

ExCo Helsinki

Kabul Edilen Karar

10 Eylül 2013

KARAR

SORU Q234

Meşhur, tanınmış ve maruf markaların bilinirlik düzeyinin tespitinde ilgili kesim

AIPPI

Aşağıdakileri dikkate alarak;

- 1) Önceki sorularda AIPPI, 1883 Paris Konvansiyonu'na ("PK") göre tescilsiz korunan "tanınmış markalar"; Avrupa Birliği marka hukukuna göre korunan "maruf markalar" ve ABD hukukuna göre ilgisiz ürün alanlarında sulandırılmaya karşı korunan "meşhur markalar" gibi farklı terminoloji ile karakterize edilen belli bazı markaların genişletilmiş koruması ile ilgili çalışma yapmıştır.
- 2) Bu çalışmalar sonucunda;
 - a) PK'nin 6. mükerrer maddesi anlamında tanınmış markaların herhangi bir ürün yönünden ayırt ediciliğini kaybetmesine yol açan kullanımı karşısında korunmasına ilişkin ile ilgili daha fazla çalışma yapılmasını öngören 1960 senesi Londra Kongresi kararı (Q29);
 - b) Yüksek bilinirliğe sahip olan markaların, farklı mal veya hizmetlere ilişkin olsa dahi ve koruma talep edilen ülkede kullanımı olmasa bile, bu markanın kullanımı veya tescili halinde markanın sahibi zarar görecektse, üçüncü kişilerin tescil ve kullanımlarına karşı korunması gerektiğine işaret eden 1963 senesi Berlin Kongresi kararı (Q29);
 - c) Tescilsiz ve tanınmış markaların (PK'nin 6. mükerrer maddesi) ve yüksek bilinirliğe sahip markaların korunmasına ilişkin 1990 senesi Barselona Executive Committee Kararı (Q100) – ki karar şunlara ilişkindir;
 - i. tanınmış markaların (PK'nin 6. mükerrer maddesi) koruması bazı minimum standartlar ile uyumlu olmalıdır;
 - Tanınmış marka konsepti: ilgili malların üretiminde, ticaretinde ya da üretiminde yer alanların geniş bir kesiminde tanınan ve bu mallar ile geldiği kaynak konusunda bütünleşmiş bir marka.
 - Marka, korumanın talep edildiği bölgede yukarıdaki anlamda tanınmış olmalıdır. Ancak, bir markanın tanınmış olup olmadığına karar verilirken, bu markanın uluslararası alanda tanınmış olup olmadığını da dikkate almak doğru olacaktır.
 - Markanın korumanın talep edildiği bölgede kullanımı aranmamalıdır.
 - Bu hükümler, hizmet markalarına da gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra (*mutatis mutandis*) uygulanmalıdır.
 - ii. Maruf markalar, ayırt edici karakterine veya itibarına zarar verecek durumlara karşı korunmalıdır ve

- iii. Yüksek itibara sahip markalar (Fransızca "marques de haute renommé"; Almandaca "berühmte") ayırt edici karakterine veya itibarına zarar verecek durumları kanıtlamaya gerek kalmaksızın, kullanım veya tescile karşı korunmalıdır; bu tür markalar halkın büyük bir kesimi tarafından bilinen markalarıdır, ki doğası ve itibarı gereği bu markaların başkaları tarafından kullanılması ve tescili için meşru bir gerekçe yoktur. Bu tür markalar halkın büyük kısmı tarafından bilindiği için ayrıca PK'nin 6. mükerrer maddesi anlamında tanınmış markadır.
- a) 2010 senesi Paris Kongresi Kararı (Q214) ("Markanın ayırtedici karakterinin zedelenmesine (sulandırılmaya) karşı korunması");
- i. markanın sulandırılmasının geleneksel marka hukukunun (markaların sadece kullanıldığı veya tescilli olduğu mallar ve hizmetler bakımından korunduğu) özgülük prensibinden (specialty principle) ayırık olduğu düşünülerek;
- ii. bulandırma (markanın ayırt ediciliğinin yitirilmesi veya azalması) ve lekeleme (markanın itibarına zarar vermek) sureti ile markanın sulandırılmasının tanınması çağrısında bulunularak ve
- iii. bazı markaların aşağıdaki şartlar kapsamında mal ve hizmetlerin ayniyeti, benzerliği veya farklılığına bakılmaksızın sulandırılmaya karşı korunması gerektiğini belirterek:
- bu tür markalar ilgili kesimin önemli bir kısmında bilinirliğe ve üne sahip markalar olarak tanımlanır. Bu bilinirlik ve ünün tespitinde, etkili tüm faktörler dikkate alınacaktır, örneğin markanın kullanımının sıklığı, coğrafi alanı ve süresi, bu marka altında gerçekleştirilen satış miktarları, işletme tarafından markanın reklamı ve/veya tanıtımı için yapılan yatırımın büyüklüğü ve markanın sahip olduğu pazar payı, ki genelgeçer marka hukuku prensiplerine göre ayırt edicilik de zorunlu bir şart olacaktır;
- markanın tanınmışlık veya ününü belirlenirken dikkate alınacak olan ilgili kesim, söz konusu mal ve hizmetlere bağlı olacaktır, örneğin, bir markanın kapsamında yer alan mal ve hizmetler ile ilgili kesim ("niche"), ki bu sınırlı bir ürün pazarı olabilir.

kabul edilmiştir.

- 3) Ancak, Paris'teki Q214 çalışma komitesinde, ilgili kesim konusunun daha fazla çalışma gerektirdiği ve ayrı bir sorunun konusu olması gerektiği anlaşılmış ve bu Q234 ortaya çıkmıştır.

Aşağıdakileri göz önünde bulundurarak ;

- 1) Bu konunun giderek çeşitlenen terminolojisi ve hukuki tarihi oldukça karmaşıktır, ülkeden ülkeye göre değişmektedir ve bu konuda ortak bir dil belirlemeyi zorlaştırmaktadır. Ancak, bazı markalara iltibas/yanılma temelli korumanın ötesinde genişletilmiş bir koruma verilmesi ve korumanın sağlandığı ülkede tescil edilen veya kullanılan markalara uygulanabilen özgülük kuralı konusunda yaygın bir fikir birliği vardır. Bu genişletilmiş koruma, markanın tescil edilmediği veya kullanılmadığı ülkede, aynısının veya benzerinin izinsiz kullanımı veya tesciline karşı koruma şeklinde olabileceği gibi ve/veya markanın ilgili olmadığı mal veya hizmetler alanında kullanımı veya tesciline karşı bir koruma şeklinde de olabilir (sulandırılma);
- 2) Genişletilmiş korumadan yararlanabilecek olduğu düşünülen markalara, farklı ülkelerde ve farklı sözleşmelerde, "ünlü marka", "tanınmış marka" ve "itibar sahibi marka" terimlerini içeren ve fakat bunlarla sınırlı olmayan isim ve nitelendirmelere tabi tutulmaktadır., ve tanınmış marka sıfatına sahip olma şartları, bu tür genişletilmiş korumanın kapsamı ve bir markanın genişletilmiş korumadan yararlanıp yararlanma niteliğinde olup olmadığını belirleyecek olan ilgili tüketici kesimi çok çeşitlilik göstermektedir,
- 3) Paris Sözleşmesi'nin 6. mükerrer maddesi,

“Birlik ülkeleri, tescilin talep edildiği ülkenin yetkili makamınca, söz konusu ülkede bu sözleşmeden yararlanacağı kabul olunan bir kişiye ait olduğu, aynı veya benzeri mallar için kullanıldığı iyi bilinen tanınmış bir markanın herhangi bir karışıklığa yol açabilecek benzerinin, taklidinin veya aslına yakın bir şekilde değiştirilmesini içeren bir markanın kullanılmasını mevzuatları izin verdiği takdirde re’sen, yoksa ilgilinin isteği üzerine yasaklamayı ve başvuruyu reddetmeyi veya tescili iptal etmeyi taahhüt ederler.

Bu hüküm herkesçe bilinen bir markanın esaslı unsurunun çoğaltılması veya itibasa sebebiyet verebilecek taklidi markalar için de uygulanır.”

hükmünü haizdir.

Bu hükme göre tanınmış marka korumasından yararlanmak için bu markanın koruma altında olduğu ülkede tescil edilmiş olmasına gerek yoktur. Ayrıca, markanın bu ülkede kullanılması da şart değildir. PK’nin 6. mükerrer maddesinde öngörülen bu tür genişletilmiş korumanın zorunlu olması amaçlanmıştır, ancak yine de tescilin ait olduğu sınıfla özgülük prensibi (specialty principle,) ile sınırlıdır.

- 4) TRIPS’in 16. maddesi, PK’nin 6. mükerrer maddesine üç açıdan atıf yapmaktadır:
 - a) 2. paragrafına göre ilgili 6. mükerrer madde, uygun düştüğü ölçüde hizmetlere de uygulanacaktır.
 - b) aynı paragraf “Üye ülkeler, bir markanın tanınmış olup olmadığını tespit ederken, markanın tanıtımı sonucunda kazanılan bilinirlik durumu da dahil olmak üzere, ilgi sektör tarafından bilinme durumunu dikkate alacaklardır.” şeklindedir;
 - c) 3. paragraf uyarınca ise ilgili 6. mükerrer madde, “markanın tescil edildiği mal veya hizmetlere benzemeyen mal veya hizmetlere de, gerekli değişiklikler yapılmış olarak uygulanacaktır, ancak şu koşulla ki, markanın bu mal veya hizmetlerle ilgili kullanımı, bu mal veya hizmetlerle tescilli markanın sahibi arasında bir bağlantı olduğunu göstermeli ve bu kullanım şekli nedeniyle tescilli ticari marka sahibinin menfaatlerinin zarar görme olasılığı mevcut olmalıdır.” hükmünü öngörmektedir. Böylece, PK’nin 6. mükerrer maddesinde düzenlenen tanınmış markaların zorunlu asgari koruması, markanın sulandırılmasına karşı da genişletilmiştir.
- 5) NAFTA’nın (1992), 1708(6). maddesi de bahsi geçen 6. mükerrer maddeyi içermekte ve “Hiçbir taraf, markanın tanınmışlığının, ilgili mal ve hizmetlere ilişkin ilgili sektörün ötesine geçmesini gerekli kılamaz.” hükmünü haizdir.
- 6) WIPO Genel Kurulu ve Paris Birliği tarafından kabul edilen 1999 tarihli Tanınmış Markaların Belirlenmesine İlişkin WIPO Ortak Tavsiye Kararı’nda,
 - a) 2(2)(a) maddesinde, bir markanın tanınmış olup olmadığının tespitinde, markanın toplumun ilgili kesiminde bilinme ve tanınmışlık derecesi dikkate alınırken, en azından aşağıda bulunan üç kategori “toplumun ilgili kesimi” olarak düşünülecektir:
 - i. markanın kapsamında olan mal ve/veya hizmet türlerinin varolan ve/veya potansiyel tüketicileri;
 - ii. markanın kapsamında olan mal ve/veya hizmet türlerinin dağıtım kanallarında yer alan kişiler
 - iii. markanın kapsamında olan mal ve/veya hizmet türleri ile ilgilenen iş çevreleri.

Ayrıca 2(3)(a)(iii) maddesi, Üye Devletlerin, bir markanın tanınmış olup olmadığının tespit ederken, markanın Üye Devlet’in büyük kesimi tarafından tanınmış olma şartını aramayacaklarını belirtmektedir.

Ortak Tavsiye Kararı ayrıca 2(2)(b) maddesinde, “bir markanın Üye Devletler’den birinde toplumun en az bir ilgili kesimi tarafından tanınmış marka olduğu tespit edildiğinde, diğer Üye Devletler tarafından da bu marka tanınmış marka olarak kabul edileceği” belirtilmiştir.

- b) Ortak Tavsiye Kararı, tanınmış markaların, tescilli oldukları mal ve/veya hizmetlerden bağımsız olarak korunmalarını öngörmektedir. Bu bakımdan, tanınmış marka ile ihtilaf halinde olan üç tür kullanımı ayırmaktadır. İkisi için, Üye Devletler, tanınmış markanın toplumun büyük kesimi tarafından tanınmış olması kriterini arayabilir: Madde 4(1)(b) ve (c). Bu şart, bir markanın kullanımının, haksız bir şekilde, tanınmış markanın ayırt ediciliğine zarar vermesi veya markayı sulandırması veya ayırt ediciliğinden haksız kazanç sağlayacak olması durumlarında uygulanır. Öte yandan, Üye Devletler tarafından getirilen bu tür sınırlamalara, bu markanın kullanımının ihtilafli markanın üzerinde kullanıldığı mallar (veya hizmetler) ve tanınmış marka sahibi ile aralarında ilişki kurulmasına yol açacağı durumda ve bu tür bir kullanımının tanınmış marka sahibinin menfaatine zarar vereceği durumlarda izin verilmez.

Ortak Tavsiye Kararı, bir yandan, atfedilen genişletilmiş korumanın boyutu ile türü arasında bir bağlantı önerirken, diğer yandan da markanın bilinir/tanınır olduğu toplum kesimi tanımının, tanınmış marka nitelendirilmesi ile ilgili olduğunu önermektedir.

Ulusal Grupların raporlarından çıkartılan karşılaştırmalı hukuk bakışı, bu tür bir bağlantının birçok ulusal kanun ve davalarda bulunduğuna işaret etmektedir.

- c) Ancak, Ortak Tavsiye Kararı, toplumun ilgili kesimi tarafından tanınırlık ve bilinirlik derecesi de dahil olmak üzere, özel olarak belirlenmiş faktörlerin uygulanmaması durumunda dahi bir markanın tanınmış marka olarak nitelendirilmesine ve kararın her olayın kendi özelliklerine göre uygulanabilecek diğer faktörlere dayanabileceğine izin vermektedir: Madde 2(1) (c)’nin 4. cümlesi ve madde 2(2)(d).
- 7) Böylece “Tanınmış markalar”, Paris Sözleşmesi’nin 6. mükerrer maddesinden kaynaklanan hukuki bir terimdir. Ancak, ayrıca geleneksel marka davalarında “sözlük anlamında” sıklıkla kullanılan bir terimdir ve basit olarak, önemli ölçüde kullanımı ve tanıtımından kaynaklanan bilinirlik ve pazar etkisine sahip olan bir marka anlamına gelmektedir. Genişletilmiş koruma sorununu içermeyen geleneksel marka davalarında dahi, markanın pazar etkisi ve bilinirliği ilgili faktör olarak düşünülmektedir.
- 8) “Maruf markalar” (veya “saygın markalar”) Avrupa Birliği markalar hukukunda yer alan hukuki bir terimdir ve her ne kadar farklı ulusal hukuki rejimlerde farklı anlamlarda veya farklı sonuçlarla kullanılsa da diğer bazı ülkelerde de kullanılmaktadır. AB ülkelerinin çoğu (ancak hepsi değil) Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (CJEU) General Motors/YPLON davasında yer alan toplumun ilgili kesimi tanımlamasını takip etmektedir. İhtiyati tedbir talepli bu davada, General Motors, araçlar üzerinde tescilli olan CHEVY markasını gerekçe göstererek, deterjan ve temizlik ürünleri üzerindeki CHEVY markasının izinsiz kullanımının durdurulmasını talep etmiştir. General Motors, iddiasını Avrupa Birliği marka hukukunda yer alan sulandırma hükümlerine dayandırmıştır. CJEU, toplumun ilgili kesiminin, önceki tarihli marka ile ilişkili olan kişilerden oluştuğuna ve bunun karşılığında bu kesimin önceki tarihli marka altında satılan belirli bir tür mal veya hizmetlere bağlı olduğuna karar vermiştir. Toplumun ilgili kesimi her olayın özelliklerine göre ayrı ayrı düşünülmeli ve belirlenmelidir.
- 9) “Meşhur markalar” ABD Marka Kanunu’nda yer alan ve sulandırılmaya karşı korunma kategorisine girmeye elverişli markalardan biri anlamına gelen hukuki bir terimdir ve her ne kadar farklı ulusal hukuki rejimlerde farklı anlamlarda veya farklı sonuçlarla kullanılsa da bazı diğer ülke kanunlarında da tanınmaktadır. İlk olarak, davacının markasının “sözlük anlamı” ile “ünü”, marka tecavüzü belirlenmesinde dikkate alınacak olan sınırlayıcı olmayan faktörlerin standart listesinden biridir. Ancak “ün” kelimesi, bir markanın sulandırılmaya karşı

korunabilmesi için sahip olması gereken ve yasada tanımlanmış özel bir terimdir. Buradaki tanım, akla uygun bir tanımdır ve bu tür genişletilmiş koruma bakımından toplumun ilgili kesimi yasada tanımlanmıştır: “Amerika Birleşik Devletlerinde tüketicilerin geneli tarafından, marka sahibinin mal ve hizmetlerinin kaynağına işaret edecek derecede yaygın olarak bilinen marka meşhurdur.” ABD’de markanın sulandırılmasıyla ilgili kanun üzerinde değişiklik yapılırken, ABD Kongresi, bir markanın sadece markanın ilişkili olduğu toplumun ilgili kesimi tarafından yaygın olarak bilinmesi durumunda, meşhur marka sayılmasına ilişkin teklifi özellikle reddetmiştir (“niş pazar”).

- 10) Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılmaktadır ki, bir markanın “meşhur marka” veya “tanınmış marka” veya “maruf marka” olarak genişletilmiş korumadan yararlanıp yararlanamayacağını belirlemesi sırasında kullanılan toplumun ilgili kesiminin tanımlanmasında tek bir uyumlu rejimin oluşturulması amaçlanmamalı ve her bir ulusal davada, iltibas yaratmayan marka tecavüzüne karşı istenilen genişletilmiş koruma türü ayrı ayrı düşünülmeli ve böyle bir tanım her ulusal hukuki rejime göre değişen faklı sonuçlara ulaşılmasına yol açabilir.
- 11) Bu yüzden bu karar, öncelikle birçok ülke tarafından kabul edilen Paris Sözleşmesi’nin 6. mükerrer maddesi ve TRIPS’in 16. maddesine göre tanınmış markanın söz konusu olduğu durumda, toplumun ilgili kesiminin tanımı üzerinde ve Q234 kapsamında olmalarına rağmen daha çok bölgesel konsept eğiliminde olan “ünlü markalar” ve “itibara sahip markalar” hukuki terimleri ile ilgili bazı sınırlı hususlar üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Şu kararlar alınmıştır:

- 1) Bir markanın uygun korumayı hak edip etmediğinin değerlendirilmesi sırasında belirlenecek olan toplumun ilgili kesimi, markanın kapsamında bulunan mal veya hizmetler ışığında, her zaman olayın şartlarına göre belirlenmelidir.
- 2) Toplumun ilgili kesimi belirlenirken, bunların marka veya markanın kapsamında yer alan mal veya hizmetler ile olan bağlantısı, etkileşimi ve markaya maruz kalma durumu ile ilgili;
 - a) yaş, cinsiyeti mesleki coğrafya, kültür, özel ilgi, eğitim, entelektüellik/yetenekler, özel ihtiyaçlar ve tüketicinin veya kullanıcının geliri ve hedeflenen pazar; ve
 - b) marka veya hizmetlerin e-ticaret, interneti de içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan tanıtım, pazarlama ve satış şekilleri ve küresel tanıtım, pazarlama ve satışların diğer yönleri,gibi tüm şartlar dikkate alınmalıdır.

A. Paris Sözleşmesinin 6. Mükerrer Maddesi ve TRIPS’in 16(2) ve (3). Maddelerine göre Tanınmış Markalar

- 3) Sınaî Mülkiyet Haklarının Korunması için Paris Birliği Kurulu ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Genel Kurulu tarafından kabul edilen Tanınmış Markaların Korunmasına İlişkin Hükümlere Dair Ortak Tavsiye Kararı (doc. WIPO n.833), markanın ilgili ülkede tanınmış olup olmadığının belirlenmesinde uygulanan genel yaklaşımla uyumlu olmalıdır (bölüm 1) ve koruma kapsamı (bölüm 2) ihtilafli markaya karşı uygun olmalıdır (madde 4).
- 4) Bir markanın “tanınmış marka” olup olmadığının belirlenmesinde dikkate alınan toplumun ilgili kesimi, genel olarak halk değil, bu markanın kapsamında yer alan mal ve hizmetlerle ilgili olan genel halk kesimi olmalıdır. Toplumun ilgili kesimi belirlenirken, en azından, aşağıda yer alan üç etken, somut olaya uygulanabilen biri veya daha fazlası, dikkate alınmalıdır, ancak bunlar, olaya uygulanması mümkün olan diğer faktörleri dışlamamaktadır:
 - a) markanın kapsamında olan mal ve/veya hizmet türlerinin gerçek ve/veya potansiyel tüketicileri;

- b) markanın kapsamında olan mal ve/veya hizmet türlerinin dağıtım kanallarında yer alan kişiler; ve
 - c) markanın kapsamında olan mal ve/veya hizmet türleri ile ilgilenen iş çevreleri.
- 5) Markanın kapsamında yer alan mal veya hizmetler toplumun geneli tarafından satın alınıyor, biliniyor veya kullanılıyorsa, bu durumda toplumun ilgili kesimi toplumun geneli olmalıdır.
 - 6) Bir markanın, o marka kapsamında olan mal ve hizmetlerle ilgili olan toplumun genel kesiminde tanınmış marka olduğunu belirlerken, markanın genel toplumda tanınmış olduğunu gösteren kanıtlar dikkate alınmalıdır.
 - 7) Toplumun ilgili kesimini oluşturan kişilerin sayısı ile ilgili nicel bir rakam olmamalıdır.
 - 8) Bu karar, Paris Sözleşmesi'nin 6. mükerrer maddesi ve TRIPS'in 16(2) ve (3) maddelerinde tanımlanan tanınmış markalarla ilgili olarak, herhangi bir ülkede kanunla düzenlenen ve daha geniş koruma getiren hükümlere halel getirmez.

B. İltibas oluşturmeyen koruma rejimleri

- 9) Ünlü markalar, tanınmış markalar ve itibar sahibi markalarla ilgili değişen terminolojinin, "kötü ün", "bilinirlik" ve diğer terimleri kapsayan çeşitliliğin ve ayrıca bu terimlerin farklı dillerde değişikli göstermesinin zorlayıcı fakat önemli olduğunu kabul etmek gerekir. Bu terimler sık sık, değişik anlamlarla veya genel hatlarıyla birbirlerinin yerine kullanılmaktadır, ancak marka hukuku yapısında farklı anlamları vardır.

Netlik adına, "tanınmış marka" terimi yasa koyucular ve mahkemeler tarafından Paris Sözleşmesi'nin 6. mükerrer maddesi ve TRIPS'in 16(2) ve (3) maddelerinde tanımlanan hukuki terim olarak ve bu hükümlerden daha geniş bir koruma atfedilen markalara zarar vermeksizin kullanılmalıdır.

- 10) Ülkeler, kendi seçtikleri terimleri kullanarak, markalara uygun gördükleri genişletilmiş korumaya ilişkin yasalar çıkarmada ve bunlarla ilgili hüküm verme konusunda özgürdür. Bu konudaki örnekler, Avrupa Birliği'nde yer alan "maruf markalar"ın iltibas yaratmayan tecavüz durumlarına karşı sağlanan korunması ve Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki "meşhur markalar"dır. Ülkeler ayrıca, toplumun ilgili sektörünü tanımlarken bu tür durumlarda serbest olmalıdır, örneğin "maruf markalar" durumunda bu mallara ilişkin mal ve hizmetlerle ilgili olan toplumun genel kesimi ve ABD'deki sulandırılma kanunu durumundaki toplumun geneli.