

T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
MARKALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**MARKA TESCİLİNDE MUTLAK VE NİSBİ RET NEDENLERİ:
AVRUPA TOPLULUKLARI DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE
TÜRKİYE DÜZENLEMELERİ**

Uzmanlık Tezi

Umut İlkay KAVLAK

Ankara-2001

GİRİŞ

Günümüzde siyasi bütünleşmeyi hedefleyen Avrupa Toplulukları'nı oluşturan üye devletlerin amacı öncelikli olarak ekonomik bütünleşmeyi tam olarak sağlamaktır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için gümrük birliğinin tamamlanmasının yanısıra, üye ülkeler arasındaki ticarete teknik engellerin de kaldırılması gerekmektedir. Gümrük birlikleri, gümrük vergilerinin ve miktar kısıtlamalarının kaldırılması ile birlikte, eş etkili önlemlerin- tarife dışı engellerin de kaldırılmasını gerekli kılar. Tarife dışı engeller, tarifeler ve miktar kısıtlamalarının dışında kalan ve ticareti kısıtlayan fiziki, teknik ve mali nitelikte her türlü kural ve uygulamadır. Fikri ve sınai hakların tümü, eş etkili önlemler olarak üye ülkelerin karşısına engel olarak getirilmeye uygundur. Bu bağlamda, Avrupa'nın ekonomik bütünleşme sürecinde, entegrasyonu olumsuz yönde etkileyebilecek hukuki düzenlemeleri içeren "ekonomi hukuku" dalları önem kazanmış ve üye devletlerde ulusal mevzuatın entegrasyonu etkilediği ölçüde uyumlaştırılması gereği ortaya çıkmıştır. Fikri ve sınai mülkiyet hakları da bu uyumlaştırma hareketinin içinde yer almıştır.

Sınai mülkiyet hakları terimi buluşların ve yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların, ilk uygulayıcıları adına ticaret alanında, üretilen ve satılan malların üzerindeki üreticisinin veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına kayıt edilmesini ve böylece bu kişilerin ürünü üretme ve satma hakkına belli bir süre sahip olmalarını sağlayan maddi olmayan haklar grubunu ifade etmektedir.¹

Genel olarak, sınai haklar ve sınai mülkiyet hukuku, uluslararası planda, en fazla kurumlaşma ve kurullaşma ihtiyacının kendini gösterdiği ve bu anlamda da devletleri en fazla sözleşme ve anlaşma yapmaya zorlayan hukuk dallarından biridir.

¹ http://www.turkpatent/sorucevap/sorucevap_1.htm#1

Aslında sağlıklı bir sanayinin ve istikrarlı ekonominin ön koşullarından biri olan sınai haklar, Türkiye'de AT ile ilişkilerimizin 6 Mart 1995 tarih ve 95/1 sayılı Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) ile girilen yeni dönemde gerçek değerini ve önemini kazanmıştır. 1995 sonrası neredeyse yeniden yaratılan sınai mülkiyet sistemimizin itici gücü ya da bu sürecin katalizörü, 1963 Ankara Anlaşması ile bugünkü adıyla Avrupa Birliği ile aramızda kurulan ortaklık ilişkisi ve bu ilişkiyi düzenleyen kurallarla üstlendiğimiz, "topluluk müktesebatının, ekonomik nitelikli olanlarına uyum yükümlülüğü"dür.

Marka hakkı ise, Topluluk hukuk düzeninde bir diğer sınai mülkiyet hakkı olan patent hakkı ile birlikte, en çok ve en kapsamlı düzenlemelerin yapıldığı konudur.

1990'lı yılların başına kadar Avrupa'da marka hakkı konusunda çok önemli bir değişiklik olmamış, 19.yüzyıl içinde kabul edilmiş düzenlemelerle yetinilmiştir. Örneğin, Almanya'da 1894 tarihli Kanun, 1994 başına dek yürürlükte kalmıştır. İsviçre'de 1890 tarihli Kanun Nisan 1993'e dek uygulanmıştır. 21 Aralık 1988'de Topluluk Konseyince üye devletlerin markalara ilişkin kanunlarının uyumlaştırılması amacıyla 89/104 sayılı Direktif hazırlanmıştır.² Direktifin 16.1 maddesine göre, üye devletler en geç 28.12.1991 tarihine kadar (bu süre daha sonra 31.12.1993'e kadar uzatılmıştır) ulusal hukuk sistemlerini, Direktif ile uyumlu hale getirmek yükümlülüğü altındadırlar. Bu Direktifin amacı, birçok yönden birbirinden ayrılan üye devletlerin marka mevzuatının tümüyle uyumu değil; **sadece iç pazarın kuruluş ve işleyişini doğrudan etkileyen hususların uyumlaştırılmasıdır**. Bu nedenle Direktifte marka tescil veya terkinin ile ilgili usul kurallarına değil, marka olabilecek işaretler, tescil engelleri, marka sahibinin hakları, hakkın tüketilmesi ilkesi gibi

² First Directive 89/104/EEC of the Council, of 21 December 1988, to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks, OJ EC No L 40 of 11.2.1989, s. 1.

maddi hukuka ilişkin bazı konulara yer verilmiştir. Direktif marka hakkına tecavüz halinde marka sahibinin kullanabileceği yetkileri düzenlememiş; bunların düzenlenmesini ülkelerin iç hukuklarına bırakmıştır.³ Direktifte, marka hakkına tecavüz halinde marka sahibinin hakları, başvurunun reddini mutlak surette gerektiren kesin ret nedenleri dışında kalan nisbi nedenlerin, üye devletlerin ulusal mevzuatlarına tabi olacağı belirtilmiştir.

Birleşmenin yarattığı sorunlar nedeniyle uyumlaştırmada geciken Almanya dışında, 1990 başlarında bütün ülkeler iç hukuklarını Direktife yaklaştırmışlardır. Üye olmayan devletler dahi ulusal mevzuatlarını bu Direktifle uyumlaştırmak gereğini hissetmişlerdir. Örneğin İsviçre 1993 tarihli Marka Kanununda Direktifi örnek almış⁴; yine Topluluk üyesi olmayan ülkemiz 6 Mart 1995 tarih ve 1/95 sayılı OKK'nın yürürlüğe girmesinden önce marka mevzuatını 89/104 sayılı Direktifle uygun hale getirmeyi üstlenmiş ve bu yükümlülüğünü aynı yıl çıkarılan 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yerine getirmiştir. KHK'nın hazırlanmasında söz konusu Direktiften yararlanılmıştır.

Marka hukuku alanında Topluluktaki ikinci önemli gelişme, üye ülkelerin hepsinde aynı etkiyi yaratabilecek ortak bir marka tescil sistemini ve bu anlamda da üye ülkelerin hepsinde geçerli olacak Topluluk Markasını (*Community Trade Mark- CTM*) ihdas eden 14 Ocak 1994 tarih ve 40/94 sayılı Topluluk Markası Konsey Tüzüğü'nün kabul edilmesidir. Bu konudaki çalışmalara 1980'de başlanmış ve 1988'de bir tüzük taslağı hazırlanmıştır. Ancak Topluluk Marka Ofisi'nin hangi ülkede faaliyet göstereceği ve Ofis'in çalışma dili veya dillerinin hangileri olacağı konusunda uzlaşmaya varılamaması, Tüzüğün kabulünü ve uygulanmasını geciktirmiştir.

Bu tez çalışmasında Konseyce çıkarılan 89/104 sayılı Direktif temel alınarak üye ülkelerden Almanya ve Birleşik Krallık'ın marka

³ **Arkan:** Marka Hukuku, C.1, Ankara 1997, s. 3.

başvurularının mutlak ve nisbi ret nedenlerini düzenleyen iç hukuk düzenlemeleri ve uygulamaları ile 556 sayılı KHK'nın aynı konularda içerdiği düzenlemeler ve uygulamalar incelenecektir.

▪ MARKANIN İŞLEVLERİ

Marka fikri mülkiyet kapsamına giren hakların en somut ve yaygın olarak bilinen türüdür.⁵ Bir ticari işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt eder. Bu özelliği ile tüketici ve üretici arasında bir iletişim aracı olan⁶ markanın ilk ikisi hukuki niteliği, son üçü de ekonomik ve ticari yararlar ile ilişkili beş temel işlevinin bulunduğu kabul edilir:

- a) Seçme işlevi: Markanın birincil işlevi aynı tür malları veya hizmetleri birbirinden ayırmaktır. Marka tüketicilerin alışveriş yaparken malları veya hizmetleri seçmesine olanak sağlar. Bu nedenle de marka taklitlerinin önlenmesi ile tüketicilerin alışveriş maliyeti, üreticilerinse tüketim eğilimleri oluşturma maliyetleri (reklam-tanıtım) azaltılacaktır.⁷ Çünkü, geçmişte bir markayı taşıyan malı beğenen işi o markayı taşıyan malı çağrıştıran bir diğer malı gördüğünde hızla ve kolayca potansiyel müşteri olacaktır. Bu da özellikle talebi fazla olan bir ürünün tanınmışlığından ve ekonomik değerinden haksız yararlanmadır.
- b) Kaynak gösterme işlevi: Marka malların ve hizmetlerin kaynağını yani malları kimin ürettiğini, hizmetleri kimin sunduğunu gösterir. Yani marka tacirlerin, üreticilerin, hizmet sağlayıcıların kimliğidir.
- c) Kalite (garanti) işlevi: Tüketici belli bir markayı kalitesini bildiği için seçer. Kimi kez yalnızca marka kalitenin güvencesi olur. Markanın bu işlevi, bir markayı taşıyan malları üreten veya hizmetleri sunan girişim veya girişimcinin ticari itibarının bir parçasını oluşturur. O markaya

⁴ Arkan: Marka Hukuku, C.1, s. 4.

⁵ Marka terimi AB'de *trade mark* olarak, ABD'de ise *trademark* olarak yazılır.

⁶ The International Intellectual Property System Commentary and Materials Part One Kluwer Law International, s.129

⁷ The International Intellectual Property System Commentary and Materials Part One Kluwer Law International, s.144

duyulan güven, "tüketici yapışkanlığı" olarak bilinen tüketici beğeni ve seçimlerini etkiler.⁸ Öyle ki tüketiciler bu malın veya hizmetin birim fiyatında meydana gelecek artışlarda bile, tüketimlerini rakip mallara yöneltme konusunda direnç gösterirler (*marka sadakati*). Tüketici daha önceden reklamını gördüğü veya önceden bildiği markayı ürünle özdeşleştirir.

d) Pazarlama- reklam işlevi: Marka tanıtımda çok önemli bir rol oynar. Tüketicilerin bir malı devam eden reklamları nedeniyle almaları çok normaldir. Marka özellikle günümüzde şirketin pazarlama politikasının kilit unsuru olmuştur.⁹ Kalitenin istikrarını simgeler.

e) Ekonomik işlevi: Marka bir sermaye malıdır¹⁰ yani, işletmenin bir aktifidir ve bu nedenle de lisans verilebilir, franchise sözleşmelerine konu olabilir, teminat gösterilebilir, Marka ticari işletmeden ayrı olarak devredilebilir. Örneğin franchise sözleşmesinde hükümsüz sayılan markanın kullanılması franchise sözleşmesinin önemli bir unsurunu oluşturuyor, bu olmaksızın sözleşmenin devamı imkansız bulunuyorsa, franchise alan sözleşmeyi haklı nedenle feshedebilir.¹¹ Markanın iyi bilinmesi şirket karını ve değerini artırır.

Markanın işlevlerine de değinilen Avrupa Adalet Divanı'nda ön karar konusu olmuş bir olayda, ürettiği sağlık malzemelerini ve ısıtma ekipmanlarını "İdeal Standard" markası ile Fransa ve Almanya'daki yavru şirketleri aracılığıyla pazarlayan American Standard Group, mali güçlükler yüzünden Fransa'daki markasını 1984'te başka bir şirkete devreder. Bu şirket "İdeal Standard" markalı malları Almanya'da pazarlamak ister. Almanya'da bu markanın sahibi olan şirketin Alman ilk derece mahkemesinden aldığı ithalatın durdurulması kararına yapılan itiraz üzerine mahkeme dosyanın Almanya'da bu markalı malların satılmasının engellenmesinin AT Hukuku ile çelişip çelişmediğinin

⁸ **GÖKDERE, Ahmet**, Bankacılar İçin Ekonomi Bilgisi, s.85

⁹ age, s.470

¹⁰ age, s.470

belirlenmesi için AT Kurucu Antlaşması'nın 177. maddesinde düzenlenen ön karar prosedürüne göre¹² Avrupa Adalet Divanı'na gönderilmesine karar verir. Bu olayda AAD Almanya'da anılan markanın kullanılmasının yasaklanmasının -bu tedbir fikri mülkiyet haklarına atıfta bulunan Antlaşmanın 36.maddesine göre kabul edilebilir olsa da¹³-, Kurucu Antlaşmanın 30. maddesinde bahsedilen miktar kısıtlamaları ile eş etkili tedbirlerden biri¹⁴ olduğuna karar vermiştir. Divanın bu olayda markanın temel işlevlerine ilişkin yorumuna göre markanın amacı, marka sahibinin tanınmışlığından yararlanmak isteyen 3. kişilerden korunmak ve bir firmanın kontrolü altında üretilen markayı taşıyan malların kalitesinin güvenilirliğini sağlamaktır.

II) MARKA OLABİLECEK İŞARETLER

¹¹ **Gürzumar O.** , Franchise Sözleşmeleri,s.140, **Kırca Ç.** , Franchise Sözleşmesi s.124, **Gürzumar O.** , Rekabet Kurumu Perşembe Konferansları, Ankara Ekim 1999, s.120.

¹² Madde 177

Adalet Divanı:

- (a) işbu Antlaşmanın yorumu konusunda;
- (b) Topluluk kurumlarının işlemlerinin geçerliliği ve yorumu konusunda;

(c) Konsey kararıyla oluşturulan kurumların statülerinde öngörülmesi şartıyla, bu statülerin yorumu konusunda karar verme yetkisine sahiptir.

Böyle bir sorun bir üye Devlet mahkemesi önünde ileri sürüldüğünde bu mahkeme kendi kararını vermek için konuya ilişkin bir ön karara gerek duyarsa, Adalet Divanından bu konuda karar vermesini talep edebilir.

Böyle bir sorun, iç hukuka göre kararlarına karşı kanun yolu kapalı bulunan ulusal bir mahkemede bakılmakta olan bir davada ileri sürülürse, bu mahkeme Adalet Divanına başvurmakla yükümlüdür.

¹³ Madde 36

30 ila 34. Madde hükümleri, genel ahlak, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan ve hayvanların hayatı ve sağlığının ve bitkilerin korunması; sanatsal, tarihi veya arkeolojik değere sahip ulusal varlıkların korunması; veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması sebebiyle ithalat, ihracat ya da transit yasağı veya bunlara ilişkin kısıtlama konmasına engel oluşturmaz. Ancak, bu yasaklama ve kısıtlamalar, üye Devletler arasındaki ticarete keyfi bir ayırım veya örtülü bir kısıtlama aracı olamaz.

¹⁴ Madde 30

İthalata ilişkin miktar kısıtlamaları ile eş etkili tüm tedbirler, aşağıdaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, üye Devletler arasında yasaktır.

Tarihsel olarak marka esnaf ve zanaatkarların ürettikleri malın üzerine malı yapan veya işleyen zanaatkarın ad ve soyadının konulması ile ortaya çıkmıştır. Günümüzde de “Christian Dior”, “Lois Vuitton” gibi markalar bunun örnekleri olarak gösterilebilir. Günümüzde kişi isimleri, sayılar, harfler, renkler, çizimler ve ürünün ayırt edici şeklinin¹⁵ (örneğin ‘Coke Cola’ şişesinin şekli) marka olabileceği kabul edilmektedir.¹⁶

Tek başına bir renk adı veya rengin kendisi jenerik yani tanımlayıcı (*descriptive*) bir nitelik taşır, gerekli ayırt edici karakterin sağlanabilmesi için bu rengin diğer bazı unsurlarla birleştirilmesi gerekir. Renklerin marka olup olamayacağına ilişkin düzenlemeler, ülkeden ülkeye değişebilir. “Milka” olayı buna örnek gösterilebilir. Kraft Jacobs Suchard şirketi Milka olarak bilinen çikolatası için kullandığı leylak rengini marka olarak İsviçre’de tescil ettirmek ister. Başvuru İsviçre Federal Fikri Mülkiyet Enstitüsü’nce ilk inceleme aşamasında ve karara itiraz kurulunda (*board of appeals*) reddedilir. Kraft Jacobs Suchard bu rengin kendi adlarına “iyi bilinen marka” olarak kaydı için başvurduktan sonra, başvurunun marka tescili yapılır. ABD uygulamasında bu tür bir uygulama, çok katı olarak değerlendirilmekte ve tanınmışlık söz konusu olduğunda renklerin tescili yoluna gidilmektedir.¹⁷

Markanın para veya para değerinde bir şey karşılığı sağlanan mal veya hizmetlerle ilgili olarak kullanılması zorunluluğu yoktur. Yani marka ücretsiz sağlanan mal veya hizmetler için de korunabilir.¹⁸

¹⁵ Bu konudaki tartışma için bkz.. A.B.D.de tescilin mümkün olduğuna dair tespit için bkz. The International Intellectual Property System Commentary and Materials Part One Kluwer Law International, s.144

¹⁶ The International Intellectual Property System Commentary and Materials Part One Kluwer Law International, s.144

¹⁷ age, s.144

¹⁸

III) ULUSAL, BÖLGESEL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE KORUMA

Marka tescili zorunlu olmamasına rağmen, tescilli markanın sahibi markasının aynısını veya benzerini kullanan rakiplerine karşı ispat yükü bakımından üstünlüğe sahip olacaktır. Çünkü, bu markayı tescilli marka sahibinden daha önce kullandığını ileri süren rakip, iddiasını kanıtlamak ve tescil karinesini çürütmek durumunda kalacaktır.

Marka tescilinin dezavantajlı yanı getirdiği mali külfettir. Marka tescilinde kural olarak milli muamele ilkesi geçerli olduğu için, ticari faaliyetlerini birden çok ülkede yürüten bir şirket markasını korumak için bu ülkelerin hepsinde ayrı ayrı tescil ettirecektir. Her ülkede ayrı ayrı tescil başvurusu yapmanın ve sonucunu beklemenin maliyetinin yüksek olması ve uzun zaman alması ülkeleri bölgesel ve uluslararası düzeyde koruma sistemlerinin kurulması ve/veya ulusal hukukların yaklaştırılması için arayışlara itmiştir. Bölgesel düzeyde korumaya Topluluk Markası¹⁹, uluslararası korumaya ise Madrid Anlaşması ve Madrid Protokolü²⁰ ile yürütülen ve Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı²¹ tarafından yürütülen tescil sistemi, hukukların yaklaştırılmasına ise bu çalışmanın ilerleyen sayfalarında ele alınan 89/104 sayılı AT Direktifi örnek verilebilir.

Örneğin, Türkiye’de marka korumasından yararlanabilmek için 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin veya Türkiye'nin üye olduğu uluslararası anlaşmaların

¹⁹ CTM ile ilgili açıklamalar çalışmanın ilerleyen bölümlerinde yapılmıştır.

²⁰ Avusturya, Belçika, Çin, Küba, Çek Cumhuriyeti, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Macaristan, İzlanda, Kenya, Lesotho, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Monako, Fas, Mozambik, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Moldovya, Romanya, Rusya Federasyonu, Slovakya, Slovenya, İspanya, Swaziland, İsveç, İsviçre, Türkiye, Türkmenistan, Birleşik Krallık, Yugoslavya, Sierra Leone, Letonya, Antigua ve Barbuda, Japonya, İtalya, Bhutan, Yunanistan, Ermenistan, Singapur, Ukrayna (29/12/2000 tarihinden itibaren).

²¹ Birleşmiş Milletler’in uzman kuruluşu Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı- World Intellectual Property Organization (WIPO) literatürde Uluslararası Büro olarak belirtilir.

öngördüğü hükümlere uygun olarak yapılmış bir marka başvurusuna veya tescil edilmiş markaya sahip olmak gerekir.

Ancak, Türkiye'nin de taraf olduğu Sınai Hakların Korunmasına İlişkin Paris Sözleşmesi'nin 1 Şubat 1995 tarihli Stockholm Metni'ne göre "üye ülkelerin birinde yapılan bir müracaatı esas alarak, marka sahibinin belirli bir süre içerisinde (markalar için 6 ay), diğer üye ülkelerden herhangi birinde koruma için başvurması gerekmektedir. Bu durumda sonraki başvurunun yapıldığı tarih, ilk başvurunun yapıldığı tarih olarak kabul edilir. Bu ilke anılan süre içinde 3 kişiler tarafından yapılan başvuruların, değerlendirme açısından rüçhan hakkı sahibinin önüne geçmesine engel olmaktadır.

Yurtdışında tescilli bir marka Türkiye'de doğrudan doğruya korunamamakla birlikte, Paris Sözleşmesi'ne taraf olan devletler arasında "markaların uluslararası tescili" için iki sistem bulunmaktadır. Bunların ilki 1891 tarihli Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması, diğeri de 1 Nisan 1996'da uygulanmaya başlanan Madrid Anlaşması'na İlişkin Madrid Protokolüdür. Ülkemiz 1.1.1999'dan itibaren Madrid Protokolünü uygulamaktadır. Madrid Protokolü ile düzenlenen uluslararası tescil sistemi tek bir başvuru yapılarak ve tek bir dil kullanılarak Protokole taraf birden fazla ülkede markaların tescilini ve tescil sonrasında gerçekleşen değişikliklerin yine tek bir işlemle uluslararası sicile kaydını sağlamaktadır.

Kısaca bu sistemde i.) Türk Patent Enstitüsünün menşee ofis olduğu durumda, Enstitü marka sicilinde kayıtlı işlem halinde olan tescilli markası veya kayıtlı başvurusuna dayanarak hak sahibi gerçek veya tüzel kişi Protokole taraf ülkelerde uluslararası tescil talep edebilmektedir. Uluslararası tescili talep edenin Enstitüde tescilli veya başvuru halinde markası yoksa öncelikle ulusal başvuru yaptıktan sonra, buna dayanarak uluslararası başvuruda bulunabilecektir. Uluslararası başvuruda marka korumasının istendiği akit taraflar belirtilmelidir. Uluslararası tescilin talep edildiği her akit taraf uluslar arası başvuruyu

kendi mevzuatına göre inceleyecek ve sonuçlandıracaktır. Ret kararı verildiği takdirde izlenecek prosedür de ulusal ofisin uyguladığı mevzuata göre işleyecektir. ii.) Enstitünün belirlenmiş ofis olduğu durumda, Protokole taraf bir ofisten WIPO aracılığıyla gelen bir marka tescil başvurusu Enstitüye yapılmış ulusal bir marka tescil başvurusu gibi incelenmekte ve alınacak karara göre tescil edilmekte veya diğer işlemlere tabi tutulmaktadır.

Ayrıca Türkiye AT üyesi olmamasına karşın, Paris Sözleşmesine üye ülkelerden biri olduğu için Topluluk Markası sisteminden yararlanabilmektedir.²²

BİRİNCİ BÖLÜM

AT HUKUKUNA GÖRE MARKA TESCİLİNDE MUTLAK VE NİSBİ RET NEDENLERİ

D) ÜYE DEVLETLERİN TİCARİ MARKA KANUNLARININ YAKLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ 21 ARALIK 1988 TARİHLİ 89/104 SAYILI BİRİNCİ KONSEY DİREKTİFİ

A) GENEL OLARAK

Birlik mevzuatı yukarıda belirtildiği gibi, marka koruması bakımından ikili bir görüntü sergilemektedir. Bunların ilki, 89/104 sayılı Konsey Direktifi, diğeri ise CTM Tüzüğüdür. Bu iki hukuki düzenlemenin markalara yaklaşımı birbirinden farklıdır. Markalarla ilgili ilk direktif kısmi bir uyumlaştırma- yaklaşırma aracı olarak tasarlanmıştır. Aslında, Konsey ilke olarak üye devletlere temel marka normlarının benimsenmesini emretmekte; bu kuralların ulusal hukuktaki uygulaması sırasında benimsenecek yollar ve marka tescilindeki sorumluluğu üye devletlere bırakmaktadır. Üye devletlerin mahkemeleri, ulusal hukuklarını Direktif ışığında Avrupa Adalet Divanına bağlı kalarak yorumlayacaklardır. Bu da Topluluğa üye devletlerden birinin mahkemesince geçerli sayılan normların, bir diğeri

devletin mahkemesi tarafından geçersiz kılınabileceği anlamına gelmektedir.

Direktifin dibace kısmına göre, halihazırda uygulanan üye devletlerin marka kanunlarının uyumsuzluğu malların serbest dolaşımını ve hizmetlerin serbestçe sunulmasını engellemekte, ortak pazardaki rekabete zarar vermektedir. Bu nedenle iç pazarın kurulması ve işlemesi bakımından üye devletlerin hukuklarının yaklaştırılması gereği ortaya çıkmıştır. Avrupa Toplulukları Avrupa Ekonomik Topluluğunu Kuran Anlaşmanın 100a maddesi²³ ışığında Komisyonun önerisi üzerine Avrupa Parlamentosu ile işbirliği içinde Ekonomik ve Sosyal Komitenin görüşü dikkate alınarak Konsey bu direktifin kabul edilmesine karar vermiştir.²⁴

Mutlak ret nedenlerinin kabulünün altında yatan temel düşünce "kamu yararı" dır. Her ne kadar markanın kendisi özel mülkiyete konu bir hak olsa da, kamu düzenini bozucu nitelikte işaretlerin marka olarak tescili mümkün olmayacaktır. Bu nedenler de kamunun genel çıkarlarını koruyucu hükümlerdir. Markanın temel işlevi ve diğer sınai haklardan farkı "bir işletmenin mal veya hizmetlerinin diğer işletmelerin mal veya

²² Bkz, CTM Korumasından Yararlanabilecek Olanlar.

²³ Madde 100a

1. 100. Maddeye uymaksızın ve işbu Antlaşmanın aksine hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Madde 8a'da belirlenen hedeflere ulaşılması için aşağıdaki hükümler uygulanır. Konsey, Komisyonun önerisi üzerine, Avrupa Parlamentosu ile işbirliği içinde ve Ekonomik ve Sosyal Komitenin görüşünü aldıktan sonra nitelikli çoğunluk ile üye Devletlerin iç pazarın kurulmasını ve işlemesini amaç edinmiş yasa, tüzük veya idari düzenlemelerin yakınlaştırılmasına ilişkin tedbirleri tespit eder.

²⁴ **Subsidiarite İlkesi:** Bu ilke vatandaşa en yakın kararın Topluluk düzeyinde girişilecek faaliyetin yerel, bölgesel ve ulusal düzeydeki olanaklar açısından yerinde olup olmadığı sürekli denetlenerek alınmasını sağlamaktır. Topluluk Hukukunun oranlılık ve gereklilik ilkelerinin bir sonucudur. Birliğin Antlaşmaların amaçları için gerekli olanın dışına çıkmamasını öngörür. Bu ilkedен türetilen Topluluk yöntemi inisiyatif hakkını Komisyonun tekeline verir. Konseyde nitelikli çoğunluğa dayalı oylama sistemini benimser, Parlamentosu karar alma sürecine katar. Adalet Divanı ile topluluk hukuk düzeninin yeknesak içimde uygulanmasını güvence altına alır. Buna göre, Komisyon tarafından Parlatentonun ve Ekonomik ve Sosyal Komitenin görüşü alınarak hazırlanan direktif Konseyce onaylanarak Topluluk hukukunun bir parçası haline gelir ve üye ülkeleri ulusal mevzuatını Direktifle uyumlaştırma yükümlülüğü altına sokar.

hizmetlerinden ayırt etmek"tir. Mutlak ret nedenlerinin tamamı incelendiğinde bu işaretlerin temelde markanın ayırt edici özellikte bulunmaması ile ilgili olduğu görülür. Bazı işaretler genel olarak tek başlarına kullanıldığında ayırtım gücünden yoksun olabileceği gibi, kimi ayırt edici işaretler üzerinde kullanılacağı belirli mal ve hizmetler bakımından ayırtım gücüne sahip olmayabilir. Bununla birlikte, her ayırtım gücüne sahip işaretin marka olarak tescili mümkün değildir.

B) RET veya GEÇERSİZLİK NEDENLERİ

Direktifin "ret veya geçersizlik sebepleri" başlıklı 3. maddesine göre,

1. Aşağıdakiler tescil edilemez, edildiyse de geçersizliğinin ilan edilmesi zorunludur :

- a) Ticari marka olamayacak işaretler,
- b) Ayırt edici herhangi bir özelliği bulunmayan ticari markalar,
- c) Ticari alanda çeşit, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak, malların üretimi veya hizmetlerin sunumu zamanını veya malların diğer karakteristik özelliklerini göstermeye yarayan işaret ve adlandırmaları münhasıran içeren markalar,
- d) Günlük dilde veya iyiniyet kurallarına ve yerleşik ticari uygulamaya göre (*kullanılması*)²⁵ adet olmuş bir işaret veya adlandırmayı münhasıran içeren markalar,
- e) Münhasıran,
 - Malın kendi doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya,
 - Teknik bir sonuç elde etmek için zorunlu olan şeklini veya,
 - Mala gerçek değerini kazandıran şeklini içeren işaretler,
- f) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı markalar,
- g) Malın veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltıcı markalar,

²⁵ Çev.

h) Yetkili makamlar tarafından izin verilmemiş ve Sınai Mülkiyetin Korunmasına Dair Paris Sözleşmesi'nin 6. maddesi gereğince reddedilecek veya geçersiz²⁶ kılınacak markalar,

1. Bir üye devlet şu hallerde markayı tescil etmemekle, ettiği takdirde geçersizliğini açıklamakla yükümlüdür:

a) İlgili üye devletin veya Topluluğun ticari marka yasası dışındaki yasa hükümlerine göre, kullanımı yasaklanabilecek markalar,

b) Özellikle, dini bir sembol gibi yüksek sembolik değere sahip bir işareti içeren markalar,

c) Paris Sözleşmesi'nin 2.mükerrer 6.maddesi dışında kalan ve fakat kamu yararını haiz, üye devletin mevzuatına uygun olarak tescili için yetkili otoritelerden izin alınmamış markalar,

d) Başvuru sahibince kötü niyetle yapılan marka başvuruları.

3. Bir marka, tescili için başvuru tarihinden öncesinde ve sonrasında kullanım nedeniyle ayırt edicilik kazanmışsa, tescili 1(b),(c),(d)'den dolayı reddedilemez. Her üye devlet bu hükme ek olarak ayırt edici karakterin tescil için başvuru tarihinden veya tescil tarihinden sonra elde edilmesine ilişkin hükümleri uygulayacaktır.

4. Her üye devlet önceki paragraflarda yapacağı değişikliklerle Direktifle uyumlaştırılması gerekli hükümlerin yürürlüğe girmesinden önce üye devlette yürürlükte olan red veya geçersizlik sebeplerini bu tarihten önce yapılmış olan marka başvurularına da uygulanmasını sağlayabilir.

Önceki hakların çatışması ile ilgili diğer geçersizlik veya ret sebeplerini içeren 4. maddeye göre,

1) Aşağıdakiler tescil edilemez, edildiyse de geçersizliğinin ilan edilmesi zorunludur:

a) i.) Başvuru önceki bir markanın aynı ve bu markanın tescilinin istendiği mallar veya hizmetler de önceki markanın malları veya hizmetlerinin aynı ise,

²⁶ Bundan sonra Paris Sözleşmesi olarak bahsedilecektir.

ii) Markaların ve malların aynılığı ve/veya benzerliği halk arasında (*en azından*)²⁷ çağrışımı da içeren karıştırma olasılığı yaratıyorsa.

2) 1. fıkrada belirtilen önceki markanın anlamı,

a) Aşağıda sayılan kategorilerde yer alan, tescil başvurusunun yapıldığı tarih bakımından rüçhan hakkı da hesaba katılmak koşulu ile belirlenen tarihten önceki i) Topluluk markaları, ii) Üye devlette veya Belçika, Lüksemburg, Hollanda bakımından Benelüks Marka Ofisi'nde tescilli markalar, iii) Uluslar arası düzenlemelere göre tescil edilen ve üye ülkede geçerli olan markalar,

b) a)(ii) ve (iii)deki markalardan feragat edilmiş ve zamanaşımına uğramış olsalar bile Topluluk Marka Tüzüğüne göre eskiliği ileri sürülen Topluluk Markaları,

c) (a) ve (b)'de belirtilen tescillere yönelik marka başvuruları,

d) Tescil için başvurusunun yapıldığı tarihte veya tescil için başvurusunun yapıldığı kabul edilen rüçhan tarihinde bu ülkede Paris Sözleşmesi 6bis maddesi²⁸ anlamında "iyi bilinen markalar"dır²⁹.

3) Aşağıdakiler tescil edilemez, edildiyse de geçersizliğinin ilan edilmesi zorunludur:

2. paragrafta belirtilen, önceki Topluluk markasının aynı veya benzeri olan ve tescili istenen malları veya hizmetleri Topluluk markasının

²⁷ Çev.

²⁸ (2) ALTINCI MADDE
(Birinci Mükerrer)

1- Birlik ülkeleri tescilin talep edildiği ülkenin yetkili makamları tarafından, söz konusu Ülkede bu Antlaşma'dan 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 gerek Ülke mevzuatı müsait olduğu takdirde doğrudan doğruya, gerekse ilgilinin isteği üzerine red veya hükümsüz kılmayı taahhüt ederler. Herkesçe bilinen bir markanın esas unsurunun çoğaltılması veya bunlarla bir karışıklık doğurabilecek bir taklitten ibaret olursa, durum yukarıdakinin aynısı olur.

2- Bu tür markaların kaydının terkinin istenmesi için, tescil tarihinden itibaren en az beş yıllık bir sürenin tanınması gerekir. Birlik memleketleri kullanmanın menini talep için bir mühlet derpiş etmekle muhtardır.

3- Suiniyetle tescil edilen ve kullanılan markaların terkinini, kullanılmasının yasaklanmasını istemek için süre tespit edilmez.

²⁹ "well-known", Türk mevzuatında ve uygulamasında açıkça tanınmış ve iyi bilinen marka ayrımı yapılmadığı için bundan iyi bilinen marka anlaşılmalıdır.

malları veya hizmetleri ile benzer olmayan markalar önceki Topluluk markasının Avrupa Birliği'nde tanınmış bir marka olduğu durumda, sonraki markanın kullanımı haksız bir yarar doğuracaksa veya önceki Topluluk markasının ayırt edici karakterine veya ününe zarar verecekse.

4) Aşağıdakiler tescil edilemez, edildiyse de geçersizliğinin ilan edilmesi zorunludur:

a) 2. paragrafta belirtilen, önceki ulusal markanın aynı veya benzeri olan ve tescili istenen malları veya hizmetleri önceki markanın malları veya hizmetleri ile benzer olmayan markalar bu markanın ilgili üye devlette tanınmış bir marka olduğu durumda, sonraki markanın kullanımı haksız bir yarar doğuracaksa veya önceki markanın ayırt edici karakterine veya ününe zarar verecekse reddedilir.

b) Sonraki markanın tescili için başvuru tarihinden veya sonraki markanın tescil için rüçhanlı başvuru tarihinden önce elde edilen ve ticaret sırasında kullanılan bir işaret veya tescilli olmayan bir ticari markaya ilişkin haklar, sahibine sonraki markanın kullanımını yasaklama hakkı verir.

c) Markanın kullanımını paragraf 2 ve 4(b) de belirtilen önceki hak dışında özellikle şu haklardan dolayı yasaklanabilir:

i) İsim hakkı,

ii) Kişisel portre hakkı,

iii) Telif hakkı,

iv) Sınai mülkiyet hakkı;

d) Ortak markanın sona ermesinden itibaren üç yıl içinde önceki marka ile aynı veya benzer olarak yapılan başvurular,

e) Garanti veya sertifika markasının sona ermesinden itibaren uzunluğu üye devlet tarafından belirlenen süre içinde önceki marka ile aynı veya benzer olarak yapılan başvurular,

f) Yenilenmemesi nedeniyle koruma süresinin dolmasından itibaren iki yıl içinde yapılan ve önceki marka ile aynı veya benzer ve bu markanın malları veya hizmetleri ile aynı veya benzer olan markalar, önceki marka sahibinin tescil için rıza vermemesi halinde veya markayı kullanmakta olduğu halde tescil edilemezler.

g) Başvuru sahibi tarafından başvurunun yapıldığı anda kötü niyetle yapılan ve başvurunun yapıldığı tarihte yurtdışında kullanılan ve hala kullanılmakta olan bir marka ile karıştırılma olasılığı bulunan başvuru reddedilir.

5. Üye devletler önceki markanın sahibinin sonraki markanın tesciline rıza göstermesi halinde tescil için uygunluk şartlarında ret kararı verilmemesi veya geçersizliğin açıklanmaması yönünde izin verebilirler.

6. Her üye devlet 1'den 5'e kadar olan paragraflarda yapacağı değişikliklerle Direktifle uyumlaştırılması gerekli hükümlerin yürürlüğe girmesinden önce üye devlette yürürlükte olan red veya geçersizlik sebeplerinin bu tarihten önce yapılmış olan marka başvurularına da uygulanmasını sağlayabilir.

III) TOPLULUK MARKASI SİSTEMİ

A) GENEL OLARAK

Ekonomik ve siyasi birlik yönündeki gelişmelerin gereği ve sonucu olarak Toplulukta uluslararası yapıya sahip yeni kurumların ihdası yoluna gidilmektedir. Bu yeni kurumlardan biri de 1996'da faaliyetine başlayan Topluluk Marka Ofisidir. 1993'te Konseyce kabul edilen CTM Tüzüğü³⁰, esasa ilişkin olarak Direktiften çok büyük farklar içerir. İlk olarak, bu bir tüzüktür ve üye devletlerin hukuk düzeninde "doğrudan uygulanırlık" özelliğini taşımaktadır. Ulusal kanun koyucuların kuralların nasıl uygulanacağına ilişkin tedbirler alma ve iç hukukla uyumlaştırma zorunlulukları yoktur. Tüzükler yürürlüğe

³⁰ Sistemi işleten usul mekanizmalarını içeren Uygulama Yönetmeliği 15.11.1995'te Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi'nde yayımlandı. (Vol.38,L303)

girmeleri ile doğrudan ulusal hukukun bir parçası haline gelirler. Daha da önemlisi,

CTM sistemi Topluluk düzeyinde geçerli tek bir marka tesciline dayanmaktadır.

CTM ile ilgili ihtilafları çözme sistemi karmaşıktır. Genel olarak, marka tecavüzüne ilişkin davaların üye devletlerde CTM mahkemeleri olarak tayin edilmiş ulusal mahkemelerde yürütülmesine karşın, marka tescilinin geçersizliği veya iptali ile ilgili davalar Topluluk Marka Ofisi'nde görülür.

CTM'in marka başvurusu sahiplerine sağladığı yararlar açık ve kesin olmakla birlikte, markanın bütünsel karakterinin, -tek bir geçersizlik davası ile en azından geçici süreyle markanın tüm AT alanında kaybedilmesi sonucu doğacağı için- bazı durumlarda risk oluşturduğu da açıktır.

Markalarla ilgili ilk Direktif ve CTM Tüzüğü işlevsel olarak karşılaştırıldığında görülmektedir ki, Direktifin yorumlanmasında Adalet Divanı CTM Tüzüğü'nün doğrudan uygulanır hükümlerini dikkate almak eğilimindedir.

B) KURULUŞU

AT'da marka kanunlarının uyumlaştırılması hatta, bu bağlamda tek bir Avrupa Markası yaratılması çalışmaları ulusal ticaret engellerini kaldırmayı amaçlayan 1961 tarihli Komisyon önerisi ile başladı. 1980'lere kadar CTM Tüzüğü tartışıldı. 1988'de 89/104 sayılı Direktif son şekli ile üye devletlerin ulusal kanunlarını uyumlaştırdı. 1993'te Topluluk Markası Tüzüğü de son şeklini alırken, aynı yıl yapılan Avrupa Zirvesi'nde Ofisin İspanya'da³¹ faaliyet göstermesine ve İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca dillerinin Ofisin resmi çalışma dilleri olarak kabulüne karar verilmiş; ancak Topluluk Markası Sistemi 1 Ocak 1996'da yürürlüğe girebilmiştir. 1 Nisan 1996

³¹ İspanya Bakanlar Kurulunun Kararı ile Alicante Ofisin çalışma yeri olarak seçilmiştir.

itibariyle resmi adıyla İç Pazarın Uyumlaştırılması İçin Ofis ³²(*The Office For The Harmonisation of The Internal Market-OHIM*) Topluluk Markası (*Community Trade Mark- CTM*) başvurularını kabul etmeye başlamıştır.³³ Bu sistem ulusal marka mevzuatını ortadan kaldırmamakta, markasının Birlik çapında korunmasına ihtiyaç duymayan işletmeler bakımından ulusal hukuk önemini korumaktadır.

C) ÖNEMİ

Topluluk markasından önce, bir markanın Avrupa Topluluğu'nda korunabilmesi için, ya ayrı ayrı her üye devlette tescil gerekiyordu ya da Madrid Anlaşması'na üye devletler bakımından markanın WIPO nezdinde tescil edilmiş olması gerekiyordu. Avrupa Topluluğu üyelerinden bazılarının Madrid Anlaşması'na taraf olmaması nedeniyle WIPO nezdinde yapılan tescilin Topluluk üyelerinde koruma sağlamaması durumu ile karşılaşılıyordu. Markanın her ülkede ayrı ayrı tescili ise, hem masraflı, hem de ulusal mevzuatın tescile ilişkin hükümlerin farklılığı nedeniyle oldukça güçtü.

Aslında sınai mülkiyet hakları alanında yapılan bütün uluslararası Antlaşmalar ve bunların ekleri ile Avrupa Topluluğu düzenlemeleri özellikle de 40/94 sayılı Konsey Tüzüğü'nün amacı, bürokratik işlemleri azaltmak ve tek bir tescille ulusal hukuk düzenlerinden ayrı olarak tekdüze biçimde koruma sağlayacak bir sistem yaratmak ve hukuki kesinliği (*legal predictability*) artırmaktır. Kısaca, tek başvuru ve tek prosedürle, Avrupa Birliği'ne üye tüm ülkelerde geçerli marka elde etmektir. Bu amaçtan uygun olarak 40/94 sayılı tüzükte, markanın OHIM nezdinde tescil imkanı, sadece Topluluk üyesi devletlerin vatandaşlarına değil, Paris Sözleşmesi'ne veya Dünya Ticaret Örgütü Anlaşması'na üye ülke vatandaşlarına, aynı zamanda da Paris Sözleşmesi'ne üye ülke vatandaşı olmamakla birlikte Paris Sözleşmesi'ne üye ülkelerden birinde ikamet eden veya sınai veya ticari

³² Topluluk Marka ve Tasarımlar Ofisi olarak da geçmektedir.

³³ 1 Ocak 1996- 31 Mart 1996 arasında yapılan tüm başvuruların başvuru tarihi 1 Nisan 1996 olarak kaydedilmiştir.

faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilere, veya bunlardan hiçbirinin vatandaşı olmamakla birlikte, Topluluk üyesi devletlerin vatandaşlarına kendi vatandaşlarına tanıdığı marka koruması hakkını tanıyan devletlerin vatandaşlarına tanınmıştır.³⁴

Markaların Korunması Hakkında 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ve Türk Patent Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin hazırlanmasında 89/104 Sayılı Direktif ile 40/94 sayılı Tüzük temel alınmıştır.

Görüldüğü üzere, Topluluk Markası, çağrıştırdığının aksine sadece üye devletlerin vatandaşlarının yararlanacağı bir sistem değil, belli koşullarla herkesin yararlanabileceği bölgesel bir koruma sistemidir.³⁵

E) BAŞVURUNUN YAPILMASI

1. Başvurunun Yapılacağı Mercii

Başvuru, başvuranın isteğine göre, OHIM'e, üye ülke sınai mülkiyet ofislerine veya Benelüks Marka Ofisine yapılır. (OHIM dışındaki ofislere yapılan başvurular aynı tarihte ofise yapılmış başvuru olarak kabul edilecektir).Faks veya elektronik posta yolu ile de başvuru yapılabilir.

2. Başvuru Evrakında Bulunması Gerekenler

- CTM tescili istemi,
- Başvuru sahibinin kimlik bilgileri,
- Markanın üzerinde kullanılacağı mal veya hizmetlerin listesi,
- Markanın bir örneği³⁶ bulunmalıdır.

³⁴ Ayrıca, vatansızların ve mültecilerin de yaşadıkları ülke vatandaşları için tanınan korumadan yararlanabilecekleri hükmü de getirilmiştir.

³⁵ Üye devletlerin vatandaşı olmayanlar Ofis nezdinde ancak profesyonel bir temsilci (marka vekili) aracılığıyla işlem yapabilmektedirler.

³⁶ Tüzük, seri markalar için tek bir başvuru yapılmasına izin vermez iken, Birleşik Krallık Ticari Marka Yasası buna imkan tanımaktadır.

Başvuru ücreti ve mal veya hizmetlerin sınıf veya sınıflara ilişkin ücreti de yatırılmalıdır. Ücretlere ilişkin esaslar Tüzüğün 140. maddesi gereğince Uygulama Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Başvuru Avrupa Topluluğu resmi dillerinden birinde yapılabilir. Başvuru dilekçesinde Ofisin resmi çalışma dillerinden biri de belirtilmelidir. Başvurular Topluluk Marka Bülteninde Topluluğun bütün dillerinde yayınlanır.

3. Tescil İçin Başvuru Tarihi

a) Genel Olarak

Üye ülke ofislerinde olduğu gibi, yukarıda belirtilen bilgileri içeren başvurunun Ofis tarafından kayda alındığı tarih, başvuru tarihidir. Marka tescilinin sağladığı haklar da bu tarihten itibaren başlar. Başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde ücretler ödenmelidir. Tüzükte ödememiş olmanın yaptırımı belirtilmemesine karşın, ulusal marka başvurularında geçerli genel ilke uyarınca başvuru yapılmamış sayılacaktır.

Mal ve hizmetlerin sınıflandırılması Uygulama Yönetmeliği ile düzenlenecektir.

b) Rüçhan Hakkı

Bir marka sahibi veya temsilcisinin Paris Sözleşmesi'ne üye ülkelerden birinde usulüne uygun bir başvuruda bulunması halinde kendisine, CTM başvurusunda bulunma konusunda bir rüçhan hakkı tanınmaktadır. Başvuru tarihinde veya başvuruyu izleyen iki ay içinde rüçhan veya önceki yerel tescillerin kıdemi istenebilir. Talep yapıldıktan sonraki üç ay içinde talebi kanıtlayan belgeler Ofise verilir. Bu hakkın kullanılması ile, CTM başvurusu ilk başvuru tarihinden (rüçhan hakkının başladığı tarih) itibaren geçerlilik kazanır.

İkili veya çok taraflı anlaşmalar ile ulusal yasalarında başvuru işlemini düzenlemiş olan ülke vatandaşlarının usulüne uygun olarak yaptıkları başvurularda da rüçhan hakkı tanınmıştır. Ancak, ulusal

merciye yapılan bu başvuruda, başvuru tarihinin tespit edilebilir olması gerekmektedir.

Önceki tarihli bir başvuru araştırma yapılmaksızın veya başvuru sahibine herhangi bir hak sağlamadan geri çekilmiş, terkedilmiş veya reddedilmiş ise ve rüçhan hakkının ileri sürülmesini gerektirebilecek herhangi bir gerekçe bulunamıyor ise önceki tarihli başvuru sahibi sonradan yapılan başvuruya itiraz edemeyecektir.

Eğer Paris Sözleşmesine üye olmayan bir ülkedeki başvurunun sahibi, CTM Tüzüğünde belirtilen başvuru yapabilecek kişilerden ise rüçhan hakkını ileri sürebilecektir.

Rüçhan hakkını kullanmak isteyen bir başvuru sahibi bu hakkını ileri sürdüğünü bildirecek ve bu bildirim ile birlikte önceki başvurusunun bir örneğini de gerekiyor ise bir tercümesini ekleyerek verecektir.

CTM başvurusunda bulunmuş olmak, üye ülkelerde de rüçhan hakkının kazanıldığı anlamına gelir.

c) Teşhirden Doğan Rüçhan Hakkı

Paris Sözleşmesi'ne taraf ülkelerde düzenlenen bir sergide, başvuruda bulunduğu marka adı altında mal veya hizmetini kamuya sunmuş gerçek veya tüzel kişiler malın sergide ilk sunumundan itibaren altı ay içinde rüçhan hakkı ileri sürebilirler.

Teşhirden kaynaklanan rüçhan hakkını kullanmak isteyen kişi Uygulama Yönetmeliği'nde belirlenen esaslar dahilinde bu hakkını kanıtlamalıdır. Herhangi bir üye ülke veya üçüncü ülkede tanınan bu rüçhan hakkı biraz önce anlatılan genel rüçhan hakkı süresinin uzamasının bir nedeni olamaz.

F) CTM BAŞVURUSUNUN MADDİ ŞARTLARI (RET NEDENLERİ)

Tüzük, CTM başvurusunun maddi şartlarını düzenlerken, belirli olumsuz şartları taşımayan başvuruların kabul edilebilirliğini hüküm altına almıştır. CTM başvurusunun ret nedenleri ikiye ayrılır. Mutlak ret

nedenleri Tüzüğün 7. maddesinde, nisbi ret nedenleri ise 8. maddesinde düzenlenmiştir.

1. Mutlak Ret Nedenleri

Mutlak ret nedenleri herhangi bir kişinin itiraz etmesine gerek olmaksızın tescili yapacak olan makamın resen göz önüne alması gerekli olan nedenlerdir. Mutlak ret nedenleri sınırlı sayılmışlardır, bunların dışında bir nedenden dolayı marka reddedilemez; ulusal hukukta başka neden yaratılamaz. Buna göre,

- a. Tüzüğün dördüncü maddesi kapsamına girmeyen işaretler,³⁷
- b. Ayırt edici herhangi bir özellik taşımayan markalar,
- c. Ticari alanda cins, nitelik, nicelik, amaç, değer, coğrafi kaynak veya malların üretim, hizmetin sunum tarihlerini gösteren veya mal veya hizmetin diğer karakteristik özelliklerini gösteren işaret ve adlandırmaları münhasıran taşıyan veya bu amaca hizmet edecek tarzdaki markalar,
- d. Kullanılan dilde alışlagelmiş veya ticari uygulamalarda yerleşmiş veya ticari iyiniyeti belirtir işaret ve adlandırmaları münhasıran taşıyan markalar,
- e. Münhasıran eşyanın doğal yapısından kaynaklanan veya belirli bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan ya da mala gerçek değerini veren şekli içeren işaretler,
- f. Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı markalar,
- g. Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı aldatıcı özellik taşıyan markalar,
- h. Yetkili organlardan izni alınmamış ve Paris Sözleşmesinin ikinci mükerrer 6. maddesi gereğince reddedilmesi gereken markalar,
- i. Paris Sözleşmesinin ikinci mükerrer 6. maddesi kapsamı dışında kalan ancak, yetkili makamlar tarafından kullanımına izin verilmemiş olmak kaydıyla kamuyu ilgilendiren arma, amblem ve nişanları içeren markalar tescil edilemezler.

Yukarıda belirtilen hükümler Topluluk alanında uygulanacaktır. Eğer, bir marka tescile konu mallar ve hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise (b), (c) ve (d) bentleri uygulanmayacaktır.

Görüldüğü üzere Tüzük grafiksel olarak ifade edilebilirlik ve malları ve hizmetleri diğerlerinininkinden ayırması şartıyla anlamlı veya anlamsız kelimeleri (jenerik bir terim olmaması koşuluyla), adları ve soyadları, imzaları, harfleri, sayıları, kısaltmaları, sloganları, tasarımları şekiller ve fotoğrafları, maların şeklini veya ambalajını gösteren üç boyutlu markaları, renkleri veya renk bileşimlerini, ses markalarını özellikle de müzikal ifadelerin marka olarak tesciline imkan tanımaktadır.

2. Nisbi Ret Nedenleri

Nisbi ret nedenlerini tescili yapacak olan makam resen göz önüne almak durumunda değildir. Bu nedenlerden herhangi birinin varlığını hak sahibinin kendisi ileri sürmelidir. OHIM'in mutlak ret nedenleri yönünden yaptığı incelemesi sırasında benzer markalar yalnızca başvuru sahibinin bilgilendirilmesi amacıyla atıfta bulunulur.

Önceki bir markanın sahibinin itirazı üzerine, aşağıdaki hallerde, başvuruda bulunulan markanın tescili reddedilir :

- a. Başvurusu yapılan marka önceki bir marka ile aynı ve başvuruda bulunulan mal ve hizmetler de daha önce korunan markanın mal veya hizmetleri ile aynı ise,
- b. Başvuruda bulunulan marka ve markanın üzerinde kullanılacağı mal ve hizmet grubunun, önceki bir marka veya bu markanın bulunduğu mal ve hizmet grubu ile aynılığı veya benzerliği nedeni ile halk tarafından karıştırılabilme olasılığı varsa; (bu karıştırılabilme önceki bir marka ile ilişkili olduğu izleniminin yaratılmasını da kapsar).
- c. Tescil başvurusunda bulunan marka sahibinin ticari temsilcisi veya vekili marka sahibini temsil yetkisini taşııyorsa,

³⁷ Tüzüğün 4. Maddesi 89/104 sayılı Direktifin aynıdır. Ayrıca bkz, Birleşik Krallık Marka Yasası Bölüm 1-3.

Tüzüğün 8. maddesinde önceki marka olarak değerlendirilecek markalar :

- i. Topluluk markası olarak tescil edilmiş,
- ii. AB üyesi ülkeler veya Benelüks Marka Ofisinde tescilli,
- iii. Uluslararası düzenlemeler nedeni ile AB üyesi ülkelerde tescilli kabul edilen markalar ile başvurusu yapılmış ancak, henüz tescil edilmemiş markalardır. Bu markalarda öncelik (*earlier*) esasının değerlendirmesinde tescil için başvuru tarihi esas alınacaktır. Tescil için daha önce başvurulmuş bir marka, daha sonraki tarihli bir başvurudan önce-eski- olacaktır. Önceki marka kavramının içerisine "iyi bilinen"³⁸ marka" kavramı da dahildir. İyi bilinen marka teriminin değerlendirilmesinde Paris Sözleşmesinin 6. maddesindeki kriterler esas alınacaktır. Bu kriterler karışıklığa meydan verebilecek surette örneği, taklidi veya tercümesinin benzeri bir markanın aynı veya benzer ürünlerde kullanıldığının herkesçe bilindiğinin mütalaa edilmesidir. İtiraz üzerine, marka sahibinin izni olmadan vekilinin yapmış olduğu başvuru, vekil tarafından haklı bir gerekçe gösterilemediği takdirde reddedilecektir.
- d. Bir diğer nisbi ret sebebi ise, marka veya işaretin tescili olmadığı halde sahibinin itirazda bulunabilme hakkına ilişkindir. Bu halde tescilsiz işaretin sahibinin üstün hakkı, daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkını vermektedir.

Eğer, başvuruda bulunulan marka önceki markanın bulunduğu sınıflardan başka -benzer olmayan- bir mal veya hizmet sınıfında ise başvuruya itiraz edilemeyecektir. Ancak, sonraki markanın tescili ile haksız bir yarar sağlanabilecek, önceki markanın tanınmışlığına veya ayırt edici özelliğine zarar gelebilecek ise, itiraz edilebilecektir. Bu durum da nisbi bir ret sebebidir.

II) ÜYE ÜLKE DÜZENLEMELERİNDEN ÖRNEKLER

³⁸ (well-known)

- ALMANYA

- Genel Olarak

Alman marka hukuku sınai mülkiyet (*industrial property*) hukukunun bir parçasıdır ve sınai etkinliği haksız rekabete karşı korur. Alman marka mevzuatının geçmişi 1894 tarihli "Marka Koruma Yasası"na dek gider. 1960'lara dek bu yasa mahkemelerin geliştirici yorumları ile yürürlükte kalmıştır. 1968'de tescilli markalara kullanım zorunluluğu getirilmiştir. 1979'da hizmet markalarının tesciline izin verilmiştir.³⁹ Ticaret Markalarının ve Diğer İşaretlerin Korunması Hakkında 25 Ekim 1994 tarihli yeni Marka Yasası 1 Ocak 1995'te yürürlüğe girmiştir.⁴⁰ Yasanın asıl amacı, 89/104 sayılı Konsey Direktifi'nin iç hukuka aktarılarak uygulanmasını sağlamaktır. Yasanın kapsamına ticaret markaları, ticari isimler⁴¹ ve coğrafi kaynak işaretleri (*indication of geographic origin*) girer.⁴² Tescille ilgili otoriteler Alman Patent Ofisi ve Federal Patent Mahkemesi'dir.

Yeni yasa eskisinden markanın tanımı ve marka korumasının elde edilmesi ile ilgili maddelerde önemli ölçüde farklılaşmaktadır. Tescil edilebilir işaretler yeni yasadaki önce yalnızca sözcükler, şekiller veya sözcük ve şekil kombinasyonları iken; 3. maddeye göre, bugün Almanya'da marka başvurularının çoğunu oluşturan ses markaları, üç boyutlu şekilleri ve renkleri de içeren diğer sunumlar marka olarak korunabilmektedirler.⁴³ Marka olamamanın temel iki sebebi tekel altına vermemek düşüncesi -ki bu aynı sektörde faaliyette bulunan diğer rakipler için önemlidir- ile ayırt ediciliğin bulunmamasıdır. Bu ikinci sebep tüketiciler dahil bütün ticari çevreler için önemlidir.

³⁹ **Merz:** The German Trademark System, "Marka Koruması" Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, 24-25.6.1998, s.13.

⁴⁰ Yasanın Almanca başlığı *Markengesetz* şeklindedir. Almanca orijinali için kaynak: Bundesgesetzblatt, No. 740f, 28 Ekim 1994. Ayrıca, yasanın WIPO ve Alman otoritelerince hazırlanmış İngilizce çevirisi için bkz. <http://www.wipo.org>

⁴¹ *Trade designations:* şirketlerin ticaret ünvanları, gazete adları gibi adlar, tiyatro yapımlarının adları, TV gösterilerinin adları.

⁴² Alm. Mark. Y. m. 1.

Almanya'da marka koruması i. tescil, ii. ilgili ticaret alanında kullanılarak ikinci bir anlam kazanma ve iii) Paris Sözleşmesi 1. mükerrer 6. madde anlamında "iyi bilinen" marka haline gelerek elde edilmektedir.⁴⁴ Dolayısıyla, tescilli veya başvuru halindeki marka için koruma başvuru tarihinden itibaren başlıyorken; yukarıda belirtilen diğer iki halde koruma tarihi kullanımın veya Paris Sözleşmesi anlamında tanınmışlığın anılan işareti marka haline getirdiği (herkesçe bilinir olduğu) kabul edilen andan itibaren başlayacaktır. Bu tarihler görece nedenlere dayalı tescil sonrası itirazla ilgili incelemelerde çekişmeli markaların birbirine kıdemini (*seniority*) veya önceliğini (*priority*) belirleyecektir.⁴⁵

Alman Yasası'nın 8. maddesi kesin, 9. maddesi de görece marka tescil başvurusu ret nedenlerini, 10. maddesi de iyi bilinen markaları düzenlemektedir. Kamu yararı nedeniyle resen (*ex officio*) incelenen kesin tescil engelleri Direktif düzenlemesi ile büyük ölçüde aynılık arz etmektedir. Kısaca, ayırt edici olmayan, tanımlayıcı veya sektöründe genel kullanıma sahip ve bu nedenle de herkesin kullanımına açık tutulması gereken markalar ancak, marka sahibinin kullanımı sonucu ayırt edicilik kazanmış olmaları koşuluyla tescil edilebileceklerdir.⁴⁶

b) Marka Olabilecek İşaretler ve Ayırt Edicilik Ölçütü

Kural olarak bütün işaretler, kişi adları dahil özellikle sözcükler, tasarımlar ve amblemler, harfler, rakamlar, ses markaları, koku markaları,⁴⁷ tat markaları,⁴⁸ bir malın şeklini veya ambalajını da kapsayan üç boyutlu çizimler, hareketli çizimler,⁴⁹ renkler ve renk bileşimleri malları veya hizmetleri başka işletmelerin mallarından veya

⁴³ **Buehring:** The Practice of the German Patent Office and the Jurisdiction of the Federal Patent Court in Trademark Affairs, "Marka Koruması" Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, 24-25.6.1998, s.245.

⁴⁴ Alm. Mark. Y. m.4.

⁴⁵ Alm. Mark. Y. m.6.

⁴⁶ **Merz:** The German Trademark System, s.15. Ayrıca bkz. Alm. Mark. Y. m. 8/III.

⁴⁷ Popp s.311.

⁴⁸ Popp s.311.

⁴⁹ Popp s.311.

hizmetlerinden ayırt edebilir olmaları koşuluyla korunabilirler.⁵⁰ Burada tek sınırlama, malın doğası veya teknik bir sonucun gereği olan ya da mala asıl değerini veren şeklin veya kısaca malın kendisinin marka olamamasıdır.⁵¹ Bu tanımın iki boyutlu markalarla sınırlı olmadığı ve ayırt edici işaretlerin bütün güncel biçimlerini kapsadığı özellikle vurgulanmıştır.⁵² Ayrıca ayırt edici karakterin az olması değil; hiç olmaması tescile engeldir.⁵³ Alman Hukukunda eskiden de malın görünüşünün üç boyutlu bir marka gibi, ticarete kullanımına ve bu kullanım sonucu elde edilen tanınmışlığına bağlı olarak özel olarak korunması mümkündür (*trade form theory*). Yeni düzenlemeler bu korumayı istisnai olmaktan çıkarmış ve bir malın *fantazi* bir biçimde ifadesi o malın görünüşünün marka olabilmesini sağlamıştır.⁵⁴ Bu anlamda Almanya'da Yüksek Mahkeme araba jantını gösteren işaretin talep edilen eşyanın aynıyla fotoğrafik sunumu olmasa da eşyanın kendisini tarif ettiği için m. 8 anlamında ayırt edicilikten yoksun olduğuna karar vermiştir.⁵⁵

Yeni Yasanın "tescil edilebilirliği" (*registrability*) soyut, belirsiz gösterilmiş biçimlere genişletmediği; aksi halde somut bir kullanımı olan markanın marka sahibinin keyfiyetine bırakılmış olacağı ifade edilmiştir.⁵⁶

i) Renklerin Marka Olabilirliği

Renklerin ayırım gücünden ve tüketicilerin satın alma tercihlerinin oluşmasındaki etkilerinden yararlanmak günümüz için çok olağan bir tanıtım ve pazarlama taktiğidir. Bu nedenledir ki, bir rengin veya renk kombinasyonunun düzenli, kararlı kullanımı sonucunda şirketlerle özdeşleşmesi doğaldır (Yapı Kredi Bankası'nın koyu mavi, İş Bankası'nın gri veya Garanti Bankası'nın yeşil rengi yalnızca bankacılık

⁵⁰ Alm. Mark. Y. m.3/I.

⁵¹ Alm. Mark. Y. m.3/II.

⁵² **Merz:** The German Trademark System, s.14.

⁵³ buh.s.249.

⁵⁴ Buehring s. 246.

⁵⁵ Buehring S.246.

⁵⁶ bu s.247

hizmetlerine ilişkin örnekler olarak gösterilebilirler). Yine de, sınırlı sayıda renk olduğu düşünülürse, renklerin tekel altına alınması genellikle kamu yararına aykırıdır. Çok özel durumlarda başkalarının o rengi sınırlı sayıdaki mal veya hizmet için kullanamamaları için haklı neden bulunabilir. Bu durumda elbette ki o rengin o mal veya hizmetlerle ilgili kullanımında -trafik lambalarında veya tehlike uyarı işaretlerindeki kırmızı gibi- pratik veya işlevsel bir amaç veya gibi kamu yararı bulunmamalıdır.⁵⁷ Aslında renklerin marka olarak tescilinin, bir renk üstünde mutlak bir hakkın değil; kullanımla kazanılmış ayırt ediciliğin tescili olduğu belirtilmiştir.⁵⁸ Jacobs Suchard'ın ürettiği "Milka" çikolatalarının ambalajının menekşe renginin, Fransa'da bir kabartma tozu markasının geleneksel olarak kullandığı pembe renginin veya ABD'de yeşil-altın renginin özel bir tonunun kuru temizleme makinalarının presleri için marka olarak tescili renklerin istisnai tescilinin örnekleridir.⁵⁹

Başvuru dilekçesinde tanım veya ton numaraları verilen renk markalarının ancak ambalaj (*get ups*) formunda tescil edilebileceği Alman Patent Ofisi İtiraz Kurulunun bir başka kararında belirtilmiştir.⁶⁰ Bir olayda bankacılık, finans, sigorta ve gayrimenkul hizmetleri üzerinde kullanılacak beyaz zemin üstüne üstte koyu mavi ve altta altın sarısı ikişer çarpı işaretinden oluşan marka "somut renk tasarımı" olduğu için tescil edilmiştir.⁶¹

ii) Ses Markaları

Ses markalarının tescili için müzikal notaların sunumunun yeterli derecede belirli olması gereği aranmaktadır. Örneğin tanınmış bir TV programının jenerik müziği (*jingle*) veya "HARLEY DAVIDSON" motosikletlerinin sesi notalarla yazılmış veya akustik titreşimlerinin

⁵⁷ Popp.s.314.

⁵⁸ Popp.s.315.

⁵⁹ p. s.315

⁶⁰ s.246

⁶¹ bues.247.

grafiksel sunumu olan bir sonogram şeklinde gösterilmiş olması kaydıyla ses markası olarak tescil edilebilirler.⁶²

iii) Diğer markalar

Tat, koku veya dokunma markaları da renklerle veya yüzeyin sunumu gibi değişik teknikler kullanılarak gösterilebilirler ve grafiksel olarak sunulabilmeleri kaydıyla marka olarak tescil edilmelerine bir engel yoktur.⁶³

iv) Sözcük Markaları

Tescil edilemeyecek sözcüklerin grafik dizaynı bütün olarak bakıldığında markaya ayırt edici karakter kazandırabilir. Sözkonusu dizayn markaya basit sözcüğün önüne geçen bir ayırt edicilik kazandırmalıdır. Burada kelimenin tanımlayıcılığı arttıkça, grafik dizaynın ayırt ediciliğinin de bir o kadar artması- kelimeye ve dolayısıyla da mallara veya hizmetlere yabancılaşması gerekecektir ve elle çizilmiş gibi görünen yayların içinde Renk anlamına gelen *Color* ibaresini okunaklı bir şekilde içeren kozmetik ürünler için yapılmış başvuru yukarda belirtilen koşullara uymadığı için reddedilmiştir. Korunamayan bir sözcüğe korunabilir bir bileşenin eklenmesi ile ayırt edicilik kazanan bir marka tescil edilecektir.

Sayılar ve harfler ticarete kullanılan tanımlayıcı işaretler olmamaları koşuluyla tescil edilebilirler. Farmasötikler için “PGI” olarak tescili istenen bir marka başvurusu bu ibare teknik bir terimin sektörde kullanılan bir kısaltması olduğu için (Phosphoglucose-isomerase) reddedilmiştir. Teknolojinin hızlı ilerlemesi karşısında hergün bir çok yeni teknik terimler ve bunların kısaltmaları türediğinden, uzmanların bu gelişmeleri günü gününe izlemesinin çok zor olduğu ve bu nedenle halihazırda tekstil ürünleri için kullanılan XL gibi ibarelerin ileride başka ürünler içinde kullanılabilir hale geleceği kuvvetle muhtemel görülmektedir. Bir veya iki rakamlı sayıların da tekel altına alınmasına

⁶² Popp.s.312.

izin verilmemektedir. Yine örneğin 2000 yılı teknolojisini kastedeceği düşüncesiyle 10, 100, 2000 gibi dalya sayılarının tesciline de izin verilmemektedir.⁶⁴

c) Tekel altına verilmemesi gereken tanımlayıcı markalar

Sözcük markaları ile ilgili bir diğer olasılık sözlüklerde olmayan ve tanımlayıcı bir kullanımı bulunan ve bu nedenle de tamamen yeni sözcükler veya kullanımlar olarak değerlendirilebilecek sözcük öbekleri veya karma sözcüklerdir. Ayırt edicilik var sayılması için sözcüğün veya anılan ifadenin yeni olmaması gerekmemekle birlikte, diller her geçen gün tanımlayıcı yeni veya karma sözcüklerle zenginleştiğinden bunların birçoğu kitaplarda ya hiç bulunmamakta ya da çok geç kitaplara girmektedir. Bu durumlarda şu kriterlere göre karar verilmektedir: Asgari düzeyde fantezi- yaratıcı bir sözcük olup olmadığı; ticaret alanında ticari kaynağı (şirketle bağlantıyı) ifade edip etmediği, ticaretle ilgili bir işaret olarak görülüp görülmediği; reklamlarda ortak olarak kullanılıp kullanılmadığı.

Bu kriterlere göre giysiler için "Climaplus" ve "Sweater-top", kozmetikler için "Skinactiv", deri eşyalar için "Activeline", özel elektronik ekipmanlar için "C_Phone", bilgisayarlar için "Mediastation" ibareli başvurular reddedilmişlerdir. "Mega" örneğinde olduğu gibi bazen bir ibare bütün sektörlerde genel bir tanımlayıcılık ve bağımsız bir anlam kazanmışsa (Megahit, Megaprojekt, Megastar gibi) her tür ürün için (örneğin sigaralar için) reddedilmektedir. Bu tipteki terimlerin tek başına kullanıldığıının kanıtlanması gerekmemektedir. Ancak; bir terimin yalnızca bir grup mal için kullanılması halinde bu kural geçerli olmayacaktır.

Yabancı dildeki terimlerin ayırt ediciliği için temel ilke o terimin ilişkili olduğu ticari çevrede tacirlerce anlaşılıp anlaşılmadığıdır. Örneğin, 9. sınıfta yer alan "veri işlem cihazları" için yapılan başvuruların çoğu

⁶³ Popp s.312.

⁶⁴ **S.251 Buehring.**

İngilizce kelime markalarıdır. Bu sınıftaki mallar için İngilizcenin teknik dil olduğu açıktır.⁶⁵

Yeni ve/veya yabancı sözcük markalarının tescil edilebilirliği genellikle serbest bırakma -tekel altına vermeme politikası ekseninde tartışılmaktadır. Kontak lensler için renk çeşitliliğini ifade eden "variations" (İng. de çeşitlemeler); kitaplar, dergiler, gazeteler için "PC-Computing" (PC: Personal Computer: İng: Kişisel bilgisayarın kısaltması, Computing: İng. bilişim) bu düşünce ile reddedilen markalardır.

Reklam sloganı çağrışımı yapan sözcük öbekleri için değerlendirme bunların bağımsız bir ticari işaret olup olmadığı veya markanın içerdiği mesajda veya dilsel kullanımında (yazılış, okunuş veya anlam) bir özgünlük bulunup bulunmadığı ve bunun da markanın kaynak gösterme işlevini yerine getirip getirmediğine göre yapılır. Bu bağlamda inşaat malzemeleri ve hizmetleri için "Geleceğin ihtiyaçları bizim en iyi fikirlerimizdir"; ulaşım hizmetleri için "Havada özel bir şey var" sloganları marka olarak tescil edilemeyen başvurulardır.⁶⁶

Alman hukukunda Birleşik Krallık, Amerika ve Kanada Marka Kanunlarında bulunan başvuruyu markanın korunamayan unsurunu bir tür zorunlu feragat şerhi (*disclaimer*) düşülerek koruma kapsamı bırakarak tescil etme olanağı kabul edilmemiştir. Alman hukukundaki hakim görüşüne göre başvurular tescil edilebilirlik koşulları yönünden bütün olarak incelendiği için böyle bir uygulamaya gerek de yoktur.⁶⁷

Markanın genel görünüşünde payı olan tescil edilebilir her unsur markayı tescil edilebilir kılmaktadır. Yine de bu karar verilirken markanın büyüklüğü, korunabilir unsurlar arasındaki oran ve markanın diğer bileşenleri de dikkate alınır.

⁶⁵ S.253

⁶⁶ s.254.

⁶⁷ Bueh, S.250

m.7/d Alman yasasında bulunan "malları belirtmekte" ibaresi Direktifte bulunmamaktadır. Mallarla ilintisi olan-olmayan bütün jenerik terimlerin reddine neden olabileceği için bu ifade eklenmiştir.

Son olarak başvuru hem ayırt ediciliğin bulunmaması hem de tekel atına alınmaması gereken tanımlayıcı bir işaret olması gibi birkaç nedenden ötürü reddedilebilir.

Görece ret nedenleri

Görece ret nedenleri şahsi hakları yani, üçüncü kişilerin eskiye dayalı haklarını korumaya hizmet ederler. Bu nedenle de, resen dikkate alınamazlar. **Tescilden sonraki üç ay** içerisinde yapılacak itiraz üzerine inceleme konusu olurlar. Eskiden uygulanan "tescil öncesi itiraz usulü", tescil sonrasında hata ile tescil edilmiş markanın iptali ile sonuçlanan prosedür lehinde değiştirmiştir. Yeni sisteme göre geçersizlik ve iptal, sebeplerin ortaya çıkmasından itibaren istenebilir. Marka yenilenmemesi veya kısmen veya tamamen geri alınması nedeniyle iptal edilebilir. Ayrıca, markanın tescil edilmesinden sonra geçen 5 yıl süre boyunca kullanılmaması⁶⁸ ve tescilden sonra markanın eşya ya da hizmet adı (jenerik ad) haline gelmesi veya halkı yanıltıcı olması halinde de marka iptal edilecektir.⁶⁹ Son olarak, kesin veya görece nedenlerin varlığı halinde bu nedenin halen mevcut olması ve tescilin üstünden 10 yılın geçmemiş olması koşulu ile marka iptal edilebilecektir.⁷⁰ Önceki markanın sahibinin durumu bilmesine rağmen sonraki tescile veya kullanıma 5 yıl süreyle ses çıkarmaması halinde ise iptal talep edilemeyecektir.

Burada bir diğer önemli husus, marka ihlali davaları normal hukuk mahkemelerinde görülürken; tescile itirazların (*oppositions*) veya iptal taleplerinin ancak Federal Patent Mahkemesi'ne yapılmasıdır.⁷¹

Tescile İtiraz için Görece Nedenler

⁶⁸ M.49/I.

⁶⁹ M.49/II.

⁷⁰ M.50.

Tescil, kendisinden önceki aynı veya benzer veya tanınmış marka başvurusu veya tescili,⁷² iyi bilinen marka,⁷³ marka sahibinden izinsiz olarak vekilin adına markanın tescil edilmesi,⁷⁴ eskiye dönük kullanıma dayalı kazanım ve herhangi bir ticari isim (işletme adı veya ticaret ünvanı)⁷⁵ ile 13. maddede yer alan diğer eskiye dayalı haklar (isim hakkı, kişisel portre hakkı, telif hakları, bitki çeşitlerinin isimleri, coğrafi kaynak işaretleri, diğer sınai mülkiyet hakları) nedeniyle itiraz konusu olabilir ve iptal edilebilir.

İtiraz sebebi olan marka başvurularının bu maddeye göre yapılan itirazların kabulüne neden olması için tescil edilmesi şarttır.⁷⁶ Türk mevzuatında bu düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle itiraz sebebi olan markanın itiraz incelemesinde prosedürü sürerken resen veya başvuru sahibinin talebi üzerine işlemden kaldırılması halinde sonraki markanın tescil edilebileceği konusunda bir açıklık bulunmamaktadır.

a) Markaların ve maların veya hizmetlerin aynılığı [m. 9/I(1)]

İlk olasılık marka başvurusunun ve üstünde kullanılacağı mal veya hizmetlerin önceki bir marka başvurusu veya tescili ile aynı olmasıdır. Burada karar verilirken taraflardan hangisinin markayı önce kullandığına bakmak yeterli olacaktır.

b) Markalar benzer iken malların veya hizmetlerin aynı olması veya markalar aynı iken malların veya hizmetlerin benzer olması veya hem markaların hem de malların veya hizmetlerin benzer olması [m.9/I(2)]

i) Karıştırılma Tehlikesi

Bu üç olasılıkta da karar vermenin zor olacağı kesindir. Burada anahtar kavram "karıştırılma tehlikesi"dir. Alman Hukukunda karıştırılma tehlikesinin "hukuki bir kavram" olduğu; yani olayların kanıtlanması

⁷¹ Marshalls.120

⁷² m.9.

⁷³ m.10.

⁷⁴ m.11.

⁷⁵ m.12.

⁷⁶ m.9/II.

sorunu olmadığı belirtilmiştir.⁷⁷ Taraflar karıştırılma tehlikesine ilişkin olarak önceden meydana gelmiş karışıklıkları ortaya koymak imkanına sahipse de; hukuki bir kavramı kanıtlamak durumunda değildir. **Karıştırılma tehlikesi karıştırılan markaların tanınmışlık derecelerine, her iki markanın ayırt ediciliğine, markaların ve üzerinde kullanılacağı malların veya hizmetlerin benzerliğine bağlıdır.** Şöyle ki, markalardan birinin tanınmışlık derecesi arttıkça benzerlik azalacak ve fakat ayırım gücü yükselen markanın korunması ihtiyacı artacaktır. Malların benzerliği arttıkça, markaların farklılığı artmalıdır.⁷⁸

Karıştırılma tehlikesi ile ilintili bir diğer olasılık "markalar arasında ilişki ya da bağlantı olduğu sanısının uyanması"dır. Örneğin, belli bir markanın değişik versiyonları olan seri ya da bir kök markadan eklerle türetilen türev (*derivative*) markalar ile ilk marka arasındaki benzerlik sonraki markanın üstünde kullanıldığı malların eski marka sahibince üretildiği veya sunulduğu izlenimini vermektedir. Karıştırılma tehlikesinin bileşenlerinden biri olan markanın tanınmışlığına karar verilirken Almanya'da tüketici araştırmalarına dayanan uzman görüşüne başvurulmaktadır.⁷⁹

ii) Markaların Benzerliği veya Aynılığı

Markalar işitsel (fonetik), görsel veya anlamsal olarak benzer olabilirler. Bu hallerde doğrudan benzerlikten bahsedilir (*direct similarity*). Bir marka zihinlerde başka bir markayı çağrıştırıyorsa dolaylı benzerlikten (*indirect similarity*) bahsedilir.

Kural olarak ayırt edici asıl unsurları benzeyen markalar benzer marka kabul edilirler. Federal Mahkeme burada da markanın genel görünüşü itibarıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır.⁸⁰ Çok genel ve

⁷⁷ **Marshall:** Trademark Infringement Litigation in Germany, "Marka Koruması" Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, 24-25.6.1998, s.132.

⁷⁸ **Marshall:** Trademark Infringement Litigation in Germany, s.132.

⁷⁹ **Marshall:** Trademark Infringement Litigation in Germany, s.133.

⁸⁰ S.262

herkes tarafından kullanılan grafik dizaynlar markanın genel görünüşünde dikkate alınmayabilirler.

İki veya üç sözcükten veya sözcük ile resim (şekil)den oluşan markalarda karar vermek güçtür. Genellikle, sonraki markada iki sözcüklük bir markanın bir sözcüğü veya sözcük+resim markasının resmi kullanılır. Sorunu kullanılan parçaların ayırt ediciliği çözümlenecektir. Markanın sözcük bileşeninin ayırım gücü zayıf ise, şekil unsuru ile değerlendirme yapılacaktır. Markanın üstünde kullanılacağı mallar görür görmez bir çırpıda alınan türden mallar ise işitsel benzerlikten çok görsel-şekli- benzerliğin daha önemli olacağı belirtilmiştir.⁸¹

Ayırt edici parçalar birbirinden farklı olmasına karşın; ayırt edici olmayan parçalar benziyor ise, markaların benzer olmadığı kabul edilmektedir. Sözcük+resim markalarında yalnızca sözcüğün ayırt edici olması veya konuşma dilinde malları veya hizmetleri belirtmek için o sözcüğün kolaylığı nedeniyle tercih edilmesi, sözcükler arasındaki aynılık veya benzerliğin varlığını kabule yeterli olabilecektir. Ayrıca, Alman uygulamasında iki markanın karşılaştırması sırasında markaların halk tarafından kısaltılarak kullanılmaları halinde benzeyip benzemeyecekleri de dikkate alınmaktadır.⁸²

Üç boyutlu markaların yani belli bir şeklin veya ambalajın bir ihlale konu oluşturabilmesi için ayırt edici olması yani, ürünün kendisinden başka bir şey olması ve piyasada başkalarınca da aynı şekilde üretiliyor olmaması gerekmektedir. Üç boyutlu markalar iki boyutlu markalar tarafından ihlal edilebilirler.⁸³

iii) Mal veya Hizmetlerin Aynılığı veya Benzerliği

⁸¹ s.263

⁸² buehring s.262

⁸³ **Marshall**, s.133.

Mal ve hizmetler yönünden benzerliğin değerlendirilmesinde kullanılan genel ölçütler şunlardır:⁸⁴

- Üretim yerlerinin benzerliği,
- Malların yapıldığı malzemelerin ve malların içeriklerinin benzerliği,
- Hizmetlerin sunulduğu yerlerin benzerliği,
- Genel dağıtım kanallarının benzerliği,
- Malların veya hizmetlerin ekonomik önemi,
- Ulaşılmak istenen amaçların benzerliği.

Malların benzerliği arttıkça markaların farklılığı artmalıdır.⁸⁵ Farmasötik ve veterinerlik ürünleri ile temizlik ürünleri ve yine farmasötikler ile çocuklar ve sakatlar için diyet ürünleri, saç bakımı ürünlerini de içeren cilt bakımı için kozmetikler; matbaacılık ürünleri ile manyetik bantlar, diskler ve levhalar halindeki veri kaydetme araçları; sert içkiler ile otel yönetimi ve işletilmesi hizmetleri; restoranlar, barlar ve gece kulüpleri ile misafirlere yer sağlanması hizmetleri; likörler ve şaraplar; iş yönetimi ve denetimi ile yönetim danışmanlığı hizmetleri benzer görülmüşlerdir.⁸⁶

iv) Eski markanın tanınmışlığı [m.9/I(3)]

Direktifle Alman mevzuatına giren bir diğer yenilik de, eski markanın Almanya'da tanınmış olması ve yeni tescil edilen markanın kullanımının eski markanın tanınmışlığından veya ayırt edici karakterinden sebepsiz yere haksız yarar sağlayacağı halde yeni markanın tescilinin iptal edileceğini düzenlemektedir. Bu düzenlemenin yalnızca "Coca Cola", "Microsoft" gibi dünyaca meşhur (*famous*) markaları kapsamadığı; **Almanya'da tanınmışlığa sahip başvuru halindeki veya tescilli** bütün bilinen markaları kastettiği ifade edilmiştir.⁸⁷ Bu bent kapsamında yüksek kalitesiyle iyi bilinen bir viski markası olan "Dimple"ın

⁸⁴ Alman Patent ve Marka Ofisi'nde gerçekleştirilen "Marka İncelemesi" konulu TPE Eğitim ve Çalışma Raporu, Ek 5, Ankara, Ekim 1999. Raporun bir örneği TPE Uluslararası İlişkiler Dairesi'nden temin edilebilir.

⁸⁵ Bu bağlamda reçeller için "fructadiat" ile meyve suları için "FRUCTA"; mobilyalar için "INTECTA" ve "tectata" benzetilmiştir.

⁸⁶ Bue, S.260

"erkekler için kozmetikler" üzerinde kullanılması itiraz üzerine yasaklanmıştır. Bütün mallar veya hizmetler için kullanımı yasaklayan markalar tanınmış (*notorious*) markalardır. Almanya'da aslında bir sigara markası olan "CAMEL", erkek kolonyası markası "4711" ve "Mercedes ile Yıldızı" bu markalara örnek olarak gösterilmiştir.⁸⁸ Bir markanın iyi bilinen veya tanınmış marka olup olmadığına ilişkin değerlendirme kararı verecek olan uzmanın değerlendirmesine bırakılmış olup; her başvuru olayın özelliklerine göre değerlendirilmektedir. Aynılık- benzerlik konulu ret nedenlerinin kesin ret nedeni sayılmaması CTM sistemi ile benzeşmektedir. Ancak, CTM sisteminde marka başvurusu ilan edildikten sonra itiraz gelmediği takdirde tescil edilebilmekte iken; Almanya'da kesin tescil engellerini aşan bir başvuru tescil edildikten sonra Resmi Marka Gazetesinde yayınlanır.

v) Örnek Kararlar

Aşağıdaki örnekler⁸⁹ markalar ve ticari isimler ile ilgili bu maddeye göre yapılmış itirazlarda farklı olasılıkları içeren Alman Patent Ofisi'nin değerlendirmelerini içermektedir:

1. URUS- IRUS

İkisi de anlamsız, yapay sözcükler oldukları için, ilk harflerin farklılığı önemli bulunmamış ve karıştırılma tehlikesi var kabul edilmiştir.

2. BBC- DDC⁹⁰

Davacı BBC'nin güçlü bir ikinci anlamı (iyi bilinen marka) olduğu ve bu iki kısaltmanın birbirine çok benzer tonlama ile kullanılmış (aynı ritim, aynı son harf ve kısaltma telaffuz edildiğinde üç kez "i" sesinin tekrarlanması) olduğu belirtilmiştir. Aynı zamanda görsel bir karıştırılma tehlikesi vardır. Çünkü, kısaltmaların ikisi de üç harflidir; son harf ikisinde de aynıdır ve ilk iki harfte eşitlik vardır; şöyle ki: B ve

⁸⁷ **Merz:** The German Trademark System, s.16.

⁸⁸ Popps.323

⁸⁹ Marshall s.139 vd.

D harfleri sol tarafta dikine bir çizgi ile başlar; sağ tarafta her ikisi de üstte ve altta yay biçimli çizgilere sahiptir. Bu ortak özelliklerle ortadaki küçük hattın farklılığı azalmaktadır.

3. COMMERZBANK AG- GRUNDCOMMERZ VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Sadece "Commerzbank" ve "Grundcommerz" çelişmektedir; çünkü, geri kalan ticari isimler tanımlayıcıdır. Burada asıl sözcük "Commerz" olup; her iki marka arasında ekonomik veya örgütsel bir bağlantı olduğu düşüncesini uyandırmaktadır.

4. COMMERZBANK AG- COMMERZBAU

İş alanının ötesine giden güçlü bir ikinci anlam nedeniyle dolaylı bir karıştırılma tehlikesi bulunmaktadır.

5. ABACOMP- ABAC

Aynı malların dağıtımını yapıyor olsalar da, halk "Abacomp"un "abacus" ve "computer"den oluştuğunu bildiği için karıştırılma tehlikesi yoktur.

6. MEDICE- MEDICAID

Davacının 'ilaç' malı ile davalının 'ilaç üreticilerine yardım' hizmeti arasındaki benzerlik ekonomik veya örgütsel bir ilişki olduğu izlenimini uyandırdığı için marka hakkının dolaylı ihlali vardır.

7. McDonald's- McChinese

Aynı malları (*fast food*) sundukları ve ilk markanın bir ticari isim olarak ikinci bir anlamı bulunmasından dolayı ekonomik veya örgütsel anlamda bir bağlılık izlenimi uyandırabileceğinden dolayı karıştırılma tehlikesi bulunmaktadır.

8. McDonald's- McShird

Ürünler aynı ya da benzer olmadığı; ne ticari isim ne de marka kötüleştirildiği ya da sulandırıldığı için Mc veya Mac hecelerinin güçlü

⁹⁰ Markaların üzerinde kullanılacağı mal veya hizmetler belirtilmemekle birlikte metnin içinde BBC markasının iyi bilinen marka olduğuna yapılan vurgu mal veya hizmetlerin aynı veya benzer olduğunu düşündürmektedir.

ikinci bir ikinci anlamı vurgulaması ve benzer sayılmalarının mümkün olmadığına karar verilmiştir.

9. ALLKRAFT- ALLPOWER

Aynı hizmetleri sundukları ve Krafts⁹¹ ve Power⁹² aynı anlama geldikleri için bu ticari isimlerin birlikte kullanılmasının tüketiciler nezdinde karışıklık yaratma olasılığı bulunduğuna karar verilmiştir.

10. CITY-HOTEL- CITY HILTON

"Hotel" sözcüğü bir yana bırakılıp karşılaştırma yapıldığında karıştırılma tehlikesinin bulunmadığına karar verilmiştir.

11. BLENDAX PEP- PEP

Bazı özel durumlarda üreticinin ticari ismi (BLENDAX) önemli değildir ve bu nedenle markanın diğer kısmı (PEP) kısa anlamını verecektir. Bu nedenle ihlal vardır.

12. PC Welt/ DATA Welt

Welt (Almanya'da dünya) sözcüğü her ikisinde de ortak ve markanın diğer bileşenleri (PC ve DATA) tanımlayıcı karakterde olduğu için; dolaylı karıştırılma tehlikesi bulunmaktadır.

a) Karşı itirazlar

Türkiye'de olduğu gibi, Almanya'da da başvuru sahiplerinin reddedilmiş başvurusunun aynı ve benzeri markanın menşe ofiste veya yabancı ofislerde tescil edildiği ve bu nedenle Alman Patent Ofisi'nce de kabul edilmesi yolunda istemler en sık karşılaşılan karşı itirazlardır. Hatta bir AB üyesi olan Almanya'da tescil reddedilirken bir diğer AB üyesinde başvurunun kabul edilmesinin Birliğin üye ülkelerin marka kanunlarını uyumlaştırma amacı ile bağdaşmadığı da ileri sürülmüştür.⁹³ Oysa, ülkelerin yerel uygulamaları birbirinden farklı olabilir. Ayrıca, "dünya markası" diye bir kavram bulunmayıp; bütün dünyada marka koruması ulusal hukuklara göre yapılmaktadır (*ülkesellik ilkesi*). Korumanın ülkeselliği ilkesinin uygulanması Türk Hukukunda da Almanya'da

⁹¹ Power'in Almanca tercümesi.

⁹² İngilizce'de güç, kuvvet.

⁹³ s.254.

olduđu gibi tescile bađlanmıřtır.⁹⁴ Bütün AB üyesi ülkelerde geçerli bir "Avrupa markası" tescilini öngören Topluluk Markası sisteminde bile, başvuru ulusal ofislere ulusal hukuka göre inceleme için gönderilmekte ve ancak, ulusal ofislerin olumlu yanıtına göre başvuru Topluluk Markası olarak tescil edilebilmektedir. Bir ulusal ofisten gelen ret yanıtı başvurunun CTM olarak tesciline engel olmakta ve ancak başvuru ulusal başvuruya dönüřtürülerek (*conversion*) devam ettirilebilmektedir. Ayrıca, Avrupa yasa koyucusu (*European Legislator*) CTM Tüzüğü'nde mutlak ret nedenlerinin her ülkede ayrı deđerlendirilebileceđini belirtmektedir.⁹⁵ Sonuç olarak, diđer ülke ofislerinin veya mahkemelerinin olumlu veya olumsuz kararları bađlayıcı olmayıp; takdiri olarak dikkate alınabilirler.

Birleřik Krallık

MUTLAK NEDENLER

m.3(1)(a) i) Başvuru dilekçesinde grafiksel olarak gösterilemeyen, ii) bir iřletmenin mallarını veya hizmetlerini diđerlerinden ayırt edebilecek nitelikte olmayan iřaretleri maddenin gerekliliklerini yerine getirmeyen iřaretlerin tescilini yasaklamaktadır. Birleřik Krallık Marka Yasasının bu konuda esnek olduđu ifade edilmiře de, bu bent kapsamında koku ve ses markalarının ve üç boyutlu markaların tescili bazı sorunlar yaratmaktadır.⁹⁶

a) Koku markaları

Başvuru dilekçesinde koku markasının grafiksel olarak sunulabilmesi çok kolay deđildir. Bununla birlikte iki adet koku markası çok iyi

⁹⁴ Tekinalp: s.352

⁹⁵ CTM Tüzüğü m.7/2.

⁹⁶ M. Rees, **An Overview of the U.K. Trade Marks Registry, its organisation and examination practices**, Newport, 2002, s.8.

bilinen kokulara benzerlikleri başvuru dilekçesinde tanımlanarak tescil edilmişlerdir. Parfümlerin kokularının marka olarak tescili için yapılan başvurularda da kokuların tanımı çoklu benzerliklerden (örneğin tarçın+vanilya+gül kokularının bileşimi) yararlanılarak yapılmıştır. Ancak, artık bu tanımlar markanın grafiksel olarak ifade edilmesi koşulunu tam anlamıyla sağlamaya yeterli görülmemektedir.

b) Üç boyutlu markalar

Koku markalarında yaşanan çizimle veya benzeri şekilde ifade edilebilme zorluğu ile bazı şekil markalarında da karşılaşmıştır. Birleşik Krallık Marka Yasasının 39. maddesine göre, 'markanın aslını değiştirecek ölçüde değişiklikler sonradan yapılamayacaktır.' Bu nedenle, özellikle üç boyutlu markalar ve bunların ayırt edici özelliği başvuru dilekçesinden anlaşılmalıdır. Birleşik Krallık Patent Ofisi üç boyutlu markaların değişik açılardan görünüşünü gösteren çok sayıda şeklin dilekçede yer almasını başvuru sahiplerine tavsiye etmektedir. Ayrıca, başvuru tarihi verilmeden önce de başvurular grafik sunumları bakımından incelemeyi geçirmektedir.

c) Ses markaları

Yalnızca müzik parçasının adı yazılmak suretiyle tescil talebi grafiksel olarak gösterilebilme koşulunu sağlayamayacağından kabul edilmemektedir. Müzik notaları ile iyi bir şekilde görüntülenebildikleri için ses markalarının tescili mümkündür.

d) Renklerin Tescili

Tek bir rengin marka olarak tescili için yapılan başvurular: "marka mor renkten ibarettir" şeklinde basit bir yazılı tanımı veya tek başına leke +renk tanımı ya da tescilli bir marka ile birlikte bir renk tanımı içeren başvurular yapılmıştır. Bu başvurularda tescil yapılabilmesi için "gerçek ayırt ediciliğin" (*factual distinctiveness*) kanıtlanması gerekmektedir.⁹⁷ Kullanım yoluyla gerçek bir ayırt edicilik kazanmış markaların m.3/1'e rağmen yine m.3/1 delaletiyle tescili mümkün olsa bile, başvuru

⁹⁷ M. Rees, s.9.

dilekçesinde düzgün bir şekilde sunulmayan veya hiçbir şekilde marka olamayacak bir şekil marka olarak tescil edilemez.

m. 3(1)(b) ilk bakışta (*prime facie*) ayırt edici özellikten yoksun markanın tescilini yasaklamaktadır.

İnceleme sırasında herkese uygulanan genel geçer bir uygulama ile işaretin coğrafi işaret olup olmadığına, fonetik (işitsel-telaffuz) benzerliğine, yabancı kelimelere, soyadlara, sloganlara ve eklere özellikle dikkat edilmektedir.

Yasanın dayanağını oluşturan Direktifin Konsey toplantısının tutanaklarında bir işletmeyi diğerlerinden ayırmayan marka "ayırt edici karakterden yoksun" sayılmaktadır. *Yargıç Jacob*, ayırım gücünden yoksun markayı "markanın hiç kullanılmamış olduğu varsayılp; bizatihi markanın dikkate alınması halinde yani, bunun bir marka olduğu konusunda kamuyu ilk kez eğitmeden önce ayırt ediciliği bulunmayan marka" olarak tarif etmiştir.⁹⁸ Bu hüküm kapsamında yan yana iki harf, iki rakamlı sayılar,⁹⁹ *Smith* gibi Birleşik Krallık'ta yaygın olan soyadlar, iki veya üç boyutlu ayırt ediciliği bulunmayan işaretler ve m.3(1)(c) ve (d)'de yasaklanan ve başka bir ayırt ediciliği olmayan işaretler tescili reddedilen işaretlerdir.¹⁰⁰

m.3(1)(c) ve (d) bentleri münhasıran ticarete kullanılan işaretlerin tescilini yasaklar.

Yani, malların veya hizmetlerin özelliklerini örneğin coğrafi kaynağını belirten veya başvuru listesinde yer alan mallarla veya hizmetlerle bağlantılı ticaret alanında yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Bu bent kapsamında yer alan işaretler hem Alman hem de İngiliz uygulamasında "tanımlayıcı" (*descriptive*) işaretler olarak adlandırılırlar.¹⁰¹ Ancak, başvuruların büyükçe bir kısmında bu tür işaretler diğer yan unsurlarla

⁹⁸ bkz.M. Rees, s.9

⁹⁹ Kural olarak 3 rakamlı sayıların tescil edilebileceği düşünülmeyle birlikte, yine de bu tür markalarda dikkatli olunmasına işaret edilmiştir. Bkz. Rees s.9.

¹⁰⁰ s.10. OHIM'deki incelemede genel soyadlarının tesciline izin verilmektedir.

¹⁰¹ s.10.

desteklenmiş halde ve fakat markanın asıl-esas unsuru olarak kullanıldığından bu tür başvurular da reddedilecektir. Her halde, başvuru tanımlayıcı işareti "münhasıran" içermiyorsa ret kararına itirazdan olumlu sonuç alınabilir. Birleşik Krallık marka uygulamasında tanımlayıcı olmasına rağmen, ticarete kullanılma olasılığı pek bulunmayan sözcük veya sözcük kombinasyonlarının tescil edilebileceği belirtilmiştir. Bu tür markaların incelenmesi sırasında “**ilgili mal ve hizmetlerin alıcısı olan orta zekaya ve olağan yaşam deneyimine sahip tüketicilerin¹⁰² ve yine ilgili pazardaki tacirlerin bilgisi**” ile “**bu kişilerin o tanımlayıcı işaret ile marka olarak karşılaştıklarında verecekleri tepki**” düşünülerek karar verilmelidir.

m.(1)(c)'ye göre tanımlayıcılığın kapsamına şunlar girer:

Çeşit: Örneğin MINI (mini) ve PERSONAL (kişisel) sözcükleri bilgisayarlar için tip veya çeşit belirtir ve bütün tacirlerin kullanımına açık tutulmalıdır. Tek başına veya malların ve hizmetlerin adı ile kombine şekilde bu tür bir ibareyi içeren başvurunun kesinlikle reddedileceği açıktır.

Kalite: Bu bent kapsamına üstünlük anlamı içeren GOOD (iyi) ve BEST (en iyi) gibi sözcükler girer. Çünkü, bütün tacirler ürünlerinin reklamını yapmak amacıyla bu tür ibareleri kullanabilirler.

Nicelik: Sayılar ilk bakışta model numaraları, katalog referans numaraları, hizmet saatleri veya Number 1 (1 numara) örneğinde olduğu gibi üstünlük anlamına gelebileceği için ayırt edici kabul edilmemektedirler. 1938 tarihli eski Marka Yasasından farklı 3 veya daha çok rakamı içeren ve tesadüfen biraraya getirilmiş sayıların tescili mümkündür.

Amaç (*intended purpose*): Malların amacına veya hizmetin sonucuna ilişkin sözcükler tescil edilemez. Bu bağlamda “KETTLE CLEAN” (temiz su ısıtıcısı) su ısıtıcısı temizleyici sıvılar için ve

¹⁰² Türk Medeni Kanunu m. 2.

“TWIST&CURL” (kıvrım ve bukle) saç kıvrırcılar için tescili kabul edilmeyen marka başvurularıdır.

Değer: Malların veya hizmetlerin önemini, değerini veya üstünlüğünü belirten sözcükler tescil edilemezler. “TWO FOR ONE” (bir fiyatına-yerine- iki) ve “WORTH THEIR WEIGHT IN GOLD” (ağırlığınca altın değerinde).

Coğrafi kaynak: Coğrafi adların çoğu ilk bakışta marka olarak tescil edilemezler. Bunun nedeni tacirlerin hizmetlerini ifa ettikleri yeri veya malların kaynağını göstermek için yer isimlerini kullanmakta serbest olmalarıdır. Nüfusu az olan ve belirli mal veya hizmetler bakımından ünlü olmayan yerlerin marka olarak tescili mümkündür. Coğrafi kaynağa ilişkin kısıtlamada mallar için uygulanan kriterlerin hizmetler için olandan daha farklı olması gerektiği belirtilmiştir.¹⁰³ Bir örnekle açıklamaya çalışırsak, “Indian Head Massage” (Hint baş masajı), "Fin Hamamı" veya "Türk Hamamı"nın "sağlık ve güzellik bakımı hizmetleri" yönünden coğrafi işaret¹⁰⁴ sayılabileceği düşünülse de, her iki hizmet de farklı ülkelerde ve farklı uyruklara tabi kişilerce standartlarına veya bu hizmetlerin karakteristik özelliklerine uygun yapılabileceği için coğrafi kaynak yönünden redde dayanak oluşturmayacaktır. Doğaldır ki, yukarıda anılan hizmetler için tek başına INDIAN HEAD MASSAGE, FİN HAMAMI, TÜRK HAMAMI ibarelerini içeren başvurular listedeki hizmetlerin çeşidini belirttiği için ve ilgili sektörde bütün tacirler tarafından kullanılabilmesi için reddedilecektir. Birleşik Krallık Marka uygulamasında yalnızca sözcükler değil, bazı şekiller de belli bölgelerle özdeşlik kurduğu için tescil edilemezler. Örneğin, İskoçya'nın ulusal işareti olduğu için "devedikeni" şekli, yine İskoçların sembolü olan "tartan" yani ekose yönlü kumaş İskoçya'nın ünlü olduğu mallar bakımından örneğin, battaniye marka olarak tescil edilemezler.

¹⁰³ s. 11.

Malların üretildiği veya hizmetlerin verildiği zamanı münhasıran içeren markalar tescil edilemezler:

Şaraplar için VINTAGE 1996 (1996 Hasadı), terzilik hizmetleri için EIGHT TIL LATE (sekizden geç saate kadar),

Malların veya hizmetlerin diğer özellikleri:

Başvuru ile istenen malların veya hizmetlerin salt görünüşü, araba temizleme veya kiralama hizmetleri için sıradan bir araba resmi marka olamaz. Şarap ve diğer sert içkiler için altın kapak ve kırmızı kapak ibarelerinin de altın ve kırmızı renkli kapakların içki şişelerinde yaygın olarak kullanılmasından dolayı ayırt edici olmadığı belirtilmiştir.¹⁰⁵

m.3(1)(d) günlük dilde veya iyi niyette ve ticaretin yerleşik gidişatında gelenekselleşmiş işaret ve ibarelerin tescilini yasaklamaktadır.

Bu bent şaraplar için üzüm şekillerini, brendi için yıldız şekillerini ve yine oteller için yıldız şekillerini ve dahası ilgili mal veya hizmetlerle bağlantılı insanların sıradan görüntülerini yani, restoran hizmetleri veya yiyecekler için genel olarak ayırt edici aşçı resimlerini, araba onarımı hizmetleri için onarım işçilerini kastetmektedir. İlginç sunumların ayırt edici sayılacağı ve tescil edilebileceği belirtilmiştir.¹⁰⁶

Yeni kararlarından birinde Avrupa Adalet Divanı ‘kağıt, selüloz ve kumaştan yapılmış bir kullanımlık bebek bezleri’ ile ilgili olarak marka tescili istenen “Baby-dry” ibaresinin marka olarak tescil edilebilir olduğuna karar verdi.¹⁰⁷ Kararın gerekçesinde yasağın amacının tamamen tanımlayıcı işaret veya ibarelerin marka olarak tesciline olanak tanımamak olduğu; ilgili mal veya hizmetlerin özelliklerini belirtmekten farklı bir şey olmayan işaretlerin ve ibarelerin tescilini önlemek onları pazarlayan işletmeyi belirtme işlevini yerine getiremeyecektir.

¹⁰⁴ 24.6.1995 tarih ve 555 sayılı K.H.K'ya göre hizmetler için coğrafi işaret koruması yoktur. Kaplıcaların ve içmelerin adlarının hizmetlere ilişkin coğrafi işaret sayılıp sayılmayacağı halen tartışmalıdır.

¹⁰⁵ s.11.

¹⁰⁶ s.12.

¹⁰⁷ ECJ C-383/99, Procter&Gamble Company v OHIM

Bu kararın markaya ve marka korumasına bakışı deęiřtirdięi ve řu sonuçları ortaya koyduęu ifade edilmiřtir:

- Tescilin de marka üstünde tekel hakkı vermedięi,
- İncelemenin daha esnekleřtięi,
- Zayıf markaların kabul edilebileceęi ancak, koruma kapsamının çok daha dar olacaęı,
- Şirketlerin ve bireylerin kendilerini korumaları gerektięi.

Kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmıř markalar bu fıkra hükümlerine aykırılıktan dolayı reddedilemezler. Fiili ayırt edicilięin kanıtlanması yazılı açıklama, yeminli beyan řeklinde başvuru tarihinden önce kullanıma iliřkin ayrıntıların verilmesi řeklinde olacaktır. O markayı taşıyan satıř rakamları veya miktarları, malların bütün Birleřik Krallık'a daęıtımı yapılmıyor ise daęıtım yapılan yerler, markanın reklamının yapılıp yapılmadıęı; yapılmıyorsa yeri ve zamanı, markanın kullanım biçimini gösteren açıklama veya yeminli beyanlar eklenecektir. Marka Dairesi markanın en az 5 yıldır kullanılıyor olduęunun kanıtlanmasını istemektedir.. Ancak, markanın biraz ayırım gücünün olduęu durumlarda geniş, yaygın kullanım ve/veya özellikle TV reklamları ile bu süre aylara kadar bile kısaltılabilir. İlk bakıřta ayırım gücünden tümüyle yoksun bir marka için, 5 yıldan daha uzun süreli kullanım da aranabilmektedir. Olayın özelliklerine göre bir deęerlendirme yapılması gerekecektir. Ayırt edici karakterden yoksunluk, dięer tacirlerin de bu iřareti kullanıyor olmaları olasılıęından kaynaklanıyorsa, kanıtlar bu iřaretin başvuru sahibine ait bir iřaret olduęu ve o ticari çevrede onun ticari etkinlięini dięerlerinden ayırdıęına iliřkin olacaktır. Çoęunlukla, perakendeciler, daęıtıcılar veya rakiplerden alınacak yeminli beyanlar veya açıklamalar delil kabul edilir. Bazı uç olaylarda da kamuoyu arařtırmaları gerekebilir. Kanıtları saęlayan kiřilerin tarafsızlıęı çok önemlidir.

Marka bir bařka marka ile beraber kullanılmıř ve tek başına görüldüęünde de ayırım gücü kazanmıř olabilir. Özellikle malın

ambalajını içeren üç boyutlu (örneğin bir deterjan şişesi) markalar tek başlarına tescil edilmek istendiğinde ayırım gücünden yoksun iken; asıl kelime veya şekil markası ile birlikte kullanıldığında ayırım gücüne sahip olabilirler.

m.3(2) Malın doğasından kaynaklanan veya mala asıl değerini veren şekiller ile teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu şekillerin marka olarak tescili yasaklanmıştır:

“Malın doğasından kaynaklanan bir şekli içeren işaretler” ifadesi "PHILIPS" davasının yargıcı tarafından eleştirilmiş bu ifadeden malın kendisi ne ise onun anlaşılmasının gerektiği -elektrikli traş makinesi- belirtilmiştir. Bu olayda traş makinasının başlığının üstten görünüşünün marka olarak tescili istenmiştir. Malın bu şekli teknik bir sonucu başardığı için başvuru reddedilmiştir. Bu karar da markanın ayırt edici olması için, marka ile malın veya hizmetin ne olduğunun değil, üretilen malın veya verilen hizmetin kime ait olduğunun gösterilmesi gerektiği vurgulanmıştır.¹⁰⁸

Malın tasarımı veya işlevsel görünüşü gibi mala esas değerini kazandıran işaretler de tescil edilemezler. Bu şekil markanın kaynak gösterme işlevine hizmet ediyorsa tabii ki tescil edilebilecektir. Bu üç nedene dayalı retler kullanım sonucu ayırt edicilik kanıtlanırsa dahi geri alınamazlar.

m.3(3) Kamu düzenine veya yerleşik ahlaki değerlere aykırı markalar ile halkı malların veya hizmetlerin doğası, kalitesi veya coğrafi kaynağı hakkında yanıltıcı markalar tescil edilemezler:

Dinsel değerler de bu başlık altında mütalaa edilmektedir. En çok halkı yanıltıcılıktan dolayı ret kararı verilmektedir. Örnek olarak giysiler için PIAZZA D'ITALIA, kol saatleri için SWISSTEX ibareli marka başvuruları üzerlerinde kullanılacağı mallarıyla ünlü yerlerin malları izlenimini uyandırdıkları için reddedilmişlerdir. Malların üstün kalitede

¹⁰⁸ Philips Electronics v Remington Consumer Products (1998).

olduđu izlenimini veren ibareler de reddedilmiřlerdir. Örnek olarak takım elbiseler için “ORLWOOLA” (wool: İng. yün), egzozlar için “STAINLESS SUREFIT” (Türkçede paslanmaz kesinlikle uyar), iç giyim için MOONSILK (ayipek) başvurularının reddi gösterilebilir. Başvuru sahibinin bu tür durumlarda mallarını kendi isteđiyle kısıtlaması olanađı vardır. Aksi takdirde başvuru tümüyle reddedilecektir.

m.3(4) Marka başka kanunlarla veya Topluluk Hukuku ile korunan bir işareti içeriyorsa tescil edilemeyecektir.

m.3(5) Özel olarak korunan amblemleri, kraliyet armalarını, İngiliz bayrađı, AB bayrakları ve sembollerini, Paris Sözleşmesi üyesi ülkelerin ulusal amblemlerini ve belirli uluslararası örgütlerin amblemlerini içeren markalar reddedilecektir.

m.3(6) Kötüniyetli yapılmıř başvuruların reddini öngörmektedir.

Çok geniş mal ve/veya hizmet sınıflarını veya bütün mal ve hizmet sınıflarını kapsayan ve bu nedenle de başvuru sahibinin bu markayı kullanmayacađı řüphesi yaratan marka başvuruları bu bende istinaden reddedilmektedir.

Görece Nedenler

Genel Olarak

Birleşik Krallık Patent Ofisinde karar uzmanları mutlak ret nedenleri incelemesi sırasında Marka Dairesinin bir rehber olarak hazırladıđı Çapraz Arařtırma Listesine göre aynı veya benzer mallar ve hizmetler için aynı veya benzer markaların varlıđını arařtırmaktadırlar.¹⁰⁹ Yani, bu konu yalnız eski markaların hak sahiplerinin takibine bırakılmamıřtır. Bu anlamda da Türkiye’de marka koruması sistemine en yalın AB üyesi ülke Birleşik Krallık’tır. BKPO’de bizde gelen ret nedenleri mutlak ret nedenleri incelemesi ile birlikte yapılmaktadır. Tanınmıřlık itirazları ile diđer yasalara göre

¹⁰⁹ 556 Sayılı KHK’da m.7/I(b)ye, m.8/I1(a)ya ve (b) ye karşılık gelmektedir.

reddi istenebilecek marka ilgili itirazlar münhasıran yayına itiraz incelemesi sırasında yapılmaktadır.

Markaların Karıştırılma Olasılığı

AAD bir kararında karıştırılma olasılığının yorumlanmasında Direktif'in 10. Resitalinde yer alan karıştırılma olasılığının pek çok unsura ama özellikle "*market reconition*" denilen ilgili pazarda tanınmışlığına, önceki markayı çağrıştırmasına, önceki marka ile tescili istenen işaret ve mallar- hizmetler arasındaki benzerliğe bağlı olduğuna dikkat çekmiştir. Mahkeme olayın bütün özellikleri dikkate alınarak bütün olarak değerlendirilme yapılması gerektiğini; zira ortalama tüketicilerin markayı bütün olarak gördüklerini ve değişik unsurlarını birbirinden ayırarak incelemediklerini, görsel işitsel ve anlamsal benzerliğin markaların ayırt edici- baskın unsurlarında ve genel görünüşlerinde olması gerektiğini belirtti. Ayrıca Mahkemenin aşırı derecede aptal veya dikkatsiz (aceleyle şaşkınlaşan) insanları dikkate almaması gerektiği,¹¹⁰ dikkatli alışveriş yapan sıradan tüketicilerin düşünülmesi gerektiği belirtilmektedir.¹¹¹ Malların fiyatı ve satın alınma yöntemleri gibi etkenler de dikkate alınarak bir değerlendirme yapılmalıdır. İki markanın da imajı yani içerdiği mesaj aynı ise benzerlik var kabul edilecektir.

Sabel v Puma olayında AAD önceki markanın ayırım gücünün fazlalığı arttıkça; karıştırma olasılığının da artacağını belirtmiştir. Buna paralel olarak da güçlü marka zayıf markadan daha geniş kapsamlı olarak korunacaktır.

Malların veya hizmetlerin benzerliği

Malların veya hizmetlerin benzerliğinde aşağıdaki etkenlerin değerlendirilmesi öngörülmüştür.

- Malların veya hizmetlerin kullanımlarının benzerliği,
- Kullanıcılarının benzerliği,
- Malların fiziksel yapısı veya hizmetlerin ifa ediliş biçim, dağıtım kanallarının benzerliği,tüketicilerin kendisince satın alınan mallar yönünden karşılaştırılan malların aynı veya farklı raflarda bulunup bulunmadığı,
- Rakip mallar olup olmadıkları.

¹¹⁰ Seixo v Provezende (1866)

- Ticari çevrenin veya Pazar araştırması şirketlerinin o malları veya hizmetleri aynı sektörde değerlendirip değerlendirmedeği.

Dördüncü Bölüm

TÜRK HUKUKUNDA MARKA TESCİLİNİN MUTLAK VE NİSBİ RET NEDENLERİ

I) 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

A) GENEL OLARAK

Ulusal marka mevzuatımız oluşturulurken Topluluk düzenlemelerinden (21.11.1988 tarih ve 89/104 sayılı Üye Ülkelerin Ticaret Markalarına İlişkin Kanunlarının Uyumlaştırılmasına İlişkin Konsey Direktifi ile 14.1.1994 tarih ve 40/94 Sayılı Topluluk Markası Tüzüğü) yararlanılmış; ancak, ülkemizin sosyal ve ekonomik yaşamının gerektirdiği düşünülen bazı değişiklikler yapılmıştır. Çünkü, uyumlaştırma sonrası üye ülke mevzuatlarından ve uygulamalarından da gözlemleneceği gibi, uyumlaştırma mevzuatların aynılaştırmasını gerektirmemektedir.

Türk mevzuatında da mutlak ret nedenleri, genel olarak işaretin marka olma özelliği ile yakından ilgili olup, ayırt edici olmayan veya ticaret alanında herkesin kullanımına açık tutulması gereken işaretlerin - ki bu gereklilik, başvurunun tür, çeşit, nitelik, değer, amaç, mal veya hizmetin karakteristik özelliklerini belirten işaret veya isimler ya da belirli bir meslek, sanat ve ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya isimler söz konusu olduğunda ortaya çıkar - ya da halkı yanıltıcı, kamu düzenine, dini değerlere ve genel ahlaka aykırı düşen markaların tescil edilmesini önlemeye yöneliktir. Bu itibarla,

¹¹¹ Morning Star Co-operative Society Ltd v Express Newspapers (1979)

mutlak ret nedenleri her emredici kanun hükmünün temelini oluşturan “kamu yararı” kavramı üzerine otururlar. Bu nedenle de, Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından yerine getirilen idari korumanın esasını oluştururlar ve incelemede re'sen dikkate alınırlar.

TPE, marka tescil başvurusunun şekil yönünden hiçbir eksiği bulunmadığına karar verirse, markanın kullanılacağı ve tescil kapsamına girmesi talep edilen mallar veya hizmetlerin bir kısmı veya tamamı itibariyle mutlak tescil engellerini düzenleyen 7. maddeye uygun olup olmadığını inceler.

KHK'nın 8. maddesinde sayılan “nisbi red nedenleri” ise, genel anlamda marka olarak kullanılmak istenen işaret üzerinde başvurudan önce hak kazanmış kişileri korumaya yöneliktir. Burada "yayına itiraz" süreci devreye girer.

7. ve 8. maddeler büyük ölçüde 89/104 sayılı Avrupa Topluluğu Konsey Direktifi'nden alınmıştır. Bu iktibas birebir olmayıp, Direktifte nisbi ret nedenleri olarak yer alan ve özellikle “eski-önceki hak sahibinin çıkarlarının korunması” amacına yönelik “aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak daha önce tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı olan markaların tescil edilemeyeceğine ” ilişkin düzenleme 556 sayılı KHK'da tescil için mutlak ret nedenlerini içeren 7.maddenin (b) bendinde ve nisbi ret nedenlerinin yer aldığı 8.maddenin (a) bendinde düzenlenmiştir. Aynı ret nedeninin iki maddede düzenlenmesinin sebebi olarak, Türkiye'de marka hakkının ve korumasının henüz tüketiciler, mal ve/veya hizmet üreten gerçek ve tüzel kişilerce yeterince anlaşılamadığı, TPE tarafından düzenli olarak yayınlanan resmi marka bülteni ve gazetesinin bu kişilerce izlenmediği, bunların sonucunda da Enstitü re'sen incelemediği ve eski hak sahiplerinin de itiraz etmediği durumlarda mükerrer marka tescillerinin oluşma olasılığı gösterilmektedir. Kanımca da, marka korumasının önemi anlaşıldıkça hak sahiplerinin markaları hakkında duyarlılığı artacak ve "markaların

ve üzerinde kullanılacağı mal ve/veya hizmetlerin aynılığa varacak düzeyde benzerliğini" düzenleyen m.7/I(b) sadece nisbi ret sebebi olarak 8. maddede korunacaktır.

B) MARKA TESCİLİNDE RET İÇİN MUTLAK NEDENLER

K.H.K'nın 7. maddesi uyarınca aşağıda yazılı işaretler marka olarak tescil edilemez :

a) 5. madde kapsamına girmeyen işaretler,

KHK madde 5, markanın tanımını yapar ve marka olabilme özelliklerini belirtir. Buna göre, marka bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir diğerininkinden "ayirt etmeye" yarar ve bu amacı gerçekleştirdiği sürece; sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların veya ambalajlarının biçimi... gibi çizimle görüntülenebilen, baskı yolu ile yayımlanabilen ve çoğaltılabilen veya benzer biçimde ifade edilebilen her türlü işaretleri içerir.¹¹²

Bu maddenin uygulamasına örnek olarak, tek bir rengin, her yerde rastlanan geometrik bir şeklin, özel bir tasarıma sahip olmayan harf veya rakamın (bunlar birden fazla olsa bile) marka olarak tescil edilememesi gösterilebilir. Burada esas olan, ayirt ediciliktir. Özel bir şekille birlikte kullanılan tek renk, farklı biçimde yazılmış harf veya rakam veya bunların kombinasyonu işaretin bütünü göz önüne alındığında ayirt edici ise tescil edilebilir.

Marka mal veya ambalajı ile birlikte tescil edilebilirse de, tek başına malın şekli, ayırım gücüne sahip olmadığı için marka olma özelliği yoktur. Buna göre, bilgisayar şekli tek başına bilgisayar için tescil edilemez. Ayrıca, marka olma özelliğini taşıyan bir işaretle geldiğinde de, bilgisayar şekli marka tescile bağlandığında sahibine tek elci bir hak sağlamaz.

¹¹² 556 sayılı K.H.K. "basılı olarak ifade edilebilmeyi marka olmanın koşullarından biri saymış iken, TRIPs'te "görsel olarak" ifade edilebilme koşulu yeterli görülmüş, bu da üç boyutlu markaların tesciline imkan tanımıştır. Marka korumasında asgari standartları belirleyen çerçeve anlaşma olan TRIPs Anlaşmasına Türkiye de taraf olduğu için henüz uygulaması olmayan üç boyutlu markaların tescili mümkün olmalıdır

Örnek: Enstitü'ye 2.6.1995 tarihinde "devrik eşkenar üçgen" şekli için 1, 2 18, 19, 24, 25. sınıflara ilişkin olarak marka tescil başvurusu yapılmış, başvurunun Resmi Marka Bülteni'nde ilanı üzerine üçüncü kişiler tarafından başvurunun KHK 5'e göre, ayırt ediciliğe, dolayısıyla da madde 7/I(a) ya göre tescil edilirlğe sahip olmadığı görüşü ile uyarı yapılmıştır. Başvuru sahibi, tescilli markalarının olduğunu belirterek itiraza karşılık vermiş; sonuçta Enstitü Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nda (Y.İ.D.K.) üçüncü kişi görüşü-uyarısı kabul edilerek, başvurunun reddine, başvuru sahibinin sehven tescil edilen 153218 sayılı markasının da Enstitünün hatalı işleminden dönme yetkisine dayanarak iptaline karar verilmiştir. YİDK kararının gerekçelerinden biri de, "belirli bir kişi adına bu üçgenin tescili halinde bu şeklin başkaları tarafından kullanılmayacak olması"dır.

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,

Başvuru şartlarına uygun olan (m.23) her marka tescil istemi Enstitüye veya onun yetkili kıldığı makama (henüz böyle bir yetkilendirme yapılmamıştır) verildiği tarih, saat ve dakika itibariyle kesinleşir. Başvurunun önceliği, bu zaman sırasına göre belirlenir. Madde 25 ve 26'ya göre, uluslararası sözleşmelere veya sergilerde teşhire dayanan rüçhan haklarının hüküm ve sonuçları rüçhan hakkının talep edildiği tarihi itibariyle doğar.

Markanın aynı veya aynı türdeki mal ve hizmetle ilgisinin belirlenmesinde, başvuru dilekçesine eklenmiş, m. 23/I(c) ye göre düzenlenmiş "markanın kullanılacağı mal veya hizmetlerin listesi" dikkate alınır. Bu liste, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın BİK-TPE 2000/2 sayılı Tebliğine göre değerlendirilir (kodlanır). Bu Tebliğin öngördüğü sınıflandırmaya göre, 1-34 arası sınıflar mallara, 35-42 arası sınıflar ise hizmetlere ilişkin olup, ayrıca her sınıf kendi içinde alt gruplara ayrılmaktadır. Örneğin giyim eşyaları 25. sınıfta, ayakkabılar

ise bu sınıfın ayak giysileri alt grubunda yer almaktadır. Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmet ölçütü, alt gruplar yönünden uygulanmaktadır.

Markalar arasında ayniyet bulunup bulunmadığı markanın bütün olarak bıraktığı izlenime göre, daha da önemlisi markaların esas- ilk bakışta göze çarpan- unsurları arasındaki benzerlik derecesine göre belirlenir. Markanın esas unsurunu oluşturan sözcüğün sonraki markadan farklı büyüklükte olması veya farklı yazı, farklı renk içinde verilmesi, sıklıkla rastlandığı üzere bazı takılar (önekler, sıfatlar alması) ayniyeti ortadan kaldırmaz.¹¹³

Herkes tarafından kullanılabilir, korunma dışı unsurlar (malın veya hizmetin adı) benzerlik incelemesinde dikkate alınmazlar.

Bir başka olasılık, bir sözcüğün farklı dillerdeki kullanımının iltibas yaratıp yaratmayacağı sorunudur. Jardin tescilli iken bahçe geldiğinde veya apple tescilli iken elma marka olarak istendiğinde, “tanınmışlık” söz konusu olmadıkça aynılık varsayılmayacaktır. Bu durum genellikle 8.maddede yer alan nisbi ret sebeplerine göre bir itiraz sebebi olarak değerlendirilmekte ve esasa ilişkin ilk incelemede dikkate alınmamaktadır.

“C.D. KİMYA” - “CD-2” örneğinde de, markanın üzerinde kullanılacağı kimyasallar için “kimya” marka olma özelliğini taşımadığından “C.D.” ve “CD-2” arasında değerlendirme yapılmış ve “CD-2” ilk markanın serisi olduğu yanılığını yaratabileceği için reddedilmiştir.

Kanımca, oldukça karmaşık şekilde yazılmış olan ve temelde aynılığa varacak ölçüde benzer markaların, aynı tür olarak varsayılan mallar üzerinde kullanılmayacağını düzenleyen bu bent aslında bir işaretin marka olup olamayacağını tartışan mutlak ret nedenleri arasından çıkarılmalıdır. Çünkü malların veya hizmetlerin aynı tür sayılabilmesi objektif denebilecek kıstaslara göre belirlenirken; markaların aynılığı ya da benzerliği göreceli (nisbi) ve kimi zaman

¹¹³ ARKAN, S. a.g.e. 76

kişisel bakış açısına sıkı sıkıya bağlı bir incelemeyi gerektirir. Bu inceleme de benzerliği ileri süren hak sahibinin itirazı üzerine nisbi ret nedenleri içerisinde değerlendirilmelidir.

İlk olarak markaların benzer olduğu ve tüketicinin yanıltılmasına neden olacağı iddiası yerinde değildir. Şöyle ki, markanın üzerinde kullanılacağı mallar "**seramik lavabolar, eviyeler, alafrağa tuvalet taşları, pisuvarlar, bideler, kurnalar, duş tekneleri, alaturka tuvalet taşları**" gıda maddeleri gibi tüketimi kolay, sürümü fazla mallar olmayıp, özel bir amaca yönelik, üreticileri ve tüketicileri de spesifik mallardır. Bu nedenle de orta zekadaki ve normal yaşam deneyimine sahip tüketicilerin yanıltılma olasılığı bulunmamaktadır. **VİT** kısaltması sektörde bütün üreticiler tarafından "vitrikiye"nin kısaltma olarak kullanılmakta olup, ayırt ediciliği bulunmamaktadır. Ayrıca, önce de belirtildiği gibi, "TURAVIT" markası müvekkilin ticaret ünvanında yer alan "TURAN" kelimesinden türetilmiştir. **U**, **A** ve **V**'nin değişik karakterleri nedeniyle ayırt edicilik özelliği de fazladır. Kısaca, müvekkilin markası davacının Türkiye'de tescili ve kullanımı bulunmayan markasıyla aynı veya benzer değildir. Ayrıca davacının markasında da **orijinal bir kuş şekli** yer almaktadır ve **V**'nin karakteri farklıdır.

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,

Bu bentte genel olarak, mal veya hizmete ilişkin olarak "tanım veren" veya malı veya hizmeti betimleyen- açıklayan- başvuruların tescil edilememesi ilkesi benimsenmiştir. Aynı durum, bir sonraki bentte, 7/I (d) de sözkonusudur. Bu tür genel işaretler üzerinde kişiye

marka hakkı tanınması; bu işaretin tek bir kişinin tekeline bırakılmasına ve rekabet imkanının haksız biçimde sınırlandırılmasına yol açardı.

İnceleme işaretin marka üzerinde münhasıran -tek başına- veya esas unsur durumunda- yan unsurlarla desteklenmiş şekilde bulunmasına dikkat edilerek yapılır. Burada önemli olan, markanın kullanılmak istediği mal veya hizmetle olan ilgisidir. Buna karşılık, üzerine konulacağı eşyanın türünü göstermeye uygun olmayan bir eşya adı, başka bir mal için tescil edilebilir. m.3. Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaret coğrafi işarettir. KHK. Coğrafi işaretleri menşe adı ve mahreç şartı olarak ikiye ayırır. Her ikisinde de ortak özellik coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, bölge veya çok özel durumlarda ülkeden kaynaklanan bir ürün olmasıdır. Menşe adı olabilmesi için tüm veya esas nitelik veya özelliklerinin sözkonusu coğrafi yere özgü doğal ve beşeri unsurlardan kaynaklanması ve üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu coğrafi yerden kaynaklanması gerekir. Bu son iki koşul, mahreç şartlarında belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle anılan yer ile özdeşleşmiş olmak ve üretiminin, işlenmesinin ve diğer işlemlerinden en az birinin sözkonusu yerde yapılması şeklindedir. Coğrafi işaretlerin haksız ve halkı yanıltıcı şekilde kullanımı coğrafi işaret başvurusu yapma hakkına sahip kişilerce önenebilir. M. 15. KHKda belirtilen usullere uygun olarak tescil edilen bir coğrafi işaretin "ticari markalarla ilişkisi" m.18de düzenlenmiş ve haksız ve/veya halkı yanıltıcı veya aynı ürünle ilgili olarak kullanılmak üzere marka olarak tescil edilemeyeceği düzenlenmiştir. Madde tescilin hükümsüz olacağını belirtmiştir. TPE'nin resen iptal yetkisi bulunmadığından, markanın sizden terkini açılacak bir hükümsüzlük davası sonucunda mümkün olacaktır. 556 sayılı KHK. M. 42 . m. 42 e) Hak sahibi veya yetkili kıldığı kişi tarafından kullanım sonucunda tescil edildiği mal ve hizmetlerin niteliği, kalitesi, üretim yeri ve coğrafi

kaynağı konusunda halkta yanlış anlama ihtimali var ise. Korunan coğrafi işaretin haksız kullanımının genel olarak marka başvurusunun yayını tarihinden önce bilinmesi koşuluyla tescilden itibaren beş yıllık süre içinde bu davanın açılabileceği belirtilmiştir. kötüniyetli tescillerde süre yoktur, her zaman hükümsüzlük davası açılabilir. Maddenin yazımından yalnız yescilli coğrafi işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceği anlaşılmalı. 556 sayılı KHKda mutlak ret negelleri arasında coğrafi kaynak belirten işaretlerin tescili yasaklanmıştır. Burada coğrafi kaynak belirten işaretin coğrafi işaret olarak tescilli olması aranmıştır. Bu yolla tescilsiz coğrafi işaretlerin dolaylı olarak korunması sağlanmıştır. Bu düzenleme yasa koyucunun amacına da uygundur. Çünkü, coğrafi işaret tescili T.P.Ece resen yapılamamaktadır. Coğrafi işaret tesciline konu olabilecek ürünler bakımından cennet sayılabilecek ülkemizde tescilli ve başvuru halindeki coğrafi işaret sayısı çok azdır. olarak şekilde coğrafi işaretin kullanımını, 24.6.1995 m.1 Bilindiği üzere, ülkemizde "belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretler coğrafi işaretler" olarak 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre korunurlar. Bu K.H.K'nın hükümlerini uygulamakla ve yürütmekle Türk Patent Enstitüsü görevlidir.

Ancak; K.H.K'nın 27.6.1995 tarihinde yürürlüğe girmesinden bugüne dek, Enstitümüzde yirmiyedi tane coğrafi işaret tescil edilebilmiştir. (EK:1 Türkiye'de tescilli coğrafi işaretlerin listesi) Oysa, K.H.K ile "doğal ürünler, tarım, maden ve el sanatları ürünleri ile bu K.H.K'daki koşulları taşımak kaydıyla sanayi ürünleri" üzerinde coğrafi işaret koruması mümkündür.

Aslında, ülke olarak coğrafi işaret tesciline konu olabilecek çok sayıda ve çeşitte ürüne sahip olmamıza karşın, marka ve patent tescilinde olduğu gibi tescil sahibine münhasır hak sağlamadığı için

"sözkonusu ürünün üreticisi olan gerçek veya tüzel kişiler, tüketici dernekleri, konu ve coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşları" coğrafi işaret tesciline yanaşmamaktadırlar. Oysa, sınai mülkiyet haklarının hepsinde olduğu gibi coğrafi işaretlerin de hem ulusal, hem de uluslararası düzeyde taklidi veya halkı yanıltıcı biçimde kullanımı suretiyle tüketiciler ve o ürün üzerinde asıl hak sahibi olması gereken yöresel üreticiler zarara uğrayacaklardır.

Örneğin, peynir sözcüğü giysiler, kalem sözcüğü parfümler için tescil edilebilir.

Örnek : 1) Avrupa Kağıt anlamına gelen, Europaper ibareli tescil başvurusu eşya listesinde yer alan "Avrupa Tipi Kağıtlar" üzerinde, malın "cinsini, çeşidini, kalitesini, vasfını" belirttiği için reddedilmiştir.

Örnek: 2) "Telekomünikasyon şebekeleri arasında bağlantı kuran kablo düzeni, yazılımlar, vericiler, alıcılar, terminaller, yazıcılar..." malları için "FASTLINK" ibareli marka tescil başvurusunda bulunulmuş; 7. maddeye göre yapılan incelemede "hızlı hat " anlamında olduğu ve listede yer alan malların "amaç ve vasfını" belirteceği için reddedilecektir.

Örnek: 3) SAFMAYA ibaresini taşıyan bir başvuru, saf ibaresinin ibaresinin arı, halis, has anlamına gelmesi nedeniyle "maya" malı üzerinde "vasf ve nitelik" belirtecektir.

11.5.1999 tarih ve 35346 sayı ile Enstitümüz kayıtlarına giren "**GARANT MÖBEL**" ibareli marka tescil başvurunuzun Başkanlığımızca incelenmesinde, dilekçenizdeki "mobilya, yataklar ve mobilyalı yataklar"ın ;

Haberlandstrasse 55 Münih ALMANYA'da yerleşik HOFFMANN GMBH. QUALIAETSWERKZEUGE adına 30.9.1996 tarih ve 180067 sayı ile tescilli bulunan "**GARANT**" markasının malları arasında olduğu;

Ayrıca "GARANT MÖBEL" ibaresinin üzerinde kullanılacağı malların ve hizmetlerin cinsini, çeşidini, vasfını, amacını, değerini ve diğer karakteristik özelliklerini belirteceği tespit edilmiştir.

“AGRO SENTEZ” ibareli marka tescil başvurunuzun Başkanlığımızca incelenmesinde, marka örneği üzerinde münhasıran bulunan bu ibarenin üzerinde kullanılacağı malların cinsini, çeşidini, vasfını, amacını ve diğer karakteristik özelliklerini belirteceği tespit edilmiştir.

d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar, Bu hükmün konulmasında da amaç (c) bendinde olduğu gibi, bu tür ibarelerin bir kişi adına tescil edilmesi halinde, başkalarının kullanım hakkının ortadan kalkmasıdır. Ancak, bu tür ibareler marka üzerinde münhasıran veya esas unsur durumunda olmamak kaydıyla kullanılabilirler.

Örneğin, Ankara Barosu, mimarlar, pilot, leasing, damping sözcükleri ilişkili mal ve/veya hizmetler için marka olarak tescil edilemez.

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,

Aslında bu işaretler de ticaret alanında herkesçe kullanılacak işaretlerdir. Burada da, bir kişiye tekeli hak sağlayarak, başkalarının kullanım hakkını ortadan kaldırmamak için tescil edilmeme esası geçerlidir. Bu işaretler de marka üzerinde esas unsur konumunda değilse, yer alabilirler.

Örneğin daktilo şekli veya dondurma biçimi salt şekil olarak, sırasıyla daktilo ve dondurma için tescil edilemezler.

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

Marka korumasının amaçlarından biri olan tüketicinin korunması, sağlık ve güvenliğin korunması hakkı bu hükmün içeriğinde somutlaşmıştır. Bu bent yönünden yapılan incelemede diğer bentlerden farklı olarak (c, d) markanın bütün unsurları birlikte ve ayrı ayrı dikkate alınır.

Marka üzerinde markanın kullanılacağı mal veya hizmet yer alıyorsa ve mal veya hizmet listesinde bu mal veya hizmetin dışında mal veya hizmetler için de marka koruması talep ediliyorsa, bu mal veya hizmetler koruma kapsamı dışında bırakılarak, listeden çıkarılırlar. Anadolu Yem, Pınar Süt markaları ancak bu mallar için tescil edilebilecek, diğer mallar üzerinde aralarında bağlantı dahi olsa marka olarak kullanılamayacaktır.

Marka mal ya da hizmetin üretim yeri, coğrafi kaynağı konusunda da aldatici olabilir. Bir malın sürümünün artmasında, tüketiciler tarafından istenmesinde ve fiyatının oluşmasında malın üretim yeri oldukça önemlidir. Bu nedenle, markada malın coğrafi kaynağı konusunda yanlış anlamalara neden olabilecek sözcük, resim ya da harflere yer verilmemelidir. Bu bent aslında markanın kaynak gösterme ve kalite işlevi ile ilgilidir. Buna göre, sentetik eşyalar üstünde "ipek", yapay deriden mamül eşyalar üstünde "deri" veya deri sözcüğünün ingilizce karşılığı "leather" ifadelerini içeren markalar nitelik veya kalite bakımından, yerli tütünler üstünde "Virginia" ifadesi coğrafi kaynak bakımından veya başka bir fabrikada üretilen cam eşya yönünden Paşabahçe üretim yeri bakımından yanıltıcı olacaktır. Görüldüğü gibi bir markayı tek bir gerçek veya tüzel kişi adına tescil etmek sadece marka sahibini değil, tüketicileri de korumaktadır.

g) Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris Sözleşmesi'nin 2. mükerrer 6. maddesine göre reddedilecek markalar,¹¹⁴

¹¹⁴ ALTINCI MADDE (Birinci Mükerrer)

- 1- Birlik Ülkeleri tescilin talep edildiği ülkenin yetkili makamları tarafından,sözkonusu ülkede bu Antlaşma'dan yararlanacağı kabul olunan bir şahsa ait olduğu aynı veya benzeri ürünlerde kullanıldığı herkesce bilindiği mütalaa edilen bir markanın karışıklığa meydan verebilecek surette örneğini, taklidini veya tercümesini yapan bir fabrika veya ticaret markasının tescilini gerek ülke mevzuatı müsait olduğu takdirde doğrudan doğruya, gerekse ilginin isteği üzerine red veya hükümsüz kılmayı taahhüt ederler. Herkesçe bilinen bir markanın esas unsurunun çoğaltılması veya bunlarla bir karışıklık doğurabilecek bir taklitten ibaret olursa, durum yukarıdakinin aynısı olur.
- 2- Bu tür markaların kaydının terkininin istenmesi için, tescil tarihinden itibaren en az beş yıllık bir sürenin tanınması gerekir. Birlik memleketleri kullanmanın menini talep için bir mühlet derpiş etmekte muhtardır.
- 3- Suiniyetle tescil edilen ve kullanılan markaların terkinini, kullanılmasının yasaklanmasını istemek için süre tespit edilmez.

ALTINCI MADDE (İkinci Mükerrer)

- 1- a. Birlik ülkelerine ait arma, bayrak ve diğer hükümlerlik belirtilerinin ve bu devletler tarafından kabul edilmiş resmi kontrol ve teminat, işaret ve damgalarının ayrıca diğer armacılık sanatı açısından her çeşit taklitlerin yetkili makamlarının izni alınmadan gerek fabrika ve ticaret markası ve bu markaları düzenleyen unsurlar olarak tescilini red veya iptal eylemeyi uygun tedbirlerle kullanılmasının yasaklanmasını temin hususunda Birlik ülkeleri mutabık kalmışlardır.
- b. Yukarıda (a) paragrafında belirtilen hükümler, korunmalarının teminine tahsis edilmiş yürürlükteki uluslararası anlaşmaların konusunu teşkil eden emareler, kısaltılmış kelimeler, bayraklar ve armalar haricinde Birlik Ülkelerinden birinin veya birçoğunun üyesi bulunduğu hükümetlerarası beynelmilel örgütlerin emareleriyle veya kısaltılmış kelimeleri veyahut diğer amblemlerine, bayrak ve armalarına da tatbik edilir.
- c. Hiçbir Birlik memleketi, bu mukaveleamenin, o memlekette, yürürlüğe girmesinden evvel hüsniniyetle iktisabedilmiş hakların sahipleri zararına olarak yukarıdaki "b" bendi hükümlerini tatbik etmeye mecbur tutulamayacaktır. Birlik memleketleri zikredilen hükümleri, yukarıdaki "a" bendinde bahsi geçen kullanmanın veya tescilin o teşkilatla armalar, bayraklar, alametler, remizler veya adlandırmalar arasında bir irtibatın mevcut olduğunu halkın zihninde uyandıracak veya bu kullanmanın yahut tescilin kullananla o teşkilat arasında bir irtibatın mevcudiyeti hususunda, muhtemel olarak, halkı aldatacak mahiyette olmaması takdirinde, tatbik etmekle mükellef olmayacaktır.
- 2- Resmi kontrol ve garanti işaretlerinin ve damgalarının memnuniyeti ancak bunları ihtiva eden markaların aynı veya benzeri cins emtia üzerinde kullanılmaya tahsis edilmiş olması hallerinde tatbik edilecektir.
- 3- a. Bu hükümlerin tatbiki için birlik memleketleri, mutlak surette veya muayyen hadler dahilinde, bu maddenin himayesi altında koymayı arzuladıkları veya arzulayacakları hükümlerlik alametlerinin, resmi kontrol ve garanti işaretlerinin ve damgalarının listesini ve bu listelerde sonradan yapılacak bütün tadilleri karşılıklı olarak yekdiğerine Uluslararası Büro aracılığı ile göndermeyi kararlaştırmışlardır. Her birlik memleketi bu gönderilen listeleri, bir an evvel, halkın emrine hazır tutacaktır.
Bununla beraber devletlere ait bayrağın İş'arı mecburi değildir.
- b. Bu maddenin (1) inci fıkrasının "b" bendindeki hükümlerin milletlerarası ve hükümetlerarası teşkilata ait armalara, bayraklara ve sair alametlere, remizlere veya adlandırmalara tatbiki, ancak bunların Milletlerarası Büro vasıtasıyla Birlik memleketlerine iş'ar olunması halinde kabildir.
- 4- Her birlik üyesi ülke, itirazları olduğu takdirde, bunları kendisine yapılan iş'arın yapıldığı tarihten itibaren on iki aylık bir mühlet içinde, Uluslararası

Paris Sözleşmesi'ne üye ülkelerin hükümlerlik işaretleri, bayrakları veya flamaları, emareler, kısaltılmış kelimeler, Birlik Ülkelerinden birinin veya birçoğunun üyesi bulunduğu uluslararası örgütlerin emareleri veya kısaltılmış adları, amblemleri, bayrak ve armaları gibi işaretlerin ve logoların bir gerçek veya tüzel kişiye marka hakkı olarak tescil edilmemesi gerekir.

Örneğin Kanada bayrağında yer alan yaprak şeklini aynıyla kullanmak veya Avrupa Birliği ambleminde yer alan onbeş yıldızlı amblemi marka üzerinde yardımcı veya esas unsur durumunda bulundurmamak başvurunun bu bent uyarınca reddini gerektirir.

h) Paris Sözleşmesi'nin 2. mükerrer 6. maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka malolmuş ve ilgili mercülerin tescil izni vermediği diğer markalar, amblemler veya nişanları içeren markalar,

-
- Büro vasıtasıyla ilgili ülke veya milletlerarası ve hükümetlerarası örgüte bildirecektir.
- 5- Yukarıda "1"inci paragrafta Devlet Bayrakları için öngörülen tedbirler 6 Kasım 1925 tarihinden sonra tescil edilen markalara tatbik olunur.
 - 6- Bayraklardan başka hükümlerlik alametleri için, Birlik Ülkelerinin resmi işaretleri ve damgaları için ve uluslararası ve hükümetlerarası örgütlerin armaları, bayrakları ve sair alametleri, remizleri veya adlandırmaları için bu hükümler ancak yukarıda "3" üncü fıkrada öngörülen iş'arın alınmasından itibaren iki aydan fazla bir zaman geçtikten sonra tescil edilmiş markalara tatbik edilebilecektir.
 - 7- Suiniyetle hareket edildiği durumlarda Birlik Ülkeleri 6/11/1925 tarihinden önce tescil edilmiş devlet amblemlerini işaret ve damgaları ihtiva eden markaları da terkin etmek yetkisine sahiptir.
 - 8- Kendi ülkelerinin amblemlerini, işaret ve damgalarını kullanmak yetkisine sahip olan Birliğe dahil her ülkenin vatandaşı, bunlarla başka bir ülkeninkiler arasında benzerlik olsa bile, bunları kullanabilecektir.
 - 9- Birliğe dahil ülkeler, ticaret alanında, Birliğin öteki ülkelerinin armalarının izinsiz kullanılmasını, ürünün menşei hakkında yanıltıcı durumu gösterirse, yasaklamayı yükümlenir.
 - 10- Yukarıda yazılı olan hükümler, Birliğe dahil bir ülke tarafından kabul edilmiş armaları, bayrakları, nişanları damga ve resmi işaretleri veya yukarıda 1 inci paragrafta zikrolunan hükümetlerarası Beynelmillel Örgütlerin ayırt edici işaretlerini izinsiz olarak ihtiva eden markaları 6. madde 4. mükerrerinin "B" fıkrası "a" bendinin tatbiki suretiyle red veya iptal etmek yetkisinin kullanılmasına engel teşkil etmez.

Bu bende örnek olarak, Atatürk Orman Çiftliği adı veya amblemi¹¹⁵, Nasreddin Hoca isim veya resmi ile yapılan başvuruların reddi gösterilebilir.

ı) Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesi'nin 6. maddesine göre tanınmış markalar¹¹⁶,

Tanınmış markalar, doktrinde -meşhur marka, -iyi bilinen marka ve -itibarlı marka olarak üçe ayrılmaktadırlar. Her gruba göre değerlendirme değişecektir. Bu bentte "tanınmış marka"nın tanımı yapılmamış, sadece Paris Sözleşmesi'ne atıfta bulunulmakla yetinilmiştir. Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış olan marka, başvurusu yapılmış marka örneğinde esas unsur veya çok benzeri şeklinde kullanılmışsa, bu bent uyarınca reddedilecektir.

2. Davacının hukuki dayanak olarak gösterdiği yasal düzenlemelerin her biri farklı olasılıkları düzenleyen, birbirinden tamamen farklı prosedürlere bağlanmış, tanınırlık düzeyi de birbirinden farklı markaları düzenlemektedir.

Şöyle ki; davacı vekili Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesine dayanmıştır. Bu madde 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki KHK'nın marka tescilinde ret için mutlak nedenleri düzenleyen 7. maddesinin (1) bendinde Paris Sözleşmesinin anılan maddesine atıfta bulunularak düzenlenmiştir. Buna göre, "*...aynı veya benzer ürünlerde kullanıldığı herkesce bilindiği mütalaa edilen bir markanın karışıklığa meydan verecek surette örneğini, taklidini veya tercümesini....yapan bir fabrika veya ticaret markasının tescilini ...hükümsüz kılmayı taahhüt ederler.*" Görüldüğü gibi, Paris Sözleşmesi "**herkesce bilinmek**"ten bahsetmektedir. Maddenin 1. fıkrasının 2. cümlesi "**herkesçe bilinen bir markanın esas unsurunun çoğaltılması...**" şeklinde devam etmektedir. Buna göre DURAVIT markasına istinaden Türk Patent Enstitüsü(T.P.E.)'nün bu başvuruyu reddedebilmesi için öncelikle "DURAVIT"ın Türkiye'de herkesçe bilinmesi gerekir. Türkiye'de en

¹¹⁵ ARKAN, S. a.g.e., s.91

azından piyasaya sunulmamış bir markanın nasıl Türk halkı "**herkes**" tarafından biliniyor olduğu merak konusudur.

Ayrıca, T.P.E. tarafından başvurunun 7. madde yönünden incelenmesinden sonra ilan edilmesi de davacının markasının tanınmışlığı yönünde T.P.E.ce alınmış bir karar veya oluşmuş kanaat bulunmadığını göstermektedir.

3 Davacı vekili TRIPs Anlaşmasının 16/3. maddesini hukuki dayanak olarak göstermiştir ki, TRIPs'in 16/3. maddesi kendi başına bir madde olmadığından maddenin bütünü dikkate alınmalıdır. 16. maddenin tamamı şu şekildedir:

*1- Tescilli bir markanın sahibi, aşağıda belirtilen kullanım şekli karışıklık olasılığına neden olacak ise, marka sahibinin iznini almamış bütün üçüncü şahısların, ticaretin olağan gidişatı içinde, markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetler için aynı veya benzer işaretleri kullanmalarını engelleme hakkına münhasıran sahip olacaklardır. Aynı mal veya hizmetler için aynı işaretin kullanılması halinde, karışıklık olasılığının mevcut olduğu varsayılacaktır. **Yukarıda tanınmış haklar önceden tanınmış mevcut haklara zarar vermeyeceği gibi, Üyelerin kullanım esasına göre hak elde etme olanağını da etkilemeyecektir.***

*2- Paris Sözleşmesi'nin (1967) 6ncı mükerrer maddesi, gerekli değişiklikler yapılmış olarak, hizmetler de uygulanacaktır. Üyeler bir markanın tanınmış olup olmadığını tespit ederken, **markanın promosyonu sonucunda kazanılan herkesçe bilinme durumunu dikkate** alacaklardır.*

3- Paris Sözleşmesinin (1967) 6ncı mükerrer maddesi, markanın tescil edildiği mal veya hizmetler benzemeyen mal veya hizmetlere de gerekli değişiklikler yapılmış olarak uygulanacaktır. Ancak, şu koşulla ki, markanın bu mal veya hizmetlerle ilgili kullanımı bu mal

¹¹⁶ Bkz. nisbi ret sebeplerindeki tartışmaya.

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.

Maddenin bütün fıkraları tek tek ele alındığında, ilk fıkrada "kazanılmış haklara hanel gelmeyeceği" ifadesinin "kullanım esasına göre hak elde etme olanağının da etkilenmeyeceği" ifadesi ile tamamlandığı görülmektedir. Müvekkilimizin markasının ilk tescilinin 1995 tarihinde olduğu ve bilfiil markanın yıllardır kullanıldığı gözönünde tutulduğunda, hem önceden kazanılmış hakkımızın olduğu, hem de kullanım ile de markamıza ayırt edicilik kazandırdığımız, yani "TURAVİT" markasını bizim tanıttığımız ortadadır. Gerçekte davacı şirket bizim sahip olduğumuz ünden ve pazar payımızdan yararlanmak istemektedir.

16.maddenin 2. fıkrası da Paris Sözleşmesini teyit eder şekilde **"markanın promosyonu sonucunda kazanılan herkesce bilinme"** durumundan bahsetmektedir ki, DURAVIT markasının Türkiye'de hem promosyonu yoktur, hem de herkes tarafından bilinmemektedir.

Ayrıca, m.19/III'te de görüldüğü gibi, tanınmış bir markanın benzer olmayan mal veya hizmetler için tescil engelinin oluşturabilmesi için gerekli bir koşul da tanınmış olduğu ileri sürülen markanın "tescilli marka" olmasıdır. Doğaldır ki, tanınmışlık bir günde kazanılacak bir şey değildir ve tanınmışlığın istisnai statüsü gözönüne alınarak TRIPs Anlaşmasında tanınmış markanın başka mal veya hizmetler için ret nedeni olması "korumanın istendiği ülkede tescilli olması" koşuluna bağlanmıştır. 556 sayılı KHK'nın 8. maddesinin 4. fıkrası da **"tescilli veya tescil için başvurusu yapılmış"** markaların tanınmışlık ileri sürülerek itiraz nedeni olacağını belirtmektedir.

ULUSAL VE ULUSLARARASI HUKUKTA İYİ BİLİNER VE TANINMIŞ MARKALAR

D) PARİS SÖZLEŞMESİ'NE GÖRE İYİ BİLİLEN (WELL-KNOWN) MARKALAR

Giriş

Marka hakkı bir işletmenin bütün ekonomik değerleri arasında belki de en yaygın olarak bilinenidir. Geçmişte marka tüketicilere malın kaynağını gösterirdi. Şimdi ise, tek başına bir işletmenin logosunun veya markasının tüketicilerce malların veya hizmetlerin iyi kalitede olduğunu kabul etmeye yettiği zamanlardayız. Dahası bir işletmenin veya tacirin tanınmışlığı markasının saygınlığına ve tanınmışlığına bağlı. Bu yazının amacı markanın tanınmışlığını, ününü, itibarını veya bilinirliğini korumayı amaçlayan ulusal ve uluslararası mevzuatı, uygulamayı daha iyi anlamaya çalışmaktır. Çünkü, 'iyi bilinen marka' ve 'tanınmış marka' terimleri birbirinden farklı düzeyde bilinirliğe sahip markaları anlatsalar da, bu kavramlar birbirleriyle sıkça karıştırılmaktadırlar. Bu bağlamda, her 'iyi bilinen marka'nın tanınmış marka sayılamayacağını, her tanınmış markanın ise bir zamanlar iyi bilinen marka olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu **ilk** yazıda sadece Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesi ile ihdas edilen 'iyi bilinen marka' statüsü ele alınmıştır. Bu amaçla Paris Sözleşmesi'nin anılan hükmü artı ve eksileriyle irdelenmiştir. Bültenin izleyen sayılarında genelde fikri mülkiyet, özelde de marka hukukunun hem ulusal hem de uluslararası düzlemde en çok tartışılan 'tanınmış marka' konusu, 'iyi bilinen' ve 'tanınmış marka'lara ilişkin ulusal mevzuatımız, uygulamamız ve yargı kararları doğrultusunda ele alınacaktır.

Markanın Tanımı

Markanın en basit tanımı bir işletmenin mallarını veya hizmetlerini diğerlerinininkinden ayıran herhangi bir işaretin marka

olduğunu söyler.¹¹⁷ Korumanın kapsamı bakımından markalar üçe ayrılırlar: *i.* tescille yalnız tescilli mal ve/veya hizmetler için korunan sıradan markalar, *ii.* Paris Sözleşmesi ve TRIPs Anlaşması hükümleri uyarınca üzerinde kullanıldığı mallar ve/veya hizmetlerin benzeri mal ve/veya hizmetleri kapsayacak ölçüde koruma sağlayan 'iyi bilinen markalar (*well-known trade marks*), *iii.* Nice sınıflandırmasında yer alan bütün mal ve/veya hizmetler için koruma istenmesine olanak tanıyan tanınmış markalar (*famous marks*).

Paris Sözleşmesi bir 'mülkiyet hakkı' olarak iyi bilinen markalara koruma sistemi sağlayan ilk uluslararası belgedir.

Paris Sözleşmesi'ne göre 'İyi Bilinen' Markalara Tanınan Koruma

ALTINCI MADDE

(Birinci Mükerrer)

1. Birlik ülkeleri tescilin talep edildiği ülkenin yetkili makamları tarafından, sözkonusu ülkede bu Antlaşmadan 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 gerek ülke mevzuatı müsait olduğu takdirde doğrudan doğruya, gerekse ilgilinin isteği üzerine ret veya hükümsüz kılmayı taahhüt ederler.

Herkesçe bilinen bir markanın esas unsurunun çoğaltılması veya bunlarla bir karışıklık doğurabilecek bir taklitten ibaret olursa, durum yukarıdakinin aynısı olur.

2. Bu tür markaların kaydının terkininin istenmesi için tescil tarihinden itibaren en az beş yıllık bir sürenin tanınması gerekir. Birlik memleketleri kullanmanın menini talep etmek için bir mühlet derpiş etmekle muhtardır.

3. Suiniyetle tescil edilen ve kullanılan markaların terkinini kullanılmasının yasaklanmasını istemek için süre tespit edilmez.

Bu maddeye göre, marka tescilli olmasa ve hatta üye ülkede kullanılsa bile, iyi biliniyorsa markanın karışıklık yaratmaya elverişli

¹¹⁷ Görüldüğü gibi marka korumasının temel kavramı ayırt ediciliktir. Gerek 'iyi bilinen' gerekse 'tanınmış marka' kavramı markanın ayırım gücünün derecesiyle ilgili kavramlardır.

örneđi, taklidi veya çevirisi karşısında üye ülkenin yetkili otoritesi tarafından korunmalıdır. Üye ülkeler karışıklık yaratmaya elverişli markanın kullanımını yasaklayacak, tescilini reddedecek, tescil edilmişse tescili geçersiz kılacaklardır. Böyle bir markanın terkinini istemek tescil tarihinden itibaren başlayan en az beş yıllık bir süre içinde mümkün kılınacaktır.

İyi bilinen bir markanın sahibi gerçek veya tüzel kişi yeni bir ulusal pazara girerken başka bir gerçek veya tüzel kişi adına önceden yapılmış kötüniyetli bir veya birçok tescille karşılaşabilir. Bu maddenin amacı, yalnızca ihlallere karşı iyi bilinen markaların sahiplerini korumak değil, iyi bilinen bir işareti taşıyan belli mallara güven duyan tüketicileri korumaktır. **Diđer bir deyişle, bu düzenlemenin altında yatan temel düşünce, 'edinilmiş ticari itibarı' (goodwill) ve tescilin kendisinden çok markanın tanınmışlığını korumaktır. Markanın bir üye ülkede 'iyi bilinen marka' olup olmadığı, o ülkenin yetkili yönetsel (idari) ve yargısal otoritelerince belirlenecektir. Burada vurgulanması gerekli en önemli nokta, markanın kullanımının veya o markayı taşıyan malların üye ülkede pazarlanmasının koruma için ön koşullar olarak aranamayacağıdır. Bu nedenle televizyonlardaki reklamların kazandırdığı bilinirlik ile bir marka 'iyi bilinen marka' olarak kabul edilebilecektir.**

Paris Sözleşmesi'nin Olumlu Yanları

Birinci mükerrer 6. maddenin korumanın talep edildiđi üye ülkede tescilli olmayan markalara o ülkede iyi biliniyor olmaları koşuluyla koruma sağlaması, 'markanın tescil ile korunması' ilkesinin bir istisnasıdır. Diđer ülkelerdeki tescillerin varlığı ve sayısı da korumanın bir koşulu değildir. **Maddeye göre iyi bilinen bir markanın sahibinin kim olduğu halk tarafından biliniyor olmalıdır.** Örneđin, Birleşik Krallık Marka Yasası'nın 56. maddesine göre iyi bilinen bir markanın sahibinin ülkede iş yapıyor olması veya ticari itibara sahip olmasına

bakılmayacaktır. **Tek koşul, Paris Sözleşmesi'nden yararlanabiliyor olmak; yani Sözleşme üyesi ülkelerden birinin uyruğu veya bu ülkelerden birinde yerleşik veya bu ülkelerden birinde gerçek ve etkin bir ticari kuruluşa sahip olmaktır.**¹¹⁸

Paris Sözleşmesi Düzenlemesinin Olumsuz Yanları

*Annette Kur*¹¹⁹ tarafından belirtildiği gibi, Paris Sözleşmesi içeriğine dahil edildiği tarihte 6. madde (1. mükerrer) büyük bir adımdı. Bununla birlikte maddenin hukuk uygulaması bakımından önemi ciddi ölçüde azaldı. Dar kapsamlı yazımı ve kısıtlı uygulama alanı yüzünden madde artan uluslararası marka korsanlığının ortaya çıkardığı tehlikeleri savmakta yetersiz kaldı.¹²⁰

Öyle görünüyor ki, bu hüküm birçok nedenle eleştiriliyor. İlk olarak, madde 'iyi bilinen marka' ile ilgili bir tanım vermiyor ve 'iyi bilinme' ölçütlerini belirlemiyor. Bunların belirlenmesini Sözleşme'ye taraf ülkelerin iç hukuklarına bırakıyor. Bu ise, her bir ülkenin uygulamasının o ülkenin idari otoritesinin uygulaması ve yargı mercilerinin yorumları ile farklılaşabilmesine neden olmuştur. Markanın korumanın talep edildiği ülkede kullanım zorunluluğunun bulunmaması da ölçütlerin yokluğunun yarattığı karışıklığı artırmıştır. Örneğin ortak hukuk ülkelerinde (Birleşik Krallık A.B.D. gibi) geleneksel olarak markalar yazılı hukuk düzenlemeleri yerine yargı kararları ile korunurlar. Bu ülkelerde bir markanın iyi bilinen veya tanınmış marka statüsüne ulaşması markanın o ülkedeki kullanımına bağlıdır. Karar verilirken markanın kullanım şekli, zamanı ve yeri dikkate alınır. Üye ülkelerde uzun yıllardır süregelen uygulama göstermiştir ki; halk tarafından Paris Sözleşmesi'ne üye ülke vatandaşının markası olduğu iyi biliniyor olsa bile, koruma isteyebilmek için o ülkede kullanım aranmaktadır.

¹¹⁸ Annand & Norman, Blackstone's Guide to Trademarks Right 1994, s. 31.

¹¹⁹ Dr. Annette Kur Max Planck Enstitüsünde araştırmacıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz: <http://ecommerce.wipo.int/meetings/1999/speakers/kur.html>

¹²⁰ Abbott, F. vd. Intellectual Property System, Kluwer, 1999- Kur, Annette s. 1252.

İhlalleri engellemek için iyi bilinen markanın sahibi taklit olduğu ileri sürülen markanın gerçek marka ile yarattığı karışıklığı kanıtlamalıdır. Burada, haksız rekabet, ayırt edici karakterin zedelenmesi veya markanın sulandırılması gibi durumlar idari veya yargısal bir süreci başlatmak için yeterli olmayacaktır. Bununla birlikte Sözleşme üye ülkelerdeki farklı ve uyumsuz ulusal uygulamaların ve iyi tanımlanmış ispat yükü kurallarının Sözleşme’de bulunmaması nedeniyle haksız rekabet standartlarını iyi bilinen marka korumasına teşmil etmektedir.

Dahası 6. madde korumanın istendiği ülkedeki bilgi düzeyine ilişkin bir ölçüt de vermemektedir. Bu bağlamda **ilgili sektör** veya **halkın belli bir orandaki kesiminin bilgisi** ölçüt olarak tartışılabilir. Örneğin Almanya’da mahkeme kararlarının yorumlarıyla biçimlenen olay hukuku tanınmış (ünlü) markalar ile iyi bilinen markalar arasında bir ayırım yapmaktadır ve bu ayırma göre marka % 80’den fazla tanınmışlığa sahipse ve pazarında **yalnız** ise 'tanınmış marka' olarak kabul edilmektedir. KODAK, EXXON ve LEGO tanınmış markaya örnek olarak gösterilmiştir. Alman uygulamasında 'iyi bilinen marka' **pazarında %40’tan fazla tanınmışlığa sahip markadır.**¹²¹

Üçüncü olarak, iyi bilinen markanın yalnızca malların aynılığı veya benzerliği halinde korumadan yararlanması yetersiz bulunmaktadır. Örneğin, bir marka tanınmış ama tescilli olmayan bir markanın aynı veya çok benzeri olmasına karşın, bu markaların üzerinde kullanılacağı mallar veya hizmetler aynı veya benzer değilse, üye ülke tanınmış markayı korumakla yükümlü değildir. Paris Sözleşmesindeki bu eksiklik haksız rekabete ve kötü niyetli başvurulara ilişkin hükümlerle giderilebilir. Ayrıca Sözleşme’nin markanın ayırt edici karakterinin sulandırılması (*dilution*) hali ile ilgili boşluğu da, bu konunun ulusal yasalara bırakılması tercihini yansıtmaktadır.

Paris Sözleşmesi'nin dördüncü eksik yanı, 'iyi bilinen hizmet markaları'nı düzenlememesidir.

¹²¹ Groom vd., UK Trade Marks Act 1994 A Practical Guide, Longman, 1994, s. 121.

Son olarak, iyi bilinen bir marka yalnızca başka bir marka ile değil, internet alan adları gibi yeni bazı haklarla veya ticaret ünvanları, işletme adları, logolar gibi diğer ayırt edici ticaret işaretleri ile de çatışabilir. Bütün bunlar Sözleşme'nin fikri mülkiyet haklarındaki son gelişmeler ışığında gözden geçirilmesi gerektiğini işaret etmektedir.

İyi Bilinen Markalara ilişkin TRIPs Anlaşması Hükümleri

Sözleşme hükümlerinin yetersizliği, Anlaşma üyesi ülkelerde fikri mülkiyet korumasının asgari standartlarını kabul eden TRIPs Anlaşması hükümleri ile giderilmektedir. İki arasındaki en önemli fark, korumanın kapsamında görülmektedir. TRIPs'in 16.maddesinin 2. ve 3. paragrafları iyi bilinen ve ünlü markaları düzenler. Bu hükümlerle iyi bilinen markaların korumasında önemli bir gelişme kaydedilmiştir.

İlk olarak madde 16/2 iyi bilinen marka korumasını hizmet markalarını da kapsayacak şekilde genişletmektedir. Ayrıca maddenin 2. cümlesine göre bir markanın iyi bilinen marka olup olmadığına karar verilirken üye ülkeler markanın halkın ilgili kesimindeki yani ilgili sektördeki bilinirliğini dikkate alacaklardır. Görüldüğü gibi, bu hüküm Paris Sözleşmesi'ne üye ülkelerin çoğundaki uygulamadan farklı olarak halk nezdinde belli bir derecede tanınmışlığı şart koşmamaktadır. Sadece bağlantılı sektörde yeterli derecede tanınmışlık (bilinirlik) aranacaktır. Bu statü özellikle gazeteler, televizyon programları, reklamlar ve filmlerle elde edilen tanınmışlık ile kazanılabilir. Marka sadece mevcut ve potansiyel tüketiciler veya malın tacirleri tarafından değil, markaya ve markanın üzerinde kullanıldığı mallara karşı özel olarak ilgisi olmayan kişilerce de biliniyor ise 'tanınmış marka' (*famous mark, mark having reputation, reputed mark*) sayılır. Dahası madde 16/3 markanın o hizmetlerle veya mallarla kullanımı tescilli bir markanın malları veya hizmetleri ile bir bağlantı olduğuna işaret edecekse ve bu kullanım ile tescilli markanın sahibinin çıkarlarını zarar görme olasılığı varsa,

tescilli markalar bakımından benzer olmayan mallar için de Paris Sözleşmesi 6. maddenin uygulanacağını belirtmektedir.

İyi Bilinen ve Tanınmış Markalar için Avrupa Topluluğu'nda (A.T.) Koruma

A.T.'nin marka hakkı konusundaki mevzuatı *'Topluluk Marka Tüzüğü'* ve *'Üye Ülkelerin Markalarla ilgili Hukuklarını Yaklaştırmak için Birinci Yönerge'*den oluşur. Bunların ikisi de markanın fiili-gerçek kullanımını aramaksızın halkın ilgili kesiminde (ilgili sektördeki) bilinirliğe üstünlük tanıyan uluslararası hukuktaki en güncel yaklaşımı yansıtmaktadır. Belki bu yorum Paris Sözleşmesi'nin de gerçek amacı idi. Üye ülkelerdeki ulusal mevzuatın bütün yetersizlikleri Topluluk mevzuatının hazırlanma sürecinde gözönünde bulunduruldu. En önemli değişikliklerden birisi iyi bilinen markaların korumasının, markanın benzer olmayan mallar için kullanımının markanın ayırt edici karakterine veya tanınmışlığına zarar verecek olduğu hallerde veya kötüye kullanım oluşturduğunda veya başvuru sahibi haksız bir yarar elde edecek olduğunda, benzer olmayan malları ve/veya hizmetleri de kapsayacak şekilde genişletilmesidir. *Chevy* davasında Avrupa Adalet Divanı tarafından belirtildiği gibi, *"markanın ayırt edici karakteri veya tanınmışlığı ne kadar güçlü ise zarara sebep olunduğunu kabul etmek o kadar kolay olacaktır"*.

Önemli bir diğer nokta, ne Yönerge'nin ne de Tüzük'ün bu hükmü ret için zorunlu (mutlak) neden saymamasıdır. Yönergenin ret veya geçersizlik için *"Önceki Haklarla ilgili Diğer Nedenler"* başlıklı 4. maddesi hem iyi bilinen, hem de tanınmış markaları düzenlemektedir. Konu Tüzükte *"Ret için Görece (nisbi) Nedenler"* başlığı altında düzenlenmiştir. Diğer bir deyişle, başvurunun reddi için önceki markanın sahibinin itirazı gerekecektir. Bu aynı zamanda tescilli markanın sahibinin rıza göstermesi halinde sonraki markanın tescilinin reddedilemeyeceği anlamına gelmektedir. Yönergenin yürürlüğe

girmesiyle bütün üye ülke hukuklarında markanın marka sahipleri ile tüketiciler arasında iletişimi sağlayan işlevinin önemine değer veren yeni yaklaşım benimsenmiştir. Bu yaklaşım özellikle Almanya ve Portekiz'in 'imalatçılar, servis sağlayıcıları, tacirler ve tüketicilerden oluşan ilgili sektördeki bilinirliği' yeterli kabul eden uygulamalarından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda her olay kendi özelliklerine göre değerlendirilmektedir. Örneğin, özellikle gıda ve tekstil gibi belli sektörlerde markanın bilinirliği daha geniş aranmalıdır. Çok özellikli veya yüksek teknoloji gerektiren mallar veya hizmetler bakımından ise önceki örnekte belirtilen bilinirlikten daha dar bir bilinirlik aranmalıdır.

Sonuç

WIPO tarafından benimsenen sonuç belgesi bir markanın iyi bilinen marka olup olmadığının saptanmasında "markanın kullanım süresi ve dağılımı, tanıtım süresi ve dağılımı, kullanımla dünya çapında tescillerin sayısı, markanın değerini korumak ve markayı taklitlerine karşı savunmak için marka sahibinin gösterdiği gayret"i ölçüt almaktadır.

Sözleşme ölçüt vermediği için mahkeme kararları büyük önem taşımaktadır. Yukarıdaki ölçütlerin sağlanıp sağlanmadığının tespitinde ulusal mahkeme olayla ilgili bütün durumları dikkate alacaktır. Bunlar özellikle **'markanın pazar payı, yoğunluğu, coğrafi dağılımı, kullanım süresi ve tanıtım için yapılan yatırımların büyüklüğüdür'**. Sözleşme iyi bilinen markanın tescilini, maddenin gerekçesi haksız rekabeti önlemek ve tüketici korumasını geliştirmek olduğu için zorunlu tutmamaktadır. Dahası karıştırılacak düzeyde benzer markanın itiraz edildiği ülkede iyi bilinen markanın kullanımı gerekmemektedir. İlgili ürün halka sunulmamış olsa bile, iyi bilinen markanın ticarete ün kazanmasına neden olan bilgi yeterlidir. **Sonuç olarak, bir markanın Paris Sözleşmesi'nin ilgili hükmü ile korunabilmesi için**

mütecavizin (markaya tecavüz eden) o markanın Paris Sözleşmesi üyesi ülke vatandaşına ait olduğunu bilmesi yeterli olacaktır.

Kayda değer bir diğer nokta, 'İyi Bilinen Markaların Korunması' hakkındaki Hükümlerle ilgili 1999 tarihli WIPO Ortak Tavsiyesi' bağlayıcı bir belge olmamakla birlikte, Paris Birliği'nin üyesi bir ülkenin iyi bilinen markayı onunla çelişen markalar, iş tanıtıcıları ve internet alan adları karşısında en azından o ülkede iyi bilinen marka olduğu zamandan itibaren korumak zorunda olduğunu belirtmektedir. Sonuçta, bir çok eksikliğine rağmen, Sözleşme'nin bugünkü hukuksal çabalara yasal temel oluşturduğu açıktır. Dahası, Sözleşme'nin sağladığı koruma benzer mallarla sınırlı olsa dahi, özellikle tescilsiz markaların sahipleri için Sözleşme önemini korumaktadır.

KAYNAKÇA

a) Mevzuat:

1. Sınai Mülkiyetin Korunmasına dair 28/09/1979'da değişik 20/03/1883 tarihli Paris Sözleşmesi.

2. 21 Aralık 1988 tarih ve 89/104 sayılı Üye Devletlerin Markalarla ilgili Hukuklarını Yaklaştırmak için 1. A.T. Konsey Direktifi, Official Journal L 040, 11/02/1989 sayfa 0001 - 0007.

3. 40/94 sayılı Topluluk Markası Tüzüğü, Official Journal NO. L 303, 15/12/1995 s. 0001 - 0032.

4. İyi Bilinen Markaların Korunması hakkındaki Hükümlerle ilgili 1999 tarihli WIPO Ortak Tavsiyesi.

5. Dünya Ticaret Örgütü Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPs)

b) Kitaplar:

1. Abbott, F. vd. Intellectual Property System, Kluwer, 1999.

2. Annand&Norman, Blackstone's Guide to the Trade Marks Right 1994.

3. Groom vd., UK Trade Marks Act 1994, A Practical Guide, Longman,1994.

4. Oytaç, Kutlu, Markalar Hukuku, Beta, 1999 İstanbul.

c) Süreli Yayın:

European Intellectual Property Review 2000, N-46.

d) Yararlı internet siteleri:

1.http://www.europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/1995/en_395R2868.html

2.http://www.wipo.int/classifications/en/nice/about/nice.html#P12_757

3. <http://www.etkinhukuk.com/e-hukuk-english.html>

4. <http://www.ptcforum.org/article%2020021>

i) Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar,

Bu tür ibarelerin marka örneği üzerinde yardımcı unsur şeklinde yer alması dahi tescile engel olabilecektir.

Bu bende göre, camii resmi, kutsal kitap adları, Allah kelimesi, Meryem Ana resmi... marka olarak tescil edilemez.

k) Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar.

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.

K.H.K'nın "üçüncü kişi görüşleri"ni düzenleyen 34.maddesine 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. maddeye göre, markanın tescil için yeterli nitelikleri taşımadığını belirten yazılı görüşlerini Enstitü'ye sunabilir. Ancak bu kişiler Enstitü nezdinde işlemlere taraf olamaz".

Yayına ıkan bir marka bařvurusu 7.maddedeki ret sebeplerinden birini tařıdđı- dosya tescile bađlanana kadar geen sre ierisinde anlařıldıđı takdirde- 7.maddede inceleyen uzman tarafından kendiliđinden Resmi Marka Blteninde yayınlanan bir řerhle geri alınmaktadır. nk uzman bařvuru henz tescile bađlanmadan ilk kararını deđiřtirmesi ve 7.maddedeki sebeplerden birine gre dosyayı reddetmesi gerektiđi kanısına varmıřtır. 34.maddede dzenlenen nc kiři grřleri de bařvurunun 7.madde hkmlerine gre reddedilebileceđi uyarısıdır. Bařvuru tescile bađlanana kadar nc kiři grř sunulabilir. Grřn uygun bulunması halinde, bu inceleme sonucunda verilecek karar ayrıca yayınlanır. nc kiři grřleri Enstit'ye yapılmıř bir uyarı niteliđinde oldukları iin cret denip denmediđine bakılmaz.

Bu uyarı dikkate alınıp, dosyanın reddedilmesi gerektiđi kararına varılarak bařvuru sahibine red kararı bildirildiđi takdirde bařvuru sahibinin 7.maddeye gre verilmiř bu yeni karara itiraz hakkı vardır. İtiraz incelemesinde itiraz uzmanı uzmanın ikinci kararını haklı grdđ takdirde YİDK'na gnderecektir.

İlk inceleme uzmanı nc kiři grřn haklı grmediđi takdirde buna iliřkin bir bildirim grř sahibine gnderecek fakat grř sahibi bu bildirimde “Enstit nezdinde iřlemlere taraf olamayacađı iin” itiraz edemeyecek, diđer bir deyiřle sadece uyarıda bulunma grevini yerine getirmiř olacaktır. Bu halde bařvurunun iřlemleri (belge iřlemleri) kaldıđı yerden devam ettirilecektir.

Anılan Kanun Hkmnde Kararnamenin 35. maddesine gre, “tescil bařvurusu yapılmıř markanın 7. ve 8.madde hkmlerine gre tescil edilmemesi gerektiđine iliřkin itirazları ile bařvurunun kt niyetle yapıldıđına iliřkin itirazlar marka bařvurusunun yayınından itibaren  ay ierisinde yapılır

Ret kararlarına karşı itirazların, 556 sayılı Kanun Hükümünde Kararnamenin 49.maddesi gereğince ilgiliye kararın bildiriminden sonraki iki ay içerisinde yapılması gerekmektedir.

C) MARKA TESCİLİNDE RET İÇİN NİSBI NEDENLER

Madde 8 - Tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda, aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez.

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,

Maddenin bu bendi aslında mutlak ret nedenleri içinde m.7/I(b)'de düzenlenen "aynı markaların, aynı tür mallar veya hizmetler için tescil edilemeyeceği" kuralının tekrarıdır. Buna göre aslında uzman tarafından resen yapılan incelemeden geçerek Bülten'de ilan edilen markalar kendinden önceki tescilli markanın veya yapılmış başvurunun ancak ve ancak aynı ise reddedilecektir.

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.

Oldukça karışık biçimde yazılan ve aslında hem.7/I(b) hem de m.8/I(a)yı içeren bu ret sebebi şu dört olasılığı düzenlemektedir:

- Markaların ve mal ve/veya hizmetlerin aynılığı,
- Markaların aynılığı, mal ve/veya hizmetlerin benzerliği,
- Markaların benzerliği, mal ve/veya hizmetlerin aynılığı,
- Markaların benzerliği, mal ve/veya hizmetlerin benzerliği.

Bu olasılıklardan birinin gerçekleştiği durumda inceleme "önceki marka ile ilişkili olduğu ihtimalini kapsayan" halk tarafından karıştırılma ihtimalinin bulunup bulunmadığı yönünden yapılacaktır.

*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.*¹²²

Maddede bağlı tacir yardımcılarında olan ticari vekil ve ticari temsilci terimleri kullanılmasına karşın öğretilde¹²³ "marka sahibinin markanın kullanılmasına, markayı taşıyan malların dağıtımına ilişkin yetki vermesi koşuluyla" markayı kendi adına tescil ettirmek isteyen her kişinin ticari vekil ve ya temsilci sayılabileceği belirtilmiştir. Türkiye uygulamasında da daha sık görülen durum tek satıcının, franchise alanın veya acentenin kendi adına markayı kendi adına tescil ettirmek için başvuruda bulunmasıdır.

Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin itiraz etmesi üzerine, tescili istenilen marka, aşağıdaki hallerde tescil edilmez.

¹²² Aynı düzenleme CTM Tüzüğü'nün nisbi ret sebeplerini düzenlediği 8. Maddesinde de yer almaktadır

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

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

Temelde TTK'da düzenlenen (m.56, 57) haksız rekabet kurallarına dayanan bu hüküm süre koşulu getirmeksizin ve söz konusu işarete ayırt edicilik kazandırılmış olması koşulu aramaksızın önceki hak sahibine anılan işaretin kullanımına dayanarak başvuruya itiraz etme olanağı vermektedir.

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.

“Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesi’nin 6. maddesine göre *tanınmış markalar*”ın reddedileceğini öngören 7. maddenin (1) bendinden farklı olarak, burada tescilli veya tescil başvurusu yapılmış ve toplumda belirli bir tanınmışlık düzeyine ulaşmış bir markanın sahibinin kendi markasının aynı veya benzeri bir

¹²³ ARKAN S. a.g.e C.1, s.111

başvuruya itirazı söz konusudur. Her iki düzenlemede de tanınmış markalardan ya da toplumda belli bir tanınmışlık düzeyine ulaşmış markadan söz edilmekle birlikte iki düzenleme de birbirinden oldukça farklı hükümler içermekte ve sonuçlar doğurmaktadır.

Paris Sözleşmesinin tanımı “ülkenin yetkili makamları tarafından (T.P.E.), sözkonusu ülkede (Türkiye) bu Antlaşma'dan yararlanacağı kabul olunan bir şahsa ait olduğu aynı veya benzeri ürünlerde kullanıldığı herkesce bilindiği mütalaa edilen bir markanın karışıklığa meydan verebilecek surette örneğini, taklidini veya tercümesi”ni kapsar ve gerek ülke mevzuatı müsait olduğu takdirde doğrudan doğruya, gerekse ilginin isteği üzerine başvurunun reddi veya tescili hükümsüz kılma yükümlülüğünü Sözleşme tarafı ülkeye yüklemektedir. Bu tanım “iyi bilinen- *well-known*” markanın tanımıdır. Ancak bu tanım K.H.K. m.7/I(I) bendine “*tanınmış marka*” olarak girmiştir. Kanımca bendin atıf yaptığı Paris Sözleşmesine uygun şekilde “*iyi bilinen*” markalar olarak değiştirilmesi gerekir. Ayrıca bir markanın iyi bilinen marka olabilmesi için Türkiye’de tescilli veya başvuru halinde marka olması gerekmeyip, asıl marka sahibine ait olduğunun ve aynı veya benzer ürünlerde kullanıldığının herkesçe bilindiğinin mütalaa edilmesi yeterlidir. Buna göre mutlak ret nedeni yönünden inceleme yapan uzman bu koşullar sağlandığı takdirde başvuruyu iyi bilinen ve fakat Türkiyede tescilli olmayan bir markanın varlığı nedeniyle reddedebilecektir. Ancak bu markanın sahibinin tescile izin veya onay vermesi halinde başvuru reddedilemeyecektir.

Madde 8/IV’te yer alan düzenleme ise geniş bir tanınmışlığı (*famous mark*) esas almakta ve başvurunun reddedilebilmesi için şu koşulların sağlanmasını gerekli kılmaktadır:

- Daha önce tescilli veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka,
- Bu markanın toplumda ulaştığı “belli” bir tanınmışlık düzeyi,
- Tanınmış markanın aynı veya benzeri başvuru (mallar ve/veya hizmetler farklı olabilir),

-Başvurunun tescil edilmesi halinde tanınmış markanın itibarına zarar verilebileceği, tanınmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçların doğması ve başvuru sahibinin önceki markanın toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyinden bir yarar sağlayabileceği olasılığı bulunmalıdır.

Tanınmış markanın bazı kaynaklarda "en çok bilinen marka", "en güçlü marka" olarak isimlendirildiği de görülmektedir. "Mc Donalds, Coca Cola, Disney" markaları tanınmış markalara örnek olarak gösterilebilir.¹²⁴

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

Buradaki sınai mülkiyet hakları ticaret ünvanı, işletme adı, endüstriyel tasarım¹²⁵ veya coğrafi işaret olup, uygulamada bu bent yönünden en çok karşılaşılan durum başka bir tacire ait ticaret ünvanının motor-kılavuz unsurunun marka olarak tescil edilmek istenmesidir.

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.

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.

BENZERLİK YÖNÜNDEN MUTLAK VE NİSBİ RET NEDENLERİ

¹²⁴ Patent &Marka Dünyası Dergisi, Haziran 1998, s.6

MARKALAR	MAL VE /VEYA HİZMETLER	HUKUKİ DAYANAK	SONUÇ
Aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer	Aynı tür	Ret	m.7/I(b), m.8/I(a)
Aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer	Benzer	Ret	m.8/I(b)
Benzer	Aynı	Ret	m.8/I(b)
Benzer	Benzer	Ret	m.8/I(b)
Aynı	Farklı	Ret (tanınmış marka)	m.8/IV

III) 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN AVRUPA BİRLİĞİ'NİN KONUYA İLİŞKİN MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMESİ

¹²⁵ ARKAN, S. a.g.e.s.110

Konuyla İlgili AB'nin birincil mevzuatı;

a) 21.11.1988 tarih ve 89/104 sayılı Üye Ülkelerin Ticaret Markalarına İlişkin Kanunlarının Uyumlaştırılmasına İlişkin Konsey Direktifi,

b) 14.1.1994 tarih ve 40/94 Sayılı Topluluk Markası Tüzüğü'dür.

556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye kaynak teşkil eden düzenlemeler de bu iki düzenlemedir. Ulusal marka mevzuatımız oluşturulurken AB düzenlemelerinden yararlanılmış ancak; ülkemizin sosyal ve ekonomik yaşamının gerektirdiği ölçüde bazı değişiklikler yapılmıştır. Tam uyumun gerçekleşmesi sürecinde AB üyesi ülkelerde Topluluk Mevzuatına nasıl uyum sağlandığı, halen üye devletler arasındaki farklı (çünkü uyumlaştırma mevzuatların aynılaştırmasını gerektirmemektedir) düzenlemelerden ve/veya uygulamadan aksaklık doğup doğmadığı ve bunların nasıl giderildiği konusunda gözlem ve inceleme yapılması gerekecektir. Ülkemizde AB üyesi onbeş üye devletten pek azının hukuki düzenlemeleri ve uygulaması-kurumsal işleyişi- bilinmektedir. Üye devletlerin herbirine ait bilgi, belge ve gözlem sonuçlarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi AB'ne entegrasyon sürecinde ülkemize yararlı olacaktır. Bu nedenle bu ülkelere gelecek eğitim heyetlerinin ve/veya ülkemizden eğitim amaçlı olarak gönderilecek çalışma gruplarının amaca hizmet edeceğini belirtmeyi uygun görmekteyiz. Bu çalışmalar İspanya'nın Alicante kentinde faaliyetini sürdüren Topluluk Marka Ofisi'nde veya üye devletlerin ulusal ofislerinde staj, seminer veya konu bazında inceleme-gözlem- turları şeklinde yapılabilir. Mevzuat uyumu çalışmaları, marka hukuku yönünden üye ülke kanunlarına kaynak teşkil eden 89/104 sayılı Konsey Direktifi ile 40/94 sayılı Topluluk Markası Tüzüğü'nün

ulusal mevzuatımızla karşılaştırmalı olarak incelenerek eksiklerimizin tespit edilmesi ve bu eksikliklerin çıkarılacak yeni düzenlemelerle giderilmesi şeklinde olacaktır.

Bu çalışmalara bir örnek teşkil etmesi bakımından AB kuralları ile Türk mevzuatının farklılaştığı ve mevzuatımızın eksik kaldığının görüldüğü bazı noktalar aşağıda sıralanmıştır:

A- 21.11.1988 Tarih ve 89/104 Sayılı Üye Devletlerin Markalarla İlgili Mevzuatlarının Uyumlaştırılmasına İlişkin AB Konseyi Direktifi ile 27.06.1995 tarih ve 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK'nın Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi:

1- 89/104 Sayılı Direktif ile 556 Sayılı KHK arasında marka korumasının amaç ve kapsamı bakımından fark bulunmamakta, her iki düzenlemenin de marka tanımı aynılık arz etmektedir.

2- 89/104 Sayılı Direktifte “Red veya Geçersizlik Nedenleri” başlığını taşıyan 3. madde 556 Sayılı KHK'nın “Marka Tescilinde Mutlak Red Nedenleri”ni düzenleyen 7. maddesine karşılık gelmektedir. Her iki düzenleme arasında temelde büyük farklılıklar bulunmamakla birlikte aşağıdaki noktaların farklı olduğu tespit edilmiştir.

a) Direktif m.3/I(d)'de “günlük dilde veya iyiniyet kurallarına ve yerleşik ticari uygulamaya göre adet olmuş bir işaret veya adlandırmayı münhasıran içeren markaların tescil edilemeyeceği”ne ilişkin düzenleme, 556 Sayılı KHK m.7/I(d)'de “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 işaretlerin tescil

edilemeyeceđi” řeklinde yer almıř bu ise, uygulamada farklılıklara neden olmuřtur.

b) Direktif m.3/II(a)’da “marka kullanımının ilgili üye ülke ya da Topluluđun marka hukuku dıřındaki hukuk kuralları geređince de yasaklanabileceđi” öngörölmekle birlikte bu yönde bir düzenleme 556 Sayılı KHK’da bulunmamaktadır.

c) Direktif m.3/II(d)’de “marka tescil bařvurusunun kötü niyetle yapılması durumunda tescil edilemeyeceđi” hükmü yer almakla birlikte 556 Sayılı KHK’da bu yönde bir düzenleme mevcut deđildir.

d) Hem Direktif m.3/III’de, hem de KHK m.7/II’de bařvuru tarihinden önce kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmıř markaların m.3/I ve 7/I (b), (c) ve (d) bentlerine göre reddedilemeyeceđi öngörölmekle birlikte, ilgili madde hükümlerinin farklılık arzemesi nedeniyle farklı hukuki sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

řöyle ki; Direktif m.3/I(b) “ayırt edici niteliđi haiz olmayan işaretler”den bahsetmekle birlikte KHK’da bu tür işaretler m.7/I (a) kapsamında yer almaktadır. Dolayısıyla KHK’da ayırt edici niteliđi haiz olmayan işaretlerin kullanım sonucu marka olma hakkını kazanmasına dair bir hüküm bulunmazken, Direktifte buna iliřkin hüküm bulunmaktadır.

Aynı řekilde bu madde çerçevesinde KHK ile “daha önceden aynı yada aynı türden mal ve hizmetler için bařkası adına tescili ya da bařvurusu yapılmıř markaların kullanım sonucu kazanılan ayırt edici nitelik nedeniyle tescili mümkün iken, Direktifte böyle bir hüküm yer almamaktadır.

Yine Direktif 3. madde ikinci cümlede, her üye ülkenin, ayırt edici niteliğin başvuru ya da tescil tarihinden sonra kazanılması durumunda da bu hükmü uygulayabileceğini belirtmekle birlikte KHK’da bu yönde bir hüküm yer almamaktadır.

3-Aynı veya benzer malların aynı ya da benzer ürünler için tescil edilemeyeceğine ilişkin kurallar 556 sayılı KHK’da hem mutlak hem de nisbi red nedenleri içerisinde yer almasına rağmen, Direktifte bu konuya ilişkin düzenlemeye sadece nisbi red nedenleri olarak yer verilmiştir.

4- Direktif m.4/II’de yer alan “önceki marka” kavramı 556 Sayılı KHK’dan farklı olarak topluluk markalarını (CTM) ve üye devletlerden birinde veya Benelux Ofisi’nde tescilli markaları da kapsamaktadır.

5- Direktif m.4/II(g) ile “başvurunun yapıldığı ülkede tescilli olmamasına rağmen başvuru tarihinde ve halen yurt dışında kullanılmakta olan bir markanın kötü niyetle tescil ettirilmek istenmesi halinde reddedileceğini” öngörmektedir. 556 Sayılı KHK’da bu hükmü içeren bir düzenleme yer almamaktadır.

6- Direktif m.9 “önceki marka sahibinin sonradan tescil edilen markanın kullanıldığını bildiği halde, bu kullanıma beş yıllık süre içerisinde itiraz etmemesi ve sonraki tescilin kötü niyetli olmaması halinde sonraki tescile itiraz edilemeyeceğini” öngörmesine rağmen 556 Sayılı KHK’da bu konuda boşluk bulunmaktadır.

7- Direktifteki sertifika markası kavramına 556 sayılı KHK’da rastlanmamaktadır.

B)14.01.1994 Tarih ve 40/94 Sayılı Topluluk Markası Hakkındaki Tüzük ile 27.06.1995 tarih ve 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK'nın Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi:

Ülkemiz Topluluk üyesi olmadığı halde Paris Sözleşmesi üyesi olduğu için Türkiye'den de CTM (Community Trade Mark) başvurusu yapılabilmektedir. Ancak tam üye olduğu takdirde CTM başvuruları Türkiye'de de yapılacağı için CTM koruması ve sistemin işleyişi tanınmalı ve uygulamaya hazır olunmalıdır.

Her iki düzenleme arasında temelde büyük farklılıklar bulunmamakla birlikte aşağıdaki noktaların farklı olduğu tespit edilmiştir.

1- Başvurusu yapılmış bir markanın ayırt edici unsuru olmayan bir unsuru içerdiği ve bu unsurun markaya dahil edilmesi halinde markanın korunmasına ilişkin olarak tereddütlü bir durum yaratması söz konusu olduğu halde, Ofis markanın tescilini marka sahibinin bu unsur hakkında herhangi bir münhasır hak talep etmeyeceğini bildirmesi koşuluna bağlayabilir (*disclaimer*). Bu durum başvurunun ve tescilin yayınında belirtilir. Benzer bir düzenleme 556 sayılı KHK'da bulunmamaktadır.

2- Başvuru, başvuru sahibinin müracaatını geri çekmesi, değiştirmesi beklenmeden ve konu hakkında görüşlerini sunma fırsatı verilmeden reddolunamaz. Benzer bir düzenleme Enstitü'nün gerekli gördüğü konularda görüşlerin sunulmasını, belgelerin ibrazını isteyebilme şeklinde sayılı KHK'da yer almakla birlikte, savunma hakkının kullanılması yönünden bazı eksiklikler sözkonusudur.

3- 556 sayılı KHK, m.7/I(b)'de yer alan mutlak red nedeni olarak düzenlenen benzerlik- aynılık incelemesi, Tüzük'te nisbi red nedenleri başlığı içinde ele alınmıştır.

4- Geçmişe dayanan haklarla ilgili itirazda, başvuru sahibi itiraz sahibinden başvurunun yayını tarihinden önceki 5 yıl süre içinde o markanın tescil edildiği veya kullanıldığı, tescil edilip kullanılmamışsa da bunun haklı sebeplerinin bulunduğunu kanıtlamasını isteyebilir. Aksi takdirde itiraz reddedilecektir. Benzer bir süre kısıtlaması mevzuatta sözkonusu olmadığından yayına itirazlarda eskiye dayalı kullanım iddiasının kanıtlanmasında zorluk yaşanması olasıdır.

5- İtiraz incelemesi sonucunda başvurunun reddedildiğinin Ofis Resmi Bülteni'nde yayınlanması zorunluluğu 556 sayılı KHK'da bulunmamaktadır.

6- Tescil sonrasında markanın sahibine ait bilgilerdeki değişiklikler CTM'in marka olma özelliklerinde bir değişiklik meydana getirmiyorsa CTM sahibinin talebi üzerine sicile işlenebilir ama herhalde bu marka örneği ile birlikte Bültende yayınlanır.

7- Tüzük, bir markanın jenerik-eşya- adı olmasını önlemeye yönelik hükümler, CTM'den feragata ilişkin hükümler bakımından ayrıntılı düzenlemeler içermektedir. Bu hükümlerin bir kısmı Türk Marka Mevzuatı'nda bulunmamaktadır.

8- Genel olarak Tüzük'te esasa ilişkin hükümler kadar, usule ilişkin hükümlerin de ayrıntılı olarak düzenlendiği, bazı özel hukuk usulü kurallarının benimsendiği ve Topluluk Marka Ofisi (OHIM)'nin Tüzük'ün uygulanması için yarı yargısal yetkilerle

donatıldığı görülmektedir. Tam üye olunması halinde, Topluluk Hukuk Düzeni içinde doğrudan etkili ve doğrudan uygulanır olan tüzüklerin iktibas gerekeceği için, CTM sistemi de aynıyla Türkiye’de yürürlüğe girecektir.

SONUÇ

Haksız rekabet kavramı günümüzde ekonomik ilişkilerin ulusal ve uluslararası düzeyde hızla gelişmesi karşısında kendi içinde tüketicinin korunması kurallarını kodifike eden tüketici hukuku, marka hukuku gibi bazı alt dallara ayrılmış ve bu alanlarda özel ve ayrıntılı hükümler vazedilen kanun veya kanun hükmünde kararname çıkarılmıştır. Marka hakkı da serbest rekabetçi ekonomik düzen içerisinde Ticaret Kanunumuz’un temelini oluşturan “ticari işletme”nin malvarlığına dahil ekonomik unsurlar içerisinde belki de en önemlisidir. Çünkü, işletmede üretilen mallar veya sunulan hizmetler marka ile üreticilere ve tüketicilere tanıtılır. Kimi kez yalnızca markanın adı veya logosu tüketicilerce malın kaliteli- iyi- olduğunu kabul etmek için yeterli görülür. İşletmenin veya tacirin itibarı markasının itibarı ile özdeşleşir. Bu nedenle marka koruması sadece tacirin ticari haklarından biri olan marka hakkını değil, tüketicinin korunmasını da amaçlar. Belli bir markayı taşıyan herhangi bir ürünü daha önce kullanmış, tüketmiş veya o hizmetten faydalanmış tüketici bu markanın aynısını, aynı denilebilecek kadar benzerini veya malı üreten işletmeler arasında bağlantı olduğu sanısını uyandıracak ölçüde benzerini taşıyan ve fakat markanın gerçek sahibince üretilmeyen veya sunulmayan ürünler -hizmetlerle karşılaştığında aldanabilecektir.

Markanın, marka hakkına tecavüz eden tarafından, tescilli marka ile ayırt edilemeyecek derecede benzer olması ve bu şekilde kullanılması nedeniyle marka hakkı sahibinin piyasada ve tüketiciler

nezdinde edinmiş olduđu ticari itibardan yararlandığı, bu itibarı haksız yere kullandığı ve bu suretle aynı marka malı tükettiğı veya aynı marka ile sunulan hizmetten yararlandığı zannıyla hareket eden orta zekaya ve normal hayat tecrübesine sahip tüketici kitlesini yani pazarını paylaştığı, bu yönüyle de haksız rekabete sebep olduđu düşünölmüştür.

Ayrıca marka hakkına tecavüz eden tarafından üretilen ve/veya satışa sunulan malların kalitesiz olması halinde tescilli markaya olan kamu güveni ve markanın itibarının sarsılacağı, bu sebeple markanın pazarının menfi yönde etkileneceğı, bu suretle marka sahibinin itibarının zarara uğratılacağı kabul edilir.

Genel anlamda, sınai hakların tanınması ve korunması, araştırma ve geliştirmeyi özendirir. Teknik bilgilerin değerlendirilerek, yaygınlaşmasını sağlar, teknoloji transferini kolaylaştırır.

Örneğın etkili bir patent koruması, ülke içinde ve dışında iktisadi büyümeyi beraberinde getirebilir. ABD ve Japonya bu gelişmeye tipik örnek olarak gösterilebilirler. Yabancı sermayenin gelişini motive eder. Teknoloji yoğun yatırımların yapılabilmesi için etkili bir sınai mülkiyet koruması gerekir. Diğer sınai hak türlerine göre, marka ve patent hakkı Avrupa Toplulukları hukuk düzeninde Avrupa Patenti ve Avrupa Markası olarak daha çabuk somutlaşmış ve kurumsallaşmıştır.

KAYNAKÇA

ANKARA ANLAŞMASI, A.T.a İlişkin Temel Belgeler, 1993 DPT, Cilt-2

ARKAN Sabih Prof. Dr.; Ticari İşletme Hukuku, 1995

ARKAN Sabih Prof.Dr. Marka Hukuku 1-2 Ankara 1998 A.Ü.H.F. Yayını

ARIKAN, A.Saadet, Fikri- Sınai Haklarda Hakkın Tüketilmesi Doktrini, İKV Dergisi, Mart-Nisan 1996, 33-52

AVRUPA BİRLİĞİ EL KİTABI, T.C. Merkez Bankası Yayınları,
Ankara 1996

AVRUPA TİPİ BERATLARA VE MARKALARA DOĞRU, İktisat ve
Maliye Dergisi, Mart 1982

BALTA, M. Ali, Sınai Haklar ve Sanayileşme- WIPO-TPE Sınai
Mülkiyet Haklarının Korunması ve Türkiye'deki Gelişmeler
Sempozyumu, 1994

BOZER, Ali Prof. Dr.- GÖLE, Celal Prof.Dr., Bankacılar için Ticaret
Hukuku Bilgisi, 1994

CONDITIONS FOR BUSINESS COOPERATION –Intellectual
Property 1994,

European Commission

DEMİRALP, Tunç.Fikri ve Sınai Haklarla İlgili Mevzuat, 1996,

DERİCİOĞLU, M.Kaan,Patent, Marka ve Endüstriyel Tasarım
Haklarının Korunması-Seminer Notları

DÖNMEZ, İrfan Prof. Dr., Markalar ve Haksız Rekabet Davaları

DUNA, Cem-KUTAY, Pars. Gümrük Birliği ile Nereye? İstanbul,
1996.

Economic Perspectives, May 1998

ER, Nevzat. “Gümrük Birliği Çerçevesinde Fikri ve Sınai Mülkiyet
Haklarının Korunması”, Gümrük Dergisi, Mart 1996, Yıl 5, Sayı 16.

EREL, Şafak,Türk Fikir ve Sanat Hukuku, 1988.

Güncel Avrupa, Nisan-Mayıs 1996

GÜNUĞUR, Haluk; Avrupa Topluluğu Hukuku , Ankara 1997

HIRSCH, Ernst E, Fikri ve Sınai Haklar, 1948, Ankara.

İMREGÜN, Oğuz, Kara Ticareti Hukuku Dersleri, 1993

KAVLAK, Umut İlkay- DALKIRAN, Mustafa, T.P.E. Raporu

KEYDER, Virginia Brown, Fikri Mülkiyet Hakları ve Gümrük Birliği, Çev. Ayşe Berktaş HACİMİRZAOĞLU, 1996, İstanbul.

KİLCİLER, Mertaşk, Topluluk Markası, A.Ü. S.B.E. 1997-1998 Seminer Ödevi

Marka Koruması Uluslararası Sempozyumu, 1998 İstanbul TPE Yayını

Marka Mevzuatı, Türk Patent Enstitüsü. TPE/1, Ankara.

Marka Başvurularının Hazırlanması için Gerekli Bilgi ve Belgeler, Türk Patent Enstitüsü. 2000, Ankara.

Noteboom, Eric, Toplulukta Marka Hukuku, Markalar Hukuku'nun Avrupa Birliği'ne Uyumu ve Sorunları (İTO, Yayın No. 1995/ 39) İstanbul

ORTAN, Necip Prof. Dr; AT ve Sınai Haklar, 1995

ONGUN, Tuba. "Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması ve Gelişmekte Olan Ülkeler", Ekonomik yaklaşım, Cilt 7, 1996, Ankara.

Patents, Trade Marks and Copyright In The European Community, European File, December 1989

Prof. Dr. Poroy, Reha; Marka hakkına İlişkin Bazı Sorunlar, 1990

Sınai Mülkiyet Hakları, Türk Patent Enstitüsü. Ankara.

KAYNAKÇA

Rees, Miles, **An Overview of the U.K. Trade Marks Registry, its organisation and examination practices**, Newport, 2002. TEOMAN, Ömer; Yaşayan Ticaret Hukuku, 1992

TEOMAN, Ömer; Markanın Terkinini Sağlamak için Açılacak Bir Davada Husumetin TPE'ne Yöneltilip Yöneltilmeyeceği Sorunu, İstanbul 1998

TÜSİAD Fikri Haklar Bülteni-1, Temmuz 1998

TÜYEN, Zeki, Avrupa Birliği Bağlamında "Taklit Mallar İle İlgili Düzenlemeler" Gümrük Dergisi, Eylül 1998, Yıl 7, Sayı 26.

Türkiye’de ve Dünyada Sınai Mülkiyet Koruması Uluslararası Konferansı, Türk Patent Enstitüsü.1997, İstanbul.

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Türk-AT Mevzuat Uyumu Sürekli Özel İhtisas Komisyonu Fikri ve Sınai Haklar Alt Komisyonu Raporu,Ekim 1994, Ankara.

YALÇINER Uğur, 1997-1998 Ders Yılı A.Ü Sınai Mülkiyetin Korunması Yüksek Lisans Ders Notları

YARARLANILAN İNTERNET ADRESLERİ

<http://www.turkpatent.gov.tr>

<http://www.wto.org/intellect>

<http://www.wipo.org>.

<http://www.dpt.gov.tr>