

19.01.2012

MARKA BAŞVURULARINDA SINIFLANDIRMA

35. sınıf hizmet tanımlamasıyla ilgili 19 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe giren Enstitü tebliği hakkında AIPPI Türkiye Grubu görüşü

AIPPI Türkiye Fikri Hakları Koruma Derneği olarak 35. sınıf hizmet tanımlaması ile ilgili 19 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe giren Enstitü tebliği, bu tebliğin getirebileceği uygulama sorunları hakkındaki görüşlerimiz ile önerilerimiz aşağıda bilginize sunulmuştur.

GİRİŞ

Malların satışına ilişkin hizmetler NICE sınıflandırmasında 35. sınıfın açıklama notunda (explanatory note) aşağıdaki şekilde yer almaktadır.

“the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods”

Sanayi Bakanlığı tarafından yayınlanan “*Marka Tescil Başvurularına ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ*”de 19 Ekim 2011 tarihinden önce bu hizmete aşağıdaki şekilde yer verilmiştir.

“Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, kataloglar ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir)”

19 Ekim 2011 tarihine kadar Türk Patent Enstitüsü (TPE, Enstitü), satış amaçlı olarak malların sunumuna (kısaca “**malların sunumu**”) ilişkin hizmet tanımlamalarında hizmete konu olacak mal/mal gruplarının belirtilmesine izin vermediği gibi tebliğde yer alan yukarıdaki tanım dışındaki hizmet tanımlamalarına da izin vermemekte idi.

Belirtilen uygulamanın,

- uluslararası başvurulara değil de sadece yerel başvurulara uygulanması,
- bir işaretin münhasır kullanımının tüm malların sunulmasına ilişkin olarak sadece bir kişiye verilmesi sonucunu doğurması,
- birlikte var olma anlaşmaları dahil ticari hareket serbestisini gereksiz olarak sınırlandırması,
- başvuruların mutlak ret nedenleri açısından incelenmesinde “*tanımlayıcılık*” ve “*ayırt edicilik*” değerlendirmesini imkansız kılması,
- itiraz üzerine yapılacak 8. madde değerlendirmesini hizmetin kapsamındaki genişlik ve belirsizlik nedeniyle zorlaştırması veya imkansızlaştırması,
- kullanmamaya dayalı iptal davalarında zorluklar yaratması,
- başvuru sahibi tarafından yapılan daha dar hizmet tanımının tebliğdeki gibi tüm malların satışını kapsayacak şekilde Enstitü tarafından re’sen genişletilmesinin KHK’nın 37. maddesi ile Uygulama Yönetmeliği’nin 24. maddesinde açıkça yazılı olan “*mal/hizmet kapsamının genişletilmesi*” yasağına açıkça aykırı olması,
- başvuru sahiplerinin sadece genel hizmet tanımını kullanmaya zorlanmasının hukuki bir altyapısının bulunmaması,

gibi bir kısmı Enstitü’nün yeni uygulamaya yönelik bildirim ve sunumlarında da belirttiği sakıncalar/sorunlar nedeniyle değiştirilmesi gerekmiştir.

YENİ UYGULAMA – MALLARIN SATIŞINA İLİŞKİN HİZMET TANIMLAMALARI

Yukarıda açıklanan sakıncaları/sorunları kısmen veya tamamen dikkate alan Enstitü, 19 Ekim 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren Tebliği (Tebliğ) ile yukarıda tanımlanan uygulamada değişikliğe gitmiştir.

Tebliğ’in 2. maddesi ile malların sunumuna ilişkin hizmet tanımlarında bu hizmetlere konu olacak mal / mal gruplarının belirtilmesine imkân tanınmıştır. Bu değişiklik marka tescil sürecindeki uygulamaların ticari hayatta yarattığı sorunlara Enstitü’nün kayıtsız kalmadığını ve önlem almaya çalıştığını da göstermektedir.

Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, marka başvurularında malların sunumuna ilişkin hizmetlerin tanımlamalarında bu hizmetlere konu olacak mal ve/veya mal gruplarının belirtilmesi imkânı doğmuştur. Bu çerçevede, malların sunumuna ilişkin hizmet tanımlamalarında hizmete konu mal/mal grupları belirtilebileceği için,

- öncelikle yasal mevzuatta yasaklayıcı bir düzenleme olmamasına rağmen uygulama sonucunda kullanımı engellenmiş olan bir hakkın kullanımının önü açılmış olacaktır,
- birlikte var olma sözleşmelerine uygun olarak belirli mal/mal gruplarının satışa sunumuna ilişkin hizmetler üzerinde marka tescili mümkün olacaktır,
- yasalar aynı olmasına rağmen ulusal ve uluslararası başvurular arasında yaratılmış bulunan farklılık kısmen ortadan kaldırılmış olacaktır,
- genel tanım (eş deyişle “çeşitli malların” ibaresini) kullanma zorunluluğu neticesi olarak kullanmamaya dayalı olarak açılan gereksiz iptal davalarının sayısı azalacak, ve iyi bir strateji çerçevesinde marka tescili yaptırımlar bu tür davalardan kurtulacaktır,
- genel tanım kullanma zorunluluğu neticesinde kullanmamaya dayalı kısmen iptali mümkün ölü markaların sayısı azalacak, ve dolayısı ile işaretlerin gereksiz olarak kullanılması

dıkları ürünlerin sunumuna ilişkin hizmetler açısından münhasır kullanıma tabi tutulmalarının önüne geçilmiş olacaktır.

Ancak söz konusu değişiklik yukarıda bir kısmı sayılan iyileştirmeler getirmekle birlikte mevcut problemleri tamamen ortadan kaldırmayacağı gibi anılan tebliğin kendisinden kaynaklı yeni problemlerin yanısıra uygulamasına yönelik Enstitü tarafından yapılan duyuru ve sunumlar çerçevesinde daha önce uygulamada görülmeyen yeni problemleri ortaya çıkarabileceği düşünülmektedir.

Bu problemler, tebliğin kendisinden kaynaklanan problemler ve uygulanmasından kaynaklanacak problemler olarak aşağıda iki ayrı başlık altında incelenecektir.

A. Tebliğden Kaynaklanması Beklenen Problemler,

1. Genel ve Özel Hizmet Tanımlamalarının AYNI TÜR HİZMET Olarak Kabul Edilmesi

19 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe giren tebliğin 5. maddesinde “... *Ek 35 inci sınıf kapsamında, farklı türden mal, mal grubu ya da sektör belirtilerek ifade edilen malların bir araya getirilerek sunulması hizmetleri, birbiri ile ve bunlar belirtilmeden ifade edilen hizmetler ile aynı ya da aynı tür olarak kabul edilmez ...*” hükmü bulunmaktadır.

Fakat 03 Aralık 2011 tarihinde, Türk Patent Enstitüsünden yapılan bir duyuruya göre 19 Ekim’den önce 35. sınıfın anılan alt sınıfında “çeşitli mallar” olarak yapılan tescillerde yukarıda açıklanan kuralın uygulanmayacağı açıkça dile getirilmiştir. (EK-15) İş bu duyurudan; 19 Ekim sonrasında 35. sınıfın satış amaçlı olarak malların sunumuna ilişkin alt sınıfında yapılan tescil başvuruları için (her ne kadar duyuruda verilen linkte, yayınlanan tebliğle açıklanan uygulamaya atıf varsa da) yukarıdaki paragrafta yer alan kuralın aynen uygulanacağı anlaşılmaktadır.

Herhangi bir mal/mal grubu belirtilmeden ifade edilen malların sunumuna ilişkin hizmetler (genel tanım) ile belirli mal/mal grubunun belirtildiği malların sunumuna ilişkin hizmetlerin (özel tanım) AYNI olmadıkları, tebliğ dışında Enstitü’nün değişikliğe ilişkin bildirimlerinde ve sunumlarında da belirtilmektedir.

Genel tanım şeklinde ifade olunan hizmetlere 1-34 sınıfta yer alan istisnasız tüm malların konu olduğu bir gerçektir. Bu gerçek NICE Sınıflandırmasının sözü ve ruhuna da uygun bulunmaktadır. Ayrıca gelişmiş ülkeler tarafından da kabul edilmektedir. Bu gerçeğin başka türlü anlaşılması ve yorumlanması da mümkün değildir.

AB’nin marka tescil organı olan OHIM, herhangi bir mal/mal grubu belirtilmeden ifade edilen satışa ilişkin hizmetlere 1-34 sınıfta yer alan istisnasız tüm malların konu olduğunu kabul etmektedir. Mesela;

10.06.2010 tarih ve B 1537250 sayılı OHIM İtirazlar Kurulu (OHIM Opposition Board) kararında Kurul, itiraz sahibinin “*retail services in shops and through computer worldwide networks*” hizmetinin itiraza konu başvuruda bulunan “*retail and wholesale sales services for goods in classes 18 and 25, including selling on the internet and online selling on a computer network (electronic commerce)*” tanımlı hizmeti İÇERDİĞİNE ve dolayısı ile hizmetlerin AYNI olduğuna karar vermiştir. *Kararın bir örneği EK-1 adıyla bu dilekçe ekinde sunulmaktadır.*

30.09.2011 tarih ve B 1743494 sayılı OHİM İtirazlar Kurulu kararında Kurul, itiraz sahibinin “*retail store services; commercial retailing of products via worldwide computer network*” hizmetinin itiraza konu başvuruda bulunan “*retail and wholesale services, in particular by mail order and via the internet, in relation to ...*” tanımlı hizmeti İÇERDİĞİNE ve dolayısı ile hizmetlerin AYNI olduğuna karar vermiştir. *Kararın bir örneği EK-2 adıyla bu dilekçe ekinde sunulmaktadır.*

14.07.2010 tarih ve B 1537276 sayılı OHİM İtirazlar Kurulu kararında Kurul, itiraz sahibinin “*retail services in shops and through computer worldwide networks*” hizmetinin itiraza konu başvuruda bulunan “*retail and wholesale sales services for goods in classes 18 and 25, including selling on the internet and online selling on a computer network (electronic commerce)*” tanımlı hizmeti İÇERDİĞİNE ve dolayısı ile hizmetlerin AYNI olduğuna karar vermiştir. *Kararın bir örneği EK-3 adıyla bu dilekçe ekinde sunulmaktadır.*

Yukarıdakilere ilave olarak belirtmek gerekir ki, herhangi bir mal/mal grubu belirtilmeden ifade edilen malların sunumuna ilişkin hizmetlerle belirli mal/ mal grubunun belirtildiği malların sunumuna ilişkin hizmetlerin AYNI oldukları gerçeği OHİM'in İtiraz İnceleme Kılavuzu'nda da (Opposition Guideline) açıkça yazılmaktadır. EK-4 adıyla bu dilekçe ekinde yer alan kılavuzun 48. sayfasının 8. paragrafında “*...retail services not limited in the specification to the sale of particular goods are **identical with** or similar to retail services in general or related to the sale of specific goods*” tespiti yer almaktadır. *Belirtilen İtiraz İnceleme Kılavuzu, EK-4 adıyla bu dilekçe ekinde sunulmaktadır.*

NETİCE OLARAK; herhangi bir mal / mal grubu belirtilmeden ifade edilen malların sunumuna ilişkin hizmet tanımlarının 1-34 sınıf içerisindeki her bir malın sunumu hizmetini kapsadığı, ve dolayısı ile herhangi bir mal / mal grubunun sunumuna ilişkin hizmetleri de kapsadığı bir gerçektir. Netice olarak bu hizmetler aynı olup sonraki başvurunun 7/1 (b) hükmü çerçevesinde ret edilmesi gerekir. Bu çerçevede sonraki başvurunun 7/1 (b) hükmü çerçevesinde ret edilmeyeceğinin belirtilmesi, 7/1 (b) hükmünün Yasa Koyucu yerine geçilerek kısmen ortadan kaldırılmasından başka bir şey olmayacaktır.

Diğer taraftan herhangi bir mal / mal grubu belirtilmeden ifade edilen malların sunuma ilişkin hizmetler ile belirli mal/mal grubunun belirtildiği malların sunumuna ilişkin hizmetlerin AYNI olmadıkları varsayımı ile birbirlerine karşı 7/1 (b) korumasından mahrum bırakılmaları tescilli markaya Yasa ile sağlanan korumayı kısmen ortadan kaldıracaktır. Anlatılan durumun yaratacağı problemler, Enstitü tarafından yapılan 03.12.2011 tarihli duyuru vasıtasıyla 19 Ekim tarihinden önceki tesciller ya da başvurular bakımından önlenmiş bulunmaktadır. Fakat yukarıda izah edilmeye çalışılan nedenlerle aynı sorunlar, 19 Ekim tarihinden sonra herhangi bir mal / mal grubu belirtilmeden ifade edilen malların sunuma ilişkin hizmetler ile belirli mal/mal grubunun belirtildiği malların sunumuna ilişkin hizmetler bakımından yapılacak tescil başvuruları bakımından geçerli olmaya devam edecektir. Bu durumun yukarıda anılan nedenlerle uygulamada çeşitli sorunlara yol açacağı kanaatinde olduğumuzu belirtmek isteriz.

2. Genel Tanımlama İçeren Yeni Başvuruların Kabul Edilmeye Devam Edilmesi

Tebliğ'in 2. maddesi ile marka başvurularında malların sunumu hizmetine konu olacak belirli mal/mal gruplarının belirtilmesine izin verilirken, belirli mal/mal gruplarının belirtilmediği genel tanımlamaların da kabul edilmeye devam edileceği belirtilmektedir.

Uygulama deęişikliğine ilişkin Enstitü duyuru ve sunumlarında da deęişikliğin gerekçeleri arasında gösterilen C-418/02 sayılı Avrupa Adalet Divanı - AAD (European Court of Justice – EJC) kararında (*Praktiker karar olarak bilinir*) malların sunumu hizmetine konu olacak mal / mal gruplarının belirtilmedięi genel tanımlamaların kabul edilmemesi gerektięi, çünkü bu hizmet tanımlamalarının markaların AYIRT EDİCİLİK ve TANIMLAYICILIK deęerlendirmeleri ile kullanılmamaya dayalı iptal davalarının incelenmesini zorlaştırdığı tespitleri bulunmaktadır.

Avrupa Adalet Divanı'nın belirtilen kararından sonra OHIM, malların sunumu hizmetine konu mal/mal gruplarının belirtilmedięi hizmet tanımlamalarını uluslararası başvurular dışında kabul etmemektedir.

Enstitü, genel tabir kullanılan hizmet tanımlamalarının kabul edilmesine devam edilmesine gerekçe olarak da uluslararası başvurular yoluyla Türkiye'ye yönlendirilen başvurularda bu tür tanımların kabul edildiğini, ve dolayısı ile aynı imkanın doğrudan yapılan başvurular için de bulunması gerektiğini ileri sürmektedir.

Mal / hizmet tanımlamaları açısından ulusal ve uluslararası başvurular arasında fark bulunmasına özen göstermek kesinlikle doğru bir yaklaşım olmakla beraber genel tanımlamaların kabul edilmeye devam edilmesinin, bazıları yukarıda bahsi geçen AAD kararında da ortaya konulan sakıncaları ortadan kaldırmadığı da bir gerçektir. Bu nedenle Enstitü'nün 19 Ekim tarihinden sonra 35. sınıfın malların sunumu ile ilgili alt sınıfında "çeşitli malların" ibaresinin kullanılarak genel tanımla yapılacak başvurulara izin vermemesi, bununla beraber bahsi geçen aynı alt sınıfta birden fazla sektör ya da mal / mal grubu belirten başvuruları "çeşitli mallar" şeklinde genel tanım olarak kabul etmemesi gerektięi kanaatindeyiz. Keza Enstitü'nün de 19 Ekim tarihli tebliğde belirttięi "herhangi bir mal/mal grubu belirtilmeden ifade edilen malların sunumuna ilişkin hizmetler (genel tanım) ile belirli mal/mal grubunun belirttięi malların sunumuna ilişkin hizmetlerin (özel tanım) AYNI olmadıklarının kabul edileceęi" şeklindeki kararının da başvuru sahiplerini 35. sınıfın anılan alt sınıfında genel tanım vasfında başvurularda bulunmalarından caydırmak amacıyla alındığı kanaatini taşımaktayız.

B. Deęişikliğin Uygulanması Sırasında Karşılaşılması Beklenen Problemler,

19 Ekim 2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren Tebliğin nasıl uygulanacağına yönelik Enstitü tarafından vekillere bildirimlerde bulunulmuş ve bu amaçla bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.

Enstitü deęişikliğe ilişkin Uygulama Esaslarını belirlemiş ve sitesinde yayınlamıştır. *İlgili belgenin bir örneęi bu dilekçe ekinde **EK-5** adıyla sunulmuştur.*

Yine Enstitü, deęişikliğe ilişkin Ankara'da Enstitü binasında bir bilgilendirme toplantısı düzenlemiş, ve bu toplantılarda deęişikliğe ilişkin bir sunum yapmıştır. *İsteyen katılımcılara da gönderilen bu sunumun bir örneęi bu dilekçe ekinde **EK-6** adıyla sunulmuştur.*

Bu bildirim ve toplantılarda Enstitü tarafından ortaya konulan bilgiler göstermektedir ki, tebliğ ile getirilen deęişiklik olumlu olsa da uygulaması beraberinde bir kısım problemleri de getirecektir.

Bu problemlerin neler olacağı aşağıda ortaya konulmuştur;

1. Malların Sunumuna İlişkin Hizmet Tanımlamalarının Bölünmemesi

Bu dilekçe ekinde EK-5 adıyla sunulan ve değişikliğe ilişkin uygulama esaslarının belirtildiği Enstitü yazısının son sayfasında “**Önceki Markaların Durumu**” adlı bölümde “... genel ifade ile tescil edilmiş ya da tescil başvurusu yapılmış bulunan markaların ilgili hizmet listelerinin belirli bir mal, mal grubu ya da sektör adı belirtilerek değiştirilmesi yönündeki talepler, ilgili hizmetler birbirinden farklı hizmetler olduğu için, her ne işlem adı altında olursa olsun kabul edilmeyecektir” şeklindeki ifade ile genel tanımlamaların bölünmeyeceği ifade olunmaktadır.

Yine dilekçe ekinde EK-6 adıyla sunulan Enstitü Sunumu’nun 21 ve 22. sayfalarında benzer şekilde malların sunumuna ilişkin hizmet tanımlamalarının bölünmeyeceği ifade olunmaktadır. 21. sayfada, “Tebliğ’in yürürlük tarihinden önce tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markalarda çalışma konusu hizmetlere ilişkin olarak genel ifadenin özelleştirilmesi amacıyla yapılacak hiçbir düzenleme talebi, her ne işlem adı altında yapılmış olursa olsun (örneğin hizmet listesinde sınırlandırma, kısmi iptal, hizmet listesinde düzenleme, düzeltme, vb.) Enstitü tarafından kabul edilmeyecektir.”

Enstitü, malların sunumuna ilişkin hizmet tanımlarının itirazlarda da bölünmeyeceğini, malların sunumuna konu mal / mal gruplarından sadece bir veya bir kısmı dahi benzer olsa hizmetin tamamının ret edileceğini belirtmektedir. EK-6 adıyla sunulan Enstitü Sunumu’nun 15. sayfasında bu durum açık bir şekilde yer almaktadır.

Enstitü bu uygulamasına temel olarak iki gerekçe ortaya koymakta, ve bu gerekçelerini EK-6’da sunulan sunumunda belirtmektedir (bkz. EK-6, s. 22).

Bu gerekçeler aşağıdaki gibidir;

Birinci gerekçe; “...mal / sektör adı belirtilerek özelleştirilmemiş perakendecilik hizmetleri (her tür ürünün satıldığı perakendeci – süpermarket, hipermarket, vb.) ile mal / sektör adı belirtilerek özelleştirilmiş perakendecilik hizmetlerinin (özel ürün grubunun - gruplarının satışına yönelik perakendeci) aslen farklı nitelikte hizmetler olduğu yönündeki ön kabul ...”

İkinci gerekçe; “Enstitü, 7/1-(b) bendi kapsamında re’sen benzerlik incelemesi yapmaktadır. Önceden genel ifadelerle tescil edilmiş çalışma konusu hizmetin herhangi bir şekilde mal / sektör adı belirtilerek özelleştirilmesine izin verilmesi durumunda, sınırlandırma işlemi 7/1-(b) bendi incelemesinin yeniden yapılmasını gerektirecektir (örn.: sonraki tarihli özelleştirilerek tescil edilmiş bir marka varken, genel ifadelerle önceki tarihte tescil edilmiş bir markanın benzer bir özelleştirme talep etmesi durumu). Enstitünün hizmet listesinin sınırlandırılmasını esasa ilişkin olarak inceleme yetkisi bulunmadığından ve öneri çerçevesinde genel ifade ile özelleştirilmiş ifadelerin aslen farklı nitelikte hizmetler olduğu kabul edildiğinden, çalışma konusu hizmetlerin başvurudan sonra herhangi bir aşamada, herhangi bir işlem adı altında mal / sektör adı belirtilerek özelleştirilmesine izin verilmeyecektir”

Bu gerekçelerden her ikisi de ticari ihtiyaçlar ve gelişmiş ülke uygulamaları ile uyumlu görünmemektedir.

İlk olarak, başvurunun geri çekilmesi ve tescilli markadan kısmen feragat yasal bir haktır. Bu hak, KHK’nın 38 ve 46. maddeleri ile Uygulama Yönetmeliği’nin 25 ve 26. maddelerinde açıkça yazılı bir haktır. Yasal bir hakkın idari bir uygulama ile ortadan kaldırılması hukuka aykırı olacaktır.

İkinci olarak, genel tabirli hizmet tanımı bu dilekçede A. 1. başlığı altında ortaya konulduğu gibi her türlü malın sunumuna ilişkin iken özel tabirli hizmet tanımı bunlardan bir veya bir kısmının sunumuna ilişkindir. Dolayısı ile sunulan hizmetin niteliği farklı olmayıp tamamen aynı olduğu gibi hizmete konu mallar da ortaktır. Dolayısı ile sunuma konu mallardan bir kısmının çıkarılması mümkün olmalıdır.

Üçüncü olarak, 03.12.2011 tarihinde duyurusu yapılan değişiklikle 19 Ekim 2011 tarihinden önce tescil edilen veya tescil için başvuruda bulunulan markaların eşya listesinde yer alan "müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri" ile "sadece belirli bir sektöre veya birkaç sektöre ait malların (örneğin tekstil veya parfümeri veya kırtasiye) bir araya getirilerek sunulması hizmeti"nin (kanımızca olması gerektiği gibi) aynı türden hizmet olarak değerlendirileceği belirtilmiştir. Bu doğrultuda, re'sen inceleme aşamasında, 19 Ekim 2011 tarihinden önce (belirli bir mal/mal grubu/sektör adı belirtilerek tescil elde edilemediği için) "çeşitli mallar" kapsamında elde edilen ayırt edilemeyecek kadar benzer veya birebir aynı bir marka tescilinin mevcudiyeti sebebiyle 7/1(b) maddesi hükümleri uyarınca reddedilen "belirli bir mal/mal grubu/sektör adı belirtilerek" yapılmış bir başvurunun sahibine, farklı sektörde perakendecilik hizmeti verecek olsa bile, markasını tescil ettirebilme imkanı sağlanmayacaktır. Bu şartlar altında, marka sahiplerinin kendi aralarında yapacakları bir anlaşma neticesinde redde mesnet gösterilen markanın sahibine tescilinin kapsamını kısıtlama imkanı verilmesi ve dolayısıyla farklı alanda perakendecilik hizmeti verecek olan başvuru sahibinin markasını tescil ettirebilmesini sağlamak, Enstitü'nün Tebliğ ile amaçladığı değişikliği gerçekleştirme fırsatı yaratacaktır.

Dördüncü olarak, malların sunumuna ilişkin hizmetler (genel veya özel) AB'de sınırlandırılabilir olup, bu taleplere karşı Enstitü'nün ileri sürdüğü şekilde bir çekince de ileri sürülmektedir.

Mesela 6166763 numaralı ve 03.08.2007 tarihli CTM başvurusu 35. sınıf altında "electronic commerce services namely network sale; mail order sales; retail services provided in TV shopping; electronic shopping services namely network shopping; retail services provided in supermarket; retail services relating to cosmetics; retail services relating to electronic articles; ..." malları için yapılmıştır. Başvuruya ilişkin OHIM'e sunulmuş olan başvuru formu örneği **EK-7** adıyla ekte sunulmuştur.

Başvuru sahibi, 27.09.2007 tarihinde OHIM'e başvurarak 35. sınıf dahilindeki hizmetlerin "electronic commerce services namely network sale **connected with massage apparatus and sports articles**; mail order sales **connected with massage apparatus and sports articles**; retail services provided in TV shopping **connected with massage apparatus and sports articles**; electronic shopping services namely network shopping **connected with massage apparatus and sports articles**; retail services provided in supermarket **connected with massage apparatus and sports articles**" şeklinde sınırlandırılmasını istemiştir. Başvuru sahibi tarafından satışa ilişkin hizmetlerin bazı mallara ilişkin olarak sınırlandırılması amacıyla OHIM'e sunulmuş olan dilekçenin bir örneği **EK-8** adıyla ekte sunulmuştur.

Başvuru sahibinin talebi doğrultusunda OHIM, satışa ilişkin genel tanımlı hizmetlerin bazı mallara ilişkin olarak sınırlandırılması talebini kabul ederek hizmetleri sınırlandırmış ve sicile kaydetmiştir. OHIM'in konuya ilişkin başvuru sahibine yazdığı yazının bir örneği **EK-9** adıyla ekte sunulmuştur.

Beşinci olarak, sunuma konu hizmetin bölünmesi (başvurunun kısmen geri çekilmesi, marka hakkından kısmen feragat, ve diğer işlemlerle), hiçbir şekilde 7/1 (b) incelemesi gerektirmemek-

tedir. Çünkü bölünme ile başvuruda zaten yer alan hizmetler bölünmekte olup başvuruya yeni bir hizmet ilave edilmemektedir.

Aşağıda ortaya konulacağı gibi tüm gelişmiş ülkelerde benzer hizmetler bölünebilmekte olup bölünmeden sonra ne mutlak ret nedenleri incelemesi yapılmakta, ne de hizmet değişiki gereksiyile 3. kişilere itiraz hakkı tanınmaktadır.

Altıncı olarak, birden çok mal/mal grubunu içeren veya genel tanım şeklinde tüm malların sunumunu kapsayan hizmet tanımları içeren markaların, tescil kapsamında sunuma konu görünen malların tamamı ile ilgili olarak aynı ortamda kullanılma durumu olmayabileceği gibi böyle olmasına yönelik bir zorunluluk da bulunmamaktadır. Mesela a, b, c, d, e mallarının satışına ilişkin olarak tescil edilmiş bir marka, a ve b mallarının satışına ilişkin olarak bir ortamda, ve c, d ve e mallarının satışına ilişkin olarak da başka bir ortamda kullanılabilir. Dolayısı ile tescil veya başvuru kapsamındaki sunuma konu mallara bakarak markanın süpermarket mi, bakkal mı, nalbur mu olduğunu farzetmek, veya bunu dikte etmek ticari hayatın olağan akışına ve ticari ihtiyaçlara uymamaktadır.

Yedinci olarak, satış hizmetinin bölünmemesini dikte etmek ticaretin değişikliğine ve doğasına uymamaktadır. Bugünkü şartlarda a, b, c ve d mallarının satışını planlayarak markasını tescil ettiren kişinin bir süre sonra ticari gereksinimlerden dolayı c malına ilişkin satış hizmeti sunmaktan vazgeçmesi ticari hayatta olağan bir durumdur. Dolayısı ile o marka sahibinin c malının satışına ilişkin kullanmamaya dayalı iptal davalarını bertaraf etmek, ya da başkasıyla yaptığı c malına ilişkin o marka altında satış hizmeti sunmayacağına yönelik anlaşmayı hayata geçirmek, veya diğer nedenlerle c malını başvuru/tescil kapsamından çıkarması doğal bir ihtiyaçtır.

Bu ihtiyacın giderilmesinin yasaklanması, ticari faaliyetleri kısıtlayacağı gibi yıllardır tescilli markalardan mecburen vazgeçilip aynı marka için yeni başvurular yapılması zorunluluğunu getirecektir.

Sekizinci olarak, bilindiği gibi kullanmamaya dayalı iptal davalarında mahkemeler (genel veya özel tanımlama farketmeksizin) malların sunumuna ilişkin hizmet tanımlamalarını kısmen iptal etmektedirler. Mahkemeler bu kararlarda hizmetin bölünemeyeceği veya niteliğinin değişiki gibi gerekçeler ileri sürmemektedirler.

Dokuzuncu olarak, bilindiği gibi uluslararası marka başvuruları / tescilleri Madrid Protokolü'nün 9 bis (iii) fıkrası çerçevesinde mal/hizmetler açısından sınırlandırılabilir. Nasıl ki Enstitü uluslararası başvuruları mal/hizmetler açısından incelemeye tabi tutmuyorsa, uluslararası marka başvuruları / tescillerini de mal/hizmet sınırlamaları açısından incelemeye tabi tutmamaktadır. Dolayısı ile uluslararası marka başvuruları / tescillerinde yer alan malların sunumuna ilişkin hizmetler sunuma konu mallar bakımından sınırlandırılabilirken, ulusal marka başvuruları veya tescillerinde yer alan aynı hizmetlerin sunuma konu mallar bakımından sınırlandırılmasına ilişkin talepler, "bu hizmetler bütündür, bölünemez" şeklindeki sadece Türkiye'ye özgü olacak bir gerekçe ile ret edilecektir.

Onuncu olarak, bilindiği gibi Türkiye'ye yönlendirilen uluslararası bir başvuruda malların sunumuna ilişkin tek bir hizmet tanımı yerine birbirinden ayrı ve birden çok sunum hizmeti tanımlaması bulunabilmektedir. Bu durumda bu hizmet tanımlarından bir veya bir kısmının çıkarılması talepleri karşısında bölünememe durumunun ne olacağı belirsizdir.

Onbirinci olarak, malların sunumuna ilişkin hizmetlerde sunuma konu malların değişmesine yönelik olarak hizmetin niteliğinin değiştiğinin kabul edilmesi durumunda aynı durumun diğer bir çok hizmet açısından da kabul edilmesi gerekir. Mesela, “eğitim öğretim hizmetleri”nin her türlü eğitimi veren bir işletme için olduğu kabul edilerek bölünme durumunda bunun “üniversite eğitimi” ya da “dersane eğitimi” ya da “futbol eğitimi” olacağı ve niteliğinin değişeceği sonucuna varılacaktır. Aynı şekilde “yiyecek içecek hizmetleri”nin her türlü yiyecek ve içeceği sunan bir işletmeyi ifade ettiği, bölünme durumunda hizmetin “balık restoranı”nı ya da “dondurmacı” olacağından niteliğinin değişeceği sonucuna varılacaktır. Aynı varsayımın bir çok diğer hizmet için de uygulanması gerekecektir.

Yukarıdakilere ilave olarak belirtmek gerekir ki OHİM, itiraz sürecinde mallarını sunumuna ilişkin hizmet tanımlarını BÖLEREK kısmi ret kararları oluşturmaktadır. *Bu durumu gösteren ve OHİM İtirazlar Birimi tarafından B 1 477886 sayılı itirazla ilgili verilmiş olan 16.06.2010 tarihli karar, B 1 329012 sayılı itirazla ilgili verilmiş olan 15.06.2010 tarihli karar, ve B 1 384694 sayılı itirazla ilgili verilmiş olan 28.05.2010 tarihli karar ekte **EK-12**, **EK-13** ve **EK-14** adları ile sunulmuştur.*

2. Satışa İlişkin Hizmet Tanımlamaların da “satış”, “perakende satış”, “perakendecilik”, “toptan satış”, “toptancılık” gibi bazı kelimelere izin verilmemesi

Uygulama değişikliğine ilişkin Enstitü duyuru ve sunumlarında, değişikliğe gerekçe olarak C-418/02 sayılı AAD kararına (*Praktiker karar olarak bilinir*) özellikle atıf yapılmaktadır. *Kararın bir örneği bu dilekçe ekinde **EK-10** adıyla sunulmaktadır.*

Bahsi geçen karar, Alman Federal Patent Mahkemesinin (Federal Patent Court) önündeki bir davayla ilgili AAD’ye başvurarak EEC 89/104’ün 2, 4/1 (b) v 5/1 (b) hükümlerinin yorumlanmasını talep etmesi üzerinde verilmiştir. Karara giden yol kısaca aşağıdaki gibidir;

Praktiker markasının “**retail trade (perakende ticaret)** in building, home improvement and gardening gooda for the do-it-yourself sector” hizmetleri üzerinde tescili için yapılan başvurunun “retail trade” hizmetinin “*tek başına ekonomik önemi olan bağımsız bir hizmet olmadığı*” gerekçesiyle Alman Patent Ofisi tarafından ret edilmesi üzerine başvuru sahibi ret kararına karşı Alman Federal Patent Mahkemesinde dava açmıştır.

Kararda AAD, aşağıdaki tespitlerde bulunmaktadır.

- “... **perakende ticaret, malların tüketicilere satışdır. Bu hizmet, hukuki satış işlemine ilave olarak satış işleminin tamamlanmasına cesaretlendirmek için tüccar tarafından yapılan her türlü aktivitedir.....**” (bkz. EK-10, prgf. 34).
- “ ... Belirtilen hizmetlerin marka başvurularında hizmet olarak kabul edilmesini engelleyen hiçbir hüküm Birlik Hukuku’nda bulunmamaktadır...” (bkz. EK-10, prgf. 35).
- “retail services zaten birlik içerisinde kabul edilmektedir. Bu hizmet tanımı, NICE 35. sınıf açıklama notunda yer alan tanımlamadan daha geniş ve belirsiz değildir” (bkz. EK-10, prgf. 38 & 44).
- “perakende ticaret (retail trade) ile temsil edilen önemli bir ekonomik sektör gerçekliğinin varlığı yanında retail services gibi daha dar bir hizmeti de içeren malların satışı ile birlikte

sunulan deęişik hizmet kategorileri arasındaki farklılıklar oldukça suni kalmaktadır” (bkz. EK-10, prgf. 45).

- Satış amaçlı olarak malların sunumuna ilişkin hizmet tanımlarında sunuma konu mal/mal gruplarının belirtilmesi gerekir” (bkz. EK-10, prgf. 50).

Kararda görüleceęi üzere mahkeme, “retail services ...” şeklindeki hizmet tanımlamalarının marka başvurularında kullanılması için hiçbir engelin bulunmadığı, hizmetin önemi karşısında tanımlamalarda kullanılabilir kelimelelere önem atfedilmesinin suni olacağı tespitinde bulunmuştur.

Sözkonusu karar OHIM için kurallar oluşturmaktadır. Kararın uygulaması için OHIM, 31 Ekim 2005 tarihinde 7/05 sayılı Başkanlık kararını yayınlamıştır. *Kararın bir örneęi bu dilekçe ekinde EK-11 adıyla sunulmaktadır.*

Tüm bunlardan sonra OHIM tarafından tescil edilen markalara bakıldığında “**retail sales ...**”, “**retail sale of ...**”, “**retailing of ...**”, “**wholesale services ...**”, “**wholesale sale services of ...**”, “**wholesaling of ...**” gibi hizmet tanımlamalarının kabul edildięi görülmektedir [bkz. CTM no. 8838591 (2008), 10321313 (2008), 9026758 (2008), 8939399 (2009)].

Enstitü de uluslararası başvurular kapsamında bulunan “**retail sales ...**” (IR-1000133, IR-1002490), “**retail services; retailing of ...; wholesaling of ...**” (IR-1004217, IR-1005896, IR-1007332, IR-1008556), şeklindeki hizmet tanımlamalarını kabul etmektedir.

Deęişikliğe ilişkin Enstitü bildirim ve sunumlarında, çok da açık olmamakla birlikte doğrudan yapılacak marka başvurularında yer alacak hizmet tanımlamalarında “**satış**”, “**perakende satış**”, “**perakendecilik**”, “**toptan satış**”, “**toptancılık**” gibi kelimelerin kabul edilmeyeceęi anlaşılmaktadır.

OHIM’in ve uluslararası başvurular için Enstitü’nün “**retail services – perakende hizmetleri**”, “**retail sales – perakende satış hizmetleri**”, “**wholesale services – toptan satış hizmetleri**” gibi hizmet tanımlamalarını kabul ettikleri tartışmasıdır.

Praktiker kararı, OHIM uygulamaları ve uluslararası yolla yapılan başvuruların Türkiye’deki durumu ortada iken doğrudan yapılacak başvurularda “**satış**”, “**perakende satış**”, “**perakendecilik**”, “**toptan satış**”, “**toptancılık**” gibi kelimelerle tanımlanan hizmet tanımlamalarının kabul edilmemesinin herhangi bir gerekçesi bulunmamaktadır.

Dięer taraftan Praktiker kararının 45. paragrafında ifade olunduęu üzere “**satış**”, “**perakende satış**”, “**perakendecilik**”, “**toptan satış**”, “**toptancılık**” gibi kelimelerle tanımlanan hizmet tanımlamaları, “müşterilerin mallarını elverişli ...” şeklinde devam eden hizmet tanımlamasının içerisinde yer alan ancak o tanımlamadan çok daha dar tanımlamalardır. Bu açıdan bakıldığında bu tanımlamaların yasaklamak yerine özellikle tercih ve teşvik edilmeleri gerekir.

3. Sınıflandırmaya (Hizmet tanımlamalarına) ilişkin Enstitü işlemlerinin yeniden incelenmesi imkânsızlığı

Enstitü'nün sınıflandırmaya ilişkin marka tescil sürecindeki uygulamalarının bir üst kurula nasıl / ne zaman götürülebileceği (yeniden inceleme) hep karanlık bir nokta olarak kalmıştır.

35. sınıftaki malların sunumuna ilişkin hizmet tanımlamalarındaki yeni uygulama çerçevesinde,

- hangi tanımlamaların ve/veya kelimelerin kullanılabilirliği,
- başvuruda bulunan bir tanımlama kabul edilmediğinde ne gibi bir yolun izleneceği (başvuru sahibine savunma/açıklama imkanı),
- sunuma konu birçok mal/mal grubu bulunması durumunda bunların genel tanımlama ile değiştirilmesi,

gibi bir çok durumda uygulamanın nasıl olacağı açık değildir.

Bugüne kadarki uygulamalar göz önüne alındığında yeni uygulamada tüm insiyatifin sınıflandırmayı yapan uzmanlara bırakılacağı, ve bu uzmanların da, kararları yeniden incelenemediği için başvuru sahibi talepleri ve açıklamalarını dikkate alma gereği duymadan başvuru sahibi yerine geçerek hizmet tanımlamalarını değiştirecekleri şeklindeki bir uygulamanın hayat bulacağı beklenmektedir.

Dolayısı ile yeni değişikliğe yönelik bir çok problemin de sadece uygulamadan kaynaklanacağı beklenmektedir.

Tüm bunlar ve bunların dışında mevcut durum göz önüne alındığında Enstitü'nün sınıflandırmaya ilişkin kararlarının tekrar incelemeye tabi tutulabileceği bir sistemin öngörülmesi acil bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır.

ÖNERİLER

1. Genel tanımlama içeren yeni başvurular kabul edilmemelidir.

Malların sunumuna ilişkin hizmet tanımlamalarında genel hizmet tanımlamasının özel hizmet tanımlamalarını kapsadığı, dolayısı ile bu hizmetlerin AYNI ya da AYNI TÜR hizmetler olduklarının kabul edilmesi gerekirken, Tebliğ tarihinden sonra başvurusu yapılan genel hizmet tanımlamaları ile özel hizmet tanımlamalarının AYNI ya da AYNI TÜR hizmetler olarak kabul edilmeyeceğinin belirtilmesi ve bu durumun yukarıda da izah olunmaya çalışıldığı üzere yaratabileceği sorunlar nedeniyle, "çeşitli mallar" uygulaması son bulmalı, birden fazla sektör veya mal/mal gruplarını kapsayan 35. sınıfın mal sunumuna dair alt sınıfında yapılan başvurular "çeşitli mallar" olarak değerlendirilmeye tabi tutulmamalıdır. Keza "çeşitli mallar" olarak yapılacak değerlendirmenin hangi kriterler baz alınarak ele alınacağı hususu da müphem olup, böyle bir uygulamanın yukarıda arz olunan nedenler yanında keyfi uygulamalara yol açabilmesi ihtimali de kanaatimizce mevcuttur.

2. Malların sunumuna ilişkin hizmetlerin bölünemeyeceği şeklinde Türkiye'yi gelişmiş ülke uygulamaları dışına atacak, ticaretteki hareket alanı ile uyumsuzlukların itiraz ve/veya dava dışında sulh ile çözülme olanaklarını önemli ölçüde daraltacak bir ön kabul ve uygulamadan vazgeçilmesi gerekir.

3. Malların sunumuna ilişkin hizmet tanımlamalarında kabul edilemeyecek kelimeler gibi gereksiz sınırlandırmalar olmamalıdır.
4. TPE başvuru sürecinde 35. Sınıf tanımını son yapılan değişiklik ile uyumlu bulmaz ise, -re'sen değişiklik yapmadan önce- başvuru sahibine ya da müvekkile/vekile yazılı olarak bilgi vermeli, gerekirse öneride bulunmalı ve müvekkilin/vekilin iş bu yazıya karşı vereceği cevabı itibara alarak konu hakkındaki nihai kararını bundan sonra vermelidir.
5. Enstitü'nün sınıflandırmaya ilişkin kararlarına itiraz edilmesinin ve dolayısıyla bir üst kurul tarafından yeniden incelenmesinin yolu açılmalıdır.
6. 35. sınıfın mal sunumuna dair hizmetleri içeren alt sınıfında birden fazla sektör veya mal/mal gruplarını kapsayan başvuruların, "çeşitli mallar" olarak değerlendirilmeye tabi tutulmasının UZMAN'ın takdirine bırakılmasının ve bu tanımın açık olmamasının özellikle 8. madde açısından yapılacak yayına itirazlarda doğal olarak sorunlara yol açacak olması nedeniyle bu durumlara yönelik Enstitü'den hangi kriterlerle başvurunun "çeşitli mal" olarak algılanacağına dair daha net ve somut, öngörülebilir bir açıklama yapılması beklenmektedir.
7. 556 sayılı KHK ile marka sahiplerine tanınan 5 yıl boyunca markayı kullanmama serbestisine karşın 556 sayılı KHK'nın 8-1/b maddesine dayanılarak yapılacak yayına itirazlarda markanın ilgili mal/mal gruplarında kullanımına ilişkin delil aranacağını belirtilmesi anılan tebliğ ile ilgili olarak 03.12.2011 tarihinde yapılan duyuru uyarınca 19 Ekim 2011 tarihinden sonra yapılacak yeni marka başvuruları açısından anılan KHK'ya aykırı olduğundan böyle bir uygulama ya tümüyle kaldırılmalı ya da bu uygulamanın hangi yasal temele dayandırılacağı net bir şekilde açıklanmalıdır.