

KARAR

Konu Soru Q214

Markanın ayırtedici karakterinin zedelenmesine (sulandırılmaya) karşı korunması

AIPPI

Aşağıdakileri dikkate alarak:

- 1) Önceki sorularda, AIPPI, belirli markaların ki (Paris Konvansiyonu uyarınca tescil edilmeksizin korunan “tanınmış” markalar, Topluluk Marka Hukuku uyarınca “şöhretli” olan markalar veya A.B.D. Hukuku uyarınca “ünlü” markalar gibi) farklı terminolojiler ile nitelendirilmiş bu markaların, genişletilmiş koruması ile ilgili olarak aşağıdaki hususların benimsenmesine yönelik olarak çalışmıştır:
 - a. Tanınmış markaların ayırt edici karakterlerinin veya çekim güçlerinin zayıf olması hali dahil Paris Konvansiyonu 6 mükerrer 1. maddesi anlamında tanınmış markalar hakkındaki 1960 yılındaki Londra Kongresi kararı (Q29);
 - b. Yüksek tanınmışlığa sahip markaların, üçüncü kişiler tarafından kullanımı veya tescil edilmesi marka sahibi için zarara yol açtığı takdirde söz konusu markalar farklı mal veya hizmetler için dahi ve korumanın arandığı ülkede kullanılmıyor olsalar bile korunması gerektiğine dair 1963 yılındaki Berlin Kongresi kararı (Q29);
 - c. (i) Tanınmış markaların korunması belli minimum standartlara bağlı olmalı, (ii) şöhretli marka ayırtedici karakterinin veya markanın şöhretinin zedelenmesine karşı korunmalı ve (iii) yüksek şöhretli marka ayırtedici karakterine veya şöhretine gelen herhangi bir zararı ispata gerek kalmadan kullanıma veya tescile karşı korunmalı, görüşlerinin benimsendiği 1990 yılındaki Barselona Yürütme Komitesi'nin kararı
 - d. Bunlara ilaveten (*inter alia*) fan klüpleri ve parodilerdeki tecavüzlere karşı ileri sürmek üzere bazı korumalar öngören 2002 yılındaki Lizbon Yürütme Komitesi'nin kararı (Q168)
 - e. Marka korunması ve ifade özgürlüğü arasındaki çatışma ile ilgili 2005 yılındaki Berlin Yürütme Komitesi'nin kararı (Q188)

- f. Sadece başkasının markasının üçüncü kişi tarafından kullanımının markanın ayırtedici karakterinin zedelenmesine (sulandırılmasına) sebebiyet vermeyeceği durumda marka haklarının sınırlandırılmasına izin verilmesine dair 2007 yılındaki Singapur Yürütme Komitesi'nin önergesi (Q195)
- 2) İşbu önerge belirli markaları ayırtedici karakterinin zedelenmeye (sulandırmaya) karşı koruma amacıyla genel prensipler öngörmektedir.

Aşağıdakileri Göz önünde bulundurarak:

- 1) Üçüncü kişilerin markayı izinsiz kullanımı veya tescili yoluyla ayırtedici karakterinin zedelenmesine (sulandırılmasına) karşı uygun vakılarda belirli markaların korunmasına ilişkin temel politikalarda geniş uzlaşma vardır;
- 2) Markanın ayırtedici karakterinin zedelenmesi (sulandırılması), markaların, sadece üzerinde kullanıldıkları ve/veya tescil edildikleri mal veya hizmetler (veya onların benzerleri) üzerinde korunacağı şeklindeki geleneksel marka hukuku prensibinden bir sapmadır. Bu nedenle, sınırlı ve sınırsız marka koruması arasındaki doğru dengeye ulaşmak önemlidir;
- 3) Aşağıdaki konularda aynı tarz kurallar arzu edilir;
- a. Hangi markaların ayırtedici karakterinin zedelenmeye (sulandırılmaya) karşı korunma için uygun olduğu, ve karıştırılmanın önlenmesine ilişkin farklı hukuki şartlarda markalar için zaten var olan diğer terimleri tanıyarak terimlerin bir tanımı;
- b. Bulanıklaştırarak ayırtedici karakteri zedeleme (sulandırma) ve karartarak sulandırmadan ibaret olan her iki çeşit sulandırmanın da tanınıp tanınmayacağı;
- c. Ayırtedici karakterinin zedelenmeye (Sulandırılmaya) karşı korumaya uygunluk için markanın tanınmışlığının veya ününün genel halk arasında mı aranacağı, yoksa sınırlı ürün pazarındaki ("niche") tanınmışlığın veya ünün yeterli olup olmayacağı;
- d. Ayırtedici karakterinin zedelenmeye (Sulandırılmaya) karşı korumaya uygunluk için markanın ayırt edici olmasının aranıp aranmayacağı, eğer aranıyorsa, başlangıçtaki ayırt edicilik ile kullanma ve promosyon ile elde edilen ayırt ediciliğin eşit şartlarda kabul edilip edilmeyeceği;
- e. Eğer tanınmışlığın veya ünün ve ayırt ediciliğin ispatı gerekiyorsa, ihtilafa konu diğer marka veya işaret göz önüne alınarak bunların hangi zaman dilimi içerisinde ispatının gerektiği;
- f. Ayırtedici karakterinin zedelenmeye (Sulandırılmaya) karşı korumaya uygunluk için ilgili ülkede tescilin veya tescil için devam eden bir başvurunun aranıp aranmayacağı;

- g. Ayırteđici karakterinin zedelenmeye (Sulandırılmaya) karşı korunmaya uygunluk için ilgili ÷lkede markanın kullanımının aranıp aranmayacağı;
- h. Ayırteđici karakterinin zedelenmeye (Sulandırılmaya) karşı korunmaya uygun markalar için bir marka tescilinin bulunmasının gerekip gerekmediđi;
- i. Ayırteđici karakterini zedeleme (Sulandırma) fiilinin “mental ilişkilendirme” veya “bađlantı” gerektirip gerektirmediđi;
- j. Ayırteđici karakterini zedeleme (Sulandırma) fiilinin, halkın ilgili kesiminin ekonomik davranışlarında bir deđişikliđi gerektirip gerektirmediđi;
- k. Aynı veya benzer markanın veya işaretin üçüncü taraflarca kullanımının varlığı veya bu kullanımın kapsamı dikkate almak için bir faktör olmalı mıdır yoksa olmamalı mıdır; ve
- l. Bir markanın ayırteđici karakterinin zedelenmesine (sulandırılmasına) karşı hangi kanun yolları olmalıdır?

Aşađıdaki kararları almıştır;

- 1) Aşađıdaki şartlara bađlı olmak kaydıyla, mal veya hizmetlerin aynılıđı, benzerliđi veya farklılıđına bađlı olmaksızın belirli markalar sulandırılmaya karşı koruma için uygun kabul edilmelidir,
 - a. İlgili halk kitlesinin önemli bir kısmı arasında tanınmışlıđa veya üne sahip olduđu şeklinde tanımlanan markalar. Bu tanınmışlık veya ünün tespitinde markanın kullanımının yoğunluđu, cođrafi geniřliđi ve süresi, marka altındaki satışın miktarı, ilgili kurumun markanın reklamı ve tanıtımı için yapmış olduđu yatırımın miktarı ve markanın sahip olduđu pazar payı gibi etkenler dahil tüm ilgili faktörlerin hesaba katılması gerekir;
 - b. İlgili halk kitlesi üzerinde markanın tanınmışlıđı veya ününün belirlenmesi markanın kapsamış olduđu mal ve hizmetlere bađlıdır, örneđin; sınırlı ürün pazarında (niche) yer alan mal ve hizmetleri kapsayan bir marka ile ilgili olan halk kitlesi.
 - c. Ayırt edicilik normal marka hukuku ilkeleri ile belirlenmesi gereken bir zorunluluk olup, kullanım ve promosyon sonucu kazanılabileceđi gibi başlangıçta da bu ayırt ediciliđe sahip olabilir.
- 2) Bulanıklaştırarak sulandırma ve karartarak sulandırmanın ikisinin de tanınması gerekmektedir;
 - a. Zarar veya markanın ayırt edici karakterinde azalmadan kaynaklanan bulanıklaştırarak sulandırma hali

- b. Markanın şöhretinin zedelenmesinden kaynaklanan karartarak sulandırma hali
- 3) Ayırteci karakterini zedeleme (Sulandırma) iddiasında bulunan marka sahibi tarafından ilgili ülkede markasının tanınmış ve ün sahibi olduğu, ayırt edici olduğu, karşı tarafın markasından veya işaretinin kullanımından veya başvurusundan önce hak sahibi olduğu kanıtlanmalıdır.
 - 4) İlgili ülkede ayırteci karakterinin zedelenmesine (sulandırılmaya) karşı korumaya uygunluk için markanın kullanımı gerekli olmamalıdır.
 - 5) İlgili ülkede ayırteci karakterinin zedelenmesine (sulandırılmaya) karşı korumaya uygunluk için marka tescili veya başvurusu gerekli olmamalıdır.
 - 6) Çözümünden çok sorun yaratacak olması sebebiyle, ayırteci karakterinin zedelenmesine (sulandırılmaya) karşı korunacak markaların yer aldığı bir marka sicili bulunmamalıdır.
 - 7) Bir marka ile redde konu marka arasında “mental ilişkilendirme” veya “bağlantı” kurulması önemli bir gereklilik olmalıdır.
 - 8) İlgili tüketicinin ekonomik davranışında mevcut veya muhtemel bir değişiklik bulunması, dikkate alınabilecek önemli bir husus olmakla birlikte, ayrı bir gereklilik olmamalıdır.
 - 9) Dava açıldığı tarihte markanın veya işaretin aynısı veya benzerinin üçüncü kişi tarafından kullanımı ve bu kullanımın kapsamı dikkate alınacak bir faktör olabilir.
 - 10) Markanın ayırteci karakterinin zedelenmesi (sulandırılması),
 - a. bir ülkede uygulanabilirliği çerçevesinde, itiraz, tescilin iptali, hükümsüzlüğü veya feshi için dayanak teşkil etmelidir, ve
 - b. mahkeme veya diğer ilgili merciler nezdinde görülen davalarda tedbir ve tazminat gibi yaptırımlara konu olabilmelidir.