

MARKA HUKUKU

3. HAFTA

1

8-Paris Anlaşması 2. mük. 6. Maddesine Göre Reddedilecek Markalar (SMK m. 5/1 bend g)

- Paris Anlaşması sınai mülkiyet haklarının tanınması ve uluslararası alanda korunması konusundaki ilk uluslararası anlaşmadır.
- Paris Anlaşması, Birlik ülkelerinin birbirlerinin bayrak, devlet arması, egemenlik işaretlerinin markaya konu edilmemesi yönünde düzenleme ve uygulama yükümlülüğü vermektedir.
- Örneğin Kuzey Atlantik Paktı'nın İngilizce kısaltması olan NATO ya da Avrupa Birliği'nin kısaltması olan EU ibaresi marka olarak tescil edilemez.

Bu bend gereğince KIZILAY ibaresi de marka olarak tescil edilemez.

8-Kamuyu İlgilendiren Halka Mal Olmuş Tarihi ve Kültürel Değerler (SMK m. 5/1 bend h)

- Paris Anlaşması'nın 2. mükerrer 6. maddesinin kapsamı dışında kalan, ancak belli özellikleri nedeniyle kamuyu ilgilendiren nişan ve işaretler marka olarak tescil edilemez.
- Atatürk Orman Çiftliği'nin adı veya amblemi yetkili merciden izin alınmadıkça marka olarak tescil edilemez.
- Şeyh Galip'in bir şirinden alıntı yapılan "Her şey aşktan+ şekil" ibareli marka tescil edilebilir mi?

Yarg. 11. HD, 5.10.2015, 2014/18537 E, 2015/9891 K.

- Davacı vekili, davalı yanın 2009/53583 sayılı "H. Ş. A.'tan + Ş." ibaresini marka olarak tescil ettirdiğini, ancak bu tescilin usul ve yasaya aykırı olduğunu, marka KHK'sının 7/1 maddesi uyarınca, kamuyu ilgilendiren tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş eserlerin marka olarak tescil edilemeyeceğini, Osmanlı dönemi şairlerinden Ş. G.'e ait bir beyitte bu ibarenin yer aldığını, bu eserin daha önce 2006 yılında düzenlenen dava dışı bir kişiye ait sergide yer verildiğini, dava konusu markanın özgünlük ve ayırt edicilik vasıflarını haiz olmadığını, davalı yanın dava konusu markasına dayanarak bijuteri işiyle iştigal eden müvekkilinin ürünlerini satışına engel olduğunu ileri sürerek, davalı adına 2009/53582 sayı ile tescilli "H. Ş. A.tan + Ş." ibareli markanın hükümsüzlüğünü ve sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.

- Davalı vekili, müvekkilinin ailesinin yüz elli yılı aşkın bir süredir şekerleme satımıyla uğraştığını, Mardin'de imal ettiği şekerlemeleri kendi adına tescilli "H. Ş. A.'tan + Şe." markası altında ve kendisi tarafından tasarlanan özgün nitelikli kutularda, İ.'un T. 05/10/2015ve B. semtlerindeki dükkanlarda sattığını, müvekkilinin ayrıca dava konusu marka altında kolye, yüzük ve bilezikler de sattığını, müvekkili ürünlerinin kalitesi ve yazılı basında yer alan haberler neticesinde, müvekkiline ait markanın anılan müşteri çevresinde tanınır hale geldiğini, bu nedenle müvekkiline ait markanın bazı kişilerce taklit edildiğini, davacı yanın da 30/12/2010 tarihinde dava konusu markaya benzer nitelikteki bir işareti tescil için başvurduğunu, ancak yapılan itiraz üzerine bu başvurusunu geri çektiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

- **Mahkemece, iddia, savunma, bilirkiři raporu ve tüm dosya kapsamına göre, dava konusu markadaki Arapça harflerden oluşan grafik tasarım niteliğindeki şekil ibaresinin yüzyıllardır Türk toplumuna ve dolayısıyla kamuya mal olmuş ve ilk olarak şair Ş. G.' in edebi eserinde kullandığı “A.m. a.” ifadesinin karşılığı olduğu ve dolayısıyla bu ibarenin 556 sayılı KHK nın 7. maddesinde belirtilen mutlak red sebeplerinden 1-h bendinde belirtilen kamuya mal olan kültürel bir sembol niteliğinde olduğu bu nedenle 42/1-a bendi gereğince hükümsüz sayılması gerektiği gerekçesiyle, davalı markasının hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine karar verilmiştir.**

- Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
- Dava, davalı adına tescil olunan markanın hükümsüzlüğü istemine ilişkindir.
- Mahkemece, benimsenen bilirkişi raporunda dava konusu markayı oluşturan “H.A.’tan + Ş.” ibaresinin 18. yüzyılda yaşayan Türk Divan Edebiyatı şairlerinden Ş.G. ’in şiirinden türkçeye çevrilen bir söz öbeği olduğu ve Türk şiirine mal olduğu görüşü açıklanmıştır. 556 sayılı KHK’nın 7/1-h bendi uyarınca, Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer armalar, amblemler veya nişanları içeren markalar, tescil edilemez.

- **Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere, bir ibarenin halka mal olmuş kültürel değer niteliğinde bulunması, o ibarenin marka olarak tesciline engel teşkil etmektedir. Her ne kadar somut uyuşmazlığın çözümünde bilgisine başvurulmuş bilirkişi heyeti uyuşmazlık konusu sözün Ş. G.'in şiirinden alıntı olduğunu belirtmiş ise de, bu açıklama söz konusu ibarenin tek başına marka olarak tesciline engel oluşturmaz.**

- Bu bakımdan, öncelikle anılan sözlerin hangi anlamda bir kültürel değer niteliğinde olduğu ve herhangi bir öğretiyi simgeleyip simgelemediği, bu anlamda toplumsal, dini ve tasavvufi bakımlardan topluma mal olmuş ve toplum belleğinde önemli yer tutan, herhangi bir kişinin tekeline verilmesinin mümkün görülemeyeceği ibare niteliğinde olup olmadığı ve bu şekilde bir kullanımın aynı zamanda kültürel değerlerin istismarını oluşturup oluşturmadığı hususunun belirlenmesi gerekir. Mahkemece açıklanan hususlar üzerinde durulmadan eksik inceleme ile karar verilmesi doğru görülmemiş, bu nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı yararına bozulması gerekmiştir.”

- **Atatürk, Dede Korkut, Fatih Sultan Mehmet, Mevlana Yunus Emre gibi adların marka olarak tescili mümkün değildir.**

10-Dini Deęer ve Semboller İeren İřaretler (SMK m. 5/I bend h)

- Toplumdaki inanların ve sembollerinin ticarileřtirilmesi kamu dzenine aykırıdır. Bu nedenle peygamber ve kutsal kiři isimleri, dini rituellere ismi, řekilleri, dini deyimler marka olarak tescil edilemezler.
- Bu hkm tm dinlerle ilgilidir.
- “Tekbir” szcę marka olarak tescil edilebilir mi?

11-Kamu Düzenine veya Genel Ahlaka Aykırı İşaretler (SMK m. 5/I bend ı)

- Ülkemizde yaşayan ortalama bir şahsın sahip olduğu değer yargıları esas alınarak red sebebi değerlendirilir.
- Fethullah Gülen marka olarak 2001 ve 2002'de tescil edilmiştir. Ancak darbe girişiminden sonra, bu iki markanın hükümsüzlüğü talep edilmiş ve markalar terkin edilmiştir (İzmir, FSHHM, 10,10,2016, 2016/113 E, 2016/128 K.).

12-Tescilli Coğrafi İşaretten Oluşan Ya da Tescilli Coğrafi İşaret İçeren İşaretler (SMK m. 5/1 bend i)

- **SMK m. 5/1'in f) ve i) bendlerini karşılaştırınız.**
- **Örneğin “Cenevre” saat için marka olarak tescil edilemez.**

➤ MUTLAK TESCİL ENGELLERİNDEN BİRİ,
ÖNCEKİ MARKA SAHİBİNİN
MUVAFAKATIYLA AŞILABİLMEKTEDİR

➤ 1-SMK m. 5/III

- ➔ *“Bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin Kuruma sunulması halinde birinci fıkranın (ç) bendine göre reddedilemez.”*

MARKALARIN BİRLİKTE VAR OLMASI

- Buna göre, tescilli markayla aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretlerin tescil başvurusu TürkPatent tarafından re'sen reddedilir. Ancak tescilli marka sahibi, tescil sürecinde markasının başkası tarafından kullanılmasına rıza göstermesi halinde bu markanın tescili reddedilemez.
- İlk marka sahibi başvurusu yapılan markanın tesciline izin vermekle, her iki markanın birlikte korunması ve kullanılması mümkün olacaktır.

2-SMK m. 5/II

“Bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa bu markanın tescili birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerine göre reddedilemez.”

- **Kullanma yoluyla tescil engelinin aşılabildiği haller**
- **-Ayırt edici nitelikten yoksun işaretler,**
- **-Tasviri işaretler**
- **-Ticaret alanında herkes tarafından kullanılabilen işaretler**

- **Marka başvurusunda bulunan kiři, markasının kullanım sonucu ayırt edici gücü kazandığını ispat etmek için; markanın kullanım süresine, yapmış olduğu reklam ve tanıtım harcamalarına ve markanın kullanıldığı mal veya hizmetlerden elde edilen ciroya, pazar payına ve markanın coğrafi genişliğine ilişkin belgeleri, aynı zamanda sanayi ve ticaret odaları ve ilgili meslek kuruluşlarının açıklamaları ile markanın kullanımına ilişkin yaptırdığı piyasa araştırma sonuçlarını delil olarak sunabilir.**

- Bu kapsamda, sadece geçmiş, bazı yıllara ait 20-30 adet fatura veya birkaç, ilde açılan mağaza, kullanım sonucu ayırt edici güç, kazanılması için tek başına yeterli görülmemektedir.

- TPE YPDK ise bir kararında ispat için gerekli konulara değinmiştir: “İtiraz ekinde gönderilen belgelerden; "radyospor" isimli radyonun Türkiye'de spor alanında yayın yapan bir radyo istasyonu olarak yıllardır faaliyetini sürdürdüğü, Türkiye'nin birçok bölgesinden dinlenebilmekte olduğu, yüksek dinlenme oranlarına sahip olduğu, şifreli yayın yapan ulusal TV platformlarından (digitürk), internetten dinlenebilir olduğu, yoğun reklam, promosyon ile de bilinirliğini artırdığı görülmüştür.

- Bu çerçevede, itiraz ekinde gönderilen dokümanların incelenmesi ve Kurul'ca yapılan araştırma, değerlendirme sonucunda; "radyospor" ibareli başvurunun kısmi ret gerekçesi hizmetler bakımından gerçekleştirilen yaygın, yoğun kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığı, tüketicilerce marka olarak algılanır hale geldiği kanaatine varılmıştır."

- Bir marka açısından ayırt edici nitelik kazanabilmek için bir soyutlanma, yeni bir anlam kazanma ve ilgili çevrenin ortak belleğine yer etme süreçlerinden geçmesi gerekir. Bu üç durum da kullanmaya bağlıdır.
- İlgili çevrenin, bir serbest işareti bir işletmenin mal veya hizmetlerinin simgesi kabul etmesi, o mal veya hizmetleri diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden o işaret aracıyla ayırması ve işaretin söz konusu mal veya hizmetlerle özdeşleşmesi gerekir.
- Bunun için ilgili çevrenin benimseme oranı, kullanım süresi ve sıklığı ve kullanılan serbest işaretin özellikleri, TPE ve mahkeme tarafından değerlendirilmelidir.

- **“ÇİRAĞAN” İstanbul Beşiktaş semtinde bir yer ve aynı zamanda Osmanlı’dan kalan bir sarayın adıdır. Saray kalıntısının ve “ÇİRAĞAN” adının marka sahibine irtifak hakkıyla verildikten sonra, marka sahibinin sarayı restore ettirip sarayın yanında otel işletmesi, “ÇİRAĞAN” adının sözcük anlamından çıkıp otelle özdeşleşmesi sonucunu doğürmüştür.**

- **“AYAKKABI DUNYASI”** markası ile karar da ise; kullanım süresinin uzunluğunun, kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanma açısından önemi vurgulanmaktadır. Ayakkabı, çanta vb. ürünleri üreten firmanın, 1923 yılından beri **“AYAKKABI DUNYASI”** markasını kullanarak faaliyet göstermesi ve bu kullanım sonucunda ayırt edici nitelik kazandığının tespit edilmesi nedeniyle Mahkemece ibarenin tescili yönünde karar verilmiştir.

- **Yargıtay'ın "BALSUT" markası ile ilgili vermiş olduğu karar, uzun ve kesintisiz kullanımın gerekliliği ile kullanımı ispatlayan belgelerin ve markasal kullanımın önemi belirtilmektedir. TPE tarafından 7/1 (c) ve 7/1 (d) maddelerine dayanılarak verilen red kararına karşı, BALSUT markasının kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığı iddiası ile dava açılmıştır. Dava sonucunda; davacının BALSUT ibaresini 1993 yılından beri faturalarda, 1995 yılından beri de kutu, ambalaj ve evraklarda kullandığı, kesintisiz kullanım ve uzun süre dikkate alındığında, markanın kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığı belirtilmiştir.**









MARKA TESCİLİNDE NİSPİ RET NEDENLERİ

SMK m. 6

- **TürkPatent nispi ret nedenini re'sen dikkate alamaz. İlgilinin itirazı üzerine tescil başvurusu reddedilir.**
- **Aslında nispi ret nedenleri, önceki marka sahibi veya marka başvurusu sahibi tarafından önceye dayalı hak ileri sürülmesidir.**

1-Karıştırma İhtimali Yaratan Markalar SMK m. 6/1

- ***“Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.”***

Tescilli Marka	Benzer Marka	Tescilli Marka	Benzer Marka
			
			

- Yerel Mahkemenin “BALIK PİŞİRİCİSİ” işareti ile ilgili olarak verdiği, davalı kullanımının haksız rekabet oluşturmayacağına ilişkin karar 11. HD. Tarafından onanmıştır. Somut olayda davacı, VELİ USTA PALIK PİŞİRİCİSİ ibareli şekil unsuru da olan marka başvurusu ve önceki tarihte başlayan fiili kullanımına dayanmıştır. Davalı da aynı hizmeti sunarken “balık pişiricisi” ibaresini kullanmakta olup, “KORDON BOYU BALIK PİŞİRİCİSİ” markası için başvuru yapmıştır. Davacının markaya tecavüz ve haksız rekabet iddiaları yerinde görülmemeyerek reddedilmiştir. (Yarg. 11. HD, 22.3.2010, 2008/12107 E, 2010/3111 K.)

➤ Sonraki marka



➤ Önceki marka



- ▶ **Adalet Divanı, yukarıdaki iki markada da ortak unsurun işaret benzerliğinin değerlendirilmesinde önemli olduğunu, PRIMA unsurunun ayırt etme gücüne sahip ve hakim unsur olduğunu, markalar arasında benzerliğin değerlendirilmesinde markanın ortak unsurunu dikkate almak ve diğer marka ile karşılaştırmak anlamına gelmediğini, ilgili çevre bakımından marka bakımından yaratılan genel etkiye bakılmasının gerektiğini, benzerliğin değerlendirilmesinde markanın diğer unsurları gözardı edilebilirse, sadece bu durumda hakim unsura göre değerlendirme yapılabileceğini belirtmiştir.**
- ▶ **Adalet Divanı'na göre, uyuşmazlığa konu markalar arasında ortak özellik sadece başlangıç kısmı bakımından ve sessiz harf dizisi bakımından mevcuttur. Davacı markalarında genel etki bırakan bir unsurun davalı markalarında bulunmadığı açıktır. Dolayısıyla markalar arasında bağlantı kurma ihtimalinden söz etmek de mümkün değildir.**

- Yargıtay 7.7.2011 tarihli kararında, malların benzerliği yönünden ayrıntılı bir inceleme yapmayan bilirkişi raporuna dayanılarak verilen mahkeme kararını bozmuştur. Bu kararın ilgili kısmı şöyledir:
- *“... Dairemizin yerleşmiş uygulamasına göre, aynı sınıfın farklı alt gruplarında yer alan mal veya hizmetlerin benzerlik araştırmasında; piyasanın bu konudaki anlayışı, benzer alıcı çevresine hitap edip etmediği, benzer ihtiyaçları giderip gidermediği, birbirlerinin yerine ikame edilebilme ve vekalet etme olanaklarının ve birinin diğerini tamamlama imkanının bulunup bulunmadığı, dağıtım kanallarının, kullanım yöntemlerinin ve amaçlarının ortak olup olmadığı ölçütlerinin, hedeflenen halk kesimleri dikkate alınarak incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir.*

- **Somut uyuşmazlıkta ise her ne kadar hükümsüzlüğü istenen davalı markasında yer alan 3. sınıfın 7. ve 8. alt grubundaki emtiaların, davacı markalarının kapsadığı 3. sınıfın 1,2,3,4,5,6,9. alt grubundaki mallar ile benzer olduğu kabul edilerek, davalı markasının 7. ve 8. alt grubundaki emtialar bakımından da hükümsüzlük kararı verilmişse de, mahkemece bu konuda benimsenen bilirkişi raporu denetime elverişli olmadığı gibi, yukarıda belirtilen şekilde ayrıntılı bir değerlendirme içermemektedir.**

- ***Bu durum karşısında mahkemece, aynı bilirkişi heyeti veya oluşturulacak yeni bir heyet aracılığıyla, davacının markalarının tescilli bulunduğu 3. sınıfın 1,2,3,4,5,6,9. alt gruplarındaki mallar (sabunlar, temizleyiciler, nişasta, kola, itriyat, tuvalet takımları, deterjanlar, lavabo ve banyo temizleyicileri, kolonyalar, saç kremleri, tıraş sabunları ...) ile davalının markasının tescilli olduğu aynı sınıfın 7.ve 8. alt grubunda yer alan malların zımpara bezleri, zımpara kağıtları, zımpara tozları ve macunları, ponza taşları, pastalar, deri, madeni, ahşap eşyalar ve zeminler için cilalar) benzer olup olmadıkları yönünden, yukarıda belirtilen şekilde ayrıntılı bir inceleme yaptırılması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye ve yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış, kararın bu nedenle davalılar yararına bozulması gerekmiştir.”***

- **Mallar aynı veya benzer kullanım amacına hizmet ederse ve bu nedenle birbirleri yerine kullanılabilirse veya birbirlerini tamamlayabilirse, mallar arasında işlevsel yakınlığın mevcut olduğu sonucuna varılabilir.**
- **Ancak benzer mal ve hizmet kavramının, müşterilerin gözünde bir mal veya hizmetin işlevine benzer işleve sahip tüm diğer mal ve hizmetleri kapsadığı söylenemez. Aynı kullanım amacının çok soyut bir şekilde belirlenmemesi gerekir.**

- Bu nedenle beslenme ile ilgili olmalarına rağmen, ekme  ve havyar benzer mal olarak deęerlendirilmemelidir. Malların birinden, sadece dięeri ile baęlantılı olarak yararlanılabiliirse, iki mal arasında zorunlu baęlantıdan söz edilebilir. Örneęin video kaset ve video player arasında böyle bir baęlantı mevcuttur.

- **Mallardan çevrede mutata kullanımda birlikte yararlanılıyorsa, bu da tamamlayıcı nitelik için yeterli olabilir. Örneğin tahıl ürünleri ve süt ürünleri tamamlayıcı ürünler olarak benzer mallar olarak kabul edilir.**

KARIŐTIRMA İHTİMALİ NEDENİYLE İTİRAZIN KOŐULU

- Önceki marka sahibinin itirazı koőula bağlanmıştır:
- -SMK m. 19/II gereğince, itiraza edenin, itirazına dayanak olarak aldığı marka en az beő yıldır tescilliye, itiraz edilen marka başvurusu veya rüçhan tarihinden önceki beő yıllık süre içinde bu markayı kullanması gerekir. Markayı kullanmıyorsa, niçin kullanmadığını gösteren haklı sebeplerinin bulunması gerekir.
- Marka başvurusuna itiraz edilen başvuru sahibi, itiraz sahibine bu koőulların gerçekteşmediğini ileri sürmelidir. TürkPatent bu koőulu re'sen araőtıramaz.

2-TİCARİ VEKİL veya TEMSİLCİ MARKALARI (SMK m. 6/II)

- ***“Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.”***

- **HAFTAYA**
- **MARKAYI TESCİL ETTİRMEYEN KULLANAN KİŞİ, BAŞKASININ TESCİLİNE ENGEL OLABİLİR Mİ?**