

Marka Hukukunda Tescil Engeli Olarak Önceki Tarihli Tescilli Markaya ya da Marka Başvurusuna Benzerlik

Av. Uğur Aktekin¹

Ülkemizde son on beş yılda gerek markalaşma gerek markaların tescili ve korunması anlamında büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Sinaî mülkiyetin konusu olarak marka hakkının korunması, hukukumuz açısından yeni bir kavram olmamakla beraber, ticaretin gelişmesi, markaların mal ve hizmetlerin pazarlanmasında öne çıkması markaların tescilini ve sonrasında korunmasını öncekinden daha da önemli hale getirmiştir.

Türkiye’de marka hukukunun gelişimi ve değişiminde Avrupa Topluluğu ve Dünya Ticaret Örgütü (“DTÖ”) düzenlemeleri büyük rol oynamıştır. Avrupa’da 90’lı yılların başına kadar marka hukuku ile ilgili önemli bir gelişme olmamış; genellikle 19. yüzyıl içinde kabul edilen ulusal kanunların uygulanmasına devam edilmiştir. Ancak Avrupa Topluluğu Konseyi’nin 1988 yılında marka hukuku düzenlemelerinin uyumlaştırılması amacıyla hazırlanan 89/104 sayılı Yönerge’yi kabul etmesi² bu alandaki önemli değişikliklerin başlangıcı olmuştur³.

Yönerge’de üye devletlerin marka mevzuatlarının, iç pazarın kuruluş ve işleyişini doğrudan etkileyen hususlar bakımından uyumlu hale getirilmesi amaçlanmış; üye devletlerin marka mevzuatlarının bütünüyle yeknesaklaştırılması yoluna gidilmemiştir⁴. Yönerge Topluluk dışında kalan devletler bakımından da mevzuatlarını yenileştirme çalışmaları bakımından etkili olmuş ve bir model oluşturmuştur.

Topluluk üyesi olmamakla beraber, önce Gümrük Birliği’ne taraf olan ve nihayet aday ülke statüsünü alan Türkiye de bu süreci yakından takip ederek, marka hukukunu Yönerge ile uyumlaştırma çalışmalarına başlamış ve Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Konseyi’nin 06.03.1995 tarih ve 1/95 sayılı kararı ile ticaret ve hizmet markalarına dair mevzuatını,

¹ Av. Uğur Aktekin, İstanbul Barosu

² First Council Directive of 21.12.1988 to approximate the laws of the member states relating to trademarks, O.J., 11.2.1989, No. L 40.

³ Arkan, S. : Marka Hukuku, C. I, Ankara 1997, s. 2.

⁴ Arkan, s. 3.

Avrupa Birliđi mevzuatı ile uyumlu hale getirme yükümünü üstlenmiştir. Bu doğrultuda mevzuatın Avrupa Toplulukları Konseyi tarafından hazırlanan 21 Aralık 1988 tarih ve 89/104 sayılı Yönerge ile uyumlaştırılması kabul edilmiştir (1/95 sayılı Konsey Kararının 8 numaralı Eki, m. 4.3).

Avrupa Birliđi'nde kaydedilen diđer bir önemli gelişme, Topluluk Markalarına İlişkin 40/94 sayılı Tüzüğün kabul edilmesidir⁵. Tüzük ile Avrupa Birliđi düzeyinde aynı hukuki geçerliliğe sahip ve aynı şekilde korunan "topluluk markası" nın yaratılması yolunda önemli bir adım atılmıştır. Bu sistemde üye devletlerin markalara ilişkin ulusal mevzuatları yürürlükte kalmaya devam etmiş; Topluluk çapında marka korumasına ihtiyaç duymayan marka sahipleri için de ulusal marka düzenlemeleri uygulanmaya devam etmiştir. Böylece, Topluluk çatısı altında yaratılan "topluluk markaları" üye ülkelerde eşit korumadan faydalanırken, topluluk markası olmayan markalar açısından da ulusal mevzuatların sağladığı korumanın devam etmesi öngörülmüştür.

Türkiye ayrıca 1995 yılında Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş (DTÖ) Anlaşması'nı onaylamakla bu Anlaşma'nın 1 C numaralı Eki'nde (TRIPs) belirtilen ilkeleri de iç mevzuatına aktarma yükümlülüğünü üstlenmiştir.

Gerek 1/95 sayılı Konsey Kararı gereğince iç hukukun uyumlaştırılması taahhüdü, gerek DTÖ Anlaşması uyarınca TRIPs ilkelerine uygun düzenleme yapma taahhüdü, 551 sayılı Markalar Kanunu'nu yürürlükten kaldıran 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin⁶ ("KHK") yürürlüğe girmesi ile yerine getirilmiş görünmektedir.

Burada son olarak, halen TBMM Başkanlığı'na 19 Şubat 2009 tarihinde sunulmuş bulunan Markalar Kanunu Tasarısı'ndan⁷ da söz edilmelidir. Tasarı'nın Genel Gereğesi'nde, Markalar Kanunu Tasarısı hazırlanırken 556 sayılı KHK'nın çağdaş düzenlemelerle uyumunun dikkate alındığı ve zedelenmemesi için özen gösterildiği ifade edilmiş; ancak özellikle 27 Ekim 1994 tarihli Markalar Kanunu Anlaşması'na Türkiye'nin taraf olması⁸ nedeniyle yeni ve ihtiyaçlara daha iyi yanıt veren bir düzenleme yapılması gereğinin

⁵ O.J. 14.1.1994, No. L 11. 40/94 sayılı Tüzük'te daha sonra 3288/94 sayılı Tüzük ile değışiklik yapılmıştır.

⁶ RG. 27/06/1995, No. 22326.

⁷ Tasarı metni için bkz. <http://www.basbakanlik.gov.tr/sour.ce/index.asp?wpg=detay&did=FEFD86C5-33B8-4118-ABE7-6663D14D04BA>

⁸ RG., 14.4.2004, S. 25433. Anlaşma 1.1.2005 tarihinden itibaren ülkemiz bakımından yürürlüğe girmiştir.

doğduğu belirtilmiştir. Ayrıca Avrupa Birliği mevzuatı ve TRIPs'e uyum hususu tekrar gözden geçirilmiştir.

Tasarı, Markalar Kanunu Anlaşması'na uygun olarak marka tescil başvurusunun bölünmesi usulünü kabul etmiştir. Böylelikle birden çok mal veya hizmet grubunda tescili talep edilen bir marka tescil başvurusunun, itiraza konu olan bölümleri hariç, tescil işlemlerinin devamına imkân sağlanmıştır.

Genel Gerekçe'ye göre, Tasarıdaki bir diğer önemli düzenleme, Marka Kanunu Sözleşmesi'ne uyum çalışmaları çerçevesinde başvuru veya tescil işlemleri sırasında talep edilecek belgelerin asgariye indirilmesidir. Böylelikle hem Türk Patent Enstitüsünün ("TPE") iş yükünün azalacağı hem de tescil işlemlerinde sürat artırılarak marka sahibi olmak için gereken zamandan tasarruf edileceği belirtilmiştir.

Tasarıda yer alan bir diğer önemli yenilik ise, başvuru sahibi için ek süre imkanı getirilmesidir. Bu imkan ile, istisnai durumlar haricinde TPE tarafından bir işlemin yerine getirilmesi için başvuru veya talep sahibine belirli bir süre verildiği ve ilgili tarafın söz konusu süre içerisinde yükümlülüğünü yerine getirmediği durumlarda, sürenin bittiği tarihten itibaren iki aylık süre içinde, başvuru veya talep sahibine işlemini tamamlayabilmesi için bir aylık ek süre talebinde bulunabilme hakkı tanınmıştır. Usul ekonomisine de uygun olan bu düzenlemenin, özellikle TPE tarafından tesciline karar verilmiş marka tescil başvurularında istenen eksik evrakların süresinde tamamlanamadığı durumlarda kullanılacağı düşünülmektedir.

Tasarıda ayrıca, Topluluk Marka Tüzüğüne uygun biçimde, markanın hükümsüzlüğü davasında verilecek hükümsüzlük kararının etki tarihi, hükümsüzlük nedenlerine göre ayrı ayrı düzenlenmiş, ayrıca bu konuda zamanaşımı hükmüne de yer verilmiştir.

Bu çalışmanın konusu olan tescil engelleri bakımından Tasarı'nın getirdiği düzenlemeye bakıldığında, Tasarı'nın 7. maddesinde⁹ "TPE tarafından re'sen incelenen marka başvurusu

⁹ Aşağıda Tasarı'nın 7. maddesi metnine, yeni olan kısımları koyu renk puntolu ve altı çizgili olmak üzere yer verilmektedir:

Madde 7- (1) Aşağıda yazılı işaretler marka olarak tescil edilemez.

a) 5 inci maddede belirtilen koşulları sağlamayan işaretler,

b) Ayrıt edici niteliğe sahip olmayan markalar,

c) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren ya da malların ve hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren markalar,

red nedenleri” başlığı altında 556 sayılı KHK’nın “Marka Tescilinde Red İçin Mutlak Nedenler” başlıklı 7. madde hükmüne büyük ölçüde paralel bir düzenleme içermektedir. Bunun gibi Tasarı’nın “TPE tarafından yayına itiraz üzerine incelenen marka başvurusu ret nedenleri” başlıklı 8. maddesinde¹⁰ ise, KHK’nın “Marka Tescilinde Red İçin Nispi Nedenler” başlıklı 8. maddesi hükmüne benzer bir düzenleme getirilmektedir.

-
- c) Aynı veya aynı türdeki mal ya da hizmetle ilgili olarak daha önceki tarihte yapılan başvuru sonucu tescil edilmiş veya daha önceki tarihte tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar,
d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat ya da ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar,
e) Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan ya da mala asli değerini veren şekli münhasıran veya esas unsur olarak içeren işaretler,
f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi, üretim yeri ya da coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar,
g) Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış ve bu nedenle Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek markalar,
ğ) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı markalar,
h) İlgili merciler izin vermediği sürece, Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ve kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş nişan, rozet, arma, amblem gibi işaretleri veya adlandırmaları içeren markalar,
ı) Sahibi tarafından izin verilmeyen, Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesine göre **Türkiye’de Paris Sözleşmesinden yararlanacağı kabul olunan bir şahsa ait olduğu ve aynı veya benzeri mallar ya da hizmetler üzerinde kullanıldığı herkesçe bilindiği mütalaa edilen** tanınmış markanın **karışıklığa meydan verebilecek surette benzeri olan markalar**,

i) Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar.

(2) Bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetler ile ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmışsa bu maddenin **(b)**, (c) ve (d) bentlerine göre tescili reddedilemez.

¹⁰ Aşağıda Tasarı’nın 8. maddesi metnine, yeni olan kısımları koyu renk puntolu ve altı çizgili olmak üzere yer verilmektedir:

Madde 8- (1) Tescil başvurusu yapılan markaya, daha önceki bir tarihte yapılan başvuru sonucu tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki bir tarihte yapılmış bir markanın sahibi **ya da yayına itiraz konusunda yazılı olarak açıkça yetkilendirildiği Sicile kayıtlı lisans alan** tarafından itiraz edilmesi durumunda, aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez.

a) Tescil başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki bir tarihte yapılmış marka ile aynı ise ve aynı mal ya da hizmetleri kapsıyorsa,

b) Tescil başvurusu yapılan marka ile tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki bir tarihte yapılmış markanın aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle; tescil başvurusu yapılan markanın, tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki bir tarihte yapılmış marka ile ilişkilendirilmesi olasılığını da içerecek biçimde halk tarafından karıştırılma olasılığı varsa.

(2) Marka sahibinin izni olmadan, ticari vekili veya temsilcisinin markanın kendi adına tescili için yaptığı başvuru, ticari vekil veya temsilcinin geçerli bir gerekçe göstermemesi halinde, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

(3) Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin itiraz etmesi üzerine, tescil başvurusu yapılan marka aşağıdaki hallerde tescil edilmez.

a) Markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce bu işaret için hak elde edilmişse,

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

(4) Tescil başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki bir tarihte yapılmış marka ile aynı ya da benzer olmakla Toplulukta, farklı mallar veya hizmetlerde tescil edilebilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki bir tarihte yapılmış markanın, **Türkiye’de** ulaştığı tanınırlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği ya da markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterini zedeleyen sonuçların doğabileceği hallerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, farklı mal veya

I- KAYNAK DÜZENLEMELER VE TÜRK MARKA HUKUKUNDA TESCİLİN REDDİ NEDENLERİ

Hukukumuzda markaların tesciline ve korunmasına ilişkin hükümleri düzenleyen 556 sayılı KHK, Türk hukuku için bağlayıcı olmayan 40/94 sayılı Topluluk Markalarına İlişkin Tüzük ve TRIPs hükümleri esas alınarak hazırlanmıştır.¹¹ Özellikle Topluluk markası ile ilgili 40/94 sayılı Tüzük hükümlerinden gerek sistematik gerek içerik açısından yararlanılmıştır. Bu nedenle, marka hakkının kaynak metinlere denk şekilde korunabilmesi için, 556 sayılı KHK hükümleri yorumlanırken 89/104 sayılı Yönerge ve 40/94 sayılı Tüzük hükümlerinin ve konu ile ilgili olarak AT Adalet Divanı'nın verdiği kararların dikkate alınması gerekir¹².

Aynı ortak temelden hareket edilmekle beraber, Türk Hukuku uygulama bakımından, Topluluk ülkelerinde sağlanan işlevsel koruma anlayışına eş zamanlı olarak uyum sağlayamamaktadır. Konumuz açısından, bu durumun en önemli nedenlerinden biri, 556 sayılı KHK ile iç hukukumuzda alınan AT mevzuatının ilgili hükümlerinin küçük fakat marka hukukunu temelden etkileyen bazı değişiklikler ve çeviri hatalarına maruz kalmış olmasıdır. Bunun uygulamaya yansımaları ise markaların tescilini gerçekleştiren TPE, mevzuatımızın uyumlaştırıldığı düşünülen Topluluk ülkelerinin benzer koşullarda tescil ettiği markaları mutlak red nedenleri yönünden reddetmesi şeklinde olmaktadır.

Avrupa Topluluğu'nun düzenleme ile hedeflediği amacın gerçekleştirilmesi, yani uyumlaştırılmış markalar hukuku mevzuatının varlığı, ulusal düzlemde farklılaşan mevzuatlara karşın, ortak ve uyumlu bir sonucun sağlanması ile mümkün olabilecektir. Bu anlamda iç hukukta farklı şekilde ifade edilse de, uyumlaştırılan hükümler aynı amacı gerçekleştirme yönünde yorumlanmalıdır. Anılan iki temel üzerinde yapılan inceleme bakımından, marka tescil sürecinde TPE'nin ve Yargıtay'ın yorumunun ve kararlarının,

hizmetlerde kullanılacak olsa bile, tescil edilmiş ya da tescil başvurusu daha önceki bir tarihte yapılmış marka sahibinin **veya yayıma itiraz konusunda yazılı olarak açıkça yetkilendirdiği Sicile kayıtlı lisans alanın itirazı üzerine** reddedilir.

(5) Tescil başvurusu yapılan markanın, başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, **herhangi bir fikri** veya sınai mülkiyet hakkını kapsaması halinde hak sahibinin itirazı üzerine tescil başvurusu reddedilir.

(6) Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme nedeniyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka tescil başvurusu önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

(7) Tescilli markanın yenilenmeme nedeniyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal ya da hizmetleri içeren marka tescil başvurusu, **önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu süre içinde markasını kullanmış olması koşuluyla** reddedilir.

¹¹ Arkan, s. 23.

¹² Arkan, s. 23.

mehaz Topluluk mevzuatını benimseyen ülkelere nazaran farklılıklar taşıdığı ve Topluluk ülkelerinden farklı sonuçlara ulaşıldığı gözlemlenmektedir.

Tescil başvurusu sonrasında, hangi işaretlerin marka olarak tescil edilebileceğine ilişkin ilk inceleme KHK hükümleri çerçevesinde TPE tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu inceleme yapılırken, TPE tarafından, en basit anlamda, KHK düzenlemesinde ve doktrinde “Mutlak Red Nedenleri” ve “Nispi Red Nedenleri” olarak ifade edilen iki temel üzerinde hareket edilmektedir.

“Mutlak Red Nedenleri” olarak tanımlanan red sebepleri kamu düzenine ilişkin kabul edilmekte, KHK’nın 7. maddesinde yer almakta ve bu red nedenlerine ilişkin inceleme TPE tarafından re’sen ve başvuru, ilan ve itiraz aşamalarının tamamını kapsayacak şekilde her aşamada gerçekleştirilmektedir. Aynı şekilde mahkemeler ve ilgili kurumlar da mutlak red nedeni olarak belirtilen hususlarla bağlı olup, re’sen inceleme yapmak ve harekete geçmek yetkisini haizdir.

Nispi red nedenlerine ilişkin inceleme ise KHK’nın 8. maddesinde düzenlenmekte olup, KHK ifadesi ile “Tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda” söz konusu olmaktadır.

Bu çalışmaya konu edilen “önceki tescilli markaya ya da marka başvurusuna benzerlik kavramı” ise, özellikle mutlak red sebepleri başlığı altında KHK 7/1(b) maddesinde ifade edilen “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 benzer olma hali”nin, hukukumuzda uygulanışı olup, gerek yasal düzenleme ve gerekse TPE ve mahkemelerin söz konusu maddeyi dar yorumlamaları nedeniyle bu Topluluk ülkelerine nazaran farklılık göstermektedir. Söz konusu farklılığın değerlendirilebilmesi için çalışmada önce AT düzenlemeleri ele alınacaktır. Daha sonra ise, 556 sayılı KHK’nın 7/1(b) ve 8/1(b) maddeleri üzerinde durularak mutlak ve nispi tescil engelleri olarak önceki tescilli markaya ya da marka başvurusuna benzerlik kavramı, mehaz Topluluk düzenlemeleri ile karşılaştırmalı bir şekilde ve hukukumuzda anılan maddeler nedeniyle karşılaşılan sorunlara değinilerek incelenecektir.

II. MUTLAK VE NİSPİ RET SEBEPLERİ AÇISINDAN MARKALARIN BENZERLİĞİ KAVRAMI

556 sayılı KHK'da genel bir marka tanımı yapılmamakla beraber, markanın ne olduğunu açıklamak için başvuru en temel nokta, markanın ticari hayattaki fonksiyonu olmaktadır. Bu açıdan markanın en temel fonksiyonu "ayrıt edicilik" olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak marka kavramı açıklanırken bahsedilen "belirli mal ve hizmetleri aynı işletmeye ait diğer mal ve hizmetlerden ya da başka işletmelerde üretilen benzer mal ve hizmetlerden ayrıt etme" fonksiyonu markanın en temel işlevidir¹³. KHK içinde markanın ayrıt edicilik niteliği çeşitli maddelerde vurgulanmaktadır.

Markaların içerebileceği işaretleri sayan madde 5, "Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayrıt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar malların biçimi veya ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir"¹⁴ demek suretiyle "ayrıt etmeyi sağlama" koşulundan bahsetmektedir.

Tescilden doğan hakların kapsamını belirleyen 9. maddenin c bendinde ise, "Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren mal veya hizmetlerle benzer olmayan mal veya hizmetlerde kullanılması halinde, tescili istenen işaretin kullanılmasıyla tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayrıt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin kullanılması" halinde marka sahibinin müdahalesine imkân verilmektedir.

Markanın kullanılmasını düzenleyen 14. madde, "tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde", markanın iptal edilebileceğini belirttiikten sonra, kabul edilen kullanım hallerinden biri olarak (a) bendinde "Tescilli markanın ayrıt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması" ndan söz etmektedir.

Ayrıt ediciliğin vurgulandığı bir diğer madde, KHK madde 7/II hükmüdür. Mutlak red sebeplerini düzenleyen 7. maddenin son fıkrasında yer alan "Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayrıt

¹³ Tekinalp, s. 348 vd.

¹⁴ Bu fıkraya "sayılar" ibaresinden sonra gelmek üzere 03.11.1995 tarih ve 4128 sayılı Kanunun 5. maddesiyle "malların biçimi veya ambalajlarının" ibaresi eklenmiş olup, metne işlenmiştir.

edici bir nitelik kazanmış ise (b), (c), (d) bentlerine göre tescil reddedilemez"¹⁵ ifadesi "ayırt edici nitelik kazanma" halini mutlak ret nedenleri bazında (b), (c) ve (d) bentlerine göre yapılan incelemeden muaf tutmaktaydı. Anılan maddede 2004 yılında 5194 sayılı yasa ile yapılan değişiklik sonrasında (b) bendine yapılan atıf kaldırılmış, bunun yerine (a) bendine atıf yapılmıştır. Bu değişikliğin yarattığı etki ve sonuçlar aşağıda ele alınmaktadır.

556 sayılı KHK tarafından yapılan "ayırt edici nitelik" vurgusuna ilişkin örneklerin sayısı arttırılabilir. Ayırt edici olmanın, tescil sonrasında markanın benzer tescillerden ve kullanım aşamasında marka tecavüzü ve haksız rekabet teşkil eden fiillerden korunması anlamında TPE ve mahkemeler tarafından inceleme konusu yapılan önemli bir ölçüttür.

Nitekim Yasaman da "markada aranan hususun ayırt edici nitelik taşıması ve özel olması" (*principe de spécialité*) olduğunu ifade ettikten sonra, tek başına bir mana ifade etmeyen işaretlerin dahi marka olarak "üzerine konulduğu mal veya sunulan hizmet ile ilişkilendirildiğinde ve ona ayırt edici nitelik kazandırdığında hüküm ifade edeceğini" belirtmektedir.¹⁶

Bu noktada ilginç olabilecek bir tartışma, İngiltere'de "Coca Cola" şişesinin şeklinin marka olarak tescil edilmesi için başvuruda bulunulması sonrasında yaşanmıştır. Cornish, anılan şeklin marka olarak tescilinin "süresiz bir tekel yaratma tehlikesi" içerdiğini ve bu nedenle tescil edilmemesi gerektiğini savunmaktadır.¹⁷ Nitekim uyumlaştırma süreci öncesinde, İngiltere'de yürürlükte olan önceki kanun döneminde anılan başvuru Lordlar Kamarası tarafından reddedilmiştir.

KHK sisteminde, markaların ayırt edici niteliğinin korunması açısından var olan en etkin mekanizmalardan biri "benzerlik" incelemesidir. Mutlak ve nispi red nedenleri başlıkları altında re'sen veya marka sahibinin başvurusu ile yapılan bu benzerlik incelemesinin temeli KHK madde 7/1(b) ve 8/1(b) hükümleridir.

A. 556 sayılı KHK madde 7/1(b) düzenlemesi uyarınca "ayırt edilemeyecek kadar benzer olma" kavramı

¹⁵ Bu fıkra 3/11/1995 tarih ve 4128 sayılı Kanunun 5. maddesiyle 556 sayılı KHK'ya eklenmiştir.

¹⁶ YASAMAN, H./ALTAY, S. A./AYOĞLU, T./ YUSUFOĞLU, F./ YÜKSEL, S.: "Marka Hukuku, KHK Şerhi", Cilt I, İstanbul 2004, s 224.

¹⁷ CORNISH, W./LLEWELYN, D.: "Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights", Londra 2007, §18-17.

Marka, genel olarak bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini aynı teşebbüsün diğer mal ve hizmetlerinden veya bir diğer teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretler olarak tanımlanmaktadır¹⁸.

556 sayılı KHK'nın 7. maddesinde "marka tescilinde mutlak red nedenleri" başlığı altında düzenlenen red nedenleri, kamu düzeni ile ilgili kabul edilmektedir ve marka başvurularına yönelik TPE'ce re'sen yapılan inceleme ile değerlendirilmektedir.¹⁹ KHK madde 7, kaynak metin olan 40/94 sayılı Yönergede yer almamaktadır. İnceleme konusu KHK madde 7/1(b) hükmü şöyledir²⁰:

"Madde 7 - Aşağıda yazılı işaretler marka olarak tescil edilemez:

b) (Değişik: 5194 - 22.6.2004 /m.13) 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 benzer markalar,"

Madde metninin ifadesi çerçevesinde, TPE tarafından re'sen yapılacak inceleme sonrasında reddedilmesi gereken marka başvurusunun, daha önce tescil edilmiş ya da önceki bir tarihte tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile "aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer "

¹⁸ Tekinalp, s. 343.

¹⁹ YASAMAN, s.224'te atıf yapılan HGK'nun 2003/11-578E. 2003/703 K. sayılı ve 19.11.2003 tarihli kararında "Mutlak red sebeplerinin TPE tarafından re'sen nazara alınarak incelenmesi gerektiği gibi, uyumsuzluğun yargıya intikal etmesi halinde mahkemelerce de re'sen incelenmesi gerekir. Çünkü mutlak red sebepleri bir def'i olmayıp birer itiraz sebebidir" denilmektedir.

²⁰ "Madde 7 - Aşağıda yazılı işaretler marka olarak tescil edilemez:

- a) 5 inci madde kapsamına girmeyen işaretler,*
b) (Değişik: 5194 - 22.6.2004 /m.13) 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 benzer markalar,
c) Ticaret alanında cins, çeşit, (Ek ibare: 4128 - 3.11.1995 / m.5) "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,
d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar,
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,
f) Mal veya hizmeti niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar,
g) Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris Sözleşmesinin 2. mükerrer 6. maddesine göre reddedilecek markalar,
h) Paris Sözleşmesinin 2. mükerrer 6. maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuoyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer armalar, amblemler veya nişanlar içeren markalar,
i) Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesine göre tanınmış markalar,
j) Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar,
k) Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar.
(Değişik 2. fıkra: 5194 - 22.6.2004 / m.13) Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescili reddedilemez. "

olması ve “aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili” olarak tescil edilmek istenmesi madde tarafından mutlak red nedeni olarak sayılmıştır. Daha önce maddenin son bölümü “ayrıt edilemeyecek kadar aynı” iken bu bölüm 2004 yılında yapılan değişiklikle “ayrıt edilemeyecek kadar benzer” şeklinde değiştirilmiştir.

556 sayılı KHK'nın 7/1(b) maddesinin, “marka hakkının tescille edinileceğini” belirten 6. madde ile Toplulukta değerlendirilmesi sonucu doktrinde ve uygulamada “marka tescilinde öncelik ve teklilik ilkesi” olarak ifade edilen öncelik ilkesine ulaşılmaktadır. Öncelik ilkesine göre, “Marka olarak tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir işaret, daha sonra aynı mal ve hizmetler için başkası tarafından marka olarak seçilip tescil ettirilemez. İşareti önce tescil ettiren, markanın sahibi olur.

KHK'nın 7. maddesi uyarınca mutlak red nedenleri başlığı altında re'sen yapılan ayniyet ve benzerlik incelemesinin en önemli amacı, markanın ayrıt edici niteliğinin korunması ve bu yolla mükerrer tesciller önlenerek kamu düzeninin korunmasıdır.²¹ Esasında bu madde markanın işlevlerinden birisi olan kaynak bildirme işlevinin bir yansıması olarak mevzuatımızda yerini almıştır. Oysa ticari hayattaki gelişme ve değişimler markanın garanti fonksiyonu gibi diğer fonksiyonlarının güçlenmesine neden olurken, kaynak bildirme fonksiyonunun gitgide zayıflamasına yol açmıştır. Global ekonomik kuralların hâkim olması neticesinde, marka, sahibiyile bağınu kopararak ve ondan soyutlanarak belli bir kalitede malı ya da belli standartlarda sunulan bir hizmeti gösterir hale gelmiştir. Bu bağlamda günümüzde tüketiciler markayı işletmeden bağımsız olarak algılamakta ve ürün alırken kimin tarafından üretildiğinden çok hangi markayı taşıdığına odaklanarak ürünü seçmektedirler.

Bu noktadan hareketle maddede ifade edilen benzerlik kavramının iki boyutu bulunmaktadır. Buna göre, marka başvurusuna konu markanın tescil edilmemesi için, “aynı ya da aynı tür mal ve hizmetler için” önceki tarihli bir tescil ya da başvurunun varlığı gerekmektedir. “Aynı veya ayrıt edilemeyecek derecede benzer olma” ölçütü bakımından ise doktrinde yer verilen görüşler ve TPE uygulaması arasında farklılıklar gözlemlenebilmektedir.

²¹ 11.HD.'nin 2006/3703 E. ve 2007/6881K. sayılı ve 04.05.2007 tarihli kararında Yargıtay, “İstisnai haller dışında marka tescilinde öncelik ve teklilik ilkesi 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK'dan kaynaklanmaktadır ve kamu düzeni ile doğrudan ilgilidir.” demektedir.

1. Önceki Tarihli Tescil veya Başvuru İle Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzer Olma

Benzerlik incelemesine konu olan markaların “aynı” ve “ayırt edilemeyecek derecede” benzer olmaları 7/1(b) maddesinde yer alan ve bir marka başvurusunun tesciline engel teşkil eden mutlak nedenlerden biridir.

Madde metninde yer alan ifade 22.06.2004 tarih ve 5194 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 13. maddesi ile değiştirilmiş ve “aynı ve ayırt edilemeyecek kadar aynı” hükmü, “aynı ve ayırt edilemeyecek derecede benzer markalar” olarak değiştirilmiştir. “Ayırt edilemeyecek kadar aynı olma” ifadesiyle kanun koyucunun yine benzerlikten bahsettiği, dolayısı ile anılan değişiklikle kavram karmaşasının önlenmek istendiği söylenebilir.

“Aynı” kavramına hem mutlak nedenler hem de nispi red nedenleri arasında yer verilmiş olması doktrinde farklı şekillerde açıklanmıştır.

Yasaman, marka tescilinde öncelik ve teklik ilkesini göz önüne alarak, bu şekilde TPE'nin gözünden kaçmış bir başvurunun, marka sahibinin müdahalesi ile mükerrer tescilini önlemenin mümkün olacağını, itiraz süreleri kaçırılmış olsa bile tescilden sonra bu hükme dayanarak hükümsüzlük davası açma imkânının sağlandığını belirtmektedir. Bu anlamda 7. ve 8. maddelerde ortak olan düzenlemeyi tutarlı bulmaktadır.²²

Tekinalp, 8. maddede de bu tip bir düzenlemeye yer verilmesinin pratik faydasının bulunmadığını belirtmekte ve “karıştırılma ihtimali gibi değerlendirme ve yargı gerektiren bir konuda kanun koyucunun TPE'ye re'sen yetki vermek istemediği gibi bir çıkarımda bulunulabileceğini, ancak halk tarafından karıştırılabilecek bir işaretin tescilinin TPE tarafından re'sen reddedilebileceğini” belirtmektedir²³.

Arkan ise, 7. maddede ayrıca “halk tarafından karıştırılma ihtimali”ne açıkça yer verilmemiş olduğundan, 7/1(b) anlamında sözü edilen benzerliğin ayrıca araştırma gerektirmeyecek denli güçlü bir benzerlik olduğundan söz etmektedir ve bu tip bir düzenlemeyi isabetli bulmamaktadır.²⁴

²² YASAMAN, 226.

²³ Tekinalp, s. 378.

²⁴ Arkan, s. 75

Hangi markaların “ayrıt edilemeyecek derecede benzer” oldukları belirlenirken kural, markanın bütün olarak bıraktığı izlenimin dikkate alınmasıdır. Markalar arasında görsel, işitsel ve kavramsal açılardan benzerlik söz konusu olabilir. Bu halde dahi örneğin yazı stilinde fark olmasına rağmen söyleniş ayniyeti taşıyan markalar uygulamada aynı kabul edilmektedir. Bu konuda en yaygın olarak verilen örnek “PRİL” ve “PIRİL” markaları arasındaki durumdur.²⁵ Arkan’a göre bu tip bir örnekte, iltibas tehlikesinin varlığı mutlak şekilde kabul edilmektedir. Bu nedenle ayrıca bilirkişi raporu alınmasına gerek duyulmadan iltibasın varlığı kabul edilmiştir.

Önceki tarihli bir marka tescilinin ya da başvurusunun aynısı veya benzerinin, aynı mal veya hizmetler için mutlak red nedenlerinden etkilenmeksizin tescil ettirilebilmesi, KHK’nın 7/II maddesindeki atıf uyarınca, işarete başvuru tarihinden önce kullanımla ayrıt edicilik kazandırılmış olması kaydıyla 2004 yılında KHK’nın bu maddesinde değişiklik yapılınca kadar mümkün olmaktadır²⁶. 2004 yılında yapılan değişiklikten önce m. 7/II’de “Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar ve hizmetlerle ilgili olarak ayrıt edici nitelik kazanmış ise (b), (c) ve (d) bentlerine göre tescili reddedilemez” denilmekteydi.

22.06.2004 yılında 5194 sayılı yasanın 13. maddesiyle KHK’nın 7. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrası değiştirilmiştir. KHK m. 7/I (b) "Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayrıt edilemeyecek kadar benzer olan markalar," şeklinde değiştirilmiş ve 7. maddenin ikinci fıkrasında (b) bendine yapılan atıf da (a) bendi olarak düzeltilmiştir. Böylece, metin mehzaz 89/104 sayılı Yönerge ile uyumlu bir hale getirilerek, “Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar ve hizmetlerle ilgili olarak ayrıt edici nitelik kazanmış ise (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescili reddedilemez.” ifadesine kavuşturulmuştur.

2004 yılı öncesinde uygulamada, sonradan başvurusu yapılan ve kullanım yoluyla ayrıt edicilik kazanmış bir markanın, 7/1(b) anlamında benzer olan önceki tarihli tescilli markanın varlığı nedeniyle reddedilmesi durumunda itiraz ya da dava yoluyla, benzer markanın varlığına rağmen sonraki marka başvurusu tescil edilebilmekteydi.

²⁵ Arkan, s.15 ve 16.numaralı dipnot. YD, 11.11.1958 tarih ve 2094 E., 2700 K., sayılı karar, Batider, 1961, Cilt I, Sayı 2, s.246.

²⁶ 22.6.2004 tarih ve 5194 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik için bkz. RG, 26,6,2004, S. 25504.

“Kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanmış markalar” açısından var olan bu imkânın bir başka boyutu ise, Yargıtay kararları uyarınca Paris Sözleşmesi 1. mükerrer 6. maddesi anlamında tanınmış marka statüsünde olan markaların söz konusu imkândan evleviyetle yararlanması gerektiği görüşünün kabul edilmiş olmasıdır.²⁷

Yukarıda sözü edilen Yargıtay kararına konu olan, BACARDİ marka başvurusunun, önceki tescilli BAGARDİ+ŞEKİL markalarının varlığı nedeniyle Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (“YİDK”)’nin reddi kararına karşı açılan karar iptali davasında²⁸ mahkeme, 556 sayılı KHK sisteminde, tescilden önce ayırt edici nitelik kazanan işaretlerin, tescilde öncelik ilkesinin istisnasını oluşturduğunu kabul etmiştir. Kararda söz konusu hükmün kaynağı, AT Konseyi’nin üye ülkelerin markalara ilişkin ulusal hükümlerinin uyumlaştırılması hakkındaki 89/104/AET sayılı Yönergenin 3(3).maddesi hükmüne²⁹ ve bu Yönerge hükmünün kaynağı olarak da TRIPs madde 15 hükmüne³⁰ değinilmiştir. Mahkeme, anılan düzenleme uyarınca “aynı markanın iki ayrı kişi adına tescil edilebileceğini” belirttikten sonra, bu halde “kazanılan ayırt edicilik dolayısıyla piyasada aynı ve benzer markanın varlığından rahatsızlık duyulmayacağını; 556 sayılı KHK sisteminde, kazanılan ayırt edici niteliğin, birden ziyade aynı veya benzer marka arasındaki karıştırılma riskini

²⁷ Yargıtay 11.HD’nin 26.05.2002 tarih ve 2000/2762 E. ile 2000/4717 K. sayılı kararı.

²⁸ Bkz. 73 nolu dipnot

²⁹ 89/104/AET sayılı Yönergenin 3(3).maddesinin metni: “A trade mark shall not be refused registration or be declared invalid in accordance with paragraph 1 (b), (c) or (d) if, before the date of application for registration and following the use which has been made of it, it has acquired a distinctive character. Any Member State may in addition provide that this provision shall also apply where the distinctive character was acquired after the date of application for registration or after the date of registration.”

³⁰ Uruguay Round kapsamında imzalanan Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPs Anlaşması)’nın Markalar başlıklı 2. Bölümünde yer alan 15. maddesinin orijinal metni: “Protectable Subject Matter” başlığı altında 1. Madde “Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks.

Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.

2. Paragraph 1 shall not be understood to prevent a Member from denying registration of a trademark on other grounds provided that they do not derogate from the provisions of the Paris Convention (1967).

3. Members may make registrability depend on use. However, actual use of a trademark shall not be a condition for filing an application for registration. An application shall not be refused solely on the ground that intended use has not taken place before the expiry of a period of three years from the date of application.

4. The nature of the goods or services to which a trademark is to be applied shall in no case form an obstacle to registration of the trademark.

5. Members shall publish each trademark either before it is registered or promptly after it is registered and shall afford a reasonable opportunity for petitions to cancel the registration. In addition, Members may afford an opportunity for the registration of a trademark to be opposed.”

ortadan kaldıracağıının kabul edildiğini ve ayrıca tescilsiz kullanılan markaya tescil hakkı vererek ona sınırlı bir koruma bahşettiğini” ifade etmektedir.

Anılan kararda mahkeme, marka başvuru tarihinden önce olmak koşuluyla, “karıştırılmayı önleyecek düzeye ulaşmış kullanım” ve “bu kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik” ölçütlerinin karşılanmasını aramaktadır. Bu şartların gerçekleşmesi için “yoğun bir reklâm kampanyası eşliğinde” “uzun süreli kullanım” ve bunun sonucunda “malla ilgili çevrelerde bu markanın belli bir işletmenin markası olarak algılanmaya başlanmasını” aramıştır. Kullanım yoğunluğu, coğrafi yaygınlık ve kullanım süresi, teşebbüsün yatırım miktarı gibi ölçütler irdelenmiş, bu çerçevede markanın tanınmışlığı tartışılmıştır.

Bu bağlamda 7/1(i) hükmünün mefhum-u muhalifinden hareketle, Paris Konvansiyonu 1.mükerrer 6.madde anlamında tanınmış marka sahibi tarafından, yazılı izin (muvafakatname) verilmesi halinde tanınmış markanın aynısının ya da ayırt edilemeyecek derecede benzerinin TPE tarafından üçüncü bir kişi adına tescilinin uzun bir süre mümkün kılındığını da belirtmek gerekir. Gerçekten de, 556 sayılı KHK 7/1(i) maddesinde sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesine göre tanınmış markalar için yapılan başvuruların reddedileceği hüküm altına alınmaktadır. Bu madde hükmünden hareketle tanınmış marka sahibi tarafından izin verildiği durumlarda markanın üçüncü kişi adına tescili mümkün iken tanınmış olmayan marka sahipleri tarafından izin verilmesi durumunda bu markaların üçüncü kişi adına tescilinin de mümkün olabilmesi gerekmektedir. Ancak uygulamada bu tür tanınmış marka olmayan tescilli marka sahipleri tarafından, söz konusu markanın aynısı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzeri için yapılan marka başvurularına izin verilse dahi bu tür izin belgelerinin TPE tarafından kabul edildiği bir karara rastlanmamıştır.

Tanınmış markaların sahibinin izni ile üçüncü kişiler adına tescili konusunda bir dönem yerleşen TPE uygulamasının 2004 yılında 556 sayılı KHK’da yapılan değişiklikten sonra değiştiği görülmektedir. Bu değişikliğin en büyük nedeni KHK madde 7/II ile 7/1(b) maddesine yapılan atfın kaldırılması olmuştur. Söz konusu atıf ve tanınmış markanın evleviyetle 7/II hükmünden yararlandırılması gerektiği yönündeki Yargıtay içtihadına dayanılarak tanınmış marka sahibi tarafından sonraki aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer marka başvurusu sahibine verilen yazılı izin ile 2004 değişikliği öncesinde 7/1(b) maddesi engeli bertaraf edilebilmekteydi.

Nitekim 2004 yılındaki değişiklikten sonra aynı şirketler grubuna bağlı ve aynı kişiler tarafından yönetilen şirketlerden biri adına Türkiye’de tescilli ve tanınmış marka statüsünü haiz “KINDER” markasını ihtiva eden “KINDER FRIENDS” ibareli marka başvurusu, tanınmış marka sahibi tarafından verilen yazılı izne rağmen TPE tarafından KHK’nın 7/1(b) maddesi uyarınca reddedilmiştir. Söz konusu red kararının iptali için Ankara Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’nde başvuru sahibi şirket tarafından dava açılmıştır. Davacı şirket, iptal istemine gerekçe olarak, KHK madde 7/1(i) uyarınca, Paris Konvansiyonu’nun 1. mükerrer 6. maddesine göre tanınmış olan “KINDER” markasının sahibi tarafından verilen rıza neticesinde kendisi adına marka tescilinin mümkün olduğunu ileri sürmüştür. Davacı daha önce benzer şekilde dava dışı şirketin rızası ile kendi adına tescil başvurusunda bulunduğu 2003/13222 sayılı “KINDER MILK DROP” ibareli başvurunun YİDK tarafından reddedilmesi üzerine açılan karar iptali davasında Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 2002/312E. ve 2003/207 K. sayılı iptal kararı uyarınca KINDER MILK DROP markasının KHK madde 7/1(i) uyarınca davacı adına tescil edilmesine dayanmıştır.

Mahkeme tarafından yapılan inceleme neticesinde, “dava dışı şirketin ‘KINDER’ ibareli markalarının KHK madde 7/1(i) uyarınca sektörde herkes tarafından bilinen ‘sektörel olarak tanınmış marka statüsünü haiz’ olduğu” gerekçesi ile YİDK kararının iptaline karar verilmiştir.³¹ Bu karar davalı TPE tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz incelemesi neticesinde Yargıtay, 7/1(b) ve 7/1(i) maddelerinin yorumu ve uygulamasına ilişkin olarak 2004 öncesi uygulamadan ayrılan nitelikte tespitlerde bulunmaktadır. Buna göre, KHK’nın 6. Maddesi uyarınca marka koruması tescil yoluyla elde edilir ve “istisnai haller haricinde marka tescilinde öncelik ve teklik ilkesi KHK’dan kaynaklanmaktadır ve doğrudan kamu düzeni ile ilgilidir. Bu yolla yasa koyucu piyasada mükerrer markaların varlığını yasaklayarak, nihai tüketicilerin iltibas suretiyle mal ve hizmetleri karıştırmalarını ve yanılmalarını önlemeye çalışmaktadır. Bu nedenle de tüketicilerin korunması amacıyla bu durumu KHK’nın 7/1(b) ve 8/1(b) bentlerinde mutlak ve nispi red ve itiraz sebepleri olarak düzenlemiştir. Yargıtay’ın yorumuyla, tescilli bir marka sahibinin, markasının aynı veya benzerinin bir başkası adına da marka olarak tesciline muvafakat etmiş olması, Paris Sözleşmesi’nin 1. mükerrer 6. maddesindeki ‘Ticari markaların başvuru ve tescil koşulları, her Topluluk ülkesinin yerel yasaları ve mevzuatları ile belirlenecektir’ hükmü ve 4.

³¹ Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 18.01.2006 tarihli 2005/647E. ve 2006/4K. sayılı kararı..

mükerrer 6/B-1 maddesindeki 'bu markaların korunma talep edilen ülkelerdeki üçüncü kişiler tarafından kazanılmış haklara tecavüz edilmesi halinde tescil edilmeyeceği' hükmü ile KHK'nın 7/1(b) hükmü karşısında sonradan başvuran kişi lehine bir hak yaratmamaktadır. Bu sonuca ulaşırken Yargıtay 22.06.2004 tarih ve 5194 sayılı yasa ile KHK madde 7/son'da "b" bendi yerine "a" bendine atıf yapılmak suretiyle getirilen değişikliğe de atıfta bulunmuş ve "tescil tarihinden önce kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanmış markalara" yönelik istisnanın dahi bu nedenle ortadan kaldırıldığını belirtmiştir.

Yargıtay 7/1(i) bendinin uygulama alanı konusunda da bir belirlemede bulunmaktadır. Buna göre, 7/1(i) maddesinde belirtilen markaların "Türkiye'de tescilli olmayan, ancak Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesine göre tanınmış markalar" olarak anlaşılması gerektiğini belirtmiş ve "7/1(b) bendindeki mutlak tescil engeline ilişkin düzenlemenin, önceki markanın tanınmış olup olması bakımından bir istisna gözetmeksizin tescil edilmiş ya da tescil başvurusu yapılmış olan bir markanın daha sonra bir başkası adına tescilini yasakladığını" belirtmiştir.

Yargıtay, daha önce de muvafakatname verilmesi suretiyle başvurusu yapılan ve YİDK tarafından başvurunun reddedilmesi üzerine açılan karar iptal davası neticesinde 7/1(i) maddesi uyarınca davacı adına tescili kabul edilen "KİNDER MİLK DROP" ve "KİNDER MERENDERO" markalarının da davacı adına mükerrer marka tescilini mümkün kılmadığını belirtmiştir. "KİNDER FRIENDS" kararı ile Yargıtay, 2004 yılı öncesinde yarattığı içtihadattan³² dönmekte ve 7/1(i) uygulaması açısından tamamen farklı bir eğilim benimsemektedir.³³ Yargıtay gerçek hak sahibi olan dava dışı şirkete ait markaların Türkiye'de de tescilli olması sebebiyle, verilen muvafakatin 7/1(b) maddesinde belirtilen mutlak tescil engelini bertaraf etmeyeceğine dayanarak kararı davalı TPE lehine bozmuştur.

Bu karar ile Yargıtay, tanınmış markalara ilişkin KHK madde 7/1(i) korumasını, "Türkiye'de tescil edilmemiş tanınmış markalarla" sınırlarken her ikisi de mutlak red nedenleri başlığı altında düzenlenen 7/1(b) maddesine 7/1(i)'ye nazaran uygulamada öncelik ve üstünlük tanımaktadır. Buna göre, Türkiye'de tescilli ve tanınmış bir marka, sahibi açıkça izin verse

³² Yargıtay 11.HD, 07.10.2004 tarih ve 2003/9076 E. 2004/9427 K sayılı kararı.

³³ Değişen içtihat açısından bkz: Yargıtay 11.HD, 05.02.2007 tarih ve 14600/1303 sayılı; 19.01. 2004 tarih ve 5477/328 sayılı; 10.10.2006 tarih ve 6897/10054 sayılı ve 06.04.2007 tarih ve 2660/5447 sayılı kararları.

dahi, üçüncü bir kişi adına aynı ya da benzer ürünler/hizmetler üzerinde tescil edilemeyecektir.

Kanımızca Yargıtay'ın bu yorumu teorik olarak doğru kabul edilebilse bile, olması gereken hukuk açısından yerinde değildir. Öncelikle, 7/1(i) hükmünün lafzından hareketle, tanınmış markalara yönelik istisnanın, sadece Türkiye'de tescilli olmayan tanınmış markalarla sınırlandırmaya mahal verecek bir boşluk ya da bu tip bir yoruma imkân verecek derecede örtülü bir ifade olduğunu söylemek mümkün gözükmemektedir. 7/1(i) hükmü, lâfzen tanınmış markalar açısından Türkiye'de tanınmış olma veya olmama ayrımı yapmamakta, herhangi bir sınırlandırma getirmeksizin, tüm tanınmış markaları bu istisna kapsamına sokmaktadır. Aynı şekilde kaynak 40/94 sayılı Topluluk Tüzüğü'nün 7/1(i) hükmünde³⁴ de bu tip bir ayrım yer almamaktadır. Dolayısıyla, Yargıtay madde gerekçesine, kaynak metine ya da herhangi bir başka kanuni düzenlemeye dayanmadan sadece "kamu yararı" gerekçesi ile madde kapsamını oldukça daraltan bir yorum ve uygulama benimsemektedir.

Bu durumun, Anayasa'da temel hak ve özgürlüklerin kullanımına ve sınırlandırılmasına ilişkin 13.³⁵ ve 14.³⁶ madde hükümleri çerçevesinde, yine temel bir hak ve özgürlük olan ve 35. maddede belirtilen mülkiyet hakkı ve 48. maddede yer alan sözleşme serbestisi sınırları içinde kabulü mümkün gözükmemektedir.

Anayasamız uyarınca mülkiyet hakkına getirilecek bir sınırlama "ancak kamu yararı gerekçesi ile ve kanunla" yapılırsa mümkün olabilecektir. Maddede belirtilen "kanunla yapılmaktan" kasıt, kanunda açıkça hangi şekilde ve şartlarda sınırlama yapılacağını belirtmektir; aksi takdirde kamu yararı gerekçesi ile hakkın özüne dokunulacak ya da hakkı tamamen ortadan kaldıracak şekilde bir sınırlandırma yapılması keyfiyeti doğabilecektir. Nitekim Anayasa'nın 14/2 maddesi hükmü de açıkça bu tip bir sınırlamanın yorumla dahi yapılamayacağını öngörmektedir.

³⁴ 40/94 sayılı Topluluk Tüzüğü 7/1(i) hükmünün orijinal metni; "trade marks which include badges, emblems or escutcheons other than those covered by Article 6ter of the Paris Convention and which are of particular public interest, unless the consent of the appropriate authorities to their registration has been given." demektir.

³⁵ 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın, 3.10.2001 tarih ve 4709 sayılı yasa 2 md ile değişik 13. maddesi hükmü: "Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz."

³⁶ 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın, 14/2 maddesi hükmü: "Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz."

Yargıtay'ın anılan kararda ortaya koyduğu bu yaklaşımın pratikte de uygulanabilir olmadığı açıktır. Zira bu noktada ilk zorluk Paris Konvansiyonu anlamında tanınmış olan ancak Türkiye'de tescilli olmayan markalar açısından doğacaktır. Öncelikle, TPE'nin kendi nezdinde tescilli olmayan ve tanınmışlık kaydı bulunmayan bir markanın, Paris Sözleşmesi'ne göre tanınmış markalardan olduğunu bilmesi ve buna re'sen hükmetmesi çok zor olacaktır. 556 sayılı KHK madde 7/1(i)'nin, Türkiye'de tescilli olmayan tanınmış markaları kapsadığını kabul etmek, TPE'ye Paris Sözleşmesi'ne göre tanınmış marka olan, ancak Türkiye'de tescilli dahi bulunmayan tüm markalardan haberdar olmak ve bu markalara benzer başvuruları, tescilsiz ancak tanınmış marka sahibinin talebi dahi olmaksızın re'sen reddetmek görevi yüklemek anlamına gelmektedir. Ancak bunun mümkün olmadığı ortadadır.

KHK madde 7 hükmü, genel olarak TPE'nin, marka başvurularını re'sen reddetmesini gerektiren sebepleri düzenlemektedir. 7. madde kapsamında verilen red kararları, TPE'nin kendiliğinden, elindeki bilgi ve belgelerle yapacağı incelemeye dayanmaktadır. Diğer bir ifade ile TPE'nin bir markanın tanınmışlığına dayalı olarak, re'sen bir karar ya da gerekçe oluşturması için, o markanın tanınmış olduğunu, kendiliğinden, elindeki bilgi ve belgeler kapsamında biliyor olması beklemeyecektir. Zaten bu sebeptir ki, TPE de tanınmış markalarla ilgili olarak vereceği re'sen red kararlarında dayanak oluşturmak üzere, kendi nezdinde bir veri tabanı oluşturmuştur. Hatta 5000 sayılı Kanun ile kendisine verilen yetki kapsamında, yapılan başvuruları incelemekte, başvuru markanın tanınmış olup olmadığına karar vermekte ve tanınmış olduğuna kanaat getirir ise kendi tuttuğu veri tabanına kaydetmektedir.

Kısaca, TPE'nin, kendi bünyesinde tescilli olmayan ve tanınmışlık kaydı bulunmayan bir markayı dikkate alarak, KHK madde 7 kapsamında hüküm oluşturması, hele yeni bir başvuruyu, KHK madde 7/1(i) kapsamında, üçüncü bir şahsın Türkiye'de tescilli olmayan ancak Paris Sözleşmesi'nin 6. maddesi kapsamında tanınmış bir markayı gerekçe göstererek re'sen reddetmesi, mümkün değildir.

Doktrinde de madde 7/1(i)'nin Türkiye'de tescilli olan ya da olmayan tüm tanınmış markaları kapsadığı kabul edilmektedir. Prof. Dr. Ünal Tekinalp, "Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markanın, mutlak veya nispi ret nedenleri yönünden korunabilmesi için Türkiye'de tescil edilmiş olması şart değildir. ... Türkiye'de tescil edilmemiş olsa bile...

korunur." demek suretiyle tescilli ve tescilsiz tanınmış marka ayırımı yapılmadığını ortaya koymuştur.³⁷ diyerek, Sabih Arkan ise, "... herkesçe bilindiği mütalaa edilen bir markanın, karışıklığa meydan verebilecek suretteki örneğinin, taklidinin veya tercümesinin Türkiye'de marka olarak tescil edilebilmesi için, başvuruya marka sahibinin izninin de eklenmesi gerekir."³⁸ ifadesiyle, tanınmış marka sahibinin izni var ise, markanın üçüncü bir kişi adına da tescil edilebileceğini kabul etmiştir.

Aynı yönde, Arslan Kaya da bir başvurunun, tanınmışlık gerekçe gösterilerek KHK madde 7 kapsamında reddi için, "tanınmış markanın Paris Sözleşmesine taraf bir ülke vatandaşına ait olması ve tescile izninin bulunmaması gerekir" demekte ve yukarıda ifade edilen görüşü teyit etmektedir.³⁹

Dolayısıyla, Yargıtay'ın KINDER FRIENDS kararında benimsediği yorum, teori ve pratikle bağdaşmamaktadır.

Nispeten yeni tarihli bir diğer örnek mahkeme kararı ise "Enercon" ve "Enerkon" markaları arasında var olan duruma ilişkindir. Olayda, 1986 yılından beri Almanya'da tescilli davacı Enercon'un marka başvurusu Türkiye'de 1993 yılından beri tescilli olan davalı Enerkon markalarının varlığı sebebi ile KHK'nın 7/1(b) maddesi uyarınca TPE tarafından reddedilmiştir. Açılan davada, davacı Enercon markasının kullanım nedeniyle ayırt edicilik kazanmış olduğunu ve ayrıca birçok ülkede tanınmış marka statüsünde olduğunu belirtmiştir. Mahkeme tarafından davacı Enercon'un başvurusu bakımından KHK'nın 7/1(b) bendi anlamında tescil engeli olup olmadığı ve başvuru tarihinde yürürlükte bulunan 7/son hüküm çerçevesinde davacı markasının kullanımla ayırt edicilik kazanıp kazanmadığı ve bu nedenle tescil engelinin aşılabileceği hususları tartışılmıştır. Kararda, 7/1(b) maddesindeki tescil engelinin varlığı için iki koşulun gerçekleşmesi gerektiği belirtilmiş ve bu koşullar, başvuru ile önceki markaların aynı ve ayırt edilemeyecek kadar benzer olması ve başvuru ve önceki markanın kapsadığı mal ve hizmetlerin de aynı ya da aynı tür olması zorunluluğu olarak ifade edilmiştir. Davacı Enercon ile davalı Enerkon markaları arasında

37 Tekinalp, .s. 384-385.

38 Arkan, s. 94.

39 Arslan Kaya, Marka Hukuku, s. 115.

“c” ve “k” harfleri dışında bir farklılık bulunmamakla birlikte, gerek görsel gerek işitsel olarak her iki marka ayırt edilemeyecek derecede benzer bulunmuştur.⁴⁰

Anılan kararda mahkeme, madde 7/1(b) anlamında “aynı olmayı”, “karşılaştırılan markaların özdeş, farksız, tıpatıp taklit, aynen ya da birebir kopya olmaları” olarak nitelendirmektedir. Aşağıda değinileceği üzere bu davada, mal ve hizmet benzerliği koşulu gerçekleşmediğinden YİDK kararının iptaline karar verilmiştir⁴¹.

Bir takım tamamlayıcı unsurların markaya eklenmesi suretiyle, görüntü ve söyleniş açısından benzer olan markalar arasında “ayırt edici” derecede farklılık sağlanması da mümkündür. Bu durum daha çok şekil unsuru ile desteklenen markalar açısından mümkün gözükmektedir. Yine de mevzuatımızda tanınmış markalar açısından var olan düzenlemeler bu ihtimalin dışında tutulmaktadır.

Kanaatimizce, bir marka başvurusunun daha önce TPE’de tescilli ya da başvuru tarihi önceki bir tarihte yapılmış olan markalarla karşılaştırılıp eğer başvuru önceki koruma tarihli bir marka ya da marka başvurusu ile aynı ise başvurunun re’sen reddedilmesine yönelik madde düzenlemesi yerindedir. Aksi takdirde tescilli marka sahibine markasının aynısı için marka başvurusu yapılıp yapılmadığını sürekli izlemesi, eğer markasının aynısı için başvuru yapılmış ise itiraz etmesi külfeti getirilmiş olacaktı. Ancak, yukarıda ayrıntılı olarak tartışıldığı üzere mutlak red nedenleri yönünden yapılacak incelemenin benzer markaları da kapsamı ve özellikle önceki koruma tarihli benzer marka sahibinin sonraki başvuru sahibine marka başvurusunu tescil ettirme konusunda izin verdiği durumlarda dahi marka başvurusunun reddedilmesi uygulamada büyük sorunlara neden olmaktadır.

2. Önceki Tarihli Tescil veya Başvuru İle Mal veya Hizmet Sınıflarının Benzerliği

Benzerlik incelemesi yapılırken, marka benzerliği kadar, mal ve hizmetlerin benzerliği de dikkate alınmaktadır. KHK’ da "aynı veya aynı türden mal veya hizmetler" için, aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı markaların tescil edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.⁴²

Önceki düzenleme ile karşılaştırıldığında, 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar Kanunu’nun, koruma alanının kapsamını belirlerken, dünyada mevcut iki sistem olan emtia ve emtia sınıfı

⁴⁰ Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 2006/35E. 2007/204 K. sayılı ve 23.10.2007 tarihli kararı..

⁴¹ Bkz. aşa. s. 44.

⁴² 556 sayılı KHK madde 7/1-b)

sistemleri arasından emtia sistemini benimsediği görülmektedir. İncelenen maddenin düzenleme tarzından anlaşılacağı gibi 556 sayılı KHK, emtia sınıfı sistemini benimsemiştir. Bu tercih, hakkaniyet ve marka hukukundaki modern eğilimler açısından isabetli bulunmaktadır.⁴³

Mal ve hizmetlerin aynı tür olup olmadığının incelenmesi, dünyada ilk kez 1957 yılında kabul edilerek yürürlüğe giren ve Türkiye'nin de 12.7.1995 tarih ve 95/7094 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren taraf olduğu Marka Tescilinde Eşyaların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına ilişkin Nice Anlaşması'na göre yapılmaktadır⁴⁴. Bu anlaşmaya göre mallar 34, hizmetler ise 8 ayrı sınıfa ayrılmıştır.

Bu Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin esaslar ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilk kez 27 Ağustos 1996 tarihinde Resmi Gazete' de yayınlanan BİK/TPE: 96/2 no'lu Tebliğ ile düzenlenmiş, bu Tebliğ 21 Şubat 1999 günlü ve 23618 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan BİK/TPE: 99/2 no'lu Tebliğ ile yürürlükten kaldırılarak yeni bir düzenleme yürürlüğe konulmuştur.

“Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nice Anlaşması” hükümlerine göre her beş yılda bir basılan ve bu beş yıllık sürede üye ülkelerce teklif edilen yenilikleri de kapsayacak şekilde güncellenen (01.01.2002 tarihinden itibaren marka tescil başvurularına uygulanacak) mal ve hizmet sınıflarının listesi ve uygulanacak kurallar BİK/TPE: 2001/2 sayılı Tebliğ⁴⁵ ile düzenlenmekteydi.

2001/2 sayılı Tebliğ kapsamında “Aynı ya da aynı tür mal ve hizmetlerin” var olup olmadığına ilişkin incelemede markanın kullanılacağı sınıfları gösteren ve tescil başvurularında KHK 23/1(c) maddesi uyarınca düzenlenen belge dikkate alınmaktaydı.

Bu noktada, “aynılık” kavramı çerçevesinde, emtia sınıfları bakımından çok büyük bir karmaşa bulunmamakta idi. Uygulamada “aynı” mal ve hizmet sınıfının tescil kapsamında olması anlaşılmakta; buna ek olarak, mal ve hizmetler de, kendi içlerinde ayrıca gruplandırılarak, alt gruplara ayrılmakta idi. Aynı tür mal ve hizmetlerin varlığına yönelik incelemede, aynı alt gruplar içerisinde yer alan tüm mal veya hizmetler birbirleri ile aynı türden mal veya hizmet olarak kabul edilmekteydi.

⁴³ Ayrıntı için bkz. KARAHAN, S.,Yeni Marka Hukukumuz ve İlgili Mevzuat, Konya 1996, 15 vd.

⁴⁴ RG., 13.8.1995, S. 22373.

⁴⁵ RG., 31.12.2001, S. 24627.

Bugün yürürlükte olan 2007/2 sayılı Tebliğ⁴⁶ ise 08.01.2007 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Buna göre, yeni sınıflandırma genel başlıklar altında düzenlenmektedir ve bir başvuruda bu genel başlıklardan birisinin belirtilmesi halinde, söz konusu genel başlığın tanımlama kapsamına giren ve ilgili Nice sınıfında bulunan tanım kapsamındaki tüm mal/hizmetleri kapsadığı kabul edilmektedir. Bu başlıklar dışında bir mal/hizmete yer verilmek istendiğinde, bu mallar/hizmetler, söz konusu listede yer alan, aynı Nice sınıfında bulunan ve benzer nitelik, fonksiyon veya amaca sahip olan mal/hizmetlerle aynı kapsamda değerlendirilmektedir. Zira 2001/2 sayılı Tebliğ'de "Aynı alt sınıflar" ibaresine yer verilirken, 2007/2 sayılı Tebliğ "aynı alt gruplar" ifadesini kullanmaktadır.

TPE tarafından 7/1 (b) maddesine göre yapılan incelemede de bu listedeki gruplar göz önünde bulundurularak "aynı tür mal/hizmetin tespiti" esas alınmaktadır. Ancak, TPE tarafından başvuruların ve itirazların incelenmesinde farklı mal/hizmet gruplarını da içerecek biçimde daha geniş kapsamda değerlendirme yapılabilmesi kabul edilmektedir.

Ancak bu Tebliğde farklı "sınıflara ve gruplara" dâhil olmakla Toplulukta, birbirleri ile iltibas (andırmaya) yaratacak nitelikte olan ve halkı yanıltarak kamu düzenini bozacak biçimde birbirleriyle ilişkili mal veya hizmetler de aynı tür olarak değerlendirilmektedir.⁴⁷ Böylece TPE'ye KHK 7/1(b) maddesi uyarınca yapacağı incelemede mal ve hizmetlerin benzerliği konusunun belirlenmesinde de geniş bir takdir yetkisi verilmiştir.

Yukarıda yer verilen Enercon kararında da mahkeme, görsel ve işitsel benzerliğe rağmen, 7/1(b) maddesindeki tescil engelinin varlığı için gereken ikinci koşul gerçekleşmediğinden bahisle, her iki markanın kapsadığı malların sınıfı (9.sınıf) aynı olsa da alt grupların farklı olması nedeniyle, "aynı ve aynı tür mal ve hizmetlerin" söz konusu olmadığına kanat getirmiş ve YİDK'nın 7/1(b) nedeniyle verdiği red kararını yerinde bulmayarak, kararın iptaline karar vermiştir

Markaların benzerliği değerlendirilirken, mal veya hizmetin pazar payı da önem kazanmaktadır. Benzerlik kavramı yanılma ile doğrudan ilişkili olduğundan, sürümü çok olan ve halkın her gün kullandığı ihtiyaç maddelerinin değerlendirilmesi ile bilgilenmiş kişilerce satın alınan ve tüketilen malların değerlendirilmesi de farklı olmalıdır. Örnek

⁴⁶ RG., 8.1.2007, S. 26397.

⁴⁷ Tebliğ madde 9

olarak; peynir, ekmek gibi herkes tarafından her gün tüketilen ve her yerde satılan mallar için kullanılacak markalarda halkın yanı sıra, bir iş makinesi satın alacak müteahhidinkinden fazla olacaktır. İş makinesinin üreticisi de tüketicisi de sınırlı sayıda olduğundan, aldanma söz konusu olmayacaktır. Tüketicinin korunması için birinci durumdaki tüketim mallarının markalarındaki benzerliklerin araştırılmasında daha duyarlı davranılması gerekmektedir.

B. 556 sayılı KHK madde 8/1-b düzenlemesi uyarınca "benzer olma" kavramı

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK'nın 8. maddesinde, markanın tescilinde nispi red nedenleri düzenlenmiş olup, tescil edilmiş veya tescili için başvurulmuş bir markanın sahibi bu madde hükmünde sözü geçen sebeplerden birine dayanarak bir marka başvurusuna itiraz ettiği takdirde markanın tescilinin yapılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Mutlak red sebebi olarak inceleme konusu edilen 7/1(b) hükmü uyarınca "aynı ve ayırt edilemeyecek kadar benzer olma" hali, 8/1-b maddesi anlamında söz konusu olmamaktadır.

KHK 8/1-b maddesi, "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," başvurunun tescil edilemeyeceği hükmünü getirmektedir.

Buna göre, bir marka başvurusuna, daha önce tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz edilmesi durumunda;

1. Tescil için başvurusu yapılan marka, daha önce tescil edilmiş veya tescili için daha önce başvurusu yapılmış marka ile 'aynı' veya 'benzer' ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetler için tescili isteniyorsa ise,
2. Tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için

başvurusu yapılmış marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa, marka tescil edilmez.

Bu hükmün burada da bulunmasının ana nedeni, TPE tarafından 7. madde kapsamında yapılan incelemede, herhangi bir nedenle dikkate alınmamış bir hususa bağlı olarak ilan edilen bir marka başvurusuna, üçüncü kişilerce itiraz edilerek mükerrer marka tescilini önleme olanağı sağlamaktır.⁴⁸ 8/1(b) hükmü, daha önce bir marka için tescil ya da başvuru yapmak suretiyle hak elde etmiş üçüncü kişilerin markaları ile (mal veya hizmetleri de dâhil olmak üzere), halk tarafından karıştırılma olasılığı mevcut ise, bu hak sahiplerinin haklarını korumaya yöneliktir.

Böyle bir başvuruya karşı ilgililerce TPE nezdinde itiraz edilebilir. TPE itiraz üzerine m.8/1-b anlamında bir benzerlik ve karıştırılma ihtimalini tespit ederse itirazı kabul ederek marka tescil başvurusunu reddeder. 8/1-b bendinde iki ana unsurun göze çarpmaktadır. Bu unsurlardan ilki, iki markanın benzer olması; ikincisi ise, iki marka arasında halk nazarında karıştırılma ihtimalinin bulunmasıdır.

556 sayılı KHK madde 7/1(b) hükmü uyarınca, iltibasın ispata ihtiyaç duyulmadan mutlak olarak varlığı kabul edilmektedir. Ancak, 8/1(b) anlamında marka sahibi itiraz hakkını kullanırken, karıştırılma olasılığının varlığını kanıtlamakla yükümlüdür. Bu noktada tescilsiz marka sahibi (8/1(b) bendi uyarınca) haksız rekabet nedeni ile bir markanın başkası tarafından kullanılmasını önleme hakkını mahkeme kararı ile elde etmiş ise, aynı veya benzer mal veya hizmetler için, aynı veya benzer marka başvurusuna itiraz ederek, bu markanın tescilini önleyebilmektedir.

Nispi red sebebi olarak 8/1(b) hükmünde yer verilen “karıştırılma ihtimali” kavramı “tescilsiz bir işaretin veya tescil edilmiş bir markanın, daha önce tescil edilmiş bir marka ile şekil, görünüş, ses, genel izlenim vb. sebeplerle ya aynı ya da benzer olduğu için, daha önce tescil edilmiş marka olduğu zannını uyandırma tehlikesi” dir.⁴⁹

Markası sebebiyle belirli bir mal veya hizmeti alma durumunda bulunan kişi, o malın veya hizmetin almayı düşündüğü mal veya hizmet olmadığını, başka bir işletmenin aynı veya benzer malı olduğunu bildiği halde ve o mal ve hizmeti almayacak olmasına rağmen, marka

⁴⁸ Tekinalp, s. 394.

⁴⁹ Tekinalp, s. 403

ile işaret arasındaki ayniyet veya benzerlik sebebiyle diğer bir işletmeye ait mal ve hizmeti alma tehlikesi mevcut ise, “karıştırılma ihtimali” veya “karıştırılmanın” varlığından söz edilebilecektir.⁵⁰

Doktrinde halk tarafından karıştırılma kavramından ne anlaşılacağı tartışılmış ve karıştırılma ihtimalinin kabulü için iki koşulun bir arada bulunması gerektiği kabul edilmiştir. Bu koşullardan ilki, “tescili istenen markanın, daha önce tescilli bulunan markanın aynısı veya benzeri olması” , ikincisi “her iki markanın aynı mal ve hizmetlerde kullanılması” olarak ifade edilmiştir. Halk tarafından karıştırılma ihtimalinde ölçü ise, bu işin ilgilisi veya uzmanının değil, tüketici olan halkın değerlendirmesidir.⁵¹ Bunun dışında, markalar arasında veya markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin fiilen karıştırılması şart olmamakla Toplulukta, karıştırılma ihtimalinin bulunması m.8/1(b) anlamında gerekli ve yeterlidir.⁵²

Tekinalp’e göre karıştırılmada, kullanılan işaretin ayırt edici gücünün zayıf, normal, ya da kuvvetli olması da önemli bir rol oynamaktadır. İki işaret arasındaki ayırt ediciliğin güçsüz olması oranında karıştırılma ihtimali de artmaktadır.⁵³

556 sayılı KHK, karıştırılma ihtimalini “tescilli marka ile arasında bağlantı olduğu ihtimali”ni kapsayacak şekilde genişletmiştir.⁵⁴ KHK’ya kaynak teşkil eden düzenlemelerden 89/104 sayılı Yönerge’de de benzer bir ifade yer almaktadır. Buna göre, Topluluk Hukuku’nun uygulanmasında bağlantı kurulması ihtimalinin karıştırılma ihtimali içinde mi yoksa ondan ayrı mı ele alınacağı konusunda bir yorum sorunu meydana gelmiştir.⁵⁵ Bir görüşe göre, bağlantı kurulması ihtimali dar yorumlanmalı ve karıştırılma ihtimalinin alt kavramı olarak düşünülmemelidir; diğer görüşe göre ise, bağlantı kurulması karıştırılma ihtimalinden bağımsız olarak ele alınmalıdır. Her karıştırılma ihtimali, işaretler arasında bir bağlantı kurulmasının bir sonucudur ve bu nedenle bağlantı ihtimali, karıştırma olasılığına bağlı bir alt kavram değildir.⁵⁶

⁵⁰ Tekinalp, s. 405

⁵¹ Noyan, E. , “Marka Hukuku” , , Ankara 2006, s. 230.

⁵² Şanal, O. “İçtihatlı-Açıklamalı Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları”, Ankara 2006, s. 83.

⁵³ Tekinalp, s. 406.

⁵⁴ Tekinalp, s. 406.

⁵⁵ Epçeli, S.: “Marka Hukukunda Karıştırılma İhtimali”, İstanbul 2006, s. 2.

⁵⁶Epçeli, s. 3.

Türk hukukunda KHK'nın 8. maddesinde nispi red sebebi olarak sayılan karıştırılma ihtimali, Topluluk Hukuku'nda 40/94 Sayılı Tüzüğün de 8/1(b) maddesinde yer almakta olup, bu hüküm de KHK'da yer alan 8/1-b maddesi ile benzer ifadeler taşımaktadır.⁵⁷

Markaların karıştırılması ihtimalinin söz konusu olabilmesi için hangi unsurların gerekli olduğu ve karıştırılma ihtimali ile bağlantı kurulması ihtimali arasındaki ilişki ayrıca ele alınmalıdır. Bu kapsamda Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ("ATAD")'nın karıştırılma ihtimali ile ilgili vermiş olduğu şekil ve kelime markalarına ilişkin birtakım kararlarına ve bu kararlarda mahkemelerin incelemiş oldukları kavramlara değinmek yerinde olacaktır.

ATAD, Georg Neumann GmbH v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) davasında, 12.09.2007 tarihinde vermiş olduğu kararda, başvuranın üç boyutlu bir mikrofon başlığı şeklinin marka tescil başvurusuna ilişkin davada, mikrofon başlığı şeklinin ayırt edici bir karakteri olmadığı gerekçesiyle başvurunun reddine hükmetmiştir. Kararda kelime ile şekil markalarının birbirlerinden farklı olduğu, şekil markalarında ayırt edici karakterin belirlenmesinde iki önemli unsurun olduğu, bunlardan ilkinin başvurunun yapıldığı mal veya hizmet gurubu, ikincisinin ise bilinçli tüketici olduğu belirtilmiştir.⁵⁸

Mühlens GmbH & Co. KG v. Marine Enterprise Projects – Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl davasında, davacı TOSCA BLU kelimesinin, daha önceden kayıtlı bulunmamasına rağmen Paris Anlaşmasının 6. maddesi uyarınca tanınmış markalar dâhilinde bulunan TOSCA kelimesi ile benzerliği nedeniyle, TOSCA BLU'nun marka tescil başvurusunun reddini talep etmiştir. Ancak Yönerge'nin 8/5 maddesi uyarınca, her ne kadar kelimeler aynı

⁵⁷ 40/94 sayılı Tüzük, m. 8/1-b: "if because of its identity with or similarity to the earlier trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade marks there exists a likelihood of confusion on the part of the public in the territory in which the earlier trade mark is protected; the likelihood of confusion includes the likelihood of association with the earlier trade mark." (Çevrimiçi: <http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/reg/reg4094.htm#0080>, 20 Eylül 2007).

⁵⁸ "It should be noted that the distinctive character of a trade mark for the purposes of Article 7(1)(b) of Regulation No 40/94 means that the mark must serve to identify the goods or services in respect of which registration is applied for as originating from a particular undertaking, and thus to distinguish those goods or services from those of other undertakings (Case C-136/02 P *Mag Instrument v OHIM* [2004] ECR I-9165, paragraph 29 and the case-law cited). Distinctive character must be assessed, first, by reference to the goods or services in respect of which registration has been applied for and, secondly, by reference to the perception of them by the relevant public, which consists of average consumers of the goods or services in question who are reasonably well informed and reasonably observant and circumspect (Case C-24/05 P *Storck v OHIM* [2006] ECR I-5677, paragraph 23 and the case-law cited)." T-358/04, 12.09.2007, *Georg Neumann GmbH v. OHIM*, paragraph 32 (Çevrimiçi: <http://curia.europa.eu>, 20.09.2007).

olsa da, TOSCA kelimesi tescil edilmediği için ATAD, 11.07.2007 tarihinde davanın reddine karar vermiştir.⁵⁹

Gérard Meric v. Arbora & Ausonia, SL davasında PAM-PIM'S BABY PROP kelimesi için marka tescil başvurusu yapılmış; ancak kelimenin tescilli bir marka olan PAM-PAM markası ile benzerlik oluşturması ve her iki markanın da bebek ürünleri ile ilgili olması sonucu, halkta karıştırılma ihtimaline yol açması nedeniyle başvurunun reddi talep edilmiştir. Benzer şekilde CASTILLO kelime markası için tescil başvurusu yapılmasına karşılık olarak tescilli bir şekil markası olan EL CASTILLO ile benzerlik oluşturması ve her iki markanın da süt ürünleri ile ilgili olması sonucu, halkta karıştırılma ihtimaline yol açması nedeniyle başvurunun reddi talebi ile ilgili olarak *Pedro Díaz, SA v. Granjas Castelló, SA*, davasında mahkemenin önemle incelemiş olduğu konu, iki benzer kelime veya şekil arasında rekabet mi olduğu yoksa birbirlerini tamamladıkları mı sorusudur. Her iki davada mahkemenin vermiş olduğu karar, sonradan tescil ettirilmeye çalışılan markalar (PAM-PIM'S BABY PROP ve CASTILLO) için yapılan tescil başvurusunun Yönerge 8/1(b) maddesi uyarınca reddi yönünde olmuştur.⁶⁰

Laboratorios RTB, SL, v. Giorgio Beverly Hills, Inc. davasında da, GIORGIO BEVERLY HILLS kelime markası için tescil başvurusunda bulunulmuş; ancak önceden tescil edilmiş bir şekil ve kelime markası olan GIORGI kelimesi ile Yönerge 8/1(b) maddesi kapsamında aynı veya benzer olması ve her iki markanın da günlük hayatta sıklıkla alıcısı olan kozmetik ve parfümeri ürünleri üzerinde kullanılması⁶¹, sonucu halkta karıştırılma ihtimali yaratacağı

⁵⁹ "Nor can the applicant further claim that an interpretation of Article 8(5) of Regulation No 40/94 having regard to its overall scheme should lead to that article also applying to unregistered well-known marks. Indeed, it is clear from the scheme of Article 8 of Regulation No 40/94 that a well-known mark within the meaning of Article 6 bis of the Paris Convention, for which no proof of registration is provided, enjoys protection only against a risk of confusion in regard to identical or similar goods or services, in the same way as Article 6 bis of the Paris Convention provides protection in relation to goods." T-150/04, 11.07.2007, Mühlens GmbH & Co. KG v. Marine Enterprise Projects - Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl, paragraf 59 (Çevrimiçi: <http://curia.europa.eu>, 20.09.2007).

⁶⁰ "In assessing the similarity between the goods or services concerned, all the relevant factors which characterise the relationship between them should be taken into account. Those factors include, in particular, their nature, their end users and their method of use and whether they are in competition with each other or are complementary." T-133/05, 07.09.2006, Gérard Meric v. Arbora & Ausonia, SL, paragraf 28 (Çevrimiçi: <http://curia.europa.eu>, 20.09.2007).

In order to assess the similarity of the products concerned, all the relevant factors which characterise the relationship between those products should be taken into account, those factors including, inter alia, their nature, their end users and their method of use and whether they are in competition with each other or are complementary." T-85/02, 04.11.2003, Pedro Díaz, SA v. Granjas Castelló, SA, paragraf 32 (Çevrimiçi: <http://curia.europa.eu>, 20.09.2007).

⁶¹ "In this case, given that the earlier marks are registered in Spain and that the goods in question are everyday consumer items, the targeted public by reference to which the likelihood of confusion must be assessed is composed of average consumers

düşüncesiyle mahkemenin kararı GIORGIO BEVERLY HILLS markası için yapılan tescil başvurusunun reddi yönünde olmuştur. Kararda, sonradan tescil başvurusu yapılan kelime markası, önceki kelime ve şekil markasının “çoğunluğu oluşturacak biçimde” yani baskın olan karakterlerini -örneğin bu davada GIORGIO kelimesi- taşıyorsa, karıştırılma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edilmektedir.⁶² *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH* davasında da görsel, işitsel veya kavramsal benzerliği olan markalarda dikkate alınması gereken noktanın, markaların ayırt edici ve baskın unsurları olduğu ifade edilmektedir.⁶³ Ayrıca ortalama bir tüketicinin markanın tüm detaylarını analiz etmediği, markayı bir bütün olarak gördüğü belirtilmektedir.

Markalar arasında bağlantı kurulması ihtimali konusunda da çeşitli ATAD kararları bulunmakta olup, bunlardan en önemlileri olan *Sabel BV. v. Puma* ve *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn Mayer Inc.* davalarında bağlantı kurulması ihtimalinin, karıştırılma ihtimalinin alternatifi olmadığı, ancak bu kavramın onun amacını açıklamaya hizmet edebileceği ifade edilmiştir.⁶⁴ Ayrıca *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn Mayer Inc.* davasında mahkeme, markanın temel fonksiyonunun, mal ve hizmetlerin kaynağını garanti etmek olduğuna işaret etmiş, bundan sonra da alıcıların mal veya hizmetlerin ayrı işletmelerden ya da aralarında hiçbir ekonomik bağlantı bulunmayan işletmelerden kaynaklandığını bilmeleri halinde karıştırılma ihtimalinden bahsedilemeyeceğini belirtmiştir.⁶⁵

Markaların karıştırılma ihtimali ile ilgili çok sayıda ATAD kararı bulunmakta olup, karıştırılma ihtimali kapsamlı bir konudur. Yukarıda sadece Yönerge 8/1(b) maddesine yönelik olarak birtakım kararlar incelenmiş ve kararlarda mahkemelerin markalar arasında karıştırılma ihtimaline ilişkin değerlendirmeleri ele alınmıştır. Genel bir ifade ile markalar arasında karıştırılma ihtimalinin olup olmadığının incelenmesinde, marka başvurusunun

in Spain.” T-162/01, 09.07.2003, Laboratorios RTB, SL, v. Giorgio Beverly Hills, Inc., paragraf 34 (Çevrimiçi: <http://curia.europa.eu>, 20.09.2007).

⁶² “*The applicant maintains that the word giorgio in the mark claimed renders that mark incompatible with the earlier marks owned by it. In its view, the introduction on the market of a trade mark which has as its most important element a word that is practically identical to the predominant component of the earlier marks will give rise to a strong likelihood of confusion.*” T-162/01, 09.07.2003, Laboratorios RTB, SL, v. Giorgio Beverly Hills, Inc., paragraf 16 (Çevrimiçi: <http://curia.europa.eu>, 20.09.2007).

⁶³ C-342/97, 22.07.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH (Çevrimiçi: <http://curia.europa.eu>, 20.09.2007)

⁶⁴ Epçeli, s.5

⁶⁵ Epçeli, s.6

yapıldığı mal veya hizmet grubunun aynı olup olmadığı, bilinçli ve ortalama bir tüketici gözünde karıştırılma ihtimalinin bulunup bulunmadığı, her ne kadar tanınmış bir marka olsa da önceki markanın tescil edilmiş olup olmadığı, iki marka arasında rekabet mi olduğu yoksa birbirlerini tamamladıkları mı, markaların ayırt edici ve baskın karakterlerinin benzeyip benzemediği soruları büyük önem taşımaktadır.

556 sayılı KHK'da "benzerlik" kavramına ilişkin açık bir tanım bulunmamaktadır. Bununla beraber Yasaman'a göre, madde 8/1(b) anlamında, "bir işaretin tescilli bir marka ile arasında, her iki markanın bağlantılı olduğu ihtimalini de kapsayacak şekilde, karıştırılma ihtimali varsa, o işaret tescilli markanın benzeri kabul edilmektedir."⁶⁶

Madde 8/1(b) anlamında benzerlik kavramı sadece markaların benzerliği ile sınırlı olarak düşünülmemelidir. Aynı şekilde mal ve hizmetler arasında benzerliğin varlığı da tescile engel teşkil edebilecektir.

KHK içinde benzer sınıflara ilişkin bir açıklama bulunmamakla beraber Türk Patent TPE tarafından yayınlanan 2001/2 sayılı Tebliğ uyarınca⁶⁷, aynı sınıfın aynı alt grubu içinde yer alan mal ve hizmetler benzer kabul edilmektedir.⁶⁸

Karıştırılma ihtimalinin varlığı, ortalama tüketici algısının çeşitli mal ve hizmetler açısından diğerlerinden daha düşük olduğu gözetilerek her somut olayda, malın hitap ettiği tüketici kitlesi, malın cinsi, kalitesi, niteliği ve fiyatı dikkate alınarak ayrıca değerlendirilmelidir.

Yargıtay bir kararında halk nezdinde karıştırılma ihtimaline ilişkin olarak "*(...) taraflara ait markaların aynı sınıf emtiayı kapsadığı, 556 sayılı KHK'nın 8/2.6 ve 9/2.6 maddelerinin somut uyumsuzluğa uygulanırken maddeler arasında işitsel veya görsel bir benzerlik izlenimi bulunmasa bile, markaların kapsadığı ürünlerin hitap ettiği ortalama tüketici nezdinde iki marka arasında bir bağlantı kurulması ve bir markanın diğerini çağrıştırması, markalar arasında karıştırılma ihtimali için yeterli bir ölçü olarak kabul edilmelidir.*" şeklindeki ifadesiyle markalar arasında karıştırılma ihtimali olup olmadığı hususunun değerlendirilmesinde göz önüne alınması gereken kriterlere açıklık getirmiştir.⁶⁹

C. Markalar Kanunu Tasarısı Çerçevesinde "Benzerlik" Kavramı

⁶⁶ YASAMAN, s. 397.

⁶⁷ RG., 31.12.2001, S. 24627.

⁶⁸ 2001/2 sayılı Tebliğ, madde 5.

⁶⁹ Yargıtay 11.HD'nin 01.06.2006 tarihli 2005/4005 E. ve 2006/6569 K. sayılı kararı.

Markalar Kanunu Tasarısı, yukarıda değinildiği üzere, tescil talebinin resen ve itiraz üzerine incelenmesi aşamalarında reddi sebeplerine ilişkin olarak 556 sayılı KHK'nın 7 ve 8. maddelerine paralel bir düzenleme getirmiştir.

Tasarı'da 556 sayılı KHK m.7/1(b) hükmüne karşılık gelen hüküm m. 7/1(ç) hükmü olup, bu iki bent hükmü arasında esaslı bir farklılık bulunmamaktadır. Tasarı'nın 8/1(b) maddesi ise, 556 sayılı KHK m. 8/1(b) ile paralel bir hüküm içermektedir. Benzerlik değerlendirmesi bakımından önem taşıyan bu hükümlerde bir değişiklik bulunmamakla Toplulukta; Tasarı'nın 7 ve 8. maddelerinde yer alan diğer hükümlerde bazı değişiklikler yapılmıştır.

İlk olarak Tasarı m. 7/1(b)'de "Ayırt edici niteliğe sahip olmayan markalar" ayrı bir red nedeni olarak yer almaktadır. Yine Tasarı m. 7/1(a)'da ise "5 inci maddede belirtilen koşulları sağlamayan işaretler", 556 sayılı KHK m. 7/1(a)'da olduğu şekilde yer almaktadır. Ancak 556 sayılı KHK'da ayrıca "ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler"e ilişkin bir red nedeni öngörülmemiştir. Bu hususun önemi, her iki düzenlemenin 7/son maddesinde yer alan hüküm nedeniyle ortaya çıkmaktadır. 556 sayılı KHK m. 7/son'da tescil tarihinden önce kullanılan ve ayırt edici nitelik kazanan marka için yapılan tescil başvurusunun (a), (c) ve (d) bentleri uyarınca tescili talebinin reddedilemeyeceği belirtilmektedir. Dolayısıyla, 556 sayılı KHK'ya göre 5. madde kapsamına girmeyen işaretleri içeren markaya ilişkin başvuru, bu markanın tescilden önce kullanım suretiyle ayırt edici nitelik kazanmış olması halinde 7/1(a)'ya dayanılarak reddedilemez.

Tasarı'da ise, yine 7/son'da yer alan aynı içerikteki hüküm (b), (c) ve (d) bentlerine atıf yapmakta; yani 5. madde kapsamına girmeyen işaretlerin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olsa bile tescilinin reddedilebileceği sonucu ortaya konulmaktadır. Tasarı'da 7. maddenin (a) bendi yerine (b) bendine atıf yapılmış olduğu için "ayırt edici niteliğe sahip olmayan markalar" ın tescilden önce kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olması halinde tescilinin reddedilemeyeceği kabul edilmektedir

Tasarı'nın 7/1 (ı) bendinde ise, 556 sayılı KHK m. 7/1(ı) hükmüne paralel ancak değişik bir hüküm getirilmiştir. 556 sayılı KHK m. 7/1(ı)'da "Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesi'nin 1 inci mükerrer 6. maddesine göre tanınmış markalar" bir mutlak tescil engeli olarak yer almaktadır. Tasarı'nın 7/1(ı) hükmünde ise "Sahibi tarafından izin verilmeyen, Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6. maddesine göre Türkiye'de Paris Sözleşmesinden

yararlanacağı kabul olunan bir şahsa ait olduğu ve aynı veya benzeri mallar ya da hizmetler üzerinde kullanıldığı herkesçe bilindiği mütalaa edilen tanınmış markanın karışıklığa meydan verebilecek surette benzeri olan markalar” dan söz edilmektedir. Bu hükümden 556 sayılı KHK’nın düzenlemesinden farklı olarak tanınmışlık değerlendirmesinin Türkiye ile sınırlı şekilde yapılması anlamı çıkarılabilecektir. Ancak açıkça “Paris Sözleşmesi’nin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesine göre” ibaresine yer verilmiş olması, tanınmışlığın Türkiye ile sınırlı olarak yorumlanamayacağını göstermektedir. Zira Sözleşme, bir markanın tanınmış olmasını Sözleşme’ye taraf ülkeler açısından düzenlemektedir.

Tasarı’nın getirdiği bir diğer değişiklik Tasarı’nın 8. maddesi 4. fıkrasında benzer markaların farklı mal veya hizmetlerde tescili konusuna ilişkin olarak Türkiye’de tanınmış olma ölçütünün getirilmiş olmasıdır. Buna göre, tescilli veya tescil başvurusu daha önce yapılmış olan markanın Türkiye’de tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız yarar sağlanabileceği veya markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hallerde tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilebilir. 556 sayılı KHK m. 8/4 hükmünde “markanın toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi” ibaresi kullanılırken, Tasarı açıkça “Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi” nden söz ederek sınırlayıcı bir düzenleme getirmektedir.

Markalar Kanunu Tasarısı’nda tescil talebinin reddi sebepleri çerçevesinde “benzerlik” değerlendirmesini etkileyebilecek olan değişiklikler yukarıdaki gibidir. Bu değişikliklerden özellikle, markanın tanınmış marka sayılıp sayılmayacağı hususunu Türkiye’de tanınmış olma ile sınırlı şekilde düzenleyen hükümler tescil taleplerinin reddinde önemli rol oynayabilecek niteliktedir. Günümüzde pek çok şirketin çeşitli ülkelerde ticari faaliyet göstermesi markaların da bu ülkelerde korunmasını ve zaman zaman belli bir ülkede tanınmış olmayan ama dünyanın birçok ülkesinde tanınmış olan markaların o ülkede de korunmasını gerekli kılmaktadır. Tasarı ile getirilen düzenleme bu tür bir korumadan marka sahiplerini yoksun bırakacak nitelikte olması açısından eleştiriye açıktır.

III SONUÇ

Marka her şeyden önce bugünkü ticari hayatın ve ekonomik sistemin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak kabul edilmektedir. Markaların haiz olduğu ekonomik değer kimi zaman onları yaratan işletmelerin kat kat üzerinde bir değer teşkil etmektedir. Bir yaratım sürecinin ardından, bir işaretin marka haline gelmesini izleyen tanıtım süreci ve kalite

bazında yapılan bir yatırım, ekonomik olarak elbette değer ifade etmektedir ve korunmalıdır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar ışığında, mutlak tescil engeli olarak “benzerlik” kavramı ve bu kavramın nispi ret nedenleri arasında yer alan “benzerlik” kavramıyla karşılaştırılması suretiyle uygulamada karşılaşılan bir takım sorunlar konusunda bilgi verilmeye ve TPE ve mahkeme uygulamalarından örneklerle konu açıklanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın “benzerlik” incelemesinin ana hatları kadar yorum farkı nedeniyle uygulamada var olan nüansı yansıtması da amaçlanmaktadır. Bu amaçla sonuç bölümünde kanımızca yukarıda yer verilen hususların nedenlerine ve yarattığı diğer sorunlara değinilmesi uygun düşecektir.

Ülkemizde markaların korunması noktasında ortaya çıkan sorunlar değişik başlıklar altında özetlenebilir. Genel olarak, uluslararası nitelik taşıyan ve iç hukuka aktarılmaya çalışılan düzenlemeler bakımından en önemli sorunlardan birisi, ülkemizde kanun yapma tekniğine ilişkin süreçten kaynaklanmaktadır.

Kanunların hazırlanması sürecinde, uluslararası düzenlemelerin iç hukuk sistemine ne şekilde etki edeceği düşünülmeden, ön hazırlık yapılmadan, söz konusu mevzuatın, felsefesi ve gerekçeleri tam olarak anlaşılmadan, birebir çevrilmesi, sisteme uyum sağlayamayan bir takım düzenlemelerin yürürlüğe girmesine ya da uyum sağlanması muhtemel bir düzenlemenin yüzeysel uygulanmasına neden olmaktadır. Buna ek olarak, ilgili konuda uzman sayılabilecek yeterli sayıda kişinin komisyonlarda yer almaması ve uzmanlık gerektiren bu süreçlerin akademisyenlerin ve uygulamacıların katılımı olmadan, sınırlı bir kesimce tartışılarak yasalaşması da bu hususların gözden kaçırılmasına neden olmaktadır. Oysa modern demokrasilerde yasama sürecine katılım, hem yapılacak düzenleme konusunda halkın ve ilgili kurumların bilgi sahibi olması gereğini karşılamakta, hem de yasalaşma sonrasında, söz konusu düzenlemenin maddi hükümleri ve gerekçeleri halkın gözü önünde tartışıldığı için, düzenlemeye uyum sağlama süreci kolaylaşmaktadır.

556 sayılı KHK, bu anlamda bir süreçten geçmediği gibi, kaynak mevzuatın pek çok hükmünün aynen ve üstelik bazı kısımlarının hatalı çevrilmesi yoluyla iç hukuka yansıtılmıştır. Sınai mülkiyet gibi hukuk bilgisinin dışında uzmanlaşma gerektiren bir alanda akademisyenlerin ve uygulayıcıların eşit düzeyde katılımı olmaksızın ve bu tartışmalar kamuoyuna sunulmaksızın yapılan düzenleme, bugün uygulama mercii

konumunda olan TPE ve mahkemeler tarafından dahi kimi zaman anlaşılammakta ve yanlış yorumlanmaktadır.

Diğer yandan, sosyolojik ve kültürel anlamda bakıldığında, ülkemizde fikri mülkiyetin bir değer olarak kabul edilmesi olgusu, yasal düzenlemelere rağmen sınırlı olarak gerçekleşmiştir. Batı toplumlarında fikir ürünü bir değer ifade ederken bizde kanuni anlamda atfedilen değer, somut olarak gerçekleşmemektedir. Üreticiler arasında olmasa bile halk arasında marka, sınaî mülkiyete konu "patent", "coğrafi işaret" ya da "endüstriyel tasarım" gibi diğer kavramlarla karıştırıldığı görülmektedir.

Fikri mülkiyet konusunda halkı bilinçlendiren bir yapılanma olmadığı gibi, üniversitelerimizde de fikri mülkiyet hukukuna ilişkin dersler saat sınırlaması nedeniyle çoğu kez seçimlik bir ders olarak müfredatta yer almaktadır.

556 sayılı KHK'nın usulüne uygun olarak yasalaşmamış olması ve bu kadar önemli bir alanın hala KHK ile düzenleniyor olması da hukuk devleti açısından bir eksikliktir. Pek çok başka alanda olduğu gibi alt yapısı hazırlanmadan, sağlam temeller üzerine oturtulmadan benimsenen yabancı bir düzenleme, bilinçsiz organik yapılanma ve kültürel nedenlerle birleşince uygulamada sorunlar yaratmaktadır.

Avrupa Birliği sürecinde iç hukukumuzu Topluluk mevzuatı ile uyumlaştırma anlamında karşılaşılan bir diğer sorun, kaynak mevzuatın uygulanmasına ilişkin esasların ülkemizde aynı konumda olan kurumlar tarafından gerektiği şekilde takip edilemiyor olmasından kaynaklanmaktadır. Avrupa Topluluğu ile uyumlaştırmanın tam olarak gerçekleşmesi, yasa koyucu tarafından, iç hukukta yer alan bir takım düzenleme ve algı farklılıklarının ve nihayet marka tescilinde ve korunmasında çelişkili uygulamaların önüne geçilmesi ile mümkün olabilecektir.

Bu bağlamda, 556 sayılı KHK'nın uygulanması ve yorumlanması için başvurulması ve dikkate alınması gereken en önemli kaynaklar şüphesiz KHK' ya kaynaklık eden metinlerdir. 89/104 sayılı Yönerge ve 40/94 sayılı Tüzük hükümleri ile Roma Anlaşması'nın 177. maddesi uyarınca ATAD tarafından verilen kararlar, KHK'nın yorumu ve uygulaması

konusunda Türkiye'deki karar makamları ve yargı otoriteleri açısından yol gösterici niteliktedir.⁷⁰

Bu duruma ilişkin olarak TPE uygulamalarından bir örnek verilebilir. Kaynak 40/94 sayılı Tüzüğün 73. maddesi⁷¹ "Ofis tarafından verilecek kararların gerekçeli olması" gerektiğini belirtmekte ve devamında "ofis tarafından dayanılan gerekçelerin sadece taraflarca görüş sunulması mümkün olan gerekçe ve delillere" dayanması gerektiğini açıkça ifade etmektedir. Bir dönem TPE tarafından verilen kararların çoğu gerekçesiz olarak verilmekte ve itiraz aşamalarında başvuru ve marka sahipleri nadiren haberdar edilseler dahi TPE tarafından beyanları istenmemektedir. Bu durum uygulamada iddiaların, delillerin sunulması ve tartışılması bakımından eksiklik ve sonuçta yanlış değerlendirmelere neden olabilmekteydi. Nitekim gerekçesiz kararların varlığı uygulamada keyfiyete karinedir.

Avrupa Birliği düzenlemesi olan 40/94 sayılı Tüzük'te hukukumuzda mutlak red nedeni olarak öngörülen KHK m. 7/1(b) benzeri bir hüküm yer almamaktadır. Türk Hukuku'nda ise kamu düzeni gerekçesi ile bu hüküm uygulama alanı bulmaktadır. Oysa Topluluk sisteminde, müdahale, birliğin ticari işleyişini sekteye uğrattığı ve ekonomik yapının zorunlu kıldığı ölçüde kabul edilmekte ve bu nedenle de "aynı ya da ayırt edilemeyecek derecede aynı olan markaların tescili" doğrudan tescilli marka ya da önceki başvuru sahibini ilgilendiren bir husus olarak kabul edilmektedir.

Uygulama açısından çelişki yaratan bir diğer durum önceki tescilli marka sahibinin sonraki aynı ya da benzer marka başvurusu sahibine KHK 7/1(b) engelini aşabilmesi için verdiği yazılı izin konusunda yaşanmaktadır.

Önceki marka sahibi ile sonraki marka sahibi arasında markaların benzerliği ve halkın bunları karıştırıp karıştırmayacağı konusunda bir sorun yok iken, TPE'nin sonraki marka başvurusunu re'sen tescil etmemesi marka sahiplerinin aleyhine bir durum yaratmaktadır. Yukarıda ilgili bölümde 7/1(i) hükmü ile bağlantılı olarak yer verilen açıklamalar dikkate alındığında, TPE tarafından 7/1(b) hükmünün dar bir çerçevede yorumlandığı görülmektedir. Öyle ki TPE kimi zaman 7/1(b) ve 8/1(b) maddelerinde vurgulanan

⁷⁰ ARKAN, s. 23, dipnot 47; TEKİNALP/TEKİNALP, s. 211 vd.

⁷¹ 40/94sayılı Tüzük **maddesi73: "Statement of reasons on which decisions are based: Decisions of the Office shall state the reasons on which they are based. They shall be based only on reasons or evidence on which the parties concerned have had on opportunity to present their comments".**

“benzerlik” kavramını özdeş kabul ederek, “aynı ya da ayırt edilemeyecek derecede benzer” olamasalar dahi markaların tescilini mutlak red temelinde reddedebilmektedir.⁷² Oysa mutlak red nedenleri, marka olma niteliği ile ilgili red nedenleri olup, “kamu yararını ilgilendiren belli nedenlerle” “ayırt edici olmamaları sebebiyle” kimsenin üzerlerinde hak iddia edemeyecekleri işaretler olmaları sebebi ile mutlak temellerde reddedilmektedirler. Bu noktada hukuk sistemimiz tarafından korunan menfaat değiştirilmekte; “marka hakkı sahibinin hakkı”nın önceliği “kamuya” hatta “tüketicilerin yanıltılmamasına” bırakılmaktadır. Burada üzerinde durulması gereken, olumsuz ihtimal gerçekleştiğinde hangi tarafın daha büyük bir kayıpla karşılaştığıdır.

Bir markanın marka sahibinin “muafakati” ile üçüncü kişi adına tescili halinde, önceki marka sahibi bu tescilden zarar görmez iken kamunun nasıl bir zarar gördüğü irdelenmelidir.

Yargıtay’ın, yukarıda yer verilen, “tescilli ve tanınmış bir marka, hiçbir koşul altında bir başkası adına aynı ya da benzer ürün ve hizmetler üzerinde tescil edilemez” görüşünün, markanın menşe bildirme özelliği ve kamu menfaatleri dikkate alınarak benimsendiği düşünülmektedir.

Ancak bilindiği üzere, günümüzde markalar, kaynak bildirme özelliklerini büyük ölçüde yitirmiştir. Piyasada ürünler markaları ile tanınmakta ancak tüketici markayı bilmesine ve belli bir değer atfetmesine rağmen, hangi şirkete ait olduğunu bilmemekte ve önemsememektedir. Günümüzde, ürüne değer katan ve tüketici üzerinde etkili olan marka sahibi şirket değil, markanın kendisidir. Bu sebeptir ki, tanınmış markalar tek başlarına astronomik rakamlara satılmakta, sadece marka hakkı, marka sahibi şirketin toplam değerini aşmaktadır.

Marka hukukumuzun kökenini teşkil eden AB mevzuatında 7/1(b) maddesinin karşılığının bulunmadığı, bu durumda önceki hak sahibi itiraz etmez ise, aynı markanın aynı veya benzer ürünler için üçüncü bir şahıs adına tescilinin mümkün olduğu, bu durumda

⁷² AYAZ, Av. Abdürrahim, ÇALIK, Av. Güven, “Türkiye’de Marka Tescil Uygulamalarına Eleştirel Yaklaşımlar ve Öneriler”, FMR, Yıl:8, Cilt:8 Sayı: 2008/I, sf. 103 dn:5 bkz aynı görüşte; TEKİNALP, Ünal, “Fikri Mülkiyet Hukuku” adlı eserinde; MKHK’nın 7/1-b maddesi hükmünde yer alan “ayırt edilemeyecek derecede aynı” ibaresinin “ayırt edilemeyecek derecede benzer” olarak değiştirilmiş olmasını gerekçe göstererek “halk tarafından karıştırılabilecek bir işaretin” marka olarak tescilinin TPE tarafından re’sen reddedilmesi gerektiğini savunmaktadır.

markanın kaynak gösterme fonksiyonunun önemini yitirdiği de açıktır. Gerçektende, Topluluk Markalarına ilişkin 40/94 sayılı Tüzüğün, başvuruların re'sen reddine ilişkin 36 ve devamı maddelerinde, mutlak ret sebepleri arasında, önceki tarihli marka tescil ya da başvurularına benzerliğin yer almadığını, benzerlik durumunun, ancak önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine nisbi ret sebebi olarak incelendiğini görüyoruz.

Ünal Tekinalp de bu noktaya dikkat çekerek, "Köken işlevi bugün işlevini yitirmiştir. Alıcıların pek azı piyasadaki malların hangi işletmeye ait olduğunu markadan anlamakta, pek az alıcı marka ile işletme arasında bağlantı kurabilmektedir. Bugün markanın köken (menşe bildirme) işlevi, yerini malın hüviyeti işlevine bırakmış; marka, işletmelerin mallarını birbirinden ayırmaktan çıkıp, doğrudan doğruya malları ayıran bir araç haline gelmiştir." demektedir⁷³.

Diğer yandan, tüm dünyada ve ülkemizde, marka hakları lisans yoluyla üçüncü kişiler ile paylaşılmaktadır. Marka tescil sahibi, markanın kullanımını dilerse sınırsız olarak bir üçüncü kişiye devretmekte, dilerse kendisi kullanırken, üçüncü kişilerin de lisans yoluyla kullanmasına izin vermektedir. Yani piyasada aynı markayı taşıyan ürünler, hem tescil sahibi, hem de lisans sahibi tarafından üretilip ayrı ayrı satılabilmektedir. Bu çerçevede, tescil bir kişiye ait iken, piyasada aynı markayı taşıyan aynı ürünler farklı şirketler tarafından üretilip pazarlanabilmektedir. Bu durum dahi markanın kaynak gösterme fonksiyonunun artık önemini yitirdiğinin en açık göstergesidir.

Yukarıdaki açıklamaların ışığında gerek Yargıtay'ın gerek TPE'nin, markanın menşe bildirme özelliğinin günümüzde geçerliliğini yitirdiğini dikkate alarak, KHK'nın 7/1(i) maddesi ile tanınmış markaların, tanınmış marka sahibi dışında kişiler adına tescili ile ilgili getirilen hükmü geniş bir şekilde tüm tescilli markalar için uygulaması gerekmektedir.

Kanımızca burada, marka sahibinin bireysel menfaati, kamunun yararından daha baskındır. Zira kamusal yarar odaklı bir ekonominin gelişmesi günümüz koşullarında mümkün değildir. Muvafakatin varlığı taraflar arasında hukuka uygun kullanım konusunda gerekli anlaşmaların varlığına karine teşkil etmektedir ve taklit benzeri hukuka aykırı bir durumun olmadığını göstermektedir. TPE'nin bu derece dar yorumu bir yana bırakarak, sözleşme

⁷³ Tekinalp, s. 352.

serbestisi ve serbest piyasa faaliyetleri dâhilinde, rekabet koşullarına uygun olarak piyasanın işleyişine imkân tanınması gerekmektedir.

Markada ayırt ediciliğin ve tekliğin korunması ile kanun koyucunun gözettiği kamu yararı, bu yolla mükerrer marka tescillerinin önüne geçilerek halkın yanılgısının engellenmesidir. Oysa tescil için yapılan başvuruların incelenmesi sırasında uygulama bulan bu kamu yararı gerekçesi, fiili kullanım bakımından kendisine uygulama alanı bulamamaktadır. Zira günümüzde, aynı ya da benzer marka, ticari hayatta tescil ettirilmeden kullanılabilmekte ve 556 sayılı KHK'nın uygulayıcısı konumunda olan kurumlar tarafından bu tip bir kullanıma, marka sahibinin talebi olmadan müdahale edilememektedir.

Ülkemiz şartları açısından KHK 7/1(b) maddesinin sadece önceden tescilli ya da başvurusu yapılan "aynı" markaları kapsayacak şekilde düzeltilmesi, benzer markalar açısından ise insiyatifin önceki hak sahiplerine bırakılması uygun olacaktır. Bu mümkün olamasa bile, uygulamada, sonraki marka başvurusuyla aynı ya da benzer bir markası olan önceki hak sahibinin sonraki marka başvurusunun mutlak red nedenleri incelemesi sonrasında KHK 7/1(b) maddesi nedeniyle reddedildiği durumlarda, başvurunun tesciline muvafakat ettiği yönünde başvuru sahibine vereceği belgenin TPE tarafında kabul edilmesi de marka sahiplerinin marka tescilinde yaşadıkları önemli bir sorunu çözüme kavuşturmuş olacaktır.