

## **İltibastan Kötüniyetli Tescile Paskalya Tavşanlarının Hikâyesi**

**Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK\***

### **I. Giriş**

Altın rengi folyoya sarılmış tavşan biçimindeki çikolatalar özellikle Almanca konuşulan ülkelerde Paskalya<sup>1</sup> zamanının geldiğinin geleneksel habercisidir. İlk olarak bir geleneğin parçası olarak ortaya çıkan bu tavşanlar zamanla işletmelerin pazarlama stratejilerinde önemli yer tutmuş ve rekabet avantajı sağlamaya başlamıştır. Altın rengi tavşan çikolataların ticarileştirilmesiyle birlikte markasal rekabet de giderek artmıştır. 1930'lu yıllardan beri satılan bu çikolatalar, önceleri el ile hazırlanmaları nedeniyle birbirinden farklılaşmış ise de, seri üretime geçilmesiyle birlikte bu farklılıklar yerini benzerliklere ve yakınlaşmalara bırakmıştır<sup>2</sup>. Altın rengi tavşanların bu benzeşmesi çok geçmeden üretici firmalar arasında çekişmelere ve hukuki anlaşmazlıkların ortaya çıkmasına neden olmuştur. İsviçre'li çikolata üreticisi *Lindt & Sprüngli AG*'nin, piyasadaki diğer altın renkli tavşan çikolata üreticilerine karşı açtığı davaların Avrupa Topluluğu marka hukukuna en büyük katkısı Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD)'ın ilk kez kötüniyetli marka tescilinin şartlarının belirlenmesine ilişkin ilkeleri ortaya koyması noktasında olmuştur. Bunun yanı sıra aynı Topluluk Markası'nın koruma kapsamına ilişkin olarak Almanya ve Avusturya mahkemelerinin verdikleri farklı kararlar da konuyu ilgi çekici hale getirmiştir.

Paskalya tavşanlarının şeklinin marka başvurusuna konu olması ile birlikte neredeyse on yıl önce başlayan bu hikâye marka hukukunun temel sorunlarının irdelendiği farklı yargı kararlarının birbirine eklenmesiyle her geçen gün yeni bir boyut kazanmıştır. Altın renkli paskalya tavşanlarının merkezinde oturduğu hikâyenin temel ayaklarını üç boyutlu şekillerin marka olabilirliği, marka olabilirliğin kabulü halinde bunların koruma kapsamı ve marka hukukunda kötüniyetli tescilin şartları oluşturmaktadır. Türk hukukunda da özellikle son yıllarda oldukça ilgi gören bu sorunlara ilişkin yargısal gelişmeler ve özellikle ABAD tarafından belirlenen ilkeler Türk yargı uygulamasının konuya yaklaşımı açısından da büyük önem taşımaktadır.

<sup>1</sup>\*Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Paskalya, Hristiyan inancına göre Hz. İsa Peygamber'in yeniden dirilişinin kutlandığı, en erken 22 Mart'ta başlayarak en geç 25 Nisan'da sona eren bir bayramdır.

<sup>2</sup> *Hildebrandt, U.:* Der Hase im Goldpelz Überlegungen zum Vorabentscheidungsersuchen des OGH vom 2.10.2007- Az. 17 Ob 20/07a zur Frage der bösgläubigen Markenmeldung, MarkenR 2008, H. 3, s. 102.

## II. Olaylar ve Hukuki Süreç

İsviçre’li *Lindt & Sprüngli AG*, Paskalya zamanında Avrupa’nın Almanca konuşulan ülkelerinde piyasaya çıkan altın folyoya sarılı oturan tavşan (“*Osterhase*”) şeklindeki çikolata üreticilerindedir. 1950’li yılların başından beri üretilip pazarlanan *Lindt* ürünleri Avusturya’da 1994 yılından itibaren piyasaya sunulmaya başlanmıştır. Avusturya’lı çikolata üreticisi *Franz Hauswirth GmbH* ise *Lindt*’in Avusturya piyasasına girmesinden önce, 1962 yılından itibaren oturan tavşan şeklindeki çikolataları üretilip pazarlamaktadır<sup>3</sup>. *Lindt*’in Avusturya piyasasına girip yoğun reklam kampanyası başlatmasıyla birlikte altın rengi tavşan çikolataların bu ülkede tanınırlığı da artmıştır<sup>4</sup>. 2005 yılında yapılan bir kamuoyu araştırmasında Avusturya halkının önemli bir kısmının bu çikolataları “*Lindt*” ürünü olarak algıladığı tespit edilmiştir<sup>5</sup>.

*Lindt* tavşan çikolataları Alman halkı arasında da kısa sürede tanınır hale gelmiştir. Hatta, çikolataların Almanya’daki tanınırlık oranı Avusturya’dakinin de üzerindedir<sup>6</sup>. Bu ülkede, üzerinde çingirak, kurdele gibi herhangi bir süsleme olmaksızın yalnızca altın folyoya sarılmış tavşanları *Lindt* tavşanı olarak algılayanların sayısının da önemsenmeyecek düzeyde olduğu belirlenmiştir<sup>7</sup>.

*Lindt & Sprüngli AG* altın rengi tavşan şeklindeki çikolata ürününü Topluluk Markası olarak tescil ettirmek üzere 8. 6. 2000 tarihinde başvuruda bulunmuş (Nr. 1698885), “*Lindt Goldhase*” ibaresini taşıyan<sup>8</sup>, altın folyoya sarılmış, boynunda kırmızı bir kurdele ve sarı renkte çingırağı olan oturan tavşan şeklindeki üçboyutlu marka 6. 7. 2001 tarihinde 30. sınıfta çikolata ve çikolata ürünleri için tescil edilmiştir<sup>9</sup>. Paskalya tavşanları hikâyesinde iltibas ve kötüniyetli tescil sorunları bu markaya ilişkin olarak yaşanmıştır. *Lindt*’in tavşan ve ren geyiği gibi hayvan şekillerini içeren ancak “*Lindt*” ibaresini taşımayan 2005 yılına ait

<sup>3</sup> *Franz Hauswirth GmbH*’nin pazar payı % 8 - %10 arasındadır, *Hildebrandt*, MarkenR 2008, s. 102.

<sup>4</sup> Yoğun reklam kampanyası ile birlikte *Lindt*’in 2000-2003 yıllarında pazar payı % 16,9 ila % 18,7 oranına ulaşmıştır, *Hildebrandt*, MarkenR 2008, s. 102.

<sup>5</sup> Bu araştırmada Avusturya halkının % 75’inin altın tavşanları tanıdığı, % 56’sının tavşanları belli bir işletmeye, % 8’inin ise birden çok işletmeye ait olduğunu düşündüğü sonucu ortaya çıkmıştır. Tavşanları bir veya birden fazla işletmeye ait algılayan kişilerin % 48’i *Lindt* adını vermiştir *Hildebrandt*, MarkenR 2008, s. 102; öst.OGH, Beschl. vom 2.10.2007-17 Ob 20/07a-*Lindt Goldhase*, MarkenR 2008, s. 136.

<sup>6</sup> Temmuz 2001’de Alman halkının yaklaşık % 53’ü altın tavşanları *Lindt* ürünü olarak algılamış, mayıs 2005’te bu oran % 69’a yükselmiştir, Öst.OGH, Beschl. vom 2.10.2007-17 Ob 20/07a-“*Lindt Goldhase*”, MarkenR 2008, s. 136.

<sup>7</sup> Üzerinde herhangi bir süsleme olmaksızın altın rengi tavşan çikolataları “*Lindt*” ürünü olarak algılayanların oranı mayıs 2005’te % 48 olarak belirlenmiştir Öst.OGH, Beschl. vom 2.10.2007-17 Ob 20/07a-*Lindt Goldhase*, MarkenR 2008, s. 136.

<sup>8</sup> *Lindt & Sprüngli AG*’nin aynı tavşan için “*Lindt Goldhase*” ibaresini kullanmaksızın yapmış olduğu Topluluk Markası başvurusu (Nr. 3844446) ise OHIM tarafından resen reddedilmiştir.

<sup>9</sup> Markanın görsel anlatımı için bkz. aşağıda şekil 3.

Topluluk markası tescil başvuruları ise OHIM (*Office for Harmonization in the Internal Market*) tarafından reddedilmiş, kararı inceleyen Avrupa Birliği Genel Mahkemesi (Genel Mahkeme) de aynı sonuca varmıştır. Herhangi bir süsleme içermeyen altın rengi oturan tavşan çikolata şeklinin Almanya’da tescil talebi ise kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanmış olduğu gerekçesiyle kabul edilmiştir. Genel Mahkeme kararında ise Topluluk markasının kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanmasının ancak bütün Topluluk sınırları içinde gerçekleşmesi halinde mümkün olacağı, bu şartın paskalya tavşanları açısından gerçekleşmediği sonucuna varılmıştır.

“*Lindt Goldhase*” ibaresini taşıyan altın rengi tavşan şekline ilişkin Topluluk Markası’nın tescilinin ardından *Lindt & Sprüngli AG*, piyasadaki benzer tavşan çikolata üreticilerine karşı marka hakkına tecavüze dayalı olarak Almanya’da ve Avusturya’da dava açmıştır. Almanya’da açılan davanın davalısı *Riegelein Confiserie*, Avusturya’da açılan davanın davalısı ise *Franz Hauswirth GmbH*’dir. Her iki dava da marka hakkına tecavüze dayalı olarak açılmış olduğundan davalarda esas sorunu *Lindt & Sprüngli AG* adına tescilli üç boyutlu markanın koruma kapsamının belirlenmesi oluşturmuştur. Almanya’da açılan davada *Landgericht (LG) Frankfurt* ve *Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt* davayı markalar arasında iltibas tehlikesi bulunmaması gerekçesiyle reddetmiştir<sup>10</sup>.

Markanın kötüniyetli tescili sorunu, hikâyenin Avusturya ayağında gündeme gelmiştir. Avusturya’da açılan marka hakkına tecavüz davasına öncülük eden ihtiyati tedbir talebi Avusturya Yüksek Mahkemesi (öst.OGH) tarafından markalar arasında iltibas tehlikesi olduğu gerekçesiyle kabul edilmiş, esas davada ise davalı, *Lindt & Sprüngli AG* adına tescilli Topluluk Markası’nın hükümsüzlüğünü talep etmiştir. Viyana Ticaret Mahkemesi bu talebi dikkate alarak, tavşanların oturuş şekilleri, altın rengi folyoları ve kırmızı kurdelelerinin Paskalya tavşanlarının geleneksel unsurları olması nedeniyle korunabilir nitelikte olmadıklarını, bunun yanısıra davacının marka tescili başvurusunda bulunduğu anda piyasada benzer markaların olduğunu bilmesi nedeniyle marka tescilinin kötüniyetli olduğunu vurgulayarak karşı davayı kabul etmiştir. Ancak OLG Viyana bu kararı bozmuştur. Kararda, *Lindt* tavşanlarının kullanım yolu ile ayırt edici hale geldiği vurgulanarak uyumsuzluğun çözümü açısından asıl önemli noktanın kötüniyetli tescilin şartlarının bulunup bulunmadığının tespit edilmesi gerektiği belirtilerek dosya ilk derece mahkemesine geri gönderilmiştir. Her iki taraf da bu kararı temyiz etmiştir. Öst.OGH ihtiyati tedbir talebinde olduğu gibi markalar

<sup>10</sup> OLG Frankfurt’un ilk kararı (OLG Frankfurt v. 29.1.2004 - *Goldhase -I*, MarkenR 2004, s. 145) BGH tarafından bozulmuş, ancak ikinci kararda da (OLG Frankfurt v. 8.11.2007 - *Goldhase-II*, GRUR-RR 2008, s. 191) markalar arasında iltibas tehlikesi bulunmadığı sonucu değişmemiştir. Kararlar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. aşağıda IV B 1.

arasında iltibas tehlikesi bulunduğunu kabul etmiş, konuyu ön sorun olarak ABAD'a taşımış ve Topluluk Markası Tüzüğü'nün 51/I b ve Marka Yönergesi'nin 3/II d maddeleri anlamında kötüniyetli tescilin şartlarının belirlenmesine yönelik üç soru yöneltmiştir. ABAD, 11. 6. 2009 tarihli kararı<sup>11</sup> ile kötüniyetli marka tesciline ilişkin ilkeleri belirlemiştir.

### **III. Altın Rengi Oturan Tavşan Şeklinin Ayırt Edici Niteliğe Sahip Olup Olmadığı Sorunu**

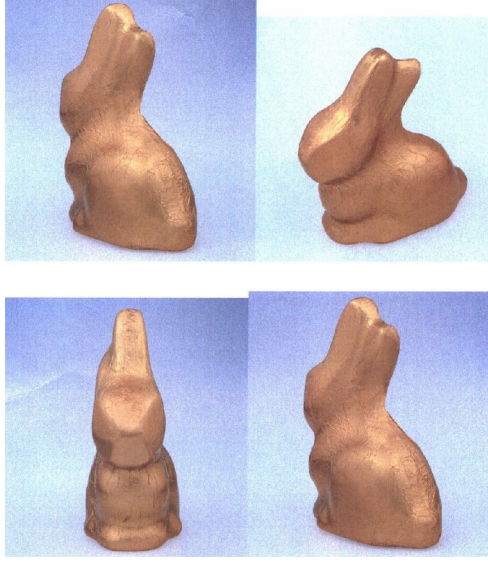
#### **A. Konuya İlişkin OHIM ve Genel Mahkeme Kararları**

Altın rengi oturan tavşan şekline ilişkin olarak *Lindt*'in birden çok marka tescil başvurusu bulunmaktadır. Bunlardan marka hakkına tecavüz davasına konu olan Topluluk markası tavşan göz, bıyık gibi özelliklere sahip olmanın yanı sıra boynunda kırmızı kurdele ile altın rengi çingirak taşımakta, sağ alt köşede "*Lindt Goldhase*" ibaresi de markanın sözcük unsurunu oluşturmaktadır (Bkz. Şekil 3). Bu markanın görsel anlatımı ile markaya ilişkin hukuki uyumsuzluklar "Üç Boyutlu Markanın Koruma Kapsamının Belirlenmesi" başlığı altında ele alınmaktadır.

*Lindt*'in diğer iki marka başvurusuna konu altın rengi tavşan şeklinde ise sözcük unsuru olarak "*Lindt Goldhase*" ibaresi yer almamaktadır. İki farklı başvuruya konu bu markalardan birisi herhangi bir süsleme veya sözcük unsuru içermeksizin yalnızca altın rengi folyoya sarılmış oturan tavşan şeklinden (Şekil 1), diğeri ise göz, bıyık gibi özelliklerin yanı sıra kırmızı renkli kurdeleye bağlanmış çingirak görselini içeren altın rengi oturan tavşan şeklinin sözcük unsuru içermeyen halinden (Şekil 2) oluşmaktadır.

---

<sup>11</sup> C- 529/07.



Şekil 1



Şekil 2

Her iki Topluluk markası tescil başvurusu da OHIM tarafından başvuruya konu şeklin unsurlarının ne tek başına ne de birlikte ele alındığında ayırt ediciliği bulunduğu gerekçesiyle reddedilmiştir<sup>12</sup>. Bu kapsamda, tavşan şeklinin özellikle Paskalya zamanında çikolata ürünlerine ilişkin tipik bir şekil olduğu, bu nedenle ayırt edicilik özelliği bulunmadığı, Almanya ve Avusturya'daki tüketicilerin bu şekli farklı algılaması için herhangi bir sebep olmadığı, ayrıca yalnızca Almanya ve Avusturya'ya ilişkin olarak sunulan delillerin markanın tüm Avrupa Birliği sınırları içinde kullanım yoluyla ayırt edicilik sağladığının kabulü için yeterli olmayacağı vurgulanmıştır. Davacının bu kararlara karşı açtığı davalar Genel Mahkeme tarafından reddedilmiştir<sup>13</sup>.

Üzerinde herhangi bir dekoratif unsur olmaksızın yalnızca altın rengi folyoya sarılı oturan tavşan şeklinden oluşan başvurunun marka olarak tescil edilemeyeceğine ilişkin kararda<sup>14</sup> Genel Mahkeme, OHIM'in tescil talebini reddeden kararını yerinde bulmuştur. Tescile konu tavşan şeklinin ayırt edici nitelik değerlendirmesinde, üç boyutlu şekillerin marka olabilirliğinin tespitine ilişkin kriterler dikkate alınmıştır. Bu konudaki yerleşmiş içtihatlar göre<sup>15</sup>, ürünün kendi şeklinden oluşan üç boyutlu markaların ayırt edici nitelik

<sup>12</sup> OHIM Temyiz Kurulu Kararları 11. 06. 2008, R 1332/2005-4 ve 18.07.2008.

<sup>13</sup> Kararlara ilişkin genel bilgi için bkz. Form eines Hasen oder Rentiers aus Schokolade nicht als Gemeinschaftsmarke eintragbar, EuZW 2011, s.166, beck-online, erişim tarihi: 12.05.2011; *Berlit*, W.: Schutz und Schutzzumfang von Warenformmarken am Beispiel des Schokoladen-Osterhasen, GRUR 2011, s. 370 vd.

<sup>14</sup> T-395/08.

<sup>15</sup> EuGH, *Urteil* vom 8. 4. 2003 - verb. Rs. C-53/01 bis C-55/01 (Linde AG [C-53/01], Winward Industries Inc. [C-54/01] u. Rado Uhren AG [C-55/01], Linde, Winward u. Rado), GRUR 2003, H. 6, 517; EuGH-Henkel KGaA, 12.2.2004, C-218/01, GRUR 2004, s. 428 vd.

incelemesinde uygulanacak kriterler, diğ er marka kategorilerinde uygulananlardan farklı de ğ ildir. Bununla birlikte, ürünün kendi şek linden oluş an üç boyutlu markaların ortalama tüketici tarafından sözcük ve/veya şek il markalarından daha farklı algılanabileceğ inin dikkate alınması gerekir. Zira sözcük veya grafik unsuru taşımayan markalarda ortalama tüketicinin ürünün veya ambalajın şek linden hareketle ürünün iş letmesel kaynağı hakkında bilgi sahibi olması söz konusu olmayabilir. Bu nedenle, bu tür markaların ayırt edici nitelik taşıdıklarının ispatı diğ er marka kategorilerine göre daha güç olabilir<sup>16</sup>. Bu genel tespit çerçevesinde somut olaya konu tavş an şek linin ayırt edici nitelik taşımadığı sonucuna varılmış tır. Karara gerekçe olarak, oturan tavş an figürü ve altın rengi folyo unsurlarından oluş an şek lin her iki unsurunun da Avrupa Birliğı sınırları içinde ç ikolata sektöründe yaygın olarak kullanılmaları nedeniyle ayırt edici nitelik taşımamaları gösterilmiştir. Tavş an figürünün ç ikolata sektöründe özellikle Paskalya zamanında birçok iş letme tarafından yaygın olarak kullanılan bir şek il olduğı<sup>17</sup>, ç ikolata ürününün genel tüketim malı olmasına bağı lı olarak tüketicilerce fazla düşünmeye gerek olmadan ve özel bir dikkat gösterilmeden satın alındığı<sup>18</sup> hususlarına iş aret edilmiştir. Davacının, markaya konu tavş anın oturan şek linin özellik taşıdığına ilişkin iddiaları da OHIM tarafından “tavş anın tavş an olduğı ve tavş an kaldığı”<sup>19</sup>, oturur veya ayakta olması, kulaklarının uzunluğı, gözlerinin büyüklüğü veya diğ er tipik özelliklerinin tavş anın diğ erlerinden farklılaşmasında herhangi bir rol oynamayacağı gerekçesiyle kabul görmemiş, bu yaklaşım mahkeme tarafından da benimsenmiştir<sup>20</sup>. Mahkeme, uyuş mazlık konusu şek lin ayırt edici nitelik taşıyıp taşımadığını tespit ederken, somut olayda ambalajın ürünün şek li olarak algılanması gerektiğini vurgulamış<sup>21</sup> ve tescile konu şek lin ürünün en yoğun şekilde kullanıldığı şek le yaklaştığı ölçüde ayırt edici olma olasılığ ının da azalacağı<sup>22</sup> altını çizmiştir. Bunun yanısıra davacının, aynı markanın Almanya, Avusturya ve Birleş ik Krallık’ta tescil edilmiş olduğı yönündeki açıklamalarına ilişkin olarak Mahkeme, Topluluk Markası sisteminin kendine özgü kurallara sahip ve uygulanması ulusal sistemlerden bağımsız bir otonom yapılanma olduğı tespitinde bulunmuştur. Bu nedenle, üye devletlerdeki mevcut ulusal tesciller, Topluluk markası tescilinde dikkate alınabilecek ise de, OHIM’in bu tesciller nedeniyle Topluluk Markası başvurusunu tescil ile sonuçlandırma şek linde bir yükümlülüğü bulunmadığı hususunu vurgulamıştır<sup>23</sup>.

<sup>16</sup> EuG, Urteil vom 17.12.2010, T- 395/08, Rdnr. 21.

<sup>17</sup> EuG, Urteil vom 17.12.2010, T- 395/08, Rdnr. 28.

<sup>18</sup> EuG, Urteil vom 17.12.2010, T- 395/08, Rdnr. 20.

<sup>19</sup> “*Ein Hase ist und bleibt ein Hase*”.

<sup>20</sup> EuG, Urteil vom 17.12.2010, T- 395/08, Rdnr. 30-32.

<sup>21</sup> EuG, Urteil vom 17.12.2010, T- 395/08, Rdnr. 18.

<sup>22</sup> EuG, Urteil vom 17.12.2010, T- 395/08, Rdnr. 22.

<sup>23</sup> EuG, Urteil vom 17.12.2010, T- 395/08, Rdnr. 44.

Benzer gerekçeler, kulak, göz ve bıyıkların çizimle belirginleştirildiği, boynunda kırmızı kurdele ve çingirak taşıyan altın rengi oturan tavşan şeklinin marka olarak tescil edilebilirliğinin tartışıldığı Genel Mahkeme kararında<sup>24</sup> da benimsenmiştir. Bu karara konu markanın unsurları olarak oturan tavşan şekli, altın rengi folyo ve tavşanın boynundaki kırmızı kurdele ile buna bağlanmış çingirak olarak belirlenmiş, diğer karara paralel olarak bu unsurların hiçbirisinin ayırt edici nitelik taşımadığı sonucuna varılmıştır. Bu değerlendirmede, esas itibarıyla diğer karardaki tespitlere yer verilmiş, tavşanın boynundaki kırmızı kurdele ile çingırağa ilişkin olarak ise, bu unsurların özellikle Katolikler açısından Paskalya zamanı ile doğrudan bağlantılı olduğuna işaret edilmiştir. Bunun yanı sıra Viyana Ticaret Mahkemesi'nin kırmızı kurdele ve çingırağın Paskalya tavşanlarında uzun zamandan beri farklı işletmelerce yaygın olarak kullanılan unsurlar olduğuna ilişkin tespiti de dikkate alınmıştır<sup>25</sup>.

## B. Değerlendirme

Herhangi bir sözcük unsuru içermeyen oturan tavşan şeklinin marka olarak tescil edilebilirliği sorununu irdeleyen bu iki karar, genel olarak markaların ve özelinde üç boyutlu markaların tescilinde önem taşıyan bazı hususları vurgulamaktadır. Bunlar, üç boyutlu markaların ayırt edici niteliğinin belirlenmesinde diğer marka kategorilerinden farklı kriterler uygulanmasa da ortalama tüketicinin bu markaların şeklinden ürünün işletmesel kaynağını algılamasının daha güç olacağı, böylelikle markanın köken gösterme işlevinin zayıflayacağı, hatta etkisiz kalacağı, markanın ayırt edici niteliğinin belirlenmesinde ortalama tüketici algısının esas alınacağı ve bu algının markanın piyasada ne ölçüde yaygın kullanıldığına bağlı olarak değişebileceğidir.

Kararlarda vurgulanan hususlar, esasen ABAD'ın daha önceki tarihli kararlarında altını çizdiği noktalardır. Üç boyutlu işaretlerin marka olarak tescilinde temel sorun, bu şekillerin ortalama tüketici gözünde ürünün işletmesel kaynağını gösteren bir işaret olarak algılanıp algılanmayacağı, bir başka ifade ile üç boyutlu markalarda köken gösterme işlevinin ne şekilde değerlendirileceği hususudur. Alman Federal Yüksek Mahkemesi'nin ön karar talebi ile ABAD'a taşıdığı olay çerçevesinde konuyu inceleyen ABAD, "*Linde*" kararı<sup>26</sup> ile üç

<sup>24</sup> EuG, Urteil vom 17.12.2010, T-336/08.

<sup>25</sup> EuG, Urteil vom 17.12.2010, T-336/08, Rdnr. 41.

<sup>26</sup> EuGH, Urteil vom 8. 4. 2003 - verb. Rs. C-53/01 bis C-55/01 (Linde AG [C-53/01], Winward Industries Inc. [C-54/01] u. Rado Uhren AG [C-55/01], Linde, Winward u. Rado), GRUR 2003, s. 517. Önceleri, markanın köken ayırt etme işlevinin üç boyutlu markalar açısından değerlendirilmesi sorunu Alman Federal Patent Mahkemesi tarafından sözcük ve şekil markalarına göre daha sert ve farklı ölçütler uygulanması suretiyle çözülmeye çalışılmış ve sadece teknik ve estetik biçimlendirme niteliklerini önemli ölçüde aşan orijinal biçimler ayırt edici olarak kabul edilmiştir. Ancak Alman Federal Mahkemesi, üç boyutlu markaların ayırt etme gücünün diğer marka türlerine göre daha sert ve farklı ölçütlerin uygulanması için haklı bir yasal dayanak görmemiştir.

boyutlu markaların ayırt edici gücünün değerlendirilmesi için diğer marka türlerinden daha sert ölçütler uygulanması gerekmediği, ancak mal biçiminden oluşan marka ve diğer mal kategorileri arasındaki temel farklılıkların dikkate alınması gerektiği sonucuna varmıştır. Bu tespitler sonraki tarihli kararlarla da pekiştirilmiştir<sup>27</sup>.

Öte yandan, üç boyutlu şekillerin ayırt edici nitelik değerlendirmesinde genel ilkelerin geçerli olduğu kabul edilse de, ortalama tüketicinin bu tür markaları diğer markalara göre farklı değerlendirebileceği, genellikle bu tür şekillerin işletme kökenini gösteren işaretler olarak algılanmayacağı üzerinde de durulmaktadır. Bu tür bir algının varlığına temel gerekçe, üç boyutlu şekillerin, özellikle de ürünün kendi şeklinden oluşan türdekilerin ortalama tüketici zihninde marka olarak değil, *ürünün kendisi* olarak algılanması olasılığıdır. Aksine -markasal- bir algının varlığının kabulü için tescil başvurusuna konu şeklin teknik ve estetik özellikleri aşan bir farklılık yaratması gerekir. Paskalya tavşanlarının oturan şekli ve altın rengi folyo kaplaması Paskalya zamanının tipik ürünleri olmaları nedeniyle ayırt edici niteliğe sahip görülmemiştir. Gerçekten de, Hristiyan inancına göre Paskalya zamanının tipik unsurlarından biri olan tavşan şeklinin, teknik bir sonucun elde edilmesi için zorunlu olan veya mala asli değerini veren bir şekil olup olmadığı<sup>28</sup> tartışmalı ise de<sup>29</sup>, Paskalya bayramında birçok işletme tarafından ticarileştirilerek kullanılan bir unsur olduğu çok açıktır. Bu nedenle, bu şeklin markasal güce sahip olabilmesi, ancak tipik şekilden uzaklaşabildiği ölçüde ve piyasadaki kullanımının yoğunluğuna bağlı olarak ortalama tüketici tarafından belli bir işletmeden kaynaklandığı yönünde algı oluşturabilmesi halinde mümkündür.

Marka olarak kullanılan şeklin köken gösterici işleve sahip olup olmadığı, hitap ettiği kitlenin ortalama tüketicisinin algısına bağlı olarak belirlenebilecek bir husustur. Bu nedenle, ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye farklılaşması mümkündür. Nitekim Paskalya tavşanlarının piyasadaki yaygın kullanımı esasen Hristiyan inancının sembolü olan Paskalya bayramı ile özdeşleşmiştir. Bu nedenle aynı şeklin bir başka inancın hâkim olduğu ve piyasadaki uygulamaların farklılaştığı bir ülke veya bölgenin ortalama tüketicisi tarafından farklı algılanması da mümkündür. Esasen bu durum, markanın diğer sınaî haklarda olduğu gibi

---

Alman Federal Mahkemesi'nin bu görüşü ABAD'ın ön karar incelemesine konu olmuştur.

<sup>27</sup> Örn. EuGH-*Henkel KGaA*, 12.2.2004, C-218/01, GRUR 2004, H. 5, s. 428 vd.

<sup>28</sup> Topluluk Markası Tüzüğü md. 7/I-e, 556 sayılı KHK md. 7/I-e.

<sup>29</sup> Tavşanların oturan şeklinin teknik bir sonucun elde edilmesi için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şekil olarak kabul edilebileceği yönünde görüşler için bkz. *Hildebrandt*, MarkenR 2008, s. 108; *Knaak*, MarkenR 2008, s. 288. Buna karşılık BPatG, oturan tavşan şekli için bu tescil engellerinin bulunmadığına karar vermiştir. Almanya'da 13.8.2003 tarihinde tescil edilen (Nr. 30340593) altın rengi folyoya sarılmış oturan tavşan şeklindeki üç boyutlu markanın hükümsüzlüğü talebi markanın kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanmış olduğu gerekçesiyle BPatG tarafından reddedilmiştir. Mahkeme, kararında, oturan tavşan şeklinin piyasada farklı örnekleri olduğundan hareketle, teknik bir zorunluluktan kaynaklanmadığını ve bu şeklin ürüne değerini veren bir şekil de olmadığını vurgulamıştır. BPatG, Beschluss vom 25.2.2010 – 25 W (pat) 33/09-*Goldhase in neutraler Aufmachung*, GRUR 2011, H. 1, s. 68 vd.



ülkesellik ilkesine tâbi olmasının doğal sonucudur. Kararlarda, bu ilkenin sonucu olarak, herhangi bir sözcük veya süsleme unsuru içermeyen altın rengi folyoya sarılı oturan tavşan şeklinin Almanya’da kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmış olması<sup>30</sup> gerekçesiyle tescil edilmiş olmasının<sup>31</sup> aynı şeklin Topluluk Markası olarak tescilini zorunlu kılmayacağı hususu açıkça ortaya konmuştur. Zira Topluluk Markası tescilinde markanın ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığı hususu bütün Avrupa Birliği sınırlarını kapsayacak şekilde değerlendirilmektedir<sup>32</sup>. Almanya, Avusturya ve Birleşik Krallık’taki ulusal tescillere rağmen, Topluluk markasının bağımsız karakteri nedeniyle OHIM’in Topluluk markasının tescili sürecinde ulusal tescillere bağımlılığı sözkonusu değildir.

Topluluk Markasının ulusal tescillerden ve ulusal tescillerin birbirinden bağımsızlığı ilkesi bağlamında ülkemizdeki marka uyuşmazlıklarının birçoğunda da gündeme gelen Paris Sözleşmesi’nin<sup>33</sup> “*telle-quelle*” kuralına (md. 6 *quinquies*) da kısaca değinmekte yarar vardır. Uygulamada, Türkiye’de tescil başvurusu reddedilen markaların tescilinin yargıya taşınması sürecinde ileri sürülen temel iddialardan biri, markanın Paris Sözleşmesi’ne üye bir ya da daha çok ülkede tescilli olduğu, Sözleşme’nin 6 *quinquies* maddesi gereği Türkiye’de de tescilinin zorunlu olduğu şeklindedir. Bu tür iddialara, üç boyutlu markaların tescili sürecinde daha sık rastlanmaktadır. Ancak Paris Sözleşmesi’nin anılan maddesi iddia edildiği türde bir zorunluluk içermemektedir. Düzenlemede belirlenen temel ilke<sup>34</sup>, menşe ülkede hukuka uygun şekilde tescil edilmiş bir markanın olduğu şekli ile (İng: “*as is*”, Alm: “*so wie sie ist*”, Fran: “*telle quelle*”) diğer üye devletlerde de başvuru ve koruma için kabul edilmesi gerektiği hususudur. Esasen hüküm, Paris Sözleşmesi’nin marka hukukuna ilişkin kuralları

<sup>30</sup> Tescile konu markanın teknik bir sonucun elde edilmesi için zorunlu olduğu ve mala asli değerini verdiğine ilişkin mutlak tescil engellerinin aşılması olanağı yoktur. Almanya’da oturan tavşan şeklinin bu tescil engellerini taşımadığı kabul edildiğinden kullanım yoluyla ayırt ediciliğin sağlandığına karar verilmiştir.

<sup>31</sup> BPatG, Beschluss vom 25.2.2010-25 W (pat) 33/09-*Goldhase in neutraler Aufmachung*, GRUR 2011, s. 68-76. Kararda, herhangi bir süsleme veya sözcük unsuru taşımayan altın rengi oturan tavşan şeklinin §3 MarkenG’de yer alan tescil engellerini taşımadığı, ancak § 8 MarkenG kapsamında tescile konu mallar açısından ayırt edici nitelik taşımadığı belirtilmiştir. Bununla birlikte, markanın kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığı ve marka sahibinin marka başvurusunda kötünietli olmadığı sonucuna varılmıştır.

<sup>32</sup> Bu yaklaşım çerçevesinde baştan ayırt edici niteliğe sahip olmayan markaların kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanmasının Topluluk markaları açısından hemen hemen olanaksız olduğu yönünde bkz. Anmerkung von *Berlit*, W.: EuG: Dreidimensionale Darstellung des Lindt-Goldhasen nicht unterscheidungskräftig, GRUR-Prax 2011, s. 30, beck-online, erişim tarihi: 12.05.2011.

<sup>33</sup> 20 Mart 1883 tarihli Sınai Mülkiyetin Korunmasına İlişkin Paris Sözleşmesi.

<sup>34</sup> Maddenin temel ilkeyi belirleyen düzenlemesinin orijinal metni şu şekildedir:

(1) *Every trademark duly registered in the country of origin shall be accepted for filing and protected as is in the other countries of the Union, subject to the reservations indicated in this Article. Such countries may, before proceeding to final registration, require the production of a certificate of registration in the country of origin, issued by the competent authority. No authentication shall be required for this certificate.*

(2) *Shall be considered the country of origin the country of the Union where the applicant has a real and effective industrial or commercial establishment, or, if he has no such establishment within the Union, the country of the Union where he has his domicile, or, if he has no domicile within the Union but is a national of a country of the Union, the country of which he is a national.*

çerçevesinde istisnai bir düzenlemeyi öngörmektedir. Sözleşme'ye göre esas ilke, markanın tescilin gerçekleştirilmek istendiği ülkenin mevzuatına göre gerçekleştirilmesidir. Sözleşme'ye taraf ülke vatandaşları da tescilin talep edildiği ülke vatandaşları ile eşit haklardan yararlanmak suretiyle (*national treatment*) marka koruması elde ederler. Ancak bu sistemin, marka kavramına ilişkin ulusal mevzuatlar arasındaki farklılıkların yaratabileceği olumsuzlukları gidermede yetersiz kalacağı fark edilmiştir. Ulusal mevzuat farklılıkları nedeniyle bazı ülkelerde örneğin yalnızca harflerden, coğrafi yer adlarından ya da üç boyutlu şekillerden oluşan işaretlerin marka olarak kabul edilmemesi gibi durumlarda işaretin bazı ülkelerde tescil edilirken diğer ülkelerde tescil edilmemesi sonucunu ortaya çıkarmıştır. İşte bu farklılıkların giderilebilmesi için Paris Sözleşmesi'nin 6 *quinquies* maddesi kabul edilmiştir<sup>35</sup>.

Paris Sözleşmesi md. 6 *quinquies* hükmü üye devletlerden birinde “marka” olarak kabul edilmiş bir işaretin bir başka üye devlette marka olmadığı gerekçesiyle tescil talebinin reddini engellemektedir. İlk kabul ediliş amacı olmasa da, madde özellikle üç boyutlu marka tescilleri açısından önem kazanmıştır. “*Telle quelle*” kuralının uygulama alanı bulması halinde, tescilin talep edildiği ülke ofisi, artık söz konusu işaretin “marka” sayılıp sayılmayacağı hususunda herhangi bir araştırma yapmak durumunda değildir, diğer bir üye devlette usulüne uygun şekilde tescil edilmiş işareti marka olarak kabul etmek durumundadır.

Görüldüğü gibi “*telle quelle*” kuralı, üye devletlerden birinde daha önce tescil edilmiş bir markanın diğer üye devletlerde otomatik olarak tescil edileceği anlamına gelmez. Nitekim maddenin devamında tescilin talep edildiği ofisin belirli gerekçelerle<sup>36</sup> tescilden kaçınabileceği hükme bağlanmaktadır. Dolayısıyla kuralın marka hukukuna ilişkin farklı ülke mevzuatlarını uyumlaştırıcı etkisi herhangi bir işaretin marka olarak kabul edilip edilmemesine ilişkin olup, bu kapsamda marka olarak kabul edilen işaretin bütün üye

<sup>35</sup> *Bodenhausen*, G. H. C.: Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Geneva 1968, s. 108; *Fezer*, K. H.: Markenrecht, 4. Auflage, C.H. Beck Verlag 2009, s. 2726.

<sup>36</sup> Paris Sözleşmesi md. 6 *quinquies* B ve C “*telle quelle*” kuralı çerçevesinde tescilden kaçınma nedenleri sınırlı sayı ilkesine göre belirlemiştir. Bu nedenler, üye devlet ofisleri ve mahkemeleri açısından bağlayıcıdır. Üye devlet mevzuatının maddede düzenlenen red nedenleriyle örtüşmesi durumunda herhangi bir özellikli durumun ortaya çıkması söz konusu değildir. Ancak ulusal mevzuat ile Paris Sözleşmesi hükmünde belirlenen nedenlerin farklılaşması durumunda Sözleşme'de belirlenen nedenlere üstünlük tanınması gerekir. Sözleşme'nin 6 *quinquies* B ve C düzenlemesine göre tescilden kaçınma nedenleri şunlardır:

- i) Korumanın talep edildiği ülkede üçüncü kişiler tarafından elde edilmiş haklara tecavüzün söz konusu olması,
- ii) Markanın hiçbir ayırt ediciliğinin olmaması veya ticaret alanında malların cinsini, niteliğini, miktarını, amacını, kaynağını veya üretim zamanını belirtebilecek veya korumanın talep edildiği ülkenin günlük dilinde yada iyiniyetli ve yerleşmiş ticari uygulamalarında yaygın hale gelmiş olması,
- iii) Markanın ahlaka veya kamu düzenine aykırı ve özellikle halkı yanıltıcı olması. Marka mevzuatına aykırılık, -hükümün kamu düzeniyle ilgili olması hali dışında- tek başına markanın kamu düzenine aykırı olduğu anlamına gelmez.

devletlerde mutlaka tescil edilmesi gerektiği anlamına gelmemektedir. Sözleşme’de öngörülen red nedenlerinin var olup olmadığı hususu, tescilin talep edildiği ülke ofisince incelenir. Dolayısıyla “*telle quelle*” kuralının doğrudan etkisi markanın şekli/marka olma kavramı ile ilgili olup tescilden kaçınma nedenleri şeklinde düzenlenen içerik ulusal ofisin -ülkemiz açısından TPE’nin- incelemesi ile belirlenir<sup>37</sup>.

#### IV. Üç Boyutlu Markanın Koruma Kapsamının Belirlenmesi Sorunu

Paskalya tavşanları hikâyesinde irdelenen ikinci konu, üç boyutlu markanın koruma kapsamının belirlenmesidir. Davacının üç boyutlu marka hakkına tecavüz nedeniyle açtığı davaların Almanya ve Avusturya’da farklı şekilde sonuçlanmış olması, marka hakkına tecavüz davalarında iltibas kavramının değerlendirilmesinin önemini ortaya koymaktadır.

##### A. Davacı Markasının Görsel Anlatımı

Davacı *Lindt & Sprüngli AG*’nin tescilli markası altın rengi folyoya sarılı, boynunda kırmızı örgü kurdelesini ve altın sarısı çingırağı olan ve “*Lindt Goldhase*” ibaresini taşıyan, üç boyutlu oturan tavşan şeklinden oluşmaktadır. Markanın görsel anlatımında altın rengi, kırmızı ve kahverengi kullanılmış, “*Lindt*” yazısı ile tavşanın gözleri ile bıyıkları gibi diğer unsurlar kahverengi olarak gösterilmiştir (Şekil 3).



<sup>37</sup> Fezer, Markenrecht, s. 2727.

### Şekil 3: Lindt&Sprüngli Goldhase

## B. Davanın Almanya'daki Gelişimi

### 1. Davalı Markasının Görsel Anlatımı

Almanya'daki davanın davalısı olan *Riegelein*'in piyasaya sürdüğü tavşanlar da altın renginde ve oturma şeklindedir. Ancak bunların boynunda kırmızı örgü bir kurdele değil, kahve-kızıl renkli bir baskı fiyonk bulunmaktadır ve tavşanlar "*Riegelein Confiserie*" ibaresini taşımaktadır (Şekil 4).



### Şekil 4: Riegelein Confiserie Goldhase

### 2. OLG Frankfurt'un İlk Kararı-"Goldhase-I"

*Lindt & Sprüngli AG*'nin Almanya'da *Riegelein Confiserie*'ye karşı Topluluk Markası Tüzüğü'nün 9/I maddesine dayanarak açtığı dava<sup>38</sup> ilk aşamada LG Frankfurt, ardından OLG Frankfurt tarafından incelenmiştir. OLG Frankfurt 29. 1. 2004 tarihli ilk kararında<sup>39</sup> *Lindt* tavşanları (şekil 3) ile *Riegelein* tavşanları (şekil 4) arasında iltibas tehlikesi bulunmadığına hükmetmiştir. Kararda öncelikle markalar arasındaki benzerliğin belirlenmesinde markanın tescil edildiği şeklinin esas alınması gerektiği belirtilerek, uyumsuzluk konusu Topluluk Markası açısından altın folyoya sarılı oturma tavşan, boynunda kırmızı renkli kurdele, sarı çingirak unsurları ile "*Lindt Goldhase*" ibaresinin birlikte değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu bağlamda üç boyutlu markaların değerlendirilmesinde sözcük ve şekilden oluşan karma markalarda olduğu gibi, şekil unsurunun markanın genel izlenimini belirlemediği durumlarda tüketicilerin sözcük unsurunu ağırlıklı olarak dikkate alacakları belirtilmiştir. Somut olay açısından, oturma tavşan şeklinin Paskalya tavşanları için tipik geleneksel bir form olması nedeniyle tüketici gözünde markanın köken gösterici unsuru

<sup>38</sup> Almanya'daki yargı süreci hakkında bkz. *Knaak*, R.: Die Gemeinschaftsmarke Lindt Goldhase und ihre gerichtliche Durchsetzung in Österreich und Deutschland, *MarkenR* 2008, H. 7-8, s. 286 vd.

<sup>39</sup> OLG Frankfurt a.M., Urteil vom 29.1.2004 - 6 U 10/03 - *Goldhase-I*, GRUR-RR 2004, s. 136 vd.

olarak algılanmasının mümkün olmadığına dikkat çekilmiştir<sup>40</sup>. Davacı markasının ilk planda “*Lindt/Goldhase*” ibaresiyle şekillenmesi, tavşanın kırmızı kurdelesini ve çingırağı gibi unsurların ikinci planda kalması, davalının tavşanlarında kırmızı kurdele ve çingırağın bulunmaması ve ayrıca bunların “*Riegelein Confiserie*” ibaresini taşıması nedeniyle iki marka arasında iltibas tehlikesinin söz konusu olmadığı sonucuna varılmıştır<sup>41</sup>.

Mahkeme, *Lindt*'in kamuoyu anketlerinde yüksek oranlarda altın renkli tavşan şeklindeki çikolata üreticisi olarak algılanmasını da iki marka arasında iltibas tehlikesi bulunmadığı gerçeğini değiştiremeyeceğine işaret etmiştir. Mahkemeye göre 2003 yılında yapılan ankette soru yöneltilen tüketicilerin % 65'inin altın rengi tavşan çikolataları tanıyıp % 58'inin *Lindt* adını vermiş olması, bu kişilerin *Lindt*'in altın rengi tavşan çikolatalarını benzerlerinden ayırt edici şekilde işletmesel kökeni gösterdikleri şekilde algılanamaz. Kararda kamuoyu anketlerinde *Lindt*'in ulaştığı yüksek oranlar dikkate alınmış ise de ilgili tüketicilerin *Lindt* adını vermeleri, “*Lindt*”in tanınmışlığı nedeniyle tüketicilerin aklına ilk gelen marka olması ile açıklanmıştır<sup>42</sup>.

### 3. Alman Federal Yüksek Mahkemesi (*Bundesgerichtshof-BGH*) Kararı: “*Goldhase-I*”

OLG Frankfurt'un markalar arasında iltibas tehlikesinin bulunmadığı gerekçesiyle verdiği davanın reddi kararı BGH tarafından istinaf mahkemesine yeniden görüşülmek üzere gönderilmiştir<sup>43</sup>. Yüksek Mahkeme öncelikle Topluluk Markası Tüzüğü'nün önsözünün yedinci paragrafına gönderme yaparak, markalar arasında iltibas tehlikesinin markanın tanınmışlık derecesi, markaların yarattığı düşünsel bağlantı ve markaların ve mal ve hizmetlerin aralarındaki benzerliğin derecesi gibi birçok faktörün dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır<sup>44</sup>.

Yüksek Mahkeme'nin görüşüne göre istinaf mahkemesi markalar arasında iltibas tehlikesi olup olmadığını değerlendirirken üç temel unsur dikkate almamıştır. İlk olarak, mahkemenin uyuşmazlık konusu üç boyutlu markanın unsuru olan “*Lindt Goldhase*” ibaresinin markanın genel izlenimini belirlediği yönündeki tespiti ikna edici bulunmamıştır. BGH'ya göre sözcük ve şekilden oluşan karma markalarda tüketicinin öncelikli olarak sözcük unsurunu hafızasına alması söz konusu değildir. Somut marka açısından sözcük unsurunun

<sup>40</sup> OLG Frankfurt a.M., Urteil vom 29.1.2004 - *Goldhase-I*, GRUR-RR 2004, s. 136.

<sup>41</sup> OLG Frankfurt a.M., Urteil vom 29.1.2004 - *Goldhase-I*, GRUR-RR 2004, s. 137.

<sup>42</sup> OLG Frankfurt a.M., Urteil vom 29.1.2004 - *Goldhase-I*, GRUR-RR 2004, s. 136.

<sup>43</sup> BGH, Urteil vom 26.10.2006 – I ZR 37/04 (OLG Frankfurt a.M.) (*Goldhase - I*), Nr. 17, GRUR 2007, H. 3, s. 235 vd.

<sup>44</sup> BGH, Urteil vom 26.10.2006, Rdnr. 17 - *Goldhase - I*, GRUR 2007, s. 237.

yanısına süslemeler de markanın bir parçasıdır ve istinaf mahkemesi, tüketicilerin bu süslemeleri de köken gösterici şekilde algıladığını tespit etmiştir<sup>45</sup>.

Yüksek Mahkeme ikinci olarak, istinaf mahkemesinin markanın genel izleniminin belirlenmesi sürecinde oturan tavşan formunun ve altın renginin dikkate alınmamış olmasını eleştirmiştir. Bu bağlamda mahkemenin özellikle üzerinde durduğu husus, yüksek markasal güce sahip unsurların her zaman markanın genel izleniminin belirlenmesinde dikkate alınması gerektiğidir. Dolayısıyla, kamuoyu anketlerinde halkın, herhangi bir süsleme ya da sözcük olmaksızın, yalnızca altın renkli oturan tavşan şeklini *Lindt* ile özdeşleştirdiği dikkate alındığında, bu unsurların geleneksel ve tipik nitelikte olduğundan hareketle genel izlenime etkisi olmayacağı şeklinde bir tespit doğru değildir.

Son olarak BGH, istinaf mahkemesinin ankete verilen yanıtların, *Lindt*'in tanınmışlığı nedeniyle ilk akla gelen marka olmasından kaynaklandığı yönündeki tespitine katılmamıştır. Aksine, bu durum, *Lindt*'in yoğun reklam kampanyası sonucu toplumun önemli bir kesiminin oturan tavşan formunu ve altın rengini başka herhangi bir ayırt edici unsur olmaksızın *Lindt* ile özdeşleştirdiğini, dolayısıyla bu unsurların köken gösterme işlevini üstlendiğini göstermektedir<sup>46</sup>. Dosya, markanın herbir unsurunun markasal gücünün ve bunların genel izlenime etkisinin tekrar değerlendirilmesi için OLG Frankfurt'a geri gönderilmiştir.

#### 4. OLG Frankfurt'un İkinci Kararı – “*Goldhase-II*”

OLG Frankfurt, uyuşmazlık konusu olayı Yüksek Mahkeme'nin tespitleri çerçevesinde ikinci kez incelemiş, ancak yine markalar arasında iltibas tehlikesi bulunmadığına karar vermiştir<sup>47</sup>. Kararda öncelikle uyuşmazlık konusu markaların kullanıldığı ürünlerin aynı olduğu ve markalar arasında iltibasın belirlenmesinde markanın tanınmışlığı, işaretler arasındaki benzerliğin derecesi ve düşünsel bağlantı gibi unsurların birlikte değerlendirilmesi ve markanın bıraktığı genel izlenimin dikkate alınması gerektiği hususları tekrarlanmıştır<sup>48</sup>. Bu nedenle birden fazla unsurdan oluşan markaların markasal gücü belirlenirken, markanın genel izleniminin esas alınması gerekli olup, markanın her bir unsurunun ayrı ayrı değerlendirilmesi söz konusu değildir. Uyuşmazlık konusu marka, “*Lindt Goldhase*” sözcük unsurunun yanısıra altın folyoya sarılmış, boynunda kırmızı kurdelesini ve altın sarısı çingırağı bulunan oturan tavşanın üç boyutlu şeklinden oluşmaktadır.

<sup>45</sup> BGH, Urteil vom 26.10.2006, Rdnr. 22 - *Goldhase - I*, GRUR 2007, s. 237.

<sup>46</sup> BGH, Urteil vom 26.10.2006 -*Goldhase - I*, Rdnr. 25, GRUR 2007, s. 238 .

<sup>47</sup> OLG Frankfurt a.M., Urteil vom 8.11.2007 - *Goldhase II*, GRUR-RR 2008, s. 191 vd. Kararın eleştirisi için bkz. *Hartwig, H./Kutschke, P.: Häschen in der Grube – Kennzeichnungskraft und Verwechslungsgefahr dreidimensionaler Marken- Zugleich Anmerkung zu OLG Frankfurt a.M., GRUR – RR 2008, 191-Goldhase-II*, GRUR-RR 2008, H. 6, s. 185-187.

<sup>48</sup> OLG Frankfurt a.M., Urteil vom 8.11.2007 - *Goldhase II*, GRUR-RR 2008, s. 191.

OLG Frankfurt, bu kararında davacı markasının “*Lindt Goldhase*” sözcük unsurunun yanısıra oturan tavşan şekli ve renginden kaynaklanan yüksek markasal güce sahip olduğunu kabul etmiştir. Bu bağlamda, tüketicilerin esasen bir ürünün rengini ve formunu ürünün işletmesel kökeni olarak algılamaya sözcük ve şekil unsurlarına oranla daha az alışık olduğu, ancak davacının sunmuş olduğu anketlerde toplumun altın renkli oturan tavşan formunu diğer süsleme ve sözcük unsurlarından bağımsız olarak *Lindt* ile özdeşleştirdiğini göstermesi nedeniyle dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır. Bu tespite gerekçe olarak mahkeme, tüketicilere boynunda kırmızı kurdele ve altın rengi çingırağı olan altın renkli oturan tavşanların gösterildiği 2001 ve 2005 anketlerinde<sup>49</sup> ortaya çıkan tanınmışlık oranının, yalnızca altın folyoya sarılı oturan tavşanların esas alındığı 2003 ve 2006 anketlerine<sup>50</sup> göre daha düşük olmasını göstermiştir. Tüketicilere yalnızca altın renkli oturan tavşana ilişkin görüşlerinin sorulduğu daha sonraki tarihli anketlerde davacı işletmesinin tanınırlık oranı markanın diğer unsurlarıyla birlikte gösterildiği önceki tarihli anketlere göre ufak bir fark ile de olsa daha yüksek çıkmıştır. Bununla birlikte mahkeme, anketlerin farklılaşan sonuçlarını davacı markasının kırmızı kurdele, altın rengi çingırak ve yüzdeki çizgilerin markanın markasal gücünün belirlenmesinde etkisi olmadığı şeklinde yorumlamamış, aksine bu unsurların da markasal gücün belirlenmesinde dikkate alınması gerektiği sonucuna varmıştır<sup>51</sup>.

Mahkeme, iki marka arasındaki benzerliğin değerlendirmesinde markaların genel izleniminin dikkate alınması gerektiğini tekrarlayarak, bu karşılaştırmada markanın esas işlevi olan köken gösterme işlevini üstlenen unsurlarının esas alınacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda, uyumsuzluk konusu markanın köken gösteren unsurları “*Lindt Goldhase*” ibaresi, oturan tavşanın şekli ve rengi, boyundaki kırmızı kurdele, altın renkli çingırak ve tavşanın yüz kısmındaki çizgiler olarak belirlenmiştir. Bu unsurların davalı markası ile karşılaştırılmasında, davalı markasının sözcük unsuru olan “*Riegelein*” ibaresinin davacı markasının sözcük unsurundan tamamen farklı olması, tavşanın sarılı olduğu folyonun renginin altın değil bronz rengi olması, tavşanın boynundaki kurdelenin kahverengi ve örgü değil, baskı şeklinde olması, çingırağının bulunmaması ayrıca iki tavşanın ağız kısımlarının farklı çizilmiş

<sup>49</sup> Mayıs 2005’te yapılan ankette davacı markası sözcük unsuru dışındaki unsurlarıyla (kırmızı kurdele, altın rengi çingırak ve tavşanın yüzündeki çizgiler) anket yapılan kişilere gösterilmiştir. Anket yapılan kişilerin % 91’i ile çikolata alıcısı veya kullanıcısı olan kişilerin % 93’ü gösterilen çikolata tavşanı tanımış, genelin % 76’sı ve sınırlı çevrenin % 78’i bu çikolatayı belli bir işletme ile ilişkilendirmiş, genelin % 69’u ile sınırlı çevrenin % 71’i davacının işletmesinin adını vermiştir, OLG Frankfurt a.M., Urteil vom 8.11.2007- *Goldhase II*, GRUR-RR 2008, s. 192.

<sup>50</sup> Mayıs 2006’da yapılan ankete göre; anket yapılan kişilerin % 95’i ve çikolata alıcısı veya kullanıcısı olanların % 97’si kendilerine gösterilen altın tavşanı tanımış, anket yapılan kişilerin % 77’si ve çikolata ile yakın ilgisi olan çevrenin % 80’i bu tavşanı belli işletme ile ilişkilendirmiştir. Ankete katılanların % 71’i ile çikolata ile sınırlı çevrenin % 74’ü davacının işletmesinin adını vermiştir, OLG Frankfurt a.M., Urteil vom 8.11.2007- *Goldhase II*, GRUR-RR 2008, s. 192.

<sup>51</sup> OLG Frankfurt a.M., Urteil vom 8.11.2007 - *Goldhase II*, GRUR-RR 2008, s. 192.

olmasından hareketle yüz ifadelerinin farklılaşması dikkate alınarak iki marka arasında iltibas tehlikesi bulunmadığına hükmedilmiştir. İki marka arasında yapılan karşılaştırmada tavşanların oturan şeklinin benzer olduğu tespit edilmiş ise de, iki markanın farklılaşan unsurlarının ağır basması karşısında markalar arası iltibas yaratmak için yeterli olmadığı sonucuna varılmıştır<sup>52</sup>.

### 5. BGH'nın İkinci Kararı: "Goldhase-II"

Altın rengi tavşanlar hikâyesinin en talihsiz aşamalarından biri OLG Frankfurt'un *Goldhase-II* kararının BGH tarafından incelenmesi sürecinde yaşanmıştır<sup>53</sup>. Davalı *Riegelein* firmasına ait tavşan görselinin dava dosyasından kaybolması hukuki sorunları da beraberinde getirmiştir. BGH, tavşan görselinin dosyada bulunmaması nedeniyle Frankfurt İstinaf Mahkemesi'nin markalar arasında iltibas tehlikesi bulunmadığına ilişkin kararını kontrol edebilme olanağına sahip olamamıştır. Özellikle, davalı markasının altın değil bronz renginde olduğu şeklindeki tespitin BGH tarafından irdelenmesi mümkün olamamıştır.

Öte yandan BGH, OLG Frankfurt'un ikinci kararını başka açılardan da doğru bulmamıştır. İstinaf mahkemesi kararında, markalar arasında benzerlik olup olmadığının tespitinde genel izlenime markanın sözcük unsurunun yanı sıra tavşanın oturan şekli, rengi, boynundaki kırmızı kurdele, altın rengi çingirak ve yüzün çizim şeklinin de etkili olduğu vurgulanarak, bu unsurların davalı markasındaki karşılıklarının da aynı şekilde markanın kökenini göstermeye katkıda bulunduğu belirtilerek davacı ve davalı markalarındaki unsurların her biri tek tek karşılaştırılmıştır. Mahkemenin iki markayı bu şekilde karşılaştırma yöntemi Federal Mahkeme tarafından benimsenmemiştir. Yüksek Mahkeme'ye göre birden fazla unsurdan oluşan karma markalarda köken gösteren unsurların mutlaka genel izlenimde de belirleyici olması gerekmez<sup>54</sup>. Davacı markası, sözcük unsurunun yanı sıra oturan tavşanın şekli ve renginden kaynaklanan ayırt edici güce sahiptir. Öyle ki, yalnızca tavşanın şekli ve rengi dahi markanın köken gösterme işlevini yerine getirebilmektedir. Bu tespite dayanak olarak 2006 yılında yapılmış bir kamuoyu anketinde yalnızca altın rengi folyoya sarılmış oturan tavşan şeklinin ayırt edici gücünün 2005 yılında yapılmış kamuoyu anketinde kırmızı kurdele ve altın rengi çingirak taşıyan tavşan şeklinin ayırt edici gücünden daha yüksek çıkmış olması hususu gösterilmiştir. Federal Mahkeme, tavşanın oturan şekli ile renginin yüksek ayırt ediciliğe sahip olması karşısında, genel izlenimin belirlenmesinde İstinaf Mahkemesi'nin köken gösterici olduğunu vurguladığı diğer unsurlara göre daha ön planda

<sup>52</sup> OLG Frankfurt a.M., Urteil vom 8.11.2007 - *Goldhase II*, GRUR-RR 2008, s. 192.

<sup>53</sup> BGH, Urteil vom 15. 7 2010 - I ZR 57/08 (OLG Frankfurt a.M.) - *Goldhase II*, GRUR 2011, s. 148 vd.

<sup>54</sup> BGH, Urteil vom 15. 7 2010 - *Goldhase II*, Rdnr. 22, GRUR 2011, s. 150.



algılanması gerektiğine dikkat çekmiştir<sup>55</sup>. Bir başka ifadeyle, ilgili halk kesiminde tavşanın kurdele veya çingirak gibi unsurlardan soyutlanmış oturan şekli ve rengi yüksek derecede ayırt ediciliği sağlıyorsa, bu unsurların genel izlenimi belirleyici etkisi de daha güçlü olmalıdır. Ayrıca Yüksek Mahkeme, kırmızı kurdele ve altın rengi çingirakın genel izlenimi belirleyici etkisine ilişkin İstinaf Mahkemesi tespitini kamuoyu anketlerinde elde edilen sonuç ile de bağdaşmaz bulmuştur<sup>56</sup>. Federal Mahkeme, OLG Frankfurt'un kararını, davacı ve davalı markalarının benzer ve farklı unsurlarının ilgili halk gözünde ne şekilde algılanacağı noktasında ayrıntılı değerlendirme yapılmamış olması gerekçesiyle de eleştirmiştir. Bunun yanı sıra, kamuoyu anketlerine dayalı olarak davacı markasının ayırt edicilik düzeyi belirlenirken halkın gözünde hangi unsurun ne oranda ayırt edicilik sağladığına ilişkin bir tespit de bulunulmamıştır. Yüksek Mahkeme, OLG Frankfurt'un incelemesindeki bu eksik yönler nedeniyle iki marka arasında itibas tehlikesi bulunmadığı şeklindeki tespitine dayanak oluşturan temelin de sarsıldığını vurgulamıştır<sup>57</sup>.

Davayı yeniden görülmek üzere OLG Frankfurt'a gönderen Federal Mahkeme, özellikle davalının tavşan çikolataları markasal olarak kullanıp kullanmadığının ve hangi unsurların markanın genel izlenimini belirlediğinin, ilgili halk kesiminin hangi unsurlarda markanın kökenini algıladığının tespit edilmesi gerektiğinin altını çizmiştir. Yüksek Mahkeme, markaların benzerliğinin belirlenmesine ilişkin olarak önemli tespitlerde bulunmuştur. Buna göre, bir ürünün şekli ve rengi öncelikle ürünün işlevsel ve estetik unsurlarına işaret eder. Belirli bir şekil ve renkten oluşan üç boyutlu bir markanın köken gösterici işlevi olabilir de bu, markanın kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmasında, ilgili halk kesiminin şekil ve renk unsurunu algılayış şekline bağlı olarak değişebilir. Ayırt ediciliğin ilgili halk kesiminin gözünde şekil ve renk unsuruna ilişkin olmaması durumunda, ayırt ediciliği olmayan şekil ve renk unsurunun yanı sıra sözcük gibi ayırt edici özelliğe sahip diğer unsurları da içeren işaretlerin markanın koruma kapsamına girmesi söz konusu değildir<sup>58</sup>. Somut uyuşmazlık açısından kamuoyu anketlerine göre halkın markanın şekil ve renk unsurlarına köken gösterici işlev yüklediği kabul edildiğinde, tavşanların bu şekil ve renklerinin diğer rakiplerce de yaygın olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti gerekir. Markada bir ürünün niteliğini tanımlayan unsurların bulunması halinde ilgili halk kesiminin bu unsurları köken gösterici bir işlev atfetmeksizin piyasada en güçlü işletme ile ilişkilendirmesi yüksek olasılıktır. Halkın benzer unsurlara alışık olması halinde, fark

<sup>55</sup> BGH, Urteil vom 15. 7 2010 - *Goldhase II*, Rdnr. 23, GRUR 2011, s. 150.

<sup>56</sup> BGH, Urteil vom 15. 7 2010 - *Goldhase II*, Rdnr. 24, GRUR 2011, s. 150.

<sup>57</sup> BGH, Urteil vom 15. 7 2010 - *Goldhase II*, Rdnr. 29, GRUR 2011, s. 151.

<sup>58</sup> BGH, Urteil vom 15. 7 2010 - *Goldhase II*, Rdnr. 32, GRUR 2011, s. 151.

edilebilir deęişiklikler, kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış markanın koruma kapsamının dışına çıkılmasına neden olabilir<sup>59</sup>.

Görüldüğü gibi, OLG Frankfurt'un *Goldhase-II* kararının mahkemeye ikinci kez görüşülmek üzere gönderilmesinin temel gerekçesi davalı markasının dosyada mevcut görsel anlatımının kaybolması ve markalar arasında iltibas olmadığı sonucuna varan kararın gerekçesinin BGH tarafından yetersiz bulunmasıdır. Federal Mahkeme'nin tespitlerinin OLG Frankfurt'un yeni kararına ne şekilde yansıtacağı hususu Paskalya tavşanlarının hikâyesinde önemli bir halkayı oluşturacaktır.

## C. Davanın Avusturya'daki Gelişimi

### 1. Davalı Markasının Görsel Anlatımı

Avusturya'daki davanın davalısı *Franz Hauswirth GmbH*'nin piyasaya sürdüğü çikolatalar ise altın-bronz rengi folyoya sarılmış, kırmızı renkte örgü kurdeleli, ancak çingırağı olmayan oturan tavşan şeklindedir. Alman davalıdan farklı olarak Avusturyalı davalının çikolatalarının üzerinde üretici şirketin adı yer almamakta, üretici adı ile ürünün özellikleri hakkında çikolatanın alt kısmındaki etikette bilgi verilmektedir (Şekil 5).



Şekil 5: *Franz Hauswirth Goldhase*

### 2. Avusturya Yüksek Mahkemesi'nin Kararı

<sup>59</sup> BGH, Urteil vom 15. 7 2010 - *Goldhase II*, Rdnr. 33, GRUR 2011, s. 151.

*Lindt & Sprüngli AG, Franz Hauswirth GmbH*’ya karşı marka hakkına tecavüz davasına öncülük eden ihtiyati tedbir talebi sürecinde<sup>60</sup> Avusturya Yüksek Mahkemesi<sup>61</sup> markalar arasında iltibas tehlikesi bulunduğuna hükmetmiştir.

Mahkeme, markalar arasında iltibas tehlikesi olup olmadığı hususunu belirlerken ABAD ilkelerinden yararlanmıştır<sup>62</sup>. Bu kapsamda, markalar arası iltibas değerlendirilirken markaların bıraktığı genel izlenimin esas alınacağı, ortalama tüketicinin markayı bütün olarak algılayacağı, ayrıntılara dikkat etmeyeceği, tüketicinin iki markayı aynı anda algılamayacağı ve tüketicilerin göstereceği dikkatin mal ve hizmetin niteliğine göre farklılaşacağı hususları vurgulanarak bu ilkelerin üç boyutlu markalar açısından da geçerli olduğu tespit edilmiştir.

Avusturya’daki uyuşmazlığa konu davalı tavşanın başlıca özelliği, sözcük markasının tavşanın tüketiciler tarafından görülebilecek bir yerinde değil, ürünün alt kısmında yer almasıdır. Dolayısıyla davacı tavşanın sözcük unsuru olan “*Lindt*” ibaresine karşılık oluşturabilecek şekilde bir sözcük unsuru, davalı markasının satışa sunulduğu raflarda bulunduğu hali dikkate alındığında tüketicilerce algılanabilecek şekilde mevcut değildir. Bu nedenle mahkeme, davalı markasının kökeninin ortalama tüketici tarafından algılanamayacağı hususunu vurgulamıştır<sup>63</sup>. Mahkeme, uyuşmazlık konusu markanın korunan unsurlarının oturan tavşan şekli, rengi, yüz çizgileri, kırmızı kurdele ve altın sarısı çingiraktan oluştuğunu, üretici şirketin adının ise bir ayrıntı olduğunu belirterek, oturan tavşan şeklinin ve ambalajının köken gösterme işlevini üstlendiğini vurgulamıştır. İltibas tehlikesinin belirlenmesinde bu unsurların tümünün ortalama tüketici üzerindeki genel etkisinin dikkate alınması gerektiği üzerinde durularak unsurların parçalanarak bir sonuca varılmasının mümkün olmadığına dikkat çekilmiştir.

Bu ilkeler ışığında uyuşmazlık konusu üç boyutlu markanın herşeyden önce oturan tavşan şekli, altın rengi ve kırmızı kurdele ile şekillendiği, bu unsurların tümünün davalı markasında da bulunduğu tespit edilmiştir. Ortalama tüketicinin çikolata alırken göstereceği dikkatin zayıflığı da göz önünde bulundurulduğunda, davacı markası ile davalı markasının

<sup>60</sup> Bu süreçte davalı, davacı markasının mutlak tescil engelleri nedeniyle koruma şartlarını taşımadığını da ileri sürmüş ise de mahkeme Topluluk Markası Tüzüğü’nün 95. ve 96. maddelerine dayanarak bu talebin ihtiyati tedbir sürecinde dikkate alınamayacağına hükmetmiştir. Bu kapsamda Topluluk Markası mahkemelerinin Topluluk Markasına tecavüz davalarında markanın geçerliliğini ancak sınırlı şekilde inceleyebilecekleri, mutlak tescil engellerinin bu kapsamda incelenemeyeceği, ihtiyati tedbir sürecinde davalının karşı dava açma hakkının da bulunmaması nedeniyle markanın koruma şartlarını taşıyıp taşımadığı hususunun bu süreçte incelenemeyeceği belirtilmiştir. Bu konuda bkz. *Knaak*, R.: Erste höchstrichterliche Entscheidungen aus den Mitgliedstaaten zur Verletzung von Gemeinschaftsmarken, MarkenR 2007, H. 1, s. 4.

<sup>61</sup> Oberster Gerichtshof (öst.OGH), Beschluß vom 30. 11. 2004 – Ob 239/04 (*Goldhase*), GRUR Int. 2005, H. 11, s. 945 vd.

<sup>62</sup> Öst.OGH, Besch. vom 30. 11. 2004, GRUR Int. 2005, s. 947; *Knaak*, MarkenR 2007, s. 5.

<sup>63</sup> Avusturya Mahkemesi’nin markanın sözcük unsurunun tavşanın görünen kısmında yer almamasını esas alarak verdiği bu kararın eleştirisi için bkz. *Hildebrandt*, MarkenR 2008, s. 109, 110.

iltibas tehlikesi bulunduğu, davalı markasında üretici şirket adının ve tavşanın çingırağının bulunmamasının bu tehlikeyi ortadan kaldıramayacağı, iki marka arasındaki bu farklılıkların ancak markaların birebir karşılaştırılması halinde tespit edilebileceği sonucuna varılmıştır. Böylelikle mahkeme sözcük unsuru ve çingırak farklılıklarını ayrıntı olarak değerlendirmiş ve bu tür farklılıkların aynı işletmeye ait markalarda da tespit edilebileceğini, bir başka ifade ile bunların iki markanın farklı işletmelerden kaynaklandığını gösterebilecek güçte olmadığı değerlendirilmesinde bulunulmuştur<sup>64</sup>.

Esas davada davalı *Franz Hauswirth GmbH*, karşı dava açarak, davacı markasının Topluluk Markası Tüzüğü md. 7/I c, d ve e maddeleri uyarınca hükümsüzlüğünü talep etmiştir. Viyana Ticaret Mahkemesi davacı markasının belirleyici unsurlarının oturan tavşan şekli, altın sarısı rengi ve kırmızı kurdele olduğunu, bunların Paskalya tavşanlarının genenekselsel unsurları olması nedeniyle bütün halinde dahi olsa korunabilir özellik taşımadığını belirterek karşı davayı kabul etmiştir. Buna karşılık Viyana İstinaf Mahkemesi (OLG Wien), bu kararı bozarak<sup>65</sup>, *Lindt*'e ait üç boyutlu Topluluk Markasının Topluluk Markası Tüzüğü md. 7/I b anlamında ayırt edici niteliği olmasa da markanın Avusturya ve Almanya'da kullanım yoluyla ayırt edici hale geldiğine işaret ederek somut uyumsuzluk açısından, davacı marka başvurusunun kötünietli olup olmadığını önem taşıdığını vurgulamıştır. Bu kararın iki tarafça da temyiz edilmesi üzerine öst.OGH kötünietli marka tescili şartlarına ilişkin ilkelerin belirlenmesi için ABAD'a başvurmuştur. Bu kararda markalar arasında iltibas tehlikesi konusunda herhangi bir açıklama yer almamıştır.

#### **D. Değerlendirme**

Paskalya tavşanları hikâyesinde "tavşanların birbirine benzeyip benzemediği sorunu" marka hukukunun belkemiğini oluşturan iltibas değerlendirmesinin güçlüğünü gözler önüne sermektedir. Yargı uygulamasında markalar arasında iltibasın belirlenmesine ilişkin temel bazı ilkeler belirlenmiş olsa da, ilkelerin somut olaya uygulanmasında algıların ve görüşlerin farklılaşabileceği çok açık şekilde görülmektedir. Paskalya tavşanlarının hikâyesi, somut olayda belirlenmesi zaten yeterince güç olan iltibas kavramının üç boyutlu karma marka kavramı ile birleşmesi halinde sorunun ne kadar çetrefil bir hal alabileceğini göstermesi açısından da önem taşımaktadır. Zira her ne kadar üç boyutlu markalarda iltibasın değerlendirilmesinde diğer marka türlerinden farklı kriterler uygulanmayacağı kabul edilse de, basit gibi görünen bu tespitin somut olayda ete kemiğe büründürülmesi oldukça

<sup>64</sup> Öst.OGH, Besch. vom 30. 11. 2004, GRUR Int. 2005, s. 947.

<sup>65</sup> Karar için bkz. <http://oami.europa.eu/pdf/natcourt/Oberlandesgericht.pdf> (10. 9. 2009).

güçleşmektedir. Nitekim paskalya tavşanlarının markasal koruması üzerinde yıllardır süren ve henüz tam olarak sonuçlanamamış tartışmalar bunun göstergesidir.

Hukukumuzda da 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK md. 5 hükmü<sup>66</sup> kapsamında marka olabilirliği kabul edilen<sup>67</sup> üç boyutlu şekillerin iltibas değerlendirmesinde temel sorun, tescile konu ürünün tipik özelliklerini de içeren markalar açısından hangi unsurların ortalama tüketici gözünde markanın köken gösterme işlevini<sup>68</sup> üstlendiğinin ve bu unsurların genel izlenim üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Üç boyutlu şeklin yanı sıra sözcük gibi başka unsurlar da içeren karma markalarda hangi unsurun hangi ağırlıkta ön planda algılanabileceği sorusunun yanıtı, iltibasın var olup olmadığı sorusuna da yanıt getirecektir.

Yerleşmiş ABAD içtihatlarına göre iltibas değerlendirmesinde dikkate alınması gereken üç temel unsur, markaların ilgili olduğu mal veya hizmetler arasındaki benzerlik, markalar arasındaki benzerlik ve önceki tarihli (tescilli) markanın markasal gücüdür<sup>69</sup>. Bu unsurlar birbirleriyle etkileşim içinde olup, somut olayın özelliklerine göre bir unsurun diğerine oranla daha ağır basması veya aksine daha zayıf kalması mümkündür. Dolayısıyla unsurların her olayda eşit düzeyde varlığı aranmayıp, aksine somut olay bazında değerlendirilmeleri söz konusudur. Bu genel ilkelerin üç boyutlu markalara uygulanmasında sorun işaretler arasındaki benzerliğin belirlenmesinde yoğunlaşmaktadır.

Üç boyutlu karma markalarda genel izlenimi belirleyen unsurların tespiti üç boyutlu şeklin markada yer alan diğer unsurlardan bağımsız olarak marka korumasından yararlanıp yararlanamayacağı hususu ile yakından ilgilidir. Bu noktada irdelenmesi gereken ilk sorun, Paskalya tavşanları hikâyesinde de değinilen, üç boyutlu markada yer alan sözcük ve iki boyutlu şekil unsurlarının iltibas değerlendirmesindeki rolüdür. Üç boyutlu şekil dışında kalan sözcükler ile diğer görsel unsurların üç boyutlu markanın koruma kapsamının belirlenmesindeki rolü farklı olasılıklar çerçevesinde gündeme gelebilir. Üç boyutlu şeklin sözcük ve diğer iki boyutlu görsel unsurlardan oluşması veya herhangi bir ek unsur

---

<sup>66</sup> 556 sayılı KHK md. 5/I hükmüne göre: “Marka bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğer teşebbüslerin 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 işareti içerir.”

<sup>67</sup> Hukukumuzda üç boyutlu markaların 556 sayılı KHK hükümleri açısından değerlendirilmesi için bkz. Karasu, Batider 2008, s. 331 vd.; Eroğlu, S.: Soyut Renk, ses ve Üç Boyutlu İşaretlerin Marka Olarak Tescili, DEÜHFD, C. 5, S. 1, 2003, s. 215 vd.

<sup>68</sup> Üç boyutlu markaların köken ayırt etme işlevi hakkında bkz. Uzunallı, S.: Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Markanın Köken Ayırt Etme İşlevi ile Bağlantılı Kavramların Yorumu, Çağa Hukuk Vakfı Yayını, 2008, s. 95 vd.

<sup>69</sup> EuGH, Urteil vom 11.11.1997, C-251/95, *Puma/Sabèl*, GRUR 1998, 387 vd.

içermeksizin yalnızca üç boyutlu bir şekilden oluşması hallerine göre *iki farklı olasılık* gündeme gelebilir.

*Birinci temel olasılıkta* sözcük ve şekil unsurlarından oluşan karma nitelikte bir üç boyutlu marka söz konusudur<sup>70</sup>. Bu tür bir markanın koruma kapsamına hangi tür benzer markaların gireceği sorusu rakip işletmeler açısından önem taşımaktadır. Örneğin -Paskalya tavşanları hikâyesinde olduğu gibi- rakiplerin aynı üç boyutlu şekli, sözcük ve/veya diğer görsel özellikleri olmaksızın kullanması veya bu unsurları farklılaştırarak kullanması halinde marka hakkına tecavüz söz konusu olacak mıdır? Bu sorunun cevabında, tescile konu üç boyutlu şeklin sözcük ve diğer şekil unsurlarından soyutlanmış halinin niteliği büyük önem taşımaktadır.

Genel olarak, sözcük ve şekil unsurundan oluşan karma markalarda ortalama tüketicinin sözcük unsurunu daha fazla ön planda algılayacağı şeklinde bir varsayım, karşılaştırılan markaların fonetik açıdan benzerliği tespit edilirken etkili olabilirse de, görsel benzerlik incelemesinde yaygın kullanımı olmayan bir şekil unsurunun sözcük unsurundan geri planda algılanması beklenemez. Bu husus, BGH kararında<sup>71</sup> da vurgulanmaktadır. Esasen karma nitelikteki üç boyutlu markalarda ortalama tüketicinin sözcük unsurunu ön planda algılayacağı şeklinde bir yaklaşım, üç boyutlu markaya sağlanan markasal korumayı da oldukça zayıflatma hatta ortadan kaldırma tehlikesini taşımaktadır. Bu durum, özellikle tek başına ayırt edicilik gücü yüksek bir üç boyutlu şeklin sözcük unsuruyla birlikte üç boyutlu marka olarak tescil edilmesi halinde söz konusu olabilir. Böyle bir olasılıkta üç boyutlu şekil, harf, sözcük ve renk gibi diğer unsurlarıyla birlikte koruma konusu olmalıdır<sup>72</sup>. Sözcük unsurunun ön planda algılanacağı varsayımında, ayırt edicilik gücü yüksek olan şeklin -örneğin özgün tasarımlı bir şişenin- aynısının veya çok benzerinin bir üçüncü kişi tarafından farklı bir sözcük markası eklenerek kullanılması halinde, bu kullanımın markanın koruma kapsamında yer almayacağı gibi bir sonuca varmak gerekecektir. Bu gibi bir durumun ise marka tescili ve koruması ile amaçlanan hedef ile uyum içinde olduğunu söylemek güçtür<sup>73</sup>.

<sup>70</sup> *Suluk* 556 sayılı KHK md. 5 kapsamında üç boyutlu şekillerin ancak tek başına marka olabileceği görüşünü savunmaktadır. Yazara göre “Kanun koyucu, mal veya ambalaj biçiminin, yani üç boyutlu tasarımın marka olabileceğini hükme bağlarken, bunu söz konusu tasarımın tek başına marka olarak tescil edilmesi şartına bağlamıştır. Yine Kanun koyucu, hak sahibinin bir mal veya ambalajın biçimini bir isim, harf ya da logo gibi başkaca bir işaretle birlikte marka olarak tescil ettirmesi halinde, marka korumasını sadece söz konusu isim, harf veya logoya münhasır kılmış, üç boyutlu tasarımın marka korumasından yararlanamayacağını hükme bağlamıştır.” *Suluk*, C.: Uygulamalı Fikri Mülkiyet Hukuku, C. III Tasarımlar, Ankara 2008, s. 712.

<sup>71</sup> BGH, Urteil vom 26.10.2006 - *Goldhase* - I, Rdnr. 22, GRUR 2007, s. 237.

<sup>72</sup> Aynı yönde bkz. *Yasaman*, H.: Marka Hukuku, C. I, İstanbul 2004, s. 79. Yazar, mal veya ambalajın ayırt edici olması halinde isim, harf ile birlikte tescil ettirilebileceği ve bu durumda hem isim, harf, renk işaretinin, hem de üç boyutlu biçimin birlikte korunacağını ifade etmektedir.

<sup>73</sup> Aynı yönde bkz. *Fabry*, B.: Ein Überraschungsei für den Goldhasen BGH rückt Maßstäbe bei der Beurteilung von 3D-Marken zurecht, Mitt. 2008, H. 1, s. 14.

Bu nedenle, markanın sözcük ve diğer unsurlarıyla birlikte genel izlenimi dikkate alınarak bir değerlendirme yapılarak, sözcük unsurunun ancak üç boyutlu şeklin ayırt edici gücünün zayıf olduğu hallerde ön planda algılanacağı kabulü gerekir<sup>74</sup>.

Öte yandan, tek başına ayırt edici gücü bulunmayan bir üç boyutlu şeklin sözcük veya şekil unsurlarıyla birlikte tescil edilmesi durumunda, tek başına korunmayan üç boyutlu şeklin genel izlenimde rol oynaması nedeniyle itibas değerlendirmesinde ne ölçüde dikkate alınacağı bir diğer sorundur. Bu gibi bir durum, -Paskalya tavşanları hikâyesinde olduğu gibi- geleneksel veya piyasada yaygın olarak kullanılan bir şeklin sözcük ve diğer görsel unsurlarla birlikte üç boyutlu marka olarak tescil edilmesi halinde gündeme gelebilir. Bu olasılıkta, üç boyutlu şekil, diğer unsurlarından soyutlandığında tek başına ayırt edici niteliğe sahip olmayıp, içerdiği diğer şekil ve sözcük unsurları ile *birlikte* ve esasen bunlar *nedeniyle* tescile konu olmuştur. Bu hallerde itibasa dayalı uyuşmazlıkların çözümü, üç boyutlu markanın yalnızca üç boyutlu şekilden ibaret olmadığı, diğer unsurlarla birlikte tescil edildiği dikkate alınarak bir değerlendirme yapılmasına bağlıdır. Bu olasılıkta -tek başına ayırt edici nitelik taşıyan şekil unsurundan farklı olarak- üç boyutlu şeklin ortalama tüketici zihnindeki zayıf niteliği nedeniyle markayı şekillendiren esaslı unsur olarak nitelendirilmesi güçtür. Bu gibi markalarda, ayırt edici niteliği yüksek üç boyutlu şekillerden farklı olarak sözcük unsurunun daha etkin rol oynaması söz konusudur. Zira bu tür markalarda markaya ayırt edici gücünü veren sözcük veya iki boyutlu diğer şekil unsurlarıdır. Türk hukuku açısından üç boyutlu markalara ilişkin olduğu kabul edilen<sup>75</sup> 556 sayılı KHK md. 5/II hükmünün de bu bağlantıda uygulanması düşünülebilir. Düzenlemeye göre; “*Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sağlamaz. Inhisari hak sağlamayan bu tür unsurlar tescil belgesinde açıkça belirtilir.*”<sup>76</sup> Tescil belgesinde bu şekilde bir açıklık bulunmasa da, olası bir tecavüz davası

<sup>74</sup> Aynı yönde *Karasu, R.: Üç Boyutlu Biçim ve Hareket Markaları*, Batider 2008, C. XXIV, S. 3, s. 340, 341.

<sup>75</sup> Öğretide bu düzenlemeye ilişkin farklı yorumlar yapılmaktadır. Genel olarak hükmün üç boyutlu markalara ilişkin olduğu kabul edilmekle birlikte, içeriğine ilişkin görüş birliği bulunmamaktadır. Düzenlemenin maddenin birinci fıkrası ile çeliştiği, üç boyutlu şekillerin ancak sözcük veya diğer şekil unsurlarından soyutlanmış şekilde tescil edilmeleri halinde korunabileceği, üç boyutlu şeklin ayırt edici olması halinde madde kapsamında korumadan yararlanabileceği gibi farklı görüşler ileri sürülmektedir. Bu konuda bkz. *Yasaman, C. I, s. 79; Eroğlu, DEÜHFD 2003, s. 116 vd.; Suluk, s. 711 vd.* 556 sayılı KHK md. 5/I malların biçimi ve ambalajlarını da marka olabilecek işaretler arasında saydığından, Türk hukukunda üç boyutlu şekillerin marka olabileceği konusunda bir tereddüt bulunmamaktadır. Tartışma, maddenin ikinci fıkrası hükmünün ne şekilde yorumlanması gerektiği noktasındadır. Düzenlemenin üç boyutlu markalara ilişkin olduğu kabul edildiğinde, marka hukukunun ruhuna uygun olan yorum, ayırt edici niteliğe sahip olmayan üç boyutlu şekillerin farklı görsel unsurlarla birlikte tescil edilmesi halinde, üç boyutlu şeklin kendisinin korunmaması, buna karşılık ayırt edici niteliğe sahip üç boyutlu şeklin diğer unsurlarla tescili halinde üç boyutlu şeklin kendisinin marka korumasından yararlanabilmesidir. Bu yönde bkz. *Yasaman, C. I, s. 79; Eroğlu, DEÜHFD 2003, s. 117.*

<sup>76</sup> Bu düzenlemenin esasen üç boyutlu markalarla değil, üç boyutlu bir şekil üzerinde görüntülenerek tescil başvurusuna konu olan iki boyutlu markalarla ilgili olduğu görüşü de ileri sürülebilir. Zira düzenlemede “markanın” “mal veya ambalaj olarak/şeklinde” değil, “mal veya ambalaj ile birlikte” tescilinden bahsedilmektedir. Bu ifadeden, tescile konu markanın mal ve ambalaja değil, mal ve ambalaj dışındaki -iki

kapsamında, üç boyutlu şeklin ne ölçüde ayırt edici güce sahip olduğu dikkate alınmalıdır. Bu kapsamda, örneğin ayırt edici niteliği olmayan, piyasada yaygın olarak kullanılan bir meyve suyu ambalajının bir başkası tarafından farklı sözcük, etiket veya diğer görsel unsurlar ile kullanılmasının mümkün olduğunun kabulü gerekir<sup>77</sup>. Böylelikle *ürünün* değil, ürünü ayırt edici kılan *markanın* korunması sağlanmış olur.

Üç boyutlu markalarda sözcük ve şekil unsurunun rolünün irdelenmesi gereken *ikinci olasılıkta* tescile konu olan, sözcük ve şekil unsurlarından soyutlanmış haliyle ayırt edicilik taşıyan üç boyutlu şeklin kendisidir. Bu tür bir tescil karşısında rakip işletmelerin tescile konu şekli farklı sözcük ve şekil unsurlarıyla birlikte kullanması mümkün müdür? OLG Frankfurt, bu tür bir uyuşmazlıkta<sup>78</sup> üç boyutlu markaların iltibas değerlendirmesi sözcük gibi üç boyutlu şeklin dışında kalan unsurların dikkate alınmaması gerektiğine karar vererek, aksine yorum yapılması halinde üç boyutlu markaya tanınan korumanın anlamsızlaşacağına dikkat çekmiştir. Bununla birlikte, bu olasılıkta da somut olayda ortalama tüketicinin benzer şekilleri gördüğünde hangi unsuru ön planda algılayacağına dikkat edilmelidir<sup>79</sup>. Ortalama tüketicinin algısının belirlenmesinde üç boyutlu markanın ayırt edici gücü ve tanınmışlığı özel önem taşıyabilir<sup>80</sup>.

Yukarıda bahsedilen olasılıklardan *birincisi* - sözcük ve şekil unsurlarından oluşan üç boyutlu karma markanın iltibas değerlendirmesi sorunu- Paskalya tavşanları hikâyesinde Alman ve Avusturya mahkemelerince irdelenmiştir.

---

boyutlu- unsurlara ilişkin olduğu anlamı çıkarılabilir. Markanın kendisinin üç boyutlu şekle ilişkin olduğu kabul edildiğinde, zaten bu şekil mal veya ambalajın kendisi olacağından, “markanın” mal veya ambalaj ile birlikte tescili herhangi bir anlam ifade etmeyecektir. İnhisari hak sağlamayan bu unsurların tescil belgesinde açıkça gösterilmesi gerektiği şeklindeki düzenleme de bu yorumu desteklemektedir. Benzer bir düzenleme tasarımlar açısından 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK’nın Uygulanma Şekli Gösterir Yönetmelik’te yer almaktadır. Yönetmelik’in 9/a maddesinde “*Tasarımın bir kısmının koruma altına alınması talep ediliyorsa, çizim olarak sunulan görsel anlatımlarda koruma talep edilmeyen unsurlar noktalı veya kesikli çizgilerle ifade edilirken, fotoğraf olarak sunulan görsel anlatımlarda koruma talep edilen kısımların açıkça işaretlenmesi gerektiği*”, “*Görsel anlatımın marka unsuru içermesinin tasarım hakkı sahibine marka hakkı sağlamayacağı*” ve “*Tasarım veya tasarımın uygulandığı ürün yazılı ibarelerden oluşuyorsa veya bu ibareleri taşıyorsa söz konusu ibarelerin ifade ettiği kavram üzerinde inhisari nitelikte hak sağlamayacağı*” düzenlenmektedir. Böylelikle tescile konu tasarımın sınırları çizilerek koruma kapsamının belirlenmesi kolaylaşmaktadır.

<sup>77</sup> Eroğlu, DEÜHFD 2003, s. 117.

<sup>78</sup> OLG Frankfurt a.M., Urteil vom 14. 10. 1999 - 6 U 121/99, NJWE-WettbR 2000, H. 2, s. 41 vd.

<sup>79</sup> Bu konuda bkz. *Dembowski*, J.: Schutzzumfang der Warenformmarke, Festschrift für Willi Erdmann zum 65. Geburtstag, Carl Heymanns Verlag KG, Köln/Berlin/Bonn/München 2002, s. 261.

<sup>80</sup> Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 2009/31 E., 2009/331 K. no’lu kararına konu uyuşmazlıkta davacının marka tesciline konu üç boyutlu çakmak şeklinin ayırt edilemeyecek kadar benzeri davalı tarafından üzerinde farklı bir desen uygulanarak kullanılmıştır. Mahkeme, marka tesciline konu çakmak şeklinin kendine özgü bir görünümü olduğunu, “Zippo” sözcük markası ile birlikte kullanılmaksızın da güçlü bir ayırt edici niteliğe sahip bulunduğunu, davacı markasını benzerlerinden ayırt eden esaslı ve tek unsur durumundaki genel biçimin davalı tarafından ayırt edilemeyecek benzerinin kullanılmış olduğunu vurgulayarak davacının marka hakkına tecavüzün bulunduğu sonucuna varmıştır. Karar halen Yargıtay aşamasındadır.



Paskalya tavşanları hikâyesine konu üç boyutlu markaların iltibas değerlendirmesinde yukarıda bahsedilen *birinci olasılık* çerçevesinde yapılan incelemede markaların sözcük unsuruna önemli rol atfedilmiştir. OLG Frankfurt, markalar arasında iltibas tehlikesi bulunmadığı şeklindeki ilk kararında ortalama tüketici tarafından sözcük unsurunun ön planda algılanacağını, her iki markadaki sözcük unsurunun birbirinden tamamen farklı olduğunu belirtmiştir. BGH'nın markanın diğer unsurlarının da dikkate alınması gerektiği yönündeki tespiti üzerine mahkeme ikinci kararında -sözcük unsurunu da dikkate alarak- yine iltibas olmadığına hükmetmiştir. Avusturya'daki davada da sözcük unsuru önemli rol oynamış, ancak bu sefer Almanya'daki kararın tam tersine sonuca varılmıştır. Zira Avusturya'daki davanın davalısının ürünlerindeki sözcük markası tüketici tarafından ürünün satın alması sırasında görülemeyecek şekilde ürün ambalajının altına konmuştur. Oturan tavşanın diğer görsel özellikleri arasındaki benzerlik de dikkate alınarak markalar arasında iltibas tehlikesi bulunduğu karar verilmiştir.

Paskalya tavşanlarının birbirine ne ölçüde benzediği hususunda genel bir değerlendirmede yapmak gerekirse, oturan tavşan şeklinin Hristiyan inancının hâkim olduğu ülkelerde Paskalya Bayramı'nın tipik bir sembolü olduğu ve piyasada bu şekli kullanan birden çok işletmenin bulunduğu gerçeği de dikkate alındığında, bu şeklin ortalama tüketici tarafından üç boyutlu markanın esaslı unsuru olarak algılanması mümkün görünmemektedir<sup>81</sup>. Dolayısıyla, tavşan üzerindeki diğer şekil ve sözcük unsurlarının iltibas değerlendirmesindeki etkisi önem kazanmaktadır. Tavşanın sarılı olduğu folyonun altın rengi de, benzer şekilde uyuşmazlığın yaşandığı ülkelerde çikolata sektöründe yaygın olarak kullanılması nedeniyle ortalama tüketici tarafından ön planda algılanması olasılığı zayıf olan bir unsurdur. Bu unsurları piyasadaki ürünlerin tipik özellikleri olarak algılayan bir ortalama tüketici açısından tavşan üzerindeki diğer şekil ve sözcük unsurları arasındaki farklılığın derecesine bağlı olarak iltibas tehlikesinin zayıflayıp yoğunlaşması mümkün olacaktır. Rakip işletmelerin bu unsurlarda yeterli düzeyde farklılaşmaya giderek üç boyutlu markanın koruma kapsamı dışına çıkmaları mümkündür. Esasen OLG Frankfurt'un kararları bu yaklaşımın bir göstergesidir.

Yukarıda bahsedilen olasılıklardan ikincisi -herhangi bir sözcük ve şekil unsuru içermeyen üç boyutlu markaların iltibas değerlendirmesi sorunu- Paskalya tavşanları hikâyesinde henüz irdelenmemiştir. Ancak, Paskalya tavşanları hikâyesinde Topluluk Markası olarak tescil talebi reddedilmekle birlikte, Almanya gibi bazı ülkelerde kullanım yoluyla ayırt edicilik kazandığı gerekçesiyle tescil edilen, herhangi bir şekil veya sözcük unsuru içermeyen

<sup>81</sup> Yalnızca altın rengi folyoya sarılmış oturan tavşan şeklinin Alman halkı tarafından *Lindt* ürünü olarak algılandığına ilişkin anket sonuçlarında *Lindt*'in piyasadaki en güçlü işletme olmasının rol oynaması olasılığı yüksektir.

altın rengi oturan tavşan şeklinin (*ikinci olasılık*) rakip işletmelerce yeni sorunlara neden olması kaçınılmazdır. Zira anılan tescile konu üç boyutlu marka yalnızca altın rengi oturan tavşan şeklini içerdiğinden bu şeklin ortalama tüketici algısında tek başına ayırt edici nitelik taşımadığını söylemek güçleşmektedir. Uygulamada, altın rengi oturan tavşan şekli dışında herhangi bir unsur içermeyen bu markanın koruma kapsamının belirlenmesi güçlüğe neden olabilecektir. BGH yargı uygulamasında, kullanım sonucu ayırt edicilik kazanma gerekçesiyle tescil edilen markaların koruma kapsamının baştan itibaren ayırt edici niteliğe sahip markalara göre daha dar olmayacağı, bir başka ifade ile kullanım yoluyla ayırt edici nitelik kazanmış markaların koruma kapsamının diğer markalara tanınan koruma kapsamıyla aynı olduğu kabul edilmektedir<sup>82</sup>. Bununla birlikte, üç boyutlu markaların niteliği gereği ortalama tüketicinin belli bir üreticiye yönelik köken gösterici işlevinin geri planda olduğu ve ilgili halk kesiminin üç boyutlu şeklin tanımlayıcı unsurlarını herhangi bir köken gösterici işlev atfetmeksizin piyasadaki en güçlü işletme ile ilişkilendirebileceğinin altı çizilmektedir<sup>83</sup>. Bu olasılıklar dikkate alındığında şekil ve sözcük unsurlarından soyutlanmış üç boyutlu markaların iltibas değerlendirmesinde, rakip işletmelerin markalarının tescilli üç boyutlu markadan ne ölçüde farklılaştığı, ortalama tüketicinin bu farklılıklara yüklediği anlam ve özellikle hangi unsurlarda markanın köken gösterici işlevini algıladığı hususları önem taşıyacaktır.

Paskalya tavşanları hikâyesi örneğinde de görüldüğü üzere, üç boyutlu markalarda iltibas değerlendirmesi ve buna dayalı olarak markanın koruma kapsamının değerlendirilmesi *markanın* değil, *ürünün* tekeli hakka konu olması tehlikesini gündeme getirebilir. Bu nedenle üç boyutlu markaların koruma kapsamı belirlenirken markanın tescil edildiği şekli dikkate alınarak, esasen korumanın markanın tescile konu haline tanındığı unutulmamalıdır. Dolayısıyla tescile konu görselden farklılaşan ürünlerin pazarlanması engellenmemelidir. Tescilli marka ile piyasadaki diğer ürünlerin görünimleri karşılaştırılırken ortalama tüketici algısının esas alınacağı hususunda bir tereddüt bulunmamaktadır. Paskalya tavşanlarında olduğu gibi belli geleneksel unsurlar taşıyan üç boyutlu şekillerde ortalama tüketicinin bu şekli tanınması ve piyasada farklı işletmelerin aynı geleneksel şekli farklılaştırarak pazarladığının bilincinde olması iltibasa dayalı yanıltma olasılığını azaltacak bir etken olarak görülebilir. Üç boyutlu şekil yalnızca tescile konu özellikleriyle marka korumasından yararlandığından, ortalama tüketici tarafından ayırt edilebilecek özellikler içeren diğer ürünlerin markanın koruma kapsamı içinde yer almaması, piyasa şartları da dikkate alınarak koruma kapsamının dar yorumlanması taraf menfaatleri arasında denge kurulmasına katkı

<sup>82</sup> Bu konuda bkz. *Berlit*, GRUR 2011, s. 373.

<sup>83</sup> BGH, Urteil vom 15. 7 2010 - *Goldhase II*, Rdnr. 33, GRUR 2011, s. 151; *Berlit*, GRUR 2011, s. 374.

sağlayabilir. Paskalya tavşanları hikâyesi açısından bunun anlamı, piyasadaki benzer ürünleri görmeye alışık ortalama tüketici gözünde genel izlenimleri birbirinden farklı özelliklerle şekillenmiş Paskalya tavşanlarının piyasada birlikte var olabileceğidir.

#### **IV. Kötüniyetli Tescil Sorunu**

Paskalya tavşanları hikâyesi ilgi çekici hale getiren bir diğer boyutu, ülkemizde de özellikle son yıllarda önem kazanan marka hukukunda kötüniyetli tescil sorununun irdelenmiş olmasıdır. Avusturya Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme marka hukukunda kötüniyetli tescilin şartlarına ilişkin bilgi almak üzere ABAD'a başvurmuş, ABAD'ın belirlediği ilkeler çerçevesinde de somut olay hakkında kararını vermiştir. ABAD'ın belirlediği ilkeler Türk yargı uygulaması açısından da önem taşımaktadır.

Esasen Paskalya tavşanları hikayesinde oturan tavşan şeklini içermekle birlikte, farklı görsel unsurlar taşıyan çikolataların farklı işletmelerce pazarlanabileceği kabul edildiğinde, marka tescil başvurusunda kötüniyet iddiasının irdelenmesinin de anlamsızlaştığı söylenebilir<sup>84</sup>. Zira uyumsuzluğa konu üç boyutlu marka, oturan tavşan şeklinin yanı sıra renk, sözcük gibi diğer unsurların bütününden oluşmaktadır. Markanın koruma kapsamı da bu unsurların bütünü dikkate alınarak ve oturan tavşan şekli esaslı unsur olarak algılanmayarak değerlendirildiğinde, markaya konu görselin yeterli düzeyde farklılaşmış şekillerinin piyasada birlikte var olabileceğinin, markanın koruma kapsamının bütün unsurları kapsar şekilde yorumlanacağı kabulü gerekir. Bu durumda, başvuru sahibinin marka hakkını zaten farklılaşan diğer ürünlere karşı ileri sürmesi söz konusu olmayacağından, başvurunun rakipleri engelleme ve piyasadaki dışlama amaçlı yapılmış olması olasılığı da ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle, aslında Avusturya Yüksek Mahkemesi'nin ABAD önüne getirdiği kötüniyetli tescile ilişkin ön sorunun uyumsuzluk konusu "*Lindt Goldhase*" Topluluk markasının koruma kapsamına ilişkin tereddüt yaratacak bir kabule dayandığına işaret edilmektedir<sup>85</sup>.

#### **A. Konuya İlişkin ABAD İlkeleri**

Paskalya tavşanları hikâyesinin kötüniyetli tescil boyutu, Avusturya Yüksek Mahkemesi'nin<sup>86</sup> ABAD'a ön sorun olarak sunduğu üç soru ile birlikte bütün AB hukukunu yakından ilgilendirir hale gelmiştir. *Lindt & Sprüngli AG*'nin oturan tavşan şeklindeki marka tescilinin kötüniyetli olduğu şeklindeki iddia, davacının Avusturya'da açtığı davada, davalı

<sup>84</sup> Bu konuda bkz. *Knaak*, MarkenR 2008, s. 289.

<sup>85</sup> „*Lindt Goldhase*“ tavşanının tekeli etkisinin Avusturya Yüksek Mahkemesi'nin kabul ettiği kadar geniş olmadığı yönünde *Knaak*, MarkenR 2008, s. 289, 290.

<sup>86</sup> Öst.OGH, Besch. vom 2. 10. 2007, MarkenR 2008, s. 136.

tarafından karşı dava yoluyla ileri sürülmüştür. Davalı-karşı davacı kötünietli tescil iddiasını, oturan tavşan biçimindeki çikolataların uzun yıllardır farklı üreticilerce piyasaya sürüldüğü ve *Lindt & Sprüngli AG*'nin marka tescili ile rakiplerini engelleyerek pazardan dışlamak istediği hususuna dayandırmıştır.

Avusturya Yüksek Mahkemesi, kötünietli tescil sorununa ilişkin olarak ABAD'a üç soru yöneltmiştir. *Birinci soru*, marka başvurusu sahibinin, başvuru anında başvuru konusu işarete benzeyen başka işaretlerin varlığından haberdar olması ve işareti bu kişilerin kullanımlarını engellemek amacıyla tescil ettirmesinin kötünietli sayılıp sayılmayacağı hususudur. Bu sorunun olumsuz yanıtlanması halinde *ikinci soru*, rakiplerin işaretleri üzerinde korunmaya değer bir hak/konum ("*Besitzstand*") elde etmiş olmaları ve başvuru sahibinin bu durumdan haberdar olduğu veya olması gerektiği halde rakiplere karşı harekete geçmek için tescil başvurusunda bulunmasının kötünietli sayılıp sayılmayacağıdır. İşaretin uzun süreli kullanılması ve/veya yoğun reklam kampanyası sonucu belirli bir tanınmışlığa ulaşması halinde bu tür bir durumun var olabileceği vurgulanmıştır. Birinci veya ikinci sorunun olumlu yanıtlanması halinde ABAD'a yöneltilen *üçüncü soru*, başvuru sahibinin işaretinin başvuru anında ayırtedicilik kazanarak marka veya haksız rekabet hukuku çerçevesinde koruma elde etmesi halinde başvurunun kötünietli sayılmasının mümkün olup olmadığıdır.

ABAD'ın kötünietli tescilin tespitine ilişkin olarak dikkate alınması gerektiğini vurguladığı temel kriterler şunlardır:

- *Başvuru sahibinin üçüncü bir kişinin işareti veya benzerini benzer mal ve hizmetler için kullandığını bilmesi veya bilmesi gerekmesi,*
- *Başvuru sahibinin üçüncü kişinin işareti kullanmaya devam etmesini engellemeye yönelik niyeti,*
- *Üçüncü kişinin işareti ile başvuru konusu işaretin sahip olduğu hukuki korumanın derecesi.*

ABAD, Avusturya Yüksek Mahkemesi'nin kötünietli marka tesciline ilişkin olarak kendisine yönelttiği sorulardan hareketle, kötünietli tescilin tespitinde dikkate alınabilecek etkenleri üçlü bir sınıflandırmaya giderek irdelemiştir.

### **1. Başvuru Sahibinin Üçüncü Bir Kişinin İşaretin Aynısını veya Benzerini Kullandığını Bilmesi veya Bilmesi Gerekmesi**

ABAD kararında, başvuru sahibinin işaretin aynısının veya benzerinin ilgili sektörde kullanıldığını bildiğine ilişkin bir varsayımın özellikle işaretin aynısının veya benzerinin

piyasadaki kullanım süresine bağlı olarak kabul edilebileceği hususu vurgulanmaktadır. Buna göre, kullanım süresinin uzadığı oranda başvuru sahibinin bu kullanımdan haberdar olma olasılığı da yükselmektedir<sup>87</sup>. Bununla birlikte, başvuru sahibinin uzun süredir işaretin aynısının veya benzerinin aynı veya benzeri mal ve hizmetler için kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerekmesi hususu kötünin varlığının tespitinde tek başına yeterli görülmemiştir<sup>88</sup>.

Başvuru sahibinin, işaretin aynısının veya benzerinin kullanıldığını bilmesi hususu Hukuk Sözcüsü (*Advocate General/Generalanwalt*) görüşünde<sup>89</sup> de irdelenmiştir. Bu kapsamda, etik veya dürüst olmayan bir davranıştan söz edilebilmesi için bu davranışta bulunan kişinin davranışının bu şekilde nitelendirileceğinin bilincinde olması gerektiğinin altı çizilmiştir. Başvuru sahibinin bu yöndeki bilgisinin varlığının kesin olarak tespit edilebildiği hallerde, buna ilişkin hukuki bir karinenin varlığı şartını aramak gereksiz hale gelecektir. Ancak başvuru sahibinin diğer işaretlerin varlığından haberdar olduğunun kesin olarak kanıtlanması güçlük arz edeceğinden, belli şartların varlığı halinde hukuki karineden yararlanmak söz konusu olabilir. Bu kapsamda, üçüncü kişinin işaretin aynısı veya benzeri üzerinde hak sahibi olduğu hususu ilgili sektörde yaygın olarak biliniyor ise, başvuru sahibinin de bundan haberdar olduğu yönünde bir karinenin varlığının kabul edilebileceğine dikkat çekilmiştir<sup>90</sup>.

Öte yandan, Divan, başvuru sahibince işaretin aynısının veya benzerinin bir başkası tarafından kullanıldığını bilmesi veya bilinmesinin gerekmesi hususunun tek başına başvuru sahibinin kötünin kabulü açısından yeterli görülemeyeceğinin, aksi takdirde başvuru sahibinin asıl niyetinin kötünin tespitinde hiçbir etkisi olmaması gibi bir sonuç doğuracağını da altını çizmiştir.

## **2. Başvuru Sahibinin Niyeti**

Başvuru sahibinin başvuru anında işaretin aynısının veya benzerinin başkaları tarafından kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerekmesi hususu tek başına kötünin varlığını gösteremeyeceğinden, somut olay bazında başvuru sahibinin niyetinin de irdelenmesi gerekmektedir. Ancak hukuki tespitlerde bulunurken “niyet” gibi subjektif bir unsurun esas alınması soruna yol açabilir niteliktedir. Zira bu niyetin var olup olmadığının tam olarak tespiti, objektif kriterler belirlenmediği sürece olası görünmemektedir. Bu nedenle,

<sup>87</sup> EuGH, Urteil vom 11.6.2009, C-529/07, Rdnr. 39, EuZW 2009, s. 498.

<sup>88</sup> EuGH, Urteil vom 11.6.2009, C-529/07, Rdnr. 40, EuZW 2009, s. 498.

<sup>89</sup> EuGH: Schlussantrag des Generalanwalts vom 12.03.2009-C-529/07, BeckRS 2009 70282.

<sup>90</sup> EuGH: Schlussantrag des Generalanwalts vom 12.03.2009-C-529/07, Rdnr. 63, BeckRS 2009 70282.

gerek Hukuk Sözcüsü görüşünde<sup>91</sup> gerek ABAD kararında<sup>92</sup> başvuru sahibinin niyetinin objektif şartlarda değerlendirilmesi gereken subjektif bir unsur olduğuna dikkat çekilmektedir.

Hukuk Sözcüsü görüşünde ve ABAD kararında başvuru sahibinin niyetinin tespiti noktasında özellikle markanın esas işlevi dışında bir amaç ile tescil ettirilmesi hususu üzerinde durulmaktadır. Bilindiği üzere markanın esas işlevi, işletmelerin mal ve hizmetlerini birbirinden ayırt etmeyi sağlamak suretiyle, tüketicilere ilgili mal ve hizmetlerin köken kimliğinin garanti edilmesidir<sup>93</sup>. Başvuru sahibinin bunun dışında bir amaçla markayı tescil ettirmesi durumunda kötünietin varlığından söz edilebilecektir. ABAD kararında, bu durumlara örnek olarak, başvuru sahibinin kullanma niyetinde olmadığı bir markayı sırf üçüncü kişilerin kullanmasını engellemek üzere tescil ettirmesi ve üçüncü kişinin markanın aynısını veya benzerini uzun süredir aynı mal ve hizmetler için kullanması halinde başvuru sahibinin haksız rekabet amacıyla markanın tescili başvurusunda bulunması durumları gösterilmektedir.

Başvuru sahibinin kötünietli olup olmadığının tespitinde rol oynayabilecek bir diğer etken olarak ise tescile konu işaretin niteliği gösterilmiştir. Divan'a göre, başvuru konusu işaretin bir ürünün kendi şekli veya ambalajından oluşması halinde, rakiplerin teknik ve ticari gerekçeler nedeniyle sınırlı seçenek özgürlüğüne sahip olmaları durumunda marka tescili yalnızca işaretin değil, aynı zamanda *ürünün* rakiplerce pazarlanamaması anlamına gelebilir. Bu durum, başvuru sahibinin kötünietinin tespitinde rol oynayabilir<sup>94</sup>.

Öte yandan, yukarıda belirtilen şartların varlığı halinde de başvuru sahibinin mutlaka kötünietli olduğu şeklinde bir sonuca varılamayacağı hususu Divan kararında vurgulanmaktadır. Zira piyasada markanın aynısını veya benzerini kullanan başka işletmeler olmasına rağmen, başvuru sahibinin tescil ile haklı bir amaç gütmesi mümkündür. Bu tür bir haklı amaca örnek olarak, başvuru sahibinin başvuru tarihinde, kısa süre önce piyasaya girmiş birinin, işaretin ambalajını tescil ettirmek suretiyle üçüncü kişilerin kullanımını engellemeye çalıştığından haberdar olması hali gösterilmektedir<sup>95</sup>. Bunun yanı sıra, başvuru sahibinin piyasadaki tanınmışlığı da kötünietli olup olmadığının tespitinde dikkate alınması gereken bir husustur. Zira belli bir tanınmışlığa ulaşmış bir işaretin sahibinin işareti üçüncü kişilerin haksız kullanımına karşı korumak ve daha geniş koruma elde etmek amacıyla tescil ettirmesi olasılığı yüksektir<sup>96</sup>.

<sup>91</sup> EuGH: Schlussantrag des Generalanwalts vom 12.03.2009-C-529/07, Rdnr. 58, BeckRS 2009 70282.

<sup>92</sup> EuGH, Urteil vom 11.6.2009, C-529/07, Rdnr. 42, EuZW 2009, s. 500.

<sup>93</sup> EuGH, Urteil vom 29.4.2004, C-456/01-*Henkel/HABM*.

<sup>94</sup> EuGH, Urteil vom 11.6.2009, C-529/07, Rdnr. 50, EuZW 2009, s. 498

<sup>95</sup> EuGH, Urteil vom 11.6.2009, C-529/07, Rdnr. 49, EuZW 2009, s. 498.

<sup>96</sup> EuGH, Urteil vom 11.6.2009, C-529/07, Rdnr. 51-52, EuZW 2009, s. 498.

### 3. Uyuşmazlığa Konu İşaretlerin Sahip Olduğu Hukuki Korumanın Derecesi

İşaretin aynısının veya benzerinin piyasada birden fazla işletmece kullanıldığı varsayımında, marka tescilinin kötünietli olup olmadığının tespitinde başvuru sahibinin ve diğer işletmelerin kullandığı işaretlerin sahip oldukları hukuki korumanın derecesi de önem taşımaktadır. Piyasada mevcut diğer işaretlerin kullanım süresi ve yoğunluğu başvuru sahibinin işaretin tescilinde kötünietli olup olmamasının tespitinde önemli rol oynayabilir. Zira diğer kullanımların uzun süreden beri, kesintisiz ve yoğun şekilde gerçekleşmiş olması, başvuru sahibinin rakipleri aleyhine haksız rekabet girişiminde bulunması amacını taşıdığı yönünde önemli bir işaret olabilir. Buna karşılık, başvuru sahibinin başvuru tarihinden önce kullanmış ve tanınmış hale getirmiş olduğu işareti kendi konumunu güçlendirmek amacıyla tescil ettirmesinin rakipler açısından haksız rekabet oluşturma amacı taşıdığı söylenemez. Dolayısıyla başvuru sahibinin işareti kullanma yoğunluğuna bağlı olarak kötünietli olma olasılığı artıp azalabilir<sup>97</sup>.

Bu kriterlerden ve verilen örneklerden anlaşıldığı üzere, kötünietli tescilin varlığı somut olayın özelliklerine göre ve bütün şartlar dikkate alınmak suretiyle belirlenebilecek bir konudur. ABAD kararında belirlenen ilkeler yol göstericilik açısından şüphesiz önem taşımakla birlikte genel nitelikleri nedeniyle somut olayın şartlarına bağımlı kalmak durumundadırlar<sup>98</sup>.

#### B. “Lindt & Sprüngli AG Kötünietli mi?": Viyana Ticaret Mahkemesi Kararı

ABAD'ın kötünietli marka tesciline ilişkin olarak belirlediği kriterler Viyana Ticaret Mahkemesi'nin 31. 3. 2011 tarihli kararında<sup>99</sup> Paskalya tavşanları uyuşmazlığına uygulanmış ve Lindt'in marka tescil başvurusunda kötünietli olmadığı sonucuna varılmıştır<sup>100</sup>. Karara temel gerekçe olarak başvuru sahibinin başvuru tarihinde Almanya'da kullanıldığı ve korunduğu hususu gösterilmiştir. Bu kapsamda, davacının kendisinin markayı yoğun şekilde kullandığı, bu amaçla önemli yatırımlarda bulunduğu, esasen rakiplerin davacının yatırım yaparak geliştirdiği altın tavşanlar dalgasına sonradan katıldığı vurgulanmıştır. Mahkeme, rakiplerin ürünlerini şekil, renk ve tavşanların mimikleri noktalarında farklılaştırarak davacı markalarından farklılaştırmasının mümkün olduğunun da altını çizmiştir. Bunun yanısıra

<sup>97</sup> Hildebrandt, MarkenR 2008, s. 106.

<sup>98</sup> ABAD kararının genel nitelikte olduğu ve daha açık ifadeler içermemesi noktalarında eleştiri için bkz. Fabry, B.: Rotkäppchen und der böse Wolf - Von wertvollen Besitzständen und bösgläubigen Markenmeldern, GRUR 2010, s. 571; Aynı yazar, Bittere Pille für süße Hasen – EuG und BGH sehen Eintragungsfähigkeit von dreidimensionalen Marken nach wie vor kritisch, GRUR Prax 2011, s. 47.

<sup>99</sup> HG Wien, 31. 3. 2011, 19 Cg 31/04m, GRUR Int. 2011, 659, dpn. 19.

<sup>100</sup> Henüz Viyana Ticaret Mahkemesi konuyu incelemeyen önce, ABAD'ın belirlediği ilkeler çerçevesinde Lindt'in kötünietli sayılacağı yönünde görüşler açıklanmıştır. Bu yönde bkz. Knaak, MarkenR 2008, s. 290.

mahkeme, davalının davacının marka hakkına tecavüze dayalı hakkını uzun süre tecavüze sessiz kalması nedeniyle ileri süremeyeceği yönündeki iddiasını da kabul etmemiştir<sup>101</sup>.

### C. Değerlendirme

Marka hukukunda kötünietli tescil, son yıllarda Türk hukukunda da tartışılan güncel bir konudur. Uygulamada, özellikle yurt dışında tescil edilmiş markaların Türkiye’de tescil ettirilmesi girişimlerine sıklıkla rastlanmaktadır. Sınai haklar sistemine hakim ülkesellik ilkesine göre genel kural, marka korumasının tescile bağlı olması ve tescilin yalnızca yapılmış olduğu ülke/bölge sınırları içinde geçerli olmasıdır. Bununla birlikte bazı özel durumlarda tescilsiz markaların da güçlü bir korumadan yararlanması mümkündür. Örneğin Türkiye’de tescil edilmemiş markanın 556 sayılı KHK md. 7/I-1 hükmü kapsamında Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka sayılması halinde tescil talebi TPE tarafından resen reddedilecektir. Ancak önceki tarihli (çoğu kez yurt dışında tescilli) markanın Türkiye’deki ilgili çevrelerce tanındığına ilişkin delil sunulması her zaman mümkün olmayabilir. Özellikle tescile konu markanın “özgün”/”özellikli” olduğu durumlarda, Türkiye’deki başvuru girişiminin aslında bir tesadüften ibaret olmadığı izlenimi uyanabilir. Bu gibi durumlarda, tanınmış marka ayrıcalığından yararlanamayan markanın Türkiye’de bir başkası tarafından tescili girişiminin markayı ilk önce kullanan hak sahibini engellemek amaçlı olup olmadığının tespiti gerekir. Bu tür bir engelleme amacının varlığı, tescilin kötünietle yapılmış olduğu sonucunu da beraberinde getirmektedir. Şüphesiz tescilin kötünietli olma olasılığı bu hal ile sınırlı değildir. Somut olayın şartları değerlendirilerek çok farklı durumlarda da tescilin kötünietli olduğu sonucuna varılabilir. Ancak hukukta iyiniyetin esas, kötünietin ise istisna olduğu dikkate alındığında, başvuru sahibinin kötünietli olup olmadığının özenle tespit edilmesi ve mümkün olduğunca somut şartlara bağlanması gereklidir.

556 sayılı KHK’da tescil engelleri (md. 7, 8) ve hükümsüzlük nedenleri (md. 42) arasında açıkça sayılmamış olmakla birlikte, yargı kararlarında kötünietli tescil iddiaları öğretideki görüşlerden<sup>102</sup> de destek alınarak MK md. 2 ve 556 sayılı KHK md. 35<sup>103</sup> çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu suretle kötünietli tescil konusu markanın tescili ve hükümsüzlüğü aşamalarında Türk yargı uygulamasında yerini bulmuştur<sup>104</sup>. Yargı

<sup>101</sup> Donath, Österreich- Weitere Entscheidung im Goldhasen-Markenstreit, GRUR Int. 2011, s. 659.

<sup>102</sup> Bkz. örneğin Arkan, S.: Marka Hukuku, C. II, Ankara 1998, s. 158; Tekinalp, Ü.: Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2005, s. 452; Yasaman, H.: Marka Hukuku, C. II, İstanbul 2004, s. 878-879.

<sup>103</sup> 556 sayılı KHK md. 35/I: “Tescil başvurusu yapılmış markanın 7. ve 8. madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötünietle yapıldığına ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayınından itibaren üç ay içerisinde yapılır.”

<sup>104</sup> Y. HGK E. 2008/11-501, K. 2008/507, T. 16.7.2008 – RG 512&şekil kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, erişim tarihi 5.8.2011). Uyuşmazlığa konu olayda davacı Fransa’da tescilli “RG 512&şekil” markasının tescili için WIPO aracılığıyla Türkiye’de başvuruda bulunmuş, başvurusu davalının Türkiye’de tescilli markası nedeniyle 556 sayılı KHK md. 7/I-b kapsamında reddedilmiştir. İlk derece mahkemesi, tarafların markalarının



uygulanmasında genel eğilim, başvuru sahibinin markanın aynısının veya benzerinin bir başkası tarafından kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerekmesi halinin kötünietin varlığına işaret eden temel bir veri olarak değerlendirilmesidir. Markanın bir başkası tarafından kullanıldığının bilinmesinin ispatı her zaman pek kolay olmasa da, basiretli bir tacirin aynı sektördeki diğer işletmelerin markalarından haberdar olması gerektiğinden hareketle somut olay bazında *bilmek veya bilmesi gerekme*<sup>105</sup> şartının var olduğu genellikle kabul edilmektedir.

Kötünietli tescilin açık yasal düzenlemeye konu olup olmadığı hususu bir yana bırakıldığında kötünietin varlığının markasının aynısının veya benzerinin bir başkası tarafından kullanıldığının bilinmesi veya bilinmesi gerekmesi şartına bağlanması ve bu şarta özel bir önem atfedilmesi Türk hukukuna özgü bir durum değildir. Birçok Avrupa ülkesinde<sup>106</sup> de benzer bir yaklaşım sergilendiği görülmektedir. Buna karşılık Almanya<sup>107</sup>, kötünietli tescilin şartlarını daha sıkı şartlara bağlamış bir ülkedir. Zira markanın bir başkası tarafından kullanıldığının bilinmesi kötünietli tescilin varlığı için yeterli görülmemekte, başvuru sahibinin başvuru ile rakiplerinin pazara girişini engelleme gibi haksız sayılabilecek amaçlarla hareket etmesi de gerekmektedir.

Esasen Alman hukuk sistemi ile birçok diğer Avrupa ülkesindeki bu farkın somut olay şartlarının değerlendirilmesi sürecinde önemsizleşmesi de söz konusu olabilir. Zira uyuşmazlıkların birçoğunda başvuru sahibinin markanın aynısının veya benzerinin bir başkası tarafından kullanılmasının yanı sıra, markanın özgünlüğü veya tanınmışlığı gibi hususların da varlığı kötünietli tescil kararını destekleyebilir.

---

birbirine çok benzediği, davalının tekstil faaliyet gösteren bir kişi olduğu, basiretli tacir gibi davranması gerektiği, kullanacağı işaretin bir başkasına ait olup olmadığını araştırmakla yükümlü olduğunu, uyuşmazlık konusu markanın içerdiği ibarenin herhangi bir anlamı olmadığını, bu nedenle davalının marka seçiminin tesadüf olamayacağını, tescil ile kastının davacı markasından yararlanmak olduğunun anlaşıldığını belirterek kötünietli tescil gerekçesiyle davayı kabul etmiştir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 556 sayılı KHK md. 35'in kötünietle yapılan marka tescilinin hükümsüzlük nedeni olduğuna ilişkin bir hüküm içermediği gerekçesiyle ilk derece mahkemesi kararını bozmuş, ancak ilk derece mahkemesi kararında direnmiştir. Konuyu inceleyen Yargıtay Hukuk Genel Kurulu MK md. 2 ve 556 sayılı KHK md. 35'e dayalı olarak kötünietle dayalı olarak markanın hükümsüzlüğüne karar verilebileceğine hükmetmiştir. Kararın özeti ve yorumu için bkz. *Memiş, T.*: Türk Hukukunda Kötünietli Marka Tesciline Bağlanan Sonuçlar, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, İstanbul 2009, s. 407 vd.

<sup>105</sup> Markanın bir başkası tarafından kullanıldığının "*bilinmesi gerekmesi*"nin yeterli görülmesinin ispat kolaylığı sağlayacağı yönünde bkz. *Hildebrandt*, MarkenR 2008, s. 107.

<sup>106</sup> Örneğin İsveç, Norveç, Belçika ülkeleri, Birleşik Krallık, İrlanda, İtalya ve İspanya'da markanın başkası tarafından kullanıldığının bilinmesi veya bilinmesi gerekmesi kötünietli tescilin belirlenmesinde önemli bir şarttır. Bu konuda farklı ülke uygulamaları için bkz. *Hildebrandt*, MarkenR 2008, s. 103-105; *Jänich, V. M.*: Vorbenutzungsrechte im Markenrecht? Der Begriff der Bösgläubigkeit nach der Goldhase-Entscheidung des EuGH, MarkenR 10/2009, s. 469; *Middlemiss, S./Phillips, J.*: Bad Faith in European Trademark Law and Practice, EIPR 2003, s. 397 vd.

<sup>107</sup> Almanya'daki uygulamanın istisna olduğu yönünde bkz. *Hildebrandt*, MarkenR 2008, s. 104.

ABAD'ın, markanın bir başkası tarafından kullanıldığının bilinmesi veya bilinmesi gerekmesini kötünietli tescilin varlığına ilişkin kriterlerden birisi olarak değerlendirmesi, kötünietli tescilin varlığına yalnızca bu kriterden hareketle hükmedilmesi olasılığının önünü kapatmaktadır. Bunun yanı sıra başvuru sahibinin niyeti ve markayı kullanan diğer işletmenin bu marka üzerinde korunmaya değer bir hakkı olup olmadığı hususları da dikkate alınacaktır. Şüphesiz özellikle başvuru sahibinin hangi amaçla hareket ettiğinin belirlenmesi somut olay bazında sorun yaratabilir. Bazı durumlarda bu amacın rakibi haksız şekilde engelleme olduğu açıktır<sup>108</sup>. Örneğin, yurt dışında tescilleri bulunan ve yakın gelecekte yeni pazarlara girme niyetini duyurmuş bir işletmenin markasının ondan önce tescil ettirilmesi girişimi bunun tipik halidir. Markanın kullanılmaksızın yalnızca rakibi engellemek amacıyla tescili de bu kapsamda değerlendirilebilir.

Öte yandan, piyasadaki diğer işletmelerin fiillerinden hareketle de başvuru sahibinin kötünietli olmadığı, tescil başvurusu ile kendi marka korumasını güçlendirme amacı güttüğün de tespit edilebilmesi mümkündür. Örneğin piyasada uzun yıllardır benzer ürünleri üretmekte olan işletmelerin, yeni bir işletmenin piyasaya girip yoğun reklam kampanyalarıyla markasını tanıtmaya üzerine, öteden beri piyasada bulunan işletmelerin markalarını ortalama tüketici gözünde fark edilebilir ölçüde bu işletmenin markasına yakınlaştırma çabası içine girmesi, başvuru sahibinin rakipleri engellemek için değil, kendi markasını korumak amacıyla tescil talebinde bulunduğunun göstergesi olarak kabul edilebilir.

Bununla birlikte, Paskalya tavşanları hikâyesinde olduğu gibi, başvuru sahibinin rakipleri engelleme amacının net olarak ortaya konmadığı durumlar da olabilir. Özellikle başvuru sahibinin markasının yoğun reklam kampanyaları sonunda tanınmış hale geldiği durumlarda, başvuru sahibinin kendi markasının üçüncü kişilerce kullanımını engellemek üzere tescil girişiminde bulunması mümkündür. Esasen Viyana Ticaret Mahkemesi'nin Paskalya tavşanları hikâyesinde davacı *Lindt AG*'yi kötünietli görmemesinin temel gerekçesini bu kriter oluşturmaktadır. Gerçekten de, markasını uzun yıllardır kullanan, bu markaya yatırım yapmış, yoğun reklam kampanyalarıyla onu tanıtmış bir işletmenin piyasada benzer markaların varlığına rağmen tescil talebinde bulunması kötünietten ziyade kendi markasının hukuki korumasını güçlendirme çabası olarak görülebilir. Bununla birlikte, *Lindt*'in Avusturya piyasasına girmesinden önce altın rengi tavşan çikolataların diğer işletmelerce de üretilmesinin Viyana Ticaret Mahkemesi'nin kararında etkili olmadığı görülmektedir. Mahkeme, aksine diğer işletmelerin *Lindt*'in öncülüğünü yaptığı tavşan

---

<sup>108</sup> Engelleme markaları hakkında bkz. *Karasu, R.: Spekülasyon ve Engelleme Markaları, FMR 2008, C. 8, S. 3, s. 11 vd.*

furyasına katıldığını kabul etmiştir. Davacı *Lindt*, davalı ürünlerinden, düşük pazar payı nedeniyle tescilden dört yıl sonra haberdar olduğunu ileri sürmüştür. Bu noktada, davacının aynı sektörde çalışan ve 1960'lı yıllardan beri Avusturya piyasasında altın rengi tavşan çikolataları pazarlamakta olan bir işletmeden haberdar olmamasının ticari hayatın olağan şartlarıyla bağdaşıp bağdaşmayacağı sorusu akla gelebilir<sup>109</sup>. Mahkemenin vardığı sonuç dikkate alındığında, *Lindt*'in yoğun reklam kampanyası nedeniyle, diğer işletmelerin üretimlerinin daha geri planda değerlendirilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Bu değerlendirmede davalının kullanımını ispatlamaya yeterli delil sunamamış olması olasılığı akla gelmektedir. Böyle bir sorun yaşanmadığı varsayımında ise mahkemenin, önceki tarihli kullanımlara rağmen *Lindt*'in piyasadaki öncü konumu ve markayı yoğun kullanımı nedeniyle, markayı rakipleri engellemekten ziyade kendi markasal konumunu güçlendirmek nedeniyle tescili gerçekleştirdiği kanaatine vardığı anlaşılmaktadır. Henüz kesinleşmemiş olan bu karardaki tespitlerin üst mahkemece ne şekilde değerlendirileceği merak konusudur.

## V. SONUÇ

Ayrıntılar ve farklı görüşlerden örülmüş bir ağa dönen Paskalya tavşanları hikâyesinden çıkarabileceğimiz belki de en net sonuç, marka hukukunun birtakım temel ilkeleri bulunmakla beraber özellikle itibas ve kötüniyetli tescil sorunlarının “somut olay bazında ve kendi şartları içinde değerlendirilmesi” gerektiğidir. Esasen birçok hukuk dalına ilişkin uyuşmazlıklardan tanıdık olduğumuz bu ifade, hikâyemizde ele aldığımız sorunlar açısından tam anlamıyla karşılığını bulmaktadır. Somut olayın şartlarına göre değerlendirme yapılırken çıkış noktası, marka hukukunun sahibine tanıdığı tekелci haklar ile rakiplerin fiillerinin adil bir rekabet ortamı sağlayacak şekilde dengelenmesi olmalıdır. Üç boyutlu markaların koruma kapsamının belirlenmesinde ortalama tüketicinin markaya konu şekli algılayışına ağırlık verilmesi, geleneksel ve tipik sayılabilecek unsurların tekелci hakka konu olamaması, kötüniyetli tescilin tespitinde tarafların markayı kullanım yoğunluğu ve markaya yaptıkları yatırımların dikkate alınması, gerek üç boyutlu markaların koruma kapsamının gerek kötüniyetli tescilin tespitinde markanın “ürünün” tekelleşmesine neden olmasının önüne geçilmesi marka hukukunun amacına ve ruhuna uygun şekilde somut olay adaletinin sağlanmasına katkıda bulunacaktır.

<sup>109</sup> Bu konuda bkz. *Fabry*, GRUR 2010, s. 572.