

T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
UZMANLIK TEZİ

TÜRK MARKA MEVZUATINDA VE UYGULAMASINDA

İTİRAZ SİSTEMİ

HAZIRLAYAN
SİHAM KANAT MİNAR
ANKARA – KASIM 2003

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	I
KISALTMALAR	III
I- GİRİŞ	1
II- MARKA KAVRAMI VE GELİŞİMİ	
1- Marka Nedir?.....	4
2- Marka Nasıl Doğdu?.....	4
3- Marka Hukukunun Gelişimi.....	5
A- Dünyada.....	5
B- Türkiye’de.....	9
4- Marka Hakkının Kazanılması ve Kapsamı.....	10
III- İTİRAZ SİSTEMİ	
1- Genel Olarak.....	12
2- İtirazın Diğer Hak Arama Yollarından Farkı.....	12
A- İtiraz - Üçüncü Kişi Görüşü.....	12
B- İtiraz - Enstitü Kararlarına Karşı Dava Açılması	14
3- Konusuna Göre İtiraz Çeşitleri.....	14
A- Yayına İtiraz.....	15
a- Nispi Red Nedenleri.....	19
b- Yayına İtirazın İncelenmesi.....	28
i- İtirazın Kabulü.....	29
ii- İtirazın Reddi.....	31
B- Redde İtiraz.....	32
a- Mutlak Red Nedenleri.....	33
b- Redde İtirazın İncelenmesi.....	50
i- İtirazın Kabulü.....	51
ii- İtirazın Reddi.....	51

IV-	GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ.....	52
V-	KAYNAKÇA.....	56

KISALTMALAR

TPE	: Türk Patent Enstitüsü
KHK	: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Yön.	: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik (02 Ekim 2002 tarih ve 24894 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır)
OHIM	: Office for Harmonisation in the Internal Market
WIPO	: World Intellectual Property Organisation
AB	: Avrupa Birliği
TRIPs	: Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
GATT	: General Agreement on Trade and Tariffs
DTÖ	: Dünya Ticaret Örgütü

I-GİRİŞ

Markaların, dünyayı ve insanların hayatını deęiřtirme olanađına sahip olduđunu unutmayın! -Jeremy SCHOLFIELD

Kulađa olduđa iddialı gelen bu sözün sahibi, çeřitli ülkelerde 27 ofisi ve 1000'den fazla çalıřanı olan bir marka danıřmanlık kuruluşunun yönetim kurulu üyesi. Acaba Scholfield'in sözü gerçekte sadece bir iddia mı, yoksa aslında herkesin içinde yařadığı ve belki bu nedenle pek ayırdına varamadığı bir gerçeđe mi dikkatimizi çekiyor?

Bu sorunun cevabını verebilmek için, hemen her gün gerçekleřtirdiđimiz tüketim davranıřlarımızı düşünelim; x marketteyiz, alıř veriř sepetimizde a markalı kola, b markalı řampuan, c markalı peynir, c markalı süt ve c markalı tereyađ var. Neden y markette deđil de x markette olduđumuzu, neden a markalı kolayı, b markalı řampuanı aldıđımızı, aldıđımız üç kahvaltılık ürünün markasının neden aynı olduđunu düşünelim ve sonra da kendimize řu iki soruyu soralım:

1-Satın aldıđımız ürünlerin üreticilerini tanıyor muyuz?

2-Satın aldıđımız ürünlerden birinin üreticisinin deđiřtiđini öğrendiđimiz takdirde satın alma kararımız hemen deđiřir mi?

Tüketicilerin bu gibi sorulara verdikleri cevapları ilk merak edenler tabii ki onlara mal satmak isteyen üreticiler olmuř, ve vardıkları sonuçlar:

-Tüketiciler, tercih ettikleri malların üreticilerini çođunlukla bilmiyorlar.

-Tüketiciler kendilerine sunulan yüzlerce çeřit ürün arasından, tercihlerini alıř veriř sırasında yapmıyorlar, alıř veriře çođunlukla hangi ürünü alacaklarına karar vermiř olarak bařlıyorlar.

-Üreticinin değişmesi tüketicinin tercihine genellikle hemen yansımıyor. Tüketici aynı ürüne en az bir kez daha şans tanıdıktan sonra tercihini değiştirme eğilimine giriyor.

İşte bu sonuçların değerlendirilmesiyle ki;

-Firmalar artık marka kavramına hak ettiği önemi vermeye başladılar, daha doğrusu bu bir zorunluluk olarak karşılımlarına çıktı, çünkü küreselleşen ekonomide rakip artık hem daha çok, hem daha güçlü.

-Marka stratejileri, marka imajı, marka yönetimi, marka danışmanlığı gibi kavramlarla tanıştık.

-Dev markalar ortaya çıktı. Dünyada değeri 1 milyar USD'nin üzerinde olan 200'den fazla marka var ve 70 milyar USD'yi aşan değeriyle Coca Cola bunların başında geliyor.

- 1998 yılına ait Birleşmiş Milletler İnsani Kalkınma Raporuna göre, tüm dünyada reklam harcamalarındaki büyüme, dünya ekonomisindeki büyümenin yaklaşık 3 katına çıkmıştır. Bu; firmalar açısından "imaj"ın, "üretim"in önüne geçtiğinin göstergesidir.

Kısaca ortaya koyduğumuz bu tablo, markanın günlük hayatımızdaki yeri konusunda sadece küçük ipuçlarından ibarettir. Bu ipuçlarından hareketle, en başta aktardığımız sözün doğruluğunu tartışmayı okuyucuya bırakarak, biz bu çalışmanın amaçlarına ve kapsamına kısaca değinmek istiyoruz.

Bilindiği üzere işletmelerin temel varlık nedeni kar elde etme amacıdır. Bu amaca ulaşmak için maddi (makineler, binalar vb.) ve gayri maddi (kiracılık hakkı, ticaret ünvanı, marka vb.) unsurlara sahip olmak zorundadırlar. Gayri maddi unsurlar arasında saydığımız "marka" özellikle son yıllarda önem kazanmış, çok sayıda işletme açısından sahip olunan en değerli unsur haline gelmiştir. Bu durum işletme büyüklüklerinin saptanmasında kullanılmak üzere çeşitli marka değerinin hesaplanması yöntemlerinin ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır.

Peki işletmeler açısından bu kadar önem taşıyan markalar nasıl edinilmektedir? İşletmelerin markalar üzerindeki hakları nelerdir? Bu haklar ne zaman doğar? Bu haklar ihlal edilebilir mi? İşletmeler markalarını nasıl korurlar?

Genel olarak itiraz sistemini incelemeyi amaçladığımız çalışmada, itirazın ne olduğunu, çeşitlerini, kimler tarafından kimlere ve nelere yönelebileceğini, dayanaklarının neler olabileceğini, sonuçlarının neler olabileceğini ele alacağız. Spesifik bir çalışma konusu seçildiğinden, bu konuyu anlaşılabilir kılmak kaygısıyla yukarıda sıraladığımız soruları temele koymamız gereği ortadadır. O nedenle bu soruların hepsi az veya çok çalışmamızda değineceğimiz konulara işaret ediyor.

Bizi bu konuda çalışma yapmaya sevk eden nedene gelince; şu ana kadar yazdıklarımızdan bir 'değer' olduğu ortaya çıkan markaların korunması amacına hizmet eden itiraz sisteminin iyi anlaşılmasının ve etkin kullanılmasının hayati önemi haiz olduğu düşüncesinden yola çıktığımızı söyleyebiliriz. Markalar konusunda yetkili kamu otoritesi olan Türk Patent Enstitüsünün markaları re'sen iptal yetkisinin olmadığı ve Türkiye'de yargının oldukça uzun ve zahmetli bir süreç olduğu göz önünde bulundurulursa, itiraz sisteminin etkin kullanılmasının önemi daha iyi anlaşılacaktır.

II- MARKA KAVRAMI VE GELİŞİMİ

1- Marka Nedir?

Halen yürürlükte olan 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin “Tanımlar” başlığını taşıyan 2. Maddesinde marka çeşitleri sayılmış, ancak doğrudan bir tanım yapılmamıştır. Markanın dolaylı tanımını, aynı kararnamenin “Markanın içereceği işaretler” başlığını taşıyan 5. Maddesinde buluyoruz. Buna göre marka; “bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini, bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla çoğaltılabilen her türlü işaretleri” içerir. Maddenin kaleme alınışı pek başarılı olmasa da, markanın taşınması gereken asli unsuru vurgulamıştır: Ayırt Edicilik. Maddedeki sayma tahdidi olmadığından ayırt edici nitelik taşınması koşuluyla –her türlü işaret- marka olabilir.

Bununla birlikte maddede, marka olabilecek işaretleri sınırlayacak biçimde algılanması muhtemel bir ifade mevcuttur: “Çizimle görüntülenebilme veya benzer biçimde ifade edilebilme, baskı yoluyla yayınlanabilme ve çoğaltılabilmeye” şartlarını getiren bu ifade lafzi yorumlandığında, üç boyutlu markaların, ses ve koku markalarının tescil edilemeyeceği sonucuna varılır. Fakat böyle bir yorum Markalar Hukukunun ruhuna ve gelişimine aykırı düşeceği için, ayırt edici olması koşuluyla bu tür işaretlerin de uygun şekilde ifade edilmiş şekillerinin marka olarak tescil edilebilir olduğunu kabul etmek gerekir.

2- Marka Nasıl Doğdu?

Markalara ilişkin ilk hukuki düzenlemeler 19. uncu yüzyılda görülmeye başlanmışsa da marka kullanımı çok daha eski tarihlere dayanır. Bu gün markaların asli fonksiyonu bir işlemenin mallarını diğerinden ayırmak iken, kullanılan ilk işaretler daha çok malın sahibini gösterme amacına yönelikti, yani bu işaretler ticaret değil mülkiyet markaları idi ve hırsızlık veya başka tür nedenlerle malı yitirme ihtimaline karşı bir çeşit önlem olarak kullanılıyorlardı. Canlı hayvanların üzerinde görülen, daha sonra aynı aileye ait altın ve gümüş eşyalar, silahlar vb. üzerinde de kullanılmaya başlanan işaretler bu

durumun bilinen ilk örnekleri sayılabilir. Modern anlamda marka denilebilecek ilk işaretler ise Ortaçağ Avrupasında görülen lonca markalarıdır. Çünkü bu markalar işletmesel köken gösterme ve dolayısıyla ayırt etme amacıyla kullanılmışlardır. Burada markanın, ayırt edicilik ve köken gösterme fonksiyonlarının iç içe olduğunu belirtelim. Nitekim marka, bir malın hangi işletmeye ait olduğuna işaret ederken, aynı zamanda o malın diğer işletmelere ait mallardan olmadığını da belirtmektedir. Böylece bir işletmeye ait mal, diğer işletmeye ait mallardan ayrılmaktadır. İşte farklı farklı üretim, meslek ve ahlak kuralları benimsemiş olan loncalar da, diğerlerinden ayırt edilebilmek için kendilerine bazı işaretler seçmişler ve mensuplarına, ürettikleri mallar üzerinde bu işareti kullanma zorunluluğu getirmişlerdir. Böylece hangi malın hangi lonca tarafından üretildiğinin anlaşılabilmesi sağlanmıştır.

Markalara ilişkin hukuki düzenlemelerin ortaya çıkışının 19. uncu yüzyılın ikinci yarısına rastladığını belirtmiştik. Bu konudaki ilk önemli çalışmalar; Fransa'da 1857, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1870, Almanya'da 1874, İngiltere'de 1875, Japonya'da 1884 yıllarında kabul edilen yasalardır.

Osmanlı İmparatorluğu'na baktığımızda ise ilk düzenlemenin 1857 tarihli Fransız Kanununu kaynak alan 1871 tarihli "Alamet-i Farika Nizamnamesi" olduğunu görüyoruz. Bu nizamname 1888 yılında, kaynağı yine Fransız Kanunu olan "Fabrikalar Malumatı ile Eşya-yı Ticariyeye Mahsus Alamet-i Farikalara Dair Nizamname" ile yürürlükten kalkmıştır. 1888 tarihli nizamname, 1965 tarih ve 551 Sayılı Markalar Kanunu ile ilga edilinceye değin Türkiye'de yürürlükte kalmıştır. 551 sayılı kanunun yerini de halen yürürlükte olan 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükümünde Kararname almıştır.

3- Marka Hukukunun Gelişimi

A- Dünyada

Ülkelerin egemenlik haklarına dayanarak çıkardıkları, -ismi ne olursa olsun- hukuki düzenlemeler, istisnai haller dışında o ülke sınırları içinde hüküm ifade ederler. 19. uncu yüzyılın ikinci yarısına rastladığını belirttiğimiz markalara ilişkin ilk yasal düzenlemeler de çıkarıldıkları ülkelerde etki doğuran ulusal çaplı metinlerdi. Bu özellikleri nedeniyle de;

malların ve hizmetlerin serbest dolaşımı ilkesinin, rekabetin boyutlarını ve araçlarını değiştirmesinin getirdiği yeni bir çok sorun karşısında yetersiz kaldıkları görülmüş ve uluslararası düzenleme yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu düzenlemelerden bazılarını kısaca değinmek faydalı olacaktır:

-1883 Paris Sözleşmesi:Sınai mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin ilk ve en fazla devletin taraf olduğu uluslararası sözleşmedir. Sözleşmede temel olarak; haksız rekabet fiillerini asgariye indirmek ve uluslararası marka ve patent koruma prosedürlerini standardize etmek ve kolaylaştırmak amaçlanmıştır. Bunun için “milli muamele” prensibi kabul edilmiştir. Buna göre; ‘Paris Sözleşmesine taraf bir ülke, kendi vatandaşlarına sağladığı hakları, sözleşmeye taraf olan diğer ülke vatandaşlarına da sağlayacaktır.’ Milli muamele prensibi, uluslararası faaliyet gösteren girişimcilerin karşılaştıkları, farklı ülkelerde farklı koruma kapsam ve prosedürleriyle karşılaşma problemini asgariye indirmiştir.

Paris Sözleşmesinin 19. uncu maddesi de; “Birlik üyeleri sınai mülkiyetin korunması için kendi aralarında ayrı ayrı özel anlaşmalar yapmak hakkını saklı tuttuklarında mutabıktırlar. Ancak bu anlaşmalar bu konvansiyon hükümlerine aykırı olamayacaktır” hükmünü getirerek, sözleşmenin ‘çerçeve anlaşma’ niteliğini ortaya koymuştur.

Ülkelerin ulusal marka mevzuatlarını, Paris Sözleşmesinin getirdiği asgari koşullara göre modifiye etme çabaları, sorunları bir ölçüde azaltmış olmakla birlikte, ihtiyaçları tam olarak karşılamamıştır. Ancak sözleşmenin 19. maddesi hükmünün sağladığı açılım, ülkelerin yeni ve kapsamlı sistemler geliştirmeye yönelik yeni uluslararası anlaşmalar yapmalarına olanak tanımıştır.

-Madrid Anlaşması ve Madrid Protokolü: Madrid Anlaşması, Paris Sözleşmesine üye 9 ülke tarafından 1891 yılında imzalanmıştır. Bu anlaşma, tek bir başvuru ile anlaşmaya taraf diğer ülkelerde marka tescili/koruması talep etme imkanı sağlamıştır. Bu imkandan yararlanabilmek için üye ülke vatandaşı olmak, üye ülkelerden birinde yerleşik olmak veya bu ülkelerden birinde etkin bir ticari işletmeye sahip olmak gerekir. Madrid Anlaşmasını, merkezi Cenevre’de bulunan WIPO (World Intellectual Property Organisation- Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) yürütmektedir. Uluslararası bir tescil

sistemi getirmesi bakımından çok önemli bir adım olan bu anlaşma, bazı olumsuzlukları da bünyesinde barındırmaktadır. Bu olumsuzlukların belki de en önemlisi, ulusal bir tescile dayanılarak yapılan uluslararası başvurunun beş yıl süreyle ulusal tescile bağlı kalmasıdır. “Merkezi saldırı” (central attack) denilen bu hükme göre, söz konusu beş yıl içinde ulusal ofisteki tescilin (esas tescil) herhangi bir nedenle iptal edilmesi, geri çekilmesi veya hükümsüz sayılması durumunda, buna dayanılarak başvurusu yapılmış olan uluslararası tescil de uluslararası sicilden silinir ve koruma talep edilen ülkelerdeki tesciller iptal edilir. Çok önemli bir yenilik getirmesine karşın, uygulanması zor şartlar içermesi Anlaşmaya katılımın sınırlı kalmasına sebep olmuştur.

Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşmasına Dair Protokol (Madrid Protokolü), Madrid Anlaşmasına taraf olmaya yanaşmayan ülkelerin çekincelerini önemli ölçüde gideren yeniliklerle 1989 yılında Madrid’de kabul edilmiştir. Gerçekte ayrı bir uluslararası anlaşma olan protokol, Madrid Anlaşmasıyla beraber “Madrid Sistemi”ni oluşturmaktadır. Bu durum bir “Ortak Yönetmelik”le getirilen bir dizi düzenleyici hükümlerle sağlanmıştır. Sonuçta bugün; sadece Madrid Anlaşmasına taraf olan ülkeler, sadece Madrid Protokolüne taraf olan ülkeler, ve hem Madrid Anlaşmasına hem de Madrid Protokolüne taraf olan ülkeler vardır, ve tüm bu ülkeler düzenleyici hükümlerle birleştirilen uluslararası bir tescil sisteminden: Madrid Sisteminden yararlanmaktadır.

Madrid Protokolü ile getirilen birkaç yeniliğe de değinmek gerekirse; başvuru sahipleri, uluslararası başvurularını yalnızca ulusal ofisteki tescile değil, başvuruya dayanarak da yapabileceklerdir. Başvuru sahipleri açısından çok önemli bir diğer hüküm ise “merkezi saldırı” ile ilgili olandır. Buna göre uluslararası tescil yine beş yıl süreyle esas tescile veya başvuruya bağlı kalmaktadır. Esas tescil veya başvuru herhangi bir nedenle geri çekilir, iptal edilir veya hükümsüz kılınırsa uluslararası tescil de iptal edilmektedir. Ancak iptal edilen uluslararası tescillerin, koruma talep edilen ülkelerde ulusal ya da bölgesel başvurulara dönüştürülmesi imkanı getirilmiştir.

-Topluluk Marka Sistemi: Bölgesel nitelik taşıyan bu sistem de tek başvuruyla birden çok ülkede (şimdilik 15 Avrupa Birliği ülkesinde) tescil imkanı sağlamaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinin marka kanunlarını uyumlaştırmayı amaçlayan 89/104 sayılı Direktif ve tüm birlik ülkelerinde geçerli marka koruması sağlamayı amaçlayan 40/94

sayılı Topluluk Marka Tüzüğü bu sistemin işleyişini belirleyen iki temel düzenlemedir. Topluluk marka başvurusunda bulunabilecekler ise;

- * Avrupa Birliği'ne üye ülke vatandaşları,
- ** Paris Sözleşmesi'ne taraf ülke vatandaşları,
- *** Avrupa Birliği ülkelerinde veya Paris Sözleşmesine taraf ülkelerde etkin bir ticari işletmeye sahip olan gerçek ve tüzel kişiler,
- **** Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşlarına kendi vatandaşlarına tanıdığı marka koruma hakkını tanıyan ülkelerin vatandaşlarıdır.

Aday ülke olması hasebiyle Türkiye açısından büyük önemi haiz olan sistemin coğrafi koruma kapsamı Avrupa Birliği ülkeleri ile sınırlı iken, bu korumadan faydalanabileceklerin kapsamı oldukça geniş tutulmuştur.

-TRIPs Anlaşması (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights - Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması): Uluslararası ticaretin serbestleştirilmesini ve düzenli işleyişini amaçlayan GATT (General Agreement on Tariffs and Trade - Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması), 1986-1994 yılları arasında yürütülen ve "Uruguay Round" olarak anılan müzakere turları sonucunda kurumsal bir yapıya kavuşturularak, 01/01/1995 tarihi itibarıyla Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) dönüştürülmüştür. GATT'ın yerine geçmesi kabul edilen DTÖ'nü kuran anlaşmanın "Çok Tarafli Ticaret Anlaşmaları" olarak anılan eklerinden biri de TRIPs Anlaşmasıdır. 1996 yılında yürürlüğe giren anlaşma, fikri mülkiyet haklarını uluslararası çapta düzenleyen en geniş kapsamlı anlaşmadır. Anlaşma, yükümlülüklerini ihlal eden üyelerine DTÖ'nün sağladığı imkanların tanınmayacağını öngörmüştür. Ayrıca anlaşma çerçevesinde "Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Konseyi" oluşturulmuş ve bu konsey, anlaşmanın uygulanmasını denetlemekle görevlendirilmiştir. Böyle bir denetim mekanizması ve yaptırım içermesi bakımından ayrıca önemli olan TRIPs, ulusal fikri mülkiyet hukuk ve uygulamalarının birbirlerine yaklaştırılmasında çok önemli bir işlev üstlenmiştir.

B- Türkiye’de

Türkiye; 26/01/1995 tarih ve 4067 sayılı kanunla DTÖ Kuruluş Anlaşmasını onaylamakla, 01/06/1996 tarihinde yürürlüğe giren TRIPs’ Anlaşması’na da taraf olmuştur. Yine, Türkiye-AB Ortaklık Konseyinin 06/03/1995 tarih ve 1/95 sayılı kararı çerçevesinde markalar ile ilgili mevzuatını 89/104 sayılı direktif ile uyumlu hale getirmeyi taahhüt etmiştir. İşte 24/06/1995 tarihinde yürürlüğe giren 556 Sayılı markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname de; Türkiye’nin altına imza koyduğu bu iki uluslararası belge dikkate alınarak hazırlanmıştır. Uygulamadaki bazı aksaklıkları ve yorum farklılıklarını göz ardı edecek olursak, Türkiye’deki marka mevzuatının, gerek taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla getirilen hükümler ile, gerekse aday olduğu Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlu olduğu söylenebilir.

Türkiye-AB Ortaklık Konseyinin 1/95 sayılı kararının Türkiye açısından bir sonucu da; 5 Ağustos 1997 tarih ve 97/9731 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Madrid Anlaşmasına İlişkin Protokol’e taraf olunmasıdır. “Katılım tarihi öncesinde yapılmış olan uluslararası başvuruların Türkiye’ye yöneltilemeyeceği” çekincesiyle kabul edilen protokol, 01/01/1999 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten sonra Türk girişimcilerine, Türk Patent Enstitüsü aracılığıyla markaları için uluslararası tescil talep etme imkanı doğmuş, yabancı girişimciler için de, WIPO aracılığıyla markalarını Türkiye’de tescil edebilme olanağı sağlanmıştır.

Bunların yanında, 556 sayılı KHK’nin 4 üncü maddesi hükmü de, Türkiye’de marka koruması elde etmek isteyenlere önemli bir imkan sunmaktadır. Söz konusu hükme göre; “Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası anlaşama hükümlerinin bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden daha elverişli olması halinde 3 üncü maddede belirtilen kişiler elverişli hükümlerin uygulanmasını talep etme hakkına sahiptir.” İşte bu açık hükümlerdir ki; Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara ulusal kanunların üstünde bir güç verilmiş ve uluslararası anlaşmaların öncelikli uygulanabilirliği konusunda doktrinde mevcut tartışmaya da markalar hukuku açısından nokta konulmuştur.

4- Marka Hakkının Kazanılması Ve Kapsamı

Marka hakkı, hak sahibi tarafından herkese karşı ileri sürülebilen “mutlak hak”lardandır.¹ Kural olarak bu hakkın kazanılması ise; 556 sayılı KHK’nin 6 ncı maddesinde yer alan açık hüküm gereği, tescille mümkün olmaktadır. Yani tescil, KHK’nin sağladığı korumadan yararlanmanın koşuludur. Tescilin marka sahiplerine sağladığı korumanın kapsamını ise KHK’nin 9 uncu maddesinde buluyoruz: Maddenin birinci fıkrasına göre tescilli marka sahibinin;

a) Tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin, tescil kapsamına giren mal veya hizmetlerle ilgili olarak kullanılmasını,

b) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan bir işaretin, tescilli markanın kapsamına giren mal veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal veya hizmetlerle ilgili olarak, işaret ile tescilli marka arasında bağlantı olduğu ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali doğuracak şekilde kullanılmasını,

c) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın koruma kapsamına giren mal veya hizmetlerle benzer olmayan mal veya hizmetlerde kullanıldığında, tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek işaretin kullanılmasını engelleme hakkı vardır.

Maddede, (a) bendinde düzenlenen hususa, (b) bendinde de yer verilmek suretiyle gereksiz ve anlam karmaşası yaratacak bir tekrar yapıldığı görülmektedir. Şöyle ki; ilk bentte aynı işaretin aynı mal ve/veya hizmet üzerinde kullanılmasının -koşulsuz olarak- engellenebileceği belirtilmişken, (b) bendinde, aynı işaretin aynı mal ve/veya hizmet üzerinde kullanılmasını engelleme hakkı; tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj sağlama veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verme şartlarına bağlanmıştır. Kanaatimizce bu husus, KHK’nin kaleme alınışında göze çarpan genel

¹ Mutlak haklar konularına göre ikiye ayrılırlar: 1- Mallar üzerindeki haklar,
2-Kişilik hakları.

Mallar üzerindeki haklar ise; 1a-Maddi mallar üzerindeki haklar: Bunlara “aynı haklar” da denir. Örn:mülkiyet hakkı.

1b-Gayrı maddi mallar üzerindeki haklar:Bunlara genel olarak “fikri haklar” denir. Örn: Fikir ve sanat eserleri, ticaret ünvanları, ihtiralar, MARKALAR üzerindeki haklar.

başarısızlığın yarattığı bir muğlaklık olarak kabul edilmek ve (a) bendini olduğu gibi yorumlamak, (b) bendinde ise amacın;

*Aynı işaretin benzer mallarda,

**Benzer işaretin aynı mallarda,

***Benzer işaretin benzer mallarda kullanımını düzenlemek olduğu dikkate alınmalıdır.

KHK'nın 8/3 üncü maddesi marka korumasının tescille kazanılacağı kuralının istisnasını düzenler. Buna göre tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibi; bu markanın veya işaretin bir başka kişi adına tesciline, itiraz etmek suretiyle engel olabilir. Bunun için;

*Markanın tescili konusunda yapılan başvuru tarihinden veya başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce bu işaret için hak elde edilmiş olması,

*Bu hakkın, sahibine daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama imkanını sağlaması gerekir.

Görüldüğü üzere 556 sayılı KHK'de marka korumasının kazanılması açısından "tescil sistemi" mutlak olarak kullanılmamış, "ilk kullanım sistemi"ne de yer verilmiştir.

III- İTİRAZ SİSTEMİ

1- Genel Olarak

556 sayılı KHK’da itirazlara ilişkin düzenlemeler oldukça dağınık bir görünüm arz etmektedir. KHK’nın Birinci Kısım İkinci Bölümünde 7 ve 8, İkinci Kısım Üçüncü Bölümünde 35 ve 36, Altıncı Kısımında 47-53 üncü maddeler itirazlarla ilgili hükümler içermektedirler. Kanun sistematığı açısından tartışılabilir bu düzensizlik, içerikte de görülmektedir. Kanaatimizce bu düzenlemeler bir sistem getirmekten uzaktır ve mevcut itiraz sistemi de daha ziyade uygulama ile şekillenmiştir.

Bu tespitler üzerine, çalışmamızda itiraz sisteminin uygulama ekseninde anlatılması ve ilgili mevzuat hükümlerinin de uygulamadaki yorumları ile değerlendirilmesi yöntemi benimsenmiştir. Bununla birlikte -red nedenleri veya uygulamada da tartışmalı olan konular gibi- tabiatı gereği yorumu zorunlu kılan konularda kişisel yorumlara da yer verilecektir.

2- İtirazın Diğer Hak Arama Yollarından Farkı

A- İtiraz - Üçüncü Kişi Görüşü

KHK.m.34’e göre; “Marka başvurusunun yayınından sonra, herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya herhangi bir grup veya hizmetleri temin edenler, üreticiler veya imalatçıları temsil eden bir organ, tacir veya tüketiciler, 7 inci maddeye göre markanın tescil için yeterli nitelikleri taşımadığını belirten yazılı görüşlerini Enstitüye sunabilir. Ancak bunlar Enstitü nezdinde işlemlere taraf olamaz.”

Üçüncü kişi görüşüyle ilgili tüm hususlar bu maddede düzenlenmiştir. Bu hususlara, itiraz kurumu ile karşılaştırarak bakacak olursak:

- a- Hak arama yetkisi olan kişiler: İtiraza yetkili kişiler 35 inci maddede “ilgili kişiler” olarak belirtilmiş iken, 34 üncü maddede yer alan “herhangi bir gerçek

veya tüzel kişi veya herhangi bir grup” ifadesi karşısında, -TPE’ne görüş sunma hakkı herkese tanınmıştır- demek yanlış olmayacaktır.

- b- Süre: İtirazların aksine, üçüncü kişi görüşlerinin TPE’ye sunulabilmesi için herhangi bir hak düşürücü süre öngörülmemiştir. Maddede belirtilen kişiler, marka başvurusunun yayımından, tesciline kadar olan süreçte görüş sunabilirler. İtirazlarda ise yayına itiraz için 3 ay, karara itiraz için 2 ay olmak üzere hak düşürücü süreler söz konusudur.
- c- Dayanaklar: 35 inci maddeye göre itiraz; tescil başvurusu yapılmış bir markanın, KHK’nin 7 inci ve 8 inci maddelerine göre tescil edilemeyeceğine veya başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin olabilir. Üçüncü kişi görüşü ise yalnızca 7 inci maddeye uygunsuzluk iddiası ile sunulabilir.
- d- Taraf olma: 34 üncü maddede açıkça belirtildiği gibi, görüş sunmakla, üçüncü kişiler, enstitü nezdindeki işlemlere taraf olmazlar. Bunun sonucu olarak da, görüş, kararı veren uzman tarafından değerlendirildikten ve sonucu görüş sahibine bildirildikten sonra prosedür sona erer. Görüş sahibine, ikinci bir görüş-itiraz veya dava açma hakkı tanınmamıştır.
- e- Amaç: Son olarak bu iki hak arama yolunu, düzenlenme amaçları ve hizmet ettikleri haklar açısından değerlendirmek gerekirse; itirazda kişisel hak ve menfaatlerin korunmasının amaçlandığını, üçüncü kişi görüşünde ise kamu yararının ön planda tutulduğunu söylemek mümkündür. Üçüncü kişi görüşünde yalnızca mutlak red nedenlerine dayanılabilmesi, bir süre sınırı getirilmemiş olması ve görüş sunmak için herhangi bir harç/ücret talep edilmemesi, bu hak arama yolunun kural olarak kamu yararına hizmet ettiğinin kabulü anlamına gelir. İtirazda ise kişiler, haklarına/menfaatlerine yönelen bir tehlikeyi bertaraf etmek için hareket ederler. Kendilerinin üstün hak sahibi olduklarını, itiraz ettikleri markanın tescil edilmemesi gerektiğini yalnızca mutlak red nedenlerine dayanarak değil, başvurunun kötü niyetle yapılmış olduğuna ve nispi red nedenlerine dayanarak iddia edebilirler. İtiraz sahiplerinin kötü niyetli hareketlerini engellemek ve itiraz edilen marka sahibinin de haklarını gözetmek

açısından itirazda bir süre sınırı getirilmiştir ve itiraz etmek ücrete tabidir. Tüm bunlar itirazla korunmak istenen hakkın kişisel nitelik taşımasının sonuçlarıdır.

B- İtiraz – Enstitü Kararlarına Karşı Dava Açılması

- Bu iki hak arama yolunun temel farkı, iddianın yöneldiği makamda ortaya çıkar. İtirazda iddia, kararı veren idareye yani Türk Patent Enstitüsü'ne yöneltilir. Dava açılması durumunda ise yetkili merci KHK'nin 71 inci maddesine göre "ihtisas mahkemeleri"dir.
- İtiraz, TPE'nün bir marka başvurusu hakkında esasa ilişkin verdiği *ilk karara* karşı yapılır. Dava açılabilmesi için ise, kural olarak TPE'nde hak arama yollarının tükenmiş ve TPE'nün *nihai kararının* ortaya çıkmış olması gerekir, ilk karara karşı dava açılmaz.
- İtiraz yalnızca TPE'nün ilk kararının yeniden değerlendirilmesi/değiştirilmesi talebini içerir. Davalarda kararın değiştirilmesi talebinden başka, maddi ve manevi talepler de söz konusu olabilmektedir. Marka hakkına tecavüz sonucu oluşan zararın tazmini(m.64), markanın itibarındaki düşme nedeniyle istenebilecek tazminat(m.68), haklı nedenlerin varlığı halinde dava sonucunda alınacak kesinleşmiş kararın ilanını talep etme (m.72) vs. bu konuda verilebilecek örneklerdir.
- Dava açma süresi TPE nihai kararının bildirim tarihinden itibaren iki aydır.

3- Konusuna Göre İtiraz Çeşitleri

Konusuna göre itiraz çeşitlerini ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz bu bölümde önce bir -çerçeve bilgi- vermek yararlı olabilir:

Marka başvurularının incelenmesi sonucunda ortaya çıkan Enstitü kararı markanın;

*reddi,

**ilanı

***kısmen ilan (bir kısım mallar/hizmetler için red edilmesi, bir kısım mallar/hizmetler için ilan edilmesi) şeklinde olabilir.

Ortaya çıkan kararın niteliğine göre yapılacak itirazlar da;

*Redde itiraz (uygulamada 'karara itiraz' olarak da kullanılmaktadır)

**İlana itiraz (uygulamada 'yayına itiraz' olarak da kullanılmaktadır) ,
şeklinde ortaya çıkabilmektedir.

İtirazların değerlendirilmesinde iki ayak vardır:

*Kararı veren dairece (Markalar Dairesi Başkanlığı) yapılan değerlendirme,

**Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunca yapılan değerlendirme.

A- Yayına İtiraz

Yayına itirazın esasları, temel olarak KHK'nin 35 inci maddesinde düzenlenmiştir. Bir itiraz vukuunda ilk olarak şekli inceleme yapılır ve itirazın değerlendirmeye alınıp alınamayacağı tespit edilir. Şekli inceleme aşamasında değerlendirilen hususlar:

Süre kontrolü: Esasa ilişkin ilk incelemesi tamamlanarak Resmi Marka Bülteninde yayınlanan marka başvurularının, tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar üç ay içerisinde yapılır.

İtirazın şekli: İtirazların yazılı ve gerekçeli olması zorunludur. Yazılı şekilden kasıt da, dilekçenin, 02/10/2002 tarih ve 24894 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğe ekli Ek II örneğe uygun ve imzalı olmasıdır.

Ücret kontrolü: Yönetmeliğin 34 üncü maddesi hükmüne göre itiraz dilekçesine Ücret tebliğinde yer alan itiraz ücretinin tam olarak ödendiğine ilişkin belge aslının eklenmesi gerekir. Hükmün lafzından, ücretin itiraz anında verilmiş olması gerektiği gibi bir sonuç çıkmakta ise de, diğer belgeler gibi ücret, -Enstitü tarafından bir bildirimde

bulunulmaksızın- itiraz süresi içerisinde olmak koşuluyla sonradan tamamlanabilir. Uygulama da bu doğrultudadır.

Vekaletname: İtiraz eden vekil ise iki husus kontrol edilir:

*Vekilin başvuru sahibi adına işlem yapmaya yetkili olduğunu gösterir vekaletnamenin olup olmadığı,

**Vekilin Enstitü nezdinde vekillik yapma yetkisinin olup olmadığı.

İtiraz anında verilmesi gereken belgelerde eksiklik varsa, bu eksiklik itiraz için öngörülen sürede tamamlanabilir. Ancak bu eksiklik ile ilgili Enstitünün bir bildirim yapma zorunluluğu yoktur. Belgelerin tamamlanmaması halinde ise *itiraz yapılmamış sayılır*. (Yön.m.34).

Uygulamada, yukarıdaki hükmün vekaletname eksikliğinde uygulanırılığı konusunda belirsizlik vardır. Bu belirsizliğin sebebi ise Yön.m.11 ile getirilen düzenlemedir. Söz konusu madde; “Enstitü nezdinde vekillik yapma yetkisi olmayan kişilerce yapılan marka tescil başvurularında veya tescil sonrası yapılacak diğer işlemlerle ilgili taleplerde, başvuru sahibine marka vekili ataması için iki aylık süre verilir. Süresi içinde marka vekili atamayan kişilerin talepleri reddedilir. Ancak, Türkiye’de ikametgahı olanların başvurularında vekil tayin edilmediği takdirde işlemler sahibi adına yürütülür,” şeklindedir.

Yönetmeliğin 11 inci ve 34 üncü maddeleri birlikte değerlendirildiğinde ortaya çelişkili bir durum çıkmaktadır. Zira 34 üncü maddeye göre Enstitü nezdinde vekillik yapma yetkisi olmayan vekilin (bundan sonra yetkisiz vekil) yaptığı itiraz, süresi içinde yeni bir vekil tayin edilmediği takdirde yapılmamış sayılacaktır. Oysa duruma Yönetmeliğin 11 inci maddesi uygulandığında, yetkisiz vekilin itirazı durumunda başvuru sahibine yeni vekil tayini için iki aylık süre verilecek, bu sürede yeni vekil tayin edilmezse;

*Türkiye’de ikametgahı olmayanların başvuruları reddedilecek,

**Türkiye’de ikametgahı olanların başvurularında işlemler, başvuru sahibi ile yürütülecektir.

Hak sahiplerinin haklarını korumaları amacına hizmet açısından hiç kuşkusuz 11 inci madde daha elverişli bir düzenleme içermektedir. İtirazlara uygulanabilirliğini etkileyen nokta ise maddede geçen ve yukarıda altını çizdiğimiz, maddenin uygulanacağı durumları belirleyen ifadedir. Buna göre madde:

1-Marka tescil başvurularında,

2-Tescil sonrası yapılacak işlemlerle ilgili taleplerde,

uygulanacaktır. İtirazlarla ilgili işlemlerden açıkça bahsedilmemiş olmasına rağmen, biz maddenin itirazlara da uygulanabileceği, dahası uygulanması gerektiği kanaatini taşıyoruz. Bu sonuca varmak için bazı noktaları alt alta koyarak bir değerlendirme yapmak gerekir:

- Vekillik müessesesinde, doğrudan temsil söz konusudur. Yani, vekilin yaptığı işlemlerin sonuçları temsil ettiği kişi üzerinde doğar, kazanılan haklar ve borçlar doğrudan marka sahibine ait olur, bunların ayrı bir işlemle marka sahibine devredilmesine gerek yoktur,
- Marka sahibi her zaman vekilini azlederek işlemlerin kendisi ile yürütülmesini talep edebilir,
- Kural olarak Türkiye’de ikametgahı olan herkes kendi adına TPE nezdinde işlem yapabilir,
- Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yer alan düzenleme, yukarıda belirttiğimiz noktalarla uyumludur, herhangi bir nedenle vekilin devreden çıkması durumunda işlemlerin yapılmamış sayılmasındansa, işlem sahipleri ile yürütüleceği öngörülmüştür ki; hak kaybı doğuracak işlemlerde usule ilişkin hataların sonuçlarının yumuşatılması amacıyla, bir düzeltme süresi verilmesi tabiidir.

- Bir marka, “tescil işlemi” gerçekleşene kadar, “başvuru halinde” bir markadır. 11 inci maddede yer alan “tescil başvurularında veya tescil sonrası yapılacak diğer işlemlerle ilgili talepler” ifadesini “tescil öncesi ve tescil sonrası işlemler” olarak anlamak mümkündür. Aksini düşündüğümüzde düzenlemenin tescil öncesi işlemler açısından yalnızca başvuruyu, tescil sonrası işlemlerin ise tamamını (devir, iptal, unvan değişikliği vs.) kapsadığı sonucuna varılır ki, düzenleme ile böyle bir sonucun amaçlanmış olması düşünülemez. Konuyu itirazlar açısından düzenleyen başka bir hüküm bulunmaması da bu görüşümüzü destekler niteliktedir.

Bu genel bilgiler ışığında bir değerlendirme yapıldığında;

* İtiraz dilekçesine vekaletname eklenmemiş ise (ve itiraz süresi içinde bu eksiklik giderilmemiş ise) Yön.34 üncü madde gereğince itiraz yapılmamış sayılacaktır.

** Vekaletname eklenmiş ancak yetkisiz vekil tayin edilmiş ise; bu konudaki sorunun 11 inci maddenin kaleme alınışındaki dikkatsizlikten kaynaklandığını kabul etmek ve maddede geçen diğer işlemlerde olduğu gibi, sorunun giderilmesi için süre vermek, sorun giderilmediği takdirde de işlemleri marka (başvuru) sahibi ile yürütmek gerekir.

Şekli incelemesi tamamlanan dosyada esasa ilişkin incelemeye geçilir. KHK.m. 35’e göre yayına itiraz;

*tescil başvurusu yapılmış markanın 7 nci ve 8 inci madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine, veya

**başvurunun kötü niyetle yapıldığına, ilişkin olabilir.

Maddede her ne kadar yayına itirazın 7 nci ve 8 inci maddelere dayanabileceği belirtilmişse de, pratikte yayına itirazlar çoğunlukla 8 inci maddede yer alan nisbi red nedenlerine dayanılarak yapılmaktadır. Mutlak red nedenlerini düzenleyen 7 nci maddeye dayanılarak yayına itiraz edilmesi ise genellikle iki durumda söz konusu olmaktadır. Bunlardan ilki 7/1(b) bendinde yer alan aynı markaların aynı mallar/hizmetler için tescil edilemeyeceğine ilişkin hükme dayanılarak yayına itiraz edilmesidir (ki bu red nedeni

8/1(a) bendinde nispi red nedeni olarak da sayılmıştır). 7nci maddeye dayanılarak yayına itirazın yapıldığı ikinci durum ise, tanınmış markaların tescil edilemeyeceğini düzenleyen 7/1(1) bendine dayanılarak yayına itiraz yapılmasıdır (ki bu red nedeninin de esasen nispi red nedenleri arasında yer alması gerektiği konusunda yoğun tartışmalar ve bu yönde çalışmalar mevcuttur). Sonuç olarak itiraz dayanakları –genellikle- yayına itirazda 8 inci madde; karara itirazda ise 7 nci maddedir. Bu nedenle, yayına itiraz başlığı altında, bu itirazın dayanaklarını oluşturan “nispi red nedenleri” incelenecek, “mutlak red nedenleri”ne ise, redde itirazı inceleyeceğimiz başlık altında yer verilecektir.

a- Nispi Red Nedenleri

8/1 (a) Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ise ve aynı mal veya hizmetleri kapsıyorsa, itiraz yapılması durumunda, tescil edilemez.

Hükmün uygulanabilmesi için;

*Aynı mal/hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescili için başvurusu yapılmış bir markanın varlığı,

**Tescili istenen markanın, daha önce tescil edilmiş olan veya tescil için başvurusu yapılmış olan marka ile aynı olması gerekir.

Bu koşulların varlığı halinde, markalar arasında iltibasın varlığı mutlak olarak kabul edilir. İtirazda bulunana karıştırılma ihtimalini veya iltibasın varlığını ispat yükü yüklenmemiştir. Önceki hak sahibi, tescil edilmek istenen markanın; kendi markasının aynısı olduğunu ve aynı mal /hizmetleri kapsadığını ispatlayarak, itirazının kabulünü ve sonraki markanın reddini sağlayabilir.

8/1 (b) Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa, itiraz üzerine reddedilir.

Hükümde ilk dikkati çeken, ifadenin karışıklığıdır. Burada; daha önce tescil edilmiş veya tescili için başvuruda bulunulmuş marka ile iltibasa neden olan markanın itiraz üzerine red edileceği düzenlenmiştir. Bu bendin uygulanabilme koşulları;

1-Tescil başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış olan marka ile aynı veya benzer olmalı,

2-Aynı veya benzer olan markaların kapsadıkları mallar/hizmetler aynı veya benzer olmalı,

3-Markaların ve kapsadıkları mal/hizmetlerin aynılığı/benzerliği karıştırılma ihtimali yaratmalıdır.

Hükümde markaların karıştırılma ihtimalinin, markaların “ilişkili olduğu ihtimalini” de kapsayacağı belirtilmek suretiyle, karıştırılma ihtimalinin geniş yorumlanması gereği ortaya konulmuştur. Dolayısıyla markalar arasındaki benzerliğin, alıcıları, satın almayı düşündükleri mal yerine başka bir mal almak durumunda bırakması kadar, alıcıların iki farklı marka karşısında bulduklarını anlamalarına rağmen bu markaların aynı kişiye ait olduğunu sanmaları ya da bunları üreten işletmeler arasında idari-ekonomik anlamda bir bağlılığın bulunduğu düşüncesine kapılmaları da karıştırılma ihtimali içinde düşünülmelidir.²

9uncu maddenin yazımında tespit ettiğimiz hatanın, bu hükmün yazımında da tekrarlandığını görüyoruz. Hükümde yer alan; “aynı veya benzer marka + aynı veya benzer mal/hizmet” ifadesi dört olasılık içeren bir ifadedir. Bunlar;

- 1- Aynı marka – aynı mal
- 2- Aynı marka – benzer mal
- 3- Benzer marka – aynı mal
- 4- Benzer marka – benzer mal, durumlarıdır.

İnci olasılık olarak belirttiğimiz “aynı marka – aynı mal” durumunun söz konusu olduğu hallerde, itiraz edilen markanın tescil edilemeyeceği 8/1(a) bendinde düzenlenmiştir ve bu bentte karıştırılma ihtimalinin varlığı aranmaz, böyle bir koşul söz konusu değildir. 8/1(b) bendinde ise itiraz edilen markanın reddi; “halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa” şeklinde bir koşula bağlanmıştır.

Bu durumda İnci olasılığın 8/1(b) bendi kapsamında olduğunu kabul etmek, 8/1(a) bendi ile getirilen düzenlemenin (aynı markanın aynı mal/hizmet için tesciline yapılan itirazın hiçbir koşul aranmaksızın kabul edilmesi) işlerliğini ortadan kaldıracak, dahası bu düzenlemeyi yok saymayı gerektirecektir. Kanun koyucunun, böyle bir sonucu amaçlamış olması düşünülemeyeceğinden, 8/1(b) bendinin kapsamını yalnızca 2, 3, ve 4. üncü olasılıkları içerecek şekilde sınırlandırmak/yorumlamak gerekir.

8/2 Marka sahibinin ticari vekili veya temsilcisi tarafından markanın kendi adına tescili için, marka sahibinin izni olmadan ve geçerli bir gerekçe gösterilmeden yapılan başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine red edilir.

Bu hükümde geçen “marka sahibi”, Paris Sözleşmesine üye ülkelerden bir veya birkaçında korunan (tescilli veya tescilsiz-örn: tanınmış markalar-) markaya sahip kişilerdir. Hükümün kaynağı da Paris Sözleşmesinin 6 ncı mükerrer 6 ncı maddesidir:

“Birliğe dahil bir ülkede marka sahibi olan kimsenin acentesi veya mümessili, marka sahibinin izni olmaksızın, bu markanın kendi adına tescilini bu ülkelerden birinde veya bir çoğunda talep ederse, bu acente veya mümessil hareketinin haklı olduğunu ispat etmedikçe, marka sahibi talep edilen tescile itiraz etmek veya bu tescilin terkinini veya ülke

² ARKAN, Sabih Marka Hukuku C.I s.98

mevzuatı uygun ise, söz konusu tescilin kendi lehine devir ve naklini istemek hakkını haiz olacaktır.”

KHK 8/II hükmünün uygulanabilmesi için marka sahibi ile markayı kendi adına tescil ettirmek isteyen kişi arasında vekalet, tek satıcılık, hizmet, franchise, dağıtıcılık vs. gibi bir sözleşme ilişkisi olması gerekir. Böyle bir ilişki yok ise bu hükme dayanılmaz, 8/I veya 8/III kapsamında itiraz edilebilir. TPE uygulamasında da 8/II hükmüne dayanılarak yapılan itirazda, itiraz sahibinin aradaki ticari ilişkiyi gösterir belge göndermesi halinde, başkaca bir koşul aranmaksızın itiraz kabul edilmektedir. Bu durumda, geçerli bir hakka dayandığını ispat yükü başvuru sahibine aittir. Burada geçerli hakkın niteliği konusunda doktrinde tartışma mevcuttur. Tekinalp geçerli sebebin mutlaka bir sözleşmeden kaynaklanması gerektiğini, başvuru sahibinin emeğinin, yatırımının korunması ihtiyacının geçerli sebep olarak kabul olunamayacağını³ söyler iken, Arkan’a göre geçerli sebep daha geniş düşünölmelidir. Her olayın somut özelliklerine göre kapsamlı bir değerlendirme yapılmalı, marka sahibinin ve Türkiye’de marka başvurusunda bulunanın hukuki menfaatlerinin korunmasında bir denge gözetilmelidir. Bu anlamda, yabancı marka sahibinin, ticari vekil veya temsilcinin faaliyette bulunduğu piyasa ile ilgisinin kalmadığını açıkça gösterdiği hallerde, uzun ve zahmetli bir çalışma sonucunda markayı ilgili piyasaya tanıtan, ona itibar kazandıran temsilcinin haklarının korunması gerekir.⁴

Aradaki ticari ilişkiyi gösterir belge itiraz anında verilebileceği gibi, itiraz süresi olan üç ay içerisinde de (Enstitü bir bildirimde bulunmaksızın) tamamlanabilir (Yön. m. 34). Bu süre içerisinde söz konusu belge gönderilmediği takdirde, KHK. m. 35/3’te yer alan “Enstitü itiraz sahibinden, yönetmelikte öngörölen sürede⁵ yerine getirilmek üzere, ek belge, kanıt ve gerekçeler isteyebilir” hükmü uyarınca, aradaki ticari ilişkiyi gösterir belge, Enstitü tarafından itiraz sahibinden istenebilir. Süresi içinde bu belgenin (veya noter tasdikli suretinin) gönderilmemesi halinde ise KHK. m. 35/4’te yer alan açık hüküm gereği *itiraz yapılmamış sayılır.*

³ TEKİNALP, Ünal Fikri Mülkiyet Hukuku s.387

⁴ ARKAN, Sabih Marka Hukuku C.I s.112

⁵ Yön. m. 32’ye göre bu süre bir aydır.

Paris Sözcümesinin 6ncı mük. 6ncı maddesi hükmünde yer alan “ülke mevzuatı müsaitse, zikredilen tescilin kendi lehine devir ve naklini istemek hakkını haiz olacaktır,” ifadesi, ayrı bir madde olarak, KHK. m. 17’de düzenlenmiştir. Buna göre;

“Marka sahibinin izni olmadan onun ticari vekili veya temsilcisi adına marka tescil edilmesi halinde, ticari vekil veya temsilcinin haklı bir gerekçesi yoksa, marka sahibinin söz konusu tescilin kendi lehine devir edilmesini isteme yetkisi vardır.”

Bu düzenlemenin ayrı bir maddede yer almasının sonucu olarak konuyu ikiye ayırarak değerlendirmek gerekir:

1- 8/II hükmüne göre marka sahibi sadece, ticari vekil veya temsilci tarafından yapılan başvuruya itiraz ederek tescile engel olabilir, yoksa *marka başvurusunun* kendisine devrini talep edemez.

2- Marka, herhangi bir nedenle (itiraz süresinin kaçırılması veya itirazın reddedilmesi gibi) ticari vekil veya temsilci adına *tescil edilmiş* ise, marka sahibi;

2a- 42/b maddesine dayanarak hükümsüzlük davası açabilir, veya

2b- 17nci maddeye dayanarak *tescilin* kendi lehine devir edilmesini talep edebilir. Hükümde açıkça yer almamakla birlikte bu devir talebinin TPE’ne yöneltilememesi gerekir. Zira TPE’nin haklılık yargılaması yapması mümkün değildir, bu nedenle devir talebi mahkemeye bir dava şeklinde yapılmalıdır.⁶

8/III Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin itiraz etmesi üzerine, tescili istenilen marka, aşağıdaki hallerde tescil edilemez:

a) Markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden önce veya markanın tescili için yapılan başvuruda belirlen rüçhan tarihinden önce bu işaret için hak elde edilmiş ise,

⁶ TEKİNALP, Ünal, s. 428

b) Belirtilen işaret, sahibine daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkını veriyorsa.

“KHK’nin sağladığı koruma *tescille* kazanılır” ilkesine istisna getiren bir maddedir. Nitekim madde ile, *tescilsiz* bir marka veya işaretin sahibine, itiraz yolu ile, bir marka başvurusunun tescilini önleme imkanı sağlanmıştır.

Maddede kullanıma ilişkin bir *süre koşulu* veya *ayırt edicilik kazandırılmış olması* koşulu aranmamıştır. Uygulamada bu boşluk, somut olaya göre değerlendirme yapmak bakımından çok geniş bir hareket imkanı sağlamaktadır. Bu noktada iki farklı değerlendirme yapılabilir.

1- Reklam ve pazarlama araçlarının çeşitliliği ve etkinliklerinin ulaştığı boyut, kullanım ve ayırt edicilik kazandırma kavramlarını “zaman” unsurundan neredeyse bağımsız hale getirmiştir. Bir markanın, daha piyasaya çıkmadan ayırt edicilik kazanması, tanınması mümkün hale gelmiştir. Örn: ColaTurka, Viagra vs. TPE uygulamasında bu gibi durumlarda maddenin sağladığı hareket serbestisinden yararlanıldığını söylemek mümkündür.

2- Sıradan bir marka başvurusuna bu madde kapsamında yapılan itirazın değerlendirilmesi esnasında gözetilecek hiçbir kıstasın düzenlenmemiş olması, kararlarda neye dayanılacağı, önceki hak tespitinin nasıl yapılacağı sorunlarını doğurmaktadır. TPE uygulamasında önceki hakkı gösteren belge istenmekte, her iki taraf da eskiye dayalı kullanımı gösterir belge gönderir ise, daha eski tarihli belgeyi gönderenin iddiası kabul edilmektedir.

8/IV Marka tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine,

farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu red edilir.

Gerek aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı markaların tescil edilemeyeceğini düzenleyen 7/1(b) hükmünde gerekse aynı red nedenini nispi red nedeni sayan 8/1 hükmünde markaların aynı veya benzer olmasının red nedeni sayılması için kapsadıkları mal veya hizmetlerin de aynı veya benzer olması gerektiği koşulu vardır. 8/IV hükmü ise bu durumun istisnasını düzenler. Buna göre tanınmışlık düzeyi yükseldikçe, markanın ayırt ediciliği artacağından, markaya yönelmesi muhtemel saldırılar da daha kolay hale gelecektir. Sıradan bir markanın çok farklı mal veya hizmetlerde kullanılmasının markaya vereceği zarar ile, toplumda belli bir ayırt ediciliği ve tanınmışlığı olan markanın yine farklı mal veya hizmetlerde kullanılmasının söz konusu markaya vereceği zarar arasında fark vardır. Bunu göz önünde bulunduran kanun koyucular tanınmışlıklarına göre markalara farklı koruma imkanlarının sağlanması gerektiği kanaatiyle düzenlemeler getirmişlerdir.

Burada 8/IV hükmünde kullanılan “tanınmışlık” kavramının teknik olarak “tanınmış marka” kavramına karşılık gelecek anlamda kullanılmadığını belirtelim. TPE uygulaması da bu görüşle uyumludur. Zira TPE nezdinde “tanınmış marka” statüsünde olmayan fakat belli bir tanınmışlık düzeyinde olduğu kabul edilen markalar 8/IV hükmü yoluyla korunmaktadır. Kaldı ki Türk Marka Mevzuatına göre “tanınmış marka” ile aynı veya benzer olma durumu –mal veya hizmetlerin benzer olup olmadığına bakılmaksızın- mutlak red nedeni sayılmıştır (7/1-ı bendi).

8/V Tescil için başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsamı halinde hak sahibinin itirazı üzerine tescil başvurusu reddedilir.

Hükümde geçen “herhangi bir sınai mülkiyet hakkı” kapsamında, ticaret ünvanları, işletme adları, tasarım, patent, coğrafi işaret vs. kaynaklı haklar düşünülebilir. Örneğin bir coğrafi işaretin marka olarak tescil edilmek istenmesi halinde, herhangi bir kimsenin itiraz etme hakkı olduğunu kabul etmek gerekir, zira coğrafi işaretler kişiye münhasır hak sağlamaz, tescilin ait olduğu bölge üreticilerine ve halka sağlanan genel kapsamlı bir koruma söz konusudur. Bu anlamda hem malın üreticilerinin hem de tüketicilerinin itiraz

etmekte hukuki menfaatleri vardır. Patent, tasarım gibi sınai haklarda sağlanan koruma ise kişi yönünden inhisaridir, dolayısıyla bir tasarımın marka olarak tescil edilmek istenmesi halinde, tasarım sahibinin itiraz hakkı vardır ve TPE uygulamasında bu tür itirazlar belgelendirildiği taktirde kabul edilerek, başvurusu yapılan marka red edilmektedir.

Kişilik haklarını ilgilendiren unsurların (fotoğraf, isim vs) kullanıldığı durumlarda da itiraz somut olaya göre değerlendirilmektedir. Örneğin “SHAKİRA” kelimesinin tescili için 2002/5913 kod numarasıyla yapılan bir başvuruya, bu isimle ünlenen şarkıcı ‘Shakira Isabel Mubarak’ vekili aracılığı ile itiraz etmiştir. İtirazın incelenmesinin ardından, kelime –başkasına ait kişi ismi- kapsamında değerlendirilerek itirazın kabulüne ve başvurunun reddine karar verilmiş, iki ay içerisinde bu red kararına itiraz edilmediği için de red kararı kesinleşmiştir.

Mutlak red nedenleri açısından tescilinde bir sakınca bulunmaması üzerine Resmi Marka Bülteninde ilan edilen “BL Bruce Lee” ibareli bir marka başvurusuna ise Bruce Lee’nin kızı itiraz etmiştir. Bu itirazın incelenmesi sırasında İtiraz Birimi, itiraz eden kişinin Bruce Lee’nin varisi olduğunu kanıtlayan belgelerin gönderilmesini talep etmiştir. Bu belgenin istenmesi, itiraz edenin itiraza hakkı olup olmadığının belirlenmesi (ilgili kişinin tespiti) bakımından önemlidir. Talep edilen belgelerin gönderilmesi ve itiraz sahibinin Bruce Lee’nin kızı olduğunun ispatlanması üzerinedir ki, itiraz değerlendirilerek marka başvurusunun reddine karar verilmiştir. Bu red kararı da kesinleşmiştir.

8/VI Ortak ve garanti markalarının sona ermesinden itibaren üç yıl içinde ortak marka veya garanti markası ile aynı veya benzeri olan marka tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilir.

Ortak marka, genellikle belli mesleki kurallara uyum veya kalite konusunda belli bir standardı sağlamak amacıyla aynı konuda faaliyet gösteren işletmeler grubu tarafından kullanılan markalardır ve bu markaların kullanımına ilişkin düzenlemeler bir teknik yönetmelikle tespit edilmek zorundadır.

Garanti markası da, marka sahibinin kontrolü altında, bu markayı kullanmaya yetkili kılınmış birçok işletme tarafından, üretilen ürün veya hizmetin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi kaynaklarını ve kalitesini garanti etmeye yarayan markalardır.

Garanti markası teknik yönetmeliği, mal veya hizmetlerin garanti edilen ortak özelliklerini, markanın kullanımına ilişkin kontrol hükümlerini, aykırı kullanımlarda uygulanacak cezaları belirtmesi gerekir.⁷

Ortak marka ve garanti markalarının ortak özellikleri, çok sayıda işletme tarafından kullanılabilmesi, bu sebeple de bilinirliklerinin daha yaygın ve kalıcı olmasıdır. Bu durum kanun koyucuyu bu iki marka çeşidi konusunda farklı bir düzenleme yapmaya itmiştir. Diğer marka çeşitlerinde yenilememe durumunda itiraz yoluyla marka koruması –belli koşullar altında- iki yıl daha devam ederken, ortak marka ve garanti markasında yukarıda bahsettiğimiz nedenden dolayı bu süre üç yıl olarak düzenlenmiştir.

Ortak markanın veya garanti markasının sona ermesinden itibaren *üç yıl* içinde aynı veya benzer markanın tescili konusundaki başvuruya itiraz, ortak markada ortak markanın eski sahiplerince, garanti markasında ise markanın eski sahibi tarafından yapılır.⁸

Bu hüküm ile ilgili olarak açıkta kalan iki nokta vardır:

1- Tescili istenen markanın kapsadığı mal/hizmetler ile, koruma süresi sona eren ortak marka veya garanti markasının kapsadığı mal/hizmetlerin *aynı veya benzer* olması aranacak mıdır?

2- Üç yıllık koruma, bu süre içerisinde kullanma koşuluna bağlı olacak mıdır?

Hüküm bu iki konuya da değinmemiştir. Lafzi yorum yapıldığı takdirde, ortak markanın veya garanti markasının aynı veya benzerinin, -sonraki başvuru farklı mal veya hizmetler için yapılmış bile olsa- itiraz edenin, koruma süresi sona eren markayı kullanmaya devam edip etmediğine de bakılmaksızın, itiraz üzerine reddedileceği sonucuna varılır. Bu da;

*Normalde *on yıl* olan marka koruma süresinin, ortak markalar ve garanti markaları için KHK’de yer alan bir hükümle *on üç yıla* çıkarılmış olduğu,

⁷ YALÇINER-KARAAHMET, Marka Tescilinin Temel İlkeleri ve Uygulamaları, s.51

⁸ ARKAN, Sabih, Marka Hukuku, s.115

****Ortak markalara ve garanti markalarına –bilinirlik derecelerine bakılmaksızın- tanınmış markalara sağlanan geniş korumanın verildiği anlamına gelir.**

Kanaatimizce, böyle bir yorum pozitif hukuk açısından mümkün olmakla birlikte amaçsal olmaktan uzaktır. Bu durumu, KHK'nın yazılışındaki dikkatsizlikten kaynaklanan bir boşluk olarak değerlendirmek ve bu iki noktada diğer marka çeşitlerinin tabi olduğu düzenlemelerin geçerli olduğunu kabul etmek gerekir.

8/VII Bir markanın yenilenmeme nedeniyle koruma süresinin dolmasından sonra iki yıl içerisinde aynı veya benzer markanın, aynı veya benzer mal ve hizmetler için yapılan tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilir.

Kural olarak markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır (KHK.m.40). Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenir, koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık süre içerisinde yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılır (KHK.m.41).

8/VII hükmü ile getirilen düzenleme, on yıllık koruma süresinin mutlak olarak uygulanmadığını ortaya koymaktadır. Koruma süresinin sona ermesinden sonraki iki yıl belli koşullarla marka korunmaya devam etmektedir. Bu koşulların ne olduğunu anlamak için 8/VII hükmünü 35/II hükmü ile birlikte değerlendirmek gerekir.

35/II; “8 inci maddenin son paragrafı çerçevesinde yapılacak itiraz ancak itiraz eden kişinin markasını bu süre içerisinde kullanmaması halinde reddedilir,” hükmünü içerir.

Şu halde on yıllık koruma süresi sona eren markanın aynı veya benzerinin, aynı veya benzer mal/hizmetler için tescil ettirilmek istenmesi halinde, ilk marka sahibi bu tescil talebine itiraz edebilir. Bu itirazın kabul edilebilmesi için ise markayı halen kullandığını gösterir belge sunması gerekmektedir.

b- Yayına İtirazın İncelenmesi

Esasa ilişkin incelemesi yapıldıktan sonra bir marka hakkında verilen yayın veya kısmi yayın kararının Resmi Marka Bülteninde ilan edilmesinden sonraki üç ay içerisinde, saydığımız nispi red nedenlerine dayanılarak ilgili kişilerce itirazda bulunulabilir. Bu itirazların incelenmesi usulü de KHK. m. 36, Yön. m. 32 ve 34’te düzenlenmiştir.

KHK. m. 36/1: Enstitü, itirazları incelerken gerekli gördüğü süre ve sıklıkta tarafların itiraz ve karşı görüşlerini ilgili taraflara iletir ve yazılı görüşlerini alır.

Bu hüküm uyarınca başvuru sahibi, markasına yönelik itiraz hakkında bilgilendirilir. TPE uygulamasında bu bilgilendirme, itiraza ilişkin belge fotokopilerinin başvuru sahibine gönderilmesi yoluyla yapılmaktadır.

Bilgilendirme ile birlikte başvuru sahibine, itiraz ile ilgili sunacak karşı belgesi var ise bir ay içerisinde göndermesi gerektiği bildirilir. Bu süre içerisinde herhangi bir belge gönderilmediği takdirde *başvuru sahibi* açısından *mevcut duruma göre inceleme* yapılır.

İtiraz sahibi açısından belge göndermemenin sonuçları daha farklıdır. KHK. m. 35/II,III ve Yön. m. 34/III hükümlerinin ortak sonucu olarak; “Enstitü itiraz sahibinden, bir ay içerisinde yerine getirilmek üzere ek belge, kanıt ve gerekçeler isteyebilir. İtiraz sahibinden talep edilen belgelerin gönderilmemesi halinde *itiraz yapılmamış sayılır.*”

KHK. m. 36/II: Enstitü gerekli görürse tarafları uzlaşmak için bir araya getirir.

TPE uygulamasına baktığımızda, bu hükümle getirilen yöntemin İtiraz Birimince yapılan inceleme sırasında kullanılmadığı, YİDK tarafından ise nadiren kullanılabilirdiği gözlenmektedir. Bu yöntemle yeterince başvurulamamasının nedeni ise yoğun iş yükü olarak açıklanmaktadır.

KHK. m. 36/III: Enstitü, yapılan itirazı geçerli bulmazsa reddeder. İtiraz, başvuruda kullanılacağı belirtilen mallar veya hizmetlerden bir kısmıyla ilgili olarak geçerli bulunursa bu mallar veya hizmetlere ilişkin olarak kabul edilir.

i- İtirazın Kabulü: KHK. m. 36'da açıkça yer almamakla birlikte (Enstitü ibaresi kullanılmıştır) yayına itiraz; Markalar Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulmuş bulunan İtiraz Birimince incelenir ve karara bağlanır. İtirazın kabulü halinde, yayınına itiraz edilen marka başvurusu red edilmektedir.⁹

Burada başvuru sahibi açısından yeni bir karar ortaya çıkmaktadır: “Başvurunun reddi.” Dolayısıyla başvuru sahibi açısından redde itiraz süreci başlamaktadır. Fakat bu sürecin, ilk inceleme sonucunda verilen red kararına karşı yürütülen redde itiraz sürecinden bir farkı vardır. Şöyle ki;

- 1- İlk inceleme sonrasında verilen *red kararına karşı yapılan itiraz*, KHK. m. 50 hükmü uyarınca Enstitü İlgili Dairesince (Markalar Dairesi Başkanlığı) incelenir. İlgili Daire itirazı haklı bulursa kararını düzeltir, itirazı kabul etmezse, itiraz hakkında herhangi bir yorumda bulunmaksızın YİDK'na gönderir.¹⁰
- 2- Yayına itirazın kabul edilmesi sonucu *başvurunun reddi kararına karşı yapılan itiraz*, artık 50nci madde çerçevesinde Markalar Dairesi Başkanlığınca yeniden incelenmemekte, incelemesi yapılmak üzere Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kuruluna gönderilmektedir.

Bu uygulamanın pratik olarak doğru olduğunu söylemek mümkündür. Zira, birinci durumda, red kararını veren birim (mutlak red nedenlerine göre inceleme yapan uzman) ile, bu karara itirazı inceleyen birim (İtiraz Birimi) farklılaştırılmıştır. İkinci durumda ise, yayına itirazı kabul etmek suretiyle başvurunun reddi kararını veren birim İtiraz Birimidir. Dolayısıyla, İtiraz Biriminin vermiş olduğu red kararına karşı yapılacak itirazı, yine İtiraz Biriminin incelemesi anlamlı olmayacağından, bu durumlarda İtiraz Birimi kural olarak itirazı incelememekte, KHK. m. 50/II hükmü uyarınca YİDK'na göndermektedir.

Bununla birlikte İtiraz Birimi, kararına yapılan itirazı YİDK'na göndermeden önce, içeriğini tespit amacı ile değerlendirmekte ve yapılan itiraz, İtiraz Biriminin kararının maddi bir hataya dayandığına ilişkin ise, KHK. m. 50/I hükmü uyarınca İtiraz Birimi

⁹ Burada anlatım kolaylığı sağlamak için, itirazın, marka başvurusunun kapsadığı tüm malların/hizmetlerin reddi talebini içerdiği varsayımı kullanılmıştır. Marka başvurusunun bir kısım mallar/hizmetler için tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazın kabulünün, başvurunun kısmen reddi anlamına geleceği açıktır.

¹⁰ Bu süreç, aşağıda redde itiraz başlığı altında daha kapsamlı olarak ele alınmıştır.

kararını düzeltebilmektedir. Yani maddi hata nedeniyle karar düzeltme, “İtiraz Biriminin kendi kararına karşı yapılan itirazı değerlendirmemesi” kuralının istisnasını oluşturur demek yanlış olmaz.

İtiraz Birimi, kararına karşı herhangi bir itiraz söz konusu olmaksızın, kendiliğinden maddi bir hataya dayanarak karar tesis ettiğini tespit edebilir. Bu durumda da 50/I hükmüne dayanarak kararını düzeltmektedir.

ii- İtirazın Reddi: İtiraz Birimi, bir marka başvurusunun yayınına yapılan itirazı haklı bulmazsa reddeder (KHK. m. 36/III). *Yayına itirazın reddi* kararı üzerine, itiraz sahibi açısından bir “redde itiraz¹¹” sürecinin başladığı kabul edilmektedir.

Bir marka başvurusunun yayınına yaptığı itiraz reddedilen itiraz sahibi, red kararının kendisine bildiriminden sonraki iki ay içerisinde bu red kararına itiraz edebilir (KHK. m. 49). Marka başvurusunun işlemleri de, itiraz sahibinin redde itiraz hakkını kullanabileceği iki aylık süre boyunca bekletilmektedir/durdurulmaktadır.

Bu iki aylık süre içerisinde itiraz sahibi, ikinci kez itirazda (ilk itiraz yayına itiraz olup, itiraz birimi tarafından reddedilmiştir) bulunur ise, bu itiraz da incelenmek üzere YİDK’na gönderilmektedir. Burada da, İtiraz Biriminin vermiş olduğu bir karara (yayına itirazın reddi kararı) itiraz söz konusu olduğundan, ikinci itiraz da kural olarak İtiraz Birimi tarafından incelenmemekte, 50/II hükmü uyarınca YİDK’na gönderilmektedir.

KHK. m. 50/I hükmü burada da maddi hatalara münhasır olarak uygulanmaktadır. Gerek itiraz sahibinin ikinci itirazı üzerine, gerekse İtiraz Biriminin kendiliğinden tespit ettiği maddi hatalar nedeniyle alınmış olan kararlar yeniden değerlendirilerek, gerekli olduğunda bu kararlar düzeltilmektedir.

¹¹ Burada; “bir marka başvurusunun reddi kararına” değil, “yayına itirazın reddi kararına” yapılan itiraz söz konusudur. Bu bağlamda, marka hukukunda ve uygulamasında yaşanan kavram karmaşasına ve bunun yarattığı anlatım güçlüğüne de dikkat çekmek isteriz.

B- Redde İtiraz

TPE uygulamasında “karara itiraz” olarak adlandırılan bu sürece ilişkin temel düzenlemeler, KHK. m. 47 - 53 üncü maddelerde yer almaktadır. Redde itiraz durumunda da ilk olarak şekli bir inceleme yapılmaktadır. Söz konusu maddeler ışığında şekli inceleme sürecine kısaca bakacak olursak:

Süre Kontrolü: KHK. m. 49’a göre redde itiraz, kararın bildiriminden sonraki *iki ay* içerisinde Enstitü’ye yapılır.

İtirazın Şekli: İtiraz yazılı olarak yapılmak zorundadır. Burada tek şekil şartı itirazın *yazılı* olması gerekliliğidir. Yayına itirazdan farklı olarak, redde itirazda uyulması zorunlu bir dilekçe şekli belirlenmemiştir. KHK. m. 49’da yer alan; “Kararın bildiriminden sonraki iki ay içinde, itiraz konusunun gerekçeleri yazılı olarak verilir. Bu süre içinde gerekçelerin verilmemesi halinde itiraz yapılmamış sayılır” hükmüne göre de ilk anda gerekçesiz itiraz mümkündür. İki aylık süre içerisinde gerekçelerin *yazılı* olarak verilmesi halinde itiraz değerlendirmeye alınabilecek, gerekçelerin tamamlanmaması veya yazılı olmaması halinde ise *itiraz yapılmamış* sayılacaktır. Burada Yön. m. 34/3 hükmünü tekrar hatırlamakta yarar vardır. Buna göre eksik belgelerin (gerekçeler, vekaletname vs) iki aylık süre içerisinde tamamlanması konusunda, Enstitünün itiraz sahibine bir uyarıda bulunma yükümlülüğü yoktur.

Ücret Kontrolü: KHK. m. 49’a göre; “itirazın değerlendirilmesi için, itiraz ücretinin itiraz sırasında ödenmesi gerekir.” Bu hüküm lafzıyla yorumlandığında, ücretin, itiraz yapıldıktan sonra, fakat eksik belgelerin tamamlanması için -gerek KHK. m. 49’da gerekse Yön. m. 34’te- öngörülen iki aylık süre içerisinde ödenmesi durumunda yine de itiraz yapılmamış sayılacaktır. Böyle bir yorum KHK’ye uygundur fakat itiraz müessesesinin amacına hizmet etmekten uzaktır. Diğer eksik belgeler iki aylık sürede tamamlanabilirken, ücreti bunun dışında tutmanın pratik bir yararı da yoktur. TPE uygulaması bu görüşe dayalıdır. Yani, Yön. m. 34’te yer alan “itirazlarda, belgelerin tamamı itiraz anında verilmemiş ise bildirim yapılmadan eksik belgeler süresi içinde (2 ay) verilebilir” hükmü, ücreti de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. KHK’deki açık hüküm karşısında, bu uygulamanın yasal dayanağının oldukça zayıf olduğunu, fakat olması

gerekeni karşıladığını kabul ile, KHK'deki hükmün uygulama doğrultusunda revize edilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Vekaletname: İtirazı yapan vekil ise, itiraz dilekçesine yetkisini gösterir vekaletnamenin eklenmesi veya Yön. m. 34 hükmü uyarınca iki ay içerisinde tamamlanması gerekir. Vekaletnamenin gönderilmemesi durumunda itiraz yapılmamış sayılır.¹²

Şekli incelemenin ardından esasa ilişkin incelemeye geçilir. Redde itirazda, Enstitü tarafından verilen, marka başvurusunun KHK'nin 7 nci maddesinde düzenlenen mutlak red nedenlerinden bir veya birkaçı uyarınca reddi (tam veya kısmi red) kararına karşı yapılan bir itiraz söz konusudur.

a- Mutlak Red Nedenleri

7/1 “Aşağıda yazılı işaretler marka olarak tescil edilemez” girişiyle, mutlak red nedenlerini 11 bent halinde saymıştır:

7/1(a) 5 inci madde kapsamına girmeyen işaretler,

KHK'nın 5 inci maddesinde marka olabilecek işaretler tahdidi olmayan bir şekilde sayılmıştır. Örnek babında sayılan işaretlerin marka olabilmeleri için getirilen esas koşul ise maddede “ayrıt edicilik” olarak belirtilmiştir. Ayrıt edici niteliği haiz olmayan işaretler 7/1(a) bendi uyarınca red edilmektedirler.

Bir markanın ayrıt ediciliğinin saptanmasında, hangi mallar veya hizmetler için tescil edilmek istendiği bazı durumlarda belirleyici bir unsurdur. Örneğin, “gold” ibaresi “altın takılar” için ayrıt edici nitelikten yoksunken, “peynir” için marka olarak tescil edilebilir.

Ayrıt edicilik her zaman malla veya hizmetle ilgili değildir, bazen doğrudan markanın kendisinden kaynaklanabilir. Örneğin, özel bir tasarıma sahip olmayan tek bir

harf veya rakam –kural olarak- ayırt edici olmadıklarından marka olarak tescil edilemezler. Aynı şekilde, tek renkten oluşmuş markalar da kural olarak ayırt edici görülmemektedir.

7/1(b) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı olan markalar,

Hükmün içeriğinde iki koşul yer almaktadır:

*Markaların, *aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı* olması,

**Kapsadıkları malların/hizmetlerin, *aynı veya aynı türde* olması.

Bu iki koşulun bir arada bulunması halinde, sonraki marka Enstitü tarafından red edilir.

Bu bentte düzenlenmiş olan *mutlak red nedeni*, 8/1(a) hükmünde de *nispi red nedeni* olarak yer almıştır. Çokça tartışma yaratan bu durum, bir yönüyle de mükerrer marka tescilinin önlenmesi konusunda kanun koyucunun iradesini ortaya koymaktadır. Kanun koyucu; aynı markanın aynı mal/hizmet için tescilinin önlenmesinde sadece önceki hak sahibinin değil, aynı markayı taşıyan malları aynı üreticinin ürettiğine güvenerek satın alma kararı veren tüketicilerin de menfaati olduğu yaklaşımından hareket etmiş görünmektedir.

Bu mutlak red nedeni ile ilgili incelemede, “aynı marka” ve “aynı mal/hizmet”in belirlenmesinde pek problem/tartışma yoktur. “Ayırt edilemeyecek kadar aynı marka” kavramı ise problem yaratmaya namzettir. Nitekim bu kavramla ifade edilmek istenenin “benzer marka” olduğuna ilişkin görüşler vardır¹³. Oysa “Benzer marka”nın itiraz üzerine reddedileceğini düzenleyen 8/1(b)’de “iltibas yaratma ihtimali” bir koşul olarak konulmuş iken, 7/1(b) bendinde böyle bir koşula yer verilmemiş olması, bentlerde özellikle farklı kavramların kullanıldığı ve farklı benzerlik derecelerinin kastedildiği anlamına gelir. Bu durumda benzer markalar “iltibas yaratma ihtimalinin bulunması” koşuluyla reddedilebilecek, ayırt edilemeyecek kadar aynı markalar ise Enstitü tarafından re’sen

¹² Vekaletname konusundaki açıklamalar için bkz. s.16 vd.

¹³ Tekinalp, buradaki durumu “aynı kavramların değişik sözcüklerle anlatımı” olarak ifade etmektedir.

-iltibas yaratma ihtimalinin ispatına gerek olmaksızın- bu bent kapsamında reddedilecektir. Zira “ayırt edilemeyecek kadar aynı olma” benzerliğin ağır halidir.

Aynı türdeki mal ve hizmetlerin belirlenmesinde ise “Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslar arası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşması” ile belirlenmiş mal/hizmet sınıflarından büyük ölçüde yararlanılmaktadır. Bu anlaşmayı esas alan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı BİK/TPE 2001/2 no.lu tebliğinde mal/hizmet sınıfları kendi içerisinde alt gruplara ayrılmıştır. 7/1(b)’nin uygulanması açısından, yalnızca aynı alt grupta yer alan mallar/hizmetler, “aynı tür” kabul edilmektedir. Uzman inisiyatifini sifra indirgeyen bu uygulamaya ilişkin yoğun eleştiriler vardır, ancak bu konuda bir çalışma başlatılabilmiş de değildir.¹⁴

7/1(c) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar,

Daha önce de değinildiği gibi, markanın tanımında belirleyici olan unsur “ayırt edicilik”tir ve bu ayırt edicilik bir işletmenin mallarını/hizmetlerini, diğer işletmelerin mallarından/hizmetlerinden ayırmayı sağlamalıdır. Malların/hizmetlerin birtakım özelliklerine ilişkin kelimeler bu yönde bir ayırt edicilikten yoksundurlar. Bir malı diğer maldan veya aynı malın bir cinsini diğer cinsinden ayırt edebilirler (örn: “çelik” ibaresi tencereler için vasıf bildiren, bunları diğer tür tencerelerden ayıran bir ibaredir) fakat buradaki ayırt etme, marka tanımında kastedilen ayırt edicilik değildir. Bu nedenle bu tür kelimeler tek başlarına marka olarak tescil edilemezler. Ayırt edici olmamaları ilk sebeptir, ikinci sebep ise bunların, yardımcı unsur olarak herkesin kullanımına açık olması gereken, bu nedenle tek kişinin inhisarına verilmesi uygun olmayan kelimeler olmalarıdır.

Bentteki sayma tahdidi (*numerus clausus*) değildir. Bu; “malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmalar” ifadesiyle açıkça ortaya konulmuştur.

Bu bendin uygulanmasında da ikili bir değerlendirme yapılabilir:

1- Bazı durumlarda marka olarak tescil edilmek istenen kelime ile, üzerinde kullanılacağı mallar arasında bağlantı kurularak karar tesis edilmektedir. Örneğin “Pamuk” kelimesi ile yapılan bir başvuru “makarnalar” için tescil edilebilir nitelikte iken, aynı kelimenin “giysiler” için veya “bitkisel yağlar” için cins/vasıf belirttiği yorumuyla reddi mümkündür.

2- Bazı durumlarda ise kelime, anlam itibariyle özellik belirtir ve bu noktada hangi mal veya hizmet için tescil edilmek istendiği bir farklılık yaratmaz. Bunlar daha çok kalite ile ilgili vurgular yapan kelimelerdir. Örneğin “süper” , “ekstra” gibi kelimeler hiçbir mal veya hizmet için tescil edilebilir nitelikte değildir. Zira tüm mallar/hizmetler için kalite/vasıf belirtirler ve bu özellikleri dolayısıyla da herkesin kullanımına açık tutulmaları gereken kelimelerdir.

7/1(d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar,

Bu bent kapsamında yapılan inceleme somut olaya göre iki şekilde olabilmektedir.

1- Marka olarak tescil edilmek istenen işaret ticarete genel kullanımı olan ve bu nedenle bir kişinin tekeline verilmemesi gereken bir işaret olabilir. Bu durumda mal/hizmet bağlantısı kurulmadan değerlendirme yapılmaktadır. Örn: SüperMarket.

2- Marka olarak tescil edilmek istenen işaret, tescili talep edilen mallar/hizmetlerle bağlantılı olarak değerlendirilebilir. Örn: “Kanepe” kelimesinin *giysiler* için tescil edilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır, ancak *mobilyalar* için tescil edilmek istenmesi durumunda bu bent kapsamında red edilebilmektedir. Burada “ticarete herkes tarafından kullanılma” durumunun “sektör bazında kullanılma” şeklinde yorumlanarak uygulanması söz konusudur.

Bentte ayrıca belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adların marka olarak tescil edilemeyeceği düzenlenmiştir. Bu düzenlemenin nasıl yorumlanması gerektiğine ilişkin öğretiyi oluşturmaya yetecek veri

¹⁴ Ayrıntılı bilgi için bkz.ÜNSAL, Önder Erol, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, 2001

bulunmamaktadır. Mutlak red nedenlerinin düzenlenişinde, genel olarak kamu menfaatinin korunmasının amaçlandığı açıktır. Bu itibarla bendin yorumunda da bu noktadan hareket etmek gerektiği kanaatindeyiz. Buna göre, somut olaya göre değerlendirme yapılması gerektiğini, hükmün çok dar yorumlanmasının, söz konusu menfaatin korunmasına hizmet etmekten uzaklaşmaya yol açacağını söyleyebiliriz. Örneğin; tüm meslek adlarının mutlak olarak korunması; gıdalar için “kaptan”, kalemler için “pilot”, tencereler için “çiftçi” kelimelerinin marka olarak tescil edilememesi sonucunu doğurur ki, bu son derece sınırlayıcı bir yaklaşım olur ve böyle bir uygulamayla kamu menfaatinin korunduğunu söylemek zor olur. Bununla birlikte hukuki hizmetler için “avukat”, güzellik ve bakım hizmetleri için “doktor”, inşaat hizmetleri için “mimar” kelimeleri bu bent kapsamında red edilebilmelidir. Çok aykırı kullanımlarda, örn: tuvalet kağıtları için “imam” kelimesinin tescil edilmek istenmesi halinde ise, başvuru bu bende dayanılarak red edilebileceği gibi, kanaatimizce daha isabetli olan, başvurunun “kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markaların tescil edilemeyeceği” hükmünü getiren 7/1(k) bendi uyarınca reddedilmesidir. Verdiğimiz örnekler ışığında bu bendin uygulanmasında somut olaya göre yorum yapmak ve “kamu menfaati” ölçütünden faydalanarak karar oluşturmak gerektiği yönündeki kanaatimizi yineliyoruz.

7/1(e) Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler,

KHK 5 inci maddesi gereğince “malların biçimi” de marka olarak tescil edilebilir. Böyle bir hakkın sınırsız olarak tanınması, malların “zorunlu olarak olması gereken şekillerinin” markalaştırılmak suretiyle kişi tekeline verilmesi sonucunu doğurur. Bu sonuçtan kaçınmak için kanun koyucular, bu bent ile, malların özgün doğal yapısından ortaya çıkan veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şekillerin marka olarak tescil edilemeyeceğini hükme bağlamıştır.

İşlevi itibariyle, düzenlenmiş olması isabetli olan bendin uygulama alanı oldukça dardır. Bu bende verilebilen en net örnek, “otomobil lastiği” şeklidir. Bu şekil, teknik bir sonucu elde etmeye yarayan, mala asli değerini veren şekil olduğundan kimsenin inhisarına verilemez. Biraz daha geniş düşünülürse bir helikopter şeklinin de marka olarak tescilinin bu bent kapsamında reddi mümkündür. Bir helikopter çeşitli modellerde yapılabilir, ancak

kendisinden beklenen teknik fonksiyonu yerine getirmesi için taşınması gereken asgari unsurlar tüm modellerde ortaktır. Bu nedenle bir helikopter şeklinin marka olarak tescili, asgari teknik unsurların kullanımını kısıtlamaya yol açabilecektir. Bu gibi durumlarda istenen korumanın marka ile değil, modelin endüstriyel tasarım olarak tescili yoluyla sağlanması mümkündür.

Bentte son olarak değinilmesi gereken husus, “şekil” unsurunun tescilinden bahsetmesidir. Benden sınırlarını belirleyen ifade budur. Bu nedenle, örneğin süt için “beyaz” kelimesi marka olarak tescil edilmek istendiğinde bu bent hükmüne dayanılmaz, zira tescil edilmek istenen sütün şekli değil, “beyaz” kelimesidir.

7/1(f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar,

Bentte hangi konulardaki yanıltmanın redde neden olacağı tahdidi olmayan sayma yöntemiyle açık bırakılmıştır. Kanaatinizce, benden uygulanmasındaki temel ölçüt, tüketicinin seçim kararı üzerinde etki yaratmak olmalıdır. Bu bağlamda maddede sayılmamakla birlikte, uygulamada çok sık karşılaşılan bir noktaya da değinilebilir. Şöyle ki; marka başvurularının bir kısmında, başvuru sahibinin çok uzun yıllardır ilgili olduğu piyasada faaliyette bulunduğunu ifade etmeye yönelik “1967’den beri” , “1972’den günümüze” gibi ifadeler yer almaktadır. İşletmelerin güvenilirliği kuşkusuz tüketici tercihlerini belirleyen önemli bir unsurdur. Tüketicinin gözünde de çoğu zaman eski ve köklü bir işletme olmak güvenilirliğin önemli bir göstergesidir. Zira tüketici, bir malı satın aldıktan sonra, malla ilgili karşılaşılabileceği problemlerde karşısında muhatap görmek ister, bu nedenle aldığı malın üreticisinin eskiliğini, ona bu anlamda verilmiş taahhüt olarak algılar.

Marka örnekleri üzerinde yer alan bu tür ifadelerin gerçeği yansıttığı durumlar olabileceği gibi, yukarıda bahsettiğimiz tüketici algılamasından faydalanmak amacıyla, doğru olmadığı halde bu tür ifadelerin kullanıldığı durumlara da sıkça rastlanmaktadır. Kanaatimizce bu husus -en azından- üzerinde tartışmaya değerdir. Sonuçları itibariyle bu konudaki yanıltıcılık zaman zaman, TPE uygulamasında red sebebi sayılan bir çok durumdan, daha ağır olabilmektedir.

Bentte örnekleme amacıyla sayılan noktalara da uygulamayı gösteren birer örnekle kısaca değinmek gerekirse;

- Mal veya hizmetin niteliği konusunda yanıltıcılık: Genellikle marka örneği üzerinde mal veya hizmet adı yazıldığı durumlarda söz konusu olmaktadır. Örneğin “AYGÜL Makarna” şeklinde bir marka örneği ile “makarna, mantı, erişte” malları için başvuru yapılması durumunda, “makarna” ibaresinden dolayı, markanın “mantı ve erişte” malları bu bent uyarınca red edilmektedir.

- Mal veya hizmetin kalitesi veya üretim yeri konusunda yanıltıcılık: TPE'nün marka başvuruları üzerinde yer alan ve mala/hizmete ilişkin çeşitli vaatler içeren her hususu kontrol etmek gibi bir misyonu olmadığı gibi buna imkan da yoktur. Dolayısıyla marka örneği üzerinde yer alan ve kaliteye ilişkin bir taahhüt içeren “ekstra”, “süper”, “A kalite” gibi ifadeler yanıltıcılık açısından bir sorun teşkil etmemektedir.

Bununla birlikte kaliteye ilişkin taahhüt bazen bu tür genel kullanımı olan ifadelerle değil, üretim yeri konusunda kullanılan bir ifadeyle sağlanmaktadır. Örneğin, Almanya’da çeliği ve çelik işçiliğiyle ünlü bir kent olan “Solingen” ifadesi, özellikle çelikten mamul mutfak eşyası için tüketicinin gözünde başlı başına bir kalite işaretidir. TPE uygulamasına göre belirtilen mallar için Türkiye’den yapılan herhangi bir başvuruda “Solingen” adının kullanılması bu bent kapsamında reddedilmektedir. Bu durumda esasen üretim yerini farklılaştırmak yoluyla *kalite* konusunda yanıltıcılık söz konusudur. Örnekleri çoğaltırsak; parfümeri/kozmetik mamulleri için “Paris” ; giysiler için “Italy” , “Roma” gibi coğrafi yer adlarını içeren marka başvuruları da, bu adların söz konusu mallar için özellik arz eden, kaliteyi çağrıştıran adlar olması hasebiyle red edilebilmektedir.

Yakın bir tarihe kadar süregelen TPE uygulamasında, üretim yeri konusundaki yanıltıcılığın, kalite konusunda yanıltıcılığa yol açması aranmamış; herhangi bir coğrafi yer adı içeren marka başvurusu içerdiği coğrafi addan başka bir yerden yapılmış ise, üretim yeri konusunda yanıltıcı olduğu gerekçesiyle red edilmiştir. Örneğin, marka örneği üzerinde “İzmir” ifadesi yer alıyor ve başvuru “Konya”dan yapılmış ise bu bent gereğince başvurunun reddi söz konusu olmuştur. Üretim yerine ilişkin değerlendirmenin bu kadar katı yapılması, bendin amacını aşan sonuçlar yaratmış, bu yaklaşımla verilen red kararlarının neye hizmet ettiği, hangi menfaati korumaya çalıştığı uzun süre tartışma

konusu olmuştur. Nihayet Eylül 2002 itibariyle “tüketici tercihini etkileme kriteri” ön plana çıkartılarak, TPE uygulaması, “tescil edilmek istendiği mallar için herhangi bir özellik arz etmeyen coğrafi yer adlarını yardımcı unsur olarak içeren markaların tescilinde bir sakınca bulunmadığı” yönünde değişmiştir.

Burada; tartışmalı olan bir çok konuda bu tür çalışmaların başlatılması, desteklenmesi ve bu olayda olduğu gibi bir sonuca ulaştırılmasının, mevzuattaki eksikliklerin, mümkün olduğu ölçüde “uygulama” ile giderilmesi ve yanlış uygulamaların önüne geçilmesi bakımından son derece önemli olduğu vurgusunu yapmak isteriz.

- Mal veya hizmetin coğrafi kaynağı konusunda yanıltıcılık: Pratikte, coğrafi kaynak konusunda yanıltıcılık, çoğunlukla mallar için söz konusu olmakta, hizmetlerde uygulamasına pek rastlanmamaktadır. Bu biraz da işin tabiatı gereğidir. Zira belli bir coğrafyanın, fiziki ve beşeri etkilerinin bir mala(ürüne) yansımadır söz konusu olan. Örn: Pastırma için “Kayseri”; kayısı için “Malatya” adları belirli bir standardın, kalitenin ifadesidir ve söz konusu ürünler için coğrafi kaynak teşkil ederler. Kayseri Pastırmasının sadece Kayseri’de, Malatya Kayısının sadece Malatya’da üretilebileceği kabul edilir. Bu nedenledir ki; İzmir’den yapılan “AYGÜL Pastırma-Kayseri” veya “GÜLAY Malatya Kayısı” şeklindeki marka başvuruları bu bent uyarınca red edilmektedir.

7/1(g) Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris Sözleşmesinin 2nci mükerrer 6ncı maddesine göre reddedilecek markalar,

Bu bentte doğrudan uluslararası bir sözleşme hükmüne atıf yapıldığından, öncelikle söz konusu hükme ilişkin genel bilgilerin aktarılması gerekir.

Paris Sözleşmesinin atıf yapılan hükmüne göre; birlik (sözleşmeye taraf) ülkelerine ait arma, bayrak ve diğer hükümlerlik belirtilerinin ve bu ülkeler tarafından kabul edilmiş resmi kontrol ve teminat işaret ve damgalarının ayrıca diğer armacılık sanatı açısından her çeşit taklitlerin, yetkili makamlarının izni alınmadan marka olarak tescilini red veya iptal etme konusunda üye Birlik Ülkeleri anlaşmışlardır.(md. 6, 2. mükerrer, 1 a)

Aynı maddenin (1 b) hükmüne göre, (1 a) da öngörülen yasak, üye ülkelerden birinin ya da bir çoğunun üyesi bulunduğu uluslararası örgütlerin emareleri, kısaltılmış kelimeleri ya da diğer amblemleri, bayrak ve armaları için de geçerli olacaktır.

Paris Sözleşmesinin bu hükümlerinin uygulanabilmesi için, üye ülkeler, korunmasını istedikleri ya da isteyecekleri hükümlerlik işaretleri, resmi kontrol ve garanti işaretlerinin ve damgalarının listesini ve bu listelerde sonradan yapılacak bütün değişiklikleri karşılıklı olarak Uluslararası Büro aracılığıyla bildireceklerdir. Ülkelere ait bayrakların bildirilmesi zorunlu değildir.(md. 6, 2. Mükerrer, 3 a)

Hükümetler arası veya uluslararası teşkilatlara ait arma, bayrak vs işaretlere veya isimlere (1 b)'de öngörülen yasağın uygulanması için de, bu işaret ve adlandırmaların Uluslararası Büro aracılığı ile Birlik Ülkelerine gönderilmesi gerekir. (md. 6, 2. mükerrer, 3 b)

Birlik üyesi ülkelerin, kendilerine yapılan bildirimle ilgili itirazlarını on iki aylık süre içinde, Uluslararası Büro vasıtasıyla ilgili ülke veya teşkilata bildirecektir. (md. 6, 2. Mükerrer, 4)

Kendi ülkesine ait amblem, işaret ve damgaları kullanma yetkisine sahip olan vatandaşlar, bu işaretlerle, başka ülkelerin –bu madde hükmünce korunan- işaretleri arasında benzerlik bulunsa bile bunları kullanabilecektir.(md. 6, 2. mükerrer, 8)

‘Madde 6, 2. mükerrer, 1 c’ hükmüne göre, hiçbir Birlik Ülkesi, (1 b) bendini, bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden önce, iyi niyetle kazanılmış hakları haleldar edecek şekilde uygulamakla yükümlü değildir. Ayrıca (1 a) bendinde ifade edilen kullanma veya tescil, toplum zihninde ilgili kuruluşa ait işaret ve adlandırmaları hatırlatmıyorsa veya kullanıcı ile kuruluş arasında bir bağlantı olduğu intibainı uyandırmıyorsa, yine söz konusu yasaklayıcı hükmün uygulanma zorunluluğu yoktur.

TPE uygulamasında, ülkelerin bayrakları, Uluslararası Büro aracılığı ile bildirilmiş olan, ülkelere veya hükümetler arası veya uluslararası teşkilatlara ait işaret ve adlandırmalar vs, bu bent kapsamında korunmaktadır. Ancak sözleşme hükmünde geçen “diğer hükümlerlik işaretleri” kavramı uygulamada biraz genişletilmektedir. Anılan

sözleşme maddesinin (3 a) bendi, ülkelerin korunmasını istedikleri hükümlerlik işaretlerini, diğer ülkelere Uluslararası Büro aracılığıyla göndermesi gerektiğini düzenlemiştir. Bayraklar bunun istisnasıdır, yani bildirim olmaksızın korunacaklardır. Ancak başkentlerin korunacağına dair ayrı bir düzenleme olmadığı gibi, ülkelerin bu konuda bir talebi de söz konusu değilken, TPE resen ülke başkentlerinin marka olarak tescilini –başkentleri, hükümlerlik alametleri kavramının içine dahil etmek suretiyle-bu bent kapsamında red etmektedir ki kanaatimizce bu hukuki dayanağı olmayan bir yorumdur.

Diğer taraftan, “md. 6, 2. mükerrer, 1 c” ile getirilen istisnanın uygulanmasında da gerekmediği kadar çekingen davranılmaktadır. Örn: UNO (United Nations Organisation-Birleşmiş Milletler Teşkilatı), bahsettiğimiz hükümler çerçevesinde korunan adlandırmalardandır. Aynı zamanda Türkiye’de gıda sektöründe –bilhassa unlu mamullerde- bilinen, yaygın olarak kullanılan ve çok sayıda tescilli olan UNO markası vardır. Bu durum açıkça, anılan sözleşme hükmüyle getirilen istisna kapsamına girmektedir. Buna karşın TPE, UNO markası için muhtelif numaralarla yapılan (2001/25688-25698) 11 adet marka tescil başvurusunu 7/1 (g) bendi kapsamında red etmiş, ancak başvuru sahibi, bu red kararlarına itiraz etmiştir. Sonuçta, söz konusu markaların bir kısmı İtiraz Birimince red kararından dönülerek (KHK. m. 50 kapsamında) ilan edilmiş ve tescile bağlanmış, bir kısmına yapılan itirazları ise YİDK incelemiş ve markanın kullanımının, halkın zihninde teşkilatla kullanıcı arasında bir irtibatın olduğu izlenimi yaratmadığı gerekçesiyle tesciline karar vermiştir ve bu markaların tescil işlemleri halen sürmektedir. “Zaman”ı bir değer olarak kabul ettiğimizde, ortaya çıkan kayba dikkat çekmek için bu başvurulara ilişkin birkaç tarihi de burada zikretmek gerekir:

*Başvuru tarihi: 10/12/2001 (11 adet başvuru için)

*İlk karar tarihi: Ağustos 2002 (ortalama)

*İtiraz Biriminin kararından sonra tescil tarihi (7 marka): Eylül 2003 (ortalama)

*YİDK kararından sonra tescil tarihi (4 marka): Aralık 2003 itibariyle henüz tescil işlemleri tamamlanmamıştır.

7/1(h) Paris Sözleşmesinin 2nci mükerrer 6ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili

mercilerin tescil izni vermediği diğer markalar, amblemler veya nişanları içeren markalar,

7/1(g) bendinde sözü edilen “koruma listelerine” dahil olmamış, bununla birlikte kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değer sayılan işaretler ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer markalar, bu bent kapsamında red edilmektedir.

Uygulaması yoruma dayalı bir hükümdür. Esasen böyle olması da tabiidir. Zira tarihi kültürel değer sınırlarının belirlenmesi, “halka mal olma”, “kamuyu ilgilendirme” kavramlarına ilişkin objektif kriterlerin saptanması olanaksızdır. Bu haliyle hüküm geniş bir hareket alanı sağlamaktadır. Uygulamada bu hareket serbestisinden yararlandığını söyleyebiliriz. Örneğin, çok ünlü kişi isimleri (Victor Hugo, Mozart) tarihi kültürel değer kavramı içinde düşünülebilmektedir. “Atatürk” ismi veya resimleri de “halka mal olmuş” işaretlerden sayılmakla red edilmektedir. Yine “Zeki’den Müren’e Fası” ibareli bir marka başvurusu geniş bir yorumla bu bent kapsamında red edilmiştir.

7/1(i) Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6ncı maddesine göre tanınmış markalar,

Hükümde doğrudan atıf yapılan Paris Sözleşmesi hükmüne göre;

Birlik ülkeleri; tescilin talep edildiği ülkenin yetkili makamları tarafından, söz konusu ülkede bu anlaşmadan yararlanacağı kabul olunan bir şahsa ait olduğu aynı veya benzeri ürünlerde kullanıldığı herkesçe bilindiği mütalaa edilen bir markanın karışıklığa meydan verebilecek surette örneğini, taklidini veya tercümesini yapan bir fabrika veya ticaret markasının tescilini;

*Ülke mevzuatı müsait olduğu takdirde *doğrudan doğruya*, veya,

***İlgilinin isteği üzerine* red etmeyi veya hükümsüz kılmayı taahhüt ederler.

Herkesçe bilinen bir markanın esas unsurunun çoğaltılması veya bir karışıklık doğurabilecek bir taklitten ibaret olursa, durum yukarıdakinin aynısı olur.(md.6, 1. mükerrer 1)

Hükümde öngörülen korumanın yalnızca “aynı veya benzer mallar” için sağlandığı görülmektedir. Bu konudaki darlık, TRIPs Anlaşmasının 16/3 hükmü ile giderilmiştir. Söz konusu hüküm;

“Paris Sözleşmesinin (1967) 6ncı mükerrer maddesi, markanın tescil edildiği mal veya hizmetlere *benzemeyen* mal veya hizmetlere de, gerekli değişiklikler yapılmış olarak uygulanacaktır, şu koşulla ki; markanın bu mal veya hizmetlerle ilgili kullanımı, bu mal veya hizmetlerle tescilli markanın sahibi arasında bir bağlantı olduğunu göstermeli ve bu kullanım şekli nedeniyle tescilli ticari marka sahibinin menfaatlerinin zarar görme olasılığı mevcut olmalıdır” şeklindedir.

Bu iki anlaşma hükmünün birlikte değerlendirilmesi ışığında;

*Tanınmış markaların korunmaları için Türkiye’de tescilli veya kullanılmış olmaları gerekmez. Buradaki koşul, yabancı bir ülkede kullanılan markanın, Paris Sözleşmesi hükümlerinden yararlanacak bir kişiye ait olması ve bunun bilinmesidir. Buna göre, örneğin “SONY” markası Türkiye’de tescilli olmasa veya tescilli iken yenilememe nedeniyle terkin edilse dahi, söz konusu marka için koruma, anılan sözleşme hükümleri uyarınca devam etmelidir,

**TRIPs 16/2 hükmü tanınmış marka korumasını “hizmet markalarını” da kapsayacak şekilde genişletmiştir,

***TRIPs 16/3 hükmü tanınmış marka korumasını “farklı mal ve hizmetleri” de kapsayacak şekilde genişletmiştir,
sonuçlarını ortaya koyabiliriz.

Ancak tanınmış markalarla ilgili tartışmalar sonuçlanmış değildir. Temelde yatan ise “tanımlama” sorunudur diyebiliriz. Biz bu konudaki doktrinsel tartışmalara girmeden, yalnızca, bu gün gelinen noktada;

*İyi bilinen (well known) marka (Paris Sözleşmesi hükümlerinden yararlanan bir kişiye ait olduğu, Türkiye’de ilgili sektörün önemli bir kesimi tarafından bilinen marka),

**Tanınmış (famous mark) marka (Sadece ilgili olduğu sektörün tüketici veya tacirleri tarafından değil, markaya ve markanın üzerinde kullanıldığı mallara karşı özel olarak ilgisi olmayan kişilerce de bilinen marka, örn:CocaCola),

şeklinde bir ayırımın olduğu, bunların tanımına ilişkin kriterlerin standardizasyonuna yönelik çalışmaların uluslararası düzeyde sürdürüldüğü, bunların koruma kapsam ve şartlarının farklı olması gerektiği hususlarını genel bilgi olarak ortaya koymakla yetineceğiz.¹⁵

Bu konudaki TPE uygulamasına baktığımızda ise oldukça farklı bir işleyiş görmekteyiz. Her şeyden önce, Paris Sözleşmesinin atıf yapılan hükmünde yer alan “iyi bilinen marka” mevzuatımıza “tanınmış marka” olarak girmiştir ve uygulamada da iyi bilinen marka- tanınmış marka gibi bir ayırım, derecelendirme gözetilmemektedir. TPE tarafından bir kereye mahsus olmak üzere yayınlanan ve güncellenmeyen Resmi Marka Gazetesi Özel Sayısı ile bir “tanınmış markalar listesi” oluşturulmuştur. Ayrıca bazı markalar da sonradan –marka sahiplerinin TPE’ye yaptıkları tanınmışlık statüsüne alınma başvuruları veya çekişmeli ya da çekişmesiz yargı sonucu alınan mahkeme kararları sonucunda- TPE Resmi Marka Bülteninde tanınmış marka olarak ilan edilmişlerdir. Ekim 2003 itibariyle 248 adet kayıtlı tanınmış marka bulunmaktadır. Bu listede yer alan markalardan herhangi birine aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzeyen marka başvuruları, başkaca hiçbir koşul (tanınmışlık derecesi, mal/hizmet aynılığı veya benzerliği gibi) gözetilmeksizin 7/1(1) bendi kapsamında red edilmektedir. Örn:113263 numara ile tescilli “AKYAĞ” mahkeme kararına istinaden sözünü ettiğimiz tanınmış marka listesine dahil olmuştur. “Bitkisel margarin, bitkisel pamuk yağı ve sabun” malları için tescillidir. Mevcut uygulamaya göre; bir başka kişinin “mobilyalar, yataklar” için “AKYAĞ” ibaresiyle yaptığı marka başvurusu, bu bende dayanılarak red edilmektedir.

Mevcut uygulamanın sakıncaları ve haksız sonuçları ortadadır. Herhangi bir şekilde bu listeye dahil olmuş markalar, tanınmışlık derecelerine bakılmaksızın tüm mallar ve hizmetler için koruma elde etmekte, bilinirlikleri tartışmalı hale gelmiş markalarla ilgili bir işlem yapılmadığından, bir ibare marka alanı dışına çıkartılmakta, kullanımına izin verilmemektedir.

Bu sakıncaların giderilmesine yönelik olarak, TPE bünyesinde sürdürülmekte olan çalışmalara hız verilmesi gerekmektedir.

7/1(j) Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar,

Toplumun dini duyguların zedeleyebilecek veya istismar edebilecek kullanımlar bu bent uyarınca önlenmektedir. Pek sık uygulanabilen bir hüküm olmadığını söylemek mümkündür. Bu nedenle uygulamada oturmuş bir yaklaşımdan söz etmek zordur. Bununla birlikte genel kanı, somut olaya göre değerlendirme yapmak gerektiğidir. Örneğin, kutsal kitap isimleri mutlak olarak (mal/hizmetin ne olduğuna bakılmaksızın) korunmaktadır.

Buna karşılık, ayet isimlerinde bir ayırımı gidilmesinin uygun olacağı kabul edilmektedir. Örneğin; “Ayet-el Kürsi” ibaresiyle yapılan bir başvurunun, yine mal/hizmetin ne olduğuna bakılmaksızın red edilmesi gerekirken, “kevser” ibareli bir başvurunun, kelimenin günlük hayatta yaygın (kişi adı) olarak kullanılması karşısında tüm mallar/hizmetler için tescil edilebilir olduğu söylenebilir.

Bazı durumlarda ise mal/hizmetin niteliği dikkate alınarak değerlendirme yapılabilir. Yaygın olarak bilinen peygamber isimlerinin marka olarak tescil edilmek istenmesi durumunda, değerlendirme yapılırken mallar/hizmetler dikkate alınabilmektedir. Örneğin, “Muhammed” ibaresiyle yapılan bir başvuru ile ilgili olarak yapılabilecek ilk değerlendirme; kelimenin kişi adı olarak da kullanılıyor olduğudur. Ancak bu, kelimenin dini yönünü ortadan kaldırmamaktadır. Bu nedenle tescilin talep edildiği mal veya hizmetler de dikkate alınmak gerekir. Söz konusu ibare “kitap yayın hizmetleri” için tescil edilebilir nitelikteyken, “tuvalet kağıtları” üzerinde kullanılmasının insanların dini duygularını incitici olacağı yorumu yapılabilir ve başvuru red edilebilir.

Sonuç olarak, bendin uygulanması yoruma dayalıdır ve bu yorum da, neyin dini değer sayılacağı konusunda olabileceği gibi, ne tür bir kullanımın dini duyguları incitici veya istismar edici sayılacağı konusunda da olabilir.

¹⁵ Ayrıntılı bilgi için bkz. AKIN, Saadettin, Tanınmış Markalar, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, 2001

7/1 (k) Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar,

Kapsam itibariyle “kamu düzeni” de, “genel ahlak”da sınırları belirsiz kavramlardır. Bu durumda, bu bendin uygulanması da, yukarıda yer verdiğimiz (j) bendinde olduğu gibi, yoruma dayalı olacaktır. Anılan kavramların tanımını yapmak mümkün olmadığından, konuyu örneklerle açıklamaya çalışmak daha uygun bir yol gibi görünmektedir.

Örnek 1: “Sebze & meyve yıka şekil” ibareli marka başvurusu.

Bu başvurunun içerdiği mallardan bir kısmını aktaralım: Tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasal ürünler, Gübreler, kimyasal toprak ıslah (iyileştirme) maddeleri, bitkiler için küf ve mantar önleyici maddeler, deterjanlar, kireçlenmeyi önleyiciler, kireç gidericiler, ağartma ve parlatma maddeleri, zararlı bitkileri, hayvanları ve mantarları imha edici maddeler, fungusitler (mantar öldürücüler), herbisitler, haşereleri yakalayıcı, öldürücü veya kovucu maddeler, hayvan banyo maddeleri (parazitleri öldürmek için), küf giderici ürünler, güve önleyici preparatlar; fare zehirleri...

Söz konusu marka örneğinin, saydığımız mallar üzerinde kullanılmasının, ağır sonuçlara yol açabileceği, özellikle kamu sağlığına yönelik bir risk içerdiği, bu itibarla kamu düzenini tehdit ettiği yorumuyla, marka bu bent uyarınca red edilmiştir.

Örnek 2: “Y.E.S. Yeni Etkili Seks” ibareli marka başvurusu.

Başvurunun içerdiği mallardan bir kısmı; Tıp ve veterinerlik için aletler ve cihazlar, suni solunum cihazları, tansiyon ölçme aletleri, işitme cihazları, tıbbi amaçlı özel mobilyalar, yapay organlar ve protezler, tıbbi ortopedik malzemeler, destekleyici bandajlar ve sargılar, kasık sargıları, suspansuarlar, doğum kontrol aletleri, prezervatifler, spiraller, tıbbi amaçlı elektrikli yatak ısıtıcıları ve battaniyeler, elektrikle ısınan yastıklar ve örtüler, su yatakları, tıbbi amaçlı yataklar ve havalı yastıklar, hasta jimnastiği için tıbbi aletler, masaj cihazları ve aletleri, ameliyathane giysileri, cinsel amaçlı aletler ve malzemeler, biberonlar, emzikler, bebekler için diş kaşıyıcılar, kulak tıkaçları, müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleridir.

İbarenin marka olarak kullanımının genel ahlaka aykırı olduğu yorumu ile, başvuru bu bent kapsamında red edilmiştir.

Örnek 3: “Apo” ibareli marka başvurusu.

Başvuru, “ilaçlar, tıbbi teşhis madde ve malzemeleri, tıbbi ve cerrahi alet ve cihazlar, teşhis alet ve cihazları” için yapılmış ve bu bent kapsamında red edilmiştir. Burada da, toplumun hassas olduğu bir konuyla (terör) ilgili olan ibarelerin marka olarak tescilinin kamu düzenini ihlal edeceği gerekçesiyle (mal/hizmet ayırımı gözetilmeksizin) reddi söz konusudur.

Örnek 4: “Kutludağ Kültür Merkezi” ibareli başvuru.

Çeşitli (reklamcılık, danışmanlık, eğitim-öğretim, yayıncılık, eğlence) alanlarda muhtelif hizmetler için başvurusu yapılan markanın, tescili talep edilen hizmetlerinden “casino hizmetleri” bu bent kapsamında reddedilmiş, diğer hizmetler için yayınlanmasına karar verilmiştir. Bu örnekte de “Kültür merkezi” adı altında casino hizmetleri verilmesinin kamu düzenine aykırı olduğu düşüncesinin kararda belirleyici olduğu görülmektedir.

Verdiğimiz örnekler ışığında kısa bir değerlendirme yapacak olursak; bendin uygulama alanı esasen oldukça geniştir. Kamu sağlığını tehdit edebilecek, kamu vicdanını zedeleyebilecek, genel ahlaka aykırı olduğu düşünülen işaretler bu bent kapsamında reddedilirken, bazen mallar/hizmetlerin niteliği de dikkate alınarak değerlendirme yapılmakta, bazı durumlarda ise saydığımız değerlere aykırılık işaretinin bizzat kendisinden kaynakladığından, mal/hizmetin ne olduğuna bakılmaksızın tescil talebi red edilmektedir.

7/II Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise, (b), (c), (d) bentlerine göre tescili reddedilemez.

4128 sayılı kanunla sonradan KHK'nin 7nci maddesine eklenen bu fıkrafta, yine marka kavramının olmazsa olmaz unsuruna vurgu yapıldığını görüyoruz:Ayırt edicilik. Mevcut marka sisteminde, kural olarak korumada tescil ilkesinin geçerli olduğuna, tescilde de önceliğin dikkate alındığına daha önce değinilmiş idi. Bu fıkrafta *tescilden önce*

kullanma sonucu ayırt edici nitelik kazanan işaretlerin tescilde öncelik ilkesinin istisnasını oluşturduğu hükme bağlanmıştır. Kullanım sonucu ayırt ediciliğin kazanıldığı iddiasının ileri sürülebileceği haller ise (b), (c) ve (d) bentleri olarak belirtilmiştir. Yani marka başvuruları söz konusu bentlerden bir veya daha fazlasına dayanılarak reddedilen başvuru sahipleri, markalarını tescilsiz olarak kullanmakta olduklarını ve bu kullanma sonucunda markanın;

*Gerek mallar/hizmetler üzerinde marka olma vasfı kazandığı, yani ayırt etme gücü kazandığı,

**Gerekse, daha önce tescil edilmiş veya başvurusu yapılmış aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar ile karıştırılmayacak kadar farklılaşmış ve bilinir hale gelmiş olduğunu,

iddia edebilmektedirler. Bu kullanımın ispatlanması halinde itirazları kabul edilmekte ve red kararından dönülerek, marka ilan edilmektedir.

Uygulamada; 7/II fıkrasının red kararlarına karşı yapılan itirazlarda sıklıkla kullanılan bir argüman olduğunu söylemek mümkündür. Hükümün kaynağı ise ‘89/104 Sayılı Üye Ülkelerin Marka ile İlgili Hukuklarını Yaklaştırmak İçin Birinci Yönerge’nin 3.3 hükmüdür. 89/104 sayılı Yönergede de “bir işaretin tescil başvurusundan önce kullanılması ve bu kullanım sonucunda ayırım gücü kazanmış olması halinde tescil talebinin (b), (c), (d) bentlerine göre reddedilemeyeceği” hükme bağlanmıştır. Yönergede işaret edilen (c) ve (d) bentleri 556 sayılı KHK’nın 7/I maddesi (c) ve (d) bentleri ile içerik olarak örtüşmektedir. Ancak her iki düzenlemede işaret edilen (b) bentleri farklıdır. Yönerge m. 3/1(b) “ayırt ediciliği olmayan işaretler”den bahsederken, KHK. m. 7/1(b) “aynı veya aynı türdeki mallar/hizmetler için daha önce tescil edilmiş veya başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı olan markalar”ın tescil edilemeyeceğini düzenler. Yönergenin 3/1(b) bendinin KHK’daki karşılığı 7/1(a) maddesidir. Çeviri hatasından kaynaklandığını düşündüğümüz¹⁶ bu durumun iki önemli sonucu vardır:

¹⁶ Aksi görüşte TEKİNALP s.383

1- KHK’da ayırt edici niteliği haiz olmayan, yani 7/1(a) bendi kapsamında reddedilen işaretlerin kullanım sonucu marka olma hakkını kazanması mümkün değildir.

2- Aynı veya Aynı veya aynı türden mallar/hizmetler için başkası adına tescilli veya başvurusu yapılmış markaların aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerlerinin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmış oldukları gerekçesiyle tescili mükerrer marka tesciline yol açacaktır. Yani aynı marka iki ayrı kişi adına tescil edilebilecektir.

Her iki sonuç da KHK’nın genel sistemine ters düşmektedir.¹⁷ Bu nedenle, düzenlemenin direktifle uyumlu hale getirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

b- Redde İtirazın İncelenmesi

Redde itirazda, itiraz sahibinin dayanabileceği iki temel iddia vardır:

1. Tescilini talep ettiği ibarenin, yukarıda anlattığımız mutlak red nedenleri açısından bir aykırılık içermediğini, bünyesinde bir tescil engeli barındırmadığını iddia edebilir.
2. Tescilini talep ettiği ibarenin bir tescil engeli içerdiğini kabul etmekle birlikte, 7/II fıkrası hükmüne göre bu tescil engelinin kendi markası açısından ortadan kalkmış olduğunu, dolayısıyla markasının tescil edilmesi gerektiğini iddia edebilir.

Birinci iddiaya dayanan itiraz sahibi, Markalar Dairesinin mutlak red nedenleri açısından yaptığı incelemede, bir yorum hatası olduğunu ispat etmeye çalışır. İkinci iddiaya dayanan itiraz sahibi ise 7/II fıkra hükmü ile getirilmiş olan istisnadan yararlandırılması gerektiğini ispata çalışır. Tabii ki her iki iddiaya birden dayanılması da mümkündür. Örneğin markası 7/1(b) bendi gereğince reddedilen itiraz sahibi, markasının redde gerekçe olan markaya benzemediğini, benzer kabul edilse dahi, uzun zamandır kullandığı için kendi markasının, redde sebep olan markadan farklılaştığını ve bilinir hale geldiğini, bu nedenle 7/II fıkra hükmüne göre tescil edilmesi gerektiğini ileri sürebilir. Bu iddiaların ispat yükü de itiraz sahibine aittir. İddiasını ispata matuf her türlü bilgi, belge,

¹⁷ Aynı görüşte ARKAN s.76

doküman vs.i Enstitüye gerekçe olarak sunabilir. Gerekçeler konusunda uyması gereken iki koşul vardır:

- Gerekçeler kararın bildiriminden sonraki *iki ay* içerisinde Enstitüye sunulmalıdır.
- Gerekçeler *yazılı* olmalıdır.

İki ay içerisinde gerekçelerin verilmemesi halinde itiraz yapılmamış sayılır (KHK. m. 49). Bu bağlamda gerekçelerin telefonla Enstitüye (ilgili kişiye) aktarılmış olması gerekçelerin verildiği anlamına gelmez.

Redde itiraz ilk olarak Markalar Dairesi bünyesindeki İtiraz Birimince incelenir.

i- İtirazın Kabulü: KHK. m. 50’de yer alan “*Enstitü ilgili dairesi, itirazın haklı olduğuna ve doğruluğuna ikna olursa, kararını düzeltebilir,*” hükmü uyarınca İtiraz Birimi ilk inceleme (mutlak red nedenleri açısından yapılan inceleme) sonucunda Markalar Dairesince verilmiş olan red kararından dönerek markanın tesciline karar verebilmektedir. Bu durumda marka Resmi Marka Bülteninde yayınlanır, yani itirazlara ve üçüncü kişi görüşlerine açılır, olağan prosedür devam eder.

ii- İtirazın Reddi: İtiraz Birimi yapmış olduğu inceleme neticesinde, itirazın haklılığına ikna olmaz ve Markalar Dairesince verilmiş olan red kararının doğru olduğu görüşünü korursa, itirazı herhangi bir yorumda bulunmaksızın YİDK’na gönderir. Yani İtiraz Birimi “redde itirazın reddine” karar veremez, KHK’daki açık hüküm gereği bu kararı verme yetkisi YİDK’ndadır. YİDK, kendisine intikal eden itirazı inceledikten sonra, kabulüne veya reddine karar verebilir. İtirazın kabulü halinde yukarıda da aktardığımız gibi, marka Resmi Marka Bülteninde ilan edilir ve olağan prosedür devam eder. İtirazın reddi halinde ise, bu karar artık söz konusu marka başvurusu hakkında Enstitünün nihai kararıdır ve bu kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içerisinde, karar hakkında yetkili mahkemelerde dava açılabilir.

IV- GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

556 sayılı KHK, -çeşitli nedenlerle- çok kısa sürede hazırlanmış (büyük oranda başka ülke mevzuatlarından –özellikle 40/94 sayılı Avrupa Birliği Konsey Tüzüğünden- çeviri yoluyla) ve yasalaşarak yürürlüğe girmiş düzenlemelerden biridir. Bunun sonucu olarak da KHK’de kullanılan dil, sistematik ve içerik, olması gerekenden uzaktır. Bu durumun yarattığı problemler uygulama ile aşılmaya çalışılsa da, bu çaba çoğu zaman yeni problemlerin doğmasına neden olmaktadır. En doğrusu, KHK’nin revizyonu yoluna gitmektir. Bu konuda ilk yapılması gereken ise “kavram ve karşılık oluşturma” çalışmalarıdır. Zira 556 sayılı KHK’nin yazımıyla ilgili en büyük sorun, kavramların kullanımında gösterilen özensizliğin boyutudur. Konumuz özelinde bakarsak; itirazlara ilişkin düzenlemelerin zaman zaman anlaşılamayacak kadar kötü yazılmış olduğunu, zaman zaman da hatalı çeviri sonucu tamamen yanlış bilgi içerdiğini görüyoruz. Sonuçta; uygulanan itiraz sistemi mevzuata dayanmaktan ziyade, başka ülke uygulamaları örnek alınarak geliştirilmeye çalışılmıştır. Mevzuat da yorum yoluyla uygulamaya uydurulmaya çalışılmaktadır. Yani olması gerekenin tamamen tersi bir işleyiş söz konusudur. TPE’nde personel yetersizliği nedeniyle yaşanan iş yoğunluğu, bu gibi problemlerin ikinci plana itilmesine, daha doğrusu hiç gündeme getirilememesine, öze ilişkin çalışmaların yapılamamasına neden olmaktadır. Yapılan işin kalitesini tartışmalı hale getiren bu sonuç, personelin iş tatminini de olumsuz etkilemektedir.

Son olarak, bu değerlendirmelere örnek vermek açısından, itirazlarla ilgili yaptığımız tespitlerden birkaç tanesini maddeler halinde sunmak istiyoruz:

- 1- KHK’nin Üçüncü Bölüm başlığı “Üçüncü Kişilerin Görüş ve İtirazları”dır. Burada “itiraz” sözcüğünün günlük dildeki anlamıyla kullanıldığını görüyoruz. Zira KHK’de “Üçüncü kişi itirazı” şeklinde bir müessese bulunmamaktadır. Kavram olarak kullanıldığını kabul etmek bizi, üçüncü kişilere de itiraz hakkı tanındığı sonucuna götürür. Oysa itiraz hakkı yalnızca “ilgili kişilere” tanınmıştır. Üçüncü kişiler Enstitüye yalnızca “görüş” sunabilirler. Son olarak “taraf” , “ilgili kişi” ve “üçüncü kişi” ibarelerinin, aynı şekilde “itiraz” ve “görüş” sözcüklerinin birbirlerinden farklı *hukuki kavramlar* olduklarını belirtelim.

- 2- “İtirazın incelenmesi” başlığını taşıyan 36ncı maddede itirazın incelenmesi ile ilgili işlemleri yürütecek organ olarak “Enstitü” sözcüğü kullanılmıştır. Uygulamada bu işlemleri, Markalar Dairesi Başkanlığı (MBD) bünyesindeki “İtiraz Birimi” yürütmektedir. İtiraz Biriminin ise TPE organizasyon şemasında yeri yoktur, fiilen oluşturulmuştur. MBD bünyesinde olması ise ayrı bir problemdir. Zira bu durum, MBD tarafından ilk inceleme sonucu verilen kararlara yapılan itirazları yine MBD’nın incelemesi sonucunu doğurmaktadır ki, bu itiraz müessesesinin tabiatına aykırı olduğu gibi yasal dayanağı da yoktur.

Esasen İtiraz Biriminin oluşturulması ve mevcut usulde inceleme yapılmaya başlanmış olması birkaç yıl önce atılmış bir adımdır ve itirazların, ilk incelemeyi yapanlarca değil, başka kişilerce incelenmesini sağlama amacına yöneliktir. Ancak bu adım amacı gerçekleştirmek açısından nakıs olmuştur, zira kişilerin farklılaştırılması önemli değildir, önemli olan kararı veren mercilerdir. TPE uygulamasında ilk kararı veren de, ilk karara yapılan itirazı inceleyen de Markalar Dairesi Başkanlığıdır. Bu konuda OHIM uygulamasına biraz değinmek, anlaşılabilirliği kolaylaştıracaktır. OHIM’de yayına itirazları (opposition) inceleme görevi İtiraz Bölümü (Opposition Division) nündür ve bu bölümün Markalar Dairesi ile idari bir bağı yoktur. İdari yapısı hakkında biraz bilgi vermek gerekirse; OHIM İtiraz Bölümünde üst kademe; bölüm başkanı, bölüm başkan yardımcısı ve sekreteryadan oluşur. İnceleme birimleri gruplar halinde yapılandırılmıştır. Beş grup ve bu gruplar içerisinde de toplam 12 alt grup (ünite) vardır. Her üniteye üç avukat, hukuki konularda görevli 2 yardımcı eleman (legal assistant) ve 3 sekreter vardır. İtirazlar (yayına itiraz) üniteler tarafından incelenmekte ve karar oybirliği ile alınmaktadır. Ünite içerisinde oybirliğinin sağlanamadığı hallerde, dosya ünitenin bağlı olduğu grup başkanına iletilmekte ve karar grup başkanının da görüşü alınarak oluşturulmaktadır.

İtiraz müessesesinin önemi, kişilerin haklarını bu yolla korumaya çalışmalarında ve itirazı inceleyen mercilerin de haklının tespiti için bir nevi yargılama yapmalarında yatmaktadır. OHIM İtiraz Bölümünün yapısı ve işleyişi bu önemi açıkça ortaya koymaktadır. TPE uygulamasına baktığımızda

ise, gerek İtiraz Biriminin, gerekse –bir temyiz mercii gibi çalışması gereken- YİDK’nun böyle yapının çok uzağında olduğu gözlenmektedir.

3- KHK. m. 47: Enstitü kararlarına karşı itiraz edilebilir. (I)

Sonuçlanmayan kararlarla ilgili itiraz yapılabilmesi için söz konusu kararda ayrı itiraz yapılmasına izin verilmelidir. (II)

Birinci fıkra hükmü oldukça açıktır:Enstitü *kararlarına* karşı itiraz edilebilir. Hükümde kullanılan “karar” sözcüğü, uygulamada yalnızca “red karar”ları olarak yorumlanmaktadır. Bu red kararları da sınırlandırılmıştır. Örneğin şekli inceleme sonucu verilen red kararları (imzanın fotokopi olması üzerine başvurunun esasa ilişkin incelemeye alınmadan reddedilmesi vs) bu kapsamın dışındadır. Dolayısıyla bu tür kararlara karşı itiraz imkanı tanınmamaktadır. Bu yorumun yasal bir dayanağı yoktur. Öncelikle “karar” kavramını yalnızca red kararı olarak düşünmek imkansızdır.

Bir marka başvurusunun yapılması ile tescili arasındaki süreçte bir çok “Enstitü kararı” ortaya çıkar. Bunlardan bir kısmı *ara karar*, bir kısmı da *nihai karardır*. Birinci fıkra hükmü hiçbir ayırım gözetmeksizin Enstitü kararlarına itiraz edilebileceğini düzenlerken, ikinci fıkra hükmü bunun istisnasını getirmiştir. Ancak hükmün çevirisindeki ve kaleme alınışındaki başarısızlık, bahsettiğimiz istisna hükmünü anlamayı imkansız hale getirmiştir. İkinci fıkrayı anlamak, kaynak düzenlemeye (40/94 sayılı AB tüzüğü) bakmadan mümkün olmamıştır. 40/94’ teki hüküm, ihtilafa son vermeyen ara kararlara karşı itiraz (appeal-temyiz) yapılamayacağını, ancak ara kararda bunun aksine hükmedilebileceğini düzenlemiştir. Örneğin; bir markanın yayınına itiraz eden kişi, itirazını desteklemek üzere bir takım belgeler –ve bu arada bazı faturalar- sundu. İtiraz Bölümü sunulan faturaları -herhangi bir nedenle- geçerli kabul etmediğini ve kararını diğer belgelere dayanarak vereceğini bildirir ise, “faturaları delil olarak değerlendirmeme kararı” bir ara karardır. İtiraz sahibi normalde bu ara karara itiraz (appeal) edemez, İtiraz Bölümünün diğer belgelere dayanarak vereceği kararı (nihai karar) beklemeli ve eğer nihai karara itiraz ederse, söz konusu ara karara da birlikte itiraz etmelidir. Bunun istisnası ise ara kararda ‘ara karara bağımsız olarak itiraz edilebileceğinin’ belirtilmesidir. İşte 47/II’de bu durum

ifade edilmeye alıřılmış, ancak bu bařarılamadıđı gibi ‘‘sonulanmayan karar’’ gibi ne olduđu anlařılamayan bir kavrama da yer vermek suretiyle, var olan kavram karmařasına katkıda bulunulmuřtur.

KAYNAKÇA

ARKAN, Sabih; Marka Hukuku Cilt I-II, Ankara 1997 1998

ARKAN, Sabih; Ticari İşletme Hukuku 2. Baskı, Ankara 1995

BEŞİROĞLU, Akın; Düşünce Ürünleri Üzerinde Haklar Fikir Hukuku Cilt I, Ankara 2002

CERTELER, Ertan; “Pazar Savaşı ve Markalar”, Patent&Marka Dünyası, Yıl:3, Sayı:11, 2001.

EREN, Fikret; Borçlar Hukuku Cilt I-II, Ankara 1988

ERGÜN, Mevci; Tanınmış Markalar, Bursa 2000

ERMİŞ, Özlem; “Marka” Power, Eylül 1998

GEDİK, Hasan; “Neden Marka?” , Patent&Marka Dünyası, Yıl:3, Sayı:11, 2001.

KARAAHMET, Erdoğan – YALÇINER, Uğur; Marka Tescilinin Temel İlkeleri ve Uygulamaları

KARAHAN, Sami; Yeni Marka Hukukumuz ve İlgili Mevzuat, Konya 1997

OYTAÇ, Kutlu; Markalar Hukuku, İstanbul 1999

OYTAÇ, Kutlu; Karşılaştırmalı Markalar Hukuku, Genişletilmiş İkinci Baskı, İstanbul 2002

ÖZTAN, Bilge; Medeni Hukukun Temel İlkeleri, Ankara 1998

TEKİNALP, Ünal; Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 1999

AKŞAM GAZETESİ, “Marka Olmak Kolay Değil” – 15 Aralık 2002

TÜRKİYE GAZETESİ, “Türkiyenin 1 Milyar Dolarlık Markası Yok” - 25 Ocak 2003

Official Journal L 303, 15/12/1995,40/94 sayılı Topluluk Markası Tüzüğü

Yayınlanmamış Toplantı Raporları;

“Relative Grounds for Refusal and Opposition Proceedings” , OHIM- Opposition Division, Alicante 23 September 2002

“Opposition Proceedings- Procedural Aspects” , OHIM- Opposition Division, Alicante 23 September 2002

“Ret İçin Nispi Nedenler ve İtiraz Prosedürleri konulu OHIM toplantısına İlişkin Rapor” , ÜNSAL, Önder Erol - SARIER, Hüseyin , 23 Eylül 2002 Alicante