

MARKA İNCELEME KILAVUZU



MARKA İNCELEME KILAVUZU 2015



İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	1
GİRİŞ	6
GENEL PRENSİPLER	6
I. MUTLAK RET NEDENLERİ	7
1 – 556 SAYILI KHK MADDE 7/1(a)	7
1.1. Ayırt Edicilik	7
1.2. Ayırt Ediciliğin Tespitinde Esas Alınacak Başlıca Kriterler	8
1.3. Kelime Markaları	9
1.4. Kelime Kombinasyonları (Bileşke Markalar)	9
1.5. Sloganlar	10
1.6. Etkinlik Adından Oluşan Markalar	11
1.7. “Kelime + Şekil” Kombinasyonları	12
1.8. Şekiller	13
1.8.1. Basit Geometrik Şekiller ve Semboller	13
1.8.2. Basit ve Sıradan Mekan Gösterimleri	13
1.8.3. Üç Boyutlu Şekil Markalarının İki Boyutlu Versiyonları ve Desenler	13
1.8.4. Şekil Kombinasyonları	15
1.9. Üç Boyutlu Şekiller	16
1.10. Renk ve Renk Kombinasyonları	21
1.10.1. Tek Renkten Oluşan Markalar	21
1.10.2. Renk Kombinasyonlarından Oluşan Markalar	24
1.11. Ses Markaları	24
1.12. Hareket Markaları	26
1.13. Koku ve Tat Markaları	27
1.14. Harfler ve Sayılar	27
1.14.1. Tek Rakamdan/Harfden Oluşan Marka Başvuruları	28
1.14.2. İki veya Daha Fazla Rakamdan/Harfden Oluşan Marka Başvuruları	28
1.14.3. Harf-Sayı Kombinasyonlarından Oluşan Marka Başvuruları	29
1.15. Tek başına il adları ya da maruf yer adları	29
2 – 556 SAYILI KHK MADDE 7/1(b)	33
2.1. Aynılık veya Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzerliğin Tespiti	33
2.2. Aynılık	34
2.3. Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzerlik	34
2.4. Özel Hallerde “Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzerlik”	36
2.4.1. Benzer Harf İçeren Kelime Markaları	37
2.4.2. Ek İçeren Kelime Markaları	38
2.4.3. Coğrafi Yer Adlarını İçeren Başvurular	43
2.4.3.1. İl Adları	44
2.5. Ayırt Edici İşaretle Birlikte Mal/Hizmet Adı Kullanılması	48
2.5.1. Talep Edilen Mal ve Hizmetler için Tanımlayıcı Nitelikteki İbarelerin Kullanımı	48
2.5.2. Tanımlayıcı Nitelikteki İbarelerin Talep Edilen Mal ve Hizmetler için Tanımlayıcı Olmaması	48
2.5.3. Tanımlayıcı Unsurun Asli Unsurdan Önce Yer Alması	49
2.6. Kişi Adları	50
2.7. Aynı Sayıların Rakam ve Harflerle Yazılması	51

2.8. Rakam ve Harflerin Birlikte Kullanımı	51
2.9. İki veya Üç Harften Oluşan İşaretler	52
2.10. Tek Harf ve Tek Basamaklı Rakamların Özgün Tasarımı	53
2.11. Kısaltmalar	53
2.12. İkillemeler ve Yer Değiştiren Kelimeler	55
2.13. Tanımlayıcı Unsur İçeren Kelime Markaları	56
2.14. Aidiyet Bildiren Tamlamalar	57
2.15. “Has”, “Öz”, “Yeni” Ön Ekleri	58
2.16. Sloganlar	59
2.17. Şekiller Arasındaki Benzerlik	59
2.17.1. Kelime + Şekil Kombinasyonları - Şekil Benzerliği	60
2.17.2. Kelime + Şekil Kombinasyonları - Kelime Benzerliği	61
2.18. Renk ve Renk Kombinasyonları	61
3 – 556 SAYILI KHK MADDE 7/1(c)	63
3.1. Tanımlayıcı İşaretler	63
3.2. Kelime ve Kelime Kombinasyonları	64
3.3. Yabancı Dillerdeki Tanımlayıcı Kelimeler	65
3.4. Şekil ve Tanımlayıcı Kelimeler	66
3.5. Yazım Hatalı Kelimeler (Misspellings)	68
3.6. Coğrafi Yer Adı İçeren Başvurular	68
3.6.1. Coğrafi Yer Adı İçeren Başvurular Konusunda Dikkate Alınacak Temel Kriterler	69
3.6.2. Coğrafi Yer Adını Tek Başına/Esas Unsur Olarak Barındıran Başvurular	72
3.6.3. Coğrafi Yer Adı + Ürün/Hizmet veya Sektör Adından Oluşan Başvurular	73
3.7. Kısaltmalar	76
3.8. Ekler	77
3.8.1. Tanımlayıcı İbarelerle Birlikte Kullanılan Türkçe İyelik Ekleri	77
3.8.2. İnternet Alan Adı İhtiva Eden Başvurular	78
3.8.3. Tanımlayıcı Kelimelerle Birlikte Kullanılan “Sarayı”, “Dünyası”, “World”, “Land” gibi İbareler	78
3.8.4. Türkiye, Türk, Euro İbareleri	78
4 – 556 SAYILI KHK MADDE 7/1(d)	80
4.1. Ticaret Alanında Ortak Kullanıma Açık İşaretler	80
4.2. Belirli Bir Meslek, Sanat veya Ticaret Grubuna Mensup Olanları Ayırt Etmeye Yarayan İşaretler	81
5 – 556 SAYILI KHK MADDE 7/1(e)	82
6 – 556 SAYILI KHK MADDE 7/1(f)	83
6.1. Mal ve Hizmetin Üretim Yeri veya Coğrafi Kaynağı Konusunda Yanıltıcılık	84
6.2. Niteliği İtibariyle Tehlikeli veya Riskli Olan Ürünler	88
6.3. Malların niteliği itibariyle yanıltıcı olan ibareler	88
7 – 556 SAYILI KHK MADDE 7/1(g)	90
7.1. Koruma Kapsamı	90
7.1.1. Devletlere Ait İşaretler	90
7.1.2. Uluslararası Hükümetlerarası Örgütlere Ait İşaretler	92
8 – 556 SAYILI KHK MADDE 7/1(h)	94
9 – 556 SAYILI KHK MADDE 7/1(i)	95

10 – 556 SAYILI KHK MADDE 7/1(j) _____	96
10.1. Din Görevlilerinin İsim ve Unvanları _____	96
10.2. Kutsal Kelimeler _____	96
10.3. Kutsal Mekânlar ve/veya İsimleri _____	96
10.4. Din, Mezhep veya Tarikatların Adları _____	97
10.5. Kutsal Sözcükler, Şahıs İsimleri, Sembolik Kavramlar _____	97
11 – 556 SAYILI KHK MADDE 7/1(k) _____	98
12 – 556 SAYILI KHK MADDE 7/2 _____	99
12.1. Kullanım Sonucu Kazanılmış Ayırt Edicilik _____	99
12.2. Kullanım Sonucu Kazanılmış Ayırt Ediciliğin Tespitinde Dikkate Alınacak Hususlar _____	99
13 - GARANTİ MARKASI VE ORTAK MARKA (KHK MADDE 54-55) _____	101
13.1. Garanti Markası (Madde 54) _____	101
13.2. Ortak Marka (Madde 55) _____	101
13.3. Garanti Markası ve Ortak Marka Teknik Yönetmeliği _____	101
13.4. Garanti ve Ortak Markalarının Değerlendirilmesi _____	101
II. NİSPİ RET NEDENLERİ _____	103
1 – 556 SAYILI KHK MADDE 8/1 _____	103
1.1. Aynı Marka – Aynı Mal ve Hizmetler _____	103
1.2. Aynı veya Benzer Marka – Aynı veya Benzer Mal ve Hizmetler _____	103
1.2.1. Karıştırılma İhtimali _____	104
1.2.1.1. Markaların Benzerliği _____	106
1.2.1.1.1. Benzerliğin Tespitinde Dikkate Alınacak Temel Kriterler _____	114
1.2.1.2. Mal ve Hizmetlerin Benzerliği _____	118
1.2.2. İlişkilendirme (Çağrıştırma) İhtimali _____	123
2 – 556 SAYILI KHK MADDE 8/2 _____	124
2.1. Önceki Markanın Varlığı _____	125
2.2. Başvurunun Gerçek Marka Sahibinin Ticari Vekili veya Temsilcisi Adına Yapılması _____	125
2.2.1. Başvuru Sahibi _____	125
2.2.2. Başvurunun Kapsamı _____	126
2.3. Ticari İlişkinin Varlığı ve Kapsamı _____	126
2.4. Gerçek Marka Sahibinin İzninin Olmaması _____	127
2.5. Geçerli Bir Gerekçe Gösterilememesi _____	127
3 – 556 SAYILI KHK MADDE 8/3 _____	128
3.1. Tescilsiz Markanın veya Ticarete Kullanılan Bir İşaretin Korunması _____	128
3.2. 556 Sayılı KHK'nın 8/3 Maddesi Hükümü Kapsamında Değerlendirilebilecek İşaretler _____	128
3.2.1. Tescilsiz Markalar _____	128
3.2.2. Ticaret Sırasında Kullanılan İşaretler _____	128
3.2.2.1. Ticaret Unvanları _____	129
3.2.2.2. Eser, Program vb. Başlıkları/Adları _____	129
3.2.2.3. Alan Adları _____	129
3.3. Hükümün Uygulanma Koşulları _____	130
3.3.1. Ticaret Sırasında Kullanım Şartı _____	130
3.3.2. Tescilsiz Marka veya İşaret ile Marka Tescil Başvurusu Arasındaki Benzerlik _____	130
3.3.3. Mal ve Hizmetlerin Benzer Olması _____	130

3.4. Tescilsiz Marka veya İşaret Üzerinde İtiraz Edilen Markanın Başvuru Tarihinden Önce Hak Elde Edilmiş Olması	131
3.5. Kullanımın İspatı ve Deliller	132
4 – 556 SAYILI KHK MADDE 8/4	133
4.1. Madde 8/4'e İlişkin Genel Değerlendirme	133
4.1.1. Markaların Benzerliği	134
4.1.2. Mal ve Hizmetlerin Benzerliği	134
4.1.3. Haksız Bir Yararın Sağlanması	134
4.1.4. Markanın İtibarına Zarar Verilmesi	135
4.1.5. Markanın Ayırt Edici Karakterinin Zedelenmesi	136
4.1.6. Koşulların İspatı	137
4.2. Tanınmışlık Kavramı ve Unsurları	138
4.2.1. Tanınmışlık Düzeyi	138
4.2.2. Toplumun İlgili Kesimi	138
4.2.3. Koruma Kapsamı	139
4.2.4. İlgili Coğrafi Alan	139
4.2.5. Tanınmışlık Zamanı	139
4.3. Tanınmışlığın Tespitinde Uygulanacak Kriterler	139
4.3.1. Ayırt Edicilik	139
4.3.2. Markanın Tanınmışlığına İlişkin Mahkeme Kararları, Marka Haklarını Korumaya Yönelik Etkili Çalışmalar	140
4.3.3. Tanıtım Faaliyetleri	140
4.3.4. Markanın Bilinirlik Düzeyi	141
4.3.5. Markanın Kullanıldığı Süre, Kapsam ve Coğrafi Alan	141
4.3.6. Markanın Tescillerin ya da Tescil Başvurularının Kapsadığı Coğrafi Alan	142
4.3.7. Markanın Parasal Değeri	142
4.3.8. Diğer Faktörler	142
4.4. Tanınmışlığın İspatı: Deliller	142
4.4.1. Delillerin Niteliği	143
4.4.2. Delil Olabilecek Bilgi veya Belgeler	144
5 – 556 SAYILI KHK MADDE 8/5	145
5.1. Genel Şartlar	145
5.2. İsim Hakkı	145
5.2.1. Ünlü Kişilerin Soy İsimleri, Takma İsimler ve Lakaplar	146
5.3. Fotoğraf Hakkı	147
5.4. Telif Hakkı	147
5.4.1. Eserlerdeki Tipler ve Karakter İsimleri	147
5.4.1.1. Sinema Filmi, Dizi Film ve Sahne Oyunlarındaki Tipler	147
5.4.1.2. Yabancı Filmlerde Yer Alan Tipler	148
5.4.1.3. Kitap, Karikatür, Çizgi Film Tipler	148
5.4.2. Eser İsimleri	149
5.4.2.1. Edebi Eserler	149
5.4.2.2. TV Programları, Sinema, Tiyatro, Opera, Müzikal, Çizgi Film, Karikatür vb. Eserlerin İsimleri	150
5.4.3. Fotoğrafik Eserler, Resim ve Tablolar, Mimari Eserler	151
5.4.4. Müzik Eserleri	151
5.4.4.1. Müzik Eserleri İsimleri	151

5.4.4.2. Güfte ve Beste Birlikte İçeren Başvurular _____	151
5.4.4.3. Güfte İçermeyen Başvurular _____	151
5.5. Diğer Sınai Mülkiyet Hakları _____	152
5.5.1. Endüstriyel Tasarımlar, Patent, Faydalı Model, Entegre Devre Topografyaları vb. _____	152
5.5.2. Coğrafi İşaret _____	152
5.5.3. Ticaret Unvanı _____	152
5.6. İtirazın Değerlendirilmesinde Dikkate Alınacak Belgeler _____	152
6 – 556 SAYILI KHK MADDE 8/6 _____	154
7 – 556 SAYILI KHK MADDE 8/7 _____	155
8 – 556 SAYILI KHK MADDE 35/1 _____	156
8.1. Marka Başvurularında Kötü Niyet Değerlendirmesi _____	156
8.1.1. Kötü Niyetin Tespitinde Dikkate Alınacak Zaman Dilimi _____	156
8.1.2. Kötü Niyetin Tespiti _____	156
8.1.3. Kötü Niyet Kapsamına Girmeyen Durumlar _____	157

GİRİŞ

Bu kılavuzun amacı, 3.11.1995/4128 – 22.6.2004/5194 tarih ve sayılı Kanunlarla tadil edilen 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 inci maddesinde düzenlenmiş bulunan mutlak ret nedenleri ve 8 inci maddesinde düzenlenmiş bulunan nispi ret nedenlerine ilişkin Türk Patent Enstitüsü (TPE) uygulamalarına esas olan kriterleri göstermektir.

TPE Yeniden İnceleme ve Deęerlendirme Kurulu üyeleri ve marka uzmanlarının tamamının aktif katılımı, TPE ve Alman Uluslararası Hukuki İşbirliği Vakfı tarafından yürütölmekte olan Avrupa Birliği finanslı Eşleştirme Projesi kapsamında Alman Federal Patent Mahkemesi hâkimleri ve OHIM uzmanlarının da katkılarıyla, Yargıtay ve Avrupa Adalet Divanı içtihatları, Yeniden İnceleme ve Deęerlendirme Kurulu Kararları ve doktrinca benimsenen esaslar öncelikle dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Mevcut vaka ve örnekler esas alınarak hazırlanmış olan çalışma genel bir kılavuz niteliğinde olup yasal bir metin değildir. Taraflar ve Enstitü, gerektiğinde 556 sayılı KHK'ya, KHK'nın Uygulama Yönetmeliklerine ve yetkili mahkemelerin KHK ile ilgili yorumlarına başvurmak zorundadır.

GENEL PRENSİPLER

Her başvuru, kendine özgü deęer ve koşulları içinde inceleme konusu marka ve mal ve hizmetler dikkate alınarak deęerlendirilecektir. TPE incelemesinde, ticari hayatın genel yapısını, kural ve uygulamalarını, mal ve hizmetlerin tedarik usulünü ve ilgili tüketici kesimini dikkate almak zorundadır.

Enstitünün, başvuru sahiplerinin aleyhine karar aldığı tüm durumlarda, karar gerekçelerinin belirtilmesi zorunludur. Uzmanlar, başvuru sahiplerinin sundukları görüşlerde ileri sürdükleri her argümanı, ilişkili olduğu ölçüde ele almalıdır.

Başvuru sahiplerinin Enstitünün her türlü kararına karşı itiraz hakkı bulunmaktadır. İtiraz, kararın bildiriminden sonraki iki ay içerisinde yazılı olarak Enstitüye yapılır.

I. MUTLAK RET NEDENLERİ

1 – 556 SAYILI KHK MADDE 7/1(a)

“5 inci madde kapsamına girmeyen işaretler” marka olarak tescil edilemez.

Madde 5 - Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.

Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescilli marka sahibine mal veya ambalaj için inhisarı bir hak sağlamaz. İnhisarı hak sağlamayan bu tür unsurlar tescil belgesi üzerinde açıkça belirtilir.

1.1. Ayırt Edicilik

556 Sayılı KHK'nın 7/1(a) Maddesi aynı KHK'nın 5 inci maddesine atıfla “5 inci madde kapsamına girmeyen işaretler”in marka olarak tescil edilemeyeceğini hükme bağlamaktadır. KHK'nın 5 inci maddesi ise;

- i) ayırt etmeyi sağlama,
- ii) çizimle görüntülenebilme veya benzer biçimde ifade edilebilme (grafik gösterim)

şartlarını sağlayan “kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları”nın marka olabileceğini belirtmektedir. Baskı yoluyla yayınlanabilme ve çoğaltılabilmeye 5 inci maddede belirtilen bir şart olmakla birlikte grafik gösterim şartının yerine getirilmesi halinde bu şartın da sağlandığı kabul edilir. Dolayısıyla, KHK'nın 5 inci maddesine göre mal ya da hizmetleri ayırt etme niteliğini haiz olan ve grafik gösterimi mümkün olan her türlü işaret marka olabilir.

İşaretin ayırt ediciliği esas olarak farklı işletmeler tarafından üretilerek piyasaya sürülen mal ve hizmetlerin bu malların tüketicileri ya da hizmetlerin kullanıcıları tarafından birbirinden ayırt edilebilmesi fonksiyonuna işaret eder. Dolayısıyla, işaretin ayırt edilebilme işlevini ürünün tüketicileri nezdinde gösterebilmesi gerekir. Bu özelliğe sahip bulunan her türlü işaret, diğer istisnai hükümler dışında, marka olarak tescil edilebilir kabul edilirken, tescilli bir markanın bu fonksiyonunu kaybetmesi de tescilin iptal gerekçesini oluşturur. Ayırt edicilik, bir işaretin kökeninden kaynaklanabileceği gibi kullanım sonucu da kazanılabilir.

Bir işaretin ayırt edicilik işlevi ile tanımlayıcılık işlevi arasında doğrusal bir ilişki bulunmakla birlikte bir işaretin tanımlayıcı olmaması ayırt edicilik işlevine sahip olduğunun bir göstergesi değildir.

1.2. Ayırt Ediciliğin Tespitinde Esas Alınacak Başlıca Kriterler

i) Tescilin etkili olacağı coğrafi alan:

Tescilin etkili olacağı coğrafi alan ilgili işaretin marka olarak kullanılacağı ve hitap edeceği toplum kesiminin tespiti için önem arz etmektedir. Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılacak değerlendirmede tescilin etkili olacağı coğrafi alan Türkiye'nin coğrafi sınırlarıdır. İşaretin ayırt edicilik niteliği açısından yapılan incelemede ülkenin geneline hakim olan dil, eğitim, kültür ve sosyo-ekonomik durum dikkate alınır.

ii) Markanın kullanılacağı mal ve hizmetler:

İşaretin ayırt edicilik niteliği tescili talep edilen mal ve hizmetler açısından değerlendirilir. Bazı mal ya da hizmetler için ayırt edici nitelikte olan bir işaret başka mal ya da hizmetler için bu niteliği haiz bulunmayabilir. Markanın ayırt ediciliği talep edilen mal ve hizmetlerden bağımsız ve soyut olarak değerlendirilmez. Bazı işaretler ise hiçbir mal ya da hizmet için ayırt edici nitelikte olmayabilir. İşaretin ayırt edicilik niteliği tescili talep edilen mal ve hizmetlerin tamamı için ayrı ayrı değerlendirilir.

iii) İlgili kamu algısı:

İşaretin ayırt edicilik niteliği tescili talep edilen mal ve hizmetlerin ilgili olduğu toplum kesimi dikkate alınarak değerlendirilir. İlgili toplum kesimi mal ve hizmetin niteliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

İşaretin hitap ettiği ilgili toplum kesiminin ortalama tüketiciden oluştuğu ve bu grubun da makul derecede bilgili, makul ölçüde gözlemci ve dikkatli olduğu kabul edilir. Aynı zamanda ortalama tüketicinin dikkatinin mal ve hizmetin türüne göre farklılaşacağı kabul edilir. Örneğin, ortalama tüketicinin daha ucuz ve risk faktörü daha düşük ürünlerin alımında gösterdiği dikkat ve özen ile daha pahalı ve risk faktörü yüksek ürünlerin alımında gösterdiği dikkat ve özenin farklı olduğu, ikinci grup ürünlerde daha dikkatli davranacağı kabul edilir.

Tescili talep edilen mal ya da hizmetler itibarıyla uzman bir tüketici grubuna hitap eden markalarda ortalama tüketicinin daha bilgili ve dikkatli olduğu kabul edilir.

Ayırt edici nitelikteki bir işaret, ilgili toplum kesiminin zihninde, malların ticari kökenine dair bir algı oluşturmalıdır. İlgili kesim işareti hemen ve kesin olarak algılamalı, yani işaret tüketici gözünde marka algısı uyandıracak nitelikte olmalıdır.

Marka olarak tescili talep edilen her işaretin türüne bakılmaksızın ayırt edicilik niteliğine sahip olması gerekir. Ürün veya ambalajının şeklinden oluşan işaretler, renkler ve sloganlar gibi bazı işaretlerin ayırt edicilik nitelikleri görece zayıftır ve ortalama tüketici kesimi tarafından marka olarak algılanması daha zordur. Bununla birlikte bu tür işaretler yeterli derecede özgün nitelikleri haiz bulunmaları halinde ayırt edici niteliğe sahip olabilirler. İşaret ortalama tüketici kesimi tarafından sadece tanımlayıcı nitelikte, teknik, dekoratif ya da promosyon amaçlı bir işaret olarak algılanırsa, ayırt edicilik niteliğine sahip olmadığı kabul edilir.

Ayırt edicilik niteliğinin değerlendirilmesinde tescili talep edilen işaretin ihtiva ettiği unsurların tamamı ile birlikte ve bir bütün olarak bıraktığı genel intiba dikkate alınır. Ortalama tüketici markayı bir bütün olarak algılar ve markanın detaylarını analize yönelmez. Birden çok unsurdan oluşan bir markanın her bir unsuru tek başına ayırt edici olmasa dahi işaretin bir bütün olarak verdiği algı ayırt edici bulunabilir.

iv) Markanın bireyselliği - somut koşulları:

Bir işaretin ayırt ediciliğinin değerlendirilmesinde mevcut her türlü veri çerçevesinde başvurunun tüm somut koşulları dikkate alınır.

Bir marka tescil başvurusu, daha önceden aynı ya da benzer bir işareten oluşan diğer bir markanın aynı ya da benzer mal ve hizmetler için tescil edildiği gerekçesiyle kendiliğinden kabul edilemez. Önceki bir tescil yeni başvurunun ret gerekçelerini ortadan kaldıramaz.

1.3. Kelime Markaları

Anlamsal içeriği bir kelimenin ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığının en temel göstergesidir. Kelime tescili talep edilen malların özelliklerini doğrudan belirtiyorsa ve ilgili tüketici kesimi tarafından malın ticari kaynağını göstermekten ziyade malın niteliklerine yönelik ya da promosyon amaçlı bir bilgilendirme algısı yaratıyorsa ayırt edici değildir. Bununla birlikte, malın niteliklerini doğrudan göstermiyor olması tek başına bir kelimeyi ayırt edici yapmaz. Önemli olan marka olarak tescili talep edilen ibarenin ilgili tüketici kesimi açısından ürünün kaynağına işaret eden dolayısıyla marka olarak algılanabilecek bir ibare olmasıdır. Diğer taraftan, piyasada aynı ya da benzer kelimelerin kullanılıyor olması bir kelimenin ayırt edici niteliğe sahip olmadığının tek başına göstergesi değildir.

1.4. Kelime Kombinasyonları (Bileşke Markalar)

Bileşke markaların ayırt ediciliğinin tespitinde, markayı oluşturan her bir kelime ya da bileşenin tek tek değerlendirilmesi yeterli değildir. Bu tür markalarda, bileşke markanın ihtiva ettiği kelimelerin tamamı itibariyle bir bütün olarak ilgili tüketici kesimi üzerinde bıraktığı izlenim dikkate alınır.

Genel olarak ayırt edici niteliği bulunmayan iki farklı kelimenin bir araya getirilmesinden oluşan bir kelime kombinasyonunun da ayırt edici karakter taşımadığı söylenebilir. Bununla birlikte, ayırt edici olmayan iki kelimenin sıra dışı bir şekilde biraraya getirilmesi sonucu oluşan kelime kombinasyonu (bileşke) ayırt edici nitelik kazanabilir. Tescili talep edilen kelime kombinasyonu bu temel ilke ışığında bir bütün olarak incelenmeli, tek tek ayırt edici nitelikte olmayan unsurlar birleştirildiğinde ortaya çıkan yeni kelimenin bir bütün olarak ayırt edicilik vasfı kazanabileceği kabul edilmelidir.

1.5. Sloganlar

Ayırt edicilik niteliğine sahip olması koşuluyla sloganlar marka olarak tescil edilebilir niteliktedir.

Bir sloganın marka örneğinde belirgin ve kendi başına ayırt edici başka bir unsurla birlikte yer alması halinde, “slogan + marka” kombinasyonu bütün halde ayırt edici kabul edilir.

Örnek:



Tamamıyla türetilmiş, kelimelerle oynama, ironi, uyak veya ses tekrarı içerme ya da bilinçaltına mesaj gönderme gibi yollarla yaratıcılık içeren, anlam yönünden çözümlenemeyen, alışılmışın dışında kelime kombinasyonlarını içeren sloganlar ayırt edici kabul edilir.

Örnek:

- IMPOSSIBLE IS NOTHING
(Sınıf 25: Giyim eşyaları, Sınıf 28: Spor aletleri)
- İŞİNİZİ BÜYÜTMİYİ GÖZÜNÜZDE BÜYÜTMİYİN
(Sınıf 35: İş idaresi konusunda danışmanlık hizmetleri, Sınıf 36: Finansal ve parasal hizmetler)
- AŞ KENDİNİ GEL AŞKA
(Sınıf 30: Kahve, çay)

Avrupa Adalet Divanı, “DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT” (Rahatlık İlkesi) kararında, “slogan markalarının diğer markalardan daha katı inceleme kriterlerine tabi tutulmaması gerektiğini ifade etmekle birlikte, sloganların ilgili tüketiciler tarafından, tek bir işletmenin ürünlerini ayırt eden işaretler olarak algılanmasının daha zor olduğunu” ifade etmiştir.

Yargıtay, “BECOME WHAT YOU ARE” (Neysen o ol) kararında, “markanın KHK’nın 7 ve 8 inci maddelerinde düzenlenen tescil engellerinden herhangi birisine girmediği, tescili talep edilen “temizlik ürünleri, elektronik ürünlerle, kuyumculuk eşyaları” için anılan sloganın hiçbir bağlantısı bulunmadığı, işaretin marka olarak tescili anında kullanıldığı emtia ile bütünleşmesinin, emtiayı çağrıştırmasının aranmayacağı, tanıtıldıkça ayırt edici nitelik kazanacağı, işaretinin ayırt edicilik vasfını taşıdığını ...” kabul etmiştir.

Sloganlar, yapısı gereği bir reklam, tanıtım ve promosyon aracı olarak sıklıkla kullanılan ibareler olduğundan, ayırt edicilik incelemesinde sloganın ilgili tüketici kesiminde marka algısı yaratıp yaratmayacağı hususunun öncelikli olarak değerlendirilmesi gerekir. Marka algısı yaratmayan, ortalama tüketici tarafından mal veya hizmetleri işaret etmenin ya da onların asli özelliklerini belirtmenin normal bir yolu olarak algılanacak, doğrudan doğruya sıradan bir reklam, promosyon

ifadeleri şeklinde algılanacak sloganlar ayırt edici nitelikte kabul edilmez. Benzer şekilde, iş yaşamında, özellikle tanıtım, reklam, pazarlama faaliyetlerinde yaygın olarak kullanımı bulunan sloganlar ayırt edici değildir. Mal ve hizmetleri doğrudan tanımlayan sloganlar ayırt edicilikten yoksunluğun yanı sıra tanımlayıcılık gerekçesiyle de reddedilir.

Örnek:

- BİZDE HER YAŞAMA ORTAK OLABİLECEK YÜZLERCE MODEL VE RENKTE KAPI VAR
- BİZDE HERŞEY İYİDİR & UCUZDUR

TPE Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, 2010-M-3780 sayılı kararında, “etiket şekli” ve "AYIN ORTASI, ETİKETİN YARISI" ibarelerinden oluşan başvurunun, “*satışa sunulan ürün veya hizmetin fiyatına veya fiyata ilişkin promosyona yönelik doğrudan çağrışımında bulunduğu, marka algısı oluşturmadığı ve bu nedenle redde konu hizmetler için ayırt edici niteliği haiz olmadığı*” kanaatine varmıştır.

Müşteri hizmetleri ile ilgili ve her işletme tarafından kullanılabilir nitelikteki sloganlar ayırt edici kabul edilmez.

Örnek:

- BAŞARIMIZIN SIRRI MÜŞTERİLERİMİZE VERDİĞİMİZ DEĞERDİR
- MÜŞTERİLERİMİZ İLK SIRADA GELİR

Doğrudan toplumsal, çevreci, ikaz/uyarı niteliğinde vb. mesajlar ileten, herkes tarafından serbestçe kullanılabilir nitelikte ve bu nedenlerle marka olarak algılanamayacak sloganlar ayırt edici değildir.

Örnek:

- ÜLKEMİZDE MESLEKSİZ GENÇ KALMASIN
- ÇEVREYİ ÖNEMSIYORUZ %100 GERİ DÖNÜŞÜMLÜ AMBALAJ KULLANIYORUZ

1.6. Etkinlik Adından Oluşan Markalar

Etkinlik adından oluşan markalar, büyük çaplı organizasyonların ya da yarışma-müsabaka tarzı faaliyetlerin sponsorlarına söz konusu etkinliğin ismini ticari olarak münhasıran kullanma hakkını verir. Ayırt edicilik niteliğinin değerlendirilmesi açısından bu tür markalara uygulanacak kriter, diğer marka türlerinde aranan koşullardan daha az ya da daha fazla olmamalıdır.

Genelde “CHAMPIONSHIP/ŞAMPİYONLUK”, “CUP/KUPA”, “FESTİVAL/FAIR/FUAR” gibi ibareler tek başlarına sadece etkinliğin türü hakkında ilgili kesime bilgi veren, tanımlayıcı terimler olarak kabul edilir. Eğer etkinlik markası tüketici zihninde, talep edilen mal ve/veya

hizmet ile etkinlik arasında tanımlayıcı bir bağ kuruyorsa ya da bir ilişkilendirme yapıyorsa, söz konusu marka tanımlayıcı nitelikte ve ayırt edicilik fonksiyonundan yoksun kabul edilir. Etkinlik markaları bazı mal ve hizmetler açısından ürünün kaynağına yönelik bilgi vermekten ziyade, etkinliğin içeriği hakkında bilgi sunuyor olabilir. “Spor aletleri, müzik enstrümanları, basılı yayınlar, giysiler, oyunlar” gibi hayran kitlesine yönelik mallar üzerinde ya da etkinliğin içeriği ile ilgili hizmetler alanında, bu tür etkinlik adlarının marka olarak algılanmaktan ziyade sadece etkinliğin adı gibi bilgi verici mahiyette olabilir.

Etkinlik adından oluşan markaların değerlendirilmesinde, ibare bir bütün olarak tüketicide marka algısı oluşturuyorsa veya ürünün ya da hizmetin kaynağına işaret etme işlevini ifa ediyorsa ayırt edici nitelikte olduğu ve tanımlayıcı olmadığı kabul edilir.

Etkinlik adından oluşan markalar da diğer marka türlerinde aranan ayırt edicilik vasfı sorgusuna aynı şekilde tabi tutulur. “TÜRKİYE 2016” gibi, herhangi bir ayırt edici unsur ilave edilmeden, sadece ülke adı ve etkinlik tarihinden oluşan ibareler, her başvurunun kendi özel koşulları saklı kalmak kaydıyla, tescil için yeterli ayırt edici niteliği haiz değildir. Bu tür ibareler ilgili tüketici kesimi tarafından herhangi bir işletmesel köken veya ticari kaynağı işaret edecek şekilde değil, sadece söz konusu etkinliğin adı (etkinliğin düzenlendiği yer ve tarih de dahil olmak üzere) olarak algılanır. Bu nedenle bu tür ibareler markanın temel fonksiyonu olan ayırt etme işlevini yerine getirmeyen ve ilgili mal veya hizmetler bakımından doğrudan tanımlayıcı nitelikte olan ibarelerdendir.

Etkinlik adına işaret eden bir kelime ile birlikte şekil ihtiva eden başvurularda, “şekil” başvurunun baskın unsuru ise ve başvuru bir bütün olarak ortalama tüketici kitlesi üzerinde bıraktığı algı ve izlenim itibarıyla ayırt edici niteliğe sahip ise, yani marka olarak algılanabiliyorsa başvuru tescil edilebilir niteliktedir. Diğer taraftan, ortalama tüketici kitlesi tarafından tanımlayıcı nitelikteki etkinlik adı ihtiva ettiği şekli unsura rağmen tescilli talep edilen markanın asli unsuru olarak algılanıyorsa başvuru ayırt edici nitelikten yoksun ve tanımlayıcıdır.

Örnek:

- KİTAP FUARI
(Sınıf 16: Kitaplar, Sınıf 35: Fuar düzenleme hizmetleri) - (7/1(a)(c) Ret)
- İSTANBUL KİTAP FUARI
(Sınıf 16: Kitaplar, Sınıf 35: Fuar düzenleme hizmetleri) - (7/1(a)(c) Ret)
- İSTANBUL KİTAP FUARI 2011
(Sınıf 16: Kitaplar, Sınıf 35: Fuar düzenleme hizmetleri) - (7/1(a)(c) Ret)
- GELİBOLU BALIKÇILIK FESTİVALİ
(Sınıf 41: Eğlence ve festival düzenleme hizmetleri) - (7/1(a)(c) Ret)

1.7. “Kelime + Şekil” Kombinasyonları

Kelime ve Şekil unsurlarını birlikte ihtiva eden marka başvurularında ayırt ediciliğinin tespitinde de diğer marka türlerinde esas alınan kriterler dikkate alınır. “Kelime + şekil” kombinasyonundan oluşan bir başvuruda “kelime” unsuru tek başına ayırt edici nitelikte değilse ve “şekil” unsuru marka örneğinde tali bir unsur olarak yer alıyorsa başvuru bir bütün olarak

ayırt edicilikten yoksundur. Ancak “Şekil ve Kelime” unsurlarının sıra dışı olarak ve başvuruya konu marka örneğini ayırt edici kılacak şekilde birleştirilmesi halinde başvuru ayırt edici nitelik kazanabilir. Münhasıran ayırt edici niteliği haiz şekli bir unsurun, ayırt edici olmayan kelime unsuruna göre marka örneğinde ön planda ve baskın unsur durumunda kullanılması halinde marka bütün olarak ayırt edici nitelik kazanabilir. Ancak bu durumdaki bir markanın tescili, ayırt edici olmayan kelime unsuru için başvuru sahibine münhasır hak sağlamaz.

1.8. Şekiller

Tescili talep edilen mal ve hizmetlerle herhangi bir ilişkisi bulunmayan, bu mal ve hizmetler için doğrudan tanımlayıcı nitelikte olmayan şekiller kural olarak ayırt edici niteliktedir.

1.8.1. Basit Geometrik Şekiller ve Semboller

Dikdörtgen, daire, beşgen gibi basit geometrik şekiller ayırt edici nitelikte değildir. Benzer şekilde toplumun farklı kesimleri tarafından yaygın olarak kullanılan “@” gibi semboller ile “\$, €, £” gibi para birimi sembollerini münhasıran içeren başvurular, her olayın somut koşulları saklı kalmak kaydıyla, ayırt edici nitelikten yoksundur.

1.8.2. Basit ve Sıradan Mekan Gösterimleri

Malların ve hizmetlerin sunulduğu, ilgili sektör açısından genel ve yaygın kullanımı haiz, basit ve sıradan mekan gösterimlerinin (Örneğin; Herhangi bir ayırt edici amblem, logo vb. bir işaret içermeyen sıradan bir benzin istasyonu gösterimi) tek başına ayırt edici nitelikte olmadığı kabul edilir.

1.8.3. Üç Boyutlu Şekil Markalarının İki Boyutlu Versiyonları ve Desenler

Marka, ihtiva ettiği unsurların tamamı ile bir bütün olarak ürünün kaynağına (üreticisine) işaret etme fonksiyonuna sahip ise ayırt edici niteliğini haiz bulunduğu kabul edilir. Münhasıran şekilden, özellikle bir ürün şeklinden oluşan figüratif bir işaret, ilgili piyasada diğer üreticiler tarafından üretilen ya da kullanılan diğer ürün şekillerinden uzaklaştığı, standart ürün şeklinin dışına çıkarak özgün bir nitelik kazandığı oranda ayırt edicilik niteliği de artacak ve tescile uygun hale gelecek, standart ürün şekillerine yaklaştığı oranda ise ayırt edicilik niteliğini kaybedecektir.

Bir ürün şeklinden oluşan iki boyutlu figüratif bir işaretin ayırt edicilik niteliğinin tespitinde aşağıda belirtilen kriterler esas alınır:

- i) Ürünün karakteristik şekline yakınlığı,
- ii) Şeklin ilgili sektörün norm ve geleneklerine yakınlığı,
- iii) Ortalama tüketici kitlesi tarafından herhangi analitik ve karşılaştırmalı incelemeye ve özel bir dikkate gerek duyulmadan ayırt edilebilmesi.

Desen ve dekoratif unsurlardan oluşan işaretlerin ortalama tüketici kesimi üzerinde genellikle ürünün kaynağına işaret eden bir ayırt edicilikten ziyade ürünün tasarımına ya da niteliğine yönelik bir algı ve izlenim yarattığı dikkate alınarak, bu tür şekillerin ayırt edicilik niteliğinin

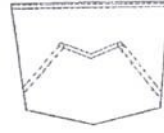
incelemesinde kelime ve diğer marka türlerinden farklı olarak güçlü bir özgünlük ve ilgili sektörde kullanılan benzer dekoratif unsurlardan belirgin bir şekilde farklı olma şartı aranır.

Örnek:

i) “Cep Şekli”nden oluşan ve “giyim eşyaları” için tescili talep edilen marka tescil başvuruları, “sektörde yaygın kullanılan cep tasarım şekillerinden farklılaşmaması ve tüketiciler tarafından sadece dekoratif bir unsur olarak algılanacak olması” nedeniyle ilgili mallar için ayırt edici niteliği haiz bulunmamıştır.

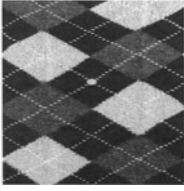


Başvuru No: 2008/00995



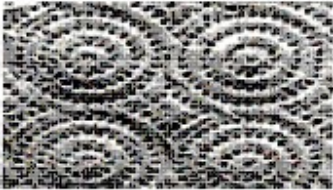
Başvuru No: 2008/00996

ii) “Desen Şekli”nden oluşan marka başvurusu, “markanın kaynak gösterme fonksiyonunu yerine getirmediği, ortalama tüketicinin “çoraplar” için tescili talep edilen söz konusu şekli ticari kaynak gösteren bir işaret olarak değil, bu tarz mallar için oldukça yaygın olarak kullanılan bir desen olarak algılayacağı” gerekçeleriyle ayırt edicilik niteliğinden yoksun bulunmuştur.



Başvuru No: 2010/53506
YİDK Karar No: 2011-M-1811

iii) Kâğıt mutfak havluları üzerindeki desenden oluşan marka tescil başvurusunda Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi, “kağıt havlu üzerinde bulunan kabartmaların tüketici tarafından malın ticari kaynağının değil, emiş gücünün göstergesi olarak algılanacağını, teknik olarak kağıt havlunun emiş gücünün göstergesi havlunun kalınlığı olsa da burada önemli olanın tüketicinin algılama biçimi olduğunu, söz konusu şeklin estetik ve dekoratif amaçlı olduğunu, bu tür mallar üzerinde kullanılan bir biçim olduğunu ve bu nedenle de ortalama tüketicinin bu malı diğerlerinden ayırt etmek için yeterli unsurların bulunmadığını” belirtmiştir. Mahkeme bu kararında, ilgili desenlerin ortalama tüketici kitlesi üzerinde kağıt havlunun amacına yönelik bir algılama yaratacağı, dolayısıyla tanımlayıcı nitelikte olduğu ve bu nedenle de ayırt edicilikten yoksun bulunduğu sonucuna varılmıştır.



1.8.4. Şekil Kombinasyonları

Bir markayı oluşturan birden fazla şekli unsurdan her biri tek başına ayırt edici nitelikte olmamasına rağmen bu unsurların bir araya getirilmesi bazı durumlarda markaya özgün bir nitelik ve ayırt edici bir fonksiyon kazandırabilir. Bununla birlikte, bu tür birden fazla şeklin markaya ayırt edici nitelik kazandırabilmesinin en önemli şartı, ilgili piyasadaki standart uygulama ve tasarımların dışına çıkması ve bunun bir sonucu olarak orta düzeydeki ilgili tüketici nezdinde ürünün menşeyini/üreticisini gösterme fonksiyonunu elde etmesidir. Bir marka üzerinde ayırt edici nitelikten yoksun birden fazla unsur piyasadaki farklı firmalar tarafından yaygın bir şekilde bir araya getirilerek ürün ambalajlarında kullanılıyor ise bu standart unsurların birbirinden farklı ancak özünde standart ürün şekli ve ortak kullanılan araçlarla tek tek ya da birlikte sunumu markaya ayırt edici nitelik kazandırmayacaktır. Markanın ayırt edici nitelik kazanması, bu standardın dışına çıkmış, orta düzeydeki tüketicinin dikkatini ilk görüşte çekebilecek özgün şekil ya da unsurların kullanımıyla mümkün olabilecektir.

YİDK “Kek, çikolata kabı ve süt kabı” şekillerini birlikte ihtiva eden marka tescil başvurusuna ilişkin 2010-M-875 Nolu kararında;

“İlgili piyasada yaygın olarak kullanılan kek, çikolata, süt gibi unsurların, sürahi, kap gibi standart araçlarla ve yine standart bir şekilde sunulduğu, gerek birlikte sunumu itibarıyla gerekse tek tek ele alındığında bu unsurların hiçbirisine özgün bir nitelik kazandırılmadığı görülmektedir. Başvurunun mevcut şekliyle orta düzeydeki tüketiciler açısından bu şekil kombinasyonu altında sunulacak başvuru kapsamında yer alan “çikolata, kek” türü ürünleri piyasadaki diğer ürünlerden ayırt etme ve bu ürünlerin kaynağına işaret etme fonksiyonu bulunmadığının dolayısıyla tüketiciler nezdinde marka algısı yaratma niteliğinden yoksun olduğunun ve netice itibarıyla 556 Sayılı KHK’nın 7/1(a) maddesi kapsamına girdiğinin kabulü gerekir.



Başvuru konusu markayı oluşturan üç temel unsurun (kek ,süt, kap) tamamının tescili talep edilen “çikolata ve kek türü ürünlerin” ve özellikle, başvuru sahibi tarafından da belirtilen, markanın kullanıldığı “...” markalı “içi süt kreması dolgulu yumuşak çikolatalı kek” ürününün en temel fonksiyonlarına işaret ettiği açık bir şekilde görülmektedir. Kaldı ki, bu tür doğrudan tanımlayıcı nitelikteki bir işaretin KHK’nın 7/1(c) maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi için ilgili piyasada herkesin yaygın kullanımının gerekmeyeceğinin de kabulü gerekir. İtirazda başvuruya konu şeklin ilgili sektörde herkes tarafından kullanılmasında herhangi bir teknik zorunluluk bulunmayan bir kombinasyon olduğu belirtilse de bu durum esas itibarıyla ürünün temel özelliklerine doğrudan işaret eden bu şeklin tanımlayıcı niteliğini ortadan kaldırmamaktadır.”

şeklinde değerlendirme yapmıştır.

1.9. Üç Boyutlu Şekiller

556 Sayılı KHK'nın 7/1(a) maddesi ve buna bağlı olarak 5 inci maddesinde belirtilen koşulları sağlaması şartıyla üç boyutlu şekiller marka olarak tescil edilebilecek işaretlerdendir. Bu çerçevede,

- i) Çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen (grafik gösterim); ve
- ii) Ayırt edici niteliği haiz bulunan;

üç boyutlu şekiller marka olarak tescil edilebilir niteliktedir.

i) Çizimle görüntülenebilme veya benzer biçimde ifade edilebilme (grafik gösterim):

Üç boyutlu şekillerden oluşan başvurularda üç boyutlu şekli gösterir nitelikteki çizim, resim, fotoğraf vb. gösterimler grafik gösterim için yeterli kabul edilir. Sunulan marka örneğinin, kuşkuya mahal vermeyecek ölçüde açık ve anlaşılır olması halinde tek bir grafik gösterim yeterli kabul edilir. Yönetmelikte belirtilen ölçüler dahilinde kalmak kaydıyla, üç boyutlu şekli farklı açılardan gösteren görüntüler de sunulabilir.

Örnek:



ii) Üç boyutlu şekillerde ayırt edicilik

Üç boyutlu markaların tüketici zihninde uyandırdığı algı kelime ya da diğer şekil markaları gibi geleneksel marka türleri ile aynı değildir. Ortalama tüketici genellikle kelime veya grafik unsur içermeyen sadece ürünün kendi şeklinden ya da ürün paketinin şeklinden oluşan markalarda, ürünün firmasal kökeni konusunda bir çıkarsama yapma alışkanlığında değildir. Bu nedenle geleneksel markalara kıyasla üç boyutlu şekillerde ayırt edici karakteri oluşturmak daha zordur.

Üç boyutlu şekillerin ayırt edicilik kriteri markanın türüne göre değişiklik gösterebilir.

a) Standart ve yaygın kullanımı olan ürün veya ambalaj şekilleri ile bunlar üzerinde yer alan ayırt edici işaretler

Tek başına ayırt edici niteliği bulunmayan bir ambalaj/ürün şeklinin ayırt edici bir işaretle birlikte kullanıldığı marka tescil başvurularında ambalajla birlikte kullanılan ve markaya ayırt edici nitelik kazandıran unsurun marka örneği üzerinde açık, belirgin ve okunabilecek şekilde yer alması gerekir. Burada markaya ayırt ediciliği katan unsur üç boyutlu ürün veya ambalaj şekli değil, bu şekil üzerinde yer alan ayırt edici niteliği haiz sözcük, logo vb. işaretlerdir. Bu tür

markaların bütün olarak ayırt edici nitelikte olduğu kabul edilir. Ancak, bu tür markaların tescili, tek başına üç boyutlu şekil üzerinde başvuru sahibine münhasır hak sağlamaz. (KHK m. 5/2)



Sınıf 30: Kahveler

b) Standart ve yaygın kullanımı olmayan ürün veya ambalaj şekilleri ile bunlar üzerinde yer alan ayırt edici işaretler

Standardın dışında, piyasada yaygın kullanımı bulunmayan ürün veya ambalaj şekilleri ile bunların üzerinde yer alan logo, isim, amblem gibi ayırt edici işaretlerden oluşan marka başvurularında ürün veya ambalaj şekli de standardın dışında, özgün niteliği haiz şekillerden olduğundan, logo ya da ibareden bağımsız olarak tek başına ayırt edici niteliği haizdir. Bu durumda marka, ambalajı ile birlikte tescil edilmiş olsa dahi ambalaj için de münhasır bir koruma sağlaması söz konusu olabilir.

c) Ürün ambalajının üç boyutlu şekli

Üç boyutlu şekillerin ayırt edici niteliğinin değerlendirmesinde dikkate alınması gerekli olan husus, ilgili üç boyutlu şeklin tescili talep edilen mal ve hizmetleri piyasada bulunan diğer mal veya hizmetlerden ayırt edebilme niteliğine sahip olup olmadığıdır. Kullanım sonucu piyasada standart haline gelmiş bulunan ve ilgili piyasada genel ve yaygın kullanıma sahip olan şişeler, kutular, ambalajlar gibi sıradan üç boyutlu şekillerin ayırt edici niteliğinin bulunmadığı kabul edilir.

Örnek:

Aşağıdaki şekiller, piyasada genel ve yaygın kullanımı mevcut, basit ve sıradan, ilgili piyasadaki diğer ambalaj şekillerinden yeterli derecede farklılaşmayan ve bu nedenle ayırt edici niteliği bulunmayan şekillerdendir.



Sınıf 33: Alkollü içkiler



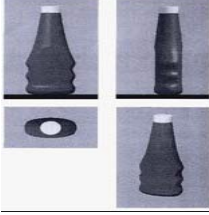
Sınıf 04: Sınai yağlar



Sınıf 32: Maden suları

Ayırt edicilik değerlendirmesinde, tescili talep edilen şeklin bazı unsurları farklılık arz etse dahi şeklin bir bütün olarak tüketicilerin zihninde bırakacağı izlenim ve genel görünümün marka olarak algılanabilir nitelikte olup olmadığı dikkate alınır.

Avrupa Adalet Divanı, aşağıda örneği verilen şişe şeklinin ayırt edicilik niteliği açısından yaptığı değerlendirmede *“tescili talep edilen şeklin alışılmadık şekilden farklılaştığı tek özelliğin şeklindeki yanıl oyuklar olduğunu, bu özelliğin alışılmadık olduğu düşünülse dahi, tek başına, markanın yarattığı genel izlenimi, sektörün normları ve geleneklerinden önemli ölçüde ayrı kılacak ve bu sayede asli işlevi olan kaynak gösterme işlevini yerine getirecek şekilde etkilemek için yeterli olmadığını”* belirtmektedir.



Sınıf : 29, 30, 32: Domates konsantreleri, süt ve süt ürünleri, yoğurt, yenilebilir yağlar, ketçap, sirke, hardal, mayonez, meyve suları.

Tescili talep edilen üç boyutlu şekil, *standarttan farklılaşmış, ilgili tüketici çevrelerince söz konusu ürün açısından beklenmedik, alışılmadık bir şekle sahip, yani “ekstra” birtakım unsurlar içeren ve bu sayede ilgili pazardaki diğer ürünlerden ayırt edilerek tüketicinin zihninde söz konusu ürünlerin ticari kaynağının belli bir üreticiye işaret etmesini sağlayacak nitelikte ise ayırt edici niteliği haiz bulunduğu kabul edilir.*

Tüketicilerin objeleri (malın kendi ya da ambalajının şeklinden oluşan objeler de dahil olmak üzere üç boyutlu şekilleri) marka olarak görmeye alışkın olmadıkları dikkate alındığında, şeklin tescil edilebilir olması için *ilk bakışta normalden önemli ölçüde uzaklaşan* bir şekilde olması veya kullanımı sonucu halk tarafından marka olarak algılanır hale gelmiş olması gerekir.

Tescili talep edilen şekil, ilgili türden ürünlere ilişkin standart ambalaj (ürün) şeklinden uzaklaştığı oranda markanın ayırt edicilik niteliği artmakta; standart ambalaj şekline yaklaştığı oranda ise ayırt edicilik niteliği azalmaktadır.

Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, bir ürün ambalajının üç boyutlu şeklinin tesciline yönelik davayla ilgili olarak, Yargıtay tarafından da onanmış kararında;

“.... ürünüün ambalajının üç boyutlu şeklinin marka olarak tescili olanaklıdır. Ancak bu şeklin kullanıldığı ürünüün normal ve bilinen şekli olması halinde, söz gelimi; satılan ürün çikolata olup da üç boyutlu şekil markası bu çikolatanın bizzat kendisi ise veya şekil hiçbir özelliği olmayan sıradan bir biçim ya da kullanıldığı ürünüün işlevi ve teknik zorunluluk sebebiyle aldığı bir şekil ise, böyle durumlarda modelin (üç boyutlu şeklin) tescili olanaklı olmayacaktır.”

görüşüne yer vermiştir. (Ankara FSHHM 2004/885 E., 2005/260 K. sayılı, 03.05.2005 tarihli kararı (Yarg. 2005/10856 E., 2006/11671 K. sayılı, 13.11.2006)

Kendine özgü bir şekli olmayan ve piyasada satışa sunulabilmesi için ambalajlanması zorunlu olan mallarda, ambalajın şekli, ürünüün şekli haline gelmektedir. Örneğin granül, toz veya sıvı halde üretilen ürünlere, bu ürünlerin doğaları gereği kendilerine ait bir şekilleri yoktur. Ürünüün ambalajının şeklinden oluşan bu tür üç boyutlu şekil başvurularında, ancak şeklin ilgili sektörün normlarından ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşması halinde ortalama tüketiciler ilgili malları diğer işletmelere ait mallardan ayırt edebilecektir.

d) Ürünün kendisinin şekli

Ayırt edicilik açısından ambalaj şekillerinden oluşan üç boyutlu markalara ilişkin yaklaşım ve ilkeler, münhasıran ürünün kendi şeklinden oluşan üç boyutlu şekil markaları için de geçerlidir. Diğer bir deyişle, söz konusu ürünün alışlageldik, sıradan, yaygın olarak kullanılan ve bilinen şekli tek başına, tüketiciye ürünün ticari kaynağı konusunda herhangi bir fikir vermeyen ve bizzat ürünün kendisi olarak görüleceği için marka olarak algılanmayan bir işarettir. Bu çerçevede, bir şeklin, markanın kullanılacağı ürünün doğal veya yaygın kullanılan şekline olan benzerliği arttıkça, ayırt edici olma ihtimali azalacaktır. Sektörde yaygın kullanımı nedeniyle alışlagelmiş şekillerden önemli ölçüde uzaklaşan şekillerin ayırt edicilik niteliği ise güçlenecektir.

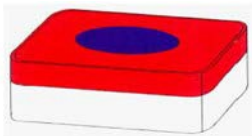
Ayırt ediciliğin hem mal ve hizmetin içeriği hem de ilgili tüketici kesiminin niteliği dikkate alınarak analiz edilmesi gerekmektedir. Bazı malların niteliği ve uzun süreli kullanım amaçlı olması dikkate alınarak söz konusu malların ortalama tüketicisinin normalden daha fazla bir ilgi ve dikkate sahip olacağı varsayılabilir. Ancak, ilgili tüketicinin, şekli ürünün ticari kökeni olarak algılama kapasitesi söz konusu tüketicinin dikkatinin ürünün şekli konusunda daha yüksek olması dolayısıyla artmaz. Çünkü şeklin teknik ve estetik detayları konusunda daha ilgili olmak bu unsurları marka olarak algılama sonucunu doğurmaz.

İlgili sektörde yaygın olarak kullanılan, bilinen bir şeklin spesifik bir özelliğinin olması, eğer o tek özellik tüketici tarafından bir bütün içinde sadece bir detay olarak algılanıyorsa, o markayı ayırt edici yapmaz. Aynı ilke, şeklin teknik nedenlerle sınırlı olduğu alanlar için de geçerlidir.

Bir şeklin, ürünün herkes tarafından bilinen yaygın şeklinin sadece farklı bir varyasyonu olması o markayı ayırt edici yapmaz. Belirleyici olan her zaman için ortalama tüketicinin algısıdır. Makul ölçüde bilgili ve makul oranda gözlemci ve dikkatli olan tüketicinin analitik bir inceleme yapmadan ve özel bir dikkat sarf etmeden ürünün kökenini başka firmalardan ayırt etmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, alışlagelmiş genel ürün şeklinden her ayrışma, şeklin marka işlevi gördüğü ve ayırt edici olduğu sonucunu doğurmaz.

Bir şeklin marka olarak tescilinde yine kamu yararı ilkesi gözetilir. Belli şekillerin tescil kapsamı dışında tutulmasının amacı, münhasır hakların tekel oluşturarak haksız rekabete yol açmasını engellemektir. Örneğin, bulaşık yıkama tabletleri davasında, teknik nedenlerden ötürü bu tabletlerin birbirinden farklılaştırılması pek mümkün olmadığından, ortak kullanımdaki tablet şekillerine çok yakın tablet şekillerinin marka tescili ile sadece bir firma tekeline verilmesi uygun görülmemiştir.

Avrupa Adalet Divanı, yıkama tabletinin şeklinin marka olarak tescil talebine ilişkin olarak Henkel Tableti kararında söz konusu tabletlerin ayırt edici karakteri bulunmadığına hükmetmiştir. Avrupa Adalet Divanı, davayı kendisine getiren Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi'nin;



“işaret tarafından verilen bütünsel izlenim; tablet şeklindeki bir bulaşık yıkama ürününün, içeriğindeki çeşitli aktif kimyasal bileşenlerin, merkezinde mavi oval bir unsur bulunan kırmızı

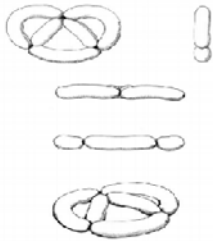
renkli tabaka ve beyaz renkli tabaka olmak üzere iki renkli tabakanın dekoratif ve çekici bir tarzda biraraya getirilmesi suretiyle gösterimi ile sınırlı kalmaktadır”

yönündeki görüşünü paylaşmış ve bu durumun, ortalama tüketicinin söz konusu ürünü diğer işletmelerin ürünlerinden ayırt etmesine imkan vermeyeceğini ifade etmiştir (ECJ: Henkel KgaA v. OHIM, C-144/06 P, 4 Ekim 2007.)

Avrupa Topluluğu İlk Derece Mahkemesi, yine yıkama tableti şekillerinin tescil başvurularıyla ilgili olarak verdiği bir başka kararında da, aşağıda bazılarının örneği verilen tabletlerin ayırt edici karaktere sahip olmadığına hükmetmiştir. Söz konusu kararda, “*ilgili tabletlerin şeklinin ürünler için aşikar olduğu, yıkama tabletlerinin üst yüzüne dolgu eklemenin, içerikteki çeşitli aktif bileşenleri bir araya getirmenin apaçık bir yolu olduğu, dolgunun sadece temel geometrik şekillerden biraz farklı olacak şekilde basit bir tasarıma sahip bulunduğu ve her tasarımın içerikteki bir bileşenin varlığına işaret eden bir dolgu şeklinde algılanacağını*” ifade edilmiştir. (CFI: The Procter & Gamble Company v. OHIM, joined cases T-241/05, T-262/05, T-263/05, T-264/05, T-346/05)



Aşağıda yer alan sosis şekline ilişkin olarak Avrupa Topluluğu İlk Derece Mahkemesi, söz konusu şeklin talep edilen mal ve hizmetler ve aynı zamanda tüketici algısı dikkate alınarak incelendiğinde, ürünün ortalama tüketicisinin ortalama düzeyde bilgili, ortalama düzeyde özen ve dikkate sahip olduğunu, tükenen ve kalıcılığı olmayan bir gıda emtiası alırken tüketicinin ortalama dikkatten daha fazla özen göstermeyeceğini belirtmiştir. Başvuru sahibi bir kaç sosisin bir araya getirilerek pretzel denen özel bir simit şeklini çağrıştıracak şekilde farklılaştırıldığını belirtmiş olsa da, mahkemece söz konusu şekil sıradan sosis şeklinden farklı görülmemiştir. Ayrıca pretzel şeklinde bir araya getirilişin bir pazarlama metodu olduğu ve zamanla değişebileceği, ayrıca bu ürünün birbirine eklenerek satılmasının sektörde kanıksanmış genel bir satış metodu olduğu ifade edilmiştir. Sonuç olarak, şekil ayırt edici bulunmayarak marka olarak tescili uygun görülmemiştir.



Diğer yandan Avrupa Adalet Divanı “Linde” kararında Direktif’in 3(1)(e) maddesinden (556 s. KHK’da 7/1(e) maddesine karşılık gelmektedir) bağımsız olarak 3(1)(c) maddesinin (556 s. KHK’da 7/1(c) maddesine karşılık gelmektedir) de ürün şeklinden oluşan üç boyutlu şekil markaları açısından öneme sahip olduğunu belirtmiş ve şu tespitlerde bulunmuştur:

“Somut bir olayda Direktif’in 3(1)(c) maddesindeki ret gerekçesi incelenirken, söz konusu hükmün altında yatan kamu menfaati dikkate alınmalıdır, şöyle ki ilgili madde hükmü anlamında mal veya hizmetlerin karakteristik özelliklerini belirten işaretleri münhasır olarak içeren ürün şeklinden oluşan üç boyutlu markalar; kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanan markalara ilişkin düzenlenmiş madde hükmüne her zaman tabi olmakla beraber, herkesin serbestçe kullanımına açık olmalıdırlar ve tescil edilemezler.” (ECJ: Linde AG, Winward Industries Inc., Rado Uhren AG, joined cases C-53/01, C-54/01)

Buradan hareketle, başvuruya konu edilen ürünleri cins, çeşit, kullanım amacı gibi yönlerden tanımlayıcı nitelikte olan üç boyutlu şekil başvuruları, 7/1(a) maddesinin yanı sıra 7/1(c) maddesi uyarınca, başvurunun somut koşulları saklı kalmak kaydıyla, reddedilebilir.

1.10. Renk ve Renk Kombinasyonları

Renklerin somutlaşmış belli bir şekil dâhilinde kullanılması, yani sınırları belli bir şeklin renklerle ifade edilmesi halinde, değerlendirme renklerden oluşan ilgili şeklin ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığı açısından yapılır. Bu tür bir kullanım, renk markasından ziyade renk unsuru barındıran bir şekil (ya da logo) markası veya renkli şekil markası olarak kategorize edilir. Renklerin, sözcük, sayı ya da diğer işaretlerle birlikte kullanılması halinde ise renkler genellikle markanın asli unsurunu oluşturmamakta, asli ayırt edici unsur ilgili sözcük ya da diğer işaretlerden oluşmaktadır. Diğer geleneksel markalar gibi değerlendirilen bu tür markaların ayırt edicilik niteliğe sahip olup olmaması, işaretin diğer unsurlarla birlikte bir bütün olarak orta düzeydeki tüketici kitlesi üzerinde bıraktığı algı ve izlenime bağlıdır.

Renk markalarında ayırt edicilik kriteri, esas olarak belli bir konturu yani dış hat çizgileri, sınırları ve somut şekilleri bulunmayan renk markaları açısından değerlendirilecektir. Bu tür markalar, “kendi başına renk markaları” (colors per se) veya “soyut renk markaları” olarak ifade edilmektedir. Kendi başına renk markaları ise;

- a. tek renkten oluşan markalar
- b. renk kombinasyonlarından oluşan markalar

şeklinde iki alt grupta incelenmektedir.

1.10.1. Tek Renkten Oluşan Markalar

i) Tek renkten oluşan markalarda grafik gösterim

Avrupa Adalet Divanı’nın *Sieckmann* kararında belirlediği ilkelere göre, marka olabilecek her türlü işaretin görsel olarak, özellikle görüntüler, çizgiler veya harfler yardımıyla temsilinin (grafik gösteriminin) yapılabilmesi gereklidir. Grafiksel gösterim; *açık, kesin, müstakil (başlı başına ifade ettiği şeyi kapsayan), kolay erişilir, anlaşılır, dayanıklı (zamanla bozulmayan nitelikte, kalıcı) ve objektif olmalıdır.*

Avrupa Adalet Divanı, bu kararı ile grafik gösterimin sahip olması gereken kriterleri belirlemiştir.

Bu kriterler doğrultusunda grafik gösterim:

- a) Markayı tanımlamak ve korumanın kapsamını belirlemek için “kesin”;
- b) Yetkili makamlar ve kamu açısından “açık” (net);
- c) Marka sicilinde “müstakil, kolay erişilir ve anlaşılır”;
- d) Tescil süresi boyunca “dayanıklı” (kalıcı);
- e) İşaretin teşhisinde herhangi bir kuşku önlemek için “objektif” (nesnel)

olmalıdır.

Avrupa Adalet Divanı tarafından belirlenen bu kriterler Enstitü tarafından da benimsenmektedir.

Bu kriterler doğrultusunda kendi başına renk markalarında sadece renk örneğinin sunulması, yukarıda sayılan kriterleri sağlamamaktadır. Çünkü renkler zamanla bozulmaya uğrar. Renkleri kalıcı şekilde çoğaltmaya imkan tanıyacak bir ortam olabilir. Ancak, kağıt ortamı dahil diğer ortamlarda rengin kesin tonunu zamanın etkisinden korumak mümkün değildir. Bu durumda, yukarıda sayılan kriterlerden “dayanıklılık” koşulu sağlanamamış olacaktır. Dolayısıyla, renk örneğinin sunulması, grafik gösterim şartını tek başına yerine getiremeyecektir.

Ancak, kesinlik ve dayanıklılık (zamanla bozulmama) gibi koşulları yerine getirememe nedeniyle grafik gösterim şartı sağlanamıyorsa, bu eksiklik, uluslararası kabul görmüş bir renk kodu belirtilerek rengin tasvir ve tayin edilmesi suretiyle giderilebilir.

Bu bağlamda, Enstitüye yapılacak tek renkten oluşan marka başvurularında, başvuru formunda marka örneği alanında tescili istenen rengin örneğine yer verilmesi, ayrıca, başvuru formundaki uygun bir alanda veya ilave sayfada sunulacak bir tarifnamede başvurusu yapılan rengin, uluslararası geçerliliği olan bir renk kodlama sistemine göre (Örn. PANTONE) renk kodunun belirtilmesi gerekmektedir. Aşağıda kabul edilebilir nitelikte bir grafik gösterim örneği verilmektedir.



Tarifname/Renk Kodu: Trafik Mor, RAL 4006.

Renk kodu belirtilmeden yapılan bir renk markası başvurusunda 556 sayılı KHK'nın 5 inci maddesinde belirtilen çizimle görüntülenebilme veya benzer biçimde ifade edilebilme şartının eksiksiz olarak yerine getirilmediği kabul edilir ve başvuru sahibinden bu eksikliği 2 ay içinde gidermesi istenir. Eksiklik süresi içinde giderilmediği takdirde başvuru, çizimle görüntülenebilme şartını eksiksiz olarak sağlayamadığı gerekçesiyle 7/1(a) maddesi uyarınca reddedilir.

ii) Tek renkten oluşan markalarda ayırt edicilik

556 Sayılı KHK'nın 5. maddesi çerçevesinde, renklerin kendi başına marka olarak tescil edilebilmeleri için, üzerinde kullanıldıkları mal/hizmetler açısından ayırt edici niteliği haiz olması gerekir. Özellikle kendi başına tek bir renkten oluşan başvurularda ayırt edici niteliğin tespiti oldukça zordur. Tüketiciler genellikle kelime, şekil, sayılar gibi işaretleri ürün üzerinde gördüklerinde, bunları üründen bağımsız olarak algılar ve bu işaretlerin ürünün ticari kaynağını gösteren bir "marka" olduğunu düşünür. Ancak renkler açısından böyle bir algılamının oluşabilmesi için öncelikle rengin ürün üzerinde sürekli ve uzun süreli kullanılması ve bu kullanım sonucu ilgili ürün/hizmetle ilgili olarak marka işlevi görecektir şekilde ayırt edici nitelik kazanmış olması gerekir. Bu nedenle, ayırt edici nitelik kazandığı yeterli derecede delille ispatlanmadığı sürece kendi başına tek renkten oluşan bir başvurunun başlangıçta ayırt edici nitelikten yoksun olduğu kabul edilmelidir.

Avrupa Adalet Divanı, "Libertel" davasında, tek başına rengin mal veya hizmetin ticari kaynağını gösterme kapasitesi konusunda;

"renklerin belli düşünceleri ilişkilendirme ve hisleri uyandırabilme yetisine karşın; mal ve hizmetlerin tanıtımı ve pazarlanması sırasında, herhangi bir özel mesaj içermeksizin, çekici özellikleri nedeniyle yaygın olarak kullanılmalarından ötürü, tabiatları gereği, özel bir mesajı (burada mal/hizmetlerin ticari kaynağını gösterme mesajı) iletme kapasiteleri çok düşüktür. Ancak durumla ilgili bu tespit, tek başına renklerin ilke olarak ayırt edici nitelikte olmadığı sonucunu doğurmaz. Renklerin bazı durumlarda, işletmelerin mal/hizmetlerinin bir kimliği yerine geçmesi ihtimali göz ardı edilemez. Bu nedenle, tek başına renklerin (...) bir işletmenin mal/hizmetlerini diğer işletmelerin mal/hizmetlerinden ayırt edebilme niteliğini haiz olabileceği kabul edilmelidir."

değerlendirmesini yapmıştır.

Renkler üzerinde geniş bir tekel hakkı verilmesi dengeli bir rekabet sistemi ile bağdaşmayacaktır. Çünkü bu durum, tek bir işletme için haksız bir rekabet üstünlüğü yaratma etkisine sahiptir. Bu nedenle rengin tescile konu edilen mal/hizmetlerle aynı türde mal/hizmetler için diğer işletmeler tarafından kullanımının haksız yere kısıtlanmaması açısından kamu yararı gözetilmelidir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, kendi başına tek bir rengin, oldukça sınırlı sayıda ve spesifik bir ürün/hizmet üzerinde ayırt edicilik kazanarak marka işlevi görmesi mümkündür.

Başvuruya konu mallar üzerinde kullanımı zorunlu olan renklerin ayırt edici niteliğe sahip olmadığı kabul edilir. Bir rengin ürün (veya hizmet) üzerinde kullanımı, ilgili ürünün çalışması/kullanılması açısından belli bir fayda sağlıyorsa ya da ilgili ürüne fonksiyonel açıdan bir üstünlük katıyorsa, rengin işlevsel olduğu ve ayırt edici niteliğinin bulunmadığı kabul edilir. Renk, söz konusu ürünün üretimi veya kullanımı açısından daha ekonomik ise yine işlevsel bir niteliği haiz olduğundan ayırt edici değildir.

Tescilli talep edilen mal ya da hizmet üzerinde sektörde herkes tarafından yaygın olarak kullanılan renkler tanımlayıcı ve ayırt edici nitelikten yoksundur. Örneğin, "sarı renk" sakız, şeker gibi gıda ürünlerinde limon aroması olduğunu, "yeşil renk" ise ürünün mentollü/naneli olduğunu ifade etmek için yaygın olarak kullanılan renklere aittir. Bazı ürünler ise nitelikleri

gereği renkli olmak zorundadır. Örneğin boyalar, boya kalemleri veya kumaşlar için renk vazgeçilmez ve asli bir unsurdur, üründen bağımsız düşünülemez. Bu tarz mallar için renk hiçbir surette ayırt edici nitelikte değildir.

Başlangıçta ayırt edici niteliği bulunmayan bir renk, başvuru kapsamındaki belirli mal ve hizmetler için uzun ve yaygın olarak kullanımı sonucunda ayırt edici nitelik kazanabilir. Bu türden kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış bir rengin KHK'nın 7/2 maddesi uyarınca tescili mümkündür. Rengin ayırt edici nitelik kazandığı hususu genellikle itiraz aşamasında başvuru sahibi tarafından sunulacak delillerle ispatlanabilir.

1.10.2. Renk Kombinasyonlarından Oluşan Markalar

i) Renk kombinasyonlarından oluşan markalarda grafik gösterim

Tek renkten oluşan markaların grafik gösteriminde geçerli olan “**açıklık, kesinlik, müstakil, kolay erişilir ve anlaşılır olma, dayanıklılık ve objektiflik**” kriterleri renk kombinasyonlarının grafik gösteriminde de geçerlidir.

Kendi başına renk kombinasyonundan oluşan marka başvurularında, başvuru formunda marka örneği alanında tescili istenen renk kombinasyonunun örneğine yer verilmesi, ayrıca başvuruya konu edilen renklerin, uluslararası geçerliliği olan bir renk kodlama sistemine göre (örn. PANTONE) kodlarının belirtilmesi bu şartları yerine getirecektir. “açıklık ve kesinlik şartlarını zorunludur. Ayrıca *marka örneğinden açıkça anlaşılamiyorsa*, renk kombinasyonunu oluşturan renklerin her birinin marka örneği içindeki konumu ve dağılım oranlarının da yazılı olarak açıkça ifade edilmesi işarete sağlanacak koruma kapsamının tespiti ve olası uyuşmazlıkların çözümü açısından gereklidir.

ii) Renk kombinasyonlarından oluşan markalarda ayırt edicilik

Renk kombinasyonlarının ayırt edicilik gücü tek renklere göre daha yüksektir. Renklerin sunuluş şekilleri ve mal/hizmetlerle ilgili olarak olası kullanım biçimleri ayırt edicilik değerlendirmesinde belirleyici unsurlardır. Örneğin, renk kombinasyonunun, başvuruya konu malların veya ambalajlarının kendi renginden oluşması, mal ya da hizmetlerle ilgili reklam materyallerinde kullanımı vb... olası kullanım biçimleri ayırt edicilik değerlendirmesinde dikkate alınmalıdır.

Renk kombinasyonunun ilgili mal ya da hizmetler için ilgili sektörde yaygın kullanımının bulunup bulunmadığı, ilgili mal ya da hizmetler için işlevsel bir niteliğinin bulunup bulunmadığı, renklerin sadece dekoratif birer unsur olarak algılanıp algılanmadığı ürünün kaynağını gösterme niteliği açısından ilgili tüketici kitlesi üzerinde ilk bakışta bıraktığı etki ve izlenim ayırt edicilik niteliğini belirleyici kriterlerdir.

1.11. Ses Markaları

KHK'nın 5 inci madde hükmünde belirtilen *ayırt etme ve çizimle görüntülenebilme veya benzer şekilde ifade edilebilme* (grafik gösterim) şartlarını sağlayan sesler marka olarak tescil edilebilir

niteliktedir. Avrupa Adalet Divanı “*Shield Mark*” kararında, 556 sayılı KHK’ya kaynak teşkil eden 89/104 sayılı Direktif’in 2nci maddesinin;

“bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerinkinden ayırt edebilir ve grafiksel olarak ifade edilebilir nitelikte olan seslerin marka olarak addedilebilir olduğu şeklinde yorumlanması gerektiğini”

belirtmiştir.

i) Ses markalarında çizimle görüntülenebilme veya benzer biçimde ifade edilebilme (grafik gösterim)

Bir başvurunun ses markası başvurusu olarak değerlendirilebilmesi için, öncelikle tescili talep edilen işaretin bir “*ses markası*” olduğunun başvuru dilekçesinde açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Ses markası talebinin açık bir şekilde belirtilmemesi halinde, ilgili başvuru geleneksel marka (şekil/kelime) olarak değerlendirmeye alınır (bu durumda herhangi bir “ses” işareti için koruma elde edilemez) veya başvuru sahibinden marka başvurusuna konu ettiği “işaret”in ne olduğunu açıklaması istenir.

Melodik (notaya dökülebilir) sesler için grafik gösterim, sese ait özellikleri (anahtarı, ölçüleri, notaları, durakları, tekrar eden tempoları ve diğer detayları) tasvir eder nitelikte hazırlanmış bir porte ile yapılmalıdır. Bu tür bir gösterim, anında anlaşılır olmasa dahi, kolay anlaşılır nitelikte olduğundan, yetkili makamların ve kamunun marka olarak tescili istenen işareti kesin olarak bilmelerine imkân tanır.

Ek olarak, gerek başvuruyu inceleyen uzman gerekse ilgili üçüncü kişiler tarafından daha kolay ve hızlı anlaşılabilir olması ve koruma konusunun hukuki belirliliği açısından, tescili talep edilen sese ilişkin kaydın, bilgisayar ortamında dinlemeye ve saklamaya imkan tanıyacak şekilde (tercihen *mp3* formatında), bir CD ile başvuruyla birlikte verilmesi gerekir. Ses kaydının, başvuru dilekçesinde sunulan grafik gösterime (porte) tam olarak karşılık gelmesi gerekmektedir. Ses kaydı ve porte arasında uyumsuzluk olduğunun tespiti halinde, başvurunun KHK’nın 5 inci maddesinde belirtilen “*çizimle görüntülenebilme veya benzer biçimde ifade edilebilme*” şartını eksiksiz olarak yerine getiremediği kabul edilir ve başvuru 556 sayılı KHK’nın 7/1(a) maddesi hükmü gereğince reddedilir. Her bir ses markası başvurusu için sadece bir adet ses kaydı sunulabilir. Aynı grafik gösterime sahip olmakla birlikte birbirinden farklı olan sesler aynı başvuruyla tescile konu olamaz. Her bir farklı ses markası için ayrı başvuru yapılması gerekir.

Grafik gösterimin, başvuru dilekçesinde marka örneği için ayrılmış 7x7 cm’lik alana sığdırılması gerekir. Ancak, ses markalarında porte ile sağlanan grafik gösterimin sadece kağıt ortamında sunulması bazı durumlarda inceleme açısından zorluğa neden olabileceğinden, rahat okunup incelenebilir olması için grafik gösterimin elektronik ortama aktarılmış halinin (tercihen *jpeg* formatında) -ses kaydının da yer aldığı- CD ile başvuru dilekçesine eklenmesi tavsiye edilmektedir. Marka örneği alanında sunulan grafik gösterimin rahat okunup incelenebilir olmaması halinde, Enstitü tarafından grafik gösterimin elektronik ortama aktarılmış hali talep edilebilir.

Tarifname, ses markası başvurularının incelenmesinde dikkate alınacak unsurlardan birisidir. Başvuru kapsamının net olarak anlaşılabilmesi ve grafik gösterim ile ses kaydını tamamlaması için tescili talep edilen sesi ve sese ait grafik gösterimde yer alması mümkün olmayan bazı detayları tasvir eden bir tarifnamenin, başvuru dilekçesine eklenmesi tavsiye edilmektedir. Enstitü başvuru konusu işaretin yeterince açık, kesin ve anlaşılır olmadığına kanaat getirirse grafik gösterim ve ses kaydının yanı sıra, başvuru konusu sese ait yazılı bir tarifname talep edebilir.

ii) Ses markalarında ayırt edicilik

Ayırt edicilik değerlendirilmesinde, tescili istenen sesin, geleneksel markalarda olduğu gibi, başvuru kapsamındaki mal ve hizmetler yönünden ayırt etmeye elverişli olup olmadığı hususu değerlendirmeye esas olacaktır. Bu anlamda, bilinen bir müzik eserinden alınmış bir bölümden oluşan sesin “konser düzenleme hizmetleri için” ayırt edici nitelikte olmadığı kabul edilebilir.

Sesin, tescile konu edilen ürünün çalışmasının doğal bir sonucu olarak ortaya çıkması veya ürünün çalışması esnasında teknik bir zorunluluk gereği meydana gelmesi halinde söz konusu sesin ilgili ürünler açısından ayırt edici karakterinden söz edilemez. Örneğin, bir elektrikli süpürge çalışması sırasında ortaya çıkan tipik ses, ürünün çalışmasının teknik ve doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan, marka olarak algılanması mümkün olmayan ve aynı tür ürünlerin diğer üreticileri tarafından da serbestçe kullanılması gereken bir sestir. Benzer şekilde, motosikletler için tipik bir motor sesi, gazlı içecekler için şişe/kutu kapağı açılması sesi gibi sesler de bu anlamda ayırt edici kabul edilmez.

Bir müzik eserinin bütünü veya marka olarak algılanamayacak derecede uzun bir bölümünü içeren başvuruların marka olarak “ayırt edici niteliğe sahip olmadığı” kabul edilir.

Sesler diğer mutlak ret nedenleri açısından da incelenir ve ilgili maddeler gereğince redde konu olabilir. Örneğin, “bebek ürünleri” için sıradan bir bebek gülmesi/ağlaması sesi, ilgili ürünler için tanımlayıcı nitelikte olduğundan 7/1(c) maddesi, “ambulans hizmetleri” için siren sesi, ayırt edici nitelikte olmadığı gibi, ilgili sektörde herkes tarafından serbestçe kullanılan bir ses olduğundan 7/1(d) maddesi uyarınca reddedilebilir.

1.12. Hareket Markaları

Görüntülerin hareketi yoluyla bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan markalar hareket markası olarak adlandırılır. Bir başvurunun hareket markası olarak değerlendirilebilmesi için tescili talep edilen işaretin bir “hareket markası” olduğunun başvuru dilekçesinde açıkça belirtilmesi gerekir. Aksi takdirde marka örneğinde sunulan “şekil” dikkate alınır (bu durumda herhangi bir “hareket” işareti için koruma elde edilemez) veya başvuru sahibinden marka başvurusuna konu ettiği “işaret”in ne olduğunu açıklaması istenir.

Hareket markasının grafik gösterimi, bir araya getirildiğinde hareketi resmeden hareketsiz görüntü serilerinin (şekil) sıralı olarak verilmesiyle yapılabilir. Verilen gösterim yeterince açık ve anlaşılır olmalıdır. Ayrıca hareketi açıklayan yazılı bir tarifname verilmeli, söz konusu tarifnamede tescil başvurusuna konu edilen hareket açık ve anlaşılır biçimde ifade edilmeli,

görüntünün neyi resmettiği, yani görünüşte neyin değiştiği, hareketin sıralamasında kaç adet görüntünün olduğu ve bu görüntülerin sıralamasının nasıl olduğu gibi bilgilere yer verilmelidir. Başvuruya konu edilen işaretin bir hareket markası olduğu bilgisine tarifname içinde de yer verilebilir.

Hareketsiz görüntü serileri ve tarifnameye ilaveten, gerek başvuruyu inceleyen uzman gerekse ilgili üçüncü kişiler tarafından daha kolay ve net şekilde anlaşılabilir olması ve koruma konusunun hukuki belirliliği açısından, tescili talep edilen harekete ilişkin elektronik kaydın, bilgisayar ortamında izlemeye ve saklamaya imkan tanıyacak şekilde (tercihen *mpeg* formatında), bir CD ile başvuruya birlikte verilmesi gerekir. Harekete ait elektronik kaydın, başvuru dilekçesinde sunulan grafik gösterime (hareketsiz görüntü serileri) tam olarak karşılık gelmesi gerekmektedir. Elektronik kayıt ve hareketsiz görüntü serileri (grafik gösterim) arasında uyumsuzluk olduğunun tespiti halinde, başvurunun KHK'nın 5 inci maddesinde belirtilen “çizimle görüntülenebilme veya benzer biçimde ifade edilebilme” şartını eksiksiz olarak yerine getiremediği kabul edilir ve başvuru 556 sayılı KHK'nın 7/1(a) maddesi gereğince reddedilir.

Grafik gösterimin, başvuru dilekçesinde marka örneği için ayrılmış bulunan 7x7 cm'lik alana sığdırılması gerekir. Ancak, hareketsiz görüntü serileri ile sağlanan grafik gösterimin sadece kağıt ortamında sunulması bazı durumlarda inceleme açısından zorluğa neden olabileceğinden, rahat okunup incelenebilir olması için grafik gösterimin elektronik ortama aktarılmış halinin (tercihen *jpeg* formatında) –hareketin elektronik kaydının da yer aldığı- CD ile başvuru dilekçesine eklenmesi tavsiye edilmektedir. Marka örneği alanında sunulan grafik gösterimin rahat okunup incelenebilir olmaması halinde, Enstitü tarafından grafik gösterimin elektronik ortama aktarılmış hali talep edilebilir.

Hareket markalarında ayırt edicilik kriteri her bir somut olayın özel şartlarına göre değerlendirilir. Değerlendirmede hareketin ilgili tüketici çevreleri tarafından marka olarak algılanabilir olup olmadığı, ilgili hareketin tescili talep edilen mal ve hizmetlerin ticari kaynağına (üreticisi ya da sunucusuna) işaret etme fonksiyonunun bulunup bulunmadığı hususları dikkate alınır. Bu niteliklere sahip bulunan başvuruların ayırt edici olduğu kabul edilir.

1.13. Koku ve Tat Markaları

Enstitü tarafından koku ve tatların çizimle görüntülenebilme veya benzer biçimde ifade edilebilme şartını (grafik gösterim) yerine getiremediği kabul edilmektedir.

1.14. Harfler ve Sayılar

Ayırt edici niteliğe sahip olan harfler ve sayılar marka olarak tescil edilebilir. Bununla birlikte, stilize edilmemiş, özel biçim verilmemiş ve özgün bir niteliği bulunmayan standart karakterlerle yazılmış tek harfler ve tek basamaklı sayıların, başvurunun özel koşulları saklı kalmak kaydıyla, ayırt edici nitelikte olmadığı kabul edilir.

Harfler veya sayılar tertip tarzı itibariyle, ne kadar özgün ve alışılmadık ise ayırt edici niteliği o kadar güçlüdür. Dolayısıyla, bir harf veya sayı ticari hayatta yaygın bir şekilde kullanılan işaretlere ne kadar çok benzerse ayırt edicilik gücü de o kadar azdır.

1.14.1. Tek Rakamdan/Harften Oluşan Marka Başvuruları

Standart yazı karakterleriyle yazılmış tek harf ya da rakamların kural olarak ayırt edici nitelikte olmadığı kabul edilir. Özgün bir tasarıma sahip tek harf ya da rakamların ise kural olarak ayırt edici niteliğe sahip olduğu kabul edilir.

Örnek:



Ayırt edici niteliğe sahip

6

Ayırt edici niteliğe sahip değil

Özel bir tasarıma sahip bir çerçeve ya da harf veya rakamla birlikte özgün bir şekilde kullanılan renk unsurları işaretin ayırt edicilik kazanmasına yardımcı olabilir.

Örnek:



Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu önüne gelen tek harften oluşan bir olayda, “*harfin standart yazımından farklılaşmamış, stilize bir tasarım içermeyen, standart daktilo veya bilgisayar karakterlerinden farklı görünümü olmayan tek harften oluşan markaların ayırt edici işaretler olarak değerlendirilmeyeceği*” yönünde değerlendirme yapmıştır.

1.14.2. İki veya Daha Fazla Rakamdan/Harften Oluşan Marka Başvuruları

İki veya daha fazla basamaklı sayılar ile iki veya daha fazla harften oluşan kelimelerin, kural olarak, ayırt edicilik niteliğine sahip olduğu kabul edilir.

Tescili talep edilen mal ya da hizmetle bağlantısı olabilecek herhangi bir şehri veya ülkeyi çağrıştıran harf ya da rakamlar da ayırt edicilikten yoksun ya da tanımlayıcı nitelikte olabilir.

Örnek:

- Malatya'nın plaka kodu olan “44” sayısının “kayıslar” için;
- İsviçre'nin uluslararası ülke kodu olan “CH” harflerinin “saatler” için.

1.14.3. Harf-Sayı Kombinasyonlarından Oluşan Marka Başvuruları

Harf ve sayı kombinasyonlarından oluşan işaretlerin, tescili talep edilen mal ya da hizmetler için tanımlayıcı bir nitelikte olmadığı sürece, kural olarak ayırt edicilik niteliğine sahip olduğu kabul edilir. Örneğin; “Y2”, “T1”, “2e” “KL5” gibi harf ve sayı kombinasyonlarından oluşan işaretler ayırt edicili niteliğe sahiptir.

Bununla birlikte, tescili talep edilen mal ya da hizmetler için tanımlayıcı nitelikte olan harfler, rakamlar ya da bunların kombinasyonlarının, aynı zamanda ayırt edici niteliği haiz olmadığı kabul edilir.

Örnek:

- Miktar–Hacim Bildiren:
 - “350 gr” - Gıda ürünleri
 - “20” - Sigaralar
 - “%8” - Alkollü içecekler
- Üretim Tarihi Bildiren: “1885 – (Şarap için)”
- Hizmetin Süresinin Bildiren:
 - “24 Saat” – Yayın hizmetleri
 - “Ayda Bir” – Danışmanlık hizmetleri
- Güç Bildiren:
 - “122 HP” – Kara taşıtları
- Ölçü Bildiren:
 - “XL” – Giyim eşyaları
- Telefon Numaraları: “0800”, “444 0”
- Kalite Bildiren: “AA”, “A+”

1.15 Tek başına il adları ya da maruf yer adları

Ülkemizdeki şehir, bölge veya maruf mahal isimlerinin tek bir sözcük olarak bir kişi lehine marka olarak tesciline olanak tanımak, bu isimlerin artık başkaları tarafından markalarında kullanılamayacağı sonucunu ortaya çıkaracaktır. Örneğin, İstanbul, Ankara veya İzmir veya dava konusu olayda olduğu gibi İstanbul’un maruf bir ilçesinin adı olan sadece “Pendik” sözcüğünün tek bir kişi adına marka olarak tescil edilmesi halinde, bu sözcük artık bir kişinin tekelinde kalacak ve bu şekilde bir kamu adı başkaları tarafından markalarında kullanılamayacaktır. (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 1999/5790 E., 1999/9590 K., 26.11.1999 tarihli ‘Pendik’ kararı)

Münhasıran il adından oluşan başvuruların yanı sıra, **Türkiye’deki maruf (herkesçe bilinen, tanınan) ilçe ve yerleşim yerlerinin isimlerini tek başına** (başka herhangi bir unsur bulunmaksızın) içeren başvurular da genel kural olarak 556 s. KHK’nın 7/1-(a) bendi uyarınca reddedilecektir.

Başvuruya konu edilen il, ilçe, yerleşim yeri ile başvuruya konu mal ve hizmetler arasında coğrafi kaynak, cins, vb. bir yönden tanımlayıcılık bulunması durumunda ilgili mal/hizmetler 556 s. KHK'nın 7/1-(c) bendi uyarınca da reddedilecektir.

“Maruf” veya “herkesçe bilinen” ifadesi ile kastedilen, ibarenin ilk etapta ve doğrudan doğruya ilçe veya yer adı olarak algılanması, bilinmesidir. Örneğin, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinin bu kapsamda olduğu kabul edilebilir.

Örnekler:

İSTANBUL, İZMİR, KAYSERİ, OSMANİYE

MARMARİS (YİDK: 2011-M-2895)

SİRKECİ (İstanbul 1. FSHM, 2010/142 E., 2011/46 K., 22.03.2011)

TAKSİM (Ankara 3. FSHM, 2013/167 E., 2014/72 K., 17.04.2014)

BODRUM, ÇEŞME, FATSA, BEYLİKDÜZÜ, AYVALIK, KUŞADASI, ÇANKAYA,

ALAÇATI, KEÇİÖREN, DATÇA, ÜMRANİYE, ŞİŞLİ, NİŞANTAŞI, POLATLI, SARIYER, İNEGÖL, LÜLEBURGAZ, FETHİYE, AKÇAABAT, SİLİFKE, GÖKÇEADA, CİZRE, BELEK, ALANYA, vb.

İlk etapta ve doğrudan doğruya ilçe veya yer adı olarak algılanmayan, ancak araştırma sonucu ilçe adı veya yerleşim yeri adı olduğu tespit edilen, herkesçe bilindiğine dair yeterli kanaat oluşmayan ibareler bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

Örnekler:

KORKUT, MURATBEY, SERDİVAN, YENİŞEHİR, NİLÜFER, HAN, ÇAVDARHİSAR, ALACA, ARALIK, KOÇAZ, KÖSE, TÜRKOĞLU, vb.

Belirtilen ilkenin tek istisnası söz konusu coğrafi alan adının 556 sayılı KHK m.7/son hükmü uyarınca kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmış olması halidir.¹ Bu durumun da başvuru sahibi tarafından ya başvuru aşamasında sunulan belgeler ile ya da karara itiraz aşamasında ispat edilmesi gerekir.

Örnekler: BEYPAZARI (maden suyu), BEYKOZ (işkembe-paça), MUDURNU (piliç)

Maruf yer adının marka örneğinde belirgin biçimde yer alan, ayırt edici ve mal/hizmetler yönünden tanımlayıcı olmayan şekil unsuru ile birlikte bulunması halinde başvuru bütün halde ayırt edici kabul edilir.



Bu tip durumlarda, yayın kararı alan uzmanın kararının gerekçesini ve markadaki şekil unsuruna ilişkin değerlendirmesini marka programına eklemesi gerekmektedir.

Örnek: Kelime unsuru tek başına ayırt edici görülmemekle birlikte, başvurunun ayırt edici unsurunun “şekil unsuru” olduğu kanaatine varılmış ve bu nedenle ilan kararı verilmiştir.

İl adlarının farklı yazım şekilleri kullanarak yazılması durumunda ise markanın bütünü itibarıyla bıraktığı etki dikkate alınarak karar verilir. Markanın genel görünümüne etkisi az olan yazım stilleri ve şekiller ile tertip edilmiş il adları, tanımlayıcılık değerlendirmesi ayrıca yapılmak kaydıyla, kural olara ayırt edici niteliği haiz değildir. Diğer bir ifadeyle, şekil unsurunun minimum düzeyde olduğu, marka örneğinde fark edilemeyecek kadar belirsiz biçimde yer aldığı, tek başına ayırt edici olmadığı, ya da sadece dekoratif bir unsur olarak algılanıp başvuruya bütüncül bir ayırt edicilik katmadığı durumlarda başvuru 1 nolu başlıkta belirtilen genel ilke kapsamında değerlendirilerek reddedilir.

Örnekler:



(Ankara 2. FSHM, 2013/291 E., 2014/121 K., 07.05.2014)²

² Kararda “Mengen” ibaresinin yanı sıra aşçı şeklinden oluşan şekli unsurun da ayırt edicilik taşımadığı belirtilmiş ve marka ayırt edici olmadığı gerekçesiyle hükümsüz kılınmıştır. (Başvuru no: 2010/43323)

2 – 556 SAYILI KHK MADDE 7/1(b)

“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” tescil edilemez.

2.1. Aynılık veya Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzerliğin Tespiti

556 Sayılı KHK'nın 7/1(b) maddesi, 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 markaların tescil edilemeyeceği hükmünü içermektedir.

7/1(b) maddesi hükmü kapsamında, sonraki tarihi taşıyan marka tescil başvurusunun Enstitü sicilinde önceden tescilli veya başvurusu yapılmış markalarla (önceki markalarla) ayniyeti veya ayırt edilemeyecek derecede benzerliği araştırılmaktadır. İncelenen başvuru ile aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğu düşünülen önceki markaların, başvurunun ret gerekçesi arasında olabilmeleri için, markaların aynı zamanda aynı veya aynı türdeki malları ve hizmetleri içermeleri gerekmektedir. Aynı veya aynı türde malların ve hizmetlerin tespit edilmesi için Enstitü tarafından yayınlanan Tebliğ hükümleri ve içeriği esas alınacaktır. Bununla birlikte, Nice Sınıflandırması'nda yapılan değişikliklerin önceden tescilli markalara yansıtılmaması veya yanlış sınıflandırma nedenleriyle aynı / aynı tür malların ve hizmetlerin farklı sınıf numaraları altında yer alabilmesi mümkündür. Belirtilen durumlarda değerlendirme malların ve hizmetlerin gerçekte ait oldukları sınıflar esas alınarak yapılacaktır. Diğer bir deyişle malların ve hizmetlerin farklı sınıf numaraları altında sınıflandırılmış olması, malların ve hizmetlerin aynı tür olarak değerlendirilemeyeceği anlamına gelmemektedir.

Önceki markanın mal ve hizmet listesi, başvuru kapsamındaki malları ve hizmetleri (veya bunların bir bölümünü) kapsayan genel bir ifadeyi içeriyorsa, malların ve hizmetlerin (veya bunların bir bölümünün) aynı olduğu kabul edilir. Örneğin, önceki marka motorlu taşıtlar için tescil edilmişken, yeni başvuru otomobilleri içeriyorsa malların aynı mallar olduğu kabul edilecektir. Benzer şekilde, önceki marka belirli mallar ve hizmetler için tescil edilmişken, sonraki başvuru söz konusu malları ve hizmetleri (veya bunların bir bölümünü) içeren genel bir ifadenin tescili talebiyle yapılmışsa, malların ve hizmetlerin (veya bunların bir bölümünün) aynı olduğu kabul edilecektir. Örneğin, önceki marka otomobiller için tescil edilmişken, yeni başvuru motorlu taşıtları içeriyorsa malların aynı olduğu kabul edilir.

Mal ve hizmet listesinde, “özellikle”, “yani” (Madrid Protokolü markaları bakımından “in particular”, “namely”, vb.) gibi içerikle ilgili kapsamı açıklayıcı, özelleştirici ifadelerin bulunması durumunda listenin kapsamı kullanılan ifadeye göre belirlenir. Genel bir ifadeden sonra gelen “özellikle (in particular)” kelimesiyle oluşturulan ifadenin, söz konusu ifadeden sonra gelen mallarla ve hizmetlerle sınırlı olmayacağı, genel ifadenin de kapsandığı kabul edilecektir. Örneğin; “Oyuncaklar, özellikle model uçak biçimindeki oyuncaklar” ifadesi tüm oyuncakları kapsar bir ifade olarak değerlendirilir. Buna karşılık, genel bir ifadeden sonra gelen “yani (namely)” kelimesiyle oluşturulan ifadenin, genel ifadeyi kapsamadığı, söz konusu ifadeden sonra gelen mallarla ve hizmetlerle sınırlı olduğu kabul edilir. Örneğin; “Elektronik

cihazlar, yani taşınabilir müzik çalarlar” ifadesi tüm elektronik cihazları kapsar bir ifade olarak değerlendirilmez.

Bu bölümde 7/1(b) maddesi anlamında markaların aynılığı ve ayırt edilemeyecek derecede benzerliği değerlendirilecektir.

2.2. Aynılık

Başvuruya konu işaretin daha önce tescil edilmiş (veya başvurusu yapılmış) marka ile aynı olması, karşılaştırılan işaretlerin özdeş, farksız, tıpa tıp taklit, aynen veya bire bir kopya olmalarını ifade eder. Aralarında küçük de olsa farklılık bulunan markalar ise aynı sayılamazlar. Ancak markaların farklı büyüklükte olması veya sözcük markalarının yazı karakterinin, renginin farklılaştırılması aynı olma durumunu etkilemez.

Yukarıda yer verilen yaklaşım ve temel prensipler, markaların aynılığının tespit edilmesi aşamasında Enstitü tarafından da kabul edilir.

Buna göre:

- i) Markaların aynı kabul edilmesi için, markaları oluşturan unsurların tamamen aynı olması gerekir.
- ii) Markaların kelime unsurları aynı, markaların en az birisinde yer alan şekil unsuru farklı ise markalar aynı olarak değerlendirilmez, ayırt edilemeyecek derecede benzerlik araştırmasına geçilir.
- iii) Markaların kelime ve/veya şekil unsurları aynı, markaların en az birisinde yer alan tali unsurlar farklı ise markalar aynı olarak değerlendirilmez, ayırt edilemeyecek derecede benzerlik araştırmasına geçilir.
- iv) Markaların tüm unsurları aynı iken, bu unsurların markalardaki yerlerinin, konumlandırılmasının farklılaştırılması markaları genel görünümü itibarıyla birbirinden farklı hale getiriyorsa, markalar aynı olarak değerlendirilmez, ayırt edilemeyecek derecede benzerlik araştırmasına geçilir.
- v) Markaları oluşturan tüm unsurlar aynı iken, bunların boyutlarının farklı olması veya kelime markalarında yazı karakterinin, renginin farklı olması, markaların aynı olarak kabul edilmesi durumunu değiştirmez.

Yukarıda yer verilen genel ilkeler doğrultusunda markaların aynı olduklarına karar verilmesi durumunda, markaların kapsadıkları malların ve hizmetlerin aynı ya da aynı tür olup olmadıkları değerlendirmesine geçilir.

2.3. Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzerlik

Ayırt edilemeyecek derecede benzerlik tespit edilirken ortalama tüketiciler esas alınacak ve incelenen başvuru ile önceki markalar arasında, markaların asli ayırt edici unsurları bakımından tereddüde yer vermeyecek derecede benzerlik durumu araştırılır

Ortalama tüketici grubu başvurunun kapsadığı mal ve hizmetler esas alınarak tespit edilir. Bu çerçevede, nihai tüketicisi genel anlamdaki halk (ayırım gözetmeksizin tüm tüketiciler) olan “giysiler” ile nihai tüketicisi konusunda uzmanlaşmış kişiler olan “tekstil makineleri” için

benzerlik kriterleri aynı değildir. Başvuru kapsamında ortalama tüketici gruplarının birbirlerinden farklı olduğu mal ve hizmetlerin yer alması halinde ortalama tüketici grubunun spesifik bir tüketici grubu olduğu yönünde değerlendirme yapılmaz.

Markaların ayırt edilemeyecek derecede benzer olup olmadıklarının tespit edilebilmesi için, öncelikle ayırt edilemeyecek derecede benzerlik durumu tanımlanmalı ve uygulanacak testin ölçütleri belirlenmelidir.

Ayırt edilemeyecek derecede benzerlikte, karşılaştırılan markalar aynı olmamakla birlikte, orta düzeydeki tüketici (alıcı) de bıraktığı genel izlenimler hemen hemen aynı olmalıdır. Diğer bir anlatımla markaların yazılış, okunuş, görsel ve sessel olarak aynı imiş gibi algılanmaları daha önce bilinen marka ile aynı sanılmasıdır.

Ayırt edilemeyecek derecede benzerliğin tespit edilmesinde aşağıda belirtilen genel ilkeler esas alınır:

- i) 556 sayılı KHK'nın 7/1(b) maddesinde yer verilen ayırt edilemeyecek derecede benzerlik durumu, aynı KHK'nın 8/1(b) maddesinde yer verilen benzerlik durumundan farklı olarak değerlendirilmelidir. 7/1(b) maddesi kapsamında düzenlenen ayırt edilemeyecek derecede benzerlik halinde, karşılaştırılan markalar aynı olmamakla birlikte, markaların ortalama tüketici kitlesinde bıraktıkları genel izlenim bakımından hemen hemen aynı olması kastedilmektedir. Markaların ortalama tüketicilerde bıraktıkları genel izlenimin hemen hemen aynı olması durumu ise markalara ayırt ediciliği katan asli (lider, asıl) ayırt edici unsurların ayniyeti veya üst düzeydeki benzerliğidir. Uygulanacak benzerlik testi, markaları yan yana koyup aralarındaki görsel farklılıkların hemen hemen aynılığı ortaya çıkarıp çıkarmadığının belirlenmesi değil, markaların aynı/benzer unsurlarının tüketicilerde bıraktıkları genel izlenim itibarıyla üst düzeyde benzerlik içerip içermediklerinin saptanması, markaların asli ayırt edici unsurlarının üst düzeydeki benzerliğinin ek testlere, değerlendirmelere gerek kalmaksızın ayırt edilemeyecek derecede benzerlik haline yol açıp açmayacağını tespit edilmesidir. Bir başka deyişle, markalar arasındaki farklılık o kadar önemsizdir ki, müşteri kitlesi nezdinde markalar yazılış, okunuş, görsel ve işitsel olarak aynıymış gibi algılanırlar.
- ii) 7/1(b) maddesi kapsamında ayırt edilemeyecek derecede benzerliğin incelemesinde markaların ayırt edici nitelik sağlamayan ya da herkesin kullanımına açık tali unsurları değerlendirme dışı bırakılır. Dolayısıyla, ayırt edilemeyecek derecede benzerlik değerlendirilmesinde, inceleme konusu markaların asli (asıl, lider) ayırt edici unsurları esas alınarak karşılaştırma yapılır. Bir diğer deyişle, markalara (başvuru kapsamındaki mallar ve hizmetler için) ayırt edici nitelik katmayan yardımcı (tali, tanımlayıcı, ticaret alanında herkes tarafından kullanılabilir nitelikte olan veya ayırt edici nitelikte olmayan) unsurlar markaların karşılaştırılmasında esas alınmaz ve bu tip unsurlar markaların karşılaştırılmasına etki etmez.
- iii) Birbirinden farklı şekil ve ayırt edilemeyecek derecede benzer kelime unsurlarını birlikte içeren markalara ilişkin olarak 7/1(b) maddesi değerlendirmesinde, markaların kelime unsurları tüketici zihninde öncelikli olarak yer bulan unsurlar olduğundan, benzerlik testi markaların ayırt edici kelime unsurları esas alınarak gerçekleştirilir.
- iv) 7/1(b) maddesi kapsamında markalar ayırt edilemeyecek derecede benzerlik bakımından karşılaştırılırken, markaların görsel ve işitsel açılarından benzerliği esas alınır. Markalar

görsel ve işitsel açılardan ayırt edilemeyecek derecede benzer olmadığı sürece, tek başına anlamsal açıdan aynılığın veya benzerliğin ayırt edilemeyecek derecede benzerliğe yol açmadığı kabul edilir.

- v) 7/1(b) maddesi kapsamında markalar ayırt edilemeyecek derecede benzerlik bakımından karşılaştırılırken, markalar arasında üst düzeyde görsel benzerlik olmadığı sürece, işitsel aynılığın veya benzerliğin ayırt edilemeyecek derecede benzerliğe yol açmadığı kabul edilir (Örneğin, “love” ile “lav” markaları ayırt edilemeyecek derecede benzer markalar olarak değerlendirilmez).
- vi) Birden fazla kelime unsuru içeren markalarda, kelime unsurlarından sadece birisinin aynı olması markaların ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğu anlamına gelmez. Bununla birlikte, kelime unsurlarından en az birisinin farklı olması da markaların 7/1(b) maddesi kapsamında ayırt edilemeyecek derecede benzer olmadıkları anlamına gelmez. Farklı nitelikteki kelime unsurlarının markaya ek bir ayırt edici nitelik katıp katmadığı, ilgili kelimenin ayırt edicilik niteliğinin gücü, başvuruda yer alan ek kelimelerin ortalama tüketici üzerinde yaratacağı ilk ve genel marka algısını etkileyip etkilemeyeceği, önceki markanın toplumdaki bilinirlik düzeyi, sonraki markanın ek kelime unsurlarıyla birlikte bütünsel bir anlam kazanıp kazanmadığı gibi hususlar birden fazla kelime unsurundan oluşan markaların ayırt edilemeyecek derecede benzer olup olmadıklarının tespitinde dikkate alınır.
- vii) Markaların ortak kullanılan ibarenin ayırt edicilik gücünün zayıf olması halinde, kural olarak markalar ayırt edilemeyecek derecede benzer değildir. Zayıf olsa dahi ayırt edici nitelikte olmakla birlikte ilgili sektörde çok sayıda firma tarafından farklı eklerle birlikte kullanılan ibarelerin ayırt edicilik gücünün zayıf olduğu kabul edilir. *Örneğin*, dolaylı bir şekilde ürün kalitesine ilişkin mesaj ileten, farklı eklerle birlikte kaliteli ürüne işaret eden ve tüketicilerce de bu şekilde algılandığı açık olan “star” kelimesi, doğrudan tanımlayıcı olmasa dahi anlamı itibarıyla kalite, nicelik veya nitelik bakımından üstünlüğe işaret eden “premium”, “ultra”, “bir numara”, “mega” gibi kelimeler, bir hizmetin 24 saat boyunca sunulduğunu ifade eden ve bu anlamda yaygın kullanımı bulunan “24”, “7/24”, hizmetin sunulduğu yeri ifade etmek üzere farklı kelimelerle birlikte yaygın olarak kullanılan “merkez”, “center” gibi kelimeler ayırt edici gücü zayıf kelimeler olarak değerlendirilir.
- viii) Ortak kelimeleri ihtiva eden markaların ayırt edilemeyecek derecede benzer olup olmadığının markaların bütün olarak ortalama tüketici üzerinde bıraktığı etki ve izlenim dikkate alınır.
- ix) Birden fazla ibareden oluşan markalarda, kelime unsurlarından birisinin diğerine oranla *markanın bütününe hakim olacak derecede veya ilk bakışta diğer ibareyi geri planda bırakacak şekilde* büyük puntolarla veya daha koyu karakterlerle yazılmış olması halinde, ön plandaki kelimenin markanın asli ayırt edici unsuru olduğu kabul edilir ve benzerlik testi daha büyük ön plandaki kelime esas alınarak uygulanır. Ancak, ikinci planda yer alan kelime ilk bakışta görsel olarak kolaylıkla algılanabilir nitelikte ise veya ön plandaki kelime görsel olarak markanın geneline hakim değilse, benzerlik testinde sadece ön plandaki kelimeye odaklanmadan, markanın bütün olarak bıraktığı izlenim dikkate alınır.

2.4. Özel Hallerde “Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzerlik”

Aşağıda belirtilen ilkeler uygulamada sıklıkla karşılaşılan özel durumlara ilişkin Enstitü uygulamasının belirlenmesine yöneliktir. İlkeler özel durumlara ilişkin olduğundan pratikte karşılaşılan her duruma uygulanmaları mümkün değildir. Açıklamaların belirtilen spesifik hallere

ilişkin genel değerlendirmeler olarak algılanması, ancak incelenen markalar bakımından tereddüt oluşması durumunda, diğer bölümlerde belirtilen genel benzerlik ilkelerinin uygulanması gerekmektedir.

2.4.1. Benzer Harf İçeren Kelime Markaları

i) *İşitsel benzerlik*

Markalar arasında ayırt edilemeyecek derecede görsel benzerlik bulunmadığı durumda, anlamsal benzerlik olsa dahi, *tek başına işitsel benzerliğin*, ayırt edilemeyecek derecede benzerlik için yeterli bir kriter olmadığı kabul edilir. Bazı markalarda işitsel açıdan benzerlik olmasına rağmen görsel açıdan markalar farklılaşabilmekte ve ayırt edilemeyecek derecede benzerlikten uzaklaşabilmektedir.

Bu tür durumlara ilişkin bazı örnekler:

- Uzun harf dizinlerinin kısa harf dizinlerine göre benzeme eğilimi daha fazladır.
- Ayırt ediciliği yüksek olan markaların benzeme eğilimi daha fazladır.
- Giyim ve gıda gibi daha geniş bir tüketici kitlesine hitap eden ve genel olarak ürünlerin daha düşük bir dikkatle seçildiği sektörlerde markaların benzetilme eğilimi artarken, elektronik veya otomotiv gibi fiyatların daha yüksek ve tüketici kitlesinin daha dar ve seçici olduğu sektörlerde benzetilme eğilimi düşer.

Örnek:

PHONE

FON

CASHMERE

KAŞMİR

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil)

İşitsel benzerlik görsel ve/veya anlamsal benzerlikle de destekleniyorsa markalar ayırt edilemeyecek derecede benzerdir.

Örnek:

ANJELICA

ANGELICA

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

POLİMER

POLYMER

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

İstisna: İşitsel benzerliğe konu olan markanın özel niteliklerinden ya da bilinirliğinden kaynaklanan ayırt edici gücü *görsel, anlamsal* ya da *işitsel* benzerliğin sadece birisinin varlığını ayırt edilemeyecek derecede benzerlik için yeterli kılabilir.

Örnek:

DAKIRS

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

DOCKERS

ii) Görsel Benzerlik

Markalar arasında işitsel benzerliğin daha az olduğu fakat sözcüklerde kullanılan harfler arasında görsel benzerliğin yüksek bulunduğu durumlarda markalar ayırt edilemeyecek derecede benzer kabul edilir.

Örnek:

angel

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

anqel

İstisna: Yüksek görsel benzerliğe rağmen bilinen farklı anlamları nedeniyle farklı algılamaya yaratan ibareler benzer görülmebilir.

Örnek:

kolay

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil)

kalay

iii) Harf Tekrarı

Harf sayısı fazla olan sözcüklerde yer alan herhangi bir harfin tekrarlanmasıyla oluşturulan marka türlerinde, sözcüklerin görünümüleri ve işitsel algı hemen hemen aynı veya benzer olabilir. Bu nedenle tek harfin ikinci kez kullanılmasıyla oluşturulan markalar da harfin ayırt edilemeyecek kadar benzerliği ortadan kaldırmadığı kabul edilir.

Örnek:

ALTERA

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

ALTERRA

2.4.2. Ek İçeren Kelime Markaları

i) “-oğlu”, “-kızı”, “-zade”, “-oğulları” “-ler”, “-lar” ekleri

Özel durumlar saklı kalmak koşuluyla, Türkçede yer alan kelimelerde, “-oğlu”, “-oğulları”, “-kızı”, “-kızları”, “-zade”, “-ler”, “-lar” gibi ekleri ihtiva eden ibareler bu ekleri ihtiva etmeyen kök ibarelerle aynı ya da ayırt edilemeyecek derecede benzer değildir.

İstisnalar:

- i. Birden fazla kelime içeren markalarda eklerin sadece kelimelerden birinin sonuna eklenmesi,
- ii. Ortak kelime unsurunun uzun ve/veya ayırt edici niteliği yüksek bir ibareden oluşması veya bu eklerin ortalama tüketiciler açısından farklı bir marka algısı yaratmaması,
- iii. Ortak kelime unsurundan oluşan önceki markanın sektöründe ya da toplumun genelinde iyi bilinen bir marka olması.

Örnek:**ÖZTÜRK**(Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil)**ÖZTÜRKOĞLU****GÜNEYOĞLU**(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)**GÜNEYOĞULLARI****KAYA**(Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil)**KAYALAR****KARAHİSARLI**

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

KARAHİSARLILAR**ii) İyelik ekleri**

Ayırt edici nitelikteki bir ibareye “-m”, “-n”, “-i”, “-miz”, “-niz”, “-leri” gibi iyelik eklerinin eklenmesi halinde, kök kelimenin harf sayısı, iyelik ekiyle oluşan yeni kelimenin niteliği, ayırt edici karakterin yeni kelimeye aktarılıp aktarılmadığı ve nihai olarak iyelik ekinin ibarenin görselliğini ve bütünsel algıyı ne kadar değiştirdiği benzerliğin tespitinde belirleyici kriterlerdir.

Örnek:**CAN****CANIM****HARA****HARAM****İP****İPİM****ZAFER****ZAFERİM****ZEYNEP****ZEYNEBİM**(Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil)**KARAHİSARLI**

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

KARAHİSARLIM

iii) İngilizcede aidiyet belirten “ ’s ” takısı

İngilizcede aidiyet bildirmek üzere kullanılan “ ’s ” takısı Türkiye’de de yaygın olarak bilinmekte ve kullanılmaktadır. “ ’s ” takısının Türkiye’de de yaygın olarak bilinmesi, tek harften oluşan bir ek olması nedeniyle eklendiği kelimenin yarattığı genel algıyı değiştirme gücünün bulunmaması, dolayısıyla ortalama tüketicinin marka algısının kök kelime üzerinde yoğunlaşması nedeniyle bu takıyı ihtiva eden markalarla markaların ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğu kabul edilir.

CEMAL CEMAL’S

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

iv) İngilizce “by” eki

İngilizcede “...tarafından”, “...-a(e) ait” anlamlarına gelen “by” kelimesi Türkiye ve dünyada ticaret alanında yaygın olarak kullanılan, ortalama Türk tüketicisi tarafından da bilinen, aidiyet ve kaynak gösteren bir örnek niteliğindedir. Bu anlam ve kullanım “by” ekinin birlikte kullanıldığı ibarenin niteliğini ve ortalama tüketici üzerinde yarattığı algıyı değiştirmemekte, bu nedenle *kural olarak* bu ekle birlikte kullanılan ibare bu ekin yer almadığı aynı ibare ile ayırt edilemeyecek derecede benzer kabul edilmektedir

Örnek:**KASABALI BYKASABALI veya by kasabalı**

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

İstisna: “by” ekini takip eden harfler ile birlikte ortaya çıkan kelimenin anlamlı bir kelime olması ve başvuru örneğinde “by” ekinin anlamlı bütünden ayrıştırılmaması halinde markalar ayırt edilemeyecek derecede benzer değildir [**Örnek: byte, byzantine-(bizans)**].

“by” ekinin birlikte kullanıldığı, çoğunlukla kısa bir harflerle bütünleşmesi ve bütünsel bir marka algısı yaratması halinde markalar ayırt edilemeyecek derecede benzer değildir

Örnek:**MK BYMK**

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil)

v) “-san”, “-mak”, “-pen” ve “-tech” ekleri

Kural olarak, “-san”, “-mak”, “-pen” ve “-tech” eklerini ihtiva eden ibareler bu ekler dışındaki bölümleri aynı olan ibarelerle ayırt edilemeyecek derecede benzer değildir.

Genel kural olarak, ayırt edici niteliğe sahip bir kelime unsuruna sanayi anlamında kullanılan “-san”, makine üretimi, makine parçası ve bakımı sağlanması sektöründe faaliyet gösteren firmalarca makine anlamında kullanılan “-mak”, pencere, kapı doğramaları üreten yapı malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren firmalarca pencere anlamında kullanılan “-pen” ve teknoloji kelimesinin kısaltması olarak sıklıkla kullanılan “-tech” soneklerinin eklenmesiyle oluşturulan başvurular ilgili mallar ve hizmetler için olsa da genel ilke olarak aynı kelime unsurundan oluşan önceki markalarla ayırt edilemeyecek derecede benzer bulunmaz.

AKIN AKINPEN

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil)

İstisna:

“-san”, “-mak”, “-pen” ve “-tech” eklerinin “sanayi”, “pencere”, “makine” ve “teknoloji” anlamlarına gelecek şekilde piyasada yaygın bir kullanımı bulunduğu dikkate alındığında sonuna eklendiği ibarenin niteliğine bağlı olarak bu ekler bazı durumlarda bezerliği ortadan kaldırmaz. Önceki markanın ilgili sektörde yaygın bilinirliği, ortak kök kelimenin uzun bir harf dizisine ya da güçlü bir ayırt edici niteliğe sahip olması gibi durumlarda markalar ayırt edilemeyecek derecede benzer kabul edilir.

Örnekler:

KARAHİSAR KARAHİSARSAN

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

OPET OPETTECH

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

vi) İngilizce “my” kelimesi

İngilizcede “benim” anlamına gelen “my” kelimesi Türkiye’deki ortalama tüketici kitlesi tarafından da yaygın olarak bilinmekte ve kullanılmaktadır. “My” kelimesinin önceki ve sonraki markada ortak olarak yer alan ayırt edici bir kelime unsurunun başına getirilmesi durumunda, ortaya çıkan tamlama anlamlı ise markalar birbirleriyle ayırt edilemeyecek derecede benzer bulunmaz.

Örnek:

MY WORLD WORLD

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil)

Bununla birlikte, “my” kelimesi eklendiği kelime ile kaynaşmıyor, anlamlı bir bütün oluşturmuyor ve eklendiği kelime bağımsız olarak güçlü bir marka algısı yaratıyorsa bu durumda “my” kelimesi markalar arasındaki ayırt edilemeyecek derecede benzerliği ortadan kaldırmaz.

Markalardaki “my” kelimesi dışındaki ortak unsurun piyasada iyi bilinen bir marka olması durumunda da “my” kelimesi markalar arasındaki ayırt edilemeyecek derecede benzerliği ortadan kaldırmaz.

Örnek:

SİMFEL MY SİMFEL

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

vii) “Grup” – “Group” kelimeleri

Bir sözcüğün başına veya sonuna “grup” sözcüğünün eklenmesi, markaların ayırt edilemeyecek derecede benzer markalar olarak değerlendirilmesi ihtimalini tek başına ortadan kaldırmaz. Tüketici algısına bağlı olarak bir değerlendirme yapıldığında, “grup” ibaresini içeren başvuru ile karşılaşan ortalama tüketiciler, bu kelimelerle birlikte markayı oluşturan diğer unsuru markanın asli ayırt edici unsuru olarak algılamakta ve benzer ibare içeren başvuruların sahibi firmalar tüketici tarafından aynı firma olarak algılanmaktadır. Bu nedenle genel kural olarak markanın “grup” kelimesi dışındaki unsurunun asli ayırt edici unsur olduğu kabul edilir.

Örnek:

Terzioğlu Terzioğlu Grup

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

İstisna: Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, aşağıda belirtilen durumlarda “grup” kelimesinin kullanımı markalar arasındaki ayırt edilemeyecek derecede benzerliği ortadan kaldırılabılır.

- i. Grup kelimesi birlikte kullanıldığı ibareyle kaynaşarak birlikte anlamlı ya da anlamsız bir bütün oluşturuyorsa;
- ii. Grup kelimesi ayırt edicilik niteliği düşük bir ibareyle birlikte kullanılıyorsa;
- iii. Grup kelimesi çok kısa bir kelime/harf dizi ile birlikte kullanılıyorsa;

Örnekler:

GrupCa

Gold Grup

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil)

CA tekstil

Gold

viii) “Euro” ve “Türk” kelimeleri

“Euro” ve “Türk” ibareleri genel ilke olarak ayırt edici olmayan veya ayırt ediciliği düşük bir ibare ile birlikte kullanıldığında, önceki markadan farklılaşmakta ve ayırt edilemeyecek derecede benzerlikten uzaklaşmaktadır. Bu tür başvurular, Türk ve Euro ibarelerinin birlikte kullanıldığı ikinci ibarenin yapısına ve ayırt edicilik niteliğine göre farklılık göstermekle birlikte, genel ilke olarak benzerliği ortadan kaldırır.

Örnekler:

TÜRK STAR	STAR
EURO ASYA	ASYA

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil)

İstisna: “Euro” ve “Türk” ibarelerinin birlikte kullanıldığı ibarenin piyasada bilinirliğinin yüksek olması, tanınmış bir marka olması veya ayırt edici niteliği yüksek özgün bir ibare olması hallerinde benzerlik ortadan kalkmaz.

Örnekler:

Euro Pidar	Pidar
Philips	Philips Türk

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

2.4.3. Coğrafi Yer Adlarını İçeren Başvurular

Kural olarak Türkiye’deki il adları münhasıran marka olma niteliğini haiz bulunmamaktadır. Bununla birlikte, il adları yanlarına gelen ikinci bir ibare ile birlikte kullanıldıklarında (diğer ret nedenleri saklı kalmak kaydıyla) kural olarak ayırt edici niteliğe sahiptir. Diğer coğrafi yer adları, tescili talep edilen mal ve hizmetler için tanımlayıcı ya da yanıltıcı bir niteliği bulunmuyorsa münhasıran marka olma niteliğini haizdir. Bu genel çerçeve içerisinde, coğrafi yer adlarına ilişkin benzerlik incelemesi ilgili ibarenin il adı olup olmaması, turistik bir ilçe ya da bilinen yer adı olup olmadığı, herhangi bir işletmenin şubesi izlenimi verip vermediği gibi kriterler esas alınarak yapılır.

2.4.3.1. İl Adları***i) İl adının ayırt edici niteliğe sahip bir kelime ile birlikte kullanımı:***

Bir il adı, talep edilen mal ve hizmetler için ayırt edici niteliğe sahip bir ibare ile birlikte başvuruya konu ise, mal ve hizmetin niteliğine göre başvurunun faaliyet yeri ya da şube izlenimi verip vermediği hususları da dikkate alınarak, *kural olarak* il adıyla birlikte kullanılan ibare markanın asli unsuru olarak kabul edilir ve başvuru bu ibareyi asli unsur olarak içeren markalarla ayırt edilemeyecek derecede benzer kabul edilir.

Örnek:

BOLU ARAGON **ARAGON OTEL**

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

İstisna: İl adı talep edilen mal ve hizmetler için tanımlayıcı nitelikte değilse ve ayırt edicilik gücü zayıf bir ibare ile birlikte kullanılıyorsa, il adının diğer ibarelerle birlikte ve bir bütün olarak marka algılamasına konu olacağı kabul edilir.

Örnek:

KONYA STAR DUŞ **STAR GIDA**

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil)

ii) İl adının ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir kelime ile birlikte kullanımı:

Aynı il adının tescili talep edilen mal ve hizmetler için ayırt edici niteliği olmayan ibarelerle birlikte kullanıldığı durumlarda, il adıyla birlikte kullanılan ibaredeki küçük farklılıklar markalar arasındaki benzerliği ortadan kaldırmaz.

Örnek:

ANTEP OTOMOTİV **ANTEP OTOMOBİLCİLİK**

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

Aynı il adının tescili talep edilen mal ve hizmetler için ayırt edici niteliği olmayan ibarelerle birlikte kullanıldığı durumlarda, il adıyla birlikte kullanılan ibareler işitseli anlamsal ve görünüm olarak birbirinden farklı ise markaların 7/1(b) maddesi anlamında ayırt edilemeyecek derecede benzer olmadığı kabul edilir.

Örnek:**ŞANLIURFA OPTİK****ŞANLIURFA POLİKLİNİK****EDİRNE İNŞAAT****EDİRNE JEANS**




(Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil)

Yargı kararlarına göre içerisinde il, maruf ilçe ve yerleşim yeri adı bulunduran markalar, marka hakkı sahibine söz konusu coğrafi alan adı bakımından münhasır yetkiler ve haklar sağlamaz.³ Bir başka ifade ile gerek KHK m.7/1-(b) gerek m.8/1-(b) kapsamında değerlendirme yapılırken, markalarda kullanılan coğrafi yer adları tek başına markanın ayırt edici unsuru olarak kabul edilmez. Söz konusu markalar içerisinde bulundurdukları coğrafi yer adları bakımından bir başka markanın tesciline engel olamayacakları gibi tescilli bir markanın hükümsüz kılınmasını da sağlayamazlar. Eğer bu tarz ibareler tek başına önceden tescil edilmiş ise, bu markaların kendiliğinden sahip olduğu ayırt edici nitelik çok zayıf kabul edilir ve ancak kendisi ile aynı veya aynıyet düzeyinde benzer başvurulara karşı korunabilir.

Örneğin, KONYA JANT ibaresinin “jant” emtiasını da kapsayacak şekilde 12. sınıf mallar için tescil edilmiş olması, marka sahibine sadece “KONYA” ibaresi üzerinde münhasır bir hak sağlamayacaktır. Bu durumda, markaların benzerliğinde coğrafi yer adı dışındaki diğer unsurların (diğer kelime unsurları ve/veya figüratif unsurlar) benzerliği ile markaların bütünüyle bıraktıkları izlenim dikkate alınarak karar verilmelidir.

³ **Ank. 3. FSHHM**, 04.05.2007 tarihli ve E. 2010/146, K. 2010/254 sayılı “BURSAGAZ”, **Yarg. 11. HD.**, 23.02.2009 tarihli ve E. 2007/1326, K. 2009/2015 sayılı “KONYAJANT” kararları.

MARKA İNCELEME KILAVUZU

Önceki marka	Yeni başvuru	7/1-(b) ye göre
KONYA JANT	KONYA MOTOR	BENZER DEĞİL
KONYA JANT	KONYA OTO YEDEK PARÇA	BENZER DEĞİL
KONYA JANT	KONYA JANT SANAYİ	BENZER
KONYA JANT	KONYA ALÜMİNYUM JANT	BENZER
		BENZER DEĞİL (YİDK: 2012-M-1797)
BEYLİKDÜZÜ		BENZER DEĞİL

MARKA İNCELEME KILAVUZU

		(YİDK: 2014-M-15743)
ATAKÖY		BENZER DEĞİL (YİDK: 2011-M-5245) (8/1-(b) ye göre karıştırılma ihtimali yok)
ALAÇATI		BENZER DEĞİL (YİDK: 2014-M-7975) (8/1-(b) ye göre karıştırılma ihtimali yok)
ETİLER BÜFE	ETİLER KONFEKSİYON	BENZER DEĞİL
ÜSKÜDAR PAÇACISI	ÜSKÜDAR BALIKÇISI	BENZER DEĞİL
		BENZER DEĞİL (YİDK: 2012-M-2180)

2.5. Ayırt Edici İşaretle Birlikte Mal/Hizmet Adı Kullanılması

2.5.1. Talep Edilen Mal ve Hizmetler için Tanımlayıcı Nitelikteki İbarelerin Kullanımı

Tescilli talep edilen mal ve hizmetler için tanımlayıcı nitelikte olan ibarelerin marka örneğinde kullanımı kural olarak markanın ayırt edici niteliğini güçlendirmez. Bu durumda benzerlik incelemesi marka örneğinde tanımlayıcı unsur dışında kalan ibare(ler) esas alınarak yapılır.

Tanımlayıcı unsurun markaya ek bir ayırt edici nitelik kazandırmadığı dikkate alınarak eşya listesinde doğrudan ya da dolaylı tanımlayıcılık ayrımı yapılmadan başvuru talep edilen mal ve hizmetlerin tamamı için 7/1(b) maddesi kapsamında değerlendirilir.

Örnek:

KASABA SÜT

KASABA

(Talep edilen mallar: Sınıf 29)

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

İstisna: Bazı durumlarda, marka örneğinde asli unsurla birlikte kullanılan tanımlayıcı ibare bazı mal ve hizmetler için markanın niteliğini değiştirerek bir bütün olarak marka algılamasına neden olabilir. Bu tür durumlarda sadece ilgili ibarenin doğrudan tanımladığı mal ve hizmetler 7/1(b) maddesi kapsamında değerlendirilir, diğer mal ve hizmetler için başvuru ilan edilir.

Örnek:

İSMAİL TATLI

ismail

(Sadece “Sınıf 30: Tatlılar ve tatlı türü ürünler” için 7/1(b) maddesi kapsamındadır)

2.5.2. Tanımlayıcı Nitelikteki İbarelerin Talep Edilen Mal ve Hizmetler için Tanımlayıcı Olmaması

Marka örneğinde kullanılan tanımlayıcı ibarenin tescilli talep edilen mal ve hizmetler için bu niteliğinin bulunmaması halinde marka örneğinde yer alna ibarelerin tamamı bir bütün olarak benzerlik incelemesinde esas alınır ve markalar 7/1(b) maddesi kapsamında değerlendirilmez.

Örnek:

“PETEK İNCİ” örneğinde “Sınıf 14: Kuyumculuk eşyaları için” benzerlik incelemesine konu olacak asli unsur “PETEK” iken tanımlayıcı “inci” emtiyasıyla ilişkili olmayan alanlarda benzerlik incelemesine konu olacak asli unsur birlikte “PETEK İNCİ” ibareleridir. Bu nedenle “inci” emtiyasıyla ilişkili olmayan mal ve hizmetler için aşağıdaki örnekler 7/1(b) maddesi kapsamında değerlendirilmez.

PETEK İNCİ**PETEK**

Bazı durumlarda tanımlayıcı unsur genel bir sektör adı olabilir. Bu durumda, sektör adının geniş kapsamlı tanımlayıcılık niteliği dikkate alınarak, mal ve hizmetlerin daha geniş bir bölümünü ya da tamamını 7/1(b) maddesi kapsamına girebilir.

Örnek:

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

2.5.3. Tanımlayıcı Unsurun Asli Unsurdan Önce Yer Alması

Tanımlayıcı unsurun marka örneğinde asli ayırt edici unsurdan önce yer alması halinde benzerlik değerlendirmesinde asli unsurun ayırt edici niteliğinin derecesine bakılır. Asli unsurun ayırt edici niteliğinin belirlenmesinde ibarenin tek veya birden fazla kelime içermesi durumları ile karşılaştırılabilir.

i) Ayırt edici ibarenin tek bir kelime olması

Ortak ayırt edici ibare Türkiye’de yaygın olarak kullanılan bir kişi ismi ise ve markaların kapsadığı mal ve hizmetlerin ait olduğu sektörde kişi isimlerine eklenen unvanlarla - sıfatlarla mal ve hizmet sağlayıcının ayrıştırılması genel kullanılan bir teamül niteliğinde ise, ya da ortak ibare ayırt edici niteliği düşük bir ibare ise, orta düzeydeki tüketici üzerindeki bütünsel algı esas alınarak markalar 7/1(b) maddesi kapsamında değerlendirilmez.

Örnek:

(Sınıf 18)

**KAPORTACI ABDULLAH
ÇİĞERCİ EMİN**

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil)

**FRENCİ ABDULLAH (Sınıf 37)
EMİN (Sınıf 43)**

Ortak ayırt edici ibare özgün ve ayırt edicilik gücü yüksek bir ibareden oluşuyor ya da ilgili sektördeki bilinirliği yüksek bir ibare ise başvuru 7/1(b) maddesi kapsamına girebilir.

Örnek:

**KÜRKCÜ KARAHİSARLI
BAKLAVACI GÜLLÜOĞLU**

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

**KARAHİSARLI (Sınıf 18)
GÜLLÜOĞLU (Sınıf 30, 43)**

ii) Ayırt edici ibarenin birden fazla kelimedenden oluşması

Ortak ayırt edici unsurun birden fazla kelimedenden oluşması ve birden fazla kelimedenden oluşan ayırt edici unsurun her iki markada da aynen yer alması durumunda, markaların ayırt edilemeyecek derecede benzer bulunması ihtimali artmaktadır. Bununla birlikte ortak kelime unsurlarının Türkiye’de yaygın olarak kullanılan kişi isimlerini içermesi durumunda markalar bütünsel olarak yarattıkları algı bağlamında ayırt edilemeyecek derecede benzer görülmeyebilir.

Örnek:



**KEBAPÇI
ADEM BABA**

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

KEBAPÇI ADEM USTA ADEM USTA’NIN TATLILARI

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil)

2.6. Kişi Adları

Türkiye’de bazı ad ve soyadlar yaygın olarak kullanılırken bazıları daha az kullanılmakta, ad ve soyadların ayırt edicilik gücü kullanım yaygınlığıyla ters orantılı olarak değişmektedir. Genel kural olarak, ad ve soyad içeren markalarda bu kelimelerden sadece birisini içeren markalar 7/1(b) maddesi kapsamına girmez.

Bununla birlikte:

- i. Ortak ibare diğer ibareye oranla ayırt edicilik niteliği çok güçlü, tanınmış ya da çok iyi bilinen bir marka ise markalar 7/1(b) maddesi kapsamına girebilir.
- ii. Ortak ibare markada baskın ve asli unsur şeklinde konumlandırılmışsa markalar 7/1(b) maddesi kapsamına girebilir.
- iii. Marka örneklerinde kullanılan başka unsurlar markalar arasındaki benzerliği zayıflatıyorsa markalar 7/1(b) maddesi kapsamına girmeyebilir.

Örnekler:

İSMAİL ŞEN ŞENMAK



(Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil)

ARÇELİK

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

ARÇELİK Ali Üstün**2.7. Aynı Sayıların Rakam ve Harflerle Yazılması**

Bir sayıların rakamla ifade edildiği markalar ile aynı sayının harflerle ifade edildiği markalar 7/1(b) maddesi kapsamında ayırt edilemeyecek derece benzer kabul edilir. Bu tür markalar işitsel ve anlamsal olarak aynı olduğu için görsel farklılık markalar arasında 7/1(b) maddesi kapsamı dışına çıkacak derecede bir fark ortaya çıkarmaz.

*Örnek:***4 KARDEŞ**

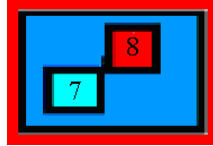
1223

DÖRT KARDEŞ

binikiyüzyirmiüç

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

Bununla birlikte, tek veya iki basamaklı sayılar duruma göre bir ile, bir tarihe ya da bir yaşa işaret etmek amacıyla başka unsurlarla birlikte kullanılabilir. Bu tür sayıların başka unsurlarla birlikte kullanılması halinde, her bir olayın özel koşulları dikkate alınarak, başvurular 7/1(b) maddesi kapsamında değerlendirilmeyebilir. Rakamların marka üzerindeki konumu, tasarım ve renkleri dahil ifade ediliş şekilleri gibi unsurlar değerlendirmede esas alınır.

*Örnekler:***61 HALK OYUNLARI KULÜBÜ**(Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil)**ALTMİŞBİR KOLBASTI MERKEZİ**

78

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil)**2.8. Rakam ve Harflerin Birlikte Kullanımı**

Kural olarak, ortak ibarelerden oluşan markalardan birisinde bir sayı ya da rakamın yer alması markalar arasındaki benzerliği ortadan kaldırmaz.

*Örnekler:***KAZAN****FIORICCI**

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

KAZAN 1985**FIORICCI 15**

2.10. Tek Harf ve Tek Basamaklı Rakamların Özgün Tasarımı

Standart karakterlerle ifade edilen tek bir harf ya da tek basamaklı sayılar kural olarak 7/1(a) maddesi kapsamında ayırt edici nitelikte değildir. Bununla birlikte bu tür işaretler özgün bir tasarımla ifade edilmesi halinde ayırt edici nitelik kazanarak marka olarak tescil edilebilir. Özgün tasarımlarla ifade edilen tek bir harf ya da tek basamaklı sayılar, renk, tasarım ve stilize yazım şekli itibariyle yüksek derecede benzerlik ihtiva etmiyorsa 7/1(b) maddesi kapsamında değerlendirilmez.

Örnek:



(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)



(Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil)

2.11. Kısaltmalar

i) Ayırt edici ortak unsurların baş harflerinin kısaltması

Marka örneğinde kullanılan kısaltma marka örneğinde kullanılan diğer ayırt edici unsurların baş harflerinden oluşuyorsa ve diğer unsurlar hala markanın asli ayırt edici unsur olarak algılanıyorsa kısaltmanın kullanımı markalar arasındaki benzerliği ortadan kaldırmaz.

Örnek:

HG
HASK GİYİM
(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

HASK GİYİM

CS CAN SEBZECİLİK
(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

CAN SEBZECİLİK

ii) Bağımsız kısaltmalar

Kısaltmanın, marka örneğinde yer alan diğer ibarelerin baş harflerinden oluşmadığı durumlarda öncelikle kısaltmanın ayırt edici niteliği haiz olup olmadığı dikkate alınır. Kısaltmanın bilinen veya anlamlı bir kısaltma olup olmaması, kısaltmanın uzunluğu (bir-iki harften, üç veya daha fazla harften oluşması), kısaltma ile birlikte kullanılan kelimenin ayırt edicilik gücü benzerlik incelemesinde dikkate alınacak başlıca esaslardır. Ayrıca, ortalama tüketici tarafından genel olarak, kısaltmaların tali bir unsur olarak algılandığı ve kısaltmayla birlikte kullanılan ayırt edici ibarelerin esas marka algısına konu olduğu dikkate alınmalıdır.

iii) Kısaltma ile birlikte birden fazla ibare kullanılması

Kısaltma marka örneğinde asli unsur şeklinde yer almıyorsa ve asli unsur şeklindeki ibare güçlü bir ayırt edici niteliğe sahipse başvurunun 7/1(b) maddesi kapsamına girdiği kabul edilir.

Örnek:**Ş ACAYİLE GİYİM**

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

ACAYİLE TEKSTİL

Bununla birlikte, birlikte kullanıldığı ibarenin/ibarelerin zayıf ayırt edici niteliği nedeniyle kısaltma, konumu itibarıyla başvurunun asli ayırt edici unsuru olarak algılanacak ya da markanın bütünsel algısını etkileyecek nitelikteyse başvuru 7/1(b) maddesi kapsamında değerlendirilmez.

Örnek:**SPT CAN BAKKAL**(Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil)**CAN BAKKALİYE****iv) Kısaltma ile birlikte tek bir ibare kullanılması**

Marka örneği bir bütün olarak değerlendirildiğinde kısaltmanın baskın ve etkili bir unsur olup olmadığı, kısaltmayla birlikte kullanılan ibarenin ayırt edicilik gücü, kısaltmanın birlikte kullanıldığı ibarenin uzunluğu, sıradan ya da özgün olup olmadığı gibi unsurlar benzerlik incelemesinde dikkate alınacak başlıca faktörlerdir.

Örnek:**CR SARABİYTON**

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

SARABİYTON**EC KAAN**(Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil)**KAAN**

v) *Anlamlı bir ibarenin sessiz harflerinden oluşan kısaltmalar*

Bir ibare ile bu ibarenin sadece sessiz harflerinden oluşan başvuruların karşılaştırılmasında, ibarenin ayırt edicilik gücü, uzunluğu, özgün niteliği ve bir bütün olarak kısaltma ile ibare arasındaki işitsel, görsel ve anlamsal benzerlik belirleyici kriterler olarak dikkate alınacaktır.

Örnek:

CNDN **CANDAN**
(Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil)

MYWORLD **MYWRLD**
(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

KLM KELAM **KELAM**
(Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil)

2.12. İkilemeler ve Yer Değiştiren Kelimeler

i) İkilemeler

Kural olarak, ikileme şeklinde kullanılan özgün ve ayırt edici nitelikteki ibareler bu ibareleri tek başına ihtiva eden markalarla ayırt edilemeyecek derecede benzerdir.

Örnek:

DARCAN **DARCAN**
DARCAN

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

Ayırt edici niteliği zayıf olan ve Türkçede ikileme şekilde kullanımı ve anlamı bulunan ibarelerin ilgili ibareyi tek başına ihtiva eden başvurularla ayırt edilemeyecek derecede benzer olmadığı kabul edilir.

Örnek:



(Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil)

ii) Yer deęiřtiren ibareler

İki kelimenin kaynařması suretiyle oluřturulan ibareler, genel olarak bu ibarelerin yerlerinin deęiřtirilerek oluřturulan ikinci ibareden gorsel ve iřitsel olarak uzaklařmaktadır. Bu nedenle bu tür ibarelerin ayırt edilemeyecek derecede benzer olmadıęı kabul edilir.

Örnek:

Techart



(Ayırt edilemeyecek derecede benzer deęil)

2.13. Tanımlayıcı Unsur İeren Kelime Markaları

Kelime markasının sonuna eklenen tanımlayıcı ibarenin, markanın anlamsal olarak farklılařmasına sebep olduęu ve ortalama tüketicinin bütünsel algısında tamamen farklı bir izlenim yaratan markalar, mal ve hizmetlerin niteliğine bakılmaksızın 7/1(b) kapsamında benzer kabul edilmez.

Örnek:

DEMET

DEM

Sınıf 29: malların tamamı.

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer deęil)

Tanımlayıcı ibare ieren kelime markalarında, ortalama tüketicinin bütünsel algısı erevesinde asli ve tali unsurun kolaylıkla ayrıřtırılmadıęı, tanımlayıcı unsurun markanın ayırt edici gücünü arttırdıęı durumlarda benzerlik incelemesinin asli ve tali unsur ayrıřtırılmaksızın “bütünlük ilkesi” erevesinde yapılması gerekmektedir.

Örnek:

STARWOOD (Sınıf 19)

SERAMALL (Sınıf 35)

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer deęil)

STAR

SERA

COSMOPOLITAN CLUB

(Ayırt edilemeyecek kadar benzer)

COSMOPOLITAN (Sınıf 6)

NEVCLUB(Ayırt edilemeyecek kadar benzer değil)**NEV**

(Sınıf 3)

Tanımlayıcı ibarenin görsel, işitsel ve anlamsal olarak asli unsurun ayırt edicilik fonksiyonuna katkıda bulunmadığı; ortalama tüketicinin asli ve tanımlayıcı tali unsuru kolaylıkla ayırt edebildiği durumlarda inceleme asli ve tali unsur ayrıştırılarak yapılacaktır.

Örnek:**FIRAT SÜPERMARKET
HUNCAMETAL****FIRAT
HUNCA**

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

Markaların ortak kelime unsurunun ayırt edici gücünün düşük olması veya kısa bir harf dizisinden oluşması, başvurunun bu unsurla birlikte kullanılan bir mal ve hizmet adından veya tanımlayıcı bir unsurdan oluşması halinde, markaların benzerliği yalnızca mal ve hizmet adının işaret ettiği mallar ve hizmetler bakımından değerlendirilecektir. Tescili istenen diğer mallarda veya hizmetlerde markanın bütün olarak bıraktığı etki dikkate alınacak, inceleme markayı oluşturan asli ve tali unsurlar ayrıştırılarak yapılmayacaktır.

Örnek:**SUNVALF****SUN**

Örnekte, markalar sadece “valfler ve ilgili emtialar” için ayırt edilemeyecek derecede benzer, diğer emtialar için ise yayınlanabilir niteliktedir.

2.14. Aidiyet Bildiren Tamlamalar

İyelik ekleri alan kelimeler birlikte kullanıldığı ibareyle birlikte anlamlı bir tamlama oluşturuyorsa, markalar birbirleriyle ayırt edilemeyecek derecede benzer kabul edilmez.

Örnek:*Sizin Aktar***SİZİN KASAP****benimtatilim****Tatilim**(Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil)

İyelik eki yüklenen ibare ile birlikte düşünüldüğünde ortaya çıkan tamlama anlamlı değilse, iyelik eki alan kelimenin bütünsel marka algısını etkilemediği dolayısıyla markaların benzer olduğu kabul edilir.

Örnek:

BİZİMÇULLAS

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

ÇULLAS

Markalarda ortak olarak yer alan kelime unsurunun önceki markaya ilişkin tanınmışlığı, yukarıda birinci paragrafta işaret edilen duruma bakılmaksızın, ayırt edilemeyecek derecede benzerlik tespitine varılmasını sağlayacaktır.

BİZİM VAKKO

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

VAKKO

2.15. “Has”, “Öz”, “Yeni” Ön Ekleri

“Has”, “öz” ve “yeni” gibi ön ekler genel olarak markaların benzerlik ilişkisini ortadan kaldırmaz. Bu ekler ilgili tüketici kesiminde aynı firmanın ürünü izlenimini bırakır. Bu nedenle bu tür ön eklerin markaya yeterli derecede ek ayırt edicilik katmadığı kabul edilir.

Örnek:

HAS KARACANLAR

ÇULLAS

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

KARACANLAR

YENİ ÇULLAS

Bununla birlikte kullanılan ekler birlikte kullanıldığı ibareyle kaynaşmış ve kök kelimedenden uzaklaşarak yeni ve farklı bir algı yaratmışsa markalar 7/1(b) maddesi kapsamında değerlendirilmez.

Örnek:

ÖZAKIN

HAS BEY

YENİYURT

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil)

AKIN

BEY

YURT

2.16. Sloganlar

Slogan markalarında, markaların genel tüketici algısına bağlı bütünsel incelenmesi sonucunda, markalar arasındaki farklılık kolaylıkla ayırt edilmelerini sağlayacak düzeydeyse markalar ayırt edilemeyecek kadar benzer görülmeyecektir. İki slogan arasında sadece belirli kelimelerin ortak olması başvurunun 7/1(b) maddesi kapsamına girmesi için yeterli değildir.

Örnek:

TEK İSTEĞİMİZ BAŞARINIZ
(Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil)

TEK İSTEĞİMİZ HUZURUNUZ

Bununla birlikte, kullanılan bütün kelimeler ortak olmakla birlikte sadece bazı eklerin farklı olması markalar arasındaki benzerliği ortadan kaldırmaz.

Örnek:

TEK İSTEĞİMİZ BAŞARINIZ
(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

TEK İSTEĞİMİZ BAŞARI

2.17. Şekiller Arasındaki Benzerlik

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2006/11 esas, 2006/338 karar sayılı kararında, “...benzerliğin, iki işaretin içerdiği unsurlardan birinin veya birkaçının ya da hepsinin varlığı nedeniyle ortaya çıkabileceğini” belirtmektedir.

KHK'nın 7/1(b) maddesi anlamında markalar arasındaki ayniyet veya benzerlik, salt markaların kelime unsurlarının benzerliği nedeniyle değil, markaların içerdiği şekil veya 3 boyutlu şekil unsurlarının benzerliği nedeniyle de ortaya çıkabilir. Markaların şekil unsurları, fotoğraflar, resimler, çizimler, logolar, amblemler başta olmak üzere grafikler, armalar, mühürler, etiketler vb. den oluşabilir.

Markaların içerdiği şekil unsurlarının aynı olması hali açıktır, şekiller arasında birebir aynılık aranmaktadır ve ek bir açıklamaya gerek bulunmamaktadır.

Şekil markalarının 7/1(b) maddesi kapsamında benzerliğinin incelenmesinde dikkate alınacak temel kriter görsel benzerliktir. Şekil markalarının ayırt edilemeyecek derecede benzerliği ancak şekillerin bütünsel benzerliği ile mümkündür. Şekillerin ayırt edilemeyecek derecede benzerliğinde, çizim, fotoğraf veya benzeri biçimde görüntülenmiş şekli unsurlarda üst düzeyde görsel benzerlik aranır.

İki şekli unsurun 7/1(b) maddesi anlamında ayırt edilemeyecek derecede benzer kabul edilmesi için kavramsal benzerlik yeterli değildir, şekiller arasında belirgin görsel benzerlik de olmalıdır.

Örneğin, her ikisi de kanatları açık kartal şeklini ihtiva eden iki markadaki şekli unsurların ayırt edilemeyecek derecede benzer olarak kabul edilebilmesi için, markalarda kanatları açık kartal

figürlerine yer verilmiş olması yeterli değildir, kartal şekillerinin üst düzeyde görsel benzerlik ihtiva etmesi de gerekir.



(Ayırt edilemeyecek derecede benzer değil)

Genel görsel özellikler bakımından üst düzey benzerlik içeren şekillerde detayların farklı olması (örneğin, üst düzeyde benzerlik içeren kartal şekillerinden birisinin gagasının açık, diğerinin kapalı olması) markalar arasındaki ayırt edilemeyecek derecede benzerlik halini ortadan kaldırmaz. Başka bir deyişle, detaylardaki farklılıkların ayırt edilemeyecek derecede benzerlik halini ortadan kaldırmadığı kabul edilir.

Şekli unsur basit bir geometrik şekil veya ilgili sektörde ortak kullanıma açık bir şekilden ibaretse ve belirtilen şekiller özel bir biçimde tasarlanmamışsa, şekli unsurlar ayırt edilemeyecek derecede benzer kabul edilmez.

Örneğin; her iki markada da daire şeklinin veya yiyecek sektöründeki iki markada çatal resminin yer alması ayırt edilemeyecek derecede benzerlik için yeter şart değildir. Bununla birlikte yukarıda bu çatal şekillerinin özgün tasarımlarının özel stilize çizimlerinin üst düzeyde görsel benzerlik veya aynıyet içermesi halinde markalar 7/1(b) maddesi kapsamında değerlendirilir.

2.17.1. Kelime + Şekil Kombinasyonları - Şekil Benzerliği

Kelime + şekil kombinasyonundan oluşan başvurularda, şekli unsurun özgün nitelikte olması, şeklin sonraki başvuru sahibince aynen veya çok benzer biçimde kopyalanması, bu kopyalama halinin kolaylıkla tespit edilmesinin mümkün olması veya şekli unsurun tanınmış bir şekil olması durumunda, şekli unsurla birlikte farklı kelimelerin kullanımı markalar arasındaki benzerliği ortadan kaldırmaz.



MAHMUTOĞULLARI

(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)



(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

Bununla birlikte; bu tip markalarda şekli unsurun ayırt edici gücü zayıfsa, şekil orijinal ve özgün bir şekil değilse, şekil marka örneğinde dikkat çekmeyen yardımcı bir unsur olarak yer alıyorsa bir bütün olarak yarattığı algı ve izlenim itibariyle markalar ayırt edilemeyecek derecede benzer kabul edilmeyebilir.

2.17.2. Kelime + Şekil Kombinasyonları - Kelime Benzerliği

Kelime ve şekillerin birlikte kullanıldığı markalarda ayırt edici niteliği haiz kelimelerin tüketiciler tarafından daha kolay hatırlanan ve zihinde kalan unsurlar olduğu kabul edilir. Bu nedenle bu tür markalar arasındaki benzerlik incelemesinde kelime unsurları esas alınır. Dolayısıyla, kelime markalarında uygulanan genel benzerlik kriterleri bu tür markalar için de büyük oranda geçerlidir. Bu durumda, ayırt edici nitelikte ortak kelime ihtiva eden markalar, şekli unsurlar farklı olsa dahi, 7/1(b) maddesi kapsamında ayırt edilemeyecek derecede benzer kabul edilir.

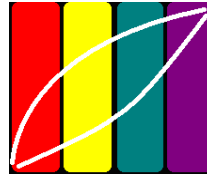
Örnek:



(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

2.18. Renk ve Renk Kombinasyonları

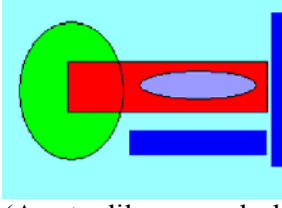
Renk kombinasyonları ile ilgili benzerlik incelemesinde uygulanacak temel kriter, inceleme konusu renk kombinasyonunun ve bu kombinasyonun çizime uygulanmış halinin aynı veya üst düzeyde benzer olmasıdır. Renk tonlarının birbirine çok yakın olduğu ve tüketicinin markaların aynı firmadan kaynaklandığını düşünmesi ihtimalinin çok yüksek olduğu durumlarda markalar ayırt edilemeyecek derecede benzer kabul edilir. Aşağıdaki örnekte her iki markada kullanılan renkler farklı tonda olsa dahi markalar bütün olarak bıraktıkları izlenimin üst düzeyde benzer olması nedeniyle ayırt edilemeyecek derecede benzer kabul edilir.



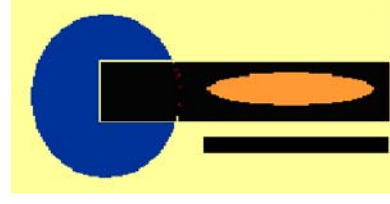
(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

Markanın şekil ve renk kombinasyonundan oluştuğu durumlarda ise benzerlik araştırmasında şeklin ayırt edici gücü dikkate alınacaktır. Her iki markada aynen yer alan şekil özgün ve ayırt

edici özelliđi yüksek bir Őekil ise kullanılan renklerin farklı olması markalar arasındaki benzerliđi ortadan kaldırmaz.



(Ayrırt edilemeyecek derecede benzer)



3 – 556 SAYILI KHK MADDE 7/1(c)

“Ticaret alanında cins, çeşit, 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” tescil edilemez.

3.1. Tanımlayıcı İşaretler

Tanımlayıcı işaretler, tescili talep edilen mal ya da hizmetleri doğrudan tanımlayan, mal ya da hizmetin cins, çeşit, vasıf gibi özelliklerine ya da kalitesine **doğrudan atıfta bulunan** işaretlerdir.

Bir işaretin tanımlayıcı nitelikte kabul edilebilmesi için işaretin mal ya da hizmetin mutlaka çok vazgeçilmez önemde bir özelliğini belirtiyor olmasına gerek yoktur. Bu hükmün temel amacı, ilgili sektörde faaliyet gösteren herkesin kullanımına açık olması gereken tanımlayıcı işaretlerin tek kişinin tekeline verilmesinin önüne geçerek kamu yararını gözetmektir. Yani, mal ve hizmetlerin karakteristik özelliklerini belirten işaretlerin ilgili herkes tarafından serbestçe kullanımını temin etmektir. Böylece tanımlayıcı bir işaretin tek bir kişinin tekeline verilmek suretiyle diğer işletmelere ve rakiplerine karşı haksız bir avantaj sağlamasını engellemektir.

Bir işaretin tanımlayıcı olarak kabul edilebilmesi için, işaret ile mal veya hizmet arasında doğrudan ve spesifik bir ilişkinin bulunması, işaretin mal veya hizmetin bir özelliğini veya kompozisyonunu doğrudan doğruya ve derhal düşündürmesi, bu ilişkinin tüketicinin algısında ekstra bir irdeleme ya da analize gerek olmadan doğrudan kurulabilmesi gerekir.

Yargıtay BİODENGE kararında, *“talep edilen mal ve hizmeti karşılayan kavram ile özdeş olan bir işaretin ayırt edicilikten yoksun olduğunu ve herkesin kullanımına açık serbest bir işareti bir şahsın inhisarına vermemek gerektiğini”* ifade etmektedir.

Mal veya hizmetlerin özelliklerini *sadece çağrıştıran ya da anımsatan* işaretler tanımlayıcı olarak değerlendirilemez.

Örneğin, Avrupa Topluluğu Birinci Derece Mahkemesi tarafından “VITALITE” kelime markası “bebek gıdaları, mineral ve havalandırılmış sular” için, “EUROPREMIUM” markası, 16, 20, 35 ve 39. sınıflardaki mal ve hizmetler için; “FUN” markası ise kara taşıtları için tanımlayıcı bulunmamıştır.

Bir kelimenin tanımlayıcı terimden türetilmiş yeni bir kelime olması (telaffuz hataları), ya da bir kelimenin ilgili dilde ya da sözlükte yer almaması onu tanımlayıcı bir işaret olmaktan kurtarmaz. Örneğin, “BIOGENERIX” ibaresi “BIOGENERICS” olarak, “FRESHH” ibaresi ise taze manasına gelen “FRESH” olarak algılanacaktır.

Birden çok anlamı bulunan bir işaretin anlamlarından sadece birisinin, ilgili mal ya da hizmet için tanımlayıcı olması o işareti tanımlayıcı görmek için yeterlidir. Benzer şekilde, bir kelime mal ya da hizmetin özelliğini belirtiyorsa, ilgili mal veya hizmetin aynı özelliklerini belirten ve daha yaygın bilinen başka kelimeler olsa dahi bu kelime tanımlayıcı kabul edilir.

Bir işaretin tanımlayıcı nitelikte kabul edilebilmesi için o işaretin ticari hayatta pratikte kullanılıyor olması şart değildir. Böyle bir kullanım ihtimalinin varlığı dahi yeterlidir. Ancak bu tespitin çok dikkatli yapılması, piyasa tecrübesine dayalı somut bir analizle kullanım ihtimalinin varlığı tespit edilmelidir.

3.2. Kelime ve Kelime Kombinasyonları

Bir marka birden çok tanımlayıcı unsurdan oluşuyorsa işaretin bir bütün olarak verdiği anlamın tanımlayıcı olup olmadığına bakılır. Bu nedenle bir marka başvurusu salt onu oluşturan unsurların her birinin ayrı ayrı tanımlayıcı olmasına bağlı olarak reddedilemez. Ancak genel kural, mal ve hizmeti tanımlayan unsurların sıradan bileşkesinden oluşan bir markanın tanımlayıcılık vasfının olduğu yönündedir. Marka onu oluşturan unsurların genel toplamından daha öteye varan bir anlam ve algı yaratıyorsa işaret tanımlayıcı değildir. Özellikle birden çok tanımlayıcı unsurun gerek anlam gerek söz dizimi olarak sıra dışı şekilde bir araya getirilmesi söz konusu değilse, marka tanımlayıcı olarak değerlendirilir.

Tanımlayıcı unsurların sıradışı bir şekilde bir araya getirilerek yepyeni bir anlam kazanması halinde ise işaretin tanımlayıcı niteliği ortadan kalkar. Kelime markaları hem görsel, hem işitsel hem de kavramsal bir kullanım ve etki alanına sahip olduğundan bu tür markaların bir bütün olarak ilgili tüketici kitlesi üzerinde bıraktığı görsel ve işitsel etkiye bakılır.

Her biri tanımlayıcı nitelikte olan birden fazla kelimenin birlikte kullanılmasıyla oluşturulan kelime kombinasyonlarının tanımlayıcılığı konusunda değerlendirilmesi gereken başlıca husus, bu şekilde oluşturulmuş başvuruların birlikte tanımlayıcı bir anlama sahip olup olmadığıdır. Avrupa Adalet Divanının “BABYDRY” kararında ifade ettiği gibi;

“tanımlayıcılık sadece her kelimenin ayrı ayrı anlamına göre değil, birlikte oluşturdukları bütüne göre de değerlendirilmelidir. Tescili talep edilen kelime kombinasyonu, ilgili tüketici kesiminin malları/hizmetleri veya onların karakteristik özelliklerini tanımlamak için günlük dilde kullandıkları terimler arasındaki belirgin farklar, kelime kombinasyonuna marka olarak tescil edilmesini sağlayacak derecede ayırt edicilik kazandıracaktır.”

Bununla birlikte; markayı oluşturan kelime kombinasyonunun olağandışı yapısından dolayı, markanın bütün olarak bıraktığı izlenim, kelimelerin tek tek tanımlayıcı anlamından uzaklaşmışsa ve kombinasyon kelimelerin tek tek bıraktığı izlenimden farklı bir genel izlenim ortaya çıkartıyorsa marka tescil edilebilir niteliktedir.

Bununla birlikte, birden çok kelimedenden oluşan markalarda kelimelerin bir araya getiriliş şekli oluşan yeni kelimenin tanımlayıcı niteliğini doğrudan etkilemektedir. Ortaya çıkan kelime kombinasyonu hala orta düzeydeki tüketiciler nezdinde ürünün niteliklerini doğrudan ve ekstra bir çabaya gerek kalmaksızın çağrıştırıyorsa bu kelime kombinasyonu da tanımlayıcı niteliktedir. Avrupa Adalet Divanı “DOUBLEMINT” (double = iki kat, iki misli; mint = nane) ibaresini “sakızlar” için tanımlayıcı bulmuştur.

3.3. Yabancı Dillerdeki Tanımlayıcı Kelimeler

Ticaretin herhangi bir aşamasında tanımlayıcı içerikte olan yabancı dillerdeki kelimeler tüm tacirlerce kullanılma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle bu tür kelimeler üzerinde mutlak marka haklarının bir kişinin tekeline verilmesi yerinde değildir. Dolayısıyla, Türkiye’de ve uluslararası ticarete yaygın olarak kullanılan ve yabancı bir dilde tanımlayıcı bir anlamı bulunan kelimeler de 7/1(c) maddesi kapsamında değerlendirilir. Özellikle, İngilizce başta olmak üzere ticaret alanında ilgili sektörde yaygın olarak kullanılan dillerdeki anlamlar resen dikkate alınır. Bunun yanı sıra mal veya hizmet grubunun niteliği dikkate alınarak diğer dillerde tanımlayıcı anlamlara rastlanır ve ilgili kelime ilgili sektörde serbest kullanıma bırakılması gereken bir ibare olarak değerlendirilirse başvurunun reddi gerekir.

Bir marka tescil başvurusu, Türkçe karşılığı, tescili talep edilen mal ya da hizmetler için tanımlayıcı bir anlam içeren yabancı dildeki bir kelimedenden oluşuyorsa ilgili başvurunun 7/1(c) maddesi kapsamına girdiği kabul edilir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E. 2000/236, K. 2000/1141 sayılı kararında;

“davacının ticari marka olarak tescil ettirmek istediği CHIFFON sözcüğünün Fransızca’da kumaş adı olduğu, Türkçe’de şeffaf, ince kumaş anlamında kullanıldığı, gerek kelime anlamı gerekse Türkçe’de kullanılma şekli ile cins, çeşit ve vasıf ifade ettiğini” belirtmiştir.

Yabancı dildeki bir kelime talep edilen mal ya da hizmetler için doğrudan tanımlayıcı olmamakla birlikte, yakıştırma yoluyla dolaylı bir anlam yüklenerek tanımlayıcı bir anlama ulaşılması halinde dahi tanımlayıcı nitelikte kabul edilmez ve 7/1(c) maddesi kapsamında değerlendirilmez.

Avrupa Adalet Divanı değerlendirmesi markanın AB üyesi ülke ofislerine yapılmış ulusal bir başvuru olması veya OHIM’e yapılmış bir Topluluk Markası başvurusu olması hallerine göre farklılaşmaktadır. Mahkeme, ulusal bir ofiste tescil edilmiş yabancı dildeki bir kelimenin tanımlayıcılığının tartışıldığı “MATRATZEN” kararında aşağıdaki tespitleri yapmıştır: (Matratzen kelimesi Almanca’da şilte anlamına gelmektedir ve İspanya’da şilteler için 1994 yılında marka olarak tescil edilmiştir.)

“Üye ülkeler arasındaki dilsel, kültürel, sosyal ve ekonomik farklılıklar nedeniyle, bir ülkede ilgili mallar veya hizmetler bakımından ayırt edici nitelikten yoksun veya tanımlayıcı olan bir marka başka bir üye ülkede öyle olmayabilir. Bu nedenle, (...) tescilin talep edildiği mallara veya hizmetlere ilişkin olarak üye bir ülkenin dilinde ayırt edici nitelikte olmayan ve tanımlayıcı olan bir markanın başka bir üye ülkede – tescilin talep edildiği ülkedeki ilgili taraflar kelimenin anlamını tanımadığı sürece - ulusal bir marka olarak tescil edilmesini engellemez.”

Aynı kararın bir diğer paragrafında ise kararda bahsedilen “ilgili taraflar (relevant parties)”ın kim olduğu açıklığa kavuşturulmaktadır.

“Ulusal bir markanın tescilin talep edildiği mallara veya hizmetlere ilişkin olarak ayırt edici veya tanımlayıcı olup olmadığı belirlenirken ilgili tarafların, yani tescil

başvurusunun yapıldığı bölgede tescil talebine konu malların veya hizmetlerin ticaretteki ve/veya ortalama tüketicileri arasındaki makul derecede iyi bilgili ve makul derecede gözlemci ve basiretli tarafların, algısı esas alınmalıdır.

Dolayısıyla, bu çerçevede, yabancı dildeki tanımlayıcı kelimelerin tescil edilebilirliği “ilgili taraflar” açısından değerlendirilirken, yalnızca ilgili ülkedeki ortalama tüketicilerin algısının değil, ilgili ülkedeki ticari aktörlerin (diğer üreticiler, hizmet sağlayıcılar, vb.) algısının da dikkate alınması gerekir.

3.4. Şekil ve Tanımlayıcı Kelimeler

Tanımlayıcı nitelikteki bir kelime ile ayırt edici niteliğe sahip bir şekil unsurunun kombinasyonundan oluşan başvuruların değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen esaslar dikkate alınır.

Marka başvurusunda yer alan şekil unsurunun ayırt edici niteliğinin bulunmaması veya tescili talep edilen mallar veya hizmetler için tanımlayıcı nitelikte olması ve dolayısıyla başvurudaki tanımlayıcı kelimenin bu özelliğini pekiştirmesi durumunda başvuru bir bütün olarak tanımlayıcı nitelikte kabul edilir.

Tanımlayıcı kelime unsuru ve ayırt edici nitelikteki şekil unsurunun kombinasyonunun tescil edilebilirliği için ayırt edici nitelikteki şekli unsurun, markaya bütüncül bakışta ayırt ediciliği sağlar nitelikteki unsur olup olmadığının değerlendirilmesi ve markadaki esas unsurun tespit edilmesi gereklidir. Bütüncül değerlendirme sonucu ayırt ediciliği sağladığı kabul edilebilecek şekli unsurun, marka örneğinde boyut anlamında baskın veya büyük unsur olması zorunlu olmamakla birlikte, markanın geneline hakim olan, ilk bakışta marka olarak değerlendirilebilecek derecede baskın unsur konumunda olması gerekir. Bu husus değerlendirilirken; tanımlayıcı kelime unsuru farklı yazım karakterleri kullanarak yazmak, çerçeve içine almak, renkli yazmak, altını çizmek, standart süsleme biçimlerini, basit çizimleri kullanmak, ilgili sektörde yaygın kullanımı bulunan şekillere, basit geometrik şekillere veya hafızada iz bırakmayan silik unsurlara, silüetlere yer vermek tanımlayıcılık durumunu ortadan kaldırmayan hususlar olarak değerlendirilir.

Ayırt edici özelliğe sahip şekil unsurunun markanın geneline hakim olan unsur konumunda bulunmaması, ilk bakışta markanın bütününe hakim olan unsur konumunda olmaması, kelime unsuruna göre oldukça arka planda bulunması, silik veya silüet halinde olması hallerinde şekil unsurunun markaya ayırt edici nitelik katmadığı ve tanımlayıcı kelime unsurunun markanın esas unsuru olduğu kabul edilir.

Örnek:



Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E. 2000/7590, K. 2000/9528 sayılı “COMPUTER BILD” kararında;

“tanımlayıcı unsurun büyük puntolarla yazılmış olmasının tek başına esas unsur algılamasına yol açmayacağı, markadaki esas unsurun tespiti için markanın bütünü itibarıyla ortaya çıkan izlenimin, markanın bütününe hakim olan görünüşün ve ayırt ediciliği vurgulayan imajın tetkik edilmesi gerektiği”

ifade edilmektedir.

Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2004/238 esas 2004/204 karar sayılı “NUMBER 1” kararında;

*“...markanın **asıl ve yardımcı unsurlarının belirlenmesi için** yapılacak bu tür bir incelemede; markanın bütünü itibarıyla bıraktığı etki dikkate alınarak karar verilmesi gerekmektedir. Markanın bütünü itibarıyla bıraktığı etki esas olduğundan, markanın parçalara bölünerek inceleme yapılması ve özellikle markaların tek başına ayırım gücü bulunmayan tasviri işaretlerden oluşan kısımlarının esas unsur olarak kabulü doğru sonuçlar vermeyebilir. Bu tür ibareler elbette ki markanın genel görünümüne etkileri ölçüsünde incelemede dikkate alınabilirler. Buna karşılık markanın esas unsurlarının ayırt ediciliği sağlamaya olanaklı olmasına rağmen, markanın genel görünümüne etkisi az olan yardımcı nitelikteki cins belirten unsurların esas unsur olarak nazara alınmaları doğru netice vermeyecektir... Ancak resim yahut şekil, tamamen ön plana geçip esas unsuru oluşturuyorsa marka içerisindeki diğer unsurlar bütünde yardımcı durumunda kalacaklardır.”*

şeklinde değerlendirme yapılmaktadır.

Buraya kadar yapılan açıklamalar ve ele alınan mahkeme kararları ışığında şekil ve tanımlayıcı kelime(ler)den oluşan marka başvuruları incelenirken aşağıdaki çok aşamalı test uygulanacaktır.

1. *Başvuru şekli unsurun yanısıra tescili talep edilen mallar veya hizmetler için tanımlayıcı kelime(ler) de içeriyor mu?*
2. *İlk soruya verilecek cevap “Evet” ise, başvuruda yer alan “şekil” tescili talep edilen mallar veya hizmetler için tek başına marka olarak tescil edilebilir nitelikte midir?*
3. *İkinci soruya verilecek cevap “Evet” ise ilk bakışta markanın bütününe hakim olan unsur, kelime unsuru mu yoksa şekli unsur mudur?*

Yukarıda yer verilen 3 aşamalı testin son sorusuna verilen yanıtın, tanımlayıcı kelime unsurunun markada şekil unsuruna göre açık bir şekilde markanın bütününe hakim olan unsur konumunda olduğunu göstermesi durumunda marka tescil başvurusu reddedilecektir. Bununla birlikte bu bölümde daha önce de belirtildiği gibi, markanın bütününe hakim olan nitelikte olsun olmasın marka başvurusunda yer alan şekil unsurunun ayırt edici niteliğinin bulunmaması veya tescili talep edilen mallar veya hizmetler için tanımlayıcı nitelikte olması ve dolayısıyla başvurudaki tanımlayıcı kelimenin bu özelliğini pekiştirmesi durumunda da marka tescil başvurusu reddedilecektir.

Eğer son soruya verilecek yanıt markadaki ayırt edici şekil unsurunun esas unsur olarak kabul edilmesi gerektiğini gösteriyorsa, başvuru tanımlayıcı nitelikte bir başvuru olarak kabul edilmeyecektir. Bu tür durumlarda koruma kapsamının netleştirilmesi, gerek Enstitü incelemesinin sonraki süreçlerinde gerekse muhtemel ihtilaflarda ilgililerin doğru bilgilendirilmesinin sağlanması için esas unsurun şekil unsuru olarak kabul edildiği yönündeki değerlendirme ilgili karar, tutanak ve marka programında belirtilecektir.

3.5. Yazım Hatalı Kelimeler (Misspellings)

Başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerin bazıları veya tamamı açısından ayırt edici olmadığı veya tanımlayıcı olduğu düşünülen bir kelime ya da kelime kombinasyonunun, yazım kuralına uygun biçimde yazılmayıp, bazı değişiklikler yapılarak yazılmasıyla oluşan markalar bu kategoride değerlendirilir.

Bu tür markalarda genel kural olarak, yazımdaki farklılığın ilgili tüketici kesimi tarafından görsel veya işitsel olarak ilk bakışta kolaylıkla fark edilemeyeceği ve başvuruya konu ibarenin doğrudan tanımlayıcı olduğu veya ayırt edici olmadığı düşünülen kelimenin eşdeğeri olarak algılanacağı durumlarda başvuru reddedilir. Başvurunun koşullarına uygun olarak, ilgili hallerde diğer mutlak ret nedenleri de uygulanabilir.

“DANTHEL” ibaresinin 18, 24, 25 ve 26 ncı sınıflarda tescil başvurusunun KHK'nın 7/1(a), (b) ve (c) maddeleri gereğince reddi kararına karşı yapılan itiraza ilişkin olarak YİDK 2008-M-2289 sayılı kararında aşağıdaki görüşlere yer verilmiştir:

“Başvurunun 7/1(a),(c) maddeleri kapsamında kısmen reddi kararı, "DANTHEL" ibaresinin Türkçedeki "her türlü iplikte örülen veya bir kumaşın kenarına işlenen türlü biçimde ince ve ağ görünümünde örgü" anlamına gelen "DANTELE" ibaresi ile aynı okunuşa sahip olması, ayrıca işbu markadaki yazım farklılığının (5 nci harf olan H harfi), ortalama tüketici tarafından ilk bakışta ve kolaylıkla ayırt edilebilecek bir görsel ve fonetik farklılık yaratmaması nedenleriyle isabetli bulunmuştur.”

Günlük yazı ya da konuşma dilinde sıklıkla yanlış yazılan/telaffuz edilen kelimelerle ilgili olarak, ortalama tüketicinin tanımlayıcı kelime ile yazım hatalı ibare arasındaki farklılığı kolaylıkla algılayamayacağı kabul edilir ve bu tür ibarelerden oluşan başvurular tanımlayıcı oldukları mal ve hizmetler açısından reddedilir.

MAKİNA (yanlış yazım) - MAKİNE
KARASÖR/KARSÖR/KARİSÖR (yanlış yazım) – KAROSER

Yazım hatalı kelime, ticari hayatta belirli bir sektörde yaygın kullanıma sahipse, söz konusu yazım hatalı kelimedenden oluşan başvuru, ilgili mal/hizmetler açısından ayırt edici kabul edilmez.

Yabancı dildeki yazım hatalı kelimelerle ilgili olarak, ibarenin Türkiye'deki ortalama tüketici açısından nasıl algılanacağı ve söz konusu kelimenin ilgili sektördeki yaygın kullanım biçimleri de göz önüne alınmak kaydıyla aynı genel ilkeler uygulanır.

XMAS GIFT (christmas gift = yılbaşı hediyesi) (ilgili mallar için tanımlayıcı)

Yazım hatalı kelimenin, marka örneğinde ayırt edici diğer unsurlarla yer alması ve başvuruya konu edilen işaretin bütün halde ayırt edici niteliğe sahip olması durumunda başvuru ilan edilir.

Yazım hatasının hayal ürünü olması ve/veya ilk bakışta dikkat çekici, farkedilir olması durumunda ya da yazım hatasının, kelimenin anlamında bir değişikliğe yol açması durumunda başvuru ilan edilebilir niteliktedir.



Sınıf: 29, 43

3.6. Coğrafi Yer Adı İçeren Başvurular

KHK'nın 7/1(c) maddesi, mal veya hizmetleri coğrafi kaynak yönünden doğrudan tanımlayan marka tescil başvurularının reddedileceğini hükme bağlamaktadır. Bu husus değerlendirilirken mal veya hizmet listesi kapsamı öncelikli olarak dikkate alınmalıdır. Markayı oluşturan coğrafi yer adı niteliğindeki ibarenin tescilli talep edilen mallar veya hizmetler için ün kazanmış, bilinir, doğrudan o mal veya hizmetleri anımsatır hale gelmiş olması ve ilgili ürünler için menşei bildirmesi durumunda başvuru bu kapsamda değerlendirilecektir.

3.6.1. Coğrafi Yer Adı İçeren Başvurular Konusunda Dikkate Alınacak Temel Kriterler

1. Adım: İbare "coğrafi terim" olarak anlaşılıyor ve bu şekilde yaygın olarak biliniyor mu?

Markanın ilgili tüketicinin zihninde oluşturduğu asıl anlam bir coğrafi yer mi?

Coğrafi yerlerin (ülke, şehir, kasaba, köy...) büyüklüğünü mutlak bir kriterle bağlamak mümkün değildir. Çünkü küçük bir yer, belli mallarda yaygın şekilde biliniyor olabilir (Örneğin, Şirince Köyü şarapları ile bilinmektedir). Bir çok ürün açısından coğrafi yerin büyüklüğüne paralel olarak ürünler için kaynak bildirme ihtimali de artacaktır. Ancak mal ve hizmetler coğrafi kaynak bildirmeyen coğrafi yer adlarının marka olarak tescili mümkündür.

2. Adım: Coğrafi yer ile mal/hizmetler arasında ilgili tüketici kesiminin zihninde mevcut durumda bir bağlantı var mı? Bu bağlantı, tüketicilerin satın alma tercihlerini etkileyecek olumlu bir algı yaratıyor mu?

Bu bağlantı, malın imalat, üretim yeri, tasarım yeri; hizmetlerin sağlandığı yer veya herhangi diğer bir ilişkilendirme olabilir. Tescili istenen mal ve hizmetlerle meşhur olan coğrafi yer adlarında bu bağlantı doğrudan kurulduğundan tescil mümkün olmayacaktır.

Bir malın belli bir yerde sadece üretiliyor ya da satışa sunuluyor olması, o yerin o mal için coğrafi kaynak belirttiği anlamına gelmez. Bunun istisnası üretim yapılan ya da satışa sunulan yerin belli bir mal ile ünlenmiş olması durumudur. Bu durumda coğrafi kaynak bağlantısı kurulabilir.

Meşhur coğrafi yer adlarının, duyulmamış ve ücra yerlere kıyasla tanımlayıcılık niteliği daha yüksek olsa da ilgili kesimin söz konusu yer adını sadece bilmesi yetmez aynı zamanda ilgili mal ve hizmetler üzerinde kullanıldığında o coğrafi yere atıfta bulunulduğunun anlaşılması gerekir.

Burada anlatılmak istenen yer adının yalnızca çağrıştıran ya da hayali bir terim olmamasıdır.

Örneğin, “North Pole” ve “Mont Blanc” yaygınca bilinen yerler olmasına karşın, dondurmalar

ve spor arabalar için üretimi mümkün yerler olarak anlaşılmazlar çünkü yalnızca çağrıştıran ya da hayali terimlerdir.

3. Adım: *Mevcut durumda böyle bir bağlantı yok ise, gelecekte coğrafi yer ile mal/hizmet*

arasında ürünün menşesine ilişkin böyle bir bağlantının kurulma ihtimali mümkün mü?

Tescili talep edilen mal veya hizmetler ile coğrafi yer adı arasında ilgili kesimin zihninde henüzbir ilişki bulunmaması durumunda, coğrafi yer adının ilgili işletmelerce gelecekte bu ürünün menşesini göstermek için kullanılması ihtimali değerlendirilerek, ilgili tüketici kesiminin zihninde coğrafi yer adının bu mallara ilişkin coğrafi menşei gösterebileceği ihtimalinin makul olup olmadığı belirlenmelidir. Böyle bir bağlantının olup olmadığına karar verirken; ilgili kesimin söz konusu coğrafi isme, bu isim ile işaret edilen yerin özelliklerine ve ilgili mal gruplarına olan aşinalığına dikkat edilmelidir. Gelecekte ihtimal dahilinde olan ekonomik gelişmeler bu varsayım değerlendirmesinde dikkate alınmalıdır.

Konuya ilişkin değerlendirmeler yapılırken malların ve hizmetlerin niteliği, dikkate alınması

gereken öncelikli unsurlardandır. Örneğin, “şaraplar, tarım ürünleri ve içecekler” söz konusu

olduğunda yer adları genellikle üretim yerine atıfta bulunuluyormuş gibi algılanır. Ancak bu

değerlendirme, coğrafi yer ya da bölgenin özelliklerine göre değişebilir.

Coğrafi yer adının ilgili mallar ile ünlü olması ve başvuruya ayırt edicilik katan başka bir unsur bulunmaması durumunda, ilgili coğrafi yerin büyüklüğü veya halk tarafından bilinirlik düzeyi ne olursa olsun başvuru tanımlayıcı kabul edilir.

Örnekler:

SARIGÖL SULTANI ÜZÜMÜ (YİDK: 2014-M-4708)

AFYON SUCUK SANAYİ

EDREMİT ZEYTİNYAĞI⁴

İNEGÖL MOBİLYA PLAZA (YİDK: 2014-M-1440)

OSMANCIK PİRİNÇLERİ

AYVALIKZEYTİN

Diğer yandan, özellikle tarım ürünleri, yetiştiği/üretildiği coğrafi yer ile sıkı sıkıya bağlı gıda ürünlerinde (zeytin, bal, şarap, vb.) coğrafi yer adının, söz konusu coğrafi yerin o ürün ile meşhur olup olmamasına bağlı olmaksızın, ilgili ürünün coğrafi kaynağına işaret eder biçimde algılanması kuvvetle muhtemel olacaktır. Bununla birlikte, AB Adalet Divanı'nın 'Windsurfing Chimsee'⁵ ve 'Oldenburger'⁶ kararlarında yer verdiği ilkeler coğrafi yer adı içeren başvuruların tanımlayıcılığına ilişkin değerlendirmede daima göz önünde bulundurulmalıdır.

Örnekler :

FOÇA ŞARAPLARI

FETHİYE BALI

TARSUS ZEYTİNİ

NAZİLLİ İNCİR

⁴ Edremit Körfez Bölgesi Zeytinyağları coğrafi işaret olarak da tescillidir. (Tescil no: 87)

⁵ C-108/97 ve C-109/97, 04/05/1999

⁶ T-295/01, 15/10/2003

BODRUM ZEYTİNCİSİ (YİDK: 2014-M-12164)

ÜNYE FINDIK

ŞİRVAN FISTIĞI

İlgili mal/hizmetler bakımından çeşitli sebeplerle tanımlayıcı ve bütün halde ayırt edicilikten yoksun olma durumuna ilişkin örnekler:

SAMANDAĞ YÖRESEL ÜRÜNLER

VAN KAHVALTI SOFRASI (YİDK: 2011-M-1847)

BAGCILARKOMBİSERVİSİ.COM.TR

HATAY PAZARI (YİDK: 2014-M-1084)

KONYA MUTFAĞI

MİLAS-BODRUM HAVAALANI TAKSİ

BOZCAADA TUR

3.6.2. Coğrafi Yer Adını Tek Başına/Esas Unsur Olarak Barındıran Başvurular

Avrupa Adalet Divanı “Windsurfing Chimsee” kararında coğrafi yer adlarının tesciline ilişkin olarak aşağıda belirtilen ilkeleri benimsemektedir.

- Tescili talep edilen mallar ile coğrafi yer adı arasında ilgili kesim zihninde mevcut durumda ilişki kurulup kurulmadığı; Tescili talep edilen mallar ile coğrafi yer adı arasında ilgili kesimin zihninde henüz bir ilişki bulunmaması ancak ilgili yer adının ilgili işletmelerce gelecekte bu ürünün menşeyini göstermek için kullanılması ihtimalinin bulunup bulunmadığı durumu değerlendirilmelidir.

- Gelecekteki muhtemel ekonomik gelişmeler bu değerlendirmede dikkate alınmalıdır. Diğer bir deyişle tescile yetkili kurum, böyle bir coğrafi yerin ilgili tüketici kesiminin zihninde bu mallara ilişkin coğrafi menşeyi gösterdiğini varsaymanın makul olup olmadığı hususunda bir belirleme yapmalıdır.

- Bu belirlemenin yapılması sırasında, ilgili tüketici kesiminin söz konusu coğrafi isme, bu isim ile işaret edilen yerin özelliklerine ve ilgili mal gruplarına aşinalığına önem verilmelidir.
- Mal ile coğrafi yer arasında ilişki kurulması için ilgili malların o yerde üretilmiş olmasına gerek yoktur.

Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi "OLDENBURGER" kararında: *"Tescil, ilgili mallar için halihazırda meşhur olan ve bilinen yerleşim adlarının yanı sıra, işletmeler tarafından kullanılma olasılığı olan ve ilgili mallar için bu işletmelerce kullanılması durumu sürekli mevcut olan yer adları için de mümkün değildir. Coğrafi yer adlarının tescili ancak belirttikleri yerin türüne göre, halkın ürünlerin kaynağının bu yerler olduğunu düşünmelerinin olası olmadığı durumlarda mümkündür. şeklinde değerlendirme yapmıştır.*

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E. 2003/6901, K. 2004/1531 sayılı kararında, "kiremitler" malı için coğrafi kaynak belirttikleri gerekçesi hükümsüzlükleri talep edilen "Granada", "Valensiya" ibarelerinin *"ilgili yerleşim yerlerinin kiremit üretimi ile ilgisinin bulunmaması"* nedeniyle hükümsüz kılınamayacaklarını belirtmiştir.

3.6.3. Coğrafi Yer Adı + Ürün/Hizmet veya Sektör Adından Oluşan Başvurular

Ülkemizdeki şehir, bölge veya maruf mahal isimlerinin tek bir sözcük olarak bir kişi lehine marka olarak tesciline olanak tanımak, bu isimlerin artık başkaları tarafından markalarında kullanılmayacağı sonucunu ortaya çıkaracaktır. Örneğin, İstanbul, Ankara veya İzmir veya dava konusu olayda olduğu gibi İstanbul'un maruf bir ilçesinin adı olan sadece "Pendik" sözcüğünün tek bir kişi adına marka olarak tescil edilmesi halinde, bu sözcük artık bir kişinin tekelinde kalacak ve bu şekilde bir kamu adı başkaları tarafından markalarında kullanılmayacaktır. (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 1999/5790 E., 1999/9590 K., 26.11.1999 tarihli 'Pendik' kararı)

Maruf yer adlarıyla birlikte ürün, hizmet veya sektör bildiren veya şirketin unvanını gösteren ibarelerin kullanılması durumunda, ilgili coğrafi yer adının tescili talep edilen mal/hizmetlerle ilişkisi, bu ürünler için cins, nitelik, kalite veya coğrafi kaynak bildirme fonksiyonuna sahip olup olmadığı, başvurunun bir bütün olarak ortalama tüketiciler tarafından ticari kaynak belirtir biçimde algılanıp algılanmayacağı gibi hususlara özellikle dikkat edilerek somut olayın koşullarına göre değerlendirme yapılmalıdır.

Konuya ilişkin olarak Yargıtay “Konya Jant” kararında:

“KONYA JANT + ŞEKİL” ibaresinden oluşan işaretle, münferit unsurlardan ziyade, işaretin bir bütün olarak bıraktığı genel intiba nazara alındığında, “Konya” ve “Jant” sözcükleri ile birlikte ayrıca bir renk kombinasyonunu da içerdığı, bilinen şehir isimlerinin tek bir kişi adına tescilinin mümkün olmamasına karşın kullanılacağı ürünlerin adının bunların yanın



eklenmek suretiyle tescilinin mümkün bulunduğu, bu haliyle bir renk kombinasyonu da içeren başvuru konusu işaretin asıl ve yardımcı unsurları itibariyle bir bütün olarak ayırt ediciliğinin bulunduğu, koruma kapsamının ayrı ayrı sözcükler değil, işaretin bütününe oluşturan izlenim üzerinde gerçekleşeceği, “Konya” ibaresinin bulunmasının, davacı lehine münhasır hak doğurmayacağı, jant ürünü için Konya ilinin bir tanınmışlığının veya ününün bulunmaması sebebiyle işaretin bir bütün olarak coğrafi kaynak konusunda yanıltıcı olduğundan da söz edilemeyeceği” belirtilmiştir.



“KAYSERİGAZ” kararında YİDK, markanın, şekil unsuru ile birlikte bir bütün olarak değerlendirildiğinde ayırt edici niteliği haiz olduğunu, dolayısıyla 7/1(a) maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceğine karar vermiştir.

"SWISSMETAL" kararında YİDK, "İsviçre'ye özgü ya da İsviçre Menşeli metaller" anlamına gelen "SWISSMETAL" ibaresinin "metal, metalden mamul ya da metal ihtiva eden ürünler için" doğrudan tanımlayıcı nitelikte bir ibare olduğu, dolayısıyla başvurunun bu tür mallar için ayırt edici niteliği de bulunmadığından 7/1(a) ve (c) maddeleri kapsamında değerlendirilmesinin uygun olduğu, bununla birlikte "SWISSMETAL" ibaresinin başvuru kapsamında yer alan 3, 18, 25, 40 ve 42 nci sınıflardaki mallar ve hizmetler için bu kapsamda değerlendirilemeyeceğine karar vermiştir.

Ayırt edici kabul edilebilecek örnekler:

TAKSİM TEKSTİL

MARMARİS ASANSÖR

PENDİK YAPI KİMYASALLARI

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

ÜSKÜDAR PATENT

RESTAURANT KEÇİÖREN

ETİLER MARMARİS BÜFE

KONYA JANT (Yargıtay 11. HD, E.1999/5790, K.1999/9590, 26.11.1999)

BURSA GAZ (Ankara 3. FSHM, 2010/146 E., 2010/254 K., 04.05.2007) ÜSKÜDAR ÇOCUK DERGİSİ

STUDIO KADIKÖY

SİNCAN BALIKÇISI

MALTEPE ET VE ŞARKÜTERİ

Öte yandan, bazı hizmetlerle ilgili sektör alışkanlığı bu hizmetlerin verildiği ya da bu hizmetlerin ilgili olduğu mallar açısından ünlü olan yer adlarının hizmeti tanımlayan ibarenin önüne marka algısı yaratacak şekilde yazılması şeklindedir. Bu tarz başvurulara örnek olarak il-ilçe adları yanına "emlak, restoran, turizm, tur" gibi ibarelerin eklenmesi durumunda bu tali unsurlar yer adlarıyla doğrudan bağlantılı olduğundan örneğin "il adı ya da maruf ilçe adı + emlak" ibareli başvurularda "emlak komisyonculuğu" hizmetlerinin o il ya da ilçede yapıldığı/yapılacağı, "restoran" ibareli başvurularda ise o yöreye özgü yemekler açısından ilgili hizmetin sunulduğu/sunulacağı kabul edilecektir. Bu nedenle bu tarz başvurularda **ilgili hizmetler için** ret kararı verilmesi gerekmektedir. Bu tarz kullanımlar hem markanın asli

fonksiyonlarından olan ticari kaynak gösterme fonksiyonunu sağlamayacağı gibi ilan edilmesi durumunda sektörde herkesin kullanımına açık olan ibarelerin tek kişinin tekeline verilmesine neden olacaktır.

Bununla birlikte, turistik önemi haiz coğrafi yer adlarının beraberinde “tur, turizm” gibi ibarelerle marka başvurusuna konu olması durumunda da, marka örneğinde marka olabilecek başka bir unsur yoksa, ilgili hizmetler için 7/1(a) ve (c) bentleri gereğince ret kararı verilmesi yerinde olacaktır.

3.7 Kısaltmalar

Ticaret alanında kullanım kolaylığı sağlamak ve sektördeki kavramların ticari aktörlerin aklında kalmasını temin amacıyla birden fazla kelimededen oluşan ifadeler genellikle her kelimenin ilk harfinden oluşan kısaltmalara dönüştürülerek kullanılır. Bu şekilde uzun süreli kullanımlar sonucunda, kısaltmalardan oluşan markalar, kullanımın geçerli olduğu sektör veya ürün için tanımlayıcı vurgular yapabilir ve ayırt edicilik özelliğini haiz bulunmayabilir. Yeni teknolojiler ve yeni ürün türlerinde bu tür kısaltmalarla karşılaşmak daha yaygındır.

Kısaltmalardan oluşan marka başvuruların değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen kriterler esas alınır:

- i) Kısaltma, herhangi bir mal ya da hizmeti tanımlayan bir kelime grubunun kısaltması mıdır?
 - a. kısaltma tanımlayıcı nitelikte ise aynı manayı veren başka kısaltmaların varlığı, ilgili kısaltmayı tanımlayıcılıktan kurtarmaz.
 - b. Kısaltmanın tanımlayıcı manasından başka anlamları içermesi yine ilgili kısaltmayı tanımlayıcılıktan kurtarmaz.
- ii) Kısaltma ilgili tüketici kesimi tarafından tanımlayıcı nitelikteki kelime grubunun kısaltması olarak yaygın olarak kullanılıyor ve biliniyor mu?

Birinci ve ikinci sorulara verilen cevap “Evet” ise başvuruya konu işarete münhasıran veya esas unsur olarak yer alan kısaltmanın, başvurunun kendi özel şartları ayrıca değerlendirilmek kaydıyla, tanımlayıcı nitelikte olduğu kabul edilir.

Örneğin, "RGTA" ibareli başvurunun 7/1(a) ve (c) bentleri uyarınca reddine ilişkin olarak YİDK'nın 2010-M-874 sayılı kararında;

“RGTA (regenerating agent) ibaresinin dekstrandan türetilmiş bir dizi polimerin genel adı olduğu, RGTA'nın heparin bağımlı üreme faktörlerinde canlı dışı biyolojik aktiviteleri harekete geçiren bir araç olduğu, RGTA bileşimlerinin doku tamiri ve yara iyileştirme gibi tedavilerinde kullanıldığı, teknik terimlerin konunun uzmanları için hangi dilden türetildiğine bakılmaksızın aynı anlamı ifade ettiği, dolayısıyla Türkiye'deki hitap ettiği kitle açısından da yukarıda belirtilen tanımlayıcı anlamlarının geçerli olacağı” ifade edilmiştir.

Benzer şekilde, "EPSBETON" ibareli başvurunun 7/1(a), (b) ve (c) maddeleri uyarınca reddine ilişkin olarak YİDK'nın, 2010-M-1163 sayılı kararında;

“EPS” harflerinin “Expanded Polistiren” ibaresinin kısaltması olduğu, petrolden

elde edilen termoplastik bir yalıtım malzemesi olan EPS'nin dünyada mevcut en iyi ısı yalıtımı sağlayan birkaç malzemeden biri olduğu, basınca dayanıklı olan

malzemenin yüksek ısı yalıtımı sağladığı, öteki malzemelerden çok daha ekonomik olan tek malzeme olduğu ve levha, boru ve form verilmiş elemanlar halinde yapıların ısı yalıtımında ve ambalaj sanayisinde kullanıldığı, ayrıca, çeşitli formlarda kullanımı mevcut olan "EPS" malzemenin beton malzeme ile birlikte ve birbirini tamamlayıcı nitelikte yaygın kullanımı bulunduğu tespit edilmiş ve "EPSBETON" ibaresinin başvuru kapsamında tescili talep edilen malların niteliğine ve temel özelliklerine işaret eden tanımlayıcı nitelikte bir ibare olduğu ve bu nedenle ayırt edici niteliği haiz bulunmadığı" sonucuna ulaşılmıştır.

3.8. Ekler

3.8.1. Tanımlayıcı İbarelerle Birlikte Kullanılan Türkçe İyelik Ekleri

Tanımlayıcı bir kelime unsuruna "-m", "-n", "-i", "-miz", "-niz" gibi iyelik eklerinin eklenmesi ile oluşturulan marka tescil başvurularında değerlendirme:

- İyelik ekinin görselliği ve eklendiği kelimenin algısını değiştirip değiştirmediği;
- Marka örneğinde başkaca ayırt edici şekil, renk gibi unsurların bulunup bulunmadığı;
- Bu tür unsurlar bulunuyor ise markanın bütünsel algısını ne kadar etkilediği;

gibi hususlar dikkate alınarak yapılır.

Örnek:

Algının değiştiği örnekler:

ŞEKERİM, GÜZELİM, BALIM

Algının değişmediği örnekler:

BİSKÜVİM, FISTIKLIM, SİGORTACINIZ

Tanımlayıcı ibarelere eklenen iyelik ekleriyle görsel ve anlamsal algının değişmediği/etkilenmediği, renk, şekil gibi unsurlarla desteklenmemiş, bütün olarak tanımlayıcı algının ötesine geçemeyen iyelik ekleri eklenmiş başvurular 7/1(c) maddesi kapsamında değerlendirilir.

Örnek:

ÇORAPLARIM



Görsel ve anlamsal algının değiştiği/etkilendiği, renk, şekil gibi unsurlarla desteklenmiş, bütün olarak tanımlayıcı karakterinden sıyrılan iyelik ekleri eklenmiş ibareler 7/1(c) maddesi kapsamında değerlendirilmez.



3.8.2. İnternet Alan Adı İhtiva Eden Başvurular

Genel kural olarak, “com”, “net” gibi alan adı uzantıları ile “www”, “http” gibi ifadeler yanına geldiği ibareye ayırt edici nitelik katmadıklarından değerlendirme bu ifadeler dışında kalan diğer unsur(lar) üzerinden yapılır. Bununla birlikte, alan adının çekirdek unsurunu oluşturan ibare ile alan adı uzantısı bütünsel bir algılamaya konu olabilecek nitelikte ise değerlendirme bu bütünsellik dikkate alınarak yapılır.



7/1(c) maddesi kapsamında değerlendirilmez.

3.8.3. Tanımlayıcı Kelimelerle Birlikte Kullanılan “Sarayı”, “Dünyası”, “World”, “Land” gibi İbareler

Belirli bir ürün ya da hizmet adının sonuna “dünyası”, “sarayı”, “diyarı”, “konağı”, “evi”, “bahçesi”, “durağı”, “world”, “land” gibi ibareler eklenerek oluşturulan başvuruların, ayırt edicilik gücü zayıf olmakla birlikte, kural olarak asgari ayırt edicilik niteliğine sahip olduğu kabul edilir. Bununla birlikte, bu kelimelerin eklendiği ibare ile birlikte ticari alanda yaygın bir kullanımı mevcutsa başvuru tanımlayıcı nitelikte kabul edilir. **Örneğin**, “Aile Çay Bahçesi” ibaresi “yiyecek içecek hizmetleri” için bu kapsamda değerlendirilir.

Belirli bir hizmeti tanımlamak için gerekli olan ve ticaret alanında yaygın kullanımı bulunan “marketi”, “pazarı”, “satış merkezi”, “merkezi”, “outlet”, “mall”, “center” gibi ibarelerin, kural olarak eklendikleri ibarelere halde ayırt edici nitelik katmadıkları ve ilgili mal ve hizmetler için tanımlayıcı nitelikte oldukları kabul edilir. **Örneğin**, “Et Market” ibaresi “et ürünleri” için bu kapsamda değerlendirilir. Bununla birlikte, belirtilen tamlama bir bütün olarak hayali ve fantezi bir kombinasyon oluşturuyorsa başvuru 7/1(c) maddesi kapsamında değerlendirilmeyebilir.

3.8.4. Türkiye, Türk, Euro İbareleri

“Türkiye” ibaresini münhasıran veya esas unsur şeklinde ihtiva eden başvurular, kural olarak, markanın asli işlevi olan ayırt edicilik ve ticari kaynak gösterme işlevinden yoksun kabul edilir. Ayrıca, mal ve hizmetlerin niteliğine göre ibarenin coğrafi kaynak gösterme ihtimali de mevcuttur. Genel kamu yararı “Türkiye” ibaresinin bir kişinin tekeline verilmemesinin diğer bir gerekçesidir.

Bununla birlikte, “Türkiye” ibaresinin marka örneğinde tali/yardımcı unsur olarak yer alması veya marka örneğindeki diğer ibareler veya unsurlarla birlikte bir bütün olarak marka algısı yaratması halinde, başkaca bir ret gerekçesi yoksa, başvuru 7/1(c) maddesi kapsamında değerlendirilmez. **Örneğin;** “Türkiye’nin Sesi”, “Konuşan Türkiye”.

Belirtilen kriterler, “Euro”, “Türk” ve Türk anlamına gelecek diğer kelimeleri münhasıran veya esas unsur olarak ihtiva eden başvurular için de geçerlidir. Bununla birlikte, ilgili ibarelerin birlikte kullanıldığı başka ibarelerle birlikte ayırt edici niteliğe sahip olma ve tanımlayıcılıktan kurtulma ihtimali mevcuttur. Bu çerçevede, mal/hizmet listesi de göz önüne alınarak, ilave edilecek ibare ile birlikte ortaya çıkan bütünsel algı dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

4 – 556 SAYILI KHK MADDE 7/1(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" tescil edilemez.

4.1. Ticaret Alanında Ortak Kullanıma Açık İşaretler

556 Sayılı KHK'nın 7/1(d) maddesi, ticaret alanında ortak kullanımda olan işaretlerin tek bir firmanın tekeline verilmesini engelleyerek, kamu yararını gözetmektedir

Marka başvurusunu oluşturan işaretin ortak kullanımda olup olmadığı değerlendirilirken ilgili terimin tanımlayıcı olup olmadığına bakılmaz. Sadece ticari hayatta ilgili sektörde hali hazırda farklı ticari aktörler tarafından kullanılıp kullanılmadığı göz önünde bulundurulur. Geleceğe dair böyle bir kullanımın oluşup oluşmayacağına dair herhangi bir ihtimal araştırması da yapılmaz.

Marka başvurusunda münhasıran veya esas unsur olarak yer alan ibarenin 7/1(d) maddesi kapsamına girip girmediği, tescili talep edilen mal ve hizmetler dikkate alınarak değerlendirilir. Bir işaretin 7/1(d) maddesi kapsamına değerlendirilebilmesi için işaret ile tescili talep edilen mal ve hizmetler arasında sıkı bir ilişki aranır. Örneğin OHİM, park hizmetleri için aşağıdaki işaretin bu madde hükmü kapsamında reddedileceğini belirtmiştir.



İbare ve tescili istenen mal ve hizmetler arasında ilişki olması gereği hem Yargıtay hem de Avrupa Adalet Divanı kararlarında vurgulanmaktadır.

7/1(c) maddesinde önemli olan ibarenin tanımlayıcı olup olmadığı iken, 7/1(d) maddesinde dikkate alınması gereken temel husus, ibarenin tescili talep edilen mallar ve hizmetlerle ilişkili olarak ticaret alanında **yaygın kullanımı** bulunup bulunmadığıdır.

Başvuruya konu işaret veya adlandırmalar, mevcut dilde ve tescili istenen mal ve hizmetlerle ilişkili olan yerleşik ticari uygulamalarda alışıldık hale gelmiş ise bu kapsamda değerlendirilecektir. 7/1(d) maddesi kapsamında değerlendirme yapmak için, markayı oluşturan işaret veya adlandırmaların tescili istenen mal ve hizmetler için doğrudan tanımlayıcı olması gerekmemektedir. Söz konusu mal ve hizmetler açısından alışıldık ve ilgili sektörde herkes tarafından kullanılan nitelikte olmaları yeterlidir.

4.2. Belirli Bir Meslek, Sanat veya Ticaret Grubuna Mensup Olanları Ayırt Etmeye Yarayan İşaretler

7/1(d) maddesi belirli bir meslek, sanat, ticaret veya meslek grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adların marka olarak tescil edilemeyeceğini hükme bağlamaktadır. Bu inceleme yapılırken başvuruya konu ibare ile tescili talep edilen mal veya hizmetler arasında ilişki olması hususu göz önünde bulundurulmalıdır. İşaret ile mal ve hizmetler arasında bu ilişkinin kurulamaması halinde başvuru 7/1(d) maddesi kapsamına girmez.

Örneğin, “Bakırcı”, “Öğretmen” ve “Pilot” ibarelerinin sırasıyla “bakır ürünleri”, “eğitim öğretim hizmetleri”, “uçuş eğitimi hizmetleri” gibi mal ve hizmetler için tescilinin talep edilmesi halinde başvurular 7/1(d) maddesi kapsamında değerlendirilirken, aynı ibarelerin söz konusu mesleklerle ilişki kurulamayacak mal veya hizmetler için tescilinin talep edilmesi halinde başvuru ilan edilir.

5 – 556 SAYILI KHK MADDE 7/1(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” tescil edilemez.

Hükmün lafzından, ilgili maddenin uygulama alanının şekillerle sınırlı olduğu açıkça anlaşılmaktadır.

7/1(e) maddesinde belirtilen unsurlar üç ana kısımdan oluşmaktadır:

- i.** *Malın kendi özgün ve doğal yapısından ortaya çıkan şekiller:* Bu şekillere örnek olarak bir futbol topunun veya araba lastiğinin şekli verilebilir. Futbol topunun küre şeklinde olması, araba lastiklerinin dairesel şekilde olması, topun ve araba lastiğinin doğası gereğidir.
- ii.** *Teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan şekiller:* Buna örnek olarak üç döner başlı elektrikli tıraş makinesi veya dürbün şekli verilebilir.
- iii.** *Mala asli değerini veren şekiller:* Örnek olarak pırlantanın kendine has şekli verilebilir.

Bu madde hükmü ile teknik çözümler veya bir ürünün işlevsel özellikleri üzerinde tekel hakkı kurulmasını engellemektedir. Temel özellikleri bir teknik işlevin yerine getirilmesi olan veya o işlevi yerine getirmek amacıyla seçilen şekiller herkes tarafından kullanılabilir olmalıdır. Bu nedenle 7/1(e) maddesinin kapsamı kamu yararı ile ilişkilidir. Bir ürünün şekli (başvuruya konu edilen şekil) temel nitelikleri itibarıyla sadece teknik bir sonucu elde etmek için tasarlanmışsa, aynı teknik sonuca diğer şekillerle ulaşılabilirse dahi, bu durum ilgili şeklin 7/1(e) maddesi kapsamında değerlendirilmesine engel olmaz.

6 – 556 SAYILI KHK MADDE 7/1(f)

“Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar” tescil edilemez.

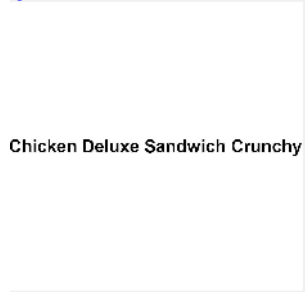
7/1(f) maddesi, mal ve hizmetlerin niteliği, kalitesi, üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi durumlara ilişkin yanıltıcılığı kapsamaktadır. 7/1(f) maddesinin uygulamasında, ilgili işaret nedeniyle tüketicinin yanıltma ihtimalinin gerçekten bulunup bulunmadığının tespiti gerekir. Bu çerçevede, mal ve hizmetin niteliği, satış noktası ve olası tüketici kesiminin özellikleri de dikkate alınır. Başvurunun 7/1(f) maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi için işaretin halkı yanıltıcı nitelikte olması yeterli olup başvuru sahibinin yanıltma, aldatma kastıyla hareket edip etmediğine bakılmaz.

Yanıltıcılık değerlendirmesi somut olayın özelliklerine göre her markanın kendi özel koşulları dikkate alınarak yapılır. Bir işaretin ilgili tüketici kesimi açısından yanıltıcı olup olmadığının tespitinde bazı temel soruların cevabı yol gösterici olacaktır:

- i. İşaret, ürünün herhangi bir özelliği, kalitesi, görevi, bileşimi veya kullanımı konusunda yanlış bir tanımlama yapıyor mu?
- ii. Evetse, ilgili tüketiciler bu yanlış tanımlamaya gerçekten inanabilir mi?
- iii. Evetse, bu yanlış tanımlama tüketicilerin alım kararını etkiler mi?

Diğer yandan, başvurunun eşya listesinde yer alan mal ve hizmetlerin özellikleriyle markada yer alan işaret arasında **açık ve belirgin bir zıtlık** olması gerekir.

Kural olarak, başvuru sahibinin tescili talep edilen işareti gerçekten ilgili özellikleri taşıyan ürünler üzerinde kullanacağı kabul edilir. Örneğin, “**John Miller’s Genuine Leather Shoes** (John Miller’ın Hakiki Deri Ayakkabıları)” ibareli başvurunun eşya listesinde “*ayak giysileri*” olması halinde, “*ayak giysileri*” ifadesi, hakiki deri ayakkabıları kapsayıcı nitelikte bir tabir olduğundan bu markanın gerçekten “*hakiki deri ayakkabılar*” üzerinde kullanılacağı, diğer bir ifade ile markanın yanıltıcılığa yol açmayacak şekilde kullanılacağı varsayılır ve başvuru 7/1-(f) bendi kapsamında değerlendirilmez. Ancak, başvurunun eşya listesinde “*plastik ayakkabılar*”ın bulunması halinde, markanın söz konusu emtia için yanıltıcılığa yol açmadan kullanılma ihtimali bulunmadığından açık ve belirgin bir zıtlık ortaya çıkar ve belirtilen kriterler çerçevesinde başvuru ilgili mallar için yanıltıcı nitelikte kabul edilir. Diğer bir deyişle; *tüketicilerin yanılacağı konusunda küçük bir olasılık yeterli değildir. Gerçek ve elle tutulur bir nedenin varlığı ve bunun sonucunda orta düzeydeki tüketici kitlesinin ciddi derecede şüpheye düşmesi gerekir.* Açık belirgin zıtlık prensibi kapsamında değerlendirilebilecek diğer bir duruma örnek olarak “doğal – suni/yapay” ayrımı gösterilebilir. Bu durumda marka başvuru örneğinde “doğal” ibaresinin yer alması buna karşın başvurunun eşya listesinde “suni çim” gibi doğal olmayan emtiaların olması durumunda da ilgili mallar 7/1(f) bendi gereğince redde konu olacaktır. Başvuru listesinde sadece “çim” yazması halinde ise 7/(f) bendi gereğince ret kararı verilmeyecektir.

Örnek:

Örneğin, “chicken deluxe sandwich crunchy” ibareli marka başvurusu Markalar Dairesi tarafından eşya listesinde yer alan “*etli sandviçler, domuz etli sandviçler, balıklı sandviçler.*” için malların niteliği itibariyle yanıltıcı bulunarak 7/1(f) gereğince reddedilmiştir. Şöyle ki, başvuruda yer alan “chicken” ibaresi satın alınan ürünün tavuktan yapıldığı yönünde doğrudan bir algı yaratmakta olup, başvuru konusu markanın yukarıda belirtilen mallar için kullanımı halinde tüketicilerin malın niteliği konusunda yanıltılması kaçınılmaz olacaktır. Ancak, başvurunun eşya listesinde yer alan “sandviçler” ibaresi “tavuklu sandviçleri” kapsayıcı nitelikte olduğundan, markanın yanıltıcılığa yol açmadan kullanılacağı varsayılarak başvurunun “sandviçler” için ilan edilmesi uygun görülmüştür. .

7/1(f) maddesi ve yanıltıcılık konusunun değerlendirilmesinde esas alınacak temel unsur, ilgili işaretin, mantıklı ve rasyonel olarak satın alma tercihinde bulunan ortalama tüketicilerin tercihlerini etkilemesi ihtimali üzerine kurulmalıdır.

7/1(f) maddesi kapsamında yanıltıcılıktan bahsedilebilmesi için işaretle yer alan asli veya yardımcı bir unsur nedeniyle tüketicinin gerçekte satın almayacağı veya yararlanmayacağı bir mal ve hizmeti sırf işaretle yer alan sözcük veya anlatım nedeniyle satın alma veya yararlanma yoluna gitmesi gerekir. Dolayısıyla, yanıltıcılık, gerçek yaşamda, gerçekten yanıltıcılığa yol açabilecek durumlarla sınırlı biçimde değerlendirilmeli, kurgusal yanıltıcılık ihtimalleri değerlendirmeye dâhil edilmemelidir.

556 Sayılı KHK’nın 7/1(f) bendi kapsamında yapılacak yanıltıcılık değerlendirmesi 3 başlık altında toplanmaktadır:

- 1) Coğrafi işaret ve coğrafi kaynak konusunda yanıltıcılık
- 2) Kullanımı sağlık açısından risk oluşturabilecek nitelikteki ibarelere ilişkin yanıltıcılık
- 3) Malların niteliği itibariyle yanıltıcı olan ibareler

6.1. Coğrafi İşaret ve Coğrafi Kaynak Konusunda Yanıltıcılık

Yanıltıcılık konusunda uygulamada karşılaşılan hususlardan ilki, tescilli bir coğrafi işaretin, coğrafi işareti oluşturan yer adının ya da coğrafi işaret olarak tescilli olmamasına rağmen benzer nitelikte olan ibarenin ayırt edici nitelikteki başka bir ibare ile birlikte markada yer aldığı durumlardır.

Marka örneğinde tescilli bir coğrafi işaretin yer alması durumunda, başvuru kapsamı ilgili alt gruptaki coğrafi işarete konu malla ve ilgili coğrafi işarete konu maldan mamul ürünlerle sınırlandırılacak, geriye kalan mallar içinse, örneğin gıda sektöründe değerlendirdiğimiz 29, 30, 31, 32 ve 33. sınıflarda yer alan ürünlerin tamamı için ret kararı verilecektir.



Örneğin, “Feast Adana Kebap” şeklinde 29. ve 30. sınıftaki tüm mallar için tescil başvurusu yapılmış olan marka başvurusunda yer alan 29. sınıfın ilk alt grubu, “**Adana kebabı**” **emtiyası** ile sınırlandırılacaktır. Başvuru kapsamında yer alan diğer mallar açısından (29.1 alt grubu hariç 29. sınıf ve 30. sınıftaki mallar) ise 7/1(f) bendi gereğince ret kararı verilecektir.

Öte yandan, tescilli coğrafi işarete konu ürünün birden fazla sınıfla ilişkili olması durumunda da, farklı sınıflarda yer alan ilgili malların hepsine ilişkin sınırlandırma yapılacaktır. Örneğin, 29. ve 31. sınıf için yapılan bir başvuru örneğinde “Malatya Kayısı” ibaresinin yer alması durumunda, 29. sınıfta yer alan “**Kurutulmuş, konservenmiş, dondurulmuş, pişirilmiş, tütülenmiş, salamura edilmiş her türlü meyve ve sebzeler.**” alt grubu “**Kurutulmuş, konservenmiş, dondurulmuş, pişirilmiş, tütülenmiş, salamura edilmiş malatya kayısı**” şeklinde; 31. sınıfta yer alan “**Tarım ürünleri, bahçecilik ürünleri ve tohumlar**” alt grubu ise “**Malatya Kayısı**” şeklinde sınırlandırılacaktır. Başvuru kapsamında 29. ve 31. sınıfta yer alan diğer mallar için 7/1(f) gereğince ret kararı verilecektir.

Coğrafi işarete konu ürünler bakımından yapılabilecek sınırlandırmalar hakkında bazı örneklere aşağıda yer verilmiştir:

XXX GEMLİK ZEYTİNİ

SINIF 29: “**Gemlik zeytini**” ve “**Gemlik zeytininden mamul zeytinyağları**”

XXX EZİNE PEYNİRİ

SINIF 29: “**Ezine peyniri**”

XXX FİNİKE PORTAKALI

SINIF 29: **Kurutulmuş, konservenmiş, dondurulmuş, pişirilmiş, tütülenmiş, salamura edilmiş Finike portakalı**

SINIF 31: **“Finike portakalı”**

Benzer şekilde, 33. sınıfta **“viskiler, şaraplar, votkalar”** için başvurusu yapılmış **“Chivas Regal Blended Scotch Whisky”** markası, sadece **“Scotch Whisky (İskoç Viskisi)”** bakımından ilan edilecek, Scotch Whisky (İskoç Viskisi) dışında kalan diğer mallar ve varsa gıda sektörüne ilişkin diğer sınıflar bakımından 7/1(f) bendi uyarınca reddedilecektir¹. Başvurunun mal/hizmet listesinin “33. Sınıf: Alkollü içecekler” olduğu durumda ise başvuru “Scotch Whisky” olarak sınırlandırılacak “Scotch Whisky dışındaki alkollü içecekler” için ise 7/1(f) gereğince ret kararı verilecektir.



Öte yandan, Enstitü kayıtlarında coğrafi işaret olarak tescilli bulunmamakla birlikte markada yer alan ve belirli mallar bakımından ün kazanmış bazı yer adlarının, tüketiciyi ürünün kalitesi ve kökeni konusunda yanılgıya düşürebileceği durumlarda, söz konusu üne sahip mallar, ilgili coğrafi menşe ile sınırlandırılırken **diğer tüm mallar için başvuru ilan edilecektir.**

FAVORİSWISS

¹ Benzer yöndeki karar için; bkz. 2005/42786 başvuru numaralı “Colombiano Coffee House” markası hakkındaki 2007-M-2369 sayılı YİDK kararı

Örneğin, 14. sınıfta yer alan **“Saatler ve zaman ölçme cihazları”** için tescil başvurusu yapılmış olan yukarıdaki markada, “Swiss” ibaresini gören tüketici, ilgili saatin kalitesi ve kökeni hususunda yanılgıya düşebilecektir. Bu nedenle yukarıdaki marka başvurusunun eşya listesinin, 7/1(f) bendi gereğince **“İsviçre menşeli saatler”** olarak sınırlandırılması gerekmektedir. Başvuru kapsamındaki diğer mallar yönünden ise ilan kararı verilecektir.

JURGEN STEIN SOLINGEN

Yine benzer şekilde, 8. ve 21. sınıfta başvurusu yapılmış “Jurgen Stein Solingen” marka başvurusu, markada yer alan "Solingen" ibaresinin Almanya sınırları içerisinde bulunan bir bölgenin adı olması ve bu bölgenin demir/çelik ürünleri ile ilgili olarak dünya çapında bilinir olması nedeniyle marka örneği üzerinde "Solingen" ibaresini içeren başvurunun "Solingen" menşeli olmayan ürünler üzerinde kullanımının ortalama tüketiciler açısından yanıltıcı olabileceği gerekçesiyle, başvuru kapsamında yer alan 8. ve 21. sınıfta yer alan mallar bakımından “Solingen Bölgesi’nde Üretilen Demir/Çelikten Mamul” şeklinde sınırlandırma yapılması gerekmektedir.

Enstitü kayıtlarında coğrafi işaret olarak tescilli bulunmamakla birlikte markada yer alan ve ilgili mallar bakımından ünlenen bazı yer adlarının, tüketiciyi ürünün kalitesi ve kökeni konusunda yanılgıya düşürebileceği durumlarda ise, başvuru kapsamında yer alan ilgili alt grup bakımından sınırlandırma yapılırken, listede yer alan diğer tüm mallar için başvuru ilan edilecektir.

TURAN OSMANCIK PİRİNÇ

Örneğin, **“Turan Osmancık Pirinç”** markasının 30. sınıfın tamamında başvurusunun yapılması durumunda, başvuruda yer alan “Osmancık Pirinci” coğrafi işaret olarak tescilli olmamasına rağmen, başvuru ilgili sınıfta yer alan **“Hububat (tahıl) ve mamulleri.”** bakımından **“Hububat (tahıl) mamullerinden Osmancık pirinci”** şeklinde sınırlandırılacak, söz konusu sınıfta yer alan diğer mallar bakımından ilan edilecektir.

6.2. Kullanımı sağlık açısından risk oluşturabilecek nitelikteki ibarelere ilişkin yanıltıcılık

Marka örneğinde yer alan bir ibare nedeniyle, tescili talep edilen mallar bakımından insan sağlığı ve güvenliği için önemli derecede risk oluşturabilecek başvurular, ilgili mallar açısından 7/1(f) maddesi kapsamında değerlendirilir.

SPORT VITAMINS AFRICAN MANGO PLUS

“**Sport vitamins african mango plus**” ibareli başvuruda geçen “sports vitamins african mango” ibareleri, insan sağlığına yönelik gıda ürünlerini çağrıştırdığı için Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından "Zararlı bitkileri, hayvanları ve mantarları imha edici maddeler. Dezenfektanlar, antiseptikler (mikrop öldürücüler), tıbbi amaçlı deterjanlar" malları için insan sağlığını tehdit edebilecek derecede yanıltıcı bulunmuştur.²

bebemama

Benzer şekilde “**bebemama**” ibareli marka başvurusu da eşya listesinde yer alan “**İnsan ve hayvan sağlığı için ilaçlar, tıbbi amaçlı kimyasal ürünler ve elementler.; Diş hekimliği için ürünler (aletler/cihazlar hariç); Zararlı bitkileri, hayvanları ve mantarları imha edici maddeler; Mekanlar için koku gidericiler, koku vericiler (kişisel kullanım amaçlı olanlar hariç); Dezenfektanlar, antiseptikler (mikrop öldürücüler), tıbbi amaçlı deterjanlar;Biralalar; bira yapımında kullanılan preparatlar.**” malları bakımından yanıltıcı bulunmuştur.

6.3. Malların niteliği itibariyle yanıltıcı olan ibareler

Başvuruya konu marka örneğinde yer alan bazı unsurlar, gıda sektörüne ait sınıflar içinde yer alan mal/hizmetler arasında yer alan içecekler için, ambalajlama, yakın raflarda satışa sunulma gibi benzer niteliğe sahip olması ve tüketici dikkat düzeyinin düşük olması durumlarında yanıltıcılığa yol açabilecektir. Bu nedenle, başvuruya konu marka örneğinde yer

² Aynı doğrultuda bkz. Markalar Dairesi Başkanlığı'nın 2012/34903 numaralı başvuru hakkındaki kararı

alan bütün unsurların (asli/tali, kelime/şekil) dikkatli bir şekilde ele alınması ve mal/hizmet listesinde yer alan bu mallar açısından tek tek ve ayrı olarak incelemeye tabi tutulması gerekmektedir.

Gıda sektörüne ait sınıflar olan 29., 30., 32. ve 33. sınıflarda yer alan içecek emtiaları söz konusu olduğunda ve bu **içecek adlarının** marka örneğinde yer alması durumunda, sadece bu emtialarla sınırlı olmak üzere, bu malların birbirine benzer ambalajlarda ve yakın raflarda satışa sunuluyor olduğu, söz konusu mallar bakımından ilgili tüketicinin dikkat düzeyi gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle 7/1(f) değerlendirmesi yapılacaktır. Konuyla ilgili olarak OHİM Temyiz Kurulu tarafından verilen bir kararda, “WINE OH!” markası, “Maden suyu, alkolsüz içecekler, kaynak suları, soda, tonik” malları için yanıltıcı bulurken “bilgisayarlar, kıyafetler ve yiyecek içecek hizmetleri” için yanıltıcı bulunmamıştır.³

“KAVAKLIDERE WINES” ibareli markada “wines” (*şarap*) ibaresi yer almasına rağmen, eşya listesinin “viskiler”i açıkça içermesi durumunda, viskiler açısından başvuru malın niteliği itibarıyla yanıltıcı olduğundan bu malların 7/1(f) maddesi uyarınca reddi gerekirken; başvurunun eşya listesinde “alkollü içecekler” şeklinde kapsayıcı bir tabirin yer alması durumunda markanın şaraplar için kullanılacağı varsayılarak 7/1(f) maddesi uygulanmaz.

Benzer şekilde, “ALEM SODA” markası, 32 nci sınıfta yer alan “Biralara, bira yapımında kullanılan preparatlar; Sebze ve meyve suları, bunların konsantreleri ve özleri, meşrubatlar” malları bakımından; “KAVAKLIDERE SU” markası da, aynı şekilde 32 nci sınıfta yer alan “Biralara, bira yapımında kullanılan preparatlar; Sebze ve meyve suları, bunların konsantreleri ve özleri, meşrubatlar” malları bakımından ” ve 33 üncü sınıfta yer alan “alkollü içecekler” bakımından yanıltıcı kabul edilir.

³ R 1074/2005-4 sayılı BoA(Board of Appeal) kararı

7 – 556 SAYILI KHK MADDE 7/1(g)

“Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek markalar” tescil edilemez.

Hükümün atıf yaptığı Paris Sözleşmesi 2’nci mükerrer 6’ncı maddesi (6ter) Paris Sözleşmesi üye devletlerine ait hükümlerlik/hanedanlık armaları, bayraklar ve amblemler ile devletler tarafından kabul edilmiş resmi kontrol ve garanti işaretlerinin korunmasını düzenlemektedir. Koruma, en az bir üyesinin Paris Birliği Üyesi olduğu uluslararası hükümetlerarası örgütlerin isim, amblem, kısaltma ve bayrakları için de sağlanmaktadır. (bkz. Paris Sözleşmesi 6ter (1)(b) maddesi)

Paris Sözleşmesi 6ter maddesi kapsamında korumaya elverişli olan devletlere ait işaretler ile uluslararası hükümetlerarası örgütlere ait işaretlerin, aynı Sözleşmenin 6ter(3)(a) ve 6ter(3)(b) hükümlerine istinaden, WIPO Uluslararası Bürosuna bildirimini yapılması zorunludur. Hükümün istisnası olarak, devletlere ait bayrakların bildirim zorunluluğu bulunmamaktadır. (Bildirimi yapılan işaretlere ait veri tabanına <http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/> internet adresinden erişim mümkündür.)

Dolayısıyla, Türkiye dışındaki devletlere ait amblemlerin (bayraklar hariç) ve uluslararası hükümetlerarası örgütlere ait amblem ve işaretlerin 556 Sayılı KHK’nın 7/1(g) maddesi kapsamında korunabilmesi için söz konusu işaretlerin WIPO’nun 6ter veritabanında bulunması zorunludur.

7.1. Koruma Kapsamı

7.1.1. Devletlere Ait İşaretler

Paris Sözleşmesi 6ter(1)(a) maddesi uyarınca korumaya elverişli işaretler; devletlere ait hükümlerlik/hanedanlık armaları, bayraklar ve devletler tarafından kabul edilmiş resmi kontrol ve garanti işaretlerinin/damgalarının yanı sıra diğer resmi devlet amblemleridir.

Paris Sözleşmesi 6ter(1)(a) hükmü uyarınca:

- koruma altındaki devlet ambleminin aynısının münhasıran veya markanın bir unsuru olarak marka başvurusuna konu edilmesi;
- ilgili amblemin “hanedan/hükümlerlik armacılığı yönünden” her tür taklidi olarak kabul edilebilecek nitelikteki benzerinin münhasıran veya markanın bir unsuru olarak marka başvurusuna konu edilmesi;

halinde ilgili marka tescil başvurusu 556 Sayılı KHK’nın 7/1(g) maddesi uyarınca başvuru kapsamındaki tüm mal ve hizmetler için reddedilir.

İşaretin “hanedan/hükümlerlik armacılığı yönünden taklidi” ifadesi dar olarak yorumlanması gereken bir benzerlik halidir. Zira devlet amblemleri sıklıkla aslan, kartal gibi ortak sembolleri içerdiğinden, bunların taklitleri ancak ve ancak ilgili devlet amblemindeki hanedan armasına ait tipik özellikleri ihtiva ediyorsa reddedilmelidir.

“Hanedan/hükümlerlik armacılıđı yönünden taklidi” kavramı, koruma altındaki işareti olduđu gibi deđil, işaretin çok kati ölçüde bir sanatsal/artistik yorumunu korumayı amaçlamaktadır. Eđer amblemin bir hanedan armacılıđı özelliđi yoksa veya çok az bir hanedan armacılıđı özelliđi varsa Paris Sözleşmesi 6ter(1)(a) maddesi hükmü anlamında bir taklit söz konusu deđildir.

Örneđin, aşıđıdaki markalarda yer alan ay-yıldız figürleri, Türk Bayrađı’nın Türk Bayrađı Kanunu’nda şekil, ölçü ve oranları belirlenmiş gösterimleri dışında kaldıđından ve kurgusal (sembolik) bir biçimde tertip edildiđinden koruma altındaki bayrađın Paris Sözleşmesi 6ter(1)(a) hükmü anlamında birer taklidi deđildir ve bu nedenle 7/1(g) maddesi kapsamına girmez.



556 Sayılı KHK’nın 7/1(g) maddesi hükmü ile hükmün atıf yaptıđı Paris Sözleşmesi’nin 6ter(1)(a) maddesi, devlet amblemlerinin yetkili merciler tarafından izin verilmeksizin tescilini veya kullanımını yasakladıđından, amblemin ait olduđu devletin yetkili mercilerinden işaretin tescili için izin alınmış olması halinde ret gerekçesi ortadan kalkacaktır.

Devletlere ait bayrakları veya koruma altındaki resmi amblemleri içeren başvuruların deđerlendirilmesinde aşıđıda belirtilen üç aşamalı testin uygulanması gerekir:

- i. *Koruma altındaki bayrak/resmi amblem nedir? (Görsel olarak bayrađın ya da resmi amblemin orijinal örneđi nasıl?)*
- ii. *Başvuruya konu işaret (ya da işaretin bir bölümü) koruma altındaki bayrađı aynen içeriyor mu?*
 - a. *Bu soruya verilecek yanıt “evet” ise, 3 nolu soruya geçilecektir.*
 - b. *Verilecek yanıt “hayır” ise, başvuruda yer alan unsur, koruma altındaki bayrađın hanedan/hükümlerlik armacılıđı yönünden taklidi mi sorusunun yanıtlanması gerekmektedir.*
 - c. *Eđer hanedan/hükümlerlik armacılıđı yönünden taklidi olduđu sonucuna varılırsa yine 3 nolu soruya geçilecek, şayet taklit olmadıđı sonucuna varılırsa başvuru 7/1(g) maddesi kapsamına girmez.*
- iii. *Yetkili mercilerden başvurunun tescili için izin alınmış mı?*

Ülke/devlet adlarını içeren başvurular Paris Sözleşmesi 6ter(1)(a) maddesi uyarınca korunacak işaretleler arasında yer almadıđından, ülke/devlet adlarını içeren başvurular KHK’nın 7/1(g) maddesi hükmü kapsamında deđerlendirilmeyecektir. Bu tür başvurular, diđer mutlak ret nedenlerinin yanı sıra, özellikle ayırt edicilik ve cođrafi kaynak yönünden tanımlayıcılık açısından ayrıca deđerlendirilecektir.

i) Kontrol ve garanti işaretleri için koruma kapsamında sınırlama

Paris Sözleşmesinin 6ter(2) maddesi hükmü uyarınca resmi kontrol ve garanti işaretleri ve damgaları için sağlanacak korumanın kapsamı, devletlere ait arma, bayrak ve amblemlere kıyasla daha sınırlıdır. Anılan madde hükmü çerçevesinde, bu işaretleri içeren marka başvuruları ancak, koruma altındaki kontrol ve garanti işaretinin konu olduğu mallar ve hizmetlerle aynı veya benzer mallar ve hizmetleri kapsaması halinde reddedilir.

7.1.2. Uluslararası Hükümetlerarası Örgütlere Ait İşaretler

Devlet amblemleri ile resmi kontrol ve garanti işaretlerine sağlanacak koruma, Paris Sözleşmesinin 6ter(1)(b) maddesi hükmü uyarınca, uluslararası hükümetlerarası örgütlerin isim, kısaltma, amblem, arma ve bayrakları için de eşit şekilde uygulanacaktır. Ancak, bu kapsamdaki işaretler, bunların korunmasını temin etmeye yönelik yürürlükteki bir uluslar arası anlaşmaya konu olmaları halinde Paris Sözleşmesi 6ter(1)(b) maddesi hükmü kapsamı dışında tutulmuştur.

Uluslararası hükümetlerarası örgütlere ait işaretlere sağlanacak koruma, bu işaretlerin marka olarak tescili veya kullanımının ilgili örgüt ile bağlantı kurulmasına yol açabileceği hallerle sınırlandırılacaktır. Dolayısıyla uluslararası hükümetlerarası örgütlere ait işaretleri içeren ve ilgili örgüt ile bağlantı kurulmasına yol açabileceği kanaatine varılan marka başvuruları, söz konusu bağlantının kurulabileceği düşünülen mal ve hizmetler açısından reddedilecektir. Şayet başvuru kapsamındaki tüm mal ve hizmetler için bu bağlantının kurulacağı kanaatine varılmışsa, başvuru tüm mal ve hizmetler yönünden reddedilecektir.

Burada önemli olan koruma altındaki işaretin markada münhasıran, esas unsur veya tali unsur olarak yer alıp almaması değil, başvuruya konu marka ile koruma altındaki işaretin sahibi olan örgüt arasında bağlantı ihtimalinin ortaya çıkabileceği sonucuna varılmasıdır. Eğer örgüt ile bağlantı kurulabileceği sonucuna varılıyorsa, koruma altındaki işaret markada ana unsur olsun ya da olmasın başvuru reddedilecektir.

Bu kapsamda, başvuruya konu marka ile koruma altındaki işaretin sahibi olan örgüt arasında bağlantı izleniminin ortaya çıkma ihtimalinin değerlendirilmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir:

- *Başvuruya konu işaretin korunmakta olan işaret veya ibare ile aynılık veya benzerlik derecesi,*
- *Başvuru kapsamındaki mal ve hizmetlerin işaret veya ibarenin adına korunduğu örgütün faaliyet veya ilgi alanı ile ilişkili olup olmadığı, ilişkili ise bu ilişkinin derecesi,*
- *Ortalama tüketici kitlesinin başvuruya konu işareti nasıl algılayacağı*

Örneğin, Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization)'nün kısaltması olan "WHO" ibaresinin, "ilaçlar, tıbbi hizmetler" gibi mallar ve hizmetler bakımından 7/1(g) maddesi uyarınca reddi gerekir. Benzer şekilde, Dünya Bankası'nın kuruluşlarından biri olan ve yoksul durumdaki ülkelere kredi sağlamak amacıyla kurulmuş olan "International Development Agency" kuruluşunun kısaltması olan "IDA" ibaresi, "finansal hizmetler" bakımından 7/1(g) maddesi uyarınca tescil edilebilir nitelikte değildir.

Diğer yandan, “UNO” ibaresi Birleşmiş Milletler Örgütü’ne ait koruma altında bir kısaltma olmakla birlikte 2009 14862 sayı ile tescilli bulunan “UNO DUE TRE” ibareli marka başvuruya konu “uno due tre” ibarelerinin İtalyancada “bir iki üç” anlamına gelmesi ve markanın bütünsel bir algı yaratması dolayısıyla halk tarafından işaret ile ilgili örgüt ile bağlantı kurulmasına yol açmayacağından 7/1(g) maddesi kapsamında değerlendirilmemiştir.

8 – 556 SAYILI KHK MADDE 7/1(h)

“Paris Sözleşmesi’nin 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.

Bir işaretin 556 Sayılı KHK’nın 7/1(h) maddesi kapsamında değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen kriterler esas alınır:

- i. *Başvuruya konu işaretin kamuoyunu ilgilendiren bir niteliğinin bulunup bulunmadığı*
- ii. *Başvuruya konu işaretin tarihi ve kültürel değer niteliğinde olup olmadığı*
- iii. *İşaretin ülkemizin tarihi ve kültürel değerleriyle ilgisinin olup olmadığı*
- iv. *İşaretin kullanılması için ilgili mercilerden izin alınıp alınmadığı*

7/1(h) maddesi için benimsenen temel kriterler şu şekildedir:

- i. İktisadi nitelik arz etmeyen ve kamunun genelini ilgilendiren işaret ve adlandırmalar (“Yargıtay” ibaresi veya logosu, siyasi parti isim veya logoları, “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı” ad veya logosu, vb.) bu kapsamda değerlendirilir.
- ii. Tarihi veya kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ünlü Türk büyüklerinin isimleri bu kapsamda değerlendirilir. (Örnek: “Atatürk”, “Fatih Sultan Mehmet”, “Kanuni Sultan Süleyman”) Ancak, ünlü sanatçı, sporcu, yazar, oyuncu, ressam gibi kişilerin adları bu kapsamda değerlendirilmez.
- iii. “Osmanlı İmparatorluğu”, “Osmanlı Devleti”, “Ottoman Empire”, “Osmanlı Devlet Nişanı/Arması” (şekil), ya da aynı anlama gelecek şekildeki diğer ibare ve işaretler. Ancak, tek başına ya da esas unsur olarak “Osmanlı” veya “Ottoman” ibarelerinden oluşan başvurular, tescili talep edilen mal ve hizmetlerin niteliği dikkate alınarak, ayrıca hakaret ya da rencide edici bir unsur içermediği sürece bu kapsamda değerlendirilmez.
- iv. Tarihi ve kültürel yapıların fotoğraf, resim ya da isimlerini içeren marka başvuruları bu kapsamda değerlendirilir. (Örnek: “Anıtkabir”, “Ayasofya”, “Selimiye Camii”, “Dolmabahçe Sarayı”, vs.) Ancak, “Efes”, “Anatolia” gibi antik şehir/yer isimleri ilke olarak bu kapsamda değerlendirilmez.
- v. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin cumhurbaşkanları ve başbakanlarının ad ve soyadlarını birlikte içeren marka başvuruları bu kapsamda değerlendirilir. Bununla birlikte, cumhurbaşkanı veya başbakan isimlerini içeren üniversite, havaalanı gibi kamu hizmeti niteliği bulunan kurum veya kuruluşlar için, söz konusu kurum veya kuruluşun kendisi tarafından yapılan başvurular bu kapsamda değerlendirilmez. (Örneğin; “Erzurum Atatürk Üniversitesi”, “Süleyman Demirel Üniversitesi”).

9 – 556 SAYILI KHK MADDE 7/1(İ)

“Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesi’nin 1. mükerrer 6. maddesine göre tanınmış markalar” tescil edilemez.

556 Sayılı KHK’nın 7/1(İ) maddesine göre korumadan yararlanacak tanınmış markaların Türkiye’de tanınmış olmaları gerekmektedir. Ayrıca söz konusu hükümde “sahibi tarafından izin verilmeyen” ifadesine yer verilmektedir. Buna göre; sonraki başvuru için tanınmış marka sahibinden izin alınması durumunda, ilgili tanınmış markanın tanınmışlığı gerekçe gösterilerek 7/1(İ) maddesi kapsamında ret kararı verilmeyecektir. Öte yandan, tanınmış marka sahibinden muvafakat alınmış olması 7/1(b) maddesi kapsamında yapılacak incelemeyi etkilemez. Tanınmış marka sahibinden izin alınması durumunda söz konusu izin belgesinin taraflar arasında düzenlenmiş olması, belgenin, marka sahibinin gerçek kişi olması durumunda marka sahibi tarafından, tüzel kişi olması durumunda ise temsile yetkili kişi (bu durumda imza sirkülerinin ibraz edilmesi gerekir) tarafından imzalanmış olması gerekir. Ayrıca ilgili belgede iznin kime, hangi marka için ve hangi mal ve hizmetler için verildiği açıkça belirtilmelidir.

556 Sayılı KHK’nın 7/1(İ) maddesi kapsamında; Enstitü nezdinde tanınmış marka olarak kayıtlı olan markaların yanı sıra, Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesi hükmüne atıfla Türkiye’de tanınmış olduğu, ilave bir incelemeye gerek kalmaksızın, açıkça anlaşılan markalar tanınmış marka korumasından yararlanır.

Tanınmış markalara, 7/1(İ) maddesi kapsamında esas olarak aynı, aynı tür, benzer veya ilişkili mal ve hizmetler yönünden koruma sağlanır. Tanınmışlık düzeyi ve ayırt edici gücü yüksek olan tanınmış markalar 7/1(b) maddesinin yanı sıra 7/1(İ) maddesi açısından da benzerlik incelemesine tabi tutulur. Önceki markanın tanınmışlık düzeyi ve ayırt edicilik gücü dikkate alınarak karışıklığa neden olabilecek mal ve hizmetlerin kapsamı geniş tutulabilir.

Markanın tanınmışlık düzeyi ve ayırt edici gücü markalar arasındaki benzerlik incelemesinde de dikkate alınacak temel faktördür. Örneğin TPE, “giyim eşyaları” için tescili talep edilen “B&A BLU&ARMANI” ibareli başvuruyu tanınmış “ARMANI” markası ile benzerliği nedeniyle 7/1(İ) maddesi kapsamında değerlendirmiştir.

10 – 556 SAYILI KHK MADDE 7/1(j)

“Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar” tescil edilemez.

Toplumun ve toplumu oluşturan bireylerin dini duygularını zedeleyici, bu duyguları istismar etme ve çıkar sağlama amacı ve etkisi taşıyan işaretler 7/1(j) maddesi kapsamında değerlendirilir.

Bir işaretin KHK'nın 7/1(j) maddesi kapsamında değerlendirilmesinde iki temel unsur dikkate alınır:

1. Toplumda sadece dini bir terim ya da sembol olarak kullanılan ya da doğrudan dini bir çağrışım yapan işaretleri münhasıran ya da esas unsur şeklinde içeren işaretler bu kapsamda değerlendirilir. (Örneğin, “Allah”, “Hz. Muhammed”, kutsal kitapların isimleri v.b.)
2. Dini bir içerik ve anlama sahip olmakla birlikte başka alanlarda da kullanılması, ya da doğrudan dini çağrışım yapan bir ibare olmaması gibi nedenlerle doğrudan dini değerlere atıfta bulunmayan işaretler kural olarak bu kapsamda değerlendirilmez. Bununla birlikte, nihai değerlendirmede, mal ve hizmetlerin niteliği de dikkate alınarak işaretin toplumun genelinde bırakacağı etki ve algılanma ihtimali esas alınır. Bu kapsamda, öncelikle ve doğrudan dini bir çağrışım yapan ya da dini değerleri zedeleme ihtimali bulunan işaretler bu kapsamda değerlendirilir.

10.1. Din Görevlilerinin İsim ve Unvanları

İmam, rahip, papa, haham gibi din görevlilerinin isim ve unvanlarını münhasıran ve/veya esas unsur olarak içeren marka tescil başvuruları, sadece dini terim olarak bu alanda kullanılması ya da dini bir ibare olarak bilinirliğinin ve kullanımının yaygınlığı gibi nedenlerle doğrudan dini değerlere atıfta bulunan ibarelerden olmaları durumunda reddedilir.

Öte yandan; din görevlilerinin isim ve unvanlarını içermekle birlikte, marka örneğinde yan unsur şeklinde yer alan ve bu itibarla doğrudan dini değerlere atıfta bulunmayan ibareler genel kural olarak ilan edilebilir niteliktedir. (Örneğin, İmam Usta, Papazın Bağı)

10.2. Kutsal Kelimeler

Bir dinin mensupları için kutsal sayılan işaret ve adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur şeklinde ihtiva eden ve doğrudan dini bir çağrışım yapan “Allah”, “Kur'an”, “Tevrat”, “İncil” gibi ibareler KHK'nın 7/1(j) maddesi kapsamında değerlendirilecektir.

10.3. Kutsal Mekânlar ve/veya İsimleri

Dinler için kutsal sayılan Kâbe, Mescid-i Aksa, cami, kilise, sinagog gibi mekânların fotoğraf, resim ya da isimlerini münhasıran veya esas unsur şeklinde içeren işaretler kural olarak KHK'nın 7/1(j) maddesi kapsamında değerlendirilir. İlgili ibarenin “Ayasofya”, “Sultanahmet Camii” gibi ilgili din mensupları ya da toplumun geneli tarafından bilinen kutsal bir mekânın adı olması halinde başvuru, KHK'nın 7/1(j) maddesi kapsamında değerlendirilir.

Bununla birlikte bu ibarelerin doğrudan dini bir çağrışım yapmayacak şekilde başka unsurlarla birlikte kullanılması halinde, mal ve hizmetlerin niteliği de dikkate alınarak, ibareler bu kapsamda değerlendirilmeyebilir.

10.4. Din, Mezhep veya Tarikatların Adları

Din, mezhep veya tarikatların adlarını ya da bunların mensuplarına verilen adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler KHK'nın 7/1(j) maddesi kapsamında değerlendirilir. (Örneğin, "Hıristiyan", "Müslüman", "Musevi", "Nakşibendi", "Protestan" vb.). Bununla birlikte, din, mezhep ya da tarikat adlarını ve bunlara ilişkin unvanları içermekle birlikte, ihtiva ettiği diğer unsurlarla birlikte bir bütün olarak dini bir çağrışım yapmayan işaretler bu kapsama girmez. (Örneğin, İslam Albayrak).

10.5. Kutsal Sözcükler, Şahıs İsimleri, Sembolik Kavramlar

Bir dinin mensupları için kutsal sayılan sözcükler, şahıs isimleri veya sembolik kavramları münhasıran veya esas unsur şeklinde içeren işaretler, ibarenin sadece dini bir terim/işaret olarak kullanılması ve bu nedenle doğrudan ilgili anlamda dini çağrışım yapan bir işaret olması halinde KHK'nın 7/1(j) maddesi kapsamında değerlendirilir. (Örneğin, "Rahman", "Vedud", "Tanrı", "Meryem Ana" ve bunlara ilişkin semboller). Bu tür isim ya da sembollerini içermekle birlikte ihtiva ettiği diğer unsurlarla birlikte bir bütün olarak dini bir çağrışım yapmayan işaretler bu kapsama girmez.

Örnek:



11 – 556 SAYILI KHK MADDE 7/1(k)

“Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar” tescil edilemez.

Kamunun (toplumun) her bakımdan genel çıkarlarını koruyucu hükümlerin tümü; bir ülkede kamu hizmetlerinin iyi yapılması, devletin güvenliğini ve düzenini, bireyler arasındaki ilişkilerde hukuku, huzuru ve ahlak kurallarına uygunluğu sağlamaya yarayan kurum ve kuralların tümü; toplumun huzur ve sükûnunun sağlanmasını, devletin ve devlet yapısının korunmasını hedef tutan, toplumun her alanındaki düzeninin temelini oluşturan bütün kurallar kamu düzenini oluşturmaktadır.

Suçta teşvik edici, insan haklarına ve demokratik düzene aykırılık ya da bölücülük içeren unsurları taşıyan işaretler *kamu düzenine*; aile nizamı ve yerleşik örf ve adetlere aykırı unsurları taşıyan işaretler ise *genel ahlaka aykırı işaretler* olarak kabul edilir.

Bu kapsamda, sahip olduğu genel ilke ve değerler itibarıyla toplumun normal işleyişine zarar verebilecek nitelikte olan, toplumun ahlak anlayışına ters düşen, zararlı alışkanlıkları özendiren veya cesaretlendiren, suça teşvik eden, küfür, hakaret, ırkçılık, ayrımcılık içeren ibareler, şekiller ve benzeri işaretler genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı işaretler olarak kabul edilir. Ayrıca, terörist organizasyonların isimlerini, sembol ve kısaltmalarını içeren veya onlarla doğrudan ilişkili olabilecek bir algı yaratan ibare ve semboller de kamu düzenine aykırı işaretlerdir.

“Kokain”, “eroin”, “extacy” gibi ibareler, bu tür ibarelerin “heroin”, “cocaine” gibi herhangi bir dildeki karşılıkları ya da bunlarla eşanlamlı kelimeler veya herhangi bir şekilde bu tür ürünleri teşvik edici nitelikteki işaretler kamu düzenine ve/veya genel ahlaka aykırı işaretler olarak kabul edilir.

Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırılık incelemesinde bireysel değer yargıları ve ahlak anlayışından ziyade Türkiye’de yaşayan ortalama duyarlılığa sahip bireylerin değer yargıları dikkate alınır.

Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırılığın tespiti ülkeye ve içinde bulunulan zamana göre değişiklik gösterebilir. Normal koşullarda kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olmayan bir işaret incelemenin yapıldığı tarihte kazandığı anlam ve toplumda oluşturduğu algı nedeniyle kamu düzenine aykırı hale gelebilir. Ayrıca, tarihi kişi isimlerini kötüye kullanan, küfür veya bir ırkı aşağılayıcı ibare ya da şekil içeren işaretler bu kapsamda değerlendirilir.

12 – 556 SAYILI KHK MADDE 7/2

“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.”

12.1. Kullanım Sonucu Kazanılmış Ayırt Edicilik

Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik,

- i) ayırt edici nitelikten yoksun olma (7/1(a))
- ii) tanımlayıcı olma (7/1(c))
- iii) ticaret alanında herkes tarafından kullanılabilir olma (7/1(d))

gerekçeleriyle tescil edilmesi mümkün olmayan işaretlerin, yaygın/yoğun kullanım sonucu ilgili tüketici çevresi nezdinde marka olarak algılanmak için gerekli olan asgari ayırt edicilik niteliğini kazandığını, dolayısıyla tanımlayıcı bir ibare şeklinde algılanmayacağını ve bir markadan beklenen asgari fonksiyonları yerine getireceğini ifade eder.

Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik durumu 7/1(a), (c), (d) maddeleri kapsamında düzenlenmiş ret hallerinin istisnası niteliğindedir ve bu haller dışındaki mutlak tescil engelleri sebebiyle marka olarak tescil edilemeyecek işaretlere, kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandırıldığını iddia etmek mümkün değildir.

Kullanım sonucu ayırt edicilik kazanıldığı iddiası, uygulamada genellikle 7/1(a), (c) ve (d) maddeleri gereğince verilen ret kararına yapılan itirazlarda öne sürülmekte ve 7/2 maddesi gereğince tescil talep edilmektedir. Gerek hükmün lafzından gerekse KHK sistematigindeki yerinden, kazanılmış ayırt edicilik iddiasının başvuru aşamasında öne sürülebileceği anlaşılmaktadır. Yargıtay, 11. HD. E. 2000/6135 K. 2000/8767 sayılı kararında “...davacı tarafın Patent Enstitüsü’ne yaptığı başvuruda bu hükmü (7/II) dayalı tescil talebi olmadığı gibi, anılan Enstitü’nün Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na vaki itirazında da bu maddeye dayalı bir itiraz sebebi ileri sürülmemiş...” şeklindeki yorumu ve ifadelerini kullanmıştır.

Bu çerçevede;

- Madde 7/2’ye dayalı inceleme, “talep” üzerine yapılır,
- Madde 7/2’ye dayalı tescil talebi, başvurunun reddi halinde itiraz aşamasında ileri sürülebileceği gibi kullanım sonucunda ayırt edici nitelik kazanılmış olduğunu ispatlayan delillerin sunulması kaydıyla başvuru aşamasında da ileri sürülebilir.

12.2. Kullanım Sonucu Kazanılmış Ayırt Ediciliğin Tespitinde Dikkate Alınacak Hususlar

Bir işaretin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığının tespitinde, bunlarla sınırlı olmamak üzere, öncelikle aşağıda belirtilen kriterler dikkate alınacaktır.

- i) Tescili talep edilen işaretin daha önceden kullanıldığı ve bu kullanım sonucunda ayırt edici nitelik kazanmış olduğu ispatlanmalıdır.

- ii) İşaretin, tescil talebi kapsamında bulunan mal ve hizmetlere ilişkin olarak ayırt edicilik kazandığı ispatlanmalıdır.
- iii) İşaretin Türkiye’de marka olarak algılanır hale gelmiş olduğu ispatlanmalıdır. Yurt dışında kazanılmış ayırt edici niteliğin ispatlanması, işaretin Türkiye’de tescili için yeterli değildir.
- iv) Ayırt ediciliğin ispatına ilişkin deliller, işaretin yöneldiği hedef kitlenin algılamasını yansıtmalıdır. Doğası gereği uzman bir kesime ya da toplumun sınırlı bir kesimine hitap eden bir mal ya da hizmet söz konusu ise delillerin ilgili toplum kesimine ilişkin olması gerekli ve yeterlidir. Yiyecek/içecek gibi herkesin tüketicisi olduğu mal ve hizmetler açısından ise deliller, toplumun genelinin işareti marka olarak algıladığını ortaya koymalıdır.
- v) Kesin bir yüzde vermek mümkün olmamakla birlikte, ilgili toplum kesiminin yeterince büyük bir kısmının işareti marka olarak algıladığı ispatlanmalıdır.
- vi) Kamuoyu anketleri ve/veya araştırmaları, ticaret odaları/birlikleri beyanları, tüketici dernekleri beyanları, işaretle ilgili çeşitli yayın organlarında çıkan haberler, makaleler, broşürler, eşya numuneleri, işaretin kullanımına ilişkin ciro rakamları, reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin belgeler, işaretin başka yerlerde tescilli olduğunu gösteren belgeler, işareti korumaya yönelik yasal takiplere ait belgeler gibi deliller, kullanım sonucu ayırt ediciliğin kazanılmış olduğunu ispat amacıyla sunulabilir.
- vii) Yönlendirici sorular içermeyen, cevap veren kişilerin uygun ve tarafsız olarak belirlenmiş olduğu, bağımsız ve tanınmış kuruluşlar tarafından yapılan kamuoyu anketleri ve/veya araştırmalarının ispat gücü yüksektir.
- viii) Ticaret odaları/birlikleri, tüketici dernekleri vs gibi –başvuru sahibinden-bağımsız kuruluşların ve rakiplerin beyanları da ispat gücü açısından değerli iken, başvuru sahibi ile ilişki içindeki (tedarikçiler, distribütörler vs) kişilerden gelen deliller değerlendirmede daha az etkili olur.
- ix) Sunulan ciro ve reklâm rakamları yalnızca tescili istenen eşyaya ilişkin olmalıdır. Örneğin başvuru “kahve” için yapılmış ise rakamlar, kahveyi de kapsar şekilde “gıda”ya ait olmamalıdır.
- x) Pazar payına ilişkin rakamlar, kullanım sonucu ayırt edicilik iddiasına konu işarete ilişkin olmalıdır. Örneğin “x” firmasının “y” işaretine kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandırdığını ileri sürdüğünü varsayalım. Bu firmanın piyasada ürünlerini pazarlarken kullandığı farklı işaretler/markalar da varsa ve firmanın toplam cirosu üzerinden bir pazar payı rakamı sunulmuşsa, bu rakamlar, “y” işaretini taşıyan ürünlerin pazar payının ne kadar olduğunu yansıtmayacağından değerlendirmede güçlü bir etkisi olmayacaktır.
- xi) Satış rakamları delil olarak sunulduğunda dikkat edilmesi gereken husus ise işarete ilişkin rakamların toplam piyasa rakamları ile oranlanarak sunulmasıdır. Yıllık satış rakamları ancak piyasanın toplam büyüklüğü ile kıyaslandığında delil niteliği kazanacaktır. Sektörde yer alan diğer markaların da satış oranını gösteren bir sıralama tablosu, ispat gücü yüksek bir delil olacaktır.
- xii) Deliller, markanın kullanım şekline, kullanımın süresine, sürekliliğine ve yoğunluğuna dair bilgiler vermelidir.

13 - GARANTİ MARKASI VE ORTAK MARKA (KHK MADDE 54-55)

13.1. Garanti Markası (Madde 54)

Garanti markası, marka sahibinin kontrolü altında, bu markayı kullanmaya yetkili kılınmış birçok işletme tarafından üretilen mal ve/veya hizmetlerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi kaynaklarını ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir.

Garanti markasının, marka sahibinin veya marka sahibine iktisaden bağlı olan bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerinde kullanılması yasaktır.

13.2. Ortak Marka (Madde 55)

Ortak marka, üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan bir grup tarafından kullanılan işarettir. Ortak marka gruptaki işletmelerin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarar.

Bu nedenle ortak markanın sahibi, işletmeler topluluğudur. Ortak markanın sahipleri, ortak markanın tescili için birlikte hareket ederler.

13.3. Garanti Markası ve Ortak Marka Teknik Yönetmeliği

Bir garanti markasının veya ortak markanın tescili için başvuru ile birlikte, markanın kullanılma usul ve şeklini gösteren teknik yönetmeliğin de sunulması zorunludur. Yönetmelikle ilgili muayyen esaslar 56. maddede düzenlenir. 57. maddenin 2. fıkrasından çıkan sonuca göre; sadece değişiklikler değil ayrıca teknik yönetmeliğin içeriği de en baştan itibaren kamu düzenine ve genel ahlaka uygun olmalıdır.

Garanti markası teknik yönetmeliği; markada garanti edilen mal ve hizmetlerin ortak özelliklerini, markanın kontrol edilme şekillerini ve gerektiğinde uygulanacak cezaları içermek zorundadır (Madde 56(2)).

Ortak marka teknik yönetmeliğinde, markayı kullanma yetkisine sahip işletmeler belirtilmelidir (Madde 56(2)).

13.4. Garanti ve Ortak Markalarının Değerlendirilmesi

Başvuru ile birlikte teknik yönetmeliğin verilmesi gerekir.

Ofis, içeriğin yasal gerekliliklere uygun olup olmadığını inceler (Madde 58). Yönetmelikte yapılacak her türlü değişikliğin Enstitü onayından geçmesi gerekir.

Bununla birlikte, garanti markaları ve ortak markaların başvuruları, büyük ölçüde ticaret ve hizmet markalarıyla aynı işlem ve şartlara tabidir.

Garanti markası ve diğer markaların değerlendirilme aşamasındaki farklar garanti markasının özel bir amacı olmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü garanti markası, üretim metodu, coğrafi

kaynak ve belirli koşulların sağlandığına dair bir garanti sunmaktadır. İçerisinde baskın unsur olarak coğrafi kaynak ya da üretim metodu belirten bir ibarenin kullanıldığı bir markanın tescil edilmesi de mümkündür. Bununla birlikte, marka, tanımlayıcı bir ibareyi veya ticaret alanında herkes tarafından kullanılan bir ibareyi münhasıran içermemelidir. Örneğin; bir kelime markası olarak, “%100 saf doğal yün” ibaresi doğrudan tanımlayıcı olduğu için reddedilecektir. Ancak; bir logo, sembol ya da en azından bir işaret barındıran “%100 saf doğal yün” şekil/kelime kombinasyonundan oluşan garanti markası, ticaret ve hizmet markalarında ayırt edicilik açısından yeterli görülmeyen bir grafiksel gösterimi olsa da, garanti markası olarak tescil edilebilir.

Ancak; bu ifade, garanti markası sahibinin tanımlayıcı ibare üzerinde bir monopol hakkı elde ettiği manasına gelmez. Çünkü 12 inci maddeye göre, marka sahipleri ticari ve sınai hayata dürüstlük ilkeleri çerçevesinde, üçüncü kişilerin tanımlayıcı ibareleri kullanmalarını engelleyemezler. Bu nedenle anlaşmazlık halinde(iki garanti markası veya garanti markası ve ticaret/hizmet markaları arasında) iki markanın sadece tanımlayıcı unsurlarının benzer olduğu durumlarda bu unsur garanti markasının baskın ibaresi olsa da karıştırılma ihtimali ileri sürmek yeterli olmayacaktır. Karıştırılma ihtimali, 12 inci maddenin amacına uygun olarak gerekli tüm şartları ve ürünlerin ortak özelliklerini garanti eden tanımlayıcı unsurların özel fonksiyonları göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir.

Garanti markası, tüketici nezdinde garanti olarak algılandığından, teknik yönetmeliğinde belirtilen kalite standartları, tarafsız kişiler ve/veya kamu otoriteleri tarafından sağlanmadığı durumda tüketiciler açısından yanıltıcı olabilmektedir.

Teknik yönetmelik, markanın içeriğine veya verdiği mesaja aykırı şartlar içeriyorsa, bu durumda da, başvuru yanıltıcı olacaktır. Örneğin; “%100 saf doğal yün” ibareli garanti markasının teknik yönetmeliğinde, sadece %90 saf doğal yünün kaliteyi sağlayacağı belirtiliyorsa, markanın vaat ettiği %100 oranıyla uyumsuzluk olacaktır.

II. NİSPİ RET NEDENLERİ

1 – 556 SAYILI KHK MADDE 8/1

“Tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda, aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez:

- a) Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ise ve aynı mal veya hizmetleri kapsıyorsa,*
- b) 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.”*

1.1. Aynı Marka – Aynı Mal ve Hizmetler

8/1(a) maddesi, tescil başvurusu yapılmış bir markanın kendisinden önce tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış bir marka ile aynı olması ve markaların her ikisinin de kapsadığı mal ve hizmetlerin aynı olması halinde, sonraki başvurunun önceki markanın sahibinin itirazı üzerine reddedileceğini belirtmektedir.

Belirtilen durumda karıştırılma mutlak olarak ortaya çıkacağı için, ayrıca karıştırılma ihtimalinin araştırılmasına gerek yoktur. Aynı markayla neyin kast edildiği ve markaların ayniyetinin hangi unsurlar göz önüne alınarak belirleneceği önceden 7/1(b) maddesi kapsamında açıklanmış olduğundan aynı açıklamalar bu bölümde tekrar edilmeyecektir. Bu çerçevede, markalar arasındaki ayniyet değerlendirmesi için işbu kılavuzun 7/1(b) maddesi bölümünün incelenmesi gerekmektedir.

1.2. Aynı veya Benzer Marka – Aynı veya Benzer Mal ve Hizmetler

8/1(b) maddesinde belirtilen durum, önceki tescilli markaların veya marka tescil başvurularının sahiplerinin sonraki tarihli markanın ilanına karşı itiraz etmeleri halinde incelenecektir. İnceleme sonucunda, KHK ve literatürde “Karıştırılma İhtimali” olarak adlandırılan halin ortaya çıkıp çıkmayacağına ilişkin değerlendirmede bulunulması gerekmektedir.

8/1(b) maddesi, karıştırılma ihtimalinin yanı sıra karıştırılma ihtimalinin markaların ilişkili olduğu ihtimalini de kapsamı halinden bahsetmekte ve ilişkili olma ihtimalinin de ret gerekçesi olarak kabul edileceğini düzenlemektedir. Dolayısıyla, 8/1(b) maddesi yalnızca karıştırılma ihtimalini değil, aynı zamanda mal ve hizmetlerin geldiği kaynaklar arasında tüketicilerce bağlantı kurulması olasılığı olarak adlandırılabilir “İlişkilendirme İhtimalini” de kapsamaktadır.

Tescil için başvurusu yapılan marka ile önceki markanın aynı olması ve markaların her ikisinin de aynı mal ve hizmetleri kapsamaları durumunda karıştırılmanın mutlak olduğu ve ayrıca bir

ihtimalin araştırılmasına gerek olmadığı yukarıda 8/1(a) maddesine ilişkin değerlendirmede belirtilmiştir. Bu çerçevede, karıştırılma ihtimalinin aşağıda belirtilen hallerde ortaya çıkabileceği kabul edilir:

- Sonraki başvuru ile önceki markanın aynı olması ve markaların benzer mal ve hizmetleri kapsamaları.
- Sonraki başvuru ile önceki markanın benzer olması ve markaların aynı mal ve hizmetleri kapsamaları.
- Sonraki başvuru ile önceki markanın benzer olması ve markaların benzer mal ve hizmetleri kapsamaları.

1.2.1. Karıştırılma İhtimali

Karıştırılma ihtimali kavramı “*Bir mal veya hizmetin alıcısının, yani genel anlamda halkın almayı tasarladığı, bildiği veya duyduğu bir mal veya hizmeti aldığı zannı ile başka bir işletmenin aynı veya benzer malını veya hizmetini alma ihtimali (tehlikesi) ile karşı karşıya olması.*” şeklinde tanımlanabilir.

Yargıtay ise 2003/4003 esas sayılı “TIC-TAC” kararında, karıştırılma ihtimali kavramını “*karıştırılma ihtimalinde önemli olan husus halkın iki işaret arasında herhangi bir sebeple bağlantı kurmasıdır. Burada işitsel ve görsel bir benzerlik ve hatta genel görünüş açısından “umumi intiba” olmasa bile, halk tarafından iki marka arasında bağlantı kurulması ve hatta çağrıştırması dahi karıştırma ihtimali için yeterli bir ölçü olarak kabul edilmelidir.*” Şeklinde tanımlamıştır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2006/11-338 esas sayılı kararında karıştırılma ihtimali incelemesinin ne şekilde yapılması gerektiği hakkında değerlendirmelerde bulunmuştur. Buna göre:

“Tüketicinin, her iki markayı her zaman aynı anda görüp detaylarını karşılaştırabildiğini düşünmek hayatın olağan akışına uygun olmadığı gibi markada yer alan yardımcı unsurlar ile ve ayırım gücü az olan ifadeleri her zaman hatırında tutabileceği de düşünülemez. Daha önce gördüğü, yararlandığı, satın aldığı ve denediği bir malın yahut hizmetin markasının, göz ve kulağında kalan izine, hatırlayabildiği kadarıyla hafızasında kalan özelliklerine dayanarak, sonraki aynı veya benzer mal ve hizmetlere ilişkin alışverişlerinde de aynı veya benzer markayı taşıyan ürünü satın almak yahut hizmetten yararlanmak istemek tüketicinin en genel yaklaşımıdır... Davalı işaretini gören ve duyan tüketiciler daha önce tanıdığı davacı markalarının bıraktığı intibayı hatırlayacak ve en önemlisi, bu hatırlama davalı adına tescil olunan itiraza konu markanın daha önce tescil edilip kullanılmakta olan davacı markalarının bir başka versiyonu, serisi veya uzantısı olduğunun ya da davacının vermiş olduğu bir lisans gereği ürünler üzerinde kullanıldığının algılanmasına yol açabilecektir”.

Markalar arasında karıştırılma ihtimalinin varlığı incelenirken öncelikle aşağıda belirtilen faktörler dikkate alınır:

- İnceleme konusu markaların benzerlik derecesi.
- İnceleme konusu markalar kapsamında bulunan mal ve hizmetlerin benzerlik derecesi.
- Önceki markanın ayırt edici gücünün, tanınmışlığının derecesi.
- İnceleme konusu mal ve hizmetlerin tüketicilerinden oluşan ortalama tüketici kitlesinin bilinç ve dikkat düzeyi.

Karşılıklı etkileşim içerisinde bulunan yukarıdaki hususların birlikte değerlendirilmesiyle, başvurunun bütün olarak ortalama tüketicilerde bıraktığı izlenim çerçevesinde, önceki marka ile başvuru arasında karıştırılma ihtimalinin bulunup bulunmadığına karar verilmelidir.

Karıştırılma ihtimali, incelenen vakayla ilgili tüm faktörler dikkate alınarak, genel (bütünsel) olarak değerlendirilmelidir. Ortalama tüketici, markayı bütün olarak algılar ve markanın detaylarını değerlendirmeye girişmez.

Karıştırılma ihtimaline ilişkin değerlendirme, yukarıda sayılan temel faktörler başta olmak üzere, ilgili çeşitli faktörlerin karşılıklı bağımlılığını içerir. Örneğin, mallar arasındaki benzerlik derecesinin düşüklüğü, markalar arasındaki benzerlik derecesinin yüksekliği ile telafi edilebilir (veya tam tersi).

Önceki markanın ayırt ediciliği artııkça, karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkma olasılığı da artar. Kendiliğinden veya piyasada sahip oldukları tanınmışlık nedeniyle yüksek ayırt ediciliğe sahip olan markalar, ayırt edici gücü düşük olan markalardan daha geniş koruma elde ederler.

Markalar arasındaki benzerliğin karıştırılma ihtimaline yol açıp açmayacağı değerlendirilirken, önceki markanın ayırt edici karakteri ve özellikle tanınmışlığı dikkate alınmalıdır. Marka tescil başvurusu, markaların çok benzer olması ve önceki markanın, özellikle tanınmışlığı nedeniyle, yüksek derecede ayırt ediciliğe sahip olması durumunda, mal ve hizmetler arasında düşük derecedeki benzerliğe rağmen karıştırılma ihtimali ortaya çıkabilir.

Bir markanın ayırt edici karakterini ve bu ayırt ediciliğin yüksek olup olmadığını değerlendirirken; markanın, tescile konu malları veya hizmetleri belirli bir firmadan gelen mal ve hizmetler olarak gösterebilme yeterliliğinin bütünsel olarak incelenmesi gerekmektedir. Bu değerlendirme yapılırken, markanın tescili talep edilen mal ve hizmetler bakımından tanımlayıcı unsurlar içerip içermemesi, markanın sahip olduğu pazar payı, markanın kullanımının yoğunluğu, coğrafi alan bakımından yaygınlığı ve süresi, markanın tanıtımı için yapılan yatırımların miktarı, işareti bir şirketten gelen malları veya hizmetleri belirten bir marka olarak algılayan tüketicilerin oranı, ticaret ve sanayi odalarından veya diğer profesyonel ticari örgütlerden alınacak beyanlar gibi markanın kendisinden kaynaklanan özellikleri dikkate alınacaktır. Markanın güçlü bir ayırt edici karaktere sahip olması halini kesin şartlara bağlamak (örneğin, halkın markayı tanıması oranını kesin yüzdelerle ifade etmek gibi) mümkün değildir.

İnceleme konusu mal ve hizmetlerin tüketicilerinden oluşan ortalama tüketici kitlesinin bilinç ve dikkat düzeyi de karıştırılma ihtimali açısından önemlidir. Makul derecede bilgili, gözlemci ve ihtiyatlı olduğu varsayılan ortalama tüketicinin dikkat seviyesinin, inceleme konusu mal ve

hizmetlerin niteliğine göre değişeceği karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde dikkate alınmalıdır.

1.2.1.1. Markaların Benzerliği

İki markanın benzer olup olmadığı değerlendirilirken; markalar arasında görsel, işitsel veya kavramsal düzeyde ortaya çıkan benzerlik veya yakınlık dikkate alınır. Görsel, işitsel veya kavramsal benzerliğin derecesi konusundaki değerlendirmeyi malların niteliğini ve malların piyasaya sunum yöntemlerini dikkate alarak yapmak yerinde olacaktır.

Ortalama tüketicinin markaları doğrudan karşılaştırma imkanının bulunmadığı, markaların karşılaştırmasını zihninde muhafaza ettiği tam (eksiksiz) olmayan imaja göre yaptığı dikkate alınmalıdır.

Markaların benzerliğinin değerlendirilmesi, markada yer alan kelime veya şekil unsurlarının birbirlerinden bağımsız olarak tek tek ele alınması yoluyla değil, markanın tüm unsurlarının birlikte yarattığı bütüncül izlenime göre yapılmalıdır. Bir markada birden fazla unsurun bulunması durumunda önceki markalarla ayniyet veya benzerlik açısından yapılan değerlendirme, bu unsurların tümünün birlikte yarattığı görünüm, ses veya anlam çerçevesindeki izlenim doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. Bununla birlikte, markayı oluşturan unsurlardan birisinin diğerlerine göre görsel veya işitsel olarak daha baskın unsur konumunda olması veya tüketici algısının markadaki unsurlardan birisi üzerinde yoğunlaşması ihtimalinin bulunması veya ayırt edici gücü veya bilinirlik düzeyi yüksek önceki markayla başvurudaki unsurlardan birisinin benzerliğinin bulunması hallerinde, benzerlik incelemesi markalardaki benzer unsur ön plana çıkartılarak yapılabilecektir.

Avrupa Toplulukları Adalet Divanı'nın yerleşik içtihadına göre, iki markanın benzerliği incelenirken markaları bütün unsurlarıyla birlikte oluşturdukları genel izlenim bakımından değerlendirmek gerekmektedir. Ancak, bu husus, bileşke markalarda bazı durumlarda tüketici zihninde oluşan bütünsel izlenimde markadaki unsurlardan birinin ya da bir kısmının baskın unsur olması halini ortadan kaldırmaz.

Bir markanın baskın unsuru, ilgili tüketicinin dikkatini büyük ölçüde üzerine yoğunlaştıracağı unsurdur. Bir markanın baskın unsuru belirlenirken aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınmalıdır:

- İlgili tüketiciler, tanımlayıcı unsurları bileşke markanın ayırt edici ve baskın unsuru olarak değerlendirmeyeceklerdir. Markalarda ortak olarak yer alan tanımlayıcı unsurlara dayalı olarak markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği sonucuna varılamaz. Benzer biçimde, markalarda ortak olarak yer alan ayırt edici niteliğe sahip olmayan kelimeler veya bir şirketler grubunu ifade edecek biçimde algılanacak “grup, group” gibi kelimeler nedeniyle de markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği neticesine ulaşılamaz.
- Markalarda yer alan ayırt ediciliği yüksek unsurların, tüketicilerin zihninde yer etmesi olasılığı ve bu nedenle de baskın unsur olarak algılanması olasılığı daha fazladır.
- Markadaki bazı unsurlar, markadaki konumları, boyutları veya renkleri gibi görsel özellikleri nedeniyle tüketicilerce markaya ilk bakışta öncelikli olarak algılanan ve

zihinde yer eden unsurlar olabilirler. Bu nedenle görsel açıdan öncelikli olarak algılanan kelime unsurlarının (konum, boyut, renk, diğer kelime unsurunun önünde veya üzerinde bulunması gibi nedenlerle) markanın baskın unsuru olarak değerlendirilmesi olasılığı daha yüksektir.

- Bileşke bir markadaki kelime unsurları bütün olarak tek ve anlamlı bir kombinasyon oluşturuyorsa, bu unsurlardan hiçbirisinin markanın baskın unsuru olmadığı kabul edilecektir.
- Kelime ve şekil unsurlarından oluşan bileşke markalarda, kelime unsurları genellikle markanın baskın unsuru olarak kabul edilir. Bununla birlikte, kelime unsuru bazı durumlarda (kelime unsurunun tanımlayıcı olması, vb.) bileşke markanın baskın unsuru olarak kabul edilmeyebilir.
- Bir marka isim ve soy isminden oluşuyorsa, genellikle soy ismin ayırt edici niteliği isme göre daha yüksektir. Bu nedenle Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi içtihadında soy ismi genellikle baskın unsur olarak kabul edilir. (Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-11-09, p.34, James Jones - Jack & Jones; Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-259-06, p.34, Manso de Velasco – Velasco; Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-40-03, p.63-65, Julian Murua Entrena - Murua). Bununla birlikte değerlendirmede; soy isminin yaygınlığı, alışılmışlığı, sıradanlığı gibi hususlar dikkate alınmalıdır. Ayrıca, isim-soy ismi kombinasyonunun işaret ettiği kişinin toplumdaki bilinirliği de, bu husus toplum algısını açık biçimde etkileyeceğinden, göz önünde bulundurulmalıdır.

Bileşke markalarda yer alan (münhasıran ayırt edici niteliğe sahip olan) bazı kelime unsurları, markada baskın unsur konumunda olmasalar da karıştırılma ihtimaline yol açabilirler. Bu tip durumlarla, uygulamada özellikle ticaret unvanı veya tüketicilerce tanınan çatı markasıyla birlikte kullanılan ikinci markalarda karşılaşmaktadır. Konu hakkında Avrupa Toplulukları Adalet Divanı, “Thomson Life” kararında takip eden yorumu yapmıştır:

“İhtilafa konu işaret, taraflardan birinin şirket ismi ve ortalama ayırt edicilik gücüne sahip (başka birisi adına) tescilli bir markanın birleştirilmesinden oluşmuşsa ve bu tescilli marka, bileşke işaretin oluşturduğu bütünsel izlenimde tek başına baskın unsur olmamakla birlikte, bütünsel izlenimde bağımsız biçimde ayırt edici role sahipse, malların ve hizmetlerin de aynı olması durumunda, 89/104 sayılı Topluluk Direktifi Madde 5(1)(b) uyarınca halkın belirli bir bölümünde karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği yorumuna ulaşılabilir (Avrupa Toplulukları Adalet Divanı, Medion AG v. Thomson Multimedia Sales Germany & Austria GMBH, C-120-04, p.38, 06/10/2005).”

Markalar arasındaki benzerlik incelenirken ortalama tüketicinin algısı, bir diğer deyişle ilgili mal ve hizmetlerin ortalama tüketicisinin markaları benzer veya ilişkili bulup bulmayacağı dikkate alınmalıdır. 8 inci madde incelemesinde dikkate alınacak tüketici grubu ile 7 nci madde kapsamında dikkate alınacak tüketici grubu arasında farklılık bulunmamaktadır. Her iki madde bağlamında algısı esas alınacak tüketici grubu aynı ortalama tüketici kitesidir. Ortalama tüketici

grubunun inceleme konusu mal ve hizmetler bakımından makul derecede bilgili, gözlemci ve ihtiyatlı olduğu kabul edilecektir.

İstisnalar saklı kalmak kaydıyla, Enstitü tarafından 7/1(b) maddesi kapsamında ayırt edilemeyecek derecede benzer bulunan markaların 8 inci madde kapsamında benzer markalar oldukları kabul edilecektir. Bu kabul, tek başına markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıktığı anlamına gelmemekte, mal ve hizmetlerin benzerliğinin de değerlendirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, markalar 7/1(b) maddesi kapsamında ayırt edilemeyecek derecede benzer bulunmuş olsa da, eğer gerekli görülürse markaların benzer olup olmadığı 8 inci madde kapsamında yeniden irdelenebilir.

8/1(b) maddesi kapsamında ifade edilen “benzer marka” tanımlamasının, “ayırt edilemeyecek derecede benzerlik halini” kapsayan, ancak markalar arasında ilk bakıştan veya ilk intibadan kaynaklanan benzerlik hali dışında, tüketicilerce çeşitli nedenlerle kurulabilecek benzetmeler, ilişkilendirmelerden kaynaklanacak benzerlik halini de kapsadığı kabul edilmektedir. Bir diğer deyişle, 7/1(b) maddesi kapsamında ayırt edilemeyecek derecede benzer bulunmayan markaların, 8 inci madde kapsamında benzer markalar olarak değerlendirilmesi mümkündür.

8 inci madde kapsamında benzerlik hali tespit edilirken mekanik değerlendirmelerden kaçınılacak ve markaların bütün olarak ortalama tüketicilerde bıraktıkları izlenim çerçevesinde benzerliğin ortaya çıkıp çıkmadığı araştırılacaktır. Bu çerçevede, birden fazla kelimedden oluşan markalarda kelimelerden birisinin ortak olması halinde, mutlak surette karıştırmanın ortaya çıkacağı şeklindeki bir yaklaşım Enstitü tarafından kabul edilmemektedir. Bununla birlikte, kelime unsurlarından en az birisinin farklı olması da markaların birbirlerine benzemez oldukları şeklinde değerlendirilmeyecektir. Bu tip durumlarda yeni başvurunun niteliği, bütünsel olarak ortaya çıkan izlenim bakımından benzerlik, önceki markanın ayırt edici gücünün yüksekliği veya tanınmışlığı gibi hususlar göz önünde bulundurularak karar verilecektir.

Markalar arasındaki benzerlik incelenirken, genel ilke olarak, markaların ayırt edici nitelikte olmayan ya da herkesin kullanımına açık tali unsurları değerlendirme dışı bırakılacaktır. Dolayısıyla, benzerlik değerlendirmesinde, inceleme konusu markaların (inceleme konusu mal ve hizmetler için) ayırt edici niteliğe sahip unsurları esas alınarak karşılaştırma yapılacaktır. Bununla birlikte, önceki markada tanımlayıcı olan, ayırt edici niteliğe sahip olmayan unsurların sıra dışı, normalde rastlanılmayan, özgün bir tasarım çerçevesinde markaya yerleştirilmiş kullanımı söz konusuysa, yeni markada da benzer bir kullanım gözlemlenmişse ve bu benzer kullanım nedeniyle markaların bıraktığı genel izlenim sonucu benzerliğin ortaya çıkacağı düşünüüyorsa, markalar benzer markalar olarak değerlendirilebilir.

Birbirinden farklı şekil ile (ayırt edici niteliğe sahip) benzer kelime unsurlarını birlikte içeren markalar arasındaki benzerlik değerlendirilirken, markaların kelime unsurları tüketicilerin hafızasında öncelikli olarak yer bulan unsurlar olduğundan, benzerlik testi markaların kelime unsurları dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

Ayırt edici niteliğe sahip farklı şekil ile ayırt edici niteliğe sahip olmayan (tanımlayıcı vb.) benzer kelime unsurlarını birlikte içeren markalar arasındaki benzerlik değerlendirilirken, markaların ayırt edici unsurları şekiller olduğundan, benzerlik testi markaların şekil unsurları dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

Önceki markanın kendisinden (markanın niteliğinden) kaynaklanan ayırt edici gücünün yüksekliği Enstitü tarafından resen değerlendirilip, incelemede göz önüne alınabilir. Buna karşılık, markanın ayırt edici gücünün yüksekliğinin markanın toplumdaki tanınmışlığı iddiasından kaynaklanması durumunda, iddiayı öne süren tarafın iddiasını kanıtlaması gerekmektedir. İtiraz sahibi tarafın tanınmışlık iddiasını öne sürmesi durumunda, Enstitü'ye bu iddianın doğruluğunun değerlendirilmesini sağlayabilecek nitelikte dokümanları veya kanıtları sunması da gerekmektedir.

Markaların benzerliği, markaların görsel, işitsel, kavramsal benzerliklerine bağlı olarak ortalama tüketicinin bakış açısıyla değerlendirilmelidir, başvuruyu yapan kişinin davranış biçiminden (niyetinden) kaynaklanan haller markaların benzerliği değerlendirmesine esas teşkil etmeyecektir. Kötü niyet değerlendirmesi karıştırılma ihtimali incelemesinden bağımsız içerikte bir değerlendirmedir.

Bu hususla ilgili olarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2006/11-338 esas sayılı kararında karıştırılma ihtimali incelemesinde kasıt veya kusur aranması gerekliliği hususunda takip eden değerlendirmelerde bulunmuştur:

"...Önceden tescilli bulunan marka ya da markalardaki unsurların tamamını ya da bunların bir kısmını kullandığı işaretin marka olarak tescilini isteyen, karıştırılma etkisini yaratmak istememesi, işareti bu kasıt altında kullanmaması, böyle bir sonuç istememesi halinde dahi salt karıştırılma tehlikesinin ortaya çıkmış olması iltibas ihtimalinin varlığının kabulünü olanaklı kılar. Zira, iltibas tehlikesinin varlığı için kast ya da kusur bulunması gerekmemektedir..."

Markaların benzerliği incelemesinde, markalardaki benzer unsurlar, benzemeyen unsurlara göre daha öncelikli olarak değerlendirilecektir.

Tüketiciler bir markayla karşılaştıklarında markayı detaylı biçimde analiz etmeden, markanın ayırt edici veya baskın unsurlarına daha fazla dikkat ederler. Tüketiciler markalar arasında birebir karşılaştırma yapma şansına nadiren sahip olduklarından, karşılaştırmayı zihinlerinde muhafaza ettikleri tam olmayan imaja göre gerçekleştirirler. Tüketiciler markaların tüm detaylarından ziyade, ayırt edici ve baskın unsurlarını hatırlarlar. Bu nedenle, markaların karşılaştırılmasında bazı unsurların diğerlerinden daha ayırt edici veya baskın olup olmadığı her zaman dikkate alınmalıdır. Bu husus incelenen markaların her ikisi (yeni başvuru ve itiraz gerekçesi marka) bakımından da geçerlidir.

Markalar arasındaki benzerlik değerlendirilirken, markaların koruma altındaki halleri karşılaştırılmalıdır. Bu, önceki markanın veya yeni başvurunun tescile veya başvuruya konu halleri esas alınarak karşılaştırılmaları gerektiği anlamına gelmektedir. Özellikle, markanın fiilen (tescilli halinden) başka bir biçimde kullanılıyor olması veya (tescilli halinden) başka bir biçimde kullanılması niyetinin bulunması, markaların karşılaştırılması incelemesine etki etmeyecektir.

Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 2007/56 esas sayılı kararında yukarıda belirtilen husus hakkında takip eden değerlendirmelerde bulunmuştur:

“...Bununla birlikte, 556 sayılı KHK'nin 23 ve Uygulama Yönetmeliğinin 12 inci maddeleri uyarınca, başvuru ile sunulan marka örneğinin değerlendirmeye esas alınacağı kuşkusuzdur...”Başvuru ile yayınlanan ve tescil edilmesi halinde davacı tarafından kullanılacak marka örneği üzerinde, özgünlük ve ayırt edicilik sağladığı belirtilen ve yukarıda zikredilen unsurların varlığından söz etmek mümkün değildir. Bu nedenle davacı vekilinin, (...), şeklin TPE kayıtlarındaki örneğinin dikkate alınması suretiyle, “resmin üst kısmının parlak ve silik olmasının” ayırt edicilik bakımından dikkate alınamayacağı yönündeki beyanlarının kabulüne olanak yoktur. Dolayısıyla benzer ambalaj tasarımları üzerinden yeni değerlendirmeler ve varsayım dayalı incelemeler yapılması, aynı sektörde faaliyet gösteren ve yayınlanan başvuruya itibar etmekle yükümlü bulunan 3. kişileri hukuki güvenceden yoksun bırakır. Diğer taraftan başvuru örneğinde görünmeyen unsurların, marka örneğinde bulunması halinde ayırt edicilik vasfının olup olmayacağı hususu bu davanın konusu değildir.”

Literatüre de geçtiği haliyle markalar arasındaki benzerlik görsel, işitsel veya kavramsal (anlamsal) düzeyde ortaya çıkabilir. Bu durumlardan kısaca bahsedilecek olursa:

i) Görsel benzerlik:

Görsel benzerlik kelime veya şekil markalarının görünüm olarak benzerlik içermeleri durumunda ortaya çıkar. Görsel benzerliğin tespiti, markaların benzer markalar olarak değerlendirilmeleri için, tek başına, yeterli kabul edilebilir.

Bilindiği üzere, kelime markaları söz konusu olduğunda, kelimenin yazım şekli değil kelimenin kendisi korunmaktadır. Bu nedenle, kelimenin büyük ya da küçük harfle ya da farklı yazım karakterinde yazılmış olmasının incelemeye etkisi yoktur.

Görsel benzerlik değerlendirmesi yapılırken aşağıda sayılan kriterler dikkate alınmalıdır:

- Kelime markalarında görsel değerlendirme; kelimenin uzunluğu/kısalığı, harf sayısı, harflerin dizilimi, kelime sayısı ve işaretlerin yapısı gözetilerek yapılmalıdır.
- Görsel değerlendirmede, kelimenin ilk kısmında oluşan benzerlik ya da benzememe durumu kelimenin son kısmına göre daha büyük öneme sahiptir. Bununla birlikte, görsel algı önce dışta bulunan elemanları ayırt ettiği için, son harf, kelimenin iç kısımlarında yer alan harflere kıyasla, daha büyük etkiye sahip olacaktır.
- Uzun kelimelerin karıştırılması ihtimali kısa kelimelerin karıştırılması ihtimalinden daha fazladır.
- Kelime markalarında, kelime yazıldığından farklı şekilde okunmadığı sürece (yabancı dillerdeki markalar), görsel ve işitsel benzerlik genellikle aynı anda ortaya çıkar. Bununla birlikte, kısa zaman aralığında gerçekleşen işitsel algıya kıyasla, görsel algının daha kesin ve tekrarlanan algılama imkanı sağladığı dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, işaretler arasındaki görsel farklılıklar işitsel farklılıklara kıyasla daha fazla etkiye sahip olacaktır.

Markalardaki şekil unsurlarının benzerliği değerlendirilirken, işitsel benzerlik değil görsel ve/veya kavramsal benzerlik dikkate alınmaktadır. Markalardaki şekil unsurlarının görsel benzerliği değerlendirilirken takip eden faktörler göz önünde bulundurulmalıdır:

- Yaygın kullanıma konu bir şekil hiçbir zaman tek başına markaların benzer markalar olduğu sonucuna varılmasını sağlamayacaktır. Bu tip durumlarda yaygın kullanıma konu şeklin dışında ilave benzerlikler aranacaktır.
- Markalardaki şekil unsurunun resimlenme tekniği, soyut ya da somut olması, renklendirilmesi vb. hususlar şekillerin benzerliğinin tespit edilmesinde önem arz etmektedir.
- Bununla birlikte, önceki markanın halk tarafından bilinirliğinin az olması ve yaratıcı içeriği zayıf olan (fazlasıyla hayal gücü içermeyen) bir şekilden oluşması hallerinde, her iki markanın kavramsal olarak benzer olması, tek başına, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmasına imkan vermez.
- Şekil markaları tüm detayları bakımından kelime markalarına göre daha az hatırlanmaktadır. Tüketici hafızasında sadece tam olmayan kaba bir resmi saklamaktadır.
- Şekil unsuru, karşılaştırılan markalarda baskın unsur konumunda ise tali unsurlarda ortaya çıkan farklılıklar incelemede dikkate alınması gereken bir farklılık yaratmayacaktır.
- Şekil unsurunun boyutunun farklı olması, siyah beyaz olması veya aynadaki yansımalarının sunulması benzerlik halini ortadan kaldırmayacaktır. Siyah beyaz bir şeklin renkli biçimde sunulması genel olarak şekil unsurlarının benzerliğini ortadan kaldırır bir husus değildir.

ii) İşitsel benzerlik:

İşitsel benzerlik, kelime markaları telaffuz edilirken ortaya çıkan benzerlik halidir. İşitsel benzerliğin tespiti, bazı durumlarda tek başına markaların benzer markalar olarak değerlendirilmeleri için yeterli kabul edilebilir. Ancak, işitsel benzerliğin görsel benzerlikle yeterli düzeyde desteklenmemesi halinde markaların benzer markalar olarak değerlendirilmemesi mümkündür.

Markalar arasındaki kavramsal ve görsel farklılıklar, markalardan birisinin açık bir anlamının bulunması, bu sayede halkın markayı anında kendi anlamıyla algılamasının mümkün olması halinde, işitsel benzerliği etkisiz hale getirebilir.

Özellikle, siparişe veya sözlü olarak temin edilen mal ve hizmetlerde işitsel benzerlik daha büyük öneme sahiptir. Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi T-194/03 sayılı kararında giysiler ve benzeri malların görsel değerlendirilmesinin işitsel değerlendirmeye nazaran daha büyük bir önem arz ettiğini belirtmektedir:

“...bu açıdan, işitsel benzerliğin bu şekilde pazarlanan mallar için daha az öneme sahip olduğu, tüketicilerin ürünü işaret eden markayı görsel olarak algılayacakları hususuna dikkat edilmelidir.” (GC T-194/03(No.116).

İşitsel benzerlik değerlendirilirken aşağıda belirtilen fonetik özellikler incelemede özellikle dikkate alınmalıdır:

- Ortalama tüketici kelimenin ilk hecesine, kelimenin diğer kısımlarına nazaran daha büyük dikkat vermektedir. Özellikle kelimelerin sonunda yaygın biçimde karşılaşılan son ekler

veya heceler, kelimenin işitsel karakteri üzerinde daha az etkiye sahiptir. Ancak, bu durum kelimenin başlangıç kısmının tanımlayıcı olması ya da kelimenin vurgusunun son kısımda yoğunlaşması durumunda geçerli olmayacaktır.

- Kelimenin işitsel karakteri analiz edilirken, sesli harflere ve dizilim biçimlerine, sessiz harflere göre daha büyük önem atfedilmelidir. Bununla birlikte, kelimedeki dikkat çekici bir pozisyonda bulunan bir sert sessiz harf (örneğin kelimenin ilk harfi konumundaki “k” harfi veya bu harfle oluşturulmuş bir hece), kelimenin işitsel karakterinde önemli bir etkiye sahip olacaktır.
- Bazı sesli veya sessiz harfler, işitsel olarak kolaylıkla karıştırılabilir veya ilişkilendirilebilir (örneğin: p-b, n-m, vb.) niteliktedir. Bu tip durumlar, ortalama tüketicinin yaptığı benzerlik değerlendirilmesinde, işitsel olarak ancak önemsiz farklılıklar olarak değerlendirilebilir.
- Kelimenin işitsel karakteri tespit edilirken, sesli harflerin ve dizilimlerinin tespitinin yanı sıra, kelimeyi hecelere ayırma yöntemi de önemli bir yöntemdir. Bununla birlikte, kelimenin ortasına veya sonuna eklenen vurgulu olmayan ek bir hece, genellikle kelimenin işitsel karakterini değiştirmez.
- Kelimenin, benzer ve/veya farklılaşan vurgularının tespiti de işitsel karakteri belirlemede önemli bir yöntemdir.
- İşitsel olarak ortaya çıkan farklar, kısa kelimelerde uzun kelimelere göre daha büyük etki göstermektedir. Üç ya da dört harften oluşan kelimelerde, sadece tek bir sesin farklı olması kelimeler arasındaki benzerliği ortadan kaldırmak için yeterli olabilir. Bu durum sadece harflerden veya rakamlardan oluşan markalar için de geçerlidir. Bununla birlikte, uzun kelime markalarındaki bu tip farklar işitsel karakterin önemli ölçüde değişmesine yol açmamaktadır.
- Yerel aksandaki farklar, ulusal ölçekte geçerli olacak tescilli markalar bakımından dikkate alınmayacaktır.
- Başvuru yabancı dildeki bir kelimedeki oluşuyorsa, ortalama tüketicinin bu yabancı dile aşina olmadığı veya kelimenin anlamını anlamış olsa bile, kelimenin telaffuzunu Türkçe fonetik kuralları çerçevesinde gerçekleştireceği varsayılmalıdır. Bununla birlikte, İngilizce gibi yaygın bilinir / kullanılır diller söz konusu olduğunda, eğitime sahip tüketiciler veya profesyoneller göz önünde bulundurularak, kelimenin doğru telaffuzu da dikkate alınmalıdır.

iii) Kavramsal (anlamsal) benzerlik:

Kavramsal (anlamsal) benzerlik, kelime veya şekil markalarının tekabül ettikleri anlam veya kavramlar bakımından ayniyet veya benzerlik içermeleri durumunda ortaya çıkar. Kelime markalarının kavramsal (anlamsal) benzerliği, temel olarak, farklı şekilde yazılı kelimelerin aynı veya farklı dilde aynı/benzer kavramlara (anlamlara) karşılık gelmeleri durumunda ortaya çıkabilir. Şekil markalarının kavramsal (anlamsal) benzerliği ise temel olarak, markalarda yer alan şekil unsurlarının aynı kavramlara karşılık gelmeleri durumunda ortaya çıkabilir.

Aynı veya benzer kavramlara (anlamlara) tekabül eden markalar arasındaki karıştırılma ihtimali değerlendirilirken; genel ilke olarak, anlamsal benzerlik görsel veya işitsel benzerlikle desteklenmediği veya önceki marka yüksek düzeyde ayırt ediciliğe veya bilinirliğe sahip olmadığı sürece, kavramsal (anlamsal) benzerlik tek başına karıştırılma ihtimaline yol açan bir

unsur olarak kabul edilmeyecektir. Bununla birlikte, kavramsal benzerliğin bazı durumlarda tek başına markaların benzerliğine yol açabileceği haller teorik olarak ortaya çıkabilir.

Kavramsal benzerliğin ortaya çıkması için benzerlik derecesinin düşük seviyede olmaması gerekmektedir. Çünkü sadece kavramsal benzerliğin varlığının tespit edilmesi, işitsel ve görsel anlamda ciddi farklılıkların bulunduğu anlamına gelebilir ve bu halde de karıştırılma ihtimali ortaya çıkmaz. Bu nedenle kavramsal benzerlik sadece eş anlamlı ve neredeyse eş anlamlı kelimeler için ortaya çıkabilir

Kelimelerden birinin ya da her ikisinin yabancı dilde olması halinde kavramsal benzerliğin ortaya çıktığı tespitine varılması daha güçtür. Kavramsal benzerlik ilgili yabancı dili bilmeyen tüketiciler bakımından ortaya çıkmayacaktır veya tercüme gerektiği için benzerlik ihtimali azalacaktır. Bu nedenle, (yabancı dildeki bir kelime bakımından) kavramsal benzerliğin, ancak yaygın olarak bilinen bir yabancı dilin yaygın olarak bilinen kelimeleri veya özel kullanıma konu mal ve hizmetler için yaygın bilinen teknik terimler bakımından ortaya çıkabileceği kabul edilecektir.

Kelimenin tanımlayıcı anlama sahip olması durumunda kavramsal benzerlik ortaya çıkmayacaktır. Korunabilir nitelikte olmayan işaretler karıştırılma ihtimaline gerekçe teşkil etmeyeceklerdir.

Kavramsal benzerliğin tersine, anlamdaki farklılaşma görsel ve işitsel benzerliği ortadan kaldırmaktadır. Kelimelerden birinin veya her ikisinin, ilgili kamu kesimince kolaylıkla anında kavranabilir açık ve ayrı anlamlara sahip olmaları, tüketicilerin markalar arasındaki işitsel ve görsel farklılıkları kolaylıkla algılamasına neden olacaktır. Anlamsal farklılaşma, ortalama tüketicinin algısında netlik yaratarak işitsel ve görsel farklılıkları anlamasını kolaylaştırabilmektedir. Markalar arasındaki kavramsal ve görsel farklılıklar, markalardan birisinin açık bir anlamının bulunması, bu sayede halkın markayı anında kendi anlamıyla algılamasının mümkün olması halinde, işitsel benzerliği etkisiz hale getirebilir

Bununla birlikte, markaların eşit olarak yüksek derecede işitsel ve görsel benzerlik içerdiği hallerde, markaların birinin ya da her ikisinin özel anlamları bulursa da, bütünsel değerlendirme sonucunda markalar arasında benzerlik bulunduğu sonucuna varılabilir. Özellikle, işitsel veya görsel benzerliğin yanlış işitme veya yanlış okuma hallerine de yol açabilecek derecede yüksek olması, dolayısıyla doğrudan diğer markaya yönelmenin gerçekleşmesi halinde, farklı anlama sahip olma, markaların benzerliği yönündeki sonucu ortadan kaldırmayacaktır.

Markalardaki şekil unsurlarının benzerliği değerlendirilirken, işitsel benzerlik değil görsel ve / veya kavramsal benzerlik dikkate alınmaktadır. Markalardaki şekil unsurlarının kavramsal benzerliği değerlendirilirken takip eden faktörler göz önünde bulundurulmalıdır:

- Şekil unsurunun yaygın kullanımı kavramsal benzerlik incelemesinde dikkate alınmalıdır (*bkz. Bölüm 1.2.1.1.(i) Görsel Benzerlik, şekil markalarına ilişkin açıklamalar*)
- İki markada benzer kavramlara tekabül eden şekiller kullanılmasından kaynaklanan kavramsal benzerlik, önceki markanın (kendiliğinden sahip olduğu veya halk nezdinde

tanınmışlıktan kaynaklanan) yüksek ayırt ediciliğe sahip olması durumunda, karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmasına neden olabilir.

- Önceki markanın halk tarafından bilinirliğinin az olması ve yaratıcı içeriği zayıf olan (fazlasıyla hayal gücü içermeyen) bir şekilden oluşması hallerinde, her iki markanın kavramsal olarak benzer olması, tek başına, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmasına neden olmaz.
- Tanımlayıcı bir şekil kavramsal benzerliğin ortaya çıkmasına neden olmaz. Bu tip durumlarda şeklin sağlayacağı koruma grafik gösterimin sadece kendisiyle sınırlıdır. Bu husus, popüler olarak veya ilgili sektörde yaygın biçimde kullanılan şekil unsurları için de geçerlidir (örneğin: kalp, taç, yıldız şekilleri). Bu tip şekillerin mal ve hizmetlerin belirli bir firmadan geldiğini gösterme gücü son derece sınırlıdır. Dolayısıyla, bu tip şekillerin koruma kapsamı gösterim şeklinin kendisiyle sınırlıdır. Bu durumun istisnası markanın tanınmışlığıdır.
- Bir şekil markasının bir kelime markasıyla kavramsal benzerliği, ancak kelimenin açıkça ve doğrudan o şeklin adlandırması olması durumunda ortaya çıkabilir. Şekli o kelimeyle adlandırma ihtimali kavramsal benzerliğin varlığı için yeterli değildir. Kelimenin daha geniş veya genel bir anlama sahip olması halinde de kavramsal benzerlik ortaya çıkmayacaktır.
- Markalarda benzer kavramlara tekabül eden şekiller kullanılması nedeniyle halkın iki markanın birbirini çağrıştırdığını düşünmesi, tek başına, karıştırılma ihtimalinin varlığı sonucunu doğurmaz.

1.2.1.1.1. Benzerliğin Tespitinde Dikkate Alınacak Temel Kriterler

i) Markaların başlangıç kısımlarındaki benzerlik

Kelime markalarında, tüketici dikkatinin özellikle kelimenin başlangıç kısmı üzerinde yoğunlaştığı düşünülmektedir. Bu çerçevede, kelime markalarının başlangıç kısmındaki (ilk harflerindeki) benzerliğin tüketicilerin markalarını benzer bulmasında önemli bir etken olduğu, kelime markalarının başlangıcındaki farklılıkların ise markaların tüketicilerce benzer bulunması ihtimalini azalttığı kabul edilmektedir.

ii) Türkçede anlamı bulunan kelimeler

Yeni başvurunun Türkçede anlamlı, Türkçe sözlüklerde geçen bir kelime olması durumunda, ortalama tüketicilerin markayı bütün olarak algılaması ve diğer markalarla benzer bulmaması ihtimali artmaktadır.

iii) Kelime markalarının uzunluğu ve tek harf veya rakamdan oluşan markalar

Markaların benzerliğinin belirlenmesindeki temel ilke markaların genel izlenimleri itibarıyla benzerliği olsa dahi, benzer oldukları iddia edilen kelime unsurlarında bulunan harf sayısı, benzerlik incelemesinde dikkate alınacak önemli bir değişkendir.

Kelimedeki harf sayısı azaldıkça, kelimenin ortalama tüketici tarafından bütüncül olarak algılanması ihtimali artmaktadır. Bu sebeple kısa kelimelerde, küçük farklar dahi genel izlenimin

farklı algılanmasına neden olabilir. Aynı mekanizma dolayısıyla, daha çok harf içeren kelimelerdeki farklılıkların algılanma ihtimali harf sayısının artmasıyla azalacaktır.

İki veya üç harfli kelimelerden oluşan markalarda, tek bir harfin farklı olması karıştırılma ihtimalini oldukça düşürecektir. Piyasada firma isimlerinin baş harflerinden oluşan kısaltmalar marka olarak sık kullanıldığı için sıradan tüketici bu markalarla sık sık karşılaşmaktadır ve birbirinden ayırt etme hususuna alışkıdır.

Tek harfli ve tek rakamlı markalarda ise, benzerliğin oluşabilmesi için şekil ve grafik unsurların veya stilize yazım biçimlerinin genel benzerliği gerekmektedir.

iv) Markalardaki tanımlayıcı unsurlar

Markalar arasındaki benzerlik incelenirken, markaların ayırt edici nitelik taşımayan ya da herkesin kullanımına açık tali, tanımlayıcı unsurları arka planda bırakılarak değerlendirme yapılacaktır. İnceleme konusu markaların ayırt edici unsurları esas alınarak karşılaştırma yapılacaktır. Bununla birlikte, markalarda yer alan birden fazla sayıdaki tanımlayıcı unsurun, piyasada o şekilde bir kullanım teamülü olmadığı halde, her iki markada da aynı şekilde, aynı sıra dahilinde kullanılması ve bu kullanım nedeniyle markaların ilişkilendirilebileceği kanaatine varılması halinde, markaların benzer markalar olarak değerlendirilmesi mümkündür.

v) Kelime ve şekil kombinasyonundan oluşan markalar

Markaların birbirleri ile benzemeyen şekil unsurları içermeleri, ancak markaların – ayırt edici niteliğe sahip - kelime unsurlarının benzer olması halinde, markaların kelime unsurlarını tüketici zihninde öncelikli olarak yer bulan unsurlar olduğundan, benzerlik testi markaların kelime unsurları dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Diğer bir deyişle, markalarda yer alan şekli unsurların farklı olması, ancak markaların kelime unsurlarının benzer olması halinde, markaların benzer markalar oldukları sonucuna varılacaktır.

vi) Tanımlayıcı kelime unsurları ve şekil unsurundan oluşan kombinasyonlar

Ayırt edici niteliğe sahip farklı (benzemeyen) şekil ve ayırt edici niteliğe sahip olmayan (tanımlayıcı, vb.) benzer kelime unsurlarını birlikte içeren markalar arasındaki benzerlik değerlendirilirken, markaların ayırt edici unsurları şekiller olduğundan, benzerlik testi markaların şekil unsurları dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

vii) Çatı marka veya ticaret unvanının kılavuz unsuru ile birlikte yer alan alt/ikinci markalar

Halk tarafından bilinen ve belirli bir firmanın ürünlerinin çoğunluğunda yer alan bir çatı markası veya bir firmanın ticaret unvanının kılavuz unsuruyla birlikte kullanılan ikincil kelime unsurlarından oluşan markalara uygulamada sıklıkla rastlanmaktadır (örneğin: ülker çökonat, ülker metro, ülker hanımeller, ülker krispi, vb.). Bu tip markalarda yer alan ikincil kelime unsurlarının aynısının veya benzerlerinin başka bir markada yer alması halinde, markaların benzerliği değerlendirmesinde çatı markası (veya ticaret unvanı kılavuz unsuru) arka planda bırakılarak inceleme yapılacaktır. Çatı marka veya ticaret unvanı kılavuz unsurları ile birlikte ikincil markanın bütünsel algıya yol açması veya bütüncül anlama sahip olması veya markalarda

ortak olarak yer alan ikincil kelime unsurunun ayırt edici gücünün zayıf olması durumlarında markaların benzer markalar olarak değerlendirilmemesi mümkündür.

viii) Yaygın kullanıma konu kişi ad veya soyadlarını içeren markalar

Kullanımı yaygın olan ve günlük yaşamda sıklıkla karşılaşılan kişi ad ve soyadlarının ayırt edici güçlerinin ve kaynak gösterme işlevlerinin görece zayıf olduğu uluslararası marka literatüründe ve mahkeme kararlarında genel kabul gören bir husustur. Belirtilen husus Enstitü tarafından da kabul edilmektedir.

Türkçe kişi adlarından oluşan veya asli ayırt edici unsurları Türkçe kişi adı olan markaların, aynı kişi adını farklı ayırt edici unsurlarla birlikte içeren markalarla benzerliği incelenirken, mutlak surette markaların benzer olduğu sonucuna varılmaz. İncelemede markaların bütün olarak ortaya çıkardıkları izlenim bakımından benzerlik dikkate alınacaktır. Markaların bir bütün olarak, benzer/ilişkili/aynı kaynaktan gelen markalar oldukları izlenimi ortaya çıkmadığı sürece, markalar karıştırılabilecek derecede benzer olarak değerlendirilmez. Bununla birlikte, kişi adını içeren önceki markanın, inceleme konusu mal ve hizmetler bakımından bilinirliği veya tanınırlığının mevcudiyeti karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmasını kuvvetlendiren bir etken olarak değerlendirilecektir.

Yukarıdaki değerlendirme, kişi adı olduğu ortalama Türk tüketicisi tarafından da kolaylıkla algılanan yabancı dillerdeki kişi adları için de aynen geçerlidir.

Soyadları için yapılan değerlendirmede ise; ilgili soyadının Türkiye’de kullanımı mevcutsa kişi adları ile aynı değerlendirme yapılır. Soyadı olduğu Türkiye’de de kolaylıkla anlaşılan yabancı dillerdeki soyadları için de aynı kriterler geçerlidir.

ix) Kişi ad ve soyadı ile birlikte kullanılan ikinci marka

Kişi ad ve soyadı ile birlikte ayırt edici niteliğe sahip ikinci bir markanın kombinasyonundan oluşan markalarla (Örneğin: Basri Elmacı VITTORY), ikinci markanın aynısını veya çok benzerini asli ayırt edici unsur olarak ihtiva eden markaların (Örneğin: Vittory) benzerliği değerlendirilirken, kişi ad ve soyadı genel ilke olarak ikinci planda, tali unsur şekilde değerlendirilir. Bu değerlendirmenin temel gerekçesi, halkın kişi ad ve soyadı ile birlikte yer alan ikincil markayı asli marka olarak değerlendirmesidir. Bu tür durumlarda, genel ilke olarak, markaya asli ayırt edici değeri katan, tüketicilerce marka olarak değerlendirilecek unsurun ikincil kelime unsuru olduğu kabul edilecek ve benzerlik testi bu çerçevede yapılacaktır. Kişi ad ve soyadı ile birlikte ikincil markanın bütünsel algıya yol açması veya bütüncül anlama sahip olması veya markalarda ortak olarak yer alan ikincil kelime unsurunun ayırt edici gücünün zayıf olması durumlarında markaların benzer markalar olarak değerlendirilmemesi mümkündür.

x) Birden fazla kelime unsurundan oluşan markalarda ortak bir kelime unsurunun yer alması

Birden fazla kelimedenden oluşan markalarda kelimelerden birisinin aynısının veya çok benzerinin başka bir markada yer alması halinde, markaların mutlak surette benzer kabul edilecekleri şeklinde mekanik bir yaklaşım Enstitü tarafından kabul edilmemektedir. Bununla birlikte, kelime

unsurlarından en az birisinin farklı olması da markaların birbirlerine benzemez oldukları şeklinde değerlendirilmemelidir. Bu tip durumlarda markaların niteliği, bütünsel olarak ortaya çıkan izlenim bakımından benzerlik veya farklılık, önceki markanın ayırt edici gücünün yüksekliği veya tanınmışlığı gibi hususlar göz önünde bulundurulurak karar verilecektir.

xi) Ayırt edici gücü zayıf markalar gerekçe gösterilerek yapılan itirazlar

Metin içerisinde çok kez belirtildiği üzere önceki markanın ayırt edici gücü yüksekse sağlanacak korumanın kapsamı da yükselir. Bu ön kabul, karıştırılma ihtimali teorisinin temellerinden birisidir ve çok sayıda Avrupa Adalet Divanı kararında belirtilmiştir. Ayırt edici gücü zayıf markaların, ayırt edici gücü yüksek markaların -diğer markalarla ihtilaf durumunda- sağlayabileceği derecede geniş bir koruma kapsamı yaratması ise mümkün değildir. Bu çerçevede, ayırt edici gücü düşük (bir ya da birkaç harften oluşan kısa harf dizilimlerinden ibaret markalar, yaygın kullanılan kişi isimleri - soy isimleri, anlamları itibarıyla başvuru kapsamındaki mal ve hizmetler için zayıf marka olarak değerlendirilebilecek kelimeler, geçmişte Enstitü tarafından hatayla tescil edildiği kabul edilebilecek tanımlayıcı kelimeler, vb.) markalar gerekçe gösterilerek yapılan itirazlarda, markalar arasında bütünsel olarak ortaya çıkan algı bakımından çok üst düzeyde benzerlik bulunmadığı sürece markalar birbirleriyle karıştırılabilecek derecede benzer markalar olarak kabul edilmeyecektir.

İtiraz gerekçesi markanın ayırt edici niteliği, 8/1-(b) bendi kapsamında karıştırılma ihtimaline ilişkin değerlendirmede dikkate alınacak faktörlerden birisi olup, münhasıran maruf ilçe adından veya yerleşim yerinden oluşan markaların önceden tescil edilerek itiraza gerekçe olarak gösterilmesi halinde bu markaların kendiliğinden sahip olduğu ayırt edici nitelik çok zayıf kabul edilir.

Münhasıran yer adından oluşmama ile birlikte, sadece yer adını ortak olarak içeren markalarda da, yer adı dışındaki diğer unsurlar belirgin biçimde farklılaşmışsa, markalar bütüncül anlamda benzer değilse veya önceki markanın tanınmışlığı ya da yoğun kullanım sonucu arttırılmış ayırt edici niteliği bulunmuyorsa veya incelenen dosya özelinde karıştırılma ihtimalinin varlığı sonucuna varılmasını sağlayan ek faktörler bulunmadığı sürece, genel kural olarak, sadece maruf yer adının ortak olmasının markalar arasında karıştırılma ihtimaline yol açmayacağı kabul edilir.

xii) Ayırt edici gücü yüksek bir kelime unsuruna ilave edilmiş eklerden (çoğul ekleri, iyelik ekleri -oğlu, zade gibi ekler) veya ayırt edici gücü yüksek bir kelime unsuruyla kombinasyon halinde bulunan ayırt edici gücü zayıf kelimelerden ya da ticaret alanında yaygın kullanılan kısaltmalardan (türk, euro, line, grup, -san, vb.) oluşturulmuş markalar

Ayırt edici gücü yüksek bir kelime unsurundan oluşan markalar ile aynı kelime unsuruna ilave edilmiş çoğul ekleri, iyelik ekleri, -oğlu, -zade gibi eklerden oluşturulmuş markalar, genel ilke olarak, 8 inci madde kapsamında karıştırılabilecek derecede benzer markalar olarak değerlendirilecektir. Aynı değerlendirme, ayırt edici gücü yüksek bir kelime unsurundan oluşan markalar ile aynı kelime unsuru ile kombinasyon halinde bulunan ayırt edici gücü zayıf başka kelimelerden ya da ticaret alanında yaygın kullanılan kısaltmalardan (türk, euro, line, grup, -san, vb.) oluşturulmuş markalar için de geçerli olacaktır.

Genel ilke yukarıda belirtilen biçimde olmakla birlikte, ortaya çıkan yeni kelimenin başlı başına bir anlamı bulunması, günlük yaşamda sıkça karşılaşılan bir soy ismi veya unvan olması, markanın bütüncül olarak algılanması vb. durumlarda markaların benzer markalar olarak değerlendirilmemesi mümkündür.

xiii) Ayırt edici gücü zayıf bir kelime unsuruna ilave edilmiş eklerden (çoğul ekleri, iyelik ekleri -oğlu, zade gibi ekler) veya ayırt edici gücü zayıf bir kelime unsuruyla kombinasyon halinde bulunan ayırt edici gücü zayıf başka kelimelerden ya da ticaret alanında yaygın kullanılan kısaltmalardan (türk, euro, line, grup, -san, vb.) oluşturulmuş markalar

Ayırt edici gücü zayıf bir kelime unsurundan oluşan markalar ile aynı kelime unsuruna ilave edilmiş çoğul ekleri, iyelik ekleri, -oğlu, -zade gibi eklerden oluşturulmuş markalar, genel ilke olarak, 8 inci madde kapsamında karıştırılabilecek derecede benzer markalar olarak değerlendirilmeyecektir. Aynı değerlendirme, ayırt edici gücü düşük bir kelime unsurundan

oluşan markalar ile aynı kelime unsuru ile kombinasyon halinde bulunan ayırt edici gücü zayıf başka kelimelerden ya da ticaret alanında yaygın kullanılan kısaltmalardan (türk, euro, line, grup, -san, vb.) oluşturulmuş markalar için de geçerli olacaktır.

Genel ilke yukarıda belirtilen biçimde olmakla birlikte, önceki markanın bilinirlik düzeyi yüksek bir marka olması, ortaya çıkan yeni kelimenin bütüncül olarak algılanması olasılığının bulunmaması, vb. durumlarda markaların benzer markalar olarak değerlendirilmesi mümkündür.

1.2.1.2. Mal ve Hizmetlerin Benzerliği

Mal ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken, inceleme konusu mallara veya hizmetlere ilişkin tüm faktörler dikkate alınmalıdır. Bu faktörler, mal ve hizmetlerin niteliğini, kullanım amaçlarını, kullanım biçimlerini ve birbirleriyle bağlantılı veya tamamlayıcı olup olmadıklarını içerir.

Önceki bölümlerde bahsedildiği üzere karıştırılma ihtimalinin varlığı tespit edilirken mal ve hizmetlerin benzerliği veya tüketicilerce ilişkilendirilebilir nitelikte olmaları da göz önünde bulundurulacaktır.

Mal ve hizmetlerin aynılığı ile kast edilen durum açıktır. Mal ve hizmetlerin aynılığı, ilke olarak mal ve hizmetlerin aynı şekilde yazılmış, ifade edilmiş olmalarından kaynaklanmaktadır.

Bununla birlikte, aynı mal ve hizmetin birden fazla isme sahip olması veya piyasada anıldığı isimle teknik, bilimsel, literatüre geçmiş isminin farklı olması veya yabancı dildeki isminin Türkçeye de geçmiş olması durumlarında da mal ve hizmetler farklı şekilde ifade edilmiş olsalar da aynı olarak kabul edilecektir.

Önceki markanın mal ve hizmet listesi, başvuru kapsamındaki mal ve hizmetleri (veya bunların bir bölümünü) kapsayan genel bir ifadeyi içeriyorsa, mal ve hizmetlerin (veya bunların bir bölümünün) aynı olduğu kabul edilecektir. Örneğin, önceki marka motorlu taşıtlar için tescil edilmişken, yeni başvuru otomobilleri içeriyorsa malların aynı olduğu kabul edilecektir.

Benzer şekilde, önceki marka belirli mal ve hizmetler için tescil edilmişken, sonraki başvuru söz konusu malları veya hizmetleri (veya bunların bir bölümünü) içeren genel bir ifadenin tescili talebiyle yapılmışsa, mal ve hizmetlerin (veya bunların bir bölümünün) aynı olduğu kabul edilecektir. Örneğin, önceki marka otomobiller için tescil edilmişken, yeni başvuru motorlu taşıtları içeriyorsa malların aynı olduğu kabul edilecektir.

Mal ve hizmet listesinde, “özellikle”, “yani”, uluslar arası markalar söz konusu olduğunda “in particular”, “namely”, vb.) gibi içerikle ilgili kapsamı açıklayıcı, özelleştirici ifadelerin bulunması durumunda listenin kapsamı kullanılan ifadeye göre belirlenecektir. Genel bir ifadeden sonra gelen “özellikle (in particular)” kelimesiyle oluşturulan ifadenin, söz konusu ifadeden sonra gelen mallarla/hizmetlerle sınırlı olmayacağı, genel ifadenin de kapsandığı kabul edilecektir. Örneğin; “Oyuncaklar, özellikle model uçak biçimindeki oyuncaklar” ifadesi tüm oyuncakları kapsar bir ifade olarak değerlendirilecektir. Buna karşılık, genel bir ifadeden sonra gelen “yani (namely)” kelimesiyle oluşturulan ifadenin, genel ifadeyi kapsamadığı, söz konusu ifadeden sonra gelen mal ve hizmetlerle sınırlı olduğu kabul edilecektir. Örneğin; “Elektronik cihazlar, yani taşınabilir müzik çalarlar” ifadesi tüm elektronik cihazları kapsar bir ifade olarak değerlendirilmeyecektir.

Mal ve hizmetlerin benzer olması haliyle aynı olmaları hali farklıdır. 7/1(b) maddesi kapsamında yer alan aynı tür mal ve hizmet tanımlaması, 8 inci maddede yer alan mal ve hizmetlerin benzerliği hali ile aynı değildir. Enstitü tarafından yayımlanan Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ çerçevesinde kapsamı belirlenen aynı tür mal ve hizmetler, benzer mal ve hizmet tanımlamasından daha dar içeriktedir. Diğer bir deyişle; benzer mal ve hizmet tanımlamasının içeriği, aynı tür mal ve hizmeti mutlak surette kapsamakla birlikte daha geniş bir yaklaşımla benzer oldukları öngörülebilecek, tüketicilerce ilişkilendirilerek aynı kaynaktan geldikleri varsayılabilir mal ve hizmetleri de kapsamaktadır. Dolayısıyla, Tebliğ kapsamında belirlenmiş aynı tür mal ve hizmetler, benzer mal ve hizmetlerin tespit edilmesi için yeterli değildir.

Benzer mal ve hizmetler ifadesi, ortalama tüketicilerce aynı (veya ilişkili) kaynaktan geldikleri varsayımıyla karıştırılma ihtimalinin konusu olabilecek mal ve hizmetleri içermektedir. Bu çerçevede, aynı (veya ilişkili) kaynaktan geldikleri varsayılabilir ilişkili mal ve hizmetler de benzer mal ve hizmet tanımlamasının içeriğine girmektedir.

Mal ve hizmetlerin benzerliği, ilgili oldukları ortalama tüketicilerinin bakışı esas alınarak değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, ortalama tüketici grubu genel anlamda “halk” olan mal ve hizmetler bakımından yapılan değerlendirme ile ortalama tüketici grubu sınırlı, “teknik bir küme” olan mal ve hizmetler bakımından yapılan değerlendirme aynı içerikte olmayabilir.

8/1 maddesi kapsamında, mal ve hizmetlerin aynılığı veya benzerliği değerlendirilirken yalnızca tescil edilmiş veya başvurusu yapılmış mal ve hizmetler dikkate alınmalıdır; listede yer almayan, ancak fiilen kullanıldığı veya kullanılma niyeti olduğu belirtilen mal ve hizmetler değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

Nice sınıflandırması benzer mal ve hizmetlerin tespit edilmesi için tek başına yeterli değildir. WIPO'nun mal ve hizmetlerin benzerliğinin değerlendirilmesinde Nice sınıflandırılmasının kullanımı yönündeki yorumu: 'Markalar, çeşitli mallar için sadece idari amaçlarla oluşturulmuş sınıflarda tescil edilir. Malların sınıflandırılması bu yüzden benzerlik sorunu açısından belirleyici olamaz. Bazen tamamıyla farklı mallar aynı sınıfta yer alırken (9 uncu sınıftaki bilgisayarlar, gözlükler, yangın söndürücüler ve telefonlar), kimi zamanda benzer mallar farklı sınıflarda yer alabilir. (yapıştırıcılar 1,3,5 ve 16 ncı sınıflardadır.) şeklindedir. Dolayısıyla, mal ve hizmetlerin benzerliği veya ilişkisi araştırılırken Nice sınıf numaraları yardımcı araçlar olarak kullanılmaktan fazla bir yarar sağlamayacaktır.

Mal ve hizmetlerin benzerliği veya ilişkilendirilebilir niteliği literatüre ve genel kabullere göre aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilir:

- Mal ve hizmetlerin kullanım amacı ve alanlarının benzerliği,
- Mal ve hizmetlerin kullanıcılarının benzerliği,
- Malların fiziksel görünümünün benzerliği,
- Mal ve hizmetlerin ticari pazara ulaşmasında kullanılan satış yollarının benzerliği,
- Mal ve hizmetlerin birbirleriyle rekabet eder nitelikte bulunmasından kaynaklanan benzerlik,
- Mal ve hizmetlerin birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olmasından kaynaklanan benzerlik,
- Malların mağazalarda aynı reyonda veya rafta bulunmasından kaynaklanan benzerlik.

Avrupa Adalet Divanı *Canon* davasında mal ve hizmetlerin benzerliği incelemesi ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunmuştur. Divana göre, karıştırılma ihtimali birçok ilişkili faktörün birbirini etkilemesi sonucunda ortaya çıkar. Bu konudaki en önemli iki faktör, markaların benzerliği ve mal ve hizmetlerin benzerliğidir. Mal ve hizmetlerin benzerlik derecesinin düşüklüğü, markaların benzerlik derecesinin yüksekliğiyle telafi edilebilir veya tam tersi geçerli olabilir. Divanın yerleşmiş uygulamasına göre de, önceki markanın ayırt edici gücünün yüksek olması durumunda karıştırılma riski artmaktadır. (Avrupa Adalet Divanı, Sabel - Puma davası) Dolayısıyla, ayırt edici gücü yüksek markaların korunma derecesi, ayırt ediciliği zayıf markalara göre daha fazladır. Bu nedenle Avrupa Adalet Divanına göre; Direktifin 4(1)(b) maddesinin (karıştırılma ihtimali ile ilgili ret gerekçesi) yorumlanması, mal ve hizmetler arasındaki benzerlik düşük derecede olsa da, markaların çok benzer ve önceki markanın ayırt edici gücünün yüksek olduğu durumlarda tescil talebinin reddedilmesi yönünde olacaktır. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken nokta, malların ve hizmetlerin benzerliğinin hiçbir durumda yok sayılmamasıdır. İncelemede göz önüne alınacak husus benzerliğin derecesi olacaktır. Avrupa Adalet Divanının konuya ilişkin getirdiği diğer bir yorum da iki markanın kapsadığı malların ve hizmetlerin benzerliğinin karıştırılma ihtimaline yol açıp açmadığı belirlenirken, önceki markanın ayırt edici gücünün yüksekliğinin ve ününün dikkate alınması gereklidir.

Yukarıda maddeler halinde sayılan mal ve hizmetlerin benzerliğine/ilişkilendirilebilir niteliğine ilişkin değerlendirme aşağıda belirtilen ilkeler çerçevesinde yapılır:

- i) Mal ve hizmetlerin farklı Nice sınıfları altında yer alması, her durumda mal ve hizmetlerin birbirlerine benzemediği veya ilişkilendirilebilir nitelikte olmadığı anlamına gelmez.

- ii) Mal ve hizmetlerin aynı Nice sınıfı altında yer alması, her durumda mal ve hizmetlerin birbirlerine benzediği veya ilişkilendirilebilir nitelikte olduğu anlamına gelmez.
- iii) Mal ve hizmetlerin aynı Nice sınıfı altındaki farklı gruplar (Enstitü tarafından yayınlanan Tebliğ’de yer alan Nice sınıfları altındaki gruplar) içerisinde yer alması, her durumda mal ve hizmetlerin birbirlerine benzemediği veya ilişkilendirilebilir nitelikte olmadığı anlamına gelmez.
- iv) Mal ve hizmetlerin aynı Nice sınıfı altındaki aynı grup içerisinde yer alması halinde, istisnai durumlar hariç olmak üzere, mal ve hizmetlerin birbirlerine benzer olduğu kabul edilir.
- v) Farklı sınıflarda veya aynı sınıfın farklı gruplarında yer alan mal ve hizmetlerin birbirleriyle benzer veya ilişkilendirilebilir nitelikte olup olmadığı değerlendirilirken, literatürdeki (yukarıda sayılmış) genel kabuller göz önüne alınır ve her başvuru kendine özgü özel şartlar çerçevesinde ayrı bir vaka olarak değerlendirilir.
- vi) Mal ve hizmetlerin benzerliği markalardan veya bunların ayırt edici güçlerinden bağımsız olarak değerlendirilir.
- vii) Mal ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilmesi neticesinde, mal ve hizmetler arasında düşük, orta veya yüksek derecede benzerlik bulunduğu veya hiç benzerlik bulunmadığı sonuçlarına ulaşılabilir. Mal ve hizmetler arasında hiçbir benzerliğin bulunmadığı sonucuna ulaşılması durumunda karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmayacağı sonucuna ulaşılır ve karıştırılma ihtimali incelemesi sona erdirilir.
- viii) Mal ve hizmetlerin benzerliği incelemesi, markaların benzerlik derecesinden ve önceki markanın ayırt edici gücünün yüksekliğinden bağımsız bir inceleme olacağından, mal ve hizmetlerin benzerliğine ilişkin değerlendirme markaların aynı olduğu varsayımıyla yapılır. Farklı sınıflarda veya aynı sınıfın farklı gruplarında yer alan mal ve hizmetlerin birbirleriyle benzer veya ilişkilendirilebilir nitelikte olup olmadığı değerlendirilirken, ilk olarak markaların aynı olduğunu varsayılarak aşağıdaki sorunun cevabı aranır:

“Markalar aynı olsaydı, mal ve hizmetleri benzer/ilişkili mal ve hizmetler olarak değerlendirilerek karıştırılma ihtimalinin varlığına karar verir miydik?”

- a- Yanıt “kesinlikle hayır” ise ek bir incelemeye ihtiyaç olmaksızın mal ve hizmetlerin birbirleriyle benzer/ilişkili olmayan mal ve hizmetler olduğu kabul edilir. Bu durumda kararda “*mal ve hizmetlerin birbirleriyle benzer/ilişkili mal ve hizmetler olarak değerlendirilmediği*” belirtilir.
- b- Yanıt “kesinlikle evet” ise ek bir incelemeye ihtiyaç olmaksızın mal ve hizmetlerin birbirleriyle benzer/ilişkili mal ve hizmetler olduğu kabul edilir. Bu durumda kararda “*mal ve hizmetlerin birbirleriyle benzer/ilişkili mal ve hizmetler olarak değerlendirildiği*” belirtilir.
- c- Yanıtta, mal ve hizmetler arasında düşük ya da orta derecede bir benzerlik veya dolaylı bir ilişkiye ulaşılır ise karıştırılma ihtimali incelemesinde ek testler uygulanır.

Uygulanacak ek testler, Avrupa Adalet Divanı’nın Canon davasında işaret ettiği gibi uyuşmalık konusunu etkileyen tüm hususlar (başta önceki markanın ayırt edici gücünün yüksekliği, tanınmışlığı olmak üzere) göz önünde bulundurularak her vakanın kendi şartlarına göre uygulanır.

Bu tür durumlarda ilgili kararda “mal ve hizmetler arasında düşük veya orta düzeyde benzerlik bulunduğu, ancak somut ihtilafla ilgili diğer hususlar dikkate alındığında (gerekçe belirtilecek) markalar arasında düşük veya orta düzeyde benzerlik gösteren mal ve hizmetler bakımından karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği (çıkmayacağı)” şeklindeki değerlendirmelere yer verilir.

- Mallar ile hizmetlerin birbirleriyle benzer veya ilişkili kabul edilebilmesi için ilgili mal ve hizmetler arasında yakın bir ilişkinin varlığı gerekir. Bu tür durumlarda karıştırılma ihtimalinin tespiti, ihtilaf konusu markalar bakımından ilgili mallar ile hizmetlerin karıştırılmasını veya ilişkilendirilmesini kaçınılmaz hale getiren ek şartların varlığına (ilgili sektörde malların piyasaya sunum biçimi, ilgili sektördeki tüketici alışkanlığı, önceki markanın bilinirliği, ayırt edici gücünün yüksekliği ve somut olayı etkileyen diğer tüm faktörler) bağlıdır.

“Çelebi” markasına ilişkin 2005/8113 sayılı kararında Yargıtay aşağıdaki değerlendirmeleri yapmıştır:

“Dava, YİDK kararlarının iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, davacının tescilini istediği markasını ticaret, davalı şirketin markalarının ise hizmet markası olduğu ve hizmet ve ticaret markalarının aynı veya benzer olarak değerlendirilemeyeceği gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir. Her ne kadar Dairemizin önceki uygulaması aynı markanın hem ticaret hem de hizmet markası olarak ayrı kişiler adına tescil edilebileceği yolunda ise de, bu uygulamanın özellikle ticaret ve hizmet sınıfları kapsamındaki bazı mal ve hizmetlerin birbiri ile iç içe geçmiş olduğu durumlarda markaların karıştırılması olasılığı karşısında yeniden gözden geçirilmesi gerekmiştir... Somut uyuşmazlığa döndüğümüzde, davacı ticaret sınıfı için markanın tescilini istemiştir. Davalının markası ise hizmet sınıfı için tescillidir. Ancak, farklı mal ve hizmetler ile ilgili olmasına rağmen davacının tescilini istediği marka ile davalı adına tescilli markanın kullanılacağı mal ve hizmetler açısından benzerlik ve bu benzerliğin halk arasında karıştırılma olasılığı bulunduğu savunmasının değerlendirilmesi gerekmektedir... O halde, mahkemece, 556 sayılı KHK'nın ve atıf yapılan uluslar arası anlaşmanın hükümleri gözetilerek benzerlik, iltibas ve halk nazarında karıştırılma olasılığı açısından somut olaya ilişkin durum ve veriler birlikte değerlendirilerek sonuca göre karar verilmesi gerekir iken, salt tebliğ hükümlerine dayanılarak taraf markalarının farklı sınıflar için tescilli olduğu gerekçesiyle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, davalı Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı vekilinin karar düzeltme itirazının kabulü ile Dairemizin 2004/6310 esas 2005 /3393 sayılı onam kararının kaldırılarak kararın davalı Enstitü Başkanlığı yararına bozulması gerekmiştir.”

- Münhasıran, teknik, bilimsel özelliği ağır basan, kullanım alanı oldukça özel, tüketici grubu kısıtlı ve özel mal veya hizmetlerin genel nitelikteki mal ve hizmetlerle benzeme ihtimali daha düşüktür.
- 35. sınıfta yer alan “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri”nin, genel ilke olarak 1-34 üncü

sınıflarda yer alan mallarla benze olmadığı kabul edilir. Bununla birlikte, ilgili sektördeki malların niteliği, piyasaya sunuluş şekli, tüketici alışkanlıkları, markanın ayırt edicilik gücü ve bilinirlik düzeyi gibi somut olayı etkileyen ek şartların varlığı halinde bu tür hizmetlerle bazı mallar arasında ilişkilendirilme ihtimali ortaya çıkabilir.

1.2.2. İlişkilendirme (Çağrıştırma) İhtimali

8/1(b) maddesinde “... *bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa.*” ifadesiyle ilişkili olma ihtimalinden de bahsedilmektedir.

İlişkilendirme ihtimali, karıştırılma ihtimalinin alternatifi değildir. İlişkilendirme ihtimali, markaların aynılığı veya benzerliği ile mal ve hizmetlerin aynılığı veya benzerliği nedeniyle,

önceki marka ile sonraki marka arasında ilişki kurulması sonucunda, halkın bir bölümünde karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkması durumudur.

Çağrıştırma ihtimalinde, sonraki marka ile önceki marka arasında kolaylıkla fark edilebilen farklılıklar bulunur ve bu nedenle sonraki marka tüketicilerce farklı bir işaret olarak değerlendirilir niteliktedir. Bununla birlikte sonraki markanın önceki markanın sahibiyle ilişkilendirilmesi, tüketicinin markaların sahiplerinin ekonomik olarak bağlantılı olduklarını düşünmesi tehlikesi mevcuttur. İlişki veya bağlantı kurulması hali, sonraki markanın, tüketicilerce önceki markanın sahibine ait bir marka serisinin devamı veya alt markası olarak değerlendirilmesi hallerinde ortaya çıkabilir.

Seri markalar söz konusu olduğunda karıştırılma ihtimali, tüketicinin mal ve hizmetlerin kaynağına ilişkin olarak yanılığa düşmesi ve hatayla markanın başka bir firmaya ait marka serisine dahil olduğunu düşünmesi olasılığından kaynaklanır.

Aynı kelimeye farklı grafik unsurlar veya yeni kelimeler eklenmesi veya farklı kelimelere sürekli biçimde aynı önek veya sonekin eklenmesi biçimiyle karakterize edilen markalar söz konusu olduğunda marka serilerinden bahsedilebilir.

Seri marka gerekçesine dayalı itirazlar değerlendirilirken aşağıdaki esaslar dikkate alınır:

- Bir marka serisi oluşturmaya yetecek sayıda marka itiraz sahibi adına tescilli (veya başvuru halinde) olmadıkça, hiçbir tüketiciden o marka serisinin ortak özelliklerini tespit edip, o özelliği içeren başka markalarla bağlantı kurması beklenemez.
- Sonraki marka, marka serisine dahil markalarla sadece benzer olmamalı, aynı zamanda seriye dahil markalarla ilişkilendirilmeyi sağlayacak karakteristik özellikleri (aynı kelimeye farklı grafik unsurlar veya yeni kelimeler eklenmesi veya farklı kelimelere sürekli biçimde aynı önek veya sonekin eklenmesi vb.) de içermelidir.

Bununla birlikte, önceki marka serisine ait ortak kelime unsurunun, sonraki markada genel olarak yer aldığı konumdan farklı konumda veya farklı bir anlamsal içerik oluşturacak biçimde kullanılmış olması durumlarında, seriye dâhil markalarla ilişkilendirmeye neden olabilecek şekilde *karakteristik özellikleri içirme hali* ortaya çıkmaz.

2 – 556 SAYILI KHK MADDE 8/2

“Marka sahibinin ticari vekili veya temsilcisi tarafından markanın kendi adına tescili için, marka sahibinin izni olmadan ve geçerli bir gerekçe gösterilmeden yapılan başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine red edilir.”

KHK Madde 8/2’ye göre, ticari vekil veya temsilcinin marka sahibinin izni olmadan markayı kendi adına tescil ettirmek istemesi durumunda, marka sahibinin itiraz ederek markanın tescilini engelleme hakkı mevcuttur. Kötü niyetli marka başvurularına karşı itiraz imkânı, KHK’nın 35/1 maddesinde genel hüküm olarak ayrıca düzenlenmiştir. Bu nedenle, somut olayın niteliklerine göre KHK’nın 8/2 maddesi kapsamına girmeyen durumlarda madde 35/1 uyarınca kötü niyet iddiasında bulunulabilir.

Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmadan markayı kendi adına tescil ettirmek istemesi halinde marka sahibinin itirazda bulunabilme hakkı, esasen Medeni Kanun'un 2 inci maddesinin "Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz." hükmünde ifadesini bulan dürüstlük (kötü niyet) kuralının özel bir durumudur.

2.1. Önceki Markanın Varlığı

Madde 8/2 kapsamında itiraz için itiraz sahibinin korunmaya layık, daha önceden kazanılmış ama TPE nezdinde tescil edilmemiş bir marka hakkına (**önceki marka**) sahip olması gerekir. Marka sahibinin meşru hakkının etkin korunması söz konusu olduğunda, önceki marka kavramı geniş yorumlanmalı ve henüz bir sonuca ulaşmamış marka başvurusu veya tescil edilmiş olsa dahi halihazırda hükümden düşmüş olan markalar da bu kapsamda değerlendirilmelidir. Madde hükmünde "ilgili coğrafi bölge"ye ilişkin herhangi bir atıfta bulunulmadığından, kural olarak önceki marka hakkının Türkiye sınırları içerisinde geçerli olma şartı aranmaz.

İtiraz sahibi, söz konusu itirazın yapıldığı tarihte markanın yasal olarak sahibi olduğunu ispat etmek zorundadır. Bu nedenle itiraz sahibi, marka üzerinde gerçek hak sahibi olduğuna dair kanıtlar sunmalıdır.

2.2. Başvurunun Gerçek Marka Sahibinin Ticari Vekili veya Temsilcisi Adına Yapılması

2.2.1. Başvuru Sahibi

Madde 8/2 kapsamında itiraz için marka tescil başvurusunun marka sahibinin ticari vekili veya temsilcisi tarafından kendi adına tescili için yapılmış olması gerekir. Bununla birlikte, madde hükmünün uygulanabilmesi için başvurunun bizzat ticari vekil veya mümessil adına yapılması mutlak şart olmayıp ticari vekil veya mümessilin eşi, çocukları, ticari vekil veya mümessile ait şirketin yöneticisi gibi aynı ekonomik menfaati paylaşan kişilerce yapılan başvurular da, bu başvuruların aslında ticari vekil veya mümessilin talebi ve yönlendirmesiyle yapıldığı hususunda yeterli delillerin bulunması halinde bu kapsamda değerlendirilir.

2.2.2. Başvurunun Kapsamı

Ticari vekil veya mümessilin aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak yapmış olduğu marka başvurusu, gerçek marka sahibinin sahip olduğu markasının aynısı olabileceği gibi ayırt edilemeyecek kadar benzeri de olabilir. Ayrıca gerçek marka sahibi, markasının mal veya hizmetleriyle karıştırılma ihtimali olan aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren, aynı veya benzer marka tescil başvurularına da itiraz edebilir.

2.3. Ticari İlişkinin Varlığı ve Kapsamı

Madde 8/2 kapsamında gerçek marka sahibi ile marka başvurusunda bulunan kişi arasında, markayı gerçek hak sahibi namına Türkiye’de kullanma, markayı piyasaya sürme, dağıtma yetkisi veren bir ticari ilişkinin bulunması gerekir. Bu ticari ilişki ve hükümde bahsi geçen ticari vekil veya temsilci kavramı, hukuki-ticari veya salt ticari her türlü ekonomik ilişkiyi de kapsar şekilde geniş yorumlanmalıdır.

Taraflar arasındaki ticari ilişki, genellikle ticari vekile markayı kullanma yetkisi veren bir sözleşmeye dayanmaktadır ve bu durumda sözleşme hükümleri önem kazanmaktadır. Ticari vekil veya temsilci ilişkisi olarak değerlendirilecek başlıca sözleşme türleri acentelik sözleşmesi, tek satıcılık sözleşmesi, franchising sözleşmesi, lisans sözleşmesi, şirket sözleşmesi, vekâlet sözleşmesi, hizmet sözleşmesi, bayilik sözleşmesi ve ithalat sözleşmesi olarak sayılabilir.

Ticari ilişkinin bir sözleşmeye dayalı olması durumunda bu sözleşmenin taraflarının geniş olarak yorumlanması gerekir. Sadece doğuran sözleşmeye taraf olanlar arasında değil bunların ortakları, ticari temsilcileri, müstahdemleri arasında da bir ticari ilişki bulunduğu kabul edilir.

Sözleşme hükümleri değerlendirilirken aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilir:

- Sözleşmenin taraflarına ait bilgiler,
- Sözleşmenin mal veya hizmet, yer ve süre bilgileri; marka, marka ile ilgili olarak verilen hak, yetki, sorumluluklar ve sınırlamalar,
- Sözleşmenin geçerlik süresi.

Sözleşmenin başlangıç tarihi, vekil veya temsilcinin Türk Patent Enstitüsü’ne marka tescil başvurusunda bulunduğu tarihten önce olmalıdır. Başvurunun yapıldığı tarihten sonraki süreçte başvuru sahibi ile başvuruya itiraz eden marka sahibi arasında markanın ticari temsilciliği konusunda yapılmış olan müzakereler veya başvuru sahibinin tek taraflı olarak söz konusu markanın ticari temsilcisi olmak için girişimde bulunması itirazın incelemesi açısından önem arz etmeyecek, kararı etkilemeyecektir. Temsilcilik ilişkisinin sona ermesinden sonra, eski temsilci tarafından markanın tescili için başvuruda bulunulması halinde de ticari ilişki ortadan kalkmış olacağına öncelikli marka sahibinin itirazı 8/2. madde kapsamında değerlendirilmez. (Sona ermeden sonra sözleşmenin etkilerinin devam ettiği makul süre hariç).

2.4. Gerçek Marka Sahibinin İzninin Olmaması

Madde 8/2 hükmünün uygulanabilmesi için ticari vekil veya temsilcinin Türkiye’de ilgili marka için tescil başvurusunda bulunmasına gerçek marka sahibinin rızasının bulunmaması gerekir. Ticari vekil veya temsilcinin marka başvurusunda bulunmasına gerçek marka sahibinin rızası varsa, marka sahibi bu maddeye dayanarak başvurunun ilanına itiraz edemez. Marka sahibinin izni açık olabileceği gibi zımni de olabilir. Başlangıçta mevcut olmayan izne, daha sonra icazet verilmesi durumunda marka sahibinin rızası var kabul edilir. Bu maddeye dayalı itirazlarda kural olarak gerçek marka sahibinin söz konusu tescile rıza göstermediği kabul edilir. Bunun aksinin ispatı yükümlülüğü başvuru sahibine aittir.

2.5. Geçerli Bir Gerekçe Gösterilememesi

Marka tescil başvurusunda bulunan ticari vekil ya da temsilcinin marka tescil başvurusu için “geçerli bir gerekçe göstermesi” halinde bu kapsamda yapılan itiraz reddedilir. Geçerli gerekçe, taraflar arasındaki sözleşmeden kaynaklanabileceği gibi (örneğin sözleşme ile ticari temsilciye markayı Türkiye’de tescil hakkı verilmesi) itirazda bulunan marka sahibinin markasından vazgeçmesi gibi durumlar da olabilir.

3 – 556 SAYILI KHK MADDE 8/3

“Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin itiraz etmesi üzerine, tescili istenen marka, aşağıdaki hallerde tescil edilmez.

- a) Markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden önce veya markanın tescili için yapılan başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce bu işaret için hak elde edilmiş ise,*
b) Belirtilen işaret, sahibine daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkını veriyorsa.”

3.1. Tescilsiz Markanın veya Ticarete Kullanılan Bir İşaretin Korunması

(EC) 207/2009 Sayılı Topluluk Marka Tüzüğü (Eski Council Regulation No:40/94) madde 8/4'den uyarlanan söz konusu hüküm, marka korumasının tescil yolu ile elde edileceği (KHK m.6) ilkesinin istisnalarından birini düzenlemektedir. KHK'nın 8/3 maddesi ile tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir işaretin sahibine, sonraki bir marka başvurusuna itiraz etme hakkı tanınmıştır.

Tescili talep edilen bir başvurunun KHK'nın ilgili maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi için;

- İtiraz gerekçesi işaret üzerinde, itiraz edilen markanın başvuru tarihinden önce bir hak elde edilmiş olması
- İtiraz gerekçesi işaret üzerindeki hakkın, sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkı vermesi

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekir.

8/3(b) maddesinde yer alan yasaklama hakkı, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 57 inci maddesine dayandırılmaktadır. Nitekim özel haksız rekabet hallerinin düzenlendiği TTK'nin 57 inci maddesinde 5 inci bent şu şekildedir: *“Başkasının emtiası, iş mahsulleri, faaliyeti veya işletmesi ile iltibas meydana getirmeye çalışmak veya buna müsait olan tedbirlere başvurmak, özellikle başkasının kullandığı ad, unvan, marka, işaret gibi tanıtma araçları ile iltibasa meydan veren malları, durumu bilerek veya bilmeyerek satışa arz etmek veya şahsi ihtiyaçtan başka her ne sebeple olursa olsun elinde bulundurmak.”*

3.2. 556 Sayılı KHK'nın 8/3 Maddesi Hükümü Kapsamında Değerlendirilebilecek İşaretler

3.2.1. Tescilsiz Markalar

Düzenlemede yer alan tescilsiz markalardan kasıt, marka hukukuna özgü kullanılan, ancak 556 sayılı KHK'ya göre tescili yapılmamış markalardır. Marka hukukuna özgü kullanım ise, işaretin mal veya ambalajı üzerine konulmasını veya sunulan hizmetle birlikte kullanılmasını gerektirir.

3.2.2. Ticaret Sırasında Kullanılan İşaretler

“Ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret” ifadesiyle, ticari hayattaki çeşitli şekillerde kullanımı mevcut olan ve ticari bir işlev gören, tescilsiz marka dışındaki, özellikle ticaret unvanı,

işletme adı, alan adı gibi işaretlerin bu kapsama girdiği kabul edilir. Buna göre ticaret sırasında kullanılıyor olmaları koşulu ile ticaret unvanları, işletme adları, alan adları, telif hakkı konusu olmamakla birlikte ticaret alanında kullanılan eser/program adları gibi işaretler 8/3 maddesi kapsamındaki işaretlerden kabul edilir.

3.2.2.1. Ticaret Unvanları

TTK'nin 41 inci maddesine göre *“ticaret unvanı, her tacirin, ticari işletmesine ilişkin iş ve işlemlerinde kullandığı addır.”* Markalar, eşya ile işletme arasındaki ilişkiyi kurar ve farklı işletmelerin ürettiği benzer emtiayı birbirinden ayırt etmeye yarar iken, ticaret unvanları işletmenin kendisini tanımlar. Kanuna ve usulüne uygun olarak seçilmiş ve ilan edilmiş olan ticaret unvanını kullanma hakkı tekel olarak sahibine/tacire aittir. Bu hakkın uygulama sınırları gerçek kişi tacirlerin unvanları bakımından tescil edildikleri sicil dairesi, tüzel kişi unvanları açısından ise bütün Türkiye'dir. Ticaret unvanının tescili ile elde edilmiş olan bu tekel hakkı, tek başına 8/3 maddesi gereğince bir markanın tescilini engelleme hakkı vermemektedir. Unvanın ticaret sırasında kullanılıyor olması da gerekir. Nitekim Hukuk Genel Kurulu, 27/02/2002 tarihli E. 2002/11-62, K. 2002/115 sayılı MNG kararında, 8/3 maddesi hükmünü yorumlarken; *“... Davalı bu işareti ayırt edici birtakım sözlerle birlikte unvanında kullandığı için, bu kullanım davalıya üstün hak sağlamamıştır. Davacının itiraz hakkının geçerli olması için, tescilsiz işaretin 'ticaret sırasında kullanılmış' olması gerekir...”* diyerek ticaret sırasında kullanım koşulunu açıkça belirtmiştir.

Paris Sözleşmesinin; *“Ticaret unvanı... bütün Birlik Ülkelerinde tevdi veya tescil mecburiyeti olmaksızın himaye edilecektir”* düzenlemesini içeren 8 inci maddesi, aynı sözleşmenin 2 inci maddesi ışığında yorumlandığında, Türkiye'de tescilli olmayan ticaret unvanlarının da –yine ticaret sırasında kullanılıyor olmaları koşulu ile- KHK'nın 8/3 maddesi kapsamında itiraz gereğesi olabileceği kabul edilmek gerekir.

3.2.2.2. Eser, Program vb. Başlıkları/Adları

Telif hakkı kapsamında korunan eserler, hükümde yer alan açık düzenleme gereği, 8/5 maddesi kapsamında değerlendirilmelidir. Telif hakkı konusu olmayan işaretler ise karıştırılma ihtimali oluşması koşulu ile 8/3 maddesi kapsamındaki korumadan yararlanabilir.

3.2.2.3. Alan Adları

Uygulamada yalnızca alan adına dayanılarak yapılan itirazlara pek rastlanmamakta, alan adları genellikle bir ticaret unvanı veya işletme adı ile birlikte itiraza gerekçe gösterilmektedir. Bu durumlarda da alan adının, itirazın dayanağı olmaktan çok, dayanılan unvanın ticaret sahasında kullanıldığını göstermek gibi bir fonksiyonu olmaktadır. Ancak teorik olarak bir ticaret unvanının kılavuz unsurunu içermese dahi tescil edilmiş ve ticaret sahasında gerçek anlamda kullanılan bir alan adı da, TTK'nin 57/5 maddesi çerçevesinde korunur ve KHK'nın 8/3 maddesi kapsamında itiraza gerekçe olabilir.

3.3. Hükümün Uygulanma Koşulları

Uygulamada “eskiye dayalı kullanım”dan kaynaklanan itiraz hakkı olarak ifade edilen 8/3 maddesi hükmüne dayalı itirazların incelemesi aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır.

3.3.1. Ticaret Sırasında Kullanım Şartı

Gerek Enstitü uygulamasında, gerekse yargı kararlarında 8/3 maddesi hükmünce itirazda bulunulabilmesi için, işaretin ticaret sahasında kullanılıyor olması şartından söz edilmektedir. Yargıtay 11. HD. E. 1998/5372, K. 1999/256 sayılı GRIN NICCI kararında, “...KHK'nın 8/III maddesinde de tescilsiz dahi olsa bir işaret veya markanın ticari hayatta kullanılması şartıyla daha sonra aynı markanın tescil edilmesine itiraz ... imkanı tanınmış bulunmaktadır...” ifadelerine yer vermiştir. Hukuk Genel Kurulu da, yukarıda değinilen MNG kararında kullanım koşulunu açıkça zikretmiştir.

KHK'nın 8/3. maddesinde “tescilsiz bir marka” ve “ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret”ten ayrı ayrı söz edilmesine dayanarak, hem marka hukukuna özgü kullanılan işaretlerin (tescilsiz marka) hem de ticaret hayatında herhangi bir şekilde (iş evrakında, tabela, ilan ve reklamlarda vb.) kullanılan işaretlerin 8/3 maddesine dayalı itiraz hakkına gerekçe olabileceğini belirtmek gerekir. Burada önemli olan husus “iltibas ihtimalinin” (karıştırılma ihtimali) ispatıdır. Marka hukukuna özgü kullanılan tescilsiz işaretlerin, bu kullanımın doğası gereği piyasada yaygın hale, dolayısıyla iltibasa açık hale gelmesi daha olasıdır. Bununla beraber örneğin sadece ticaret unvanı fonksiyonunu karşılamak üzere, iş evrakında, reklam ve tanıtım araçlarında kullanılan bir işaretle iltibas yaratılması ihtimali daha düşüktür. Yaygın ve yoğun kullanım/bilinirlikle bağlantılı olarak bu iltibas ihtimalinin arttığını söylemek mümkündür.

3.3.2. Tescilsiz Marka veya İşaret ile Marka Tescil Başvurusu Arasındaki Benzerlik

Madde 8/3 çerçevesinde yapılan bir itirazın incelenmesinde, itiraza gerekçe olarak gösterilen tescilsiz marka veya ticarete kullanılan işaret ile inceleme konusu marka başvurusunun aynı ya da yüksek düzeyde benzer olması dikkate alınır. Markalar arasında yeterli derecede benzerlik yoksa itiraz gerekçesi marka ya da işaretin önceki kullanımlarının 8/3 maddesi açısından bir önemi yoktur.

3.3.3. Mal ve Hizmetlerin Benzer Olması

Ticaret sırasında kullanılan bir işarete dayalı itiraz, işaretin kullanımının ispatlandığı mal ve hizmetlerin aynı, aynı tür ya da benzer olanları açısından kabul edilebilir. Hükümde bu yönde bir düzenleme olmamasına karşılık, tescilli markaya dayalı itirazlar açısından kabul edilen bu ilkenin tescilsiz marka veya ticarete kullanılan işaretlere dayalı itirazlar açısından da kabulü uygundur. Burada iltibas ihtimali, somut olayın özelliklerine göre değerlendirilir, işaretlerin orijinalliği, mal ve hizmetlerin niteliği gibi. hususlar dikkate alınarak iltibas ihtimalinin ortaya çıktığı mal ve hizmetler açısından başvuru reddedilebilir.

3.4. Tescilsiz Marka veya İşaret Üzerinde İtiraz Edilen Markanın Başvuru Tarihinden Önce Hak Elde Edilmiş Olması

Bu koşul, 556 sayılı KHK'nın 8/3(a) maddesinde ifadesini bulmaktadır. Buna göre, itiraza gerekçe olarak gösterilen işaret üzerindeki hakkın, itiraz edilen markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden veya bu başvuruya ait rüçhan tarihinden önce doğmuş olması gerekir. Mülga 551 Sayılı Markalar Kanunu, 15/2 maddesinde, bir marka üzerinde ilk defa kullanım suretiyle hak kazanmak için, "fiilen ihdas ve istimal", ve "piyasada maruf hale getirme" şartlarını aranıyordu. 556 sayılı KHK'da "piyasada maruf hale getirme" şartından söz edilmese de bu şartın "zımnen" 8/3 maddesi hükmünde yer aldığını kabul etmek gerekir. Buna göre, tescilsiz bir işaret üzerinde bir hakkın doğması ve korunması için, o işarete -kullanım yoluyla- hukuken korunması gereken bir ekonomik değer kazandırmak gerekir. Bu ise işaretin "asgari bilinirlik düzeyi"ne ulaşması ile mümkündür. Asgari bilinirlikten anlaşılması gereken, işaretin kullanım sonucunda belirli bir yer, bölge veya piyasada bilinir hale gelmesidir. Aksinin kabulü, piyasada işareti "ilk" kullanan kişiye koruma sağlanacağı anlamına gelir ki, bu "KHK hükümleri uyarınca sağlanan korumanın tescil ile elde edileceği" ilkesini anlamsız hale getireceği gibi hakkaniyet ile de bağdaşmaz.

8/3 maddesi hükmü açısından 'yabancı' tescilsiz markalar veya işaretler için farklı bir uygulama yoktur. Türkiye'de tescilli olmayan bir marka veya işaret de, hükümde yer alan koşulları sağlamaları şartıyla hüküm kapsamında korunabilir. Ancak "Ülkesellik" prensibi gereği, başka bir ülkede doğmuş olan hak Türkiye'de öne sürülemez. Dolayısıyla –sadece- Türkiye dışındaki bir tescile (veya tescillere) dayanan markalara/işaretlere 8/3 maddesi kapsamında koruma sağlanması mümkün değildir. İleri sürülen hakkın Türkiye'de doğmuş olması, diğer bir deyişle marka olarak kullanımın Türkiye'de gerçekleşmiş olması gerekir. Bu konuya ilişkin olarak, YİDK 2008-M-742 sayılı kararında;

"Marka haklarının tescili ve korunmasında geçerli olan ülkesellik ilkesinin bir gereği olarak marka haklarının doğumu, kazanılması ve koruma kapsamı her bir hukuk sistemi tarafından ayrı ayrı belirlenir. Bu çerçevede, markalar kural olarak tescilli buldukları ya da kullanıldıkları ülkede doğar ve korunur. Dolayısıyla, 556 Sayılı KHK'nın 8/3 maddesi ile düzenlenen daha önceden kullanılan ve üzerinde hak elde edilmiş bulunan tescilsiz bir marka ya da işaretin sahibinin itirazı üzerine daha sonraki başvuruların tescil edilemeyeceği hükmünün de Türkiye'de kullanılmış ve elde edilmiş haklara ilişkin olduğunun kabulü gerekir. Bu hükmün dünyanın herhangi bir yerinde elde edilmiş haklara ilişkin olduğunun kabulü ise fikri mülkiyet hakları için dünya çapında geçerli olan ülkesellik ilkesi ile bağdaşmaz. Nitekim Paris Sözleşmesi'nin 6/1 maddesine göre, markanın başvuru ve tescil koşulları her üye ülkenin kendi iç hukukuna göre belirlenecektir. Aynı maddenin 3. fıkrasına göre, birlik ülkelerinden birinde usulüne uygun olarak tescil edilmiş bir marka, menşe ülkesi dahil birliğe dahil diğer ülkelerde tescil edilmiş markalardan bağımsız olarak kabul edilecektir. Nitekim "CARLO PAZOLINI" markasının halihazırda farklı ülkelerde farklı kişiler adına tescilli bulunması da ülkesellik ilkesinin bir sonucu olarak ortaya çıkan bir durumdur. Ülkesellik ilkesinin diğer bir sonucu da, bir kimsenin bir ülkedeki tescile dayanarak başka ülkede hak iddia edememesidir. (Yasaman/Yusufoğlu, Marka Hukuku, s.4 vd.) Dolayısıyla, "CARLO PAZOLINI" markası için İtalya'da ya da dünyanın diğer ülkelerinde elde etmiş olduğu tesciller itiraz sahibine Türkiye sınırları içerisinde de geçerli olan bir hak sağlamaz."

ifadelerine yer vererek, ülkesellik prensibine vurgu yapmıştır.

3.5. Kullanımın İspatı ve Deliller

İddia sahipleri, iddialarını ispata matuf çeşitli deliller sunabilirler. İşaretin mal üzerinde veya ambalajında veya hizmet sunumu sırasında kullanıldığını gösteren çeşitli kataloglar, faturalar, vergi tahakkuk fişi, satış sözleşmesi, sergi katılım belgeleri/fotoğrafları, gazete/dergi kupürleri, çeşitli reklam vasıtalarındaki kullanıma dair belgeler (broşür, takvim, ilan, TV reklamı vs), ticaret sicil kayıtları, ticari amaçlı yazışmalar vs. kullanımı ispat amacıyla sunulabilmektedir. Değerlendirme aşamasında delillere farklı ispat güçleri atfedilebilir. Tarih bilgisi de içeren resmi kaynaklı deliller (örn: faturalar, fuar katılım belgeleri vs.) daha güçlü kabul edilirken, içeriği iddia sahibi tarafından belirlenebilen deliller (örn: kataloglar, takvimler vs.) kullanım iddiasını ispat açısından yetersiz kabul edilebilir.

4 – 556 SAYILI KHK MADDE 8/4

“Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınırlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu reddedilir.”

4.1. Madde 8/4’e İlişkin Genel Değerlendirme

Tanınmış markaların farklı mal ve hizmetler yönünden korunmasını düzenleyen 556 sayılı KHK’nın 8/4 maddesi hükmüne göre; toplumda belirli bir tanınırlık düzeyine ulaşan önceki bir tarihte tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markadan,

- tanınırlık düzeyi nedeniyle haksız bir yarar sağlayabilecek,
- markanın itibarına zarar verebilecek,
- markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabilecek

durumda olan sonraki başvuru, farklı mal ve hizmetlerde kullanılacak olsa bile reddedilecektir.

KHK’nın 8/4 maddesi gerekçe gösterilerek yapılan itirazlar incelenirken aşağıdaki sırayı takip eden bir değerlendirme yapılması gerekmektedir:

- 1) İtiraza gerekçe olarak gösterilen ve tanınırlığı iddia edilen markanın Türkiye’de itiraz edilen başvurudan önceki tarihte tescilinin veya tescil başvurusunun olup olmadığı,
- 2) İtiraz edilen başvuru ile itiraza mesnet markaların ilişkilendirilme ihtimali de dahil olmak üzere karıştırılma ihtimaline yol açabilecek derecede benzer olup olmadıkları,
- 3) İtiraza gerekçe olarak gösterilen markanın Türkiye’de tanınmış olup olmadığı,
- 4) Tanınırlık düzeyi nedeniyle haksız bir yarar sağlanıp sağlanmayacağı,
- 5) Markanın itibarına zarar verip vermeyeceği,
- 6) Markanın ayırt edici karakterini zedeleyip zedelemeyeceği.

Burada sayılanların ilk üç koşulun herhangi birinin sağlanmaması durumunda takip eden basamaklar için herhangi bir değerlendirme yapılmasına gerek yoktur. Öte yandan, ilk üç koşulun sağlanması halinde son üç koşuldaki herhangi birinin varlığı yeterli görülecektir.

Bununla birlikte her farklı mal ve hizmet açısından kullanım nedeniyle markanın tanınırlığından haksız yarar sağlanacağı, tanınmış markanın itibarına zarar verileceği ya da ayırt edici niteliğinin zedeleneceği sonucu çıkarılamaz. Mevcut olayın niteliğine göre söz konusu koşulların iddia eden tarafça ispatlanması gerekir.

KHK’nın 8/4 maddesi, tanınmış marka ile aynı ya da benzer olan her marka başvurusunun reddedilmesini amaçlamaz. Markanın ilgili ülkede tanınmış olması koşulu, tanınmış markanın farklı mal ve hizmetler yönünden korunması için gerekli koşullardan sadece birisidir. Korumanın

sağlanması için diğer koşulların da varlığı aranmalıdır ve tanınmışlığa ilişkin kanaat oluştuktan sonra diğer koşulların değerlendirilmesine geçilmelidir.

8/4 maddesi kapsamında, sonraki tescil başvurusunun, belirtilen koşulların varlığı halinde farklı mal ve hizmetler için dahi reddedileceğinin hükme bağlanması, bu korumanın aynı veya benzer mal ve hizmetler için de sağlanmasını gerektirmektedir.

4.1.1. Markaların Benzerliği

Tanınmış marka korumasının şartları incelenirken öncelikle işaretler arasındaki benzerlik ilişkisinin değerlendirilmesi gerekir. Sonraki markanın, tanınmışlığı iddia edilen marka ile aynı, benzer olmaması ya da ilişkilendirme ihtimalini içerecek şekilde karıştırılma ihtimalinin bulunmaması durumunda, diğer şartlar için herhangi bir inceleme yapılmasına gerek yoktur. Aynı yönde Avrupa Adalet Divanı *Intel* kararında, toplum zihninde herhangi bir bağlantı kurma durumunun yokluğunda, sonraki markanın kullanılmasının diğer şartların meydana gelmesine neden olmayacağını ifade etmiştir. İşaretlerin benzerliği değerlendirilirken, bu çalışmada yapılan değerlendirmelerin yanı sıra aynı zamanda bu kılavuzun 7/1(b) ve 8/1 maddelerine ilişkin kısımlarda belirlenen kriterler de dikkate alınacaktır.

Genel olarak bir markanın koruma kapsamı belirlenirken, markanın ayırt edici gücü dikkate alınan faktörlerden biridir. Markanın ayırt ediciliği, markanın kendi özelliklerinden kaynaklanabileceği gibi, bilinirliğinden de kaynaklanabilir. Bu anlamda yüksek ayırt ediciliğe sahip tanınmış markalar daha geniş bir korumadan yararlanır.

Benzer mal ve hizmetlerin değerlendirmesi yapılırken, özellikle tanınmış markalarda korumanın genişletileceği mal ve hizmetlerin kapsamı incelenirken, mal ve hizmetlerin benzerliği ile işaretlerin benzerliği arasında bir korelasyonun olduğu dikkate alınmalıdır. Şöyle ki; mal ve hizmetlerin benzerliğinin düşüklüğü, markalar arasındaki benzerliğin yüksekliği ile telafi edilebilir. Bununla birlikte, markanın ayırt ediciliği, bilinirlik derecesi, markalar arasındaki benzerlik ilişkisinin niteliği, markanın bilinir olduğu sektöre yakınlığı ya da uzaklığı gibi etmenler dikkate alınarak mal ve hizmetler arasında bağlantı kurma ya da markanın hangi ölçüde koruma kapsamına alınacağı hususları değerlendirilmelidir.

4.1.2. Mal ve Hizmetlerin Benzerliği

Marka başvurularına konu olan mal ve hizmetlerin sınıflandırılmasına ilişkin Tebliğe göre, aynı tür mal ve hizmetin tespitinde, Tebliğ ekinde düzenlenen gruplar esas alınacaktır. Ancak, marka tescil başvurularının veya itirazların incelenmesi aşamalarında aynı tür mal ve hizmet, farklı mal ve hizmet sınıf kodlarını da içerecek şekilde daha geniş kapsamda değerlendirilebilir. Bununla birlikte, mal ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken bu kılavuzun 7/1(b) ve 8/1 maddelerine ilişkin kısımlarda belirlenen kriterler de dikkate alınacaktır.

4.1.3. Haksız Bir Yararın Sağlanması

Tanınmış markanın başka işletmeler tarafından farklı mal ve hizmetlerde kullanılması yoluyla, tanınmış markanın sahip olduğu müşteri potansiyelinden ve yüksek reklam gücünden faydalanılarak haksız yarar sağlanabilmektedir. Buradaki hareket noktası, tüketicilerin tanınmış

markalı ürünlerin, tanınmış marka sahibinin yardımıyla, sponsorluğunda veya verdiği lisans yoluyla ve tanınmış marka sahibinin sahip olduğu teknoloji ile üretildiği izleniminde olmaları nedeniyle veya malların üretilmesi veya hizmetlerin sunumunda tanınmış marka sahibi ile birlikte hareket edildiği düşüncesiyle bu ürünleri kolayca tercih edebilmeleridir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin "Advantage" ve "Intel" kararlarında markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlanacağına hükmetmiştir.

Avrupa Adalet Divanı'nın 2009 tarihli *L'OREAL* kararında da ifade ettiği gibi haksız yarar elde etme durumunda herhangi bir şekilde tanınmış markaya zarar verme amaçlanmamaktadır. Buradaki amaç, tanınmış markanın tanınmışlığından ve ayırt edici niteliğinden yararlanmak suretiyle haksız yarar elde etmektir.

Bununla birlikte, daha önce de belirtildiği gibi, sadece farklı mal ve hizmetlerde kullanımın olması, peşinen markanın tanınmışlığından haksız bir yararın sağlanacağı sonucunu doğurmaz. Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 2006 tarihli *MAGGI* kararında da ifade ettiği gibi, bu sonuca ulaşılması için, farklı mal ve hizmetlerde kullanımın olması nedeniyle tüketici nezdinde tanınmış marka ile sonraki marka arasında bir bağlantının kurulması gerekmektedir ve bu kullanım şekli nedeniyle tescilli ticari marka sahibinin menfaatlerinin zarar görme olasılığı bulunduğunu kanıtlaması gereklidir.

KHK'nın 8/4. maddesindeki koşullar sayılırken, bunlar arasında kötü niyete yer verilmemiştir. Ancak itiraz incelenirken, kötü niyetli olarak hareket edildiğine ilişkin açık delillerin varlığı halinde, başvuru sahibinin haksız yarar edinme amacında olduğu sonucuna varılabilir.

4.1.4. Markanın İtibarına Zarar Verilmesi

Tanınmış markanın aynısı veya benzerinin farklı mal ve hizmetlerde kullanılması, bazı hallerde tanınmış markanın itibarına zarar verebilir. Bu durumlar şöyle sıralanabilir: Markanın düşük kaliteli mallarda kullanılması, markanın imaja aykırı mallarda kullanılması, markanın istenmeyen bağlantılar kurulmasına yol açacak biçimde kullanılması ve markanın küçük düşürücü şekilde kullanılması.

Tanınmış markanın düşük kaliteli mallarda kullanılması, bu markanın itibarına zarar verebilir. Tanınmış markalı ürünlerin sahip olduğu yüksek kaliteyi, sonraki markanın kullanıldığı mallarda bulamayan tüketicilerin düşük kaliteyi tanınmış marka ile ilişkilendirmesi söz konusu olabilir. Buna bağlı olarak değişen tüketici davranışlarını ve tanınmış markalı ürünlerin satışındaki düşüşü gösteren bilgi ve belgeler bu durumu ispat eder niteliktedir.

Tanınmış markanın toplum nezdinde sahip olduğu imaja aykırı mallarda kullanılması da tanınmış markanın itibarına zarar verecektir. Tanınmış markanın sahip olduğu olumlu imajın bilinciyle bu markayı farklı mal ve hizmetlerde kullanarak haksız menfaat elde etmek isteyen üçüncü kişilerin, tanınmış markayı, imajına uygun mal ve hizmetler yönünden kullanma gibi bir kaygısı olmayacaktır.

Tanınmış markanın itibarına zarar verebilecek durumlardan bir diğeri de, tanınmış markanın istenmeyen bağlantılar kurulmasına yol açacak şekilde kullanılmasıdır. Bu tür bir itibar kaybı, İskandinav ülkelerinde tanınmış olan bir parfüm markasının, fare zehiri için kullanılması

nedeniyle parfüm markasının uğradığı zarardan hareketle “Fare Zehiri Doktrini” olarak adlandırılmaktadır.

Markanın küçük düşürücü biçimde kullanılması da, tanınmış markanın sahip olduğu itibarını olumsuz etkileyerek tanınmış markaya zarar verebilecektir. Tanınmış markanın sahip olduğu itibarın, sonraki markanın yapısı veya kullanıldığı mallar nedeniyle küçük düşürülmesi veya olumsuz imaj yaratan sloganlar nedeniyle zarar görmesi söz konusu olabilecektir. Amerikan Federal Mahkemesi bir kararında “Enjoy Cocain” ibaresinin marka olarak kullanılmasını Coca Cola’ya ait bir marka olan “Enjoy Coca Cola” yı çağrıştırdığı ve bu nedenle Coca Cola’nın itibarına zarar vereceği gerekçesiyle yasaklamıştır.

Tanınmış markanın itibarına zarar verecek nitelikteki marka başvurularına karşı itiraz sahibinin, bu tarz kullanımların tanınmış markanın pazarda edinmiş olduğu imajla çatışacağını veya markayla ilgili uygunsuz ya da olumsuz çağrışımlara neden olacağını ispat etmesi veya bu konuda ikna edici bilgiler sunması gerekir.

4.1.5. Markanın Ayırt Edici Karakterinin Zedelenmesi

Markanın ayırt edici karakterine zarar verilmesi, aynı anda farklı işletmelere ait markaların piyasada bulunması nedeniyle, markanın ayırt etme gücünün azalmasıdır. Böylelikle tanınmış markanın piyasada başka firmalar adına farklı mal ve hizmetlerde kullanılması sonucunda markanın ayırt edici karakteri zedelenen ve buna bağlı olarak, markanın tanınmışlığı ve kimliği zayıflayacaktır. Böylece tanınmış marka, tüketicilerin refleks olarak belirli bir işletme veya mal ile bağlantı kurmalarına olanak tanıyan özelliğini yitirecek ve markanın teklik özelliği zarar görecektir.

Tanınmış markanın farklı mal ve hizmetlerde kullanılması, doğrudan markanın ayırt edici karakterine zarar verileceği şeklinde yorumlanmamalıdır. Bu anlamda bu durumdan söz edebilmek için, ayrıca ayırt edici karakterin zarar görmesi veya böyle bir tehlikenin bulunması konusunda değerlendirme yapılmalıdır.

Markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi koşulu, tanınmış markanın ayırt edici karakteriyle aynı paraleldedir. Tanınmış markanın ayırt edici karakteri ne kadar yüksekse, haksız kullanımlar sonucunda, markanın sahip olduğu bu ayırt edicilik karakterinin ve itibarının zedelenmesi sonuçlarının ortaya çıkması durumu da o kadar kolay kabul edilebilecektir. Avrupa Adalet Divanı, OHIM ve YİDK tanınmış markalara ilişkin vermiş oldukları kararlarında bu duruma işaret eden ifadeler yer vermektedirler. Avrupa Adalet Divanı, “CHEVY” yorumunda, OHIM Duplo kararında ve YİDK, “Roman”, “Koza İpek” ve “Apple” kararlarında bu ifadeler yer vermiştir. Bununla birlikte, OHIM, aynı kararında, tescilli olduğu mallar da dikkate alındığında, ayırt edici niteliği pek fazla olmayan “Duplo” markasının sahibi tarafından yapılan itirazı reddederek korumayı farklı mallara genişletmemiş ve böylelikle tanınmış markanın ayırt edici karakterinin önemini vurgulamıştır.

Tanınmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici durumlara ilişkin değerlendirme yapılırken, başvuru sahibinin, tanınmışlık iddiasındaki markanın çeşitli sektörlerde farklı işletmeler tarafından halihazırda kullanılan bir marka olduğunu göstermesi, tanınmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçların ortaya çıkacağına ilişkin iddiaları çürüten bir savunma olarak

değerlendirilmelidir. Aynı doğrultuda, itiraz sahibinin diğer sınıflardaki aynı ya da benzer markalar konusunda herhangi bir girişimde bulunmamasını da, tanınmışlık iddiasındaki marka sahibinin tüketicilerin markayı sadece kendi ürünleriyle bağdaştırması konusunda kaygı taşımadığının göstergesi olarak değerlendirmek yerinde olacaktır.

4.1.6. Koşulların İspatı

556 sayılı KHK'nın 8/4 maddesi çerçevesinde markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlama, markanın itibarına zarar verme veya ayırt edici karakterini zedeleme durumlarını, "olası" durumlar olarak değerlendirmek gerekir. İlgili maddenin lafzında yer alan "haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği" ifadeleri bu durumu açıklamaktadır.

Öte yandan, markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlama, itibarına zarar verme veya ayırt edici karakterini zedeleme durumlarının "olası" durumlar olarak belirtilmesi, 8/4 maddesi çerçevesinde tanınmış marka koruması elde etmek için sadece zarar görme/haksız yarar sağlama ihtimalinin yeterli olduğu anlamına gelmez. Markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlama, itibarına zarar verme veya ayırt edici karakterini zedeleme, olayların seyri içerisinde öngörülebilir ve muhtemel olmalıdır. İtiraz sahibi açısından, haksız yarar sağlama veya markanın itibarına zarar verme durumlarının göz ardı edilemeyeceğini ifade etmek veya bu durumların gerçekleşmesinin uzak da olsa ihtimal dahilinde olduğunu belirtmek yeterli bir savunma değildir. Bununla birlikte, bir tanınmış markanın ayırt edici gücünün ve tanınmışlık düzeyinin yüksek olması zararın belirlenmesinde dikkate alınması gereken faktörlerden biridir. Bu yorumun, markanın tanınmışlığından dolayı haksız yarar sağlama durumu için de kabul edilmesi gerekir.

Kural olarak, iddia sahibi iddiasını kanıtlamakla yükümlüdür. Bu durumda itiraz sahibi, itirazında sunacağı belgelerle, başvurusu yapılan markanın tescil edilmesi durumunda markasından dolayı haksız yarar sağlayacağını veya tanınmış markasının itibarını veya ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğuracağını ispat etmelidir. En azından bu konuda ciddi bir riskin var olduğu konusunda ikna edici olmalıdır. İtiraz sahibinin, sonraki başvurunun kullanılması halinde, salt tanınmışlıktan ötürü, tanınmış markasının itibarını veya ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçların veya haksız yarar elde etme durumunun kaçınılmaz olarak meydana geleceğini ileri sürmesi yeterli değildir. Yargıtay "Meridien", "Bizim" ve "Uni" kararlarında, Avrupa Adalet Divanı *Intel* kararında ve YİDK "tamek gurme" kararında yer verdiği ifadelerle ispat yükünü açıkça itiraz sahibine yüklemiştir.

Mevcut olayda fiili zarar veya haksız yarar iddialarının öne sürülmesi durumunda, itiraz sahibinin, başvurusu yapılan ibarenin kullanılması dolayısıyla maruz kalınan zararın ya da başvuru sahibi tarafından elde edilen haksız yararın türünü gösteren bulgu ve delilleri sunması gerekir. Bunlara; tanınmış markalı ürünlerin satışındaki dikkate değer düşüş, müşteri kaybı ve halk arasında markanın tanınmışlık düzeyindeki azalma örnek gösterilebilir. Bu anlamda itiraz sahibi, fiili zararın ispatlanmasında, markanın tanınmışlığındaki düşüşü gösteren kamuoyu araştırmaları ve firmanın satış rakamlarındaki düşüşü gösteren somut ekonomik veriler ile ticari kayıtlarını veya tüketicilerinin ekonomik davranışlarındaki değişiklikler veya gelecekte bu konudaki ciddi bir riskin varlığı yönünde deliller sunabilir.

4.2. Tanınmışlık Kavramı ve Unsurları

4.2.1. Tanınmışlık Düzeyi

Marka koruması mal ve hizmetler için öngörülmektedir ve doğal olarak bu mal ve hizmetlerin hitap ettiği toplum kesimleri de farklı farklıdır. Buna göre, örneğin gıda ürünlerinin toplumda hitap ettiği kesim ve buna bağlı olarak bilinirlik düzeyleri ile daha teknik ürünlerden olan diş hekimliğine ilişkin araçların bilinirlik düzeyleri birbirinden farklı olacaktır. Bu nedenle tanınmış marka olarak değerlendirmeye alınacak markalar için mal ve hizmetleri ne olursa olsun aynı seviyede bir tanınmışlık derecesi aramak uygun bir yaklaşım değildir.

Tanınmışlığın tespiti konusunda, markanın konu olduğu mal ve hizmetlerin özel olarak değerlendirilerek, bu konudaki mevcut veriler ışığında tanınmışlık düzeyine ilişkin bir yargıya varılması gerekir. Buradaki en uygun yaklaşım; somut olayın özelliklerine göre tanınmış marka değerlendirmesi yapmak ve tanınmışlık düzeyini değerlendirirken markanın kullanıldığı mal ve hizmetleri göz önünde bulundurmak.

4.2.2. Toplumun İlgili Kesimi

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin E2005/14028 K2007/5223 sayılı "Uni" kararında 556 sayılı KHK'nın 7/1(ı) maddesi anlamında tanınmış markalardan söz edilebilmesi için, bir hizmet veya ticaret markasının toplumun ilgili sektöründe tanınmış olması gerektiği ifade edilmiştir. Mahkeme söz konusu kararda ilgili sektörü; markanın kullanıldığı ürün ve hizmetlerin Türkiye'deki gerçek ve potansiyel alıcıları, bu alandaki iş çevreleri ve markanın kullanılacağı ürün ve hizmetlerin dağıtım kanallarında yer alan kişiler ve satıcılar olarak tanımlamıştır. Sonuç olarak, markanın tanınmışlığı değerlendirilirken, ilgili mahkeme kararlarında da belirtildiği üzere, toplumun marka ile ilgili olan kesimindeki bilinirliği dikkate alınmalıdır.

Toplumun ilgili kesimi, markanın hitap ettiği tüketici kitlesinin niteliğine göre de değerlendirilmelidir. Karıştırılma ihtimalinin belirlenmesinde dikkate alındığı gibi, mal ve hizmetin niteliği ve hedef aldığı alıcı kitlesi toplumun ilgili kesiminin belirlenmesinde yol gösterici olacaktır. Mal ve hizmetlerin niteliği gereği, her kesimden tüketici grubuna, özel bir tüketici grubuna ya da gruplarına veya uzmanlık gerektiren bir tüketici grubuna hitap etmesi hallerine göre tanınmışlığın aranacağı ilgili kesimin kapsamı farklı değerlendirilmelidir. Mal ve hizmetler, ucuz ve günlük tüketime yönelik, şişe suları ve kağıt mendil örneklerinde olduğu gibi, her kesimden alıcı grubuna hitap ediyorsa geniş halk kitlesi nezdinde bilinirlik aranmalıdır. Mal ve hizmetlerin, şekerleme örneğinde olduğu gibi, daha çok çocuklar gibi özel bir tüketici grubuna ya da çeşitli yaş grupları ve aralarında eğitim farkı bulunan çeşitli gruplar gibi özel birkaç tüketici grubuna hitap etmesi halinde, söz konusu tüketici grupları dikkate alınmalıdır. Mal ya da hizmetlerin, "stetoskop" örneğinde olduğu gibi uzman bir alıcı kitleye hitap etmesi halinde, markanın tanınmışlığının uzmanlık sahibi grup dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekir.

Markanın tanınmışlık incelemesinde söz konusu olan toplumun ilgili kesimi değerlendirilirken markanın fiili tüketicileri yanında potansiyel tüketicilerinin de dikkate alınması gerekmektedir. Potansiyel tüketicilerden anlaşılması gereken ise marka ile doğrudan değil dolaylı olarak temas kurulması halidir. Bu temas, aynı mal ve hizmet için diğer bir markanın kullanılması sırasında olabileceği gibi, reklam faaliyetleri aracılığıyla da kurulabilir.

4.2.3. Koruma Kapsamı

Markanın pek çok mal ve hizmet grubunda tescilli olması durumunda, tanınmışlığın her mal ve hizmet için ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir. Yapılan incelemede markanın tescile bağlanmış olan bazı mal ve hizmetler açısından tanınmış olduğunun tespit edilmesi durumunda, tanınmış marka korumasının yalnızca söz konusu mal ve hizmetler açısından sağlanması gerekmektedir. Koruma kapsamının farklı mal ve hizmetlere genişletilmesi konusunda ise 8/4 fıkrasında sayılan koşulların varlığı aranacaktır.

4.2.4. İlgili Coğrafi Alan

Markanın, korumanın talep edildiği ülkede tanınmışlığa sahip olması gerekir. Bu anlamda ilgili coğrafi alanda tanınmış olma, tüm ülke genelinde bilinir olmayı değil, ilgili ülkenin önemli bir kısmında bilinirliğe sahip olmayı ifade eder. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi “Uni” kararında aynı doğrultuda ifadeler yer vermiştir. Tanınmışlığın ispat edilmesine yönelik deliller koruma talep edilen ülkeye ilişkin olmalıdır. Örneğin marka ile ilgili olarak sunulan satış rakamları Türkiye’de elde edilmiş olan satış değerlerini, marka için yapılan tanıtım faaliyetlerine ilişkin delillerin de Türkiye’de yapılmış faaliyetleri içeren deliller olması gerekir. İtiraz sahibinin markasına ilişkin diğer ülkelerdeki faaliyetlerini gösteren belgeler bu kapsamda delil olarak kabul edilemez.

4.2.5. Tanınmışlık Zamanı

Tanınmışlık, çeşitli faktörlerin etkisiyle (piyasa koşulları, tanıtım faaliyetleri, pazar payı vs.) zaman içerisinde değişkenlik gösteren bir olgudur. Tanınmışlığın belirlenmesinde önemli olan tanınmışlık iddiasının ortaya atıldığı zamana göre değerlendirme yapılmasıdır. Örneğin, itiraz sahibi, itiraz edilen markanın başvuru tarihinde tanınmışlığa sahip olduğunu göstermek zorundadır. Tanınmışlığa ilişkin delillerin de itiraz edilen markanın başvuru tarihinde markanın tanınmış olduğunu gösterir nitelikte olması gerekir. Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 2006 yılındaki “Form” kararında;

“...kaldı ki dava tarihinde tanınmış olarak kabul edilecek bir markanın mutlak ret nedeni olarak engel teşkil etmesi gereken zamanda bu tanınmışlığın sürüyor olup olmayacağı dahi şüpheli olduğu gibi, TPE hasım gösterilerek açılacak bir davanın süresiz olarak kesin hüküm niteliğini koruyacak olmasının marka hukuku açısından ne derece isabetli olduğunun da tartışılması gerekecektir”

ifadelerine yer vererek markanın tanınmış olduğu zamana ve tanınmışlığa ilişkin verilen kararların ilelebet geçerliliğini koruyamayacağına dikkati çekmiştir. Aynı husus aynı mahkemenin 2006 yılındaki “Pixar” kararında da vurgulanmıştır.

4.3. Tanınmışlığın Tespitinde Uygulanacak Kriterler

4.3.1. Ayırt Edicilik

Tanınmış marka olarak tespit edilecek bir markanın ayırt edicilik düzeyi önemli bir kriterdir. Bu anlamda tanınmışlığa konu bir ibarenin farklı sektörlerde de olsa başkaları adına çok sayıda tescilinin olması araştırılması gereken bir durumdur. Tanınmışlığa konu ibarenin başka firmalar

adına farklı mal ve hizmetlerde tescilli olması, markanın ayırt ediciliğe sahip olmasına ilişkin kriterini zayıflatan bir unsurdur. Piyasada aynı ibareyle başka birçok mal ve hizmet için kullanılan markaların varlığı, tanınmış markanın tüketici nezdinde refleks olarak markanın tanınmış olduğu mal ve hizmete işaret etme ve dolayısıyla kaynak gösterme işlevini yerine getirmesine engel olur.

Tanınmışlığa konu olan markanın ayırt ediciliği konusunda değerlendirilmesi gereken başka bir unsur da, markanın türetilmiş, herhangi bir anlamı olmayan veya ilgili olduğu mal ve hizmetlerle ilişkilendirilemeyecek anlama sahip bir marka olması durumudur. Bununla birlikte, bu şartları sağlamayan markalar da belli bir tanınmışlık seviyesine ulaşabilecektir ancak tanınmış markaya sağlanacak korumadan asgari düzeyde faydalanacaktır. 1999 tarihli “Duplo” kararında OHİM, markanın tanınmış bir marka olduğunu kabul etmekle birlikte “iki kat, çift” anlamlarına gelen “Duplo” ibaresinin çok da ayırt edici bir ibare olmadığına hükmetmiş ve farklı sınıflarda başvurusu yapılan başka bir “Duplo” markasına yapılan itiraz başvurusunu reddetmiştir.

4.3.2. Markanın Tanınmışlığına İlişkin Mahkeme Kararları, Marka Haklarını Korumaya Yönelik Etkili Çalışmalar

Yetkili merciler tarafından doğrudan markanın tanınmışlığına atıfta bulunularak verilmiş kararların olması veya marka sahibinin markasını korumak için yürüttüğü faaliyetler tanınmışlığın belirlenmesinde dikkate alınabilecek unsurlardandır. Aynı şekilde, Enstitü’nün özellikle marka yayına itiraz işlemlerini yürütürken bir markanın tanınmışlığına dayandırdığı net, kesin ve tekrar eder nitelikteki kararları bu anlamda önemlidir. Ancak bu durumda, markanın tanınmışlığına karar verilirken dikkate alınan kriterlerin genel kabul görmüş kriterlerden olması gerekir. Örneğin; bir markanın birçok ülkede tescilli olması gerekçesiyle tanınmış marka olarak belirlenmiş olması, ilgili kararın, markanın tanınmışlığının incelenmesinde dikkate alınmasını engelleyebilecektir.

Markaların tanınmışlığı yönünden verilen kararların süresiz olarak geçerliliğini koruyacağı düşünülmemelidir. Eski tarihli bir tanınmışlık kararı nedeniyle, mevcut olayda herhangi bir değerlendirme yapmadan, markanın peşinen tanınmış marka olduğuna hükmetmek sağlıklı sonuçlar doğurmaz. Mevcut olayın meydana geldiği an itibarıyla edinilmiş tanınmışlık önemli olduğundan, mevcut olay anı itibarıyla tanınmışlık değerlendirmesi yapılmalıdır.

4.3.3. Tanıtım Faaliyetleri

Tanınmış markanın tespitinde dikkate alınabilecek kriterlerden bir diğeri de, markanın ilgili olduğu mal ve hizmetlere yönelik reklam amaçlı olan veya olmayan tanıtım faaliyetleridir. Reklam amaçlı olan tanıtım faaliyetlerinin kapsamına, yazılı ve görsel medya organlarında marka için yapılan çalışmalar girmektedir. Bu faaliyetler kapsamında; televizyon, radyo reklamları, gazete ve dergilerde marka için yapılan reklamlar, el ilanları, broşürler, panolardaki reklamlar ve benzeri faaliyetler sayılabilir.

Markanın tanıtımına katkıda bulunan diğer faaliyetler kapsamında ise; markalı ürünlerin fuarlarda teşhiri, markaya ilişkin yazılı ve görsel medya organlarında çıkmış haberler, sponsorluk ve sosyal sorumluluk projeleri gösterilebilir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tanınmış markalara ilişkin verdiği kararlarında yürütülen tanıtım faaliyetlerini tanınmış markanın belirlenmesinde kullanılacak kriterler arasında göstermiş ve tanınmışlık kararlarını bu kritere de dayandırmıştır. 11. Hukuk Dairesi “Maserati”, “Johnson” ve “Rodi” kararlarında marka sahipleri tarafından yürütülen tanıtım faaliyetlerini tanınmış markanın tespitinde kullanılan kriterler arasında saymıştır. Ancak, bu faaliyetler tanınmışlığın belirlenmesinde kriter olarak kabul edilebilmekle beraber, değerlendirme yapılırken, tanıtım faaliyetlerinin Türkiye’de yapılmış olması, tanıtıma harcanan miktarın yanı sıra bu tanıtımın geniş halk kitlelerine yayılıp yayılmadığı, tanıtım faaliyetlerinin devamlı surette olup olmadığı gibi hususlar dikkate alınmalıdır.

4.3.4. Markanın Bilinirlik Düzeyi

Bir markanın tanınmış marka olarak belirlenmesinde, markanın toplumun ilgili kesiminde sahip olduğu bilinirlik düzeyi dikkate alınması gereken kriterlerden biridir. İtiraz sahiplerinin tanınmışlık talepleri ile birlikte sunacakları bilinirlik düzeyini ispat eder nitelikteki belgeler, tanınmış markanın tespitinde yol gösterici olacaktır. Ancak, bu tip belgelerin sunulması tek başına markanın tanınmışlığının kabulü için yeterli değildir.

Markaların toplumda ulaşılmış oldukları tanınmışlık düzeylerini ortaya çıkaran en önemli araçlardan biri, marka için yapılan kamuoyu araştırmalarıdır. Burada önemli olan bu çalışmaların tamamen objektif, profesyonel, bağımsız firmalar tarafından yapılmasını sağlamaktır. Anketlerin istenen sonuçları verebilmesini sağlamak üzere, anketin uygulanması için seçilen model boyutunun (sample size) toplumu temsil edebilecek seviyede olması önem arz etmektedir. Seçilen model boyutu ne kadar iyi belirlenirse, anket de o derece güvenilir sonuçlar verecektir. Aksi halde, yani model boyutu ne kadar küçük olursa sonuçlar da o derece az güvenilir olacaktır.

OHİM, 2000 yılında verdiği Beachlife kararında, yüzme giysilerinde kullanılan bu markanın tanınmışlığına ilişkin yapılan çalışmada kullanılan 157 kişilik bir cevap veren grubunu ilgili ülke açısından yeterli bulmamış ve çalışmayı değerlendirmemiştir. Buna göre, uzman görüşlerini içerecek anketlerin genel olarak 300 kişiden az olmaması gerekmektedir. Diğer anketlerde ise 2000-2500 arası kişiyle görüşme yapılması idealdir.

Anketlerin ispat gücü, bu çalışmaları hazırlayan şirketlerin prestiji ve bağımsızlık derecesi, içerdiği bilgilerin doğruluğu ve geçerliliği, uygulanan yöntemin güvenilirliği ile belirlenir. Bağımsız ve güvenilir kuruluşlarca hazırlandığı konusunda şüphe bulunmayan, ideal model boyutunu (sample size) içeren, yönlendirici sorular içermeyen anket çalışmalarının tanınmışlık incelemelerinde dikkate alınmaları önünde herhangi bir engel yoktur. Aksi durumda anket çalışmasının tanınmışlık kararı üzerindeki etkisi de buna bağlı olarak oldukça azalacaktır.

4.3.5. Markanın Kullanıldığı Süre, Kapsam ve Coğrafi Alan

Markanın uzun zamandır kullanılıyor olması tek başına yeterli olmasa da tanınmışlık değerlendirmesi yönünden dikkate alınabilecek kriterlerden biridir. Ancak bu kullanımın diğer unsurlarla desteklenmesi gerekmektedir.

Kullanım süresinin yanında markanın kullanımının yayıldığı coğrafi alan da dikkate alınması gereken kriterlerden biridir.

4.3.6. Markanın Tescillerin ya da Tescil Başvurularının Kapsadığı Coğrafi Alan

Bir markanın kaç ülkede tescilli olduğu ve bu tescillerin kapsadığı alan, bir markanın tanınmış marka olup olmadığına ilişkin olarak yapılan incelemelerde başvurulabilecek kriterlerdendir. Ancak bu kriter tanınmışlığın belirlenmesinde tek başına yeterli değildir. Bu tescil sayılarının aynı zamanda, markaya ilişkin kullanımı yansıtması gerekmektedir. Bir marka sadece yurtdışında birçok ülkede tescilli olduğu gerekçesiyle tanınmış marka olarak kabul edilemez.

4.3.7. Markanın Parasal Değeri

Tek başına yeterli olmasa da bir markaya biçilen parasal değer ne kadar yüksek ise, bu markanın toplum nezdinde belli bir bilinirlik düzeyine erişmiş olduğu kabul edilebilir.

4.3.8. Diğer Faktörler

Markanın sahibi firmaya ilişkin özellikler de dikkate alınabilecek faktörlerdendir. Buna göre; firmanın büyüklüğü, çalışan sayısı, cirosu, sahip olduğu dağıtım kanalları, ihraç miktarları ve bunun gibi markanın sahibi firmaya ilişkin diğer bilgiler değerlendirmeye alınabilir. Ancak, markanın firmadan bağımsız ve ayrı bir gelişim gösterebileceği dikkate alınarak, markaya ilişkin unsurların tanınmışlık incelemesinde öncelikli kriterler olması gerekir. Firmanın sahip olduğu dağıtım kanalları, şubeleri, firmanın ihraç miktarları, cirosu gibi bilgiler aynı zamanda markanın da kullanımı ve tercih edilirliğine ilişkin veri içerdiğinden bu kapsamda değerlendirilebilir. Ancak, firmanın büyüklüğü, çalışan sayısı gibi doğrudan firmayı ilgilendiren bilgi ve belgeler tek başına yeterli değildir.

Tanınmışlığın tespit edilmesinde, markayı taşıyan ürüne veya marka sahibi firmaya ilişkin olarak alınmış sertifikalar veya ödüller de değerlendirmeye alınır. Ancak, herhangi bir firmanın üretim yapabilmesi için veya faaliyetlerini sürdürebilmesi için sahip olması gereken belgelerin, sertifikaların tanınmışlık incelemesi dışında tutulması gerekir. Aynı doğrultuda, firmanın sahip olduğu ödüllerin, sertifikaların tanınmışlığa konu olan markayla ilgili ödüller olmasına dikkat edilmelidir.

Bu başlıklar altında sayılan kriterler herhangi bir öncelik sıralamasına tabi değildir, tanınmışlık kararı için bazen sadece bir kriter yeterli olabilecekken, kimi zaman da birden çok kriterin bir arada değerlendirilmesi söz konusu olabilecektir. Benzer şekilde, tanınmışlık incelemesine ilişkin olarak dikkate alınacak kriterler, yukarıda belirtilenlerle sınırlı değildir. Somut olayın özelliklerine göre farklılıklar gösterebilir.

4.4. Tanınmışlığın İspatı: Deliller

Markanın tanınmış marka olduğunun ispatı yükümlülüğü iddia sahibine aittir. Markanın tanınmışlığında ispatı yükünün hangi tarafa ait olduğu konusunda KHK'da açık bir hüküm yoktur. Ancak KHK'nın itiraza ilişkin 35. maddesinde itirazın gerekçeli olarak yapılacağı hükmünden hareketle tanınmışlığın da sunulacak belgelerle gerekçelendirilmesinin gerekeceği açıktır. Öte yandan, bir davada/olayda ispat yükünün kime düşeceği Medeni Kanun'un 6 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; "kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür." Bu kurala göre; bir şeyi

iddia eden ispatla mükelleftir. Bu durumda markasının tanınmış marka olduğunu iddia eden marka sahibinin bu iddiasını ispat etmesi gerekmektedir. Bu konuda Yargıtay tarafından verilen Ülker-Ülkem (E2004/4268 K2005/2362, 10.03.2005), Black Decker (E2004/1146 K2004/12103, 09.12.2004), Sultan (E. 2007/2350, K. 2008/3691, 25.05.2006,) kararlarında da tanınmışlığın iddia eden tarafça ispat edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Aynı yönde YİDK, 2007-M-4946 sayılı Tamek Gurme kararında da aynı ifadeleri kullanmıştır.

İtiraz sahiplerince sunulacak bu hususları ispat eder nitelikteki belgelerin markanın tanınmışlığının incelenmesindeki önemi tartışmasız olmakla birlikte, tanınmışlık düzeyi ne kadar yüksekse markanın tanınmışlığına ilişkin olarak sunulması gerekecek ek belgelerin yoğunluğu da o derece az olabilecektir.

Tanınmışlığın ispatı için sunulacak bilgi veya belgeler açık ve anlaşılır olmalı, bilgi ve belge kalabalığı içermemelidir. Sunulan belge içeriklerinin markanın tanınmışlığını ispat edici ve karar vericileri bu konuda ikna eder nitelikte olmaları önemlidir.

4.4.1. Delillerin Niteliği

Markaların tanınmışlık düzeyi zamana göre değişkenlik gösterebilen bir durum olduğundan, sunulan belgelerin güncel bilgiler içermesi tercih edilmelidir. Bununla birlikte marka sahibi, markasını kullandığı süre içindeki bilgi ve belgeleri delil olarak sunabilir. Örneğin, marka için yapılan tanıtım faaliyetlerine ilişkin sunulan belgelerin birkaç yıl öncesinin tarihini içermesi ve o tarihten sonrası için herhangi bir belgenin olmaması, bu tanıtım faaliyetlerinin sürekliliği konusunda şüphelere neden olacaktır ve bu da markanın tanınmışlığına karar verilirken dikkat edilmesi gereken bir husustur.

Markanın tanınmışlığının ispatı için sunulan delillerin Türkiye'deki tanınmışlığı ispat eder nitelikteki deliller olması gerekir. Örneğin Almanya menşeli olan bir marka sahibi, Türkiye'deki tanınmışlığın ispatı için markasına yönelik Almanya'da yürüttüğü tanıtım faaliyetlerini değil, Türkiye'de yürüttüğü reklam tanıtım faaliyetlerini veya yürüttüğü tanıtım faaliyetlerinin Türkiye'de de tüketicilere ulaştığını veya Alman mahkemelerinde değil de Türk mahkemelerinde markanın tanınmışlığına ilişkin verilmiş kararları delil olarak sunmalıdır. Aksi takdirde sunulan bu belgeler tanınmışlık ispatı açısından yeterli görülmeyecektir.

Markanın tanınmışlığını ispat için sunulan delillerin objektif kaynaklardan gelmesi, herhangi bir şekilde görüş veya tahminler içermemesi gerekir. Özellikle itiraz sahibi tarafından doğrudan sunulan, görüş ve tahminler içeren bilgi veya belgeler, bu konuda yeterli olmayacaktır. Sunulan deliller ne kadar bağımsız, güvenilir ve kaynağı iyi belirtilmiş olursa bu delillerin ispat gücü de o kadar fazla olacaktır. Birden çok kaynak tarafından teyit edilmiş bilgiler, tek bir kaynak referans alınarak sunulan bilgilerden daha güvenilir olacaktır. Bununla birlikte, sunulan bilgi veya belgelerin kamuya açık olması, resmi maksatlarla derlenmiş olması, bu bilgilerin tarafsız bir şekilde doğrulanmış bilgiler olması halinde bu bilgilerin ispat gücü genel olarak daha yüksek olacaktır.

Tanınmış marka incelemesinde sunulan bilgi veya belgelerin tanınmışlığı iddia edilen markaya ilişkin olması gerekir. Örneğin tanınmışlığı iddia edilen marka ile bu iddianın ispatı için sunulan

bilgi veya belgelerde yer alan markanın farklı olması durumunda tanınmışlık incelemesi yapılması mümkün değildir.

4.4.2. Delil Olabilecek Bilgi veya Belgeler

Aşağıda sayılan bilgi veya belgeler tanınmışlığın ispatı konusunda sıklıkla kullanılan ve kullanılabilir bilgi ve belgeler olarak öne çıkmaktadır.

- Markanın kullanımına ilişkin bilgi veya belgeler,
- Markanın reklam ve tanıtımına ilişkin bilgi veya belgeler,
- Markanın tanınmışlığına ilişkin verilmiş mahkeme veya TPE kararları,
- Marka sahibinin markasını korumak için yürüttüğü faaliyetler,
- Markanın tanınmışlığına ilişkin yapılmış anket çalışmaları,
- Markanın pazar payı, satış rakamları,
- Marka sahibine ilişkin bilgiler (şube sayısı, dağıtım kanalları),
- Sertifikalar, ödüller,
- Markayla ilgili gazete, dergi, TV vb. medya organlarındaki yayınlar,
- Haberler, makaleler.

5 – 556 SAYILI KHK MADDE 8/5

“Tescil için başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsamaması halinde, hak sahibinin itirazı üzerine tescil başvurusu reddedilir.”

5.1. Genel Şartlar

KHK 8/3 maddesinde belirtilen önceki markalara ilaveten, 8/5 maddesine göre kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya üçüncü kişilere ait herhangi bir sınai mülkiyet hakkı gibi tescilli ya da tescilsiz özel haklar gerekçe gösterilerek yapılan itirazlar nedeniyle bir markanın reddi mümkündür.

Bu kurala göre; markanın itiraza konu olabilmesi için başka herhangi bir koşul gerekmeksizin markanın yukarıda sayılan haklardan birini kapsıyor olması yeterlidir.

Bununla birlikte, bu haklardan sadece birisinin zayıf bir varlığı itiraz kabulü için yeterli değildir. Bunun için ek bazı koşulların sağlanması gerekir:

- Her şeyden önce, 8/5 maddesine dayalı hak, itiraz edilen marka başvurusundan önce var olmalıdır. Çatışan haklardan hangisinin daha önce var olduğunu belirlemek için kazanılmış haklarla ilgili tarihler karşılaştırılır. Marka başvurusu için bu tarih, başvuru tarihi ya da geçerli bir biçimde iddia edilen rüçhan tarihidir. Madde 8/5'e dayalı ileri sürülen hak konusunda ulusal hukuk altında kazanılan münhasır hakka ait kazanım tarihi kesindir. Bu hakkın kullanılıyor olması şarttır ve kullanım marka başvuru tarihinden önce başlamış olmalıdır. Kazanılmış ayırt edicilik ya da ticaret hayatındaki tanınmışlık mutlaka marka başvuru tarihinden önce elde edilmelidir.
- İkinci olarak, 8/5 maddesinde belirtilen önceki haklar marka sahibine daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkı verdiği durumlar için geçerlidir. Bunun için, marka sahibinin münhasır hakkının olduğuna dair bir kanıtın bulunması gereklidir.
- Üçüncü olarak, itiraz eden kişi hakkın sahibi veya hak sahibi tarafından ilgili hakkı korumak üzere görevlendirilen kişi olmalıdır. Çünkü 8 inci maddede belirtilen hususlar herkes tarafından ileri sürülebilen bir iddia olmayıp sadece nispi ret gerekçesi oluşturur.

5.2. İsim Hakkı

İsim hakkı, sadece bireysel veya kişisel haklarla ilgili olduğundan ticaret unvanları, şirket isimleri, kuruluş veya mağaza isimleri gibi diğer iş tanımları veya benzeri tanımlar bu kategoride değerlendirilmez. Bunlar Madde 8/3 çerçevesinde ileri sürülmek zorundadır.

Bir marka başvurusunda herhangi bir kişinin ismi-soy ismi münhasıran veya esas unsur olarak yer alıyorsa ve başvuru sahibinin bu ismi-soy ismi kullanmada haklı bir gerekçesi (eskiye dayalı kullanım, başvuru sahibinin adı soyadı, sessiz kalma vb.) bulunmuyorsa söz konusu ismin-soy ismin sahibinin itirazı üzerine marka başvurusu reddedilir.

Kişi ismi-soy isminden oluşan başvurularda ismin önüne getirilmiş unvanlar tali unsur olarak değerlendirilir. Örneğin “Dr. Engin Yavuz” başvurusuna “Engin Yavuz” isimli kişi tarafından yapılan itiraz kabul edilir.

İsim ve/veya soy isme herhangi bir ek getirilerek yapılmış başvurulara isim hakkı gerekçe gösterilerek yapılan itirazlar somut olayın özelliklerine özgü istisnalar hariç olmak üzere reddedilir. Örneğin “Engin Yavuzlar” başvurusuna “Engin Yavuz” isimli kişi tarafından yapılan itiraz reddedilir.

İtiraz sahibi itiraz dilekçesinin ekinde noter onaylı resmi bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport vb.) sunmalıdır. Birden fazla isim-soy isim kullanan kişiler için kimlik belgesindeki bilgiler dikkate alınmalıdır. Örneğin “Ahmet Engin Yavuz” ibareli bir marka başvurusu için “Engin Yavuz” isimli kişinin isim hakkı gerekçe göstererek yapılan itiraz reddedilir.

İlgili madde hükmü genel kural olarak hayatta olan gerçek kişilerin itirazları üzerine uygulanmakla birlikte başvuruya konu ismin-soy ismin ölmüş bir kişiye ait olması ve söz konusu kişinin ünü nedeniyle, ticari bir faydanın sağlanabileceği veya söz konusu ismin istismar edilebileceği kanaatine varılması durumunda da başvuru reddedilebilir. Bu durumda itirazı yapmaya yetkili kişiler, isim sahibinin sağ kalan eşi ile çocukları, ana-babası, kardeşleri veya söz konusu kişinin isim hakkına dayalı olarak itirazda bulunma yetkisini haiz olan kuruluşlardır (dernek, vakıf, şirket vb.). Burada belirtilen “ün” ifadesiyle, incelemenin yapıldığı tarih itibarıyla kişinin isminin toplumsal, kültürel, ticari, siyasi, sanatsal, sportif vb. alanlarda süregelen yerel veya ulusal düzeydeki bilinirliği kastedilmektedir.

5.2.1. Ünlü Kişilerin Soy İsimleri, Takma İsimler ve Lakaplar

Marka başvurusunda, ulusal veya uluslararası seviyede bilinirliğe sahip kişilerin soy isimlerinin tek başına veya esas unsur olarak yer alması ve başvuruya konu ibare ile söz konusu ünlü kişi arasında ilişki kurulma ihtimali bulunması halinde başvuru itiraz üzerine reddedilir. Örneğin, “Beckham”, “D. Beckham” ibareleri ünlü futbolcu David Beckham ile, “Mandela”, “N. Mandela” gibi ibareler ünlü siyasetçi, Güney Afrika Cumhuriyeti Eski Devlet Başkanı Nelson Mandela ile ilişki kurulmasını sağlayabilir. Bununla birlikte, “Aksu” - Sezen Aksu ve “Gates”- Bill Gates örneklerinde böyle bir durum söz konusu değildir ve ilişki kurulmasına neden olmaz.

İsim hakkının temel mantığına göre sadece aynılık veya marka ile kişinin gerçek ismi arasındaki ayırt edilmeyecek derecedeki benzerlik değil, ayrıca bir kişinin (örneğin ünlü bir kişi) değiştirilmiş isminden kişinin kendisi anımsanabiliyorsa (“Lionhardo di Capri”), yaygın bir şekilde bilinen bir takma isim veya lakap varsa (Arnold Schwarzenegger için “Governator”) veya yalnızca ilk isim veya soy isim belirli bir kişiye açık bir biçimde atıfta bulunuyorsa marka başvurusu reddedilebilir.

Marka başvurusunda, ulusal veya uluslararası düzeyde bilinirliğe sahip kişilerin takma isimleri tek başına veya esas unsur olarak yer alıyor ve başvuruya konu ibare ile söz konusu ünlü kişi arasında ilişki kuruluyorsa marka başvurusu itiraz üzerine reddedilir. Örneğin, “Cüneyt Arkın” ibareli marka başvurusuna “Cüneyt Arkın” takma adıyla bilinen Fahrettin Cüreklibatır’un yapacağı itiraz kabul edilebilir niteliktedir.

Bunun dışında kendilerine verilmiş lakaplarla bilinen ünlülerin söz konusu lakapları içeren marka başvurularına yapılan itirazlar lakabın orijinalliği ve mal ve hizmet listesi dikkate alınarak, marka başvurusu tüm mal ve hizmetler için veya kısmen reddedilebilir. Örneğin, Fatih Terim veya İbrahim Tatlıses’in lakabı olarak bilinen “İmparator” ibaresinin yaygın kullanımı bulunan ve özgün niteliği zayıf bir ibare olması nedeniyle doğrudan bu kişileri anımsatmayacağından bu lakap gerekçe gösterilerek yapılan itirazlar reddedilir. Ancak marka örneğinde lakap sahibini anımsatacak başka bir unsurun bulunması halinde itiraz kabul edilebilir. Örneğin “İmparator Terim” ibaresi toplumun büyük kesimi tarafından “Fatih Terim” olarak algılanabilir.

5.3. Fotoğraf Hakkı

İfade fotoğraf diyor olsa bile, kanunun özüne bağlı olarak, herhangi kişisel bir portre yeterli görülür. Bu portre, karikatürleri veya resmedilen kişiyi görsel olarak tanımlamayı mümkün kılan herhangi bir detaylı tasarımı içerebilir. Bu nedenle Madde 8/5 kapsamında fotoğrafın yerine geçebilen portrelerin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

5.4. Telif Hakkı

Telif hakkı veya onun ürünleri tarafından korunan bir işareti ihtiva eden marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.

5.4.1. Eserlerdeki Tipler ve Karakter İsimleri

5.4.1.1. Sinema Filmi, Dizi Film ve Sahne Oyunlarındaki Tipler

Bir eserde yer alan tiplerin değerlendirilmesinde ilgili ibarenin özgünlüğü ile markayla eser arasında ilişki kurulma ihtimaline bakılır. İtirazın değerlendirildiği tarih itibarıyla toplumun büyük kesiminde ilişki kurulma ihtimali mevcut ise başvuru reddedilir. Örneğin “İnek Şaban” ve “Güçük Necmi” tipleri “Hababam Sınıfı” filmi ve sırasıyla “Kemal Sunal” ve “Halit Akçatepe” ile özdeşleşmiş tiplerdir. “Geniş Aile” dizi filminde yer alan “Cevahir Kirişçi” tipleri Ufuk Özkan ile özdeşleşmiştir. Her iki örnek için, toplumun büyük kesimi söz konusu tipler ile hem eser hem de tipleri canlandıran kişilerle ilişki kuracağından bu gibi durumlarda itiraz kabul edilir. Ancak orijinal niteliği olmayan, birçok eserde yer alan ve toplumda yaygın kullanıma sahip isimlerin verildiği tipler için itiraz reddedilir. “Geniş Aile” dizi filmindeki “Bilal”, “Mürsel”, “Zekai” tipleri gerekçe gösterilerek yapılan itirazlar söz konusu isimlerin toplumda yaygın olarak kullanılan isimler olduğu dikkate alınarak bu tipleri canlandıranlar ve eser ile doğrudan ilişki kurulmayacağından reddedilir.

İtiraz değerlendirilirken söz konusu tiplenenin toplumun büyük kesimindeki algısı dikkate alınmalıdır. Ancak toplumun küçük bir kesiminde bilindiği tespit edilen veya düşünülen bir tiplene için iki durum dikkate alınmalıdır:

- Birincisi, söz konusu tiplene itirazın incelendiği tarihten daha önce meydana getirilmiş ve halihazırda herhangi bir şekilde yayımda değil ise itiraz reddedilebilir.
- İlgili tiplene yeni meydana getirilmiş ve özellikle görsel medya aracılığı ile kamuya sunulmuş olmakla birlikte itirazın incelendiği tarih itibarıyla henüz toplumun büyük çoğunluğunca bilinmese de yakın gelecekte toplumun büyük kesimince bilineceği yönünde bir kanaat oluşması halinde itiraz kabul edilebilir.

5.4.1.2. Yabancı Filmlerde Yer Alan Tipleneler

Söz konusu tiplenenin isminin veya lakabının uluslararası düzeyde bilinirliğinin yanında ulusal düzeyde bilinirliğinin de olması gerekir. Örneğin “Bill Cosby” ve “Clark Kent” tipleneleri ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkede televizyon kanallarında gösterime girmiş “The Cosby Show” dizi filmi ve “Superman” sinema ve çizgi filmlerinde yer alan tiplenelerdir. Yurtdışında meydana getirilen bir eserde yer alan bir tiplenenin ismi veya lakabı özgün olsa da Türkiye’de toplumun büyük kesiminde bilinirliği bulunmuyorsa telif hakkı gerekçe gösterilerek yapılan itiraz reddedilir.

Edebi bir eserden esinlenerek meydana getirilmiş sinema filmi, dizi film veya tiyatro eserlerindeki tipleneler için itiraz edebi eserin sahibi tarafından yapılabilir. Örneğin “Da Vinci Şifresi” isimli roman Dan Brown tarafından yazılmış ve sinemaya uyarlanmıştır. Bu eserdeki başkahraman olarak bilinen “Robert Langdon” tiplenesi için söz konusu romanı sinemaya uyarlayan kişilerin telif hakkını gerekçe göstererek yapacakları itiraz eser sahibi olmadıklarından reddedilir. Sinema filmi, dizi film ve sahne oyunlarındaki tipleneler gerekçe gösterilerek yapılacak itirazlar için itiraz sahipleri, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda düzenlenen eser sahipleri, tipleneyi canlandıran kişiler ile bunların tespit ettiği kişiler veya maddi hakları devralan kişilerdir.

Eser sahibi 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre 14 ve 15 inci maddelerin birinci fıkralarıyla kendisine tanınan yetkilerin kullanılma tarzlarını tespit etmemişse yahut bu hususu her hangi bir kimseye bırakmamışsa bu yetkilerin ölümünden sonra kullanılması, vasiyeti tenfiz memuruna; bu tayin edilmemişse sırasıyla sağ kalan eşi ile çocuklarına ve mensup mirasçılara, ana - babasına, kardeşlerine aittir.

5.4.1.3. Kitap, Karikatür, Çizgi Film Tipleneleri

Türkiye’de meydana getirilmiş eserlerde yer alan tipleneleri içeren marka başvurularına yapılan itirazlar için, toplumun büyük kesiminde ibare ile eser arasında ilişki kurulup kurulmadığına bakılır. Örneğin “Avanak Avni” tiplenesi karikatürist Oğuz Aral’ın Gırgır sayfalarında çizdiği ünlü bir çizgi-kahramandır.

Yurtdışındaki bir eserde yer alan bir tiplenenin ismi veya lakabı özgün ve yurtdışında bilinirlik seviyesi yüksek olsa da Türkiye’de bilinirliği bulunmuyorsa telif hakkı gerekçe gösterilerek yapılan itiraz reddedilir.

Bazı durumlarda aynı eserde yer alan tipler tek başlarına itirazın kabulünü sağlayamazlar da birlikte kullanıldıklarında itirazın kabulü gerekebilir. Örneğin “Tom” ve “Jerry” ayrı ayrı yurtdışında sıkça rastlanan isimlerdir. Ancak “Tom ve Jerry” dünya çapında tanınmış bir çizgi filmidir. Sadece kelime unsuru “Tom” veya “Jerry” olarak yapılan bir marka başvurusu için söz konusu çizgi film ile ilişki kurulmayacaktır. Ancak “Tom ve Jerry” ibaresi için yapılan bir marka başvurusu toplumun büyük kesiminde söz konusu çizgi film ile ilişki kurulmasına neden olacaktır.

Hem eser adı hem de tiplerin orijinal niteliğinin düşük olmasına rağmen beraber kullanıldıklarında söz konusu eser ile ilişki kurulabilir. Örneğin “Çalığışu” ve “Feride” ibareleri ayrı ayrı tescil edilebilir nitelikte olmakla beraber, “Çalığışu Feride” gibi bir marka başvurusu bütün olarak ünlü “Çalığışu” eserine doğrudan atıfta bulunduğu için, başvuru itiraz üzerine reddedilebilir.

Bunun yanında, özellikle bazı çizgi film karakterleri ülkemizde orijinal ismi ile bilinmemektedir. Örneğin Belçikalı karikatürist Maurice De Bevere tarafından çizilen çizgi roman “Lucky Luke”, Ferdi Sayışman tarafından Türkçe adlandırması “Red Kit”, “Jolly Jumper” tiplmesi “Düldül” ve “Rantanplan” tiplmesi ise “Rintintin” olarak yapılmıştır. Bu gibi durumlarda söz konusu orijinal ibarenin ülkemizdeki bilinirliği dikkate alınmalıdır.

Marka başvurusunda eser sahibine ait tiplerin ismi olmaksızın görsel olarak bulunuyorsa marka örneğindeki diğer kelime veya şekil ibareleri dikkate alınmaksızın eser sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.



İtiraz kabul, başvuru ret (25. sınıf)



İtiraz kabul, başvuru ret (16. ve 18. sınıf)

5.4.2. Eser İsimleri

5.4.2.1. Edebi Eserler

Marka başvurusu edebi bir eserin ismi ise veya esas unsur olarak edebi bir eserin ismini içeriyorsa söz konusu edebi eserin orijinalliği ve toplumda ulaşılmış olduğu bilinirlik düzeyi dikkate alınarak karar verilir. Başvuruda yer alan eserin ismi ile eser sahibi arasında ilişki kurulabiliyorsa eser sahibi yaşadığı müddetçe kendisi, eser sahibinin ölümünden itibaren 70 yıl süreyle 5846 Sayılı *Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu*'nda belirtilen kişiler tarafından yapılan itiraz üzerine başvuru reddedilir.

Bazı köşe yazarlarının gazete veya dergilerde yer alan köşelerine verdikleri isimler de telif hakkı kapsamında değerlendirilebilir. Örneğin “Şeytan'ın Gör Deddiği” isimli gazete köşesinde

gazeteci-yazar Çetin Altan uzun yıllardır yazılarını yayınlamaktadır ve söz konusu gazete köşesi ismi kendisiyle özdeşleşmiştir.

Kitap, şiir, makale gibi eserlerin içeriğinden alıntılarını içeren marka başvurularında söz konusu eser ile başvuruda yer alan ibare arasında ilişki kurulup kurulmaması durumu dikkate alınmalıdır.

5.4.2.2. TV Programları, Sinema, Tiyatro, Opera, Müzikal, Çizgi Film, Karikatür vb. Eserlerin İsimleri

Sinema, tiyatro, opera, çizgi film vb. eserlerin isimleri aynen veya esas unsur olarak marka başvurusunda yer alırsa söz konusu eserlerin isimlerinin orijinalliği, bilinirliği ile başvuruya konu işaretin telif hakkına konu eser ismini anımsatıp anımsatmadığı gibi hususlar dikkate alınmalıdır. “Züğürt Ağ”a, “Forrest Gump”, “Ben 10”, “Shrek” gibi eser isimleri için itiraz kabul edilebilir.



Markada yer alan ibarenin, eserin ismini aynen veya esas unsur olarak içermekle birlikte, orijinalliğinin, ayırt ediciliğinin yeterli düzeyde olmadığı, söz konusu eseri doğrudan anımsatmadığı durumlarda ise itirazlar reddedilebilir. Bununla birlikte marka başvurusunda söz konusu eserlerin afişinden bir parça veya filmde bir tiplene mevcut ise ya da başvuru herhangi bir şekilde eserle ilişki kurulmasına yol açan bir unsur (eserden bir sahne) içeriyorsa itiraz kabul edilir.



MATRIX

Yurtdışında meydana getirilen eserler Türkiye’de bilinmiyor ve eser adının özgün niteliği düşük ise telif hakkı gerekçe gösterilerek yapılan itiraz reddedilir. Seri olarak gösterime giren özellikle sinema filmleri için genel olarak söz konusu serinin toplumda bilinen ismi, bölüm isminin özgünlüğü ve eser ile ilişki kurulma ihtimali dikkate alınır.

Türkiye’de bilinirlik düzeyi düşük olmasına rağmen özgün niteliği çok yüksek olan eser isimleri için itiraz kabul edilebilir. (Avustralya yapımı “Hoota and Snoz” veya Rus yapımı “Cheburashka” animasyon filmleri.)

5.4.3. Fotoğrafik Eserler, Resim ve Tablolar, Mimari Eserler

Fotoğrafik eserler, resimler veya tablolar ile mimari eserlere ait görselleri içeren marka başvuruları eser sahibinin veya eser üzerinde hak sahibi olanların itirazı üzerine reddedilir.



Piano Şeklinde Bina (Çin)



Ankara Hitit Heykeli

5.4.4. Müzik Eserleri

5.4.4.1. Müzik Eserleri İsimleri

Müzik eserleri her türlü sözlü ve sözsüz bestelerdir. Müzik eserlerinde hem eserin ismi ve güftesi hem de bestesi dikkate alınmalıdır. Kamuda tanınmışlığı bulunan bir müzik eserinin isminin ayırt ediciliğinin yüksek olması durumunda marka başvurusu itiraz üzerine reddedilir. Örneğin “Rindler’in Akşamı (Dönülmez Akşamın Ufkundayız)”, “Endülüs’te Raks” isimli eserler beste olarak Münir Nurettin Selçuk, güfte olarak Yahya Kemal Beyatlı’ya ait olup, eser adı olarak ayırt edici nitelikleri de yüksektir. Ancak, “Kalamış” gibi aynı zamanda bir yer ismi olan eser adı ayırt ediciliği zayıf olarak değerlendirilebilir.

5.4.4.2. Güfte ve Beste Birlikte İçeren Başvurular

Marka başvurusu hem beste hem de güfte içermesi durumunda beste ve güfte sahipleri veya bu kişilerin yasal varisleri ayrı ayrı itiraz edebilirler. Marka başvurusu itiraza gerekçe olarak gösterilen eserin tamamını veya söz konusu eserle ilişki kurulabilecek bir kısmını içermesi durumunda itiraz kabul edilir. Bazı durumlarda bir besteye birkaç güfte yazılmış veya bir güfte için birkaç beste yapılmış olabilir. Bu durumda, beste sahibi iki şarkı için de itiraz edebilir ancak güfte sahipleri sadece kendi güfteleri için itiraz edebilirler.

Güfte gerekçe gösterilerek yapılan itirazlarda, itiraz sahibi tarafından söz konusu güfte üzerinde telif hakkına sahip olduğuna dair kanıtların sunulması gerekmektedir. Beste gerekçe gösterilerek yapılan itirazlarda, delil olarak sunulan belgelerin yanı sıra bestenin elektronik kaydının da (mp3, wav vb.) CD ortamında sunulması gerekmektedir.

5.4.4.3. Güfte İçermeyen Başvurular

Marka başvurusu güfte içermiyorsa, hak sahipliğine ilişkin kanıtların yanı sıra itiraz gerekçesinin elektronik kaydının (mp3, wav vb.) CD ortamında itiraz sahibi tarafından sunulması gerekmektedir.

5.5. Diğer Sınai Mülkiyet Hakları

5.5.1. Endüstriyel Tasarımlar, Patent, Faydalı Model, Entegre Devre Topografyaları vb.

Marka başvurusu, başvuru tarihi önce olan aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer bir sınai mülkiyet başvurusunu veya tescilli bir sınai mülkiyet hakkını kapsıyorsa, marka başvurusu söz konusu hakkın sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

Tescil edilmemiş bir tasarım için yapılan bir marka başvurusuna karşı yapılan itiraz dilekçesinde söz konusu tasarımın itiraz sahibi tarafından kullanılmış olduğuna ilişkin delillerin sunulması gerekmektedir. Bu delillerin arasında, dergi, gazete, görsel medyada yer almış yayınlar, kataloglar olabilir. Bu belgelerin söz konusu tasarımın itiraz sahibine ait olduğunu da ispat edecek nitelikte olması gerekmektedir.

Sınai mülkiyet haklarına dayalı itirazlarda, başvuru, itiraz gerekçesi hakkın koruma konusu kapsamında değerlendirilir. Bu değerlendirmede itiraz, sınai mülkiyet haklarını oluşturan unsurla aynıyet veya karıştırılabilecek derecede benzerlik ve mal ve hizmet listesi çerçevesinde incelenir. Örneğin, endüstriyel tasarımın görsel anlatımında söz konusu tasarımın konu olduğu ürünün markasının da yer alması, tasarım hakkı sahibine söz konusu marka üzerinde münhasır hak sağlamaz.

5.5.2. Coğrafi İşaret

Tescilli coğrafi işaret gerekçe gösterilerek yapılan itirazlarda, marka başvurusunun coğrafi işareti içermesi durumunda, başvuru 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında KHK'nın 18. maddesi de dikkate alınarak ilgili mal ve hizmetler yönünden itiraz kabul edilebilir niteliktedir.

5.5.3. Ticaret Unvanı

Marka başvurusunun, ticaret unvanını birebir içermesi durumunda, başvuruya yapılacak itiraz üzerine, başvuru reddedilir.

Ticaret unvanının kılavuz unsurunu içeren marka başvurularına yapılan itirazlar, işbu fıkra hükmü kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bu yöndeki itirazlar 8/3 maddesi kapsamında değerlendirilecektir.

5.6. İtirazın Değerlendirilmesinde Dikkate Alınacak Belgeler

- Faturalar
- Telif Hakkı Belgesi
- Katalog
- Gazete, dergi ve görsel medya yayınları
- Anket çalışmaları
- Eserin Kendisi
- Eserin eser sahibine ait olduğunu kanıtlayan her türlü belge

- Noter Onaylı kimlik belgesi fotokopisi
- CD (özellikle ses markalarına itirazlarda)
- Sözleşmeler (maddi hakların devrine ilişkin vb. nitelikteki sözleşmeler)
- Türkiye'deki sınai mülkiyet haklarına ilişkin tescil belgeleri (başvuru dahil)
- Belirtilmemiş ancak kararı etkileyecek diğer belgeler.

6 – 556 SAYILI KHK MADDE 8/6

“Ortak ve garanti markalarının sona ermesinden itibaren üç yıl içinde ortak marka veya garanti markası ile aynı veya benzeri olan marka tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilir.”

Madde hükmü açık olmakla birlikte, itiraz, itiraz gerekçesi garanti veya ortak markaların sona eren tescillerinin kapsamındaki mal ve hizmetler ile aynı, aynı tür, benzer veya ilişkili mal ve hizmetler yönünden kabul edilir.

7 – 556 SAYILI KHK MADDE 8/7

“Bir markanın yenilenmeme nedeniyle koruma süresinin dolmasından sonra iki yıl içerisinde aynı veya benzer markanın, aynı veya benzer mal ve hizmetler için yapılan tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilir.”

Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre, onar yıllık dönemler halinde yenilenir. 8/7 maddesi hükmüne dayanarak yapılacak itirazlar, bu on yıllık sürenin dolmasından itibaren iki yıl içinde yapılan marka başvurularına karşı ileri sürülebilir. Bu iki yıllık süre hesaplanırken, KHK'nın 41/2 maddesinde belirtilen altı aylık uzatma süresi dikkate alınmaz.

Söz konusu hüküm gerekçe gösterilerek yapılan itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın yenilenmeme nedeniyle koruma süresinin sona erdiği tarihten sonra, tescil kapsamındaki mal ve hizmetler üzerinde kullanılmaya devam ettiğini kanıtlar nitelikteki belgelerin sunulması gerekir. Bu yönde sunulmuş delil olmaması halinde bu kapsamda yapılan itirazlar reddedilir. Zira KHK'nın 35/2 maddesinde “8 inci maddenin son fıkrası çerçevesinde yapılacak itiraz, ancak itiraz eden kişinin markasını bu süre içerisinde kullanmaması halinde reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

8 – 556 SAYILI KHK MADDE 35/1

"Tescil başvurusu yapılmış markanın 7 ve 8 inci madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayınından itibaren 3 ay içerisinde yapılabilir".

8.1. Marka Başvurularında Kötü Niyet Değerlendirmesi

Kötü niyet kavramı, “bilerek ve haksız bir avantaj kazanmak veya başkalarına zarar vermek amacıyla genel olarak kabul edilmiş ahlaki davranışların ve dürüst ticaret ilkelerinin dışında davranan kişinin durumu” olarak tanımlanabilir.

Marka hukukunda genel olarak kabul gören anlayışa göre, tescil yoluyla sağlanan marka korumasının amacına aykırı şekilde kötüye kullanılması yoluyla başkasının markasından haksız yarar elde etmek, markayı gerçekte kullanmayıp yedeklemek, marka ticareti yapmak, gerçek hak sahibinin piyasaya girişini engellemek, gerçek hak sahibine maddi veya manevi zarar vermek amaçlarına ya da şantaja yönelik başvuru ve tesciller kötü niyetli olarak kabul edilmektedir. Gerçek hak sahibi ile arasında sözleşme yahut önsözleşme bulunan başvuru sahibinin, tescil yolu ile ve dürüstlük ilkelerine aykırı biçimde marka üzerinde hak temin etme girişimi de kötü niyet olarak kabul edilir.

8.1.1. Kötü Niyetin Tespitinde Dikkate Alınacak Zaman Dilimi

Kötü niyetin tespitinde referans gösterilen durumlara göre dikkate alınacak zaman dilimi öncelikle başvuru tarihidir. Başvuru tarihinden sonra meydana gelen olaylar da mevcut durumun aydınlanmasında yardımcı olabilir ancak esas göz önüne alınması gereken nokta başvuru tarihinin kendisidir.

8.1.2. Kötü Niyetin Tespiti

Kötü niyetin tespitinde somut olaya ilişkin *tüm koşullar* dikkate alınarak değerlendirme yapılır. Bununla birlikte, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda belirtilen hususlar tek başına ya da birlikte kötü niyeti gösteren unsurlar olarak değerlendirilir:

- Özgün, ayırt edici niteliği yüksek, tek başına ve kelime ve/veya şekil kombinasyonu olarak tesadüfi olarak seçilmesi ya da oluşturulması mümkün olmayan yurtiçi ya da yurtdışında tescilli veya kullanılan ibare veya şekilleri içeren marka tescil başvuruları;
- Piyasadaki bilinirlik düzeyi ve ayırt edicilik niteliği yüksek olan markalarla aynı ya da benzer nitelikte olan ve tescili talep edilen mal ve hizmetler de dikkate alındığında, markalar arasında ilişkilendirme ya da önceki markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlama ihtimalinin bulunan başvurular;
- Aralarında sözleşme, önsözleşme, ticaret yahut işçi-işveren ilişkisinin bulunduğu üçüncü tarafın; renk, dizayn, yazı şekli, tertip tarzı itibarıyla özgün olan markasının aynısı ya da ayırt edilemeyecek derecede benzeri için yapılan başvurular;

- Başvuru sahibinin yurtdışında ya da yurt içinde tescilli bulunan ve bilinirlik düzeyi yüksek olan markalar için sistematik bir biçimde marka tescil başvurusunda bulunması, önceki marka sahibini sözleşme yapmaya yahut marka hakkını satmaya zorlama amacını gütmesi, rakibi firmanın Türk pazarına girişini engelleme amacı gütmesi, rakiplerinin teknik yahut ticari faktörlerden kaynaklanan bir gösterim tarzı veya şekli seçme özgürlüğünü kısıtlaması; böylece rakiplerinin yanı sıra rakip ürünlerin de pazara girişini engellemeye çalışması;
- Başkasına ait alan adını marka olarak tescil ettirmek suretiyle gerçek hak sahibine satmak, kiralamak yahut rakip firmanın ticari faaliyetini engellemek amacını güden başvurular.

Türkçede veya yabancı bir dilde anlamı bulunsun ya da bulunmasın ayırt edici niteliği zayıf olan ya da tesadüfi olarak seçilme ihtimali yüksek olan ibareleri içeren başvurular kötü niyetli başvuru olarak değerlendirilmez.

Kötü niyet iddiasını ispatlama yükümlülüğü itiraz sahibine aittir. Kötü niyet iddiasını ispatlayıcı nitelikteki kanıtların ve gerektiğinde Türkçe tercümelerinin, itirazla birlikte sunulması gerekir.

8.1.3. Kötü Niyet Kapsamına Girmeyen Durumlar

Bunlarla sınırlı olmamak üzere;

- başvuru sahibinin markayı kullanmaması ya da kullanma niyetinin olmaması;
- Başvuru sahibi tarafından çok geniş kapsamlı mal ve hizmetler için başvuru yapılması;

tek başına kötü niyetin delili olarak değerlendirilemez:



Hipodrom Cad. No: 115
06330 Yenimahalle/ANKARA www.turkpatent.gov.tr
Tel: (0312) 3031000 info@tpe.gov.tr
Faks: (0312) 3031173

interaktif Sesli Yamt Sistemi: (0312) 303 1 303 <http://online.turkpatent.gov.tr>