarının Sicilde Gösterimi

Marka olabilecek işaretler açısından öngörülen çizimle (grafikle) gösterim koşulu artık yürürlükteki AB ve Türk hukuku düzenlemelerinde yer almamaktadır. Nitekim 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi m. 3/b ile 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 4/b'te yapılan değişikliklerle ve yine söz konusu Tüzüğü yürürlükten kaldırarak 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 4/b ile, işaretin çizimle (grafikle) görüntülenebilmesi koşulu kaldırılarak yerine *"işaretin sicilde gösterilmesi sonucu marka sahibine tanınan korumanın açık ve kesin şekilde anlaşılabilir olması"* koşulu getirilmiştir. Mehaz AB düzenlemelerine paralel olarak SMK m. 4'te de çizimle gösterim koşulu kaldırılmış yerine aynı şekilde işaretin

[741] M. İ. K., 2015, s. 24.

hak sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilmesi koşulu getirilmiştir.

Çizimle gösterim koşulunun kaldırılmış olması teorik olarak tescili mümkün olmayan birtakım geleneksel olmayan markaların tescilinin önünü açmıştır, özellikle görsel olarak algılanamayan koku, tat gibi marka türlerinin tescili mümkün hale gelmiştir. Lakin her ne kadar teoride bu koşul kaldırılmış olsa da uygulamaya bakıldığında mahkemelerin hala *Sieckmann* kararında[742] belirlenen kriterleri esas aldığı görülmektedir. Nitekim yürürlükte bulunan 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün gerekçesinin 10. maddesi ile 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi'nin gerekçesinin 13. maddesinde de yine; hukuki belirliliğin sağlanabilmesi için tescil edilmek istenen işaretin; açık, kesin, müstakil, kolay erişilebilir, anlaşılabilir, zaman içinde bozulmaz (değişmez) ve objektif olacak şekilde sicilde gösterilmesi gerektiği düzenlenmiştir. Zira, yeni düzenleme sonrasında da ABAD kararlarının hala bu ilkeler doğrultusunda verildiği görülmektedir.

Sicilde temsil koşulunun amacı marka hakkının sınırlarını belirleyebilmektir. Gerçekten de marka hakkının sınırlarını belirlemek, ileride meydana gelebilecek ihlallerin önlenmesi açısından oldukça önemlidir. Zira sicilde araştırma yapacak olan kişiler, tescil edilmiş olan markanın sınırlarını görebilecek ve kendi başvurularını buna uygun olarak gerçekleştireceklerdir. Renk markalarında da tıpkı diğer marka türlerinde olduğu gibi belirliliğinin sağlanması oldukça önemlidir. Lakin belirliliğin sağlanabilmesi açısından, sicilde gösterilen işaretin ilk günkü gibi kalıcılığını sağlamak, diğer bir ifadeyle bu işareti zaman içinde bozulmaya uğramadan muhafaza etmek gerekir.

Soyut renklerin sicilde gösterimi açısından yalnızca renk örneğinin sunulması, *Sieckmann* kararında belirtilen kriterlerden biri olan kalıcılık, diğer bir ifadeyle zaman içinde bozulmama kriterini taşımayacağı gerekçesiyle yetersiz bulunmuştur. Zira özellikle, kâğıt üzerine rengin basılması durumunda rengin gerçek tonunun zaman içinde solabileceği, bozulabileceği belirtilmiştir. Ayrıca birbirine çok yakın renk tonlarının bulunması ve renk algısının kişiden kişiye değişebilmesi gerekçeleriyle kesinlik ve objektif olma koşullarının da bu şekilde bir gösterim ile sağlanamayacağı kabul edilmektedir[743]. Yine bunun yanı sıra, rengin yalnızca sözcüklerle tarifi de renk

[742] Ralf Sieckmann v. Deutches Patent-und Markenamt, Judgement of the Court, C-273/00, 12.12.2002, https://curia.europa.eu/.
[743] M.İ.K., 2021, s. 9, 10.

tonunun kesin olarak belirlenmesi açısından yetersiz bulunmaktadır[744]. Bu sebeple de tescil edilmek istenen rengin uluslararası geçerliliği olan bir renk kodlama sistemindeki (örneğin; Pantone, RAL gibi) karşılığının da başvuru esnasında sunulması öngörülmektedir. Zira ancak bu şekilde marka sahibine sağlanan koruma konusunun sicilde açık ve kesin olarak anlaşılması koşulu sağlanabilecektir. Renk kodunun sunulması kesinlik ve objektif olma kriterleri açısından oldukça önemli ise de artık marka başvurularının çoğunluğunun dijital ortamda yapılması karşısında renk tonunun zaman içinde solabileceği ihtimalinin çok fazla gündeme gelemeyeceği kanaatindeyiz. Dijital ortamda yapılmayan başvurular için elbette ki kâğıt üzerinde sunulan renk tonu dış etkenler sebebiyle zaman içinde bozulmaya uğrayabilecektir; fakat marka başvurularının hemen hemen hepsi artık dijital ortamda yapılmaktadır.

Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik m. 7/4'te de başvurunun renk markası olarak tescilinin talep edildiği hallerde bunun başvuru formunda açıkça belirtilmesi, işareti oluşturan renk görselinin sunulması ve TÜRKPATENT tarafından geçerliliği kabul edilen renk kodunun belirtilmesi gerektiği düzenlenmiştir. Aynı hükmün devamında ise, soyut renkler dışında kalan sınırları belli bir şekil, figür veya resim ile somutlaşmış yahut da sözcük gibi unsurlar ile birlikte kullanılan renklerin ise renk markası olarak değerlendirilmeyeceği ve bu sebeple de sözcük, harf, sayı gibi geleneksel markalar için aranan şartların talep edileceği belirtilmiştir. Zira bir rengin bir şekil ile somutlaşması halinde, bu kullanım renk markasından ziyade renk unsuru barındıran bir şekil markası veya renkli şekil markası olarak kategorize edilmektedir[745].

Renk kombinasyonlarından oluşan soyut renklerin sicilde gösterimi açısından da yine *Sieckmann* kararında belirlenen kriterler aynen geçerli olacaktır. Soyut renk kombinasyonlarında da yine marka örneğinin sunulması ve TÜRKPATENT tarafından geçerliliği kabul edilen renk kodunun belirtilmesi gerekmektedir. Lakin renk

---

[744] Libertel Kararı, para. 30. Rengin yalnızca sözcüklerle tarif edilmesinin tescil açısından yeterli olmadığına ilişkin karar örnekleri için bkz. **MEMİŞOĞLU,** s. 224, dn. 314. Bunun yanı sıra, marka örneği ve uluslararası geçerliliği olan renk koduna ek olarak tescil edilmek istenen rengin sözcüklerle tarifinin sunulması da açıklık ve kesinlik koşullarının sağlanmasına yardımcı olacaktır. Lakin bu husus bazı durumlarda markanın tescilini de zorlaştırabilecektir. Nitekim özellikle tarifte yer alan belirsizlik yahut da marka örneği ile uyumsuzluk markanın tescil edilememesi sonucuna sebep olabilecektir. Örneğin, İngiltere'de verilmiş olan *Nestle SA v. Cadbury UK Ltd.* kararında; kullanılmak istenen mor renge ilişkin bir tarif de sunulmuş; fakat mahkeme bu tarifi belirsiz ve kesinlikten uzak bulmuştur. Adalet Yüksek Mahkemesi, Société des Produits Nestlé S.A. v. Cadbury UK Limited, [2012] EWHC 2637 (Ch), 01.10.2012, (https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2012/2637.html), E. T.: 17.02.2021. Karara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Üçüncü Bölüm, I. C. 6. b. *"İngiltere'de Verilmiş Olan Nestle SA v. Cadbury Kararı"* başlığı altındaki açıklamalar.

[745] M.İ.K., 2021, s. 8.

kombinasyonlarının marka örneğinde, renklerin önceden belirlenmiş ve yeknesak şekilde birleştiren bir sistematik düzenden oluşan renk kombinasyonu örneği sunulmalıdır[746]. Zira bir kombinasyonun farklı varyasyonları mümkün olduğundan ancak bu şekilde koruma konusunun kapsamı açık ve kesin olarak anlaşılabilecektir. Bunların yanı sıra, isteğe bağlı olarak tescil edilmek istenen renk kombinasyonuna ilişkin detaylı açıklama da sunulabilmektedir. Bu durumda marka örneğinden açıkça anlaşılamıyorsa, tescil edilmek istenen renk kombinasyonundaki renklerin hangi oranda ve ne şekilde kullanıldığı yazılı olarak belirtilmelidir[747]. Soyut renk kombinasyonları açısından gerekli olması halinde ilgili yazılı açıklamanın sunulması marka hakkının koruma konusunun kapsamına ilişkin belirliliğin sağlanması açısından fayda sağlayacak olsa da kanaatimizce bu tür işaretlerde bu belirliliği sağlamak yine de kolay olmayacaktır. Nitekim sunulacak olan açıklama da kombinasyonu tam olarak yansıtmayabilir.

Kombinasyonun ne şekilde oluşturulduğuna ilişkin yapılacak olan ilave açıklamalar marka örneği ile uyumlu olmalı ve koruma kapsamını genişletecek nitelikte olmamalıdır. Açıklama ile marka örneğinin uyumlu olmaması durumunda marka örneğinin açıklık ve kesinlikten yoksun olduğu kabul edilir ve Yönetmelik m. 7/9[748] hükmü uygulanır[749].

(3) EUIPO Nezdinde Tescil Edilecek Olan Renk Markalarının Sicilde Gösterimi

Mülga 556 sayılı KHK'da olduğu gibi, mülga AB düzenlemelerinde de bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için bu işaretin çizimle (grafikle) gösterim koşulunu sağlaması gerekmekte idi. Lakin 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi m. 3/b ile 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 4/b'de yapılan değişikliklerle ve yine söz

---

[746] Nitekim EUIPO nezdinde de bu koşulun aranmasını sağlayan öncü karar ABAD tarafından verilmiş olan *Heidelberger Bauchemie* kararıdır. Heidelberger Bauchemie GmbH, Judgement of the Court (Second Chamber), C-49/02, 24.06.2004, https://curia.europa.eu/. Karara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Üçüncü Bölüm, I. C. 6. d. *"ABAD Tarafından Verilmiş Olan Heidelberger Bauchemie Kararı"* başlığı altındaki açıklamalar.

[747] Bu koşulun aranması doktrinde birtakım eleştirileri de beraberinde getirmiştir. Eleştiriler için bkz. Üçüncü Bölüm, I. C. 5. a. (1) *"Mülga Düzenlemelerde Yer Alan Çizimle (Grafikle) Gösterim Koşulunun Renkler Açısından Uygulanması"* başlığı altındaki açıklamalar.

[748] Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik m. 7/9 gereğince; başvuruda sunulan gösterimlerin belirtilen şartları taşımaması veya başvuruya ilişkin olarak Kuruma sunulan bilgi, gösterim ve açıklamalar arasında bir uyumsuzluk olduğunun tespit edilmesi halinde başvuru sahibine eksiklikleri gidermesi için iki aylık süre verilir. Bu durumda başvuru tarihi, eksiklikleri gideren bilgi veya belgelerin Kurumca alındığı tarih, saat ve dakika itibarıyla kesinleşir. Bu süre içinde eksikliklerin giderilmemesi halinde başvuru işlemden kaldırılır.

[749] M. İ. K., 2021, s. 12.

konusu Tüzüğü yürürlükten kaldırarak 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 4/b ile, işaretin çizimle (grafikle) görüntülenebilir olması koşulu kaldırılarak yerine *"işaretin sicilde gösterilmesi sonucu marka sahibine tanınan korumanın açık ve kesin şekilde anlaşılabilir olması"* koşulu getirilmiştir. AB hukukunda yapılan bu değişiklik öncesinde, bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için bu işaretin ayırt edici niteliğe sahip olması ve çizimle görüntülenebilir olması gerekmekte idi[750]. Yeni düzenleme ile çizimle gösteriminin hemen hemen imkânsız olduğu birtakım geleneksel olmayan marka türlerinin tescilinin önü açılmıştır. Buna karşılık söz konusu koşulun kaldırılmış olması renk markaları açısından büyük bir değişiklik yaratmamıştır.

Yeni düzenleme ile birlikte EUIPO nezdinde yapılacak olan renk markalarına ilişkin başvurularda tescil edilmek istenen işaretin sicilde gösterimi açık, kesin, bağımsız, kolay erişilebilir, anlaşılabilir, kalıcı ve objektif olduğu sürece mevcut teknolojinin kullanımıyla herhangi bir şekilde sağlanabilecektir. Zira amaç tescilli markayı daha net, daha erişilebilir ve araştırılması daha kolay hale getirmek olduğundan markanın koruma kapsamını belirleyen de sicildeki görünümü olacaktır.

EUIPO nezdinde yapılacak olan başvurular açısından çizimle gösterim koşulunun kaldırılmasından itibaren diğer bir ifadeyle, yeni düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih olan 01.10.2017 tarihinden itibaren, tek renkten oluşan soyut renk markalarının tescil başvurularında markanın ayrıca tarifinin sunulması aranmamaktadır. Buna karşılık soyut renk kombinasyonlarına ilişkin başvurularda ise markanın tarifinin sunulması eskiden zorunlu olmakla beraber artık başvuru sahibinin inisiyatifine bırakılmıştır.[751] Tek renkten oluşan soyut renk markalarının EUIPO nezdinde tescili için ayrıca renk örneğinin sunulması ve renge ilişkin uluslararası renk kodunun da belirtilmesi gerekmektedir. Tescil edilmek istenen bir rengin sunumu tek bir JPEG dosyasında yahut da tek bir A4 kâğıdı üzerinde rengin kontursuz bir görselinden oluşmalıdır. Soyut renk kombinasyonlarına ilişkin başvurularda ise renklerin önceden belirlenmiş ve yeknesak şekilde birleştiren sistematik bir düzen içinde (*Heidelberger* kararında[752] belirtildiği gibi) hazırlanmış örneğinin sunulması ve yine kombinasyonu

---

[750] **DMITRIEVA, Anastasiia:** Legal Bounds For Non-Conventional Trademarks, Lambert Academic Publishing, Y. 2018, s. 18.

[751] (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/elimination-of-graphical-representation-requirement), E. T.: 24.02.2021.

[752] Heidelberger Bauchemie GmbH, Judgement of the Court (Second Chamber), C-49/02, 24.06.2004, https://curia.europa.eu/.

oluşturan renklerin uluslararası renk kodlarının da belirtilmesi gerekmektedir.[753] Renk kodunun sunulmaması halinde, EUIPO tarafından başvuru sahibine ilgili eksikliği gidermesi için iki aylık süre tanınır. Yine bunun yanı sıra, renklerin renk kodu yerine sözcüklerle belirtilmiş olması halinde, başvuru sahibine eksikliğin giderilerek renk kodlarının belirtilmesine ilişkin ihtarda bulunulur.[754]

2017/1001 sayılı yeni AB Marka Tüzüğü'nün yürürlüğe girdiği tarih olan 01.10.2017'den önce EUIPO nezdinde yapılacak olan soyut renk markası başvurularında renk kodunun sunulması zorunlu değildi; fakat buna karşılık renk örneğinin sunulması zorunlu idi. Lakin uygulamaya bakıldığı takdirde, sunulmuş olan renk örneğini desteklemesi ve grafikle (çizimle) gösterim koşulunun sağlanması açısından tescil edilmek istenen renklere ilişkin renk kodları da başvuruda sunulmaktaydı. Renk örneklerinin sunulması, renklerin zamanla solmaya, bozulmaya uğrayabileceği gerekçeleriyle sorun oluşturmaktaydı; fakat artık marka başvuruları çoğunlukla elektronik ortamda yapıldığından, dijital renk örneklerinin zamanla bozulması yahut solması söz konusu olmamaktadır.

Görüldüğü gibi çizimle (grafikle) gösterim koşulunun kaldırılmış olması soyut renk markalarına ilişkin başvurularda çok büyük bir değişiklik yaratmamıştır. Nitekim bu başvurulardaki problem daha çok bunların ayırt edici niteliklerinin tespitinde ortaya çıkmaktadır.

b. Ayırt Edici Nitelik Koşulu

Hem mülga 556 sayılı KHK m. 5'te hem de SMK m. 4 hükmünde; bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etme koşulunu sağlaması gerektiği düzenlenmiştir. Diğer bir ifadeyle, marka olabilecek bir işaretin asgari olarak köken ayırt etme fonksiyonuna sahip olması gerekmektedir. Zira bu husus, işaretin marka vasfını taşıyabilmesi için olmazsa olmaz asgari bir unsurdur. Bir şekil unsuru ile birlikte kullanılan renklerin ayırt etme fonksiyonuna sahip olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Tartışma soyut renklerin ayırt etme fonksiyonuna sahip olup olmadığına ilişkindir.

---

[753] Commission Implementing Regulation (EU) 2018/626 of 5 March 2018 Laying Down Detailed Rules for Implementing Certain Provisions of Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council on the European Union Trade Mark, and Repealing Implementing Regulation (EU) 2017/1431, OJ L. 104/37, 24.04.2018, m. 3/3-(f).

[754] EUIPO Guidelines, Part B, Sec. 2, C. 9, Ver. 1.0, 31.03.2023, s. 227.

Doktrinde konuya ilişkin iki farklı görüş mevcuttur. Bazı yazarlar, soyut renklerin, ayırt edici niteliğe sahip olmadıklarını ve marka olarak tescil edilemeyeceklerini savunmaktadır[755]. Bu görüşü savunanlar soyut renklerin ancak özel bir şekil, form veya kombinasyon içinde yer alması halinde tescil edilebileceklerini kabul etmektedirler. Bu görüşe sahip olanların çoğunluğu da doğada sınırlı sayıda bulunan renkler üzerinde haksız tekel oluşturulmaması gerektiği; aksi takdirde renklerin tükenmesi riskinin meydana geleceğini ifade etmiştir. Bazı yazarlar ise, soyut renklerin de ayırt edici niteliğe sahip olabileceklerini, bunun yanı sıra tescil edilebilecek oldukça fazla sayıda renk tonunun bulunduğunu; dolayısıyla da renklerin tükeneceğine ilişkin itirazların kabul edilemez olduklarını savunmuşlardır.[756]

Bir rengin sözcüğe yahut da resme göre daha dikkat çekici olduğu şüphesiz olarak kabul edilmelidir[757]. Zira renkler görsel olarak çok daha çabuk algılanabilirler, bu husus da renklerin kullanıldığı mal yahut hizmet ile ilgili mesajın kolaylıkla iletilebilmesini ve alıcı çevresiyle hızlı bir şekilde iletişim kurulmasını sağlar[758]. Yine bunun yanı sıra, her bir rengin farklı sembolik anlamları ve kişiler üzerinde yarattığı farklı psikolojik etkileri de bulunmaktadır[759]. Bu sebeplerle, renklerin mesaj iletme hususunda oldukça etkin oldukları söylenebilecektir.

Kanaatimizce de soyut renklerin daha en başından ayırt edici niteliğe sahip olmadıklarını söylemek doğru olmayacaktır; zira burada renklerin kullanım şekilleri, kullanıldıkları mal yahut hizmetin niteliği ve ilgili çevrenin algısının ne yönde olduğu belirleyici bir rol oynayacaktır. Dolayısıyla, her somut olayda, kullanılan soyut rengin ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığı ayrı ayrı araştırılmalıdır. Lakin her ne kadar soyut renklerin ayırt edicilik değerlendirmesi için diğer marka türlerinden farklı kıstaslar aranmasa da soyut renklerin ayırt edici niteliğe sahip olmaları geleneksel markalara nazaran daha zordur. Zira ilgili çevre renklerin çoğunlukla estetik amaçlı olarak kullanıldığı varsayımına sahip olur ve bunları köken gösteren bir işaret olarak algılamaz.

---

[755] **TEKİNALP,** Fikri Mülkiyet, s. 364; **ARKAN,** Marka Hukuku, C. I, s. 73; **KARAHAN/SULUK/SARAÇ/NAL,** s. 174; **OKUTAN NILSSON,** s. 594 vd.

[756] **ŞENOCAK,** Soyut Renk, s. 100; **YASAMAN/YASAMAN,** SMK Şerhi, C. I, s. 155 vd.; **DOĞAN,** Soyut Renkler, s. 62, 63; **EROĞLU,** s. 107 vd.

[757] **YASAMAN/YASAMAN,** SMK Şerhi, C. I, s. 155.

[758] **ŞENOCAK,** Soyut Renk, s. 90.

[759] Renklerin sembolik anlamları ve psikolojik etkilerine ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. **ŞENOCAK,** Soyut Renk, s. 60 vd.

(1) Rengin Kullanıldığı Mal veya Hizmetten Bağımsız Olması

Renk de dahil olmak üzere bir işaretin ayırt edici niteliğe sahip olabilmesi için kullanıldığı mal yahut hizmetten bağımsız olması gerekir. Burada sözü edilen nesnel bir ayrılık değil, işlevsel bir ayrılıktır[760]. Aynı şekilde, rengin de kullanıldığı mal veya hizmetten bağımsız olması, bu mal yahut hizmette mutat ya da alışılagelmiş olarak kullanılmaması gerekir. Gerçekten de diğer tüm marka türlerinde olduğu gibi, marka olarak tescil edilmek istenen renk ilgili mal veya hizmete ne kadar yabancı olursa ayırt edici niteliği de o kadar güçlü olacaktır. Burada kullanılan mal yahut hizmetin niteliği oldukça önem taşımaktadır. Malın/hizmetin niteliğine göre kullanılan rengin o mal ya da hizmet açısından orijinal olup olmadığı belirlenecektir[761]. Bir rengin kullanıldığı mal yahut hizmetten bağımsız olması, markanın ayırt edici fonksiyonunun zorunlu bir sonucudur[762]. Burada kullanılan renk, mal yahut hizmete tamamen yabancı bir ilave unsur olarak kullanılmalıdır. Nitekim bazı renkler belirli mal veya hizmetler açısından tanımlayıcı olabilmektedir. Örneğin; soğutucular açısından beyaz rengin kullanımı, çikolatalar için kahverenginin kullanımı yahut da deterjanlar açısından yine beyaz rengin kullanımı halinde bu renklerin ayırt edici niteliğe sahip olmadıkları söylenebilecektir. Zira bu gibi renkler ürünün içeriğini çağrıştırdıklarından tanımlayıcı olarak nitelendirilecek ve böylelikle ayırt edici niteliğe sahip olmayacaklardır.

Rengin kullanıldığı mal yahut hizmetten bağımsız olabilmesi için, o mal veya hizmet piyasasında ortaklaşa kullanılan alışılagelmiş bir renk olmamalıdır. Özellikle herkes tarafından bilinen renkler açısından ayırt ediciliği sağlamak oldukça güçtür. Bu sebeple, nüans ve ton olarak klasik renklerden farklı olan renklerin ayırt edici nitelik

---

[760] **EROĞLU,** s. 99.

[761] Örneğin Genel Mahkeme vermiş olduğu bir kararında; endüstriyel robotlar için kullanılmak istenen turuncu rengin; kullanılmak istenen sektör açısından olağan dışı olmadığı ve yine ilgili sektörde çarpıcı olarak algılanacak kadar istisnai olmadığı; bu sebeple de ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılanmayacağını belirtmiştir. Nitekim mahkeme burada, tescil edilmek istenen turuncu renk tonunun tek başına tekel hakkı yaratarak piyasadaki rekabeti bozmayacağını; fakat bu durumun, karıştırılma ihtimaline yol açabileceği gerekçesiyle, rakip teşebbüslerin turuncunun farklı herhangi bir tonunu kullanmalarına engel oluşturabileceğini ifade etmiştir. Mahkemeye göre; başvuru sahibinin ilgili sektörün belirli özelliklerini, özellikle başvurulan işaretin kapsadığı robotların çok özel ürünler olduğu, uzun vadeli sermaye gerektirdikleri, pahalı oldukları, özel amaçlar için ve yine kişilerin talepleri doğrultusunda kişilere özel olarak üretildiklerine ilişkin savunmaları da başvurunun kabulü için yeterli değildir. Zira bu hususlar kullanılmak istenen rengin ilgili sektörde olağan bir renk olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. Başvuru sahibinin söz konusu rengi yalnızca reklam ve tanıtımlarda kullanacağı; dolayısıyla da rakip teşebbüslerin kullanım haklarına yönelik bir engel oluşmayacağı savunması da mahkeme tarafından yerinde bulunmamıştır, nitekim belirli bir kişiye marka hakkı tanınması halinde, rakip teşebbüslerin benzer markayı kullanmaları her koşulda engellenecektir. Bkz. KUKA Roboter GmbH v. OHIM, Judgement of the General Court (Sixth Chamber), T-97/08, 13.09.2010, https://curia.europa.eu/.

[762] **ŞENOCAK,** Soyut Renk, s. 92; **EROĞLU,** s. 99.

kazanmaları daha kolay olacaktır.[763] EUIPO tarafından çıkarılan Marka Kılavuzu'nda da tescil edilmek istenen soyut rengin ilgili sektörde yaygın olarak kullanılan bir renk olması yahut da dekoratif veya işlevsel bir amaca hizmet ettiğinin anlaşılması halinde tescil talebinin reddedilmesi gerektiği belirtilmiştir. Zira burada kamu menfaatinin her koşulda, soyut renkler üzerinde tekel hakkı tanınmasının önünde bir engel oluşturduğu ifade edilmiştir.[764]

Bu durumda, bir malda yahut da hizmette kullanılacak olan renk, başvuru sahibi tarafından tamamen keyfi olarak seçilmiş olması gerekir. Zira bu renk, mal veya hizmetin cinsi, çeşidi yahut da başka bir özelliği hakkında herhangi bir bilgi vermemelidir. Diğer bir ifadeyle malda yahut da hizmette kullanılacak olan renk tanımlayıcı olmamalıdır. Örneğin; Milka çikolatalarının mor rengi renk markası olarak tescil edilmiştir[765], nitekim çikolata ürünlerinde mor rengin kullanımı orijinal ve alışılmışın dışında olduğundan ayırt edici niteliğe de sahiptir. Bazı durumlarda ise jenerik renklerin mevcudiyeti söz konusu olabilir. Örneğin; maden suları çok uzun zamandır yeşil renkli şişelerde satıldığından bu ürünler için yeşil renk ayırt edici nitelikte olmayacaktır. Yine posta işletmelerinde her zaman sarı renk kullanılmaktadır, dolayısıyla bunlar açısından sarı renk de ayırt edici niteliğe sahip olmayacaktır. Bunların yanı sıra, sıvı içecekler açısından sarı renk içeceğin limon aromalı olduğunu, turuncu renk ise içeceğin portakallı yahut da mandalinalı olduğunu göstermektedir.[766]

---

[763] Bilinen mavi, kırmızı, yeşil gibi renklerin ayırt edici niteliklerinin olmadığı; fakat bu renklerin tonları diğer renklerle aranjmanı veya birden çok rengin kullanılması halinde işaretin ayırt edici nitelik kazanabileceği belirtilmiştir. Örneğin, kırmızıya öyle bir ton veya nüans verilir ki, bu tabiatta bilinmeyen ve çok az görülen bir kırmızı olduğunda bu rengin marka olarak tescili mümkün hale gelebilir. **YASAMAN/YASAMAN,** SMK Şerhi, C. I, s. 162. Temel renklerin aksine yalnızca bu temel renklerin tonlarının marka olarak korunabileceğine yönelik Alman mahkeme kararları için bkz. **ER,** s. 268 vd. Kanaatimizce, temel renklerden ziyade bunların tonlarının kullanımı ayırt edici niteliğin kazanımı açısından daha kolay olsa da temel renklerin de ayırt edici niteliğe sahip olabilmeleri mümkündür. Diğer bir ifadeyle temel renklerin baştan ayırt edici niteliğe sahip olamayacaklarını söylemek yerine bu hususun somut olayın koşullarına göre belirlenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Burada rengin kullanılacağı mal veya hizmetler de dikkate alınarak bir değerlendirme yapılacaktır.

[764] EUIPO Guidelines, Part B, Sec. 4, C. 3, Ver. 1.0, 31.03.2023, s. 435.

[765] Söz konusu renk Kraft Foods Schweiz Holding GmbH adına hem EUIPO (no: 000031336) hem de TÜRKPATENT (no: 2005 47462) nezdinde tescillidir.

[766] **ÇOLAK,** s. 82. Yargıtay'ın da konuya ilişkin bir kararı şu şekildedir:

> *"Mahkemece; iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre davacının üç boyutlu şekil markası ile pil emtiasının biçimini koruma altına almadığı, aksine anılan pil ürününün üzerinde yer alan renk kompozisyonunu koruma altına aldırmak istediği, tescili istenen şeklin renk kompozisyonu ile birlikte 9uncu sınıf emtialarla ilgili sektörde genel kullanımı olan bir biçimi ihtiva etmediğini, söz konusu işaretin içerdiği renklerle birlikte daha önce bilinip kullanılmayan, özgün biçimde yaratılmış bir kompozisyonu ihtiva eden, alışılmışın dışında, özgün ve orijinal biçimlerden meydana getirildiği, oluşan yeni şekillerin tescil olunmak istenen ürünlerin tasviri vasıflarından uzak bulunduğu, gerçek anlamda*

Bu gibi renkler söz konusu ürünler açısından tanımlayıcı yahut da jenerik hale gelmiştir; dolayısıyla da marka olarak tescil edilemezler. Sonuç olarak, bir rengin ayırt edici niteliğe sahip olabilmesi için tescil edilmek istendiği mal yahut hizmet ile doğrudan yahut da dolaylı hiçbir bağının bulunmaması, bu mal veya hizmetler açısından sıra dışı olması gerekir[767].

Tescili talep edilen renk başvuruya konu mallar üzerinde zorunlu bir şekilde kullanılmış ise bu rengin yine ayırt edici niteliğinin bulunmadığı kabul edilir[768]. Başvuru sahibinin ilgili rengi keyfi olarak seçmesi halinde ancak köken gösterme işlevi yerine getirilebilecektir. Örneğin; soğutucular için kullanılan kırmızı yahut turuncu gibi renklerin serbestçe seçilmiş olduğundan söz edilebilecektir.[769] Zira zorunlu şekilde kullanılmayan, farklı alternatifler arasından tamamıyla kişinin kendi serbest iradesi ile seçilmiş olan bir rengin marka olarak kullanılması halinde rakip teşebbüslerin hakları da kısıtlanmayacağından tekelleşme de gerçekleşmeyecektir[770].

Rengin mal yahut hizmetten bağımsız olması hususu hem tek renkten oluşan hem de kombinasyondan oluşan soyut renkler açısından geçerlidir. Bu durumda kombinasyonu oluşturan renklerden biri tescil edilecek olan malın doğal rengi ise yahut da doğal rengine yakın bir renk ise tescil talebi reddedilmelidir. Aynı durum malın doğal rengine bir renk eklenmesi suretiyle oluşturulan kombinasyonlar için de geçerli olacaktır. Örneğin; beyaz rengin bulaşık tabletleri için kullanılması yahut da aynı şekilde yalnızca kırmızı bir katmana sahip beyaz rengin yine bulaşık tabletlerinde kullanılması hallerinde olduğu gibi. EUIPO'ya göre, soyut renk kombinasyonunun; malın dekoratif bir unsuru olarak kullanılması, yine malın doğası gereği oluşması, teknik olarak işlevsel olması (örneğin elektrik kablolarında kullanılan renkler), kullanıldığı mal yahut hizmet için alışılagelmiş olması (örneğin yangın söndürme aletlerinde kırmızı rengin, posta hizmetleri için sarı rengin kullanılması gibi), eşyanın karakteristik bir özelliğini belirtmesi (örneğin limon aroması için sarı rengin, çilek aroması için pembe rengin kullanılması gibi), yine tescil edilmek istenen renk kombinasyonunun daha önceden piyasada yer alması ve özellikle de rakip teşebbüsler tarafından kullanılması halinde bu kombinasyona ilişkin başvuru talebi reddedilmelidir. Bunun yanı sıra, bir kombinasyonu oluşturan renklerin sayısı ne kadar fazla ise, fazla

---

yanıltıcılık taşıyan bir işaret olmadığı gerekçesiyle davanın kabulü ile…" (Yargıtay 11. HD, 30.04.2009 T., 2008/654 E., 2009/5085 K. sayılı kararı, **ÇOLAK,** s. 83).

[767] **MEMİŞOĞLU,** s. 218.

[768] M. İ. K., 2021, s. 70.

[769] **ŞENOCAK,** Soyut Renk, s. 93.

[770] **DOĞAN,** Soyut Renkler, s. 59, 60.

sayıda olan bu renkleri ve renklerin sırasını akılda tutmak zor olduğundan bu kombinasyonun ayırt edici niteliğinin de o denli düşük olacağı ifade edilmiştir.[771]

EUIPO tarafından çıkarılan Marka Kılavuzu'nda hizmetler açısından kullanılmak istenen renk markalarına ilişkin yapılacak olan ayırt edicilik değerlendirmesinin mallara ilişkin olarak yapılandan farklı olmaması gerektiği belirtilmiştir[772]. ŞENOCAK'a göre, hizmet sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin kullandıkları renkler genellikle köken gösterme amacıyla kullanılmaktadır. Zira burada bir mal sunulmadığından ve genellikle hizmet çeşitleriyle özdeşleşen renkler bulunmadığından burada kullanılan renkler genellikle keyfi olarak seçilmektedir. Bu sebeple de kullanılan renk çoğunlukla, sunulan hizmet ile herhangi bir teknik, estetik yahut da duygusal açıdan etkileşim içerisinde olmamaktadır. Dolayısıyla yazar, hizmet markalarında kullanılan renklerin ayırt edici niteliğe sahip olduklarını ispatlamanın daha kolay olacağını belirtmiştir.[773]

(2) Renklerin Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanmaları

Soyut renk markaları açısından ayırt edici niteliğin çoğunlukla kullanım sonucu kazanılabileceği kabul edilmektedir[774]. Zira ilgili çevrenin herhangi bir şekil yahut

---

[771] EUIPO Guidelines, Part B, Sec. 4, C. 3, Ver. 1.0, 31.03.2023, s. 437, 438.
[772] EUIPO Guidelines, Part B, Sec. 4, C. 3, Ver. 1.0, 31.03.2023, s. 437.
[773] **ŞENOCAK,** Soyut Renk, s. 91.
[774] Soyut renklere ilişkin birçok marka tescili bulunmasına karşılık, bu işaretlerin mutlak ret nedenlerine ilişkin engelleri aşması da bazı durumlarda zor olmaktadır. Burada özellikle soyut rengin belirli mal veya hizmetler açısından ayırt edici niteliğe sahip olması önem arz etmektedir, zira renkler çoğunlukla ilgili çevre tarafından köken gösteren bir işaret olarak algılanmadıklarından ayırt ediciliğe sahip olduklarını kanıtlamak oldukça güçtür. Dolayısıyla soyut renklerin de diğer tüm işaret türlerinde olduğu gibi marka olarak tescil edilebilmeleri için ayırt edici nitelik kazanmış olduklarının ispat edilmesi gerekmektedir. Burada öncelikle tescil edilmek istenen rengin tescil edileceği mal veya hizmetler açısından tanımlayıcı nitelikte olmaması gerekir. Zira cins, çeşit, vasıf, kalite, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya mal ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaretler marka olarak tescil edilemezler. Bu sebeple, tescil edilmek istenen renk tonu bizzat malın kendi doğal rengi olmamalı yahut da o malın özelliklerini göstermek amacıyla seçilmemelidir. Zira bu gibi durumlarda, söz konusu mal için farklı renk alternatiflerinin bulunmaması sebebiyle tekelleşmenin oluşacağı varsayılmaktadır. Örneğin; buzdolabı üretiminde beyaz rengin, limon tadı veya kokusu içeren mallar açısından sarı rengin kullanılması ilgili malların özellikleri ile bağlantılı olacaktır. Bunun yanı sıra, yine ticaret alanında herkes tarafından kullanılabilecek olan renkler marka olarak tescil edilemeyecektir. Özellikle, tescil edilmek istenen renkler ilgili sektörde yaygın olarak kullanılıyor ise yahut da söz konusu renklerin kullanımı sektörün ihtiyaçları doğrultusunda gerekli ise, bunların tescili çoğunlukla mümkün olmamakta ve tescil edilmeleri halinde ise bu durum ilgili piyasada rekabetin bozulmasına yol açabilmektedir. Bu şekilde bir kişiye belirli bir renk üzerinde tekel hakkı tanınması, sektördeki diğer kişilerin ticari özgürlüğünü kısıtlayabilecek ve bu durum da adil rekabet ilkesine aykırı olacaktır. Nitekim özellikle bazı sektörlerde, mal veya hizmetlerin ayırt edilmesi açısından oldukça sınırlı sayıda renk yelpazesi mevcut olduğu kabul edilmektedir. Burada kamunun menfaati söz konusu olduğundan bu hususun her somut olayda dikkate alınması gerekecektir; fakat buna karşılık yalnızca renkler üzerinde belirli kişilere tekel hakkı yaratılarak renklerin tükenebileceği gerekçesi ile de renklerin baştan marka olarak tescil edilemeyeceklerini söylemek de doğru olmayacaktır. **TRILLET, Garry;** "Registrability of Smells, Colors And Sounds: How To

kontur olmadan kullanılan soyut renkleri genellikle köken gösteren bir işaret olarak algılama alışkanlığına sahip olmadığı; bu sebeple istisnai durumlar hariç olmak üzere, özellikle de tek renkten oluşan soyut renklerin özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olmadıkları ifade edilmektedir[775]. Lakin AB hukukunda birtakım istisnai durumların varlığı halinde soyut renklerin de herhangi bir kullanıma konu olmadan özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olabilecekleri kabul edilmektedir[776]. Buna göre, mal yahut hizmette kullanılacak olan rengin olağan dışı, kullanılan mal veya hizmetten tamamen bağımsız olması, yine rengin kullanılacağı malların ya da hizmetlerin sınırlı sayıda olması ve ilgili pazarın da oldukça spesifik bir pazar olması halinde, kullanılmak istenen rengin de özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olması mümkündür. ABD hukukunda ise, soyut renklerin kural olarak özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olamayacakları kabul edilmektedir. Buna karşılık, ABD Federal Temyiz Mahkemesi, 2020 yılında vermiş olduğu bir kararında, soyut renk kombinasyonunun da özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olabileceğini kabul etmiştir[777].

MEMİŞOĞLU'na göre, soyut renklerin istisnai durumlarda özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olabileceklerinin kabulü yalnızca varsayımsal bir temele dayanmaktadır. Zira yazar, belirtilen koşullar oluşsa dahi rengin, malın unsuru olma vasfından soyutlanarak, belirli bir teşebbüse bağlandığının ispatının yine aranacağını ifade etmiştir.[778] Kanaatimizce, soyut renklerin ayırt edici nitelik kazanmaları çoğunlukla kullanım sonucu mümkün olsa da bazı istisnai durumlarda, soyut renkler de

---

Overcome The Challenges Dressed By The Requirements of Graphical Representation And Distinctiveness Within European Union Law?", Y. 2013, s. 7, 8. Kanaatimizce renklerin tükenmesi olgusu ile nadiren karşılaşılacak olup yine bu husus çoğunlukla işlevsellik engelleri ile de çözümlenebilecektir. Buna karşılık, soyut renkler üzerinde belirli bir kişiye tekel hakkı tanınırken bu durumun rekabet üzerindeki etkilerinin de (kamu menfaatinin de) her somut olayda dikkate alınması gerekir.

[775] Doktrinde, soyut renklerin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmaları hususundaki gerekliliğin tüketici alışkanlıklarına dayandırılmaması gerektiği, zira tüketici alışkanlıklarının zaman içinde esneyebileceği yahut da değişebileceği belirtilmiştir. Yazara göre, soyut renklerin özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olamamalarının nedeni normatif olgulara dayandırılmalıdır, zira aksi takdirde tüketici alışkanlıklarının değişmesi durumunda soyut renklerin de özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olabilecekleri otomatikman kabul edilebilecektir. Benzer durumun üç boyutlu şekiller açısından da geçerli olacağı ifade edilmiştir. **SENFTLEBEN, Martin;** "Signs Eligible for Trademark Protection in the European Union Dysfunctional Incentives and a Functionality Dilemma in the EU", The Cambridge Handbook on International and Comparative Trademark Law, Cambridge University Press, Y. 2020, s. 217, 218.

[776] Libertel Kararı, para. 66; KWS Saat Kararı, para. 79. Lakin EUIPO'ya göre, soyut renklerin belirli mal veya hizmete ilişkin olarak herhangi bir kullanıma konu olmadan, özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olabilmeleri oldukça az rastlanan bir durumdur.

[777] In re Forney Indus., 955 F.3d 940 (Fed. Cir. 2020). Karara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Üçüncü Bölüm, I. B. 3. b. *"ABD Hukukunda Renk Markalarının Özü İtibariyle Ayırt Edici Niteliğe Sahip Olup Olamayacağı Sorunu"* başlığı altındaki açıklamalar.

[778] **MEMİŞOĞLU,** s. 232, 233.

doğrudan köken gösteren bir işaret olarak algılanabilecektir. Zira tüketiciler geçmişe nazaran renk markaları ile daha sık karşılaşmaktadırlar. Gerçekten de günümüzde birçok markanın kendisiyle özdeşleşmiş renkleri bulunmaktadır; bu sebeple ilgili çevre de renklerin köken gösteren bir işaret olarak kullanılması hususunda alışkanlık kazanmaya başlamıştır[779]. Bu durum özellikle soyut renk kombinasyonları[780] açısından mümkün olabilecektir. Zira ortalama düzeydeki bir tüketici belirli bir dizayna sahip renk kombinasyonunun rahatlıkla bir teşebbüsü işaret etmekte olduğunu düşünebilecektir. Özellikle oldukça sınırlı sayıda mal yahut hizmette kullanılan ve kullanıldığı sektöre tamamen yabancı olan bir renk kombinasyonunun köken gösteren bir işaret olarak algılanması mümkündür. ABD Federal Temyiz Mahkemesi'nin yukarıda belirtilen konuya ilişkin kararında da soyut renk kombinasyonunun kullanıldığı ürün ambalajının özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olduğu kabul edilmiştir[781]. Gerçekten de ürün ambalajları üzerinde kullanılan desenler, şekiller yahut da renkler genellikle ürünün özelliğini belirtmek yahut da dekor amaçlı olmaktan ziyade köken gösterme amacıyla kullanılmaktadır. Diğer bir ifadeyle ambalajların üzerinde kullanılan işaretlerin mesaj iletme işlevi oldukça yüksektir. İlgili çevre de bunları köken gösteren işaret olarak algılama alışkanlığına sahip olmaya başlamıştır. Dolayısıyla soyut renkler (özellikle de ürün ambalajları üzerinde kullanılanlar) açısından genelleme yaparak bunların hiçbir surette özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olamayacaklarını kabul etmek günümüz teknolojisinde ortaya çıkan yeni marka türlerinin tescili açısından büyük bir engel oluşturacaktır. Zira kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılmış

---

[779] Zira rengin ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığı hususunda ortalama düzeydeki tüketicinin algısı belirleyici olacaktır. Bu durumda özellikle renkler hususunda, tüketicilerin algılarının zamanla değişebileceği de unutulmamalıdır.

[780] Renk kombinasyonlarından söz edebilmek için mutlaka iki rengin bir araya gelmiş olması yeterli olmayacak, kombinasyonun varlığı için kullanılan renklerin hangi oranda kullanıldığı da önem taşıyacaktır. Zira iki rengin kullanım oranının %99-%1 olması durumunda artık bir renk kombinasyonundan değil, tek rengin kullanımından söz edilecektir. Lakin renk kombinasyonundan söz edebilmek için renklerin ne oranda kullanılması gerektiğine ilişkin kesin veriler de bulunmamaktadır. Burada önemli olan ilgili çevrenin ilk intibada birden fazla rengin kullanılmış olduğunu fark etmesidir. **ER,** s. 269, 270.

[781] Benelüks hukukunda da soyut renklerin herhangi bir kullanım şartı aranmaksızın özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olabilecekleri kabul edilmektedir. Nitekim Brüksel İstinaf Mahkemesi konuya ilişkin yakın tarihli bir kararında soyut rengin özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olabileceğini kabul etmiştir. Davada, Alken Maes firması bira emtiası için uluslararası kod sistemindeki karşılığını da belirterek mavi rengi marka olarak tescil ettirmiştir. Bu tescil sırasında, önceye dayalı kullanıma ilişkin herhangi bir delil de sunmamıştır. Mahkeme, *Libertel* kararına atıfta bulunarak, rengin özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olma hususunda istisnai koşulları taşıdığına ve tescil edilen rengin ilgili emtia açısından oldukça sıra dışı bir renk olduğuna hükmetmiştir. Bu sebeple mahkeme, InBew firmasının açmış olduğu hükümsüzlük davasının reddine karar vermiştir. Görüldüğü gibi, soyut renklerin bazı istisnai durumlarda herhangi bir kullanım olmadan özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olabilmeleri mümkündür. Brüksel İstinaf Mahkemesi, INBEW Belgium N.V. v. Alken Maes Brouwerijen N.V., No.2012/AR/1999. Karar için bkz. **MEMİŞOĞLU,** s. 232, dn. 349.

olduğunun ispatı oldukça güçtür. Sonuç olarak kanaatimizce, istisnai koşulların varlığı halinde soyut renklerin de özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olabilecekleri kabul edilebilecektir. Buna karşılık, kombinasyondan oluşan soyut renklerin özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olabilecekleri tek renkten oluşan soyut renklere göre daha fazla kabul görmektedir[782]. Nitekim TÜRKPATENT uygulamalarına bakıldığı takdirde de tek renkten oluşan renk markası başvurularının genel ilke olarak ayırt edici niteliğe sahip olmadıkları, bunların ancak kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabilecekleri, buna karşılık, renk kombinasyonlarının istisnai durumlar bulunmadığı sürece ayırt edici niteliğe sahip olabileceklerinin kabul edildiği görülmektedir[783].

Bu durumda, özellikle de tek renkten oluşan soyut renklerin marka olarak tescil edilmek istenmesi halinde, başvuru sahibinin çoğunlukla ilgili rengin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olduğunu ispat etmesi gerekecektir. Bunun ispatı için de birçok delil sunulabilecektir. Buna göre kullanım sonucu ayırt ediciliğin tespitinde, işaretin kullanıldığı malın pazar payı, kullanımın yoğunluğu ve coğrafi olarak yaygınlığı, kullanım süresi, işletme tarafından bu işaretin tanıtımı için yapılan harcamaların miktarı, işaretin kullanıldığı malın belli bir işletmeden geldiği kanaatine varan ilgili toplum kesiminin oranı, ticaret ve sanayi odalarının, diğer ticari ve mesleki örgüt ve kuruluşların beyanı gibi kriterler dikkate alınacaktır[784]. Burada öncelikle tescil edilmek istenen rengin markasal nitelikte kullanıldığının, diğer bir ifadeyle, malın ambalajı üzerinde yahut da mal veya hizmete yönelik olarak reklam sloganlarında, tariflerde, kataloglarda, mala eklenen evraklarda, tanıtım panolarında, internet sitelerinde malın/hizmetin kökenini gösteren ve mal/hizmeti diğer işletmelerin mal/hizmetlerinden ayırt eden ticari bir simge olarak kullanılmış olduğunun sunulması gerekir. Zira belirli bir rengin yine belirli mal veya hizmetler açısından yalnızca tanınmış olması kullanım sonucu ayırt ediciliğin kazanılması açısından yeterli olmayacaktır[785].

Burada marka olarak kullanılmak istenen rengin, ilişkili olduğu mal yahut hizmetler ile bağlantılı olarak kullanılmış olduğu gösterilecektir. Bunun yanı sıra, kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılabilmesi için söz konusu rengin

---

[782] Nitekim renk kombinasyonlarının ayırt edicilik gücünün tek renklere göre daha yüksek olduğu kabul edilmektedir. M. İ. K., 2021, s. 72.
[783] **ASAN/ÜNSAL/VATANSEVER,** s. 59, 60; M.İ.K., 2021, s. 69.
[784] Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Franz Attenberger, Judgement of the Court, Birleşik davalar C-108/97, C-109/97, 04.05.1999, https://curia.europa.eu/.
[785] **DOĞAN,** Soyut Renkler, s. 55.

kullanımının ve buna yapılan yatırım ve reklam harcamalarının o kadar yoğun olması gerekir ki tüketiciler bu rengi gördüklerinde bunun belirli bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini gösteren bir işaret olarak algılayabilsinler[786]. Kullanımın süresi hususunda da kesin bir süre belirtilmemekle beraber bu kullanımın uzun süre ve kesintisiz olması beklenmektedir[787]. Lakin her halükârda bu sürenin somut olayın özelliklerine göre değişebileceği kanaatindeyiz.

Başlangıçta ayırt edici niteliğe sahip olmayan soyut bir rengin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmasında ilgili çevrenin algısı oldukça önem taşımaktadır. Zira işaretin ayırt edici hale geldiğini belirleyecek olan bu çevrenin algısı olacaktır. Buna göre, marka sahibi, ilgili rengi, mal veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mal ya da hizmetlerinden ayırt etme için kullanmalı, aynı şekilde ilgili çevre de rengin kullanımını bu şekilde algılamalıdır[788]. İlgili çevrenin ne kadarının işareti marka olarak algılaması gerektiğine ilişkin kesin bir oran belirtilmemişse de burada işaretin ilgili çevrenin büyük bir kısmı tarafından marka olarak algılanması gerektiği kabul edilmektedir. Yine tescil edilmek istenen rengin yalnızca belli bir bölgede kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olması yeterli olmayacak, bu ayırt ediciliğin tüm Türkiye'de kazanılmış olduğunun ispat edilmesi gerekecektir.

Avrupa Birliği hukukunda da ilgili çevrenin ne kadarının bu işareti köken gösteren bir işaret olarak algılaması gerektiğine ilişkin net bir oransal rakam belirtilmemiştir[789]; bu durum her somut olay için ayrı ayrı incelenmektedir. Bir işaretin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanıp kazanmadığına ilişkin değerlendirmede yukarıda da belirtildiği gibi birçok kriter[790] göz önünde tutulmaktadır. Soyut rengin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olduğunu kanıtlamada kullanılacak en iyi yöntem buna ilişkin tüketici anketleridir.[791] Lakin her halükârda kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılmış olduğunu kanıtlamak EUIPO nezdinde tescil edilecek bir

---

[786] Lakin renk markalarına ilişkin reklamlar yapılırken kullanılan rengin faydalarına ilişkin reklam yapmaktan kaçınmak gerekir. Zira bazı reklamlar rengin marka olarak korunmasına zarar verebilecektir. Nitekim kullanılan rengin faydalarını öne çıkaran reklamlar rengin işlevsel olarak nitelendirilmesine sebep olabilecek ve bu durum da söz konusu rengin tesciline engel oluşturacaktır.

[787] Yargıtay 11. HD, 05.04.2004 T., 2003/9027 E., 2004/3569 K. sayılı kararı; Yargıtay 11. HD, 31.10.2002 T., 2002/9506 E., 2002/9693 K. sayılı kararı, https://www.lexpera.com.tr/.

[788] **ŞENOCAK,** Soyut Renk, s. 88.

[789] Alman hukukunda, kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılması için ilgili çevrenin %50'sinden fazlasının işareti bir işletmeyle bağlılık içinde algılaması gerekmektedir. **ARKAN,** s. 84; **ÇOLAK,** s. 42; **DOĞAN,** Kullanım Sonucu Ayırt Edici Güç Kazanma, s. 233; **MUTLUOĞLU,** s. 60; **DİRİKKAN,** s. 38; **TRILLET,** s. 9, dn. 84.

[790] Kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılmasında dikkate alınacak kriterlere ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. İkinci Bölüm, I. C. 2. *"Kullanım Sonucu Ayırt Ediciliğin Kazanılmasında Dikkate Alınacak Kriterler"* başlığı altındaki açıklamalar.

[791] **TRILLET,** s. 11.

işaret açısından oldukça zordur. Nitekim başlangıçta ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir işaretin EUIPO nezdinde tescil edilebilmesi için söz konusu işaretin tüm AB genelinde (üye ülkeler genelinde) kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olduğunun ispatlanması gerekecektir. Lakin geliştirilen birtakım yöntemlerle, AB'ye üye ülkelerin bazılarında kazanılmış olan ayırt ediciliğin diğer ülkeler nezdinde de geçerli olabileceği kabul edilmektedir[792]. Zira aksi takdirde, soyut rengin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olduğunun ispat edilip EUIPO nezdinde tescil edilmesi hemen hemen imkânsız hale gelecektir.

Renk markalarına ilişkin davalara bakıldığı takdirde ayırt ediciliğe ilişkin belirli koşulların sağlanması halinde renklerin marka korumasından faydalandırıldığını görmekteyiz. Buna göre; renk markasının uzun süre kullanılmış olması, rengin kullanıldığı malın başarılı satış rakamlarının olması ve rengin odak noktası olarak ele alındığı reklamların varlığı renklerin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmasında oldukça etkili olmaktadır[793]. Nitekim renklerin marka korumasından faydalandırıldığı davalarda da bu koşullar göz önünde bulundurulmuştur. Her ne kadar bu hususlar renklerin marka olarak tescili açısından kanunen aranan koşullar olmasa da soyut renk markası tescil ettirmek isteyenler açısından bu koşulların sağlanması oldukça önemlidir. Zira mahkemeler nezdinde başarı elde etmiş olan soyut renk markalarının çoğu uzun yıllardır kullanılmakta olup yine birçoğunun reklam ve tanıtımlarına da oldukça yüksek harcamalar yapılmıştır. Söz konusu koşullar, soyut renklerin marka korumasından faydalanabilmesi için tek ve yeterli koşullar olmamakla birlikte, bu koşulların sağlanmış olması bu marka türüne ilişkin davaların kazanılmasına oldukça yardımcı olmuştur. Lakin, bu koşulları nadiren de olsa ancak başarılı ve ünlü markalar sağlayabilmiştir. Zira özellikle de tek renkten oluşan soyut rengin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olduğunu ispatlayarak bu rengi marka tescilinden faydalandırmak ya da soyut renge ilişkin marka ihlali davalarını kazanmak marka sahipleri açısından kolay olmamaktadır.

c. İşlevsel Nitelikte Olmama

6769 sayılı SMK'nın 5/1-(e) bendinde ve 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 7/1-(e) ile 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi m. 4/1-(e) bentlerinde düzenlenen

[792] Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. İkinci Bölüm, I. C. 2. e. *"Coğrafi Alan"* başlığı altındaki açıklamalar.
[793] **TRAINA,** s. 1335.

işlevselliğe ilişkin tescil engelleri diğer geleneksel olmayan marka türleri açısından olduğu gibi soyut renklerin tescili açısından da büyük engel oluşturmaktadır. Özellikle de ABD hukukunda estetik işlevsellik olarak adlandırılan ve AB ve Türk hukukunda ise *"mala asli değerini veren şekil ya da başka bir özelliğini münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler"* şeklinde düzenlenen tescil engeline ilişkin uygulamada yaşanan zorluklar renk markalarının tescilini ciddi biçimde zorlaştırmaktadır.

İşlevsel nitelikte olan işaretler çoğunlukla ayırt edici nitelikten de yoksundurlar; fakat işlevsellik engelleri ayırt ediciliğin bir alt kategorisini oluşturmamaktadır. Zira işlevsellik engelleri ayrı bir bent halinde düzenlenmiştir ve ayırt ediciliğe ilişkin genel kural olan kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılması ile de bu engeller aşılamamaktadır. Bu sebeple, işlevselliğe ilişkin tescil engelleri ayırt edicilikten önce değerlendirmeye tabi tutulmalıdır, zira işlevsel nitelikte olan bir işaret kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olsa dahi marka olarak tescil edilemeyecektir. Dolayısıyla, tescil edilmek istenen rengin öncelikle işlevsel nitelikte olup olmadığının tespiti gerekmektedir.

İşlevsellik engellerine ilişkin yasaklardan biri teknik açıdan işlevsel olan işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceğine ilişkindir. Buna göre, tescil edilmek istenen renk, tescili istenen malın işlevini yerine getirmesi açısından bir fayda sağlıyor ise marka olarak tescil edilemeyecektir. Örneğin; yara bantlarında kullanılan kahverenginin, kiri göstermeme özelliği sebebiyle malın fonksiyonel açıdan zorunlu bir unsurunu oluşturduğu kabul edilmektedir[794]. Tescili istenen renk, malın kalitesine veya amacını gerçekleştirmesine herhangi bir katkı sağlamamalıdır. Aynı şekilde bir malda belirli bir rengin kullanılması, o malın kullanımı açısından da sahibine fayda sağlamamalıdır. Özellikle ABD hukukunda işlevselliğin tespitinde, rekabetin ne ölçüde etkilendiği de dikkate alınmaktadır. Diğer bir ifadeyle, tescil edilmek istenen rengin belirli bir kişinin tekeline bırakılması halinde, bu durumun rakip teşebbüsleri rekabette dezavantaja uğratıp uğratmayacağı dikkate alınarak değerlendirme yapılmaktadır. Bu durum soyut renk markalarının tescili açısından oldukça büyük öneme sahip *Qualitex* kararında belirtilmiştir. Kararda, kuru temizleme presleri için pedler üzerinde kullanılmak istenen yeşil-altın renk işlevsel nitelikte bulunmamış, buna karşılık marka tesciline engel oluşturan işlevselliğin yalnızca faydacı/teknik işlevsellikten ibaret olmadığı, ürünün işlevini yerine getirmesine herhangi bir katkı sağlamasa da bir rengin

[794] **ŞENOCAK,** Soyut Renk, s. 92.

münhasır kullanımının rakipleri önemli bir dezavantaja uğratması halinde, bu kullanımın yine işlevsel sayılabileceği kabul edilmiştir[795].

Bir rengin işlevsel olduğundan söz edebilmek için kullanılan rengin öncelikle köken gösterme dışında farklı amaçlara hizmet etmesi gerekir. Marka olarak tescil edilmek istenen bir renk köken gösterme işlevini yerine getirmiyor ise, bu durumda bu rengin malın kullanımına veya amacına herhangi bir katkı sağlayıp sağlamadığı yahut da malın kalitesini, verimini yahut da maliyetini olumlu yönde etkileyip etkilemediği dikkate alınmalıdır. Örneğin; cerrahi yara örtülerinde kullanılan pembe renk insan derisinin rengine çok yakın olduğu gerekçesiyle; telefon kulübeleri için tescil edilmek istenen sarı ve turuncu renkler, tüm ışıklandırma koşulları altında uzaktan dahi olsa rahatlıkla görünebilir oldukları gerekçesiyle; kulak tıkaçları için tescil edilmek istenen mercan rengi güvenlik kontrolleri sırasında daha görünebilir olduğu gerekçesiyle işlevsel bulunmuştur.[796]

Renk markalarının tescili ve korunması açısından ortaya çıkabilecek en önemli engel ise estetik işlevsellik engelidir. Zira estetik işlevselliğin tespitinde birçok mahkemenin farklı uygulamalar benimsediği görülmektedir. Türk hukukunda estetik işlevsellik, mehaz AB düzenlemelerine paralel olarak SMK m. 5/1-(e) bendinde, *"mala asli değerini veren şekil ya da başka özellikleri münhasıran içeren işaretler"* şeklinde düzenlenmiştir. Estetik işlevselliğin isminden yola çıkarak estetik açıdan çekici olan işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceklerini söylemek isabetli olmayacaktır. Nitekim kullanıldığı mala görsel açıdan çekicilik katacağı kaçınılmaz olan birtakım işaretler bulunmaktadır. Bunlara en iyi örnek de renklerdir. Herhangi bir rengi kullanıldığı mala görsel çekicilik kattığı gerekçesiyle marka olarak tescil etmemek, belirli koşulları sağladığı sürece her türlü işaretin marka olabileceğine izin veren SMK m. 4 hükmü ile de bağdaşmayacaktır. Ayrıca bu husus, geleneksel olmayan markaların tescilini de oldukça zora sokacaktır. Belli bir emek harcayarak farklı ve güzel bir tasarım yaratanları korumak yerine cezalandırma yoluna gitmek marka hukukunun ilkelerine de aykırı olacaktır. Dolayısıyla, estetik işlevselliğe ilişkin tescil engelini doğru uygulamak oldukça önemlidir. SMK m. 5/1-(e) hükmünün getiriliş amacına bakıldığında, bu hükümde işlevsel olan şekil yahut özellikleri sınırsız süreli marka hakkı ile değil, sınırlı süreli patent yahut tasarım hakkı ile koruyarak sonrasında kamuya

[795] Karara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Üçüncü Bölüm, I. B. 3. a. (2) *"Qualitex Kararı"* başlığı altındaki açıklamalar.
[796] Kararlar için bkz. TMEP, § 1202.05(b), July 2022.

mal etme düşüncesi yer almaktadır. Burada esasında kişiye fayda sağlayan özelliklerin herkesin kullanımına açık bırakılması isteği vardır, böylelikle de adil rekabet korunmuş olacak ve bu özellikler üzerinde tekel hakkı kurularak kimseye rekabette haksız bir avantaj sağlanmayacaktır.

Rekabetin korunması kaygısı tüm işlevsellik engelleri açısından oldukça önemli olsa da kanaatimizce estetik işlevselliğin tespitinde belirleyici bir rol oynamalıdır. Burada, bir renk yalnızca görsel açıdan çekici olduğu ve bu sebeple rakiplerine nazaran daha çok tercih edileceği sebebiyle estetik açıdan işlevsel olarak nitelendirilmemelidir.

Estetik işlevsellikte mekanik yahut da başka açıdan fayda sağlamayan; fakat rekabette herkesin kullanımına açık bırakılması gereken bir ihtiyaç söz konusudur. Bu ihtiyaç da görsel çekiciliğin herkesin kullanımına açık bırakılması şeklinde yorumlanmamalıdır. Gerçekten de bazı renkler hususunda kişilerde önceden mevcut olan birtakım ön yargılar vardır, bunlar bilişsel olabileceği gibi psikolojik de olabilir. Amerika'da renk markasına ilişkin olarak estetik işlevselliğin doğru bir şekilde uygulandığı bir karar *Brunswick* kararıdır[797]. Karar, dıştan takmalı tekne motorlarında kullanılan siyah rengin marka olarak tesciline ilişkindir. Mahkeme burada, siyah rengin ürünün işlevini yerine getirme hususunda herhangi bir fayda sağlamadığını; fakat söz konusu rengin her tekne ile uyum sağlayabileceği ve yine siyah rengin kullanılan motorları olduğundan daha küçük göstereceği gerekçeleriyle bu rengi ilgili emtia açısından işlevsel bulmuştur. Görüldüğü gibi burada görsel çekicilikten ziyade bu rengin kişilerde uyandırdığı etkiye dayanılmıştır, zira bu renk kullanıldığı ürünü olduğundan daha küçük gösterecektir. Aynı zamanda her tekne ile uyum sağlayabilecek bir renktir, zira burada kişilerin önceden belirli bir harcama yaparak satın aldıkları başka bir ürün söz konusudur. Siyah renk de birçok tekne ile uyum sağladığından motorlar açısından en çok tercih edilen renk olacaktır. Dolayısıyla, bu renk üzerinde tek bir kişinin münhasır kullanımı rakipleri dezavantaja uğratacaktır.[798]

Estetik işlevsellik doktrinini doğru şekilde uygulamayarak görsel açıdan çekici olan tüm işaretleri yasak kapsamına dahil etmek, yasağın uygulama alanını da oldukça genişletecek ve buna yönelik tespit objektif verilere dayanmayacaktır. Zira bir rengin göze hoş görünüp görünmediğinin tespiti tamamen sübjektif bakış açısı ile yapılabilecektir, nitekim herkesin beğendiği renk birbirinden farklıdır.

---

[797] Brunswick Corp. v. British Seagull LTD, 35 F.3d 1527 (Fed. Cir. 1994), https://casetext.com/.

[798] Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Üçüncü Bölüm, I. B. 3. c. *"ABD Hukukunda Renk Markaları Açısından İşlevsellik Engelleri"* başlığı altındaki açıklamalar.

d. Renklerin Tükenmesi Teorisinin Tescile Etkisi

Gerek ABD hukukunda gerek AB[799] gerekse de Türk hukukunda soyut renklerin tesciline ilişkin olarak öne sürülen en büyük engel renklerin tükenmesi teorisidir. Buna göre; doğadaki renkler sınırlı sayıda olduklarından belirli renkler üzerinde herhangi bir kişiye tekel hakkı tanınması durumunda rakip teşebbüsler söz konusu renkleri kullanamayacak ve renklerin tükenmesi ile karşı karşıya kalınabilecektir. Zira, bu teoriye göre, her ne kadar oldukça fazla sayıda renk tonu bulunsa da kişilerin algılayabileceği renk sayısı sınırlıdır.

Renklerin tükenmesi teorisi önemli mahkeme kararlarına da konu olmuştur[800]. Lakin renklerin tükenmesi nadiren gerçekleşebilecek bir olgudur. Renklerin tükenmesine yönelik olgunun çözümlenmesi için alternatif renk tonlarının mevcudiyetinin ispatlanması gerekmektedir. Doğada binlerce renk tonu bulunduğundan kişilerin kullanabileceği alternatif tonlar her zaman mevcuttur. Zira rakip teşebbüslerin tescil ettirebileceği alternatif renkler mevcut olduğu sürece renklerin tükenmesi olgusu da gerçekleşmeyecektir. Her ne kadar renk markalarına ilişkin benzerlik karşılaştırmasında aynı rengin birbirine çok yakın tonları arasında benzerliğin bulunduğu kabul edilse de[801], bir rengin oldukça fazla sayıda tonu bulunmakta ve birbirine çok yakın olmayan tonları ilgili çevre tarafından rahatlıkla ayırt edilebilmektedir.

Bunun yanı sıra, *Qualitex* kararında da belirtildiği üzere, renklerin tükenmesine yönelik problem işlevsellik engellerine ilişkin düzenlemelerle çözümlenebilmektedir. Zira renklerin tükenmesi teorisi ile de korunmak istenen adil rekabet düzenidir. Dolayısıyla burada önemli olan, kişiye rekabette avantaj sağlayan belirli renklerin tek bir kişinin tekeline bırakılarak tükenmemesi hususudur. Bu husus da işlevsellik engelleri ile çözümlenebilmektedir. Zira bir rengin işlevsel sayılması halinde, bu rengin kullanımının herkese açık bırakılması hususunda kamu yararı bulunmaktadır; diğer bir ifadeyle böyle bir renk tek bir kişinin kullanımına bırakılmayacağından diğer kişiler

---

[799] Nitekim EUIPO tarafından çıkarılmış olan Marka Kılavuzu'nda; doğada algılanabilir olan renk sayısının sınırlı olmasının belirli mal veya hizmetlere ilişkin olarak az sayıda marka tescilinin mevcut tüm renk yelpazesini tüketebileceği anlamına geleceği, bu durumun da piyasadaki rekabeti olumsuz yönde etkileyeceği belirtilmiştir. Bkz. EUIPO Guidelines, Part B, Sec. 4, C. 3, Ver. 1.0, 31.03.2023, s. 434.

[800] *Owens-Corning, Qualitex, Libertel, Heidelberger Bauchemie* kararları için bkz. Üçüncü Bölüm, I. B. 3. a. *"Soyut Renklerin Tesciline İlişkin Önem Arz Eden Kararlar"* başlığı ile Üçüncü Bölüm, I. C. 6. *"Renk Markalarına İlişkin Önem Arz Eden Kararlar"* başlığı altındaki açıklamalar. Yargıtay da algılanabilen renk sayısının sınırlı olması sebebiyle soyut renklerin marka olarak tescil edilemeyeceğini belirtmiştir. Yargıtay 11. HD, 07.07.1997 T., 1997/3559 E., 1997/5443 K. sayılı kararı, **TEKİNALP,** Fikri Mülkiyet, s. 364, 365.

[801] M. İ. K., 2021, s. 292.

açısından da renklerin tükenmesi durumu söz konusu olmayacaktır. Örneğin; konuya ilişkin bir davada mahkeme, grafitten üretilen ve sinek balıkçılığında kullanılan kamışlar için yeşil rengi işlevsel bulmuştur[802]. Zira mahkemeye göre, kamışlar grafitten üretildiğinden ve grafitin doğal rengi de siyah olduğundan ancak birkaç koyu renk tonu ile siyah renk kapatılabilecektir. Bu sebeple de kullanılmak istenen yeşil renk tonu işlevsel bulunmuştur. Renklerin tükenmesine ilişkin argüman işlevsellik engelleri ile çözümlenebilmesine karşılık, alternatif renklerin varlığı işlevselliğin tespiti açısından belirleyici bir rol oynamamaktadır. Nitekim, bir rengin işlevsel olup olmadığı doğrudan alternatif renklerin mevcut olup olmamasına göre belirlenmemektedir[803]. Diğer bir ifadeyle alternatif renkler mevcut dahi olsa bir renk işlevsel sayılabilecektir.

Gerçekten de birbirinden farklı oldukça fazla sayıda renk tonunun bulunması ve bir rengin birbirine uzak tonlarının ilgili çevre tarafından rahatlıkla algılanabilecek olması, yine bunun yanı sıra rekabette haksız avantaj yaratabilecek olan renk/renklerin tek bir kişinin tekeline bırakılmasının işlevsellik engelleri ile önlenebilmesi gibi hususlar neticesinde renklerin tükenmesi ile sıklıkla karşılaşılmayacağı kanaatindeyiz. Dolayısıyla, nadiren gerçekleşebilecek bir olgu sebebiyle, soyut renklerin daha en başından marka olarak tescil edilemeyeceği yönünde bir genelleme yapmak SMK m. 4'ün amacıyla da çelişki yaratacaktır. Buna karşılık, her somut olayda renklerin tükenmesi ihtimali de kamu yararı gerekçesiyle göz önünde bulundurulmalıdır.

6. Renk Markalarına İlişkin Önem Arz Eden Kararlar

a. ABAD Tarafından Verilmiş Olan *Libertel* Kararı

Soyut renklerin hangi koşullar altında marka olarak tescil edilebileceğine ilişkin ilkeler getiren ve hala da yerel ofisler ile mahkemeler açısından öncü nitelik taşıyan karar, ABAD tarafından verilmiş olan *Libertel* kararıdır[804]. Libertel Hollanda'da kurulu olan ve telekomünikasyon hizmetleri veren bir şirkettir. Bu şirket; Benelüks Marka Ofisi'ne yapmış olduğu bir başvuru ile 09, 35 ve 38. sınıflarda yer alan birtakım mal ve hizmetlerde kullanmak üzere turuncu rengi marka olarak tescil ettirmek üzere başvuruda bulunmuştur. Başvuruda markanın temsili için ayrılmış alan turuncuya boyanmış ve yine markanın tarifi kısmına ise yalnızca *"turuncu"* sözcüğü yazılmıştır. Lakin bu

[802] R.L. Winston Rod Co. v. Sage Mfg. Co., 838 F. Supp. 1396 (D. Mont. 1993), https://casetext.com/.
[803] İşlevsellik doktrinine ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. İkinci Bölüm, II. *"İşlevsellik Doktrini ve Bu Doktrinin Geleneksel Olmayan Markalar Bakımından Önemi"* başlığı altındaki açıklamalar.
[804] Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau, Judgement of the Court, C-104/01, 06.05.2003, https://curia.europa.eu/.

başvuru turuncu rengin tek başına ayırt edici niteliği haiz olmadığı ve yine tescil edilmek istenen bu işaretin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olduğunun da ispat edilemediği gerekçeleriyle reddedilmiştir. Daha sonra Libertel şirketi, bu ret kararına karşı temyiz mahkemesine başvurmuş; fakat temyiz başvurusu da aynı gerekçelerle reddedilmiştir. Bu ret kararına karşı da şirket, Hollanda Yüksek Mahkemesi'ne başvurmuş ve Hollanda Yüksek Mahkemesi de konuyu ABAD'ın önüne getirmiştir.[805] Burada ABAD'a yöneltilen ilk soru, tek başına bir rengin (soyut bir rengin) ayırt edici niteliğe sahip olup olamayacağına ilişkindir.

ABAD konuyu öncelikle, soyut bir rengin 89/104 sayılı Direktif'in 2. maddesi kapsamında marka olabilecek işaretlerden sayılıp sayılmadığı açısından ele almıştır. Zira yalnızca bu madde hükmünde belirtilen koşulları sağlayan işaretler marka olarak tescil edilebilecektir. Dolayısıyla, herhangi bir şekil yahut kontur olmaksızın tek başına kullanılan bir rengin marka olabilmesi için öncelikle bu rengin bir işaret teşkil etmesi, sonrasında ise bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt edebilmesi ve davanın görüldüğü dönemde yürürlükte olan mevzuat gereğince çizimle (grafikle) görüntülenebilir olması gerekmektedir. Mahkemeye göre, normal şartlarda renk nesnelerin bir özelliğini oluşturmaktadır; fakat bazı durumlarda tek başına bir rengin de belirli bir mal veya hizmete ilişkin olarak işaret teşkil etmesi de mümkündür. Bunun yanı sıra, mahkeme; *Sieckmann* kararında da belirtildiği üzere, işaretin özellikle görüntüler, çizimler yahut da diğer karakterler ile görsel olarak temsilinin sağlanması gerektiğini, böylelikle de çizimle gösterim koşulunun yerine getirilebileceğini belirtmiştir. *Sieckmann* kararı uyarınca; bir işaretin çizimle gösteriminin açık, kesin, bağımsız, kolayca erişilebilir, anlaşılabilir, kalıcı ve objektif olması gerekir. Mahkemeye göre bir rengin kalıcı bir şekilde muhafaza edilmesinin mümkün olduğu belirli ortamlar yaratılabilir; fakat soyut bir renk için yapılan marka başvurularında rengin kâğıt üzerine basılarak örneğinin sunulması halinde bu renk zamanın etkisi ile bozulmaya uğrayacaktır. Dolayısıyla, yalnızca renk örneğinin sunulması ile *Sieckmann* kararında belirtilen kalıcılık kriteri sağlanamayacak; böylelikle çizimle gösterim koşulu da yerine getirilemeyecektir. Buna ek olarak, mahkemeye göre, bir rengin sözcüklerle tarif edilmiş olması da yalnızca belirli durumlarda çizimle gösterim koşulunu sağlayabilecektir[806]. Lakin bu durum her zaman

[805] Libertel Kararı, para. 12 vd.; **OKUTAN NILSSON,** s. 585, 586.
[806] Libertel Kararı, para. 34, 35. OKUTAN NILSSON mahkemenin bu yorumuna katılmayarak renklerin sözcüklerle tarif edilmesinin tıpkı kokuların sözcüklerle tarif edilmesinde olduğu gibi kişiye göre farklılık

mümkün olmadığından, somut olayın koşullarına göre değerlendirme yapılmalıdır. Zira söz konusu tarif açık, kesin, bağımsız, kolayca erişilebilir, anlaşılabilir, kalıcı ve objektif olduğu sürece çizimle gösterim koşulu da yerine getirilmiş sayılacaktır. Buna karşılık mahkeme, rengin uluslararası kabul görmüş bir renk kodu ile tanımlanmış olmasını çizimle gösterim koşulunun sağlanması açısından yeterli bulmuştur, zira böylelikle *Sieckmann* kararında belirtilen kesinlik ve kalıcılık kriterleri de sağlanmış olunacaktır.[807]

Mahkeme konuyu sonrasında, tek başına bir rengin belirli bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt edebilmeyi sağlayıp sağlamadığı açısından ele almıştır. Zira 89/104 sayılı Direktif m. 2'de belirtilen bir diğer koşul da tescil edilmek istenen işaretin ayırt edici niteliğe sahip olması koşuludur. Mahkemeye göre; çekicilikleri sebebiyle renkler, genellikle reklam amaçlı kullanıldıklarından, teşebbüslere ilişkin belirli bir mesaj iletme yetenekleri oldukça düşüktür. Lakin mahkeme, bazı durumlarda soyut bir rengin de bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğerlerinden ayırt edebileceğini, bu sebeple, böyle bir işaretin köken gösterme fonksiyonuna sahip olabileceği ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etmiştir. Bütün bu sebeplerle, mahkeme soyut renklerin de 89/104 sayılı Direktif m. 2 uyarınca marka olabilecek işaretlerden sayılabileceklerini belirtmiştir.[808]

Mahkeme daha sonra ise, kendisine yöneltilen bir diğer soru olan, soyut bir rengin marka olarak tescilinde, söz konusu rengin kullanımının kamuya açık bırakılması hususunda kamu menfaatinin bulunup bulunmadığının dikkate alınıp alınmaması gerektiğine ilişkin açıklamalarda bulunmuştur. Mahkemeye göre, mevcut teknolojiyi kullanarak çok fazla sayıda renk tonunu tanımlamak mümkündür. Lakin burada soyut renkten oluşan bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi hususunda dikkate alınması gereken ilgili çevrenin bakış açısı olduğu ve ilgili çevrenin de makul derecede bilgili, gözlemci ve dikkatli ortalama seviyedeki tüketicilerden meydana gelmiş olduğunun kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Mahkeme ayrıca; ortalama seviyedeki

---

yaratabileceğini, zira herkesin renge yönelik yapılmış olan tanımlamadan farklı bir sonuç çıkarabileceğini belirtmiştir. **OKUTAN NILSSON,** s. 587, dn. 26. Kanaatimizce de bu yerinde bir görüştür; çünkü ŞENOCAK'ın da belirtmiş olduğu gibi, renklerin algılanması aslında insanın bilinç düzeyinde meydana gelmekte; bu sebeple de rengin oluştuğu yer de insanın gözü değil, sinir sistemi diğer bir ifadeyle ruhudur. Dolayısıyla renk algısı sübjektiftir, varlığı insanların duyum araçlarına dayanır. Bu açıdan ele alındığında, rengin algılanışı kişiden kişiye değişebileceğinden aynı renge ilişkin farklı tanımlamalar yapılabilecek ve yine aynı şekilde, yapılmış olan bir renk tarifinden farklı çıkarımlar yapılabilecektir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. **ŞENOCAK,** Soyut Renk, s. 55 vd.

[807] Libertel Kararı, para. 29, 30.

[808] Libertel Kararı, para. 39 vd.

tüketicilerin de çeşitli renk tonlarına sahip malları nadiren karşılaştırma imkanına sahip olduklarını ve yine bu tüketicilerin ayırt edebilecekleri sınırlı sayıda renk tonunun bulunduğunu; bu sebeple de mal veya hizmetleri ayırt edebilme yeteneğine sahip renklerin sınırlı sayıda olduklarını ifade etmiştir. Bu sebeple, mahkemeye göre, doğada sınırlı sayıda bulunan renkler üzerinde kişilere marka hakkı tanınması halinde, az sayıda kişiye tüm renkler üzerinde tekel hakkı verilebilecek, bu husus da hem rekabeti olumsuz yönde etkileyecek hem de kamu menfaatini zedeleyebilecektir. Nitekim renkler üzerinde belli kişilere tekel hakkı tanınması piyasaya yeni girmek isteyen girişimciler önünde de bir engel oluşturacağından bu durumun ekonomik gelişmeleri de olumsuz yönde etkileyeceği ifade edilmiştir. Mahkeme bu sebeplerle, soyut renklerin marka olarak tescil edilmeleri hususunda kamu menfaatinin de mutlaka dikkate alınması gerektiğini; aynı türden mal veya hizmet sunan diğer teşebbüslerin çıkarları da göz önünde tutularak renkler üzerinde haksız kısıtlamalara gidilmemesi gerektiğini de ayrıca belirtmiştir.[809]

Mahkeme soyut renklerin hangi şartlar altında ayırt edici sayılabilecekleri sorusuna ilişkin olarak ise, öncelikle markanın asli fonksiyonunun köken ayırt etme fonksiyonu olduğunu, bu sebeple ayırt edicilik belirlenirken işaretin köken ayırt etme fonksiyonuna sahip olup olmadığı ile bu işarete ilişkin olarak ilgili çevrenin algısının ne yönde olduğunun belirlenmesi gerektiğini vurgulamıştır. Mahkemeye göre ortalama düzeydeki tüketicilerin soyut renk markalarına yönelik algısı ile sözcük yahut da diğer geleneksel markalara yönelik algısı farklıdır, zira tüketiciler sözcükten oluşmuş bir işareti gördüklerinde bunun köken gösteren bir işaret olduğunu rahatlıkla algılarken, bir malın veya mal ambalajı üzerinde gördükleri renkleri genellikle köken gösteren bir işaret olarak algılamazlar. Dolayısıyla mahkemeye göre soyut renkler özü itibariyle teşebbüslerin mal veya hizmetlerini diğerlerinden ayırt edebilme yeteneğine sahip değildir. Buna göre mahkeme, soyut bir rengin çok istisnai durumlar olmadığı sürece ve özellikle markanın kullanılacağı mal veya hizmetlerin sayısının çok kısıtlı olduğu ve ilgili pazarın çok özel olduğu durumlar hariç olmak üzere önceden herhangi bir kullanıma konu olmaksızın ayırt edici niteliğe sahip olamayacağını belirtmiştir. Buna karşılık mahkeme, her ne kadar soyut renklerin 89/104 sayılı Direktif m. 3/1-(b) gereği başlangıçta ayırt edici niteliğe sahip olamayacaklarını belirtse de ayırt ediciliğin yine aynı maddenin 3. fıkrasında düzenlenmiş olan kullanım sonucu kazanılabileceğini de

[809] Libertel Kararı, para. 44 vd.

ifade etmiştir. Bu durumda, marka olarak tescil edilmek istenen soyut bir renk, ilgili çevre nezdinde kullanılmış olduğu mal veya hizmete ilişkin olarak köken gösteren bir işaret olarak algılandığı takdirde kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olacaktır.[810]

ABAD'a yöneltilen bir diğer soru ise soyut bir rengin marka olarak tescil edilmek istenmesinde, tescili istenen mal veya hizmetlerin sayısının önem taşıyıp taşımadığına ilişkindir. Mahkemeye göre, soyut bir rengin çok fazla sayıda mal veya hizmet için yahut da yalnızca belirli bir mal veya hizmet için tescil edilmek istenmesi hususlarının tescil açısından önem taşıyıp taşımadığının somut olayın diğer tüm koşulları ile birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Mahkeme sonuç olarak, soyut bir rengin ancak kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabileceğini ve üye ülke mahkemelerinin bunu tespit ederken öncelikle markanın kullanımı olmak üzere, somut olayın diğer tüm koşulları ile birlikte ve her somut olay için ayrı ayrı değerlendirme yapmaları gerektiğini ifade etmiştir.[811]

Libertel kararından önce, soyut renk markalarına ilişkin başvurular, kullanılacakları emtianın belirli bir karakteristik özelliğini tanımladıkları yahut da ilgili sektörde sık kullanılmayan, sıra dışı olmadıkları gibi gerekçelerle reddedilmekte idi[812]. Soyut renklere ilişkin olarak ABAD tarafından verilmiş olan *Libertel* kararı ise, soyut renklerin marka olarak tescil edilebilmesine yönelik birtakım ilkeler ortaya koymuş ve yerel marka ofisleri ile diğer mahkemeler açısından öncü bir karar haline gelmiştir. Karardan da anlaşılacağı üzere, ilgili çevrenin renkleri köken gösteren bir işaret olarak algılama alışkanlığına sahip olmadığı, dolayısıyla da soyut renklerin özü itibariyle ayırt edici nitelikten yoksun oldukları kabul edilmektedir. Yine ayrıca mahkemeye göre, renklerin herkesin kullanımına açık bırakılması hususunda kamu yararı bulunmaktadır, zira kişilerin algılayabildikleri renkler sınırlı sayıda olduğundan az sayıda kişinin tüm renkler üzerinde tekel hakkı elde etmesi ve böylelikle de renklerin tükenmesi durumunun ortaya çıkabileceği, bu durumun da piyasadaki rekabeti olumsuz etkileyeceği ifade edilmiştir.

---

[810] Libertel Kararı, para. 61 vd.
[811] Libertel Kararı, para. 71, 72.
[812] Lakin birtakım istisnai kararlar da bulunmakta idi. Nitekim ABAD bir kararında, bitki yetiştiriciliği alanında, özellikle de tohum sektöründe teknik ve ticari danışmanlık hizmetleri alanında kullanılmak üzere (yalnızca 42. sınıf açısından) turuncu rengin soyut renk markası olarak tesciline izin vermiştir. Bkz. KWS Saat AG v. OHIM, Judgement of the General Court (Second Chamber), T-173/00, 09.10.2002, https://curia.europa.eu/.

b. İngiltere'de Verilmiş Olan *Nestle SA v. Cadbury* Kararı

Renk markalarına ilişkin başvurularda, sicilde gösterim açısından yalnızca renk örneğinin sunulması yahut da ilgili rengin sözcüklerle tarif edilmesi yeterli olmayacak, ayrıca bu rengin uluslararası kabul görmüş bir renk kodlama sistemindeki karşılığının da sunulması gerekecektir. Başvuru sahipleri çoğunlukla tescil ettirmek istedikleri rengin açık ve kesin olarak anlaşılabilmesi açısından renk örneği ve kodunun yanı sıra tescil ettirmek istedikleri renge ilişkin bir tarif de sunmaktadır. Lakin bazı durumlarda, renk kodu verilmiş olsa dahi, rengin ayrıca sözcüklerle tafininin sunulmuş olması birtakım karışıklıklara yol açabilmektedir. Örneğin; İngiltere'de verilmiş olan *Nestle SA v. Cadbury UK Ltd.* kararında[813]; Pantone 2685C renk kodu belirtilerek, mor rengin ilgili malların *"tüm görünen yüzeylerinde yahut da baskın renk olarak ambalajlarında"* kullanılacağı belirtilmiş ve başvuruda ayrıca bir dikdörtgen içinde söz konusu rengin görseli de sunulmuştur. Mahkeme, başvuruya ilişkin rengin tarifini ise belirsiz, kesinlikten uzak bulmuştur, zira söz konusu tarifte *"tüm görünen yüzeylerinde yahut da baskın renk olarak ambalajlarında"* denmek suretiyle seçenek sunan bir yaklaşıma gidilmiştir. Ayrıca tarifte kullanılmış olan *"baskın renk"* ibaresi, işaretin algısını sübjektif hale getirmekle birlikte yine bu ibare, başvuruda bilinmeyen birtakım farklı unsurların da bulunduğu anlamını taşımaktadır. Diğer bir ifadeyle, söz konusu tariften yola çıkılarak burada tek başına mor rengin değil, bir renk kombinasyonunun mevcut olduğu sonucu çıkarılabilecektir. Yine mahkemeye göre, başvuru sahibi tarafından yapılmış olan tarif, mor rengin ilgili mallar üzerinde nasıl kullanılacağını da açıkça göstermemektedir. Lakin mahkeme davayı yine de tek renkten oluşan bir marka başvurusu olarak ele almış ve burada mor renkten oluşan başvurunun tescil edilmek istenen emtia açısından ayırt edici nitelikte olup olmadığını değerlendirmeye tabi tutmuştur[814]. Buna göre, dosyaya sunulan deliller incelendiğinde, Cadbury şirketi mor

[813] Adalet Yüksek Mahkemesi, Société des Produits Nestlé S.A. v. Cadbury UK Limited, [2012] EWHC 2637 (Ch), 01.10.2012, (https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2012/2637.html), E. T.: 17.02.2021.

[814] Mahkemenin; rengin tarifinde yer alan belirsizliğe rağmen konuyu tek renkten oluşan marka başvurusu olarak ele almış olmasının yerinde olmadığı kanaatindeyiz. Zira renge ilişkin tarifte kullanılmış olan *"baskın renk"* ibaresi işaretin çok farklı biçimlerde kullanılmasına olanak sağlamaktadır, bu ibare ile yalnızca mor rengin kullanılmayacağı, farklı renklerin de tescile konu malların ambalajlarında kullanılıp yalnızca mor rengin baskın renk olarak öne çıkacağı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla burada yalnızca tek bir renge ilişkin başvurudan değil; farklı renklere ek olarak bir rengin baskın olarak kullanılacağı bir başvurudan söz etmek daha doğru olacaktır. Lakin kullanılacak olan diğer renkler de başvuruda belirtilmediğinden belirli bir renk kombinasyonunun varlığından da söz etmek mümkün değildir. Bu durumda mor rengin baskın olarak kullanılabileceği sınırsız sayıda seçeneğin mevcut olduğu söylenebilecek ve markanın bu şekilde tescil edilmesi halinde, marka hakkı sahibi kapsamı belirli olmayan sınırsız bir koruma elde edebilecektir. Dolayısıyla, burada marka olabilecek bir işaretten söz

rengi yalnızca sütlü çikolatalarında kullanmış olup diğer çikolatalarında bu rengi kullandığına dair bir delil sunamamıştır. Mahkemeye göre tüm çikolata türlerinin aynı temel özelliklere sahip olması aynı oldukları anlamına gelmemekte, sütlü çikolatalarla diğer çikolatalar arasındaki ayrım rahatlıkla yapılabilmektedir. Mahkeme burada ABAD tarafından verilmiş olan *Libertel* kararına atıf yaparak renkler üzerinde kişilere tekel hakkı tanınırken kamu menfaatinin de göz önünde bulundurulması ve haksız kısıtlamalara gidilerek piyasada yer alan rakip teşebbüsler aleyhine haksız rekabetin yaratılmaması gerektiğini belirtmiştir. Bu sebeplerle mahkeme, mor rengin yalnızca Cadbury'nin sütlü çikolataları açısından ayırt edici nitelik kazanmış olduğunu belirterek marka hakkı kapsamını yalnızca bu çikolata türü ile sınırlamıştır.

c. ABAD Tarafından Verilmiş Olan *KWS Saat* Kararı

Soyut renk markalarının tesciline ilişkin olarak verilmiş olan bir diğer önemli karar da *KWS Saat* kararıdır[815]. KWS faaliyet merkezi Almanya'da bulunan bir şirkettir. Bu şirket, 1998 yılında turuncu rengi tek başına; tohum işleme, kurutma tesislerinde, tarım, bahçecilik ve ormancılık ürünlerinde ve bitki yetiştiriciliği alanında özellikle de tohum sektöründe teknik ve ticari danışmanlık hizmetlerinde kullanmak üzere EUIPO nezdinde marka başvurusu yapmıştır. Şirketin markasını tescil ettirmek istediği sınıflar; 07, 11, 31 ve 42. sınıflardır. Söz konusu başvuru, 1999 yılında 40/94 sayılı Direktif m. 7/1-(b) gereği ayırt edici niteliğe sahip olmadığı gerekçesi ile reddedilmiştir. KWS şirketi ise bu ret kararına karşı itirazda bulunmuştur. Lakin itiraz başvurusu da aynı gerekçe ile reddedilmiştir. Bu ret kararına ilişkin açıklamada; başvurudaki rengin kullanılmak istenen sektör açısından olağan dışı olmadığı, nitekim ilgili sektördeki üreticilerin tohumlarının ilaçlama işlemine tabi tutulduğunu belirtmek amacıyla sıklıkla tohumlarını renklendirici maddeler ile boyadıkları, bu sebeple de tohumlar için renklendirici maddeler üreten işletmelerin dahi ortaya çıktığı, aynı zamanda başvuruya konu rengin orijinal olmadığı gerekçelerine yer verilmiştir. KWS şirketi bunun üzerine, Genel Mahkeme'ye başvurarak EUIPO tarafından verilmiş olan bu kararın iptalini istemiştir. Genel Mahkeme, şirketin başvurusunu kısmen kabul etmiştir. Mahkemeye göre; tescil edilmek istenen turuncu renk tonunun 07, 11 ve 31. sınıflarda yer alan

---

etmek mümkün değildir, zira kullanılmak istenen işaret sınırları belirli olmayan ve bütünlük arz etmeyen bir işarettir.

[815] KWS Saat AG v. OHIM, Judgement of the Court (Second Chamber), C-447/02 P, 21.10.2004, https://curia.europa.eu/.

mallar açısından kullanımı nadir değildir, bu sebeple kullanımının yaygınlığı dikkate alındığında, söz konusu işaretin tescili talep edilen malları diğer teşebbüslerin mallarından ayırt edemeyeceği belirtilmiştir. Buna karşılık mahkeme, söz konusu rengin 42. sınıfta yer alan hizmetler açısından ayırt edici niteliğe sahip olabileceğini ifade etmiş ve itirazı yalnızca bu sınıf açısından kabul edip diğer sınıflardaki mallar açısından yapılan itirazları reddetmiştir. Genel Mahkeme'nin bu kararına karşı da itiraz edilmiş; fakat yapılan bu itiraz da ABAD tarafından reddedilerek Genel Mahkeme'nin kararı yerinde bulunmuştur. Görüldüğü üzere, renklerin ayırt edici niteliğinin tespitinde de diğer tüm işaretlerde olduğu gibi tescil edilmek istenen mal veya hizmetler dikkate alınarak bir değerlendirme yapılmalıdır. Zira bir işaret belirli mal veya hizmetler açısından ayırt edici niteliğe sahip iken farklı mal veya hizmetler açısından ayırt edici niteliğe sahip olmayabilecektir. Aynı durum renk markaları için de geçerlidir[816].

d. ABAD Tarafından Verilmiş Olan *Heidelberger Bauchemie* Kararı

Soyut renkler yalnızca tek renkten oluşan işaretlerden ibaret değildir, herhangi bir şekil yahut kontur olmadan kullanılan renk kombinasyonları da soyut renklerin kapsamına girmektedir. Renk kombinasyonlarına ilişkin olarak ABAD tarafından verilmiş önemli bir karar da *Heidelberger Bauchemie* kararıdır[817].

Heidelberger Bauchemie şirketi, mavi ve sarı renkleri inşaat sektörüne ait birçok üründe kullanmak üzere marka olarak tescil ettirmek istemiş ve bu sebeple Alman Patent ve Marka Ofisi'ne başvuruda bulunmuştur. Başvuruda marka örneği olarak da içerisinde herhangi bir kontur olmadan dikdörtgen şeklindeki bir kâğıdın üst tarafı mavi alt tarafı ise sarıya boyanarak sunulmuş ve bu renklerin uluslararası kabul görmüş bir kod sistemi olan RAL sisteminde yer alan karşılıkları da ayrıca belirtilmiştir. Başvuruya ilişkin açıklamada ise; başvuruya konu markanın başvuru sahibinin kurumsal renklerinden oluştuğu ve bu renklerin akla gelebilecek her biçimde ve özellikle de ambalaj ve etiketlerde kullanılacağı belirtilmiştir. Alman Patent Ofisi, renklerin kural olarak marka olabilecek işaretlerden olduğunu kabul etmekle birlikte söz konusu

[816] Nitekim bazı renkler belirli mal veya hizmetler açısından tanımlayıcı nitelikte yahut jenerik hale gelmiş olabilir. Örneğin; maden suları uzun zamandır yeşil renkli şişelerde satıldığından bunlar açısından yeşil renk; limonlu içecekler açısından sarı renk, portakallı ya da mandalinalı içecekler açısından turuncu renk ayırt edici nitelikte olmayacaktır. **ÇOLAK,** s. 82. Dolayısıyla, tescili talep edilen rengin kullanılacak mal veya hizmet açısından tanımlayıcı veya jenerik olup olmadığı da her somut olaya göre ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

[817] Heidelberger Bauchemie GmbH, Judgement of the Court (Second Chamber), C-49/02, 24.06.2004, https://curia.europa.eu/.

başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksun olduğu gerekçesi ile reddetmiştir. Bunun üzerine, başvuru sahibi ret kararına itiraz ederek Alman Federal Patent Mahkemesi'ne başvurmuştur. Mahkeme, soyut renklerin 89/104 sayılı Direktif m. 2'de belirtilen çizimle (grafikle) gösterim koşulunu taşıyıp taşımadıkları hususunun belirsiz olduğunu, nitekim söz konusu hükümde yer alan çizimle gösterim koşulunun marka hukukunda tescilin ön koşulu olan *"kesinlik"* prensibini yansıttığını, soyut renkten oluşan bir işaretin ise bu prensibi karşılayıp karşılamayacağının şüpheli olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla mahkemeye göre, öncelikle tek renkten yahut da renk kombinasyonundan oluşan soyut renklerin Direktif m. 2 anlamında marka olabilecek işaretlerden sayılıp sayılmadığının tespiti gerekmektedir. Bunun yanı sıra, mahkeme yapılacak olan değerlendirmede, soyut bir rengin marka korumasından faydalanmasının yasal kesinlik koşulu ile ne ölçüde uyumlu olduğunun ve yine böyle bir işaret üzerinde belirli kişi/kişilere oldukça kapsamlı tekel hakkı tanınmasının mal veya hizmetlerin serbest dolaşımını ne derecede engellemiş olacağının da dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir. Bu değerlendirmeler ışığında mahkeme ABAD'a, soyut renklerin/renk kombinasyonlarının çizimle gösterimlerinin işarete ilişkin yazılı tarifin ve uluslararası kabul görmüş bir renk kodlama sistemindeki karşılıklarının sunulması ile sağlanıp sağlanamayacağı ve yine soyut renklerin 89/104 sayılı Direkftif m. 2 hükmünde yer alan işaret teşkil etme, köken ayırt etme ve çizimle (grafikle) gösterim koşullarını sağlayıp sağlayamayacaklarına ilişkin sorular yöneltmiştir.[818] Diğer bir ifadeyle, mahkeme ABAD'dan, soyut renklerin hangi koşullar altında Direktif m. 2 gereği marka olabilecek işaretlerden sayılabileceklerine ilişkin ön karar talebinde bulunmuştur.

ABAD ilk olarak, herhangi bir işaretin marka olarak tescili ile, piyasada yer alan diğer teşebbüslerin tescil edilmiş olan bu işaret hakkında kesin ve net bilgiye sahip olabilmeleri ve böylelikle de üçüncü kişilerin haklarının sınırını ve kapsamını da net olarak anlayabilmelerinin sağlandığını belirtmiş, bu sebeple de bir işaretin marka vasfına sahip olup köken gösterme fonksiyonunu yerine getirebilmesi için her zaman açık ve net bir şekilde algılanması gerektiğine işaret etmiştir. Dolayısıyla mahkemeye göre, işaretin çizimle gösteriminin de kesin ve kalıcı olması gerekir. Mahkeme bu sebeplerle, herhangi bir kontur veya şekil içermeyen soyut renk kombinasyonlarının çizimle gösterimlerinin renkleri önceden belirlenmiş ve yeknesak şekilde birleştiren sistematik bir düzen içinde oluşturulması gerektiğini belirtmiştir. Buna karşılık, davaya

[818] Heidelberger Bauchemie Kararı, para. 10 vd.

konu işarette olduğu gibi, şekil veya kontur olmaksızın yalnızca iki veya daha fazla rengin yan yana getirilmesi suretiyle oluşturulan işarete ilişkin olarak *"akla gelebilecek her biçimde"* şeklindeki bir ibarenin kullanımının Direktif m. 2'nin gerektirdiği kesinlik ve yeknesaklık niteliklerini taşımayacağı ifade edilmiştir. Zira mahkemeye göre işaretin bu şekilde gösterimi, tüketicinin belirli bir kombinasyonu algılamasına ve hatırlamasına izin vermeyecek ve bu da tüketicilerin hangi ürünü tercih ettiklerini kesin olarak bilmeden alışveriş yapmalarına sebebiyet verecektir. Yine aynı şekilde bu husus, marka hakkı sahibinin tescil edilenden çok daha fazla kombinasyon üzerinde hak sahibi olabilmesine ve tescil ile sağlanmış olan koruma kapsamının sınırlarının da haksız bir şekilde genişlemesine olanak sağlayacaktır. Nitekim dış hat çizgileri belirli olmadan ve bu şekilde tarif edilen bir gösterim, çok sayıda farklı kombinasyonun algılanmasına imkân sağlayacak ve bu durum da piyasada yer alan teşebbüsler ile yetkili makamların marka sahibine sağlanan korumanın kapsamını tam olarak algılayamamaları sonucunu doğuracaktır. Tüm bu sebepler neticesinde, mahkeme, renkleri önceden belirlenmemiş ve yeknesak şekilde birleştiren sistematik bir düzende olmayan ve birçok kombinasyonun algılanmasına sebebiyet veren işaretlerin Direktif m. 2'de belirtilen koşulları sağlamayacağını ifade etmiştir[819]. Sonuç olarak mahkemeye göre; herhangi bir şekil veya kontur olmaksızın tek başına bir renk veya renk kombinasyonundan oluşan soyut renkler Direktif m. 2'de yer alan koşulları sağladığı sürece marka olabilecek işaretlerden sayılacaktır. Lakin bunun yanı sıra mahkeme, bu işaretlerin bir mal veya hizmette kullanılmak üzere marka olarak tescil edilebilmeleri için ayrıca 89/104 sayılı Direktif m. 3'te yer alan koşulları da sağlamaları gerektiğini, bu sebeple de somut olaya ilişkin tüm koşulların, özellikle de tescil edilmek istenen mal veya hizmete ilişkin kullanımın ve kamu yararının da dikkate alınarak haksız kısıtlamalara gidilmemesi gerektiğine de değinmiştir.

---

[819] Her ne kadar mahkeme renk kombinasyonlarının önceden belirlenmiş ve yeknesak şekilde birleştiren sistematik bir düzen içerisinde gösteriminin sağlanması gerektiğine hükmetse de bunun ne şekilde gerçekleştirileceğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmamıştır. Lakin burada mahkemenin renk dağılımlarının oranından ve renklerin ne şekilde yerleştirileceğinden söz etmiş olduğu açıktır. Dolayısıyla, mahkemeye göre, herhangi bir şekil yahut kontur kullanılmaksızın soyut renk kombinasyonlarının marka olarak tescilinde, söz konusu renklerin neler olduğunun yanı sıra bu renklerin marka örneği içerisindeki konumları ve dağılım oranları gibi bilgilerin de sunulması gerekmektedir. Nitekim EUIPO tarafından tescil edilmiş olan bir renk kombinasyonuna ilişkin başvuruda; renklerin dağılımı ve birbirlerine olan oranının yarı yarıya olduğu, mavi rengin kırmızı rengin üzerinde yatay olarak durduğu ve çizgili/çubuklu bir bütün oluşturduğu açıkça tarif edilmiş ve bunun yanı sıra renklerin uluslararası bir renk kodlama sistemine göre karşılıkları da sunulmuştur. Söz konusu tescile ilişkin sunulmuş olan marka örneği şu şekildedir: , tescil no: 002177566, (https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic/1+1+1+1/100+100+100+100/2177566), E. T.: 19.02.2021. Bkz. **KARADENİZLİ,** s. 49, 50.

Heidelberger kararı soyut renk kombinasyonlarının tesciline ilişkin önemli bir karardır, nitekim bu karar sonrasında EUIPO'nun soyut renk kombinasyonundan meydana gelen markalara ilişkin uygulamaları şekillenmiştir. Zira EUIPO tarafından verilmiş olan sonraki tarihli bir kararda; *"ürünlerin ambalajının tüm görünür yüzeyine uygulanan hakim renk olan mor renk ile, ürünlerin ambalajının yazılı kısmına uygulanan hakim renk olan beyaz rengin kombinasyonu"* şeklinde tarif edilmiş ve marka örneği ile renk kodları sunulmuş olan bir başvuru; renklerin önceden belirlenmiş ve yeknesak şekilde birleştiren sistematik bir düzen içermediği, zira renk tarifinin çok belirsiz olduğu, söz konusu tarifin üçüncü kişilerin marka ihlaline ilişkin hakları belirlemesine imkan vermediği, bu sebeple de ayırt edici olmadığı ve çizimle gösterim koşulunun da sağlanamadığı gerekçeleri ile reddedilmiştir. Ret kararında; işaretin hem çizimle gösteriminin hem de tarifinin yer alması halinde her ikisinin de sistematik bir düzen içinde olması gerektiği, bu hususun ABAD'ın aramış olduğu kesinlik ve yeknesaklık koşulları ile de paralellik gösterdiği, lakin buna karşılık, başvuruda sunulan tarif ile çizimle gösterimin birbirinden oldukça farklı bir düzen içinde olduğu, bu durumun da ABAD'ın *Heidelberger* kararında önlemeye çalıştığı şey olan, işaretin kesinlikten uzak, belirsiz bir şekilde tarif edilmesi sonucunu doğurduğu ifade edilmiştir. Başvurunun reddine ilişkin yapılmış olan itirazda da Temyiz Kurulu yine aynı gerekçelerle ret kararını haklı bulmuştur.[820]

Görüldüğü gibi, bu kararlar ile marka tescili ile sağlanan korumanın konusunun ve kapsamının net olarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Özellikle, soyut renk kombinasyonlarındaki belirsizlik, belirli renkler üzerinde sağlanan tekel hakkının haksız bir şekilde genişlemesine sebep olabilecek, bu durum da piyasadaki rekabeti olumsuz yönde etkileyecektir. Dolayısıyla, soyut bir renk kombinasyonunun marka olarak tescilinde kombinasyondaki renklerin ne şekilde kullanılacağı ve kullanımdaki dağılım oranları net bir şekilde belirlenmelidir.[821] Lakin buna karşılık, her ne kadar soyut renk kombinasyonlarının özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olabilme şansları tek renkten

---

[820] EUIPO İkinci Temyiz Kurulu, R 1004/2006-2, 13.12.2006, karara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. **KARADENİZLİ,** s. 51, 52.

[821] Buna karşılık, Alman Federal Patent Mahkemesi vermiş olduğu bir kararında; renk kombinasyonları arasında renk dağılımının sunulması gerektiği yönünde bir koşulun tescili talep edilen işaretlerin soyut renk markaları olarak değil, biçim markaları olarak ele alınması sonucunu doğurabileceğini belirtmiştir. Karar için bkz. **EROĞLU,** s. 125, dn. 128. ŞENOCAK'a göre; renklerin konumları ve hangi oranda kullanılacakları gibi bildirimler markanın tescil prosedürünü güçleştirecektir. Zira, yazar bu bildirimlerin sübjektif izlenimlere dayandığını, bu sebeple de başvuru sahiplerinin sık sık yanılgıya düşeceklerini belirtmiştir. Yazar ayrıca, bu şekilde ilave bir şartın aranmasının, marka hakkını muhafaza edici şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespitinde de güçlük yaratacağını savunmuştur. **ŞENOCAK,** Soyut Renk, s. 102, 103.

oluşan soyut renklere göre daha yüksek olsa da soyut renk kombinasyonları da ayırt ediciliği çoğunlukla kullanım sonucu kazanmaktadır. Dolayısıyla, soyut bir renk kombinasyonunun marka olarak tescilinde de renklerin ne şekilde kullanılmış olduğu önem arz etmektedir. Soyut renk kombinasyonundan oluşan bir işarette renklerin konumu, düzenleniş biçimi ve dağılım oranlarına ilişkin kullanım ne şekilde gerçekleşmiş ise söz konusu renk kombinasyonu da aynen o şekilde tescil edilecektir. Bu sebeple, renk kombinasyonuna ilişkin başvuruda sunulan tarif de rengin kullanıldığı şekil ile uyumlu olmalıdır; aksi takdirde tarif ile rengin kullanılış biçimi birbiriyle uyumlu olmayacağından tescil başvurusu da reddedilebilecektir.[822] Nitekim soyut renklere ilişkin marka başvuruları genellikle önceki kullanıma dayalı olduğundan, bunların önce tescil edilip sonradan farklı şekilde kullanılmalarına uygulamada çok rastlanılmayacağı kanaatindeyiz. Zira bir işareti ilgili çevre nezdinde ayırt edici hale getirmek için ciddi anlamda emek harcamış, söz konusu işaretin tanınması için reklam ve yatırımlar yapmış bir kişinin, tescilden sonra işareti ilgili çevrenin yerleşik algısından farklı bir şekilde kullanabileceğine ilişkin ihtimal düşük olacaktır. Buna karşılık, ilgili çevrenin algısını değiştirmeyecek şekilde küçük farklar ile işaretin değiştirilerek kullanılması ihtimali her zaman mevcut olup tartışmaya açıktır[823].

e. ABAD Tarafından Verilmiş Olan *Red Bull* Kararı

Soyut renk markalarına ilişkin olarak ABAD tarafından yakın tarihte verilmiş olan *Red Bull* kararında[824] da yine *Sieckmann* kararında belirlenen kriterler göz önünde bulundurulmuş ve yukarıda açıklanan *Heidelberger* kararına atıf yapılmıştır. Karar, Red Bull şirketinin EUIPO nezdinde tescilli olan mavi ve gümüş renklerinden oluşan soyut renk kombinasyonu markasının hükümsüzlüğünün talebine ilişkindir. Red Bull şirketinin markası mavi ve gümüş renklerinden meydana gelen bir renk kombinasyonundan oluşmaktadır. Tescili istenmiş olan markaya ilişkin marka örneği de bir dikdörtgen üzerinde eşit yüzeylere sahip mavi ve gümüş rengin birbirine paralel ve yan yana getirilmesi suretiyle oluşturulan bir kombinasyon şeklinde sunulmuştur. Red Bull şirketi EUIPO nezdinde tescil başvurusunda bulunurken; markanın kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olduğuna dair belgeler ile kombinasyonu oluşturan

---

[822] **KARADENİZLİ,** s. 53, 54.
[823] Soyut renk markalarının kullanımına ilişkin tartışmalar için bkz. **ŞENOCAK,** Soyut Renk, s. 108 vd.
[824] Red Bull GmbH v. EUIPO, Judgement of the Court (Tenth Chamber), C-124/18 P, 29.07.2019, https://curia.europa.eu/.

renklerin uluslararası renk kodlama sistemindeki karşılıklarını sunmuş ve kombinasyona ilişkin tarifte de renklerin oranının yaklaşık %50-%50 olduğunu belirtmiştir. Söz konusu başvuru enerji içecekleri emtiası açısından yapılmıştır. Başvuruya konu işaret kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olduğu gerekçesi ile 2005 yılında tescil edilmiştir. Red Bull şirketinin bir diğer başvurusu da 2010 yılında yapılmıştır. Bu başvuruya ilişkin olarak sunulan marka örneği ve sınıf listesi de önceki başvuru ile aynı olup başvuruya ilişkin tarifte; mavi ve gümüş renklerinin birbirine eşit oranda uygulanacağı ve renklerin birbirine bitişik (yan yana) halde dizilmiş olduğu belirtilmiştir. Red Bull şirketinin ilk yapmış olduğu tescile ilişkin olarak 2013 yılında Polonya menşeli bir şirket tarafından, çizimle gösterim koşulu için aranan kriterlerin sağlanmamış olduğu ve başvuruya ilişkin tarifte yer alan renklerin %50-%50 şeklinde kullanılacağı yönündeki bir açıklamanın çok sayıda farklı kombinasyona olanak sağladığı gerekçeleri ile hükümsüzlüğü talep edilmiştir. Aynı şirket benzer gerekçelerle, Red Bull şirketinin ikinci tesciline ilişkin olarak da hükümsüzlük talebinde bulunmuş ve söz konusu marka başvurusunda yer alan tarifin ilgili çevre tarafından farklı şekillerde algılanabileceği, dolayısıyla markada kullanılan iki rengin ürünlere ne şekilde uygulanacağının belirli olmadığı, bu sebeple de çizimle gösterimin açık ve kesin olmadığını ileri sürmüştür. EUIPO İptal Birimi ise, hükümsüzlük taleplerini haklı bularak markalar açısından sunulmuş olan tariflerin çok sayıda kombinasyona olanak sağladıkları gerekçesiyle markaların hükümsüzlüğüne karar vermiştir. Red Bull şirketi bu kararlara karşı EUIPO Temyiz Kurulu'na başvurmuş; fakat Temyiz Kurulu da ABAD'ın *Heidelberger* kararına atıf yaparak markalar için sunulmuş olan tariflerin yeterince kesin ve yeknesak olmadığı kanaatine varmış ve yapılmış olan her iki itirazın da reddine karar vermiştir. Daha sonra Red Bull şirketi bu karara karşı dava açmış ve konu AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından incelenmiştir. Genel Mahkeme de Red Bull tarafından açılmış olan davanın reddine karar vermiş ve Red Bull şirketi son olarak Genel Mahkeme'nin kararını temyiz ederek ABAD'a başvurmuştur.[825]

ABAD öncelikle, bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için o işarete sağlanacak olan korumanın konusunun ve kapsamının açık ve kesin bir şekilde belirlenebilmesine imkân tanıyan bir gösteriminin sunulması gerektiğine işaret etmiştir. Mahkeme ayrıca, marka örneği ile beraber bir tarif de sunuluyor ise, bu tarif ile marka örneğinin birbiriyle uyum içinde olması gerektiğini, söz konusu tarifin tescille elde

[825] Red Bull Kararı, para. 8 vd.

edilmek istenen korumanın konusunu ve kapsamını netleştirmeye yardım etmesi gerektiğini belirtmiştir[826]. ABAD, Genel Mahkeme'nin görüşlerine katılarak tescil edilmiş olan ilk markanın tarifinde marka oranlarına ilişkin olarak kullanılan *"yaklaşık"* ibaresini kesinliği sağlamaktan uzak bulmuş ve bu ibarenin çok sayıda farklı kombinasyona olanak sağladığını belirtmiştir. İkinci markanın tesciline ilişkin tarifin de ilgili çevre nezdinde çok farklı şekillerde algılanabileceği gerekçesiyle, mahkeme bu tarifin de kesinlik kriterini sağlayamadığını ifade etmiştir.[827] Bu sebeplerle mahkeme, *Heidelberger* kararına atıfta bulunarak dava konusu markalarda yer alan renklerin önceden belirlenmiş ve yeknesak şekilde birleştiren sistematik bir düzen içinde olmadıkları; dolayısıyla da çok sayıda farklı gösterime olanak tanıdıkları gerekçeleriyle çizimle gösterim koşulunun sağlanamamış olduğunu ifade etmiştir. Bunun yanı sıra, mahkeme; davacının soyut renk kombinasyonları açısından aranan renklerin önceden belirlenmiş ve yeknesak şekilde birleştiren sistematik bir düzen içinde olma koşulunun bu işaretleri figüratif marka haline dönüştüreceğine ilişkin iddiasına da katılmayarak söz konusu koşulun renklerin dış hatlarla belirlenmesinin şart olduğu anlamına gelmeyeceğini belirtmiştir[828]. Bu sebeplerle ABAD, Genel Mahkeme'nin vermiş olduğu kararı yerinde bularak, Red Bull şirketinin itirazlarını reddetmiştir.

Kararda, soyut renk kombinasyonundan oluşan markanın tescili için hem uluslararası renk kodları verilmiş hem de marka örneği ile beraber tarif de sunulmuş olmasına rağmen sicilde gösterim koşulunun sağlanamadığına hükmedilmiştir. Bu kararda da görüldüğü üzere, her ne kadar geleneksel olmayan markaların tescili hususunda geleneksel markalara ilişkin olanlardan daha ağır koşulların aranmayacağı belirtilse de uygulamada durum farklıdır. Zira, *Red Bull* kararında mahkeme her iki marka tesciline ilişkin tarifi de yetersiz bulmuş; fakat buna karşılık koşulun sağlanması açısından ne tür bir tarifin yeterli sayılacağı hususunda bir açıklama yapmamıştır. Bu husus da soyut renk kombinasyonlarını marka olarak tescil ettirmek isteyen kişiler açısından bir belirsizlik yaratmakta ve markanın tescilini oldukça güçleştirmektedir. Lakin hukuki kesinliğin sağlanması açısından soyut renk kombinasyonlarında aranan renklerin önceden belirlenmiş ve yeknesak şekilde birleştiren sistematik bir düzen içinde olma koşulu her ne kadar bu marka türünün tescilini külfetli hale getirse de ilgili koşulun aranmasının isabetli olduğu kanaatindeyiz. Zira bu koşulun soyut renk

[826] Red Bull Kararı, para. 37.
[827] Red Bull Kararı, para. 43, 44.
[828] Red Bull Kararı, para. 48.

kombinasyonlarından oluşan markaların koruma konularının kapsamını kesin olarak belirleyebilme açısından tamamen yeterli olup olmayacağı tartışmaya açık olsa da fayda sağlayacağı şüphesizdir. Nitekim bu koşul, belirli renkler üzerinde tekel hakkına sahip olan kişilerin bu haklarını kamu menfaatine aykırı olarak ve haksız şekilde genişletecek şekilde kullanmalarının önüne geçilmesine katkı sağlayacaktır. Lakin elbette ki, burada tescil edilenden farklı şekilde gerçekleştirilecek kullanımın markanın ayırt edici karakterini ne kadar değiştireceği de önem arz edecektir.

II. ÜÇ BOYUTLU MARKALAR

A. Genel Olarak Üç Boyutlu Markalar

Uygulamada en sık karşılaşılan geleneksel olmayan marka türlerinden biri de üç boyutlu şekillerden oluşan markalardır. İki boyutlu şekiller kâğıt üzerinde ifade edilebilen, çizimle görüntülenebilen işaretlerdir. Bu anlamda, resimler en sık kullanılan iki boyutlu işaretlerdendir. İki boyutlu işaretlerin yalnızca uzunluğu ve genişliği bulunmakta iken, üç boyutlu işaretlerinse uzunluk ve genişliğin yanı sıra derinliği de vardır. Bunlar hacimli cisimlerdir.[829] Üç boyutlu markalar geleneksel olmayan markalar arasında ayrı bir öneme sahiptir, zira Türkiye ve Avrupa'da geleneksel olmayan marka türleri arasında en çok tercih edilen üç boyutlu markalardır[830]. Burada tasarımcılar, farklı ve dikkat çekici bir şekil yaratarak ilgili çevre nezdinde akılda kalıcılığı arttırmayı ve böylelikle de pazarda mal/hizmetlerini daha kolay yoldan tanıtmayı ve bunların diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Üç boyutlu şeklin mutlaka malın ambalajından oluşması gerekmez, zira mal veya ambalajla herhangi bir ilgisi olmayan şekiller de üç boyutlu marka olarak seçilebilir. Örneğin; *"Toblerone"* marka çikolatalarının şekli gibi[831]. Yine üç boyutlu işaretler malın kendisinden oluşabileceği gibi, malın ambalajından da oluşabilir[832] yahut da bunlar dışında kalan ve köken ayırt etme işlevine sahip olmayan klasik şekiller (geometrik şekiller gibi) dışında kalan üç boyutlu şekiller de marka olarak tescil edilebilecektir. Bunun yanı sıra, tescil edilecek olan üç boyutlu şekil mal veya ambalajın bir kısmını da

[829] **ÖZDAL,** s. 109, 110.
[830] **KARASU,** Üç Boyutlu Markalar, s. 332; **KARADENİZLİ**, s. 58.
[831] *"Toblerone"* marka çikolatalar birbirine bağlı üçgenlerden oluşan bir çubuk şeklinde sunulmaktadır ve bu çikolata şekli açısından alışılmış, olağan değildir. **ÖZDAL,** s. 110.
[832] **YILMAZ, Lerzan;** "Üç Boyutlu Markalar", İstanbul Barosu Dergisi, Cilt:92, S. 1, Y. 2018, s. 15.

kapsayabilir[833]. Sonuç olarak, üç boyutlu şekillerin görünüm biçimleri şu şekilde sıralanabilecektir:

-İki boyutlu şekillerin üç boyutlu gösterimleri[834],

-Tescil edileceği sektörde yer alan sıradan mal veya ambalaj şekilleri ile bunlara uygulanan ayırt edici işaretlerin oluşturduğu kombinasyonlar,

-Tescil edileceği sektörde standart veya sıradan olmayan mal veya ambalaj şekilleri ile bunlara uygulanan ayırt edici işaretlerin oluşturduğu kombinasyonlar,

-Malın ambalajının üç boyutlu şekli,

-Doğrudan malın kendisinin şekli.[835]

Bunun yanı sıra, üç boyutlu şekiller tamamen soyut olarak da tasarlanabilirler. Eğer bu soyut tasarım kullanıldığı emtiaya ayırt edici nitelik kazandırıyor ise marka olarak tescil edilebilecektir. Örneğin; Yapı Kredi Bankası'nın *"va da"* reklamlarında kullanılan mor adam figürleri yahut da Arçelik reklamlarında kullanılan *"robot çelik"* de üç boyutlu marka olarak tescil ettirilebilir.[836]

B. ABD Hukukunda Üç Boyutlu Markalar

1. Genel Olarak

AB ve Türk hukukunda olduğu gibi ABD hukukunda da üç boyutlu şekillerin marka olarak tescili mümkündür. Zira Lanham Kanunu'nda marka olabilecek işaretler açısından sınırlı bir sayıma gidilmemiş ve ticarettte kullanıldığı yahut da kullanılma niyeti bulunduğu ve ayırt edici niteliğe sahip olduğu sürece her türlü işaretin marka olarak tescil edilebileceği kabul edilmiştir[837]. Lakin ABD hukukunda marka hakkı elde etmenin temel koşulu tescil edilmek istenen markanın ticarette kullanılmakta olduğunun gösterilmesidir. Buna göre; tescil edilmek istenen markanın ticarette kullanılmakta

---

[833] **KARAHAN, Sami:** Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, Mimoza Yayınları, Y. 2002, s. 25; **EROĞLU,** s. 115.

[834] Burada ayırt edici niteliğe sahip bir şeklin üç boyutlu gösterimlerinden söz edilmektedir. Bunların ayırt edici niteliğe sahip olmaları tescil edileceği mal yahut hizmetten bağımsız olmaları halinde mümkündür. Örneğin; elma şekli meyve emtiası açısından ayırt edici nitelikte değil iken, bilgisayar vb. mallar açısından ayırt edici nitelikte kabul edilmektedir. **KARADENİZLİ,** s. 59.

[835] **KARADENİZLİ,** s. 58; **MEMİŞOĞLU,** s. 250, 251.

[836] **YILMAZ,** Üç Boyutlu Markalar, s. 22.

[837] Lanham Kanunu § 45 (15 U.S.C. § 1127).

olduğu yahut da henüz kullanılmamış; fakat başvuru sahibinin söz konusu markayı ticarette kullanma niyetine sahip olduğunu göstermesi gerekir.[838]

Marka olarak tescil edilmek istenen işaretler açısından aranan bir diğer koşul ise ayırt edici niteliğe sahip olma koşuludur. Bazı markalar özü itibariyle (baştan itibaren) ayırt edici niteliğe sahip iken bazı markalar ise kullanım sonucu ayırt edici nitelik (ikincil anlam) kazanmaktadır. Üç boyutlu şekiller de tıpkı diğer geleneksel olmayan marka türlerinde olduğu gibi, çoğunlukla baştan itibaren ayırt edici niteliğe sahip olmadıklarından önce ek sicile tescil edilmekte, ikincil anlam kazandıktan sonra ise esas sicile tescilleri için başvuruda bulunulmaktadır. Zira, çoğu ürün şekli, başlangıçta köken ayırt etme işlevini gerçekleştirmek için oluşturulmamakta, zamanla satış ve tanıtım yollu yoğun kullanım sonucunda köken gösteren bir işaret haline gelmektedir[839].

ABD hukukunda da yine bir tasarım yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olduğu sürece tasarım hakkı ile de korunabilmektedir. Lakin marka hakkı sınırsız süre ile yenilenebilir bir hak olduğundan bir tasarımın/üç boyutlu bir şeklin marka hakkı ile korunması hak sahibine birtakım avantajlar sağlamaktadır. Üç boyutlu markalar geniş yorumlanmaktadır. Burada bir malın kendi şekli yahut da ambalajı da üç boyutlu marka olarak tescil edilebilirken, bir hizmetin sağlandığı yerin kendine özgü dış görünüşü (trade dress) de marka olarak korunabilmektedir[840]. ABD hukukunda *"ticari form (trade dress)"* adı altında geliştirilmiş olan kavram ile; hacim, biçim, renk ve renk kombinasyonları, doku, grafik ve hatta belirli satış tekniklerini de içermek üzere bir malın imajı veya genel görünümü kastedilmektedir[841]. Son yıllarda, ambalaj tasarımları, ürün yapısalı, bina tasarımları, kumaş tasarımı, renk bileşimleri, mağaza dekorasyon planları da ticari form kategorisi içerisinde değerlendirilmektedir[842]. Ticari formlar da

---

[838] Lanham Kanunu § 1, 15. U.S.C. § 1051(a), 1051(b), TMEP § 900, July 2022.
[839] **OYTAÇ,** Markalar Hukuku, s. 8.
[840] **KARAN/KILIÇ,** s. 30.
[841] **OYTAÇ, Kutlu;** "Marka Hukuku Korumasının Endüstriyel Tasarım ve Haksız Rekabet Hükümleri ile Birlikte Ele Alınması", FMR Dergisi, Y. 2003, S. 2, s. 62; **YASAMAN/YASAMAN,** SMK Şerhi, C. I, s. 152; **YILMAZ,** Marka Olabilecek İşaretler, s. 214.
[842] **OYTAÇ,** Üç Boyutlu Markalar, s. 31; **YASAMAN/YASAMAN,** SMK Şerhi, C. I, s. 152. AB ve Türk hukukunda ise ticari formların marka olarak tescil edilip edilmeyeceği hususunda açık bir hüküm bulunmamakla beraber malların ambalajlarının marka olarak tescil edilebileceği yasal düzenlemelerde kabul edilmektedir. Bununla birlikte doktrinde malların ambalaj şekillerinin marka olarak tescil edilebilmesinin bir sonucu olarak mal yahut hizmetlerin sunulduğu mağazaların da bu ambalaj kavramı içerisinde değerlendirilip marka olarak korunabileceği ifade edilmiştir. **YASAMAN/YASAMAN,** SMK Şerhi, C. I, s. 154. Nitekim ticari form kavramının en basit tanımı ile etiketler, ambalaj kağıtları, kaplar ve diğer paketlemeler olarak ifade edildiği belirtilmiştir. **ATAY, İlayda;** "Üç Boyutlu Markaların Hukuki Korunması", Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Y. 2014, s. 36. Mağaza dekorasyon planlarının marka olarak tescil edilebileceği ABAD tarafından verilmiş olan *Apple v. DPMA* kararı ile de kabul edilmiştir. Mahkeme mağazaların dekorasyon planlarının tasarım niteliğinde olduğuna, bunların ayırt edici niteliğe sahip olmaları şartıyla marka olarak tescil edilebileceklerine

marka olarak tescil edilebilmektedir. Dolayısıyla; bir mal yahut da servis hizmetinin genel görünümü ya da ambalajı marka olarak tescil edilebilecektir. Örneğin; Starbucks kafelerinin iç dizaynı ve menüsü kendine özgüdür, bu iç mimari tasarım, sunulan hizmet ve ürün kalitesi ile çeşitliliği toplu halde, bir bütün olarak ticari form korumasından faydalanabilmektedir. Zira burada, sunulan hizmet, mimari tasarım, ürün çeşitliliği bir bütün olarak Starbucks kafelerini diğer kafelerden ayırt etmeye yardımcı olmaktadır.[843]

Bunun yanı sıra, üç boyutlu şekiller hizmet markaları için de tescil edilebilmektedir. Bu durumda; bir binanın üç boyutlu konfigürasyonu, marka olarak kullanıldığı ve böylelikle köken gösteren bir işaret olarak algılandığı sürece hizmet markası olarak tescil edilebilecektir[844]. Benzer şekilde, üç boyutlu bir kostüm tasarımı eğlence hizmetleri için marka olarak kullanılabilecektir. Normal şartlarda, üç boyutlu bir şeklin fotoğrafı şeklin gösterimi için uygun kabul edilmektedir. Lakin, üç boyutlu bir bina tasarımının, bu binanın içerisinde yürütülen hizmetler açısından tescil edilmek istenmesi halinde, binanın yalnızca fotoğraflarının sunulması marka olarak algılanma açısından yeterli olmayacaktır. Zira sunulacak marka örneğinde; işaretin marka olarak algılanacak şekilde kullanıldığının gösterilmesi gerekir.[845]

2. ABD Hukukunda Üç Boyutlu Şekillerin/Ticari Formların USPTO Nezdinde Tescili

Üç boyutlu bir şeklin USPTO nezdinde tescil edilebilmesi için başvuruda başvurunun üç boyutlu marka için yapıldığının belirtilmesi ve üç boyutlu şeklin tek bir görselini içeren çiziminin sunulması yeterli kabul edilmektedir. Markanın kullanımı

---

hükmetmiştir. Dava, ünlü telefon ve bilgisayar markası Apple'ın yıllardır dünyanın her yerindeki perakende satış mağazalarında aynı dekorasyon planını kullanması ve bu dekoru Alman Patent ve Marka Ofisi nezdinde marka olarak tescil ettirmek istemesine ilişkindir. Nitekim Apple firması ilgili dekoru farklı ülkelerde marka olarak tescil ettirmiştir. Firmanın tescil talebinin Alman Patent ve Marka Ofisi tarafından reddedilmesi üzerine, firma ret kararının iptali istemiyle Alman Federal Patent Mahkemesi'ne başvurmuştur. Bunun üzerine mahkeme de ABAD'dan mağaza dekorasyon planlarının marka olarak tescil edilip edilemeyeceği hususunda görüş istemiştir. Apple Inc. v. Deutsches Patent- und Markenamt, Judgment of the Court (Third Chamber), 10.07.2014. Karara ilişkin bilgi için bkz. **YILDIZ, Burçak;** "Mağazaların Dekorasyon Planlarının Marka Olarak Korunması", Prof. Dr. Sabih Arkan'a Armağan, On İki Levha Yayıncılık, Y. 2019, s. 1411, 1412.

[843] **YILMAZ,** Marka Olabilecek İşaretler, s. 214.

[844] Örneğin; USPTO Temyiz Kurulu, üç boyutlu şekilde tasarlanmış kadın göğsü ve gövdesinden oluşan işaretin; başvuru sahibinin meme kanseri hastalar için hayır amaçlı bağış toplama ve eğitim hizmetleri verilmesine yönelik faaliyetlerde bulunan derneği açısından marka işlevi görmeyeceğine hükmetmiştir. Zira Kurul'a göre; bu işaretler marka olarak algılanmak yerine, başvuru sahibinin derneğinde yürütülen faaliyetlerin bir parçası olarak algılanabilecektir. In re Keep A Breast Found., 123 USPQ2d 1869, 1880 (TTAB 2017), https://tmep.uspto.gov/.

[845] TMEP, § 1301.02(c), July 2022.

sonucunda yaratılan ticari etkinin vurgulanması açısından, başvuru sahibinden markanın üzerinde yer aldığı nesneyi yahut da işaretin göründüğü konumu kesik çizgilerle çevreleyerek markanın konumlandırılışını gösteren bir çizim sunması istenebilecektir. Kesik çizgiler aynı zamanda işaretin bir parçası olarak tescil edilmek istenmeyen unsurlar için de kullanılacaktır. Burada başvuru sahibi kesik çizgileri hangi amaçla kullandığını açıklamasında belirtmelidir.[846] Tescil edilmek istenen üç boyutlu şeklin içinde renk unsuru bulunmuyorsa, şekle ilişkin tarifte herhangi bir renkten söz edilmemelidir, aksi takdirde tarif yanıltıcı olacaktır. Başvuru sahibinin markasında rengi bir unsur olarak kullanmaması durumunda siyah, beyaz bir çizim ve siyah, beyaz ve/veya gri renklerine atıfta bulunacak şekilde bir tarif sunabilecektir. Burada siyah, beyaz ve/veya gri renkleri tıpkı markaya dahil olmayan unsurları belirtmede kullanılan kesik çizgiler gibi yine tescil edilmek istenen markanın bir parçası olmayan alanları (arka plan, şeffaf alanlar gibi) belirtmek üzere kullanılır. Şeklin renk unsuru da içermesi halinde ise başvuru sahibi; işaretin çizimini renkli olarak yapmalı, renklerin isimlerini ve marka üzerinde ne şekilde konumlandırıldıklarını ve yine ayrıca tescil edilmek istenen markanın içerisinde renk unsurunun da yer aldığını belirtmelidir.[847] Başvuruda sunulacak olan çizim, işaretin fiilen kullanıldığı halini büyük oranda yansıtacak nitelikte olmalıdır. Bunu desteklemek için de işaretin fiilen kullanıldığı şeklini yansıtan bir numunesinin de sunulması gerekir. Bunun yanı sıra, iki boyutlu olarak tanımlanan ve kullanılan bir işaretin sicilde gösterimi için başvuruda bu işaretin üç boyutlu numunesinin sunulması kabul edilmeyecektir. Başvuru sahibi, markasını tek bir çizim ile yeterli şekilde gösteremeyeceğine inanıyorsa, markasının birden çok görüntüsünü içeren bir gösterimin kabul edilmesi için dilekçe verebilecektir.[848]

ABD hukukunda, marka tescilinin birtakım olgulara dayandırılması gerekir. Burada markanın ticari hayattaki kullanımı oldukça önem taşır. Zira başvuru sahibi, markasını ticari hayatta kullanıyorsa, burada kullanıma dayalı bir başvuru yapacaktır. Bu durumda marka, tescil edilmek istenen tüm mal veya hizmetlerle ilgili veya bunlarla bağlantılı olarak kullanılmış olmalıdır. Başvuruda, markanın ticari hayatta kullanıldığına dair bir beyan da bulunmalıdır. Burada başvuru sahibi, markanın fiilen kullanıldığı şeklini yansıtan bir numune sunacaktır. Buna karşılık, başvuru sahibinin markasını kullanım niyetine dayandırması da mümkündür. Bu durumda da başvuru

[846] TMEP, § 1011.04, July 2022.
[847] TMEP, § 807.07, 807.07(a), July 2022.
[848] TMEP, § 1202.02(c)(iv), July 2022.

sahibinin tescil ettirmek istediği markayı gelecekte kullanmaya dair ciddi bir niyetinin olduğunu göstermesi gerekir. Burada başvuru sahibinin başvurusu alınır; fakat başvuru sahibi tescilden önce markasını başvuruda belirtilen mal veya hizmetlerle ilgili yahut da bunlarla bağlantılı olarak kullanmaya başlamalı ve yine tescilden önce markasını tescil ettirmek istediği mal veya hizmetlerle bağlantılı şekilde kullandığını yansıtan bir numune de sunmalıdır. Markanın çizimine ilişkin bir fotokopinin sunulması geçerli bir numune olarak kabul edilmemektedir.[849] Özellikle ürün tasarımı şeklindeki ticari formlar yalnızca ikincil anlam (kullanım sonucu ayırt edici nitelik) kazanmaları halinde tescil edilebildiklerinden burada sunulacak numunenin yapılmış olan kullanımı doğru bir şekilde yansıtması oldukça önemlidir.

Ürün tasarımları ve ürün ambalajlarından oluşan ticari formların çizimle gösterimlerinde, tescil edilmek istenen markanın içerisinde yer almayan (örneğin işlevsel nitelikteki) unsurlar bulunamaz. Tescil edilmek istenen işaret ürün tasarımının yahut da ambalajının yalnızca bir bölümünü içeriyorsa, bu bölüm düz çizgilerle, tasarımın ya da ambalajın markada yer almayan kısmı ise kesik veya noktalı çizgilerle gösterilmelidir. Bu kesik yahut noktalı çizgilerle gösterilen kısım tescil edilmek istenen markanın bir unsuru olmadığından, incelemeyi yapacak olan uzman bu kısımları değerlendirmeye tabi tutmayacaktır. İstisnai bazı hallerde, bir markanın belirli unsurlarını noktalı veya kesik çizgilerle göstermenin uygun olmadığı durumlarda (örneğin bu unsurlar noktalı çizgileri okunaksız kılacak kadar küçükse veya noktalı çizgiler işaretin tasvirini belirsiz hale getirecekse), başvuru sahibi düz çizgiler de kullanabilecektir. Lakin bu durumda başvuru sahibi, bu unsurları tanımlayarak bu unsurların markanın bir parçası olmadıklarına ve uygun düştüğü ölçüde yalnızca markanın ürün üzerindeki konumunu gösterme amacıyla kullanıldıklarına dair bir açıklamada bulunmalıdır.[850]

Ticari formların çizimle gösterimi genellikle, tescil edilmek istenen işaretin yüksekliği, genişliği ve derinliğini gösterecek şekilde üç boyutlu olarak yapılmaktadır. Bu gösterimler çoğunlukla, ürün tasarımının yahut da ambalajının çizimle resimlendirilmesi şeklinde yapılmakta, lakin tasarımın yahut ambalajın bir fotoğrafı da çizimle gösterim için yeterli kabul edilmektedir. Hangi marka türü için başvuru yapıldığının net olarak anlaşılamaması halinde, incelemeyi yapacak olan uzman başvuru sahibinden çizimle gösterimin daha açık şekilde yapılmasını yahut da markaya ilişkin

[849] TMEP, § 904, July 2022.
[850] TMEP, § 1202.02(c)(i), July 2022.

tarifin düzeltilmesini isteyebilecektir. Başvuru sahibinin çizimi değiştirmesi gerekiyorsa, markaya ilişkin tarifin de buna uygun şekilde değiştirilmesi gerekir.[851]

Ticari formlara ilişkin başvurularda işarete ilişkin tarif de doğru bir şekilde yapılmalıdır. Yapılan tarif ile çizimle gösterim birbiriyle uyumlu olmalıdır. Eğer yapılan tarif net değilse, incelemeyi yapacak olan uzman, başvuru sahibinden net bir tarif talep etmelidir. Yapılacak olan tarifte önemsiz sayılabilecek hususlara yer verilmemelidir. Tarif, tescil edilmek istenen işaretin üç boyutlu bir işaret olduğuna ve ürün tasarımından/şeklinden ya da ambalajından oluştuğuna yahut da ticari formun bir hizmet (örneğin bir restoranın iç dizaynı) için tescil edilmek istendiğine ilişkin bilgileri içermelidir. Eğer mümkünse tarifte, markanın hangi unsurları içerip hangi unsurları içermediğine ilişkin bilgiler de verilmelidir. Tarifte, gösterimde kesik veya noktalı çizgiler var ise bunların neyi temsil ettikleri açıkça belirtilmeli ve kesik veya noktalı çizgilerle gösterilen unsurların tescil edilmek istenen işaretin parçası olmadıkları da ayrıca ifade edilmelidir. Gerçekte iki boyutlu bir işaret için yapılan başvurudaki gösterimin üç boyutlu bir işaret şeklinde yorumlanması halinde, başvuru sahibi yapacağı tarifte başvurunun iki boyutlu bir işaret için yapıldığını açıklığa kavuşturabilecektir.[852]

3. Ticari Form (Trade Dress) Kavramı

Lanham Kanunu gereğince; ticari formlar da marka olarak tescil edilebilecek işaretler arasındadır. Ticari form kavramı önceleri yalnızca ürün ambalajları açısından kullanılmakta iken, son yıllarda bir ürünün genel görünümünü, diğer bir ifadeyle tasarımını kapsayacak şekilde genişletilmiştir[853]. Dolayısıyla günümüzde ticari formlar; hacim, biçim, renk ve renk kombinasyonları, doku, grafik ve hatta belirli satış tekniklerini de içermek üzere bir ürünün imajını veya genel görünümünü ifade etmek üzere kullanılmaktadır. Dolayısıyla ticari form; bir ürünün tasarımını (ürünün şekli yahut da konfigürasyonunu); ürünün satıldığı ambalajı, ürünün yahut da ambalajının rengini ve varsa ürünün tadını içerebilecektir. Zira bu sayılanlar sınırlı sayıda değildir;

---

[851] TMEP, § 1202.02(c)(i), July 2022.
[852] TMEP, § 1202.02(c)(ii), July 2022.
[853] OYTAÇ'a göre; İsviçre Federal Mahkemesi tarafından herhangi bir malın veya ambalajının dış biçim ve şekillenişi olarak açıklanan *"Ausstattung (donatım)"* kavramı, esasen ABD Federal Mahkemesi ve Amerikan ortak hukuk doktrininde yerleşik olup TRIPS sonrasında fikri mülkiyet hukuku alanında Avrupa Birliği'nde de uygulanmaya başlanan ticari form (trade dress), yani *"ürüne verilen sonuçsal şekil"* ile eş anlamlıdır. **OYTAÇ,** Endüstriyel Tasarım, s. 62.

köken gösterme fonksiyonunu yerine getirdiği sürece farklı türdeki işaretler de ticari form oluşturabilecektir.[854]

Ticari formlar marka korumasının bir alt türü olarak kabul edilmektedir[855]. ABD hukukunda ticari formlar hem mallar hem de hizmetler açısından tescil edilebilmektedir. Hizmetler açısından tescil edilecek olan ticari formlar genellikle verilen hizmetin *"toplu görsel imajı"* şeklinde korunmaktadır. Örneğin; bir restoranın, dekoru, menüsü, hizmet tarzı toplu olarak ticari form şeklinde korunabilecektir[856]. Bunun yanı sıra, ticari formlar mal yahut hizmet tanıtımına ilişkin olarak yalnızca somut unsurlar ile ilişkili olup soyut unsurlar ile ilgilenmemektedir. Dolayısıyla; bir mal yahut hizmete yönelik oluşturulan pazarlama stratejileri ve temaları ticari formun konusuna girmeyecektir.[857] Lakin ticari form ile yalnızca göze görünen yanlar değil; işaret bilimi gereğince diğer duyu organlarımızla algılayabileceğimiz farklı yanlar da korunabilecektir[858].

Bunun yanı sıra, mimari eserler de özgün koşullar içermeleri halinde ticari form korumasından faydalanabileceklerdir . Örneğin; kentin simgesi haline gelmiş binaların (Chrysler Binası, Yankee Stadyumu, Empire State Binası gibi) ticari form olarak korunması söz konusu olabilmektedir. Bir binanın dış veya iç yüzü, bir uçağın kanatlar dahil dış yüzü hem patent ve tasarım hakkı ile hem de ticari form olarak korunabilmektedir. Dolayısıyla, *"mesaj ileten"* her şey ticari form oluşturabilmektedir. Lakin bir işaretin ticari form korumasından faydalanabilmesi için ayırt edici niteliğe sahip olması ve işlevsel nitelikte olmaması gerekir.[859]

ABD hukukunda, bir ürünün tasarımı, ambalajı yahut bir renk ya da başka bir işaret ticari form olarak tescil edilmek istendiğinde; başvuruyu inceleyecek uzman iki önemli noktayı dikkate alacaktır. Bunlardan birincisi tescil edilmek istenen ticari formun ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığı diğeri ise işlevsel nitelikte olup olmadığıdır. İşlevsel nitelikte olan işaretler genellikle ayırt edici niteliğe de sahip olmadıklarından, başvuruların reddi çoğunlukla her iki sebebe de dayanmaktadır.[860]

---

[854] TMEP, § 1202.02, July 2022.
[855] **YILDIZ,** Mağazaların Dekorasyon Planları, s. 1409.
[856] Özellikle franchise mal veya hizmetler genellikle ticari form kullanılarak sergilenmekte ve sağlanmaktadır. **OYTAÇ,** Üç Boyutlu Markalar, s. 16.
[857] **OYTAÇ,** Üç Boyutlu Markalar, s. 14, 15.
[858] **OYTAÇ,** Üç Boyutlu Markalar, s. 39. Bu sebeple yazar; ticari formlar için İngilizce'de kullanılan *"appearance"* sözcüğünün Türkçe karşılığı olarak *"görünüm"* yerine, görünmenin ötesinde bir kavram olan *"belirme"* sözcüğünün kullanılması gerektiğini ifade etmiştir. Zira yazara göre görünme yalnızca gözün görebildiğini ifade etmekte iken, *"belirme"* sözcüğü duyumsamayı da içine almaktadır.
[859] **OYTAÇ,** Üç Boyutlu Markalar, s. 27, 28.
[860] TMEP, § 1202.02, July 2022.

a. Ticari Formlar Açısından Ayırt Edicilik

Bir işaretin ticari form korumasından faydalanabilmesi için öncelikle ayırt edici niteliğe sahip olması gerekir. Böylelikle, ilgili çevre de bir üreticinin mal veya hizmetlerini diğer üreticilerin mal veya hizmetlerinden ayırabilecektir. Zira tüketiciler ürün ambalajlarından yola çıkarak satın aldıkları ürünün bildikleri firma tarafından üretildiğinden ve bu sayede de kalitesinden emin olmaktadırlar.[861]

ABD hukukunda bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için ya özü itibariyle (baştan) ayırt edici niteliğe sahip olması yahut da ikincil anlam (kullanım sonucu ayırt edici nitelik) kazanması gerekir. Burada markalar; ayırt ediciliklerine göre güçlüden zayıfa doğru belli kategorilere ayrılmıştır. *Abercrombie* kararı gereğince dört farklı marka türü bulunmaktadır; birincisi, hayali (fanciful) veya bağımsız (arbitrary) markalar, ikincisi; imalı (suggestive) markalar, üçüncüsü; tanımlayıcı (descriptive) markalar ve dördüncüsü ise; jenerik (generic) hale gelmiş markalardır[862]. Lakin bu karar ile belirlenen kategoriler sözcük markaları gibi geleneksel markalara rahatlıkla uygulanabiliyorken şekil/tasarım gibi geleneksel olmayan markalar açısından uygulanmaya çok elverişli değildir. Bunlar yalnızca bazı durumlarda ürün ambalajlarının biçim, imaj ve renklerine uygulanabilmektedir. Örneğin; domates şeklindeki bir kap, içerisinde domates bulunan ürünler açısından tanımlayıcı kategorisine sokulabilecektir.[863]

Bu noktada *Abercrombie* kararıyla belirlenen ölçütlerin tüm ticari formların ayırt edici niteliklerinin tespitinde uygulandığı söylenemeycektir. Ticari formlar genellikle ürün tasarımlarından (şekillerinden) oluşan ticari formlar ve ürün ambalajlarından oluşan ticari formlar olarak ikiye ayrılmakta ve ürün tasarımlarından oluşan ticari formların hiçbir surette özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olabilecekleri kabul edilmemektedir. Bunlar ancak kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabileceklerdir[864]. Dolayısıyla ticari formlar açısından ayırt ediciliği özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olabilecekler ve ancak kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabilecekler şeklinde ikiye ayırarak incelemek gerekmektedir.

---

[861] **OYTAÇ,** Üç Boyutlu Markalar, s. 21.

[862] Abercrombie Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976), https://casetext.com/. **ALBERT/LAFF/LAFF,** s. 32; **HACIMAHMUTOĞLU,** s. 78; **MARLAN,** s. 795 vd.

[863] **OYTAÇ,** Üç Boyutlu Markalar, s. 37.

[864] Bu durumda, örneğin, ürün tasarımı şeklinde kullanılan soyut bir rengin hiçbir zaman özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olamayacağı kabul edilmektedir.

b. Ticari Formların Özü İtibariyle Ayırt Edici Niteliğe Sahip Olup Olamayacağı Sorunu

(1) *Seabrook* Kararı

ABD hukukunda, ticari formların özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olup olamayacağının tespitine yönelik verilmiş olan birtakım önemli mahkeme kararları bulunmaktadır. Bunlardan ilki, ABD Gümrük ve Patent Mahkemesi tarafından 1978 yılında verilmiş olan *Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods, Ltd.*[865] kararıdır. Bu karar ile ortaya çıkan ölçütler de *Seabrook ölçütleri* olarak adlandırılmıştır. Bu davada mahkeme, ticari formların özü itibariyle ayırt edici olup olmadığının tespitine yönelik dikkate alınması gereken dört kriter öne sürmüştür. Birincisi; söz konusu ticari formun herkes tarafından ortak olarak kullanılan (olağan/sıradan) bir şekle yahut tasarıma sahip olup olmadığı; ikincisi; yine bu ticari formun belirli bir alanda tek ya da alışılmamış (eşsiz/olağan dışı) şekle yahut özelliğe sahip olup olmadığı; üçüncüsü; söz konusu ticari formun belirli bir mal açısından yaygın olarak kullanılan ve iyi bilinen süs niteliğindeki özelliğin sadece değiştirilmiş bir örneği olup olmadığı veya toplum tarafından ilgili mal açısından ticari form yahut süs olarak algılanıp algılanmadığı; dördüncüsü ise ticari formun kendisine eklenmiş birtakım sözcükler var ise bu sözcüklerden bağımsız olarak ticari bir etki yaratıp yaratmadığıdır. Belirtilen kriterler göz önünde bulundurularak ticari formun özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığı belirlenecektir. *Seabrook ölçütleri* ile, bir ticari formun özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olabilmesi için, bu ticari formu oluşturan tasarım/şekil yahut diğer unsurların kombinasyonu o kadar tek, alışılmışın dışında ve beklenmedik olmalıdır ki, ilgili çevre bu ticari formu gördüğü anda, başka herhangi bir ispata gerek kalmadan, bunun köken gösteren bir işaret olduğunu algılayabilsin. Zira alışılmış ve yaygın olarak kullanılan şekil, logo yahut ürün şekli veya ambalajı, ilgili çevre nezdinde söz konusu mal yahut hizmetin belirli bir ticari kaynaktan geldiği algısını yaratacak nitelikte olmadığından, bunlar özü itibariyle de ayırt edici niteliğe sahip olmayacaklardır.[866] Örneğin; Marlboro sigaralarının ticari formlarını mahkeme, Marlboro Man ve Marlboro Country'den önce, Amerika'nın batı kültürünün daha önce hiçbir sigara şirketi tarafından öne

[865] Seabrook Foods v. Bar-Well Foods LTD, 568 F.2d 1342 (C.C.P.A. 1978), https://casetext.com/.
[866] **SHPETNER,** s. 986, 987; **HACIMAHMUTOĞLU,** s. 83, 84; **BARNIWSKI, Jennifer L.;** "Trade Dress: Should Only the Secondary Meanning Trade Dress Standard Apply to Product Packaging? -Or Should Courts Continue to Use the Inherently Distinctive Standard?" Marquette Intellectual Property Law Review, Y. 2004, Vol. 8, Issue 1, s. 121.

çıkarılmadığı, ayrıca batı kültürü ve kovboylar ile sigaranın herhangi bir ilişki içerisinde olmadığı; dolayısıyla kullanılmış olan bu ticari formun benzersiz/tek olduğu ve bu sebeplerle de özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olduğuna karar vermiştir[867]. *Seabrook* kararıyla belirlenen ölçütler, sözcük markalarının dışında kalan markaların özü itibariyle ayırt edici olup olmadıklarının belirlenmesinde kullanışlı bir hal almış ve birçok mahkeme tarafından da uygulanmıştır.

Benzer şekilde, *Robarb, Inc. v. Pool Builders Supply of Carolinas, Inc.* kararında[868] *Seabrook ölçütlerine* dayanılarak, davacının yüzme havuzu temizleyicisi için yaratmış olduğu ticari form özü itibariyle ayırt edici bulunmuştur. Zira mahkeme; şeffaf şişe, koyu mavi sıvı, beyaz kapak ile beyaz baskı düzeninden oluşan kombinasyonun ayırt edici bir görsel izlenim taşıdığını belirtmiştir. Buna karşılık, *Turtle Wax, Inc. v. First Brands Corp.* kararında[869] yine *Seabrook ölçütlerine* dayanan mahkeme, davacının araba cilası ürünü için kullandığı çeşitli unsurların kombinasyonundan oluşan ambalajı özü itibariyle ayırt edici nitelikte bulmamıştır. Zira mahkemeye göre, davacının kombinasyonu, her ne kadar birebir aynı olmasa da otomotiv kimyasalları alanında halihazırda sıklıkla kullanılan unsurlardan türetilmiş bir kombinasyon niteliği taşımaktadır.

(2) *Two Pesos* Kararı

ABD hukuku açısından meşhur *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*[870] davasında; Yüksek Mahkeme, ticari formların ayırt ediciliğine ilişkin birtakım kriterler ortaya koyarak, tutarsızlıkların önüne geçmiştir. Nitekim bu davadan önce, mahkemeler arasında, ticari formların ayırt ediciliğinin tespitine yönelik olarak ne gibi hususların dikkate alınması gerektiğine ilişkin belirsizlikler bulunmaktaydı[871]. *Two Pesos* kararı gereğince; ticari formlar ya özü itibariyle ayırt ediciliğe sahip oldukları sürece yahut da ikincil anlam (kullanım sonucu ayırt edici nitelik) kazandıkları sürece marka hakkı koruması elde edebileceklerdir; fakat her iki ayırt ediciliğin de aynı anda bulunmasına gerek yoktur. Diğer bir ifadeyle, ticari formlar özü itibariyle ayırt ediciliğe sahipse,

---

[867] Philip Morris Inc. v. Star Tobacco Corp., 879 F. Supp. 379 (S.D.N.Y. 1995), https://casetext.com/.
[868] Robarb, Inc. v. Pool Builders Supply of Carolinas, Inc., 696 F. Supp. 621 (N.D. Ga. 1988), https://casetext.com/.
[869] Turtle Wax, Inc. v. First Brands Corp., 781 F. Supp. 1314, 22 USPQ2d 1013 (N.D. Ill. 1991), https://casetext.com/.
[870] Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 112 S. Ct. 2753, 120 L. Ed. 2d 615, 23 USPQ2d (BNA) 1081 (1992), https://casetext.com/.
[871] **OYTAÇ,** Üç Boyutlu Markalar, s. 32.

bunların ayrıca ikincil anlam kazandıklarının ispatına gerek duyulmayacaktır. Nitekim mahkeme de davaya konu Taco Cabana'nın restaurantının dekorunu (ticari formunu) özü itibariyle ayırt edici nitelikte bulduğundan, bu işaretin ayrıca ikincil anlam kazanmasına gerek olmadığına hükmetmiştir[872]. Lakin buna karşılık, mahkeme ticari formların ikincil anlamı ne şekilde kazanabileceklerini belirtmiş olmasına rağmen, bunların özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olup olmadıklarının tespitinin ne şekilde yapılacağı hususunda bir açıklama yapmamıştır. Bu sebeple, ticari formların hangi koşullar altında özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olacakları hususu birçok mahkeme kararına konu olmuş ve ortaya birbirinden farklı kararlar çıkmıştır. Yine bunun yanı sıra, *Two Pesos* kararı ile ürün ambalajı şeklindeki ticari formların özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olabilecekleri kabul edilmiş; fakat mahkemeler farklı türdeki ticari formlara bu mahkeme kararını nasıl uygulayacaklarını belirleyememişlerdir. Zira *Two Pesos* kararında yalnızca ürün ambalajlarından söz edilmiş; ürünün şekline, düzenleniş biçimine ve tasarımına atıf yapılmamış; diğer bir ifadeyle bunların özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olabileceklerine hükmedilmemiştir. *Two Pesos* kararı konuya ilişkin çok önemli ve öncü bir karar haline gelmiştir, zira bu karardan önce; birçok mahkeme ticari formların tescil edilebilmesi için ikincil anlam kazanmaları gerektiğine hükmetmekteydi; fakat bu karar ile kısmen de olsa ticari formların özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olabilecekleri kabul edilmiştir.[873]

(3) *Wal-Mart Stores* Kararı

Ticari formların ayırt ediciliğine ilişkin önemli bir karar da *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.* kararıdır[874]. Buna göre; Samara Brothers çocuk giysileri tasarımcısı ve üreticisi olarak bahar ve yaz sezonu için tasarlamış olduğu tek parça çizgili ve üzeri kalpler, çiçekler, meyveler ve bunun gibi dekoratif unsurlarla süslenmiş çocuk giysilerini satması için birkaç mağaza zinciri ile sözleşme imzalamıştır. Wal-Mart ise, Amerika'daki en büyük ve en tanınmış perakende mağazalarından biridir. Wal-Mart, kendi üreticilerinden biriyle anlaşarak, Samara Brothers'ın tasarlamış olduğu giysiler üzerinde çok az değişiklikler yaptırarak bu tasarımların oldukça benzer

[872] Mağaza dekorasyon planlarının ticari form olarak korunacağı *Two Pesos* kararı ile kabul edilmiştir.
[873] **BARNIWSKI,** s. 125, 126.
[874] Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 529 U.S. 205, 120 S. Ct. 1339 (2000), https://casetext.com/.

olanlarını ürettirip kendi mağazasında orijinal fiyatlarından daha düşük fiyatlara satmış ve bundan da yüksek gelir elde etmiştir. Kendi tasarımlarının taklitlerinin Wal-Mart mağazalarında satılmakta olduğunu öğrenen Samara Brothers ise, Wal-Mart'a karşı marka hakkının (ticari formunun) ihlaline dayanarak dava açmıştır.[875] Yüksek Mahkeme vermiş olduğu *Wal-Mart* kararında, ürün tasarımlarının (bir bütün olarak görünümlerinin/biçimlerinin) tıpkı renkler gibi[876] hiçbir zaman özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olamayacaklarını, bunların ancak ikincil anlam (kullanım sonucu ayırt edici nitelik) kazanmaları halinde ayırt edici niteliğe sahip olabileceklerini belirtmiştir. Zira mahkemeye göre; bir üründe tasarım kullanmanın amacı ilgili çevre nezdinde ürünün kaynağına işaret etmek değil, ürünü daha kullanışlı yahut çekici hale getirmektir. Yine mahkemeye göre, bir ürün tasarımının korunarak bu hakkın belli bir kişinin tekeline bırakılması, ticaretle uğraşan ve piyasaya yeni girmek isteyen kişiler için haksızlık yaratacaktır, zira böyle bir durumda, ürünün kaynağına işaret etme amacıyla değil de yalnızca estetik amaçlı olarak bir tasarımı piyasada ilk defa kullanan kişiye dahi koruma sağlanabilecektir. Bu kararda mahkeme ayrıca, *Two Pesos* kararı ile verilmiş olan, ticari formların özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olabileceklerine ilişkin kararın da ürün tasarımlarına ilişkin ticari formlar için geçerli olmadığına, ürün tasarımlarının ayırt edici niteliğe sahip olabilmeleri için ikincil anlam kazanmaları gerektiğine hükmetmiştir. *Wal-Mart* kararından sonra mahkemeler, ticari formlar açsısından ürün tasarımları ve ürün ambalajları arasında bir ayrım yapmak durumunda kalmışlardır. Mahkeme, *Wal-Mart* kararında; ürün tasarımı ile ambalajı arasındaki ayrımın yapılmasında kullanılacak ölçüt açısından da yol göstermiştir, buna göre; kararın konusunu oluşturan, üzeri kalpler, çiçekler, meyveler ve bu tip unsurlarla süslenmiş tek parça çizgili, yaz ve baharda giyilen çocuk giysisi ürün tasarımı şeklinde bir ticari formdur. Mahkeme ayrıca ürün tasarımı ile ambalajı arasındaki ayrımın kesin olarak tespit edilemediği hallerde, işaretin ürün tasarımı olarak nitelendirilmesi ve

[875] Karara ilişkin açıklamalar için bkz. **HACIMAHMUTOĞLU,** s. 100.

[876] *Wal-Mart* kararından önce, Yüksek Mahkeme tarafından verilmiş olan *Qualitex* kararında, ticari form kategorilerinden biri olan ürün renginin hiçbir zaman hayali, bağımsız veya imalı markalar gibi ilgili çevre nezdinde doğrudan marka olarak algılanamayacağı belirtilmiş idi. Her ne kadar burada renklerin ayırt edici niteliğe sahip olabilmeleri için ikincil anlam kazanmaları gerektiği yönünde açık bir ifade bulunmasa da mahkeme soyut bir rengin ancak zaman içinde ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılanabileceğini kabul etmiştir. *Qualitex* kararı için bkz. Üçüncü Bölüm, I. 3. a. (2) *"Qualitex Kararı"* başlığı altındaki açıklamalar.

böylelikle marka olarak tescil edilebilmesi için ikincil anlam kazanması gerektiğini de ayrıca belirtmiştir.[877]

Wal-Mart kararı, ABD hukuk doktrininde, ürün tasarımlarına yönelik marka korumasının kapsamını daralttığı ve işaret sahibini ürünün tasarımı için değil de yalnızca ürün ambalajı için marka tesciline yönlendirdiği gerekçeleriyle eleştirilmiştir[878]. Nitekim, ürün tasarımı ile ambalajını ayırt etmek pek de kolay olmadığından, *Wal-Mart* kararından bu yana, ürün ambalajları açısından da bunların özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olabileceklerine yönelik çok sayıda mahkeme kararı da ortaya çıkmamıştır.

(4) Konuya İlişkin Mevcut Uygulamalar

Yukarıda da açıklandığı üzere; ABD hukukunda, ticari formların özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olup olmadıklarına ilişkin tespitin ne şekilde sağlanacağı hususunda bir görüş birliği bulunmamaktadır. Özellikle *Two Pesos* ve *Wal-Mart* kararlarından sonra, ürün tasarımları şeklindeki ticari formların hiçbir surette özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olamayacakları kabul edilmektedir. Dolayısıyla, bunlar ikincil anlam kazanmadıkları sürece esas sicile tescil edilemeyecektir.[879] Buna karşılık ürün ambalajlarına, sözcük markalarında olduğu gibi Abercrombie ölçütleri[880] çoğunlukla uygulanmaktadır. Nitekim, tıpkı sözcük markalarında olduğu gibi, markanın bir türü olan ürünlerin ambalajları marka olarak kullanıldığı ürünün niteliği hakkında sonuca ulaşmak için insanın hayal gücünü kullanmasını ve düşünmesini gerektiriyorsa, bunlar imalı markalar kategorisinde sayılarak özü itibariyle ayırt edici kabul edilecek ve marka (ticari form) olarak tescil edilebilecektir. Buna örnek olarak, ABD Yüksek Mahkemesi, *Ambrit Inc v. Kraft Inc.* kararında; çubuklu dondurmaların ambalajları üzerinde yer alan mavi ve gümüş rengin ve yine ambalaj üzerindeki kutup ayısı figürünün birlikte bir bütün olarak soğuğu işaret ettiğinden imalı marka kategorisinde

[877] Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 529 U.S. 205, 120 S. Ct. 1339 (2000), https://casetext.com/; **HACIMAHMUTOĞLU,** s. 103.
[878] **HACIMAHMUTOĞLU,** s. 103.
[879] TMEP, § 1202.02(e), July 2022.
[880] Bkz. Üçüncü Bölüm, II. B. 3. a. *"Ticari Formlar Açısından Ayırt Edicilik"* başlığı altındaki açıklamalar.

sayılacağını ve böylelikle de özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olduğunu belirtmiştir[881].

Ürün tasarımlarından oluşan ticari formlara ise Abercrombie ölçütlerini uygulamak oldukça güçtür. Örneğin; *Krueger International, Inc. v. Nightingale, Inc.* kararında[882]; mahkeme Krueger'in sandalyesinin özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olduğunu kabul ederek, Nightingale'in bu sandalyenin oldukça benzer bir örneğini yapıp pazarlamasına engel olmuştur. Burada mahkeme Abercrombie ölçütlerinin ürün tasarımlarına uygulanmasının oldukça zor olduğunu vurgulamıştır. Zira, mahkemeye göre, Abercrombie ölçütlerinin uygulanması halinde, davaya konu sandalye şeklinin bir sandalye ima edip etmediğinin, yine bu şeklin sandalye açısından tanımlayıcı olup olmadığının yahut da bu şeklin yalnızca sıradan bir sandalyeden ibaret olup olmadığının belirlenmesi gerekir ki, bunların tespiti mantıkla çok bağdaşmamaktadır. Diğer bir ifadeyle, mahkeme, ne kadar güzel ve özel tasarlanmış olursa olsun, sandalye gibi endüstriyel bir ürünün kendi özelliklerinin önüne geçerek; yine kendi üreticisini gösterme amacıyla (köken belirtme amacıyla) hayali, imalı yahut da tanımlayıcı kategorilerinden birine tabi olamayacağını belirtmiştir. Zira, bu ölçütler daha çok sözcük, sembol gibi markaların özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığını belirlemek için kullanılmakta olup, yine ürün ambalajları açısından da rahatlıkla kullanılabilecektir. Söz konusu davada, mahkeme kendi ölçütünü yaratarak, her ne kadar somut olaydaki sandalye tasarımını oluşturan unsurlar estetik ve işlevsel amaçlı kullanılmış olsa da bu unsurların ayrı ayrı değil, bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve yine tasarımın özü itibariyle ayırt edici olup olmadığının tespitinin de işaretin bütünü üzerinden yapılması gerektiğini ifade etmiştir. Mahkemeye göre, bir tasarımın özü itibariyle ayırt edici olup olmadığının tespitinde, tasarımı oluşturan unsurlar ayrı ayrı ayırt edici niteliğe sahip olmasa da bu unsurların oluşturduğu kombinasyon bir bütün olarak özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olabilecektir.[883]

Görüldüğü üzere ABD hukukunda, sözcük, sembol gibi geleneksel markaların özü itibariyle ayırt edici niteliğinin tespitinde Abercrombie ölçütleri rahatlıkla uygulanırken, ticari formların özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olup olmadıklarının tespiti hususunda bir görüş birliği bulunamamıştır. Her ne kadar ürün

---

[881] Görüldüğü gibi mahkeme burada Abercrombie ölçütlerinden faydalanmıştır. Ambrit, Inc. v. Kraft, Inc., 812 F.2d 1531 (11th Cir. 1987), https://casetext.com/; karar için bkz. **HACIMAHMUTOĞLU,** s. 99.

[882] Krueger Intern., Inc. v. Nightingale Inc., 915 F. Supp. 595 (S.D.N.Y. 1996), https://casetext.com/.

[883] **SHPETNER,** s. 967.

tasarımı şeklindeki ticari formların özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olamayacakları kabul edilse de bunun aksi yönünde birtakım istisnai kararlar da bulunmaktadır[884]. Mahkemeler ticari formların türüne göre farklı ölçütler uygulayarak tespit yapmaktadır. Bazı mahkemeler, yalnızca ürün ambalajlarından oluşan ticari formların özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olup olmadıklarının tespiti için Abercrombie ölçütlerini uygulayıp ürün tasarımlarından oluşan ticari formlara bu ölçütleri uygulamaz iken, bazı mahkemeler ise herhangi bir ayrım yapmadan tüm ticari formlara Abercrombie ölçütlerini uygulamaktadır.

4. ABD Hukukunda Üç Boyutlu Markalar/Ticari Formlar Açısından İşlevsellik Engelleri

ABD hukukunda işlevsel nitelikteki işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceğine ilişkin tescil engeli hem Lanham Kanunu'nda[885] düzenlenmiş hem de içtihat hukukunda oldukça uzun süredir uygulanmaktadır. Zira işlevsel nitelikteki işaretler tıpkı AB ve Türk hukukunda olduğu gibi, kullanım sonucu da ayırt edici nitelik kazanamamaktadır.

USPTO'nun uygulamalarına bakıldığı takdirde, Kurum'un işlevselliğin tespiti hususunda rekabetin korunmasına yönelik ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak yapılmış olan geleneksel tanımdan hareket ettiği görülebilecektir. Bu tanıma göre; bir ürün özelliği ürünün kullanımı veya amacı için esaslı ise veya bu özelliğin kullanımı ürünün maliyetini veya kalitesini etkiliyor ise işlevselliğin mevcudiyetinden söz edilebilecektir. Yine marka hukukunun, herkesin kullanımına açık bırakılması gereken faydalı bir özelliği tek bir kişinin tekeline bırakarak rekabeti engellemeyeceği, aksine amacın rekabeti teşvik etmek olduğu; bu sebeple de patent yahut da tasarım hakkı ile sınırlı süre ile korunabilecek bir buluş yahut da tasarım üzerinde belli kişiler lehine sınırsız süreli tekel hakkının tanınmaması gerektiği ifade edilmektedir[886].

İşlevsellik engelleri şekil markalarının tescili açısından ayrı bir öneme sahiptir. ABD hukukunda şekiller açısından işlevsellik tespiti diğer geleneksel olmayan marka türlerinin (ses, koku veya tat markası gibi) aksine, şeklin belli unsurlara ayrılması

[884] Karar örneği için bkz. Krueger Intern., Inc. v. Nightingale Inc., 915 F. Supp. 595 (S.D.N.Y. 1996), https://casetext.com/.
[885] Lanham Kanunu § 2, 14, 23, 33 [15 U.S.C. § 1052(e)(5), (f), 1064(3), 1091(c) ve 1115(b)].
[886] Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159, 115 S. Ct. 1300 (1995), https://casetext.com/.

suretiyle yapılmaktadır[887]. Tespit yapılırken şeklin faydalı unsurları dikkate alınmaktadır. Buna karşılık tespitin, tescil edilmek istenen şeklin bütünü üzerinden yapılabilmesi de mümkündür. Şekle ilişkin unsurların ayrı ayrı analiz edilmesi işlevselliğin tespiti açısından önem taşımaktadır. Lakin, şekli oluşturan unsurların ayrı ayrı faydalı nitelikte olması ilgili şeklin doğrudan işlevsel sayılacağı anlamına da gelmeyecektir[888]. Örneğin; konuya ilişkin bir davada, davalı taraf davacının gitar şeklinin işlevsel nitelikte olduğunu; dolayısıyla da marka korumasından faydalanmaması gerektiğini iddia etmiş; fakat mahkeme ilgili şeklin işlevsel birtakım özelliklere sahip olmasına rağmen bir bütün olarak benzersiz ve olağan dışı bir şekle sahip olduğuna, ayrıca kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olduğuna, bu hususların da işlevselliğin bertaraf edilmesi ve şeklin marka korumasından faydalandırılması açısından yeterli sayılacağına hükmetmiştir[889].

Teknik işlevselliğin tespiti açısından ABD hukukunda belli birtakım kriterler göz önünde bulundurulmaktadır. Bunlardan bir tanesi ilgili tasarıma yönelik olarak yapılan reklam ve tanıtımlardır. Her ne kadar USPTO tarafından çıkarılan Kılavuz'da, başvuru sahibi tarafından tasarımının faydalı/işlevsel yönlerini öne çıkaran reklam yahut tanıtımların yapılmış olmasının, işlevselliğin mevcudiyetine ilişkin güçlü kanıt teşkil edeceği belirtilmiş olsa da uygulamada bu durum, genellikle ilgili çevre nezdinde, *"yalnızca tasarımı şişirme"* amaçlı yapıldığı yönünde algı yarattığından çok fazla dikkate alınmamaktadır[890]. Örneğin; kapaklı barbekü şeklinin tesciline yönelik bir marka başvurusunda, Kurul, başvuranın tanıtım broşürlerinde şeklin faydalı yönleri öne çıkarılmasına rağmen, piyasadaki mevcut mangal şekillerinin başvuranın ürünü kadar iyi çalışmayacağına yönelik bir kanıt bulunmadığı gerekçesiyle ilgili şekli teknik açıdan

---

[887] **HYMAN, Midge/CHUNG, Hannah;** "Registration and Enforceability of Non-Traditional Trademarks in the United States", The Computer & Internet Lawyer, Y. 2005, Vol. 22, Number 11, s. 31.

[888] Buna karşılık uygulamada, şeklin unsurlarının işlevsel olması durumunda, bu unsurların yarattığı bütünün işlevsel olmayabileceği yönündeki savunmalar pek kabul görmemektedir. Bkz. Elmer v. ICC Fabricating Inc., 67 F.3d 1571, 1579-80, 36 USPQ2d 1417, 1422-23 (Fed. Cir. 1995), https://casetext.com/; R.M. Smith, Inc., 734 F.2d 1482, 1484, 222 USPQ 1, 2 (Fed. Cir. 1984), https://casetext.com/; TMEP, 1202.02(a)(v), July 2022; **MEMİŞOĞLU,** s. 579.

[889] Gibson Guitar Corp. v. Paul Reed Smith Guitars, LP, 311 F. Supp. 2d 690 (M.D. Tenn. 2004), https://casetext.com/. **HYMAN/CHUNG,** s. 31.

[890] Buna karşılık, başvuru sahiplerinin yapmış oldukları reklam veya tanıtımlarda tasarımlarının faydalı özelliklerini şişirdikleri (abarttıkları); dolayısıyla da bunların işlevsellik engellerine ilişkin tespitte dikkate alınmaması gerektiğine yönelik iddialarının, yapılan tanıtımlarda tasarımlarının faydalı özelliklerinin açıkça vurgulanmış olduğu hallerde, USPTO tarafından reddedileceği de ayrıca ifade edilmiştir. TMEP, § 1202.02(a)(v)(B), July 2022.

işlevsel bulmamıştır[891]. Buna karşılık, AB hukukunda ise bu yönde yapılan tanıtımlar işlevsellik engelleri açısından daha fazla öneme sahiptir. Zira Avrupalı tüketicilerin ürün hakkında verilen bilgileri daha fazla ciddiye aldıkları kabul edilmektedir. Bu durumda markanın tescili açısından ilgili çevrenin algısı oldukça önemli olduğundan[892], bu tanıtımların hangi pazarda yapılmış olduğu (ABD veya AB pazarı) ve dolayısıyla da ilgili çevrenin algısının ne yönde olduğuna dikkat etmek gerekecektir.[893] Örneğin; üzerinde kabartma şeklinde belirli bir desene sahip kâğıt havlunun üç boyutlu şekline ilişkin başvuru EUIPO tarafından ayırt edici niteliğe sahip olmadığı ve kullanım sonucu ayırt edici nitelik de kazanmamış olduğu gerekçesiyle reddedilmiştir. İlk derece mahkemesi de bu kararı onamış ve kâğıt havlu üzerinde yer alan kabartma şeklindeki desenlerin ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılanmayacağına hükmetmiştir. Zira mahkemeye göre tüketiciler, bunları daha çok kâğıt havlunun emici özelliğini ve dolayısıyla da kalitesini arttıran özellikler olarak algılayacaklardır. Mahkemenin bu görüşü ise, ilgili şeklin üzerinde (tanıtımında), *"özel kabartması sayesinde süper emici"* ibaresinin yer almasından kaynaklanmaktadır.[894]

Alternatif şekillerin mevcudiyeti ise tıpkı AB ve Türk hukukunda olduğu gibi ABD hukukunda da teknik işlevselliğin tespiti açısından çoğunlukla dikkate alınmamaktadır[895]. Zira bir şeklin işlevsel olması halinde, artık alternatif şekillerin mevcut olup olmadığının bir önemi kalmamaktadır. Buna karşılık, azınlıkta da olsa işlevselliğin tespiti açısından alternatif şekillerin mevcudiyetini dikkate alan mahkeme kararları da bulunmaktadır[896]. Bu kararlara göre; aynı teknik çözümün farklı şekillerde elde edilebilir olması yasağın bertaraf edilmesine yardımcı olacaktır. Lakin bu görüşün yavaş yavaş terk edilmeye başlandığı söylenebilecektir.

Bunun yanı sıra, teknik işlevselliğin tespitinde işaret için daha önce elde edilmiş olan patent yahut faydalı model hakkı mevcut ise bunlar da dikkate alınmaktadır. Bir şekle yönelik olarak daha önce faydalı model yahut patent hakkı elde edilmiş olması bu

---

[891] In re Weber-Stephens Products Co., 1987, 3 USPQ2d 1659, 1665 (TTAB 1987), karar için bkz. **ARDEN, Thomas P.:** Protection of Nontraditional Marks Trademark Rights in Sounds, Scents, Colors, Motions and Product Designs in the U.S., INTA, Y. 2000, s. 112.

[892] Zira bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için o işaretin ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılanması gerekir.

[893] **FIRTH, Alison;** "Signs, Surfaces, Shapes And Structures – The Protection of Product Design Under Trade Mark Law", Trademark Law and Theory A Handbook of Contemporary Research (edited by Dinwoodie, Graeme B./Janis, Mark D.), Edward Elgar Publishing, Y. 2008, s. 517.

[894] Georgia-Pacific Sàrl v. OHIM, Judgement of the Court of First Instance (First Chamber), T-283/04, 17.01.2007, https://curia.europa.eu/, karar ilişkin bilgi için bkz. **FIRTH,** s. 519.

[895] Karar örnekleri için bkz. İkinci Bölüm, II. A. 1. *"Faydacı/Teknik İşlevsellik"* başlığı altındaki açıklamalar.

[896] Konuya ilişkin karar örnekleri için bkz. **ARDEN,** s. 109.

şeklin marka hakkı korumasından faydalanıp faydalanmaması hususunda oldukça etkili olmaktadır. Zira bir patent/faydalı modelin konusunu oluşturan bir tasarım, aksi ispatlanıncaya kadar işlevsel nitelikte sayılacak ve tescil edilmeyecektir[897]. Bunlar her ne kadar şeklin doğrudan işlevsel olduğuna işaret etmese de elde edilmiş olan patent/faydalı model hakları ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. Bazı durumlarda daha önceden elde edilmiş olan patentler tescil edilmek istenen şeklin oluşumuna etki etmediğinden şeklin işlevsel sayılması sonucunu da doğurmayabilecektir. Burada elde edilmiş olan patent yahut faydalı model haklarının süresinin dolmuş olup olmadığı da önem taşımamaktadır. Benzer şekilde, şekle ilişkin patent yahut faydalı model haklarının marka için başvuruda bulunan kişi tarafından elde edilmiş olup olmadığı da önemli değildir. Önemli olan, patent yahut faydalı model hakkını kimin elde ettiği değil; bu haklar ile neyin korunduğudur.[898]

ABD hukukunda; teknik işlevselliğin tespitinde dikkate alınacak bir diğer faktör ise tasarımın maliyetidir. Eğer tescil edilmek istenen şekil, belirgin bir şekilde belirli maliyetleri düşürüyor ise bu durumda şeklin işlevsel olduğu sonucu çıkarılabilecektir. Lakin başvuru sahibinin tescil ettirmek istediği şekli, piyasadaki diğer şekillere nazaran daha pahalıya ürettiği ve daha maliyetli olduğuna yönelik iddiaları da şeklin işlevsel nitelikte olmadığına gösterge oluşturmayacaktır. Zira daha iyi çalışan veya daha pahalı bir amaca hizmet eden tasarımlar, gerçekten de daha maliyetli yahut da daha zor üretilebilmektedir. Buna karşılık, başvuruların çoğunda maliyete ilişkin herhangi bir bulgu bulunmamaktadır; fakat başvurunun incelenmesi sırasında, işlevselliğin tespiti açısından, tescil edilmek istenen şeklin maliyete etki edip etmediğinin de göz önünde bulundurulması gerektiği ifade edilmiştir.[899]

Estetik işlevselliğe ilişkin olarak USPTO uygulamalarına bakıldığı takdirde ise Kurum'un estetik işlevselliğe ilişkin tescil engelinin kapsamını şekillerin yahut da diğer işaretlerin yalnızca hoş görünen, dekoratif özelliklerini de içerecek şekilde genişletmediği görülmektedir. Hatta estetik işlevsellik doktrinini işaretlerin göze hoş görünen, dekoratif özelliklerine uygulamanın yanlış bir uygulama olduğu da açıkça ifade edilmektedir. Zira estetik işlevselliğe ilişkin tespit yapılırken rekabetin korunmasına yönelik ihtiyaçların belirleyici bir rol oynayacağı kabul edilmektedir.[900]

---

[897] Thomas Betts Corp. v. Panduit Corp., 65 F.3d 654 (7th Cir. 1995), https://casetext.com/, karar için bkz. **OYTAÇ,** Üç Boyutlu Markalar, s. 63.
[898] **ARDEN,** s. 114, 115.
[899] TMEP, § 1202.02(a)(v)(D), July 2022; **ARDEN,** s. 115, 116.
[900] TMEP, § 1202.02(a)(vi), July 2022.

Bu sebeple bir şeklin estetik açıdan işlevsel sayılabilmesi için, o şeklin sahip olduğu bazı özelliklerin kullanan kişiye rekabette haksız birtakım avantajlar sağlaması gerekir. Örneğin; konuya ilişkin bir olayda, kiremit gibi görünen çatı havalandırma kapaklarına (bacalarına) ilişkin şekil estetik açıdan işlevsel olduğu gerekçesiyle marka olarak tescil edilmemiştir. Zira bu şekilde tasarlanan bir çatı havalandırma kapağı kiremit şeklinde çatıya sahip olan birçok ev ile piyasadaki alternatif şekillerden çok daha fazla uyum sağlayacaktır. Hatta kiremit gibi görünen eğimli şekle sahip bir çatı havalandırma kapağı çatı ile aynı renge boyandığı takdirde, kiremitten farksız şekilde görünecek ve müşteriler de elbette ki piyasadaki alternatif şekiller yerine kendi çatıları ile uyum sağlayan bu şekli satın almayı tercih edeceklerdir. Zira burada tüketiciler, başvuru sahibinin ürünü piyasaya sürülmeden önce belirli bir çatı tasarımına sahip olup bu sahip oldukları çatı tasarımı için belli bir yatırım yapmışlardır. Dolayısıyla da önceden yapmış oldukları bu yatırıma uyum sağlayabilecek bir ürün şekli satın almayı elbette ki öncelikli olarak tercih edeceklerdir. Bu durum da tasarım hakkı sahibine bir rekabet avantajı sağlayacaktır.[901] Lakin, uyum sağlayan her şeklin doğrudan estetik açıdan işlevsel olduğu da söylenemeyecektir, burada somut olayın koşullarına göre inceleme yapmak gerekmektedir.

Estetik işlevselliğe ilişkin bir başka örnek karar da *Maker's Mark* kararıdır. Maker's Mark kendi içki şişeleri üzerinde yer alan, kırmızı renkli mum ile mühürlenmiş ve şişenin kenarlarından damlayan mum görüntüsü şeklindeki tasarımı üzerinde marka hakkına sahiptir[902]. Bu tasarıma benzer bir tasarım Jose Cuervo International tarafından kullanılmaya başlanınca, Maker's Mark bu duruma yönelik bir ihlal davası açmıştır. Davalı taraf, Maker's Mark'ın ticari formunun estetik açıdan işlevsel olduğunu iddia etmiştir. Konuya ilişkin olarak hem bölge mahkemesi hem de temyiz mahkemesi bir şişenin mumla mühürlenmesinin birden fazla şekilde mümkün olabileceğini, kırmızı renk mumun bunun sağlanması hususunda tek çözüm yolu olmadığını ve yine kırmızı mumun tek bir kişi tarafından kullanılmasının piyasadaki rakipleri rekabette herhangi bir dezavantaja uğratmadığını belirtmiştir. Buna ek olarak, bir şişenin mum ile mühürlenmesinin maliyetli bir uygulama olmadığı ve somut olayda kullanılan tasarımın

---

[901] M-5 Steel Mfg., Inc. v. O'Hagin's Inc., 61 USPQ2d 1086, 1096 (TTAB 2001), karar için bkz. **HUGHES,** s. 117.

[902] Dava konusu tasarımın görseli şu şekildedir:



ise alışılmadık ve özgün olduğu gerekçeleriyle bu tasarımın özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olduğu da ayrıca ifade edilmiştir. Kaldı ki, mahkeme bu tasarımın elli yıldır kullanıldığı; bu sebeple de oldukça güçlü bir ikincil anlam düzeyine sahip olduğuna da dikkat çekmiştir.[903] Bu davadan da anlaşıldığı üzere, estetik işlevsellikte amaç göze hoş görünen çekici tasarımları marka hukuku korumasından mahrum bırakmak değildir, özellikle ABD hukukunda rakiplerine nazaran sahibine haksız rekabet avantajları sağlayabilecek şekiller yahut özellikler estetik işlevsellik kapsamı içinde değerlendirilmektedir. Bunun için de genellikle tüketicilerin ilgili tasarımı tercih etmelerine sebep olan ve bu tasarımdan önce mevcut bulunan birtakım bilişsel, psikolojik yahut da estetik ön yargılara sahip olması gerekir[904].

Bu durumda, ABD hukukunda, bir mala asli değer katan özellikler tamamen şeklin dekoratif öğelerinden oluştuğu ve şekle yalnızca görsel çekicilik kattığı hallerde, bu şekil marka hakkı korumasından faydalanabilecektir. Zira bu gibi işaretler özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olabilecekleri gibi kullanım sonucu da ayırt edici nitelik kazanabileceklerdir[905]. Nitekim estetik işlevsellik doktrini, göze hoş görünen, dekoratif özellikleri marka korumasından dışlama amacı gütmemektedir. Buna karşılık, AB hukukunda birtakım mahkeme kararlarında, göze hoş görünen çekici özellikler mala asli değer kattıkları gerekçesiyle estetik açıdan işlevsel bulunmuş[906] ve bu işaretlerin marka hakkından faydalandırılmaları, işlevselliğe ilişkin engeller kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanımı ile de aşılamayacağından, kesin surette engellenmiştir.

C. AB ve Türk Hukuku'nda Üç Boyutlu Markalar

1. Genel Olarak

Sınai Mülkiyet Kanunu'nun marka olabilecek işaretlerin düzenlendiği 4. maddesinde herhangi bir sınırlamaya gidilmemesi ve örnekleme yoluyla sayılan işaretler arasında *"malların veya ambalajlarının biçimlerinin"* de bulunması sebebiyle üç boyutlu işaretlerin de ilgili koşulları sağladığı sürece marka olarak korunmasının mümkün olduğu kabul edilmektedir. Buna karşılık, madde hükmünde mal veya

[903] Maker's Mark Distillery, Inc. v. Diageo N. Am., Inc., 679 F.3d 410, 102 USPQ2d 1693 (6th Cir. 2012), https://casetext.com/.
[904] Konuya ilişkin açıklamalar için bkz. Üçüncü Bölüm, I. B. 3. c. *"ABD Hukukunda Renk Markaları Açısından İşlevsellik Engelleri"* başlığı altındaki açıklamalar.
[905] Örnek için bkz. Gibson Guitar Corp. v. Paul Reed Smith Guitars, LP, 311 F. Supp. 2d 690 (M.D. Tenn. 2004), https://casetext.com/.
[906] Bkz. Bang & Olufsen A/S v. OHIM, Judgement of the General Court (Eighth Chamber), T-508/08, 06.10.2011, https://curia.europa.eu/.

ambalajların biçimi dışında kalan üç boyutlu işaretlerin marka olup olamayacağı konusunda bir açıklık bulunmamaktadır. Lakin, ilgili hükümde belirtilen koşulları sağladığı sürece her türlü işaretin marka olarak tescili kabul edildiğinden bunlar dışında kalan üç boyutlu işaretler de marka olarak tescil edilebilecektir[907]. Nitekim kanun koyucunun *"malların veya ambalajların biçimini"* marka olabilecek işaretler arasında saymış olması da tüm üç boyutlu işaretlerin marka olabilecek işaretlerden sayıldığını göstermektedir[908]. Mehaz AB düzenlemelerinde de üç boyutlu şekiller marka olabilecek işaretler arasında kabul edilmektedir. 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi m. 3'te ve 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 4'te mal veya malın ambalajının şekli marka olabilecek işaretler arasında sayılmış ve yine belirtilen hükümlerde de marka olabilecek işaretler sınırlı sayıda tutulmamıştır; bu sebeple ilgili koşulları sağladığı sürece her türlü işaretin marka olabileceği kabul edilmektedir[909].

Markanın içereceği işaretlerin düzenlendiği mülga 556 sayılı KHK m. 5'te ise; açıkça üç boyutlu işaretlerden söz edilmemiş[910], malların biçimi veya ambalajlarının gerekli koşulları sağladığı sürece marka olabilecek işaretlerden sayılacağı belirtilmişti. Lakin mal veya ambalaj şekillerinin iki boyutlu gösterimleri de söz konusu olabilmektedir. Doktrindeki çoğunluklu görüş, mal veya ambalaj biçimlerinin içerisine üç boyutlu şekillerin de girmesi sebebiyle üç boyutlu şekillerin de marka olarak tescil edilebileceğini kabul etmekte idi[911]. Zira, 556 sayılı KHK'nın Uygulanmasına Dair Yönetmelik'te şekil kavramından üç boyutlu şekillerinden de anlaşılacağından söz

---

[907] **KARASU,** Üç Boyutlu Markalar, s. 333.

[908] **TEKİNALP,** Fikri Mülkiyet, s. 363; **EROĞLU,** s. 114; **YILMAZ,** Üç Boyutlu Markalar, s. 15.

[909] Buna karşılık, doktrindeki bir görüş üç boyutlu şekillerin markanın mal ve hizmetin üreticisi ve tüketicisi ile iletişim kabiliyetini ortadan kaldıracağından marka olarak korunmasının mümkün olmadığını; marka hukuku ile korunmak istenenin mal veya hizmetin kendisi değil, amaçlananın tüketiciler ile üreticiler arasında bağın kurulması ve tüketicinin yanılgıya düşmesinin önlenmesi olduğunu belirtmiştir. Nitekim bu görüşe göre, malın bizzat kendisinin korunması, haksız rekabet, tasarım yahut patent hakları ile mümkündür, marka hukukunda ise işaretler korunmaktadır. Bkz. **ER,** s. 278 vd. Kanaatimizce bu görüşe katılmak mümkün değildir. Zira üç boyutlu şekiller yalnızca malın kendi şeklinden oluşan işaretlerden meydana gelmediği gibi, bu şekillerin işaret kavramı içinde kaldığı da unutulmamalıdır.

[910] Mülga 556 sayılı KHK'nın yürürlüğe girmesinden önceki dönemde de pek çok üç boyutlu şeklin marka olarak tescil edilmiş olduğu görülmektedir. Örneğin; coca cola şişesinin şekli KHK'nın yürürlüğe girmesinden önce tescil edilmiş bir üç boyutlu markadır (başvuru no: 86/093521). TÜRKPATENT'in kurulmasından sonra ise, üç boyutlu markalara ilişkin başvurular genellikle ayırt edici nitelikten yoksun oldukları gerekçesiyle reddedilmiştir. Lakin, birçok üç boyutlu marka başvurusu sonrasında mahkeme kararları ile tescil edilebilmiştir (Karar örnekleri için bkz. Yargıtay 11. HD, 22.05.2008 T., 2007/4698, 2008/6764 K. sayılı kararı; Yargıtay 11. HD, 08.06.2009 T., 2008/2673 E., 2009/6936 K. sayılı kararı). TÜRKPATENT'in de üç boyutlu markaların tesciline ilişkin tutumu zaman içinde değişmiş ve son yıllarda mahkemeler ile paralel hale gelmiştir. **KÖSE/TINAZ/ATLI,** s. 79, 80, 81.

[911] **ARKAN,** s. 42; **YASAMAN,** Marka Hukuku, s. 74 vd.; **EROĞLU,** s. 114; **KARAHAN,** s. 24 vd.; **ÖZDAL,** s. 108; **SERT, Selin:** Markanın Kullanılması Yükümlülüğü, Seçkin Yayınevi, Y. 2007, s. 32. Yargıtay'ın görüşü de bu yönde idi, bkz. Yargıtay 11. HD, 12.11.1999 T., 1999/6866 E., 1999/9075 K. sayılı kararı, https://www.lexpera.com.tr/.

edilmiş idi[912]. Nitekim mülga 556 sayılı KHK'ya kaynak teşkil eden 89/104 sayılı AB Marka Direktifi m. 2 ile 40/94 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 4'te, mal ve ambalaj biçimlerinin de bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt edebildikleri ve çizimle gösterilebildikleri sürece marka olabilecek işaretlerden sayılacakları kabul edilmişti[913]. Bunun yanı sıra, marka olabilecek işaretlerin düzenlendiği TRIPS m. 15'te üç boyutlu işaretler açıkça sayılmamıştır; fakat buradaki sayım da sınırlı sayıda değildir. Buna göre, herhangi bir işaret bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt edebildiği sürece marka olarak korunabilecektir.

Mülga 556 sayılı KHK'nın marka olabilecek işaretlerin düzenlendiği 5. maddesinin ikinci fıkrasında; markanın mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebileceği düzenlenmiş idi. Yine aynı hükümde mal veya ambalajın bu şekilde tescilinin marka sahibine mal veya ambalaj üzerinde inhisarı bir hak sağlamayacağı ve inhisarı hak sağlamayan bu unsurların da tescil belgesi üzerinde açıkça belirtileceği ifade edilmişti. Bu hükmün ne amaçla getirilmiş olduğu doktrinde haklı olarak birtakım tartışmalara yol açmıştı[914]. Bu hüküm ile kastedilen, tescil edilmek istenen bir işaretin

---

[912] Bkz. 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik, m. 4. Buna karşılık, 551 sayılı mülga Markalar Kanunu (RG, 12.03.1965, S. 11951) m. 4/1, (a) bendinde; etiket, kapak, mahfaza, zarf ve alelumum ambalajlar veya doğrudan doğruya emtia üzerine basım yahut muhtelif vasıtalarla yapıştırılmak suretiyle veyahut dökme, oyma, dokuma, boyama veya sair suretle konamayan işaretlerin marka olamayacağı düzenlenmişti.

[913] Avrupa Birliği hukukunda üç boyutlu markaların tanınmasına ilişkin ilk temel düzenleme de 21 Aralık 1988 tarih ve 89/104 sayılı AB Marka Direktifi'dir. Bkz. **CAN, Mehmet Çelebi;** "Üç Boyutlu Şekillerin Marka Olarak Görünümü", TAAD, Y. 2020, S. 41, s. 561.

[914] Bizim de katılmakta olduğumuz doktrindeki görüşe göre, markanın mal veya ambalajı ile birlikte tescil edilmesi halinde korumanın yalnızca markaya sağlanacağının kabul edilmesi durumunda, üç boyutlu şeklin marka olarak tescilinin bir anlamı kalmayacaktı. Bu görüşe göre, üç boyutlu şeklin ayırt edici niteliğe sahip olması halinde marka korumasından yararlanabilmesi gerekirdi. Buna karşılık, üç boyutlu şekil, diğer bir ifadeyle mal yahut ambalaj ayırt edici niteliğe sahip değilse, herkes tarafından kullanılan sıradan bir şekil ise marka ile birlikte tescil edilse dahi marka hakkı sahibinin bu mal veya ambalajı üzerinde inhisarı hakka sahip olamayacağı kabul edilmeliydi. **EROĞLU,** s. 116, 117; **ÖZDAL,** s. 115. YASAMAN'a göre de markaya tanınan koruma, markanın kullanıldığı mal veya ambalaja sirayet etmeyecek idi, markanın kendisi koruma altında olup markanın konulduğu mal veya ambalajı üzerinde marka sahibinin herhangi bir hakkı yoktu. Lakin malın yahut da ambalajının ayırt edici nitelikte olması halinde, bunlar da üç boyutlu marka olarak tescil edilebileceklerdi. Eğer üç boyutlu şekil ayırt edici nitelik taşımıyor ise, cins, vasıf belirten bir nitelikte ise bu durumda marka korumasından faydalanamayacaktı. **YASAMAN,** Marka Hukuku, s. 79.

Doktrindeki başka bir görüş ise, hüküm ile kastedilenin tam olarak ne olduğunun anlaşılmadığını belirtmişti. Zira hükümde marka hakkı sahibinin markasını mal veya ambalaj ile tescil ettirmiş olmasına karşılık bu mal veya ambalaj üzerinde markadan bağımsız olarak bir hak elde edemeyeceğinden söz ediliyor ise, marka hakkı zaten tescile konu malların üretimine veya satışına ilişkin bir tekel hakkı sağlamadığından böyle bir hükme ihtiyaç duyulmayacağı ifade edilmişti. Buna karşılık, tescile rağmen marka hakkı sahibinin markasını mal yahut ambalaj ile koruma hakkının bulunmadığı kastediliyor ise, bu durumda da birlikte tescil edilmelerinin bir anlamının kalmayacağı da belirtilmişti. **ÇAMLIBEL TAYLAN,** s. 32. Diğer bir görüş ise, markanın bir mal veya ambalaj üzerinde bulunması ve onlarla birlikte tescil edilmesi halinde, korumanın yalnızca markaya sağlanacağını, markaya ilişkin yapılan bu

ayırt edici niteliğe sahip olmayan, sıradan bir mal veya ambalaj üzerinde gösterilerek bunlarla birlikte tescil edilmesi halinde, buradaki korumanın yalnızca ilgili işarete sağlanacağı; mal veya ambalaj için inhisarı bir hak sağlanmayacağı idi. Lakin bu hüküm üç boyutlu işaretlerin hiçbir surette marka korumasından faydalanamayacağı şeklinde yorumlanmamalıydı, zira böyle bir yorum üç boyutlu işaretlerin marka olarak tesciline izin veren KHK m. 5/1 hükmü ile de çelişki yaratmış olurdu[915]. Bu hüküm ile öngörülen esasında herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan, herkes tarafından kullanılan üç boyutlu işaretlerle ayırt edici niteliğe sahip diğer işaretlerin birlikte kullanılması halinde korumanın yalnızca ayırt edici niteliğe sahip olan işarete sağlanması idi. Böylelikle, herkes tarafından kullanılan ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretlerin marka korumasından faydalanması önlenmiş olunacaktı.[916] Nitekim Yargıtay da vermiş olduğu bir kararında; tombul şekle sahip tüpün şeklinin standardizasyon ve teknik zorunluluktan kaynaklandığına; bu sebeple de bu tüp şeklinin marka ile birlikte tescil ettirilmesinin marka sahibine tüp şekli üzerinde inhisarı bir hak sağlamayacağına hükmetmişti[917].

Üç boyutlu bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için SMK m. 4'te belirtilen şartları taşıması gerekir. Buna göre; üç boyutlu işaretlerin de tıpkı diğer işaretlerde olduğu gibi, ayırt edici niteliğe sahip olmaları ve sicilde açık ve kesin bir şekilde gösterilebilir olmaları gerekir. Her ne kadar mahkeme kararlarında bu işaretlere, geleneksel işaretlerin tescili için aranan koşullardan daha farklı koşulların aranmayacağı birçok kez belirtilmiş olsa da ilgili çevrenin üç boyutlu işaretlere yönelik algısı geleneksel işaretlere nazaran farklı olduğundan uygulanan koşulların sonuçları da aynı

---

tescilin, mal veya ambalaj için bir inhisari hak sağlamayacağını savunmuştu. **KARAHAN,** s. 27. Lakin bu görüşün benimsenmesi durumunda, bir mal ya da ambalaj ile birlikte tescil edilen tüm markalarda korumanın yalnızca markaya sağlanacağı, ayırt edici niteliğe sahip olsa dahi mal veya ambalaja sağlanmayacağı kabul edilmiş olunurdu. Zira burada, birlikte tescil edilen mal veya ambalajın ayırt edici nitelikte olup olmamasına göre bir ayrım yapılması gerekmekte idi.

Doktrinde hükmün yanlış olduğu, zira hükmün üç boyutlu markaların tesciline olanak tanımadığı da ifade edilmişti. **OYTAÇ,** Markalar Hukuku, s. 7.

[915] Nitekim Yargıtay da konuya ilişkin olarak vermiş olduğu bir kararında; "*Davidoff Classic"* şeklindeki sözcük markası ile birlikte kullanılan dikdörtgen biçiminde üst yarıdan sonra kapaklı kızıl-kahverengi karışımı olan şekil ve rengin, diğer bir ifadeyle üç boyutlu ambalaj şeklinin de ayırt edici niteliğe sahip olduğuna ve marka olarak tescil edilebileceğine karar vermiştir. Böylelikle Yargıtay tarafından da bir sözcük markası ile birlikte yahut da ayrı olarak üç boyutlu ambalaj şeklinin de ayırt edici niteliğe sahip olabileceğinin ve marka korumasından faydalanabileceğinin kabul edildiği görülmektedir. Yargıtay 11. HD, 12.11.1999 T., 1999/6866 E., 1999/9075 K. sayılı kararı, **TOPLU ÜNLÜ, Selma/ARAL, Ceren;** "Türk Patent Enstitüsü ile Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri Uygulamaları Işığında Üç Boyutlu Markalar", Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2011, Yetkin Yayınları, s. 416, 417.

[916] **KARADENİZLİ,** s. 57.

[917] Yargıtay 11. HD, 24.03.1998 T., 1997/9672 E., 1998/2127 K. sayılı kararı, **YASAMAN,** Marka Hukuku, s. 95, 96.

olmamaktadır[918]. Zira ilgili çevre bu tip işaretleri köken gösteren bir işaret olarak algılama alışkanlığına sahip değildir. Bu sebeple de bu tür işaretlerin tescili geleneksel işaretlere nazaran daha zor olmaktadır.

Mutlak ret nedenleri arasında sayılan ve üç boyutlu işaretlerin marka korumasından faydalanabilmesi açısından önem arz eden tescil engelleri ise; tescil edilecek olan işaretin ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, miktar vb. gibi özellikler belirten tanımlayıcı işaretlerden oluşmaması ve işlevsel nitelik teşkil etmemesidir. Zira bunlar, üç boyutlu işaretlerin tescili açısından uygulamada en sık karşılaşılan tescil engelleridir.

2. Üç Boyutlu Markaların Tescili için Aranan Koşullar

6769 sayılı SMK m. 4'te 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 her türlü işaretin marka olabileceği kabul edilmiştir. Dolayısıyla; üç boyutlu şekiller de bu koşulları sağladığı sürece marka olarak tescil edilebilecektir.

a. Sicilde Gösterim Koşulu

(1) Mülga Düzenlemelerde Yer Alan Çizimle (Grafikle) Gösterim Koşulunun Üç Boyutlu Markalar Açısından Uygulanması

6769 sayılı SMK'dan farklı olarak mülga 556 sayılı KHK'da bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için işaretin sicilde çizimle görüntülenebilmesi ya da benzer bir biçimde ifade edilebilmesi gerekmekteydi[919]. Ayrıca yine aynı hükümde, işaretin baskı yoluyla yayınlanabilme ve çoğaltılabilmesinin de gerekli olduğu yer almaktaydı. Çizimle (grafikle) gösterim koşulunun sağlanabilmesi için de sicilde gösterimin; açık, kesin, müstakil, kolay erişilebilir, anlaşılabilir, zaman içinde bozulmaz (değişmez) ve objektif olması gerekmekteydi[920].

---

[918] Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd., Judgement of the Court, C-299/99, 18.06.2002; Linde AG, Winward Industries Inc, Rado Uhren AG, Judgement of the Court, Birleşik Davalar C-53/01, C-54/01 ve C-55/01, 08.04.2003; Freixenet SA v. OHIM, Judgement of the Court (Third Chamber), Birleşik Davalar C-344/10 P, C-345/10 P, 20.10.2011, https://curia.europa.eu/.

[919] Mülga 89/104 sayılı AB Marka Direktifi m. 2 ve yine mülga 40/94 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 4'te de benzer ifadeler yer almakta idi.

[920] Bu kriterler ile sağlanmak istenen tescil hukukunun en önemli ilkelerinden biri olan *"belirlilik"* ilkesinin sağlanmasıdır. Bu koşulların iki önemli işlevi bulunmaktadır. Birincisi; marka hakkı ile sağlanan

Çizimle gösterim koşulu, birçok geleneksel olmayan işaretin marka olarak tescilini zorlaştırmış olsa da bu koşul gerek üç boyutlu şekiller gerekse de diğer şekil markaları açısından problem yaratmamaktaydı. Zira bir şeklin farklı açılardan olan görünümünü çizimle göstermek başvuru sahipleri açısından zor değildi. Buna karşılık, üç boyutlu bir şeklin bu koşulu sağlayabilmesi ancak iki boyutlu çiziminin sunulmasına bağlı idi. Bu sebeple, Yargıtay, bazı kararlarında üç boyutlu şekillerin marka olarak tescil edilebilmeleri için iki boyutlu çizimlerinin sunulması ve ayırt edici niteliğe sahip olmaları gerektiğini belirtmişti[921]. Diğer bir ifadeyle, üç boyutlu şekillerin marka olarak tescil edilebilmeleri için iki boyutlu olarak görüntülenebilmeleri gerekmekte idi.

Buna karşılık, üç boyutlu şekillerin yalnızca iki boyutlu çizimlerinin sunulması da çizimle gösterim şartının sağlanması açısından yeterli olmamaktaydı. Zira böyle bir durumda, üç boyutlu şekiller ile iki boyutlu şekiller arasında bir fark kalmamakta idi. Bu sebeple de bu çizimin yanı sıra koruma talebinin üç boyutlu marka olduğuna dair bir açıklamanın da başvuruda sunulması önemliydi[922]. Kurum tarafından çıkarılan Marka İnceleme Kılavuzu'nda[923] da üç boyutlu şekillere ilişkin başvurularda üç boyutlu şekli gösterir nitelikteki çizim, resim, fotoğraf vb. gösterimlerin çizimle gösterim koşulu açısından yeterli olacağı kabul edilmişti. Sunulan marka örneğinin, kuşkuya mahal vermeyecek ölçüde açık ve anlaşılır olması halinde de tek bir çizimle gösterim yeterli kabul edilmekteydi[924]. Bunun yanı sıra, bazı durumlarda üç boyutlu şekillerin yalnızca iki boyutlu çizimlerini sunmak, çizimle gösterim koşulunun sağlanması açısından yeterli olmamaktaydı. Zira markanın açık, kuşkuya mahal vermeyecek şekilde belirlenebilir bir şekilde sicile sunulması gerekmekte idi. Bu sebeple de marka başvurusunun konusunun tereddütten uzak bir şekilde açıklanması başvuranın yararına bir sonuç doğurmaktaydı. Dolayısıyla da üç boyutlu şekillere ilişkin başvurularda sunulan görselin yanı sıra tescil edilmek istenen şekle ilişkin bir tarifin mevcudiyeti koruma konusunun kapsamının belirlenmesine yardımcı olmakta idi.[925] Buna karşılık, şekle ilişkin görsel olmadan yalnızca yazılı bir tarifin varlığı, şekil bilinen bir şekil değil

---

koruma kapsamının sınırlarını net olarak belirleyebilmek, ikincisi ise, tescil edilecek olan markaları yayınlamak ve böylelikle ilgililerin tescil edilecek olan markaları ve bu markaların koruma kapsamını öğrenmelerini sağlamaktır. Bkz. **KARASU,** Üç Boyutlu Markalar, s. 336.

[921] **YILMAZ,** Üç Boyutlu Markalar, s. 16.

[922] **KARASU,** Üç Boyutlu Markalar, s. 336; **EROĞLU,** s. 128, 129.

[923] M. İ. K., 2015, s. 16.

[924] EROĞLU'na göre; üç boyutlu şekiller tek bir çizim ile yeterince ifade edilemediği için başvuruda bulunana iki boyutlu çizimin farklı görünümlerde sunulmasına izin verilmeli idi. **EROĞLU,** s. 129. Nitekim Marka İnceleme Kılavuzu'nda da Yönetmelik'te belirtilen ölçüler dahilinde kalmak kaydıyla, üç boyutlu şekli farklı açılardan gösteren görüntüler de sunulabileceği kabul edilmişti. M. İ. K., 2015, s. 16.

[925] **EROĞLU,** s. 129; **BAINBRIDGE,** Intellectual Property, s. 604.

ise yeterli olmamaktaydı. Bir piramit yahut da bir küre gibi bilinen şekiller açısından görsel sunulmadan yalnızca yazılı tarifin sunulması çizimle gösterim açısından yeterli gibi görünse de bu durumda bu şekillerin ayırt edici nitelikten yoksun oldukları iddiası ile karşı karşıya kalınabilecek idi.[926]

Bazı durumlarda, şeklin çizimi, bu çizime yazılı bir tarif eşlik etmiş dahi olsa, *Sieckmann* kararında belirtilen kriterleri sağlamada yeterli kalmamakta idi. Örneğin; Swizzel Matlow firması tarafından yapılan ve *"daire şeklindeki tabletin düz yüzeyinde kalp şeklinde kabarık kontur ve bu kalp şeklindeki konturun içerisinde birtakım farklı sözcüklerin yer aldığı şekil"* şeklinde tarif edilen üç boyutlu şekle ilişkin marka başvurusu, yapılan yazılı tarif sebebi ile Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi (UKIPO) tarafından reddedilmiştir. Ret gerekçesinin sebebi ise, şekle ilişkin tarifte şeklin boyutuna, konumlandırılmasına, kalınlığına yahut da kalp şeklindeki kontura veya sözcüklerin yer aldığı alana ilişkin hiçbir bilgiye yer verilmemiş olmasıdır. Gerçekten de yapılan tarif ile birden fazla farklı şeklin algılanabilmesi mümkündür. Bu durum da markanın koruma konusunun kapsamında belirsizliğe yol açacak ve marka hakkı sahibine, korumanın kapsamını genişletme imkânı tanıyacaktır. Sonuç olarak söz konusu başvurudaki gösterim kesinlik kriterini taşımadığı gerekçesiyle reddedilmiştir.[927]

Bunun yanı sıra, çizimle (grafikle) gösterim ibaresinin geniş yorumlandığı ve bu sebeple de çizimle gösterim koşulunun; yazı ile, çizim ile, müzik notaları ile, yazılı açıklama yahut da bunların bir kombinasyonu ile sağlanabileceği ifade edilmişti.[928] Nitekim 556 sayılı KHK m. 5'te de *"çizimle görüntülenebilen veya benzer şekilde ifade edilebilen"* ibaresi kullanılarak çizim dışında ifade edilebilen veya görüntülenebilen benzer ifade şekilleri de kabul edilmişti[929]. Yine 556 sayılı KHK'da bir markanın tescil edilebilmesi için, markanın yayına ve çoğaltmaya elverişli bir örneğinin de başvuru dilekçesine eklenmesi gerektiği düzenlenmişti [m. 23, (b)]. Bunun yanı sıra, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik m. 8, (a) bendi gereğince; başvuru dilekçesine tescili istenen markanın yayına ve baskı yoluyla çoğaltmaya elverişli en az 5x5 ve en fazla 7x7 cm. ebadında 5 adet örneğinin eklenmesi gerekmekteydi.

---

[926] **BAINBRIDGE,** Intellectual Property, s. 604.
[927] Swizzels Matlow Ltd's Application [1999] RPC 879.
[928] **BAINBRIDGE,** Intellectual Property, s. 605.
[929] **OYTAÇ,** Üç Boyutlu Markalar, s. 121.

(2) 6769 Sayılı SMK Uyarınca Üç Boyutlu Markaların Sicilde Gösterimi

6769 sayılı SMK ile mülga KHK'da yer alan *"çizimle görüntülenebilme"* koşulu kaldırılmış olup bunun yerine marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması koşulu getirilmiştir[930]. Böylelikle, mülga KHK döneminde iki boyutlu çizimlerinin sunulması ile tescil edilebilen üç boyutlu şekiller için bu şart ortadan kaldırılmıştır. Zira Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik m. 7, f. 3 gereği; başvurunun üç boyutlu marka olarak tescilinin talep edildiği hallerde bunun başvuru formunda açıkça belirtilmesi, ayrıca koruma konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayacak şekilde işaretin tek bir yönden veya farklı açılardan görünümünü içeren gösterimlerinin Kurum'a sunulması gerekmektedir. Yine aynı hükümde sunulacak olan gösterimlerin en fazla altı farklı açıdan görünüm içerecek ve markanın bütünlüğünü bozmayacak şekilde olması gerektiği belirtilmiştir. Görüldüğü üzere, üç boyutlu şekillerin marka olarak tescil edilmek istenmesi halinde, bunların farklı açılardan görüntüsünün alınıp Kurum'a sunulması mümkündür. Diğer bir ifadeyle, üç boyutlu şekillerin tescili için artık bunların iki boyutlu çizimlerinin sunulmasına gerek kalmamıştır.

TÜRKPATENT tarafından çıkarılan Marka İnceleme Kılavuzu'nda da üç boyutlu şekillerden oluşan başvurularda üç boyutlu şekli gösterir nitelikteki çizim, resim, fotoğraf vb. gösterimlerin sicilde gösterim şartı için yeterli kabul edildiği belirtilmiştir. Bunun yanı sıra, sunulan marka örneğinden, koruma konusu işaretin kuşkuya mahal vermeyecek ölçüde açık ve anlaşılır olması halinde, tek bir açıdan gösterimin de yeterli kabul edileceği[931]; buna karşılık koruma konusunun yeterince açık ve anlaşılır olmaması halinde ise şeklin farklı açılardan görünümlerinin sunulabileceği de ayrıca ifade edilmiştir[932]. Nitekim, üç boyutlu şekillerin birtakım özellikleri tek bir

---

[930] Söz konusu düzenleme; 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 4/b ve AB Marka Direktifi m. 3/b ile de uyumludur.

[931] Örneğin; TÜRKPATENT nezdinde 2015/69324 başvuru numarası ile tescil edilmek istenen üç boyutlu şeklin tek bir açıdan sunulan ve uygun bulunan görseli şu şekildedir:



Bkz. M. İ. K., 2021, s. 7.

[932] Örneğin; aynı üç boyutlu şeklin farklı açılardan sunulan ve TÜRKPATENT tarafından uygun bulunan görselleri şu şekildedir:



Bkz. M. İ. K., 2021, s. 8.

açıdan verilen görünümle anlaşılır olmayacağından genellikle farklı açılardan (en fazla altı farklı açıya kadar) görünümlerinin sunulması tavsiye edilmektedir.[933]

Her ne kadar çizimle gösterim koşulu kaldırılmış olsa da tescil edilmek istenen işaretin konusunun açık ve kesin şekilde sicilde gösterilebilmesi açısından *Sieckmann* kararında belirtilen kriterler hala geçerliliğini korumaktadır[934]. Bu sebeple, üç boyutlu bir şeklin sicilde gösterim koşulunu sağlayabilmesi için bu gösterimin açık, kesin, müstakil, kolay erişilebilir, anlaşılabilir, zaman içinde bozulmaz (değişmez) ve objektif olması gerekmektedir.

(3) EUIPO Nezdinde Tescil Edilecek Olan Üç Boyutlu Markaların Sicilde Gösterimi

Tıpkı 6769 sayılı SMK'da olduğu gibi, mehaz AB düzenlemeleri ile de çizimle (grafikle) gösterim koşulu kaldırılmış olup tescil edilecek olan işaretin konusunun sicilde açık ve kesin bir şekilde temsili sicilde gösterim için yeterli kabul edilmektedir. Lakin bu koşulun sağlanabilmesi için de yine *Sieckmann* kararında[935] belirtilen kriterlerin sağlanması gerekir. Diğer bir ifadeyle, tescil edilmek istenen işaretin sicilde gösterimi açık, kesin, müstakil, kolay erişilebilir, anlaşılabilir, zaman içinde bozulmaz (değişmez) ve objektif olduğu sürece mevcut teknolojiler kullanılarak sicilde herhangi bir şekilde temsil edilebilecektir[936]. Zira ancak bu şekilde koruma konusunun kapsamı açık ve kesin bir şekilde belirlenebilir olacaktır.

EUIPO nezdinde tescil edilecek olan şekil markalarının da grafiksel yahut da fotoğraflı bir sunum ile sicilde gösterilebileceği kabul edilmektedir. Grafiksel sunumun anlamının ise yeni teknolojinin kullanımını içerecek şekilde genişletildiği ifade edilmektedir. Böylelikle, bilgisayar ile oluşturulan görüntülerin yahut da en fazla 20 MB boyutunda olacak şekilde OBJ, STL ve X3D formatlarında hareketli tasarımların

---

[933] M. İ. K., 2021, s. 7.

[934] Nitekim özellikle geleneksel olmayan markaların tescili açısından mahkemeler hala *Sieckmann* kararında belirtilen kriterlerin sağlanıp sağlanmadığını dikkate almaktadır. Bunun yanı sıra yürürlükte bulunan 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün gerekçesinin 10. maddesi ile 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi'nin gerekçesinin 13. maddesinde de yine; hukuki belirliliğin sağlanabilmesi için tescil edilmek istenen işaretlerin açık, kesin, müstakil, kolay erişilebilir, anlaşılabilir, zaman içinde bozulmaz (değişmez) ve objektif olacak şekilde sicilde gösterilmesi gerektiği düzenlenmiştir.

[935] Ralf Sieckmann v. Deutches Patent-und Markenamt, Judgement of the Court, C-273/00, 12.12.2002, https://curia.europa.eu/.

[936] EUIPO Guidelines, Part B, Section 2, C. 9, Ver. 1.0, 31.03.2023, s. 212.

sunumlarına da izin verilmiştir.[937] Bunun yanı sıra, EUIPO nezdinde yapılacak olan başvurularda, grafikle sunumun bilgisayar ile oluşturulmuş bir görüntüden oluşmaması halinde, şeklin altı farklı açıya kadar görünümünün sunulabileceği de belirtilmiştir[938]. Farklı açılardan elde edilen görüntüler aynı JPEG dosyasında yahut da tek bir A4 kâğıdı üzerinde sunulmalıdır[939]. Buna karşılık, tıpkı TÜRKPATENT nezdinde yapılan başvurularda olduğu gibi, tek bir açının sicilde gösterim koşulu açısından yeterli olması halinde, şeklin yalnızca tek bir açıdan elde edilmiş görünümü de sunulabilecektir[940].

EUIPO nezdinde yapılacak olan başvurularda sunulan görsel ile belirtilen marka türü birbiri ile çelişiyor yahut da başvurunun hangi marka türü için yapıldığı belirtilmemiş (elektronik yolla yapılan başvurular hariç); fakat tescil edilmek istenen marka türü açıkça anlaşılıyor ise, EUIPO marka türüne ilişkin düzeltme yaparak başvuru sahibine iki aylık süre tanır. Başvuru sahibi, yapılan bu düzeltmeye iki ay içinde cevap vermez ise, düzeltmenin başvuru sahibi tarafından kabul edildiği varsayılır. Buna karşılık, başvuru sahibi yapılan bu değişikliği kabul etmez ise, başvuru, başvuru sahibinin belirttiği şekilde düzeltilir; ancak bu düzeltme ile markanın konusu açık ve kesin şekilde belirlenemiyor ise başvuru reddedilebilecektir. Yine başvurunun hangi marka türü için yapıldığı açıkça anlaşılamıyor ise, bu durumda marka sahibine eksikliğin giderilmesi için iki aylık süre tanınır, bu süre içerisinde eksiklik giderilmediği takdirde başvuru reddedilecektir.[941] Eğer başvuru esnasında markanın türü belirtilmemiş ise ve şeklin tek bir açıdan elde edilen görseli sunulmuş ve bu görselden de işaretin üç

[937] EUIPO Guidelines, Part B, Section 2, C. 9, Ver. 1.0, 31.03.2023, s. 221; 2018/626 sayılı AB Uygulama Tüzüğü m. 3/3-(c).

[938] Örneğin; EUIPO nezdinde 4 787 693 numarası ile aynı üç boyutlu şekle ilişkin altı farklı açılardan sunulan ve uygun bulunan görseller şu şekildedir:



[939] Buna karşılık, farklı açılardan elde edilen görüntülerin birden fazla kâğıt üzerinde sunulması halinde, eksik bir başvuru söz konusu olacak ve EUIPO başvuru sahibine, sunulan görsellerden hangisinin tescil başvurusu için kullanılacak olan görsel olduğunu bildirmesi için belli bir süre tanıyacaktır. Benzer şekilde, bir JPEG dosyasında yahut da A4 kâğıdı üzerinde, aynı şekle ilişkin altıdan fazla farklı açılardan sunulan görseller mevcut ise, bu durumda başvuru sahibine, maksimum sayıyı aşan açıları kaldırması için belli bir süre tanınacaktır. Lakin burada yapılacak olan değişiklik başvurusu yapılan markayı önemli ölçüde değişikliğe uğratmamalıdır. EUIPO Guidelines, Part B, Sec. 2, C. 9, Ver. 1.0, 31.03.2023, s. 222.

[940] Örneğin; EUIPO nezdinde 17 287 806 numarası ile tescil edilmek istenen üç boyutlu şekle ilişkin tek bir açıdan sunulan ve uygun bulunan görsel şu şekildedir:



[941] EUIPO Guidelines, Part B, Sec. 2, C. 9, Ver. 1.0, 31.03.2023, s. 212, 213.

boyutlu marka olduğu çıkarımı yapılamıyorsa, bu durumda başvurunun figüratif marka için yapıldığı kabul edilecektir[942].

EUIPO nezdinde tescil edilecek olan şekil markalarına ilişkin önemli hususlardan bir diğeri de bu marka türlerine ilişkin başvurularda sunulacak olan görsel ile beraber renk açıklamasının/göstergesinin sunulmasının mümkün olmamasıdır[943]. Tescilin konusu yalnızca markanın sicildeki gösterimi ile belirlenmektedir. Eğer tescil edilmek istenen şekil renkli olarak tescil edilecekse, başvuruda işaretin renkli bir örneği de sunulmalıdır. Bununla beraber, içerisinde renk unsuru da barındıran bir markanın tescil edilmek istenmesi halinde, diğer bir ifadeyle başvurunun bir renk markasını da içermesi halinde, rengin de ayrıca belirtilmesi, uluslararası geçerliliği olan renk kodunun da sunulması gerekir.[944]

b. Ayırt Edici Nitelik Koşulu

(1) Genel Olarak

Teoride, üç boyutlu şekillerin ayırt ediciliğinin tespiti için uygulanacak kriterlerin diğer işaretlere uygulanandan daha sıkı ve zor olmayacağı belirtilse de üç boyutlu şekillerin ayırt edici niteliğe sahip olduklarının tespiti diğer işaretlere nazaran oldukça zordur. Nitekim üç boyutlu şekillere yönelik yapılan birçok marka başvurusu da ayırt edici nitelikten yoksunluk sebebiyle reddedilmektedir[945]. Bunun esas nedeni ise, ABAD kararlarında da belirtilmiş olduğu üzere[946], ortalama düzeydeki tüketicilerin herhangi bir sözcük yahut da çizim gibi bir unsur olmadığı sürece, üç boyutlu şekilleri köken gösteren bir işaret olarak algılama alışkanlığına sahip olmamalarıdır.

Üç boyutlu şekillerin marka olarak tescil edilebilmeleri için asgari düzeyde ayırt edici niteliğe sahip olmaları yeterli kabul edilmektedir. Zira, bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için sanatsal veya olağanüstü olması beklenmemekte, mal veya hizmetin kaynağını gösterecek asgari düzeyde bir ayırt ediciliğe sahip olması

---

[942] Örneğin;



gibi. Bkz. EUIPO Guidelines, Part B, Sec. 2, C. 9, Ver. 1.0, 31.03.2023, s. 222.

[943] EUIPO Guidelines, Part B, Sec. 2, C. 9, Ver. 1.0, 31.03.2023, s. 222.

[944] EUIPO Guidelines, Part B, Sec. 2, C. 9, Ver. 1.0, 31.03.2023, s. 212.

[945] Çeşitli sınıflarda tescil edilmek istenen üç boyutlu işaretlere yönelik mahkeme kararlarına ilişkin istatistikler için bkz. **MOREAU, Donatienne/DIAKOMICHALI, Ionna**; "Distinctiveness of Three-Dimensional Trade Marks", Managing Intellectual Property, Y. 2017, Vol. 269, s. 18 vd.

[946] Henkel KGaA, Judgement of the Court (Sixth Chamber), C-218/01, 12.02.2004, para. 52; Mag Instrument Inc. v. EUIPO, Judgement of the Court (Second Chamber), C-136/02 P, 07.10.2004, para. 30, https://curia.europa.eu/.

aranmaktadır.[947] Önemli olan işaretin köken gösteren bir işaret olarak algılanmasıdır. O halde üç boyutlu bir şeklin öncelikle asgari düzeyde ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığı tespit edilmelidir. Doktrinde bir görüş üç boyutlu şekillere yönelik ayırt edicilik tespitinin şeklin karartılmış halinden diğer bir ifadeyle gölgesinden yola çıkılarak yapılabileceğini öne sürmüştür[948]. Zira burada ilgili çevre nezdinde, şeklin üzerinde yer alan tüm sözcükler, renkler, desenler vb. işaretler dikkate alınmadan şeklin yalnızca gölgesinden yola çıkarak kökeni algılanabiliyor ise bu durumda bu şeklin asgari düzeyde ayırt edici niteliğe sahip olduğunun kabul edilebileceği ifade edilmiştir. Buna karşılık bir başka görüş ise haklı olarak, bu hususun siluet şekiller açısından işe yarayabileceğini; fakat üzerinde kabartmalar olan bir şişe şeklinin ayırt edici niteliğinin bu şekilde tespit edilemeyeceğini belirtmiştir[949].

ABAD kararlarına bakıldığı takdirde de bir şeklin ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığına ilişkin tespitin öncelikle tescil edilmek istenen mal veya hizmet ile olan ilişkisi sonrasında ise makul derecede gözlemci ve tedbirli olarak nitelendirilen ortalama düzeydeki tüketici algısı dikkate alınarak yapıldığı görülmektedir[950]. Bu durumda da öncelikle üç boyutlu şeklin tescil edileceği mal veya hizmet ile ilişkisi dikkate alınarak bir ayrım yapılmaktadır. Buna göre; tescil edileceği mal veya hizmetler ile herhangi bir ilişkisi olmayan şekiller ile bu mal veya hizmetler ile ilişkisi olan şekillerin ayırt edici niteliği ayrı ayrı ele alınmaktadır. Tescil edileceği mal veya hizmet ile ilişkisi olan şekiller malın kendisinin ya da bir kısmının şeklinden meydana gelen şekillerden oluşabileceği gibi malın ambalajından meydana gelen şekillerden de

---

[947] **FRIEDMANN, Danny;** "The Bottle Is The Message: Only The Distinctive Survive As 3-D Community Mark", Oxford Journal of Intellectual Property Law & Practice, Y. 2015, Vol. 10, Issue. 1, s. 37 vd.; **OYTAÇ,** Üç Boyutlu Markalar, s. 92; Genel Mahkeme, Eurocool Logistik GmbH v. OHIM, Judgement of the General Court (Fourth Chamber), T-34/00, 27.02.2002, para. 39; DaimlerChrysler Corporation v. OHIM, T-128/01, 06.03.2003, para. 33, https://curia.europa.eu/. Buna karşılık uygulamaya bakıldığı takdirde, piyasada yer alan standart şekillerden önemli ölçüde farklılaşmış, ilgili tüketici kesimi tarafından kullanılacağı emtia açısından beklenmedik, alışılmadık bir şekle sahip, yani *"ekstra"* birtakım unsurlar içeren ve bu sayede ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılanan şekillerin ayırt edici niteliğe sahip olduklarının kabul edildiği görülmektedir. Bu sebeple, üç boyutlu bir şeklin marka olarak tescil edilebilmesi için asgari düzeyde ayırt ediciliğin yeterli olmayacağı, bunların tescili için diğer marka türlerine nazaran daha yüksek düzeyde bir ayırt ediciliğe sahip olmaları gerektiği kanaatindeyiz. M. İ. K., 2021, s. 45, 46. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Üçüncü Bölüm, II. C. 2. b. (2) *"İlgili Sektörün Norm ve Geleneklerinden Önemli Ölçüde Farklılaşmış Olma"* başlığı altındaki açıklamalar.

[948] **KHOURY, Amir H.;** "Three Dimensional Objects As Marks: Does a 'Dark Shadow' Loom Over Trademark Theory?", Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, Y. 2008, Vol. 26, Issue 2, s. 366.

[949] **FRIEDMANN,** Three Dimensional Marks, s. 37 vd.

[950] Procter & Gamble Company v. OHIM, Judgement of the Court (Sixth Chamber), Birleşik Davalar C-473/01 P, C-474/01 P, 29.04.2004, para. 33; August Storck KG v. OHIM, Judgement of the Court (First Chamber), C-25/05 P, 22.06.2006, para. 25; Henkel KGaA v. OHIM, Judgement of the Court (Eighth Chamber), C-144/06 P, 04.10.2007, para. 35; Deutsche Sisi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG v. OHIM, Judgement of the Court (First Chamber), C-173/04 P, 12.01.2006, para. 25, https://curia.europa.eu/.

oluşabilir. Yine bunun yanı sıra, malın kendisinin yahut da ambalajının şeklinden oluşmayan; fakat yine de mal veya hizmet ile ilişki içerisinde bulunan tanımlayıcı şekiller de yaratılabilir.

Genel olarak tescil edileceği mal veya hizmete yabancı olan, bu mal yahut hizmet ile herhangi bir ilişkisi olmayan, akılda kalıcı şekillerin ayırt edici niteliğe sahip oldukları kabul edilmektedir[951]. Konuya ilişkin tartışma malın kendisinden yahut da ambalajından oluşan üç boyutlu şekillerin ayırt edici niteliğinin tespiti hususunda ortaya çıkmaktadır. Üç boyutlu şekillerin ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılanması oldukça zordur, zira ilgili çevre bu gibi işaretlerin genellikle işlevsel yahut da dekoratif amaçlı kullanıldığı algısına sahiptir. Üç boyutlu bir şeklin ayırt edici niteliğe sahip olabilmesi ve ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılanabilmesi için tescil edilmek istenen mal veya hizmetler ile herhangi bir ilişkisinin bulunmaması yahut da tescil edilmek istenen sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşmış olması gerekir[952].

(2) İlgili Sektörün Norm ve Geleneklerinden Önemli Ölçüde Farklılaşmış Olma

İlgili çevrenin üç boyutlu şekilleri köken gösteren bir işaret olarak algılama eğiliminde olmaması sebebiyle, yalnızca sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşmış olan şekillerin ayırt edici niteliğe sahip olabilecekleri kabul edilmektedir[953]. Görüldüğü gibi, üç boyutlu şekillerin ayırt edici nitelik koşulunu sağlayabilmeleri için, diğer işaret türlerinden farklı olarak, tescil edileceği sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşmış olma koşulu ek olarak

---

[951] Örneğin; aşağıda yer alan şekil 16 ve 21. sınıflar (kâğıt, evde kullanılan kâğıt ruloları, mutfak gereçleri ve kapları vb.) açısından ayırt edici nitelikte bulunmuş ve AB (Topluluk) Markası olarak tescil edilmiştir (EUTM No:1 705 367).



Yine aşağıda yer alan şekil de 14. ve 30. sınıflar (açısından ayırt edici nitelikte bulunmuş ve TÜRKPATENT nezdinde tescil edilmiştir (M. İ. K., 2021, s. 43).



[952] M. İ. K., 2021, s. 43.

[953] Henkel KGaA, Judgement of the Court (Sixth Chamber), C-218/01, 12.02.2004, para. 49; Mag Instrument Inc. v. EUIPO, Judgement of the Court (Second Chamber), C-136/02 P, 07.10.2004, para. 31, https://curia.europa.eu/; **KUR, Annette;** Too Common, Too Splendid, or 'Just Right'? Trade Mark Protection For Product Shapes In The Light of CJEU Case Law", Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-17, s. 4; **MOREAU/DIAKOMICHALI,** s. 21; **BENTLY/SHERMAN/GANGJEE/JOHNSON,** s. 985; M.İ.K., 2021, s. 43.

aranmaktadır[954]. Bu koşul ile sağlanmak istenen, ilgili çevrenin tescil edilmek istenen şekil ile diğer şekiller arasındaki farkı fark edebilmesidir. Diğer bir ifadeyle, sektörde herkes tarafından kullanılan, olağan nitelikteki şekiller ilgili çevre tarafından fark edilebilir nitelikte değildir, bu sebeple işaret kullanılacağı mal yahut hizmete ne kadar uzak olursa ve ilgili sektördeki standarttan ne kadar farklı olursa o denli çok fark edilebilir olacak ve ayırt edici bulunma ihtimali de o denli artacaktır[955].

Bu durumda, tescil edilmek istenen şeklin sıra dışı, ilgili sektörde sürekli kullanılan bir şekil olmaması lazım ki, ilgili çevre nezdinde fark edilip akılda kalıcı olabilsin ve böylelikle de köken gösteren bir işaret olarak algılanabilsin. Lakin algıların ilgili çevrenin bakış açısı ve beklentilerine bağlı olarak zaman içinde değişebileceği de unutulmamalıdır. Bunun yanı sıra, bu algı, şeklin tescil edileceği mal veya hizmetin niteliğine göre sektörden sektöre de değişkenlik gösterebilecektir. Belirli bir şekil, bir sektörde marka olarak algılanabilirken bir başka sektörde bu şekilde algılanmayabilecektir. Şeklin marka olarak tescili için kullanılacağı sektörün norm ve geleneklerinden farklılaşmış olması yeterli olmayacak, bu şeklin ayrıca ilgili çevre tarafından dekoratif amaçlı yahut da farklı bir işlevi yerine getirmek üzere değil de köken gösterme amacıyla kullanılmış olduğunun da algılanması gerekecektir.[956] Şeklin ilgili çevrenin çoğunluğu tarafından tanınıyor olması yahut da farklı bir şekil olması bu şeklin doğrudan köken gösteren bir işaret olarak algılanacağı anlamına da gelmeyecektir[957]. İlgili şeklin köken gösterme fonksiyonunu yerine getirmesi gerekir.

---

[954] Mağazaların dekorasyon planları da tıpkı ABD hukukunda olduğu gibi, AB ve Türk hukukunda da marka olarak tescil ettirilebilmektedir. Zira mağaza dekorasyon planlarının tasarım niteliğinde olduğu kabul edilmekte ve mehaz AB hukuku ile kendi hukukumuzda *"tasarımlar (design)"* da marka olarak korunabilmektedir. Mehaz AB düzenlemelerinde marka olabilecek işaretler hükmünde yer alan *"design"* ibaresi dilimize *"şekiller"* olarak çevrilmiştir (Bkz. SMK m. 5). Dolayısıyla mağaza dekorasyon planlarının da marka olarak korunabilmeleri için diğer tüm işaretlerde aranan ayırt edicilik ve sicilde temsil koşullarını sağlamaları gerekir. Bunların ayırt edicilik koşulu için de şekil markaları ile aynı kriterler aranacaktır. Nitekim İtalya'da kozmetik mağazalar zincirine sahip olan Kiko Spa da mağazalarında kullanmış olduğu dekoru EUIPO nezdinde marka olarak tescil ettirmek istemiştir. Mağaza planının esaslı unsurları olarak; mağazanın merkezindeki ve yan kısımlardaki masalar ile lambaların şekilleri ve kullanılan renkler belirtilmiş; mağazanın vitrininin olmadığı, onun yerine geniş giriş kapıları bulunduğu ifade edilmiştir. Lakin başvuru ayırt edici nitelikten yoksun olduğu gerekçesiyle reddedilmiştir. Marka sahibi karara itiraz etmiş; fakat konuyu inceleyen EUIPO İtiraz Bölümü de aynı gerekçeye dayanarak itirazı kabul etmemiştir. Zira İtiraz Bölümü'nün ret gerekçesinde, dekorasyonda yer alan unsurların ilgili sektörün (kozmetik sektörünün) alışılmış uygulamasından farklılaşmadığı, başvuruda yer alan dikdörtgen şeklindeki masa ve daire şeklindeki lamba şekillerinin, her mağazada bulunan ortak özellikler olduğu ifade edilmiştir. R. 1135/2015-1, KIKO SpA, EUIPO, First Appeal Division, 29.03.2016, karara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. **YILDIZ,** Mağazaların Dekorasyon Planları, s. 1414, 1415.

[955] **ASAN/ÜNSAL/VATANSEVER,** s. 59.

[956] **BENTLY/SHERMAN/GANGJEE/JOHNSON,** s. 985, 986.

[957] **BAINBRIDGE,** Intellectual Property, s. 606.

Şekil markaları açısından aranan sektörün norm ve geleneklerinden farklılaşmış olma koşulunda *"önemli ölçüde farklılaşma"* arandığından, sektörde yer alan şekillere ufak farklılıklar eklenmesi suretiyle yaratılan şekillerin ayırt edici nitelik sağlamada yeterli olmayacakları kabul edilmektedir[958]. Zira şeklin bir bütün olarak ilgili çevrenin zihninde bıraktığı genel izlenim, sektörde yer alan diğer şekillerden farklı, marka olarak algılanabilir olmalıdır. Örneğin ABAD tarafından verilmiş olan bir kararda tescil edilmek istenen şişe şekli, sektörde yer alan sıradan şişelerden yeterli derecede farklılaşmadığı, zira meydana getirilen tek farklılığın şekildeki yanal oyuklar olduğu belirtilmiştir. Mahkemeye göre, yaratılan bu farklılık, alışıldık olmasa dahi, tek başına markanın yarattığı genel izlenimi sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaştırmada ve dolayısıyla da köken gösterme fonksiyonunu yerine getirmede yeterli değildir.[959] Dolayısıyla, üç boyutlu bir şeklin sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşması için ilgili tüketici kesimi tarafından alışılmamış, beklenmedik birtakım unsurlar içermesi gerekmektedir, zira ancak bu şekilde köken gösteren bir işaret olarak algılanabilecek ve marka olarak tescil edilebilecektir[960].

Doğrudan malın kendisinden yahut da ambalajından meydana gelmemekle beraber mal ya da hizmet ile ilişki içerisinde olan şekiller de tanımlayıcı kabul edileceğinden marka olarak tescil edilemeyecektir. Buna karşılık, bu tip şekiller de sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşırsa marka olarak korunabilecektir[961].

Sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşmış olma koşuluna ilişkin değerlendirme yapılırken ilgili sektörde yer alan benzer şekillerin sayısının yahut

---

[958] M. İ. K., 2021, s. 44.

[959] Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG v. OHIM, Judgement of the Court (Eighth Chamber), C-238/06 P., 25.10.2007, para. 89, https://curia.europa.eu/, M. İ. K., 2021, s. 45.

[960] M. İ. K., 2021, s. 45, 46.

[961] Örneğin; aşağıda yer alan şekil *"ilaç ihtiva etmeyen ağız bakımı ürünleri, ilaç ihtiva eden ağız bakımı ürünleri, diş fırçaları"* emtiaları açısından yaygın olarak kullanıldığından TÜRKPATENT tarafından ayırt edici nitelikte bulunmamıştır. Zira söz konusu şekil, sektörde yer alan şekillerden önemli ölçüde farklılaşmamıştır. Bkz. M. İ. K., 2021, s. 49.



Buna karşılık, yine *"diş macunu ve ağız çalkalamak için müstahzarlar"* emtiaları için tescil edilmek istenen aşağıdaki diş şekli, sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaştığı gerekçesiyle TÜRKPATENT tarafından ayırt edici nitelikte bulunmuştur. Bkz. M. İ. K., 2021, s. 50.



da benzer bir şeklin bulunup bulunmamasının sonuca etkisi üzerinde de durulmalıdır. Konuya ilişkin mahkeme kararlarında, ilgili pazarda yer alan benzer nitelikteki şekillerin sayısının yahut da benzer bir şeklin piyasada hiç yer almamasının üç boyutlu bir şeklin ayırt edici nitelikten yoksun bulunmasını etkilemeyeceği kabul edilmektedir[962]. Nitekim tescil edilmek istenen işaret ilgili pazarda doğrudan akla gelen, standart bir şekle sahip ise bu durumda pazarda benzer şekillerin mevcut olup olmaması bu şeklin ayırt edici nitelikten yoksun bulunmasına engel oluşturmayacağı ifade edilmektedir. Konuya ilişkin olarak verilmiş olan bir kararda; tescil edilmek istenen yıkama tabletlerinin şeklinin tescil edilmek istenen emtia açısından sıradan olduğu, yıkama tabletlerinin üst yüzeyine dolgu ekleme suretiyle yaratılan şeklin, tabletin içeriğinde bulunan çeşitli aktif bileşenleri bir araya getirmenin aşikar bir yolu olduğu, dolgunun sadece temel geometrik şekillerden biraz farklı olacak şekilde basit bir tasarıma sahip bulunduğu ve bu dolgunun da tasarımın içeriğindeki bir bileşene işaret eden bir unsur olarak algılanacağı ifade edilmiştir[963]. Dolayısıyla mahkeme, tescil edilmek istenen şekle benzer şekiller piyasada bulunmasa dahi ilgili şeklin hemen akla gelebilecek unsurlardan meydana geldiğine, bu sebeple de dava konusu şekle benzer şekillerin piyasada bulunmadığına dair iddiaların ayırt edicilik değerlendirmesinde dikkate alınmayacağına hükmetmiştir. Mahkemeye göre; Temyiz Kurulu tarafından piyasada halihazırda kullanılan benzer yıkama tabletleri şekillerine ilişkin örneklerin sunulmamış olması şeklin ayırt edici nitelikten yoksun olmasını etkilemeyecektir. Zira Mahkeme Kurul'un değerlendirmesini, mevcut örnekler sunmak yerine, bu tip ürünlerin pazarlanmasına yönelik tecrübelerden elde edilen ve herkes tarafından bilinen olgulara dayandırabileceğini ifade etmiştir.[964]

Buna karşılık EUIPO tarafından, kaplar, şişeler gibi üç boyutlu şekillerin marka olarak tescil ettirilmek istenmesi halinde, bunların kullanılacağı ürün kategorisi oldukça geniş tutularak piyasada mevcut ne gibi şekillerin bulunduğuna yönelik araştırma yapılması tavsiye edilmektedir (Örneğin; süt şişesi şeklinin ayırt edici olup olmadığına

---

[962] Henkel KGaA v. OHIM, Judgement of the Court (Sixth Chamber), Birleşik Davalar C-456/01 P, C-457/01 P, 29.04.2004, para. 62; Wim De Waele v. OHIM, Judgement of the General Court (Third Chamber), T-15/05, 31.05.2006, para. 40; The Procter & Gamble Company v. OHIM, Judgement of the Court of First Instance (Fourth Chamber), Birleşik Davalar T-241/05, T-262/05, T-264/05, T-346/05, T-347/05 ve T-29/06-T-31/06, 23.05.2007, para. 81, https://curia.europa.eu/.

[963] The Procter & Gamble Company v. OHIM, Judgement of the Court of First Instance (Fourth Chamber), Birleşik Davalar T-241/05, T-262/05, T-264/05, T-346/05, T-347/05 ve T-29/06-T-31/06, 23.05.2007, para. 73, 74, 75, https://curia.europa.eu/.

[964] The Procter & Gamble Company v. OHIM, Judgement of the Court of First Instance (Fourth Chamber), Birleşik Davalar T-241/05, T-262/05, T-264/05, T-346/05, T-347/05 ve T-29/06-T-31/06, 23.05.2007, para. 83, https://curia.europa.eu/.

ilişkin değerlendirme yapmak için genel olarak içecek şişelerinin şekilleri araştırılabilecektir). Doktrinde de mahkeme kararlarının daha objektif ve anlaşılabilir olabilmesi için, ürün ambalajı olarak kullanılacak şişe şekilleri açısından, sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklı olmadığı sonucuna varılabilmesi için piyasada kullanılan benzer şekil örneklerinin ret gerekçesi olarak EUIPO tarafından sunulması önerilmiştir. Böylelikle, benzer şekillerin kullanımının tescil başvurusundan önce de mevcut olup olmadığı tespit edilebilecektir. Zira başvuru yapan kişi o şekil üzerinde asıl hak sahibi ise yapılan başvurunun, tescil edilmek istenen şeklin rakip firmalar tarafından kopyalanarak kullanılması sebebiyle reddedilmemesi gerektiği savunulmaktadır[965].

Kanaatimizce de sektörün norm ve geleneklerinden yeterince farklılaşmamış, dolayısıyla da ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir şekilden söz edebilmek için piyasada benzer nitelikteki şekillerin mevcudiyeti önem taşır. Zira ancak bu şekilde ilgili çevrenin, belirli mallar açısından belirli şekilleri hemen akla getirebilmesi mümkün olacaktır. Aksi takdirde, üç boyutlu bir şeklin sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşmaması sebebiyle ayırt edici nitelikten yoksun bulunmasına ilişkin objektif gerekçeler sunulamayacak, bu durum keyfi uygulamalara sebebiyet verecektir. Ancak buna karşılık, ilgili pazarda benzer şekillerin bulunmaması da şeklin doğrudan ayırt edici niteliğe sahip olduğu anlamına gelmeyecektir. Nitekim örneğin ilgili pazarda benzer şekilleri bulunmayan tanımlayıcı nitelikteki bir şekil yine ayırt edici nitelikten yoksun olacaktır. Diğer bir ifadeyle, tescil edilmek istenen şekil yine köken gösterme fonksiyonunu yerine getirmeli ve ilgili çevre tarafından da bu şekilde algılanmalıdır. Dolayısıyla, yalnızca sektörün norm ve geleneklerinden farklılaşma koşulunun tespiti açısından ilgili pazardaki benzer şekillerin mevcut olup olmadığı önem taşıyacaktır.

Bunun yanı sıra sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşmış olma koşulu birtakım problemleri de beraberinde getirebilecektir. Nitekim üç boyutlu şekillerin ayırt edici niteliğe sahip olması çoğunlukla kullanım sonucu meydana gelmektedir. Bu sebeple de teşebbüsler, yaratmış oldukları şekillerin tanıtımına, reklamlarına oldukça fazla emek ve sermaye harcamaktadır. Lakin ilgili şekillerin ayırt edici nitelikte olabilmeleri için de sektörde yaygın olarak kullanılan şekillerden farklı, sıra dışı olmaları, ilgili çevre nezdinde farklı bir algı yaratmaları gerekir. Bir şeklin

[965] Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. **FRIEDMANN,** Three Dimensional Marks, s. 38 vd.

kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmak üzere yoğun bir şekilde kullanılması esnasında bu şekil farklı teşebbüsler tarafından da kopyalanıp kullanılabilir. Bu durumda da şekle ilişkin marka başvurusu yapıldığında, ayırt edicilik değerlendirmesinde, farklı teşebbüsler tarafından da benzer şekillerin kullanılmakta olduğu gerçeğiyle karşılaşılabilecek ve marka başvurusu reddedilebilecektir. Bu haksızlığın önlenebilmesi için de doktrinde, mahkemelerin piyasada kullanılan benzer şekillerin hangi tarihte piyasaya sunulduğuna ilişkin bir zaman çizelgesi yapması gerektiği önerilmektedir[966]. Zira ancak bu şekilde gerçek hak sahiplerinin hakları korunabilecektir.

(3) Üç Boyutlu Markaların Farklı Görünüm Şekilleri Açısından Ayırt Edici Niteliğin Tespiti

Üç boyutlu markaların birbirinden farklı görünüm şekilleri bulunmaktadır. Bu sebeple ayırt edici nitelik, bunların görünüm şekilleri açısından ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

i. Ayırt Edici Niteliğe Sahip Olmayan Üç Boyutlu Şekillerin Farklı Unsurlarla Birlikte Kullanılması ve Yaratılmış Olan Kombinasyonun Ayırt Edici Niteliği

Üç boyutlu şekillerin farklı unsurlarla birlikte kombinasyon oluşturacak şekilde kullanımı mümkündür. Örneğin; üç boyutlu bir şekil bir sözcük, renk yahut da figüratif bir unsurla birlikte kombinasyon oluşturacak şekilde tescil edilmek istenebilir. Böyle bir işaretin ayırt edici niteliğinin tespiti için öncelikle üç boyutlu şekil ile beraber ne gibi unsurların tescil edilmek istendiği tanımlanmalı ve tescil talebinin bu unsurları da içerip içermediği belirlenmelidir. Sonrasında ise, şekil ile birlikte kullanılan bu unsurların şekle nazaran boyutu/oranı, kontrastı (zıtlığı) ve şekil üzerinde ne şekilde konumlandırıldığı incelemeye tabi tutulmalıdır. Özellikle üç boyutlu şeklin bir renk yahut renk kombinasyonu ile birlikte kullanılması durumunda rengin şekil üzerinde ne şekilde konumlandırıldığının belirlenmesi gerekir. Ayırt edicilik değerlendirilmesi

[966] **FRIEDMANN,** Three Dimensional Marks, s. 41, 42. Kanaatimizce, burada gerçek hak sahibinin piyasadaki taklit şekillere karşı ne gibi önlemler aldığı da önem taşımaktadır. Zira, gerçek hak sahibi henüz tescilli bir markaya sahip olmadığından marka korumasından faydalanamayacak; fakat buna karşılık haksız rekabet hükümleri gereğince yaratmış olduğu şekli üçüncü kişilerin haksız kullanımlarına karşı koruyabilecektir. Bu durumda, gerçek hak sahibinin benzer şekillere karşı hukuki yollara başvurmuş olduğunu ve bunların sonuçlarını ispat edip sunması da benzer şekillerin mevcudiyeti sebebiyle tescil talebinin reddedilmesine engel olabilecektir.

şeklin içerdiği unsurlarla birlikte bütün üzerinden yapılmalıdır. Diğer bir ifadeyle, burada tescili istenen mal veya hizmetler ile piyasa koşullarından etkilenebilecek tüketici algısı da göz önünde bulundurularak şekle ilişkin genel izlenim dikkate alınmalıdır.[967]

Üç boyutlu şekilleri içeren kombinasyonlar da iki farklı açıdan ele alınmalıdır. Birincisi, tescil edileceği sektörde yer alan sıradan mal veya ambalaj şekilleri ile bunlara uygulanan ayırt edici işaretlerin oluşturduğu kombinasyonlar; ikincisi ise, tescil edileceği sektörde standart veya sıradan olmayan mal veya ambalaj şekilleri ile bunlara uygulanan ayırt edici işaretlerin oluşturduğu kombinasyonlardır.

Ayırt edici niteliğe sahip olmayan sıradan bir üç boyutlu şekil üzerine ayırt edici niteliğe sahip unsurlar eklendiği takdirde kombinasyon bir bütün olarak ayırt edici nitelik kazanabilecektir. Bu durumda, sıradan bir üç boyutlu şekle ilgili çevre tarafından fark edilebilecek ayırt edici nitelikte unsurlar eklendiği takdirde işaret bir bütün olarak ayırt edici hale gelebilecektir. Böyle bir durumda, söz konusu şekil tek başına, yalın hali ile marka korumasından faydalanamayacak, kombinasyona konu unsurlarla birlikte bir bütün olarak marka koruması elde edecektir[968].

Ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir üç boyutlu şekil ile birlikte kullanılan ayırt edici unsur/unsurların işareti bir bütün olarak ayırt edici hale getirebilmesi için kullanılan unsur/unsurların bütünün yarattığı intibada baskın olması gerekir. Burada

---

[967] "Ayırt Edici Niteliğe Sahip Olmayan ve Sözcük ve/veya Figüratif Unsurlar İçeren Üç Boyutlu Markaların (Şekil Markaları) Ayırt Edici Niteliği", Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ağı (ABFMA) Ortak Uygulama Metni, Nisan 2020 (CP 9), s. 6, 7, (https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/News/cp9/CP9_en.pdf), E.T.: 11.08.2021 (Kısaca *"Ortak Uygulama Metni"* olarak anılacaktır). Metnin amacı; AB üyesi ülkeler arasında farklı uygulamalara konu olabilen birtakım üç boyutlu işaretlerin ayırt ediciliğinin tespiti açısından yeknesaklığı sağlamaktır. Metinde ayırt edici niteliğe sahip olmayan üç boyutlu şekiller ile birlikte kullanılan unsurlardan oluşan kombinasyonların ayırt ediciliğine ilişkin değerlendirmeler yer almaktadır. Bu değerlendirmeler yapılırken konuya ilişkin ABAD kararları da göz önünde bulundurulmuştur. Metin, AB üyesi ülkeler açısından tamamen yol gösterici niteliktedir; her ne kadar Türkiye AB üyesi ve Türk Patent ve Marka Kurumu ABFMA'nın doğrudan bir üyesi olmasa da metinde yer alan değerlendirmelerin Türk marka hukuku açısından da yol gösterici olacağı kuşkusuzdur. Metne ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. **TEKİN, Ufuk;** "Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ağı'nın (ABFMA) Bazı Üç Boyutlu Markalara İlişkin Nisan 2020 Tarihli Ortak Uygulama Metni (CP 9) Hakkında", İnÜHFD, Y. 2020, C. 11, S. 2., s. 455 vd.

[968] **MEMİŞOĞLU,** s. 259. Örneğin; kahve emtiası için; *"Kurukahveci Mehmet Efendi + şekil"* unsurları ile birlikte tescil edilmek istenen mal ambalajı TÜRKPATENT tarafından ayırt edici nitelikte bulunmuştur. Başvuruya konu şeklin görseli şu şekildedir:



Burada işarete ayırt edici nitelik kazandıran kullanılan unsurlardır. Zira bu unsurlar olmadan yalnızca ambalajın tescil edilmek istenmesi halinde sıradan ve sektördeki kullanılanlardan önemli ölçüde farklılaşmamış; dolayısıyla da ayırt edici nitelikten yoksun bir işaret söz konusu olacaktır. Bkz. M. İ. K., 2021, s. 56, 57.

öncelikle kullanılan unsurun boyutu/oranı oldukça önem taşır. Örneğin; ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir şekil ile birlikte ayırt edici nitelikte bir sözcük kullanılacak ise bu sözcüğün şekil üzerinde yeterli bir büyüklüğe sahip olması gerekir. Yeterli büyüklükte olup olmadığına ilişkin değerlendirme yapılırken de şeklin boyutu değil, sicildeki gösterimi dikkate alınacaktır. Kullanılan unsurun boyutu oldukça önemli olmakla birlikte, yeterli büyüklükte fakat ayırt edici nitelikte olmayan bir unsurun kullanılması durumunda kombinasyon bir bütün olarak ayırt edici sayılmayacaktır. Burada önemli olan kullanılacak olan unsurun da öncelikle ayırt edici niteliğe sahip olmasıdır. Örneğin; ayırt edici niteliğe sahip olmayan üç boyutlu bir şekil üzerinde yeterli büyüklükte kullanılan bir sözcüğün tescil edilmek istenen emtia açısından tanımlayıcı olması durumunda bu kombinasyon da bir bütün olarak ayırt edici hale gelmeyecektir. Bazı durumlarda ise, şekil üzerinde kullanılan ayırt edici unsurun boyutu küçük olsa da işarete bir bütün olarak ayırt edici nitelik kazandırabilir. Zira bazı işaretler küçük dahi olsa ilgili çevre tarafından dikkat çekici nitelikte olabilir ve böylelikle köken gösteren bir işaret olarak da algılanabilir. Dolayısıyla, istisnai durumları da göz önünde bulundurarak bir değerlendirme yapmak gerekir. Lakin istisnai durumlar hariç olmak üzere, üç boyutlu şekillerin üzerinde oldukça küçük boyutta kullanılan ayırt edici nitelikteki unsurlar işareti bir bütün olarak ayırt edici hale getirmezler. Zira bu tip unsurların işaretin genel izlenimi üzerindeki etkileri oldukça az olacağından ilgili çevrenin algısını etkilemede de yetersiz kalacaklardır.[969]

Ayırt edici niteliğe sahip olmayan üç boyutlu şekil içeren bir kombinasyonda kontrast kullanılarak da ayırt edici nitelik kazandırılabilir. Kontrast, ilgili şekil üzerinde, farklı renk tonlarının kullanılmasıyla veya kabartmayla, oyma yahut da işleme ile yaratılabilir. Bazı durumlarda yeterli kontrast kullanılmasa dahi eklenen unsur ile işaret ilgili çevre nezdinde ayırt edici hale gelebilir. Kontrastın kullanımında önemli olan ilgili çevre nezdinde uyandırılan genel izlenimdir.[970]

Üç boyutlu bir şekli içeren kombinasyonun ayırt edici nitelik kazanmasında birlikte kullanılan unsurların ne şekilde konumlandırıldığı da önem taşır ve bu husus ilgili çevrenin algısını etkiler. Bu unsurlar sicilde açıkça gösterildikleri takdirde işareti bir bütün olarak ayırt edici hale getirebilirler. Örneğin; ayakkabılar açısından ayırt edici unsurlar genellikle ayakkabının içinde yer alır. Tüketiciler ayakkabının içinde yer alan sözcük yahut diğer figüratif unsurları köken gösteren bir işaret olarak algılarlar.

[969] Ortak Uygulama Metni, s. 9 vd.
[970] Ortak Uygulama Metni, s. 14.

Dolayısıyla, ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir ayakkabı şekli ile birlikte ayakkabının içine yerleştirilmiş ayırt edici unsur/unsurlar kullanıldığı takdirde, bu işaret de bir bütün olarak ayırt edici nitelik kazanabilecektir[971]. Yine bunun yanı sıra, üç boyutlu bir şeklin herhangi bir yerinde kullanılan bir unsur ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılanmayabilirken aynı unsur aynı şeklin farklı bir yerinde konumlandırıldığında marka olarak algılanabilecektir[972].

Ayırt edici niteliğe sahip olmayan üç boyutlu bir şekil ile birlikte kullanılarak işarete bir bütün olarak ayırt edici nitelik kazandıracak olan unsurların da ayırt edici niteliğe sahip olmaları önemlidir. Diğer bir ifadeyle, ilgili sektörde yaygın olarak kullanılan şekillerin hafifçe değişikliğe uğratılmış bir varyasyonu niteliğindeki unsurlar, şeklin ayırt edici nitelik kazanması açısından yeterli olmayacaktır[973]. Örneğin; sektörde yaygın olarak kullanılan şekillerin basit bir varyasyonu şeklinde kabul edilen üç boyutlu bir şekil ile birlikte kullanılan bir renk, sıra dışı yahut ender değilse, ilgili emtia açısından standart bir özellik taşıyorsa, üç boyutlu şekil ile rengin oluşturduğu kombinasyonun sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşmamış olduğu kabul edilecektir[974]. Bunun yanı sıra yine tanımlayıcı ibareler içeren sözcüklerin kullanımı, basit geometrik şekillerin kullanımı[975], malın ambalajında malın kendi resminin kullanımı, mal içeriğine ilişkin bilgilerin sunulması şeklinde oluşturulan kombinasyonlar işareti bir bütün olarak ayırt edici hale getirmeyecektir. Kullanılan unsurların da ayırt edici nitelik kazandırıp kazandırmadığı yalnızca boyutuna, konumlandırılışına yahut da kontrastın varlığına göre belirlenmeyecek, tescil edilmek istenen emtianın özellikleri de dikkate alınarak her somut olay için ayrı ayrı

---

[971] Ortak Uygulama Metni, s. 20.

[972] Örneğin; aşağıdaki görselde yer alan ve kozmetik ürünlerde kullanılan bir şişenin üzerinde yazan *"close (kapat)"* sözcüğü ürünün açma kapama yerinde yer aldığı takdirde ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılanmaz iken, ürünün açma kapama ile ilgisi olmayan bir yerinde, ortasında yer aldığı takdirde marka olarak algılanabilecektir. Ürüne ilişkin görseller şu şekildedir:



Bkz. Ortak Uygulama Metni, s. 21.

[973] Henkel KGaA v. OHIM, Judgement of the General Court (Second Chamber), T-30/00, 19.09.2001, para. 58; Henkel KGaA v. OHIM, Judgement of the General Court (Second Chamber), T-337/99, 19.09.2001, para. 55, https://curia.europa.eu/.

[974] **MEMİŞOĞLU,** s. 260, dn. 446.

[975] Daire, kare, üçgen gibi basit geometrik şekiller genellikle dekoratif amaçlı kullanıldığından köken ayırt etme işlevini sağlamada yetersiz kalmaktadır. Diğer bir ifadeyle, yalnızca dekoratif amaçlı kullanılan bu gibi basit şekiller, kullanıldığı mal veya hizmetten ayrı bir ticari etki yaratma hususunda başarısız olacaktır. Bu durumda, tek bir üreticiye rakiplerin bu gibi basit şekilleri kullanmasını engelleme hakkı tanımak da adaletsiz olacaktır. **ALBERT/LAFF/LAFF,** s. 37.

değerlendirme yapmak gerekecektir. Zira belirli bir üç boyutlu şekil ile birlikte kullanılan unsurlar işareti bir bütün olarak ayırt edici hale getirebilecek iken, aynı unsurların farklı bir üç boyutlu şekil ile birlikte kullanılması halinde yaratılan bu kombinasyon ayırt edici nitelik kazanmayabilecektir[976]. Değerlendirme yapılırken, işaretin bütününün tescil edilmek istenen emtiadan ne kadar farklılaştığı, diğer bir ifadeyle yaratılan kombinasyonun ilgili sektörde yaygın olarak kullanılıp kullanılmadığı dikkate alınarak ilgili çevrenin algısı belirlenecektir.

Uygulamada ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir üç boyutlu şekil ile yaratılacak olan kombinasyonun bir bütün olarak ayırt edici niteliğe sahip olabilmesi için çoğunlukla ayırt edici niteliğe sahip unsurlarla birleşimi gerekse de bazı durumlarda bu şeklin ayırt edici niteliğe sahip olmayan unsurlar ile birleşmesi durumunda da yaratılmış olan kombinasyon bir bütün olarak ayırt edici niteliğe sahip olabilir. Diğer bir ifadeyle, burada her bir unsur tek tek ayırt edici niteliğe sahip olmasa da işaret bir bütün olarak ilgili çevre nezdinde ayırt edici nitelik kazanabilir[977]. Lakin bu durumda da yine, üç boyutlu şekil yalın hali ile tek başına marka korumasından faydalanamayacaktır[978]. Üç boyutlu bir şeklin farklı unsurlarla birlikte kullanılması durumunda, işaret bir bütün olarak değerlendirildiğinden burada üç boyutlu şeklin tek başına ayırt edici niteliğe

---

[976] Örneğin; birden çok kırmızı noktanın yüksek kontrast oluşturacak bir renk kombinasyonu ile sıradan bir şarap şişesi üzerinde kullanılması, ilgili emtia açısından sıradan, olağan bir kullanım olmadığı gerekçesiyle işareti bir bütün olarak ayırt edici hale getirebilecektir. Kullanıma ilişkin örnek görsel şu şekildedir:



Buna karşılık aynı unsurların bir bardak şekli üzerinde kullanılması halinde, ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak değil de dekoratif amaçlı kullanılmış bir işaret olarak algılanma ihtimali oldukça yüksektir. Zira bu tip unsurlar ilgili şekil (bardak) üzerinde genellikle dekoratif amaçlı kullanılmaktadır. Kullanıma ilişkin örnek görsel şu şekildedir:



Bkz. Ortak Uygulama Metni, s. 28, 29.

[977] Örneğin; Genel Mahkeme, Nestle firması tarafından tescil edilmek istenen ve içerisinde renk unsuru da barındıran üç boyutlu bir şişe şeklinin tescil talebini kabul etmiştir. Mahkeme, başvuruya ilişkin olarak Temyiz Kurulu'nun yapmış olduğu incelemede kombinasyon niteliği taşıyan işareti oluşturan unsurların tek tek incelendiğini; fakat kombinasyonun bir bütün olarak ilgili çevre nezdinde bıraktığı izlenimin değerlendirmeye tabi tutulması gerektiğini belirtmiştir. Zira kombinasyonu oluşturan unsurlar tek tek ayırt edici niteliğe sahip olmasa da oluşturulan kombinasyon bir bütün olarak ayırt edici nitelikte olabilecektir. Mahkemeye göre; meydana gelen kombinasyon ilgili çevrenin ilgisini çekebilecek ve farklı teşebbüslerin mallarının ayırt edilebilmesini sağlayacak düzeyde özel bir tasarım oluşturmaktadır. Nestlé Waters France v. OHIM, Judgement of the General Court (Fourth Chamber), T-305/02, 03.12.2003, para. 38-41, https://curia.europa.eu/.

[978] **MEMİŞOĞLU,** s. 261.

sahip olup olmadığının değerlendirilmesi ayrıca yapılmamaktadır. Kombinasyonu oluşturan unsurların ve özellikle de üç boyutlu şekillerin tek başlarına ayırt edicilik değerlendirmelerine tabi tutulmamaları yahut da bu değerlendirmelere ilişkin geri bildirimlerin az sayıda olması da mahkeme kararlarının şeffaflığını zedelemektedir[979]. Yine bu durum üç boyutlu şekillerin tek başına ayırt edici olup olmadığına ilişkin yapılmış olan değerlendirmelerin, diğer bir ifadeyle bu hususa ilişkin uygulama örneklerinin az sayıda olmasına da yol açmaktadır.

ii. Malın Kendisinden Oluşan Üç Boyutlu Şeklin Ayırt Edici Niteliği

Markanın işlevi, piyasada elde edilen gelirlerin akışını uygun ticari kaynaklara yöneltebilmek için ticari köken göstermeye hizmet etmek olduğundan piyasadaki rekabetin üretim kısmına çok dahil olduğu söylenemeyecektir[980]. Dolayısıyla rakipler, köken göstermek için farklı markalar kullandıkları sürece aynı malları piyasaya sunabilmektedirler. Zira marka kural olarak maldan bağımsız olarak korunabilmektedir. Lakin bu durum, markanın maldan bağımsız olarak diğer bir ifadeyle münhasır bir koruma elde edemeyecek düzeyde mal ile bütünleştiği durumlarda değişkenlik göstermektedir. Nitekim, bir mal üzerine eklenme suretiyle yahut da hizmetle bağlantılı olarak kullanılan bir figür yahut da şeklin üç boyutlu marka olarak tescilinde genellikle bir problem ile karşılaşılmamaktadır. Esas problem bir malın kendi şeklinin marka olarak tescil edilmek istenmesinde karşımıza çıkmaktadır. Zira bu tip şekiller çoğunlukla ayırt edici nitelikten yoksun yahut da işlevsel oldukları gerekçesiyle marka korumasından faydalanamamaktadır. Buna karşılık, bu husus mal şekillerinin marka korumasından faydalanmasına engel oluşturmayacaktır.

Bunun yanı sıra; granül, toz veya sıvı haldeki mallar gibi kendine özgü bir şekli olmayan ve piyasada pazarlanabilmesi açısından ambalajlanması zorunlu olan malların ambalaj şekillerinin de malın kendi şeklinin tescili ile aynı kriterlere tabi olacağı ifade edilmektedir[981]. Zira bu gibi durumlarda ambalajın malın şekli ile özümsendiği, malın şekli olarak ele alındığı kabul edilmektdir[982].

Malın kendi şeklinin marka olarak tescil edilebilmesi için ortalama düzeydeki tüketici nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılanması, diğer bir ifadeyle ayırt

---

[979] **FRIEDMANN,** Three Dimensional Marks, s. 38 vd.
[980] **KUR/SENFTLEBEN,** s. 148.
[981] M. İ. K., 2021, s. 51.
[982] Henkel KGaA v. Deutsches Patent- und Markenamt, Judgement of the Court (Sixth Chamber), C-218/01, 12.02.2004, para. 33, https://curia.europa.eu/.

edici nitelikte olması gerekir. Bu durum da genellikle, bu şekillerin zaman içinde kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmaları ile mümkün olmaktadır. Bunun dışında, malın kendi şeklinden oluşan üç boyutlu şekiller ile ilgili karşılaşılabilen en önemli tescil engeli ise işlevselliğe ilişkindir. Malın kendi şeklinin marka olarak tescil edilmek istenmesi durumunda dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri malın doğal yapısına karşılık gelen şekli ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren şekillerden olmaması gerektiğidir. Zira aksi takdirde ilgili şekil hiçbir surette (kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazansa dahi) marka olarak tescil edilemeyecektir. Buna karşılık başlangıçta ayırt edici niteliğe sahip olmayan yahut da tanımlayıcı nitelikte olan şekiller ise kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanarak marka korumasından faydalanabilmektedir. Nitekim işlevsellik ile ayırt edici niteliğin yokluğuna ilişkin tescil engelleri her ne kadar birbirini etkilemekte ise de farklı hususları düzenleyen ve ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutulması gereken engellerdir.

Malın kendisinden oluşan üç boyutlu şekillerin ayırt edicilik değerlendirmesi de diğer üç boyutlu şekiller ile aynı koşullara tabidir. Bu sebeple, bu şekillerin de tescil edilebilmeleri için öncelikle sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşmış olmaları gerekir. Malın kendisinden oluşan üç boyutlu şeklin de herkes tarafından bilinen, ilgili sektörde yaygın olarak kullanılan şeklin farklı bir varyasyonu olması bu şekli ayırt edici hale getirmeyecektir[983]. Zira farklılığın önemli ölçüde olması gerekir[984].

---

[983] Burada ilgili sektörün yapısı da oldukça önemlidir. Örneğin; *"Moon Boot"* olarak adlandırılan kar botu şeklinden oluşan şekil, EUIPO İptal Bölümü tarafından, kayak sonrası bot şekilleri açısından çok geniş bir çeşitliliğin bulunmadığı, 2011 yılı itibariyle benzer şekilde birçok ürünün piyasaya sürüldüğü, botun genel şeklinin bütün kayak sonrası botlarında görülebilen bir şekil olduğu ve dolayısıyla ilgili çevrenin ek bilgi olmaksızın bu şekli ilgili sektörde yer alan ayakkabıların farklı bir görünümü olarak algılayacağı belirtilmiştir. İtiraz üzerine konuyu inceleyen EUIPO Temyiz Kurulu ise, ilgili şeklin genel nitelikteki *"L"* harfi şeklinde olduğu, ayakkabının diğer özelliklerinin diğer teşebbüslere ait kayak sonrası botundan ayırt edilmesini sağlayacak nitelikte olmadığı, söz konusu botların ilk tasarımının üzerinden 40 yıl geçmesi sonrası tescil ettirilmiş olduğu ve bu süreçte birçok farklı araçlarla pazarlama faaliyetlerinin yapıldığı ve bu faaliyetlerin hiçbirinin de markanın yaratıcısı ile ilişkilendirilmediği, yine somut olaydaki şeklin tasarım pazarına konu bir ürün olduğu, bu pazarın ana özelliğinin ürünlerin şekillerinin orjinalliği olduğu, ürünlerin şekillerinin orjinallikleri ve estetik güzellikleri için takdir edildiklerini ifade etmiştir. Bunun yanı sıra Kurul, bu gibi ürünlerin tasarımlarının orijinal özelliklere sahip olmasının ürünlerin her zaman ayırt edici nitelikte olduklarını göstermeyeceği ve dolayısıyla da her zaman köken gösterme fonksiyonuna da sahip oldukları anlamına gelmeyeceğini de belirtmiştir. Bu sebeple, *"Moon Boot"* olarak adlandırılan üç boyutlu markanın hükümsüzlüğüne karar verilmiştir. EUIPO R 1093/2019-1 Tecnica Group S.p.A. v. Zeitneu GmbH, 18.05.2020; karar için bkz. **YASAMAN/YASAMAN,** SMK Şerhi, C. I, s. 150, 151. Nitekim Genel Mahkeme de Temyiz Kurulu'nun kararına katılarak, ilgili şeklin sektörde yer alan kayak sonrası bot şekilleri açısından standart bir şekil olduğu, dolayısıyla sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşmadığını belirterek tescil edilmek istenen şekli ayırt edici nitelikte bulmamıştır. Tecnica Group SpA v. EUIPO, Judgement of the General Court (Second Chamber), T-483/20, 19.01.2022, https://curia.europa.eu/. Karara konu şeklin görseli şu şekildedir:

AB hukukunda malın kendi şeklinden meydana gelen üç boyutlu şekillerin ayırt edicilik değerlendirmesinde aşağıda yer alan birtakım temel ilkeler benimsenmiştir[985]:

- Tescil edilmek istenen üç boyutlu şekil, standart bir şekil ise yahut da standart şekillerden meydana gelen bir kombinasyon ise ayırt edici niteliğe sahip olmadığı kabul edilmektedir,
- Üç boyutlu şeklin ayırt edici niteliğe sahip olabilmesi için ilgili çevrenin beklentisinden ve sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşmış olması gerekmektedir. Şekil, tescil edileceği emtia bakımından beklenen şekle ne kadar yakınsa, ayırt edici niteliğe sahip olmama olasılığı da o kadar fazla olacaktır,
- Çok çeşitli tasarımların yer aldığı bir pazarda, şeklin yaygın olarak kullanılan bir şeklin bir varyasyonu yahut da ilgili pazarda yer alan birkaç şeklin bir varyasyonu niteliğinde olması ayırt edicilik açısından yeterli bulunmamaktadır,
- İşlevsel şekiller yahut da işlevsel özelliklere sahip şekiller ilgili çevre tarafından da bu şekilde algılanacaktır. Örneğin; yıkama tabletlerinde yer alan eğimli kenarlar çamaşırların zarar görmesini önlemekte ve farklı renkteki katmanlar tabletin farklı kimyasal bileşenlerden oluştuğuna işaret etmektedir. Tüketiciler de bu gibi özellikleri marka olarak değil, işlevsel bir özellik olarak algılamaktadır.

Bunun yanı sıra, ABAD kararlarında, ayırt ediciliğin tespiti açısından üç boyutlu şekiller için öngörülen değerlendirmelerin malın iki boyutlu gösteriminden oluşan figüratif markalar için de uygulanacağı kabul edilmiştir. Diğer bir ifadeyle, mahkeme üç



[984] Örneğin; *"patates cipsleri, kıtır patates cipsleri, patates esaslı atıştırmalık yiyecekler"* emtiaları açısından tescil edilmek istenen üç boyutlu şekil, TÜRKPATENT tarafından sektördeki benzer nitelikli ürünlerle karşılaştırıldığında alışılagelmiş şekillerden yalnızca delikli elips biçiminde olması itibarıyla farklılaşmış olmasının tek başına, sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde ayrı kılacak ve bu sayede köken gösterme fonksiyonunu yerine getirecek düzeyde ayırt edici bulunmamıştır. Bkz. M. İ. K., 2021, s. 52.



[985] EUIPO Guidelines, Part B, Sec. 4, C. 3, Ver. 1.0, 31.03.2023, s. 396.

boyutlu şekiller ile bunların gösterimlerinden oluşan figüratif işaretler arasında ayırt ediciliğin tespiti bakımından bir fark gözetmemiştir. Buna karşılık, üç boyutlu şekillerin gösterimlerinden oluşmayan, bu işaretlerden bağımsız olan ve ilgili çevrenin zihninde yalnızca dekoratif bir işaret olarak algılanan figüratif işaretler ile üç boyutlu şekillerin aynı değerlendirmelere tabi tutulmayacağı da ayrıca belirtilmiştir.[986]

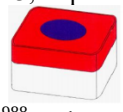
Ürün şekillerinin tesciline ilişkin olarak ABAD tarafından verilmiş olan bir kararda Henkel firması tarafından yapılan yıkama tabletlerinin şekline ilişkin başvuru da ayırt edici niteliğe sahip olmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. Mahkeme ilk derece mahkemesinin ayırt edicilik değerlendirmesini yerinde bulmuş ve tescil edilmek istenen dikdörtgen şekline sahip, iki renk katmandan oluşan ve üstteki kırmızı katmanın üzerinde yer alan mavi oval unsurun da eklenmesi suretiyle oluşturulan şeklin yeterli derecede ayırt edici niteliğe sahip olmadığını belirtmiştir. Zira, mahkemeye göre, farklı katmanların bir araya getirilmesi ve bunların üzerine de farklı renkte bir unsurun eklenmesi suretiyle yaratılan kombinasyon, birden çok kimyasaldan oluşan yıkama tabletleri açısından bulunabilecek en aşikâr çözümdür. Bu sebeple de mahkeme ortalama düzeydeki tüketicilerin ilgili şekli köken gösteren bir işaret olarak algılamayacaklarını belirtmiştir.[987] Konuya ilişkin Ankara 4. FSHHM tarafından verilmiş olan bir kararda; çikolata şekli başvurusuna ilişkin olarak; ürün şeklinin tek başına üretilmiş olması, onun tanıtıcı işaret olarak kullanıldığı ve ona markasal etki doğuracak ölçüde ayırt edicilik kazandırıldığı anlamına gelmediği ve bu sebeple de şekilde yaratılan farklılığın sektörde sıradan ve yaygın olarak kullanılan şekillerden önemli ölçüde farklılaşma yaratacak düzeyde olmadığına hükmedilmiştir[988].

Üç boyutlu şekillerin ayırt ediciliğinin sağlanması için ilgili sektörde kullanılan standart şekillerden olabildiğince farklılaşmış olmaları gerekmektedir. Örneğin; Kinder Surprise çikolatasının yumurta şekli gibi[989]. Buna karşılık, tescil edilmek istenen üç

---

[986] August Storck KG v. EUIPO, Judgement of the Court (Seventh Chamber), C-417/16 P, 04.05.2017, para. 33, 40, https://curia.europa.eu/.

[987] Henkel KGaA v. OHIM, Judgement of the Court (Eighth Chamber), C-144/06 P, 04.10.2007, para. 42, 43, https://curia.europa.eu/. Dava konusu şekle ilişkin görsel şu şekildedir:



[988] Ankara 4. FSHHM, 2011/302 E., 2013/30 K. sayılı kararı, M. İ. K., 2021, s. 53, 54. Karara konu şeklin görseli şu şekildedir:



[989] Bu şekil aynı zamanda malın kendisinin de şeklidir. **YILMAZ,** Üç Boyutlu Markalar, s. 22.

boyutlu şeklin mutlaka özgün yahut orijinal olmasının gerekli olmadığı ifade edilmektedir[990]. Lakin uygulamaya bakıldığı takdirde, bir şeklin köken gösteren bir işaret olarak algılanabilmesi için sektörde yer alan standart şekillerden neredeyse özgün veya orijinal olarak nitelendirilecek şekilde farklılaşmasının gerektiği görülmektedir[991]. Zira piyasada yer alan standart şekillerden önemli ölçüde farklılaşmış, ilgili tüketici kesimi tarafından söz konusu ürün açısından beklenmedik, alışılmadık bir şekle sahip, yani *"ekstra"* birtakım unsurlar içeren ve bu sayede ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılanan şekillerin ayırt edici niteliğe sahip oldukları kabul edilmektedir[992]. Bu sebeple de üç boyutlu şekillerin marka olarak tescili için genellikle, tüketiciler tarafından beklenmeyen birtakım eklemeler yapılarak sektörde yer alan standart şekillerden farklı bir şekil yaratmak gerekmektedir[993]. Bu durum özellikle, farklı alternatif şekillerin yer aldığı pazarlar açısından geçerlidir. Zira böyle bir pazarda üç boyutlu bir şeklin köken gösteren bir işaret olarak algılanabilmesi için yüksek derecede özgünlüğe sahip olması gerekebilecektir[994]. Bu sebeplerle, üç boyutlu bir şeklin özgün yahut orijinal olması o şeklin başlı başına ayırt edici niteliğe sahip olduğu anlamına gelmese de bu husus, şeklin tanımlayıcı nitelik taşıyıp taşımadığının yahut da ilgili çevre tarafından köken gösteren bir işaret olarak algılanıp algılanmadığının tespitinde dikkate alınmaktadır. Zira üç boyutlu bir şeklin marka olarak tescil

---

[990] **KARASU,** Üç Boyutlu Markalar, s. 335; **EROĞLU,** s. 138.
[991] **MEMİŞOĞLU,** s. 267.
[992] M.İ.K., 2021, s. 45, 46.
[993] **TROUSSEL, Jean-Christophe/BROECKE, Pieter Van den;** "Is European Community Trademark Law Getting In Good Shape?", TMR, Y. 2003, Vol. 93, s. 1083, 1084. Nitekim mahkeme kararlarından da üç boyutlu şekillerin tescili için önemli derecede farklılığın yaratılması gerektiği sonucu çıkarılmaktadır. Örneğin Genel Mahkeme bir kararında, piyasada yer alan mevcut şekillerin varyasyonu niteliğindeki şekillerin ayırt edici olmadıklarını belirtmiştir (Unilever NV v. OHIM, Judgement of the General Court-Second Chamber, T-194/01, 05.03.2003, para. 57, https://curia.europa.eu/). Yine bir başka kararda ise, şekiller arasındaki farklılığın yalnızca ayrıntılarda olamayacağı, farklılığın mutlaka malın dış görünümünü etkilemesi ve algılanabilir olması gerektiği ifade edilmiştir (Procter & Gamble Company v. OHIM, Judgement of the General Court-Fourth Chamber, T-63/01, para. 45, https://curia.europa.eu/). Konuya ilişkin bir başka kararda ise mahkeme, sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşma kriteri uygulanırken, şeklin üstlendiği işlev, farklı unsurlarla oluşturulan kombinasyonun yarattığı algı, şeklin oluşumunda yaratıcılık ve hayal gücünün ne derecede etkili olduğu gibi hususların üzerinde durulması gerektiğini belirtmiştir (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v. OHIM, Judgement of the General Court-First Chamber, T-336/08, 17.12.2010, https://curia.europa.eu/, karar için bkz. **MEMİŞOĞLU,** s. 269). Genel Mahkeme vermiş olduğu bir kararında ise temel geometrik şekillerin tescil edilebilirlik koşullarını sağlayamayacaklarını ifade etmiştir. Aynı şekilde, bu temel şekillere eklenen önemsiz/tali nitelikteki unsurlar da tescil edilebilirlik koşulunu sağlamada yeterli olmayacaktır (Procter & Gamble Company v. OHIM, Judgement of the General Court-Second Chamber, T-118/00, 19.09.2001, para. 60, https://curia.europa.eu/). Zira el fenerleri emtiası için tescil edilmek istenen beş silindir şekline ilişkin davada, söz konusu şekillerin ilgili emtia açısından yaygın olarak kullanılan şekillerden olduğu ve bu sebeple de bu şekillerin köken gösterme fonksiyonuna sahip olmadığı ifade edilmiştir (Mag Instrument Inc. v. OHIM, Judgement of the General Court-Fourth Chamber, T-88/00, 07.02.2002, para. 36, https://curia.europa.eu/).
[994] **MEMİŞOĞLU,** s. 269.

edilebilmesi için ilgili çevre nezdinde *"doğal olarak akla gelen tipik şekillerden"* ve yine piyasada bulunan standart şekillerden farklı olması gerekir. Lakin bir şeklin yalnızca farklı olması marka olarak tescil edilebilmesi açısından da yeterli olmayacaktır, zira bu şeklin tescil edilebilmesi için ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılanması gerekecektir.[995]

Şekil markalarının ayırt edici niteliğe sahip olabilmesi için aranan sektörün norm ve geleneklerinden olabildiğince farklılaşmış olma koşulu ayırt edicilikten ziyade yaratıcılığın var olup olmadığının tespitine yönelik aranan bir koşul izlenimi taşımaktadır[996]. Zira yukarıda da belirtildiği gibi, mahkeme kararlarına bakıldığı takdirde, teoriden farklı olarak uygulamada, üç boyutlu şekillerin tescil edilebilmesi için bunların yüksek derecede özgünlüğe sahip olması gerekmektedir. Bu husus da özellikle malın kendi şeklinden oluşan üç boyutlu şekillerin marka olarak tescilini oldukça zorlaştırmaktadır.

iii. Malın Ambalajından Oluşan Üç Boyutlu Şeklin Ayırt Edici Niteliği

Ambalaj tüketicilerin satın alma kararları açısından oldukça önemlidir, zira ambalajın markanın sessiz satıcısı niteliğinde olduğu ifade edilmektedir. Buna göre, ürünü tüketicinin zihninde canlı tutan unsurun malın ambalajı olduğu, zira tüketici nezdinde ambalajın malı tanıtma görevi gördüğü belirtilmektedir. Diğer bir ifadeyle, bir malın ambalajı, tüketici ile karşı karşıya olan unsurdur.[997]

Doktrinde tıpkı malın kendi şeklinden oluşan üç boyutlu şekiller gibi malın ambalajından oluşan üç boyutlu şekillerin de ayırt edici niteliğine yönelik tespitin zor olduğu; zira ilgili çevrenin mal ambalajlarını genellikle malın korunması için üretilmiş dekoratif, çekici ve göz alıcı özelliklere sahip malzemeler olarak algıladığı, bunları köken gösteren bir işaret olarak algılama alışkanlığına sahip olmadığı ifade edilmektedir. Dolayısıyla, bu tür işaretlerin çoğunlukla özü itibariyle (baştan itibaren) ayırt edici niteliğe sahip olamayacakları, ancak kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabilecekleri belirtilmiştir. Zira bu hususun mevcut uygulamalardan kaynaklandığı, ilgili çevrenin uzun zamandır köken gösteren bir işaret olarak yalnızca malın

---

[995] **TROUSSEL/BROECKE,** s. 1087.
[996] **KUR,** Too Common, s. 26. Yazara göre, tescil edilmek istenen şeklin ilgili piyasada yer alan şekillerden farklı olup olmadığına ilişkin inceleme daha çok patent yahut tasarım hakkı tescili açısından yapılan incelemelere benzemektedir.
[997] **ÖZDAL,** s. 109.

ambalajları üzerinde yer alan yazılara odaklandığı ve ambalajı bir bütün olarak değerlendirmeyi göz ardı ettiği ifade edilmektedir.[998]

Malın ambalajlarının ayırt edici niteliğinin tespiti de kural olarak malın kendi şeklinden oluşan işaretler ile aynı kriterlere tabidir. Kendine özgü şekli olan malların ambalajları da marka olarak tescil edilebileceği gibi, sıvı, toz vb. gibi kendine özgü şekli olmayan malların ambalajları da marka olarak tescil edilebilecektir. ABAD kararlarına göre; un, gaz, tuz gibi veya sıvı şeklinde kendilerine özgü herhangi bir şekli olmayan mallarda ambalaj malın şekliyle özümsenmeli, diğer bir ifadeyle ambalaj malın şekli olarak ele alınmalıdır[999]. Benimsenmiş olan bu yaklaşımdan ötürü birçok mal ambalajının tescil talebi reddedilmiştir. Zira bu tip malların koyulduğu üç boyutlu kap, bidon ve şişe şekilleri açısından herkes tarafından kabul edilen ortak bir ayırt edicilik standardı bulunmamaktadır[1000]. Ayrıca bu tip malların pazarlanabilmesi için de bir kap yahut da şişe gibi materyallerin kullanımı zorunlu olduğundan ilgili çevrenin bu materyalleri köken gösteren bir işaret olarak algılamama olasılıklarının yüksek olduğu ifade edilmektedir[1001]. Bunun yanı sıra, üç boyutlu şekillerin ayırt edici niteliğinin tespitinde de geleneksel işaretler ile aynı kriterlerin uygulanacağı ifade edilse de ilgili çevrenin bu gibi işaretlere yönelik algısının diğer işaretlerden farklı olması sebebiyle birçok üç boyutlu şişenin, bidonun yahut da bunun gibi diğer kapların marka olarak tescili oldukça güç olmaktadır. Örneğin; ABAD tarafından verilmiş olan *Develey* kararında, hardal, ketçap veya diğer baharatlı soslarda kullanılmak üzere tescil edilmek istenen plastik şişe şekli, ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılanmayacağı gerekçesiyle reddedilmiştir[1002].

---

[998] **BENTLY/SHERMAN/GANGJEE/JOHNSON,** s. 988.

[999] Henkel KGaA v. Deutsches Patent- und Markenamt, Judgement of the Court (Sixth Chamber), C-218/01, 12.02.2004, para. 33, https://curia.europa.eu/; **BAINBRIDGE,** Intellectual Property, s. 617. Ayrıca ilgili karara yönelik eleştiriler için bkz. **KUR/SENFTLEBEN,** s. 159, 160.

[1000] **MEMİŞOĞLU,** s. 271, dn. 487.

[1001] Eurocermex Sa v. OHIM, Judgement of the General Court (Second Chamber), T-399/02, 29.04.2004, para. 24, https://curia.europa.eu/.

[1002] Zira Almanya'da tescilli olan ilgili şeklin AB (Topluluk) Markası olarak tescil edilebilmesi açısından Paris Anlaşması'nın 4. mükerrer 6. maddesinde yer alan *"telle quelle"* kuralı gerekçe gösterilmesine rağmen mahkeme tescil talebini reddetmiştir. Mahkemeye göre, AB Topluluğu, TRIPS'in aksine topluluk olarak Paris Anlaşması'nın tarafı değildir, dolayısıyla somut olayda Paris Anlaşması hükümleri doğrudan uygulama alanı bulmayacaktır. Bkz. Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG v. OHIM, Judgement of the Court (Eighth Chamber), C-238/06 P, 25.10.2007, https://curia.europa.eu/. Yine bunun dışında, ABAD, meyve suyu ambalajı olarak kullanılan dik şekilde duran torbalara ilişkin şekli ilgili pazarda kullanılan standart şekillerden olduğu gerekçesiyle ayırt edici nitelikte bulmamıştır (Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG v. OHIM, Judgement of the Court-First Chamber, C-173/04 P, 12.01.2006, https://curia.europa.eu/). Somut olaya ilişkin öncesinde verilmiş olan Genel Mahkeme kararında, işaretin herkesin kullanımına açık bırakılması gerekliliğine ilişkin kamu menfaatinin ayırt edicilik değerlendirmesinde dikkate alınmayacağı; fakat ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretlerin mutlak tescil engeli olarak düzenlendiği 40/94 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 7/1-(b) hükmünün aynı

Konuya ilişkin olarak verilmiş bir başka kararda[1003] da Corona marka biralar için tescil edilmek istenen sarı bir sıvı ile doldurulmuş, yeşil kabuklu bir limon diliminin tıkalı olduğu uzun boya sahip şeffaf şişe şeklinin tescil talebi ayırt edici nitelikte olmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. Genel Mahkeme bira satışlarında limonun şişenin ucuna takılmasının yaygın olarak kullanılan bir sunum şekli olduğunu; dolayısıyla da bu şeklin ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılanmayacağını ifade etmiştir[1004]. Bunun yanı sıra, mahkeme dava konusu üç boyutlu şekil (şişe) ile limonun farklı yolla kombine edilmesinin pek mümkün olmadığını, zira içecek şişeden tüketilmek istendiğinde bir dilim limonun ancak bu şekilde konumlandırılabileceğini, bu sebeple de söz konusu unsurların bir araya getirilmesiyle yaratılmış olan kombinasyonun işarete ayırt edici nitelik kazandırma yeteneğine sahip olmadığını belirtmiştir[1005].

Buna karşılık konuya ilişkin olarak verilmiş olan bir başka kararda, Genel Mahkeme, Nestlé firması tarafından alkolsüz içecekler emtiası için tescil edilmek istenen üç boyutlu şişe şeklinin tesciline izin vermiştir. Mahkemeye göre, yıllardır farklı teşebbüsler tarafından yapılan şişe şeklinin tesciline yönelik başvurular neticesinde, ortalama düzeydeki tüketiciler ilgi çekici şişe şekillerini köken gösteren bir işaret olarak algılamaya başlamışlardır. Mahkeme, somut olaya ilişkin olarak Temyiz Kurulu'nun görüşüne katılmamış ve içerisinde farklı unsurlar da barındıran şişenin bir bütün olarak dikkat çekici ve akılda kalıcı olduğuna; böylelikle de ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılandığına hükmetmiştir.[1006]

Yargıtay da konuya ilişkin bir kararında[1007]; Nutella markasına ait kavanoz şeklinin, sektörde yer alan sıradan şekillerden farklı olduğu ve tescil edilmek istenen emtiaya (çikolata, şekerleme vb.) doğrudan atıfta bulunmadığı gerekçesiyle ayırt edici nitelikte olduğuna hükmetmiştir. Söz konusu marka ayrıca, Paris Anlaşması'na taraf

---

zamanda rakiplerin çıkarlarına hizmet ettiği de ayrıca belirtilmiştir (Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG v. OHIM, Judgement of the Court of First Instance-Second Chamber, Birleşik Davalar T-146/02-153/02, 28.01.2004, para. 32, https://curia.europa.eu/). ABAD da rakiplerin çıkarlarının ayırt edicilik değerlendirmesinde dikkate alınacak ölçütlerden biri olmadığını, bu sebeple, Genel Mahkeme'nin kararını bu gerekçeye dayandırmamış olmasının hukuki bir hata teşkil etmediğini ayrıca ifade etmiştir (para. 67, 68, 69).

[1003] Eurocermex Sa v. OHIM, Judgement of the General Court (Second Chamber), T-399/02, 29.04.2004, https://curia.europa.eu/.

[1004] Eurocermex Sa v. OHIM, Judgement of the General Court (Second Chamber), T-399/02, 29.04.2004, para. 28, https://curia.europa.eu/.

[1005] Eurocermex Sa v. OHIM, Judgement of the General Court (Second Chamber), T-399/02, 29.04.2004, para. 32, https://curia.europa.eu/.

[1006] Nestlé Waters France v. OHIM, Judgement of the General Court (Fourth Chamber), T-305/02, 03.12.2003, para. 34, 38-41, https://curia.europa.eu/.

[1007] Yargıtay 11. HD, 2005/11885 E., 2006/12293 K. sayılı kararı, **TOPLU ÜNLÜ/ARAL,** s. 422.

ülkelerin birçoğunda tescilli olduğundan bu markanın Paris Sözleşmesi'nin 4. mükerrer 6. maddesinde yer alan *"telle quelle"* kuralı[1008] gereği de tescil edilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

Şişe şekillerinin, kapların, konteynerlerin yahut da buna benzer ambalajların birçoğunun marka tescil başvuruları ayırt edici niteliğe sahip olmadıkları gerekçesiyle reddedilmektedir. Burada önemli olan ilgili çevrenin algısı olduğundan ilgili çevrenin bu gibi şekilleri köken gösteren bir işaret olarak algılama alışkanlığı kazanıp kazanmadığı önem taşıyacaktır. Kanaatimizce yıllardır birçok teşebbüs tarafından özellikle de kendine ait şekli olmayan ve pazarlanabilmesi açısından ambalaj kullanımının zorunlu olduğu sıvı, toz gibi mallarda ambalajlar marka olarak kullanılmakta olduğundan ilgili çevre de bunları köken gösteren bir işaret olarak algılama alışkanlığı kazanmaya başlamıştır. Bu husus birtakım mahkeme kararları ile de kabul edilmektedir[1009]. Nitekim ABD hukukunda da ticari formlar açısından ikili bir ayrıma gidilmiş ve ürün tasarımlarından oluşan ticari formların ancak kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabilecekleri kabul edilirken ürün ambalajlarından oluşan ticari formların ise herhangi bir kullanım olmadan özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olabilecekleri birçok mahkeme tarafından kabul edilmiştir[1010]. Buna karşılık, AB ve Türk hukukunda şekil markalarının ayırt edicilik koşulunu sağlayabilmeleri açısından aranan ilgili sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşma kriteri malların ambalajlarının marka olarak tescili önünde büyük bir engel oluşturmaktadır.

Mahkemeler her ne kadar üç boyutlu şekillerin ayırt edici niteliğinin tespitinde geleneksel işaretler için geçerli olan kriterlerden daha sıkı kritlerlerin uygulanmayacağını belirtse de üç boyutlu şekiller için yapılan tescil başvurularının olumlu sonuçlanma oranları geleneksel işaretlere nazaran oldukça düşüktür. Esasında, üç boyutlu markaların tescili hususunda ne gibi hususların dikkate alınacağına ilişkin objektif kriterler bulunmamaktadır, zira bunların tesciline yönelik benzer durumlarda farklı yönde verilmiş mahkeme kararlarına rastlanmaktadır[1011].

[1008] *"Telle quelle"* kuralına ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Birinci Bölüm, III. A. 1. *"Paris Anlaşması"* başlığı altındaki açıklamalar.

[1009] Kararlar için bkz. aşağıda dn. 1026.

[1010] Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ve karar örnekleri için bkz. Üçüncü Bölüm, II. B. 3. b. *"Ticari Formların Özü İtibariyle Ayırt Edici Niteliğe Sahip Olup Olamayacağı Sorunu"* başlığı altındaki açıklamalar.

[1011] Örneğin Nestlé firmasının tescil ettirmek istediği üç boyutlu şişe şekli Temyiz Kurulu tarafından, işareti meydana getiren unsurların ayırt edici niteliğe sahip olmadıkları gerekçesiyle reddedilirken Genel Mahkeme, meydana gelen kombinasyonun dikkat çekici olduğuna kanaat getirmiş ve bu sebeple de ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılanacağına hükmetmiştir (Nestlé Waters France v. OHIM, Judgement of the General Court (Fourth Chamber), T-305/02, 03.12.2003,

(4) Malın Kendisinden Oluşan Üç Boyutlu Şeklin Tanımlayıcılığa İlişkin Tescil Engeli Kapsamında Değerlendirilmesi

Mutlak ret nedenleri arasında düzenlenen tanımlayıcılığa ilişkin tescil engeli, markanın kullanılacağı mal yahut hizmetin içeriği hakkında bilgi verdiği, bu mal veya hizmetin içeriğini tanımladığı durumlarda karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda, ürün hakkında bilgi vermek bir yana doğrudan malın kendisinden oluşan şekillerin bu tescil engeli kapsamında ne şekilde yorumlanması gerektiği üzerinde de durmak gerekir. Aynı husus, kendine özgü şekli olmayan sıvı, toz gibi malların ambalajları açısından da değerlendirilmelidir. Zira bu gibi malların ambalajlarının malın kendi şekli olarak ele alınacağı belirtilmiştir[1012]. Bu tip işaretler doğrudan malın kendisini işaret etmekte dolayısıyla da o mal hakkında bilgi vermektedir. Dolayısıyla böyle bir şekil tanımlayıcı olduğu gerekçesiyle ayırt edici nitelikten yoksun bulunabilecektir. Buna göre, bir şekil tescil edileceği malın temel şekline yakın olması sebebiyle tanımlayıcı olarak nitelendirilirse, bu husus malın kendi şeklinden meydana gelen tüm üç boyutlu işaretler açısından doğrudan geçerli olabilecektir[1013]. Hatta şekle belirli unsurlar eklenmek suretiyle piyasada yer alan mevcut şekillerden farklılaştırma sağlansa dahi söz konusu şekil yine de tanımlayıcı olarak nitelendirilebilecektir. Örneğin; arabalarda kullanmak üzere normal bir aile arabası şeklinin marka olarak tescil edilmek istenmesi durumunda ilgili şekil malın niteliğine doğrudan işaret ettiği gerekçesiyle tanımlayıcı bulunabilecek; fakat aynı husus, piyasada yaygın olarak kullanılan şekillerden önemli ölçüde ayrılan farklı bir tasarıma sahip şık bir spor araba şeklinin tescil edilmek istenmesi halinde de söylenebilecektir[1014]. Nitekim, ne kadar farklılaşmış dahi olsa bu şekil de malın niteliğine işaret etmektedir. Zira bir malın kendi şeklinin tescil edilmek istenmesi halinde, tanımlayıcı olmamak adına bu şekilde yaratılacak olan farklılıklar; sözcük markalarında tanımlayıcılığa ilişkin tescil engelinin bertaraf edilebilmesi açısından herhangi bir malda kullanmak üzere türetilen hayali, anlamsız yahut da malın niteliğine uzak sözcüklerin kullanımı kadar yeterli bir etkiye sahip olmayacaktır. Burada

---

https://curia.europa.eu/). Buna karşılık, Adelholzener Alpenquellen firmasına ait su şişesi şekline ilişkin tescil başvurusu, tescil edilmek istenen şeklin farklı bir desen içermesine rağmen bir bütün olarak ele alındığında sektörde kullanılan diğer şekillerden farklı olmadığı; dolayısıyla da köken gösteren bir işaret olarak algılanmayacağı gerekçesiyle reddedilmiştir (Adelholzener Alpenquellen GmbH v. OHIM, Judgement of the General Court (First Chamber), T-347/10, 19.04.2013, https://curia.europa.eu/).

[1012] Bkz. Henkel KGaA v. Deutsches Patent- und Markenamt, Judgement of the Court (Sixth Chamber), C-218/01, 12.02.2004, para. 33, https://curia.europa.eu/.

[1013] **KUR,** Too Common, s. 5.

[1014] **KUR,** Too Common, s. 5.

malın bizzat kendisi marka olarak tescil edilmek istenmektedir. Diğer bir ifadeyle burada, malın kökenini göstermek için ifade araçları kullanılmamakta, objenin/malın kendisi doğrudan köken gösterme fonksiyonunu gerçekleştirmektedir.[1015]

Konuya ilişkin ABAD kararlarına bakıldığı takdirde de mahkemenin, tanımlayıcılığa ilişkin mutlak tescil engelinin üç boyutlu şekiller açısından da uygulanacağını kabul etmiş olduğu görülmektedir[1016]. Zira mahkemeye göre, ilgili tescil engelinin üç boyutlu markalar açısından uygulanmaması için herhangi bir engel bulunmamaktadır. Lakin mahkeme, hükmün altında yatan kamu menfaatinin de her somut olayda dikkate alınması gerektiğini de ayrıca belirtmiştir. Hükmün altında yatan kamu menfaati ise, tanımlayıcı işaretlerin tek bir kişinin tekeline bırakılmayarak herkesin kullanımına açık bırakılması gerekliliğidir. Lakin bu hükmün malın kendi şeklinden oluşan üç boyutlu işaretlere ne şekilde uygulanacağı belirtilmemiştir. Doktrinde, üç boyutlu şekillerin sözcükler ile aynı manada tanımlayıcı niteliğe sahip olmalarının nadiren gerçekleşebileceği ifade edilmiştir. Diğer bir ifadeyle, bu tip şekiller nadiren kullanıldıkları malın belirli bir özelliğine işaret ederler. Örneğin; şişkin şarap şişesi şeklinin malın coğrafi kaynağını belirtebilmesi gibi. Bunun dışında bu şekiller halihazırda malın bizzat kendisini göstermektedir. Lakin, tanımlayıcılığa ilişkin tescil engelini yalnızca bu nadiren karşılaşılan durumlar için uygulamak ilgili hükmün uygulama alanını da oldukça daraltacaktır. Bunun yanı sıra, böyle bir durumda hükmün altında yatan kamu menfaatinin de nadiren dikkate alınacak bir olgu haline gelmiş olacağı ve böylelikle üç boyutlu şekillerin tescilinin kamu menfaati ile bireysel haklar arasındaki dengeyi bozabileceği de ayrıca ifade edilmiştir.[1017]

Konuya ilişkin olarak getirilen bir diğer çözüm önerisi de malın kendi şeklinden oluşan şekillerin ancak kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmaları halinde tescil edilebilmelerine olanak tanımaktır[1018]. Zira tanımlayıcı nitelikteki işaretler kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandıkları takdirde marka olarak tescil edilebilmektedir. Konuya ilişkin bir dava Almanya'da görülmüştür[1019]. Dava, ünlü Porsche 911 marka arabalarının üç boyutlu şeklinin tesciline ilişkindir. Başvuruda arabanın üç farklı açıdan görünümü sunulmuştur. Alman Federal Patent Mahkemesi, şekli öncelikle işlevsellik

[1015] **KUR,** Too Common, s. 5.
[1016] Linde AG, Winward Industries Inc., Rado Uhren AG, Judgement of the Court, Birleşik Davalar C-53/01, C-54/01, C-55/01, 08.04.2003, para. 69, https://curia.europa.eu/.
[1017] **KUR/SENFTLEBEN,** s. 152.
[1018] **KUR,** Too Common, s. 27. Yazar, bu çözüm önerisinin TRIPS m. 15'e de uygun olduğunu belirtmiştir.
[1019] BpatG, GRUR 2005, 330, **STOLZ, Ekkehard;** "Relationship between Design Protection and Three Dimensional Trademarks", Romanian Journal Of Intellectual Property Law, Y. 2008, s. 47, 48.

engelleri açısından değerlendirmeye tabi tutmuş ve ilgili şeklin teknik bir sonuç elde etmek için zorunlu şekillerden olmadığına kanaat getirmiştir. Mahkeme, araba tasarımcısının tasarımını geliştirmedeki seçenek özgürlüğünün derecesinin sınırlı olduğuna ve bu sebeple de tasarımın belirli teknik fonksiyonlara sahip olması gerektiğine karar vermiştir. Mahkeme sonrasında şekli diğer tescil engelleri açısından değerlendirmeye tabi tutmuştur. Mahkemeye göre, ilgili emtiaya ilişkin piyasada birçok farklı tasarım mevcuttur ve teknik gereksinimler sebebiyle yeni tasarımlar ile mevcut tasarımlar arasında yalnızca ufak farklılıklar bulunmaktadır. Buna karşılık mahkeme, bu yeni tasarımların ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılanabileceklerini de belirtmiştir. Zira mahkemeye göre, çocuklar dahi bir arabanın dış görünüşüne bakarak arabanın hangi marka olduğunu tahmin edebilmektedir. Lakin mahkeme, herkesin kullanımına açık bırakılması gereken tanımlayıcı işaretler açısından yapmış olduğu değerlendirme neticesinde ise, araba tasarımlarının gelecekte yeni tasarımların geliştirilebilmesi açısından herkesin kullanımına açık bırakılması gereken şekillerden olduğuna hükmetmiştir. Nitekim, araba tasarımlarında tasarımcıların seçenek özgürlükleri oldukça kısıtlı olduğundan araba şekilleri marka korumasından faydalanmamalıdır. Buna karşılık mahkeme, araba şekillerinin tasarım hukuku korumasından faydalanabileceklerini de ayrıca ifade etmiştir. Nitekim sonuç olarak, davaya konu araba tasarımı, kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olduğu gerekçesiyle marka olarak tescil edilebilmiştir. Başvuru sahibi esasında buna ilişkin herhangi bir tüketici anketi sunmamıştır. Mahkeme, ilgili tasarımın, efsanevi bir tasarım niteliği taşıyacak kadar tanınır olduğuna ve bu sebeple de kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olduğuna hükmetmiştir. Görüldüğü üzere, sektörün norm ve geleneklerinden farklılaşsa dahi mahkeme bazı üç boyutlu şekillerin (arabanın kendi şekli gibi) marka korumasından faydalanmaması gerektiğini belirtmiştir. Böyle bir durumda da bu şekiller ancak kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmaları halinde marka korumasından faydalanabilecektir.

Buna karşılık, bu tip üç boyutlu şekillerin tescili açısından bir ön şart olarak kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılmış olmasını zorunlu tutmak, bu tür markaların tescilini oldukça zorlaştıracak ve diğer işaretlere nazaran daha sıkı tescil koşulları aranmasına yol açacaktır. Özellikle de AB (Topluluk) Markası olarak tescil edilmek istenen bu tip bir şeklin tüm AB genelinde kullanım sonucu ayırt edici nitelik

kazandığının ispat edilmesi gerekecek, bu da tescili oldukça zorlaştıracaktır[1020]. Dahası gerek AB gerekse de Türk hukukunda yer alan yasal düzenlemelerde de üç boyutlu markaların tescili için diğer marka türlerinden farklı koşullar öngörülmemiştir.

Sorunun çözümüne ilişkin olarak getirilen bir diğer öneri de ayırt edicilik değerlendirmesi yapılırken tıpkı işlevsellikte olduğu gibi rekabetin korunmasına yönelik ihtiyaçların göz önünde bulundurulmasıdır[1021]. Burada, tescil engelleri ve bu engellerin altında yatan kamu menfaatleri arasında keskin bir ayrım yapmak yerine ayırt ediciliğin tespitinde de rekabetin korunması kaygısı dikkate alınabilecektir. Zira ancak bu şekilde tam ve kapsamlı bir incelemenin yapılabileceği ve adil rekabetin sağlanabileceği ifade edilmektedir. Diğer bir ifadeyle, ayırt ediciliğe ilişkin değerlendirme yapılırken yalnızca ilgili çevrenin bakış açısı değil, bunun yanı sıra ilgili şeklin tescil edilmesi halinde bu durumun rekabete olan etkileri de göz önünde bulundurulmalıdır.[1022] Bu durumda ilgili şeklin tek bir kişinin tekeline bırakılması halinde piyasadaki rekabetin kısıtlanıp kısıtlanmayacağı, diğer bir ifadeyle kamu menfaatinin ne şekilde etkileneceği de ayırt edicilik değerlendirmesinde göz önünde bulundurulabilir. Böylelikle malın kendi şeklinden oluşan işaretleri doğrudan tanımlayıcı kabul etmek yerine bunların herkesin kullanımına açık bırakılmasının gerekli olup olmadığına yönelik tespit yapılabilir, nitekim tanımlayıcılığa ilişkin tescil engelinin altında yatan kamu menfaati de bunu gerektirmektedir.

Ayırt edicilik değerlendirmesinde öncelikle işaretin tescil edileceği mal veya hizmetler, sonrasında ise ortalama düzeydeki tüketicinin işarete yönelik algısı esas

---

[1020] Bilindiği üzere EUIPO nezdinde tescil edilecek bir işaretin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olduğunun kabulü için bu ayırt ediciliğin tüm AB genelinde kazanılmış olması aranmaktadır. Her ne kadar ABAD kararlarında, üye ülkelerin hepsinde ayrı ayrı kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılmış olduğunun ispatının aranmasının oldukça zor olacağı belirtilse de bu ayırt ediciliğin tüm AB genelinde kazanılmış olduğuna ilişkin ispatın ne şekilde sağlanacağı hususunda net bir yöntem de öne sürülmemiştir. Konuya ilişkin çözüm önerileri ve ayrıntılı bilgi için bkz. İkinci Bölüm, I. C. 2. e. *"Coğrafi Alan"* başlığı altındaki açıklamalar.

[1021] Yazar, ABAD tarafından soyut renk markalarının tesciline ilişkin verilmiş olan *Libertel* kararında da tescil edilmek istenen soyut renge ilişkin ayırt edicilik değerlendirilmesi yapılırken rekabetin korunmasına yönelik ihtiyaçların da göz önünde bulundurulduğunu belirtmiştir. Zira kararda, rengin ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığı değerlendirilirken söz konusu rengin rakiplerin kullanımına açık bırakılmasına yönelik kamu menfaatinin bulunup bulunmadığı da dikkate alınmıştır (Libertel Kararı, para. 54, 60). Dolayısıyla, soyut renk markalarının ayırt edicilik değerlendirmesinde göz önünde bulundurulan rekabetin korunmasına yönelik kamu menfaatinin aynı şekilde şekil markalarının ayırt edicilik değerlendirilmesinde de esas alınabileceği ifade edilmiştir. **KUR,** Too Common, s. 29. Bununla birlikte ABAD, soyut renk markaları dışında kalan diğer marka türleri açısından böyle bir değerlendirmenin geçerli olmayacağını belirtmiştir (Henkel KGaA v. OHIM, Judgement of the Court-Sixth Chamber, Birleşik Davalar C-456/01 P, C-457/01 P, 29.04.2004, para. 36 vd., https://curia.europa.eu/).

[1022] Zira şekil markalarına yönelik mahkeme kararlarının tutarsız olduğu ve objektif gerekçelere dayanmadığı; bu sebeple de gerekli şeffaflığın sağlanamadığı belirtilmektedir. Bkz. **KUR,** Too Common, s. 29, 30; **FRIEDMANN,** Three Dimensional Marks, s. 38 vd.

alınmaktadır. Diğer bir ifadeyle, ortalama düzeydeki tüketicinin işareti köken gösteren bir işaret olarak algılayıp algılamadığı değerlendirmede belirleyici bir rol oynamaktadır. Bunun yanı sıra, ortalama düzeydeki tüketicinin algısının zaman içinde değişebileceği de unutulmamalıdır. Tanımlayıcı işaretlere yönelik olarak yapılan incelemede ise ortalama düzeydeki tüketici algısının yanı sıra, rakiplerin ihtiyaçları da dikkate alınmaktadır[1023]. Tanımlayıcı nitelikteki işaretler aynı zamanda ayırt edici nitelikten de yoksundurlar. Buna karşılık, her ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaret tanımlayıcı nitelikte de değildir. Diğer bir ifadeyle işaret tanımlayıcılık dışında farklı sebeplerle de ayırt edici nitelikten yoksun olabilmektedir. Kanaatimizce, malın kendi şeklinden oluşan üç boyutlu şekillerin hepsinin esasında tanımlayıcı oldukları ve bu sebeple de ayırt edici niteliğe sahip olmadıklarını söylemek SMK m. 4'ün getiriliş amacına da aykırı olacaktır. Buna karşılık, böyle bir şekli yalnızca nadiren, belirli durumlarda tanımlayıcı olarak nitelendirmek ise uygulamada üç boyutlu şekiller lehine bir ayrıma gidilmesine sebep olacaktır. Ayrıca bu durum SMK m. 5/1-(c) hükmünün uygulama alanı da kısıtlayacaktır. Dolayısıyla; malın kendi şeklinden oluşan işaretler açısından ayırt edicilik değerlendirmesi yapılırken tüm hususlar göz önünde tutularak bir değerlendirme yapılmalı, burada rakiplerin ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmalıdır[1024]. Diğer bir ifadeyle burada yalnızca şeklin tanımlayıcı olup olmadığı açısından değil, genel olarak şeklin ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığı değerlendirilirken rakiplerin ihtiyaçları da dahil olmak üzere ilgili tüm kamu menfaatleri göz önünde bulundurulabilir. Zira ancak bu şekilde doğru bir sonuca varılabilecektir. Adil rekabetin sağlanması aynı zamanda işlevsellik engellerinin de altında yatan kamu menfaatidir. İşlevsel nitelikte olan işaretler ise kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazansalar dahi hiçbir surette marka olarak tescil edilememektedir. Bu sebeple; burada tescil engelleri arasındaki ayrım dikkatli bir şekilde yapılmalı, işlevsellik ile ayırt ediciliğe ilişkin tescil engelleri birbirine karıştırılmamalı, yalnızca benzer kamu menfaatlerinin değerlendirmede dikkate alınacağı unutulmamalıdır.[1025]

[1023] **MEMİŞOĞLU,** s. 374.

[1024] Uygulamada soyut renk markaları gibi geleneksel olmayan birtakım markalar açısından ayırt edicilik değerlendirmesi yapılırken ortalama düzeydeki tüketicinin algısının yanı sıra, işaret üzerinde bir kişiye tekel hakkı tanınmasının bu kişiye haksız bir rekabet avantajı sağlayıp sağlamadığının da dikkate alındığı belirtilmiştir. Lakin böyle bir değerlendirmenin hangi marka türleri açısından yapılacağının ise tartışmalı olduğu da ayrıca ifade edilmiştir. Bkz. **BENTLY/SHERMAN/GANGJEE/JOHNSON,** s. 983.

[1025] **KUR,** Too Common, s. 29, 30.

(5) Şeklin Kullanılacağı Mal veya Hizmetin Niteliğinin Ayırt Ediciliğe Etkisi

Üç boyutlu şekillerin ayırt edicilik değerlendirmesinde de diğer tüm işaretlerde olduğu gibi ortalama düzeydeki tüketicinin algısı belirleyici olmaktadır. Zira ilgili şeklin tescil edilebilmesi için ortalama düzeydeki tüketici bu şekli köken gösteren bir işaret olarak algılamalıdır. Ortalama düzeydeki tüketicinin algısı da şeklin kullanılacağı mal veya hizmetin niteliğine göre değişebilecektir.

Ortalama düzeydeki tüketiciler üç boyutlu şekilleri köken gösteren bir işaret olarak algılama alışkanlığına sahip değillerdir. Lakin bu husus tescil edilmek istenen mal veya hizmete göre farklılık gösterebilmektedir. Örneğin; pazarlanabilmesi açısından ambalaj kullanımının zorunlu olduğu, kendine özgü şekli olmayan sıvı, toz gibi mallarda, üreticilerin, farklı ambalaj şekilleri ile rakiplerin mallarından ayırt edilebilmek ve tüketicilerin dikkatini çekebilmek için yıllardır çaba sarf ettikleri ve bunun sonucunda da ortalama düzeydeki tüketicilerin bu gibi ambalajları köken gösteren bir işaret olarak algılama alışkanlıkları kazanmaya başladıkları bazı mahkeme kararları ile kabul edilmiştir[1026].

Bunun yanı sıra, günlük tüketim ürünlerinde tüketicinin dikkat düzeyinin dayanıklı ve yüksek değerli ürünlere nazaran daha düşük olacağı da kabul edilmektedir[1027]. Nitekim tüketiciler; daha kıymetli, dayanıklı yahut da teknolojik işlevi olan ürünleri satın alırken yüksek düzeyde dikkat göstermektedir[1028]. Yine aynı şekilde ilaç emtiası açısından da tüketicilerin göstereceği dikkat düzeyi yüksek olacaktır. Konuya ilişkin olarak Ankara 3. FSHHM tarafından verilmiş olan bir kararda; çikolata kaplamasına kat görünümü verilmek ve arasına küçük bir dolgu kullanılmak suretiyle farklılaştırılmaya çalışılmış olan şeklin tescil edileceği ürünlerin hedef tüketici

[1026] Nestlé Waters France v. OHIM, Judgement of the General Court (Fourth Chamber), T-305/02, 03.12.2003, para. 34; Henkel KGaA v. EUIPO, Judgement of the General Court (Fourth Chamber), T-393/02, 24.11.2004, para. 34, https://curia.europa.eu/.

[1027] The Procter & Gamble Company v. OHIM, Judgement of the Court of First Instance (Fourth Chamber), Birleşik Davalar T-241/05, T-262/05, T-264/05, T-346/05, T-347/05 ve T-29/06-T-31/06, 23.05.2007, para. 63, https://curia.europa.eu/. Lakin bu gibi ürünler ile tüketiciler hemen hemen her gün karşılaştıklarından marka sahibi markasını tanıtmak için daha fazla fırsata sahip olacaktır.

[1028] Böyle bir durumda, ayırt edicilik değerlendirmesi yapılırken ilgili çevrenin değişmediği; ilgili çevrenin yine ortalama düzeydeki tüketicilerden oluştuğu; fakat yalnızca bu tüketicilerin belirli ürünlere yönelik dikkat düzeyinin değişkenlik gösterdiği kabul edilmektedir. Zira bir ürünün fiyatı gibi pazarlama yöntemleri, tamamen üreticinin inisiyatifinde olduğundan burada farklı düzeydeki tüketiciler dikkate alınmamalıdır. Nitekim, bunlar markanın tescilinden sonra değiştirilebilecek olgular olduğundan markanın tescili sırasında göz önünde bulundurulamaz. Bang & Olufsen A/S v. OHIM, Judgement of the General Court (Third Chamber), T-460/05, 10.10.2007, para. 31, https://curia.europa.eu/. Buna karşılık, günlük tüketim ürünlerinde hedef kitlenin oldukça geniş olduğu; fakat pahalı ve lüks tüketim ürünlerinde ise ilgili çevrenin daha dar olduğu unutulmamalıdır. Zira burada yine ortalama bilgi düzeyine sahip kişilerden söz edildiği; fakat hitap edilen kesimin daha dar olduğu göz önünde bulundurulacaktır.

grubunun çoğunlukla çocuk ve gençlerden oluştuğu ve bu gibi ürünlerin alımı sırasında en alt düzeyde zaman harcandığı belirtilerek söz konusu şekil ayırt edici nitelikte bulunmamıştır[1029].

Genel Mahkeme konuya ilişkin olarak vermiş olduğu bir kararında; günlük hayatta sıklıkla kullanılan basit kullan at tipi çakmakların oldukça küçük boyutta olduklarını, bu sebeple ürünün detaylarının tüketiciler tarafından fark edilemeyeceğini, tüketicilerin yalnızca şeklin genel görünümüne bakacağını, genel görünümün de piyasadaki benzer çakmak şekillerinden farklı olmadığını, ayrıca günlük tüketime konu ürünlerde tüketicilerin dikkat düzeyinin de düşük olacağını belirtmiş ve ilgili şeklin ayırt edici niteliğe sahip olmadığına hükmetmiştir[1030].

Üç boyutlu şekillerin ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılanması geleneksel işaretlere nazaran çok daha zor olmasına rağmen bu durum şeklin kullanılacağı emtiaya göre değişkenlik gösterebilir. Örneğin; otomotiv sektöründe kullanılan motor ızgaralarının araçların görünümlerinin önemli bir parçası haline geldiği ve çeşitli üreticiler tarafından araç modelleri arasında farklılık yaratan bir unsur olarak kullanılmaya başlandığı kabul edilmektedir. Bu farklı ızgaralar sayesinde, aracın ticari kökeni ve hatta aynı üreticinin farklı model araçlarının dahi ayırt edilebildiği ifade edilmiştir[1031]. Bunun dışında, yine parfüm pazarında, tüketiciler parfümlerin üç boyutlu şişelerine özel bir önem vermekte ve bu şişeleri genellikle köken gösteren bir işaret olarak algılamaktadırlar[1032]. Buna karşılık, konuya ilişkin bir davada, ABAD davacının; gitar emtiasına ilişkin olarak, kitlesel pazarlarda satılan malların aksine potansiyel gitar alıcılarının malın şekline daha fazla özen gösterdiği ve bu kişilerin gitar başlığının şekline dayanarak söz konusu malların ticari kökenlerini ayırt edebildiklerine yönelik iddialarını kabul etmemiştir. Mahkemeye göre; tüketicilerin gitar başlıklarının şekillerine dayanarak gitar markalarını ayırt etmeye alışkın olmaları, ilgili sektörün norm ve geleneklerinden uzaklaşmış bir dizi şeklin mevcut olduğunu göstermekte; fakat bu durum gerçekte ayırt edici niteliğe ilişkin bir bulgunun varlığını

[1029] Ankara 3. FSHHM, 2011/84 E., 2012/89 K. sayılı kararı, M. İ. K., 2021, s. 54.

[1030] BIC SA v. OHIM, Judgement of the General Court (Third Chamber), T-262/04, 15.12.2005, para. 34, 35, https://curia.europa.eu/. **ÇOLAK,** s. 93.

[1031] DaimlerChrysler Corporation v. OHIM, Judgement of the General Court (Fourth Chamber), T-128/01, 06.03.2003, para. 42, https://curia.europa.eu/.

[1032] **MEMİŞOĞLU,** s. 269. Nitekim Yargıtay da konuya ilişkin bir kararında, tescil edilmek istenen parfüm şişesi şeklinin sektörde yer alan diğer şekillerden farklı, orijinal bir şekle sahip olduğu, yine ilgili şeklin tescili istenen emtianın doğal yapısına karşılık gelmediği ve teknik bir zorunluluktan kaynaklanmadığı gerekçesiyle tescil edilebilir olduğuna hükmetmiştir. Yargıtay 11. HD., 11.07.2005 T., 2004/10620 E., 2005/7392 K. sayılı kararı, **TOPLU ÜNAL/ARAL,** s. 422.

da doğrudan desteklememektedir.[1033] Üç boyutlu şekillerin tesciline ilişkin bir başka karar da Louis Vuitton firması tarafından çeşitli ürünlerde kullanılmak üzere tescil edilmek istenen kilitleme aygıtının şekline yönelik marka başvurusuna ilişkindir. İlgili şeklin tescil talebi işlevsel olduğu gerekçesiyle reddedilse de hem Genel Mahkeme[1034] hem de ABAD[1035] şeklin tescil edilmek istenen ürünlerin bir kısmı açısından ayırt edici nitelikten yoksun olmadığına hükmetmiştir[1036]. Zira şeklin kullanılacağı ürünlerin niteliği de sonuca önemli ölçüde etki etmektedir[1037].

(6) Üç Boyutlu Şekillerin Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanmaları

Üç boyutlu markaların özellikle de malın kendi şeklinden yahut da ambalajından oluşan şekillerin çoğunlukla kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabilecekleri kabul edilmektedir[1038]. Zira bu işaretlerin köken gösteren bir işaret olarak algılanmalarının ancak kullanılmış ve böylelikle de ilgili çevrenin zihninde yer edinmiş olmalarına bağlı olduğu belirtilmektedir. ABD hukukunda ürün tasarımlarından oluşan ticari formlar ile ürün ambalajlarından oluşan ticari formlar arasında bir ayrım yapılmış ve ürün tasarımlarından oluşan ticari formların özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olamayacakları kabul edilmiştir. Bu gibi şekiller ancak kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmaları halinde tescil edilebilecektir. Buna karşılık, ürün ambalajlarından oluşan ticari formların özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olabilecekleri kabul edilmektedir; dolayısıyla da kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olduklarının

---

[1033] Hans-Peter Wilfer v. OHIM, Judgement of the Court, C-546/10 P, 13.09.2011, https://curia.europa.eu/, **KUR/SENFTLEBEN,** s. 154.

[1034] Louis Vuitton Malletier v. OHIM, Judgement of the General Court (Third Chamber), T-237/10, 14.12.2011, para. 36, 43, 46, 75-81, https://curia.europa.eu/.

[1035] Louis Vuitton Malletier v. OHIM, Judgement of the Court (Eighth Chamber), C-97/12 P, 15.05.2014, para. 23, 32, https://curia.europa.eu/.

[1036] Üç boyutlu şekillerin ayırt ediciliğine ilişkin olarak verilmiş olan bir başka karar da Bang & Olufsen firmasının tescil ettirmek istediği Beo-Lab hoparlörünün şekline ilişkindir. Genel Mahkeme, somut olayda Temyiz Kurulu'nun aksine, tescil edilmek istenen hoparlör şeklinin piyasadaki standart şekillerden farklı, özel bir şekil olduğunu ve şeklin genel görünümünün rahatlıkla hatırlanabilecek çarpıcı bir tasarıma sahip olduğunu belirtmiştir (Bang & Olufsen A/S v. OHIM, Judgement of the General Court-Third Chamber, T-460/05, 10.10.2007, para. 40, https://curia.europa.eu/). Bunun üzerine, EUIPO Temyiz Kurulu'na geri dönen karara ilişkin olarak Kurul sonrasında, tasarımın oldukça çarpıcı olduğunu kabul etmiş, fakat bu sebeple de söz konusu tasarımın mala asli değer kattığını belirterek şeklin marka korumasından kalıcı olarak faydalanmaması gerektiğine karar vermiştir (Bang & Olufsen S/A v. OHIM, R 497/2005-1, 10.09.2008). Genel Mahkeme de sonrasında Temyiz Kurulu tarafından verilmiş olan bu kararı onamıştır. Genel Mahkeme, tüketicinin satın alım kararında ilgili şeklin oldukça önemli bir yer tuttuğunu; şeklin satışında da estetik özelliklerin ön plana çıkarıldığını; dolayısıyla da tescil edilmek istenen şeklin mala önemli bir değer kazandırdığını belirtmiştir. (Bang & Olufsen A/S v. OHIM, Judgement of the General Court-Eighth Chamber, T-508/08, 06.10.2011, para. 73-77, https://curia.europa.eu/).

[1037] **KUR,** Too Common, s. 8.

[1038] **SENFTLEBEN,** Signs Eligible for Trademark Protection, s. 214.

ispatına gerek olmaksızın bunların esas sicile tescil edilebilmeleri mümkündür.[1039] Bu sebeple tescil açısından bakıldığı takdirde, ABD hukukunda ürün ambalajlarından oluşan üç boyutlu şekillerin ürün tasarımlarından oluşan üç boyutlu şekillere nazaran şanslarının daha yüksek olduğu söylenebilecektir.[1040] Kanaatimizce de yıllardır birçok teşebbüs tarafından özellikle de kendine ait şekli olmayan ve pazarlanabilmesi açısından ambalaj kullanımının zorunlu olduğu sıvı, toz gibi mallarda ambalajlar marka olarak kullanılmakta olduğundan ilgili çevre de bunları köken gösteren bir işaret olarak algılama alışkanlığı kazanmaya başlamıştır. Bu sebeple, AB ve Türk hukuku uygulamalarının da bu yönde değişmesinin yerinde olacağı kanaatindeyiz.

SMK m. 5/2 gereği, kullanım sonucu ayırt edici niteliğin başvuru tarihinden önce kazanılmış olması gerekir. Bu sebeple, üç boyutlu marka başvurusu yapmış ve başvurusu ayırt edici nitelikten yoksun olduğu gerekçesiyle reddedilmiş olan başvuru sahibi, markasını ayırt edici nitelik kazandıracak şekilde kullanıma konu ederse ve işaret, bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanırsa şeklin marka olarak tescil edilebilmesi hususunda ikinci bir şansa daha sahip olacaktır. Buna karşılık, işlevsel nitelikte olan şekiller kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazansalar dahi marka olarak tescil edilememektedir. Nitekim SMK m. 5/2'de yer alan kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılmasına ilişkin hükümde yalnızca m. 5/1-(b), (c) ve (d) bentlerine atıf bulunmaktadır. Mehaz AB düzenlemeleri de yine aynı yöndedir.

Kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılmış olduğunun ispatı birçok farklı araç ile sağlanabilecektir. Zira burada işarete yapılan yatırımlar, reklam harcamaları, işaretin ne kadar uzun süredir kullanıldığı, işaretin kullanıldığı mal yahut hizmete ilişkin satış rakamları, yine işaretin kullanıldığı coğrafi alan ve tüketici anketleri gibi etkenler ayırt ediciliğin kazanılmasında belirleyici rol oynamaktadır[1041]. Şekle ilişkin reklamlarda, üç boyutlu şekil, köken gösteren bir işaret olarak vurgulanıyorsa, bu şeklin ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılanması daha kolay olacaktır. Lakin reklamlarda şeklin işlevsel özellikleri ön plana çıkarılıyorsa ilgili çevrenin algısı

[1039] Ticari formların özü itibariyle ayırt edici niteliğinin bulunup bulunmadığına yönelik tespit açısından yapılan bu ayrıma kaynak teşkil eden karara ilişkin bilgi için bkz. Üçüncü Bölüm, II. B. 3. b. (3) *"Wal-Mart Stores Kararı"* başlığı altındaki açıklamalar.

[1040] **HYMAN/CHUNG,** s. 31.

[1041] Kullanım sonucu ayırt edici niteliğin ispatına ilişkin olarak; faturalar, teslimat fişleri, sipariş fişleri, gelirler, muhasebe defterleri, broşürler, gazete kupürleri, dergiler, kataloglar gibi basılı materyaller, markanın tanıtımı için kullanılan diğer malzemeler, markanın kullanımını gösteren fotoğraflar, bir reklam veya yayın ajansı tarafından verilen sertifika, meslek odaları yahut da tüccarlar tarafından düzenlenen sertifikalar, tüketiciler yahut da acenteler tarafından verilen sertifikalar veyahut da kamu kurumları tarafından verilen sertifikalar sunulabilecektir. WIPO SCT/16/2, s. 3, (https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=10983), E. T.: 02.11.2021.

da değişecektir. Dolayısıyla da üç boyutlu şekle ilişkin reklamlarda, şeklin hangi özelliğinin yansıtıldığı ve işlevsel özelliklerinin ön plana çıkarılıp çıkarılmadığı, reklamların ilgili çevrenin algısını ne şekilde etkilediği incelenmelidir.[1042] Bunun yanı sıra, tescil edilmek istenen şekle yönelik ilgili pazarda yer alan taklit şekillerin varlığı da kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılmasında etkili olabilecektir. Özellikle de malın kendisinin yahut da ambalajının şekline ilişkin taklitlerin varlığı şeklin ne kadar tanındığını ispat etmeye yardımcı olabilecektir. Nitekim böyle bir durumda, başvuru sahibi kendi şeklinin ilgili çevre nezdinde tanınan ve bilinen bir şekil olduğunu daha rahat ispat edebilecektir[1043].

Kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılıp kazanılmadığı her somut olayda ayrı ayrı değerlendirilmelidir, zira her somut olayda yukarıda sayılan tüm etkenlerin mevcudiyeti gerekli olmayabilir. Yine örneğin; ayırt ediciliğin kazanılmasına yönelik kesin bir süre de öngörülmemiştir. Dolayısıyla, sunulan tüm deliller ışığında genel bir değerlendirme yapmak gerekir. Burada işaretin kullanılacağı malın niteliği dahi önem taşımaktadır. Örneğin Alman Federal Patent Mahkemesi, Porsche Boxster model arabasının şeklinin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmadığına ve bu şeklin herkesin kullanımına açık bırakılması gerektiğine hükmetmiştir. Buna karşılık, Yüksek mahkeme ise, arabanın ön yüzünün (*"Porsche-face"*) karakteristik olduğunu ve ilgili çevrenin bu sayede arabanın Porsche marka araba olduğunu rahatlıkla anlayabileceklerini belirtmiştir. Her ne kadar Yüksek Mahkeme de tasarımın herkesin kullanımına açık bırakılması gereken bir tasarım olduğu hususunda Patent Mahkemesi ile hemfikir olsa da ilgili tasarımın kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olduğunu ve böylelikle marka korumasından faydalanabileceğini belirtmiştir. Zira mahkemeye göre, Porsche marka arabalar gibi yeni model arabalar pazara girdikleri anda büyük ilgi görmekte ve bu sebeple de oldukça kısa bir zaman dilimi içerisinde ayırt edici nitelik kazanabilmektedirler. Davaya konu Boxster model araba, tescil başvurusundan yalnızca bir yıl önce piyasaya sürülmüş ve bu kadar kısa bir süre içinde

---

[1042] **MEMİŞOĞLU,** s. 264.

[1043] Bu durumda elbette ki, sektörün norm ve geleneklerinden farklılaşmamış şekillerin tescil edilemeyeceğine ilişkin engel ile karşılaşılabilecektir. Böyle bir durumda, başvuru sahibi piyasada uzun süredir kullanmakta olduğu ve tanıtmış olduğu ürün şeklinin taklitlerine karşı hukuki yollara başvurmuş olduğunu da ispat etmesi gerekir. Diğer bir ifadeyle, başvuru sahibi şeklin yaratıcısının kendisi olduğunu ve diğer ürünlerin taklit ürünler olduğunu; dolayısıyla da bunların kullanımının engellenmesine yönelik harekete geçmiş olduğunu ispat etmelidir. Zira henüz marka hakkı bulunmadığı için başvuru sahibi ancak haksız rekabet hükümlerine dayanarak dava açabilecektir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ve karar örneği için bkz. **IZUMI, Junko;** "Three-Dimensional Trademark Registration in Japan", TMR, Y. 2013, Vol. 103, s. 907 vd.

ayırt edici nitelik kazanmış olduğuna hükmedilmiştir. Esasında burada, tescil edilecek olan şeklin kullanıldığı malın niteliği önem taşımaktadır. Zira mahkeme ilgili çevrenin, araba şekillerine ilişkin olarak, bu tip işaretleri köken gösteren bir işaret olarak algılama hususunda eğitilmiş olduğunu kabul etmiştir. Gerçekten de birçok tüketici arabanın dış görünüşüne bakarak markasını rahatlıkla tahmin edebilmektedir[1044].

Üç boyutlu bir şeklin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabilmesi için markasal kullanıma konu olması gerekmektedir. Zira belirli bir şeklin belirli bir teşebbüse ait olduğuna ilişkin algının tek başına kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılması bakımından yeterli olmayacağı ifade edilmektedir[1045]. Nitekim aksi takdirde, ilgili piyasaya yalnızca tek bir teşebbüs tarafından sürülmüş olan; fakat farklı bir amaçla kullanılan (marka olarak kullanılmayan) bir şeklin kökeni de doğrudan anlaşılabilecek ve dolayısıyla bu şeklin ayırt edici niteliğe sahip olduğu da doğrudan söylenebilecektir. Bu durumda, piyasada tek olan şekillerin doğrudan ayırt edici nitelik kazanmış oldukları sonucuna ulaşmak ve bunlar üzerinde sahiplerine kalıcı olarak tekel hakkı sağlamak oldukça büyük bir menfaat eşitsizliğine yol açabilecektir[1046]. Diğer bir ifadeyle bir şeklin diğer şekillerden yalnızca farklı olması ve bu sebeple ilgili çevre tarafından fark edilebilir olması ayırt ediciliğin sağlanması açısından yeterli olmayacaktır. Bu şeklin marka olarak kullanıldığının, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırma amacıyla kullanıldığının ilgili çevre tarafından anlaşılabilmesi gerekir[1047].

Bu husus, ABAD tarafından verilmiş olan *Philips* kararında da ele alınmıştır. Dava konusu şekil, Philips firması tarafından kullanılan üç döner başlı tıraş bıçağı şeklidir. Mahkeme, bir teşebbüsün belirli bir mal açısından pazardaki tek tedarikçi olduğu durumlarda, bu malın şeklinden oluşan işaretin yaygın olarak kullanılmasının ilgili çevrenin büyük çoğunluğu tarafından malın kökenini algılamasına imkân sağladığını; fakat kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılması için şeklin bu köken ayırt etme fonksiyonuna markasal kullanım sebebiyle ulaşmış olduğunun ayrıca tespit

---

[1044] Karar için bkz. **STOLZ,** s. 49, 50. Kanaatimizce somut olayda, kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılıp kazanılmadığından ziyade böyle bir şeklin özü itibariyle (baştan itibaren) ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığı da tartışılabilecektir. Lakin bu durumda, herkesin kullanımına açık bırakılması gereken tanımlayıcı nitelikteki işaretlere yönelik tescil engeli ile karşılaşmak da mümkündür. Zira esasında bu tip şekillerin tanımlayıcı olup olmadıkları da ayrı bir tartışma konusudur.

[1045] **TRITTON,** s. 237, 238, 239.

[1046] Buna karşılık, bu durumun işlevsellik engelleri ile de önlenebileceği düşünülebilir. Lakin bir şekil, hiçbir surette marka olarak kullanılmamışsa, işlevsellik engellerini devreye sokmak için bir nedenin de bulunmayacağı ifade edilmektedir. **TRITTON,** s. 238.

[1047] Buna karşılık üç boyutlu şekillerin marka olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti zor olabilmektedir. Zira bir şeklin hangi amaçla kullanıldığını tespit etmek bazı durumlarda oldukça güçtür.

edilmesi gerektiğini belirtmiştir[1048]. Bu husus, üç boyutlu şekiller için aranan sektörün norm ve geleneklerinden farklılaşmış olma koşulu ile de çelişmemektedir. Zira bir şeklin tescil edilebilmesi açısından yalnızca sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşmış olması yeterli olmayacak, bu şeklin yine köken ayırt etme fonksiyonuna sahip olması gerekecektir. Dolayısıyla, pazarda tek bir teşebbüs tarafından kullanılan malın şeklinin tescil edilmek istenmesi halinde, bu şekil doğrudan sektörün norm ve geleneklerinden farklılaşmış sayılsa dahi köken ayırt etme fonksiyonuna sahip olmadığı (marka olarak kullanılmadığı) müddetçe marka olarak tescil edilemeyecektir. Aynı durum kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılması açısından da geçerlidir. Tek bir teşebbüs tarafından kullanılan bir mal şekli ilgili çevre tarafından doğrudan fark edilip tanınsa dahi marka olarak kullanılmadığı müddetçe tescil edilemeyecektir.

Üç boyutlu şekiller açısından önemli bir nokta da tescil aşamasında başvurusu yapılan şekil ile kullanılan şeklin birebir aynı şekil olması gerekliliğidir. Zira kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanarak tescil edilecek olan şekil mutlaka kullanıma konu olan şekil ile aynı olmalıdır, aksi takdirde tescil talebi reddedilecektir. Örneğin; malın kendi şeklinden yahut da ambalajından oluşan şekiller genellikle bir sözcük yahut figüratif bir unsur ile beraber kullanılmaktadır. Böyle bir durumda kural olarak şeklin yalın hali kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olmayacaktır[1049]. Zira burada kullanıma konu olan işaret sözcük yahut figüratif unsur ile beraber üç boyutlu şeklin oluşturduğu kombinasyondur. Dolayısıyla, burada şeklin kendi yalın haline marka koruması sağlanması oldukça güçtür. Buna karşılık, birtakım istisnai durumlarda sözcük yahut başka bir unsur ile beraber kullanılsa dahi şeklin kendi yalın hali de kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabilecektir. Örneğin; Coca Cola şişesinin şekli gibi. Zira bu şişe şekli de sözcük unsuru ile birlikte kullanılsa da yalın hali ile de ilgili çevrenin

[1048] Philips Kararı, para. 63-65.

[1049] Örneğin; *Freixenet* kararında ABAD, Genel Mahkeme ve OHIM tarafından verilmiş olan hiçbir şişe şeklinin üzerinde sözcük içeren etiket olmadan satılmamış olduğuna ve ilgili şeklin yalın halinin de köpüklü şarap ürünleri açısından marka olma fonksiyonu taşımadığına yönelik kararlarını yerinde bulmamıştır (Freixenet SA v. OHIM, Judgement of the Court-Third Chamber, Birleşik Davalar C-344/10 P, C-345/10 P, 20.10.2011, https://curia.europa.eu/). Burada Genel Mahkeme ilgili şeklin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanıp kazanmadığına yönelik bir inceleme yapmış, buna karşılık ABAD ise konuyu, şeklin özü itibariyle (baştan itibaren) ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığı açısından ele almıştır. Kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılmış olup olmadığına yönelik değerlendirme somut verilere dayanılarak yapılan bir değerlendirmedir. Zira burada şişenin etiket olmadan yalın hali ile kullanılıp kullanılmadığı dikkate alınır. Burada ilgili çevrenin işareti köken gösteren bir işaret olarak algılama alışkanlığı kazanıp kazanmadığı önem taşımaktadır. Üç boyutlu bir şekil ile birlikte bir sözcüğün kullanılması halinde ise, şeklin yalın hali ile köken gösteren bir işaret olarak algılanma olasılığı daha düşük olacaktır. **TRITTON,** s. 231.

dikkatini çekebilmektedir. Bu durumda da ilgili çevrenin dikkatini çeken ve güçlü bir izlenim bırakan şekillerin yalın halleri ile ayırt edici nitelik kazanıp kazanmadıkları da ayrıca incelemeye tabi tutulmalıdır. Burada önemli olan, üç boyutlu şeklin sözcük yahut diğer unsurlardan bağımsız olarak marka olarak tanıtılıp tanıtılmadığı ve böylelikle de tek başına ayırt edici nitelik kazanıp kazanmadığıdır.[1050]

c. İşlevsel Nitelikte Olmama

(1) Genel Olarak İşlevsellik Engelleri

Ayırt edicilik ve sicilde açık ve kesin olarak gösterilebilmenin yanı sıra, bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için SMK m. 5/1'de yer alan mutlak tescil engellerinin kapsamına da girmemesi gerekir. Geleneksel olmayan markaların tescili açısından da karşılaşılan en büyük tescil engellerinden biri SMK m. 5/1-(e) bendinde yer alan işlevsellik engelleridir. İşlevsellik engelleri 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 7/1-(e) ile 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi m. 4/1-(e) bentlerinde de benzer şekilde düzenlenmiştir. Marka hukukunda bir *"işaret teşkil etme"*, *"ayırt edici niteliğe sahip olma"*, *"sicilde gösterim"* gibi unsurlar olumlu unsurlar olarak karşımıza çıkarken, *"işlevsellik"* ise olumsuz unsur olarak karşımıza çıkmaktadır[1051]. Zira bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için işlevsel nitelikte olmaması gerekir. Çalışmamızın daha önceki kısımlarında[1052] işlevselliğe ilişkin yasaklar ayrıntılı olarak incelendiğinden, çalışmamızın bu kısmında ilgili yasaklar yalnızca üç boyutlu markalar açısından ele alınacaktır.

SMK m. 5/1-(e) bendinde yer alan tescil engelleri ile en çok da üç boyutlu şekillerin tescili hususunda karşılaşılmaktadır. Zira şekiller çoğunlukla işlevsel amaçlı kullanılmaktadır. Nitekim işlevsellik engelleri sebebiyle birçok üç boyutlu şeklin marka olarak tesciline izin verilmemektedir. Bu husus, özellikle malın kendi şeklinden oluşan üç boyutlu şekillerin tescili açısından söz konusudur. Zira malın kendi şekli üzerinde bir kişiye marka hakkı tanınacak ise, bu hakkın malın kendisini de kapsayacak biçimde genişlememesine dikkat etmek gerekir. Diğer bir ifadeyle malın şekli üzerinde tanınacak hak ile malın kendisi arasındaki ayrım dikkatli bir şekilde yapılmalı, başvuru

---

[1050] **IZUMI,** s. 903.
[1051] **OYTAÇ,** Üç Boyutlu Markalar, s. 98.
[1052] Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. İkinci Bölüm, II. *"İşlevsellik Doktrini ve Bu Doktrinin Geleneksel Olmayan Markalar Bakımından Önemi"* başlığı altındaki açıklamalar.

sahibinin o mal üzerinde de tekel hakkı elde etmesine engel olunmalıdır.[1053] Bu sebeplerle, özellikle üç boyutlu şekillerin tesciline ilişkin başvurularda işlevsellik incelemesi detaylı bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca, işlevsellik engelleri mülga düzenlemelerde yalnızca şekil markaları için öngörülmüşken, daha sonrasında ise hükmün uygulanma alanı genişletilerek tüm işaretler açısından uygulama alanı bulacağı kabul edilmiştir.

SMK m. 5/1-(e) gereği; malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan ya da mala asli değerini veren şekli ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler marka olarak tescil edilemeyecektir. Görüldüğü üzere, madde hükmünde üç ayrı yasaktan söz edilmektedir. İşlevsellik engelleri ayırt ediciliğin bir görünüm şekli yahut da alt başlığı değildir. Zira işlevsellik engelleri ile ayırt ediciliğe ilişkin engeller ayrı ayrı incelemeye tabi tutulmaktadır[1054]. Nitekim ayırt edicilikten farklı olarak işlevsel olan işaretler kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazansalar dahi marka olarak tescil edilememektedir[1055]. Dolayısıyla, bir işaretin işlevsel olup olmadığı ayırt ediciliğe ilişkin tespitten önce yapılmalıdır. Zira işlevsel olan bir işaret ayırt edici niteliğe sahip olsa dahi marka olarak tescil edilemeyecektir. Bu husus şekil markaları açsından birtakım riskleri de beraberinde getirmektedir. Örneğin; ayırt edici niteliğe sahip bir şekil işlevsel olduğu gerekçesiyle marka korumasından faydalandırılmaz ise bu şeklin taklitlerinin piyasaya sürülmesine de engel olunamayacaktır. Tüketicilerin de satın alma kararları bu şekli tanımalarına ve kökenini bilmelerine dayanıyor ise, bu durumda tüketiciler de satın alma esnasında yanılgıya düşebileceklerdir[1056].

[1053] **NG-LOY,** s. 147.

[1054] ABAD da vermiş olduğu bir kararında; 89/104 sayılı Direktif m. 3'te yer alan mutlak tescil engellerinin her birinin birbirinden bağımsız olduğunu ve dolayısıyla da her birinin ayrı ayrı incelemeye tabi tutulması gerektiğini belirtmiştir. Mahkeme ayrıca, işlevsellik engellerini aşabilen bir işaretin tescil talebinin sonrasında, ayırt ediciliğe ilişkin hükümler sebebiyle reddedilebileceğini de ifade etmiştir (Linde AG, Winward Industries Inc., Rado Uhren AG, Judgement of the Court, Birleşik Davalar C-53/01, C-54/01, C-55/01, 08.04.2003, para. 67, 68, https://curia.europa.eu/).

[1055] Buna karşılık, işlevsel olan işaretler çoğunlukla ayırt edici nitelikten de yoksun olmaktadır.

[1056] Böyle bir durumda şekil ancak haksız rekabet hükümlerine dayanılarak korunabilecektir. Lakin SMK'nın sağladığı marka hakkı korumasından faydalanamayacaktır. Bunun yanı sıra bu husus Paris Anlaşması'nın 4. mükerrer 6. maddesinde yer alan *"telle quelle"* kuralının uygulanması açısından da problem yaratmaktadır. Zira bu kural gereğince; yine kuralda yer alan istisnalar mevcut olmadığı sürece, taraf ülkelerden birinde tescil edilmiş olan bir marka bir başka taraf ülkesinde de olduğu gibi tescil edilmesi gerekir. İlgili hükümde yer alan istisnalar arasında işlevsellik engelleri de bulunmamaktadır. Bu husus, işlevsel olan işaretlerin çoğunlukla ayırt edici nitelikten yoksun oldukları ve ayırt edici nitelikten yoksun işaretlerin *"telle quelle"* kuralının istisnaları arasında yer aldığı olgusu ile de çözülemeyecektir. Zira Paris Anlaşması'nın 4. mükerrer 6. maddesinin C bendinde; *"bir markanın korunabilir olup olmadığının gözetilmesinde kullanım süresinin de dikkate alınacağı"* hükmü de yer almaktadır. Dolayısıyla, ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir işaret kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa

SMK 5/1-(e) bendi ile, sınai mülkiyet hakları arasındaki ayrımın gözetilmesi böylelikle de adil rekabetin korunması sağlanmaya çalışılmıştır. Zira sınırlı süreli koruma sağlayan patent yahut tasarım hakkı ile korunabilecek işlevsel nitelikteki bir işaretin sınırsız süreli marka hakkı korumasından faydalanması önlenmek istenmiştir. İşlevsel nitelikteki şekiller herkesin kullanımına açık bırakılmalı, herkes bu şekillerden eşit düzeyde fayda sağlamalıdır. Nitekim marka hakkı; bir mal veya hizmeti ayırt etmeye yönelik fonksiyonların ötesinde rakiplerin teknik yahut da diğer işlevsel özellikler içeren mal şekillerini satışa sunma serbestilerine engel oluşturmamalıdır[1057]. Ancak bu şekilde adil rekabet sağlanabilecektir.[1058] Zira rekabetin korunması için ana kural zorunlu biçimlerin koruma altına alınmayacağıdır[1059]. Lakin işlevsellik engelleri üç boyutlu şekillerin marka olarak tescilini oldukça zorlaştırmaktadır. Özellikle de malın kendisinden yahut da ambalajından oluşan şekiller açısından bu engelleri aşmak oldukça güçtür.

Hem AB hem de Türk hukukunda yer alan düzenlemelerde işlevselliğe ilişkin yasakların malın şeklinden oluşan işaretlere doğrudan uygulanabileceği açıkça belirtilmiş olmasına rağmen ilgili hükümlerde malın ambalajından oluşan şekillerden açıkça söz edilmemiştir. Bu husus işlevsellik engellerinin yalnızca şekiller açısından uygulandığı mülga düzenlemelerin yürürlükte olduğu dönemde birtakım tartışmalara sebep olmuş; fakat doktrinde hükümde sözü edilen *"şekil"* kavramının içerisine malın ambalajından oluşan şekillerin de gireceği kabul edilmiştir[1060]. Konuya ilişkin olarak ABAD tarafından verilmiş olan *Henkel* kararında; işlevsellik engellerine ilişkin mutlak ret nedeninin malın kendi şekli ya da başka bir özelliğinden oluşan işaretlere uygulanacağını; ancak kendine özgü şekli olmayan sıvı, yağ, un, gaz, pudra, toz gibi mallarda malın ambalajının şeklinin malın kendi şekli olarak ele alınması gerektiği, zira burada ambalajın mal ile özümsenmesi gerektiği belirtilmiştir[1061]. Bu tip mallarda ambalajın şekli işlevsellik engelleri açısından değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Zira burada malın kendi şekli olmadığından, ambalajın şekli malın şekli olarak ele

---

yine *"telle quelle"* kuralına dayanılarak tescil edilebilecektir. Buna karşılık, işlevsel olan işaretler kullanım sonucu da ayırt edici nitelik kazansalar da tescil edilememektedir. **KUR,** Too Common, s. 11.

[1057] Philips Kararı, para. 78.

[1058] İlgili hükmün altında yatan hukuki menfaate ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. İkinci Bölüm, II. B. 4. *"Hükmün Getiriliş Amacı"* başlığı altındaki açıklamalar.

[1059] **OYTAÇ,** Üç Boyutlu Markalar, s. 60.

[1060] **KUR,** Too Common, s. 11, 12.

[1061] Henkel KGaA v. OHIM, Judgement of the Court (Sixth Chamber), C-218/01, 12.02.2004, para. 33-37, https://curia.europa.eu/.

alınacaktır[1062]; fakat kendine özgü şekli olan mallar açısından bu mümkün değildir. Kararın verildiği dönemde, işlevsellik engelleri yalnızca şekiller açısından uygulanmakta idi. Böylelikle kendisine ait şekli olmayan malların ambalajları malın kendi şekli olarak ele alındığından işlevsellik engelleri bu ambalajlar için de uygulanmaktaydı, buna karşılık kendisine ait şekli olan malların ambalajları açısından işlevsellik engelleri dikkate alınmamakta idi. Bu karar, işlevsellik engellerinin altında yatan kamu menfaatinin gözetilmediği gerekçesiyle eleştiriye maruz kalmıştır. Nitekim işlevsellik engelleri ile teknik çözümler sunan yahut da işlevsel nitelikteki özellikler üzerinde tekel hakkı sağlanması önlenmek istenmiştir. Bu sebeple, kendine özgü şekli olmayan ve pazarlanabilmesi açısından ambalajlanması zorunlu olan mallarda, ambalajın malın işlevi ile herhangi bir ilişkisinin olmayacağı ifade edilmektedir. Buna karşılık hem AB düzenlemelerinde yapılan değişiklikle hem de 6769 sayılı SMK'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte işlevselliğe ilişkin hükümlere *"başka bir özelliğini"* ibaresi eklenerek hükümde yer alan yasakların yalnızca mal şekillerine değil, bunun dışında malların farklı özelliklerine de uygulanacağı kabul edildiğinden, malların ambalajlarının hükmün kapsamına girip girmediğine yönelik tartışmanın da artık anlamını yitirmiş olduğu söylenebilecektir.[1063]

(2) Malın Doğal Yapısına Karşılık Gelen Üç Boyutlu Şekiller

SMK m. 5/1-(e) bendinde yer alan ilk yasak malın doğal yapısına karşılık gelen şekil ya da başka özelliklerin marka olarak tescil edilemeyeceğine ilişkindir. Zira bu şekiller herkesin kullanımına açık bırakılması gereken şekillerdir. Bu şekillerin ayırt edici nitelikten de yoksun oldukları kabul edilmektedir. Zira, malın doğal yapısına karşılık gelen şekil, o malın kökenini gösterememekte, diğer bir ifadeyle bir teşebbüsün mallarını diğer teşebbüslerin mallarından ayırt edebilme kabiliyetine sahip

[1062] İsviçre Federal Mahkemesi de kendine özgü şekli olmayan malların ambalajlarının, kullanım veya tüketim açısından vazgeçilmez bir nitelik taşıdığı hallerde, ambalaj ile uygulandığı emtia arasında işlevsel olarak güçlü bir bağın oluşabileceğini ve ambalajın şeklinin, emtianın şekli ile özdeşleşebileceğini kabul etmektedir. Böyle bir durumda, ambalajın şekli malın doğal şekline karşılık geldiği gerekçesiyle tescil edilemeyecektir. Buna karşılık, Federal Mahkeme bir başka kararında, çikolata emtiasında silindir tüp biçimindeki üç boyutlu ambalajın şeklini, ilgili emtianın korunması ve paketlenmesi açısından kullanılabilecek diğer ambalaj türlerini de göz önünde bulundurarak ambalajı malın doğal yapısına karşılık gelen yahut da teknik bir zorunluluktan kaynaklanan şekil olarak görmemiştir. Dolayısıyla bu şekil, herkesin kullanımına açık bırakılması gerekmeyen ve kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabilecek bir şekil olarak nitelendirilmiştir. Bu kararlarla ilgili olarak bkz. **MEMİŞOĞLU,** s. 566, dn. 757.

[1063] **KUR/SENFTLEBEN,** s. 159, 160.

olmamaktadır[1064]. Lakin malın doğal yapısına karşılık gelme sebebiyle tescil talebi reddedilmiş olan bir şeklin ayırt edici olup olmadığının tespitine gerek kalmayacaktır.

Malın doğal yapısına karşılık gelen şekiller, tescil edileceği malın cinsine mutlak surette bağlı olan, bu cinse ait özellikleri gösteren şekillerdir[1065]. Bu yasak, öncelikle aynı türden mallar için alternatif bir şeklin söz konusu olmadığı hallerde uygulanacaktır. Örneğin; muz emtiası açısından muz şeklinin yahut da top emtiası açısından top (yuvarlak) şeklinin tescil edilmek istenmesi halinde, muz şekli ve top şekli yalnızca bir tane olduğundan ve bu şekiller de ilgili malların doğal yapılarına karşılık geldiklerinden marka olarak tescil edilmeyeceklerdir. Burada malın kendisinden beklenen işlevi yerine getirebilmesi açısından belirli bir biçimde üretilmesi zorunlu olan şekillerden söz edilmektedir. Bu şekiller kimsenin tekeline bırakılmamalıdır. Zira aksi takdirde, burada yalnızca marka olacak şeklin üzerinde değil, malın kendisi üzerinde de bir tekel hakkı elde edilebilecektir[1066]. Dolayısıyla, madde hükmünde yer alan ilk yasağın malın doğal yapısına karşılık gelen ve alternatifi olmayan şekillere mutlak surette uygulanacağı kabul edilmektedir.

Buna karşılık, alternatif şekillerin varlığının ispatı ile yasak doğrudan bertaraf edilemeyecektir. Nitekim ilgili yasağın uygulama alanı ABAD tarafından verilmiş olan bir karar ile genişletilmiş ve böylelikle yasağın yalnızca alternatifi olmayan şekillere uygulanmasına yönelik yaklaşım terk edilmiştir. Söz konusu kararda; malın doğal yapısına karşılık gelme olgusunun yalnızca ikamesi olmayan, doğal olarak meydana gelen şekiller ile sınırlı olmadığı, bunların yanı sıra boyutları yasal standartlarla belirlenmiş olan şekiller ile tescil edilmek istenen emtianın jenerik işlevlerine karşılık gelen şekillerin de yasak kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir[1067]. Burada bir şeklin hangi durumlarda ilgili emtianın jenerik işlevlerine karşılık geleceği açıkça belirtilmemiş; fakat mahkeme, bu durumun genellikle tüketicilerin rakip teşebbüslerin ürünlerinde görmeyi bekledikleri özelliklerin tescil edilmek istenmesi halinde ortaya çıkabileceğini ifade etmiştir[1068]. Nitekim tüketiciler farklı teşebbüslere ait aynı ürünlerde belirli temel özellikleri görmeyi beklemektedir, bu durumda bu özelliklerin kimsenin tekeline bırakılmaması gerektiği kabul edilmektedir. Görüldüğü

[1064] **HACIMAHMUTOĞLU,** s. 215.
[1065] **EROĞLU,** s. 151.
[1066] **HACIMAHMUTOĞLU,** s. 215.
[1067] Hauck Kararı, para. 23-25.
[1068] Hauck Kararı, para. 26, 27. Karardaki ifadeden bu yönde bir sonuç çıkmaktadır.

gibi mahkeme, hükmün uygulama alanını geniş tutarak malın doğal yapısına karşılık gelen şekillerin yalnızca alternatifi olmayan şekillerden oluşmadığına hükmetmiştir.

Mahkemenin ilgili yasağın uygulama alanını genişletmesi doktrinde birtakım eleştirilere sebep olmuştur[1069]. Bu eleştirilerden biri de hükmün uygulama alanının genişletilmesinin bir sonucu olarak ayırt edici niteliğe sahip olmayan şekillere ilişkin tescil engeli ile malın doğası gereği ortaya çıkan şekillere ilişkin tescil engeli arasındaki ayrımın tespitinin zorlaşacağına yöneliktir. Nitekim şekillerin marka olarak tescil edilebilmeleri için ilgili sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşmış

[1069] Zira mahkemenin ilgili yasağın uygulama alanını genişletmek istediği; fakat koymuş olduğu bu kriterlerin uygulamada zorluklar yaratacağı belirtilmiştir. Buna göre mahkemenin, bir malın jenerik işlevine karşılık gelen şeklinin de yasak kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin tespiti ile, malın doğası gereği ortaya çıkan şekline ilişkin ilk yasağı, teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan şekillere ilişkin ikinci yasak ile ilişkilendirmiş olduğu ifade edilmiştir. Zira belirli bir mal şeklinin, tüketiciler tarafından yerine getirmesini bekledikleri jenerik işlevlerin neler olduğuna ilişkin tespitin, hükümde belirtilen ikinci yasak olan teknik bir sonucun elde edilmesi için zorunlu olan şekillere ilişkin tespite oldukça benzer olacağı ve bu iki yasağın uygulamada birbirine karıştırılabileceği ifade edilmiştir. Nitekim kararda da mahkeme, dava konusu çocuk sandalyesinin kayan ve boyutlarının değişebilmesine olanak sağlayan en önemli işlevsel unsurlarının, teknik sonucu elde etmek için zorunlu olmalarının yanı sıra, sandalyenin şeklini münhasıran içeren işaretin aynı zamanda malın doğal şekline ilişkin işlevsellik engelinin kapsamına girdiğini de belirtmiştir. Eleştiriler için bkz. **KUR/SENFTLEBEN,** s. 163, 164.

Nitekim hükmün uygulama alanının genişlemesi halinde, işlevselliğe ilişkin mahkeme kararlarının değişebileceği öne sürülmüştür. Örneğin; Cadbury ve Nestlé firmaları arasında görülen, Kit Kat'ın dört dilimin yan yana getirilmesi suretiyle oluşturulan çikolata şekline ilişkin kararda, hükmün uygulama alanı geniş yorumlansa idi, mevcut olandan daha farklı bir karar verilebileceği belirtilmiştir. Somut olayda, çikolata şeklinin tesciline ilişkin başvuruyu inceleyen uzman, şekilde üç temel özelliğin bulunduğunu belirtmiştir. Bunlardan birincisinin, malın doğal yapısından kaynaklandığı öne sürülen çikolatanın dikdörtgen tabakası (levhası), ikincisinin ise dilimleri ayıran *"v"* şeklindeki oluklar ve üçüncüsünün de dilimlerin sayısını belirleyen olukların sayısı olduğu ifade edilmiştir. Konuya ilişkin ABAD tarafından verilen kararda da şekilde yer alan olukların açılarının üretim safhasına ilişkin olduğundan değiştirilemeyeceği belirtilmiştir. Mahkemeye göre; üretim yöntemleri bir şeklin temel işlevsel özelliklerinin tespitinde belirleyici değildir, zira tüketiciler açısından ürünlerin işlev görme yöntemleri önemli olup üretim yöntemleri önem taşımamaktadır. Dolayısıyla mahkeme, işlevsellik engellerinin bu oluklar açısından dikkate alınmayacağına hükmetmiştir (Société des Produits Nestlé SA v. Cadbury UK Ltd, Judgement of the Court-First Chamber, C-215/14, 16.09.2015, para. 52-57, https://curia.europa.eu/). Buna karşılık doktrinde, malın doğal yapısına karşılık gelen şekillere yönelik tescil yasağının uygulama alanının genişletilmesi halinde, yalnızca çikolatanın dikdörtgen şekli açısından değil, aynı zamanda sahip olduğu oluklar açısından da yasağın uygulanabileceği ifade edilmiştir. Nitekim bu oluklar çikolatanın dilimler halinde yenmesine olanak tanıdığından, bu olukların ürünün jenerik hale gelmiş işlevine karşılık geldiğini söylemek de mümkün olabilecektir. Zira tüketiciler, hemen hemen her çikolata şeklinde bu olukları görmeyi beklemektedirler. Olukların farklı şekillerde üretilebilmesinin mümkün olması da diğer bir ifadeyle ikamelerinin olabileceği gerçeği de hükmün uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir. Zira ABAD kararı ile hükmün uygulama alanı genişletilmiş ve ilgili hükmün uygulanması yalnızca alternatifi olmayan şekiller ile sınırlandırılmamıştır.

Benzer şekilde, BestLock firması tarafından yöneltilen marka iptali davasında inceleme, yalnızca davaya konu şeklin teknik çözüm içerip içermediğine yönelik olarak yapılmış ve dava şeklin yalnızca birkaç özelliğinin (ellerin ve ayakların) gerçekte teknik fonksiyon içerdiği gerekçesiyle Genel Mahkeme tarafından reddedilmiştir (Best-Lock (Europe) Ltd v. OHIM, Judgement of the General Court, T-395/14, T-396/14, 16.06.2015, https://curia.europa.eu/). Yine bu kararda da davaya konu şeklin (baş, kollar, bacaklar, kalça ve insan yüzünün kaba taslağından oluşan Lego firmasının meşhur küçük adamcık şekli) tüketicilerin bu tür oyuncak figürlerinde görmeyi bekledikleri özelliklere sahip olduğu varsayılsa idi, kararın farklı olacağı öne sürülmüştür. Nitekim; dava konusu şeklin, tüketicilerin, rakip firmaların benzer ürünlerinde de görmeyi beklediği özelliklerden oluştuğu, bu sebeple de ürünün jenerik işlevine karşılık gelen şekillerden biri olarak kabul edilebileceği ifade edilmiştir. **KUR/SENFTLEBEN,** s. 164.

olmaları gerekir. Buna göre, ayırt edici niteliğe sahip bir şekil, sektörde herkes tarafından kullanılmayan bir şekil olmalıdır. Bu durumda, sektörün norm ve geleneklerinden yeterince uzaklaşmamış olan şekillerin, mahkemenin ifadesiyle tüketicilerin rakip teşebbüslerin ürünlerinde görmeyi bekledikleri şekiller olacağı sonucuna varılabilecektir. Bu sebeple de böyle bir şekle ilişkin başvurunun ayırt ediciliğe ilişkin tescil engeli ile mi yoksa malın doğası gereği ortaya çıkan şekli içermesine ilişkin tescil engeline dayanılarak mı reddedileceğinin belirlenmesi zorlaşacaktır. Zira her iki tescil engeli arasında çok önemli bir ayrım bulunmaktadır. Buna göre; başlangıçta ayırt edici niteliğe sahip olmayan şekillerin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanıp tescil edilebilmeleri mümkünken malın doğası gereği ortaya çıkan şekiller hiçbir surette marka olarak tescil edilemeyeceklerdir.[1070]

İsviçre Federal Mahkemesi de ilgili çevre nezdinde, ürünün varlık sebebini oluşturduğu yahut da temel işlevini görebilmesi açısından mevcut olduğu yönünde algı yaratan üç boyutlu şekilleri malın doğal yapısına karşılık gelme kapsamında değerlendirmektedir. Mahkeme, ilgili yasağın bertaraf edilebilmesi için ise, şeklin sıradanlaşmış uygulamalara ve tüketicinin alışık olduğu formlara yabancılaşmış olmasını aramaktadır.[1071]

Üç boyutlu şekiller ilgili yasak kapsamında değerlendirildiğinde, örneğin; bir şişe şeklinin öncelikle teknik bir çözüm içerdiği söylenebilecektir. Şişe içerisindeki sıvının dışarıya çıkabilmesi için şişenin üst kısmında bir deliğin bulunması ve şişenin dik durabilmesi için de şişenin taban kısmının yeterince geniş olması gerekir. Bunlar bir şişenin sahip olduğu en önemli (zorunlu) özelliklerdir ve bunlar üzerinde kimseye tekel hakkı tanınmamalıdır. Buna karşılık, bir şişeye akılda kalıcı olacak şekilde, piyasadaki mevcut diğer şişelerden farklı, alışılmadık bir şekil verilmesi halinde bu şişe şekli malın yalnızca kendi işlevinin sonucu olan şekil olmaktan çıkabilecek ve böylelikle ayırt edici nitelik kazanabilecektir. Diğer bir ifadeyle, burada ürünün yalnızca kendi işlevinin sonucu olan şekli yahut da başka bir özelliği içeren şekil (sıradan bir şişe şekli) marka olarak tescil edilememekte; fakat buna farklı unsurlar eklenerek ilgili şekil bir bütün halinde ayırt edici nitelik kazanabilecektir.[1072]

Yargıtay da konuya ilişkin bir kararında; tescili talep edilen şişe şeklinin sıradan bir şişe şekli olmadığına, menşe ülkede ve Avrupa Birliği ülkelerinde tescilli olduğuna,

[1070] **KUR/SENFTLEBEN,** s. 164.
[1071] Kararlara ilişkin bilgi için bkz. **MEMİŞOĞLU,** s. 567, 568, dn. 765, 766, 767.
[1072] **HACIMAHMUTOĞLU,** s. 226.

bu tesciller sebebiyle eylemli olarak ayırt edici nitelik kazandığına, bunun yanında şişede pazarlanan ürünlerin bayanların kullandığı kozmetikler olup, bu ürünlerin özgün doğal yapılarının şişe şeklini belirlemediği gibi, şişenin tasarımının teknik bir sonucu elde etmek için de düşünülmediği gerekçesiyle, davanın kabulüne karar vermiştir[1073].

(3) Teknik Bir Sonucu Elde Etmek İçin Zorunlu Olan Üç Boyutlu Şekiller

SMK m. 5/1-(e) bendinde yer alan yasaklardan bir diğeri de teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan şekli ya da başka bir özelliği münhasıran içeren işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceğidir. Burada ürünün piyasaya sürülmesi amacını taşıyan yahut da işlevini yerine getirebilmesi açısından vazgeçilmez olan unsurların marka olarak tescil edilemeyeceğinden söz edilmektedir. Özellikle de üç boyutlu şekiller açısından bu yasak oldukça önem arz etmektedir. Zira teknik sonucun elde edilmesi açısından ürünün bürünmek zorunda olduğu şekli münhasıran içeren bir işaret marka olarak tescil edilemeyecektir.[1074] Örneğin; tablet şeklindeki bir ilacın üzerinde daha kolay şekilde kırılmasını sağlayacak oyuntu var ise bu şekil işlevsel bir özellik arz ettiği için marka olarak tescil edilmeyecektir[1075].

Burada öncelikle başvuruya konu şeklin temel karakteristik özellikleri/asli unsurları dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır. Buna göre tescil edilmek istenen şeklin tüm asli unsurlarının/temel özellikleri teknik bir çözüm içeriyor ise şekil ilgili yasağa tabi olacak ve marka olarak tescil edilemeyecektir[1076].

İlgili yasağın uygulanmasına ilişkin olarak verilmiş olan en önemli karar *Philips* kararıdır. Dava, Philips firması tarafından uzun süredir kullanılan üç döner başlı tıraş makinesi şeklinin oldukça benzerinin Remington firması tarafından da kullanılmaya başlanması üzerine Philips firması tarafından başlatılan hukuki süreci konu almaktadır. Davada Philips firması tarafından kullanılan üç döner başlı tıraş makinesi şeklinin yasak kapsamında kalıp kalmadığı değerlendirilmiştir. Genel Mahkeme, dava konusu şeklin ayırt edici nitelikten yoksun olduğuna, yine şeklin teknik bir sonucu elde etmek için

---

[1073] Yargıtay 11. HD, 11.07.2005 T., 2004/10620 E., 2005/7392 K. sayılı kararı, https://www.lexpera.com.tr/. Yargıtay bir başka kararında ise; tescil edilmek istenen bisküvi şeklinin münhasıran kullanılacağı malın şeklinden oluşmadığına, şekil ve harflerden oluşan iki unsurun birbirini tamamlar nitelikte olduğuna, harflerin şekilli ve şekilsiz olarak daha önce hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde davacı adına tescilli olup, yaygın bir şekilde kullanıldığına, şekil içinde bulunan harflerin markanın esas unsuru durumunda olup, tescil talebinin kabul edilmesi gerektiğine karar vermiştir. Yargıtay 11. HD, 24.06.2002 T., 2002/2383 E., 2002/6410 K. sayılı kararı, https://www.lexpera.com.tr/.

[1074] **MEMİŞOĞLU,** s. 569, 570.

[1075] **YARAR, İbrahim:** Marka Hukuku, Seçkin Yayınevi, Y. 2020, s. 72.

[1076] Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. İkinci Bölüm, II. B. 3. *"Hükümde Yer Alan 'Münhasırlık' Koşulu"* başlığı altındaki açıklamalar.

zorunlu bir şekil olduğuna ve dolayısıyla da marka ihlalinin gerçekleşmemiş olduğuna hükmetmiştir. Bunun üzerine Philips firması temyiz yoluna başvurmuş ve dava ABAD'ın önüne gelmiştir. Davada ABAD tarafından şu tespitler yapılmıştır:

-Bir şeklin 89/104 sayılı Direktif m. 2 anlamında marka olabilmesi için mutlaka işlevsel nitelikte olmayan keyfi yahut da değişken birtakım ek unsurlar içermesine gerek yoktur[1077]. Mahkemeye göre, üç boyutlu şekiller de tek başlarına köken ayırt etme işlevini yerine getirebilirler.

-Bir şeklin asli unsurlarının yalnızca teknik çözüm içermesi, diğer bir ifadeyle bunların yalnızca teknik sonuca atfedilebilir olması halinde teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan şekillere ilişkin yasak uygulama alanı bulacaktır[1078].

-Bunun yanı sıra, aynı teknik çözümün farklı şekiller ile de elde edilebiliyor olması, maliyetleri aynı dahi olsa, yasağın bertaraf edilmesine olanak sağlamayacaktır[1079]. Mahkemeye göre, teknik çözüm içeren şekiller, herkesin kullanımına açık bırakılmalı ve rakiplerin aynı teknik çözümden faydalanmaları kısıtlanmamalıdır.

Philips kararında da görüldüğü üzere bir şeklin ilgili yasak kapsamında kalıp kalmadığının tespit edilebilmesi için öncelikle bu şeklin asli unsurlarının belirlenmesi gerekecektir. Zira bu unsurlar teknik çözüm içeriyor ise, şekil yasak kapsamında kalacaktır. Bu durumda şeklin asli unsurlarının neye göre tespit edileceği önem taşımaktadır. Doktrinde, şeklin tüketicilerin rakip ürünlerde görmeyi bekledikleri ve teknik çözüm içeren tüm unsurlarının işlevsel unsurlar olduğu ifade edilmiştir. Bu durumda, işlevsel olan bu unsurlar şeklin asli unsurunu oluşturmalı ki, ilgili şekil yasak kapsamında değerlendirilebilsin. Şeklin yasak kapsamında kalması halinde de ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığı önem taşımayacak, bu şeklin marka olarak tescili mutlak surette engellenecektir. İlgili yasağın bertaraf edilebilmesi için ise, işlevsel özellikler içeren bir şekilde, bu özelliklerin (unsurların) herhangi bir işlevi yerine getirse dahi bu amaçla kullanılmadığının ve ilgili çevrenin de bu amaçla kullanılmadığını algılamış olduğunun ispat edilmesi gerekmektedir. Örneğin; bir aracın motor ızgarasının şekil markası olarak tescil edilmesine yönelik davada[1080], bu ızgara her ne kadar motorun havalandırması açısından teknik bir işlevi yerine getirse de motor ızgaralarının

[1077] Philips Kararı, para. 50.
[1078] Philips Kararı, para. 79.
[1079] Philips Kararı, para. 81.
[1080] DaimlerChrysler Corporation v. OHIM, Judgement of the General Court (Fourth Chamber), T-128/01, 06.03.2003, https://curia.europa.eu/.

artık yalnızca teknik işlevi yerine getirme amacıyla kullanılmadığı, tüketicilerin de bu durumu bildikleri ve yalnızca bu ızgaralara bakarak aracın markasını algılayabildikleri, tescil edilmek istenen davaya konu şeklin ise farklı ve özel nitelikte olduğu; dolayısıyla da ayırt edici nitelik taşıdığına hükmedilmiştir. Bu davada esasında şekil, köken ayırt etme işlevini yerine getirmesi sebebiyle tescil edilebilir bulunmuştur. Diğer bir ifadeyle, şeklin köken ayırt etme işlevinin teknik işlevine nazaran daha ağır basması sebebiyle tescil edilebilir olduğuna karar verilmiştir. Buna karşılık, ABAD kararlarında da belirtildiği üzere[1081], işlevsellik engelleri ayırt edicilikten önce değerlendirilmeye tabi tutulmaktadır. Dolayısıyla bir şeklin işlevsel olduğu sonucuna varılırsa ayırt edici nitelikte olup olmadığı değerlendirilmeyecek, bu husus önem taşımayacaktır.[1082] Kanaatimizce, böyle bir durumda ilgili şeklin tescil edilmesi halinde rekabetin ne derecede etkileneceği de göz önünde bulundurularak köken gösterme işlevi ön plana çıkan şekillerin marka olarak tesciline izin verilebilmelidir. Bunun için de işlevsel nitelikte olsa dahi tescil edilmek istenen şeklin ayırt edici nitelikte olup olmadığının da her somut olayda değerlendirilmesi gerekir. Bunun yanı sıra, her ne kadar, tüketicilerin bir ürünü ne amaçla satın aldıklarının belirlenmesi zor olsa da birtakım ürünler açısından şekillerin köken gösteren bir işaret olarak kullanıldığı kabul edilmelidir. Zira arabaların ön yüzünde kullanılan ızgaralara bakarak arabanın hangi marka olduğu çoğu zaman tahmin edilebilmektedir. Dolayısıyla burada ürünün niteliği de dahil olmak üzere, somut olayın tüm koşulları göz önünde bulundurularak (özellikle de piyasadaki rekabetin ne şekilde etkileneceği) köken gösterme fonksiyonu ağır basan bir şeklin tescilini doğrudan işlevsel olduğu gerekçesiyle engellemek doğru olmayacaktır[1083].

Üç boyutlu şekillerin korunmasına ilişkin ABAD tarafından verilmiş olan bir diğer önemli karar da *Lego* kararıdır. Karar, Lego firmasının kırmızı tuğlalarının marka olarak korunup korunamayacağına ilişkindir. Temyiz Kurulu ve Genel Mahkeme, şeklin teknik bir sonuç elde etmek için zorunlu şekillerden olduğu gerekçesiyle hükümsüz kılınması gerektiğine karar vermiştir. Mahkeme; mutlak tescil engellerinin her birinin bunların altında yatan kamu menfaatleri de göz önünde bulundurularak yorumlanması gerektiğini ve işlevselliğe ilişkin tescil engelinin altında yatan kamu menfaatinin ise, bir

[1081] Philips Kararı, para. 76.
[1082] **TROUSSEL/BROECKE,** s. 1079, dn. 30.
[1083] Nitekim Alman Federal Mahkemesi de üç boyutlu şekillerin tesciline yönelik benzer bir yaklaşımı benimsemiştir. Buna göre; eğer malın kendi şekli ilgili çevre nezdinde işlevsel olmaktan ziyade ayırt ediciliğe hizmet eden bir unsur olarak algılanacaksa o halde bu şeklin marka olarak tesciline izin verilmelidir. **YARAR,** s. 72'den alıntı; Alman Federal Mahkemesi'nin 1977 tarihli I ZR 49/75 sayılı *"Trockenrasierer"* kararı.

malın teknik çözümler sunan yahut da işlevsel özelliklerinin tek bir teşebbüsün tekeline bırakılmaması olduğunu belirtmiştir[1084]. Mahkemenin üç boyutlu şekillerin tesciline yönelik önemli çıkarımları şu şekilde sıralanabilir:

- Bir malın şeklinin, bu malı üreten teşebbüs tarafından geliştirilen ve yine bu teşebbüs tarafından patenti alınan teknik bir çözüm içermesi halinde, bu şeklin patent süresi dolduktan sonra marka olarak korunması, piyasadaki diğer teşebbüslerin ilgili teknik çözümü kullanma fırsatlarını önemli ölçüde ve kalıcı olarak azaltacaktır[1085]. Zira teknik çözümler sunan özellikler sınırlı süreli patent hakkı ile korunmakta ve sonrasında kamuya mal olmaktadır.
- Kanun koyucu; teknik bir sonuç elde etmek için *"zorunlu olan (gerekli/necessary)"* şekilleri *"münhasıran"* içeren işaretlerin marka olamayacağını belirterek hükmün uygulama alanını doğru bir şekilde sınırlandırmıştır. Zira her şekil belli bir dereceye kadar işlevsel olsa da *"münhasıran"* ve *"zorunlu olan (gerekli/necessary)"* ibareleri ile yalnızca teknik çözüm içeren ve başka teşebbüslerin bu teknik çözümü kullanmalarına engel olan şekiller marka koruması dışında tutulmuştur.[1086]
- Üç boyutlu bir şeklin asli/temel özelliklerinin teknik çözüm içermesi durumunda, bu şekle önemsiz, keyfi unsurların eklenmesi ilgili yasağın bertaraf edilmesini sağlamayacaktır. İşarete ancak işlevsel nitelikte olmayan asli unsurlar eklenerek yasak bertaraf edilebilecektir.[1087]
- Hükümde yer alan *"münhasıran"* ve *"zorunlu olan (gerekli/necessary)"* ibareleri hükmün yalnızca tescil edilmek istenen şeklin teknik sonucu elde edebilecek tek şekil olduğu durumlarda uygulanacağı anlamına gelmeyecektir. Aynı sonuç farklı şekiller ile de elde edilebilir. Lakin bu husus hükmün uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir. Zira bir şeklin temel özelliklerinin tamamen işlevsel olması ve böyle bir şeklin tescil edilmesi durumunda, marka hakkı sahibine, diğer teşebbüslerin yalnızca aynı şekli kullanmaları değil, aynı zamanda benzer şekilleri kullanmalarını da engelleme hakkı tanınabilecektir.

[1084] Lego Kararı, para. 43.
[1085] Lego Kararı, para. 46.
[1086] Lego Kararı, para. 48.
[1087] Lego Kararı, para. 51, 52.

Böyle bir durumda da önemli sayıda alternatif şekil rakipler açısından kullanılamaz hale gelebilecektir.[1088]

- Üç boyutlu bir şeklin temel/asli özellikleri yetkili makam tarafından tespit edilirken ortalama düzeydeki tüketicinin algısı dikkate alınabilecektir; fakat bu şeklin temel/asli özelliklerinin işlevsel olup olmadığının belirlenmesinde ortalama düzeydeki tüketicinin algısı dikkate alınmayacaktır.[1089]

Doktrinde hem *Philips* hem de *Lego* kararında ele alınmayan; fakat hükmün uygulanması açısından problem yaratabilecek bir hususta söz edilmiştir. Buna göre; teknik bir çözüm sunmayan fakat teknik bir çözümün uygulanması sonucu meydana gelen bir şekil söz konusu ise hükmün uygulanıp uygulanmayacağı açık değildir. Bu hususa örnek olarak, Lamborghini marka arabaların yukarı doğru hareket eden kapılarının korunmasına yönelik başvuru gösterilmiştir. Somut olayda başvuru sahibi, tescil edilmek istenen işaretin bir şekilden değil, hareketten oluştuğunu, bu sebeple de işlevselliğe ilişkin yasak da yalnızca şekil markaları açısından söz konusu olduğundan[1090] somut olaya uygulanmaması gerektiğini savunmuştur. Temyiz Kurulu bu iddiayı yerinde bulmayarak başvurunun üç boyutlu bir şekil markası olduğunu ve ilgili şeklin işlevsel nitelikte olduğu ve ayrıca ayırt edici nitelikten de yoksun olduğu gerekçeleriyle başvuruyu reddetmiştir. Nitekim başvuruya konu işaret hareket edebilen kapı olarak tanımlanmıştır ve bu işaret arabanın teknik bir işlevine karşılık gelen mekanik bir hareket özelliği içermektedir. Doktrinde, somut olayda hükümde yer alan hususların tam tersinin oluştuğu durumlarda nedensellik bağının mevcut olup olmadığı; diğer bir ifadeyle kapının teknik tasarımının harekete sebep olduğu, aksi durumun, yani hareketin kendisinin teknik bir çözüm içermediği hususunun değerlendirilmediği belirtilmiştir.[1091]

Buna karşılık bu husus Genel Mahkeme tarafından verilmiş olan *Simba Toys* kararında ele alınmıştır[1092]. Mahkemeye göre; teknik sonuca ilişkin işlevsellik engelinin

---

[1088] Lego Kararı, para. 50-61.
[1089] Lego Kararı, para. 68, 75, 76.
[1090] Zira kararın verildiği dönemde işlevsellik engelleri yalnızca şekiller açısından uygulanmaktaydı.
[1091] EUIPO, Decision of the First Board of Appeal, Automobili Lamborghini Holding S.p.A., R 772/2001-1, 23.09.2003. Karara yönelik eleştiriler için bkz. **KUR,** Too Common, s. 21.
[1092] Benzer şekilde, Kit Kat çikolatasının şekline ilişkin davada da şekilde yer alan olukların açılarının üretim safhasına ilişkin olduğundan değiştirilemeyeceği belirtilmiştir. Mahkemeye göre; üretim yöntemleri bir şeklin temel işlevsel özelliklerinin tespitinde belirleyici değildir, zira tüketiciler açısından ürünlerin işlev görme yöntemleri önemli olup üretim yöntemleri önem taşımamaktadır. Dolayısıyla mahkeme, işlevsellik engellerinin bu oluklar açısından dikkate alınmayacağına hükmetmiştir. Société des

uygulanabilmesi için şeklin asli unsurlarının teknik çözüm içermesi ve bu amaçla kullanılmış olması gerekir, zira teknik bir işlev sonucu ortaya çıkan özellikler hükmün kapsamında değildir. Mahkeme; dava konusu küp şeklinin içinden geçen siyah kalın çizgilerin küpleri oluşturan bağımsız parçaların dönme özelliği ile bir ilişkisi olmadığını ve dolayısıyla da bu çizgilerin teknik bir işlev yerine getirmediğini belirtmiştir. İlgili şeklin dönme özelliğini sağlayan küpün içinde bulunan bir düzenektir ve bu düzenek markanın başvuru esnasında sunulan çizimle (grafikle) gösteriminde görünebilir nitelikte değildir. Dolayısıyla, bu özellik şeklin temel/asli bir özelliğini de oluşturmamaktadır.[1093] Görüldüğü üzere, Genel Mahkeme, hükmün yalnızca teknik çözüm içeren şekiller açısından uygulanacağını, buna karşılık teknik bir işlev sonucu ortaya çıkan şekillerin hükmün kapsamı dışında olduğunu kabul etmiştir[1094].

Teknik bir sonuç elde etmek için zorunlu olan şekillere yönelik ABAD tarafından verilmiş olan güncel bir karar da *"Gömböc"* şekline ilişkin karardır. Karara konu üç boyutlu şekil, bir matematik keşfinin simgesi olup hangi konumda bırakılırsa bırakılsın kendi temel duruş pozisyonuna geri dönebilen bir şekildir[1095]. ABAD bu şeklin 28. sınıfta yer alan oyuncaklar emtiası açısından teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu şekil olduğuna hükmetmiştir. Davada ABAD'a yöneltilen ilk soru; tescil edilmek istenen şeklin teknik bir sonuç elde etmek için zorunlu şekillerden olup olmadığının tespitinin başvuruda sunulan görsellere dayanılarak mı yoksa buna ek olarak ilgili kamu kesiminin şekil hakkında sahip olduğu bilgilerin ve dolayısıyla

---

Produits Nestlé SA v. Cadbury UK Ltd, Judgement of the Court (First Chamber), C-215/14, 16.09.2015, para. 52-57, https://curia.europa.eu/.

[1093] Simba Toys GmbH & Co. KG v. OHIM, Judgement of the General Court (Sixth Chamber), T-450/09, 25.11.2014, para. 53, 54, https://curia.europa.eu/. Davaya konu şekle ilişkin görsel şu şekildedir:



[1094] Lakin karar ABAD tarafından, şeklin dönme özelliğine yol açan etkenin küplerin içinde bulunan bir mekanizmadan kaynaklandığı ve bu mekanizmanın da marka başvurusunda sunulan görselde görünmediği gerekçesiyle ilgili şeklin işlevsel sayılmamasının işlevselliğe ilişkin hüküm ile korunmak istenen kamu çıkarının çok dar yorumlanmasına yol açacağı ve bu tescile izin verilmesi halinde tescil sahibine teknik çözüm elde etmek için zorunlu olan şekil ile birlikte dönme kabiliyeti olsun ya da olmasın benzer şekillerin de tescilini veya kullanımını engelleme yetkisinin verilmiş olacağı gerekçeleriyle bozulmuş ve markanın hükümsüzlüğüne karar verilmiştir. Mahkemeye göre; işlevsellik değerlendirilmesi yalnızca başvuruya konu şeklin çizimle (grafikle) gösterimi üzerinden yapılmamalı, işaretin kullanıldığı mal hakkında gerçekte bilinen ilave bilgiler de göz önünde bulundurulmalıdır. Simba Toys GmbH & Co. KG v. OHIM, Judgement of the Court (First Chamber), C-30/15 P, 10.11.2016, https://curia.europa.eu/.

[1095] Karara konu şeklin görseli şu şekildedir:



algısının da dikkate alınıp alınmayacağına ilişkindir. ABAD bu soruya cevap olarak, öncelikle tescil edilmek istenen şeklin temel/asli özelliklerinin belirlenmesi, ardından da bu özelliklerin teknik bir işlev yerine getirip getirmediklerinin tespit edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Mahkemeye göre, ikinci aşama olan, asli özelliklerin teknik çözüm içerip içermediklerine ilişkin tespitte, başvuru esnasında sunulan görselde şeklin yalnızca bir kısmının görünmesi ve bu görünen kısmın da tek başına teknik sonuca ulaşmak için yeterli olmaması durumunda dahi işlevsellik engellerine ilişkin hüküm uygulanabilecektir.[1096] Karardan da anlaşıldığı üzere, teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan şekillere ilişkin tespit yapılırken başvuruda sunulan görselin dışına çıkılabilecek ve objektif bir değerlendirme yapılacaktır.

(4) Mala Asli Değerini Veren Üç Boyutlu Şekiller

SMK m. 5/1-(e) bendinde yer alan işlevsellik yasaklarından sonuncusu ise mala asli değerini veren şekli yahut da başka bir özelliği münhasıran içeren işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceğine ilişkindir. Bu husus ABD hukukunda estetik işlevsellik doktrini olarak adlandırılmaktadır. Teknik açıdan zorunlu olan şekillere ilişkin yasak daha çok patent hakkının kapsamı içerisine giren şekillerin marka hakkı korumasından faydalanmamasını amaçlarken, mala asli değerini veren şekillere ilişkin yasağın ise daha ziyade tasarım yahut da telif hakkı kapsamı içerisine giren şekillerin marka hakkı ile korunmasına engel oluşturmayı amaçladığı ifade edilmektedir. Diğer bir ifadeyle, burada da tasarım yahut telif hakkı ile sınırlı süreli koruma elde edebilecek ve sonrasında kamuya mal olabilecek olan bir şekle sınırsız süreli marka hakkı tanınmasının önüne geçilmek istenmiştir[1097].

[1096] Mahkemeye göre, şeklin teknik bir çözüm içerip içermediği objektif ve güvenilir verilere dayanılarak belirlenmelidir. Bu değerlendirme yapılırken şeklin teknik fonksiyonları hakkında yazılmış olan bilimsel yayınlar, kataloglar ve uzman görüşleri dikkate alınabilecektir. Buna karşılık, ilgili kamu kesiminin algısı şeklin temel özelliklerinin belirlenmesinde dikkate alınabilecekse de bu özelliklerin teknik çözüm içerip içermediği hususunda bu algı dikkate alınmayacaktır. Zira ilgili kamu kesimi bu belirleme açısından yeterli uzmanlığa sahip olamayacaktır. Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. v. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Judgement of the Court (Fifth Chamber), C-237/19, 23.04.2020, para. 29-37, https://curia.europa.eu/ (Kısaca *"Gömböc Kararı"* olarak anılacaktır). Karara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. **YALÇIN, Banu Eylül**; "Matematiksel Keşif Gömböc, Avrupa Birliği Adalet Divanı Önünde - Teknik İşlev İçeren Ve Ürünlere Esasa İlişkin Değer Katan Şekillerin Marka Olarak Tescili Taleplerine Yönelik Değerlendirme", 05.05.2020, (https://iprgezgini.org/2020/05/05/matematiksel-kesif-gomboc-avrupa-birligi-adalet-divani-onunde-teknik-islev-iceren-ve-urunlere-esasa-iliskin-deger-katan-sekillerin-marka-olarak-tescili-taleplerine-yonelik-degerlendirme/), E. T.: 14.09.2021.

[1097] Hauck Kararı, para. 19.

AB hukukunda konuya ilişkin olarak verilmiş önemli kararlardan bir tanesi *Hauck* kararıdır. İlgili kararda mahkeme; bir şeklin söz konusu yasak kapsamında kalıp kalmadığının tespitinde dikkate alınacak hususları şu şekilde belirlemiştir[1098];

- İlgili çevrenin algısı,
- İlgili malın niteliği,
- İnceleme konusu şeklin ya da başka bir özelliğin sanatsal değeri,
- Şeklin ilgili piyasada yaygın biçimde kullanılan diğer şekillerden farkı,
- Benzer mallarla karşılaştırıldığında önemli derecedeki fiyat farkı,
- Estetik özelliği öne çıkarmaya yönelik bir tanıtım stratejisinin mevcudiyeti.

Davaya konu şekil, çocukların boyuna göre ayarlanabilen özel yapılmış yüksek Tripp Trapp sandalyesinin şeklinden oluşmaktadır. İlgili şeklin en önemli özelliği sandalyeyi kullanan çocuğun boyuna göre ayarlanabilir olmasıdır. Mahkeme somut olayda madde hükmünde belirtilen mala önemli miktarda değer katan şekil yahut özellik ibaresinden yalnızca malı estetik açıdan çekici kılan unsurların anlaşılmaması gerektiğini, mala güvenlik, rahatlık ve dayanıklılık gibi malın teknik işlevselliğini ve dolayısıyla da değerini arttıran unsurların da yasak kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Dava konusu şekil de güvenli, konforlu, rahat bir çocuk sandalyesi olduğundan ve bu sebeple tüketiciler tarafından tercih edildiğinden mahkeme, şeklin mala asli değer kattığına hükmetmiştir. Mahkemeye göre, mala asli değer katma kavramı yalnızca estetik açıdan değer katan özellikler ile sınırlandırılmamalıdır. Görüldüğü gibi ilgili kararda, hükmün uygulanma alanı yalnızca dekoratif, çekici şekiller ile sınırlandırılmamış, mala farklı açıdan değer katan tüm özellikler hükmün uygulama alanı içine dahil edilmiştir. EUIPO tarafından çıkarılan Marka Kılavuzu'nda da değer kavramının yalnızca sanatsal yahut dekoratif özelliklere sahip şekil veya özellikler ile sınırlandırılmaması gerektiği belirtilmiştir[1099]. Lakin kanaatimizce, rahatlık, konforluk gibi işlevsel özellikler, mala asli değer katmadan ziyade teknik açıdan zorunlu şekillere ilişkin yasak kapsamında değerlendirilmelidir[1100].

ABAD tarafından verilen daha yeni tarihli bir kararda da yine benzer şekilde *"mala asli değer verme"* kavramı yalnızca süs yahut dekoratif özellikler ile sınırlı

[1098] Hauck Kararı, para. 35.
[1099] EUIPO Guidelines, Part B, Sec. 4, C. 6, Ver. 1.0, 31.03.2023, s. 525.
[1100] Bkz. aynı yönde **VATANSEVER,** s. 852.

tutulmamıştır. Karar, *"Gömböc"* adı verilen ve hangi konumda bırakılırsa bırakılsın kendi temel duruş pozisyonuna geri dönebilen üç boyutlu bir şeklin marka olarak tesciline ilişkindir. ABAD, yetkili makamın ilgili şeklin temel özelliklerini ve bu özelliklerin mala asli değer katıp katmadığını belirleme yetkisine sahip olduğunu kabul etmiştir. Mahkemeye göre, yetkili makam ilgili çevrenin şekle yönelik algısı ile ürün hakkındaki bilgisini göz önünde tutarak şeklin bir matematiksel keşfin sembolü haline geldiğine karar verme yetkisine sahiptir. Yetkili makam yine mala asli değer katan unsurun belirlenen bu özellik olup olmadığına karar verebilecektir. Mahkeme ayrıca, böyle bir özelliğin kendi başına estetik çekicilik ile ilgili olmamasının mala asli değer katan şekil veya özelliklere ilişkin yasağın uygulanmasına engel oluşturmayacağını da belirtmiştir. Mahkemeye göre, mala asli değer katma kavramından yalnızca sanatsal yahut da süs değeri olan şekiller anlaşılmamalıdır.[1101]

Bunun yanı sıra ABAD *Gömböc* kararında, tasarım hakkı ile korunan bir şeklin doğrudan mala asli değer vermeye ilişkin işlevsellik engeli ile reddedilemeyeceğini de belirtmiştir. Diğer bir ifadeyle, bir şekle tasarım korunmasının sağlanması otomatik olarak onun marka hakkı ile korunmasına engel oluşturmayacaktır[1102]. Bunun yanı sıra mahkeme, ilgili yasağın dekoratif unsurlar için de uygulanabileceğini; fakat bir şeklin dekoratif unsurlara sahip olmasının da doğrudan yasak kapsamında değerlendirileceği anlamına gelmeyeceğini de ayrıca belirtmiştir. Yine mahkemeye göre; mala asli değer katan unsurlar malın şeklinden kaynaklanmalı; malın üretim biçiminin, içerdiği malzemenin, yaratılış şeklinin yahut da tasarımcısının bu değerlendirmede bir önemi bulunmamalıdır.[1103] Mahkeme mala asli değer kattığı gerekçesiyle uygulanacak olan mutlak ret sebebinin ise tüketicilerin satın alma kararlarının öncelikli olarak ilgili temel özellik/unsurdan (şekilden) kaynaklanmış olduğunun objektif ve güvenilir kanıtlardan açıkça anlaşılması halinde uygulanacağını belirtmiştir[1104].

[1101] Gömböc Kararı, para. 45, 46.

[1102] Gömböc Kararı, para. 55. Buna karşılık, yalnızca yeni ve ayırt edici nitelikte olan şekiller tasarım hakkı ile korunabildiğinden ve özgün, farklı ve dikkat çekici olan şekiller ise çoğunlukla (ilgili tescil engelinin yanlış yorumlanmasından ötürü) mala asli değer verdikleri gerekçesiyle marka hakkı korumasından faydalandırılmadıklarından tasarım hakkı ile korunan şekillerin marka hakkı ile korunabilmesi pek mümkün olmamaktadır. Zira mala asli değerini vermeye ilişkin işlevsellik yasağının uygulanmasında belirsizlikler bulunmaktadır. Lakin ilgili yasağın doğru ve getiriliş amacına uygun bir şekilde uygulanmaya başlanması halinde tasarım hakkı ile korunan bir şeklin marka hakkı ile de korunabileceği hususunda şüphemiz bulunmayacaktır.

[1103] Gömböc Kararı, para. 54-60.

[1104] Lakin mahkeme, güvenilir kanıtların neler olabileceği hususunda bir yol göstermemiştir. Bkz. Gömböc Kararı, para. 47.

ABAD tarafından hükmün uygulanmasına yönelik birtakım kriterler[1105] belirlenmiş olsa da mala asli değer katan şekillerin belirlenmesi oldukça zordur. Zira tüketicilerin bir ürünü hangi amaçla satın almış olduklarının tespiti kolay olmamaktadır. Bunun yanı sıra, mahkeme tarafından belirlenmiş olan bu kriterlerin geçici nitelikte oldukları da açıktır. Özellikle de fiyatlandırma ve tanıtım stratejisi tamamen ürün sahibinin inisiyatifinde olup geçici nitelikte verilerdir. Zira bunlar piyasanın dinamiklerinden etkilenip zaman içinde değişkenlik gösterebilecektir. Örneğin; bir ürün şekli başlangıçta çekici olduğu gerekçesiyle satın alınırken sonrasında ayırt edici nitelik kazanarak yalnızca köken gösterme fonksiyonu sebebiyle satın alınabilecektir. Buna karşılık, geçici nitelikte olan bu verilerden elde edilen sonuçlar kalıcı olarak ilgili şeklin marka korumasından faydalanmasına engel oluşturacaktır.[1106] Zira estetik açıdan işlevsel olan bir şekil kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazansa dahi marka korumasından faydalanamamaktadır.

İlgili yasağın yanlış yorumlanması özellikle şekil markalarının tescili açısından birtakım zorlukları beraberinde getirecektir. Nitekim bir şeklin marka olarak tescil edilebilmesi için, ayırt edici niteliğe sahip olması gerekir. Ayırt edici niteliğin sağlanabilmesi için de tescil edilmek istenen şekil, sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşmış olmalıdır[1107]. Bu durumda şekillerin hem kullanılacağı sektöre oldukça yabancı olması, diğer bir ifadeyle, yaratıcı ve özgün olması beklenirken bir taraftan da uzun uğraşlar sonucunda yaratılmış olan bu şeklin kullanıldığı mala önemli ölçüde değer katacak düzeyde çekici olmaması beklenmektedir. Aksi takdirde söz konusu şekil estetik işlevsellik engeline takılabilecek ve marka korumasından faydalanamayacaktır. Diğer bir ifadeyle, yalnızca sektörün norm ve geleneklerinden uzaklaşan şekillerin ayırt edici niteliğe sahip oldukları kabul edilirken bu norm ve geleneklerden çok fazla uzaklaşan şekiller de estetik işlevsellik engeli ile karşılaşabilecektir[1108]. Zira uygulamaya bakıldığı takdirde, yalnızca çekici oldukları gerekçesiyle birtakım işaretlerin kullanıldıkları mallara asli değer kattıkları, bu sebeple de işlevsel olarak nitelendirildikleri görülmektedir. Örneğin; üç boyutlu hoparlör şeklinin tescil talebine yönelik olarak verilmiş olan *Bang & Olufsen* kararında mahkeme; tescil edilmek istenen hoparlör tasarımının oldukça özel bir tasarım olduğunu kabul etmiş; fakat bu tasarımın mala önemli miktarda değer katması sebebiyle işlevsel

[1105] Hauck Kararı, para. 35.
[1106] **KUR,** Too Common, s. 24.
[1107] **BENTLY/SHERMAN/GANGJEE/JOHNSON,** s. 985; **KUR/SENFTLEBEN**, s. 171.
[1108] **SENFTLEBEN,** Signs Eligible for Trademark Protection, s. 221.

olduğuna kanaat getirmiştir[1109]. Böyle bir durumda, kullanılacağı sektöre yabancı olan, yaratıcı ve özgün şekiller mala asli nitelikte değer kattıkları gerekçesiyle hiçbir şekilde marka olarak tescil edilemeyecekken sektördeki norm ve geleneklerden önemli ölçüde farklılaşmamış ve dolayısıyla da özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olmayan şekiller kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanarak marka hakkı korumasından faydalanabilecektir. Zira estetik açıdan işlevsel olan şekiller kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazansa dahi marka olarak tescil edilememektedir. Şekillerin marka olarak tesciline ilişkin olarak getirilmiş olan bu zorlukla asıl olarak uygulamada karşılaşılmakta ve bu durum mahkemeler nezdinde benzer olaylarda farklı kararların ortaya çıkmasına yol açmaktadır.[1110]

Yukarıda açıklanan problemlerin çözülebilmesi için ilgili yasağın mevcudiyetine ilişkin tespitin oldukça hassas bir şekilde yapılması gerekir. Bu durumda, yalnızca çekici oldukları gerekçesiyle tüketiciler tarafından tercih edilen şekiller hükmün kapsamı içinde değelendirilmemelidir. Zira çekicilik kişiye göre değişebilen bir etkendir; bu sebeple de tüketicilerin tercihleri birbirinden farklı olabilecektir. Nitekim yalnızca çekici olduğu gerekçesiyle ve kişiye göre farklılık gösterebilen böyle bir sübjektif olguya dayanarak bir şekli marka korumasından faydalandırmamak hukukun genel ilkeleri ile de bağdaşmayacaktır. Dolayısıyla, bir ürün şeklinin estetik açıdan işlevsel sayılabilmesi için tüketiciler nezdinde o ürün piyasaya sürülmeden önce yaygın olarak yerleşmiş bulunan birtakım bilişsel, psikolojik yahut da estetik ön yargılardan oluşan sebeplerin mevcut olması ve satın alma kararının da bu sebeplere dayanması gerekir[1111]. Yine buna ek olarak böyle bir şeklin tek bir kişinin tekeline bırakılması halinde de bu durum piyasadaki rekabeti olumsuz etkilemelidir ki ilgili yasağın mevcudiyetinden söz edilebilsin.

Örneğin; kırmızı sekizgen şeklinin ürün ambalajı olarak tarım ilaçları emtiasında kullanılmak üzere marka olarak tescil edilmek istenmesi halinde, bu işaret işlevsel nitelikte sayılabilecektir. Zira kırmızı sekizgen şekli dünyanın birçok ülkesinde yollarda durdurma işareti[1112] olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla, yabani otları, bitleri yahut da termit vb. durdurmak veya önlemek için kullanılacak olan tarım ilaçları emtiasında

---

[1109] Bang & Olufsen A/S v. OHIM, Judgement of the General Court (Eighth Chamber), T-508/08, 06.10.2011, para. 73, 74, 75, https://curia.europa.eu/.

[1110] **KUR/SENFTLEBEN,** s. 171. Aynı yönde bkz. **MEMİŞOĞLU,** s. 617, 618.

[1111] **HUGHES,** s. 121. Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalar için bkz. Üçüncü Bölüm, I. B. 3. c. *"ABD Hukukunda Renk Markaları Açısından İşlevsellik Engelleri"* başlığı altındaki açıklamalar.

[1112] 

gibi.

kullanılmak üzere kırmızı sekizgen şeklinin marka olarak tescil edilmek istenmesi halinde, bu şekil kişilerde önceden bilişsel olarak mevcut olan bir ön yargı taşıdığından böyle bir şeklin ilgili emtia açısından kullanımı kimsenin tekeline bırakılmamalı, diğer bir ifadeyle marka olarak tescil edilmemelidir. Nitekim yaygın olarak kullanılan bu şekil, kişilerin zihninde *"durma/durdurma"* kavramlarını çağrıştırmaktadır.[1113]

Konuya ilişkin bir dava da 2013 yılında Samsung ile Apple şirketi arasında görülmüştür. Davada, Samsung şirketi; Apple şirketinin ürünü olan *"iPhone"* model telefon şeklinin görsel açıdan çekici olması ve bu çekiciliğin de ürünün ticari başarısında önemli bir rol oynaması sebebiyle ilgili şeklin estetik açıdan işlevsel olduğunu iddia etmiştir. Mahkeme bu iddiayı, ilgili ürünün tercih edilmesinde estetik görüntünün sınırlı bir rol oynadığı ve Samsung şirketinin Apple şirketi ile rekabet edebilmesi için *"iPhone"* model telefonun ticari formunu kopyalamasına, diğer bir ifadeyle ticari form hakkını ihlal etmesine gerek olmadığı sebepleriyle reddetmiştir[1114]. Lakin karardan anlaşıldığı üzere, tüketicilerin satın alma kararlarında ürünün estetik görünümünün daha büyük rol oynaması halinde, Samsung şirketinin bu şekli kopyalamasına izin verilebilecektir. Buna karşılık, estetik işlevsellik tüketiciler nezdinde yalnızca göze hoş görünen ürün şekilleri yahut özellikleri açısından söz konusu olmamalıdır. Estetik işlevsellik yalnızca, *"iPhone"* model ürün şeklinin, söz konusu şekil üretici şirket tarafından yaratılmadan önce, tüketicilerin bu şekle karşı önceden mevcut olan bir ön yargısı/ilgisi olması halinde koruma engeli oluşturmalıdır. Bir ürün özelliğinin estetik açıdan işlevsel olabilmesi için tüketicilerde o ürün piyasaya sürülmeden önce yaygın olarak yerleşmiş bulunan birtakım bilişsel, psikolojik yahut da estetik ön yargılardan oluşan sebeplerin mevcut olması ve satın alma kararının da bu sebeplere dayanması gerekir, yoksa bir ürünün yalnızca görsel açıdan çekici olması yasağın uygulanacağı anlamına gelmeyecektir. Diğer bir ifadeyle, üretici tarafından emek harcanıp üretilmeden önce mevcut olan ve belirli bir şekil yahut özelliğin tercih edilmesine sebep olan bilişsel yahut psikolojik sebepler var ise, bu durumda estetik işlevselliğin mevcudiyetinden söz edilebilecektir. Zira bu gibi sebepler sonucu bir ürün tercih ediliyor ise, bu durum o ürünün üreticisine rekabette belli bir avantaj sağlayacaktır; dolayısıyla rakiplerin de rekabet edebilmeleri açısından aynı şekli yahut özelliği kullanmalarına izin verilmelidir. Lakin buna karşılık sırf görsel olarak çekici

[1113] **HUGHES,** s. 121.
[1114] Apple, Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., 920 F. Supp. 2d 1079 (E.D. Cal. 2013), https://casetext.com/.

olduğu gerekçesiyle bir özelliği yahut şekli marka korumasından faydalandırmamak uzun uğraşlar sonucu meydana getirilen yaratıcı ve çekici olan tasarımların ödüllendirilmeleri yerine cezalandırılmaları sonucunu doğuracaktır.[1115]

3. Üç Boyutlu Şekillere Yönelik Tasarım Hakkı ile Marka Hakkı Korumasının Farkları

Üç boyutlu şekiller genellikle tasarım hakkı kapsamında korunmaktadır; buna karşılık tasarımlar kanunda belirtilen şartları sağlamaları koşuluyla, tasarım hakkının yanı sıra, eş zamanlı olarak patent, marka ve telif hakları ile de korunabilmektedir. Diğer bir ifadeyle hukukumuzda kümülatif koruma ilkesi benimsenmiştir[1116]. Burada hak sahibinin seçme zorunluluğu bulunmamaktadır, şartları varsa hak sahibi tasarımını bu haklardan biri, birkaçı yahut da hepsi ile koruyabilecektir. Bunun yanı sıra, şartların oluşması halinde, tasarım hakkı sahibi tasarımını haksız rekabet hükümlerine göre de koruyabilecektir.[1117] Geleneksel olmayan işaretlerin marka olarak tescil edilmelerine yönelik taleplerde meydana gelen artış tasarım hakkı ile marka hakkı arasındaki sınırın belirlenmesine yönelik tartışmaları ve zorlukları da beraberinde getirmiştir. Zira özellikle üç boyutlu şekiller hem tasarım hakkı hem de marka hakkı ile korunabilmektedir.

Tasarımlar iki boyutlu olabilecekleri gibi üç boyutlu olarak da tasarlanabilirler. İki boyutlu tasarımlar; yüzeysel biçimler, grafik çizimler olarak nitelendirilebilmekte ve bunlar renkli veya renksiz olabilecekleri gibi yüzeyi kısmen ya da tamamen de işgal edebilirler. İki boyutlu tasarımlara örnek olarak; duvar kâğıdı, perde veya çekyat yüzü verilebilecektir. Üç boyutlu tasarımlar ise masa, sandalye, bardak gibi nesnelerden meydana gelmektedir. İşlevsel özelliklerin çoğunlukla üç boyutlu tasarımlarda

---

[1115] **HUGHES,** s. 122.

[1116] Aynı ilke AB hukukunda da benimsenmiş olup buna ilişkin düzenleme; 98/71/AT sayılı Tasarımların Korunması Hakkında Avrupa Parlementosu ve Konsey Direktifi'nin (Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs, OJ L. 289/28, 28.10.1998) 16. ve 17. maddeleri ile 6/2002 sayılı Topluluk Tasarımı Hakkında Konsey Tüzüğü'nün (Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs, OJ L. 3, 05.01.2002) 96. maddesinde yer almaktadır. Bkz. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31998L0071), (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32002R0006), E. T.: 22.10.2021.

[1117] **SULUK, Cahit;** "Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Tasarımların Kümülatif Olarak Korunması (Çoklu Koruma)", FMR, Y. 2001, C. 1, S. 3, s. 45, 46; **BOZGEYİK, Hayri/ER, Sefa;** "Tasarımlar İçin Kümülatif Koruma", Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, Y. 2019, C. 5, S. 1, s. 23; **CAN,** s. 547.

bulunması sebebiyle, üç boyutlu tasarımların faydalı model yahut patent hakkına konu edilmeleri ile de sık karşılaşılmaktadır.[1118]

6769 sayılı SMK m. 56 gereğince bir şeklin tasarım hakkı ile korunabilmesi için yenilik ve ayırt edicilik kriterlerine sahip olması gerekir. Mehaz AB düzenlemeleri de bu yöndedir[1119]. Buna karşılık üç boyutlu bir şeklin marka olarak tescil edilebilmesi için yenilik kriterini sağlamaya ihtiyaç yoktur. Bu durumda üç boyutlu bir şekil, tescilden yahut da tescilsiz tasarımlar için kamuya sunulduğu tarihten önceki bir tarihte kamuya sunulmuş ise tasarım olarak tescil edilemeyecek; fakat ayırt edici niteliğe sahip ise marka olarak tescil edilebilecektir[1120].

Bunun yanı sıra, SMK m. 69/1 gereği; tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren beş yıl olup bu süre beşer yıllık dönemler hâlinde yenilenmek suretiyle toplam yirmi beş yıla kadar uzatılabilir. Tescilsiz bir tasarım da kamuya ilk sunulduğu tarihten itibaren korunur. Lakin tescilsiz tasarımların koruma süresi daha kısadır, zira SMK m. 69/2 gereği, tescilsiz tasarımların koruma süresi, koruma talep edilen tasarımın kamuya ilk sunulduğu tarihten itibaren üç yıldır. Buna karşılık; SMK m. 23'te de belirtildiği üzere, tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıl olup bu süre, onar yıllık dönemler hâlinde sınırsız süre ile yenilenebilir. Bu durumda bir malın şeklinin veya ambalajının marka olarak tescil edilmesi halinde, bu şekil süresiz olarak korumadan faydalanabilecektir. Bu sebeple de üç boyutlu bir şeklin marka hakkı ile korunması tasarımcı için oldukça önem arz etmektedir. Lakin her iki hak ile korunmak istenen menfaat birbirinden farklıdır. Tasarım SMK m. 55/1'de ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümü şeklinde tanımlanmıştır. Tanımda yer alan *"görünüm"* ibaresinden, tasarımın algılanması hususunda görme duyusunun ön planda tutulduğu söylenebilecektir. Ürünün sahip olduğu dış görünüm, insan duyu ve zevklerine hitap eder; bunun yanı sıra ürünün kullanım amacı doğrultusunda birtakım fonksiyonel özellikleri de bulunabilir. Buna göre tasarım, bir ürünün tamamının veya bir kısmının özellikle görme duyusuyla algılanabilen dış görünümünü korumayı amaçlar.[1121] Diğer bir ifadeyle, tasarım, bir nesnenin görünüşü ya da bu görünüşe yapılan uygulamalardan oluşur, bu sebeple de

[1118] **OYTAÇ,** Üç Boyutlu Markalar, s. 79, 80.
[1119] Bkz. 98/71/AT sayılı Tasarımların Korunması Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi m. 3, 6/2002 sayılı Topluluk Tasarımı Hakkında Konsey Tüzüğü m. 4.
[1120] **KARASU,** Üç Boyutlu Markalar, s. 332.
[1121] **BOZGEYİK/ER,** s. 20, 21.

tasarımlarda tasarım sahibinin yaratıcılığı söz konusudur[1122]. Marka hakkında ise korunmak istenen ürünün görünümü değil; ticari kaynağıdır. İlgili çevre burada ürünün yalnızca basit sanatsal süslemeye sahip olmadığını, kullanılan işaretin ürünün kökenini gösteren bir işaret olduğunu algılayabilir. Zira kullanılan işaret ile ürünün kaynağına işaret edilmekte, ürünün kaynağının ayırt edilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Dolayısıyla, her iki hak ile korunmak istenen menfaat birbirinden farklıdır.

Üç boyutlu bir şeklin tasarım hakkı ile korunabilmesi için *"yeni"* ve *"ayırt edici"* olması gerekir. Aynı şeklin marka olarak tescil edilebilmesi için de koruma konusunun sicilde açık ve kesin olarak gösterilebilmesi ve ayırt edici niteliğe sahip olması gerekir. Görüldüğü üzere, her iki hak açısından da ayırt edici niteliğe sahip olma koşulu aranmaktadır, nitekim ayırt edicilik kuralı ortak hukuk kökenlidir[1123]. Burada marka hakkının aradığı koşullar ile tasarım hakkının aradığı koşulların birbirine benzer yanları mevcut gibi görünse de esasında her iki hak açısından da ortak olarak aranan ayırt edicilik koşulu her iki hak yönünden farklı anlam taşımaktadır. Zira bir şeklin marka hukuku anlamında ayırt edici niteliğe sahip olabilmesi için sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşmış olması aranmaktadır. Diğer bir ifadeyle, bu şekil, piyasada kullanılan standart şekillerden farklı, alışılmamış olmalı ki ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılanabilsin. Tasarım hukuku açısından ise, bir tasarımın bıraktığı genel izlenim daha önce kamuya sunulmuş herhangi bir tasarımın aynı kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenimden farklı ise bu tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olduğu kabul edilmektedir (SMK m. 57/5). Tasarımlar açısından aranan ayırt edicilik kriteri, daha önce kamuya sunulmuş tasarımlar ile arasındaki benzerlik derecesidir. Burada sektörde yer alan genel tasarımlardan önemli ölçüde farklılaşma kriteri aranmamaktadır. Madde hükmünde yer alan *"herhangi"* ibaresi ile karşılaştırmanın, daha önce kamuya sunulmuş tasarımlar ile birebir yapılması gerektiği kastedilmektedir. Diğer bir ifadeyle, burada tasarım daha önce kamuya sunulmuş olan tasarımların her biri ile tek tek karşılaştırılacaktır. Nitekim bir tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığına ilişkin tespit, bir kalite testi olmayıp, farklılık testi niteliği taşıdığından, bir tasarımın teknolojik ya da sanatsal açıdan diğerlerine göre daha düşük düzeyde olması onun ayırt edici niteliğini de etkilemeyecektir[1124]. Tasarımlar arasında karşılaştırma yapılırken tasarımların bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı

[1122] **ÖZDAL,** s. 112.
[1123] **OYTAÇ,** Üç Boyutlu Markalar, s. 82.
[1124] **SULUK, Cahit:** Tasarım Hukuku, 1. Baskı, Seçkin Yayınları, Y. 2003, s. 317; **BOZGEYİK/ER,** s. 22.

genel izlenim esas alınmaktadır (SMK m. 56/5).[1125] Bilgilenmiş kullanıcı; dikkatsiz bir kullanıcı olmadığı gibi tasarım uzmanı düzeyinde bir bilgiye de sahip değildir. Zira bilgilenmiş kullanıcı sıradan kullanıcıların gözden kaçırabileceği önemli ayrıntıları fark eder; fakat bir uzman kadar bilgi birikimine sahip olmadığı için ayrıntılarla ilgilenmez[1126]. Diğer bir ifadeyle, bu kişi dikkatli ve deneyimli bir kullanıcıdır. Tasarımın ayırt edici niteliği değerlendirilirken bu tasarım ile karşılaştırılan önceki tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenim dikkate alınır. Burada iki tasarımın bıraktığı genel izlenimin yalnızca farklı olması yeterlidir; eski düzenlemenin aksine *"belirgin"* bir farklılık aranmamaktadır[1127]. Bunun yanı sıra, tasarımlar arasında farklılıklarından çok ortak özelliklerine dikkat edileceği kuralı da kaldırılmıştır. Dolayısıyla, iki tasarım karşılaştırılırken farklılıklar üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.[1128] Böylelikle eskiye nazaran daha düşük düzeyde bir ayırt edicilik kriterinin kabul edilmiş olduğu söylenebilecektir. Buna karşılık, şekil markalarının tescilinde ise piyasada bulunanlardan oldukça farklılaşmış, sıra dışı, hatta hemen hemen özgünlüğe varacak düzeyde bir ayırt edicilik aranmaktadır. Bu sebeple de daha önce kamuya sunulmuş olan benzer bir şeklin genel izlenimi farklı bulunup tasarım olarak tescili mümkün iken, aynı şekil marka hakkı korumasından faydalanamayabilecektir[1129].

Üç boyutlu bir şeklin marka olarak tescil edilebilmesi için ayırt edicilik ve sicilde açık ve kesin bir şekilde temsil edilebilmenin yanı sıra tanımlayıcı ve işlevsel nitelikte de olmaması gerekir. Nitekim bu tescil engelleri tüm işaretler için geçerli olsa da üç boyutlu şekillerin tescili genellikle bu sebeplerden reddedildiğinden söz konusu tescil engelleri bu işaretler açısından ayrı bir öneme sahiptir. Buna karşılık işlevsel tasarımlar koruma elde edebilmektedir. Bunlar açısından sınırlandırma yalnızca bir ürünün teknik fonksiyonunu yerine getirmesi açısından zorunlu olan tasarımlara yöneliktir.[1130] Bu gibi tasarımlar tasarım korumasının kapsamı dışındadır. Burada, teknik işlev sonucu ortaya çıkan biçim özelliği koruma kapsamı dışında tutulmaktadır, diğer bir ifadeyle işlevin tasarımı şekillendirmesi halinde bu şekiller korunmayacaktır.

[1125] **STOLZ,** s. 51.
[1126] **SULUK/KARASU/NAL,** s. 313.
[1127] Bu yeni düzenleme mehaz 98/71/AT sayılı Tasarımların Korunması Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi ve 6/2002 sayılı Topluluk Tasarımı Hakkında Konsey Tüzüğü'nde yer alan düzenlemeler ile de uyumludur.
[1128] **YURDUSEVEN, Şeyma;** "6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile Türk Tasarım Hukukunda Yeni Dönem", TAAD, Y. 2017, S. 31, s. 675.
[1129] **STOLZ,** s. 53.
[1130] **SULUK/KARASU/NAL,** s. 308; **FIRTH,** s. 500.

Bu durumla da oldukça az karşılaşılmaktadır. Yine bu husus marka hukukundaki teknik bir sonucu münhasıran içeren şekil ya da özelliklerin marka olarak tescil edilemeyeceğine ilişkin işlevsellik yasağından farklıdır. Zira bir ürünün tasarımı işlevsel özellikler taşıması sebebiyle doğrudan tasarım koruması dışında bırakılmamaktadır. Burada önemli olan, tasarımcıya seçenek sunan ve aynı zamanda yeni ve ayırt edici bir tasarımın bulunup bulunmadığıdır.[1131] Bir ürünün işlevi aynı ürünü zorunlu olarak da şekillendiriyorsa bu durumda tasarımcıya seçenek bırakmayan bir tasarım söz konusu olur. Böyle bir durumda da tasarımcının ilgili ürünün tasarımına herhangi bir katkısı bulunmayacaktır. Zira tasarım; tasarımcının fikri çabası sonucu değil, ürünün işlevinin zorlaması ile ortaya çıkmıştır. O halde, işlevsel olmanın yanı sıra, tasarımcısına seçenek sunan ve aynı zamanda yeni ve ayırt edici nitelikte olan tasarımlar tasarım hakkı ile korunabilecektir.[1132] Buna karşılık, marka hakkı açısından bakıldığında; teknik çözüm sunan şekil yahut özellikleri münhasıran içeren işaretler marka olarak tescil edilememektedir. Burada tasarım hakkının aksine, aynı teknik çözümün farklı şekilde elde edilebilmesinin; diğer bir ifadeyle alternatif şekillerin mevcudiyetinin bir önemi yoktur. Bu tür şekiller ayrıca kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazansalar dahi marka olarak tescil edilememektedir. Diğer bir ifadeyle, tasarım hakkına konu olan işlevsellik engelinin uygulanabilmesi için *"işlevsellik"* düzeyinin çok daha yüksek olması gerekmektedir; burada yalnızca teknik sonuca ulaşmak için gerekli şekillerin değil, bu teknik sonucun elde edilmesi için zorunlu olan şekiller koruma kapsamı dışında kalacaktır[1133]. Dolayısıyla; tasarım hakkına yönelik teknik işlevsellik engelinin uygulama alanı daha dar iken, marka hakkına yönelik teknik işlevsellik engeli ile sıklıkla karşılaşılabilmekte ve özellikle şekil markaları açısından işlevsellik engelleri katı bir şekilde uygulanmaktadır.[1134]

Marka hakkı mal yahut hizmetin kökenini gösterme amacı taşırken, tasarım hukukunda ise tasarımın estetik yahut da işlevsel özellikleri ön plana çıkarılır ve tüketicilerin satın alma kararlarında bu özellikler belirleyici olur. Uygulamaya bakıldığı takdirde, bir firmanın üretmiş olduğu ürünlerin münhasıran işlevsel amaca yahut da münhasıran estetik görünüme hizmet ettiğini düşünmek de gerçekçi olmayacaktır. Zira piyasaya sürülen hemen hemen tüm ürünler hem işlevsel amaca hizmet eder hem de görsel açıdan hoş bir görünüme sahip olurlar. Örneğin; bir çim biçme makinesi

[1131] **SULUK/KARASU/NAL,** s. 316, 317.
[1132] **SULUK,** Tasarım Hukuku, s. 654 vd.
[1133] **FIRTH,** s. 505.
[1134] **FIRTH,** s. 502-504.

tamamen teknik değildir, aynı zamanda görsel zevke hitap eden bir görünüme de sahiptir. Benzer şekilde yine bir takım elbisede genellikle görsellik ön planda olsa da kumaşın kalitesi, rahatlığı, hafifliği gibi birtakım işlevsel özellikler de bulunmaktadır. Bu sebeple, marka hakkına ilişkin işlevsellik engellerinde yer alan *"münhasıran"* ibaresinin dikkatli bir şekilde yorumlanması gerekir.[1135]

Bunun yanı sıra, marka hakkının koruma kapsamı ile tasarım hakkının koruma kapsamı arasında da birtakım farklılıklar bulunmaktadır. SMK m. 7/5 gereği; marka sahibi, üçüncü kişiler tarafından dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde, markasının, gerçek kişilerin kendi ad ve adresini belirtmesi için kullanılmasını; malların veya hizmetlerin türüne, kalitesine, miktarına, kullanım amacına, değerine, coğrafi kaynağına, üretim veya sunuluş zamanına ya da diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunulması için kullanılmasını ve özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın ya da hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hâllerde kullanılmasını yasaklayamaz[1136]. Burada üçüncü kişi tarafından gerçekleştirilecek olan kullanımın mal veya hizmetlerle bağlantılı bir kullanım olmaması, diğer bir ifadeyle, mal yahut hizmetlerin kökenini gösterecek şekilde markanın kullanılmaması gerekir. Böyle bir durumda, marka hakkı sahibi de hak iddia edemeyecektir. Bunun yanı sıra, bir markaya tecavüzden bahsedilebilmesi için de markasal kullanımın varlığı gerekir[1137]. Bu husus üç boyutlu markalar açısından önem taşımaktadır. Zira üç boyutlu bir şeklin ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılanması diğer işaretlere göre daha zordur. Bu sebeple de üç boyutlu bir şeklin hangi durumlarda köken gösteren bir işaret olarak kullanıldığını tespit etmek ve bir başkasının benzer bir şekli bu amaçla kullandığını ispatlamak oldukça güçtür. Özellikle de üç boyutlu şekillerin malın kendi şeklinden oluştuğu durumlarda, marka tanınmış bir marka değilse, bir başkasının benzer şekli kullanması ortalama düzeydeki tüketici nezdinde köken gösterme amacı ile kullanıldığı algısı yaratmayacaktır[1138]. Zira kullanılan şekil doğrudan malın kendisidir. Dolayısıyla, üç boyutlu bir markaya yönelik tecavüzden söz edebilmek için üçüncü kişinin şekli köken gösteren bir işaret olarak

[1135] **GHIDINI, Gustavo;** "The Protection of (Three-Dimensional) Shape Trademarks and Its Implications for the Protection of Competition", The Protection of Non-Traditional Trademarks Critical Perspectives, Oxford University Press, Y. 2018, s. 206, 207.
[1136] Mehaz AB düzenlemelerine bakıldığı takdirde de benzer hükümlerin 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi m. 14 ile 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 14'te yer aldığı görülebilecektir.
[1137] **ÇOLAK,** s. 435 vd.
[1138] **KUR,** Color and Shape Marks, s. 95.

kullanması gerekir, fakat bunun ispatı da oldukça güçtür[1139]. Buna karşılık, üç boyutlu bir şekle tasarım koruması sağlandığı takdirde, koruma kapsamı oldukça geniş olacaktır. Zira tasarım sahibi, kendi tasarımına kıyasla ayırt edici niteliğe sahip olmayan tasarımlara karşı haklarını kullanabilecektir[1140]. Bu durumda, bir tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenim önceki tasarımdan farklı olmadığı sürece bu tasarım, önceki tasarımın koruma kapsamı içinde kalacak ve kullanımı önceki hak sahibi tarafından engellenebilecektir[1141]. Buna karşılık marka hakkı ile korunan üç boyutlu bir şeklin aynısını yahut da benzerini kullanan bir kişi, şekli köken gösterme amacıyla kullanmadığını ispat ettiği takdirde bu şekli kullanma hakkına sahip olacaktır. Kaldı ki üç boyutlu bir şeklin ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılanması ve bunun ispatlanması oldukça güçtür.[1142]

Üç boyutlu bir şekli marka hakkından faydalandırmak koruma sağlayan diğer haklardan (tasarım yahut telif hakları gibi) daha avantajlı gibi görünmektedir. Zira marka hakkı sınırsız süre ile yenilenebilir olduğundan kişiye de şekil üzerinde sınırsız süreli tekel hakkı sağlayacaktır. Lakin buna karşılık, gerek üç boyutlu şekillerin marka olarak tescili için aranan koşulların sağlanmasındaki zorluklar gerekse de tescilden sonra uygulamada yaşanan zorluklar bu işaret türüne sağlanacak olan marka korumasının dezavantajlarını da ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, bu gibi şekillere yönelik tasarım hakkı taleplerinin uzun yıllar daha devam edeceği kanaatindeyiz. Buna karşılık, marka hakkı sahibi işareti ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret haline getirmiş ise, bu durumda ilgili işaret için marka koruması elde edebilecek ve avantaj sağlayabilecektir. Lakin üç boyutlu bir şeklin köken gösteren bir işaret olarak algılanması büyük bir pazarlama kampanyası gerektirirken, aynı şekil yenilik ve ayırt edicilik koşullarını sağladığı takdirde tasarım korumasından rahatlıkla faydalanabilecektir.[1143]

Üç boyutlu bir şekil hem tasarım hem de marka hakkı ile kümülatif bir korumaya sahip olabilecektir. Lakin üç boyutlu bir şeklin hem tasarım hakkı hem de marka hakkı ile korunması da birtakım problemleri beraberinde getirebilecektir. Zira bir

---

[1139] Konuya ilişkin karar örnekleri için bkz. **KUR,** Color and Shapes, s. 94, 95.
[1140] Bkz. SMK m. 58/1.
[1141] SMK m. 59/3'te de tasarım hakkının kapsamı dışında kalan fiiller düzenlenmiştir. Burada yer alan fiillerden bir tanesi de ticari amaç taşımayan fiillerdir. Bu durumda, ticari amaç teşkil eden fiiller tasarım hakkının kapsamı içinde kaldığından engellenebilecektir. Buna karşılık, marka hakkına konu olan işaretin kullanımının engellenebilmesi için bu kullanımın yalnızca ticari olması yeterli olmayacak ayrıca köken gösterme amaçlı bir kullanımın bulunması gerekecektir.
[1142] **STOLZ,** s. 54, 55.
[1143] **STOLZ,** s. 55, 56.

şekle ilişkin süreli koruma sağlayan tasarım hakkının sona ermesinin ardından bu şekil, marka hakkı ile sınırsız süre ile korunabilecektir. Bu durum da sistematik bir çelişki yaratabilecek ve piyasadaki rekabete zarar verebilecektir[1144].

Bunun yanı sıra yukarıda da belirtildiği gibi; her üç boyutlu şeklin az ya da çok işlevsel birtakım özellikleri de bulunmaktadır, bu durumda işlevsel özelliğe sahip her şekli marka hakkı korumasından mahrum bırakarak, bu şekillere yalnızca tasarım koruması sağlamak da adil olmayacaktır. Doktrindeki bir görüş; üç boyutlu şekiller açısından marka hakkı ve tasarım hakkı korumasının sınırlarının sağlıklı bir şekilde çizilebilmesinin mümkün olduğunu belirtmiştir. Buna göre; eğer üç boyutlu şeklin ayırt edici karakteri işlevsel özelliklerinden daha baskın bir şekilde ortaya çıkıyor ve tüketicilerin satın alma kararı da buna dayanıyor ise bu şekil marka korumasından faydalanabilmelidir. Bu durumda; marka koruması şeklin kendisine nazaran işlevsel özelliklerin ikinci planda kaldığı şekiller ile sınırlı olarak sağlanacaktır. Buna karşılık, bir şeklin işlevsel yanları daha baskın ise bu şekle yalnızca tasarım koruması sağlanabilecektir.[1145] Burada elbette ki teknik işlev sonucu ortaya çıkan tasarımlar koruma kapsamı dışında kalacaktır. Bu husus, teknik çözümler içeren şekillerin marka olarak tescil edilemeyeceği hususundan farklıdır.

III. Pozisyon Markaları

A. Genel Olarak Pozisyon Markaları

Geleneksel olmayan marka türlerinden bir diğeri de pozisyon markalarıdır. Bu marka türü de oldukça yeni olup henüz çok fazla karara konu olmamıştır. Pozisyon markaları, işaretin malın üzerine özel bir şekilde yerleştirilmesi veya konumlandırılmasıyla oluşturulan markalardır. Buradaki özel bir şekilde yerleştirmeden kasıt, işaretin markanın ilişkin olduğu tüm malların aynı bölümüne aynı şekilde yerleştirilmesidir.[1146] Bu tür markaların hizmetler açısından kullanımı mümkün olmadığından, bunlar yalnızca mallar açısından kullanılabilmektedir.

[1144] **GHIDINI,** s. 208, 209.
[1145] **GHIDINI,** s. 208, 209.
[1146] **YILDIZ, Burçak;** "Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Işığında Pozisyon Markaları", BATİDER, Y. 2018, C. XXXIV, S. 3, s. 65; **YASAMAN/YASAMAN,** SMK Şerhi, C. I, s. 175; **UZUNALLI,** Marka Hukuku, s. 36.

Pozisyon markası kavramı henüz Türk hukuku düzenlemelerinde yer almamış olup AB mevzuatında da ilk kez 2017'de düzenlenmiştir[1147]. Lakin 6769 sayılı SMK m. 4'te marka olabilecek işaretler hususunda sınırlı bir sayıma gidilmemiş olması ve madde hükmünde belirtilen koşulları sağladığı sürece tüm işaretlerin marka olarak tescilinin kabul edilmesi karşısında pozisyon markalarının da Türkiye'de tescili mümkün görünmektedir[1148].

Pozisyon markaları esasında uzun yıllardır uygulamada mevcut olan markalardır. Lakin *"pozisyon markası"* kavramı ortaya çıkmadan önce bu markaların üç boyutlu şekillerin yahut da figüratif markaların bir türü olduğu kabul edilmekte idi. Örneğin; Mercedes marka arabaların ön kaportasının üzerine yerleştirilen yıldız şekli, Rolls Royce marka arabaların üzerinde yer alan uçan kadın sembolü gibi işaretler oldukça uzun yıllardır köken gösterme işlevi görmektedir. Nitekim bu işaretler belirtilen marka arabaların her daim aynı yerine aynı şekilde konumlandırılmaktadır. Bu tip işaretlerin ilgili çevre tarafından doğrudan algılanabilir ve kolayca hatırlanabilir olduğu kabul edilmekte olduğundan marka olarak tescil edilmeleri de mümkündür. Lakin yukarıda da söz edildiği üzere, geçmiş dönemde yerel marka ofisleri bu tip işaretlere genellikle üç boyutlu ya da figüratif işaretler olarak yaklaşmakta idi[1149].[1150] Buna karşılık, üç boyutlu yahut figüratif markaların aksine, pozisyon markalarında işaretin malın üzerindeki konumlandırılması korunmakta olup[1151], işaret maldan bağımsız olarak düşünüldüğü zaman derhal üzerinde bulunan malı akla getirmektedir. Dolayısıyla,

---

[1147] Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1431 of 18 May 2017 Laying Down Detailed Rules for Implementing Certain Provisions of Council Regulation (EC) No 207/2009 on the European Union Trade Mark, OJ L. 205/39-58, 08.08.2017, m. 3/3-d, (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1431&from=FR), E. T.: 01.02.2022.

[1148] Nitekim, Genel Mahkeme tarafından verilmiş olan *X Technology* kararında da pozisyon markası kavramının henüz AB mevzuatında yer almadığı; fakat o dönem yürürlükte olan 40/94 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 4'te yer alan marka olabilecek işaretler konusunda sınırlı bir sayıma gidilmemiş olması dolayısıyla pozisyon markalarının da tescilinin mümkün olduğuna karar verilmiştir. Bkz. X Technology Swiss GmbH, v. OHIM, Judgement of the General Court (Second Chamber), T-547/08, para. 19, https://curia.europa.eu/ (Kısaca *"X Technology Kararı"* olarak anılacaktır).

[1149] Örneğin; İngiltere'de, UKIPO nezdinde 1999 yılında üç boyutlu marka olarak tescil edilen ve ürünün tam olarak belirli bir yerine üç şeridin yerleştirilmesi şeklinde tarif edilen işaret esasında bir pozisyon markası idi. Söz konusu işaret Adidas firması tarafından pantolon ve eşofmanlarda kullanılmak üzere tescil edilmiştir (Tescil no: 2158168). Tescile konu işaretin görseli şu şekildedir:



[1150] **NATHON, Natalie;** "Position Marks in the European Union", Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pecs Publicata, Y. 2011, Vol. 149, s. 159.

[1151] M. İ. K., 2021, s. 17.

pozisyon markalarının basit bir üç boyutlu markadan farklı olduğu kabul edilmektedir[1152].

Pozisyon markasından söz edebilmek için iki unsurun varlığı gerekir. Birincisi, pozisyon markasına konu bir işaretin mevcut olmasıdır. Burada işaretin tek başına ayırt edici niteliğe sahip olması aranmazken, malın üzerinde konumlandırılacak olan bu işaretin belirli olması beklenmektedir. İşaret malın belirli bir kısmına yerleştirilmeli ve yine malın boyutuna göre belirli bir orana sahip olmalıdır. İkinci unsur ise, pozisyon unsurudur. Buna göre de pozisyon markasına konu işaret, kullanılacağı tüm mallara aynı pozisyonda yerleştirilmelidir.[1153]

Pozisyon markasının tescili de diğer tüm işaretlerde olduğu gibi sicilde gösterilebilir olmasına ve ayırt edici niteliğe sahip bulunmasına bağlıdır[1154]. Pozisyon markalarının sicilde gösterimi hususunda herhangi bir problemle karşılaşılmazken bazı durumlarda bunların ayırt ediciliğinin tespiti zor olabilmektedir. Zira bu işaretlerin dekoratif bir unsur mu yoksa köken gösteren bir unsur olarak mı kullanıldığının tespiti güç olabilmektedir[1155]. Bunlar açısından önem arz eden bir diğer husus ise, işlevsellik engellerine ilişkindir. Nitekim bu işaret türünün marka olarak tescili de diğer tüm işaretlerde olduğu gibi işlevsel nitelik taşımamasına bağlıdır.

B. Pozisyon Markalarının Tescili İçin Aranan Koşullar

1. Sicilde Gösterim Koşulu

Pozisyon markaları görsel olarak algılanabilen işaretlerden olduğundan bunların sicilde gösterimi hususunda herhangi bir problem yaşanmamaktadır. Aynı durum, mülga düzenlemelerde yer alan *"çizimle (grafikle) gösterim"* koşulu açısından da geçerlidir. Zira bu işaretlerin çizimle gösterimi mümkündür.

Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik'in marka örneğinin gösterimi başlıklı 7. maddesinde pozisyon markalarına yönelik özel bir

---

[1152] **KÖSE/TINAZ/ATLI,** s. 94; **YASAMAN/YASAMAN,** SMK Şerhi, C. I, s. 176.

[1153] **LEHR, Claire/ENGELS, Gabriele;** "Taking a Position", Journal of Intellectual Property Law & Practice, Y. 2014, Vol. 9, No. 7, s. 607; **YILDIZ,** Pozisyon Markaları, s. 69 vd.

[1154] Örneğin; Türkiye'de ayak giysilerinde ayakkabının burun kısmında yer alan işarete yönelik pozisyon markası başvurusu Yargıtay 11. Hukuk Dairesi kararıyla ayırt edici nitelikte kabul edilmiştir. Bkz. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 25.11.2013 tarih, 2013/5929 E, 2013/21272 K. sayılı kararı, M. İ. K., 2021, s. 88. İşarete ilişkin görsel şu şekildedir:



[1155] **YILDIZ,** Pozisyon Markaları, s. 67.

düzenleme bulunmamaktadır. AB hukukunda yer alan 2018/626 sayılı Marka Uygulama Tüzüğü m. 3/3-(d) hükmünde ve yine buna paralel olarak TÜRKPATENT tarafından çıkarılan Marka İnceleme Kılavuzu'nda ise, bir başvurunun pozisyon markası başvurusu olarak değerlendirilebilmesi için, öncelikle tescili talep edilen işaretin bir *"pozisyon markası"* olduğunun başvuru formunda açıkça belirtilmesi gerektiği yer almaktadır. Yine bunun yanı sıra, pozisyon markalarının sicilde gösterimi için birtakım koşullar öngörülmüştür. Buna göre; başvuruda koruma talep edilen pozisyonun gösterimi ile tescilin konusuna girmeyen unsurların gösterimi zorunlu tutulmuştur. Tescil konusuna girmeyen unsurlar kesik çizgilerle yahut noktalı çizgilerle gösterilebilecektir. Pozisyon markalarında tescil edilmek istenen işaret malın kendisi olmadığından, bu durumda işaretin üzerine yerleştirildiği mal kesik çizgiler ile yahut da noktalar ile gösterilecektir[1156]. Gösterimde, işaretin konumu, boyutu ve oranı tescil edilecek mallar açısından açıkça belirtilmelidir. Birden fazla mal açısından tescil edilmek istenen bir işaretin, bu malların tümü açısından ne şekilde konumlandırılacağı gösterilmelidir, aksi takdirde başvuru, gösterilmeyen mallar açısından reddedilir. Buna karşılık, tescil edilmek istenen işaretin tescil edilecek mallar üzerine nasıl yerleştirileceğine ilişkin tarif isteğe bağlı tutulmuştur. Eğer başvuru sahibi tescil ettirmek istediği işarete ilişkin tarif de sunmak isterse bu tarif yalnızca bilgilendirme amaçlı yapılabilecektir. Sunulacak olan tarifin gösterimin yerini tutması mümkün olmayacaktır.[1157]

2. Ayırt Edici Nitelik Koşulu

a. Genel Olarak

Pozisyon markalarının da tescil edilebilmeleri için ayırt edici niteliğe sahip olmaları gerekir. Pozisyon markalarında korunan malın yahut da pozisyona konu işaretin kendisi değil, işaretin mala konumlandırılışı/pozisyonu olduğundan, malın üzerine koyulacak işaretin maldan bağımsız olarak ayırt edicilik kazanmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. Dolayısıyla işaretin pozisyon unsuru ile birleştiğinde ayırt ediciliğinin bulunması gerekmektedir.[1158]

Pozisyon markaları açısından uygulanacak olan ayırt edicilik kriterleri diğer marka türlerinden farklı olmamakla beraber üç boyutlu markaların tescili için aranan

[1156] **YILDIZ,** Pozisyon Markaları, s. 72.
[1157] 2018/626 AB Uygulama Tüzüğü m. 3/3-(d); M. İ. K., 2021, s. 17, 18.
[1158] **YILDIZ,** Pozisyon Markaları, s. 73; **YASAMAN/YASAMAN,** SMK Şerhi, C. I, s. 176.

ayırt edicilik kriterlerinin pozisyon markaları açısından da geçerli olacağı ifade edilmektedir. Zira ilgili çevrenin bu marka türünü de köken gösteren bir işaret olarak algılama alışkanlığına sahip olmadığı belirtilmiştir. İlgili çevrenin, bu tip işaretleri genellikle malların dekoratif bir unsuru olarak algıladığı; dolayısıyla, bunların da ayırt edici niteliğe sahip olabilmeleri için ilgili sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşmış olmaları gerektiği ifade edilmektedir[1159]. Zira ilgili çevre yahut da incelemeyi yapacak olan uzman, böyle bir işareti ancak malın kendisinin normal görünümünden uzaklaştığı ölçüde fark edebilecek ve marka olarak algılayabilecektir. Burada önemli olan malın belli bir yerine yine belirli şekilde yerleştirilen işaretin marka olarak algılanıp algılanmadığının tespitidir.[1160]

Diğer tüm işaret türlerinde olduğu gibi pozisyon markalarının ayırt edici niteliğinin tespitinde de ortalama düzeydeki tüketicinin işarete yönelik algısı dikkate alınacaktır. Bu durumda, markanın kullanılacağı malın niteliği de önem taşımaktadır. Zira tescil edilmek istenen işaretin sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşıp farklılaşmadığı ve ilgili çevrenin algısı belirlenirken işaretin kullanıldığı malın niteliği belirleyici olacaktır. Nitekim günlük tüketime konu ürünlerde tüketicinin dikkat düzeyinin dayanıklı ve yüksek değerli ürünlere nazaran daha düşük olacağı kabul edilmektedir[1161]. Genel Mahkeme de konuya ilişkin *X Technology* kararında; tescil

---

[1159] **BENTLY/SHERMAN/GANGJEE/JOHNSON,** s. 994. Nitekim Genel Mahkeme tarafından verilen bir kararda, pozisyon markasının ayırt edici niteliğe sahip olabilmesi için piyasada yaygın olarak kullanılan görünüm biçimlerinden farklı olması gerektiği belirtilmiştir. Karara konu olayda, kulağı bulunan dolgu şeklindeki oyuncak hayvanın kulağının ortasına yerleştirilen parlak ya da metal bir düğme veya bir metal düğmeyle birlikte dikdörtgen şeklindeki kumaş etiketi pozisyon markası olarak korunmak istenmiştir. Mahkemeye göre; düğmeler dolgu/yumuşak oyuncaklarda sıklıkla kullanılan bir unsur olup sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşma koşulunu sağlamamaktadır. Ayrıca düğme, basit bir geometrik şekildir. Bunun yanı sıra, mahkeme yumuşak bir oyuncağın kulağına rozetler, yüzükler, kurdeleler, süsler vb. takmanın oldukça alışıldık bir uygulama olduğunu; dolayısıyla ilgili çevrenin bu işareti köken gösteren bir işaret olarak değil, oyuncağa takılan dekoratif bir unsur olarak algılayacağını belirtmiş ve söz konusu başvuruyu ayırt edici nitelik koşulunu sağlamadığı gerekçesiyle reddetmiştir. Margarete Steiff GmbH v. OHIM, Judgement of the General Court, Joined Cases T-433/12, T-434/12, 16.01.2014, https://curia.europa.eu/. Karara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. **YILDIZ,** Pozisyon Markaları, s. 76, 77; **UZUNALLI,** Marka Hukuku, s. 37, 38. Buna karşılık, dolgu oyuncağın kulağına yerleştirilen düğme ve dikdörgen şeklindeki kumaş Alman Patent ve Marka Ofisi nezdinde 28. sınıfta yer alan mallar için tescil edilmiştir (Tescil no sırasıyla: 302010059754, 302010059753). Benzer şekilde, bir saat kadranı üzerine yerleştirilen daire ve dikdörtgen şekillerinden oluşan işaret için yapılan başvuruda da Genel Mahkeme, işaretin malın kendi görünümünden yahut tasarımından bağımsız ya da ayırt edilebilir olmadığı ve konumlandırılan/yerleştirilen şekillerin piyasadaki diğer tasarımlardan önemli ölçüde farklılaşmadıklarını belirtmiştir. Bkz. Lange Uhren GmbH v. OHIM, Judgement of the Court of First Instance (Third Chamber), T-152/07, 14.09.2009, https://curia.europa.eu/.

[1160] EUIPO Guidelines, Part B, Sec. 4, C. 3, Ver. 1.0, 31.03.2023, s. 426.

[1161] The Procter & Gamble Company v. OHIM, Judgement of the Court of First Instance (Fourth Chamber), Birleşik Davalar T-241/05, T-262/05, T-264/05, T-346/05, T-347/05 ve T-29/06-T-31/06, 23.05.2007, para. 63, https://curia.europa.eu/. Buna karşılık, bu gibi ürünler ile tüketiciler hemen hemen her gün karşılaştıklarından marka sahibinin de markasını tanıtmak için daha fazla fırsata sahip olacağı söylenebilecektir.

edilmek istenen markaya konu işaretin çorap ürünleri üzerinde konumlandırıldığını, dolayısıyla da bu tip ürünlerde tüketicilerin dikkat düzeyinin düşük olduğunu belirtmiş ve EUIPO Temyiz Kurulu'nun ayırt edici niteliğin bulunmadığına ilişkin görüşünü onaylamıştır. Kararda, başvuru sahibi çorabın ayak parmağı kısmı üzerinde Pantone 16-1359 TPX kodlu turuncu renge ilişkin pozisyonu tescil ettirmek istemiş, tescil talebi ayırt edici nitelikten yoksun bulunduğu gerekçesiyle reddedilmiş ve başvuru sahibinin bu karara itirazı üzerine konu Genel Mahkeme'nin önüne gelmiştir. Başvuru sahibi, tüketicilerin giyim markalarına özen gösterdiklerini iddia etmiş olsa da mahkeme, tüketicilerin belirli giyim ve ayakkabı ürünlerini seçerken genel olarak dikkatli olduklarını kabul etmekle beraber bu hususun çoraplar açısından geçerli olmadığını belirtmiştir[1162]. Mahkeme ayrıca, pozisyon markasına konu işaretin ayırt edici niteliğinin tespitinde, işaretin ilgili sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşıp farklılaşmadığının dikkate alınacağını ve somut olaydaki yerleşik uygulamalar göz önünde bulundurulduğunda, ilgili çevrenin çorap üzerine yerleştirilen bu rengi dekoratif bir unsur olarak algılayacağını belirtmiştir[1163]. Dolayısıyla mahkemeye göre, işaret köken ayırt etme işlevine sahip değildir.

Buna karşılık, pozisyon markalarının ayırt ediciliğinin tespitinde sanatsal düzeyde bir yaratıcılığın aranmadığı da ayrıca ifade edilmektedir. Burada ilgili çevrenin kullanılan işareti köken gösteren bir işaret olarak algılaması yeterli olacaktır. Dolayısıyla, bu marka türlerinin tescilinde de diğer işaretlerde olduğu gibi asgari düzeyde bir ayırt edicilik aranmaktadır. Lakin uygulamaya bakıldığı takdirde, bu tür işaretlerin genellikle dekoratif yahut işlevsel olarak algılandıkları, bu durumun da asgari düzeydeki ayırt ediciliğin yeterli bulunmasına engel oluşturduğu ifade edilmektedir.[1164] Sonuç olarak pozisyon markalarının ayırt edici niteliğinin tespiti diğer işaretlere nazaran daha zor olmakta ve bunlar çoğunlukla kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabilmektedir[1165].

b. Pozisyon Markasına Konu İşaretin Ayırt Ediciliğe Etkisi

Pozisyon markasına konu işaretler genellikle tek başına ayırt edici niteliğe sahip olmayan basit geometrik şekillerden yahut da basit bir logodan oluşan işaretlerdir.

[1162] X Technology Kararı, para. 44, 45.
[1163] X Technology Kararı, para. 59.
[1164] **NATHON,** s. 162.
[1165] **NATHON,** s. 163; **YILDIZ,** Pozisyon Markaları, s. 73.

Örneğin Adidas markasının üç şeridi gibi basit şekillerden oluşan bu gibi işaretler çoğunlukla, pozisyon unsurundan bağımsız olarak tek başlarına marka olarak algılanmaz. Nitekim pozisyon markaları açısından da önemli olan işaretin pozisyon unsuru ile birleştiğinde köken gösteren bir işaret olarak algılanmasıdır.[1166]

Pozisyon markaları açısından bakıldığında, her ne kadar mal üzerine konumlandırılmış olan işaretin kullanıldığı maldan bağımsız olarak ayırt edici niteliğe sahip olması aranmasa da pozisyon markalarında kullanılan birçok işaret ilgili çevre tarafından ilk bakışta marka olarak algılanmayacağından bunların ancak kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanacakları kabul edilmektedir. Örneğin; pozisyon markasına konu işaretin yalnızca bir daire, çizgi, dikdörtgen gibi basit geometrik şekilden oluşması durumunda, ayırt ediciliğin ancak kullanım sonucu kazanılabileceği ifade edilmektedir.[1167]

Genel Mahkeme tarafından verilmiş olan konuya ilişkin bir kararda, spor ayakkabı üzerine yerleştirilen beş şeritten oluşan işaretin ayırt edici niteliğe sahip olmadığı ve kullanım sonucu da ayırt edici nitelik kazanmadığına hükmedilmiştir[1168]. Mahkemeye göre, spor ayakkabı sektöründe üreticilerin ayakkabılar üzerine şerit ve çizgi koymaları sık rastlanan bir uygulama olduğundan ilgili çevre bu gibi işaretleri sıradan yahut basit bir süsleme olarak algılayacaktır. Mahkeme bu şekilde yaratılan işaretlerin ancak kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabileceklerine hükmetmiştir.[1169] Kanaatimizce, pozisyon markalarının ayırt ediciliği açısından aranan sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşma kriteri bazı durumlarda, ayırt edici niteliğe sahip olabilecek bir işaretin doğrudan marka koruması dışında bırakılmasına da sebep olabilecektir. Zira pozisyon markaları açısından bakıldığında, birtakım işaretlerin sektörde yaygın olarak kullanımı, ilgili çevre nezdinde bunların köken gösteren bir işaret olarak algılanma alışkanlığı kazanmasına da yol açabilecektir. Örneğin, spor sektöründe yer alan üreticilerin uzun zamandır ayakkabı, çanta, kıyafet gibi ürünler üzerinde basit geometrik şekiller kullandıkları, dolayısıyla ilgili çevrenin de bunları doğrudan köken gösteren bir işaret olarak algılama alışkanlığına sahip olmaya

---

[1166] **LEHR/ENGELS,** s. 608; **YILDIZ,** Pozisyon Markaları, s. 84, 85.
[1167] **YILDIZ,** Pozisyon Markaları, s. 84, 85.
[1168] K-Swiss Inc. v. OHIM, Judgement of the General Court (Second Chamber), T-3/15, 04.12.2015, https://curia.europa.eu/ (Kısaca *"K-Swiss"* kararı olarak anılacaktır). Karara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. **YILDIZ,** Pozisyon Markaları, s. 77, 78.
[1169] K-Swiss Kararı, para. 27.

başladığı bu sektör açısından kabul edilebilecektir[1170]. Nitekim özellikle de spor ayakkabılarında bu tip basit geometrik şekiller ayakkabıların her zaman aynı yerine yerleştirildiğinden ortalama düzeydeki tüketiciler artık bu tip işaretleri ilgili ürünün markası olarak algılama alışkanlığı kazanmışlardır. Zira pozisyon markaları yalnızca işaret unsurunu değil, aynı zamanda pozisyon unsurunu da içermektedir ve belirli malların belirli yerlerine yerleştirilen işaretler basit dahi olsa, sektördeki yerleşik uygulamalar gereği ilgili çevre tarafından köken gösteren bir işaret olarak algılanabilecektir. Örneğin; arabaların ön kaportaları üzerine yerleştirilen figürler ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılanmaktadır, bu durumda, piyasaya yeni girmiş bir araba markasının da yine ürettiği arabanın aynı yerine (ön kaportasının üzerine) yerleştireceği basit bir figür dahi kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılmasına gerek olmadan köken gösteren bir işaret olarak algılanabilecektir.[1171] Aynı husus spor sektöründe yer alan birtakım ürünler açısından da geçerlidir. Burada elbette ki, en basiti de dahil olmak üzere spor ürünlerinde kullanılan her geometrik şeklin ilgili pozisyon markasını ayırt edici hale getirdiğini kabul etmek de rekabetin korunması açısından doğru olmayacaktır. Nitekim birtakım basit geometrik şekillerin

[1170] Örneğin; EUIPO Temyiz Kurulu konuya ilişkin bir kararında, ayakkabı üzerinde yüzük şeklindeki dairesel bir kuşaktan oluşan; ayakkabının yanında, ayakkabı bağı ile tabanın arasında yer alan bir pozisyon markasına konu işareti, spor ayakkabı üreticilerince basit geometrik işaretlerin, uzaktan da görünebilmeleri için ayakkabının dışında ve ayakkabı üzerinde her zaman aynı yerde teşhir edildiğini dikkate almış, bu nedenle, tüketicilerin bu tarz işaretlere aşina oldukları ve kural olarak tüketicilerin spor ayakkabı tercihlerini yaparlarken bu tip işaretler tarafından yönlendirildikleri gerekçeleriyle ayırt edici niteliğe sahip bulmuştur. Kararda yer alan pozisyon markasına konu işaret ise basit bir daire şeklinden oluşmaktadır. Bkz. EUIPO Board of Appeal, R 0051/2006-4, 05.07.2006, (http://euipo.europa.eu/en/office/diff/pdf/BOA_COMPILATION_2006.pdf), E. T.: 20.01.2022. Karara konu işaretin görseli şu şekildedir:



Benzer şekilde yine EUIPO tarafından tesciline izin verilen (tescil no: 13755244) pozisyon markasının görseli şu şekildedir:



[1171] Pozisyon markalarında pozisyon unsurunun da yer alması ayırt edicilik kazanma açısından bu marka türü lehine bir durum yaratmaktadır. Zira birtakım ürünlerin belli yerlerine yerleştirilen işaretler ilgili çevre nezdinde doğrudan köken gösteren bir işaret olarak algılanmaktadır. Burada sektörün yerleşik uygulamaları sonucu ilgili çevrenin ürünlerin belirli yerlerine konumlandırılan işaretleri köken gösteren bir işaret olarak algılama alışkanlığı kazanmış olduğu söylenebilecektir. Böylelikle pozisyon markaları açısından aranan ilgili sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşma kriteri bazı durumlarda bu marka türlerinin ayırt ediciliğinin tespiti açısından dezavantaj yaratmaktadır. Dolayısıyla, ayırt ediciliğin tespiti açısından söz konusu kriteri doğrudan uygulamak yerine her somut olaya göre ayrı değerlendirme yapmak gerekir.

herkesin kullanımına açık bırakılması gerekir[1172]. Dolayısıyla somut olayın tüm koşullarını göz önünde bulundurarak değerlendirme yapmak gerekir.

Soyut bir rengin belirli bir mal üzerinde konumlandırılması halinde, ilgili çevrenin ilk bakışta bu rengin konumlandırılışını/pozisyonunu marka olarak algılaması çoğunlukla güç olacak, bu durumda yine işaretin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olduğunun ispatı aranacaktır. Örneğin Genel Mahkeme tarafından verilmiş olan *X Technology* kararında, davacının çorap sektöründe marka sahiplerinin kendi markalarını çorap üzerine yazmalarının sıklıkla kullanılan bir uygulama olduğu iddiası karşısında mahkeme, marka sahiplerinin spor çorapları üzerinde kendi markalarını çorabın parmak kısmına değil, genellikle bilek kısmına yazdıklarını, ancak bu yazının çorabın tabanına ya da üst kısmına da konulabileceğini; fakat bunların somut olaydaki gibi basit bir renklendirmeden değil, sözcük ya da şekil gibi unsurlardan meydana geldiğini, ilgili çevrenin de bu tip unsurlarla karşılaştığı anda marka sahibini algıyabildiğini belirtmiştir[1173]. Lakin, malın üzerine koyulan basit bir renklendirmenin marka algısı yaratması oldukça güçtür. Buna karşılık ilgili çevre, birtakım mallar üzerinde kullanılan soyut renkleri marka olarak algılama alışkanlığına sahip olmaya da başlamıştır. Örneğin; bir ayakkabının belirli kısımlarının renklendirilmesi şeklinde yaratılan pozisyon markalarının kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmasalar dahi ilgili çevre tarafından çoğunlukla köken gösteren bir işaret olarak algılanabildikleri ifade edilmektedir[1174].

Görüldüğü gibi, pozisyon markalarının korunması açısından ortaya çıkan en büyük zorluk bunların ayırt ediciliğinin ispatında karşımıza çıkmaktadır. Nitekim bu marka türüne ilişkin başvuruların çoğu, ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmektedir. Pozisyon markalarına konu işaretlerin çoğunlukla ilgili çevre tarafından marka olarak algılanmayacak derecede basit bulunmaları, yine bunların ayırt edici niteliği için aranan sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşmış olma kriteri bu marka türünün ayırt ediciliğinin ispatını oldukça zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla her ne kadar bu marka türünün ancak kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabileceğine dair yasal bir zorunluluk bulunmasa da uygulamaya bakıldığı takdirde bunların ayırt edici niteliğe sahip olmalarının çoğunlukla kullanım sonucu gerçekleştiği

[1172] K-Swiss Kararı, para. 34.
[1173] X Technology Kararı, para. 52.
[1174] **LEHR/ENGELS,** s. 613.

görülmektedir[1175]. Kanaatimizce ilgili çevre, belirli mallar üzerinde kullanılan birtakım işaretlerin köken gösteren işaret olarak kullanıldıkları hususunda alışkanlık kazanmaya başlamıştır. Dolayısıyla, birtakım mallar açısından pozisyon markalarının herhangi bir kullanıma gerek olmadan doğrudan özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olabileceklerinin kabulü gerekir[1176].

1. İşlevsel Nitelikte Olmama

Pozisyon markaları çoğunlukla estetik açıdan çekici işaretlerden oluştuğundan bunların tescilinde, ABD hukukunda estetik işlevsellik doktrini olarak adlandırılan ve Türk ve AB hukukunda ise mutlak tescil engelleri arasında düzenlenen *"mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretlere"* ilişkin tescil engeli ile karşılaşılabilmektedir. Lakin bu durum, söz konusu tescil engelinin hatalı uygulamalarından kaynaklanmaktadır. Nitekim bu tescil engelinin amacı, çekici yahut göze hoş görünen işaretleri marka korumasından mahrum bırakmak değildir. Burada önemli olan, bu unsurların kullanımının rekabete ne şekilde etki ettiğidir, rakiplerin rekabet edebilmeleri için bu özellikleri kullanmaya ihtiyaçları bulunup bulunmadığı önem taşımaktadır. Zira, özellikle de moda sektöründeki birçok ürün görsel olarak çekici olmaları sebebiyle tercih edilir ve esas olarak da dekoratif özellikleri için satın alınır. Hemen hemen tüm ürünlerin belli bir dereceye kadar görsel çekicilikleri bulunmakta ve ürüne çekicilik katan bu unsurların da çoğunlukla başkaları tarafından kullanılması için ticari bir gereklilik bulunmamaktadır[1177].

Bunun yanı sıra, bir işaretin dekoratif veya süsleme amacına hizmet edip etmediği ayırt ediciliğin tespiti açısından da bir önem taşımayacaktır. Bu durumda, köken gösteren bir işaret aynı zamanda dekoratif bir unsur olarak da karşımıza çıkabilecektir. Önemli olan, ortalama düzeydeki tüketicilerin işaretin estetik yahut süs amaçlı kullanılmadığını, bu işaret ile bir marka mesajı verildiğini anlamalarıdır.[1178] Dolayısıyla, bir işaret özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahipse yahut da kullanım

---

[1175] Pozisyon markalarının kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmaları için aranan koşullar da diğer marka türleri ile aynıdır. Buna göre; markanın pazar payı, kullanım yoğunluğu, coğrafi açıdan ne derece yaygın olduğu ve ne kadar uzun süredir kullanıldığı, markanın tanıtımına yapılan harcamaların miktarı, ilgili çevrenin ne kadarının markayı tanıdığı gibi hususlar kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılmış olup olmadığının tespitinde belirleyici olacaktır. Pirelli Tyre SpA v. EUIPO, Judgement of the General Court (Fifth Chamber), T-81/16, 04.07.2017, para. 74, https://curia.europa.eu/.

[1176] Örneğin; arabaların ön kaportaları üzerine yerleştirilen figürler veya spor ayakkabıların aynı yerine yerleştirilen geometrik şekiller gibi.

[1177] **NATHON,** s. 164.

[1178] **NATHON,** s. 165; **YILDIZ,** Pozisyon Markaları, s. 90.

sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa, yalnızca dekoratif unsurlardan oluştuğu ve çekici olduğu gerekçsiyle işlevsel olarak nitelendirilip marka korumasından mahrum bırakılmamalıdır. Burada işaretin ilgili çevre tarafından ne şekilde algılandığı ve rekabeti ne şekilde etkilediği hususunda nesnel bir analiz yapılmalıdır.

Yalnızca dekoratif unsurlar içeren ve köken ayırt etme işlevine sahip olmayan işaretler de yine estetik açıdan işlevsel oldukları gerekçesiyle değil, ayırt edici nitelikten yoksunluk sebebiyle marka olarak tescil edilmemelidir. Bu ayrım oldukça önemlidir, zira işlevsel olan işaretler kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazansalar dahi marka olarak tescil edilememektedir. Zira sırf dekoratif unsurlar içerdiği gerekçesiyle bir işaretin işlevsel olarak nitelendirilmesi, ayırt edici nitelik kazanarak halihazırda tescil edilmiş olan birçok markanın hükümsüz kılınmasına da sebep olabilecektir. Bu durumda, dekoratif özelliğe sahip ve pozisyon markasına konu olan bir işaret açısından öncelikle işaretin ilgili çevre nezdinde yalnızca dekoratif bir unsur olarak mı yoksa köken gösteren bir işaret olarak mı algılandığının tespit edilmesi gerekir. Eğer işaret yalnızca dekoratif olarak algılanıyorsa, bu durumda işaretin ayırt edicilikten yoksun olduğu gerekçesiyle marka koruması dışında bırakılması gerekir. Buna karşılık, söz konusu işaretin tek bir kişinin tekeline bırakılması piyasadaki rekabet açısından rakipler aleyhine haksız bir dezavantaj yaratıyor ise, bu durumda işaretin estetik açıdan işlevsel olduğu sonucuna varılabilecektir.[1179] Bu durumda, tüketicilerin o işareti tercih etmesi için önceden mevcut olan birtakım bilişsel yahut psikolojik ön yargıların bulunması gerekir. Örneğin; çiçek aranjmanlarında kullanılan siyah renk genellikle resmi etkinliklerde yahut da cenazelerde kullanıldığından ve bunun dışında yine bu renk Cadılar Bayramı kutlamaları açısından da sıklıkla tercih edilen bir renk olma özelliğine sahip olduğundan söz konusu rengin çiçek aranjmanlarında kullanılmak üzere tek bir kişinin tekeline bırakılamayacağına, zira piyasadaki diğer kişilerin de adil bir şekilde rekabet edebilmeleri açısından bu rengi kullanmaya ihtiyaçları olduğuna hükmedilmiştir[1180]. Pozisyon markalarının estetik açıdan işlevsel olup olmadığına yönelik tartışmalar özellikle Christian Louboutin'in kırmızı tabanlı ayakkabılarına ilişkin farklı ülkelerde yürütülen davalarda ele alınmıştır.

[1179] **GOMMERS, Carina/DE PAUW, Eva/MARIANO, Matteo;** "Louboutin v. Van Haren: White Flag For Red Sole or Provisional Truce?", Journal of Intellectual Property Law & Practice, Y. 2018, Vol. 13, No. 11, s. 913, 914.
[1180] Florists' Transworld Delivery, Inc., 106 USPQ2d 1784 (TTAB 2013), https://tmep.uspto.gov/.

C. Pozisyon Markalarına İlişkin Olarak Christian Louboutin Tarafından Farklı Yargı Sistemlerinde Açılan İhlal Davaları

Pozisyon markalarına ilişkin en fazla tartışma yaratan markalardan biri Christian Louboutin'in kırmızı tabanlı ayakkabılarına ilişkin markasıdır. Bu tartışmalar hem markanın tescili aşamasında türünün belirlenmesi noktasında hem de tescil sonrası açılan ihlal davaları aşamasında yaşanmıştır. Christian Louboutin tarafından kullanılan kırmızı tabanlı ayakkabılar gerçekten de marka sahibi ile özdeşleşmiştir; fakat bu işaretin marka olarak tescil edilip edilemeyeceği ve tescil edilecekse hangi marka türüne dahil edileceği oldukça fazla tartışılmıştır. Gerçekten de Christian Louboutin uzun yıllardır kullanmakta olduğu kırmızı tabanlı ayakkabıları için birçok ülkede marka tescil talebinde bulunmuş ve söz konusu başvurulara ilişkin farklı yargı sistemlerinde birbirinden farklı kararlar verilmiştir. Hatta markanın tescil edildiği ülkelerde açılan farklı ihlal davalarında da birbirinden farklı kararlar ortaya çıkmıştır[1181].

1. Fransa'da Görülen *Christian Louboutin v. Zara* Davası

Christian Louboutin kırmızı tabanlı ayakkabılarına ilişkin marka tescil başvurusunu ilk olarak Fransa Ulusal Fikri Mülkiyet Enstitüsü'ne yapmış ve işaret 2000 yılında 25. sınıfta yer alan ayakkabı emtiası açısından yarı-figüratif marka olarak tescil edilmiştir[1182]. Başvuruda ayakkabının alt tabanında kullanılan kırmızı renge ilişkin uluslararası bir renk kodu sunulmamış, yalnızca kırmızı tabanlı bir ayakkabı resmi ile birlikte markanın kırmızı renkte ayakkabı tabanından meydana geldiğine dair isteğe bağlı bir tarif sunulmuştur. Bu tescil daha sonra İspanya, İtalya ve Japonya'da yapılan marka tescillerine de dayanak oluşturmuştur.

Tescilin ardından, 2006 yılında, Christian Louboutin Fransa'daki tesciline dayanarak, kırmızı tabanlı ayakkabı üreten ve pazarlayan Zara firması aleyhine ihlal davası açmıştır. Zara firması ise bunun üzerine, Christian Louboutin'in marka tescilinin hükümsüz olduğunu, zira tescil için aranan grafikle (çizimle) gösterim koşulunun sağlanmamış olduğunu, korunan markanın kapsamının belirlenemediğini iddia etmiştir.

[1181] Kararlara ilişkin bilgi için bkz. **CALBOLI, Irene;** "Hands Off 'My' Colors, Patterns, and Shapes! How Non-Traditional Trademarks Promote Standardization and May Negatively Impact Creativity and Innovation", The Protection of Non-Traditional Trademarks Critical Perspectives, Oxford University Press, Y. 2018, s. 296-299; **GOMMERS, Carina/DE PAUW, Eva;** "'Red Sole Diaries': A Tale on the Enforcement of Louboutin's Position Mark", Journal of Intellectual Property Law & Practice, Y. 2016, Vol. 11, No. 4, s. 262 vd.

[1182] Tescil no: 3067674.

Buna göre; Christian Louboutin'in markasının koruma konusunun, ayakkabı tabanının şekline mi yoksa tabanda kullanılan renge mi ilişkin olduğu belirsizdir. Yine başvuruda renge ilişkin herhangi bir uluslararası renk kodu sunulmadığından grafikle gösterim koşulu için aranan kesinlik kriteri de sağlanamamıştır.

Zara firmasının hükümsüzlük talebi Paris ilk derece mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Mahkeme, markanın yalnızca bir şekil yahut renkten oluşmadığını, bunlara ilaveten markanın isminin ve ürünün üretildiği yerin de sözcüklerle ayakkabı tabanında yer aldığını; bu ek unsurlar sebebiyle renge ilişkin uluslararası kodun belirtilmesine gerek olmadığını ve yine bu ek unsurlar sayesinde Christian Louboutin'in kırmızı renk üzerinde tekel hakkı elde etmesinin engellenmiş olduğunu belirtmiştir. Mahkemeye göre ayrıca, Christian Louboutin'in markası Zara firması tarafından da ihlal edilmemiştir, nitekim Zara firmasının ayakkabılarının altında *"Christian Louboutin"* sözcüğü yer almadığından ve Zara firması ile Christian Louboutin'in dağıtım kanallarının farklı olması ve yine her iki firmanın ürünleri arasındaki fiyat farkının da oldukça fazla olması gerekçeleriyle tüketiciler nezdinde karıştırılma ihtimali meydana gelmemiştir. Buna karşılık mahkeme, somut olayda haksız rekabetin mevcut olduğunu kabul etmiştir. Zira mahkemeye göre, Zara firması tarafından benzer ayakkabıların piyasaya sürülmesi ile tüketicilerin, Christian Louboutin tasarımlarından biri gibi görünmesi amacıyla Zara firmasının ürettiği kırmızı tabanlı ayakkabılardan satın almalarına olanak sağlanmıştır.[1183]

İlk derece mahkemesi Christian Louboutin'in markasının geçerliliğine karar vermesine karşın, bu karar istinaf mahkemesi tarafından bozulmuştur. Zira mahkeme, markanın ne şeklinin ne de renginin açık ve kesin bir şekilde ürünün kaynağını göstermede yeterli olmadığını belirtmiştir. Mahkeme ayrıca, bir ayakkabı tabanının iki boyutlu bir gösterim ile tanımlanamayacağını ve marka sahibinin ayakkabı tabanına ilişkin sunmuş olduğu şeklin standart bir topuklu ayakkabı tabanı şekli olduğunu, herhangi bir ayırt edici niteliğinin bulunmadığını da ifade etmiştir. Renge ilişkin olarak ise mahkeme, markada kullanılmış olan rengin belirsiz olduğu, aynı zamanda içerisinde kırmızının farklı tonlarının da bulunduğu ve bu sebeple marka hakkı sahibinin uluslararası renk kodunu da belirterek yeni bir başvuru yapması gerektiği kanısına varmıştır. Mahkeme ayrıca, Louboutin tarafından öne sürülen haksız rekabet iddialarını da kırmızı tabanlı ayakkabı üretme hususunda Louboutin firmasına hak tanınırsa, bu

[1183] Tribunal de Grande Instance de Paris (4th Ch.), 4 November 2008, Louboutin/Zara France, case no. 06/16750. Karar için bkz. **GOMMERS/DE PAUW,** Red Sole Diaries, s. 262, 263.

durumun rakipler aleyhine haksız bir avantaj yaratacağı gerekçesiyle reddetmiştir. Sonuç olarak mahkeme, grafikle gösterim koşulunun sağlanamadığı ve markanın ayırt edici niteliğinin bulunmadığı gerekçeleriyle markanın hükümsüzlüğüne karar vermiştir.[1184] Bu karar 2012'de Fransız Yargıtayı tarafından da onanmıştır[1185]. Lakin söz konusu marka 2011 yılında yine Fransa'da, bu kez pozisyon markası olarak tescil edilmiştir[1186].

2. Hollanda'da Görülen *Christian Louboutin v. Van Haren Schoenen BV* Davası

Christian Louboutin *"ayakkabının tabanına uygulanan kırmızı renk"* şeklinde tanımladığı markasını 2010 yılında Benelüks markası olarak 25. sınıf için tescil ettirmiştir[1187]. Markanın bir görseli de koruma kapsamı dışında kalacak olan yerleri kesik çizgilerle belirtilmek suretiyle başvuru ile birlikte sunulmuş[1188] ve ayakkabının dış hatlarının markanın bir parçası olmadığı, yalnızca markanın konumunu göstermek amacıyla sunulmuş olduğu da ayrıca belirtilmiştir. Hollanda'da outlet ayakkabı mağazacılığı alanında faaliyet gösteren Van Haren Schoenen BV ise, 2012 yılında kırmızı tabanlı topuklu ayakkabılar satmıştır. Bunun üzerine, Christian Louboutin Hollanda, Lahey Bölge Mahkemesi'nde Van Haren aleyhine tecavüzün tespiti davası açmıştır. Van Haren da buna karşılık olarak, somut olaydaki markanın şekil markası olduğunu ve yalnızca şekil markaları açısından uygulanmakta olan[1189] mala asli değerini veren şekli içeren işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceği kuralına dayanarak davaya konu markanın hükümsüzlüğünü talep etmiştir. Ancak mahkeme, Christian Louboutin'ın markasında yer alan kırmızı rengin ayrılmaz bir şekilde ayakkabının tabanıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle markanın basit bir iki boyutlu şekil markası

[1184] Cour d'appel de Paris, 22.06.2011, no. 06-16750, **GOMMERS/DE PAUW,** Red Sole Diaries, s. 263.
[1185] Cour de cassation [Court of Cassation], Chambre Commerciale, Société Christian Louboutin et Monsieur Christian Louboutin v. Société Zara France, 30.05.2012, No. 11/20724. Karara ilişkin bilgi için bkz. **GANGJEE,** s. 69, 70.
[1186] Tescil no: 3869370.
[1187] Tescil no: 0874489.
[1188] Başvuruya ilişkin görsel şu şekildedir:



[1189] O dönem yürürlükte olan 2008/95 sayılı AB Marka Direktifi'nde işlevselliğe ilişkin tescil engelleri yalnızca şekiller açısından uygulanmakta idi. Lakin 2008/95 sayılı Direktif, 2015/2436 sayılı Direktif ile yürürlükten kaldırılmıştır. 2015/2436 sayılı Direktif'in konuya ilişkin 4/1-(e) bendine ise *"şeklini ya da başka bir özelliğini"* ibaresi eklenerek işlevsellik engellerinin artık yalnızca şekiller açısından uygulanmadığı kabul edilmiştir. 6769 sayılı SMK'nın ilgili hükümleri de aynı yöndedir.

olarak nitelendirilemeyeceği sonucuna varmıştır[1190]. Nitekim, ayakkabının kırmızı taban dışında kalan kısımlarının markaya dahil olmadığı belirtilmiştir, dolayısıyla söz konusu marka iki boyutlu bir şekil markası olarak nitelendirilemeyecektir. Buna karşılık mahkeme, ayakkabı tabanına uygulanan rengin, 2008/95 sayılı AB Marka Direktifi m. 3/1-(e) bendinde yer alan mala asli değerini veren şekil kapsamı içinde kalıp kalmadığı hususunda tereddüte düşmüş ve ön yorum kararı talebi ile ABAD'a başvurmuştur. Mahkemenin ABAD'a yöneltmiş olduğu soru, 2008/95 sayılı AB Marka Direktifi m. 3/1-(e)'de yer alan şekil kavramından yalnızca malların dış hatları, ölçüleri ve hacmi gibi üç boyutlu özelliklerinin mi anlaşılması gerektiği, yoksa malların rengi gibi üç boyutlu olmayan diğer özelliklerin de ilgili hüküm kapsamında kalıp kalmadığına ilişkindir[1191].

ABAD davaya konu markanın bir şekil markası olarak değerlendirilemeyeceği; dolayısıyla da işlevselliğe ilişkin ilgili hükmün söz konusu marka için uygulanamayacağına hükmetmiştir. Mahkemeye göre, her ne kadar ürünün şekli tescile konu rengin dış hatlarını belirlemede rol oynasa da tescil edilmiş olan markada yalnızca rengin tabana uygulanışının korunmak istendiği, bunun dışında kalan yerlerin (ürünün şeklinin) koruma dışı bırakıldığı belirtildiğinden bu markanın şekil markası olduğu söylenemeyecektir[1192]. Mahkeme dava konusu markanın, yüksek topuklu ayakkabılar için özel olarak üretilmiş bir taban şekline ilişkin olmadığını, zira başvuru sahibinin başvuruda ayakkabının dış hattının marka kapsamı içinde kalmadığını, bunun yalnızca uygulanan rengin konumunu/pozisyonunu göstermek için vurgulandığını açıkça belirtmiş olduğunu ifade etmiştir[1193]. Dolayısıyla, mahkemeye göre, somut olayda korunmak istenen bir şekil markası değil, pozisyon markası olduğundan ilgili işaret, mala asli değerini veren şekillere ilişkin tescil engeli kapsamında değerlendirilemeyecektir[1194].

Kararın verildiği tarihte yürürlükte olan 2008/95 sayılı AB Marka Direktifi yürürlükten kaldırılmıştır ve yeni düzenleme gereği işlevsellik engelleri yalnızca şekillere değil, işlevsel niteliğe sahip diğer işaretler açısından da uygulanmaktadır. Bu durumda, Christian Louboutin'a mahkeme tarafından verilen marka korumasının geçici

---

[1190] Christian Louboutin and Christian Louboutin SAS v. Van Haren BV, Judgement of the Court (Grand Chamber), C-163/16, 12.06.2018, para. 14, https://curia.europa.eu/ (Kısaca *"Louboutin v. Van Haren Kararı"* olarak anılacaktır).
[1191] Louboutin v. Van Haren Kararı, para. 18.
[1192] Louboutin v. Van Haren Kararı, para. 24.
[1193] Louboutin v. Van Haren Kararı, para. 25.
[1194] Louboutin v. Van Haren Kararı, para. 27.

nitelikte olduğu, zira pozisyon markasına konu işaretin mala asli değerini vermesi halinde markanın hükümsüzlüğünün tekrar gündeme gelebileceği söylenebilecektir[1195]. Kanaatimizce burada tartışılması gereken husus, ilgili işaretin mala asli değerini verip vermediği hususudur. İşlevselliğe ilişkin bu tescil engelinin getirilme amacı esasında rekabetin korunmasıdır; dolayısıyla bir işaretin söz konusu tescil engeline takılabilmesi için piyasadaki rekabetin zarar görme ihtimali mevcut olmalıdır. Diğer bir ifadeyle, herkesin kullanımına açık bırakılması gereken işlevsel nitelikteki bir özellik tek bir kişinin tekeline bırakılmamalıdır. Dolayısıyla, hüküm yalnızca estetik açıdan çekici olan ve tüketicilerin de sırf çekici olmaları sebebiyle tercih ettiği özellikler açısından uygulanmamalıdır. Nitekim böyle bir uygulamanın kabul edilmesi halinde, yaratıcılığın ödüllendirilmesi yerine cezalandırılması söz konusu olacaktır. Mala asli değerini veren şekil yahut özelliklere ilişkin tescil engelinin uygulanabilmesi için tüketicilerde önceden mevcut olan bilişsel yahut psikolojik birtakım ön yargılar sebebiyle o markanın tercih edilmesi ve bu durumun rakipler aleyhine haksız bir dezavantaj yaratması gerekir.[1196] Örneğin; siyah rengin kullanıldığı ürünü olduğundan küçük göstermesi ve hemen hemen her tekne rengi ile uyumlu olması sebepleriyle tekne motorlarında kullanılmak istenen siyah renk haklı olarak estetik açıdan işlevsel bulunmuştur[1197].

Kanaatimizce somut olayda ayakkabı tabanında kullanılan kırmızı renk marka sahibi ile bütünleştiğinden ilgili çevre nezdinde doğrudan köken gösteren bir işaret olarak algılanmaktadır. Kaldı ki, ilgili kararda 2012 sonbaharı itibariyle, Benelüks ülkelerinde yüksek topuklu ayakkabı kullanan tüketicilerin önemli bir oranının kırmızı tabanlı bu ayakkabıların Christian Louboutin'a ait olduklarını ayırt edebildikleri de ayrıca ifade edilmiştir[1198]. Bu durumda, marka sahibinin kullanmış olduğu işaret ürüne estetik çekicilik katmaktan ziyade köken gösterme işlevine hizmet etmektedir. Nitekim yalnızca estetik olarak çekici dahi olsa, rakiplerin kullanabilecekleri oldukça fazla sayıda renk tonu olduğundan ve yine rakiplerin renkleri ayakkabının farklı yerlerine konumlandırma alternatifleri bulunduğundan ve en önemlisi de kırmızı tabanlı ayakkabının ilgili çevre nezdinde tercih edilmesine sebep olan herhangi bir bilişsel yahut psikolojik bir ön yargı mevcut olmadığından dava konusu işaretin kullanımının

[1195] Konuya ilişkin tartışmalar için bkz. **GOMMERS/DE PAUW/MARIANO,** White Flag, s. 910 vd.
[1196] Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Üçüncü Bölüm, I. B. 3. c. *"ABD Hukukunda Renk Markaları Açısından İşlevsellik Engelleri"* başlığı altındaki açıklamalar.
[1197] Brunswick Corp. v. British Seagull LTD, 35 F.3d 1527 (Fed. Cir. 1994), https://casetext.com/.
[1198] Louboutin v. Van Haren Kararı, para. 15.

piyasadaki rekabete zarar vermediği dolayısıyla da ilgili tescil engeli kapsamında değerlendirilemeyeceği kanaatindeyiz.

3. ABD'de Görülen *Christian Loubotuin v. Yves Saint Laurent* Davası

Christian Louboutin *"ayakkabıda yer alan lake kırmızı taban"* şeklinde tanımladığı markasını 2008 yılında USPTO nezdinde tescil ettirmiştir[1199]. Söz konusu marka, ABD'de de uzun yıllardır kullanılan ve birçok kişi tarafından tanınan bir marka haline gelmiştir. Zira ilgili çevre kırmızı tabanlı ayakkabı ile Louboutin arasında marka hukuku açısından gerekli olan bağı rahatlıkla kurabilmektedir.

2011 yılında Yves Saint Laurent'in de piyasaya sürdüğü ayakkabıların bazılarının kırmızı tabanlı olması üzerine, Christian Louboutin (davacı) tarafından söz konusu firmaya karşı ihlal davası açılmış ve konu ABD Güney New York Bölge Mahkemesi tarafından incelenmiştir. Yves Saint Laurent (davalı) yapmış olduğu savunmada, 1970'lerden beri benzer ayakkabılar üretmekte olduğunu, ayrıca kırmızı rengi yalnızca ayakkabının tabanında değil, ayakkabının üstü de dahil olmak üzere tüm yüzeyinde kullanmakta olduğunu ve yine bu rengin yanı sıra, tamamen mavi yahut tamamen sarı renkte ayakkabılar da üretip sattığını iddia etmiştir. Davalı taraf ayrıca, davacının tescilli markasının ayırt edici niteliğe sahip olmadığı ve estetik açıdan işlevsel olduğu gerekçesiyle hükümsüz kılınması gerektiğini de öne sürmüştür. Mahkeme, *Qualitex* kararına[1200] atıfta bulunarak dava konusu markayı soyut renk markası olarak ele almış ve her ne kadar soyut renklerin belli koşullar altında marka olarak tescil edilebileceklerini kabul etse de moda sektöründe kullanılan soyut renklerin ise doğrudan estetik açıdan işlevsel olduklarını, dolayısıyla da bu sektörde soyut renklerin marka olarak tescil edilmelerinin mümkün olmadığını belirtmiştir. Mahkemeye göre, ayakkabı tabanında kullanılan renk, ayakkabıyı estetik açıdan oldukça çekici kıldığından tüketiciler tarafından tercih edilmesine sebep olmaktadır. Diğer bir ifadeyle, ayakkabı tabanında kullanılan renk köken gösterme işlevi görmemekte, çekici olduğu gerekçesiyle tüketiciler tarafından tercih edilmektedir. Mahkeme ayrıca, kırmızı tabanlı ayakkabı kullanımının üretim maliyetini etkilediğini de ifade etmiştir. Mahkemeye göre her ne kadar işlevselliğin mevcudiyeti için kullanılan işaretin maliyeti düşürmesi beklense de somut olayda kırmızı taban kullanımı ayakkabının üretim maliyetini

[1199] Tescil no: 3361597.

[1200] Karara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Üçüncü Bölüm, I. B. 3. a. (2) *"Qualitex Kararı"* başlığı altındaki açıklamalar.

arttırmış, böylelikle ayakkabı daha ayrıcalıklı hale gelmiş ve ayakkabının satış fiyatı da artmıştır; fakat bu durum davanın tarafları gibi yüksek seviyedeki moda tasarımcılarının ürünlerini hitap ettikleri tüketici çevresi nezdinde daha çekici hale getirmektedir. Mahkeme bu durumun da işlevselliğin bir göstergesi olduğunu belirtmiştir[1201].[1202]

Bunun üzerine Christian Louboutin kararı temyiz etmiş ve konu ABD İkinci Temyiz Mahkemesi'nin önüne gelmiştir. Temyiz Mahkemesi de konuyu *Qualitex* kararına atıfta bulunarak soyut renk markası olarak ele almış; fakat kararda işlevsellik doktrinine dayanmamıştır. Mahkeme, soyut renklerin doğrudan işlevsel oldukları gerekçesiyle moda sektöründe marka olarak tescil edilemeyecekleri düşüncesine katılmamış ve *Qualitex* kararı gereği, işlevselliğin tespitinin her somut olaya göre ayrı ayrı yapılması gerektiğini belirtmiştir. Mahkeme konuyu tamamen ayırt edicilik üzerinden ele almış ve davacının markasının belirli koşullar altında kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olduğunu ifade etmiştir. Zira davacının markası, ayakkabı tabanında kullanılan kırmızı renge ilişkindir ve mahkeme bu rengin ancak ayakkabının geri kalan kısmı ile kontrast oluşturduğu durumlarda ayırt edicilik kazanmış olduğunu kabul etmiştir. Buna göre, ayakkabının yalnızca tabanı değil, her tarafının kırmızı olması halinde, bu durum davacının markasına yönelik bir ihlal teşkil etmeyecektir. Dolayısıyla mahkemeye göre, davalı tarafın içerisinde renk kontrastı barındırmayan, tek renkten oluşan ayakkabısı davacının marka hakkını ihlal etmemektedir.[1203]

Doktrinde birtakım yazarlar Bölge Mahkemesi'nin *Qualitex* kararını yanlış yorumladığını; dolayısıyla da işlevselliğe ilişkin doğru çıkarımlar yapmamış olduğunu öne sürerken[1204], birtakım yazarlar ise moda sektöründe kullanılan soyut renklerin doğrudan işlevsel nitelik taşıdıkları ve dolayısıyla marka olarak tescil edilmemeleri gerektiği düşüncesine katılmıştır. Nitekim bazılarna göre, Louboutin'in markası güçlü bir köken gösterme işlevi görmekte ve köken ayırt etme hususunda *"Louboutin"* sözcüğünden daha etkilidir. Dolayısıyla, köken ayırt etme işlevi bu denli güçlü olan bir markanın soyut renkten oluşması sebebiyle moda sektöründe tescil edilemeyeceğini

---

[1201] Zira ABD hukukunda, bir ürün özelliği ürünün kullanımı veya amacı için esaslı ise veya bu özelliğin kullanımı ürünün maliyetini veya kalitesini etkiliyor ise işlevsel sayılmaktadır. Bkz. Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 U.S. 23, 121 S. Ct. 1255 (2001).

[1202] Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Inc., 778 F. Supp. 2d 445 (S.D.N.Y. 2011), https://casetext.com/.

[1203] Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holding, Inc., 709 F.3d 140 (2d Cir. 2013), https://casetext.com/.

[1204] **GOMMERS/DE PAUW,** Red Sole Diaries, s. 266 vd.; **GORMAN, Danielle E.;** "Protecting Single Color Trademarks in Fashion After Louboutin", Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, Y. 2012, Vol. 30, s. 371 vd.

söylemek marka ile korunmak istenen menfaatlere de aykırılık teşkil edecektir. Ayrıca moda sektöründe renk unsuru kullanan birçok farklı marka hakkı sahibi de bulunmaktadır, aksi durumun kabul edilmesi halinde bu kişilerin hakları da tehlikeye düşecektir.[1205] Aksi görüşü savunanlara göre ise, renkler tıpkı ressamlar açısından olduğu gibi, modacıların tasarımlarını yaratırken kullanabilecekleri ve kendilerini ifade edebilecekleri en önemli araçlardan biridir. Hatta moda tasarımları, kesimleri, renkleri ve kumaşları ile tanımlanmaktadır. Dolayısıyla, bu üç özellik üzerinde tek bir tasarımcıya tekel hakkı tanınırsa, rakip tasarımcıların tasarım yaratma olanaklarının oldukça kısıtlanacağı ifade edilmiştir.[1206]

Kanaatimizce, rekabete olan etkileri göz önünde bulundurulmadan soyut renklerin doğrudan moda sektöründe işlevsel oldukları gerekçesiyle marka olarak kullanılamayacağını kabul etmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Zira işlevselliğin tespiti her somut olaya göre ayrı ayrı yapılmalıdır. Kaldı ki, somut olayda davacı tarafın markası zaman içinde güçlü bir ayırt edici nitelik de kazanmıştır, bu husus mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Lakin, Louboutin tarafından ayakkabı tabanında kullanılan kırmızı renk yalnızca soyut renk markası olarak ele alınmamalıdır, nitekim burada sadece renk unsuru bulunmamakta, rengin üretilen tüm ayakkabılarda aynı yerde, aynı şekilde kullanıldığı unutulmamalıdır. Dolayısıyla, burada tek başına bir renkten oluşan bir işaretten değil, bir pozisyon markasının mevcudiyetinden söz edilmeli ve konu bu şekilde ele alınmalıdır. Pozisyon markaları açısından bakıldığında da marka hakkı sahibinin kırmızı rengi ayakkabının yalnızca tabanında kullandığını belirtmiş olduğu, ayakkabının kalan kısmının rengine ilişkin bir açıklamada bulunmadığı görüldüğünden, markaya konu kırmızı rengin yalnızca ayakkabının geri kalan rengi ile kontrast oluşturduğu durumlarda korunabileceğini söylemek de mesnetsiz olacaktır. Ayrıca, ilgili markanın kullanımı rakipler açısından haksız bir dezavantaj yaratmamaktadır, yine yalnızca çekici olduğu gerekçesiyle markanın estetik açıdan işlevsel olduğunu söylemek de işlevsellik doktrininin getiriliş amacına aykırılık teşkil edecektir. Bunun yanı sıra, söz konusu marka kullanım sonucu ayırt edici nitelik de kazanmıştır; dolayısıyla kanaatimizce markanın hükümsüzlüğüne sebep olabilecek herhangi bir husus bulunmamaktadır.

[1205] **GORMAN,** s. 371, 388.
[1206] **GUEHENNO,** s. 240 vd.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GÖRSEL OLARAK ALGILANAMAYAN GELENEKSEL OLMAYAN MARKALARIN BAŞLICA TÜRLERİ

Görsel olarak algılanamayan geleneksel olmayan marka türlerinin tescili açısından ortaya çıkan en büyük engel bunların sicilde gösterimi hususunda yaşanmaktadır. Zira her ne kadar hem AB hem de Türk hukuku açısından sicilde gösterimin yalnızca çizimle gerçekleştirilebileceği kuralı kaldırılmış olsa da sicilde gösterim açısından hala *Sieckmann* kararında belirlenen kriterlerin aranıyor olması bu marka türlerinin sicilde gösterimini oldukça zorlaştırmaktadır. Nitekim işaretin sicilde gösteriminin açık, kesin, müstakil, kolay erişilebilir, anlaşılabilir, zaman içinde bozulmaz (değişmez) ve objektif olması gerekmektedir. Burada özellikle koku ve tat markalarının belirtilen bu kriterleri sağlaması oldukça güçtür, zira uygulamada da bu marka türlerinin sicilde gösterimlerinin mevcut teknoloji ile sağlanamayacağı kabul edilmektedir. Lakin teknolojinin ilerlemesiyle birlikte yakın bir gelecekte bu marka türlerinin sicilde gösterimlerinin de sağlanabileceği kanaatindeyiz. Görsel olarak algılanamayan geleneksel olmayan marka türlerinin tescil edilebilmeleri için tıpkı diğer marka türlerinde olduğu gibi ayırt edici niteliğe de sahip olmaları gerekir, bunun tespiti de geleneksel marka türleri kadar kolay olmamaktadır.

I. Ses Markaları

A. Genel Olarak Ses Markaları

Sesler; sözcük, resim, harf, üç boyutlu şekil yahut da renkler gibi görsel olarak algılanabilen işaretlerden değildir. Sesler, kulağa hitap eden, kulak aracılığıyla algılanabilen işaretlerdir. Sesin tanımına bakıldığı takdirde, sesin nesnelerin titreşiminden meydana gelen ve hava, su gibi uygun bir ortam içerisinde bir yerden başka bir yere, sıkışma ve genleşmeler şeklinde ilerleyen bir dalga olduğu ifade edilmektedir[1207]. Sesler işitme yolu ile algılanmaktadır. İşitme iletişim açısından oldukça önemli bir yere sahiptir, zira işitme sosyal iletişimler ve bilgi iletimi açısından merkezi bir noktadır. Bu husus, insanoğlunun müziğe olan ilgisi ile de

[1207] **KARASU,** Ses Markaları, s. 31.

kanıtlanmıştır[1208]. Nitekim müzik insanlar üzerinde bıraktığı etki sebebiyle duyguların dili olarak kabul edilmektedir. Müzik tıpkı dilin yaptığı gibi deneyimleri sembolize etmekten ziyade taklit eder, yükselen ve alçalan içsel duyguları kopyalayarak açığa çıkarır[1209]. Bu sebeple, müzik (yahut sesler) bir malın veya hizmetin ayırt edilmesi hususunda oldukça etkili ve akılda kalıcı bir araç olarak kullanılabilmektedir. Gerçekten de ticari hayatta birçok firma kendi mal veya hizmetlerini tanıtmak amacıyla yalnızca kendilerine özgü birtakım sesleri kullanmaktadır.

Sesler bazı durumlarda, diğer marka türlerinden daha avantajlı konuma sahip olabilirler. Zira bu işaretlerin görsel olarak algılanmasına ihtiyaç yoktur, diğer bir ifadeyle görsel olarak algılanabilen işaretlerde kişilerin bu işaretlere bakmaları, görmeleri zorunludur. Lakin seslerin algılanması işitme yolu ile gerçekleştiğinden diğer işaretlerden daha hızlı algılanırlar. Yine bunun yanı sıra, kişiler isteseler de istemeseler de sesleri işitip algılayabilirler, nitekim bir kişi istemese dahi bir sesi duyar ve bu sese aşina olabilir. Zira insan kulağı her zaman açıktır ve gelen her türlü sesi algılayabilir. Buna karşılık, kişi görmek istemediği bir işarete bakmamak suretiyle işareti algılamayabilir.[1210] Diğer bir ifadeyle, bir ses dinleyicinin herhangi bir eylemine gerek olmadan tüketiciye ulaşabilmektedir. Nitekim teşebbüsler de tüketicilerle bağlantı kurmada yeni mekanizmalara başvurmaktadır, sesler de bu noktada tüketicilerin farklı bir duyusuna hitap ederek gizli bir ikna edici araç rolü üstlenmekte ve oldukça akılda kalıcı olmaları sayesinde de teşebbüsle tüketici arasında güçlü bağlar kurabilmektedir.[1211] Gerçekten de örneğin; bir markanın dünya çapında yapılacak olan tanıtımında bir sesin kullanılmış olması halinde, tüketiciler ürünün pazarlandığı ülkenin dilini bilmeseler dahi ürünü tanımakta zorluk çekmezler. Benzer şekilde, okuma yazma

---

[1208] Zira müzik bazı hastalıkların tedavisinde dahi kullanılmaktadır. Örneğin; parkinson hastalığının tedavisinde müzik etkili bir yöntem olarak kullanılmaktadır.

[1209] **MCGRATH, Jacey K.;** "The New Breed of Trade Marks: Sounds, Smells and Tastes", Victoria University of Wellington Law Review, Y. 2001, Vol. 32, No. 1, s. 287.

[1210] **KARASU,** Ses Markaları, s. 32, 33; **KARADENİZLİ,** s. 78, 79.

[1211] **KING, Anna L./CURRAN, Luke S.;** "The Hidden Persuader: Sound Marks As Sonic Indicators of Source", Landslide, Y. 2017, Vol. 10, No. 1, s. 41. Buna karşılık, teşebbüsler tarafından kullanılan bazı seslerin ise çoğunluk tarafından bilinmesine karşılık, tüketicilerin bu sesin hangi teşebbüse ait olduğunu bilemeyebilecekleri de belirtilmiştir. Örneğin, dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Microsoft'un ses markası açısından bu durumun yaşandığı ifade edilmiştir. Buna göre, dünyada birçok kişinin Microsoft'a ait Windows işletim sistemini kullanmasına karşılık, bu kullanıcıların oldukça düşük bir yüzdesinin sistem başlatıldığında çıkan sesi Microsoft ve ürünleriyle ilişkilendirildiği ortaya çıkmıştır. Zira milyonlarca kişi tarafından kullanılan işletim sisteminden çıkan bu sesin, tarihin en güçlü ses markalarından biri olma potansiyeline sahip iken, Microsoft şirketinin bu sesi yalnızca tek bir bilgisayar yazılımında ve internet içeriğinde kullanmak üzere tescil ettirmiş olduğu ve diğer ürünlerinde kullanmada başarısız olduğu ifade edilmiştir. **PISARSKY, Nick;** "PoTAYto-PoTAHto-Let's Call The Whole Thing Off: Trademark Protection of Product Sounds", Connecticut Law Review, Y. 2008, Vol. 40, No. 3, s. 802, 803.

oranının düşük olduğu yerlerde ses markalarının kullanımı, sözcük markalarına oranla yine daha fazla avantaj sağlamaktadır.[1212]

Ses markaları insan kulağıyla algılanabilen ve tamamen ses yoluyla, mal veya hizmetler için ayırt edici nitelikte olup ilgili çevre nezdinde ilgili mal yahut hizmete ilişkin çağrışım yaratabilen markalardır. İnsan kulağıyla algılanabildikleri için ses markaları ile sözcük markaları arasında da bir paralellik bulunduğu, nitekim sözcüklerin de okunarak ses etkisi yarattıkları ifade edilmiştir.[1213] Lakin seslerin ilgili çevre nezdinde marka olarak algılanması sözcüklere nazaran daha zor olabilmektedir. Nitekim zorluğun derecesi sektörler açısından da farklılık göstermektedir. Zira televizyon yayın hizmetleri, medya hizmetleri ve bilgisayar yazılım hizmetlerinde kullanılan sesler ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak daha rahat algılanabilirken, diğer sektörlerde bu şekilde algılanmayabilmektedir.[1214]

Ses markaları yalnızca nota ile ifade edilebilen müzikal türde seslerden oluşmamaktadır. Zira; seslendirilen bir slogan ya da herhangi bir ses yahut da doğada meydana gelen bir ses (Metro-Goldwyn-Mayer'in aslan kükremesi, bebek gülmesi, gök gürültüsü, yağmur, cızırtı sesi gibi) ya da doğada hiç bulunmayan; fakat bilgisayar ortamında yaratılan sesler de ses markası olarak kullanılabilir. Bunun yanı sıra, ses markalarının müzikal bir melodiden (Nokia'nın telefon sesi, Aygaz'ın melodisi gibi) oluşmaları da mümkündür. Özellikle, radyo ve televizyon programlarının jingle'ları bu şekildedir.[1215] Dolayısıyla, doktrinde ses markaları; melodik ses markaları ve melodik olmayan ses markaları olmak üzere ikili bir ayrıma tabi tutulur[1216].

B. ABD Hukukunda Ses Markaları

1. Seslerin USPTO Nezdinde Tescili

ABD hukukunda sesler oldukça uzun zamandır marka olarak tescil edilebilmektedir. Nitekim USPTO 1980'lerden bu yana seslerin marka olarak tesciline

---

[1212] **KARASU,** Ses Markaları, s. 32, 33; **KARADENİZLİ,** s. 78, 79. Gerçekten de günümüzde birçok büyük firma ses markalarından faydalanmaktadır. Örneğin; *"Nokia tune"* olarak bilinen melodiyi duyan bir tüketici, herhangi bir görsel unsur olmadan bunun Nokia'ya ait olduğunu ayırt edebilir. Yine aynı şekilde ülkemizde Turkcell tarafından kullanılan *"Turkcell'le bağlan hayata"* sloganıyla birlikte çalınan kısa melodi ve Yapı Kredi Bankası'nın reklamlarında kullandığı *"vadaaaaa"* sesi hemen hemen tüm tüketiciler nezdinde ayırt edilebilmektedir. **KARADENİZLİ,** s. 79.

[1213] **EROĞLU,** s. 113.

[1214] **BENTLY/SHERMAN/GANGJEE/JOHNSON,** s. 994.

[1215] **EROĞLU,** s. 113; **ASLANER, Nuran;** "Ses Markalar", Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Y. 2008, S. 15, s. 601.

[1216] **ASLANER,** Ses Markaları, s. 601; **AYHAN/ÇAĞLAR/YILDIZ/İMİRLİOĞLU,** s. 33.

izin vermektedir[1217]. ABD hukukunda, sesler, kokular gibi görsel olarak algılanamayan işaretlerin tescil başvurularında, başvuru sahibinin bir çizim sunması gerekli değildir. Burada özellikle aranan koşul, görsel olarak algılanamayan markalara ilişkin başvurularda, başvuru sahibinin markaya ilişkin ayrıntılı bir tarif sunmasıdır[1218]. Tarifin ne şekilde olması gerektiğine ilişkin bir açıklık yoktur, bu sebeple, sese ilişkin tarif notalarla, onomatope[1219] yoluyla yahut da basit cümleler ile yapılabilecektir[1220]. Burada da hangi işaret için marka başvurusu yapılıyorsa, başvuruda o işaret türü seçilmelidir. Yine başvuru sahibi, ses markası için başvuru yapıyorsa, işaretin görsel olarak algılanamayan bir işaret olduğunu da açıkça belirtmelidir. Ses markalarında, başvuru sahibinin tescil ettirmek istediği sesin dijital ortamda çoğaltılmış bir kopyasını da başvuru ile birlikte sunması gerekir. Sunulacak olan bu kopya, sesin doğrudan kendisini içermelidir, zira ancak bu şekilde tescil edilmek istenen işaret tanımlanmış olacaktır. Sunulacak olan bu kopyanın wav, wmv, wma, mp3, mpg, veya avi formatında bir elektronik dosyada olması gerektiği ve boyutunun da 5 MB'yi geçmemesi gerektiği ifade edilmiştir.[1221]

Elektronik ortamda yapılmayan başvurular açısından ise, seslerin çoğaltımı CD'ler, DVD'ler, videokasetler yahut da ses bantları aracılığı ile yapılabilmekte, lakin

---

[1217] Örneğin; MGM firması tarafından kullanılan kükreyen aslan sesi 1395550 tescil numarası ile 03.06.1986 yılından bu yana tescillidir. **ARDEN,** s. 13.

[1218] Lakin, görsel olarak algılanamayan işaretler için yapılacak marka başvurularında grafikle (çizimle) gösterimin aranmaması, buna karşılık tescil edilecek işarete ilişkin detaylı bir tarifin sunulması gerektiğine ilişkin koşul doktrinde birtakım eleştirilere maruz kalmıştır. Nitekim, bazı seslerin, örneğin; Harley Davidson firmasına ait motor sesi gibi, tarifinin mümkün olmadığı, bu sebeple de markanın koruma kapsamının hiçbir surette kesin olarak belirlenemeyeceği ifade edilmiştir. Gerçekten de nota ile ifade edilemeyen bu sesler, farklı yollarla, hatta genellikle yazılı açıklamalar ile tarif edilmektedir. Burada marka araştırması yapacak olan kişilerin, tescil edilmiş ses markalarının koruma kapsamını tam olarak belirlemeleri, hatta marka hakkı sahibinin kendisinin dahi bunu net olarak belirlemesinin mümkün olmayacağı ifade edilmiştir. Bu sebeple, mahkemelerin doğru bir şekilde benzerlik araştırması da yapamayacağı ve bu durumun ilgili çevre nezdinde karıştırılma ihtimaline yol açacağı da ayrıca belirtilmiştir. Yazar bu sebeple grafikle gösterim koşulunun marka hakkının sınırlarını daha belirgin ve kesin olarak ortaya koyduğunu ifade etmiştir. Eleştiriler için bkz. **PISARSKY,** s. 828 vd. Benzer yönde bir görüş de ses markalarının sicilde gösteriminin bu markalara yönelik ihlal tespiti açısından önemli olduğunu vurgulamıştır. Buna göre karıştırılma ihtimali iki farklı ses markası arasında meydana gelebileceği gibi, görsel olarak algılanabilen bir marka ile ses markası arasında da meydana gelebilecektir. Örneğin; bir firma belirli bir kuş sesini hizmet markası olarak kullanırken rakip bir firma aynı kuşun ismini ve görüntüsünü benzer hizmetler açısından marka olarak kullanmak isterse karıştırılma ihtimali meydana gelebilecektir. Bunun önlenebilmesi açısından da ses markalarının açık ve net şekilde sicilde gösterimlerinin sağlanması oldukça önem taşımaktadır. **MADI, Ramzi;** "Colour and Sound Marks: A Brief Overview of Civil Protection in Light of Jordanian Legislation", Arab Law Quarterly, Y. 2010, Vol. 24, No. 1, s. 55.

[1219] Onomatope doğal seslere ve gürültülere benzetilerek oluşturulan sözcüklere verilen addır; örneğin, su sesi için şarıltı, köpek sesi için havlama gibi. **OKUTAN NILSSON,** s. 589, dn. 33.

[1220] **MCCORMICK, Kevin K.;** "'Ding' You Are Now Free To Register That Sound", TMR, Vol. 96, No. 5, s. 1106.

[1221] TMEP, § 807.09, July 2022.

sunulacak olan bu ses kopyalarının başvuruya konu işaretin sicilde gösterimi için sunulmuş olduğunun da mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Başvuruya konu işaret hem görsel hem de görsel olarak algılanamayan unsurlar içeriyorsa, başvuru sahibi görsel unsura/unsurlara ilişkin bir çizim sunmalı ve *"işaretin açıklaması"* kısmına görsel olmayan unsura/unsurlara ilişkin bir açıklama eklemelidir.[1222]

Yukarıda da belirtildiği gibi, görsel olarak algılanamayan marka başvurularında, başvuru sahibinin markaya ilişkin ayrıntılı bir tarif sunması da beklenmektedir. Eğer nota ile gösterilebilen bir ses tescil edilmek isteniyorsa, bu sese ilişkin notalar da sunulmalıdır[1223]. Başvrunun yapılmasının ardından başvuru, ilgili uzman tarafından incelenir ve gerekli bilgi ve belgelerde eksiklik görülürse, başvuru sahibinden ek belgeler yahut örnekler istenebilecektir.

Başvuru sahibi ayrıca kullanıma dayalı bir başvuru yapıyorsa tescil ettirmek istediği markayı ticari hayatta ne şekilde kullandığını gösteren bir numune de sunmalıdır. Burada tescil ettirmek istediği sesin ilgili mal veya hizmetlerle bağlantılı olarak fiilen ne şekilde kullanıldığını ve yine bu sesin söz konusu mal veya hizmetleri diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt edebilme fonksiyonunu yerine getirebildiğini gösterebilmek adına ses içeriğinin yeterli bir bölümü numune olarak sunulacaktır. Buna karşılık başvuru sahibi henüz markasını ticarette kullanmaya başlamamış; fakat ileride kullanma niyeti ile başvuru yapacaksa bu durumda, numuneyi başvuru sırasında sunmak zorunda değildir. Ancak marka tescil edilmeden önce başvuru sahibi, bu markanın ilgili mallar ya da hizmetler üzerinde veya bunlarla bağlantılı olarak ticarette yahut da hizmetlerin satışında veya reklamlarında kullanıldığını gösteren, tescil ettirmek istediği her sınıf için ayrı bir numune sunmalıdır.[1224]

Yabancı ülkede tescilli bir ses markasına dayanılarak yapılacak olan başvuralarda da yine çizimle gösterim koşulu aranmamaktadır. Hatta yabancı ülkede tescil edilmiş olan ses markasının, ilgili ülkede nota yahut farklı bir yol (sonogram gibi) ile çizimle gösterimi sağlanmış olsa dahi, ABD'de yapılacak olan başvurunun yine bu çizimi içermesi gerekmemektedir. Lakin burada başvuru sahibinin sese ilişkin yine ayrıntılı bir tarif sunması ve bu tarifin de yabancı ülkede tescil edilmiş olan markanın o

[1222] TMEP, § 807.09, July 2022.
[1223] TMEP, § 807.09, July 2022.
[1224] TMEP, § 904, July 2022.

ülkedeki çizimle gösterimi, tarifi ve dijital ortamda kaydedilmiş örneği ile büyük ölçüde uyumlu olması gerekir.[1225]

2. Sesler Açısından Ayırt Edicilik ve İşlevsel Nitelikte Olmama Koşulu

ABD hukukunda sesler ayırt edici niteliğe sahip oldukları sürece esas sicile tescil edilebileceklerdir. Bunun için de ilgili sesin; keyfi olarak seçilmesi, benzersiz (sıra dışı) olması ve dinleyicinin zihninde ilgili mal veya hizmetin, kaynağın adı bilinmese dahi, belirli bir kaynaktan geldiği algısını yaratması gerekir[1226]. Bu durumda bir sesin marka olarak tescil edilebilmesi için ayırt edici olması, bunun sağlanabilmesi için de dinleyicinin zihninde güçlü bir etki bırakması gerekmektedir.

ABD marka hukukunda, ayırt edicilik ikiye ayrılmaktadır, bunlar; özü itibariyle ayırt edicilik ve ikincil anlam (kullanım sonucu ayırt edici nitelik) kazanılması sonucu elde edilen ayırt ediciliktir. Sesler açısından bakıldığında da benzersiz (sıra dışı) sesler ile, herkes tarafından ortaklaşa kullanılan, diğer bir ifadeyle sıradan sesler arasında bir ayrım yapıldığı görülmektedir. Buna göre, özgün niteliğe sahip sesler özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olabilecekken, sıradan sesler ise ancak ikincil anlam kazanmaları durumunda ayırt edici hale geleceklerdir[1227]. Örneğin; çalar saatlerin çıkardığı alarm sesleri sıradan seslere örnek olarak verilebilecektir.[1228] Yukarıda da belirtildiği gibi, benzersiz, özgün nitelikte olan seslerin özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olabilecekleri kabul edilmektedir. Lakin bu durum nadiren gerçekleşmekte olup seslerin hangi koşullar altında özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olabileceklerine ilişkin kesin olarak benimsenmiş kriterler de bulunmamaktadır. Dolayısıyla, sesler çoğunlukla ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılandıklarına ilişkin ispatın sunulması halinde esas sicile tescil edilebilmektedirler[1229].

ABD hukukunda da tıpkı AB ve Türk hukukunda olduğu gibi, seslerin marka olarak tescil edilebilmeleri için işlevsel niteliğe de sahip olmamaları gerekir. Seslerin işlevselliğine ilişkin tespitte de diğer işaret türleri ile aynı kriterler uygulanmaktadır. Seslerin işlevselliğinin tespitinde göz önünde bulundurulacak kriterlerin neler olduğu USPTO tarafından yakın tarihte verilmiş olan *Sutro* kararında belirtilmiştir. Kararda, gözlük üreticisi olan başvuru sahibi Sutro Product Development, Inc. firması

[1225] TMEP, § 1011.04, July 2022.
[1226] In re Vertex Grp. LLC, 89 USPQ2d 1694, 1700 (TTAB 2009), https://tmep.uspto.gov/.
[1227] In Re General Electric Broadcasting Co. 199 USPQ 560, 562, 563 (TTAB 1978), https://tmep.uspto.gov/.
[1228] TMEP, § 1202.15, July 2022.
[1229] **KING, Anna L./CURRAN, Luke S.,** s. 41.

gözlüklerinde kullanmak üzere *"düzenli aralıklarla tekrar edilen üç klik sesi"* şeklinde tarif etmiş olduğu sesi marka olarak tescil ettirmek üzere başvuruda bulunmuştur. Tescil ettirilmek istenen ses gözlüğün açılması sırasında, metal bağlantı parçalarının birbirleriyle birleşmesi sonucu ortaya çıkan sestir. Kurul, ilgili sesin işlevsel olup olmadığına yönelik tespitte bulunmuş ve bu tespitte de *Morton-Norwich* kararında[1230] belirlenen kriterlerden yola çıkmıştır. Buna göre, Kurul ilk olarak ilgili sese ilişkin daha önceki tarihte elde edilmiş olan bir patent hakkının mevcut olup olmadığını dikkate almış ve bu sese ilişkin daha önceki tarihte başvurusu yapılmış yahut da elde edilmiş bir patent hakkının bulunmadığı sonucuna varmıştır. Kurul daha sonrasında ise, işarete yönelik yapılan tanıtımları incelemiş ve tescil edilmek istenen sesten fayda sağlanacağına ilişkin bir tanıtımın/reklamın yapılmamış olduğunu tespit etmiştir. Üçüncü olarak ise, tescil edilmek istenen sese yönelik alternatif seslerin bulunup bulunmadığı incelemeye tabi tutulmuştur. Kurul'a göre, alternatif seslerin mevcudiyeti işlevselliğin tespiti açısından önemli bir kriter olmakla beraber, bu husus tek başına belirleyici olmayacaktır. Nitekim rakiplerin kullanabileceği alternatif sesler bulunsa dahi, marka olarak tescil edilmek istenen sesin işlevsel olarak nitelendirilebilmesi mümkündür. Somut olayda da tescil edilmek istenen sese ilişkin alternatif seslerin mevcut olduğu, rakiplerin ilgili ürünlerde kullanmak üzere farklı sesleri de kullanabilecekleri ayrıca belirtilmiştir. Bunun yanı sıra Kurul, gözlük menteşelerinin de ses çıkarmayacak şekilde tasarlanmalarının mümkün olduğunu, tescil edilmek istenen *"klik"* sesi olmadan da menteşelerin tüm işlevleri yerine getirebileceklerini ifade etmiştir. Zira tescil edilmek istenen sesin menteşelerin hareketine, diğer bir ifadeyle işlevlerini yerine getirmelerine herhangi bir katkısı bulunmamaktadır. Kurul bu sebeplerle, ilgili markanın ek sicilde tescil işlemlerinin devamına hükmetmiştir.[1231] Görüldüğü gibi ABD hukukunda, ses markalarının işlevsellik değerlendirmeleri de diğer marka türleri ile aynı şekilde yapılmaktadır, burada özellikle *Morton-Norwich* kararında belirtilen kriterlerin tespit açısından dikkate alınmakta olduğu söylenebilecektir.

[1230] Karara ilişkin bilgi için bkz. İkinci Bölüm, II. A. 1. *"Faydacı/Teknik İşlevsellik"* başlığı altındaki açıklamalar.

[1231] Sutro Product Development, Inc., No. 77418246 (TTAB 2013). Karara ilişkin bilgi için bkz. **ÜNSAL, Önder Erol;** "Ses Markalarının İşlevsel Niteliğinin Belirlenmesine İlişkin Değerlendirme İlkeleri-USPTO Temyiz Kurulu 'SUTRO' Kararı", 01.11.2013, (https://iprgezgini.org/2013/11/01/ses-markalarinin-islevsel-niteliginin-belirlenmesine-iliskin-degerlendirme-ilkeleri-uspto-temyiz-kurulu-sutro-karari/), E. T.: 09.03.2022.

3. ABD Hukukunda Ses Markalarına İlişkin Önem Arz Eden Uygulama Örnekleri

a. *General Electric Broadcasting Company* Kararı

General Electric firması gemi çan saati (ship's bell clock) sesini radyo yayın hizmetlerinde kullanmak üzere hizmet markası olarak tescil ettirmek üzere başvuruda bulunmuştur. Başvuru sahibi, sese ilişkin ayrıntılı bir tarifin yanı sıra, başvurusu ile birlikte bir ses kaydı örneği de sunmuştur. Başvuruyu inceleyen uzman, tescil edilmek istenen sesin, marka olabilecek bir işaret oluşturmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddetmiştir.

Bunun üzerine başvuru sahibi, USPTO Temyiz Kurulu'na itirazda bulunmuştur. Temyiz Kurulu, konuya ilişkin birtakım çıkarımlarda bulunmuştur. Buna göre Kurul öncelikle ses markalarının tescili açısından grafikle (çizimle) gösterim koşulunun gerekli olmadığını belirtmiştir. Bunun dışında Kurul seslerin ancak, dinleyicinin zihninde ses ile hizmet arasında bir çağrışım oluşturacak şekilde kullanılmaları halinde marka olarak tescil edilebileceklerini ifade etmiştir. Bunun yanı sıra Kurul'a göre bir sesin ilgili mal yahut hizmet ile çağrışım yapabilmesi tamamen dinleyicinin duyusal algısına bağlıdır, bu durumda ses özü itibariyle o kadar farklı ve ayırt edici olmalıdır ki, dinleyiciler bu sesi duydukları anda bunu belirli bir mal veya hizmet ile ilişkilendirebilmelidirler. Dolayısıyla, herkes tarafından ortaklaşa kullanılan sesler ile, sıra dışı, benzersiz olan sesler arasında bir ayrım yapmak gerekmektedir. Lakin bu durum, herkes tarafından ortaklaşa kullanılan, diğer bir ifadeyle sıradan seslerin kullanıldıkları mal veya hizmetler açısından hiçbir surette marka işlevi göremeyecekleri anlamına da gelmemektedir. Kurul, keyfi olarak seçilen, sıra dışı seslerin esas sicile tescil edilmelerinin mümkün olduğunu; fakat buna karşılık sıradan seslerin ise ancak ilgili çevre tarafından köken gösteren bir işaret olarak algılandıklarına dair deliller sunulduğu takdirde esas sicile tescil edilebileceklerini belirtmiştir. Dolayısıyla, herkes tarafından kullanılan, sıradan sesler ancak ikincil anlam kazanmaları halinde esas sicile marka olarak tescil edilebileceklerdir. Kurul'a göre, başvuru sahibinin tescil ettirmek istediği ses, sıradan bir gemi çan saati sesidir ve tescil edilmek istenen hizmetler açısından marka işlevi görmemektedir. Dolayısıyla, burada tescil edilmek istenen sesin yine kullanıldığı hizmetler bakımından dinleyici nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılandığının ispatı gerekmektedir.[1232]

[1232] General Electric Broadcasting Co., 199 USPQ 560, 562-63 (T.T.A.B. 1978).

Ses markası başvurusuna yönelik olarak verilmiş olan bu karar 1978 yılında verilmiştir. Dolayısıyla söz konusu tarihten bu yana ABD hukukunda ses markalarının ayırt ediciliği hususunda ikili bir ayrıma gidildiğini ve benzersiz (sıra dışı) seslerin özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olabilecekleri kabul edilmişken herkes tarafından kullanılan, sıradan seslerin ancak kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabileceklerini söyleyebiliriz.

b. *Vertex Group LLC* Kararı

Karara konu olayda, Vertex Group firması tarafından çıkarılan ve *"AmberWatch"* olarak adlandırılan ürünün çıkarmış olduğu ses için marka tescil başvurusu yapılmış; fakat bu başvuru USPTO tarafından reddedilmiştir. Bunun üzerine firma karara itiraz etmiş ve başvuru Temyiz Kurulu tarafından incelenmiştir. Vertex Group firmasına ait *"AmberWatch"* adlı ürün hem bir saat özelliği taşımakta hem de çocuklar için kişisel alarm fonksiyonu görmektedir. Zira bu ürün ebeveynlerin çocuklarını kaçırılma gibi birtakım tehlikelerden koruyabilmeleri için tasarlanmıştır. Nitekim söz konusu saat, 115 desibel sinyal yayabilmekte, bu da Vertex Group'un iddiasına göre bir futbol sahası uzaklıklığından dahi duyulabilmektedir. Vertex Group saatin çıkardığı alarm sesi için iki ayrı marka başvurusu yapmıştır. Lakin her iki başvuru da marka işlevi görmedikleri ve işlevsel oldukları gerekçeleriyle başvuruyu inceleyen uzman tarafından reddedilmiştir.

Temyiz Kurulu, başvuruları önce seslerin marka olarak tescil edilip edilemeyeceği açısından değerlendirmiş ve seslerin de marka olabilecek işaretler arasında kabul edildiğini belirtmiştir. Kurul daha sonra, sıradan ve sıra dışı seslere ilişkin ayrıma değinmiş ve herkes tarafından kullanılan, sıradan seslerin marka olarak tescil edilebilmeleri için kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olduklarının ispat edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Sonrasında ise Kurul beklenmedik bir şekilde, renk ve ürün tasarımlarının marka olarak tesciline yönelik son gelişmelere değinmiş ve bu konuda *Qualitex*[1233] ile *Wal-Mart*[1234] kararlarına atıfta bulunmuştur. Bu kararlar gereğince, renklerin ve ürün tasarımlarının marka olarak tescili için bunların kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olduklarının ispatı gerekmektedir. Aynı kuralların sesler açısından uygulanması gerektiğine ilişkin bir karar mevcut değildir; fakat Kurul,

[1233] Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159, 115 S. Ct. 1300 (1995), https://casetext.com/.
[1234] Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 529 U.S. 205, 120 S. Ct. 1339 (2000), https://casetext.com/.

Yüksek Mahkeme'nin renkler ve ürün tasarımları açısından uygulamış olduğu bu kuralın birtakım sesler açısından da uygulanabileceğini ifade etmiştir. Kurul'a göre, ürünlerin olağan çalışmaları sırasında çıkardıkları seslerin marka olarak tescil edilebilmeleri için kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmaları gerekmektedir. Kurul bu kuralın hangi ürünler açısından uygulanacağına ilişkin bir liste de sunmuştur. Buna göre bu kural, çalar saatlerin, sesli alarm veya sinyal içeren cihazların, telefonların çıkarmış oldukları seslere uygulanacaktır[1235].

Kurul tarafından benimsenmiş olan bu kural haklı olarak birtakım eleştirilere maruz kalmıştır. Nitekim kararda bu kuralın hangi gerekçe ile seslere uygulandığı açıklanmamıştır. Gerçekten de ilgili çevre ürün tasarımlarını ilk başta köken gösteren bir işaret olarak algılamaz, bunların daha çok işlevsel yahut dekoratif amaçlı kullanıldıklarını varsayar. Lakin sesler açısından bu durum geçerli değildir, zira sesler çok uzun yıllardır, mal veya hizmetleri diğer mal veya hizmetlerden ayırt edebilmek amacıyla kullanılmaktadır. Tüketiciler de günlük hayatta ve özellikle de reklamlarda ürün tanıtımları için kullanılan seslere oldukça alışkındırlar. Dolayısıyla, seslerin köken gösteren bir işaret olarak algılanması çoğunlukla diğer geleneksel olmayan işaretlere nazaran daha kolaydır. Gerçekten de son yıllarda teknolojide maydana gelen hızlı gelişimler sonucu, tüketiciler birtakım ürünlerin özellikle de cep telefonlarının çalışmaları sırasında çıkardıkları sesleri köken gösteren bir işaret olarak algılama alışkanlığı kazanmışlardır.[1236]

Doktrinde, ürünlerin olağan çalışmaları sırasında çıkardıkları seslerin özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olamayacakları, zira bunlar belirli bir ürünün

---

[1235] Nitekim Temyiz Kurulu benimsemiş olduğu bu kuralı, daha sonra vermiş olduğu *Nextel Communications Inc. v. Motorola Inc.* kararında da uygulamıştır. Nisan 2003'te Motorola firması, cep telefonları ve telsizlerde kullandığı sinyal (chirp) sesini ses markası olarak tescil ettirmek istemiştir. Motorola firması bu sesi ilk olarak 1996 yılında kullandığını idda etmiştir. Nextel firması ise, Motorola'nın ilgili sesi ticarette marka olarak kullanmadığı ve bu sesin özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olmadığı, ayrıca kullanım sonucu da ayırt edici nitelik kazanmadığı gerekçeleriyle söz konusu başvuruya itiraz etmiştir. Her ne kadar Motorola, tescil ettirmek istediği sesin özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olduğunu savunsa da Kurul, *Vertex Group* kararında benimsemiş olduğu kuralı uygulamış ve tescil ettirilmek istenen sesin, cep telefonunun olağan çalışması sırasında çıkan ses olduğunu, diğer bir ifadeyle bu sesin doğası gereği özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olamayacağını belirtmiştir. Kurul'a göre, başvuru sahibi tarafından yaratılan da dahil olmak üzere, cep telefonlarının çıkarmış olduğu sesler, ürünün olağan çalışması sırasında çıkan seslerden olduğundan hiçbir zaman özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olamayacaklar, ancak kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabileceklerdir. Nextel Communications, Inc. v. Motorola, Inc., 91 USPQ2d 1393, 1408 (TTAB 2009), https://tmep.uspto.gov/. USPTO Temyiz Kurulu tarafından verilen benzer bir karar için ayrıca bkz. Powermat, Inc., 105 USPQ2d 1789 (TTAB 2013), https://tmep.uspto.gov/.

[1236] **BUMPUS, Daniel R.;** "BING, BANG, BOOM: An Analysis of in re Vertex Group LLC and the Struggle for Inherent Distinctiveness in Sound Marks During a Product's Normal Course of Operation", Federal Circuit Bar Journal, Y. 2011, Vol. 21, No. 2, s. 268-270.

konfigürasyonundan kaynaklandıklarından bu tip seslerin ürünleri tanımladıkları ifade edilmiştir[1237]. Lakin ürünlerin olağan çalışmaları sırasında çıkarmış oldukları seslerin tümü tanımlayıcı olarak nitelendirilmemelidir. Zira bu tip seslerin tümü ürünlerin konfigürasyonundan kaynaklanmamakta, birtakım sesler üreticiler tarafından ürün yazılımlarına da programlanmaktadır. Bu şekilde programlanmış olan seslerin hepsi ürünlerin karakteristik özelliklerini yansıtmayabilir, nitekim istenildiği takdirde, üretici firma tarafından kullanılan mevcut ses yerine başka bir ses de programlanabilecektir. Ürünlerin olağan çalışmaları esnasında çıkardıkları seslerin tanımlayıcı olup olmadığını tespit ederken sesin ürünün temel, karakteristik özelliklerini yansıtıp yansıtmadığı dikkate alınmalıdır. Örneğin, bir çalar saatin çıkarmış olduğu ses tanımlayıcı nitelikte sayılabilir, zira çalar saatin temel özelliği uyarı fonksiyonuna sahip olmasıdır. Buna karşılık, *Vertex Group* kararında, Kurul, özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olamayacak sesleri sayarken telefonların çıkarmış oldukları sesleri de listeye dahil etmiştir. Zira Kurul tarafından belirtilen liste seslere ilişkin bir liste olmayıp belirli ürünleri işaret eden bir liste niteliğindedir. Burada özellikle de cep telefonlarının çıkardıkları sesleri düşünecek olursak, kuralın uygulama alanını oldukça genişletmiş oluruz. Zira bir cep telefonu çalıştığı esnada; e-posta, düşük pil, alarm, arama, mesaj gibi birçok ses çıkarabilmektedir, bu durumda da bu seslerin tümünün özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olamayacağı söylenecektir ki, bu husus gelişen teknoloji ile birlikte özellikle piyasada yer almak isteyen küçük çaplı işletmeler bakımından birçok zorluğa sebep olacaktır.[1238] Gerçekten de piyasada hakim durumda olan firmalar açısından kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılmış olduğunu ispat etmek daha kolay iken, küçük çaplı firmaların bunu ispat etmesi daha zor olacaktır[1239]. Ayrıca bir cep telefonunun özellikle de akıllı telefonların belirli uyarı sesleri çıkarma dışında daha birçok özelliği de bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu seslerin doğrudan cep telefonlarının temel karakteristik özelliklerini yansıttığı ve dolayısıyla da tanımlayıcı nitelikte oldukları söylenemeyecektir.

İlgili kararda Kurul tarafından öne sürülen birtakım ürünlerin çıkardıkları seslerin hiçbir surette özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olamayacakları ancak

---

[1237] **PISARSKY,** s. 816.

[1238] Eleştirilere ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. **BUMPUS,** s. 261 vd. Buna karşılık doktrinde, ürünlerin olağan çalışmaları sırasında çıkardıkları seslerin de ticari form kapsamında kaldıklarını ve bunların ticari form kategorisinde de tıpkı renkler gibi ürün tasarımlarından oluşan ticari formlardan sayılacaklarını; dolayısıyla da ikincil anlam (kullanım sonucu ayırt edici nitelik) kazanmadıkları sürece marka olarak tescil edilemeyeceklerini savunan görüş de mevcuttur. Bkz. **PISARSKY,** s. 812 vd.

[1239] Zira kullanım sonucu ayırt edici niteliğin ispatında, işarete yapılmış olan yatırım ve reklam harcamaları oldukça önemli bir yer tutmaktadır.

kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanacaklarına ilişkin kuralın uygulama alanının kapsamı da belirli değildir. Kurul'un sunmuş olduğu listede yer alan ürün sesleri çoğunlukla ya herkes tarafından ortaklaşa kullanılan yahut da işlevsel nitelikte seslerdir. Dolayısıyla Kurul'un her somut olaya göre ayrı ayrı inceleme yapıp tescil edilmek istenen sesin doğrudan özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olmadığını belirtmek yerine bu sesi ayırt edicilik ve işlevsellik açısından ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutması gerekir. Zira belirtilen ürünlerin çıkardıkları seslerin tümünün doğrudan özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olamayacağını kabul etmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır.

c. Harley Davidson Firması Tarafından Yapılan Motor Sesine İlişkin Başvuru

Harley Davidson firması, ürettiği motosikletlerinde ilk olarak 1909 yılında kullanmaya başladığı *"V-ikiz (V-twin)"* motorunun sesini 1994 yılında marka olarak tescil ettirmek üzere başvuruda bulunmuştur. Nitekim firma, bu tarihten önce ses üzerinde herhangi bir marka hakkı elde etmemiş olmasına rağmen, bu sesi kullanan firmalardan bir lisans ücreti almakta idi. Söz konusu motor sesi, ilgili çevrenin çoğunluğu tarafından da tanınan ve Harley Davidson firması ile ilişkilendirebildikleri bir sestir. Harley Davidson tarafından yapılmış olan bu başvuruya karşı ise, içerisinde Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Honda gibi oldukça bilinen firmaların olduğu dokuz farklı rakip firma tarafından itiraz ileri sürülmüştür. İtirazların içeriği ise, itiraz eden birçok firmanın da tıpkı Harley Davidson gibi ortak bir krank pimli v-ikiz motor kullandığı ve buna bağlı olarak da bu firmaların motorlarının çıkarttıkları sesler ile Harley Davidson firmasının çıkardığı motor sesi arasında hiçbir farkın bulunmamasına ilişkindir. Nitekim v-ikiz motorların doğası gereği iki pistonu bulunduğu ve bu pistonların hepsinin yukarı ve aşağı doğru hareket edip aynı sesi çıkarttıkları iddia edilmiştir. Kurul, somut olayda tescil ettirilmek istenen sesin, işlevsel bir yan ürünün sesi mi yoksa motoru tanımlayan bir ses olup olmadığının mahkeme tarafından belirlenmesi gerektiğine işaret etmiştir.[1240]

Kanaatimizce somut olayda tescil edilmek istenen ses açısından tanımlayıcılıktan ziyade işlevselliğe ilişkin tescil engeli söz konusu olacaktır. Aksi yöndeki bir görüş piyasadaki rekabetin haksız şekilde kısıtlanmasına yol açacaktır. Zira

[1240] 43 U.S.PQ.2d (BNA) 1521 (T.T.A.B. 1997). Başvuruya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. **BUMPUS,** s. 257; **PISARSKY,** s. 806, 807, 808; **SAPHERSTEIN, Michael;** "The Trademark Registrability of the Harley-Davidson Roar: A Multimedia Analysis", Boston College Intellectual Property & Technology Forum, Y. 1998.

ilgili sesin tanımlayıcı olduğunun kabul edilmesi halinde, bu ses kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığı takdirde marka olarak tescil edilebilecektir. Marka olarak tescil edilmesi durumunda da aynı şekilde tasarlanmış olan motorun rakipler tarafından kullanımı engellenmiş olunacaktır, zira bu motorun başkaları tarafından kullanılması halinde yine aynı ses çıkacaktır. Nitekim Harley Davidson firmasının motorundan çıkan bu ses, motorun fiziksel konfigürasyonundan kaynaklanmaktadır. Diğer bir ifadeyle bu ses, mekanik bir tasarımın yan ürünü niteliğindedir[1241]. Dolayısıyla burada önemli olan bu sesin, aynı şekilde tasarlanmış olan motorları kullanan rakip firmalar tarafından kullanımının engellenip engellenemeyeceği, diğer bir ifadeyle sesin işlevsel olup olmadığıdır. İşlevsel nitelikteki bir tasarım üzerinde marka hakkı kurmak, rakip firmaların Harley Davidson'ın kullandığı motorun aynısını üretmelerine engel olacak ve dolayısıyla da ilgili pazardaki rekabete zarar verecektir. Nitekim, marka hakkı işaretin kullanıldığı mal üzerinde değil, işaretin kendisi üzerinde bir tekel hakkı sağlamalıdır. Lakin somut olaydaki sese marka hakkı tanındığı takdirde, bu sesi çıkaran motorun kullanımı üzerinde de marka hakkı sahibi lehine bir nevi tekel hakkı sağlanmış olunur.

Sonuç olarak Harley Davidson firması, tescil ettirmek istediği sesin ayırt edici nitelik kazanmış olduğunu ispatlamak için uzun süre çabalamış olsa da işlevsellik engelini aşamamış ve firma altı yıllık çabanın ardından marka başvurusundan vazgeçmiştir[1242]. Bu sebeple, Harley Davidson firması tarafından somut olayda kullanılan motor, farklı firmalar tarafından da üretilebilmiş ve kullanılabilmiştir.

C. AB ve Türk Hukukunda Ses Markaları

1. Genel Olarak

6769 sayılı SMK'nın marka olabilecek işaretlerin düzenlendiği 4. maddesinde herhangi bir sınırlamaya gidilmemiş olması ve sicilde koruma konusunun açık ve kesin olarak gösterildiği ve köken ayırt etme işlevini yerine getirdiği sürece her türlü işaretin marka olarak tescil edilebileceğinin kabul edilmiş olması sonucu sesler de marka olarak tescil edilebilmektedir. Kaldı ki SMK m. 4'te örnek olarak sayılan işaretler arasında açıkça seslerden de söz edilmiştir[1243]. Aynı şekilde marka olabilecek işaretlerin düzenlendiği mehaz 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi m. 3 ve 2017/1001 sayılı AB

[1241] **PISARSKY,** s. 824.
[1242] Harley Davidson firması tarafından yapılan başvuruya ve başvurunun geri çekilmesine ilişkin bilgiler için bkz. (https://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=doc&state=4810:8v05ya.3.1), E. T.: 10.01.2022.
[1243] Buna karşılık, seslerin sicilde gösterilebilir olması bakımından birtakım güçlüklerin bulunduğu ifade edilmektedir. **BAINBRIDGE,** Intellectual Property, s. 602.

Marka Tüzüğü m. 4'te de seslerden açıkça söz edilmiştir. Lakin bu hükümlerde de sınırlı bir sayıma gidilmediğinden, seslerden açıkça söz edilmemiş olunsaydı dahi hükümde belirtilen koşulları sağladığı sürece sesler de yine marka olarak tescil edilebilecek idi. Mülga 556 sayılı KHK'da ise marka olarak tescil edilebilecek işaretlerin düzenlendiği 5. maddede seslerden açıkça söz edilmemişti. Lakin ilgili hükümde *"çizimle görüntülenebilme veya benzer biçimde ifade edilebilme, baskı yoluyla yayınlanabilme ve çoğaltılabilme"* ibaresinin yer alması ve seslerin de dolaylı olarak çizimle görüntülenebilme koşulunu yerine getirebilmelerinden ötürü, doktrinde sesler de marka olabilecek işaretler arasında kabul edilmekte idi[1244].

Bunun yanı sıra, marka olabilecek işaretlerin düzenlendiği TRIPS m. 15'te açıkça seslerden söz edilmemiş; fakat ilgili hükümdeki sayım da sınırlı olmadığından, hükümde belirtilen koşulları sağladığı sürece, sesler de dahil olmak üzere, her türlü işaretin marka olarak tescil edilebileceği kabul edilmiştir. Lakin TRIPS m. 15/1'in son cümlesinde, üye ülkelerin tescil işleminin bir şartı olarak işaretlerin görsel olarak algılanabilir özellikte olmasını talep edebilecekleri belirtilmiştir. Bu koşul üye ülkeler açısından ihtiyari niteliktedir, diğer bir ifadeyle üye ülkeler isterlerse kendi yerel kanunları ile marka olabilecek işaretleri yalnızca görsel olarak algılanabilen işaretler ile sınırlandırabileceklerdir. Böyle bir sınırlandırmaya gidilmesi halinde, sesler görsel olarak algılanabilen işaretlerden olmadığından marka olarak tescil edilemeyeceklerdir. Nitekim Türk hukukunda böyle bir sınırlandırma kabul edilmemiştir[1245].

2. Ses Markalarının Tescili için Aranan Koşullar

6769 sayılı SMK m. 4'te ve mehaz AB düzenlemelerinde, 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 her türlü işaretin marka olabileceği kabul edilmiştir. Dolayısıyla; sesler de bu koşulları sağladığı sürece marka olarak tescil edilebileceklerdir.

[1244] **EROĞLU,** s. 112; **TEKİNALP,** Fikri Mülkiyet, s. 365; **ARKAN,** Marka Hukuku, C. I, s. 41; **KARAHAN,** s. 30; **YASAMAN,** Marka Hukuku, s. 86; **KARAN/KILIÇ,** s. 38; **OYTAÇ,** Üç Boyutlu Markalar, s. 129; **KARASU,** Ses Markaları, s. 33.

[1245] Buna karşılık mülga 551 sayılı Markalar Kanunu'nda marka olabilecek işaretlerin göze hitap etmesinin aranmakta olduğu ve bu sebeple seslerin marka olabilecek işaretler arasında kabul edilmediği ifade edilmiştir. **ARKAN,** Marka Hukuku, C. I, s. 41.

a. Sicilde Gösterim Koşulu

(1) Mülga KHK'da Yer Alan Çizimle (Grafikle) Gösterim Koşulunun Sesler Açısından Uygulanması

Mülga 556 sayılı KHK m. 5 gereğince; bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için çizimle (grafikle) görüntülenebilmesi gerekmekte idi. Dolayısıyla, seslerin de marka olarak tescil edilebilmeleri için bu koşulu sağlamaları şarttı. Çizimle gösterim koşulunun getirilmesindeki amaç tescil hukukunun en önemli ilkelerinden biri olan belirliliğin sağlanması idi. Böylelikle, marka araştırması yapacak olan ilgililer tescilli markaların koruma konusunu ve kapsamını rahatlıkla anlayabileceklerdi. Bu sebeple gösterimin ünlü *Sieckmann* kararında[1246] belirtilen kriterleri taşıması, diğer bir ifadeyle; açık, kesin, bağımsız, kolayca erişilebilir, anlaşılabilir, kalıcı ve objektif olması gerekmekte idi. Lakin seslerin çizimle nasıl gösterileceği hususunda birtakım tartışmalar mevcuttu.

KARAHAN'a göre; sesler notaya dökülmek suretiyle marka olarak kullanılabilecek idi. Zira yazar, ses veya melodinin notaya dökülmüş şeklinin; KHK m. 5 hükmünde yer alan *"çizimle görüntülenebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen veya benzer biçimde ifade edilebilen"* işaretler kapsamında kaldığını ifade etmişti[1247]. Lakin yazara göre, ses veya melodilerin notaya dökülmek suretiyle tescil edilebilmeleri mümkün ise de bu işaretlere sağlanan koruma tescil edilen şekil ile sınırlı kalacak olup, melodi veya sesin kendisini bizzat kapsamayacaktı. Diğer bir ifadeyle, melodi veya sesin ifade ettiği şeyi temsil etmekte yetersiz kalacaktı. Bu husus da marka ile sağlanmak istenen amaca yeterince hizmet edemeyecekti. Bu sebeple yazar, melodi veya seslerin ancak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu[1248]'nda (FSEK) yer alan veya haksız rekabete ilişkin hükümlerle korunmasının mümkün olduğunu, fakat yapılacak yeni düzenlemeler ile melodi veya seslerin bir aygıtta (bilgisayar gibi)

[1246] Ralf Sieckmann v. Deutches Patent-und Markenamt, Judgement of the Court, C-273/00, 12.12.2002, https://curia.europa.eu/.

[1247] ARKAN da seslerin marka olarak tescil edilebileceğini kabul etmekte idi. Yazara göre ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla her türlü işaretin marka olarak tescil edilebileceğini kabul etmek uygun olacaktı. Zira yazar, Paris Anlaşması'nın 4. mükerrer 6. maddesinde yer alan *"telle quelle"* kuralı gereğince üye ülkelerden birinde tescilli olan bir ses markasının Türkiye'de de tescil edilmesinin gerekeceğini belirtmişti. Yazara göre, Türkiye de markalar konusunda benimsenen çağdaş yaklaşımdan uzak kalmamalı idi. **ARKAN,** Marka Hukuku, C. I, s. 42, 43.

[1248] RG 13.12.1951, S. 7981.

muhafaza edilerek ve yayınlanarak tescillerine imkân tanınması halinde, bu işaretlerin de markanın sağladığı korumadan yararlanabileceklerini belirtmişti.[1249]

EROĞLU da bir ses yahut melodideki verilmek istenen ifadenin nota yazısına aynen aktarılmasının mümkün olmayacağını, örneğin; notalara, melodinin metin kısmını seslendiren aksanın, ses renginin yahut da müzikal parametrelerin tam olarak yansıtılmasının olanaksız olduğunu belirtmişti. Bu sebeple yazar, nota veya sonogram ile ifadenin yanı sıra disket veya kaset gibi bir aygıta kaydedilmiş sesin de tamamlayıcı olarak sunulmasının faydalı olacağını ifade etmişti. Yazar ayrıca, ses veya melodilerin notaya dökülerek yazılabilmesi halinde dahi bunlara sağlanacak olan korumanın bu işaretlerin dolaylı ifadelerine ilişkin olmayacağı, bunların ancak insan sesi veya enstrümanla seslendirilmeleri halinde ortaya çıkacak olan ifadeye yönelik olacağını belirtmişti.[1250]

YASAMAN'a göre ise, ölçülere ayrılmış olan ve seslerin tizliğini ve uzunluğunu gösteren nota dizileri, melodilerin çizimle gösterimi açısından yeterli olacak; buna karşılık, bir sesi veya tınıyı simgeleyen, ancak nesnel bir çizimi bulunmayan yansıma sesleri ise ses markası olarak tescil edilemeyecek idi.[1251]

KARAHAN/KILIÇ da seslerin notaya dökülmek suretiyle veya neyin sesi olduğunun ayrıntılı bir şekilde tarif edilmesi suretiyle çizimle görüntülenebileceğini belirtmişlerdi. Lakin yazarlar, tarifi mümkün olmayan veya ayırt edici niteliği bulunmayan bir gürültüye veya sese marka koruması tanınamayacağını da ayrıca ifade etmişlerdi.[1252]

OKUTAN NILSSON'a göre ise, seslerin usulüne uygun nota yazımı ile çizimle gösterim koşulu yerine getirilebilecek idi. Yazar, doğal seslerin de örneğin bir hayvan sesi gibi tarif edilebileceğini, nitekim bunların frekansını, derinliğini gösteren sonogramlar yoluyla çizimle gösterim koşulunun sağlanabileceğini belirtmişti. Yazar ayrıca, seslerin bozulmayacak şekilde dijital ortamda kaydedilmelerinin de imkân dahilinde bulunduğunu; fakat 556 sayılı KHK'da *"çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret"* ibaresi kullanıldığından seslerin bir kompakt diske kaydedilip depo edilerek bu koşulun sağlanamayacağını belirtmişti. Zira yazara göre *"baskı yoluyla yayınlanabilen"* ibaresi

[1249] **KARAHAN,** s. 30, 31.
[1250] **EROĞLU,** s. 127.
[1251] **YASAMAN,** Marka Hukuku, s. 86, 87.
[1252] **KARAN/KILIÇ,** s. 38.

ile çizimle gösterim koşulu yalnızca kâğıt üzerine basılabilen çizimler ile sağlanabilecek idi.[1253]

KARASU'ya göre de seslerin nota ile gösterilmesi suretiyle çizimle gösterim koşulu sağlanabilecek idi. Zira yazar, 556 sayılı KHK'da yer alan *"benzer biçimde ifade edilme"* ibaresi sebebiyle, doğrudan çizimle görüntülenmese dahi işaretin çizime benzer şekilde ifade edilebileceğinin kabul edildiğini belirtmişti. Lakin yazara göre bu ibare ile görsel olarak algılanma koşulundan vazgeçildiği sonucu çıkarılmamalı, burada çizime benzer diğer gösterimlerin de kabul edileceği anlaşılmalı idi. Örneğin; seslerin notaya dökülmesi de çizimle gösterime benzer bir gösterim olarak kabul edilebilecek idi. Buna karşılık hayvan sesleri yahut gürültü ya da patlama sesi içeren akustik işaretlerin tonları veya bir içecek şişesinin kapağının açılmasından çıkan sesin nota ile gösterilmesi mümkün değildi. Yazar nota ile gösterilemeyen bu seslerin sonogram[1254] ile ifade edilebileceğini; fakat böyle bir ifadenin kullanılması halinde de sonogramlar yalnızca birtakım spesifik aletler yahut da uzman kişilerin yardımı ile okunup anlaşılabildiğinden ortalama düzeydeki tüketicilerin ses markasının kapsam ve konusunu tam olarak anlayamayacaklarını belirtmişti. Bu sebeplerle yazar, teknolojik gelişmelere bağlı olarak ses markalarının da dijital kayıt ile ifade edilmesinin, çizimle gösterim koşulununun sağlanması açısından kabul edilmesi gerektiğini savunmuştu.[1255]

Kanaatimizce 556 sayılı KHK'da marka olabilecek işaretler açısından bir sınırlamaya gidilmemiş olması ve buna karşılık çizimle gösterim koşulunun benimsenmiş olması büyük bir çelişki yaratmakta idi. Zira *"benzer biçimde ifade edilebilen"* ibaresi ile çizimle gösterim koşulu tamamıyla terk edilmiş değildi, bu durumda yine kâğıt üzerinde çizime benzer bir gösterimin sunulması gerekmekte idi. Nitekim 556 sayılı KHK'nın 23. maddesinin (b) bendinde de bir markanın tescil edilebilmesi için, markanın yayına ve çoğaltmaya elverişli bir örneğinin sunulması gerektiği ve yine mülga KHK'nın Uygulanmasına Dair Yönetmelik m. 8, (a) bendinde de tescili istenen markanın yayına ve baskı yoluyla çoğaltmaya elverişli en az 5x5 ve en fazla 7x7 cm. ebadında 5 adet örneğinin sunulması gerektiği düzenlenmişti. Bunlar

---

[1253] **OKUTAN NILSSON,** s. 597, 598.

[1254] Sonogram bir ses tonunun belli bir parametrik zaman dilimi içerisinde frekanslarının yüksekliğini gösteren üç boyutlu bir grafiktir. Diğer bir ifadeyle zamana bağlı ses frekanslarını ölçer. Burada birinci eksen zamanı, ikinci eksen sesin frekansını ve üçüncü eksen de sesin şiddetini gösterir. Bu grafik genellikle, sesin şiddetinin kalın çizgilerle veya daha yoğun renklerle veya gri renk tonu ile belirtilmesi suretiyle iki boyuta indirgenir. Sonogram aynı zamanda spektrogram olarak da adlandırılmaktadır. Sonogram üreten aygıta da sonograf denilmektedir.
YILMAZ, Marka Olabilecek İşaretler, s. 219; **KARADENİZLİ,** s. 93, dn. 224.

[1255] **KARASU,** Ses Markaları, s. 43 vd.

dışında ses markalarının sicilde gösterimine ilişkin özel olarak herhangi bir koşul öngörülmemişti. Lakin marka olarak tescil edilebilecek işaretler açısından bu işaretlerin yalnızca görsel olarak algılanabilen işaretlerden oluşması gerektiği şeklinde bir sınırlamaya gidilmemiş, koşulları sağladığı sürece her türlü işaretin marka olarak tescil edilebileceği kabul edilmişti. Bu durumda, nota ile ifade edilemeyen; fakat kişileri etkileme ve akılda kalıcılık bakımından oldukça güçlü ayırt ediciliğe sahip birtakım seslerin tescili açısından çizimle gösterim koşulunun sağlanması hemen hemen imkânsızdı. Buna karşılık, nota ile ifade edilemeyen bu seslerin çizimle gösterim koşulunu sonogram (ya da spektrogram) aracılığı ile sağlamalarının mümkün olduğu kısmen kabul edilmekte idi. Lakin sonogram yahut da spektrogram yalnızca uzman kişiler tarafından okunabilen[1256], ortalama düzeydeki tüketiciler tarafından anlaşılabilir olmayan bir yöntem olmakla beraber, sonogram bir melodiyi açık ve kesin olarak göstermede de yetersiz kalabilecekti. Dolayısıyla, sonogram yahut da spektrograma ek olarak sesin dijital ortamda kaydedilmiş örneğinin de mutlaka sunulması gerekmekte idi.

Bunun yanı sıra, nota ile gösterilebilen melodiler açısından da çizimle gösterim koşulunun tam olarak sağlanması her zaman mümkün olmayabilecek idi. Nitekim, müzik duyguların dışa yansıması olarak da kabul edildiğinden, bir melodiye ait notalar tüm ayrıntılarıyla verilmiş olsa ve bu melodinin hangi enstrümanla çalınacağı belirtilmiş olsa dahi, söz konusu melodi farklı müzisyenler tarafından farklı şekilde yorumlanabilecektir. Zira her müzisyenin müziğe kattığı bireysel katkı ve dolayısıyla performans birbirinden farklı olabilecektir[1257]. Bu sebeple, notaların da çizimle gösterim koşulunu her koşulda tam olarak sağlayacakları söylenemeyecektir. Bunun yanı sıra, sonogram yahut spektrogramlar gibi notalar da ortalama düzeydeki tüketicilerin çoğunluğu tarafından okunamamaktadır. Zira, müzikle ilgili belli bir bilgi birikimine sahip olmayan kişiler nota okumayı bilmemektedir; dolayısıyla, notaların da müzik konusunda bilgi birikimine sahip olmayan birinin yardımı olmadan okunmaları imkansızdır[1258]. Bu sebeplerle, ses markası tescil ettirmek isteyen ve benzerlik araştırması yapacak olan ilgililerin tescil edilmiş olan seslerin dijital ortamdaki

[1256] Bu husus esasında nota ile gösterilen sesler için de geçerlidir. Zira benzerlik araştırması yapan herkes nota ile tescil edilmiş olan bir sesi rahatlıkla algılayamayabilir. Kişilerin bu gibi gösterimlere, diğer bir ifadeyle nota ya da sonograma bakarak sesi algılayabilmeleri için bu konuda belli bir bilgi birikimine sahip olmaları gerekir.

[1257] **BAINBRIDGE, David;** "Smell, Sound, Colour and Shape Trade Marks: An Unhappy Flirtation?", The Journal Of Business Law, © Sweet & Maxwell and contributors, Y. 2004, s. 229.

[1258] **EAMES,** s. 42.

kayıtlarına da ulaşabilmeleri mutlaka gerekmekte idi. Diğer bir ifadeyle, ses markalarının tescili açısından seslerin dijital ortamda kayıtlarının tutulması ve bunun ilgililer tarafından tekrar dinlenebilmesi bir zorunluluk arz etmekte idi. Zira burada tescil edilmek istenen işaret sesin kendisidir[1259]. Buna karşılık, ses markası tescil edilirken sonogramın yanı sıra ek olarak sunulmuş dijital ses kayıtları yalnızca Kurum nezdinde saklandığında, marka sicilini inceleyen ve benzerlik araştırması yapan kişiler için tescil hukukunun en önemli ilkelerinden biri olan belirlilik ilkesi yine sağlanamamış olunacaktı. Bu sebeple, KARASU'nun da belirtmiş olduğu gibi[1260], elektronik olarak işleyen bağımsız bir akustik marka sicilinin oluşturulması ve tescil edilmiş ses markalarının dijital ortamda bir veri tabanında korunması gerekmekte idi. Böylelikle ilgililer herhangi bir teknik alt yapıya gerek kalmaksızın ses markalarının kaydının tutulduğu bu elektronik veri tabanına internet aracılığıyla girip ses markalarını sessel halleriyle dinleyebilecek ve tescil edilmiş olan sesleri daha rahat algılayabileceklerdi.

556 sayılı KHK döneminde Kurum tarafından çıkarılan Marka İnceleme Kılavuzu'nda da bir markanın ses markası başvurusu olarak değerlendirilebilmesi için, öncelikle tescili talep edilen işaretin bir ses markası olduğunun başvuruda açıkça belirtilmesi gerektiği ifade edilmişti. Notaya dökülebilen seslerin çizimle gösterim koşulunu ise, sese ait özellikleri (anahtarı, ölçüleri, notaları, durakları, tekrar eden tempoları ve diğer detayları) tasvir eder nitelikte hazırlanmış bir porte ile sağlamaları gerektiği belirtilmişti. Mülga KHK döneminde yayınlanan Kılavuz'un son değişiklikleri içeren halinde, bunlara ek olarak, daha kolay ve hızlı anlaşılabilir olması ve koruma konusunun hukuki belirliliği açısından, tescili talep edilen sese ilişkin kaydın, bilgisayar ortamında dinlemeye ve saklamaya imkân tanıyacak şekilde (tercihen mp3 formatında), bir CD ile başvuruyla birlikte verilmesi gerektiği de ayrıca ifade edilmişti. Lakin ek olarak sunulacak olan bu ses kaydının, başvuru dilekçesinde sunulan çizimle gösterime (porte) tam olarak karşılık gelmesi de gerekmekte idi. Aksi takdirde, başvurunun reddedileceği ifade edilmişti. Bunun yanı sıra, marka örneğinin belli bir formatta sunulması gerektiğinden, bazı durumlarda kâğıt üzerinde sunulan marka örneği inceleme açısından zorluk yaratabilmekte idi. Bu sebeple, Kurum, çizimle gösterimin elektronik ortama aktarılmış halinin -ses kaydının da yer aldığı- CD ile başvuru dilekçesine eklenmesini tavsiye etmişti. Yine Kurum tarafından, başvuru kapsamının

[1259] **KARADENİZLİ,** s. 110.
[1260] **KARASU,** Ses Markaları, s. 46, 47.

net olarak anlaşılabilmesi ve çizimle gösterim ile ses kaydını tamamlaması için tescili talep edilen sesi ve sese ait çizimle gösterimde yer alması mümkün olmayan bazı detayları tasvir eden bir tarifnamenin de başvuru dilekçesine eklenmesi tavsiye edilmekte idi. Böyle bir tarifnamenin de ses markası başvurularının incelenmesinde dikkate alınacak unsurlardan biri olduğu belirtilmişti.[1261] Buna karşılık, çıkarılmış olan Kılavuz'da nota ile ifade edilemeyen seslerin çizimle gösterimi hususunda herhangi bir açıklama bulunmamakta idi.

(2) AB Hukuku Açısından Seslerin Çizimle (Grafikle) Gösterimi

AB hukukundaki düzenlemelere baktığımız takdirde, hem mülga 89/104 sayılı (m. 2) hem de 2008/95 sayılı (m. 2) Direktif'te marka olabilecek işaretlerin düzenlendiği hükümlerde sayılan işaretler arasında seslerin yer almadığı görülmekte idi. Yine aynı şekilde, 40/94 sayılı (m. 4) Marka Tüzüğü ve sonrasında çıkarılan 207/2009 sayılı (m. 4) Marka Tüzüğü'nde de sesler açıkça marka olabilecek işaretler arasında sayılmamıştı. Buna karşılık, sayılan işaretler arasında seslerden açıkça söz edilmemiş olunsa da ilgili hükümde örnekleme yoluyla sayılmış olan işaretlere tamamlayıcı olarak çıkarılan Marka Direktifi Protokolü'nde yer alan Avrupa Topluluğu Konseyi ve Komisyonu'nun müşterek açıklamasında; Konsey ve Komisyon'un, öteki işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye elverişli olmaları şartıyla, seslerin AB (Topluluk) Markası olarak tesciline 89/104 sayılı Direktif m. 2'nin engel oluşturmadığı görüşünde olduğu belirtilmişti[1262]. Kaldı ki, ilgili hükümlerde de sınırlı bir sayıma gidilmemiş, madde hükmünde yer alan koşulları sağladığı sürece her türlü işaretin marka olarak tesciline izin verilmiş idi.

AB hukukunda da seslerin marka olarak tescil edilebilmesi için grafikle (çizimle) gösterim koşulu aranmakta idi; bu koşulun sağlanabilmesi için de gösterimin ünlü *Sieckmann* kararında[1263] belirtilen kriterleri taşıması, diğer bir ifadeyle; açık, kesin, bağımsız, kolayca erişilebilir, anlaşılabilir, kalıcı ve objektif olması gerekmekte idi. Bunun yanı sıra, AB hukukunda grafikle gösterim koşulunun öngörüldüğü hükümlerde,

[1261] M. İ. K., 2015, s. 25, 26. Türkiye'de tescil edilmiş olan ilk ses markası ise Madrid Protokolü kapsamında 836242 uluslararası tescil numarası ile başvurusu yapılmış olan 2004/42960 başvuru numaralı ve 24.06.2008 tarihinde tescil edilmiş olan SIEMENS firmasına ses markasıdır. **YALÇINER, Uğur G./KARAAHMET, Erdoğan:** Marka Tescilinin Temel İlkeleri ve Uygulamaları, Murat Yayınları, Y. 2011, s. 91.

[1262] **KARASU,** Ses Markaları, s. 34.

[1263] Ralf Sieckmann v. Deutches Patent-und Markenamt, Judgement of the Court, C-273/00, 12.12.2002, https://curia.europa.eu/.

556 sayılı mülga KHK'dan farklı olarak *"benzer biçimde ifade edilebilen"* ibaresi kullanılmamıştı. Lakin, seslerin grafikle gösteriminin alternatif yollar ile sağlanabileceği birtakım önemli yargı kararları ile kabul edilmişti.

i. *Shield Mark* Kararı

AB hukukunda ses markalarına ilişkin olarak verilmiş olan öncü nitelikteki karar *Shield Mark* kararıdır[1264]. Dava, Shield Mark B.V. adına Benelüks Marka Ofisi'nde ses markası olarak tescil edilmiş olan birtakım melodilerin Hollanda'da ticari faaliyet gösteren Joost Kist adlı kişi tarafından kullanılması üzerine açılmıştır. Shield Mark'ın tescil edilmiş olan bu markalarından bazıları Ludwig Van Bethoven'ın *"Für Elise"* adlı bestesinin ilk dokuz notasından oluşmaktadır. Marka tescilinde markanın ses markası olduğu belirtilmiş ve melodi hem notalarla ve bu notaların açıkça tarif edilmesi ile hem de piyanoda çalındığı şekli ile gösterilmiştir. Shield Mark tarafından tescil edilmiş olan markaların içerisinde, yine ses markası olarak Hollanda dilinde horoz ötüş sesini ifade eden *"kukelekuuuuu"* sözcüğü de bulunmaktadır. Bu sözcüğün Hollanda dilinde horoz sesine karşılık gelen bir onomatope olduğu da ayrıca belirtilmiştir. Shield Mark firması, tescil ettirmiş olduğu bu sesleri ürünlerine ait reklamlarda ve tanıtımlarda kullanmıştır. Burada tüketiciler özellikle, Für Elise bestesinin ilk dokuz notasını firmaya ait reklamlarda, horoz ötüş sesini ise hukukçular için hazırlanmış bilgisayar yazılımlarının her çalıştırılmasında duymaktadırlar. Joost Kist de kendi ürünlerine ait reklamlarda Für Elise bestesinin ilk dokuz notasını ve kendisine ait bir bilgisayar yazılımında horoz ötüş sesini kullanmıştır. Bunun üzerine Shield Mark tarafından Joost Kist aleyhine haksız rekabet ve marka hakkının ihlaline dayanarak dava açılmıştır. Bu davaya ilişkin olarak Hollanda Yüksek Mahkemesi ABAD'a ön karar için birtakım sorular yöneltmiştir. Yöneltilen ilk soru; 89/104 sayılı Direktif'in 2. maddesinin seslerin ve gürültülerin marka olarak tescilini engelleyip engellemediği ve eğer engellemiyorsa, bu işaretlerin hangi koşullar altında tescil edilebileceğine ilişkindir. Diğer bir ifadeyle mahkeme esasında, sesler açısından grafikle (çizimle) gösterim koşulunun ne şekilde sağlanacağına ilişkin görüş istemiştir.

ABAD'a göre; 89/104 sayılı Direktif'in 2. maddesinde marka olabilecek işaretler sınırlı sayıda sayılmadığından sesler de hükümde belirtilen koşulları sağladığı sürece marka olarak tescil edilebilecektir. Mahkeme burada ünlü *Sieckmann* kararına atıf yapmış ve görsel olarak algılanmasa da *Sieckmann* kararında belirtilen kriterleri

[1264] Shield Mark BV v Joost Kist h.o.d.n. Memex, Judgement of the Court (Sixth Chamber), C-283/01, 27.11.2003, https://curia.europa.eu/.

sağladıkları sürece bu tip işaretlerin de grafikle gösterim koşulunu yerine getirebileceklerini belirtmiştir. Buna göre bu gösterimin açık, kesin, bağımsız, kolayca erişilebilir, anlaşılabilir, kalıcı ve objektif olması gerekmektedir. Mahkemeye göre, bir işaretin ses markası olarak tescil edilebilmesi için öncelikle başvurunun *"ses markası"* için yapıldığının belirtilmesi gerekir, zira aksi takdirde grafikle gösteriminin sağlandığı markanın görsel bir marka olduğu yanılgısına düşülebilecektir. Mahkeme, *"Für Elise bestesinin ilk dokuz notası"* yahut da *"horoz ötüş sesi"* gibi tariflerin, kesinlik ve açıklık içermediklerinden markanın koruma konusunun kapsamının belirlenmesi açısından, diğer bir ifadeyle grafikle gösterim koşulunu sağlama açısından yetersiz kalacaklarını ifade etmiştir. Kanaatimizce de bu tarz gösterimler açıklamayı okuyacak olan kişinin sese ilişkin bireysel yorumuna dayanmaktadır, bu sebeple de kesinlik ve açıklık içermemektedir. Örneğin; tescil edilmek istenen sesin *"bir köpek havlamasından"* oluştuğu belirtildiği takdirde, burada köpeğin havlamasının arkadaşça mı yoksa saldırgan bir havlama mı olduğu yahut da ne kadar gürültülü olduğu ya da ne kadar süre devam ettiği bilinmemektedir. Bunlar tamamen açıklamayı okuyan kişinin kendi yorumuna dayanır ve markanın gösterimi açısından kesinlik içermez. Yine bunun yanı sıra, böyle bir tescile dayanılarak açılacak olan bir davada markanın ihlalinin ispatı da hemen hemen imkânsız olacaktır.[1265]

Mahkemeye göre, grafikle gösterimin onomatope yoluyla sağlanması da yetersiz kalacaktır. Zira onomatope ile tasvir edilen sesler ile gerçekte o onomatope ile anlatılmak istenen sesler arasında fonetik yönden farklar bulunabilmektedir. Mahkemeye göre, onomatopenin telaffuz ediliş biçiminin mi yoksa benzetilmeye çalışılan doğal sesin mi koruma altına alınması gerektiği hususunda tereddüt yaşanacaktır. Bunun yanı sıra mahkeme, onomatopenin her dilde farklı olabileceğini de belirtmiştir. Bu sebeplerle mahkeme, doğal seslerin taklit edilmesi yoluyla oluşturulan onomatopelerin de grafikle gösterim koşulunu sağlama açısından yetersiz olduklarını ifade etmiştir.

Mahkeme son olarak, sesler açısından grafikle gösterimin notalar ile sağlanıp sağlanamayacağına değinmiştir. Mahkemeye göre, somut olaydaki gibi seslerin notalarla ifade edilmesi ve notaların açıkça *"mi, re diyez, mi, re diyez, si, re, do, la"* gibi yazıya dökülmesi mümkün olmakla beraber; bu şekilde yapılan bir gösterim ile sesteki vurgular, duruşlar, seslerin vuruş süresi gibi ayrıntılar gösterilemeyecektir. Dolayısıyla

[1265] Buna karşılık, İngiltere'de 1995 yılında *"köpek havlaması"* sesi marka olarak tescil edilmiştir. Tescil no: 2007456, **ÇOLAK,** s. 85, 86; **BAINBRIDGE,** Smell, Sound, Colour, Shape, s. 230.

mahkeme, seslerin böyle basit şekilde notalarla yazımının kesinlik ve açıklık kriterlerini yerine getirmeyeceğini, bu sebeple de grafikle gösterim koşulunu sağlayamayacağını belirtmiştir. Buna karşılık mahkemeye göre, seslerin yüksekliğinin ve süresinin belirlenmesine olanak sağlayan, do, sol, fa gibi bir anahtar içeren, dörtlük, sekizlik, onaltılık gibi değerleri ile notaları ve esleri uygun olan yerlerde diyez, bemol, natürel gibi nota arızalarını belirten, ölçülere bölünmüş bir porte üzerindeki nota yazılımı, tescil edilmek istenen melodinin aslına uygun bir temsilini sağlayabilecektir. Diğer bir ifadeyle, mahkeme notaların basit bir şekilde yazımından ziyade ayrıntılı bir tasvirini grafikle gösterim koşulunun sağlanması açısından uygun bulmuştur.

Shield Mark kararından da anlaşıldığı üzere, bir sesin yalnızca sözcüklerle tasviri veya bir onomatope ile ifade edilişi yahut da yalnızca basit notalarla temsili grafikle gösterim koşulunun sağlanması açısından yeterli olmayacaktır. Lakin mahkeme, seslerin yüksekliğini ve süresini gösteren, duruşları ve vurguları belirten ayrıntılı bir nota yazımının grafikle gösterim koşulunu sağlayabileceğini kabul etmiştir. Buna karşılık, mahkeme nota ile gösterilemeyen, örneğin horoz ötüş sesi gibi doğal seslerin grafikle gösteriminin nasıl sağlanacağı hususunda bir yol göstermemiştir. Bu durumda ilgili karar gereği, nota ile ifade edilemeyen doğal seslerin grafikle gösterim koşulunu sağlamaları mümkün değildir. Diğer bir ifadeyle mahkemeye göre, yalnızca notalar ile ifade edilebilen, insanların müzik olarak algıladıkları seslerin ses markası olarak tescili mümkün olacaktır[1266]. Lakin bu tip sesler de ayırt edici niteliğe sahip oldukları sürece tescil edilebileceklerdir. Yine bunun yanı sıra, *Shield Mark* kararında esas olarak Bethoven'ın *"Für Elise"* gibi kültürel değer taşıyan bir eserinin tek bir kişinin tekeline bırakılıp bırakılmama hususunun tartışılmış olması gerektiği kanaatindeyiz. Nitekim OKUTAN NILSSON'ın da belirtmiş olduğu gibi, söz konusu eser kültürel hayatta önemli bir değere sahip ve fikir ve sanat eserleri açısından da kamuya mal olmuş bir eserdir. Fikir ve sanat eserleri açısından koruma süresi bittikten sonra kamuya mal olmuş bu eser üzerinde belli bir kişiye sınırsız süreli koruma sağlanması kamu menfaatini zedeleyecektir.[1267]

[1266] **KHIAR, Idil Laurent;** "Registration of Sound Marks as Community Trade Marks in the European Union: Evolution and Challenges A Comparative Study with Insights from Switzerland and the United States", Tallinn University of Technology, Faculty of Social Sciences, Yüksek Lisans Tezi, Y. 2016, s. 29.

[1267] **OKUTAN NILSSON,** s. 597.

ii. Nota ile Gösterilemeyen Doğal Sesler Açısından Karar Örnekleri

Doğal seslerin grafikle (çizimle) gösteriminin nasıl sağlanacağı hususu EUIPO tarafından bir marka tescil başvurusuna ilişkin kararda değerlendirilmiş ve konuya ilişkin bir yorum getirilmiştir. Söz konusu başvuru, Metro-Goldwyn-Mayer-Lion (MGM) firması tarafından yapılmış olan *"aslan kükremesi"* sesine ilişkin başvurudur. Firma ilgili sese ilişkin 09, 38, 41 ve 42. sınıflarda tescil ettirmek üzere 1996 yılında EUIPO nezdinde marka başvurusu yapmıştır. Başvuruda sese ilişkin bir spektrogram sunulmuş ve ses *"aslan kükremesinden oluşan ses"* olarak tarif edilmiştir. Başvuruyu inceleyen uzman, sese ilişkin tarifin, işaretin net ve kesin bir şekilde temsili açısından yeterli olmadığını, yapılmış olan açıklamanın başvurusu yapılmış sesi tüm ayrıntılarıyla doğru olarak yansıtmadığını belirtmiştir. Uzmana göre ayrıca, başvuruya konu ses köken ayırt etme işlevini de yerine getirmemektedir, işaretin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olduğuna dair sunulan deliller de yetersiz bulunmuştur. Zira bu deliller neticesinde, *"kükreyen aslan"* sesinin ilgili çevre nezdinde yalnızca başvuru sahibinin adıyla ilişkilendirildiği takdirde algılandığının anlaşıldığı ifade edilmiştir. Bu sebeplerle, başvuru reddedilmiştir. Bunun üzerine MGM firması EUIPO Temyiz Kurulu'na itirazda bulunmuştur. Yapılan bu itiraz da Kurul tarafından reddedilmiştir[1268]. Kurul, notalarla ifade edilemeyen, örneğin aslan kükremesi gibi, doğal seslerin de ses markası olarak tescil edilebileceğini ve bunların grafikle gösteriminin de sonogram/spektrogram aracılığıyla yapılabileceğini kabul etmiştir[1269]. Zira Kurul, sonogramın daha fazla nüans içerdiğinden nota ile gösterime nazaran daha fazla tercih edilebilir olduğunu da belirtmiştir. Yine Kurul'a göre sonogramın yalnızca uzman kişiler tarafından okunabileceği gerçeği notalar için de geçerlidir[1270]. Lakin Kurul somut olayda, başvuru sahibinin sunmuş olduğu sonogramda zaman ve frekans eksenlerinin bulunmadığı; dolayısıyla da bu sonogramın tamamlanmamış olduğunu ifade etmiş ve bu sebeple grafikle gösterim koşulu sağlanamadığından başvuru reddedilmiştir[1271]. Zira grafikle gösterim koşulunun sağlanabilmesi için bu gösterimin yeterince açık ve anlaşılır olması gerektiği ifade edilmiştir. Görüldüğü gibi, EUIPO nota ile gösterilemeyen doğal seslerin grafikle gösterim koşulunu bir sonogram/spektrogram

[1268] EUIPO, Decision of the Fourth Board of Appeal, R 781/1999-4, 25.08.2003, (https://www.copat.de/markenformen/r0781-1999-4.pdf), E. T.: 15.11.2021 (Kısaca *"MGM Kararı"* olarak anılacaktır).
[1269] MGM Kararı, para. 28.
[1270] MGM Kararı, para. 26, 27.
[1271] MGM Kararı, para. 28, 29.

aracılığıyla sağlayabileceklerini ve böylelikle bu tip seslerin de marka olarak tescil edilebileceklerini kabul etmiş; fakat sunulacak olan sonogramın zaman ve frekans gibi tüm eksenleri içermesi gerektiğini belirtmiştir. Böylelikle *Shield Mark* kararında değinilmemiş olan doğal seslerin grafikle gösterim koşulunu nasıl sağlayacağı hususu EUIPO tarafından açıklığa kavuşturulmuştur.

EUIPO tarafından verilen sonraki tarihli *Hexal* kararında da ses markası başvurusuna ilişkin olarak sunulmuş olan sonogram, grafikle gösterim koşulunun sağlanması açısından yeterli kabul edilmiştir[1272]. Zira Kurul'a göre, yabancı dilin yahut da müzik notalarının öğrenildiği gibi sonogramların öğrenilebilmesi de mümkündür.

Buna karşılık, EUIPO Temyiz Kurulu daha sonraki tarihli bir kararında, *"Tarzan çığlığı"* (Tarzan filmindeki çığlık) olarak bilinen sese ilişkin marka tescil başvurusunu grafikle gösterim koşulunun sağlanamadığı gerekçesiyle reddetmiştir[1273]. Zira nota ile ifade edilemeyen bu sesin sonogram aracılığıyla grafikle gösterim koşulunu sağlayamayacağı ifade edilmiştir. Burada *Sieckmann* kararında belirtilen kriterlerin sağlanabilmesi için herhangi bir özel beceriye yahut da bilgi birikimine sahip olmayan ortalama düzeydeki tüketicinin bakış açısının dikkate alınması gerektiği, sonogramın/spektrogramın ortalama düzeydeki tüketiciler tarafından okunamayacağı, bunların anlaşılabilmesi için mutlaka teknik bir destek alınması gerektiği; fakat buna karşılık notaların birçok kişi tarafından okunup anlaşılabileceği belirtilmiştir. Lakin bu düşünce yalnızca bir önseziden ibaret olup herhangi bir nicel veriye dayanmamaktadır. Üstelik, Bethoven'ın *"Für Elise"* adlı eseri, nota ile gösterilebildiği gerekçesiyle marka olarak tescil edilebilir bulunurken, ortalama düzeydeki tüketici nezdinde daha fazla bilinen ve akılda kalıcılığı daha yüksek olan *"Tarzan çığlığı"* grafikle gösterim koşulunu yerine getiremediği için tescil edilebilir bulunmamıştır[1274]. Kanaatimizce, *"Tarzan çığlığı"* sesinin köken ayırt etme kabiliyeti, Bethoven'a ait *"Für Elise"* eserine nazaran daha yüksektir. Zira bu çığlık sesi çoğu kişi tarafından bilinen ve ayırt edilebilen bir sestir, nitekim bu sesi duyan birçok kişi bunun Tarzan karakterine ait ses olduğunu rahatlıkla tanıyabilir. Bethoven'ın eseri ise herkes tarafından kullanılabilen,

---

[1272] EUIPO, Decision of the Fourth Board of Appeal, R 295/2005-4, 08.09.2005. Karar için bkz. **MORGULOVA, Olga;** "Non-traditional Trademarks Registration of Aural and Olfactory Signs as Trademarks in Accordance With the Latest Amendments of the European Regulation 2015/2424 and Trademark Directive 201/2436", Uppsala Universitet, Department of Law, Yüksek Lisans Tezi, Y. 2017, s. 26.

[1273] Edgar Rice Burroughs, Inc. v. OHIM, R 708/2006/4, 27.09.2007.

[1274] Burada önemli olan tescil edilmek istenen sesin ilgili çevre nezdinde ne kadar beğenildiği değil, ne kadar algılanabilir olduğudur. **EAMES,** s. 43.

klasik hale gelmiş bir melodidir; dolayısıyla köken ayırt etme işlevine sahip değildir.[1275] Kaldı ki, nota ile gösterim de tıpkı sonogram yahut spektrogramlar gibi birçok kişi tarafından anlaşılamamaktadır, bir kişinin nota okuyabilmesi için de bu konuda belli bir bilgi birikimine sahip olması gerekir. Dolayısıyla, notalar da anlaşılabilirlik kriterini taşımamaktadır. Buna karşılık, seslerin tesciline ilişkin tarif ile birlikte tek başına sonogramın sunulması da tescil edilmek istenen markanın konusunun kapsamının açık ve net olarak anlaşılabilmesi açısından yeterli olmayacaktır; zira tescil edilmek istenen sese ilişkin örnek bir kaydın başvuru ile birlikte mutlaka sunulması gerekir. Bu sebeple EUIPO tarafından ses kaydı örneği bulunmadan yapılan bu başvurunun reddedilmesinin, yalnızca bu sebeple isabetli olduğu kanaatindeyiz. Lakin aynı husus, herhangi bir ses kaydı olmadan yalnızca notaların sunulması açısından da geçerli olmalıdır. Bu sebeple kanaatimizce, ses markalarına ilişkin başvurularda ses kaydı örneği olmadan yalnızca nota yahut sonogramın sunulması ile grafikle gösterim koşulunu sağlayabilmek mümkün değildi.

Grafikle gösterim koşulunun arandığı dönemde EUIPO tarafından çıkarılan (mülga) Kılavuz'da da *Shield Mark* kararına atıf yapılmıştı. Buna göre; seslere ilişkin başvurularda yalnızca sese ilişkin bir tarifin sunulması (Für Elise bestesinin ilk dokuz notası gibi), açıklık ve kesinlik kriterlerini taşımayacağından grafikle gösterim koşulunu sağlamayacaktı. Bunun yanı sıra, seslerin onomatope ile ifade edilmesinde de gerçekte meydana gelen ses ile onomatope arasında fonetik yönden farklılıklar olabileceğinden grafikle gösterim koşulunun bu şekilde de sağlanamayacağı belirtilmişti. Notaların hiçbir ayrıntıya yer verilmeden basit bir gösterimi ile de sesin süresi, yüksekliği gibi unsurlar belirlenebilir olmayacağından grafikle gösterim koşulu bu basit nota sunumu ile de sağlanamayacaktı. Buna karşılık, *Shield Mark* kararında da kabul edildiği üzere, nota ile ifade edilebilen seslere ilişkin olarak, bu seslerin yüksekliğini ve süresini gösteren, duruşları ve vurguları belirten ayrıntılı bir nota yazımının sunulması grafikle gösterim koşulunun sağlanması açısından yeterli kabul edilmekte idi.[1276]

[1275] **MCFARLANE, Jane Foulster;** "Tarzan Yell Lands Flat", New Law Journal, Y. 2007, (https://www.newlawjournal.co.uk/content/tarzan-yell-falls-flat), E. T.: 17.11.2021.

[1276] EUIPO Guidelines, Part B, Sec. 2, C. 10, Ver. 1.0, 01.02.2017, s. 23. Nitekim Genel Mahkeme tarafından verilmiş olan bir kararda da nota çizgisinde yer alan notaların bir anahtar, esler ve diyezlerle beraber kullanılmasının seslerin grafikle gösterimi açısından kabul edilebilirlik olduğu, zira böyle bir temsilin derhal anlaşılabilir olmasa da kolaylıkla anlaşılabilir olacağı, böylelikle yetkili makamlar, halk, özellikle de tacirlerin marka olarak tescili talep edilen işareti kesin olarak anlayabilecekleri belirtilmiştir. Globo Comunicaçao e Participaçoes S/A, v. EUIPO, Judgement of the General Court (Second Chamber), T-408/15, 13.09.2016, para. 34, 35, https://curia.europa.eu/ karar için bkz. **YASAMAN/YASAMAN,** SMK Şerhi, C. I, s. 278 vd.

Bunun yanı sıra 2005 yılında elektronik ortamda yapılacak başvuruların kabulü ile birlikte EUIPO, elektronik yolla yapılacak olan ses markası başvurularında, sesin mp3 formatında dijital ortamda kaydedilmiş örneğinin[1277] de başvuruya ek olarak sunulabileceğine yönelik karar almıştır[1278]. Böylelikle tescil edilmek istenen ses daha açık ifade edilebilecektir. Bu yol kullanılarak EUIPO nezdinde yapılmış olan ilk tescil ise Inlex IP Expertise tarafından yapılmış[1279] ve sonrasında Deuthsche Telekom da Madrid Protokol'üne dayanarak jingle'ını ses markası olarak tescil ettirmiştir[1280]. Bu değişiklik sonrası hem MGM firması tarafından tescil edilmek istenen *"kükreyen aslan"* sesi hem de Edgar Rice Burroughs tarafından tescil edilmek istenen *"Tarzan çığlığı"* sesi için tekrar marka başvuruları yapılmış ve bu işaretler 2008 yılında ilgili seslerin dijital ortamda ses kayıtlarının sunulması yolu ile tescil edilebilmiştir[1281].

Nota ile gösterilebilen sesler hususunda dijital ortamda kaydedilmiş ses örneğinin sunulması isteğe bağlı iken, nota ile gösterilemeyen ve ancak sonograf/sonogram ile ifade edilebilen seslerde bu kaydın sunulması zorunlu tutulmuş idi. Dijital ortamda ses kayıt örneğinin sunulması da yalnızca elektronik ortamda yapılan başvurular açısından mümkündü. Dolayısıyla tek başına sonogramın sunulması grafikle gösterim koşulunun sağlanması açısından yeterli kabul edilmemekteydi. Dijital ortamda kaydedilmiş olan bu ses kaydı, yalnızca uygun bir grafikle gösterime ek olarak sunulabilecekti. Zira aynı şekilde tek başına dijital ortamda sunulmuş ses kaydı (grafikle gösterim olmadan) yeterli sayılmamakta idi. Burada uygun bir grafikle gösterime örnek olarak da zaman ve frekans eksenlerini içeren sonograflar/sonogramlar verilmişti. Bu durumda nota ile ifade edileyemen sesler açısından EUIPO nezdinde yapılacak olan başvurularda grafikle gösterim, sonografın/sonogramın ve buna ek olarak sesin dijital

---

[1277] Sunulacak olan ses kaydı örneğinin, mp3 formatında ve bir megabaytı geçmeyecek boyutta olması gerektiği ve sesin sürekli olarak baştan sona ve arka arkaya çalınması şeklinde olmaması gerektiği ifade edilmiştir.

[1278] EUIPO, Seslerin Elektronik Olarak Dosyalanmasına İlişkin EX-05-3 sayılı karar, 10.10.2005, (http://euipo.europa.eu/en/office/aspects/pdf/ex05-3.pdf), E. T.: 19.11.2021.

[1279] Başvuru no: 004901658, (https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic/1+1+1+1/100+100+100+100/004901658), E. T.: 19.11.2021.

[1280] **MORGULOVA,** s. 27.

[1281] Her iki başvuruda da seslerin grafikle gösterimi; seslere ilişkin detaylı tarifler ile birlikte eksenleri tam ve seslere ait özellikleri gösterir nitelikte sonogramların sunulması ile yapılmış, yine tescili istenen seslere ilişkin ses kaydı örnekleri de başvurularla birlikte ayrıca sunulmuştur. Bkz. aslan kükremesi sesine ilişkin CTM no: 005170113; Tarzan çığlığı sesine ilişkin CTM no: 5090055. Bunlara karşılık hem MGM firması tarafından başvurusu yapılmış olan *"aslan kükremesi"* sesi, hem de *"Tarzan çığlığı"* olarak bilinen sesler ABD'de uzun zamandır USPTO nezdinde tescillidir. Bkz. kükreyen aslan sesi için USPTO tescil no: 1395550; Tarzan çığlığı sesi için USPTO tescil no: 2210506, tescillere ilişkin ses kaydı örneklerini dinlemek için bkz. (https://www.uspto.gov/trademarks/soundmarks/trademark-sound-mark-examples), E. T.: 22.11.2021.

ortamda kaydedilmiş bir örneğinin sunulması ile sağlanabilmekte idi.[1282] Kanaatimizce, sesin dijital ortamda kaydının sunulmasına ek olarak bu sesin ilgililer tarafından erişilebilir olmasının sağlanması da ses markaları açısından zorunluluk arz etmekte idi.

BAINBRIDGE, tescil edilmek istenen melodinin ayrıntılı bir notasyonla gösterilmesi ve enstrümantasyonun tam olarak belirtilmiş olması halinde dahi, bu sesin farklı müzisyenler tarafından çalınması halinde yorumlama hususunda birtakım farklılıkların meydana gelebileceğini savunmuştur. Zira aynı parçaya farklı müzisyenlerin kattığı bireysel yorumlar birbirinden farklı olabilecektir. Yazar bu sebeple, notalarla ifadenin de grafikle gösterim için aranan kesinlik kriterini nadiren sağlayabileceğini belirtmişti. Yine yazara göre, ilgili çevrenin büyük çoğunluğu nota okuyamamaktadır. Bu durum iddia edildiğinin aksine, İngilizce bilmeyen birinin İngilizce yazılmış bir sözcük markası ile karşılaşmasından daha farklıdır. Zira İngilizce AB üye devletlerinde yaşayan birçok kişi tarafından bilinmekte ve kişilerin çoğunluğu o sözcüğün anlamını bilmeseler dahi telaffuz edebilmektedir. Elbette ki Latin alfabesini bilmeyenler de bulunabilir ve bu kişiler bu sözcüğü telaffuz edemeyebilir; ama yazara göre bu durum nota okumaktan yine de farklıdır. Zira müzikle uğraşmamış kişiler notaları okuyamamaktadır; bu da ilgili çevrenin çoğunluğunu oluşturmaktadır. Yazar bu sebeple, seslerin yazılı araçlarla ifade edilmesinin tek başına grafikle gösterim koşulunu sağlamayacağı kanaatinde idi. Zira yazar, hızla geçen bir tren sesi gibi bir sesin açıkça ifade edilebilmesinin mümkün olmadığını, tüm bu sebeplerle seslerin ancak dijital ortamda kaydedilmesi yoluyla tescil edilebileceğini savunmuştu. Yazar haklı olarak, tescil edilmek istenen seslerin dijital ortamda kaydedilmesi ve bunların internet üzerinden erişimlerinin sağlanmasının en güvenli yol olduğunu, böylelikle ilgili herkesin bu seslere ulaşabilip dinleyebileceklerini belirtmişti.[1283]

(3) Çizimle (Grafikle) Gösterim Koşulunun Kaldırılmasının Ardından Seslerin Sicilde Gösterimi

Mülga 556 sayılı KHK'nın aksine 6769 sayılı SMK m. 4'te seslerin marka olarak tescil edilebileceği açıkça belirtilmiştir. Nitekim her iki düzenlemede sayılan işaretler sınırlı sayıda olmadığından seslerin koşulları sağladığı sürece marka olarak tescil edilebileceği uzun zamandır kabul edilmektedir. Ses markalarının tesciline ilişkin

[1282] EUIPO Guidelines, Part B, Sec. 2, C. 10, Ver. 1.0, 01.02.2017, s. 23.
[1283] **BAINBRIDGE,** Smell, Sound, Colour, Shape, s. 229, 230, 231.

asıl problem, mülga KHK döneminde mevcut olan çizimle (grafikle) gösterim koşulunun sağlanmasına yönelik idi. Lakin 6769 sayılı SMK'da ve mehaz AB düzenlemelerinde çizimle gösterim koşulu kaldırıldığından ses markalarının tesciline yönelik çelişki de bir bakıma sona ermiştir.

6769 sayılı SMK m. 4 uyarınca, 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 her türlü işaret marka olarak tescil edilebilecektir. Görüldüğü gibi burada yalnızca açık ve kesin şekilde sicilde gösterilebilir olma koşulu aranmış; ancak bu koşulun mutlaka çizimle veya grafikle yahut da benzer yollarla sağlanması gerektiği belirtilmemiştir. Böylelikle, ses, koku, tat gibi görsel olmayan işaretlerin marka olarak tescili kolaylaştırılmıştır.

Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik m. 7/2'de de başvurunun ses markası olarak tescilinin talep edildiği hallerde bunun başvuru formunda açıkça belirtilmesi ve işaretin elektronik ortamda dinlemeye ve saklamaya elverişli kaydının Kurum'a sunulması gerektiği ve yine nota ile gösterimin mümkün olduğu hallerde bu gösterimin de başvuruyla birlikte sunulabileceği düzenlenmiştir. TÜRKPATENT tarafından çıkarılan Marka İnceleme Kılavuzu'nda da bu hususlar belirtilmiş ve ayrıca başvurunun ses markası olduğunun belirtilmiş olması ve buna ilişkin ses kaydının da sunulmuş olması halinde koruma konusunun açık ve kesin olarak gösterilmiş olacağı, bunun için ayrıca nota ile gösterim zorunluluğunun bulunmadığı ifade edilmiştir. Diğer bir ifadeyle, eski düzenlemenin aksine ses markaları artık çizimle gösterim koşulunu sağlamak zorunda değildir. Kurum ayrıca, AB uygulamasına paralel olarak[1284], ses markalarının bir görüntü içermediğini, görsel işaretlerden oluşmadığını, dolayısıyla yapılacak olan bir başvuruda görüntünün de bulunması halinde, bunun ses ve görüntüyü aynı anda içeren multimedya markası olarak değerlendirileceğini de belirtmiştir. Ayrıca, nota ile gösterim zorunlu olmamakla beraber, ses markası başvurusunda nota ile gösterim de sunulmuşsa, bu durumda ses kaydının, başvuru dilekçesinde sunulan gösterime (notaya) tam olarak karşılık gelmesi gerektiği, nota ile ses kaydı arasında bir uyumsuzluk olduğu takdirde ses kaydının esas alınacağı da ifade edilmiştir.[1285]

[1284] EUIPO Guidelines, Part B, Sec. 2, C. 9, Ver. 1.0, 31.03.2023, s. 229.
[1285] M. İ. K., 2021, s. 13, 14.

Başvuru sahibi, her bir farklı ses için ayrı başvuru yapmalıdır. Başvurunun yeterince açık, kesin ve anlaşılır olmadığına kanaat getirilmesi halinde, Kurum, başvuru sahibinden yeni bir gösterim ve ses kaydının yanı sıra, ilgili sese ilişkin yazılı açıklama da talep edebilecektir.[1286]

Görüldüğü gibi, sesin dijital ortamda kaydedilmiş bir örneğinin sunulması ses markalarının sicilde gösterimi açısından zorunlu bir unsur haline gelmiştir. Bu durumda, seslerin yalnızca nota ile gösterimi yeterli olmayacaktır. Kaldı ki, ses markalarına ilişkin başvurularda nota ile gösterim artık zorunlu da değildir. Başvuruların yayınlandığı Marka Bülteni'nde de ses markaları çevrim içi olarak dinlenebilmekte, böylelikle üçüncü kişilerin itirazlarına açık olup başvurunun bir engel taşıması halinde reddedilmesi mümkün olabilmektedir[1287].

EUIPO nezdinde yapılacak olan ses markalarına ilişkin başvurular için ise, sicilde gösterim koşulu, ya ses dosyasının (dijital ses kaydı örneğinin) yahut da tescil edilmek istenen sesin tam müziksel gösteriminin (müzik notalarının) sunulması ile sağlanabilecektir[1288]. Sunulacak olan dijital ses kayıt örneğinin mp3 formatında olması gerektiği ve boyutunun iki megabaytı aşmaması gerektiği belirtilmiştir. Yine sesin baştan sona arka arkaya tekrar da içermemesi gerekir. Bu kriterlere uymayan ses dosyaları kabul edilmemektedir. Dijital ses kayıt örneklerinin yalnızca elektronik başvurularda sunulabileceği, başvurudan ayrı olarak böyle bir dosya sunumunun kabul edilmeyeceği de ayrıca ifade edilmiştir. Müzik notaları da tek bir JPEG dosyasında yahut da tek bir A4 kâğıdında gösterilebilecektir.[1289] Sicilde gösterim için sunulacak olan nota usullere ayrılmış bir nota sistemi şekli ile, nota anahtarını da içerecek şekilde ayrıntılı bir şekilde sunulmalıdır. Burada temponun ya da melodinin hızı ve kullanılacak olan enstrümanların gösterimi isteğe bağlı tutulmuştur[1290]. Başvuru sahibi tescil ettirmek istediği sese ilişkin olarak hem dijital ses kayıt örneği hem de nota sunmuş ise başvuru sahibine başvurusuna bu iki seçenekten hangisi ile devam etmek istediği sorulur. Ses dosyası ile birlikte sonografın sunulması halinde ise, sonograf başvuru

---

[1286] M. İ. K., 2021, s. 14.
[1287] **İMİRLİOĞLU,** s. 85; **YASAMAN/YASAMAN,** SMK Şerhi, C. I, s. 164.
[1288] 2018/626 sayılı AB Uygulama Tüzüğü, m. 3/3-(g).
[1289] EUIPO Guidelines, Part B, Sec. 2, C. 9, Ver. 1.0, 31.03.2023, s. 229.
[1290] EUIPO Guidelines, Part B, Sec. 2, C. 9, Ver. 1.0, 31.03.2023, s. 229; European Union Intellectual Property Network (EUIPN), Common Communication, New Types Of Marks: Examination of Formal Requirements and Grounds For Refusal, April 2021 (CP11), s. 5 (Kısaca *"Ortak Bildirge"* olarak anılacaktır). Ortak Bildirge'nin tam metni için bkz. (https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/CP11/common_communication_cp11_en.pdf), E.T.: 20.12.2022.

dosyasından çıkarılacak ve dikkate alınmayacaktır. Yine yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle birlikte, ses markalarının tescili açısından tescil edilmek istenen sese ilişkin bir tarifin sunumu da kabul edilmemektedir; tescilin konusunu yalnızca markanın temsili belirlemektedir.[1291]

(4) Konuya İlişkin Değerlendirmemiz

6769 sayılı SMK ve mehaz AB düzenlemelerinde çizimle gösterim koşulu kaldırıldığından özellikle görsel olarak algılanamayan ses, koku, tat gibi işaretlerin marka olarak tescillerinin önü açılmıştır. Lakin, markanın koruma konusunun kapsamını belirleyebilmek açısından tescil edilecek olan markanın sicilde gösterimi şarttır; fakat bunun için artık mutlaka çizimle gösterim şartı aranmamaktadır.

Birtakım seslerin nota ile gösterimi mümkündür. Lakin burada da basit bir nota yazımı *Sieckmann* kararı ile kabul edilen kesinlik ve açıklık kriterlerini sağlamayacaktır. Özellikle de kullanılacak olan enstrümanın belirtilmemesi halinde, nota ile gösterilen melodinin tekrarı objektif ve sürekli olarak aynı sonucu vermeyebilecektir, zira farklı enstrümanların kullanılması halinde, aynı melodi (ses) farklı biçimlerde ortaya çıkabilecektir[1292]. Bu sebeple, her ne kadar kullanılacak olan enstrümanın bildirimi EUIPO nezdinde yapılacak olan başvurular açısından isteğe bağlı tutulmuş ise de kanaatimizce notaların sunumu halinde ilgili sesin enstümantasyonu da mutlaka belirtilmelidir. Bunun yanı sıra, tescil edilmek istenen seste güfteler de bulunuyorsa, bu sözlerin de gösterilmesi gerekir[1293]. Yine *Shield Mark* kararında da belirtildiği gibi, başvuru ile birlikte tescil edilmek istenen sese ilişkin notalar da sunulacak ise, usullere ayrılmış bir nota sistemi şekli ile, nota anahtarı, notanın süresini ve yüksekliğini gösteren nota işaretleri kullanılarak ayrıntılı ve tam bir nota gösteriminin sunulması gerekir. Lakin buna karşılık, toplumun büyük bir çoğunluğu nota okumayı bilmemektedir[1294]. Zira sicilde gösterim koşulunun aranmasındaki amaç kesinliğin sağlanmasıdır. Böylelikle, marka araştırması yapacak olan üçüncü kişiler, tescil edilmiş olan markaların koruma konusunun kapsamını rahatlıkla algılayıp belirleyebilmelidirler. Bununla birlikte tek başına sese ilişkin notaların sumunu da bu kesinliğin sağlanması

[1291] EUIPO Guidelines, Part B, Sec. 2, C. 9, Ver. 1.0, 31.03.2023, s. 229.
[1292] **ASLANER,** Ses Markaları, s. 605, 606.
[1293] **ER,** s. 273.
[1294] Benzer yönde bkz. **ŞENOCAK, Kemal;** "Telefon Zil Seslerinin Fikri ve Marka Hukuku Açısından Değerlendirilmesi", Prof. Dr. İrfan Baştuğ Anısına Armağan, DEÜHFD, Y. 2005, C. 7, Özel Sayı, s. 302; **BAINBRIDGE,** Smell, Sound, Colour, Shape, s. 229.

açısından yeterli olmayacaktır. Bu sebeple, nota ile gösterilmiş olsa dahi ses markalarının dijital ortamda kayıt altına alınmış bir örneğinin de mutlaka başvuruda sunulması gerektiği kanaatindeyiz. EUIPO nezdinde yapılacak olan başvurularda ise tescil edilmek istenen sese ilişkin olarak sicilde gösterim koşulu ya notaların ya da dijital ses kayıt örneğinin sunulması ile sağlanmaktadır, diğer bir ifadeyle başvuru sahibi bu iki seçenekten birini seçmek durumundadır. Buna karşılık, TÜRKPATENT nezdinde yapılacak olan ses markalarına ilişkin başvurularda ise yeni düzenleme ile birlikte sesin dijital ortamda kayıt altına alınmış bir örneğinin Kurum'a sunulması zorunlu hale getirilmiştir. Türk hukukunda benimsenen bu yaklaşımın *Sieckmann* kararında belirtilen kriterleri sağlamada daha etkili olduğu kanaatindeyiz.

Gerçekten de dijital ses kaydı örneğinin sunulması markanın koruma konusunun kapsamının açık ve kesin olarak belirlenmesi açısından uygulanabilecek yegâne yöntemdir. Zira notalarla ifade edilen ve enstrümantasyonu belirtilen bir seste dahi, aynı enstrümanın farklı müzisyenler tarafından çalınması halinde birtakım yorum farklılıkları meydana gelebilecektir, zira her müzisyenin müziğe katmış olduğu bireysel yorum birbirinden farklıdır. Başvuruda sunulacak olan dijital ses kaydı örnekleri de kamuya açık bırakılmalı ve marka araştırması yapacak olan ilgililer tarafından herhangi bir teknik alt yapı kullanımına gerek olmaksızın ulaşılabilmelidir. Nitekim elektronik başvuru yolunun açılması ile birlikte TÜRKPATENT nezdinde tescil edilen ses markaları da Kurum'un web sayfası üzerinden dinlenebilmektedir.

Lakin sunulacak olan ses kayıtlarının dinlendiği her cihazın da aynı sesi yansıtması gerekir[1295]. Aksi takdirde, markanın koruma konusunun kapsamı da kesin ve objektif olarak belirlenmiş olmayacaktır. Zira işaret herkes için farklı anlama gelmemeli, herkes tarafından aynı şekilde algılanabilir olmalıdır. Bu hususun nasıl sağlanacağı tamamen teknik elverişlilik ile ilgilidir. Bununla birlikte, seslerin farklı cihazlarda çalınması sonucu meydana gelen ve sesin ayırt edici niteliğini değiştirmeyecek düzeyde önemsiz ve birçok kişi tarafından fark edilmeyecek derecedeki küçük farklılıklar koruma konusunun kapsamının belirlenmesine engel oluşturmayacaktır.

Melodi içermeyen doğal seslerin tescilinde ise nota ile gösterim mümkün olmayacağından bunların sicilde gösterimi için ses kayıt örneklerinin yanı sıra sonogramlar da yardımcı/ek unsur olarak sunulabilecektir. Lakin sonogramlar da tıpkı

[1295] **BAINBRIDGE,** Intellectual Property, s. 602.

notalar gibi toplumun çoğunluğu tarafından algılanamamaktadır. Diğer bir ifadeyle sonogramın anlaşılabilmesi için teknik bir araca ihtiyaç vardır. Bu sebeple, sonogram ile gösterilmiş olan bir ses, üçüncü kişiler açısından yeterince açık ve tanınabilir olmadığından sonogramın da tek başına sicilde gösterim koşulunu sağlamayacağı açıktır[1296]. Dolayısıyla, nota ile gösterilemeyen sesler için de kesinlik ve açıklık kriterlerinin sağlanmasına yardımcı olmak açısından dijital ses kaydı örneklerine ek olarak sonogramlar da sunulmalıdır. Lakin bunlar yalnızca ses kaydına yardımcı bir unsur olarak sunulabilecektir.

Bunların yanı sıra, ses kayıtları ve buna ek olarak sunulabilecek olan nota yahut sonogramın dışında tescil edilmek istenen sese ilişkin detaylı bir tarifin de mutlaka sunulması gerektiği kanaatindeyiz. Zira burada tarif tek başına sunulmayacak, dijital ses kaydı örneğine ve nota yahut sonograma yardımcı/ek bir unsur olarak sunulacaktır. Bu sebeple, böyle bir tarifin herkes tarafından farklı yorumlanabilme ihtimali, koruma konusunun belirliliğine zarar vermeyecektir. Gerçekten de çizimle gösterim koşulu kaldırıldığından, görsel olarak algılanamayan işaretlerde markanın koruma konusunun kapsamının belirlenmesi oldukça zor olabilecektir. Bu durum özellikle de nota ile ifade edilemeyen sesler açısından problem yaratabilecektir. Markanın koruma konusunun kesin olarak belirlenememesi ise hem sicilde marka araştırması yapacak olan yeni başvuru sahiplerine zarar verebilecek hem de benzer markaların tesciline olanak tanıyarak ilgili çevre nezdinde karıştırılma ihtimaline sebep olabilecektir. Bunun yanı sıra, böyle bir durum marka hakkı sahiplerine markalarını koruma kapsamını genişleterek kullanma imkânı da yaratacaktır. Gerçekten de sesler arasındaki

[1296] ŞENOCAK'a göre, marka olacak işaretin konusunun doğrudan doğruya belirli olması değil, belirlenebilir olması yeterlidir. Dolaysıyla yazar, mülga KHK döneminde aranan çizimle gösterim koşulunun sağlanması için, işaretin teknik bir yardımcı araç olmaksızın doğrudan doğruya algılanabilir olması gerekmediğini ileri sürmüştür. Bu sebeple yazara göre, sonogramlar da tıpkı notalar gibi çizimle gösterim koşulunu yerine getirebilmekte, buna karşılık başvuruda ses ya da melodinin kaydedildiği CD ya da bir kasetin başvuruya eklenmesi, hukuki bir zorunluluk olmasa bile en azından anlamlı olacaktır. **ŞENOCAK,** Zil Sesleri, s. 302. Kanaatimizce de sonogramlar ile notalar arasında bu açıdan herhangi bir fark bulunmamaktadır. Lakin burada sicilde gösterim koşulunun ne amaçla getirildiğinin üzerinde durmak gerekir. Gerek mülga KHK döneminde aranan çizimle gösterim koşulu, gerekse de SMK ile yalnızca sicilde gösterim koşulunun aranmasındaki asıl amaç tescil hukukunun en önemli ilkelerinden biri olan belirliliğin sağlanmasıdır. Bu sebeple, tescil edilmiş olan bir marka ilgililer tarafından kolayca anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır. Nitekim *Sieckmann* kararında da kolay erişilebilir ve müstakil olma kriterleri kabul edilmiştir. Ses markalarına ilişkin olarak yalnızca sonogramın sunulması halinde, sicilde marka araştırması yapacak olan kişiler, teknik bir yardım almadan koruma konusunun kapsamını algılayamayacaklardır. Teknik bir desteğin alınması hem zaman açısından külfet oluşturabileceği gibi, bilgi aktarımı durumunda da birtakım problemler yaşanabilecektir. Aynı durum, sesin notalar aracılığıyla ifade edilmesi açısından da geçerlidir. Dolayısıyla, kanaatimizce doğal seslerin sonogram aracılığıyla ifade edilmesinde bir engel bulunmamaktadır; fakat bu sonogram yalnızca sunulacak olan dijital ses kaydı örneğine yardımcı/ek unsur olarak sunulmalıdır, ayrıca yine bu ses kaydı örneğinin ilgililer tarafından erişilebilir olması da şarttır.

benzerliklerin yahut farklılıkların tespiti, dijital ortamda sunulan ses kayıt örneklerinin karşılaştırılmasının yanı sıra, bu seslere ilişkin detaylı tariflerin mevcudiyetini de gerektirir. Bu sebeplerle, özellikle de ses markaları gibi görsel olarak algılanamayan markaların koruma kapsamlarının belirlenmesi oldukça önemli olduğundan, başvuru sahibinden tescil edilmek istenen işarete ilişkin tüm bilgilerin sunulması istenmelidir. Elbette ki burada, sunulan tüm bilgilerin (ses kaydı, sonogram/nota, açıklama/tarif) birebir birbirleriyle örtüşüyor olmaları gerekir. Aksi takdirde, başvuru reddedilmelidir.

b. Ayırt Edici Nitelik Koşulu

(1) Genel Olarak

Çizimle gösterim koşulunun kaldırılmış olması, seslerin marka olarak tescil edilebilmesini bir bakıma kolaylaştırmış olsa da sesler nitelikleri gereği geleneksel işaretler kadar kolay tescil edilememektedir. Diğer tüm işaret türlerinde olduğu gibi, bir sesin de marka olarak tescil edilebilmesi için köken ayırt etme işlevine sahip olması gerekir. Seslerin ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılanması geleneksel işaretlere nazaran daha zor olsa da soyut bir renge yahut da üç boyutlu bir şekle göre de daha kolay olacaktır. Zira bir markalaşma stratejisi olarak ticari hayatta seslerin kullanımı gün geçtikçe arttığından ilgili çevre de sesleri köken gösteren bir işaret olarak algılamaya başlamıştır[1297]. Bu durumda herhangi bir mal veya hizmet ile bağlantılı bir reklamda kullanılan sesin ilgili çevre nezdinde marka algısı yaratması diğer geleneksel olmayan işaretlere nazaran daha kolay olacaktır. Lakin yine de ilgili çevre nezdinde bir sesin belli bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal yahut hizmetlerinden ayırt etmek amaçlı kullanıldığı algısını yaratmak bazı durumlarda zor olabilmektedir. Nitekim bazı sesler teşebbüsler tarafından farklı amaçlarla da kullanılabilir. Örneğin; bir bilgisayarı yahut da cep telefonunu açarken ya da kapatırken uyarı sesi çıkabilir, burada kullanılan ses markasal amaçlı değil, açma yahut kapamaya ilişkin uyarı verme amacı ile kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra, günlük hayatta belli hareketler sonucu karşılaşılan doğal sesler de mevcuttur. Örneğin; şampanya mantarını açma sesi yahut da kutu içeceklerin açılması sırasında çıkan ses gibi. Bu gibi sesler ayırt edici niteliğe sahip olmadıkları için marka olarak da tescil edilemeyeceklerdir[1298].

[1297] Ortak Bildirge, s. 22.
[1298] **MCGRATH,** s. 306.

Seslerin ayırt edici niteliğine ilişkin değerlendirmede diğer işaretlerden farklı kriterler uygulanmaz, buna göre; marka olarak tescil edilecek olan sesin, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal ya da hizmetlerinden ayırt edilebilmesini sağlaması gerekir. Bunun yanı sıra, işitme oldukça algısal bir duyu olduğundan seslerin ilgili çevre nezdinde hatırlanması diğer işaretlere göre daha kolay da olabilmektedir. Bu sebeple ayırt edici bir ses, bir mal veya hizmet ile rahatlıkla ilişkilendirilebilecektir. Özellikle de radyo, televizyon yayınlarında yahut da reklamlarda kullanılan jingle'lar ilgili çevre nezdinde oldukça akılda kalıcıdır.

Ayırt ediciliğin sağlanabilmesi için sesin, herkes tarafından bilinen ve ortaklaşa kullanılan bir ses olmaması, tescil edilmek istenen mal veya hizmet açısından tanımlayıcı nitelik taşımaması gerekir. EUIPO tarafından çıkarılan Marka Kılavuzu'nda da birtakım seslerin ayırt edici niteliğe sahip olduklarına dair fiili bir kanıt olmadan marka olarak tescil edilemeyecekleri belirtilmiştir. Bunlar;

- Yalnızca bir veya iki notadan oluşan oldukça basit sesler,
- Kamuya mal olmuş sesler (Für Elise gibi)
- Köken göstergesi olarak kabul edilemeyecek derecede uzun sesler,
- Koruma talep edilen mal veya hizmetlerle ilişki içerisinde olan seslerdir.[1299]

(2) Seslerin Ayırt Ediciliğine Etki Eden Birtakım Faktörler

i. Tüketicilerin Satın Alma Kararlarında Sesin Etkisi

Bir işaretin köken gösteren bir işaret olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesinde tüketicilerin satın alma kararlarını neye dayanarak verdikleri oldukça önem taşımaktadır. Zira ayırt edicilik ile amaçlanan tüketicilerin satın alma kararlarını markaların köken gösterme fonksiyonuna göre vermeleridir. Günlük hayatta karşımıza çıkan reklamlarda, tanıtımlarda çeşitli sesler kullanılmaktadır. Örneğin; bir gürültü yahut da çınlama sesi dahi bir ürünün tanıtımında kullanılabilmektedir. Burada teşebbüsler, ilgili çevre nezdinde akılda kalıcı olmayı, hatırlanmayı amaçlamaktadır. Lakin bu tür seslerin tüketicilerin satın alma kararlarına etki edip etmediği tartışmaya açıktır. Örneğin; reklamlarında bir gürültünün yer aldığı bir ürünü marketten satın almaya giden tüketici, o ürünü bulmaya çalışırken reklamlarında yer alan gürültüyü duymaz, ürünü görsel algısına dayanarak bulur. Diğer bir ifadeyle, tüketicilerin aklında

[1299] EUIPO Guidelines, Part B, Sec. 4, C. 3, Ver. 1.0, 31.03.2023, s. 439, 440.

kalmak için yapılmış olan sesler, satın alma esnasında duyulmadığından bunların tüketicilerin satın alma kararlarına ne derece etki ettikleri de belirsizdir. Reklamlarda kullanılan bir ses üründe kullanılan görsel işarete dikkat çekmek için yapılsa dahi, bu sesin tüketicilerin satın alma tercihi esnasında bir etkisinin bulunmadığı söylenebilecektir. Hatta belli bir markaya ait ses, o markanın satıldığı mağazanın içinde çalınsa dahi, mağazanın dışındaki tüketiciler bu sesi duymazlar ve o mağazaya girme sebepleri bu sese dayanmaz. Bu sebeple kanaatimizce, reklamlarda kullanılan bir sesin tanıtılmak istenen ürünün markasının ayırt ediciliğinin güçlenmesine yardımcı olduğu şüphesiz olmakla beraber bu sesin tüketicilerin satın alma tercihlerini yaparlarken ürünün kökenini belirlemelerinde herhangi bir fayda sağlamayacağı söylenebilecektir.[1300] Buna karşılık istisnai durumlar da mevcuttur, diğer bir ifadeyle bazı durumlarda satın alma kararının verilmesinden önce duyulan sesin bu karara etki etmesi de muhtemeldir. Buna en iyi örnek, gezen bir araç içerisinde satılan Aygaz marka tüplerin melodisidir. Zira evinde oturan bir kişi de evinin önünden geçen araçta çalan bu melodiyi duyduğu anda Aygaz tüplerine ilişkin melodi olduğunu anlayabilmekte ve o anda satın alma kararı verebilmektedir.

Bunun yanı sıra, bazı malların kendilerine ait birtakım sesleri olabilir. Örneğin; oyuncak bir bebeğin konuşması gibi. Bu tip sesler köken gösterme amacı ile kullanılmış olsa dahi, bu durumun uygulamada pek işe yaradığı söylenemeyecektir. Zira tüketiciler, satın alma kararları esnasında genellikle ürünlerin çıkardığı seslerden hareket ederek ürünün kaynağına yönelik tercih yapmazlar. Diğer bir ifadeyle, her ne kadar tüketicilerin markasal olarak kullanılmış olan bu seslere erişimi olsa da kullanılan ses ürünün önemli bir unsurunu oluşturmuyorsa, tüketicilerin satın alma kararları da bu sese dayanmaz. Buna karşılık, tüketicinin kararı ürünün çıkardığı sese dayanıyor ise, bu durumda da bu sesin doğrudan marka işlevi gördüğü yine söylenemeyecektir, zira böyle bir durumda tüketiciler çoğunlukla ayırt etme işlevi gördüğü için değil, kulağa hoş geldiği için belirli bir sesi çıkaran ürünü tercih etmektedirler.[1301]

Esasında tüketicilerin bir malı yahut hizmeti tercih ederken bu tercihi neye dayanarak yapmış olduklarını belirlemek oldukça güçtür, bu sebeple de ayırt ediciliğin tespitinde tüketicilerin satın alma kararlarını neye dayanarak yaptıkları önem taşımakla beraber, bu husus tek başına belirleyici olmayacaktır. Nitekim Genel Mahkeme de

[1300] **MCGRATH,** s. 294, 295.
[1301] **MCGRATH,** s. 294.

konuya ilişkin vermiş olduğu bir kararında[1302], EUIPO'nun belirli içecekler için tescil edilmek istenen ve yine bu içeceklerin açılma ve fışırtı sesinden oluşan bir başvuruya ilişkin olarak, bu sesin tüketiciler tarafından ancak ürünün satın alınmasından sonra duyulabileceği, bu sebeple de tüketicilerin satın alma kararlarında sesin etkili olmadığı, dolayısıyla da ilgili işaretin ayırt edici nitelikten yoksun olduğu görüşüne katılmamıştır. Nitekim Genel Mahkeme farklı sebeplerle başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksun bulmuş; fakat mahkemeye göre piyasadaki birçok ürünün satın alınıp kullanılana kadar herhangi bir ses çıkarmadığı, dolayısıyla marka olarak kullanılan seslerin tüketicilerin satın alma tercihlerinde çoğunlukla etkili olmadıkları belirtilmiştir. Bu sebeple mahkemeye göre, bir sesin yalnızca ürün tüketildiğinde duyulabilecek olması gerçeği, belirli bir pazarda malların ticari kökenini göstermek için seslerin kullanılamayacağı anlamına gelmeyecektir. Görüldüğü gibi, mahkeme EUIPO'nun aksine, tüketicilerin satın almaya ilişkin tercihleri sırasında sesi duyamamalarını ve bu sebeple de tercihlerinin sesin köken gösterme fonksiyonundan kaynaklanmamasını, seslerin ayırt edici niteliğini belirleme açısından tek başına dikkate almamaktadır. Kanaatimizce de mahkemenin bu görüşü yerindedir, zira aksi takdirde ilgili çevre nezdinde akılda kalıcılığı diğer birçok işarete göre oldukça fazla olan seslerin birçoğunun marka olarak tescili mümkün olmayacaktır.

ii. Tescil Edilmek İstenen Sesin İçeriği ve Süresi

Seslerin ayırt ediciliğinin tespitinde sesin yapısı da önem taşımaktadır. Bir sesin ilgili çevre nezdinde bir işaret olarak algılanabilmesi ve değerlendirilebilmesi için belirli bir rezonansa sahip olması gerekir. Koruma talep edilen mal veya hizmetlerin işlevsel bir unsuru olarak algılanan yahut da kendine özgü herhangi bir özelliği olmayan basit ya da sıradan seslerde ise bu tür bir rezonans yoktur.[1303]

Tescil edilmek istenen sesin ayırt edici niteliğe sahip olabilmesi için mutlaka kısa yahut da uzun olması gerektiğine ilişkin bir zorunluluk bulunmamaktadır. Önemli olan sesin, ilgili çevre nezdinde hatırlanabilir, köken gösteren bir işaret olarak algılanabilir olmasıdır. Bu durumda tescil edilmek istenen sesin uzunluğuna ilişkin kesin bir süre belirlemek de doğru olmayacaktır[1304]. Zira bazı uzun sesler ilgili çevre

[1302] Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG v. EUIPO, Judgement of the General Court (Fifth Chamber, Extended Composition), T-668/19, 07.07.2021, https://curia.europa.eu/.
[1303] EUIPO Guidelines, Part B, Sec. 4, C. 3, Ver. 1.0, 31.03.2023, s. 439; Ortak Bildirge, s. 23, 24.
[1304] Alman hukukunda bazı yazarlar belirli bir süreden daha uzun olan seslerin yahut da birtakım kompleks seslerin doğrudan marka olamayacağını belirtmiştir. Lakin burada önemli olan sesin akılda

nezdinde daha akılda kalıcı bulunabilecek iken, bazı durumlarda da kısa sesler bu şekilde algılanabilecektir. Aynı durum, karmaşık veya basit içeriğe sahip olan sesler için de geçerlidir. Lakin hiçbir karakteristik özelliğe sahip olmayan ve dolayısıyla sonradan hatırlanması mümkün olmayan, örneğin tek bir tınlamadan oluşan sesin köken ayırt etme fonksiyonuna sahip olduğu söylenemeyecektir. Bu husus tıpkı bir sayfadan oluşan metnin sözcük markası olarak tescil edilemeyeceği hususu gibidir. Zira böyle bir sesin daha en başından, SMK m. 4 anlamında köken ayırt etme fonksiyonu da bulunmayacaktır. Zira bir sesin marka olarak tescil edilebilmesi için belli bir süre insanın hafızasında kalması ve sonradan hatırlanabilir olması gerekir.[1305] EROĞLU da ses markalarının uzunluğuna ilişkin kesin bir süre belirlenemeyeceğini; fakat 556 sayılı KHK m. 5 (SMK m. 4) anlamında ayırt edici niteliğe sahip olması gerektiğini, bu sebeple de markanın niteliği için gerekli olan uygun süreyi aşmaması gerektiğini ifade etmiştir[1306].

Doktrinde akılda kalıcı olamayacak derecede uzun olan seslerin ayırt edici niteliğinin bulunmadığı kabul edilmektedir[1307]. Bu durumda, tıpkı bir romanın sözcük markası olarak tescil edilememesi gibi uzun bir bestenin ya da bir operanın marka olarak tescili de mümkün olmayacaktır[1308]. Zira ses markalarında ilgili çevrenin zihninde kalan kısım, diğer bir ifadeyle akılda kalan kısım korunmaktadır[1309]. Buna göre, marka olarak algılanamayacak derecede uzun olan sesler yahut da insan kulağının duyamayacağı frekanslardan veya da tek başına basit bir notadan oluşan sesler SMK m. 4 anlamında ayırt edici niteliğe sahip olmayacaktır[1310]. Bu sesler kullanım sonucu da ayırt edici nitelik kazanamayacaktır. Lakin bu durum, marka olarak algılanamayacak nitelikteki sesler açısından geçerlidir. Örneğin; yalnızca basit olduğu gerekçesiyle bir sesin SMK m. 4 anlamında marka olamayacağına karar vermek de yerinde olmayacaktır. Zira, hiçbir anlam ifade etmeyen oldukça kısa olan sözcükler dahi marka olabilmekte ve hatta bunların ayırt ediciliklerinin de güçlü olduğu kabul edilmektedir. Aynı durum sesler açısından da geçerli olmalıdır, bir sesin basit olduğu gerekçesiyle doğrudan marka olamayacağı kanısına varılmamalıdır. Yine bir sesin çok uzun olduğu

---

kalıcı olup olmadığıdır, bu sebeple buna ilişkin kesin bir süre belirlemek doğru olmayacaktır. **KARASU,** Ses Markaları, s. 36.

[1305] **KARASU,** Ses Markaları, s. 37.

[1306] **EROĞLU,** s. 136.

[1307] **EROĞLU,** s. 102; **ŞENOCAK,** Zil Sesleri, s. 300; **ÇOLAK,** s. 86; **YASAMAN/YASAMAN,** SMK Şerhi, C. I, s. 166; **ER,** s. 273; **ASAN/ÜNSAL/VATANSEVER,** s. 61.

[1308] **EROĞLU,** s. 102; M. İ. K., 2021, s. 73.

[1309] **ER,** s. 273.

[1310] **MEMİŞOĞLU,** s. 291, dn. 558.

gerekçesiyle de doğrudan marka olamayacağı söylenemeyecektir.[1311] Burada ilgili çevrenin aklında kalamayacak derecede uzun yahut basit seslerin marka olamayacağı kabul edilmeli; dolayısıyla da her somut olaya göre ayrı değerlendirme yapılmalıdır.

Tüm işaretlerde olduğu gibi, seslerin de köken ayırt etme fonksiyonuna sahip olabilmeleri için bütünlük arz etmeleri gerekir. Bu durumda, seste birbirinden bağımsız melodilerin var olduğu algısını yaratacak şekilde kesintilerin yer alması bütünlüğü bozacaktır[1312]. Yine bir seste akustik olarak birbirinden farklı özellikler bulunsa da sesin ilgili çevre nezdinde bir bütün olarak etki yaratıp yaratmadığı dikkate alınacaktır. Aynı şekilde, bir sesin uzunluğu da bütünlüğüne etki edebilecek bir unsurdur, akılda kalıcı olamayacak derecede uzun olan seslerde de bütünlüğün varlığından söz edilemez.[1313] Böyle bir ses daha en başından (SMK m. 4 anlamında) köken ayırt etme işlevine sahip olmadığından, kullanım sonucu da ayırt edici nitelik kazanamayacaktır. Buna karşılık, Genel Mahkeme tarafından verilmiş olan bir kararda, tescil edilmek istenen sesin, oldukça basit ve aynı iki notanın basit bir tekrarından oluştuğu ve bu sebeple ilgili çevre tarafından hatırlanabilecek bir mesaj iletmediği ve bu durumda kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmadığı müddetçe marka olarak tescil edilemeyeceği belirtilmiştir[1314]. Görüldüğü gibi mahkeme burada, ilgili çevre nezdinde akılda kalıcı olmayan, basit bir notadan oluşan bir sesin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabileceğini belirterek, söz konusu işaretin doktrinde soyut ayırt edicilik olarak adlandırılan, SMK m. 4 anlamında ayırt edici niteliğe sahip olduğunu kabul etmiş bulunmaktadır. Zira SMK m. 4 anlamında ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir işaret kullanım sonucu da ayırt edici nitelik kazanamamaktadır.

Tescil edilmek istenen sesin sözel unsurlardan meydana gelmesi de mümkündür. Böyle bir durumda, tescil edilmek istenen bir ses ayırt edici niteliğe sahip sözel unsurlardan oluştuğu ve doğal yahut robotik bir sesle dahi olsa net bir şekilde telaffuz edildiği sürece bu sesin ayırt edici niteliğe sahip olabileceği kabul edilmektedir. Yine

---

[1311] **EAMES,** s. 44.

[1312] **EROĞLU,** s. 102. Burada hangi uzunluktaki kesintinin seste bütünlüğü bozduğuna ilişkin genel bir sınırlandırma yapmak mümkün değildir. Burada sesin özelliklerine ve türüne dikkat etmek gerekir, nitekim bazı durumlarda kısa kesintiler dahi sesin bütünlüğünü bozabilmektedir. **KARASU,** Ses Markaları, s. 36.

[1313] **EROĞLU,** s. 102.

[1314] Mahkemeye göre, başvuruya konu işaret, kullanıldığı ortam veya vasıtaya bakılmaksızın alarm veya telefon sesini ifade etmekte ve bu zil sesinin notanın tekrarından oluşmasından ayrı başka bir özelliği bulunmamakta, alarm veya telefon zilinden ayırt edilmesine yarayacak herhangi bir özellik taşımamaktadır. Genel Mahkeme, Globo Comunicaçao e Participaçoes S/A, v. EUIPO, Judgement of the General Court (Second Chamber), T-408/15, 13.09.2016, para. 51, 53, https://curia.europa.eu/. Kararın çevirisi için bkz. **YASAMAN/YASAMAN,** SMK Şerhi, C. I, karar no:4/31, s. 278 vd.

tescil edilmek istenen ses ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılandığı sürece, ses içerisinde yer alan konuşmanın anlaşılamaması yahut da sözcük olarak tanımlanamaması halinde dahi ilgili sesin ayırt edici niteliğe sahip olduğu kabul edilecektir. Burada seste yer alan sözcük anlaşılamasa dahi ses akılda kalıcı olduğu müddetçe ve böylelikle ilgili çevre nezdinde de köken gösteren bir işaret olarak algılandığı sürece ayırt edici niteliğe sahip olacaktır.[1315]

iii. Sesin Orijinal yahut Sıra Dışı Olmasının Ayırt Ediciliğe Etkisi

Tescil edilmek istenen ses ne kadar farklı ve olağan dışı ise, ayırt edici niteliğe sahip olma ihtimali de o denli artacaktır. Bunun sebebi ise, sıradan seslerin herkes tarafından kullanılmak istenmesidir. Örneğin, yalnızca üç notadan meydana gelen bir sesin tescil edilmek istenmesi halinde, bu sesin daha önce tescil edilmiş olan bir ses markasının içerisinde kullanılmış olma ve dolayısıyla da bir başkasının hakkını ihlal etme olasılığı yüksek olacaktır.[1316] Yine tescil edilmek istenen bir ses net bir şekilde telaffuz edilen; fakat ayırt edici niteliğe sahip olmayan/jenerik/tanımlayıcı nitelikte olan sözel unsurlardan meydana geliyorsa ve bu sesin içerisinde herhangi bir çarpıcı veya olağan dışı bir unsur bulunmuyorsa, ilgili sesin ayırt edici niteliğe sahip olmadığı kabul edilmektedir[1317]. Bu durumda ayırt edici niteliğe sahip olmayan sözel unsurlardan meydana gelen bir sesin içerisinde olağan dışı, orijinal birtakım ek unsurların bulunması halinde ses bir bütün olarak ayırt edici niteliğe sahip olabilecektir. Lakin burada başvuru sahibi, ayırt edici nitelikte olmayan unsurlar üzerinde münhasır bir hakka sahip olmayacak, marka hakkı ve koruması işaretin bütünü ile sınırlandırılacaktır.[1318]

Orjinal ve olağan dışı olan seslerin dikkat çekiciliği ve dolayısıyla da akılda kalıcılığı daha fazladır[1319]. Hatta EUIPO geçmiş dönemde, üç boyutlu markalar açısından aranan sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşmış olma koşulunu ses markalarının ayırt ediciliğinin tespiti açısından da aramakta idi[1320]; fakat EUIPO tarafından güncellenmiş olan Kılavuz'da ses markalarının ayırt ediciliği

---

[1315] Ortak Bildirge, s. 24.
[1316] **MCGRATH,** s. 306.
[1317] Ayırt edici niteliğe sahip olmayan sözel unsurlardan meydana gelen bir sesin içerisinde yine ayırt edici nitelikte olmayan birtakım farklı unsurların (melodi, tonlama, şarkı söyleme tarzı gibi) bulunması halinde, bu sesin çoğunlukla bir bütün olarak da ayırt edici niteliğe sahip olmadığı kabul edilmektedir. Ortak Bildirge, s. 26.
[1318] Ortak Bildirge, s. 27.
[1319] Doktrinde, sözcük markalarının aksine ses markalarının tam olarak hatırlanmasının nadiren mümkün olabileceği; bu sebeple, ses markalarında dikkat çekici özelliklerin bulunması gerektiği ifade edilmiştir. **EROĞLU,** s. 135, 136; **YASAMAN/YASAMAN,** SMK Şerhi, C. I, s. 166.
[1320] EUIPO Guidelines, Part B, Sec. 4, C. 3, Ver. 1.0, 01.03.2021, s. 410.

açısından bu koşula artık yer verilmediği görülmektedir[1321]. Benzer şekilde Genel Mahkeme de bu koşulun yalnızca şekiller için aranmakta olduğunu, ses markaları açısından bu koşulun uygulanamayacağını belirtmiştir. Nitekim Genel Mahkeme, konuya ilişkin bir kararında, EUIPO'nun aksine, seslerin ayırt edici niteliğe sahip olabilmesi için mutlaka sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşması gerektiği görüşüne katılmamıştır. Özellikle üç boyutlu markalarda ilgili çevrenin işareti köken gösteren bir işaret olarak algılaması diğer işaretlere nazaran daha zor olduğundan, üç boyutlu şekillerin tescili için bunların sektörde kullanılan şekillerden oldukça farklılaşmış olması aranmaktadır. Konuya ilişkin marka başvurusunda, EUIPO aynı kuralın sesler açısından da geçerli olduğunu belirtmiş; fakat Genel Mahkeme bu görüşe katılmayarak söz konusu kuralın yalnızca şekil markaları açısından uygulanacağını ifade etmiştir[1322]. Zira mahkemeye göre, bu kural, malın kendisinin veya ambalajının şeklinden oluşan üç boyutlu markalara ilişkin olarak, bu şekillere ilişkin sektör normlarının veya geleneklerinin mevcut olduğu durumlar açısından geliştirilmiştir. Bu gibi durumlarda, sektörün norm veya adetlerine uygun şekiller görmeye alışık olan tüketici, tescil edilmek istenen üç boyutlu şeklin sektörde sıklıkla kullanılan şekiller ile aynı yahut da benzer olması halinde, bu şekli köken gösteren bir işaret olarak algılamayacaktır. Diğer bir ifadeyle mahkeme, burada ayırt ediciliğin tespiti açısından yeni bir kriter getirilmediğini, yalnızca mevcut kriterlerin uygulanması bakımından, ortalama düzeydeki tüketicinin algısının bu tür işaretlerde, malın dış görünüşünden bağımsız bir işaret teşkil eden sözcük, ses gibi işaretleri algılamasından farklı olabileceğini belirtmiştir.

Kanaatimizce de bir sesin ayırt edici niteliğe sahip olabilmesi için sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşmış olması gerektiğine ilişkin ek bir koşulun aranmasına ihtiyaç yoktur. Nitekim, ilgili çevre tarafından algılanamayacak kadar basit yahut uzun sesler köken gösteren bir işaret olarak hatırlanmayacağından marka olarak tescil edilemeyecektir. Yine aynı şekilde malların yahut hizmetlerin temel karakteristik özelliklerini yansıtan sesler de tanımlayıcı nitelikte kabul edilecek ve kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmadıkları sürece marka olarak tescil edilemeyeceklerdir. Sesler açısından ayırt edicilik değerlendirmesi sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşma açısından değil, bunların akılda kalıcı olup olmadıkları açısından

[1321] Bkz. EUIPO Guidelines, Part B, Sec. 4, C. 3, Ver. 1.0, 31.03.2023, s. 439-446.
[1322] Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG v. EUIPO, Judgement of the General Court (Fifth Chamber, Extended Composition), T-668/19, 07.07.2021, https://curia.europa.eu/.

yapılmalıdır. Elbette ki, farklı, olağan dışı seslerin akılda kalıcılığı daha fazla olacaktır; ama bazı istisnai durumlarda sektörde kullanılanlardan önemli ölçüde farklılaşmayan seslerin de akılda kalıcı olmaları mümkündür.

Bunun yanı sıra, üç boyutlu şekillerin ayırt ediciliği açısından getirilmiş olan sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşmış olma kriteri, ilgili çevrenin bu şekilleri rahatlıkla köken gösteren bir işaret olarak algılama alışkanlığına sahip olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu koşul uyarınca, sektörde herkes tarafından kullanılan, olağan nitelikteki şekiller ilgili çevre tarafından fark edilebilir nitelikte değildir, bu sebeple işaret kullanılacağı mal yahut hizmete ne kadar uzak olursa ve ilgili sektördeki standart kullanımlardan ne kadar farklı olursa o denli çok fark edilebilir ve marka olarak algılanabilir olacaktır. Bu durumda, tescil edilmek istenen şeklin sıra dışı, ilgili sektörde sürekli kullanılan bir şekil olmaması lazım ki, ilgili çevre nezdinde fark edilip akılda kalıcı olabilsin ve böylelikle de köken gösteren bir işaret olarak algılanabilsin. Buna karşılık bir sesin köken gösteren bir işaret olarak algılanması diğer geleneksel olmayan işaretlere nazaran daha kolaydır. Diğer bir ifadeyle, ilgili çevre şekillere nazaran, sesleri köken gösteren bir işaret olarak algılama alışkanlığına daha fazla sahiptir. Zira, sesler çok uzun yıllardır köken gösteren bir işaret olarak kullanılmaktadır. Bu durumda, şekil markalarının ayırt ediciliği açısından aranan bu ek koşulun ses markaları için aranmasına ihtiyaç yoktur. Zira günlük hayatta tüketiciler birçok ses markası ile karşılaşılmaktadırlar, bu sebeple de örneğin, bir ürünün çalışması sonucu çıkan ses ile bu ürünü piyasaya süren teşebbüs arasındaki bağlantı ilgili çevre nezdinde rahatlıkla yapılabilmektedir. Gerçekten de günümüzdeki modern pazarlamada, özellikle radyo, televizyon ve internette bir mal yahut hizmetin kaynağını belirlemede sesler sıklıkla kullanılmakta ve bu sesler farkında olmadan tüketicilerin bilinçaltına işlemektedir. Dolayısıyla, tüketiciler tarafından duyulan sesin, örneğin, Windows programının kullanıldığı bir bilgisayarın başlangıç sesi olup olmadığı veya yerel bir teşebbüsün radyo veya televizyon reklamı olup olmadığı rahatlıkla ayırt edilebilmektedir. Bu sebeple tüketiciler, bir ürünün çalışma sesinden o ürünün hangi teşebbüse ait olduğunu yahut da duymuş oldukları herhangi bir sesin hangi ürünü işaret ettiğine dair bağlantıyı rahatlıkla yapabilmektedirler. Nitekim, özgünlük ya da farklılık da ayırt edici nitelikten farklı kavramlardır. Zira her özgün yahut farklı olan işaretin doğrudan ayırt edici niteliğe sahip olduğu söylenemeyecektir. Sonuç olarak, şekil yahut renk markalarının ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılanmaları ses markalarına göre daha zordur, zira ses markaları (örneğin reklam jingle'ları gibi)

oldukça uzun yıllardır teşebbüsleri ve ürünlerini birbirinden ayırt etmek için kullanılmaktadır.[1323]

iv. Sesin Kullanılacağı Mal veya Hizmet ile Bağlantısı

Diğer tüm işaretlerde olduğu gibi, marka olarak tescil edilmek istenen sesin kullanılacağı emtia ile ilişkilendirilmemesi, bu emtia açısından tanımlayıcı nitelikte olmaması gerekir. Nitekim kullanılacağı mal veya hizmetlerle herhangi bir ilişkisi olmayan ve ilgili çevre nezdinde de köken gösteren bir işaret olarak algılanan seslerin ayırt edici niteliğe sahip oldukları kabul edilmektedir[1324].

Kullanılacağı mal veya hizmet ile ilişki içerisinde olan, bunların niteliği veya işlevini belirten sesler ise ilgili çevre nezdinde de köken gösteren bir işaret olarak algılanmazlar[1325]. Bu durumda, mal yahut hizmetlerde olağan olarak ortaya çıkan seslerin ayırt edici niteliğinin bulunmadığı kabul edilmektedir. Örneğin; bir çalar saat ürünü için alarm sesi yahut da restoran hizmetleri için yemek pişirme sesi ayırt edici nitelikte olmayacaktır. Zira alarm bir çalar saatin temel karakteristik özelliğini oluşturmaktadır. TÜRKPATENT tarafından çıkarılan Marka İnceleme Kılavuzu'nda da örnek olarak; bebek ürünleri için sıradan bir bebek gülmesi yahut da ağlaması sesinin tanımlayıcı nitelikte olacağı belirtilmiştir[1326]. Lakin ürünlerin kullanılması yahut çalışması sırasında çıkarmış oldukları tüm seslerin de tanımlayıcı nitelikte olacakları söylenemez. Zira ürünlerin çalışması yahut kullanılması sonucu doğal olarak ortaya çıkmayan, ürünlerin yazılımlarına programlanan ve karakteristik özelliklerini yansıtmayan birtakım sesler de bulunmaktadır ve bunlar tanımlayıcı nitelikte değildir[1327].[1328] Zira tanımlayıcı işaretler, bir mal veya hizmetin niteliklerini veya özelliklerini tanımlamakta yahut da bu özellik veya niteliklerin içeriği hakkında bilgi vermektedir. Örneğin; bir cep telefonunun çalarken çıkardığı ses esasında tanımlayıcı olarak nitelendirilmemelidir. Zira özellikle akıllı telefonların bu ses dışında birçok farklı karakteristik özelliği de bulunmaktadır. Dolayısıyla örneğin, *"Iphone"* marka

[1323] **MCCORMICK,** s. 1118, 1119; **BUMPUS,** s. 269, 270; **PROVOST, Marie-Jeanne;** "Canada's Current Position with Respect to Sound Marks Registration: A Need For Change?", Canadian Journal of Law and Technology, Vol. 8, No. 1, s. 48.
[1324] Ortak Bildirge, s. 25.
[1325] Ortak Bildirge, s. 23.
[1326] M. İ. K., 2021, s. 74.
[1327] Her ne kadar çalar saatin alarm sesi de doğal olarak ortaya çıkmayan, bu ürüne programlanmış bir ses olsa da alarm sesi çalar saatin yegâne karakteristik özelliğini yansıttığından tanımlayıcı olarak kabul edilmelidir. Zira çalar saatin uyarı dışında farklı bir karakteristik özelliği bulunmamaktadır.
[1328] **BUMPUS,** s. 265.

telefonların çalarken çıkardıkları ses, bu marka açısından tanımlayıcı nitelikte sayılmamalıdır; çünkü söz konusu ses *"Iphone"* marka telefonların sahip olduğu birçok özellik hakkında bilgi vermemektedir. Ayrıca, telefonu programlayanlar diledikleri takdirde, bu ses tonunu farklı bir ses tonu ile değiştirebileceklerdir. Burada telefona programlanan bir yazılım mevcuttur.[1329]

Bir sesin mal veya hizmet açısından tanımlayıcı olup olmadığı tespit edilirken markanın kullanılacağı mal yahut hizmet dikkate alınarak değerlendirme yapılmalıdır. Örneğin; biranın bardağa boşaltılması sırasında çıkan tipik ses bira ürünleri açısından tanımlayıcı olacaktır. Zira bu sesi duyan kişiler bu sesin hangi teşebbüsün ürünü olduğunu belirleyemeyecekler, sesi yalnızca tanımlayıcı olarak algılayacaklardır.[1330] Bunun dışında, kullanımı esnasında herhangi bir ses çıkarmayan ürünler de bulunmaktadır. Böyle bir durumda, sesin tanımlayıcı olup olmadığı yine ürünün niteliğini veya temel özelliklerini yansıtıp yansıtmamasına göre belirlenecektir. Birtakım hizmetler için de bazı sesler tanımlayıcı nitelikte olabilir, örneğin; veteriner hizmetleri için marka olarak tescil edilmek istenen köpek havlaması yahut da kedi miyavlaması gibi sesler de tanımlayıcı nitelikte kabul edilecektir[1331].

Tanımlayıcı nitelikte olan sesler genellikle koruma talep edilen mal veya hizmetlerin temel özelliklerinden oluşur. Diğer bir ifadeyle, tanımlayıcı sesler, mal yahut hizmetin niteliği ve temel özelliklerini yansıtan, bunlar hakkında bilgi veren seslerdir. Lakin yukarıda da belirtilmiş olduğu gibi, ses çıkaran tüm ürünler, kendi temel karakteristik özelliklerini yansıtan seslere sahip olmayabilir. Zira ürünler birçok farklı ses çıkarabilirler ve bunların birçoğu da ürünün temel karakteristik özelliğini yansıtmadığından tanımlayıcı nitelikte sayılmaz.[1332] Bunun yanı sıra, ürünün çalışması yahut kullanılması esnasında teknik bir zorunluluk gereği meydana gelen sesler de bulunabilir, bu sesler tanımlayıcı değil, işlevsel niteliktedir ve kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazansalar dahi marka olarak tescil edilemezler.

(3) Seslerin Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanmaları

Sesler de ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılandığı sürece özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olabilirler, diğer bir ifadeyle seslerin ayırt edici

---

[1329] **BUMPUS,** s. 267
[1330] **EROĞLU,** s. 136.
[1331] **MEMİŞOĞLU,** s. 291, dn. 559.
[1332] **BUMPUS,** s. 267.

niteliğe sahip olabilmeleri yalnızca kullanım sonucu gerçekleşmemektedir[1333]. Lakin ilgili pazarda herkes tarafından bilinen ve kullanılan bir sesin ayırt ediciliğinin sağlanması ve böylelikle marka olarak tescili oldukça zordur. Zira bu tip sesler, ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılanmazlar. Nitekim bir melodinin çoğunluk tarafından tanınıyor olması, o melodinin belirli bir mal yahut hizmetle ilişkilendirilmesini zorlaştırır[1334]. Dolayısıyla, bir işaretin tanınıyor olması, o işaretin doğrudan ayırt edici niteliğe sahip olduğu anlamına gelmeyecektir. Bu durumda, tescil edilmek istenen mal veya hizmetler ile bağlantılı olarak değerlendirildiğinde ayırt edici niteliğe sahip olmayan sesler ancak kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabileceklerdir.

Seslerin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabilmeleri de tıpkı diğer işaretler gibidir. Yine burada da güçlü ve ikna edici delillerin mevcudiyeti gerekir. Zira burada da yine işarete yapılan yatırımlar, reklam harcamaları, işaretin ne kadar uzun süredir kullanıldığı, işaretin kullanıldığı mal yahut hizmete ilişkin satış rakamları, yine işaretin kullanıldığı coğrafi alan ve tüketici anketleri gibi etkenler ayırt ediciliğin kazanılmasında tıpkı diğer işaretlerde olduğu gibi belirleyici rol oynayacaktır. Her ne kadar, geleneksel olmayan markaların ayırt edici nitelik kazanmalarının geleneksel markalara nazaran daha zor olacağı kabul edilse de oldukça yoğun kullanılan ve ilgili çevre nezdinde akılda kalıcı hale gelmiş olan seslerin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış oldukları da rahatlıkla ispat edilebilecektir.

Bir işaretin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabilmesi için markasal kullanım gereklidir. Mallar açısından bakıldığında, markasal kullanımın genellikle işaretin mal yahut malın ambalajı üzerinde kullanılarak sağlandığını görmekteyiz. Hizmet markalarında ise, işaretin üzerine koyulabileceği herhangi bir mal söz konusu olmadığından işaretin tescil edilmek istenen hizmet ile ilişkili olarak köken gösteren bir işaret olarak kullanılması gerekir. Lakin ses markaları görsel olarak algılanamayan markalardır, bu durumda bunların tescil edilmek istenen mal veya ambalajın üzerinde görsel olarak yer alması mümkün değildir. Nitekim, marka olarak kullanılmak istenen birçok ses, malların satın alınması esnasında duyulmaz, bunlar ancak satın alındıktan sonra, kullanım ile duyulabilmektedir. Lakin mallar açısından marka olarak tescil edilmek istenen seslere ilişkin bu husus, bu işaretlerin kullanım sonucu ayırt edici

[1333] Bkz. Ortak Bildirge, s. 23-25.
[1334] Tanınmış bir melodinin marka olarak tescil edilebilmesi için bu melodinin tescil edilmek istenen mal yahut hizmetle çok yakın bir bağlantısının da bulunmaması gerekir. **EROĞLU,** s. 136.

nitelik kazanmalarını zorlaştırmayacaktır. Her ne kadar markasal kullanım çoğunlukla işaretin mal yahut ambalajı üzerinde kullanım ile sağlansa da bu durum, kullanımın gerçekleşmesi açısından zorunlu bir husus değildir. Zira bir işaretin tescil edilmek istenen mallar açısından markasal nitelikte kullanımı, o işaretin mutlaka o mallar ile birlikte görsel olarak algılanacak şekilde kullanılması anlamına gelmez.[1335] Önemli olan, işaretin ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılanabilir nitelikte kullanılmasıdır. Bu durumda, bir işaretin; tescil edilmek istenen mal veya hizmetlere yönelik olarak reklam sloganlarında, tariflerde, kataloglarda, varsa mala eklenen evraklarda, tanıtım panolarında, internet sitelerinde malın/hizmetin kökenini gösteren ve bunu diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt eden ticari bir simge olarak kullanılması halinde markasal kullanım söz konusu olacaktır[1336]. Nitekim reklamlarda (özellikle de jingle şeklinde) ses markalarının kullanımı oldukça yaygın bir uygulamadır ve bunların akılda kalıcılığı birçok görsel işaretten daha fazla olabilmektedir.

c. İşlevsel Nitelikte Olmama

Bir sesin marka olarak tescil edilebilmesi için diğer tüm işaretlerde olduğu gibi işlevsel nitelikte de olmaması gerekir. Zira işlevsel nitelik taşıyan sesler kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olsalar dahi marka olarak tescil edilemeyeceklerdir. Bu durumda, malın doğal yapısına karşılık gelen ya da teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan yahut da mala asli değerini veren bir özelliği münhasıran içeren seslerin marka olarak tescili mümkün olmayacaktır.

Marka hakkı diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarından ayrı tutulmalıdır. Zira marka hakkı, patent, tasarım yahut da telif hakkından farklı olarak sahibine sınırsız süreli koruma sağlar. Bu sebeple, herkesin kullanımına açık bırakılması gereken işlevsel nitelikteki işaretlerin sınırsız süre ile tek bir kişinin tekeline bırakılmaması gerekir[1337].

[1335] Bu husus bazı hukuk sistemlerinde, görsel olarak algılanamayan işaretlerin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmaları açısından problem yaratmaktadır. Örneğin; Kanada'da yürürlükta bulunan Markalar Kanunu'nun 4. maddesinde, bir markanın ancak, malın mülkiyetinin yahut da zilyetliğinin devri esnasında, o mal yahut da ambalajı üzerinde yer alması durumunda malla ilişkili olarak (markasal olarak) kullanılmış sayılacağı düzenlenmiştir (Kanunun tam metni için bkz. https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/t-13/FullText.html, E. T.: 11.12.2021) Bu durumda, yalnızca ses markaları açısından değil, görsel olarak algılanamayan tüm marka türlerinin, herhangi bir mal açısından kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olduklarının ispatı oldukça zorlaşacaktır. Zira bu gibi işaretler çoğunlukla malların satın alınmasından sonra algılanabilmektedir. Kanaatimizce, böyle bir hüküm görsel olarak algılanamayan markaların tescili önünde çok büyük bir engel yaratmaktadır, zira bu tip işaretler çoğunlukla kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabilmektedir.

[1336] **KESER,** s. 118, 119; **MEMİŞOĞLU,** s. 833.

[1337] Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. İkinci Bölüm, II. B. 4. *"Hükmün Getiriliş Amacı"* başlığı altındaki açıklamalar.

Dolayısıyla, işlevsellik engelleri ile esasında işlevsel nitelikteki işaretlerden herkesin faydalanabilmesi amaçlanmaktadır. Gerçekten de örneğin, bir malın doğal sesi marka olarak tescil edilip tek bir kişinin tekeline bırakılırsa, bu durum rakiplerin aynı veya benzer bir sesi kullanmalarına engel oluşturacaktır. Kaldı ki bu ses malın önemli bir özelliğini oluşturuyorsa, bu durumda bu ses üzerinde marka hakkı sahibi olan kişi, yalnızca ses üzerinde değil, ilgili mal üzerinde de bir nevi tekel hakkına sahip olabilecektir. Örneğin; bir arabanın motor sesi, arabanın işlevsel bir özelliğini oluşturmaktadır. Dolayısıyla, burada bir kişinin alışılmadık derecede gürültülü bir motor sesini marka olarak tescil ettirmesi halinde, bu durum rakiplerin gelecekte gürültülü ses çıkaran arabalar pazarına girmelerine engel oluşturabilecektir.[1338] Zira bir arabanın yahut da motosikletin çıkarmış olduğu motor sesi, bunların yan ürünü niteliğindedir. Yan ürünler ise işlevsel niteliktedir, nitekim bunlara marka hakkı tanınması halinde, rakiplerin bu yan ürünleri kullanmaları engellenmiş olunacaktır. Dolayısıyla yan ürünler tanımlayıcı oldukları gerekçesiyle değil, işlevsel oldukları gerekçesiyle marka olarak tescil edilmemelidir.[1339] Bu durum oldukça dikkatli tespit edilmelidir, zira her iki tescil engeli arasında büyük fark bulunmaktadır[1340].

Bir işaretin ayırt edici nitelikte olabilmesi için tescil edilmek istenen maldan işlevsel olarak bağımsız olması gerekir. Bu kuralın akustik içeriğe sahip ürünler açısından tescil edilmek istenen sesler için geçerli olmayacağı kabul edilmektedir. Diğer bir ifadeyle, akustik içeriğe sahip ürünler açısından tescil edilmek istenen seslerde sesin maldan bağımsızlığı koşulu önemli olmayacaktır. Örneğin; tam saatinde başlayan bir haber yayınının akustik olarak zamanını bildiren bir sesin marka olarak korunmak istenmesi halinde, bu sesin malın işlevsel olarak zorunlu bir unsuru olduğu söylenemeyecektir. Nitekim bu ses yerine farklı bir işaret de (örneğin sıradan bir anons da) haber saatinin başladığını bildirim açısından kullanılabilecektir. Lakin bu durum yalnızca akustik içeriğe sahip ürünler açısından kabul edilmekte olup akustik içeriğe sahip olmayan ürünler açısından sesin yine maldan bağımsız olması gerektiği kuralı kabul edilmektedir.[1341]

TÜRKPATENT da tescil edilmek istenen sesin, tescile konu edilen ürünün çalışmasının doğal bir sonucu olarak ortaya çıkması veya ürünün çalışması esnasında

---

[1338] **MCGRATH,** s. 299.
[1339] **BUMPUS,** s. 265, 266.
[1340] Nitekim tanımlayıcı işaretler kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabilirken işlevsel nitelikte olan işaretler kullanım sonucu dahi ayırt edici nitelik kazanamamaktadırlar.
[1341] **EROĞLU,** s. 100.

teknik bir zorunluluk gereği meydana gelmesi halinde söz konusu başvuruyu reddetmektedir. Örneğin, bir elektrikli süpürgenin çalışması sırasında ortaya çıkan tipik sesin, ürünün çalışmasının teknik ve doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan, marka olarak algılanması mümkün olmayan ve aynı tür ürünlerin diğer üreticileri tarafından da serbestçe kullanılması gereken bir ses olduğu belirtilmiştir. Yine benzer şekilde, motosikletler için tipik bir motor sesi, gazlı içecekler için şişe/kutu kapağı açılması sesi gibi seslerin de malın doğal sesine karşılık gelen seslerden oldukları kabul edilmiştir.[1342] Seslerin işlevselliğine ilişkin önemli karar örnekleri daha çok ABD hukukunda karşımıza çıkmaktadır[1343].

II. Koku ve Tat Markaları

A. Genel Olarak Koku Markaları

Gelişen teknoloji ve rekabetteki hızlı artış, teşebbüsleri, kendi mal veya hizmetlerini diğer firmaların mal veya hizmetlerinden ayırt edebilme ve akılda kalıcılığı arttırabilme amacıyla tüketicilerin yalnızca tek bir duyusuna değil, birden çok duyuya aynı anda hitap edebilecek yahut da beklenmedik farklı bir duyuya hitap edebilecek işaretleri kullanma yoluna sevk etmiştir[1344]. Nitekim bazı durumlarda, çoğunluk tarafından tercih edilen görsel bir işareti kullanmak yerine farklı bir duyuya hitap edecek örneğin; koku yahut da tat gibi bir işareti marka olarak kullanmak akılda kalıcılığı arttırabilir[1345].

Koku markası, malları duyu organları aracılığıyla kokusal olarak tanımlayan, bu yönü ile bir malı bir başka maldan ayıran işaret olarak tanımlanmaktadır[1346]. Her ne kadar kokuların ilgili çevrenin zihninde çağrışım yapma gücü çok daha fazla olsa da[1347]

[1342] M. İ. K., 2021, s. 73.

[1343] Bkz. Dördüncü Bölüm, I. B. 3. *"ABD Hukukunda Ses Markalarına İlişkin Önem Arz Eden Uygulama Örnekleri"* başlığı altındaki açıklamalar.

[1344] **ASLANER, Nuran;** "Koku Markalar", Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Y. 2010, S. 21, s. 71.

[1345] Bunun yanı sıra, kokular kullanıldığı mallara estetik açıdan da oldukça fazla bir çekicilik katmakta, tüketici memnuniyetinde önemli bir rol üstlenmektedir. Pazarlama stratejileri açısından bakıldığında da daha hoş kokan malların satılma oranlarının diğerlerine göre daha fazla olduğu görülmektedir. **HAWES, James E.;** "Fragrances as Trademarks", TMR, Y. 1989, Vol. 79, No. 2, s. 135 vd.

[1346] **ASLANER,** Koku Markaları, s. 72.

[1347] Zira psikologlar, hafızada kalıcılık etkisi bakımından kokunun, görme veya işitme duyularına nazaran, çok daha güçlü olduğunu belirtmekte, yine insan burnunun on binin üzerinde kokuyu birbirinden, daha önce hatırlanan bir başka kokuyla kıyaslayarak hatırlayabildiği ve ayırabildiği ifade edilmektedir. **İMİRLİOĞLU,** s. 90, 91. Hatta 2014 yılında yapılan bir araştırmada, insan burnunun bir trilyona yakın farklı kokuyu algılayabilecek kapasiteye sahip olduğu ifade edilmiştir. **FRIEDMANN,** Scent Marks, s. 938, dn. 85. Yapılmış olan araştırmaya ilişkin bilgi için bkz. (Human Nose Can Detect a Trillion Smells | Science | AAAS), E. T.: 02.03.2022.

diğer geleneksel olmayan işaretlere nazaran, kokuların marka olarak algılanması oldukça güç olabilmektedir. Zira ne kadar farklı, sıra dışı olursa olsun ilgili çevre kokuları genellikle kullanıldığı mala çekicilik katan bir unsur olarak algılar. Koku markalarında esasen kokunun kendisinden ziyade, uygulandığı mal ile yarattığı bağlantı koruma altına alınmaktadır. Bunun sağlanabilmesi için de kokunun uygulandığı malın ticari kökenini gösteren bir sembole dönüştürülmesi gerekir.[1348]

Kokuların marka olarak korunmasına ilişkin bir diğer problem de kokunun sıcaklık, nem, rüzgâr koşulları, yakınındaki kokular, insan vücuduyla koku arasındaki mesafenin uzaklığı gibi birçok dış faktörden etkileniyor olmasıdır. Bu durum, kokuların yalnızca her bir birey tarafından farklı algılanmasına değil, aynı zamanda kokuların ilk hallerinin de değişmesine ve başka zamanlarda ilk hallerinden uzaklaşmış şekilde algılanmalarına sebep olabilmektedir. Dolayısıyla, kokuların tesciline ilişkin esas problem bunların sicilde gösterimi hususunda ortaya çıkmaktadır.[1349] Bu sebeplerle, kokulara ilişkin objektif değerlendirmeler yapmak oldukça güç olmaktadır. Kokuların sicilde gösteriminde yaşanan zorluklar, yasal olarak herhangi bir engel olmasa dahi, bu marka türünün birçok ülkede tesciline engel oluşturmaktadır.

B. ABD Hukukunda Koku Markaları

ABD hukukunda Lanham Kanunu gereği marka olabilecek işaretler açısından değerlendirildiğinde koku markalarının tesciline engel bir hükmün bulunmadığı görülmektedir. Yine ABD hukukunda sesler, kokular gibi görsel olarak algılanamayan işaretlerin tescili açısından çizimle gösterim koşulu aranmamaktadır.[1350] Bu tür işaretler için başvuru sahibinin işarete ilişkin detaylı bir tarif sunması gerekir. Bu tarifin ne şekilde olması gerektiğine ilişkin bir açıklık yoktur, bu sebeple ilgili tarifin tescil edilmek istenen işaret açısından sicilde gösterim koşulunu sağlayıp sağlamadığı somut olay bazında değerlendirilmektedir[1351]. Başvuru sahibi ayrıca kullanıma dayalı bir başvuru yapıyorsa tescil ettirmek istediği markayı ticari hayatta ne şekilde kullandığını gösteren bir numune de sunmalıdır. Dolayısıyla, koku markaları için yapılacak olan kullanıma dayalı başvurularda koku örneğinin de USPTO'ya sunulması gerekmektedir.

[1348] **MEMİŞOĞLU,** s. 292, 293.
[1349] **İMİRLİOĞLU,** s. 90.
[1350] **FÜTMAN, Özlem/ÜNSAL, Önder Erol;** "Koku Markalarının Tescil Edilebilirliğine İlişkin Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri Uygulamalarına Dair Bir İnceleme", FMR, Y. 2021, C. 22, S. 2020/1, s. 10.
[1351] **HYMAN/CHUNG,** s. 30.

Sunulacak olan bu numune elektronik yolla değil, ancak posta yoluyla gönderilebilecektir. Sunulacak olan numunenin başvuru sahibinin tarif ettiği kokuyla uyumlu olması gerekir, nitekim bu numune çoğunlukla kokunun kullanıldığı ürünün kendisi olmaktadır. Zira başvuruyu inceleyen uzmanın tescil edilmek istenen kokuyu koklayarak sunulmuş olan numunenin tescil edilmek istenen ürünlerle ilişkili olarak kullanıldığını tespit edebilmesi gerekir.[1352] Görüldüğü gibi, ABD hukukunda da kokuların elektronik olarak sunulmasına olanak sağlayan bir teknoloji kullanılmamaktadır, zira sesler yahut renkler gibi diğer işaretlere ilişkin numuneler elektronik olarak sunulabilirken, kokuların bu yolla sunulamayacağı kabul edilmektedir.

ABD hukukunda kokular ayırt edici nitelikte oldukları ve işlevsel olmadıkları sürece marka olarak tescil edilebilmektedir. Zira kokulara ilişkin ilk marka tescili 1990 yılında yapılmıştır. Kokulara ilişkin bu ilk tescile ilişkin karar *Clarke* kararıdır. Davada, başvuru sahibi Celia Clarke, dikiş ve nakış ipliklerinde kullanmak üzere *"Plumeria çiçeklerini anımsatan yüksek etkili, taze, floral bir koku"* şeklinde tarif ettiği koku için marka tescil başvurusunda bulunmuştur. Başvuruyu inceleyen uzman, tescil talebini, hem ayırt edici niteliğe sahip olmadığı hem de işlevsel olduğu gerekçeleriyle reddetmiştir. Zira uzmana göre, ilgili çevre ipliklerde kullanılan kokuyu köken gösteren bir işaret olarak değil, ürünlerin yalnızca hoş bir özelliği olarak algılayacaktır. İtiraz üzerine başvuru USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenmiştir. Yapılan bu incelemede, yalnızca başvuru konusu kokunun ayırt edici olup olmadığı değerlendirilmiştir, zira Kurul'a göre, ipliklerde kullanmak üzere tescil edilmek istenen koku işlevsel nitelik taşımamaktadır. Başvuru sahibi, piyasada kokulu ipliklerin yalnızca kendisi tarafından üretildiğini ve ipliklere ilişkin reklamlarda ipliklerin kokulu olduğunun vurgulandığını belirtmiştir. Bu sebeple, müşterilerinin kendi ipliklerini diğer teşebbüslerin ipliklerinden ayırt edebileceklerini ve yine diğer teşebbüslerin kendi ipliklerinde kullanabilecekleri oldukça fazla sayıda koku alternatifi bulunduğunu da ifade etmiştir. Kurul, kokuların da marka olarak tescil edilebileceklerini, başvuru sahibinin iplik ürünlerinde kokuyu marka olarak kullanan tek teşebbüs olduğunu ve yapmış olduğu reklamlarda da kendi teşebbüsü ile iplikleri ve ipliklerinin kokusu arasında bağlantı kurduğunu belirtmiştir. Kurul yine, iplik ürünlerinin doğası gereği kokusuz bir yapıya sahip olduklarını, koku özelliğini bu ürünlere başvuru sahibinin eklediğini de ayrıca ifade etmiştir. Kurul son olarak, tüketicilerin, distribütörlerin,

[1352] TMEP, § 807.09, July 2022; TMEP § 904.03(m), July 2022.

bayilerin kokudan yola çıkarak başvuru sahibinin ürünlerini tanıyabildiklerine dair yeterli delilin mevcut olduğunu, diğer bir ifadeyle tescil ettirilmek istenen kokunun ikincil anlam kazanmış olduğunu kabul etmiştir. Dolayısıyla Kurul, başvuruyu inceleyen uzmanın tescil talebine ilişkin ret kararını kaldırarak ilgili kokunun marka olarak tescil edilmesine karar vermiştir.[1353]

Kokular ilgili çevre nezdinde çoğunlukla, malın dekoratif veya işlevsel bir özelliği şeklinde algılanmaktadır, dolayısıyla da bunlar özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip işaretler olarak kabul edilmemektedir[1354]. Diğer bir ifadeyle ABD hukukunda kokuların marka olarak tescil edilebilmeleri için ikincil anlam (kullanım sonucu ayırt edici nitelik) kazanmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin de ilgili çevrenin tescil edilmek istenen kokuyu köken gösteren bir işaret olarak algıladığını ispat edebilmeleri için güçlü ve somut deliller sunmaları gerekir[1355]. Örneğin; USPTO Temyiz Kurulu tarafından verilmiş olan bir başka kararda, nane şekeri kokusu, gliserin içeren ilaç emtiası açısından marka vasfı taşımadığı, ayrıca bu kokunun ilgili pazarda rakipler tarafından da sıklıkla kullanıldığı ve kokunun ilacın yutulmasını kolaylaştıran bir özellik olarak algılandığı, başvuru sahibinin de kokunun bu ürünler açısından kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olduğunu ispat edecek delil sunamadığı belirtilmiş ve başvuru bu sebeplerle reddedilmiştir[1356].

ABD hukukunda da tıpkı diğer tüm işaret türlerinde olduğu gibi kokular işlevsel nitelikte olmadıkları sürece marka korumasından faydalanabilmektedir. Diğer bir ifadeyle, koku markası başvurularının tescil edilebilmesi konusunda başvuru sahibinin geçmesi gereken en önemli test başvuruya konu kokunun işlevsel olup olmadığı, sonrasında da kullanım sonucu ayırt edicilik kazanıp kazanmadığıdır[1357]. Bu sebeple, parfüm kokusu, oda spreyi kokusu gibi faydalı bir amaca hizmet eden kokuların işlevsel nitelikte olmaları sebebiyle marka olarak tescil edilemeyecekleri ifade edilmektedir[1358].

ABD hukukunda, AB ve Türk hukuku uygulamalarının aksine[1359] koku markalarının tescilinde esnek davranılmaktadır. Lakin bu durum bazen yanlış kararların

---

[1353] In Re Clarke, 17 USPQ2d 1238 (TTAB 1990), https://tmep.uspto.gov/.
[1354] **REIMER, Erin M.;** "A Semiotic Analysis: Developing a New Standard for Scent Marks", Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law, Y. 2012, Vol. 14, Issue 3, s. 719; **MEMİŞOĞLU,** s. 311; **ERLANDSSON, Linda Annika;** "The Future of Scents as Trademarks in the European Community Based on a comparison to the American Experience", University of Lund, Faculty of Law, Yüksek Lisans Tezi 2004, s. 15.
[1355] **FÜTMAN/ÜNSAL,** s. 13.
[1356] In re Pohl-Boskamp GmbH & Co., 106 USPQ2d 1042, 1052 (TTAB 2013), https://tmep.uspto.gov/.
[1357] **FÜTMAN/ÜNSAL,** s. 10.
[1358] TMEP § 1202.13, July 2022.
[1359] Bkz. M. İ. K., 2021, s. 18, 19; EUIPO Guidelines, Part B, Sec. 2, C. 9, Ver. 1.0, 31.03.2023, s. 236.

verilmesine de yol açmaktadır. Örneğin; piña colada kokusu, Hawaii adasına özgü bir gitar olan ukulele model gitarlarda kullanılmak üzere tescil edilmiştir[1360]. Lakin bu ürün deniz aşırı ülkelere gönderilirken kokusunu kaybetmekte ve böylelikle ürün müşterilerin eline ulaştığında algılanabilecek herhangi bir koku kalmamaktadır. Buna karşılık, AB ve Türk hukukunda *Sieckmann* kararında belirlenen kriterler hala geçerliliğini koruduğundan ve dolayısıyla tescil edilmek istenen kokunun sicilde gösteriminin kalıcı/zaman içinde bozulmaz olması gerektiği kabul edildiğinden böyle bir koku marka olarak tescil edilemeyecektir. Lakin ABD hukukunda bu şekilde bir kriter kabul edilmediğinden tüketici mağduriyeti ve kalıcı olmayan kokuların koruma altına alınması gibi problemlerle karşılaşılabilecektir.[1361] Buna karşılık, her ne kadar ABD hukukunda koku markalarının tescili mümkün olsa da işlevsellik engellerinin mevcudiyeti ve kokuların kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olduklarının ispatı için ciddi ve güçlü delillerin aranıyor olması gibi hususlar ABD'de de halen sınırlı sayıda koku markası başvurusu ile karşılaşılmasına sebep olmaktadır[1362].

[1360] USPTO tescil no: 4144511, (https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=85553176&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch), E. T.: 25.01.2022.

[1361] **İMİRLİOĞLU,** s. 97.

[1362] Buna karşılık USPTO nezdinde tescil edilebilmiş başka koku markaları da bulunmaktadır. Örneğin; sentetik yağlar için kiraz kokusu (tescil no: 2463044); ayakkabılar, sandallar, flipflop terlikler ve flipflop çantalar için sakız kokusu (tescil no: 4754435); iletişim ürün veya hizmetleri için çiçeksi misk kokusu (tescil no: 4618936); diş fırçaları için çilek kokusu (tescil no: 3332910) USPTO nezdinde tescil edilmiş koku markalarındandır. USPTO nezdinde tescilli ve hemen hemen herkes tarafından bilinen bir diğer koku markası da Play-Doh oyun hamurlarının kokusudur. Bu markanın tescili ayrıntılı bir ön inceleme sonucu sağlanmıştır. Hasbro Inc. firması tarafından yapılan başvuruda koku *"tatlı, hafif misk kokulu, vanilya benzeri koku ile kirazın hafif tonları ve tuzlu, buğday esaslı hamurun doğal kokusunun kombinasyonundan oluşan benzersiz bir koku"* olarak tarif edilmiştir. Başvuruyu inceleyen uzman, tescil talebini, kokunun kullanılacağı ürünler açısından ayırt edici olmadığı ve kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanıldığına dair yeterli delillerin de sunulmadığı gerekçeleriyle reddetmiştir. Zira uzmana göre, bu tür işaretler ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılanmamakla beraber oyun hamurlarına koku eklenmesi ilgili pazarda sıklıkla karşılaşılan bir uygulama olup ayırt edicilik sağlamamaktadır. Dolayısıyla, tüketiciler başvuru sahibinin ürünü ile karşılaştıklarında, bunu köken gösteren bir işaret olarak değil, ürünlerin tesadüfi bir özelliği olarak algılayacaklardır. Başvuruyu inceleyen uzman, çeşitli teşebbüslere ait kokulu oyun hamuru fotoğraflarını dosyaya ekleyerek söz konusu ürünlerin piyasada genellikle kokulu olarak satıldıklarını belirtmiş ve başvuru sahibinin markanın uzun süredir ticarette kullanıldığına ilişkin iddialarını kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanımı bakımından yetersiz bulmuştur. Buna karşılık, başvuru sahibinden markanın ayırt edici niteliğe sahip olduğunu kanıtlayabilmesi için birtakım ek deliller sunması istenmiştir. Ayrıca yine başvuru sahibinden tescil ettirmek istediği markasına ilişkin sunmuş olduğu tarifte de birtakım değişiklikler yapması talep edilmiştir. Buna göre tarifin *"tuzlu buğday esaslı hamur kokusuyla birleşen hafif kiraz kokusuna sahip tatlı, hafif misk kokulu, vanilya kokusu"* şeklinde değiştirilmesi istenmiştir. Başvuru sahibi markanın tarifini bu şekilde değiştirmiş ve kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılmış olduğuna dair birtakım ek bilgi ve belgeler sunmuştur. Sunulan bu bilgi ve belgeler neticesinde, başvuru sahibinin tescil ettirmek istediği kokunun ayırt edici olduğu ve tüketiciler nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılandığı kabul edilmiş ve ilgili koku 2018'de USPTO nezdinde marka olarak tescil edilmiştir (tescil no: 5467089). Başvuruya ilişkin ayrıntılar için bkz. (https://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseId=sn87335817&docId=OOA20170526142952#docIndex=10&page=1), E. T.: 24.01.2022. **FÜTMAN/ÜNSAL,** s. 11 vd.

C. AB ve Türk Hukukunda Koku Markaları

1. Genel Olarak

Gerek mülga 556 sayılı KHK'da gerekse de 6769 sayılı SMK'da marka olabilecek işaretler hususunda sınırlı bir sayıma gidilmemiş olması kokuların da marka olarak tescil edilebilecek işaretlerden olduğunu göstermektedir. Her ne kadar marka olabilecek işaretlerin düzenlendiği SMK m. 4'te, kokular sayılmamış olsa da madde hükmünde sayılan marka türleri örnekleme yoluyla sayıldığından kokuların da marka olabilecek işaretler arasında olduğunu söyleyebiliriz. Lakin diğer tüm işaretlerde olduğu gibi, bir kokunun da marka olarak tescil edilebilmesi için madde hükmünde aranan, sicilde açık ve kesin olarak gösterilebilme ve köken ayırt etme fonksiyonuna sahip olması gerekir.

Aynı şekilde marka olabilecek işaretlerin düzenlendiği mehaz 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi m. 3 ve 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 4'te de marka olabilecek işaretler sınırlı sayıda sayılmadığından ilgili hükümlerde belirtilen koşulları sağladığı sürece kokuların da marka olarak tescil edilebileceği kabul edilmektedir[1363]. Buna karşılık, marka olabilecek işaretlerin düzenlendiği TRIPS m. 15'in 1. fıkrasının son cümlesinde, üye ülkelerin tescil işleminin bir şartı olarak işaretlerin görsel olarak algılanabilir özellikte olmasını talep edebilecekleri belirtilmiştir. Bu koşul üye ülkeler açısından ihtiyari niteliktedir ve ülkemiz açısından bakıldığında, bu koşula mülga 556 sayılı KHK sisteminde olduğu gibi, SMK'da da yer verilmediği görülmektedir.

2. Koku Markalarının Tescili için Aranan Koşullar

a. Sicilde Gösterim Koşulu

(1) Mülga Düzenlemelerde Yer Alan Çizimle (Grafikle) Gösterim Koşulunun Kokular Açısından Uygulanması

Kokuların marka olarak tescili açısından karşılaşılan en büyük problemlerden biri bunların sicilde gösterimine ilişkindir. Özellikle de çizimle (grafikle) gösterim

[1363] EUIPO Temyiz Kurulu da vermiş olduğu bir kararında; marka olabilecek işaretler hususunda sınırlı bir sayıma gidilmediğini belirtmiş ve markaların pazarda tüketiciler ile teşebbüsler arasında iletişim işlevi gördüklerini, kişinin beş duyu organından birinin de koku alma duyusu olduğunu ve bu sebeple bu marka türünün de kişinin belli bir duyusunu harekete geçirerek iletişim işlevi görebileceğini, dolayısıyla kokuların da marka olabilecek işaretler arasında yer aldığını kabul etmiştir. Bkz. EUIPO, Decision of the Third Board of Appeal, Myles Limited, R 711/1999-3, 05.12.2001, para. 21-27, (http://www.copat.de/markenformen/wrp2002/wrp10.pdf), E. T.: 17.01.2022.

koşulunun arandığı mülga düzenlemelerde kokuların bu koşulu nasıl sağlayacağı hususunda oldukça fazla tartışma bulunmakta idi. Zira çizimle gösterim koşulu; ses, koku, tat gibi görsel olmayan markaların önünde oldukça büyük bir engel yaratmakta idi. Marka olabilecek işaretlerin düzenlendiği mülga 556 sayılı KHK m. 5'te; *"çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen işaret"* olma şartı bulunmakta idi. Benzer biçimde ifade edilebilen ibaresi, doktrinde oldukça fazla tartışılmış olsa da[1364] kanaatimizce bu ibare ile çizimle gösterim koşulu tamamıyla terk edilmiş değildi, bu durumda yine kâğıt üzerinde çizime benzer bir görüntülenmenin sunulması gerekmekte idi. Nitekim 556 sayılı KHK'nın 23. maddesinin (b) bendinde, bir markanın tescil edilebilmesi için, markanın yayına ve çoğaltmaya elverişli bir örneğinin sunulması gerektiği ve yine mülga KHK'nın Uygulanmasına Dair Yönetmelik m. 8, (a) bendinde de tescili istenen markanın yayına ve baskı yoluyla çoğaltmaya elverişli en az 5x5 ve en fazla 7x7 cm. ebadında 5 adet örneğinin sunulması gerektiği düzenlenmişti. Bu durumda, kokunun çizimle gösteriminin nasıl sağlanacağının belirlenmesi önem arz etmekte idi.

Kokuların çizimle gösterim koşulunu sağlayabilmeleri yalnızca hukuki açıdan değil, aynı zamanda teknik açıdan da sorun teşkil etmekte idi[1365]. Kokuların teoride marka olabilecek işaretlerden oldukları belirtilmiş olsa da bunların çizimle gösterim koşulunu ne şekilde sağlayacaklarına ilişkin kesin bir kriter belirlenmediğinden bu koşulu sağlamalarının mümkün olmadığı kabul edilmekte idi. Buna karşılık, tescil edilebilmiş birtakım koku markaları da bulunmakta idi. Bunlardan bir tanesi, Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing firması tarafından *"taze kesilmiş çim kokusu"* olarak tarif edilmiş ve AB (Topluluk) Markası olarak tenis topları emtiası açısından tescil edilmiş olan kokudur. Başvuru ilk etapta, inceleyen uzman tarafından grafikle gösterim koşulunun sağlanmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. Zira uzmana göre, grafikle gösterilen markanın kendisi değil, tarifidir ve bu tarif markanın algılanabilmesi açısından yeterince açık değildir. Bunun üzerine başvuru sahibi bu karara itiraz etmiş ve seslerin de nota ile gösterilebildiklerini, böyle bir durumda da markanın yine kendisinin değil, tarifinin yapılmakta olduğunu, kokular için böyle bir uygulamanın kabul edilmemesi halinde, kokuların marka olarak tescilinde diğer marka türlerinden daha ağır koşulların aranacağını ve dolayısıyla da farklı uygulamaların

[1364] Tartışmalar için bkz. Birinci Bölüm, IV. B. 1. *"Mülga KHK'da Yer Alan Çizimle (Grafikle) Gösterim Koşulu"* başlığı altındaki açıklamalar.
[1365] **ASLANER,** Koku Markaları, s. 74.

benimseneceğini belirtmiştir. İtirazı inceleyen Temyiz Kurulu da taze kesilmiş çim kokusunun herkes tarafından doğrudan algılanabilen bir koku olduğuna, tescili talep edilen işaret için yapılmış olan tarifin uygun olduğuna ve grafikle gösterim koşulunun sağlandığına hükmetmiştir. Lakin bu karar grafikle gösterim koşulunun sağlanmasına yönelik öncü nitelikte olan *Sieckmann* kararından önce verilmiş bir karardır; dolayısıyla sunulmuş olan tarif grafikle gösterim koşulunun sağlanması açısından yeterli bulunmuştur.[1366] Buna karşılık *Sieckmann* kararında, koku markalarının sicilde gösterimi açısından sunulacak olan tariflerin grafikle gösterim koşulunu sağlamada yetersiz kalacakları kabul edilmiştir.

i. *Sieckmann* Kararı

Markaların (özellikle de geleneksel olmayan markaların) grafikle (çizimle) gösterimlerine ilişkin önemli kriterlerin belirlendiği *Sieckmann* kararı[1367] mahkemeler nezdinde de öncü bir karar niteliği taşımaktadır. Davaya konu olayda, Ralf Sieckmann, Alman Patent ve Marka Ofisi nezdinde birtakım koku markalarını belirli hizmet sınıfları için tescil ettirmek üzere başvuru yapmıştır. Başvuru sahibinin tescil ettirmek istediği koku *"methyl cinnamate"* maddesinden oluşan bir koku olup başvuru sahibi bu kokuya ilişkin kimyasal formül[1368] de sunmuştur. Davacı, marka başvurusunda, tescil ettirmek istediği kokuya ilişkin örneklere yerel laboratuvarlardan ulaşılabileceğini de ayrıca açıklama olarak eklemiştir. Başvuru sahibi, sunmuş olduğu kimyasal formülün kokunun grafikle gösterimi olduğunu da belirtmiştir. Bunun yanı sıra, başvuru sahibi kokunun bir örneğini de saklama kabı içerisinde başvurusu ile birlikte sunmuş ve başvuru belgesinde bu kokuyu genellikle *"hafifçe tarçını andıran yumuşak meyveli koku"* olarak tarif etmiştir. Başvuruya ilişkin olarak ilk etapta marka olabilecek işaretlerden olup olmadığı ve grafikle gösterim koşulunun sağlanıp sağlanamadığı hususlarında tereddüde düşülmüş; fakat başvuruya konu işaretin ayırt edici niteliğe sahip olmadığı gerekçesiyle her halükârda tescil edilemeyeceği öne sürülerek, başvuru reddedilmiştir. Bunun üzerine

---

[1366] EUIPO, Decision of the Second Board of Appeal, Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing, R 156/1998-2, 11.02.1999, (http://www.copat.de/download/R0156_1998-2.pdf), E. T.: 17.01.2022. Karara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. **KARADENİZLİ,** s. 135 vd. Benzer şekilde, lastik emtiasında kullanılmak üzere başvurusu yapılan ve *"gülleri anımsatan çiçek kokusu"* olarak tarif edilen ve yine dart oklarında kullanılmak üzere başvurusu yapılan ve *"keskin bira kokusu"* olarak tarif edilen kokular İngiltere'de marka olarak tescil edilmiştir (Sırasıyla tescil no. 2001416 ve no. 2000234). Buna karşılık, *"tarçın kokusu aromasını veya özünü içerir"* şeklinde tarif edilen koku İngiltere'de marka olarak tescil edilmemiştir. Bkz. **BAINBRIDGE,** Smell, Sound, Colour, Shape, s. 225, 226.

[1367] Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt, Judgement of the Court, C-273/00, 12.12.2002, https://curia.europa.eu/.

[1368] Başvuru sahibinin sunmuş olduğu kimyasal formül şu şekildedir: C6H5-CH = CHCOOCH3.

başvuru sahibi Alman Federal Patent Mahkemesi'nde kararı temyiz etmiştir. Mahkeme, kokuların teorik açıdan marka olabilecek işaretlerden olduğunu kabul etmiş; fakat bu marka türlerinin grafikle gösteriminin ne şekilde sağlanacağı hususu açısından konuyu ön karar usulü ile Avrupa Birliği Adalet Divanı'na danışmıştır.

Mahkeme tarafından ABAD'a yöneltilen ilk soru, yalnızca görsel olarak algılanabilen işaretlerin mi yoksa sesler, kokular gibi görsel olarak algılanamayan işaretlerin de dolaylı yoldan grafikle gösterim koşulu sağlanarak marka olarak tescil edilip edilemeyeceklerine ilişkindir. Eğer bu gibi işaretlerin de grafikle gösterimi mümkün ise, yöneltilmiş olan ikinci soru, bir kokunun grafikle gösteriminin kimyasal bir formül ile, bir tarif ile, bir koku örneği ile yahut da bunların bileşimi ile sağlanıp sağlanamayacağına ilişkindir. Mahkeme sorulan ilk soruya olumlu yanıt vermiş ve yalnızca görsel olarak algılanabilen işaretlerin değil, koşulları sağladığı sürece görsel olarak algılanamayan işaretlerin de marka olarak tescil edilebileceklerini kabul etmiştir. Zira (o dönem yürürlükte bulunan) 89/104 sayılı Direktif m. 2'de yer alan marka olabilecek işaretlerin sınırlı bir sayıda sayılmadığı, yalnızca örnekleme yoluyla sayıldığı belirtilmiştir. Lakin bu işaretlerin de grafikle gösterim koşulunu yerine getirmeleri gerekmektedir.

Mahkeme grafikle gösterim koşulunun marka korumasının kapsamının üçüncü kişiler tarafından kesin olarak belirlenebilmesi açısından getirilmiş bir koşul olduğunu belirtmiştir. Nitekim üçüncü kişiler ve tescil makamları sicile baktıkları zaman marka olarak tescil edilmiş olan işaretin ne olduğunu açık, kesin, net ve objektif bir şekilde anlayabilmelidirler. Mahkeme ayrıca, işaretin ne olduğunun açık ve kesin bir şekilde anlaşılabilmesi için, sicilde yer alan grafikle gösterimin bütünlük içermesi, kolayca ulaşılabilir ve anlaşılabilir olması gerektiğini ifade etmiştir. Bunun yanı sıra, mahkemeye göre bu gösterim zaman içinde değişikliğe uğramamalı (solmamalı, uçmamalı, yıpranmamalı) ve daima aynı şekilde algılanabilir olmalıdır. Zira marka hakkı yenilenebilir bir haktır, dolayısıyla bu gösterim de herhangi bir değişikliğe uğramadan zaman içinde aynı kalmalıdır. Yine bunların yanı sıra, mahkeme gösterimin kişiden kişiye değişmeyen tek bir algılanış biçimi olması gerektiğini, diğer bir ifadeyle objektif olması gerektiğini belirtmiştir. Sonuç olarak mahkeme, görsel olarak algılanamayan işaretlerin de marka olarak tescil edilebileceklerini ve bunlara ilişkin grafikle gösterimin açık, kesin, müstakil, kolay erişilebilir, anlaşılabilir, zaman içinde bozulmaz (değişmez) ve objektif olması gerektiğini belirtmiştir.

Mahkemeye göre bir kokunun kimyasal formülünün sunulması grafikle gösterim koşulunu sağlamamaktadır[1369]. Zira mahkeme, kimyasal formülün kokunun kendisini anlatmadığını, formülü okuyan kişilerin o formülün ifade ettiği kokunun ne olduğunu çıkaramayacaklarını belirtmiştir[1370]. Diğer bir ifadeyle, tescil edilmek istenen bir kokuya ilişkin kimyasal formülün sunulması yeterince açık, kesin ve objektif değildir. Yine benzer şekilde, kokunun bir örneğinin sunulması da grafikle gösterim koşulunu yerine getiremeyecektir. Zira bu koku örneği de zaman içinde uçabilecek yahut bozulabilecektir. Mahkemeye göre, somut olayda başvuru sahibi tarafından yapılan koku tarifi de yine grafikle gösterim koşulunu yerine getirememektedir. Nitekim bu tariften birden fazla koku algısı ortaya çıkabilecek, bunun yanı sıra aynı kokunun herkes tarafından farklı algılanıp tanımlanması da söz konusu olabilecektir.

ii. Karara İlişkin Değerlendirmeler

Sieckmann kararı marka olarak tescil edilmek istenen işaretlerin grafikle (çizimle) gösterimleri açısından öncü bir karar haline gelmiştir. Zira bu karardan sonra birçok markanın grafikle gösterimi açısından bu kararda belirlenen ilkeler göz önünde bulundurulmuştur. Lakin bu karar sonrası, kokuların marka olarak tescili daha da zorlaşmış ve bu marka türleri birçok ülkede tescil edilemez hale gelmiştir, zira kararda belirtilen kriterlerin kokular açısından nasıl sağlanacağı belirlenememiştir. Mahkeme de kokuların bu şartları nasıl sağlayacağı hususunda bir yol göstermemiştir.

Sieckmann kararından da anlaşılacağı üzere, kokuların kimyasal formülle tanımlanmaları grafikle gösterim açısından yeterli kabul edilmemiştir. Kokuların kimyasal formülle ifade edilemeyeceğine ilişkin iki ayrı sebep öne sürülmüştür. Birincisi, kimyasal formülün yalnızca uzman kişiler tarafından anlaşılabileceği, dolayısıyla sicili inceleyecek olan kişilerin bu kokunun nasıl bir koku olduğunu

---

[1369] Benzer şekilde, Türk hukukunda da bazı yazarlar mahkemenin bu görüşüne katılarak kokunun kimyasal formülünün kokunun kendisini tanımlamaya ve anlatmaya yetmeyeceği, bu sebeple de kokunun grafikle gösteriminin kimyasal formül ile sağlanamayacağı görüşündedirler. Bkz. **YILMAZ,** Marka Olabilecek İşaretler, s. 224, 225; **OKUTAN NILSSON, s**. 594; **İMİRLİOĞLU,** s. 92. Buna karşılık doktrinde, kokunun kimyasal bir formülle ifade edilmesi halinde marka olarak tescil edilebileceğini savunan görüş de mevcuttur. Bkz. **ARKAN,** Marka Hukuku, C. I, s. 41; **EPÇELİ,** s. 58; **BİLGİLİ,** Yeni Marka Çeşitleri, s. 227, 228.

[1370] Mahkemenin bu görüşü, ses markalarının tescilinde (mülga düzenlemelerin yürürlükte olduğu dönemde) nota ile gösterimin kabul edilmesine karşın, koku markalarının gösteriminde kimyasal formülün kabul edilmemesinin keyfi bir uygulama olduğu yönünde haklı olarak eleştirilere maruz kalmıştır. **EAMES,** s. 41.

anlamalarına imkân vermeyeceğidir[1371]. İkinci olarak ise; kokuya ilişkin olarak sunulan kimyasal formüllerin kokuların doğrudan kendilerini ifade edemeyecekleri öne sürülmüştür. Zira koku; yoğunluk, ortam sıcaklığı gibi birçok dış faktörden etkilenebildiğinden kimyasal formülün tek başına yeterli olmayacağı ifade edilmiştir[1372]. Kimyasal formülün yalnızca uzman kişiler tarafından anlaşılabileceği; dolayısıyla da grafikle gösterimin kimyasal formülle sağlanamayacağı gerekçesi birtakım çelişkiler yaratmaktadır. Zira bu husus kabul edilecek olunursa, aynı durumun ses markalarının nota ile gösterimi açısından da kabul edilmesi gerekir idi. Nitekim nota okumayı bilmeyen de birçok kişi bulunmaktadır[1373]. Buna karşılık, kokuların sıcaklık, nem, yan kokular gibi birçok dış faktörden etkilenebildiği, dolayısıyla da kimyasal formülün her zaman kokuyu birebir yansıtmayacağı görüşü kanaatimizce de doğrudur; bu sebeplerle kokuların kimyasal formülle gösterimi grafikle gösterim açısından aranan kesinlik kriterini taşımayacağından kabul edilmemelidir. Her ne kadar mahkeme, kokuların detaylı tariflerinin sunulmasının da grafikle gösterim koşulunu yerine getirmeyeceğini belirtmiş olsa da *Sieckmann* kararından önce tescil edilebilmiş olan birtakım kokuların grafikle gösterimi bunlara ilişkin tariflerin sunulması ile sağlanmıştır[1374]. Lakin mahkemenin de ifade ettiği gibi, kokuya ilişkin olarak sunulmuş olan bir tarif herkeste

---

[1371] **İMİRLİOĞLU,** s. 92; **YILMAZ,** Marka Olabilecek İşaretler, s. 224, 225; **MEMİŞOĞLU,** s. 301, 302.

[1372] **DOUGLAS D., Churovich;** "Scents, Sense or Cents; Something Stinks in the Lanham Act: Scientific Obstacles to Scent Marks", Saint Louis University Public Law Review, Y. 2001, Vol. 20, No. 2, s. 300, 301; **MEMİŞOĞLU,** s. 301.

[1373] MEMİŞOĞLU, kimyasal formülün neye karşılık geldiğinin ancak uzmanlaşmış küçük bir kitle tarafından anlaşılabileceğini, buna karşılık, ses markalarının nota ile gösteriminde bunu anlayabilecek kişi sayısının çok daha fazla olduğunu belirtmiştir. Zira yazara göre, koku çizimle görüntülendiği takdirde aktarılan mesaj kolaylıkla ve derhal anlaşılabilmelidir. **MEMİŞOĞLU,** s. 301, 302. Kanaatimizce görsel olarak algılanamayan işaretlerin çizimle gösterimleri oldukça sınırlı sayıda yöntem ile sağlanabileceğinden, bunları okuyabilecek kişilerin belirli bir uzmanlığa sahip olması gerekliliği bu yöntemlerin tümü açısından söz konusu olacaktır. Her ne kadar nota okuyabilen kişi sayısı, kimyasal formül okuyabilen kişi sayısından fazla olsa da nota okuyabilmek için de yine belli bir uzmanlığa sahip olmak gerekir. Kaldı ki, nota okuyabilen kişi sayısı da toplumda çok fazla değildir. Dolayısıyla, markanın çizimle gösterimi açısından kimyasal formülün sunulmasının bu noktada notaların sunulmasından farklı olmadığı düşüncesindeyiz. Zira ses markalarının çizimle gösterimi açısından (seslerin dijital olarak kaydedilmiş örneklerinin sunulması zorunluluğundan önce) tescil edilmek istenen sese ilişkin olarak yalnızca notaların sunulmuş olmasında da aktarılan mesaj kolaylıkla ve derhal anlaşılabilir olmamakta idi. Diğer bir ifadeyle anlaşılabilir olma kriteri açısından kesin bir sınır belirlenmemiştir; bu sebeple kimyasal formüllerin anlaşılabilir olmadıkları söylenirken notaların anlaşılabilir olma kriterini sağladıkları söylenemeyecektir. Kanaatimizce her iki gösterim şekli de kolayca anlaşılabilir olma kriterini taşımamaktadır.

[1374] EUIPO nezdinde Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing firması tarafından tenis topları için tescil edilmiş olan *"taze kesilmiş çim kokusu"* ve yine İngiltere'de tescil edilmiş olan 2001416 ve 2000234 tescil numaralarına sahip koku markalarının tescilinde grafikle gösterim koşulu kokulara ait tariflerin sunulması ile sağlanmıştır. Nitekim EUIPO taze kesilmiş çim kokusunun herkes tarafından tanınan ve deneyimlenen bir koku olduğunu ileri sürmüştür.

farklı algılar yaratabilecektir[1375]. Yine bunun yanı sıra, kokuların sicilde gösterimi açısından tarifin yeterli kabul edilmesi halinde, ilan ve yayına çıkan koku markalarına üçüncü kişilerin itiraz edebilmesi yahut da markaların ihlal teşkil edip etmediği gibi hususlarda yeni tartışmalar ortaya çıkacaktır[1376].

Koku markalarının grafikle gösterimine ilişkin AB'de verilmiş olan önemli kararlardan bir diğeri de Genel Mahkeme tarafından verilmiş olan *"olgun çilek kokusu"* şeklinde tarif edilen koku markası kararıdır. Kararda, Eden Sarl firması *"olgun çilek kokusu"* olarak tarif ettiği ve başvurusunda çilek görselini[1377] de sunduğu bir koku için başvuruda bulunmuştur. Başvuru, içerisinde parfümlerin ve kozmetiklerin de bulunduğu birtakım ürünlerde kullanılmak üzere yapılmıştır. Başvuruyu inceleyen uzman tescil talebini, ayırt edici nitelikten yoksunluk ve grafikle gösterim koşulunun sağlanmadığı gerekçeleriyle reddetmiştir. Yapılan itiraz üzerine, başvuru EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelenmiş ve Kurul da başvuruyu grafikle gösterim koşulunun sağlanmadığı gerekçesiyle reddetmiştir. Başvuru sahibi bu karara karşı dava açmış ve konu Genel Mahkeme'nin önüne gelmiştir. Genel Mahkeme kararında; çilek kokusunun türden türe değişiklik gösterdiğini ve olgun çilek kokusu tarifinin birkaç türünün bulunduğunu ve birkaç farklı kokuyu işaret edebileceğini ifade etmiştir. Bu durumda kokuya ilişkin yorumlar da sübjektif olarak yapılacaktır. Mahkemeye göre tarif anlaşılır ve kesin olmadığından işaret de belirlenebilir ve algılanabilir nitelikte değildir.[1378] Gerçekten de bir kokuyu sübjektif olarak algılanmayacak şekilde yahut da bir başka materyale atıfta bulunmadan tek başına tarif etmenin bir yolu bulunmamaktadır[1379].

Sonuç olarak, mülga düzenlemelerde yer alan grafikle gösterim koşulu koku markalarının tescilinin önünü tamamen kapatmakta idi, zira bir kokunun grafikle gösterimi özellikle de *Sieckmann* kararından sonra imkânsız hale gelmişti. Lakin koku markaları açısından tek sorun bunların grafikle gösterimi açısından ortaya çıkmamakta idi. Gerçekten de bir kokunun sicilde gösterimi tam olarak sağlanmış olsa dahi, bu durumda, kokunun ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılanıp

[1375] Buna karşılık doktrinde, kokunun sözcüklerle tarifinin detaylı ve açık bir şekilde yapılması halinde, söz konusu kokunun karakterize edilebileceği de ifade edilmiştir. Zira buna göre, kokunun tarifi yüzde yüz bir kesinlik sağlamasa da sicile bakacak kişilerin kokuyu anlaması açısından yeterli olabilecektir. **HAWES,** s. 144; **ERLANDSSON,** s. 28-30.

[1376] **İMİRLİOĞLU,** s. 92.

[1377] Başvuru sahibinin sunmuş olduğu görsel şu şekildedir:



[1378] Eden Sarl v. EUIPO, Judgement of the General Court (Third Chamber), T-305/04, 27.10.2005, para. 27, https://curia.europa.eu/.

[1379] **BAINBRIDGE,** Smell, Sound, Colour, Shape, s. 227.

algılanmadığı sorunu ile karşılaşılacaktır, zira bir kokunun marka olarak algılanması da kolay bir husus değildir.

(2) Çizimle (Grafikle) Gösterim Koşulunun Kaldırılmasının Ardından Kokuların Sicilde Gösterimi

6769 sayılı SMK ile mehaz AB düzenlemelerine paralel olarak çizimle (grafikle) gösterim koşulu kaldırılmış ve bunun yerine markanın konusunun sicilde açık ve kesin bir şekilde gösterilebilmesi koşulu getirilmiştir. Bu yenilik sayesinde görsel olarak algılanamayan işaretlerin marka olarak tescilleri kolaylaşmış ve bunların çizim şartı olmadan sicilde açık ve kesin bir şekilde gösterilmeleri halinde tescil edilebilecekleri kabul edilmiştir.

Koku markaları açısından bakıldığında, yeni düzenlemenin kokuların tesciline çok da etki etmediği görülmektedir. Zira her ne kadar çizimle gösterim koşulu hem AB'de hem de Türk hukukunda terk edilmiş olsa da *Sieckmann* kararında belirlenen kriterler koku markalarının tescili hususunda engel oluşturmaya devam etmektedir. Nitekim marka olarak tescil edilmek istenen işaretlerin sicilde gösterimine ilişkin olarak mahkeme kararlarında hala *Sieckmann* kararında belirlenen kriterlerin dikkate alındığını görmekteyiz. Yine bunun yanı sıra, yürürlükte bulunan 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün gerekçesinin 10. maddesi ile 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi'nin gerekçesinin 13. maddesinde de yine; hukuki belirliliğin sağlanabilmesi için tescil edilmek istenen işaretin açık, kesin, müstakil, kolay erişilebilir, anlaşılabilir, zaman içinde bozulmaz (değişmez) ve objektif olacak şekilde sicilde gösterilmesi gerektiği düzenlenmiştir.

Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik'in marka örneğinin gösterilmesine ilişkin 7. maddesinde koku markalarına ilişkin herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Bunun yanı sıra hem Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından çıkarılmış olan Kılavuz'da hem de EUIPO tarafından çıkarılmış olan Kılavuz'da, mevcut teknolojilerle koku markalarının sicilde gösteriminin mümkün olmadığı belirtilmiştir. *Sieckmann* kararında kabul edilen kriterlere atıf yapılarak yine kokunun sicilde gösteriminin kimyasal formüllerle, sözcüklerle tarifi ile, her ikisinin birleşimi ile yahut da kokunun veya kokunun uygulandığı ürünün numunesinin verilmesi ile sağlanamayacağı da ayrıca ifade edilmiştir. Zira koku duyusuna ilişkin bir markayı objektif ve kesin olarak her bir belirli kokuya ait isim veya koda atıfta

bulunarak tanımlamayı mümkün kılabilecek (uluslararası renk kodları veya notalarla gösterim gibi), genel kabul görmüş uluslararası bir koku sınıflandırmasının bulunmadığı belirtilmiştir.[1380]

Kokuların Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede marka olarak tescil edilememesi, esasında Paris Anlaşması ile kabul edilmiş olan *"telle quelle*[1381]*"* kuralının ihlaline de sebep olabilecektir. Nitekim Paris Anlaşması'na üye ülkelerden birinde tescil edilmiş olan bir koku markası *"telle quelle"* kuralına dayanılarak bir başka ülkede de tescil edilmek istendiğinde, bu başvurunun ne şekilde sonuçlanacağı belirsizdir. Zira sicilde gösterimin sağlanamıyor olması *"telle quelle"* kuralının istisnaları arasında yer almamaktadır. Bu durumda yalnızca, *Sieckmann* kararında kabul edilen kriterlerin tescil açısından önemi ve tescilin kamu düzenine etkisi göz önünde bulundurularak, *"telle quelle"* kuralının istisnalarından biri olan kamu düzenine aykırılık sebebi ile başvurunun reddi mümkün olabilecektir. Bunun yanı sıra, koku markalarının ayırt edici niteliğe sahip olmaları da oldukça zor olduğundan ve ayırt edici nitelikten yoksunluk da *"telle quelle"* kuralının istisnalarından biri olduğundan, bu kurala dayanılarak yapılan başvuruların ayırt edici nitelikten yoksun oldukları gerekçesiyle reddedilme ihtimalleri de yüksek olacaktır.[1382]

Kokuların sicilde gösteriminin ne şekilde sağlanacağı hususunda birtakım alternatif fikirler de öne sürülmüştür[1383]. Bunlardan bir tanesi, gaz kromatografisinin kullanımıdır. Gaz kromatografisi kimya alanında gazların ve uçucu maddelerin

---

[1380] M. İ. K., 2021, s. 18, 19; EUIPO Guidelines, Part B, Sec. 2, C. 9, Ver. 1.0, 31.03.2023, s. 236.

[1381] Bu kurala ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Birinci Bölüm, III. A. 1. *"Paris Anlaşması"* başlığı altındaki açıklamalar.

[1382] **KUR/SENFTLEBEN,** s. 98, 99. Gerçekten de *"telle quelle"* kuralına dayanılarak yapılan marka başvuruları ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu sebeple koku markalarının tesciline daha olumlu ve daha çağdaş bir bakış açısı ile yaklaşılması gerekmektedir. **ARKAN,** Marka Hukuku, C. I, s. 42, 43; **ÖZTÜRK, Özge;** "Koku Markası", FMR, Y. 2007, Cilt:7, S. 2, s. 65.

[1383] Kokuların sicilde gösterimi açısından öne sürülen fikirlerden biri de *"parfüm radarı"* metodolojisidir. Parfüm radarı, 2010 yılında parfümler için geliştirilmiş olan yeni bir sınıflandırma sistemidir (Bilgi için bkz. **TEIXEIRA, Miguel A./RODRUGUEZ, Oscar/RODRIGUES, Alirio E**.; "Perfumery Radar: A Predictive Tool for Perfume Family Classification", Industrial & Engineering Chemistry Research, Y. 2010, Vol. 49, No. 22, s. 11764 vd. Söz konusu sınıflandırma, belirli bir kokunun sekiz koku ailesi içerisinden hangisi içerisinde kaldığına göre yapılmaktadır. Sekiz koku ailesi ise; narenciye, meyveli, çiçeksi, yeşil, otsu, misk, oryantal ve odunsu kokulardır. Parfüm radarı, parfümlerin içinde hangi kokuların hangi oranlarda bulunduğunu analiz etmektedir. Başvuru sahiplerinin tescil ettirmek istedikleri kokuya ilişkin parfüm radarı metodoloji sonucunu gaz kromatografisi ile birlikte marka başvurusuna ekleyebilecekleri ve böylelikle sicilde gösterim koşulunun sağlanabileceği ifade edilmiştir. **REIMER,** s. 720; **FRIEDMANN,** Scent Marks, s. 934. Bu sistemin de tıpkı soyut renklerin tescilinde kullanılan uluslararası renk kodlama sistemleri (Pantone, Ral) gibi kokuların tescili açısından uygulanabileceği belirtilmiştir. **JELENČIAKOVÁ, Katarína;** "Protection of Sensory Marks and the Possible Impact of the Graphic Representation Requirement Removal on Their Registrability", University of Helsinki, Faculty of Law, Yüksek Lisans Tezi 2015, s. 31.

analizleri ve ayrılmasında kullanılan bir yöntemdir[1384]. Kokuların sicilde gösterimi açısından gaz kromatografisi kullanılabileceği ifade edilmektedir. Lakin WIPO tarafından, bu yöntemin belirsizlikler yarattığı, dolayısıyla da grafikle (çizimle) gösterim koşulunu sağlama açısından başarılı olmayacağı öne sürülmüştür[1385]. Buna karşılık, grafikle gösterim koşulu kaldırıldığından gaz kromatografilerinin koku markalarının tescili açısından kullanılabileceği de öne sürülmektedir. Nitekim analitik kimyanın önemli ölçüde gelişmesi ve ayrıca yapay zekâ sayesinde kokuların yüzde yüze yakın bir doğruluk payı ile tanımlanabilecekleri ifade edilmektedir. Bu sebeple, yeni düzenlemeler ışığında markanın sicilde gösterimi açısından gaz kromatografilerinin rahatlıkla kullanılabileceği belirtilmektedir.[1386]

Bunların yanı sıra, kokuların gösterimi/temsili ile ilgilenen dijital koku teknolojisi adında özel bir mühendislik disiplini de bulunmaktadır. Bu teknolojinin temel amacı kokuları dijital ortamda iletmektir. Bu alanda da hızlı gelişimler yaşanmaktadır. Örneğin; kokuları elektronik olarak algılayan *"elektronik burun"* geliştirilmiştir[1387]. Bu cihazda gazları veya buharları algılamak için tasarlanmış bir çip

---

[1384] **ORHUN, Ferda;** "Gaz Kromatografisi, Taşıyıcı Gazın Akış Hızının Tesirleri Üzerinde Tecrübi Araştırmalar ve Metodun Türkiye'deki Bazı Tabii Gazların Hidrokarbon Analizlerine Tatbiki", Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, s. 143.

[1385] Bkz. (https://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct17/dk_1.pdf), E. T.: 18.01.2022.

[1386] **NOTO LA DIEGA, Guido;** "Non-Conventional Marks: The EU Reform of Trade Marks, Brexit, and the Internet of Things", Diritto Mercato Tecnologia, Y. 2018, s. 10, 11; **JELENČIAKOVÁ,** s. 30. Buna karşılık, marka bültenine bakıldığında markaların kolaylıkla anlaşılması gerektiği esasının benimsenmiş olması karşısında, kromatograma bakarak birçok kişinin bir markanın nasıl koktuğunu anlayamayacağı; dolayısıyla kromatogramın kokunun tarif edilmesinde yeterli olsa da tescilin aradığı açıklığı ve kesinliği sağlamada eksik kalacağı belirtilmiştir. **MEMİŞOĞLU,** s. 296. Yazar, Fransa ve İsveç'de kromatografi usulü ile yapılan başvuruların çizimle gösterimin aradığı açıklık, anlaşılırlık ve bilgi aktarma şartlarını karşılamadığı gerekçeleri ile reddedildiklerini ayrıca ifade etmiştir. **MEMİŞOĞLU,** s. 300, dn. 595. Yine doktrinde, kromatogramların, kimyasal formüllerden daha az kesinlik içerdikleri ve daha az anlaşılır oldukları gerekçesiyle sicilde gösterim koşulunu sağlayamayacakları belirtilmiştir. Buna göre, kromatogramlar kütle spektrometrisi ile birlikte kullanıldığı takdirde bilimsel olarak kabul edilebilir/doğru sonuçlar verse dahi yine markanın sicilde gösterimi açısından anlaşılabilir bir yöntem teşkil etmemektedir. **KARAPAPA, Stavroula;** "Registering Scents as Community Trade Marks", TMR, Y. 2010, Vol. 100, No. 6, s. 1353, 1354.

[1387] Bunların yanı sıra dijital koku sistemini kullanarak farklı cihazlar da üretilmiştir. Örneğin; *"scent dome"* adlı bir koku üretme cihazı çıkarılmıştır. Bu cihazın kullanımında kokuları tanımlamak için bilgisayara bir yazılım yüklenmesi gerekmekte ve bu cihaz ile internet üzerinden aromatik e-postalar gönderilebilmektedir. Zira bu cihazın kartuşlarında, bilgisayar programları veya internet sitelerinden iletilen dijital kodlu koku tarifleri ile birebir eşleşen aromalar bulunmaktadır. Kartuşlardaki aromalar, gönderilen dijital sinyaller aracılığıyla aktive olmakta ve gönderilen ortama kokuyu birebir yaymaktadır. Bunun dışında, e-postalar, mesajlar, sosyal medya platformları aracılığıyla aromatik kokuların gönderilebileceği *"oPhone Duo"* adlı bir cihaz da geliştirilmiştir. Bunlara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. (https://teknoloji.org/dijital-koku-teknolojisi-ekrandan-koku-almak/), E. T.: 18.01.2022. Bu tip cihazlar sayesinde dijital koku örnekleri elektronik sicil ortamından veya bilgisayarlardan yahut da akıllı telefonlardan bu cihazlara yeniden aktarılarak, kokunun fiziksel ortamda tekrar tekrar üretilmesinin mümkün olacağı, bu sebeple sicilde gösterim açısından aranan *"kolay erişilebilirlik"* kriterinin de rahatlıkla sağlanabileceği ifade edilmiştir. Yine dijital koku örneklerinin bilgisayarlardan bu cihazlara

üzerinde birçok kimyasal sensör bulunmaktadır. Bu sensörlerin her biri, içinde farklı kimyasallar bulunduran bir gaza maruz kaldığında farklı elektriksel tepkiler vermekte ve böylelikle gazın ve içerisindeki kimyasalların türü anlaşılabilmektedir. Cihaz bu işlemi gerçekleştirirken renklerden faydalanmaktadır. Ancak, birden fazla farklı molekülden oluşan kokuların cihaz tarafından yanlış yorumlanma olasılığının bulunduğu da ayrıca ifade edilmektedir.[1388] Nitekim elektronik burun kullanılarak yapılan bir koku markası başvurusu EUIPO tarafından reddedilmiştir. EUIPO'ya göre, bu gösterim anlaşılmaz ve kendi içinde bütünlükten yoksundur, zira böyle bir yöntemle yapılan gösterim çok az kişi tarafından anlaşılabilecektir. Ayrıca bu şekilde bir gösterimin kamunun alışık olduğu bir gösterim yöntemi olmadığı da ifade edilmiştir.[1389]

Kokuların dijitalleşmesine yönelik geliştirilen diğer bir sistem ise iki boyutlu bir ekranda koku dağılımının oluşturulabilmesine ilişkindir. Bu ekranların koku örneklerini alabildikleri ve her bir bireyin de sonrasında bu ekrandan kokuları algılayabilecekleri ifade edilmektedir. Diğer bir ifadeyle kokular bu şekilde dijital yoldan iletilebilmektedir. Böyle bir yöntemin kullanılması halinde sicilde gösterim açısından kolayca erişilebilir olma ve kesinlik kriterleri de sağlanmış olunacaktır.[1390] Yine bu yöntem ile saklanan kokuların zaman içinde bozulması, uçması da engellenebilir olacaktır.

Dijital koku teknolojisi alanında geliştirilmiş olan bu cihazlar genellikle sanal gerçekliğe ilişkin olup tescil edilmek istenen markanın sicilde gösteriminin bu cihazlarla sağlanıp sağlanamayacağı hususu belirsizliğini hala korumaktadır. Gerçekten de bu cihazların kullanımı ile sağlanmış olan sicilde gösterimin özellikle de kolayca erişilebilir ve anlaşılabilir olma kriterlerini taşıyıp taşımayacağı da henüz belli değildir[1391]. Bu tür teknolojilerin kullanımı aynı zamanda marka ofisleri açısından şu an için maliyetli olsa da günümüzde uygulanabilirliği mümkün görülmeyen birçok ileri teknolojinin yakın bir gelecekte ulaşılabilir ve uygun maliyetli hale geleceği kaçınılmaz bir gerçektir. Günümüz teknolojisinde, kokuların dijitalleşmesine yönelik birçok farklı

---

aktarılması sonucu, sicilde gösterim için aranan diğer kriterlerin de sağlanabileceği belirtilmiştir. Bkz. **MEMİŞOĞLU,** s. 303, 304; **FRIEDMANN,** Scent Marks, s. 938. Lakin bu tip cihazların da henüz insan duyusunun algılayabileceği kadar çok kokuyu üretemedikleri, dolayısıyla koku yelpazelerinin genişlemeye devam etmesi halinde etkili olabilecekleri de ayrıca ifade edilmiştir. **FRIEDMANN,** Scent Marks, s. 938.

[1388] **MORGULOVA,** s. 36.

[1389] EUIPO, Institut pour la Protection des Fragrances, R 186/2000-4, 19.01.2004, **MEMİŞOĞLU,** s. 301.

[1390] **NOTO LA DIEGA,** s. 11; **JELENČIAKOVÁ,** s. 30.

[1391] **KUR/SENFTLEBEN,** s. 98.

çalışma yapılmakta ve artık birtakım uygulamalar ile kokuların dijital olarak saklanması (böylelikle zaman içinde bozulmaması) ve sonrasında üçüncü kişiler tarafından erişilebilir olması mümkün görünmektedir. Zira önemli olan kokunun bozulmadan saklanması ve üçüncü kişilerin erişimi için yeniden üretilmesini sağlamaktır. Bunun yanı sıra, kokunun açık, kesin, kolayca anlaşılabilir olabilmesi açısından dijital koku örneğinin yanı sıra, bu koku örneği ile uyumlu olacak şekilde, tescil edilmek istenen kokuya ilişkin yazılı bir tarifin yahut kimyasal formülün de ek olarak sunulması gerekeceği kanaatindeyiz. Zira bunlar dijital olarak sunulmuş olan koku örneğini desteklemek amacıyla yalnızca ek olarak sunulacaktır. Ancak bu şekilde, kokuların sicilde gösterimi aranan kriterleri taşıyabilecektir.[1392] Sonuç olarak, teknolojideki bu gelişmeler sonrasında çok yakın bir gelecekte kokuların dijital yolla iletilebilmesinin ve böylelikle marka olarak tescilinin mümkün hale geleceği kanaatindeyiz, zira bu marka türünün tescili açısından yasal bir engel bulunmamaktadır.

b. Ayırt Edici Nitelik Koşulu

(1) Kokuların Ayırt Ediciliğinde Önem Arz Eden Hususlar

i. Tanımlayıcı Nitelikte Olmama

SMK m. 5/1-(c) gereği; kullanılacağı mal yahut hizmetin içeriğine ilişkin bilgi veren, karakteristik özelliklerini gösteren işaretler tanımlayıcı oldukları gerekçesiyle marka olarak tescil edilemeyecektir. Buna paralel düzenlemeler, 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 7/1-(c) bendi ile 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi m. 4/1-(c) bendinde de yer almaktadır. Bu durumda, tescil edileceği mal yahut hizmet bakımından tanımlayıcı nitelikte olan kokular da marka olarak tescil edilemeyecektir. Örneğin; deri çantalar üreten bir firma, deri kokusunu marka olarak tescil ettirmek isterse tanımlayıcılığa ilişkin tescil engeli ile karşılaşabilecektir. Zira böyle bir işaretin herkesin kullanımına açık bırakılması gerekir. Aksi takdirde bu durum, rakip firmalar aleyhine haksız bir dezavantaj yaratacaktır. Yine bunun yanı sıra, bazı ürünlerde kullanılan kokular doğrudan ürünün karakteristik özelliklerini yansıtabilmektedir. Örneğin; kozmetik ürünlerde kullanılan bazı kokular ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılanmaktan ziyade ürünün doğrudan karakteristik özelliklerinden birine

[1392] **FRIEDMANN,** Scent Marks, s. 937.

işaret edebilecektir[1393]. Dolayısıyla, bu ürünlerde kullanılan birtakım kokular da tanımlayıcı oldukları gerekçesiyle marka olarak tescil edilemeyecektir.

Bunun yanı sıra, kokular açısından tanımlayıcılık, ürün ambalajlarında, ambalajın içerdiği ürünün kokusunu kullanmak suretiyle de gerçekleşebilecektir (örneğin, içerisinde kahve olan bir ürün ambalajında kahve kokusunun kullanılması gibi). Böyle bir durumda kokunun kullanıldığı ürün doğrudan tanımlanmış olunacaktır. Nitekim bu kokunun marka olarak tescil edilmesi halinde, rakip firmalar kendi ürün ambalajlarında aynı kokuyu kullanamayacaklardır. Özellikle de ürün ambalajı üzerinde yazan dilin bilinmediği durumlarda, tüketiciler bu kokudan yola çıkarak satın alma tercihlerini rahatlıkla yapabileceklerdir, bu durum da bu kokuyu kullanan firmanın rakipleri aleyhine rekabette haksız bir avantaj elde etmesine yol açacaktır.[1394]

ii. Kokunun Sıra Dışı/Benzersiz Olması

Kişiler esasında kokuları güçlü bir şekilde kendi deneyimleriyle bağdaştırırlar. Gerçekten de bellek çağrışımı açısından bakıldığında, kokunun bağımsız bir kimliği yoktur, hatırlanması için farklı unsurlarla ilişkilendirilmesi gerekir[1395]. Bu durum, kokuların akılda kalıcı hale gelebilmesi ve böylelikle de marka olarak algılanabilmesi açısından oldukça olumlu bir husustur. Buna karşılık, bu husus zaman içinde koku markaları aleyhine sonuçlar da yaratabilir, zira kokular bazı durumlarda kazanmış oldukları ayırt ediciliği belirli bir ürünle ilişkilendirilmeleri sonucunda yitirebilirler ve o ürün açısından jenerik hale gelebilirler.[1396] Bu sebeple, marka olarak tescil edilmek istenen bir kokunun ilgili pazarda herkes tarafından sıklıkla kullanılan kokulardan olmaması, diğer bir ifadeyle sıra dışı, benzersiz olması gerekir. Nitekim bazı kokular, ilgili çevre nezdinde doğrudan belirli ürünleri çağrıştırmaktadır. Örneğin; limon kokusu birçok ev temizlik ürünlerinde kullanıldığından, bu kokunun temizlik ürünleri açısından marka olarak tescili mümkün olmayacaktır, zira böyle bir koku ilgili çevre nezdinde belirli bir teşebbüsün ürünü açısından köken gösteren bir işaret olarak algılanmayacaktır. Bu kokunun kullanımı söz konusu ürünler açısından artık jenerik hale gelmiştir. Dolayısıyla bu kokuyu tek bir teşebbüsün tekeline bırakmak o

[1393] Örneğin; kozmetik bir ürünün içerisinde bulunan ve ürünün temel özelliğini oluşturan bir bitkinin kokusu o ürün açısından marka olarak tescil edilmek istendiğinde, bu koku doğrudan ürünün içeriğine ilişkin bilgi verdiğinden tanımlayıcı olarak nitelendirilmeli ve tescil talebi reddedilmelidir.
[1394] **BURGUNDER, Lee B.;** "Trademark Protection of Smells: Sense or Nonsense", American Business Law Journal, Y. 1991, Vol. 29, No. 3, s. 468.
[1395] **DOUGLAS D.,** s. 302.
[1396] **BURGUNDER,** s. 470.

teşebbüsün rekabette haksız bir pazar avantajı elde etmesine yol açar. Gerçekten de geçmişte ayırt edici niteliğe sahip kokular zaman içerisinde, bir ürün sınıfının jenerik unsuruna dönüşebilir. Burada kokunun, ilgili çevre nezdinde, kullanılan ürünle mi yoksa, o ürünü üreten teşebbüsle mi bağdaştırıldığı önem taşıyacaktır.[1397]

Bir kokunun ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılanması için o kokunun ilgili pazarda ortaklaşa kullanılan kokulardan olmaması, diğer bir ifadeyle sıra dışı ve tüketicinin algılamasını sağlayacak şekilde dikkat çekici olması gerekir. Her ne kadar, bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için *"özgün"* olması aranmasa da kokuların marka olarak tescil edilebilmeleri için özgünlüğe varacak derecede farklılığın bulunması gerekir. Başka bir ifadeyle, marka olarak tescil edilecek işaretlerin mutlaka yaratıcı, olağan dışı, özgün olmalarına gerek yoktur; fakat özellikle kokular açısından bakıldığında, bu tür özelliklere sahip olan kokuların; herkes tarafından kullanılan, sıradan kokulara nazaran ayırt edicilik fonksiyonunu yerine getirme ihtimallerinin daha yüksek olacağı şüphesizdir. Lakin bu husus, kokuların ayırt ediciliği açısından diğer işaretlerden farklı koşulların arandığı anlamına da gelmemektedir.[1398]

AB hukuku içtihatlarına bakıldığında da bir kokunun ayırt edici nitelikte sayılabilmesi için; ilgili kokunun kullanıldığı malın doğal halinin kokusuz olması ve kullanılacak olan kokunun sıra dışı/benzersiz olması gerektiği görülmektedir[1399]. Ancak bu şekilde ilgili çevrenin zihninde koku ile malın kökeni arasındaki aranan bağlantı kurulabilecektir. Zira EUIPO nezdinde tescilli tek koku markası olan ve tenis toplarında kullanılmak üzere tescil edilen taze kesilmiş çim kokusu[1400] da bu şekilde tescil edilmiştir. Nitekim daha önce hiçbir üretici firmanın, doğal hali kokusuz olan tenis toplarında koku unsurunu kullanmamış olması sebebiyle, ilgili çevrenin ürünün kökenini doğrudan fark edebileceği kabul edilmiştir.

[1397] **MEMİŞOĞLU,** s. 312, dn. 645; **BURGUNDER,** s. 469; **ERLANDSSON,** s. 17; **KARAPAPA,** s. 1343, 1344.
[1398] **KARAPAPA,** s. 1345, 1346.
[1399] Gerçekten de EUIPO nezdinde yapılmış olan bir koku markası başvurusunda, başvuruyu inceleyen uzman belirli bir kokunun, doğal yapısı gereği koku yayan bir ürüne uygulandığında özü itibariyle ayırt edici nitelikte sayılmayacağını belirtmiştir. Buna karşılık, aynı kokunun doğal hali kokusuz bir ürüne uygulandığında özü itibariyle ayırt edici sayılıp sayılmayacağı hususuna ilişkin bir yorum da getirilmemiştir. CTM başvuru no: 521914. Bkz. **ERLANDSSON,** s. 16; **MEMİŞOĞLU,** s. 306.
[1400] CTM no: 000428870.

iii. Tüketicilerin Satın Alma Kararlarında Kokunun Etkisi

Ürünlerde kullanılan kokuların tüketicinin satın almasından önce algılanabilmesi pek mümkün olmamaktadır. Tüketicilerin marka olarak kullanılan kokuları algılayabilmeleri ve satın alma tercihlerini buna göre yapabilmeleri için bu kokuların ürün ambalajlarında kullanılmış olmaları gerekir. Ürünler üzerinde kullanılacak kokuların tüketicinin satın alma tercihine etki edebilmesi için ise, tüketicinin satın almadan önce bu kokuya bir şekilde erişebilmesi ve kokuyu yalnızca tanıdık olarak algılaması değil, aynı zamanda ilgili kokuyla kokunun kullanıldığı ürünün kaynağını da ilişkilendirmesi gerekir[1401]. Bu durumda, ürünlerde kullanılan kokuların tüketicilerin satın alma kararlarını etkiledikleri söylenemeyecektir. Yine bunun yanı sıra, tüketicinin belirli bir ürünün kokusunu anımsayabilmesi ve yine o ürünün kökeniyle bağdaştırabilmesi ancak bu kokuyu daha önce algılamış olmasına bağlıdır. Dolayısıyla tüketiciler ancak ikinci kez maruz kaldıklarında belirli bir kokuyu hatırlayabilirler.[1402]

Görüldüğü üzere kokular, çoğunlukla satış sonrası algılanabilen işaretlerdendir. Ayırt ediciliğin tespitinde tüketicilerin satın alma kararlarını neye göre verdikleri önem taşımakla beraber, bu husus işaretin ayırt edici nitelik kazanmasında tek başına etkili olmayacaktır. Gelecekte, tüketicilerin satış esnasında ürünlerin resimlerine dokunmaları ile koku yayan dokunmatik ekranlı bilgisayarlar gibi teknolojik cihazların geliştirilmesi halinde, problem çözülerek satış esnasında ürünlerde marka olarak kullanılan kokuların da algılanabilir hale geleceği de ayrıca ifade edilmektedir[1403].

(2) Kokuların Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanmaları

Kokuların yalnızca kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabileceklerine dair genel bir kural bulunmamaktadır. Lakin kokular ilgili çevre nezdinde, genellikle kullanıldıkları malların basit bir özelliği, dekoratif veya cezbedici bir unsuru olarak algılanmaktadırlar; bu sebeple de ortalama bir tüketicinin yalnızca koku unsuruna odaklanarak malın kökenini ayırt etme alışkanlığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla, doktrinde haklı olarak, kokuların ancak kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabilecekleri kabul edilmektedir.[1404] Yine USPTO uygulamalarında da kokuların özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olabileceklerinin kabul edilmediği, bunların

---

[1401] **ELIAS, Bettina;** "Do Scents Signify Source – An Argument against Trademark Protection for Fragrances", TMR, Y. 1992, Vol. 82, No. 4, s. 480.
[1402] **MCGRATH,** s. 291.
[1403] **ERLANDSSON,** s. 20.
[1404] **MEMİŞOĞLU,** s. 305.

ancak ikincil anlam kazanmaları halinde esas sicile tescil edilebildikleri görülmektedir[1405].

Kokuların kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmaları için de diğer işaretlerde olduğu gibi, ilgili sektörde hitap edilen tüketici kesiminin önemli bir kısmı tarafından köken gösteren bir işaret olarak algılanmaları gerekir. Kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılmış olduğuna dair sunulacak deliller, kullanımın yerini, zamanını, kapsamını ve niteliğini gösterecek şekilde olmalıdır. Burada özellikle kokunun köken gösteren bir işaret olarak kullanıldığına dair reklamların mevcudiyeti önem taşımaktadır. Lakin promosyon ve reklamlarda kokunun yalnızca sözcükler ile tarif edilmiş olması ilgili çevrenin aklında netlik kazanma bakımından yetersiz kalabilecektir. Bu sebeple promosyon faaliyeti olarak kokulu bant yahut çubukların kullanılması ispat açısından faydalı olacaktır. Dijital koku teknolojisinin gelişimi ile birlikte yakın gelecekte, dijital sinyaller aracılığıyla koku simülasyonu yaratan araçlar sayesinde, bilgisayar kullanıcılarının internet üzerindeki reklamlardan kokuyu algılamalarının dahi mümkün olacağı öngörülmektedir. Böyle bir durumda, internet üzerinden koku iletimi sağlayan reklam uygulamalarının kullanılmış olması da ayırt ediciliğin ispatında fayda sağlayacaktır.[1406]

c. İşlevsel Nitelikte Olmama

Diğer tüm marka türlerinde olduğu gibi işlevsellik engelleri kokuların tescili açısından da önem arz etmektedir. Nitekim ayırt edici niteliğe sahip olsalar dahi, işlevsel nitelikteki kokuların marka olarak tescil edilebilmeleri mümkün olmayacaktır. İşlevselliğe ilişkin tescil engelleri SMK m. 5/1-(e)'de düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra, benzer hükümler 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 7/1-(e) ile 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi m. 4/1-(e) bentlerinde de yer almaktadır. İşlevsellik doktrini Amerikan içtihat hukuku kaynaklı bir doktrin olup bu doktrinin temel amacı, işlevsel nitelikteki şekilleri/özellikleri herkesin kullanımına açık bırakarak adil rekabetin sağlanmasıdır.

Mala asli değer katan özellikler estetik açıdan işlevsel oldukları gerekçesiyle marka olarak tescil edilememektedir. Kokular açısından bakıldığında, bir kokunun uygulandığı ürüne estetik açıdan çekicilik katacağı şüphesizdir, zira bir ürünün hoş kokulu olması tüketicilerin tericihini elbette ki etkiler. Lakin burada estetik işlevselliğin

[1405] **REIMER,** s. 719; **MEMİŞOĞLU,** s. 311; **ERLANDSSON,** s. 15.
[1406] **MEMİŞOĞLU,** s. 312; **ERLANDSSON,** s. 21, 22, **ELIAS,** s. 494, 495.

uygulama alanını doğru yorumlamak gerekmektedir. Estetik işlevsellikte amaç, ürüne çekicilik katan özellikleri marka korumasının dışında bırakmak değildir. Burada kullanılan özellik, marka hakkı sahibinin rekabette haksız bir avantaj elde etmesine sebep olmalıdır. Diğer bir ifadeyle, estetik işlevsellikten söz edilebilmesi için, tüketiciler nezdinde daha öncesinde mevcut olan psikolojik yahut bilişsel ön yargılar sebebiyle o özelliğin kullanıldığı ürünün tercih edilmesi söz konusu olmalı ve bu durum, marka hakkı sahibinin rakiplerine karşı haksız bir rekabet avantajı elde etmesine sebep olmalıdır[1407]. Dolayısıyla, ürüne çekicilik katan ve böylelikle de tüketiciler nezdinde tercih edilmesine sebep olan her kokunun estetik açıdan işlevsel olduğu söylenemeyecektir.

Bazı durumlarda kokunun kullanımı ürüne birtakım faydalar sağlayabilir. Bu durumda, ilgili çevrenin belirli bir üründe kullanılan kokuyu köken ayırt etmeden ziyade, ürüne fayda sağlayan bir özellik olarak algılaması halinde, o kokunun işlevsel olduğu söylenebilecektir. Örneğin; çöp poşetlerinde kullanılan çiçek kokuları marka olarak tescil edilemeyecektir. Zira ilgili çevre bu kokuları bu ürünlere sinen kötü kokuları bastırmak amacı ile kullanılan faydalı nitelikte, yani işlevsel bir unsur olarak algılayacaktır.[1408]

Bazı durumlarda ise kokular ürünün fonksiyonunu yerine getirmesini sağladığı için işlevsel olarak nitelendirilebilir. Örneğin; belirli bir koku, kemirgen hayvanları uzaklaştırmada etkili ise, kemirgen kovucular üreten bir firmanın bu kokuyu kendi ürünlerinde kullanmak üzere marka olarak tescil etmesine izin verilmemelidir. Zira böyle bir durumda, tescil edilmek istenen koku, ürünün amacını yerine getirmesine yardımcı olacaktır ve bu koku üzerinde tekel hakkı sağlandığı takdirde bu durum rakip firmaları önemli ölçüde dezavantaja uğratacaktır.[1409]

Bunun yanı sıra modern araştırmalar, belirli kokuların bilinçaltı fizyolojik etkileri olduğunu doğrulamaya başlamıştır. Örneğin; nane kokusunun konsantrasyonu arttırdığına yönelik araştırmalar mevcuttur. Bu araştırmaların bilimsel olarak da kanıtlanması durumunda, kalem üreten firmaların nane kokusunu kalemlerde marka olarak kullanmak istemesi halinde işlevsellik engeli ile karşılaşmaları mümkün

[1407] Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Üçüncü Bölüm, I. B. 3. c. *"ABD Hukukunda Renk Markaları Açısından İşlevsellik Engelleri"* başlığı altındaki açıklamalar.
[1408] **MEMİŞOĞLU,** s. 308, 309.
[1409] **BURGUNDER,** s. 476.

olacaktır.[1410] Zira bu durum, ilgili firmaya rakipleri aleyhine haksız bir avantaj sağlamış olacaktır.

Kokuların işlevselliğine ilişkin incelemede parfüm kokularına da değinmek gerekir. Zira parfüm kokuları tüketicilerin parfümü satın almasının temel nedenini oluşturmaktadır. Nitekim parfüm kokusunun esasında tüketicinin satın aldığı ürünün kendisine karşılık geldiği, dolayısıyla bu durumun da markanın maldan bağımsız olması gerektiği ilkesine aykırılık teşkil ettiği ifade edilmektedir[1411]. Gerçekten de parfüm kokuları ürünün asli fonksiyonunu yerine getirmesine hizmet etmektedirler. Parfümlerin tarihsel gelişimine bakıldığında, pazarda tanınmış hale gelen ve tüketiciler tarafından oldukça talep gören parfümlerin bileşenlerinin uzun yıllar ticari sır olarak saklandığını görmekteyiz. Lakin tersine mühendislikteki tekniklerin artmasıyla, bu bileşenlerin içeriğinin sır olarak saklanması da oldukça zor hale gelmektedir. Bu sebeple, parfüm üreticileri, yaratmış oldukları içerikleri korumak adına farklı yollara yönelmeye başlamışlar, bunlardan bir tanesi de sınırsız süreli koruma sağlayan marka hakkına yönelik eğilim olmuştur.[1412] Lakin parfümlerin marka olarak tescili hem sicilde gösterim koşulunun sağlanamaması hem de bu koşulu sağlasa dahi işlevsellik engellerini aşamamaları sebebiyle mümkün olmamaktadır. Örneğin; dünyanın en ünlü parfüm kokularından biri olan Chanel No. 5 parfümü için de marka tescil başvurusunda bulunulmuş[1413], lakin tescil edilmek istenen kokunun doğrudan ürünün kendisi olduğu ve köken gösterme fonksiyonunu yerine getirmediği gerekçeleriyle başvuru reddedilmiştir[1414]. Kanaatimizce, tescil edilmek istenen parfüm kokusu yeterince özgün ise, diğer bir ifadeyle, bu koku işlevsellikten ziyade köken ayırt etme işlevine hizmet ediyorsa böyle bir kokunun marka olarak tescilinde bir engel bulunmamalıdır. Örneğin, Chanel No. 5 parfüm kokusu işlevsel niteliğini aşacak derecede ayırt edici niteliğe sahip, dünyaca ünlü ve oldukça büyük bir ekonomik değere sahip bir kokudur.[1415]

[1410] **BURGUNDER,** s. 476.
[1411] **ERLANDSSON,** s. 25; **MEMİŞOĞLU,** s. 305.
[1412] **KUR/SENFTLEBEN,** s. 99.
[1413] Başvuruya konu işaret; *"hoş alkol ve çilek karışımı türünde, alkol, bergamot, limon ve neroli içeren belirgin bir alkol kokusu; yasemin, gül, zambak, orrid ve ylang'dan oluşmuş daha az belirgin ve zarif bir çiçek kokusu; ve sandal ağacı, sedir, vanilya, amber civet ve miskten oluşan şehvetli kadınsı baz kokukusu"* olarak tarif edilmiştir. Bkz. **İMİRLİOĞLU,** s. 98.
[1414] **STRANDBERG, Juhana;** "Scents As Trade Marks Today", Tallinn University of Technology, Department of Law, Lisans Tezi, Y. 2018, s. 31.
[1415] **EROĞLU,** s. 99, 100; **ÇAMLIBEL TAYLAN,** s. 34. Bunun yanı sıra doktrinde parfüm kokularının işlevsel nitelikte olmadıkları, bir parfümün yaratılmasının oldukça maliyetli bir yatırım olduğu; dolayısıyla rakiplerin bu parfümün içeriğini kopyalamalarına izin vermenin büyük bir haksızlık oluşturacağı da savunulmaktadır. Bkz. **HAWES,** s. 152, 153.

Bazı durumlarda ise koku ürünün doğrudan tercih edilme sebebi olmaktan ziyade, ürünün tercih edilmesinde etkili olan sebeplerden önemli bir tanesini de oluşturabilir. Örneğin; çamaşır deterjanlarında kullanılan kokular bu şekildedir. Zira tüketiciler çamaşır deterjanını çoğunlukla hem çamaşırlarının temizliği hem de güzel kokması amacıyla satın almaktadırlar. Diğer bir ifadeyle, bu tür ürünlerde kullanılan kokular ürüne yalnızca çekicilik katmayıp belirli bir işlevin yerine getirilmesine de katkı sağlamaktadır. Hatta tüketicilerin bazılarının temizlikten ziyade kokusuna göre deterjan tercihi yaptıkları bilinmektedir.[1416] Bu tip tüketicilerin deterjanın temizleme fonksiyonundan ziyade koku yayma fonksiyonuna daha fazla önem verdikleri söylenebilecektir. Bu durumda, çamaşır deterjanlarında kullanılan kokular da ürünün asli fonksiyonlarından birini yerine getirdiklerinden işlevsel olarak nitelendirilebileceklerdir[1417].

d. Kokuların Tükenmesi Teorisinin Tescile Etkisi

Kokuların tükenmesi teorisi de tıpkı renkler gibi[1418], koku markalarının tescili açısından bir başka engel olarak öne sürülmektedir. Buna göre, her koku her tür ürün için kullanılamaz; dolayısıyla ürünün türüne göre bunlara uygun olan sınırlı sayıda kokular vardır ve bu sınırlı sayıdaki kokular marka olarak tescil edilerek kimsenin tekeline bırakılmamalıdır. Örneğin; ev temizlik ürünlerinde genellikle limon kokusu kullanılmaktadır, zira bu kokunun kullanılması temizlik ürünleri açısından uygundur. Buna karşılık, temizlik ürünleri için balık kokusunun kullanılması uygun olmayacaktır, zira hiçbir tüketici balık kokan bir temizlik ürünü satın almak istemeyecektir;

[1416] **BURGUNDER,** s. 479. Aynı durum, farklı temizlik ürünleri açısından da geçerlidir. Buralarda kullanılan kokular, kullanıldıkları ürünlerin güzel kokmalarını sağlamakta, diğer bir ifadeyle faydalı bir işlevi yerine getirmektedirler. Lakin bu hususun hangi durumlarda geçerli olduğunu belirlemek oldukça zordur, burada ürünün ne şekilde tanımlandığı önem taşımaktadır. Örneğin; şampuanlar açısından düşünüldüğünde, şampuanın yalnızca saçı temizleme işlevi gördüğü kabul edilirse, şampuanlarda kullanılan kokular işlevsel sayılmayacaktır. Buna karşılık, şampuanın tanımı yapılırken, şampuanın yalnızca saçları temizlemek için değil, aynı zamanda saça parlaklık ve hoş koku vermesi için kullanıldığı kabul edilirse, bu durumda şampuanlarda kullanılan kokular da işlevsel olarak nitelendirilebileceklerdir. **ELIAS,** s. 499.

[1417] Bazı durumlarda ise, ürünlerde kullanılan kokuların tüketicilerin satın alma kararlarına herhangi bir etkisi bulunmamakta yahut da oldukça düşük bir etkisi bulunmaktadır. Örneğin; tornavida üreten bir firmanın kendi ürünlerinde belirli bir kokuyu kullanması durumunda, bu kokunun ürünün fonksiyonunu yerine getirmede herhangi bir etkisi olmayacaktır. Her ne kadar kullanılan kokular tüketiciler farketmese dahi çoğunlukla kendilerinin satın alma kararlarına etki etse de tornavida gibi bir üründe kokunun tüketicinin satın alma kararına etkisi oldukça düşük olacaktır. Dolayısıyla, bu tip ürünlerde kullanılan kokuların işlevsellik engellerine takılmaları da daha güç olacaktır. Bkz. **BURGUNDER,** s. 479, 480.

[1418] Renklerin tükenmesi teorisine ilişkin bilgi için bkz. Üçüncü Bölüm, I. C. 5. d. *"Renklerin Tükenmesi Teorisinin Tescile Etkisi"* başlığı altındaki açıklamalar.

dolayısıyla ürünlerde kullanılabilecek koku seçenekleri sınırlıdır. Hangi ürün için hangi kokuların uygun olduğu ise her somut olaya göre ayrı ayrı değerlendirilecektir.[1419]

Kokuların tükenmesi teorisine göre, her kokunun her ürün için uygun olmaması ve belirli ürünler için sınırlı sayıda koku seçeneğinin mevcut olması sebepleriyle bu sınırlı sayıdaki kokular üzerinde kimseye tekel hakkı tanınmamalıdır. Aksi takdirde rakipler aleyhine haksız bir yarar elde edilmiş olunur ve rekabet düzeni bozulur. Lakin doktrinde, teşebbüslerin koku markalarına karşı çok ilgi duymadıkları, genellikle diğer marka türlerinin kullanıldığı; dolayısıyla da kokuların tükenmesi ile karşılaşılmayacağı ifade edilmiştir[1420]. Gerçekten de koku markalarının tescilinde yaşanan zorluklar, teşebbüsleri bu marka türünün tercih edilmesinden oldukça uzaklaştırmıştır. Koku markalarının tesciline izin verilen ABD'de dahi bu marka türü çok fazla tercih edilmemektedir ve tercih edilmeyen bir işaretin rekabet üzerinde pek de bir etkisi olmayacaktır[1421]. Dolayısıyla adil rekabetin bozulmaması amacıyla öne sürülmüş olan kokuların tükenmesi teorisinin gerçekleşme ihtimali hemen hemen imkânsız olduğundan bu hususun koku markalarının tescili açısından bir engel olarak ileri sürülmemesi gerektiği kanaatindeyiz. Kaldı ki, yalnızca belirli ürünlerde kullanılabilecek olan kokular üzerinde tekel hakkı tanınması işlevsellik doktrini kapsamında da ele alınabilecek bir konudur. Zira işlevsellik engellerinin altında yatan amaç adil rekabetin sağlanmasıdır; dolayısıyla belirli bir üründe kullanılan bir kokunun o ürüne asli değer katması ve bu durumun kokuyu kullanan kişi lehine rekabette haksız bir avantaj yaratması halinde estetik işlevselliğe ilişkin tescil engeli ile problem çözülebilecektir.

e. Kokuların Benzerlik İncelemesinde Karşılaşılan Zorluklar

Karıştırılma ihtimali, tüketicilerin belirli bir mal veya hizmeti almak düşüncesindeyken, başka bir teşebbüsün benzer mal ya da hizmetini alma tehlikesiyle karşılaşmaları halinde ortaya çıkar. Dolayısıyla, karıştırılma ihtimalinin mevcudiyeti için karşılaştırmaya konu işaretler ile mal ya da hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği söz konusu olmalıdır.[1422] Karıştırılma ihtimalinin mevcudiyetine yönelik tespit; karşılaştırılan iki işaretin genel izlenimi üzerinden, bu işaretlerin kullanılacağı mal ya da

[1419] **KARAPAPA,** s. 1346, 1347.
[1420] **DOUGLAS D.,** s. 315.
[1421] Zira güçlü bir rekabet ortamı için rakiplerin kendi mallarını ayırt etmede kullanacakları işaretlerin farklı alternatiflerinin bulunması gerekir.
[1422] M. İ. K., 2021, s. 380, 381.

hizmetlerin niteliği, nihai kullanıcıları, işaretleri kullanan teşebbüslerin birbirleriyle rekabet halinde olup olmadıkları gibi unsurlar da dikkate alınarak yapılır[1423].

Karıştırılma ihtimalinin tespiti kokular açısından oldukça zordur. Zira bu tespit ortalama düzeydeki tüketicinin algısı esas alınarak yapılmaktadır. Kokular ise doğaları gereği sübjektif işaretlerdir, diğer bir ifadeyle, bir kişinin algıladığı kokuyu tarif etmesi tamamen sübjektif verilere dayanacaktır. Zira kişiler tamamen kendi deneyimlerine dayanarak kokuları tarif edebilirler; fakat bir başkasının da belirli bir kokuyu aynı şekilde algılayabilmesi için o kişinin de diğeriyle aynı deneyimlere sahip olması gerekir. Dolayısıyla koku örneği mevcut olsa dahi, kokuyu koklayan ikinci kişinin kokuyu tıpkı birinci kişi gibi algılayacağının bir garantisi bulunmamaktadır.[1424] Gerçekten de koku algısı; kişiler arasında yaş, cinsiyet, hormonel döngü, çevre ve kültürel çeşitlilik gibi faktörlere göre farklılık göstermektedir[1425]. Bu durum da koku markalarına yönelik ihlal ve karıştırılma ihtimali incelemesi açısından önemli güçlükler yaratmaktadır. Zira bunlar tamamen sübjektif tüketici algısına dayanacağından objektif tespitlerin yapılması oldukça zor olacaktır.[1426]

Kokulara ilişkin benzerlik incelemesi mahkemeler açısından da zorlayıcı olabilecektir, bu noktada mahkemeler uzman görüşlerine ve bilirkişi raporlarına başvursalar dahi ihlale yönelik kesin bir tespit yapmak oldukça güçtür. Zira kokuları inceleyecek olan uzmanlar arasında da yukarıda belirtilen faktörlere bağlı olarak algılama farklılıkları ortaya çıkabilecektir. Kokuları sınıflandırabilecek yahut benzerliklerini ortaya koyabilecek uluslararası kabul görmüş bir sınıflandırma sistemi de bulunmamaktadır. Kokuların kimyasal formüllerinden yola çıkılarak da benzerlik incelemesi yapılamayacaktır, zira farklı kimyasal formüller benzer kokular yaratabileceği gibi benzer kimyasal formüller tamamen farklı kokular da yaratabilmektedir. Bu durumda benzerlik incelemesi yine kişilerin koku algıları üzerinden yapılacaktır. Lakin bu durumda da ortalama düzeydeki tüketiciye nazaran koku duyusu çok daha gelişmiş olan bir parfüm eksperinin görüşüne başvurmak da ihlalin tespiti açısından doğru bir yol olmayacaktır. Zira burada önemli olan, ortalama

---

[1423] **ERLANDSSON,** s. 37.
[1424] **DOUGLAS,** s. 306, 307.
[1425] Bunun yanı sıra doktrinde, kişilerin algıladıkları kokuların sıcaklık ve nem gibi iklimsel faktörlerden de etkilenebileceği, hatta aynı kişinin dahi aynı kokuyu farklı zamanlarda farklı şekilde algılayabileceği, bu sebeple de kokuların marka olarak tescilinin uygun olmadığı da ifade edilmiştir. **PORT, Kenneth L.;** "On Nontraditional Trademarks", Northern Kentucky Law Review, Y. 2011, Vol. 38, No. 1, s. 25.
[1426] **MEMİŞOĞLU,** s. 313; **ERLANDSSON,** s. 37.

koku duyusuna sahip tüketiciler nezdinde karıştırılma ihtimalinin oluşup oluşmayacağıdır.[1427]

D. Genel Olarak Tat Markaları

Tatların marka olarak tescili açısından da tıpkı kokularda olduğu gibi yasal bir engel bulunmamaktadır. Zira marka olabilecek işaretlerin düzenlendiği SMK. m. 4'te sınırlı bir sayıma gidilmemiş, örnekleme yoluyla marka olabilecek işaretler sayılmıştır. Mehaz AB düzenlemeleri de bu yöndedir.

Kokuların marka olarak tescili tatlar açısından oldukça önemlidir. Zira dil üzerindeki beş tat duyusu tadın oluşumuna yüzde yirmi oranda katkıda bulunurken, kokuların tat oluşumuna yüzde seksen oranda katkıda bulundukları gözlemlenmiştir[1428]. Bu durumda; kokuların tesciline ilişkin karşılaşılan tüm problemler tatların tescili açısından da söz konusu olacaktır[1429]. Dolayısıyla, kokular açısından öngörülen tescil engellerinin aşılabilmesi, tatların da marka olarak tescilinin önünü açabilecektir.

Tatların marka olarak tescilinin önündeki en büyük problemlerden biri kokularda olduğu gibi bunların tarif edilmesindeki güçlüktür. Gerçekten de bir tadın objektif olarak nasıl tarif edileceği hususunda bir kesinlik yoktur, herkes tadı kendi algıladığı şekilde tarif edebilir. Tatların önündeki diğer bir engel ise ayırt ediciliktir; zira bu gibi işaretlerin ancak kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabilecekleri kabul edilmektedir. Dolayısıyla bir tadın marka olarak tescil edilebilmesi için kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olduğunun ispat edilmesi gerekir. Yine tatlar açısından karşılaşılabilecek bir diğer problem de bir üründe kullanılan tadın tüketiciler tarafından ancak satın alındıktan sonra algılanabilecek olmasıdır.[1430] Bunlara ek olarak, diğer tüm işaretlerde olduğu gibi, bir tadın marka olarak tescil edilebilmesi için işlevsel nitelikte de olmaması gerekir.

[1427] **ELIAS,** s. 491, 492; **MEMİŞOĞLU,** s. 313, **ERLANDSSON,** s. 37.
[1428] **FRIEDMANN,** Scent Marks, s. 932.
[1429] **EAMES,** s. 49.
[1430] **GALLAGHER, Thomas A.;** "Nontraditional Trademarks: Taste/Flavor", Trademark Reporter, Y. 2015, Vol. 105, No. 3, s. 806.

1. Tat Markalarının Tescili için Aranan Koşullar

a. Sicilde Gösterim Koşulu

Kokuların tescilinde olduğu gibi, tatların tescilindeki en büyük problemlerden biri bunların *Sieckmann* kararında belirlenen kriterleri; diğer bir ifadeyle açık, kesin, bağımsız, kolayca erişilebilir, anlaşılabilir, kalıcı ve objektif bir şekilde sicilde gösterim koşulunu sağlayamamalarıdır. Her ne kadar mülga düzenlemelerde yer alan çizimle (grafikle) gösterim koşulu kaldırılmış olsa da tatların sicilde gösterim koşulunu sağlayabilmeleri hala mümkün olmamaktadır.

Hem Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından çıkarılan Marka İnceleme Kılavuzu'nda hem de EUIPO tarafından çıkarılan Kılavuz'da, tat markalarının sicilde gösteriminin mevcut teknolojilerle mümkün olmadığı ve koku markalarının sicilde gösterimi açısından yapılmış olan açıklamaların tat markaları açısından da geçerli olduğu belirtilmiştir[1431]. Bu sebeple, tat markalarının sicilde gösterimi de bunların sözcüklerle tarifi, kimyasal bileşimlerinin sunulması yahut da yalnızca tat örneğinin sunulması ile sağlanamayacaktır. Zira tat markaları da tıpkı koku markaları gibi duyusal olarak algılanabilen markalardır. Dolayısıyla, bunların da algısı kişiden kişiye değişebilecektir.

Buna karşılık, Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik'in marka örneğinin gösterimi başlıklı 7. maddesinin 6. fıkrasında; ilgili madde hükmünün niteliğine uygun düştüğü ölçüde, maddede sayılanlar dışında kalan bir işaretin gösterimi hakkında da uygulanacağı düzenlenmiştir. Bu durumda başvuru sahibinin, özellikle görüntüler, şekiller, çizgiler veya karakterler yoluyla görsel olarak gösterim, elektronik kayıt, yazılı açıklama veya uygun gördüğü başka bir gösterimi Kurum'a sunacağı belirtilmiştir. Doktrinde, bu hükmün, mülga düzenlemelere kıyasen, sicilde gösterim koşuluna ilişkin olarak gelecekte kullanılabilir farklı temsil usullerine daha açık bir düzenleme olduğu kabul edilmektedir[1432].

Tat markalarının da sicilde gösterimi ancak dijital yolla gerçekleştiği sürece mümkün olabilecektir. Bu durumda, tatların bozulmadan dijital yolla iletilebilmesi, saklanabilmesi ve üçüncü kişilerin bu saklanan tatlara erişebilmelerine olanak sağlanması gerekir. Tatların dijitalleşmesi gerçekleşebilirse, marka hukuku açısından aranan işaretin maldan bağımsız olması koşulu da sağlanabilecektir. Nitekim tatlar

---

[1431] M. İ. K., 2021, s. 19; EUIPO Guidelines, Part B, Sec. 2, C. 9, Ver. 1.0, 31.03.2023, s. 236.
[1432] **MEMİŞOĞLU,** s. 324; **YASAMAN/YASAMAN,** SMK Şerhi, C. I, s. 172.

dijital yoldan iletilebilirse, tadın tadı alınan maldan bağımsız olarak iletilmesi de sağlanmış olunacak ve oldukça uzak mesafelerden dahi tatlar algılanabilir hale gelecektir[1433]. Lakin mevcut teknoloji henüz bunları sağlamada yetersiz kalmaktadır. Çok sayıda karmaşık ve etkileşimli bileşenlerden oluştuğundan tatların dijitalleştirilmesi oldukça zordur. Gerçekten de tat anlaşılması en zor duyulardan biri olabilir, zira bir tadı dijital olmayan biçimde dahi sentezlemek oldukça güçtür. Nitekim bir tadı tam olarak sentezleyebilmek/algılayabilmek için koklama, dokunma (sıcaklık açısından), görme gibi diğer duyulara da ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, aynı tadın kişisel farklılıklara göre, farklı kişiler tarafından farklı algılanabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.[1434]

Buna karşılık, tatların dijitalleşmesine yönelik birtakım çalışmalar da yapılmaktadır. Örneğin; ekrandaki görüntülerin tadına bakılmasını mümkün kılan bir TV ekranı geliştirilmiştir[1435]. Burada tüketici, ekranda gördüğü yiyeceklerin tadını, ekranı yalayarak algılayabilmektedir. Belirli bir yiyeceğin tadını oluşturabilmek için cihazın içinde on farklı kapsül bulunmakta, bu on farklı kapsüldeki sıvılar belirlenen yiyeceğe göre farklı şekillerde karıştırılmakta ve sonrasında bu karışım ekran üzerinde yer alan şeffaf bir tabakanın üstüne fışkırtılmaktadır. Bu tadı algılayabilmek için de kişilerin bu tabakayı yalamaları gerekmektedir. Lakin bu cihazın yalnızca prototipi geliştirilmiş olup henüz piyasada kullanılmaya başlanmamıştır.

Bunun yanı sıra, tatların dijitalleşmesine yönelik olarak *"dijital lolipop*[1436]*"* adı altında bir cihaz da geliştirilmiştir. Bu cihaz, tat almanın dört ana bileşeni olan tuzlu, tatlı, acı ve ekşi gibi algıları dilin sinir ucuna dokunan gümüş elektrona yolladığı sinyaller ile iletebilmektedir. Diğer bir ifadeyle bu cihaz, insan dilini elektrik akımlarıyla uyararak sanal tatları sentezleyebilmektedir. Cihaz herhangi bir yiyeceğin yahut içeceğin tadını değil, yalnızca tuzlu, tatlı, acı ve ekşi gibi dört ana tadı üretebilmektedir[1437]. Bu sebeple, bu cihazın da tatların sicilde gösterim koşulunu sağlamada yetersiz kalacağı söylenebilecektir. Bunun yanı sıra, elektrik yoluyla farklı yiyeceklerin özelliklerini simüle eden bir cihaz da geliştirilmiştir[1438]. Cihaz, çiğneme kaslarından biri olan masseter kası üzerine yerleştirilen elektrotlar ile kasın frekansını

[1433] **CROSS, John T.;** "Trademark Issues Relating to Digitalized Flavor", Yale Journal of Law and Technology, Y. 2017, Vol. 19, s. 351, 352.
[1434] **CROSS,** s. 349.
[1435] Bkz. (https://www.webtekno.com/yiyeceklerin-tadini-alabildiginiz-ekran-teknolojisi-gelistirildi-h118867.html), E. T.: 26.01.2022.
[1436] Bkz. (https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_lollipop#See_also), E. T.: 26.01.2022.
[1437] **CROSS,** s. 351.
[1438] Bkz. (https://en.wikipedia.org/wiki/Gustatory_technology), E. T.: 26.01.2022.

değiştirerek yiyeceklerin özelliklerini simüle etmektedir. Lakin geliştirilmiş olan tüm bu cihazların oldukça karmaşık bileşene sahip tatların gösterimi hususunda yeterli olup olmayacağı şüphelidir. Nitekim bu cihazlar proje olarak geliştirilmiş olup henüz uygulamada kullanılmaya başlanmamıştır. Dolayısıyla, bu cihazların tatların sicilde gösterimi açısından aranan kriterleri sağlamada ne kadar yeterli olacaklarının tespiti ancak uygulamada bu cihazların kullanımının artması ve sonuçlarının gözlemlenmesi halinde mümkün olacaktır.

b. Ayırt Edici Nitelik Koşulu

İlgili çevrenin tatları köken gösteren bir işaret olarak algılaması için bunların kullanıldığı maldan bağımsız, ayrı bir ticari izlenim yaratmaları gerekir. Zira tescil edilmek istenen tat, malın kendisini değil, kökenini göstermelidir[1439]. İlgili çevrenin de kullanılan tadı, mala lezzet katmak için değil de köken gösteren bir işaret olarak kullanılmış olduğunu algılaması gerekir. Bunun sağlanabilmesi için de öncelikle, kullanılacak olan tadın ilgili pazarda herkes tarafından sıklıkla kullanılan bir tat olmaması gerekir. Nitekim ticari hayatta herkes tarafından kullanılan işaretlerin, bunları kullanan teşebbüslere ilişkin mesaj iletme yetenekleri oldukça düşüktür. Örneğin; ilaçlarda kullanılan portakal aroması, birçok ilaç firması tarafından tercih edilen bir tattır. Dolayısıyla, ilaç emtiası bakımından kullanılacak olan portakal aroması, ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılanmayacaktır.[1440]

Tatlar da diğer birçok geleneksel olmayan marka türü gibi, ilgili çevre nezdinde doğrudan marka olarak algılanmaz; dolayısıyla bunların marka olarak korunabilmesi için kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmaları gerektiği kabul edilmektedir[1441]. Bunun ispatı için de işarete ilişkin kullanımın yoğunluğu ve coğrafi olarak yaygınlığı, kullanım süresi, işletme tarafından bu işaretin tanıtımı için yapılan harcamaların miktarı gibi bilgiler delil olarak sunulabilecektir. Tatların kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabilmeleri oldukça zordur, zira bunların ayırt edici olabilmeleri için oldukça

---

[1439] **COX, Jessica Nicole;** "Why Coca-Cola's Fictional Lawsuit against Coke Zero for Taste Infringement is a Losing Battle", Journal of Intellectual Property Law, Y. 2009, Vol. 17, No. 1, s. 131.

[1440] **COMPTON, Amanda E.;** "Acquiring a Flavor For Trademarks: There's No Common Taste in the World", Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, Y. 2010, Vol. 8, Issue 3, s. 345, 346. İlaç emtialarında kullanılan portakal aroması gibi tatlar köken gösterme fonksiyonuna sahip olmamalarından ziyade işlevsel oldukları gerekçesiyle marka olarak tescil edilmemektedir. Konuya ilişkin bilgi için bkz. Dördüncü Bölüm, II. D. 1. c. *"İşlevsel Nitelikte Olmama"* başlığı altındaki açıklamalar.

[1441] **COX,** s. 131; **COMPTON,** s. 346, 347; **GALLAGHER,** s. 806; **GILSON, Jerome/GILSON LALONDE, Anne;** "Cinnamon Buns, Marching Ducks and Cherry-Scented Racecar Exhaust: Protecting Nontraditional Trademarks", TMR, Y. 2005, Vol. 95, s. 801; **MEMİŞOĞLU,** s. 317, 318.

bilindik ve tanınır hale gelmeleri gerekir. Örneğin; Coca Cola'nın tadı herkes tarafından ayırt edilebilen bir tattır. Tatlar için aranan bu kriter, bunların iltibas veya sulandırma tehlikeleri ile karşılaşmaları açısından da bir dezavantaj yaratmaktadır.[1442]

Tatların kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmalarında kullanıldıkları malın *"devamlı ve spesifik"* kullanıcılarının mı yoksa bu malın hitap ettiği genel tüketici kitlesinin mi dikkate alınacağı sorusu da önem taşımaktadır. Nitekim örneğin; şarap emtiası açısından bakıldığında, bu ürünlerin hitap ettiği ortalama düzeydeki tüketicilerin şarapların farklı varyasyonlarını tadından yola çıkarak ayırt edebildikleri görülmektedir; fakat daha önce farklı varyasyonlardaki şarapları tatmamış bir tüketicinin bu ayrımı yapamayacağı açıktır. Doktrinde, tatlar açısından kullanım sonucu ayırt edici niteliğin kazanılıp kazanılmadığına ilişkin tespitte ürünün hitap ettiği genel çevrenin algısına odaklanılması gerektiği savunulmaktadır.[1443]

Tat markaları açısından karşılaşılan sicilde gösterim problemi ve bu problem aşılsa dahi bunların ayırt edici nitelik kazanmış olduklarının ispatına ilişkin karşılaşılan zorluklar, tatların birçok ülkede marka olarak tesciline olanak vermemektedir[1444]. Örneğin; 2000 yılında bir ilaç firması, EUIPO nezdinde, *"yapay çilek aromasının tadı"* şeklinde tarif ettiği bir tat markası başvurusunda bulunmuş; fakat başvuru, başvuruyu inceleyen uzman tarafından çizimle gösterim koşulunun sağlanamadığı ve işaretin ayırt edici niteliğe sahip olmadığı gerekçeleriyle reddedilmiştir. Bunun üzerine başvuru sahibi, karara itiraz etmiş ve konu İkinci Temyiz Kurulu'nun önüne gelmiştir. Kurul, bir tadın sözcüklerle tarifinin mümkün olmadığını; fakat somut olayda yapılan itirazın işaretin ayırt edici niteliğine ilişkin olduğunu; dolayısıyla çizimle gösterim koşulunun sağlanıp sağlanmadığına ilişkin hüküm verilmesine gerek olmadığını belirtmiştir. Kurul'a göre, ilaçlarda kullanılacak olan çilek aroması, ilaçların kötü tatlarını gidermek yahut da herhangi bir tada sahip olmayan bir ilacın tadını güzel hale getirmek amacıyla kullanılmaktadır; dolayısıyla başvuru sahibine tescil ettirmek istediği yapay aroma üzerinde tekel hakkı tanınırsa, herkesin kullanımına açık bırakılması gereken bir işaretin rakipler tarafından kullanımı engellenmiş olunacaktır. Kurul ayrıca, işaretin tescilinin piyasadaki rekabete yönelik olumsuz etkileri göz ardı edilse dahi, tescil edilmek istenen

---

[1442] **GILSON/GILSON LALONDE,** s. 800, 801.
[1443] **COMPTON,** s. 356, 357; **MEMİŞOĞLU,** s. 323.
[1444] Tatların marka olarak tescilinin mümkün olduğu ülkeler de bulunmaktadır. Örneğin; Benelüks Fikri Mülkiyet Ofisi'nde 16. sınıfta yer alan emtiada kullanılmak üzere tescil edilmiş olan ve *"meyan kökü tadı"* olarak tarif edilen tat markası bulunmaktadır (Tescil no: 625971). **AGARWAL, Tanisha/MEHTA, Vanshaj;** "Hear Me, Touch Me, Taste Me, Smell Me: Conventionalizing Non-Conventional Trade Marks in India", Journal On Contemporary Issues of Law, Vol. 3, Issue 5, s. 3, dn. 11.

aromanın ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılanmayacağı, bu aromanın yalnızca ilacın kötü tadını giderme amacıyla kullanılmış olduğu algısının mevcut olacağını ifade etmiştir. Sonuç olarak tescil edilmek istenen işaret, başvuru sahibinin ürünlerini diğer teşebbüslerin ürünlerinden ayırt etme fonksiyonunu yerine getirmediğinden tescil talebi reddedilmiştir.[1445] Kanaatimizce, ilaçlarda kullanılan aromalar ayırt edicilikten ziyade işlevsel oldukları gerekçesiyle marka olarak tescil edilmemelidir[1446]. Zira bu tatlar, özellikle de çocuklara yönelik kullanılan ilaçlarda, çoğunlukla ilacın vereceği kötü tadı giderme amacıyla kullanılmaktadır.

c. İşlevsel Nitelikte Olmama

Diğer tüm işaretlerde olduğu gibi tatların da marka olarak tescil edilebilmeleri için işlevsel nitelikte olmamaları gerekir. Bir işaretin işlevsellik engellerinden birine takılıp takılmadığı değerlendirilirken söz konusu işaretin tescilinin piyasadaki rekabeti ne yönde etkileyeceği göz önünde bulundurulmalıdır.

İşlevselliğin tespiti açısından tadın kullanılacağı ürünün niteliği oldukça önemlidir. Zira herhangi bir tada sahip olmayan ürünlerde tadın marka olarak algılanma ihtimali daha yüksektir, buna karşılık belirli bir tada sahip olması beklenen ürünlerde, örneğin; ilaçlar, yiyecekler ve içecekler gibi, tadın marka olarak korunması güç olacaktır. Zira belirli bir tada sahip ürünlerin asli fonksiyonlarından biri lezzet/tat vermektir. Buna karşılık herhangi bir tada sahip olmayan ürünlerde beklenmedik bir şekilde belirli bir tadın kullanılması marka işlevi görebilecektir. Örneğin, kurşun ve dolma kalem üreten bir firmanın, tüketiciler tarafından sıklıkla çiğnendiği bilinen kalemlerinde belli bir tadı kullanması halinde, bu tat ilgili çevre nezdinde özgün nitelikte sayılacaktır. Zira bir kalemin asli fonksiyonu lezzet/tat vermek değildir ve ilgili çevre de kalemlerin belirli bir tada sahip olmasına alışkın değildir. Yine kalemlerde, belli bir tadın kullanılmış olması tüketicileri kalem çiğnemeye de yöneltmeyecektir, zira böyle bir alışkanlığa halihazırda sahip olan bir tüketici için kalemden herhangi bir tat alıp almamak önemli olmayacaktır. Bu durum ayrıca, piyasadaki rekabete de zarar vermeyecektir, zira bir kalemin çalışabilmesi için herhangi bir tada/lezzete sahip olmasına gerek yoktur. Rakip firmalar da isterse, yine kalemlerinde farklı tatlar

[1445] EUIPO, Decision of the Second Board of Appeal, Eli Lilly and Company, R 120/2001-2, 04.08.2003, (https://www.copat.de/markenformen/r0120-2001-2.pdf), E. T.: 27.01.2022

[1446] İşlevsellik engelleri ile ayırt edici nitelikten yoksunluğa ilişkin tescil engeli arasında büyük fark bulunmaktadır. Zira işlevsel olan bir işaret kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazansa dahi marka olarak tescil edilememektedir.

kullanabileceklerdir. Benzer bir durum, diş çıkaran ve dolayısıyla dişi kaşınan bebeklere yönelik çıkarılan masal kitaplarında çilek tadı gibi bebeklerin sevebilecekleri bir tadın kullanılması açısından da geçerli olacaktır.[1447]

Buna karşılık, ilaçlarda kullanılan aromalar, ilacın tadını güzelleştirmeye yardımcı olduklarından işlevsel nitelikte kabul edilmektedir. Örneğin; USPTO Temyiz Kurulu tarafından verilen bir kararda, hızlı çözünen tabletletlerde antidepresanlar için kullanılan portakal aroması tadına ilişkin tescil talebi, söz konusu tadın marka işlevi görmediği ve işlevsel olduğu gerekçeleriyle reddedilmiştir. Kurul; başvuruda ilgili çevrenin tescili istenen portakal aromasını marka olarak algıladığına dair herhangi bir delilin bulunmadığını; aksine bu tadın birçok ilaçta kullanıldığını belirtmiştir. Diğer bir ifadeyle Kurul'a göre, ilgili çevre portakal aromasını köken gösteren bir işaret olarak değil de ilacın tadını güzelleştiren bir özellik olarak görme eğilimindedir. Kararda ayrıca, firmanın reklamlarında kullanılan *"hoşa giden portakal tadı"* ifadesinin köken gösteren bir işaret olarak değil, ilacın kötü tadını gidermede etkili bir özellik olarak vurgulandığı; dolayısıyla tadın işlevselliğine dikkat çekildiği kanısına varılmıştır. Kurul ayrıca işlevselliğe ilişkin değerlendirmede bulunurken ilgili pazarda alternatif tatların bulunup bulunmadığı hususuna da değinmiştir. Kurul'a göre, önemli olan farklı alternetiflerin mevcudiyeti değil, uygulanabilir, ürünün işlevini yerine getirmesine eşit derecede etki edebilecek alternatiflerin bulunup bulunmadığıdır. Zira işlevselliğin temelinde rekabetin korunması olduğundan, belirli bir işaret üzerinde bir kimseye tekel hakkı tanınırsa ve pazarda ürünün işlevini görmesine aynı derecede etki edebilecek alternatifler de mevcut değilse, bu durumda piyasadaki rekabet zarar görecektir. Kurul yaptığı inceleme sonucunda, ilaç firmalarının ilacın kötü tadını giderme açısından en çok portakal aroması kullandıklarını tespit etmiştir. Bunun sebebi ise, söz konusu aromanın ilaçların kötü tadını gidermede oldukça başarılı olmasıdır.[1448] Gerçekten de

---

[1447] **COMPTON,** s. 349, 350; **MEMİŞOĞLU,** s. 320.

[1448] In re N.V. Organon, 79 USPQ2d 1639 (TTAB 2006). Karara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. **COMPTON,** s. 350 vd. Nitekim 1924 yılında da benzer bir karar ABD Yüksek Mahkemesi tarafından verilmiştir. Karara konu olayda, çikolata tadında ve renginde sıvı kinin üreten Eli Lilly firması, kendi ürünlerine nazaran daha ucuz fiyatla piyasaya sürülen ve yine çikolata tadında ve renginde kinin üreten firmaya karşı hak ihlali gerekçesiyle dava açmıştır. Mahkeme, kininde kullanılan çikolata tadının ve renginin işlevsel olduğunu, bu sebeple de davalının çikolata renginde ve yine çikolata aromalı kinin üretmekte ve satmakta serbest olduğunu belirtmiştir. Çikolata aromasının ilaca katmış olduğu ikamesi zor olan bu lezzet, tadın işlevsel olarak nitelendirilmesine sebep olmuştur. Nitekim mahkemeye göre, kinini çikolata kadar etkili bir şekilde tatlandırabilecek başka bir tat bulunmamaktadır Bkz. Warner Co. v. Lilly Co., 265 U.S. 526, 44 S. Ct. 615 (1924), https://casetext.com/. **SCARIA, Arul George/MAMMEN, Kavya Susan;** "Non-Traditional Trademarks in the Pharmaceutical Sector", The Protection of Non-Traditional Trademarks Critical Perspectives, Oxford University Press, Y. 2018, s. 277, 278; **CLARKE, Nancy L.;** "Issues in the Federal Registration of Flavors as Trademarks for Pharmaceutical Products",

böyle bir tadın rekabetin korunması açısından herkesin kullanımına açık bırakılması gerekir.

Benzer şekilde, nane aromasının da diş macunları açısından işlevsel nitelikte sayılması ve marka olarak tescil edilememesi muhtemeldir. Zira nane aromasının ferahlatıcı özelliği vardır, böylelikle ürünün işlevini yerine getirmesine katkıda bulunur. Bunun yanı sıra, diş macunlarında kullanılan nane aromasının jenerik hale gelmiş olduğu da kabul edilebilir. Nitekim bu tat hemen hemen tüm diş macunlarında kullanılmaktadır. Buna karşılık, diş fırçalarında yahut diş iplerinde alışılmadık şekilde kullanılan kavun, karamel gibi tatların işlevsel nitelikte sayılmama olasılıkları, aynı tatların bir ekmek yahut kurabiyede kullanılmaları durumundan çok daha yüksek olacaktır. Nitekim, diş fırçası yahut diş ipi üreticilerinin, gıda üreticilerinin aksine, rekabet edebilmeleri için ürünlerinde herhangi bir tat kullanmaya ihtiyaçları yoktur.[1449] Dolayısıyla, herhangi bir tada sahip olmayan ürünlerde kullanılacak olan tatların işlevsellik engellerine takılmama ihtimallerinin daha yüksek olduğu kabul edilmektedir[1450].

2. Tatların Marka Olarak Tesciline Yönelik Karşılaşılabilecek Diğer Sorunlar

Tatların marka olarak korunmasına ilişkin olarak öne sürülen bir engel de tatların tükenmesi teorisidir. Buna göre, sınırlı sayıda bulunan tatlar üzerinde herhangi birine tekel hakkı tanınırsa, bu husus rakipleri önemli ölçüde dezavantaja uğratacaktır. Örneğin; yukarıda sözü edilen[1451] ilaç emtiası açısından portakal aromasının tescil edilmesine ilişkin kararda, başvuru sahibi markasını *"portakal aroması"* şeklinde tarif etmiştir. Tatların tükenmesi teorisi gereği, böyle bir tarif oldukça geniş olup belirsizlikler içermektedir. Böyle bir markanın tescili halinde, yalnızca başvuru sahibinin ürünlerinde kullanmakta olduğu portakal aroması üzerinde değil, tüm portakal

---

University of Illinois Law Review, Y. 1993, No. 1, s. 130. Bunun yanı sıra, ABD Güney Teksas Bölge Mahkemesi de İtalyan yemeğinin tadına ilişkin ileri sürülen ticari form ihlali iddialarını reddetmiştir. Davada, davacı taraf, üretmekte olduğu makarnanın tadının ve sunuluş biçiminin korunmasını talep etmiş ve davalı tarafın, kendi ticari sırlarını (yemek tariflerini çalarak, eski çalışanlarını ayartarak, gizlilik sözleşmesini ihlal ederek) ele geçirdiğini ve böylelikle ticari formunu ihlal ettiğini ileri sürmüştür. Mahkemeye göre, davacının korumak istediği tat işlevsel nitelikte olup marka vasfı taşımamaktadır. Mahkeme ayrıca, davacının yemeğin sunuluş tarzına ilişkin olarak kendisine ticari form hakkı sağlayacak olan ayırt edici unsurun ne olduğunu tanımlamadığı gerekçesiyle davacının ticari form hakkının korunmasına ilişkin iddiasını da reddetmiştir. Bkz. N.Y. Pizzeria, Inc. v. Syal, CIVIL ACTION NO. 3:13-CV-335 (S.D. Tex. Jan. 26, 2016), https://casetext.com/. **GALLAGHER,** s. 806; **MEMİŞOĞLU,** s. 320, dn. 675.

[1449] **GILSON/GILSON LALONDE,** s. 800, 801.

[1450] **COX,** s. 142; **COMPTON,** s. 349, **MEMİŞOĞLU,** s. 319.

[1451] Bkz. yukarıda dn. 1448.

aroması tatları üzerinde marka sahibine tekel hakkı tanınmış olunacaktır. Tatların tükenmesine ilişkin teori de yine renklerin tükenmesi ile benzerlikler göstermektedir.[1452]

Tükenme teorisi tıpkı renklerde olduğu gibi rakiplerin kullanabileceği alternatif tatların bulunması halinde bertaraf edilebilmektedir. Bu durumda, bir tada etki eden ve dolayısıyla da tadı değiştiren oldukça fazla bileşen olduğundan, belirli bir tada ilişkin birbirinden çok farklı aromalar meydana gelebilecektir. Örneğin; portakal aromasına, çiçeksi, otsu, tereyağlı, meyveli gibi farklı aromalar eklenerek, portakal aroması tadında değişiklik yaratılabilecektir. Mesela, bir meyve suyunda kullanılan portakal aroması ile bir kekte yahut ilaçta kullanılacak olan portakal aroması tadı birbirinden farklıdır. Eklenecek olan bu bileşenlerin her biri, tada farklı şekilde etki eder. Böylelikle tıpkı belirli bir rengin farklı tonları bulunduğu gibi belirli bir tadın da farklı bileşenler ile farklı varyasyonları yaratılabilir.[1453]

Tat markalarının tesciline yönelik bir diğer problem ise bunların ancak uygulandıkları ürünlerin satın alınmasından sonra deneyimlenebilecek olmalarıdır. Gerçekten de tüketicinin ürün tercihini tada dayanarak yapabilmesi, tattan yola çıkarak bir ürünü diğerinden ayırt edebilmesi ürünün satın alınmasından önce çoğunlukla mümkün değildir. Örneğin; antidepresan ilaçlarda marka olarak kullanılmak istenen bir tatta tüketicilerin ilaç tercihini tada dayanarak yaptıklarını söyleyebilmek için, tattan yola çıkarak söz konusu antideprasanı diğer antidepresanlardan ayırt edilebilmeleri gerekir ki, tüketicilerin bunu ilacı satın almadan önce yapmaları mümkün değildir.[1454] Tüketicilerin satın alma tercihlerini neye göre yaptıkları da markanın ayırt ediciliğinin belirlenmesi açısından önem taşıdığından, bu durumun da tatların marka olarak tescilini zorlaştırdığı söylenebilecektir.

Tatların tesciline yönelik karşılaşılan en büyük problemlerden biri de bunların duyusal değerlendirmelerinin ve yorumlanmalarının sübjektif olmasıdır. Zira, belirli bir

---

[1452] **COMPTON,** s. 354.

[1453] Buna karşılık, tatlar, renklerin aksine görsel olarak algılanabilen işaretlerden olmadığından, ilgili çevrenin bunları marka olarak algılaması ve diğer tatlardan ayırt etmesinin zor olacağı da ayrıca ifade edilmiştir. Buna göre, ortalama düzeydeki tüketiciler renk tonlarını rahatlıkla tanıyıp ayırt edebilmektedir. Lakin tatlar açısından bakıldığında, ilgili çevrenin tatları yalnızca meyveli, tatlı, portakallı, üzümlü gibi daha geniş ayrımlara tabi tuttuğu, bunların farklı varyasyonlarını algılama bilincine henüz ulaşmadığı ifade edilmektedir. Dolayısıyla, tatların tükenmesi teorisinin bertaraf edilebilmesi için pazarda yer alan tüm aktörlerin, ortalama düzeydeki tüketicilerin tat varyasyonlarına yönelik farkındalığını geliştirmeleri gerektiği belirtilmiştir. Örneğin; şarap, kahve ve sigara üreticileri ortalama düzeydeki tüketicilerin bu tatlara ait farklı varyasyonları algılayabilmeleri hususunda farkındalık kazanmalarını sağlamışlardır. Her ne kadar bu tatların işlevsellik engellerine takılma olasılığı yüksek olsa da bunlar tüketicinin tada dayanarak ürünleri birbirinden ayırt edebileceğinin iyi bir göstergesini oluşturmaktadırlar. **COMPTON,** s. 355, 356; **MEMİŞOĞLU,** s. 322.

[1454] **GALLAGHER,** s. 809.

tadın kişilere ileteceği mesaj, kişilerin damak tadındaki farklılıklara göre farklı şekillerde algılanabilecektir. Nitekim bir tadın algılanmasına; tadın algılanması ve tanınması için gereken aroma miktarı, alıcının tat yoğunluğunu algılayabilmesi için gereken seviye, duyusal sinyallerin işleyiş süreci, alıcının tada verdiği hedonik (kişinin tadı duygusal olarak hoş veya hoş olmayan şeklinde yargılama düzeyi) tepki gibi faktörler etki edecektir.[1455] Doktrinde, tatların algılanmasında duyguların da rolü olduğu ve yine tat algısına yaş, sıcaklık, hastalık gibi birçok faktörün etki edebileceği de ayrıca belirtilmiştir[1456]. Dolayısıyla görüldüğü gibi her bir bireyin, belirli bir tadı algılaması ve yorumlaması farklı olabilecektir, bu durum da tat markalarının tescilini zorlaştırdığı gibi tescilinden sonra, bu markaların ihlaline yönelik iddialarda objektif kararlar verilebilmesini de hemen hemen imkânsız hale getirecektir.

Görüldüğü gibi tatların tesciline yönelik olarak ortaya çıkan tek problem bunların sicilde gösterim koşulunu sağlamalarına ilişkin değildir, tatların ayırt edicilik kazanması ve işlevsellik engellerine takılmamaları da oldukça güçtür. Hatta bu engellerin tümünü aşıp tescil edilen bir tadın ortaya çıkabilecek ihlallere karşı korunması da yine zor olacaktır, nitekim bir tadın diğer bir tada benzer olmaması için ancak ağız veya dil yoluyla bu markada mündemiç olan farklılığın hissedilmesi gerekir[1457]. Bu durumda tatlara ilişkin benzerlik karşılaştırması da ancak ağız veya dil yoluyla yapılabilecektir. Lakin tat algısının kişiden kişiye değişmesi ve dolayısıyla da sübjektif olarak yorumlanması, objektif ve tutarlı kararların verilmesine engel oluşturacaktır. Kanaatimizce, sicilde gösterim koşulunu sağlamaları halinde, istisnai de olsa ayırt edicilik kazanabilecek ve işlevsellik engellerine takılmayacak tatlar yalnızca, doğaları gereği herhangi bir tada sahip olması beklenmeyen ürünler açısından mümkün olabilecektir. Zira belirli bir tada sahip olması beklenen ürünler açısından tat markalarının belirtilen engelleri aşmasının oldukça zor olacağı kanaatindeyiz[1458].

[1455] **COMPTON,** s. 357; **MEMİŞOĞLU,** s. 323.
[1456] **CLARKE,** s. 131; **COX,** s. 145.
[1457] **BİLGİLİ,** Yeni Marka Çeşitleri, s. 229.
[1458] Bu durumun birtakım istisnaları olabileceğini de ayrıca kabul etmekteyiz. Örneğin; Coca Cola herkes tarafından bilinen ve ayırt edilebilen bir tattır. Nitekim doktrinde de McDonalds köftesinin ve ekmeğinin tadı ile Coca Cola'nın tadının marka olarak tescil edilebileceğini kabul eden görüş mevcuttur. Bkz. **EPÇELİ,** s. 59. Dolayısıyla, dünyaca ünlü birtakım tatların köken gösterme fonksiyonunu yerine getirdiği sürece yalnızca belirli bir tada sahip olması beklenen ürünlerde kullanıldığı gerekçesiyle işlevsel oldukları ve marka olarak tescil edilemeyecekleri sonucuna da doğrudan varılmaması gerekir. Lakin, bu gibi tatlar ayırt edicililk ve işlevsellik engellerini aşsa dahi, şu anki teknoloji ile bunların sicilde gösterimlerinin sağlanması mümkün olmamaktadır. Buna karşılık, teknolojinin gelişmesiyle birlikte gelecekte kullanılabilir farklı temsil usullerinin uygulanmaya başlanması halinde bu gibi tatların marka olarak tescil edilebilmelerinin mümkün hale geleceği kanaatindeyiz.

SONUÇ

Geleneksel olmayan marka türleri için yapılmış olan genel bir tanım bulunmamakla beraber bu marka türlerinin kelime, logo, harf ya da bunların kombininden meydana gelen alışılageldik işaretler dışında kalan işaretlerden oluştukları ifade edilmektedir.

Uluslararası mevzuatta geleneksel olmayan marka türleri açısından oldukça önem arz eden bir hüküm Paris Anlaşması'nın 4. mükerrrer 6. maddesinde yer almaktadır. Fransızca'da *"telle quelle"* kuralı olarak adlandırılan bu hüküm, markanın tescilli olduğu menşe ülke dışındaki Birlik ülkelerinde de olduğu gibi korunmasına olanak sağlamaktadır. Her ülkenin marka tescili açısından belirlediği ilkeler birbirinden farklı olduğundan ve özellikle de geleneksel olmayan marka türlerinin tescili açısından tüm ülkeler nezdinde bir görüş birliği bulunmadığından bu kuralın geleneksel olmayan marka türleri açısından uygulanması birtakım tartışmalara sebep olmaktadır. Kanaatimizce marka türleri arasında fark gözetmeksizin bu kurala dayanılarak yapılan bir marka başvurusunun başvurunun yapıldığı ülkede de menşe ülkede olduğu gibi kabul edilerek tescil edilmesi gerekir.

Ulusal mevzuata bakıldığı takdirde SMK'nın marka olabilecek işaretlerin düzenlendiği 4. maddesinde marka olabilecek işaretler hususunda sınırlı bir sayıma gidilmediği, hükümde belirtilen koşulları sağladığı sürece her türlü işaretin marka olarak tescil edilebileceğinin kabul edildiği görülmektedir. İlgili hükümde belirlenen koşullar ise tescil edilecek olan işaretin sicilde açık ve kesin şekilde gösterilmesi ve ayırt edici niteliğe sahip olmasıdır. Mülga 556 sayılı KHK'da ise marka olabilecek işaretler açısından çizimle görüntülenebilme veya benzer biçimde ifade edilebilme koşulu aranmakta idi. Bu koşul mehaz AB düzenlemelerine paralel olarak 6769 sayılı SMK'ya alınmamış olup böylelikle daha önce tescil edilemeyen birtakım geleneksel olmayan marka türlerinin tesciline olanak tanınmıştır.

Mülga düzenlemelerde yer alan çizimle gösterim koşulunun ne şekilde sağlanacağı ünlü *Sieckmann* kararında belirlenmiştir. Buna göre; çizimle gösterim koşulunun sağlanabilmesi için bu gösterimin açık, kesin, müstakil, kolay erişilebilir, anlaşılabilir, zaman içinde bozulmaz (değişmez) ve objektif olması gerekmektedir. Çizimle gösterim koşulu yeni düzenlemeler ile kaldırılmış olmasına rağmen sicilde gösterim koşulunun sağlanması açısından hala *Sieckmann* kararında belirlenen kriterler göz önünde bulundurulmaktadır. Her ne kadar hukuki belirliliğin sağlanması açısından

faydalı olsa da *Sieckmann* kararında belirlenen kriterlerin sağlanması birtakım geleneksel olmayan marka türleri açısından oldukça zor olmaktadır. Dolayısıyla, çizimle gösterim koşulunun kaldırılmış olması geleneksel olmayan marka türlerinin tescilini kolaylaştırmış olsa da uygulamada karşılaşılan problemleri tümüyle çözememiştir. Buna karşılık, yine de çizimle gösterim koşulunun kaldırılarak güçlü ayırt ediciliğe sahip birçok geleneksel olmayan marka türünün tescilinin mümkün hale gelmesi, diğer bir ifadeyle, bunların tescili açısından yasal bir engelin bulunmaması oldukça önemli bir gelişmedir.

Geleneksel olmayan marka türleri görsel olarak algılanabilenler ve görsel olarak algılanamayanlar olarak ikili bir ayrıma tabi tutulabilecektir. Renk markaları, üç boyutlu markalar, pozisyon markaları gibi görsel olarak algılanabilen marka türlerinin sicilde gösterimlerinde herhangi bir problemle karşılaşılmamaktadır. Esas problem görsel olarak algılanamayan ses, koku ve tat gibi markaların sicilde gösterimlerinde karşımıza çıkmaktadır. Ses markalarının sicilde gösterimleri AB ve Türk hukukunda çizimle gösterim koşulunun arandığı dönemde problem yaratmakta iken elektronik yolla yapılacak başvuruların kabulü ile birlikte ses markaları açısından sesin dijital ortamda kaydedilmiş örneğinin de başvuruya ek olarak sunulması kabul edilmiş ve konuya ilişkin problemler çözülmüştür. Çizimle gösterim koşulunu kaldıran yeni düzenlemelerle birlikte ise sesin dijital ortamda kaydedilmiş bir örneğinin sunulması ses markalarının sicilde gösterimi açısından Türk hukukunda zorunlu bir koşul haline gelmiştir. Buna karşılık, EUIPO nezdinde yapılacak olan ses markalarına ilişkin başvurular için ise, sicilde gösterim koşulu, ya ses dosyasının (dijital ses kaydı örneğinin) yahut da tescil edilmek istenen sesin tam müziksel gösteriminin (müzik notalarının) sunulması ile sağlanabilecektir. Kanaatimizce, seslerin sicilde gösterimi açısından, dijital ses kaydı örneğinin yanı sıra, nota ile gösterilebilen seslerde notaların, nota ile gösterilemeyen seslerde ise sonogramın ek olarak sunulması açıklık ve kesinlik kriterlerinin sağlanmasında etkili olacaktır. Yine bunun yanı sıra, bunlara ek olarak sese ilişkin detaylı bir tarifin de mutlaka sunulması gerektiği kanaatindeyiz; fakat bu tarifin daha önce sunulan ses kayıt örneği, nota/sonogram ile de uyumlu olması gerekir.

Koku markalarının tescili açısından ise AB ve Türk hukukunda *Sieckmann* kararında belirlenen kriterlerden sonra kokuların ve tatların sicilde gösterim koşulunu sağlamalarının mevcut teknoloji ile mümkün olmayacağı ifade edilmektedir. Çizimle gösterim koşulunun kaldırılmış olması da koku ve tat markalarının tescili açısından bir değişiklik yaratmamıştır, zira sicilde gösterim açısından hala *Sieckmann* kararında

belirlenen kriterler dikkate alınmaktadır. Kokuların ve tatların ise bu kriterleri sağlayabilmeleri için dijital ortamda iletilebilmeleri, saklanabilmeleri ve üçüncü kişiler tarafından erişilebilir olmaları gerekir. Günümüz teknolojisinde, kokuların ve tatların dijitalleşmesine yönelik birçok farklı çalışmalar yapılmaktadır; fakat bu yöntemlerle kokuların ve tatların sicilde gösterimlerinin sağlanıp sağlanamayacağı hala belirsizliğini korumaktadır. Özellikle de tatların dijital olarak sentezlenmesi oldukça güçtür. Buna karşılık, günümüzde uygulanabilirliği mümkün görülmeyen birçok ileri teknolojinin yakın bir gelecekte ulaşılabilir ve uygun maliyetli hale geleceği kanaatindeyiz.

Bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için aranılan bir diğer şart da söz konusu işaretin bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayabilmesidir. Ayırt ediciliğin tespiti bakımından geleneksel olmayan markalarla geleneksel markalar arasında bir fark gözetilmediği ifade edilmektedir. Buna karşılık, geleneksel olmayan markaların ayırt ediciliğinin ispatlanması çoğunlukla geleneksel markalara nazaran daha zordur. Zira ilgili çevrenin bu tür işaretlerin birçoğunu köken gösteren bir işaret olarak algılama alışkanlığına sahip olmadığı kabul edilmektedir. Bu sebeple de geleneksel olmayan marka türleri uygulamada çoğunlukla kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmaktadır.

Renklerin ayırt ediciliğine ilişkin olarak ABD hukukunda önceleri soyut renklerin hiçbir surette özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olamayacakları kabul edilmekte iken ABD Federal Temyiz Mahkemesi tarafından 2020 yılında verilmiş bir karar ile ürün ambalajları üzerinde kullanılan soyut renklerin herhangi bir kullanım olmadan özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olabilecekleri kabul edilmiştir. AB ve Türk hukukunda da soyut renklerin özellikle de tek renkten oluşan soyut renklerin çoğunlukla kullanım sonucu ayırt edici hale gelebilecekleri kabul edilmektedir. Burada kombinasyondan oluşan soyut renklerin özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olabilecekleri tek renklere nazaran daha fazla kabul görmektedir. Kanaatimizce, günümüzde birçok markanın kendisiyle özdeşleşmiş renkleri bulunmaktadır; bu sebeple ilgili çevre de renklerin köken gösteren bir işaret olarak kullanılmaları hususunda alışkanlık kazanmaya başlamıştır. Özellikle de ürün ambalajları üzerinde kullanılan renklerin dekoratif bir unsur olmaktan ziyade daha çok köken gösteren bir işaret olarak kullanıldığı algısının ilgili çevre nezdinde yerleşmeye başladığı; bu sebeple de bunlar üzerinde kullanılan soyut renklerin özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olabilecekleri kanaatindeyiz.

Doktrinde renklerin tükenmesi teorisi sebebiyle soyut renklerin marka olarak tescil edilemeyeceğini savunan görüşler mevcuttur. Aynı teori koku ve tat markaları açısından da öne sürülmektedir. Kanaatimizce bu durum nadiren gerçekleşebilecektir, zira renkler açısından bakıldığında, bir rengin birbirine uzak tonları ilgili çevre tarafından rahatlıkla ayırt edilebilmektedir. Yine ayrıca marka hakkı sahibi lehine rekabette haksız avantaj yaratacak işaretlerin tescili işlevsellik engelleri ile yasaklanmıştır. Bu sebeple nadiren gerçekleşebilecek bir hususa dayanarak söz konusu işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceğini söylemek doğru olmayacaktır. Buna karşılık, her somut olayda tescil edilmek istenen işaret (renk/koku/tat) üzerinde tekel hakkı tanınmasının rekabete zarar verip vermeyeceğine yönelik kamu menfaati de göz önünde bulundurulmalıdır.

Ticari formların ayırt edici niteliğinin tespiti açısından ise uygulamada ikili bir ayrıma gidildiği ve ürün tasarımlarından (şekillerinden) oluşan ticari formların çoğunlukla özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olamayacakları, bunların ancak kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabilecekleri, ürün ambalajlarından oluşan ticari formların ise özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olabileceklerinin kabul edildiği görülmektedir. Bu husus birçok ABD mahkemesi tarafından kabul edilse de uygulamada hala ticari formların ayırt ediciliğinin tespiti hususunda, özellikle de uygulanacak kriterler hususunda, birtakım belirsizliklerin bulunduğu söylenebilecektir.

AB ve Türk hukukunda ilgili çevrenin üç boyutlu şekilleri köken gösteren bir işaret olarak algılama alışkanlığına sahip olmadığı, bu sebeple de yalnızca sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşan şekillerin ayırt edici niteliğe sahip olabilecekleri kabul edilmektedir. Bu durumda her ne kadar aksi iddia edilse de üç boyutlu markaların ayırt ediciliğinin tespitinde diğer işaretlerden farklı kriterlerin aranmakta olduğu söylenebilecektir. Üç boyutlu markalar açısından problem yaratan husus malın kendi şeklinden oluşan şeklin marka olarak tescil edilmek istenmesinde karşımıza çıkmaktadır. Burada şeklin mutlaka özgün yahut orijinal olmasının gerekli olmadığı ifade edilse de uygulamaya bakıldığı takdirde, bu tür bir şeklin köken gösteren bir işaret olarak algılanabilmesi için sektörde yer alan standart şekillerden neredeyse özgün veya orijinal olacak derecede farklılaşmasının gerektiği görülmektedir. Malın kendi şeklinden oluşan üç boyutlu şekillerin tanımlayıcılığa ilişkin tescil engeli kapsamında da değerlendirilmeleri gerekir. Zira bu tip işaretler doğrudan malın kendisini işaret etmekte olduğundan bunların doğrudan tanımlayıcı nitelikte olduklarını söylemek mümkün olabilecektir. Buna karşılık malın kendi şeklinden oluşan üç boyutlu

şekillerin hepsinin esasında tanımlayıcı oldukları ve bu sebeple de ayırt edici niteliğe sahip olmadıklarını söylemek SMK m. 4'ün getiriliş amacına aykırı olacaktır. Doktrinde bu duruma ilişkin birtakım çözüm önerileri getirilmiştir. Burada bizim de katılmakta olduğumuz bir çözüm önerisi bu tip bir şeklin ayırt ediciliği tespit edilirken rekabetin korunmasına yönelik ihtiyaçların da göz önünde bulundurulmasıdır. Bu durumda ilgili şeklin tek bir kişinin tekeline bırakılması halinde piyasadaki rekabetin kısıtlanıp kısıtlanmayacağı, diğer bir ifadeyle kamu menfaatinin ne şekilde etkileneceği de ayırt edicilik değerlendirmesinde göz önünde bulundurulabilecektir; fakat rekabetin korunması kaygısı aynı zamanda işlevsellik engellerinin de altında yatan kamu menfaati olduğundan burada tescil engelleri arasındaki ayrım dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.

AB ve Türk hukukunda malın ambalajından meydana gelen üç boyutlu şekillerin genellikle kullanım sonucu ayırt edici niteliğe sahip olabilecekleri kabul edilmektedir. Burada özellikle şekil markalarının ayırt edicilik koşulunu sağlayabilmeleri açısından aranan ilgili sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşma kriteri malın ambalajlarının marka olarak tescili önünde büyük bir engel oluşturmaktadır. Kanaatimizce yıllardır birçok teşebbüs tarafından özellikle de kendine ait şekli olmayan ve pazarlanabilmesi açısından ambalaj kullanımının zorunlu olduğu sıvı, toz gibi mallarda ambalajlar marka olarak kullanılmakta olduğundan ilgili çevre de bunları köken gösteren bir işaret olarak algılama alışkanlığı kazanmaya başlamıştır. Nitekim ABD hukukunda da ürün ambalajlarından oluşan ticari formların özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olabilecekleri ifade edilmektedir. Bu sebeple, AB ve Türk hukuku uygulamalarının da bu yönde değişmesinin yerinde olacağı kanaatindeyiz.

Pozisyon markaları açısından da yine ilgili çevrenin pozisyon markalarını da köken gösteren bir işaret olarak algılama alışkanlığına sahip olmadığı, bu sebeple de üç boyutlu markaların ayırt ediciliği için aranan sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşma kriterinin pozisyon markalarının ayırt ediciliğinin tespiti açısından da aranacağı ve böylelikle pozisyon markalarının da çoğunlukla kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabilecekleri ifade edilmektedir. Kanaatimizce pozisyon markaları açısından aranan sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşma kriteri bazı durumlarda bu marka türü açısından problem de yaratabilecektir. Zira pozisyon markaları açısından bakıldığında, birtakım işaretlerin sektörde yaygın olarak kullanımı, ilgili çevre nezdinde bunların köken gösteren bir işaret olarak algılanma alışkanlığı kazanmalarına da yol açabilecektir. Nitekim pozisyon markaları yalnızca işaret unsurunu değil, aynı zamanda pozisyon unsurunu da içermektedir ve belirli malların

belirli yerlerine yerleştirilen işaretler basit dahi olsa, sektördeki yerleşik uygulamalar gereği ilgili çevre tarafından köken gösteren bir işaret olarak algılanabilecektir. Burada somut olaya göre değerlendirme yapmak gerektiği kanaatindeyiz, zira daha en başından pozisyon markalarının yalnızca kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabileceklerini söylemek yerine kullanılan emtiayı ve işareti de göz önünde bulundurarak tespit yapmak gerekir.

Seslerin ilgili çevre nezdinde köken gösteren bir işaret olarak algılanması geleneksel marka türlerine nazaran daha zor olsa da birçok geleneksel olmayan marka türüne kıyasla da daha kolay olacaktır. Zira sesler ticari hayatta çok uzun zamandır köken gösteren bir işaret olarak kullanılmaktadır. Bu sebeple de seslerin özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olabilecekleri kabul edilmektedir. Burada sesin yapısı da önem taşıyacaktır, zira marka olarak algılanamayacak derecede uzun olan sesler yahut da insan kulağının duyamayacağı frekanslardan veya da tek başına basit bir notadan oluşan sesler SMK m. 4 anlamında köken gösterme fonksiyonuna da sahip olmayacaktır. ABD hukukunda ise benzersiz, sıra dışı sesler ile herkes tarafından kullanılan sıradan sesler açısından bir ayrıma gidilmiş ve benzersiz seslerin özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olabilecekleri kabul edilirken sıradan seslerin ancak kullanım sonucu ayırt edici niteliğe sahip olabilecekleri ifade edilmiştir. Doktrinde, ürünlerin olağan çalışmaları sırasında çıkardıkları seslerin tanımlayıcı nitelikte oldukları belirtilmiştir. Kanaatimizce ürünlerin olağan çalışmaları esnasında çıkardıkları seslerin tanımlayıcı olup olmadıklarını tespit ederken sesin ürünün temel, karakteristik özelliklerini yansıtıp yansıtmadığı dikkate alınarak her somut olay için ayrı değerlendirme yapmak gerekir.

Kokuların ve tatların da ayırt ediciliği kullanım sonucu kazanabilecekleri kabul edilmektedir. Bu markaların ayırt ediciliği açısından yaşanan en büyük problemlerden biri bunların çoğunlukla satış sonrası algılanabilen işaretlerden oluşmasıdır. Zira tüketiciler satın alma tercihlerini yaparken ilgili kokuyu yahut da tadı algılayamamaktadır. AB hukuku içtihatlarına bakıldığında da bir kokunun ayırt edici nitelikte sayılabilmesi için; ilgili kokunun uygulandığı ürünün doğal halinin kokusuz olması ve kullanılacak olan kokunun sıra dışı/benzersiz olması gerektiği görülmektedir. Yine her ne kadar, bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için *"özgün"* olması aranmasa da kokuların marka olarak tescil edilebilmeleri için özgünlüğe varacak derecede farklılığın bulunması gerekmektedir. Koku ve tatlar açısından belirtilen engeller aşılsa dahi bunların tescilinden sonra da birtakım problemlerle karşılaşılabilecektir. Zira bunlar doğaları gereği, sübjektif işaretlerdir, diğer bir ifadeyle,

bir kişinin algıladığı kokuyu/tadı tarif etmesi tamamen sübjektif verilere dayanacaktır. Bu durum da bu markalar açısından benzerlik karşılaştırmalarında objektif kararların verilmesini oldukça zora sokacaktır.

Geleneksel olmayan marka türlerinin tescilinde oldukça önem arz eden bir husus da işlevsellik engelleridir. Bunlar AB ve Türk hukukunda mutlak tescil engelleri arasında yer almakta olup özellikle geleneksel olmayan marka türleri açısından en sık karşılaşılan tescil engellerinden biridir. ABD hukukunda ise işlevsellik engelleri, teknik/faydacı işlevsellik ve estetik işlevsellik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İşlevselliğe ilişkin yasakların getiriliş amacı esasında adil rekabetin sağlanmasıdır. AB ve Türk hukukunda işlevsellik engelleri mülga düzenlemelerde yalnızca şekil markaları açsından öngörülmüş iken yeni düzenlemelerde ilgili yasakların yalnızca şekiller ile sınırlandırılmadığı kabul edilmiştir.

İşlevselliğe ilişkin yasaklardan ilki malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretlere ilişkindir. Bu yasağın yalnızca doğal olarak meydana gelen şekiller için uygulanmayacağı, aynı zamanda boyutları yasal standartlarla belirlenmiş olan şekiller ile tescil edilmek istenen emtianın jenerik işlevlerine karşılık gelen şekiller açısından da uygulanacağı ABAD tarafından verilen bir kararla kabul edilmiştir. Bir şeklin hangi durumlarda ürünün jenerik işlevlerine karşılık geleceği olgusu için ise mahkeme bu durumun genellikle tüketicilerin rakip teşebbüslerin ürünlerinde görmeyi bekledikleri özelliklerin tescil edilmek istenmesi halinde ortaya çıkacağını belirtmiştir. Bu uygulama ile ayırt edici niteliğe sahip olmayan şekillere ilişkin tescil engeli ile malın doğası gereği ortaya çıkan şekillere ilişkin tescil engeli arasındaki ayrımın tespiti zorlaşacaktır. Nitekim şekillerin ayırt edici niteliğe sahip olabilmeleri için bunların ilgili sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşmaları beklenmektedir. Bu durumda sektörün norm ve geleneklerinden yeterince farklılaşmamış olan şekiller mahkemenin ifadesiyle tüketicilerin rakip teşebbüslerin ürünlerinde görmeyi bekledikleri şekiller olacaktır. Yine bu uygulama ile malın doğası gereği ortaya çıkan şekillere ilişkin tescil yasağının tespiti ile teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan şekillere ilişkin tescil yasağının tespitinin karıştırılabilmesi de mümkün olacaktır. Bu hususlar da yasağın uygulanmasında birtakım belirsizliklerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

İşlevselliğe ilişkin olarak düzenlenmiş olan ikinci yasak teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan şekil yahut özellikleri içeren işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceğine ilişkindir. Burada yalnızca patentlenebilir nitelikte olan inovatif teknik

çözümler sunan şekil yahut özellikler değil, teknik çözüm sunan tüm özelliklerin yasak kapsamında kalacağı kabul edilmektedir. Bu yasağa ilişkin tespit yapılırken ilgili piyasada alternatif şekil yahut özelliklerin mevcudiyeti de yasağın bertaraf edilmesini sağlamayacaktır.

İşlevsellik engelleri kapsamında düzenlenmiş olan ve geleneksel olmayan marka türleri açısından oldukça önem arz eden üçüncü yasak ise mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceğine ilişkindir. Bu yasak ABD hukukunda estetik işlevsellik olarak adlandırılmaktadır. Estetik işlevselliğe ilişkin yasak uygulamada sık sık yanlış yorumlamalara maruz kalmaktadır. Bu durum da birçok geleneksel olmayan marka türünün tescilini zorlaştırmaktadır. Burada özellikle yalnızca estetik açıdan çekici olduğu gerekçesiyle birtakım işaretlerin ilgili yasak kapsamında değerlendirildiği görülmektedir. Bu husus özellikle kullanıldığı ürüne estetik açıdan çekicilik katacağı şüphesiz olan renk markaları gibi marka türleri açısından karşımıza çıkmaktadır. Bu yasak uygulanırken rekabetin korunması kaygısı göz önünde bulundurularak bir değerlendirme yapmak gerekir. Zira bu yasağın getiriliş amacı çekici yahut güzel olan şekil ya da özellikleri marka korumasından mahrum bırakmak değildir. Burada bir işaretin kullanımı tüketicilere, önceden mevcut olan bilişsel, psikolojik yahut da estetik ön yargılar sebebiyle birtakım mesajlar iletiyorsa ve bu durum rakipleri haksız bir dezavantaja uğratıyorsa, söz konusu işaret herkesin kullanımına açık bırakılmalıdır.

Estetik işlevsellik yasağına ilişkin yanlış uygulamalar üç boyutlu şekillerin tescili açısından da problem yaratmaktadır. Zira burada yalnızca çekici olduğu gerekçesiyle birtakım şekillerin marka korumasından mahrum bırakıldığı görülmektedir. Üç boyutlu bir şeklin ayırt edici niteliğe sahip olabilmesi için sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşması aranmaktadır. Bu durumda, şekillerin hem kullanılacağı sektöre oldukça yabancı olması, diğer bir ifadeyle, yaratıcı ve özgün olması beklenirken bir taraftan da uzun uğraşlar sonucunda yaratılmış olan bu şeklin kullanıldığı mala önemli ölçüde değer katacak düzeyde çekici olmaması beklenmektedir. Aynı problemle pozisyon markaları açısından da karşılaşılabilecektir. Böyle bir durumda da kullanılacağı sektöre yabancı olan, yaratıcı ve özgün şekiller mala asli nitelikte değer kattıkları için hiçbir surette marka korumasından faydalanamayacak iken, sektördeki norm ve geleneklerden önemli ölçüde farklılaşmamış ve dolayısıyla da özü itibariyle ayırt edici niteliğe sahip olmayan şekiller kullanım sonucu ayırt edici hale gelebileceklerdir. Sonuç olarak geleneksel olmayan marka türlerinin tescili açısından

estetik işlevselliğe ilişkin tescil engelinin doğru bir şekilde uygulanması oldukça önemlidir, zira uygulamada birçok geleneksel olmayan marka türünün tescilinin bu sebeple engellendiği görülmektedir. Bu tescil engelinin amacına uygun bir şekilde uygulandığı kararlara daha çok ABD hukukunda rastlanmaktadır, Türk ve AB hukukundaki uygulamalar açısından da bu kararların dikkate alınmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Bunun yanı sıra işlevselliğe ilişkin tescil engelleri Paris Anlaşması'nın 4. mükerrer 6. maddesinde yer alan *"telle quelle"* kuralının uygulanmasında da problem yaratmaktadır. Zira bu kurala dayanılarak yapılan marka başvuruları yine yalnızca bu kuralda belirtilen istisnalar sebebiyle reddedilebilecektir, buna karşılık bu istisnalar içerisinde işlevsellikten söz edilmemiştir. Bu durum özellikle de bu kurala dayanılarak yapılan geleneksel olmayan marka türlerine ilişkin başvurularda problem yaratmaktadır, zira bunların birçoğu işlevselliğe ilişkin tescil engeli sebebiyle reddedilmektedir. Bu hususun geleneksel olmayan marka türlerinin tescilinde önemli bir boşluk yarattığı ve yapılacak olan düzenlemelerle çözümlenmesi gerektiği kanaatindeyiz.

KAYNAKÇA

ABACIOĞLU VİSKUŞENKO, Melis; "Markalar ile İlgili Sınai Mülkiyet Kanunu'nda Yer Alan Değişiklikler", Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Y. 2018, S. 1, s. 55-86

AGARWAL, Tanisha/MEHTA, Vanshaj; "Hear Me, Touch Me, Taste Me, Smell Me: Conventionalizing Non-Conventional Trade Marks in India", Journal On Contemporary Issues of Law, Vol. 3, Issue 5, s. 1-22

ALBERT, G. Peter/LAFF, Whitesel & Saret, Ltd.: Intellectual Property Law in Cyberspace, The Bureau of National Affairs, Inc., Y. 1999

ARDEN, Thomas P.: Protection of Nontraditional Marks Trademark Rights in Sounds, Scents, Colors, Motions and Product Designs in the U.S., INTA, Y. 2000.

ARKAN, Sabih: Marka Hukuku, C. I, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Y. 1997 (Marka Hukuku, C. I).

ARKAN, Sabih: Marka Hukuku, C. II, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Y. 1997 (Marka Hukuku, C. II).

ARKAN, Sabih; "Marka Hakkına Tecavüz – İşaretin Markasal Olarak Kullanılması Zorunluluğu?", BATİDER, Y. 2000, C. XX, S. 3, s. 5-13 (Marka Hakkına Tecavüz).

ASAN, Habip/ÜNSAL, Önder Erol/VATANSEVER, Erman: Sınai Mülkiyet Hakları Uygulamaları 3 Marka, Lykeion Yayıncılık, Y. 2021.

ASLANER, Nuran; "Koku Markalar", Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Y. 2010, S. 21, s. 71-82 (Koku Markaları).

ASLANER, Nuran; "Ses Markalar", Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Y. 2008, S. 15, s. 599-613 (Ses Markaları).

ATAY, İlayda; "Üç Boyutlu Markaların Hukuki Korunması", Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Y. 2014.

AYHAN, Rıza/ÇAĞLAR, Hayrettin/YILDIZ, Burçak/İMİRLİOĞLU, Dilek: Sınai Mülkiyet Hukuku, Adalet Yayınevi, Y. 2021.

BAINBRIDGE, David I.: Intellectual Property, Sixth Edition, Pearson Education, Y. 2007 (Intellectual Property).

BAINBRIDGE, David; "Smell, Sound, Colour and Shape Trade Marks: An Unhappy Flirtation?", The Journal Of Business Law, © Sweet & Maxwell and Contributors, Y. 2004, s. 219-246 (Smell, Sound, Colour, Shape).

BALIK, İfakat/BEKTAŞ, İbrahim; "Markanın Koruma Kapsamının Belirlenmesinde Ayırt Edicilik Gücünün Etkisi Ve Tanınmış Markanın Zayıf Unsurunun Durumu -McDonald's Kararları Yönünden Bir İnceleme-", TFM, Y. 2019, C. 5, S. 1, s. 1-18.

BARNIWSKI, Jennifer L.; "Trade Dress: Should Only the Secondary Meanning Trade Dress Standard Apply to Product Packaging? -Or Should Courts Continue to Use the Inherently Distinctive Standard?" Marquette Intellectual Property Law Review, Y. 2004, Vol. 8, Issue 1, s. 119-142.

BAYRAM, Elif Betül; "Uluslararası Marka Tescil Sistemleri Madrid Protokolü ile Topluluk Marka Sisteminin Karşılaştırmalı İncelemesi", Türk Patent ve Marka Kurumu Uzmanlık Tezi, Y. 2001.

BENTLY, Lionel/SHERMAN, Brad/GANGJEE, Dev S/JOHNSON, Phillip: Intellectual Property Law, Fifth Edition, Oxford University Press, Y. 2018.

BİLGİLİ, Fatih: "Türk Marka Hukukunda Kötü Niyetli Marka Tescili Başvurusuna Karşı İtiraz", TBB Dergisi, Y. 2007, S. 70, s. 27-40 (Kötü Niyetli Marka Tescili).

BİLGİLİ, Fatih; "Avrupa Topluluğu Uygulamasında Yeni Marka Çeşitlerinin Hukuki Koruma Şartları", Prof. Dr. Ergun Özsunay' a Armağan, Y. 2004, s. 219-233 (Yeni Marka Çeşitleri).

BİLGİLİ, Fatih; "Yargıtay Kararları Uygulamasında 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK'ya Göre Tescilli Markanın Kullanılması Zorunluluğu", TBB Dergisi, Y. 2008, S. 74, s. 29-42 (Tescilli Markanın Kullanılması).

BODENHAUSEN, Georg Hendrik Christian: Guide to the Application of the Paris Convention For The Protection Of Industrial Property As Revised At Stockholm in 1967, United International Bureaux For The Protection Of Intellectual Property, Y. 1968.

BOZGEYİK, Hayri/ER, Sefa; "Tasarımlar İçin Kümülatif Koruma", Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, Y. 2019, C. 5, S. 1, s. 19-38.

BUMPUS, Daniel R.; "BING, BANG, BOOM: An Analysis of in re Vertex Group LLC and the Struggle for Inherent Distinctiveness in Sound Marks During a Product's Normal Course of Operation", Federal Circuit Bar Journal, Y. 2011, Vol. 21, No. 2, s. 245-280.

BURGUNDER, Lee B.; "Trademark Protection of Smells: Sense or Nonsense", American Business Law Journal, Y. 1991, Vol. 29, No. 3, s. 459-480.

CALBOLI, Irene; "Hands Off 'My' Colors, Patterns, and Shapes! How Non-Traditional Trademarks Promote Standardization and May Negatively Impact Creativity and Innovation", The Protection of Non-Traditional Trademarks Critical Perspectives, Oxford University Press, Y. 2018, s. 287-307.

CAN, Mehmet Çelebi; "Üç Boyutlu Şekillerin Marka Olarak Görünümü", TAAD, Y. 2020, S. 41, s. 543-576.

CLARKE, Nancy L.; "Issues in the Federal Registration of Flavors as Trademarks for Pharmaceutical Products", University of Illinois Law Review, Y. 1993, No. 1, s. 105-132.

COMPTON, Amanda E.; "Acquiring a Flavor For Trademarks: There's No Common Taste in the World", Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, Y. 2010, Vol. 8, Issue 3, s. 340-359.

CORNISH, WILLIAM/LLEWELYN, DAVID: Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks And Allied Rights, Sweet & Maxwell, Y. 2007.

COX, Jessica Nicole; "Why Coca-Cola's Fictional Lawsuit against Coke Zero for Taste Infringement is a Losing Battle", Journal of Intellectual Property Law, Y. 2009, Vol. 17, No. 1, s. 121-146.

CROSS, John T.; "Trademark Issues Relating to Digitalized Flavor", Yale Journal of Law and Technology, Y. 2017, Vol. 19, s. 339-385.

CROZE, Denis; "Making a Large Universe Visually Perceptible: The Development of Non-Traditional Trademarks in WIPO Treaties", The Protection of Non-Traditional Trademarks Critical Perspectives, Oxford University Press, Y. 2018, s. 13-35.

ÇAĞLAR, Hayrettin: Marka Hukuku Temel Esaslar, Adalet Yayınevi, 2. Baskı, Y. 2015.

ÇAMLIBEL TAYLAN, Esin: Marka Hakkının Kullanımıyla Paralel İthalatın Önlenmesi, Seçkin Yayıncılık, Y. 2001.

ÇELİKEL, Deniz: Marka Hukukunda Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Kararları ve Yorumu, Seçkin Yayıncılık, Y. 2020.

ÇOLAK, Uğur: Türk Marka Hukuku, 4. Baskı, On İki Levha Yayıncılık, Y. 2018.

DINWOODIE, Graeme B./JANIS, Mark D.: Trademarks And Unfair Competition Law And Policy, Wolters Kluwer, 5th Edition, Y. 2018.

DİRİKKAN, Hanife: Tanınmış Markanın Korunması, Seçkin Yayıncılık, Y. 2003.

DMITRIEVA, Anastasiia: Legal Bounds For Non-Conventional Trademarks, Lambert Academic Publishing, Y. 2018.

DOĞAN, Beşir Fatih; "Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edici Güç Kazanma", BATİDER, Y. 2007, C. XXIV, S. 1, s. 219-240 (Kullanım Sonucu Ayırt Edici Güç Kazanma).

DOĞAN, Beşir Fatih; "Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edici Gücün Kazanılma Anı", FMR, Y. 2008, C. 8, S. 4, s. 11-22 (Kazanılma Anı).

DOĞAN, Beşir Fatih; "Soyut Renklerin Marka Olarak Tescil Edilebilirliği", FMR, Y. 2005, S. 4, s. 37-64 (Soyut Renkler).

DOĞAN, Beşir Fatih; "Türk, Alman ve Avrupa Birliği Hukukuna Göre Marka Olamayacak İşaretlerin Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanarak Tescil Edilebilirliği Sorunu", FMR, Y. 2006, S. 3, s. 17-42 (Karşılaştırmalı Hukukta Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanma).

DOUGLAS D., Churovich; "Scents, Sense or Cents; Something Stinks in the Lanham Act: Scientific Obstacles to Scent Marks", Saint Louis University Public Law Review, Y. 2001, Vol. 20, No. 2, s. 293-318.

EAMES, Christopher; "Non-Traditional Trade Marks: Past Practice and a Look to the Future, Exeter Law Review, Y. 2017, Vol. 44, s. 37-59.

ELIAS, Bettina; "Do Scents Signify Source – An Argument against Trademark Protection for Fragrances", TMR, Y. 1992, Vol. 82, No. 4, s. 475-530.

EPÇELİ, Sevgi: Marka Hukukunda Karıştırılma İhtimali, Legal Yayınevi, Y. 2006.

ER, Turan Hakkı; "Markanın Doğuşu, Kurumsallaşması ve Yeni Marka Formları", Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2010, On İki Levha Yayıncılık, s. 259-282.

ERLANDSSON, Linda Annika; "The Future of Scents as Trademarks in the European Community Based on a comparison to the American Experience", University of Lund, Faculty of Law, Yüksek Lisans Tezi 2004.

EROĞLU, Sevilay; "Soyut Renk, Ses ve Üç Boyutlu İşaretlerin Marka Olarak Tescili", DEÜHFD, Y. 2003, C. 5, S. 1, s. 95-166.

FIRTH, Alison; "Signs, Surfaces, Shapes And Structures – The Protection of Product Design Under Trade Mark Law", Trademark Law and Theory A Handbook of Contemporary Research (edited by Dinwoodie, Graeme B./Janis, Mark D.), Edward Elgar Publishing, Y. 2008, s. 496-526.

FRIEDMANN, Danny; "EU Opens Door For Sound Marks: Will Scent Marks Follow?", Journal of Intellectual Property Law and Practice, Y. 2015, Vol. 10, Issue, 12, s. 931-939 (Scent Marks).

FRIEDMANN, Danny; "The Bottle Is The Message: Only The Distinctive Survive As 3-D Community Mark", Oxford Journal of Intellectual Property Law & Practice, Y. 2015, Vol. 10, Issue. 1, s. 35-42 (Three Dimensional Marks).

FÜTMAN, Özlem/ÜNSAL, Önder Erol; "Koku Markalarının Tescil Edilebilirliğine İlişkin Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri Uygulamalarına Dair Bir İnceleme", FMR, Y. 2021, C. 22, S. 2020/1, s. 2-18.

GALLAGHER, Thomas A.; "Nontraditional Trademarks: Taste/Flavor", Trademark Reporter, Y. 2015, Vol. 105, No. 3, s. 806-809.

GANGJEE, Dev S; "Paying the Price for Admission: Non-Traditional Marks across Registration and Enforcement", The Protection of Non-Traditional Trademarks Critical Perspectives, Oxford University Press, Y. 2018, s. 59-88.

GHIDINI, Gustavo; "The Protection of (Three-Dimensional) Shape Trademarks and Its Implications for the Protection of Competition", The Protection of Non-Traditional Trademarks Critical Perspectives, Oxford University Press, Y. 2018, s. 203-216.

GIELEN, Charles; "Substantial Value Rule: How it Came into Being and Why it Should be Abolished?", European Intellectual Property Review, Y. 2014, Issue 3, s. 164-169.

GILSON, Jerome/GILSON LALONDE, Anne; "Cinnamon Buns, Marching Ducks and Cherry-Scented Racecar Exhaust: Protecting Nontraditional Trademarks", TMR, Y. 2005, Vol. 95, s. 773-824.

GOMMERS, Carina/DE PAUW, Eva/MARIANO, Matteo; "Louboutin v. Van Haren: White Flag For Red Sole or Provisional Truce?", Journal of Intellectual Property Law & Practice, Y. 2018, Vol. 13, No. 11, s. 909-916 (White Flag).

GOMMERS, Carina/DE PAUW, Eva; "'Red Sole Diaries': A Tale on the Enforcement of Louboutin's Position Mark", Journal of Intellectual Property Law & Practice, Y. 2016, Vol. 11, No. 4, s. 258-269 (Red Sole Diaries).

GORMAN, Danielle E.; "Protecting Single Color Trademarks in Fashion After Louboutin", Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, Y. 2012, Vol. 30, s. 369-402.

GOULBOURN, Michael; "Registration Of Olfactory, Aural, and Three-Dimensional Trade Marks In the EU and UK: A Comparison", Journal of Intellectual Property Law & Practice, Y. 2012, Vol. 7, No. 11, s. 816-826.

GUEHENNO, Claire; "Color War: The Louboutin Decision and Single-Color Marks in the Fashion Industry", Harvard Journal of Sports & Entertainment Law, Y. 2013, Vol. 4, s. 225-262.

GÜNEŞ, İlhami: Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı Marka Hukuku, Adalet Yayınevi, Y. 2018.

GÜRZUMAR, Osman Berat; "Yeni Markalar Kanunu Işığında İsviçre Marka Hukukunda Meydana Gelen Gelişmeler", YD, Y. 1994, C. 20, S. 4, s. 501-524.

HACIMAHMUTOĞLU, Sibel: Ticari Form Olarak Duyusal Doku Markaları, Yetkin Yayınları, Y. 2019.

HAWES, James E.; "Fragrances as Trademarks", TMR, Y. 1989, Vol. 79, No. 2, s. 134-157.

HOPKINS, Sarah; "Aesthetic Functionality: A Monster the Court Created but Could not Destroy", TMR, Y. 2012, Vol. 102, No. 5, s. 1126-1167.

HUGHES, Justin; "Non-Traditional Trademarks and the Dilemma of Aesthetic Functionality", The Protection of Non-Traditional Trademarks, Oxford University Press, Y. 2018, s. 107-124.

HYMAN, Midge/CHUNG, Hannah; "Registration and Enforceability of Non-Traditional Trademarks in the United States", The Computer & Internet Lawyer, Y. 2005, Vol. 22, Number 11, s. 26-33.

INCARDONA, Rossella/PONCIBO, Cristina; "The Average Consumer, The Unfair Commercial Practices Directive, and The Cognitive Revolution", Journal Of Consumer Policy, Y. 2007, Vol. 30, s. 21-38.

IZUMI, Junko; "Three-Dimensional Trademark Registration in Japan", TMR, Y. 2013, Vol. 103, s. 895-911.

İMİRLİOĞLU, Dilek: 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na Göre Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Markanın Ayırt Ediciliğinin Zedelenmesi, Adalet Yayınevi, 2. Baskı, Y. 2018.

J. NEWMAN, Stephen; "Kill The 'Mere Color' Rule: Equal Protection For Color Under The Lanham Act", The University of Chicago Law Review, Y. 1994, Vol. 61, s. 1595-1626.

JELENČIAKOVÁ, Katarína; "Protection of Sensory Marks and the Possible Impact of the Graphic Representation Requirement Removal on Their Registrability", University of Helsinki, Faculty of Law, Yüksek Lisans Tezi 2015.

KARADENİZLİ, Hasan Tolga; "Yeni Marka Türleri ve Tescil Edilebilirlikleri", Türk Patent ve Marka Kurumu Uzmanlık Tezi, Y. 2008.

KARAHAN, Sami/SULUK, Cahit/SARAÇ, Tahir/NAL, Temel: Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, Seçkin Yayıncılık, 4. Baskı, Y. 2015.

KARAHAN, Sami: Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, Mimoza Yayınları, Y. 2002.

KARAMAN, Mutlu; "Uluslararası Tescil Sisteminde Madrid Protokolü ve Türkiye Uygulamasının İncelenmesi", Türk Patent ve Marka Kurumu Uzmanlık Tezi, Y. 2011.

KARAN, Hakan/KILIÇ, Mehmet: Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, Turhan Kitabevi Yayınları, Y. 2004.

KARAPAPA, Stavroula; "Registering Scents as Community Trade Marks", TMR, Y. 2010, Vol. 100, No. 6, s. 1335-1359.

KARASU, Rauf (SULUK, Cahit/NAL, Temel): Fikri Mülkiyet Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 5. Baskı, Y. 2021.

KARASU, Rauf; "Ses Markaları", Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Y. 2007, C. 7, S. 2, s. 29-58 (Ses Markaları).

KARASU, Rauf; "Üç Boyutlu Biçim ve Hareket Markaları", BATİDER, Y. 2008, C. XXIV, S. 3, s. 331-354 (Üç Boyutlu Markalar).

KARMUTOĞLU, Başak; "Hologram Markaları", Legal Hukuk Dergisi, Y.: 2022, Cilt: 20, S. 238, s. 3813-3842 (Hologram).

KARMUTOĞLU, Başak; "Türk ve Avrupa Birliği Düzenlemeleri Işığında Bitki Çeşit İsimlerini İçeren Marka Başvurularında Uygulanabilecek Tescil Engelleri", BATİDER, Y. 2022, C. 38, S. 3, s. 495-528 (Bitki Çeşit İsimleri).

KAYA, Arslan: Marka Hukuku, Arıkan Yayınevi, Y. 2006.

KENAROĞLU, Yasemin/AKTAŞ DAĞ, Yasemin; "Geleneksel Olmayan Markalar ve Sınai ve Mülkiyet Kanun Tasarısı ile Getirilen Düzenlemeler", Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Y. 2016, S. 45, s. 79-94.

KESER, Yıldırım; "Marka Hukuku'nda Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazandırma", Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Y. 2014.

KHIAR, Idil Laurent; "Registration of Sound Marks as Community Trade Marks in the European Union: Evolution and Challenges A Comparative Study with Insights from Switzerland and the United States", Tallinn University of Technology, Faculty of Social Sciences, Yüksek Lisans Tezi, Y. 2016.

KHOURY, Amir H.; "Three Dimensional Objects As Marks: Does a 'Dark Shadow' Loom Over Trademark Theory?", Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, Y. 2008, Vol. 26, Issue 2, s. 335-367.

KING, Anna L./CURRAN, Luke S.; "The Hidden Persuader: Sound Marks As Sonic Indicators of Source", Landslide, Y. 2017, Vol. 10, No. 1, s. 40-43.

KIRCA, İsmail: Markaların Milletlerarası Tescili, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Y. 2005.

KIRCA, İsmail; "Tescilli Bir Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Alan Adı Olarak Kullanılması", Prof. Dr. Ömer Teoman'a 55. Yaş Günü Armağanı, Beta Basım Yayım, C. I, Y. 2002, s. 527-544.

KORKUT, Ömer; "Ticaret Unvanı Kullanımıyla Marka Hakkına Tecavüz Hakkında Bir İnceleme", BATİDER, Y. 2008, C. XXIV, S. 3, s. 389-399.

KÖSE, Mutlu Yıldırım/TINAZ, Canan/ATLI, Tuğçe; "Geleneksel Olmayan Markalar", Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Y. 2014, Cilt: 16, S. 2, s. 73-96.

KUDRINA, Yaroslava; "Non-Traditional Trade Marks And The Abolition Of The Requirement For Graphical Representation: EU Trade Mark Registration Process", Stockholm University, Faculty of Law, Yüksek Lisans Tezi, Y. 2018.

KUR, Annette/SENFTLEBEN, Martin: European Trademark Law A Commentary, Oxford University Press, Y. 2017.

KUR, Annette; "Fundamental Concerns in the Harmonization of (European) Trademark Law", Trademark Law and Theory A Handbook of Contemporary Research (edited by Dinwoodie, Graeme B./Janis, Mark D.), Edward Elgar Publishing, Y. 2008, s. 149-174 (Fundamental Concerns).

KUR, Annette; "Too Pretty to Protect? Trade Mark Law And The Enigma Of Aesthetic Functionality (Also a Comment On T-508/08 – Bang & Olufsen)", Max Planck Institute For Intellectual Property and Competition Law, Research Paper No.11-16, s. 1-22 (Too Pretty).

KUR, Annette; "Yellow Dictionaries, Red Banking Services, Some Candies, and a Sitting Bunny, Protection of Color and Shape Marks From a German and European Perspective", The Protection Of Non-Traditional Trademarks Critical Perspectives, Oxford University Press, Y. 2018, s. 89-106 (Color and Shape Marks).

KUR, Annette; Too Common, Too Splendid, or 'Just Right'? Trade Mark Protection For Product Shapes In The Light of CJEU Case Law", Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-17, s. 1-30 (Too Common).

KÜÇÜKALİ, Canan: Marka Hukukunda Karıştırma Tehlikesi, Seçkin Yayıncılık, Y. 2009.

LEHR, Claire/ENGELS, Gabriele; "Taking a Position", Journal of Intellectual Property Law & Practice, Y. 2014, Vol. 9, No. 7, s. 607-614.

MADI, Ramzi; "Colour and Sound Marks: A Brief Overview of Civil Protection in Light of Jordanian Legislation", Arab Law Quarterly, Y. 2010, Vol. 24, No. 1, s. 41-72.

MARLAN, Dustin; "Visual Metaphor and Trademark Distinctiveness", Washington Law Review, Y. 2018, Vol. 93, Issue 2, s. 767-826.

MCCORMICK, Kevin K.; "'Ding' You Are Now Free To Register That Sound", TMR, Vol. 96, No. 5, s. 1101-1121.

MCFARLANE, Jane Foulster; "Tarzan Yell Lands Flat", New Law Journal, Y. 2007, (https://www.newlawjournal.co.uk/content/tarzan-yell-falls-flat), E. T.: 17.11.2021.

MCGRATH, Jacey K.; "The New Breed of Trade Marks: Sounds, Smells and Tastes", Victoria University of Wellington Law Review, Y. 2001, Vol. 32, No. 1, s. 277-320.

MCKENNA, Mark P.; "(Dys) Functionality", Houston Law Review, Y. 2012, Vol. 48, Issue 4, s. 823-860.

MELLOR, James/LLEWELYN, David/MOODY-STUART, Thomas/KEELING, David/BERKELEY, Iona/CHANTRIELLE, Ashton/DUNCAN, William: Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, Sixteenth Edition, Sweet&Maxwell, Y. 2018.

MEMİŞOĞLU, Sami Özgür: Marka Hukukunda Mutlak Ret Sebepleri, Seçkin Yayıncılık, 5. Baskı, Y. 2019.

MİNTAŞ, Hazal: Marka Hukukunda Karıştırılma Tehlikesi, Seçkin Yayıncılık, Y. 2019.

MOIR, Diane E.; "Trademark Protection of Color Alone: How and When Does a Color Develop Secondary Meaning and Why Color Marks Can Never Be Inherently Distinctive", Touro Law Review, Y. 2011, Vol. 27, s. 407-433.

MOREAU, Donatienne/DIAKOMICHALI, Ionna; "Distinctiveness of Three-Dimensional Trade Marks", Managing Intellectual Property, Y. 2017, Vol. 269, s. 18-22.

MORGULOVA, Olga; "Non-traditional Trademarks Registration of Aural and Olfactory Signs as Trademarks in Accordance With the Latest Amendments of the European Regulation 2015/2424 and Trademark Directive 201/2436", Uppsala Universitet, Department of Law, Yüksek Lisans Tezi, Y. 2017.

MUTLUOĞLU, Tarık; "Markanın Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanması", Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Y. 2010.

NATHON, Natalie; "Position Marks in the European Union", Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pecs Publicata, Y. 2011, Vol. 149, s. 157-176.

NG-LOY, Wee Loon; "Absolute Bans on the Registration of Product Shape Marks, A Breach of International Law?", The Protection of Non-Traditional Trademarks Critical Perspectives, Oxford University Press, Y. 2018, s. 147-164.

NOTO LA DIEGA, Guido; "Non-Conventional Marks: The EU Reform of Trade Marks, Brexit, and the Internet of Things", Diritto Mercato Tecnologia, Y. 2018, s. 1-13.

OKUTAN NILSSON, Gül; "Sesler, Renkler ve Kokular Marka Olarak Tescil Edilebilir Mi? -Avrupa Toplulukları Mahkemesinin Üç Kararı-", Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Y. 2003, C. 23, S. 1-2, s. 579-598.

ORHUN, Ferda; "Gaz Kromatografisi, Taşıyıcı Gazın Akış Hızının Tesirleri Üzerinde Tecrübi Araştırmalar ve Metodun Türkiye'deki Bazı Tabii Gazların Hidrokarbon Analizlerine Tatbiki", Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, s. 143-177.

OVERCAMP, Elizabeth A.; "The Qualitex Monster: The Color Trademark Disaster", Journal of Intellectual Property Law, Y. 1995, Vol. 2, Issue. 2, s. 595-620.

OYTAÇ, Kutlu: Son Uluslararası Değişikliklerle Mukayeseli Markalar Hukuku, Beta Yayınları, Y. 1999 (Markalar Hukuku).

OYTAÇ, Kutlu: Ticari Form Olarak Üç Boyutlu Markalar ve Korunması, Vedat Kitapçılık, Y. 2021 (Üç Boyutlu Markalar).

OYTAÇ, Kutlu; "Marka Hukuku Korumasının Endüstriyel Tasarım ve Haksız Rekabet Hükümleri ile Birlikte Ele Alınması", FMR Dergisi, Y. 2003, S. 2, s. 57-67 (Endüstriyel Tasarım).

ÖZÇELİK, Muhammet Burak; "Soyut Renk Markalarında Tek Renk Marka Tescilinin Renk Kombinasyonlarına Göre Daha Elverişli Olması: Mahkeme Kararları Çerçevesinde Bir Değerlendirme", Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, Y. 2022, C. 8, S. 2., s. 471-489.

ÖZDAL, Şule: 556 Sayılı KHK'nın 5. Maddesi Çerçevesinde Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler, Beta Basım Yayım, Y. 2005.

ÖZTÜRK, Özge; "Koku Markası", FMR, Y. 2007, Cilt:7, S. 2, s. 59-95.

ÖZÜNEL AYTEMİZ, Ayşe; "Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanılması ve Ayırt Ediciliğin Kaybedilmesi", Türk Patent ve Marka Kurumu, Uzmanlık Tezi, Y. 2010.

PASLI, Ali: Uluslararası Antlaşmaların Türk Marka Hukukunun Esasına İlişkin Etkileri, Vedat Kitapçılık, Y. 2014.

PAUWELYN, Joost; "The Dog That Barked But Didn't Bite: 15 Years of Intellectual Property Disputes at the WTO", Journal of International Dispute Settlement, Y. 2010, Vol. 1, No 2, s. 389-429.

PISARSKY, Nick; "PoTAYto-PoTAHto-Let's Call The Whole Thing Off: Trademark Protection of Product Sounds", Connecticut Law Review, Y. 2008, Vol. 40, No. 3, s. 797-844.

POPOV, Ziva; "Appraising the Distinctiveness of Different Categories of Trade Marks in EC Law", Lund University, Faculty of Law, Yüksek Lisans Tezi, Y. 2009.

PORT, Kenneth L.; "On Nontraditional Trademarks", Northern Kentucky Law Review, Y. 2011, Vol. 38, No. 1, s. 1-60.

PROVOST, Marie-Jeanne; "Canada's Current Position with Respect to Sound Marks Registration: A Need For Change?", Canadian Journal of Law and Technology, Vol. 8, No. 1, s. 31-64.

REIMER, Erin M.; "A Semiotic Analysis: Developing a New Standard for Scent Marks", Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law, Y. 2012, Vol. 14, Issue 3, s. 693-728.

SAPHERSTEIN, Michael; "The Trademark Registrability of the Harley-Davidson Roar: A Multimedia Analysis", Boston College Intellectual Property & Technology Forum, Y. 1998, s. 1-8.

SARI, Onur: Türk ve ABD Hukuku Bağlamında Marka Hakkı Edinme Süreci, Seçkin Yayıncılık, Y. 2020.

SCARIA, Arul George/MAMMEN, Kavya Susan; "Non-Traditional Trademarks in the Pharmaceutical Sector", The Protection of Non-Traditional Trademarks Critical Perspectives, Oxford University Press, Y. 2018, s. 271-285.

SENFTLEBEN, Martin; "Public Domain Preservation in EU Trademark Law – A Model For Other Regions?", TMR, Volume 103, s. 775-827 (Public Domain).

SENFTLEBEN, Martin; "Signs Eligible for Trademark Protection in the European Union Dysfunctional Incentives and a Functionality Dilemma in the EU", The Cambridge Handbook on International and Comparative Trademark Law, Cambridge University Press, Y. 2020, s. 209-225 (Signs Eligible for Trademark Protection).

SERT, Selin: Markanın Kullanılması Yükümlülüğü, Seçkin Yayınevi, Y. 2007.

SETYAWAN, Andry/SULISTIANINGSIH, Dewi/YUDISTIRA, Ivan Bhakti; "Non-Traditional Trademarks in Indonesia: Protection under the Laws and Regulations (An Intellectual Property Law)", Journal of Indonesian Legal Studies, Y. 2017, Vol. 2, Issue 2, s. 123-129.

SHPETNER, Michele A.; "Determining a Proper Test for Inherent Distinctiveness in Trade Dress", Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, Y. 1998, Vol. 8, Issue 3, s. 947-1010.

STOLZ, Ekkehard; "Relationship between Design Protection and Three Dimensional Trademarks", Romanian Journal Of Intellectual Property Law, Y. 2008, s. 41-56.

STRANDBERG, Juhana; "Scents As Trade Marks Today", Tallinn University of Technology, Department of Law, Lisans Tezi, Y. 2018.

SULUK, Cahit; "Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Tasarımların Kümülatif Olarak Korunması (Çoklu Koruma)", FMR, Y. 2001, C. 1, S. 3, s. 43-72.

ŞENOCAK, Kemal; "Soyut Renk Markaları", Turgut Kalpsüz'e Armağan, Turhan Kitabevi, Y. 2003, s. 55-125 (Soyut Renk).

ŞENOCAK, Kemal; "Telefon Zil Seslerinin Fikri ve Marka Hukuku Açısından Değerlendirilmesi", Prof. Dr. İrfan Baştuğ Anısına Armağan, DEÜHFD, Y. 2005, C. 7, Özel Sayı, s. 283-305 (Zil Sesleri).

TEIXEIRA, Miguel A./RODRUGUEZ, Oscar/RODRIGUES, Alirio E.; "Perfumery Radar: A Predictive Tool for Perfume Family Classification", Industrial & Engineering Chemistry Research, Y. 2010, Vol. 49, No. 22, s. 11764-11777.

TEKİN, Ufuk; "Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ağı'nın (ABFMA) Bazı Üç Boyutlu Markalara İlişkin Nisan 2020 Tarihli Ortak Uygulama Metni (CP 9) Hakkında", İnÜHFD, Y. 2020, C. 11, S. 2., s. 455-467.

TEKİNALP, Ünal: Fikri Mülkiyet Hukuku, Vedat Kitapçılık, Y. 2012 (Fikri Mülkiyet).

TEKİNALP, Ünal; "Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Kullanılması", Prof. Dr. Oğuz İmregün'e Armağan, Y. 1998, s. 633-644 (Üçüncü Kişi).

THURMAN, Mark Alan; "The Rise And Fall Of Trademark Law's Functionality Doctrine", Florida Law Review, Y. 2004, Vol. 56, Number 2, s. 243-372.

TOPLU ÜNLÜ, Selma/ARAL, Ceren; "Türk Patent Enstitüsü ile Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri Uygulamaları Işığında Üç Boyutlu Markalar", Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2011, Yetkin Yayınları, s. 413-424.

TRAINA, Lauren; "Seeing Red, Spending Green: The Costly Process of Registering and Defending Color Trademarks", Southern California Law Review, Y. 2014, Vol. 87, s. 1319-1358.

TRILLET, Garry; "Registrability of Smells, Colors And Sounds: How To Overcome The Challenges Dressed By The Requirements of Graphical Representation And Distinctiveness Within European Union Law?", Y. 2013, s. 1-26.

TRITTON, Guy; "Distinctiveness and Acquired Distinctiveness: The Approach and Territorial Aspects", ERA Forum Y. 2012, s. 227-239.

TROUSSEL, Jean-Christophe/BROECKE, Pieter Van den; "Is European Community Trademark Law Getting In Good Shape?", TMR, Y. 2003, Vol. 93, s. 1066-1096.

TUTKUN BERK, Gülcan: "Lego'nun Küçük Adamları Marka Olarak Korunuyor! Genel Mahkeme'den Yeni Bir Lego Kararı (T-396/14)", 18.06.2015, (https://iprgezgini.org/2015/06/18/legonun-kucuk-adamlari-marka-olarak-korunuyor-genel-mahkemeden-yeni-bir-lego-karari-t%E2%80%9139614/), E. T.: 12.01.2021.

UZUNALLI, Sevilay: Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Markanın Köken Ayırt Etme İşlevi ile Bağlantılı Kavramların Yorumu, Çağa Hukuk Vakfı Yayınları, Y. 2008 (Köken Ayırt Etme İşlevi).

UZUNALLI, Sevilay: Marka Hukuku, Adalet Yayınevi, 2. Baskı, Y. 2021 (Marka Hukuku).

ÜNAL, Mücahit; "556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Göre Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler", Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 2005, C. 13, S. 2, s. 23-48.

ÜNSAL, Önder Erol; "A.B.D. Marka Hukukunda Esas Sicil ve Ek Sicil Ayrımı", 19.12.2013, (https://iprgezgini.org/2013/12/19/a-b-d-marka-hukukunda-esas-sicil-ve-ek-sicil-ayrimi/), E. T.: 04.10.2021 (Esas Sicil).

ÜNSAL, Önder Erol; "Ses Markalarının İşlevsel Niteliğinin Belirlenmesine İlişkin Değerlendirme İlkeleri-USPTO Temyiz Kurulu 'SUTRO' Kararı", 01.11.2013, (https://iprgezgini.org/2013/11/01/ses-markalarinin-islevsel-niteliginin-belirlenmesine-iliskin-degerlendirme-ilkeleri-uspto-temyiz-kurulu-sutro-karari/), E. T.: 09.03.2022 (Sutro Kararı).

VANA, James L.; "Color Trademarks", Texas Intellectual Property Law Journal, Y. 1999, Vol. 7, s. 387-402.

VATANSEVER, Erman; "6769 s. SMK'nın 5/1 (e) Uyarınca Teknik Bir Sonucu Elde Etmek İçin Zorunlu Olan veya Mala Asli Değerini Veren Şeklî ya da Başka Bir Özelliğini Münhasıran İçeren İşaretlerin İncelenmesi ve Karşılaşılan Sorunlar*",* Terazi Hukuk Dergisi, Nisan 2019, C. 14, S. 152, s. 843-854.

YALÇIN, Banu Eylül; "Matematiksel Keşif Gömböc, Avrupa Birliği Adalet Divanı Önünde -Teknik İşlev İçeren Ve Ürünlere Esasa İlişkin Değer Katan Şekillerin Marka Olarak Tescili Taleplerine Yönelik Değerlendirme", 05.05.2020, (https://iprgezgini.org/2020/05/05/matematiksel-kesif-gomboc-avrupa-birligi-adalet-divani-onunde-teknik-islev-iceren-ve-urunlere-esasa-iliskin-deger-katan-sekillerin-marka-olarak-tescili-taleplerine-yonelik-degerlendirme/), E. T.: 14.09.2021

YALÇINER, Uğur G./KARAAHMET, Erdoğan: Marka Tescilinin Temel İlkeleri ve Uygulamaları, Murat Yayınları, Y. 2011.

YAPAR, Fulya; "Türk ve Avrupa Birliği Hukukunda Marka Olabilecek İşaretler", Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Y. 2018.

YARAR, İbrahim: Marka Hukuku, Seçkin Yayınevi, Y. 2020.

YASAMAN, Hamdi/YASAMAN, Zeynep, SMK Şerhi (AYOĞLU, Tolga/YUSUFOĞLU

BİLGİN, Fülürya/MEMİŞ KARTAL, Pınar/YÜKSEL, Sinan H.): Sınai Mülkiyet Kanunu Şerhi, C. I, Seçkin Yayıncılık, Y. 2021 (SMK Şerhi, C. I).

YASAMAN, Hamdi/YASAMAN, Zeynep, SMK Şerhi (AYOĞLU, Tolga/YUSUFOĞLU

BİLGİN, Fülürya/MEMİŞ KARTAL, Pınar/YÜKSEL, Sinan H.): Sınai Mülkiyet Kanunu Şerhi, C. II, Seçkin Yayıncılık, Y. 2021 (SMK Şerhi, C. II).

YASAMAN, Hamdi; "Marka Olabilecek İşaretler", 1. İstanbul Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu: 05-06 Mayıs 2005, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, s. 135-145 (Sempozyum).

YASAMAN, Marka Hukuku, (ALTAY, Sıtkı Anlam/AYOĞLU, Tolga/YUSUFOĞLU, Fülürya/YÜKSEL, Sinan): Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi, Vedat Kitapçılık, Y. 2004 (Marka Hukuku).

YILDIZ, Burçak; "Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Işığında Pozisyon Markaları", BATİDER, Y. 2018, C. XXXIV, S. 3, s. 63-95 (Pozisyon Markaları).

YILDIZ, Burçak; "Mağazaların Dekorasyon Planlarının Marka Olarak Korunması", Prof. Dr. Sabih Arkan'a Armağan, On İki Levha Yayıncılık, Y. 2019, s. 1407-1428 (Mağazaların Dekorasyon Planları).

YILMAZ, Lerzan: Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri, Aristo Yayınevi, 2. Baskı, Y. 2017 (Marka Olabilecek İşaretler).

YILMAZ, Lerzan; "Renk ve Renk Kombinasyonları", İstanbul Barosu Dergisi, Y. 2017, C. 91, S. 2017/6, s. 15-25 (Renk).

YILMAZ, Lerzan; "Üç Boyutlu Markalar", İstanbul Barosu Dergisi, Y. 2018, Cilt:92, S. 1, s. 15-25 (Üç Boyutlu Markalar).

YURDUSEVEN, Şeyma; "6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile Türk Tasarım Hukukunda Yeni Dönem", TAAD, Y. 2017, S. 31, s. 669-690.

ZHAN, Qian; "The International Registration of Non-traditional Trademarks: Compliance with the TRIPS Agreement and the Paris Convention", World Trade Review, Y. 2017, Vol. 16, Issue 1, s. 111-140.

EUIPO: Guidelines for Examination of European Union Trade Marks, (https://guidelines.euipo.europa.eu/2058843/2199801/trade-mark-guidelines/1-introduction), E. T.: 09.05.2023.

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY NETWORK: Common Communication, New Types Of Marks: Examination of Formal Requirements and Grounds For Refusal, April 2021 (CP11), (https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/CP11/common_communication_cp11_en.pdf), E. T.: 20.12.2022.

Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law; "Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System", Münih 2011, (https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5f878564-9b8d-4624-ba68-72531215967e), E. T.: 06.12.2020.

USPTO: Trademark Manuel of Examining Procedure (TMEP), July 2022, (https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current), E. T.: 09.05.2023.

WIPO: Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, Chapter 5, (https://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf), E. T.: 16.09.2019.

WIPO: Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, "New Types Of Marks", WIPO SCT/16/2, Cenevre 2006, (https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=10983), E. T.: 02.11.2021.