

Türk Marka Hukuku - Mevzuat ve Uygulamadaki Gelişmeler | 2020

18 Oca 2021

GİRİŞ

2020 senesi her ne kadar COVID-19 salgınının gölgesinde geçse de yerleşik yaklaşımların değişimi de dahil pek çok yeni uygulamaya tanık oldu. Umuz bir sene oldu. Moroğlu Arseven olarak bu güncel gelişmelerin ele alınıp 10 makaleyi bir araya getirerek geride bıraktığımız seneyi değerlendirdik.

Güzel ve sağlıklı bir yıl dileriz.

1. Zorunlu Arabuluculuk Uygulamasına Gelen İstisnai Yaklaşım

Yargıtay: Bir Bölümü Para Alacağına Yönelik Olmak Üzere, Dava Konusunun Birden Fazla Olduğu Davalar Bakımından Arabuluculuk Zorunlu Değildir.

19 Aralık 2018 tarihinde kabul edilen ve 30630 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na ("TTK") eklenen 5/A maddesi ile ticari alacak davalarında zorunlu arabuluculuk şartı getirilmiştir.

TTK 4/1-a hükmü gereğince, taraflardan birinin tacir olup olmadığının bakılması fikri mülkiyet mevzuatından doğan bütün uyuşmazlıklar ticari dava sayılmıdır. Zira aynı maddenin 4/1-f hükmünde fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklardan doğan davaların, bir tarafın işletmesiyle ilgili olması şartıyla ticari dava olduğu açıkça belirtilmektedir.

Dolayısıyla, zorunlu arabuluculuk şartı fikri ve sınai haklara ilişkin davalarda da uygulanmakta; konusu tazminat talepli fikri ve sınai haklara ilişkin davalar bakımından dava açılmadan önce arabuluculuk ofisine başvurulması, anlaşmaya varılamaması hâlinde, arabuluculuk son tutanağı aslı veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğinin de dava dilekçesi ile birlikte sunulması gerekmektedir. 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu uyarınca arabuluculuk tutanağının sunulmadığı hâllerde mahkeme tarafından tutanağın sunulması için iki haftalık süre verilirken, arabulucuya başvurulmadan dava açıldığını anlaşılmaması hâlinde ise davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilmektedir.

Zorunlu arabuluculuğun, birden fazla asli talebin birlikte ileri sürüldüğü davaların yitirilmesinde nasıl uygulanacağı konusunda genel kabul gören görüş bu sene içerisinde değişmiştir. Uygulamanın ilk dönemlerinde, arabuluculuğun dava şartı olduğundan bahisle, para alacağı talebi ihtiva eden her dava bakımından arabuluculuğun dava şartı olduğu yaklaşımları, yerini taleplerin başlatılmasıyla değerlendirilmesi prensibine bırakmaya başlamıştır. Bu kapsamda, yeni yaklaşımlar, her bir talebin başlatılmasıyla bir dava olduğundan sebeple, dava

artlar?n?n her bir talep bak?m?ndan ayr? ayr? de?erlendirilmesi gerekti?i ve taleplerden biri iin zorunlu arabuluculuk dava ?art? olarak dzenlenmi?se, bu talep ynnden arabuluculuk mekanizmas?n?n uygulanmas? gerekti?i ynndedir.

Ne var ki, davalar?n y???lmas? hllerinde, talepler tek tek ele al?nsa da, arabuluculuk ?art?n?n ne ?ekilde de?erlendirilmesi gerekti?ine ynelik yeknesak bir uygulama da geli?memi?tir. 2020 y?l?nda gndeme gelen yakla??mlardan biri zorunlu arabuluculu?un dava ?art? olarak dzenlendi?i talep bak?m?ndan, dava arabuluculu?a ba?vurulmadan a?lm?? veya tutanak verilen sre ierisinde sunulmam?? ise, bu talebe ynelik davan?n tefrik edilmesi ve tefrik edilen davan?n usulden reddine karar verilmesi ?eklinde olmu?tur.

Bu do?rultuda, Yarg?tay 11. Hukuk Dairesi E. 2019/3048 ve K.2020/1093 say?l? karar? kar?? oy gerekesinde, menfi tespit davas? a?s?ndan arabuluculu?un dava ?art? olmad??? ve arabulucuya ba?vurman?n taleplerden biri iin zorunlu di?eri iin ise zorunlu olmad???nda taleplere ili?kin dosyalar?n tefrik edilerek, zorunlu arabuluculu?un ngrld? alacak ve tazminat talepleri bak?m?ndan arabuluculuk ?art?n?n yerine getirilmesi gerekti?i savunulmu?tur. Nitekim, fikri ve s?nai haklar ilk derece mahkemeleri taraf?ndan grlen davalarda, tazminat talepleri ile beraber a?lan tecavz davalar?nda, davalar?n tefrik edildi?i, tazminat talebi bak?m?ndan arabuluculuk ?art?n?n yerine getirilmemesi nedeniyle usulden ret karar? verildi?i, di?er talepler bak?m?ndan incelemeye devam edildi?i gzlemlenmektedir.

Ancak yak?n tarihlerde verilen karar ile daha kat? olan zorunlu arabuluculuk yakla??m?ndan uzakla?maya ba?land??? gzlemlenmi?tir. Yarg?tay 11. Hukuk Dairesi, 17 ?ubat 2020 tarih ve 2020/197 E. ve 2020/1578 K. say?l? karar? ile tespit ve bir miktar paran?n tahsilinin birlikte talep edildi?i bir dava hakk?nda blge adliye mahkemesinin bu tarihe kadarki uygulamaya uygun ?ekilde vermi? oldu?u karar?, "arabuluculu?a tabi olmayan bir dava ile birlikte a?lan tahsil davas?n?n da arabuluculuk dava ?art?na tabi olmayaca?" ynndeki gereke ile bozmu?tur. Buna gre Yarg?tay, davalar?n y???lmas? hlinde, zorunlu arabuluculu?a tabi olmayan bir talep ile a?lan alacak davalar? a?s?ndan zorunlu arabuluculu?un art?k bir dava ?art? olmayaca?? ynnde hkm kurmu?tur.

Akabinde 11. Hukuk Dairesi, fikri ve s?nai haklara ili?kin konusu parasal olmayan talepler ile birlikte a?lan tazminat uyu?mazl?klar?nda da ayn? ynde kararlar kurmak suretiyle zorunlu arabuluculuk uygulamas?na ili?kin gerek ilk derece mahkemeleri kararlar?na gerekse de Adalet Bakanl??? Arabuluculuk Daire Ba?kanl??? gr?ne istisna yaratm???tr.

Nitekim Yarg?tay 11. Hukuk Dairesi'nin 10 Haziran 2020 tarih, 2019/4851E. ve 2020/2732K. ile 4 Kas?m 2020 tarih, 2019/3611E., 2020/4734K. say?l? kararlar?na konu tazminat talepli tecavz davalar?nda, ilk derece mahkemeleri davalar?n, arabuluculu?a ba?vurulmam?? olmas? sebebiyle usulden reddine karar vermi?tir. Davac?lar taraf?ndan ret kararlar?na kar?? yap?lan istinaf ba?vurular? da blge adliye mahkemeleri taraf?ndan reddedilmi?tir. Davac? taraflar?n temyiz yoluna ba?vurmalar? sonucu her iki dosya da 11. Hukuk Dairesi taraf?ndan incelenmi?tir.

11. Hukuk Dairesi, sz konusu kararlar?nda, konusu bir miktar paran?n denmesi olan tazminat istemlerine ili?kin davalar a?s?ndan arabuluculu?a ba?vurman?n dava ?art? oldu?unu belirtmi? ancak arabuluculu?a tabi olmayan bir dava ile birlikte a?lan tahsil davalar? a?s?ndan ise art?k arabuluculu?a ba?vurulmas?n?n dava ?art? olmayaca?? ynnde hkm kurmu? ve bu gereke ile blge adliye mahkemesi kararlar?n? bozmu?tur.

11. Hukuk Dairesi'nin art arda vermi? oldu?u, yeknesakla?makta olan uygulamaya ayk?r? kararlar, uygulama a?s?ndan soru i?aretleri yaratm???tr. Ancak, Yarg?tay'n? ilgili kararlar?n?n do?rudan tm mahkemeleri ba?lay?c? olmamas? nedeniyle, bu hususta Yarg?tay Hukuk Genel Kurulu taraf?ndan bir karar verilene dek, tazminat talepleri ile beraber a?lan davalarda arabuluculuk dava ?art?n?n yerine getirilmesi olas? hak kay?plar?n?n nlenmesi a?s?ndan nem te?kil etmektedir. Konuya ili?kin uygulama, itihatlar ile olu?acaksa da 11. Hukuk Dairesi'nin gr?nn benimsenmesi hlinde zellikle fikri s?nai haklara ili?kin davalarda tazminat talebinin o?unlukla tecavzn tespiti talebiyle birlikte a?ld??? d?nld?nde bu alanda arabuluculuk uygulamas?n?n i?levini kaybetme ihtimali gndeme gelebilecektir.

2. Güncel Yargıtay Kararı Sonrasında Tanımlı Markalar Sicili Tutulmaya Devam Edilecek mi?

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 5 Şubat 2020 tarihli, 2019/2980 E. ve 2020/991 K. sayılı güncel kararıyla, davalıların markalarını Türk Patent ve Markalar Kurumu ("KURUM") Tanımlı Markalar Sicili'ne tescilli talepli davada, Tanımlı Markalar Sicili'ne kayıtlı hususunda KURUM'un yasal bir dayanağı bulunmadığına ve marka sahiplerinin ilgili sicile kayıtlı hususunda hukuki menfaatlerinin bulunmadığına hükmetmiştir.

Tanımlı Marka Sicili ve Geçmişi

19 Kasım 2003 tarih ve 25294 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kurulu ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca, KURUM "markaların tanımlı düzeyleri ile ilgili esasların belirlenmesi ve uygulamaya konulması işlemlerini yapmak" ile görevlendirilmiştir. Bu görevlendirmeyi takiben 19 Kasım 2003 tarihinde KURUM "Markaların Tanımlı Düzeyleri ile İlgili Esaslar ve Uygulaması" adlı bir duyuru yapmış, 2003 yılından itibaren Tanımlı Markalar Sicili tutmaya başlamıştır.

Yargıtay da 2003 yılından sonra kararlarında, 5000 sayılı Kanun'da tanımlı yetkilere de atıfta bulunarak, KURUM'u tanımlı markaların tespiti hususunda öncelikli yetkili merci olarak esas almıştır. Öleride muhtemel tecavüz eylemlerine dair sadece tanımlıların tespiti talepli ikame edilen çekişmesiz davalarda Tanımlı Markalar Sicili'ne başvurulduğunda bulunulmuş olunmasının, bir dava şartı olduğuunu içtihat etmiştir.

Öte yandan, takip eden yıllarda Yargıtay, tanımlı durumunun sabit olmaması, sicile tescilden sonra geçen yıllar içerisinde markanın tanımlıların kaybedebileceği ve bunun karşısında Tanımlı Markalar Sicili'nin güncellenen bir kayıtlı sistemi olmaması gerekçeleri ile Tanımlı Marka Sicili'ne kaydın tek başına bir markanın tanımlı olduğuuna ispata yeterli olmadığına, dolayısıyla her somut olayda tanımlı hususunun ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini de içtihat etmiştir.

Bu kapsamda Tanımlı Markalar Sicili'ne kayıtlı, tek başına markanın tanımlıların bakışından bir ispat kriteri olmamakla beraber uygulamada marka sahipleri ve vekilleri tarafından ispatı kolaylaştırılan bir yöntem olarak tercih edilmektedir.

Yargıtay'ın Güncel Kararı

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 5 Şubat 2020 tarih ve 2019/2980 E. ve 2020/991 K. sayılı güncel kararında Tanımlı Markalar Sicili'ne başvurunun, çekişmesiz tanımlıların tespiti davalarında bir ön dava şartı olduğu ve KURUM'un bu hususta yetkili olduğu yönündeki yerleşik içtihadından dönmüştür.

İlgili dava marka sahibi tarafından, KURUM nezdinde Tanımlı Markalar Sicili'ne kayıtlı talepli yapılan başvurunun Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunca reddi kararıyla iptali ve dava konusu markanın Tanımlı Markalar Sicili'ne tescilli talep edilmektedir. Davalı KURUM ise ret kararıyla usul ve yasaya uygun olduğuunu ve davacı markanın tanımlı olmadığına savunmuştur.

Yerel mahkeme yapmış olduğu değerlendirme sonucunda dava konusu markanın sektörel olarak tanımlılarına eriştiğine ve davanın kısmen kabulüne karar vermiştir. KURUM tarafından ilgili karar aleyhine yapılan istinaf başvurusu, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından esastan reddedilmiş, KURUM bunun üzerine karar aleyhine temyiz başvurusunda bulunmuştur.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, re'sen yapmış olduğu dava şartı incelemesi sonucunda 5 Şubat 2020 tarihli kararında Tanımlı Markalar Sicili'ne kaydın dava şartı olduğu ve KURUM'un öncelikli tespit yetkisi olduğu yönündeki yerleşik içtihatlarından dönmüştür. Yargıtay, KURUM tarafından Tanımlı Marka Sicili oluşturulmuş ise de

KURUM'un böyle bir yetkisi bulunmadı mı? ve daha önceki Yargıtay içtihatlarında da kabul oldu mu üzere "tanımlanmış somut bir olgu olması" ve "her bir somut olayda o markanın tanımlanmış olup olmadığı ve tanımlanmış mı sürdürüp sürdürmediğinin münferiden ispatlanması" gerektiği dikkate alındığında, davacının huzurdaki davayı ikame etmekte hukuki menfaatinin bulunmadığına ve aksi yöndeki yerel mahkeme kararının bozulmasına hükmetmiştir.

Karar ne anlama geliyor?

Yargıtay'ın KURUM'un tanımlanmış markaların tespitinde öncelikli makam olduğu yönündeki daha önceki kararlarına mesnet 5000 sayılı Kanun'da yer alan benzer bir düzenleme güncel olarak 15 Temmuz 2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bakanlıklara Bağımlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde de mevcuttur. Bununla beraber, KURUM'a açıkça tanımlanmış marka sicili tutmak hususunda verilen bir açık kanuni düzenleme bulunmamaktadır.

Yargıtay'ın ilgili kararına karşı çok yakın bir tarihte yerel mahkeme tarafından uyma kararı verilmiş olup, karar kesinleşmemiştir. Halihazırda KURUM tarafından Tanımlanmış Markalar Sicili'ne kayıtlı işlemleri devam etmekte olup, 2021 yılında Tanımlanmış Markalar Sicili'ne kayıtlı işlemlerine devam edilip edilmeyeceği hâlâ henüz bilinmemektedir.

Her hâlikârda, marka sahiplerinin markalarını tanımlanmış mı mahkemeler nezdinde ispat edebilmek için yoğun delil sunmaları gerekmektedir. Bununla birlikte, KURUM'un önümüzdeki dönemde benimseyeceği yaklaşıma göre Tanımlanmış Markalar Sicili'ne kayıtlı işlemler hâle gelebilir, KURUM nezdindeki itiraz işlemlerinde de tanımlanmış mı tespiti için yine marka sahiplerinin yoğun delil sunması gerekebilir.

3. Yargıtay'ın Güncel Bakış Açısı: Kötü Niyet Sessiz Kalma Nedeniyle Hak Kaybına Engel Değildir

Türk marka hukukunda "sessiz kalma yoluyla hak kaybı" ilkesi Türk Medeni Kanunu madde 2'de düzenlenen "genel dürüstlük" kuralına atıfla çok uzun yıllardır Yargıtay içtihatları tarafından uygulanan bir ilke olup, 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ("SMK") ile ilk defa açık yasal dayanak ve düzenlemeye kavuşmuştur.

SMK madde 25 uyarınca "Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmıyorsa, sonraki tarihli marka tescili kötü niyetli olmadıkça, markasının hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez."

Yargıtay, SMK öncesi 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ("KHK") dönemi kararlarında sessiz kalmaya ilişkin sürenin somut olayın şartlarına göre belirleneceği yönünde kararlar tesis etmiş olup, süre bakımından farklı uygulamalara yer vermiştir. Örneğin, Yargıtay 2000 yılındaki bir kararında, bitirilişinde yer alan bir firmanın eylemlerine 10 ay süre ile sessiz kalan bir firmanın hak kaybına uğradığını kabul etmiştir. 1 2008 yılındaki bir kararda üç yıllık, 2010 yılında verilen bir kararda ise dört yıllık süreyi sessiz kalma yoluyla hak kaybı için yeterli görmüştür. 3 2015 yılında ise Hukuk Genel Kurulu, tüm bu uygulamaların aksine sessiz kalma süresinin beş yıldan az olamayacağı belirtilmiştir. 4

Sessiz kalma yoluyla hak kaybının istisnasının "kötü niyet" olduğu SMK'da açıkça belirtilmiş ve SMK öncesi çoğu yerleşik Yargıtay kararında da kabul görmüştür. Ancak Yargıtay kimi kararlarında aradan uzun süre geçmesi halinde (23 yıl gibi), önceki marka sahibinin kötü niyetli olsa dahi sonraki marka sahibine zamanın müsaade edildiği intiba uyandırması hâlinde kötü niyetin iyi niyete dönüştüğünü ya da hükümsüzlük davası ikame edilmesinin dava hakkının kötüye kullanılması kapsamında olduğunu kabul ederek hükümsüzlük taleplerinin reddine karar vermiştir.

Öte yandan, hangi eylemlerin sessiz kalma yoluyla hak kaybının önüne geçmek için yeterli olacağı SMK'da da düzenlenmemiş olup, Yargıtay kararlarında sadece ihtarname gönderilmesini yeterli bulmazken, marka

ba?vurusuna itiraz edilmesiyle birlikte ihtarname gönderilmesinin yeterli oldu?u yönünde de karar olu?turmu?tur7. Doktrinde ise dava aç?lmamas? hâlinde sessiz kalmadan bahsedilece?i yönünde görü?ler de mevcuttur.8

Yarg?tay 2020 tarihli KHK döneminde aç?lan bir hükümsüzlük davas?nda verdi?i kararda ise daval?n?n davac?n?n tescilli logosuna giderek daha da yana??r kullan?mlar?n?n kötü niyeti göstermedi?ini belirtmi?; hükümsüzlük davas?na konu markan?n yay?m?na daha önce itiraz edilmi? olmas? ve ilgili markaya ili?kin olarak daha önce kullanmama nedeniyle iptal davas? aç?lmas?n?n sessiz kalmama anlam?na gelmedi?ini ifade ederek davac?n?n sessiz kalma yoluyla hak kayb?na u?rad???na hükmetmi?tir.

Davan?n Kapsam? ve Taraflar Aras?ndaki Hukuki Süreç

Men?e ülkesi ABD olan davac?, markas?n? ilk kez 1984 y?l?nda yaratm?? ve faaliyet gösterdi?i moda sektörüne ili?kin ba?ta 14, 18, 25 ve 35. s?n?flar olmak üzere markas?n? dünya çap?nda tescil ettirmi?tir. Davac? ülkemizdeki ilk tescilini ise 1991 y?l?nda 14. s?n?ftaki mallar bak?m?ndan gerçekle?tirmi?tir ve bu mallar bak?m?ndan 1996 y?l?ndan beri markas?n? aktif olarak Türkiye'de kullanmaktadır.

Daval? ?irket ise ?ngilizce bir kelime olan davac? markas?yla birebir ayn? markay? tescil ettirmek için 2001 y?l?nda, davac?n?n henüz ülkemizde tescilli olmad??? 18, 25 ve 35. s?n?flarda marka ba?vurusunda bulunmu?tur. Davac?n?n marka ba?vurusuna yapt??? itiraz?n reddedilmesi üzerine marka 2004 y?l?nda tescil edilmi?tir. Davac? itiraz?n?n reddine dair Türk Patent ve Marka Kurumu ("KURUM") karar? aleyhine bir iptal davas? ikame etmemi?tir.

Davac?, 2013 y?l?nda ise ilgili markaya kar?? kullanmama nedeniyle hükümsüzlük davas? ikame etmi?tir. Dava kapsam?nda daval?n?n markas?n? yaln?zca 18. s?n?fta birtak?m mallar bak?m?ndan kulland???, 18. s?n?ftaki di?er mallar ile 25. ve 35. s?n?ftaki mallar bak?m?ndan kullanmad??? tespit edilmi?tir. Ancak dosya kapsam?nda birden çok temyiz ad?m? ya?anm??, dava sonucunda marka 25. s?n?ftaki mallar?n tümü ve 18. s?n?ftaki birtak?m mallar bak?m?ndan hükümsüz k?l?nmakla beraber, hükümsüzlük talebine dayanak KHK'n?n 14. maddesinin iptali nedeniyle 35. s?n?ftaki hizmetler bak?m?ndan hükümsüzlük karar? verilmemi?tir.

Kullanmama nedeniyle hükümsüzlük davas?n?n ikame edilmesini takiben, daval? gerek birebir ayn? kelime markas? ve gerekse de davac?n?n logolar?n?n da ay?rt edilemeyecek derecede benzeri 18 tane daha marka ba?vurusunda bulunmu?, davac?ya ait alan ad?n?n .tr uzant?s?n? kendi ad?na tescil ettirmi? ve davac?n?n internet sitesinin ay?rt edilemeyecek derecede benzer tasar?m?n? "TURKEY" ibaresiyle beraber kullanmaya ba?lam??t?r. Daval?n?n yeni ba?vurular?na davac? taraf?ndan itiraz edilmesi üzerine taraflar aras?nda birçok KURUM Yeniden ?nceleme ve De?erlendirme Kurulu karar iptal davas? da ikame edilmi?tir. Daval?ya ait ?ekil markalar? davac?n?n itirazlar? üzerine kötü niyetle yap?ld???ndan bahisle reddedilmi?tir. Daval?n?n 18. s?n?ftaki kullan?mlar?n? ise davac? markas?n? kullan?mlar?na daha da yakla?t?rm??t?r.

Marka kapsam?nda kalan 18. ve 35. s?n?flardaki mal ve hizmetlere kar?? ise ba?ta markan?n kötü niyete tescil edilmi? olmas?, davac? markalar?n?n tan?nm??l??? ve kar??t?rma ihtimali gerekçe gösterilerek 2016 y?l?nda henüz 556 say?l? KHK yürürlükteyken hükümsüzlük davas? ikame edilmi?tir.

Daval? benzer kullan?mlar? kabul etmekte beraber, markalar?n benzer olmad???n?, kötü niyetli olmad???n? ve davan?n zamana??m?na u?rad???n? ileri sürmü?tür.

?lk derece mahkemesi, davac? markas?n?n ülkemizde tescilli oldu?u 14. s?n?ftaki mallarla, dava konusu marka kapsam?nda bulunan 18. s?n?ftaki deri ürünlerinin benzer olmad???, hükümsüzlük ?artlar?n?n olu?mad??? gerekçesiyle davay? reddetmi?tir.

?stinaf mahkemesi ise, daval?n?n Türkiye'de belli bir tan?nm??l???a ula?m?? markay? davac?n?n tescilli önceki markas?yla da ili?kilendirilebilecek ve davac?n?n yurtd???nda tescilli oldu?u s?n?flarda birebir tescil ettirmesini kötü niyetli olarak nitelendirmi?tir. Ayr?ca, sessiz kalma yoluyla hak kayb? için gereken 5 y?ll?k sürenin davac?n?n daval?n?n markas?n? kulland???n? öğrenmesinden itibaren hesaplanmas? gerekti?i bu kapsamda davac?n?n

kullanamama nedeniyle hükümsüzlük davası s?ras?nda delil sunmasıyla ba?laması gerekti?i de belirterek ilgili markanın hükümsüzlüğüne karar vermiştir.

Davalı taraf?ndan bu karar temyiz edilmiştir.

Yargıtay Kararı

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi kararı?nda ilk olarak sessiz kalma yoluyla hak kaybı?nı incelemi?, ilgili markanın yay?nı?na itiraz edilmi? olması?nı dikkate almam?? ve kullanmama nedeniyle hükümsüzlük davası?nı kötü niyetle tescil iddiası?nı ileri sürülmemesi nedeniyle sessiz kalma olgusunu ortadan kaldıracak nitelikte olmadı?na karar vermiştir.

Daha sonra kötü niyete ili?kin inceleme yapan Yargıtay, tanınm?? ve yurtd???nda dava konusu mal ve hizmetler üzerinde uzun yıllardır tescilli olarak kullanılan bir markanın, aynı?sı?nı ba?kalar?nca Türkiye'de marka ba?vurusuna konu edilmesinin kötü niyetli ba?vuru olarak kabul edilemeyece?ine, davacı?nı davalı?nı ba?vuru an?ndaki kötü niyetini ispat külfeti altında oldu?una ve davalı?nı davacı?yı taklit eder kullan?mları?nı davalı?nı ba?vuru an?nda kötü niyetli oldu?u anlam?na gelmeyece?ine ve bu kullan?mları?n ba?ka bir davanın konusu olabilece?ine hükmetmiştir. Bu kapsamda ?stinaf Mahkemesi kararı?nı bozulması?na karar verilmiştir.

De?erlendirmemiz

Sessiz kalma yoluyla hak kaybı?na ili?kin olarak Yargıtay, yeni bir kriter yaratarak yay?na itiraz etmenin ya da ba?ka bir gerekçe ile hükümsüzlük davası ikame edilmesinin sessiz kalman? önüne geçemeyece?ine, sessiz kalma argümanı?nı önüne geçilebilmesi için söz konusu davanın kötü niyete ili?kin iddiayı kapsayan bir dava olması gerekti?ine hükmetmiştir.

Yargıtay kararı, davalı?nı davacı markası?nı birebir aynı?sı?nı yurt d???nda tescilli oldu?u mal ve hizmetler için tescil ettirmesini, ilk marka tescilinden sonra markası?nı davacı markası?na daha da yakla?tırarak kullanması?nı ve davacı?nı logosunu taklit eden marka ba?vurular?nda bulunması?nı, ba?vuru an?nda kötü niyeti ispat için yeterli görmemiştir. Bu kapsamda dava tarihinden sonra meydana gelen taklit kullan?mları?nı ve kötü niyetli marka ba?vurular?nı de?erlendirmeye alı?nmadı?nı söylemek mümkündür.

Daha önceki Yargıtay kararları?nda da belirtildi?i üzere sessiz kalma yoluyla hak kaybı?nı dikkate alınması?nı amaç? markayı kullanan ve uzun yıllardır markaya yatırmayı yapan kişinin yatırmaları?nı hakkaniyete göre yar??an haklar kapsam?nda himaye edilmesidir. Güncel karara konu kullan?mları?nı sadece 18. s?nıftaki birtakım ürünleri kapsaması, bu kullan?mları?n davacı?nı logosunun taklidinden ibaret olması söz konusu iken Yargıtay'ın salt marka hakkı?nı koruyan kararı ele?tiriye a?ktır.

Bu karar ??????nda, kullanmama nedeniyle iptal davası açılırken markanın kötü niyetle tescil edilip edilmedi?i yönünde bir inceleme de yapılarak iptal davası?nı somut ?artlara göre bir de?erlendirme yapılması gerekti?i anlaşılmaktadır. Son dönemde, Yargıtay'ın yabancı marka sahiplerine karşı iç piyasayı koruma yönünde bir tutumu oldu?u da gözlemlenmektedir.

4. ?stikrarlı Uygulama Hâline Gelemeyen Kazanılmı? Hak Kavramı

"Kazanılmı? hak" kavramı yerle?ik bir uygulama hâline gelememesi nedeni ile 2020'de de çok tartışılan konulardan biri olmaya devam etti. Mahkemelerin, kazanılmı? haktan yararlanma kriterleri belirleyip kararlarda sıkı?kla de?inmelerine rağmen, gerek Türk Patent ve Marka Kurumu ("KURUM") gerekse de mahkemeler nezdinde çeli?kili kararlar verilmeye devam edilmektedir.

Özellikle h?zl? tüketim mallar?, kozmetik, yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren ?irketler için, rutin ticari faaliyetleri kapsam?nda, markalar?n?n gerek ?ekil gerek renk unsurlar? ile modernize edilmesi ve bu yolla tüketiciler için daha dikkat çekici hâle getirmesi, farklı alt markalar yaratmas? ve ürün gam?n?n geni?letilmesi bir gereklilik hâlini alm???tır. Türk marka hukukunda kazan?lm?? hakk?n aç?kça düzenlenmemi? olması ise, bu hakk?n s?n?rlar?n?n s?kl?kla tart???lmas?na neden olmaktadır.

Aç?k yasal düzenleme bulunmamas? nedeniyle, marka sahiplerinin önceki tarihli markas?na dayanarak yapt??? ba?vurular bak?m?ndan müktesep hakk?n?n bulunup bulunmad???n?n tespitinde mahkeme kararlar? ve KURUM kararlar?, uygulamaya yön vermektedir. Bu konuda verilmi? güncel kararlar?n incelenmesi, ileride marka sahiplerinin Türkiye'de kar??la?aca?? olası ihtilaflarda müktesep hakk?n varl???n?n belirlenmesinde yol gösterici olmaktadır.

Kazan?lm?? hak bak?m?ndan içtihat olu?turan Yarg?tay 11. Hukuk Dairesi 2007/7547 E. ve 2008/10251 K. say?l? 19 Eylül 2008 tarihli "ECE LADY/ECE TOFF" karar? ile kazan?lm?? haktan istifade etmek için

- i. önceki tarihli markan?n asli unsurunun muhafaza edilmesi
- ii. önceki markan?n kapsad??? ürün/ ürün çe?idinin yer alması
- iii. önceki markan?n uzun süredir kullan?l?yor olması
- iv. önceki tarihli markan?n ihtilaf konusu olmamas?

ko?ullar? aranmaktadır. Ayr?ca sonraki marka yarat?l?rken, üçüncü ki?ilerin önceden tescilli markalar?na yana?arak yak?nla?tırma veya benze?tirme yoluyla iltibas tehlikesine ve haks?z yarar sa?lamaya yol açmamas? da de?erlendirme konusu edilmektedir. Belirtilen bu kriterlere son y?llarda ço?u yerel mahkeme karar?nda at?fta bulunulmaktadır.

?lgili içtihat ile önceki tarihli markan?n asli unsurunun muhafaza edilmesi gerekti?ine karar verilmi? ise de markalar?n benzerli?inin s?n?rlar? çizilmi? de?ildir. Bu durum, KURUM taraf?ndan yay?mlanan Kullan?m ?spat? K?lavuzu referans al?narak, tescilli markan?n ay?rt edici karakterinin de?imeyecek ?ekilde tekrar tescile konu edilmesi olarak alg?lanmaktadır. Ancak, Yarg?tay'?n kimi güncel kararlar?nda, ay?rt edici ibareye tali/tan?mlay?c? unsurlar?n eklenmesiyle olu?turulan sonraki tarihli marka, önceki tarihli markan?n asli unsurunu muhafaza ediyor olmakla beraber, önceki tarihli markan?n müktesep hak te?kil etmeyece?ine, ba?vuru markas?n?n seri marka olu?turma niyetiyle yap?lm?? bir ba?vuru niteli?i ta??mad???na karar verilmi?tir.1 Öte yandan, ayn? asli unsuru içeren ancak tali veya ?ekli unsurlarda farklılık bulunan markalar bak?m?ndan müktesep hakk?n bulundu?una yönelik verilmi? kararlar da mevcuttur.2 Dolay?s?yla, kazan?lm?? hak bak?m?ndan markalar?n benzerli?i de?erlendirmesinde mahkemeler taraf?ndan uygulanan genel bir kural olmad??? ve her somut olay bak?m?ndan ayrı ayrı de?erlendirmeye tabi tutuldu?unu söylemek yanlış olmayacaktır.

Ancak, "ECE LADY/ECE TOFF" karar?nda da vurguland??? üzere, seri marka yarat?l?rken üçüncü ki?ilerin önceden tescilli markalar?na yak?nla?tırma veya benze?tirme yoluyla iltibas tehlikesine ve haks?z yarar sa?lamaya yol açmamak gerekmektedir.

Mahkemeler bu do?rultuda her somut olay bak?m?ndan inceleme yapmakta ve özellikle yaz? stili, renk, ?ekli unsurlar? ile üçüncü ki?inin markas?na yak?nla?arak yap?lan marka ba?vurular?nda, ba?vuru sahibinin önceki tarihli markas?na dayalı olarak kazan?lm?? hak iddia edemeyece?ine istikrarlı bir ?ekilde güncel kararlar?nda da yer vermektedir.3

Bunun yanı sıra, hem mahkeme hem de KURUM, sonraki tarihli markan?n önceki tarihli markan?n kapsad??? mal ve hizmetleri kapsamas? hâlinde s?n?rlı olarak bu mal ve hizmetler bak?m?ndan kazan?lm?? hakk?n bulundu?unu kabul etmektedir.4

Kazan?lm?? hak de?erlendirilen en tart??mal? konu ise, önceki markan?n uzun süredir kullan?l?yor olması gereklili?ine ili?kindir. KURUM taraf?ndan güncel tarihli itiraz süreçlerinde verilen kararlarda, önceki markan?n tescilinden itibaren be? yıl geçmemesi nedeniyle sonraki tarihli ba?vuru bak?m?ndan kazan?lm?? hakk?n bulunmad???na dair karar verilmedi?i gözlemlenmektedir.5 Güncel tarihli mahkeme kararlar?nda ise, aç?kça kaç yıl geçmesi gerekti?i belirtilmemekle beraber, müktesep hakk?na dayanak gösterdi?i 2011/80880 say?l? "Teknosa

Teknolog + ?ekil" markas?n?n tescil tarihinin 14 Kas?m 2012 oldu?u, davaya konu marka ba?vurular?n?n yap?ld??? tarih ile davac?n?n müktesep hakka mesnet gösterdi?i markan?n tescil tarihi aras?nda iki y?ldan k?sa bir sürenin ge?mi? olmas? nedeniyle müktesep hak te?kil edilmeyece?i de?erlendirmesinde bulunulmu?tur.6 Benzer ?ekilde bir ba?ka güncel kararda, kazan?lm?? hak sa?layan markan?n tescilli olarak uzun süre kullan?lmas? ko?ulunun somut uyu?mazl?k yönünden ger?ekle?medi?i de?erlendirmesinde bulunmu?tur.7 Dolay?s?yla, özellikle de be? y?ll?k kullanmama süresini a?mak amac?yla yap?lacak yenileme markalar?n?n KURUM incelemeleri sonucunda, önceki tarihli markan?n müktesep hak te?kil etmeyece?i anla??lmaktadır. Zira, mahkeme uygulamas?nda önceki tarihli markan?n kullan?l?p kullan?lmad???n?n ispat? aranmaktadır.

Son olarak önceki tarihli markan?n hükümsüzlük tehdidiyle kar?? kar??ya olmamas? bir di?er deyi?le ihtilaf konusu olmamas? aranmaktadır.8 Özellikle önceki tarihli markan?n Anayasa Mahkemesi taraf?ndan iptal edilen 556 say?l? Kanun Hükmünde Kararname'nin ("KHK") 14. maddesi uyar?nca kullanmama nedeniyle iptal davas?na konu olmas? ve sonraki tarihli markan?n kötü niyetli olarak kullanmama def'i ile kar?? kar??ya gelmemek için yap?lmas? hâlinde, önceki tarihli markan?n iptali için aç?lan davan?n yasal dayana???n?n ortadan kalkmas? nedeniyle, sonraki marka bak?m?ndan kazan?lm?? hakk?n varl??? oldukça tart??ma konusudur.9

Sonuç olarak, güncel mahkeme ve KURUM kararlar? dikkate al?nd???nda, kazan?lm?? hak bak?m?ndan önceki-sonraki tarihli markalar?n benzerli?i bak?m?ndan somut olay?n ko?ullar?na göre farklı kararlar verildi?i, ancak aynı mal ve hizmetleri kapsamas? gerekti?i yönünde fikir birli?ine var?ld??? gözlenmektedir. KURUM'un güncel kararlar?, önceki tarihli markan?n uzun süredir kullan?l?yor olmas? ifadesinin, be? y?ld?r tescilli olmas? anlam?na geldi?ini i?aret etmektedir. Öte yandan, mahkeme kararlar?nda s?kl?kla önceki tarihli markan?n ihtilaf? olmamas? aranmakta iken, ilgili markan?n KHK madde 14'e dayalı olarak kullanmama nedeniyle iptal davas?na konu olmas? hâlinde verilen çeli?kili mahkeme kararlar?n?n mevcut oldu?u gözlemlenmektedir. Uygulamada çeli?kilerin devam etti?i göz önünde bulunduruldu?unda, bu konudaki tart??malar?n önümüzdeki senelerde de devam edece?i ?üphesizdir.

5. Gümrüksüz Sat?? Ma?azalar?nda Marka Kullan?m?, Türkiye'de Marka Kullan?m? Olarak Kabul Edilebilir mi?

10 Ocak 2017 tarihi itibar?yla yürürlü?e giren, uzun zamandır beklenen ve Türk marka hukuku uygulamalar?n? önemli ölçüde de?i?tiren S?nai Mülkiyet Kanunu ("SMK"), daha önce ayrı ayrı Kanun Hükmünde Kararnameler ("KHK") ile düzenlenmi? olan mülkiyet haklar?n?n KHK ile düzenlenmesinin yaratm?? oldu?u s?k?nt?lar? ortadan kald?rmay? hedeflemektedir. Bu köklü de?i?ikliklerin uygulamada oturana ve kendi prati?ini yaratana kadar pek çok tart??maya yol açaca?? elbette uygulay?c?lar taraf?ndan beklenen bir sonuçtu. Gümrüksüz bölgelerdeki marka kullan?m? hakk?nda uygulama sorunlar? 2020 y?l?nda bu tart??malar?n genelinden s?yr?l?p ön plana ç?kan konulardan biri oldu.

Marka sahibinin markadan do?an haklar?, s?n?rlar? ile istisnalar? SMK'n?n 7. maddesi düzenlemektedir. Bu maddenin, yürürlükten kald?r?lan KHK'daki e?de?eri ise 9. maddedir. KHK madde 9 ile marka hakk? sahibine, taklit mallar?n gümrük bölgesine girmesini önlemek üzere aç?k bir yetki tan?nm?? yetki verilmi?ti. Ancak, SMK'n?n 7/3-c maddesi, bu yetkiyi, taklit mallar?n ithalat ve ihracat i?lemlerine tabi olmas?n? önlemek olarak s?n?rlam???tır. Aç?kt?r ki, bu düzenleme ile di?er eylemler, örne?in taklit mallar?n transit ge?i?i kapsam d???nda b?rak?lm???tır. Özellikle SMK 7/3-c maddesinin, gümrük i?lemlerine tabi tutulan e?yalara, ihtiyati tedbir karar? kapsam?nda el konulabilece?ini düzenleyen SMK 159/2-b maddesi ile tam olarak örtü?medi?i de dikkate al?narak kanun koyucunun amac? ve bu maddelerin uygulamada nasıl yorumlanaca?? uzun zamandır tart??ma konusudur.

SMK'n?n yürürlü?e girmesinden günümüze kadar gelen uygulamada hakim görü?, kanun koyucunun transit ge?i?e tabi taklit mallar? marka hakk? korumas? kapsam? d???nda b?rakma saiki ile hareket etti?i yönündeyken, 2020 y?l?nda bir ilk derece mahkemesi, söz konusu madde ve maddenin konulu? amac?n? çok geni? kapsamlı de?erlendirerek, kullanmama nedenine dayalı olarak aç?lm?? olan bir iptal davas?nda Yarg?tay'?n transit ge?i?le

ilgili bir karar?na dayanarak, ?a??rt?c? bir karar vermi?tir.

SMK'n?n 9. maddesi, tescilden itibaren be? y?l boyunca kullan?lmayan ya da ya da tescil süresince kullan?m?na be? y?l ara verilen markalar?n iptal edilece?ini hüküm alt?na alm??t?r. Bu maddeye dayal? olarak aç?lm?? olan bir davada havalimanlar?ndaki gümrüksüz sat?? ma?azalar?nda kullan?m?n Türkiye'de ciddi kullan?m olarak yorumlan?p yorumlanamayaca?? tart???lm??t?r.

Dava kapsam?nda davac?, daval?n?n tescilli iki markas?n?n kullan?lmad??n? ileri sürerek iptalini talep etmi?tir. Daval?, söz konusu markalar?n ciddi olarak kullan?ld??n? ileri sürmü? ve bu do?rultuda çevrimiçi olanlar da dahil haberler ve yaz?lar, tüketici yorumlar?, iptali talep edilen markay? ta??yan ürünlerin Türkiye'de havaliman? gümrüksüz sat?? ma?azalar?nda sat??n? gösteren faturalar, daval?n?n ?stanbul Havaliman?'nda itiraz edilen marka ile ayn? ad? ta??yan bir ma?azas? oldu?unu gösteren deliller sunmu?tur.

Dosya kapsam?nda yap?lan inceleme üzerine düzenlenen bilirki?i raporunda ?u tespitlere yer verilmi?tir: Serbest bölgedeki sat??lar doktrinde kullan?m olarak yorumlansa da Yarg?tay kararlar? bu yorumu reddetmi?tir. Bu nedenle, bir markan?n serbest bölgede kullan?lmas? Türkiye'de gerçek kullan?m olarak yorumlanmamaktadır. Dolay?s?yla, daval?n?n markay? gümrüksüz sat?? ma?azalar?nda kullanmas? Türkiye'de kullan?m olarak kabul edilemez. Sonuç olarak, daval?n?n marka kullan?m? kan?tlanmam??t?r.

Ek bilirki?i raporlar? da benzer de?erlendirmelere yer vermi?tir. Bu raporda bilirki?iler, marka hakk?na tecavüz davalar? d???nda, gümrük vergisinden muaf bölgelerde marka kullan?m?n?n Türkiye'de kullan?m olarak yorumlanamayaca??n? belirten Yarg?tay karar?na at?fta bulunmu?tur.

Ekim 2020'de mahkeme, kullanmama nedeniyle iptal davas?n? kabul etmi? ve davaya konu markalar?n hükümsüzlü?üne karar vermi?tir. Gerekçeli karar henüz haz?rlanmad??? için Mahkemenin karar verme sürecinin alt?nda yatan nedenler net olmasa da hem bilirki?ilerin hem de hakim, mallar?n transit geçi?ine ili?kin güncel tart??malardan etkilendi?i ve bu konuda verilmi? kararlar ile kanun koyucunun ilgili maddedeki düzenlemeyi yapmadaki amac?n?n oldukça geni? yorumlad??? sonucuna var?lmas? mümkündür. Ancak karar kesinle?medi?i ve taraflar?n s?rayla bölge adliye mahkemesi ve Yarg?tay'a ba?vurma hakk? sakl? oldu?undan, kullan?m ispat?na yönelik ç?kar?m yapmak için henüz çok erkendir.

?lk derece mahkemesinin karar?, yerle?ik uygulamadan tamamen ayrılmaktadır. Örne?in, Türk Patent ve Marka Kurumu ("KURUM") taraf?ndan yay?mlanan Kullan?m ?spat? K?lavuzu'nda ("K?lavuz"), serbest bölgelerin, Türkiye'nin gümrük hatt? d???nda say?lmakla birlikte, siyasi s?n?rlar? içinde kabul edilmesi sebebiyle, bir markan?n gümrük hatt? d???ndaki serbest bölgelerde kullan?m?n?n Türkiye'de geçerli kullan?m olarak kabul edilece?i aç?kça belirtilmi?tir. Bu noktada, SMK'n?n yürürlü?e girmesiyle birlikte, KURUM'un kullanmama nedeniyle hükümsüzlük taleplerini de?erlendirmeye ve tespit etmeye yetkili organ hâline geldi?ini belirtmek gereklidir. KURUM, SMK'n?n yürürlü?e girmesinden yedi y?l sonra (10 Ocak 2024) bu talepleri kabul etmeye ba?layacaktır. O zamana kadar kullanmama iddialar?, ilk derece mahkemeleri taraf?ndan incelenen iptal davalar? kapsam?nda ileri sürülebilecektir. Bu sebeple K?lavuz, kullanmama nedeniyle iptal davalar?n? de?il, KURUM nezdindeki itiraz süreçlerinde ileri sürülen kullanmama savunmas?n? konu almaktadır. Ancak yine de Türkiye'de marka kullan?m?n?n kapsam? ve KURUM'un gelecekteki uygulamas? hakk?nda fikir vermektedir.

Serbest bölgelerde kullan?ma ili?kin bir istisnan?n düzenlenmemesi sebebiyle, bu bölgelerde kullan?m?n Türkiye'de kullan?m olarak kabul edilmesi gerekti?ini belirten Yarg?tay kararlar? göz önünde bulunduruldu?unda, ilk derece mahkemesi karar? yerle?ik uygulama ile çeli?en bir karard?r. Bu ba?lamda, muhtemel istinaf ve temyiz ba?vurular? durumunda bölge adliye mahkemesi ve Yarg?tay taraf?ndan verilen kararlar, gümrüksüz sat?? ma?azalar?ndaki kullan?m hakk?nda belirleyici olacaktır.

6. COVID-19 Salg n n Taklitle M cadele Alan ndaki Etkilerine  li kin De erlendirme

2020 y l n n ilk  eyre inde ba layan pandeminin etkileri, her alanda oldu u gibi gerek markalar n taklitle m cadele programlar n  gerekse de taklit  r n pazar n  do rudan etkilemi tir. Her ne kadar pandemi hala devam ediyor olsa da "yeni normal" dahilinde taklitle m cadelenin tekrar markalar itibar yla  ncelik s ralamas na dahil oldu u g r lmektedir.

Pandeminin taklitle m cadeleye ili kin de olabilecek ilk etkisi ku kusuz Cumhurba kan  Karar 1 ile yarg da belli hukuki i lere ili kin s relerin durmas  ile ger ekle ti. Nitekim salg n n h zla yay lmaya ba lad       Mart ay  i erisinde yay mlanan Karar ile  ncelikle 13 Mart 2020 tarihinden 30 Nisan 2020 tarihine kadar dava a ma, icra i lemleri, zaman a  m  s releri, hak d   r c  s reler ve zorunlu idari ba vuru s releri de d hil olmak  zere bir hakk n do umu, kullan m  veya sona ermesine ili kin t m s reler durdurulmu , ard ndan da durma s resi 15 Haziran 2020 tarihine kadar uzat lm    . Hakimler ve Savc lar Genel Kurulu'nun karar  uyar nca al nan tedbir  er evesinde de acil i ler d    nda duru ma ve ke ifler de ertelenmi ti.

Yine adliyelerde al nan tedbirler kapsam nda hakim ve savc lar da dahil olmak  zere bir k s m personel i in uzaktan  al  ma ve d n   ml   al  ma gibi esnek  al  ma y ntemleri ile idari izin uygulamalar  da ba lat lm    .

Belirtmek gerekir ki, Hakimler ve Savc lar Genel Kurulu karar nda da vurguland      zere, al nan  nlemler  er evesinde s relerin durmas  ve duru malar n ertelenmesi kesinlikle adli hizmetlerin tamamen durdu u manas na gelmemektedir. Marka hakk na tecav ze ili kin  ikayetler, gecikmesinde sak nca bulunan i lerden say l yor olmas ndan sebeple, s relerin durdu u tarihlerde de savc l klar nezdinde  ikayetlerin yap lmas  ve arama el koyma talep edilebilmesi m mk n idi. Ancak  zellikle bu dosyalara y nelik uzmanl  a sahip hakim ve savc  say s n n s n rl  oldu u dikkate al nd    nda uzaktan ve d n   ml   al  ma uygulamalar n n, s reci daha da zorlu bir hale getirdi i tart  mas zd r.

Pandemiye kar   hayat genelinde al nan soka a   kma yasa   ve al  veri  merkezlerinin kapat lmas  gibi  nlemler y r t len ara t rma faaliyetlerini de olumsuz  ekilde etkilemi tir. Sosyal ve i  hayat n n yava lamas n n etkisiyle taklit  r nlerin  retildi i, sat  a sunuldu u yerlerin bir o u ge ici olarak faaliyetlerini ask ya alm    r. Bu durum gerek buralar n tespiti ve gerekse de delil toplamaya y nelik  al  malar n da ayn   ekilde ask ya al nmas na sebebiyet vermi tir.

Bu s re te a  k olan yerlerde dahi, ki ilerin vir s sebebiyle sosyal ili kilerindeki dikkatli yakla  m  ara t rma ekiplerinin i lerini olduk a g  le tirmi tir.  reticilerin, pandemi s resince farkl  gelir alanlar  yaratmak i in faaliyetlerini bu d nem h zla sat   ger ekle tirilebilecek maske, dezenfektan gibi  r nlere  evirmeleri de son a amaya gelinen hedeflere dahi al nacak aksiyonlar n ertelenmesini gerektirmi tir.

Belirtildi i  zere h l  devam eden pandemi s recinde taklit  r n  reten ki ilerin h zla sat   ger ekle tirilecek  r nlere y nelmi  olmalar , halk sa l    n  tehdit eden yeni bir unsurun ortaya   k    n  da beraberinde getirmi tir. Zira hijyenik olmayan ko ullarda  retilen, kalitesiz ve koruma i levini yerine getirmeyen maske ve dezenfektanlar bir anda piyasaya girmi tir. Bu kapsamda adliye ve kolluk kuvvetleri a  s ndan markalara ili kin i lerde azalma olurken, halk sa l    n  riske atan yeni  r nlere y nelik operasyonlar  ok b y k h z kazanm    r ve  ncelikli h le gelmi tir. Nitekim, halk sa l    n n korunmas na y nelik i lemler kar  s nda, di er  r n gruplar na y nelik operasyonlar ikincil pozisyona b rak lmak zorunda kal nm   ve hak sahipleri a  s ndan taklitle m cadele faaliyetlerinin yava lamas na neden olmu tur.

Son olarak say lan t m d   etmenlerin yan nda, d nya genelindeki  ng r lmesi g   ekonomik ko ullar sebebiyle hak sahipleri taraf ndan da taklitle m cadele a  s ndan b   e k s tlamalar na gidilmesini gerektirmi tir. Bu kapsamda t m olumsuz etmenlere ra men arama el koyma i lemleri hala yap labilecekken  o u marka taraf ndan operasyonlara ara verilmesinin piyasada bir bo luk yaratt    n  s yleyebiliriz.

Bununla birlikte, gümrükler nezdinde yürüyen işlemler açısından arama ve el koyma işlemlerine nazaran daha olumlu bir tablo ile karşı karşıya olduğumuz kanaatindeyiz. Her ne kadar salgının etkisiyle ithalat ve ihracat rakamları mart ve nisan aylarında önceki yıllara göre büyük oranda düşüş göstermişse de haziran ayı itibarıyla tekrar normal seviyelerine dönmeye başlamıştır. Ticaret Bakanlığı tarafından ortaya konmaktadır. İthalat ve ihracat hacimlerinin artmasıyla gümrüklerdeki durdurulmalarda da artış gözlenmektedir. Nitekim mevcut durumda gümrükteki taklit ürünlere yönelik durdurular, pandemi öncesi döneme ve dahi geçmişi senelerin aynı aylarına oranla artış göstermiştir.

Söz konusu artış, durdurma kararlarına konu ürün sayılarında da yansımaktadır. Ürün sayısındaki artışta, pandemi süresince üreticilerde satışa sunulamayan veya satılamayan ürünlerin hızlı şekilde paraya çevrilme gayretinin etkili olduğu görülmektedir. Üreticiler önceki dönemde riski düşük tutmak adına daha az sayıda ürün ile sevkıyatı gerçekleştirmeyi denerken, içinde bulunduğumuz dönemde hızlı şekilde mevcut stokun eritmeye çalışıldığını gözlenmektedir. Özellikle gümrükler nezdinde durdurulan eşya sayıları, bir önceki yıllara oranla; 2018 yılında %60, 2019 yılında ise %100'ün üzerinde bir artış gösterdiği dikkate alındığında, bu denli zorlu bir sene için ürün adetlerindeki artışın gözle görülür olması, gerek ihlal eylemlerinin gerekse de gümrükler nezdindeki denetimlerin tam kapasite devam ettiğinin bir göstergesidir. İçinden geçtiğimiz istisnai dönem koşullarının tetiklediği artan taklit üretiminin 2021 yılında da bu şekilde devam edeceği ve gündemimizi meşgul edeceği öngörülmektedir.

7. Kurum'un Alt Sınıf Benzerliği Değerlendirmesine Yönelik Umut Vadeden Yaklaşım

2020 yılında, Türk Patent ve Marka Kurumu ("KURUM") marka sınıfları ve alt sınıf benzerliğine dayalı mutlak ret nedenlerinin incelenmesi ile ilgili umut vadeden bir karar verdi.

Türk hukukuna göre aynı ya da ayırt edilemeyecek derecede benzer markaların aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar bezer sınıflarda tesciline izin verilmemektedir. Bu durum sonraki marka başvurusunun mutlak ret nedenlerinden biri olarak düzenlenmiştir.

Bu anlamda, bir marka başvuru hakkında mutlak ret sebeplerine dayalı bir değerlendirme yapılırken;

- başvurunun halihazırda var olan bir marka ile aynı ya da ayırt edilemeyecek derecede benzer olup olmadığının
- başvuru kapsamındaki mal ve/veya hizmetlerin var olan markalar kapsamındakiyle aynı veya ayırt edilemeyecek derece benzer olup olmadığının

incelenmektedir.

KURUM, karşılaştıkları mal ve/veya hizmetlerin aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer olup olmadığının yönünde bir inceleme yaparken alt-sınıflarına dayalı bir değerlendirme yapmaktadır. KURUM'un incelemesi, KURUM tarafından kullanılan ve Nice Sınıflandırma Sistemi ile uyumlu olarak hazırlanan mal ve hizmet sınıflandırmasına göre gerçekleştirilmektedir.

Örneğin, var olan önceki marka başlıklarını (25. sınıf kapsamında bir alt sınıf) kapsayorsa ve başvuru sahibi kendi markasını başlıklar (başlıklar alt sınıfına giren bir eşya) için tescil ettirmek istiyorsa, var olan marka sonraki marka başvurusu için mutlak ret olarak anılmaktadır. 25. sınıf kapsamı çok geniş bir sınıf olmamakla birlikte başlıklar da çok geniş bir kapsama alanına sahip bir alt sınıf değildir. Bu nedenle de esasen bu sınıfta yer alan başvurulara tescillere ilişkin uygulamada çok fazla problem ile karşılaşılmamaktadır.

Ne var ki, geniş bir kapsama alanına sahip sınıflar da bulunmaktadır. Örneğin 1. sınıf "Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar" şeklinde düzenlenmiştir. Sanayi kelimesi tarım (bakıçılık, ormancılık, tütün), otomotiv, elektronik, havacılık, kimya, ilaç, çelik, savunma, telekomünikasyon, enerji ve petrol sektörlerini de kapsamaktadır. Yalnızca aynı alt-sınıf içerisinde toplanmış olmaları bu kimyasalların mutlaka ayırt edilemeyecek şekilde benzer olduğu anlamına gelmemektedir. Zira,

otomotiv sanayinde kullan?lan kimyasallarla g?da sanayinde kullan?lan kimyasallar aras?nda olduk?a fark bulunmaktad?r.

KURUM, bu geni? kapsama alan?n? da g?z ?n?ne alarak ayn? alt s?n?fta olsa dahi baz? mallar?n ayn? t?r say?lamayaca??na ili?kin yeni bir karar vermi?tir. KURUM'un karar?na konu kar??la?t?r?lan markalar aras?nda yaln?zca farkl? fontlar?n kullan?lmas? ve markalardan birinde olduk?a minimal bir ?ekil unsurunun olmas? ?eklinde b?t?ne b?y?k etki etmeyen farkl?l?klar bulunmaktayd?. Ayr?ca incelemeye konu markalar ?zg?n olarak olu?turulmu?/tasarlanm?? kelimelerden olu?mamaktayd?.

KURUM bu kararda kar??la?t?r?lan markalar?n ay?rt edilemez derecede benzerli?ini net bir ?ekilde vurgulasa da devam?nda markalar?n kapsad??? mallar?n ayn? alt s?n?fta bulundu?unu ve KURUM'un mal ve hizmetlerin ayn? kapsama girse dahi her s?n?f ve alt-s?n?f?n ?zg?l ?zelliklerini dikkate alarak kapsam?n? tekrar de?erlendirme yetkisi oldu?unu ekledi.

T?rkiye'nin mal ve hizmet listesi Nice S?n?fland?rmas? ile uyumlu ?ekilde haz?rlanm??t?r ve bu sisteme ili?kin prensip ve uygulamalar Marka Tescil Ba?vurular?na ait Mal ve Hizmetlerin S?n?fland?r?lmas?na ?li?kin Tebli? ("Tebli?") ile d?zenlenmi?tir. Nitekim, Tebli?'in 3. ve 4. maddeleri KURUM'a T?rk s?n?fland?rma sistemi kapsam?nda mallar?n niteli?i ve s?n?fland?rmalar?n? tekrar de?erlendirme yetkisi vermi?tir.

Tebli? ile uyumlu olarak, KURUM'un mutlak ret de?erlendirmesinde ?ncelikle T?rkiye'nin s?n?fland?rma listesindeki mal ve hizmetlerin ay?rt edilemeyecek derecede benzer olup olmad???n? de?erlendirmekle y?k?ml?d?r. Bununla beraber KURUM ayn? zamanda mallar?n benzerlik de?erlendirmesini yaparken bu gruplar?n kapsam?n? daraltmak ve/veya geni?letmek yetkisine de sahiptir.

Yukar?da a?kland??? ?zere, baz? s?n?flar farkl? sekt?rlerden mallar? veya hizmetleri i?ermektedir. Bu nedenle farkl? sekt?rlerde kullan?lan mallar?n ay?rt edilemeyecek derecede benzer oldu?u karar?na var?labilir. Yine de bu t?r bir yakla??m mallar ve servisler aras?ndaki benzerli?i belirlemeye ili?kin metotlarla her zaman uyumamaktad?r.

Bu kapsamda bir benzerlik incelemesi yaparken i?in a?a??daki kriterler de de?erlendirmeye al?nmal?d?r.

- Mal ve hizmetlerin ekonomik de?eri
- T?keticilerin mallar? kullan?m ?ekilleri ve hizmetlerin t?keticilere ula?ma yollar?
- Mallar?n genelde ?retildikleri/sat?ld?klar? ve hizmetlerin verildi?i yerler
- Hedef t?keticiler kitlesi

Bu kriterlere g?re yap?lacak olan bir sa?lamada ayn? alt s?n?fta olsa dahi baz? mal gruplar?n i?in olduk?a farkl? olabilmektedir.

Bu ba?lamda, KURUM'un karar? ?a??rt?c? olmasa da olduk?a ola?and???d?r. Bu yakla??m, uygulama haline gelmeye de ilerleyen y?llarda KURUM'un Tebli?'den do?an haklar?n? kullanmas? ve kendisinin haiz oldu?u re'sen inceleme yetkisini ?nceye g?re daha limitli bir yakla??mla korumaya ?al??mas?na tan?kl?k edecek olmak olduk?a umut vericidir. Her ?ekilde KURUM'un yoruma a?k olmayan, kesin, net ve direkt benzerlikler aramakta oldu?u ortadad?r.

8. Kurum'un Geleneksel Olmayan Markalara Kar?? 2020 Y?l?ndaki Ba?vurular? ?zelindeki Bak?? A?s?

2017 y?l?nda y?r?rl?e giren S?nai M?lkiyet Kanunu, geleneksel olmayan markalara y?nelik olarak daha net, ancak hala yeterli olmayan bir yakla??m benimsemi?tir.

2017 y?l?ndan bu yana T?rk Patent ve Marka Kurumu ("KURUM"), geleneksel olmayan markalara giderek daha olumlu yakla?maya ba?lam??t?r. Ancak, KURUM'un geleneksel olmayan markalarla ilgili yerle?ik ve devaml? bir

uygulamaya sahip oldu?u yönünde bir sonuca ula?mak hâlâ mümkün de?ildir.

KURUM kay?tlar? incelendi?inde, üç boyutlu marka ba?vurular?n?n ço?unlukla moda sektöründe, özellikle de ayakkab? sektöründe faaliyet gösteren ba?vuru sahipleri taraf?ndan yap?ld??? görölmektedir. Ancak, oldukça fazla tan?nm?? sandalet ve terlik üreticisi bir ba?vurucunun üç boyutlu marka ba?vurular?n?n reddedildi?i görölmektedir. Ayr?ca, be?ik ?ekli için yap?lm?? ba?ka bir marka ba?vurusunun da reddedildi?i görölmektedir.

Di?er yandan krem kutusu ?ekli içeren bir ba?vuru ile me?rubat ?i?esi ?ekli içeren bir ba?vuru, ilk inceleme a?amas?n? geçmi?tir. Her iki ba?vurunun da ba?vuru sahiplerine at?fta bulunan kelime unsurlar? içermesi dikkat çekicidir.

Bu bak?mdan KURUM'un, ürünün kendi ?ekline ili?kin ba?vurulara hala çok kat? yakla?t??? aç?kça görölmektedir.

Bir di?er yandan, ilk incelemeyi geçen üç boyutlu yak?n tarihli marka ba?vurular?; KURUM'un, ürünün üzerine uygulanan üç boyutlu marka ba?vurular?na daha olumlu bir yakla??m? oldu?unu göstermektedir. Ancak, ürünlerin üzerinde uygulanan pek çok üç boyutlu marka ba?vurusu da reddedildi?i için, kesin bir sonuca ula?mak yapmak mümkün de?ildir. Bu nedenle de KURUM'un, üç boyutlu bir markay? tescil etmek için hala özgün bir tasar?m/kompozisyon görmeyi ?art olarak arad??? sonucuna ula?mak yanl?? olmayacaktır.

Sonuç olarak, KURUM'un genel yakla??m?, güçlü bir ay?rt edici karaktere sahip olmayan veya do?rudan ba?vuru sahibine i?aret eden bir kelime / ?ekil unsuru içermeyen üç boyutlu marka ba?vurular?n? reddetmek yönündedir.

Kurum'un çevrimiçi kay?tlar?na göre, renk markas? ba?vurular?n?n ço?unlu?unu renk kombinasyonlar? olu?maktad?r, zira son bir y?lda yaln?zca 14 adet tek renkten olu?an marka ba?vurusu yap?lm??t?r.

Bu ba?vurulardan bir k?sm? hala inceleme a?amas?nda olsa da tek renk marka ba?vurular?n?n istisnas?z hepsinin ilk inceleme esnas?nda reddedilmi? olmas? dikkat çekicidir. Bu yaz?n?n yaz?ld??? tarihte, Ekim 2019-Ekim 2020 aras?nda yap?lan tek renk marka ba?vurular?n?n hiçbirisi Kurum'un ilk incelemesini geçememi?tir. Buna kar??n, renk kombinasyonu içeren markalar?n ço?u, re'sen verilen bir ret karar?yla kar??la?maks?z?n yay?nlanm?? ve tescil edilmi?tir.

Genel olarak, KURUM'un tek renkten olu?an markalar?n aksine, renk kombinasyonu içeren marka ba?vurular?na olumlu yakla?t??? söylemek do?ru olacaktır.

Ses markas? ba?vurular?, KURUM nezdinde s?kl?kla ger?ekle?tirilen ba?vurulardan de?ildir. Bu y?l yap?lan ses markas? ba?vurular?n?n üçü, KURUM taraf?ndan mutlak re'sen reddedilmi?tir. Reddedilen bu ba?vurular?n ikisi reklam müzi?i ("jingle")dir. Örne?in 3., 5. ve 16. s?n?flar? kapsayan ve bir melodi ile ?ngilizce slogandan olu?an ses markas? ba?vurusu KURUM taraf?ndan reddedilmi?tir. Ba?vuru sahibi, i?bu ret karar?na itiraz etmi? olup bundan sonraki a?amada konuyu Yeniden ?nceleme ve De?erlendirme Kurulu inceleyecektir. Reddedilen di?er ses markas? ba?vurusu ise 35. s?n?ftaki hizmetleri kapsayan ve yaln?zca korna sesinden olu?an bir ba?vurudur.

?u anda yaln?zca bir ses markas? ba?vurusu tescil a?amas?nda olup, tescil ücretinin ödenmesiyle beraber tescil edilecektir. Bu marka 3 saniye uzunlu?unda bir melodiden olu?makta ve 9. s?n?ftaki mallar?n yan? s?ra 35, 38, 41, 42. s?n?flardaki hizmetleri kapsamaktad?r.

Ayr?ca bir ba?vuru yay?nlanm??, ba?ka bir ba?vuru için ilk inceleme tamamlanm?? ve ret karar? verilmemi?tir. Yay?nlanan ba?vuru, 39. s?n?ftaki hizmetleri kapsamakta ve ba?vuru sahibinin ticari unvan?yla birlikte "Araç kiralamak ne kolaym??!" slogan?n? içeren bir reklam müzi?inden olu?maktad?r.

Bir ses markas? ba?vurusu hala ilk inceleme a?amas?nda iken, ba?ka bir ba?vuru ise veri giri? a?amas?ndad?r.

Genel olarak, ba?vuru sahiplerinin ticari unvanlar?yla beraber slogan ?ark? sözleri içeren reklam müzikleri için ba?vuru yap?ld??? görölmektedir. Ayr?ca, bir ses/melodi kullan?m yoluyla ay?rt edicilik kazanmad?ysa, KURUM'un

ilk incelemesini geçmesi ancak do?rudan ba?vuru sahibine i?aret ediyorsa mümkün olmaktadır.

KURUM'un hareket markalar?na yakla??m? ses markalar?ndan daha olumlu görünmektedir, zira incelemeye konu zaman aral???nda hiçbir ba?vuru, mutlak ret nedenleriyle reddedilmemi?tir.

Bu markalardan ikisi halihaz?rda tescil edilmi?tir ve bir ba?ka marka, tescil ücretinin ödenmesinden sonra tescil edilecektir. ?ki ba?vuru halen ilk inceleme a?amas?ndayken, bir ba?vuru veri giri?i a?amas?ndadır.

Örne?in, bir kuruyemi? firmas?n?n hareket markas? ba?vurusu, 1.-45. s?n?flardaki tüm mal ve hizmetler için yap?lm??t?r ve bir sincab?n ekrana dönme hareketini içermektedir. Bu marka çok yak?n zamanda tescil edilmi?tir.

1.-45. s?n?flarda yer alan tüm mal ve hizmetleri kapsayan bir ba?ka hareket markas? ba?vurusu da yak?n zamanda yay?nlanm??t?r. Marka, gülümseyerek ekrana el sallayan ve sonras?nda ekran? terk eden kare ?eklinde bir figürü içermektedir. Bu figürün, ba?vuru sahibinin önceki tarihli markas? " "n?n bir varyasyonu oldu?unu belirtmek gerekir.

KURUM taraf?ndan 2019 y?l?nda yay?nlanan Marka ?nceleme K?lavuzu'nda, marka sicilinde tat ve koku markalar?n?n gösterilmesine mevcut teknolojinin izin vermedi?i aç?kça belirtilmi?tir. Bu ba?lamda, KURUM'un bu tür markalar?n tesciline henüz izin vermedi?i sonucuna var?labilir.

Tat, doku veya hologram markalar? gibi geleneksel olmayan di?er marka türleri, eri?ilebilir kaynaklarda görüldü?ü üzere, henüz herhangi bir marka ba?vurusuna konu olmam??t?r. Bu tür markalar?n, "koruman?n konusunun aç?k ve kesin olarak anla??lmas?n? sa?layabilecek ?ekilde sicilde gösterilebilir olma" ko?ulunun kar??lanmas? kayd?yla, tescil edilmelerinde hukuki bir engel yoktur.

9. Kurum Uluslararası Marka Ba?vurular?na Yap?lan ?tirazlara ve Çevrimiçi Evrak Görüntüleme Sistemine Yönelik Uygulamalar?n? De?i?tirdi

Türk Patent ve Marka Kurumu ("KURUM") uluslararası marka tescil ba?vurular?nda itiraz sahiplerine bildirim yap?lmamas? ve kamuya aç?k olan evrak görüntüleme sisteminde marka dosyas?na dair tüm evraklar?n görüntülenebilmesine ili?kin uygulamas?n? de?i?tirdi.

Bu de?i?ikliklere dair detaylar a?a??daki gibidir:

Uluslararası Marka Ba?vurular?na ?tirazlara ?li?kin Bildirimlere Dair Eski Uygulama

Ba?vuru sahiplerinin, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü ("WIPO") arac?l???yla yapt??? uluslararası ba?vurularda, Türk ba?vuru sahipleri gibi, markalar?na yap?lan itirazlara cevap verme hakk?na sahip oldu?u tart??mas?zd?r. Ne var ki, tebligat?n uluslararası tebligat prosedürünün tescil sürecini uzatmas? ve itiraza cevap verilmesinin zorunlu bir ad?m olmamas? edenleriyle KURUM taraf?ndan uluslararası marka sahiplerine ba?vurular?na yap?lan itirazlar bildirilmemektedir.

Öte yandan uluslararası marka ba?vuru sahipleri, bir bildirim yap?lmasa dahi tesadüfen itirazlardan haberdar olmaları halinde itiraza cevap verebilmektedirler. Ancak uluslararası ba?vuru sahipleri ba?vuru süreçlerini takip etmemeleri halinde itirazlardan sadece itiraz?n kabul edilerek ba?vurular?n?n tamamen ya da k?smen reddedilmesi halinde WIPO arac?l???yla gönderilen ret karar?yla haberdar olabilmekte ve bu karara Yeniden ?nceleme ve De?erlendirme Kurulu ("Y?DK") nezdinde itiraz edebilmektedir.

Bu uygulama uluslararası marka başvuru sahiplerinin savunma hakkının kısıtlandığından bahisle eleştirilmekle beraber, 10 Ocak 2017 tarihinde 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun ("SMK") yürürlüğe girmesi ve SMK ile itiraz prosedürlerinde kullanmama savunmasının getirilmesiyle beraber daha da alevlendi. Zira uluslararası marka başvuruları sahiplerine markalarına yönelik gerçekleştirilen itirazların bildirilmemesi neticesinde başvuruları sahipleri, bir aylık hak düşürücü süre içerisinde için kullanımı ispatı talep edememekteydi.

Uluslararası marka başvuruları bakımından aleyhe sonuçlar doğuran bu uygulama 2020 tarihli bir YDK karar ile değişmiştir. Anılan YDK kararında uluslararası marka başvuruları ile yerel marka başvuruları arasında uygulama farkının olması ve bu uygulama sonucunda uluslararası marka başvurularına karşı gerçekleştirilen itirazlara yönelik olarak kullanımı ispatının talep edilememesinin eşitsizlik yarattığına karar verilmiştir.

Uluslararası Marka Başvurularına İtirazlara İlişkin Bildirimlere Dair Yeni Uygulama

İlgili YDK karar neticesinde, KURUM uygulama değişikliğine gitmiş ve uluslararası marka başvurusu sahiplerine karşı görüş sunma ve kullanımı ispatı talep etme haklarının kullandırılmasına adana WIPO aracılığıyla itirazların bildirimine bağlanmıştır.

Yalnızca elektronik yolla yapılan tebligatların tebliği tarihi WIPO ve KURUM tarafından tespit edilebilmektedir. Bu durum, uygulamada KURUM'un kullanımı ispatı talebinin 1 aylık süre içerisinde yapılmasıyla ilgili olarak yapılan denetlenmesi ve itiraz sahibinin bu hususta varsa itirazın sunabilmesi bakımından sorun yaratmaya devam edecektir. KURUM ile yapılan görüşmeler sonucunda bu sorunların aşılabilmesi için çözüm önerilerinin WIPO'ya iletileceği öğrenilmiştir.

Evrak Görüntüleme Sistemine Dair Eski Uygulama

KURUM kararlarına yapılan karşı yapılan itirazlara ve yayına itirazlara dair dilekçeler ve ekleri Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları tarafından sisteme e-devlet şifresi ile yapılan girişlerle görüntülenebilmekteydi.

Evrak Görüntüleme Sistemine Dair Yeni Uygulama ve Bu Uygulamanın Uluslararası Marka Başvurusu Sahiplerine Etkileri

KURUM, 3 Eylül 2020 tarihinden itibaren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında itiraz ve karşı görüş dilekçelerinin kimi zaman kişisel veri içerebileceğinden hareketle itiraz dosyalarını üçüncü kişilerin erişimine kapatmıştır.

Bu durum uluslararası marka başvuru sahipleri bakımından, kendilerine bildirilen itirazlara karşı görüş sunabilmesini zorlaştıran bir durumdur. Zira, itirazlara dair bildirimler itiraz dilekçesini içermemekte olup, KURUM uygulamada ancak marka vekilince vekaletname sunulması halinde dosya içeriğini erişime açmaktadır. Oysa SMK'nin yürürlüğe girmesi ile marka vekillerinin itiraz etme ve karşı görüş sunma gibi işlemleri gerçekleştirilebilmek için vekaletname sunma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Dolayısıyla, uygulama değişikliği, SMK ile getirilen yerel vekil kaydı yapılmaksızın işlemleri yürütebilme kolaylığına dolaylı olarak ortadan kaldırılmaktadır. Uygulama uluslararası marka sahiplerinin yerel marka vekillerine yazılı bir vekaletname verilmesini zorunlu kılmakta ve yerel marka vekili tarafından vekaletname sunulması halinde dahi dosyanın yerel marka vekilinin erişime açılması günlerce süre alabilmektedir.

Bu durum özellikle uluslararası marka başvuru sahiplerinin, itiraz bildirimini almaları halinde yerel bir marka vekili ile iletişime geçerek ve yazılı vekaletname vererek çok hızlı hareket etmeleri gerekliliğini doğurmaktadır.

Sonuç olarak, 2020 yılında KURUM uygulamalarında uluslararası marka başvurularıyla yerel marka başvurularları arasındaki eşitsizliği ortadan kaldırmak amacıyla 2020 yılında önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. ise de amaçlanan sonuca ulaşmak adına henüz kat edilmesi gereken bir süreç olduğu görülmektedir. KURUM'un yeknesak ve sağlıklı uygulamayı sağlayabilmek adına atacağı adımlar ve alacağı yeni kararlar yakından takip edilmektedir.

10. Kurum'un Mutlak Ret Sebepleri Kapsamında Tanımlayıcı ve Ayırt Edici Karakterden Yoksun Olma Koşulunu Değerlendirme Süreci Gittikçe Sık Bir Rejim Hâline Geliyor

2020 yılı süresince; Türk Patent ve Marka Kurumu ("KURUM") tarafından 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ("SMK") uyarınca mutlak ret gerekçeleri çerçevesinde gerçekleştirilen re'sen değerlendirilmelerde tanımlayıcı ve ayırt edici nitelikten yoksun olma koşulunu daha sık bir şekilde uygulama yönünde bir eğilim gösterdi.

KURUM tarafından mutlak ret gerekçeleri çerçevesinde tanzim edilen son dönemdeki kararlar göz önünde bulundurulduğunda, SMK'nın 6. maddesi nezdinde itibas değerlendirmelerinde yapılmadık kadar sık bir değerlendirme yapıldığı, yabancı kelimelerden oluşan markaların tanımlayıcı nitelikte ibareler içermeleri sebebiyle reddedildiği dikkat çekmektedir. Zira, nispi ret sebepleri kapsamında değerlendirme yapılırken ortalama tüketicinin yabancı dil bilgisi minimum düzeyde risk değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulurken, KURUM'un oldukça yabancı dildeki teknik kelimeleri dahi, yalnızca direkt ilgili değil, ilgisiz sınıflarda dahi re'sen yaptıkları inceleme kapsamında reddetme yönünde bir yaklaşım benimse eğiliminde olduğu gözlemlenmektedir.

Bu noktada KURUM'un, geçtiğimiz yıllara nazaran, tescil edilmek istenen markanın tescile konu edildiği mal ve hizmet grubunun toplam nezdinde olduğu algısı doğrudan dikkate almaktan ziyade, kamu yararı gözetilerek, inisiyatif alan bir uygulamaya yönelmektedir. Örneğin, 03, 05. ve 10. sınıflarda sağlık vb. sektörlerde kullanılmak üzere tescil edilmek istenen ancak toplumca bilinmeyen ve tanımayan çok sayıda ibarenin tesciline cevaz verilmediği görülmektedir. Özellikle, KURUM'un düşük ayırt edici niteliği haiz markalara karşı sert bir tutumu olduğunu, düşük ayırt edici niteliği haiz markaların hemen hemen ayırt edici niteliği olmayan marka başvurularıyla bir tutan bir yaklaşım içerisinde olduğu gözlemlenmektedir.

Örneğin, tescil edilmek istenen mal grubu ile ilgisiz olmasa dahi herhangi bir durumu tanımlayan basit ifadeler, yabancı dilde olsa dahi anlaşılır olarak reddedilmektedir.

Yine de mutlak ret değerlendirmelerinde toplum algısından ziyade Türkiye'deki ilgili tüketici kitlesinin algısından daha büyük bir önem gösterdiği aşiktir. KURUM yabancı dildeki kelimelerin durumunu ele alırken de ilgili tüketici kitlesinin tamamının mı yoksa belirli bir kısmının mı değerlendirmeye konu edileceğinin sınırlarını çizmiştir. Yargıtay tarafından da içtihat edildiği ve 2019 yılında yayınlanan, KURUM'un güncel olarak değerlendirmelerine gerekçe gösterdiği Marka İnceleme Kılavuzu'nda da belirtildiği üzere, "Ortalama tüketici profili de çekimeli mal ya da hizmetlerin alıcıları esas alınarak belirlenir. İngilizce bilenler bakımından "eBrandValue" ibareli başvuru hiçbir duraksamaya yol açmaksızın "elektronik marka değerlendirme" anlamına gelecek şekilde algılanacaktır." ifadesiyle, tüm tüketicilerin algısından çok İngilizce bilen tüketicilerin algısından markanın tanımlayıcı olduğu değerlendirilmesinde yeterli olacağına altını çizmiştir. Dolayısıyla, KURUM'un mutlak ret gerekçeleri çerçevesindeki tüketici bakış açısından, nispi ret gerekçelerinde olmadık kadar katılaşmış kabul etmek gerekir. Nitekim, KURUM nispi ret çerçevesinde gerçekleştirildiği değerlendirmelerinde ise ortalama tüketicinin yabancı dildeki kelimelere her zaman aşina olmadığı/olamayacağı hususunun özellikle altını çizmektedir.

Her ne kadar gerek doktrinde gerekse Yargıtay ve KURUM tarafından verilen kararlarda markaların kapsamındaki ürün ve hizmetler bakımından toplumdaki ve tüketicideki algılanan ne olduğu noktasına dikkat çekilmişse de değerlendirmelerdeki asıl amaç, herkesin kullanması için açık olması gereken birtakım işaretlerin bireylerin

tekeline verilmesinin önüne geçilmek oldu?u, bu anlamda kamu yarar?n? gözeten bir yakla??m sergilendi?i anla??lmaktadır.

Bu noktada, KURUM'un son zamanlarda gerçekleştirdi?i mutlak ret de?erlendirmelerinde özellikle kamu menfaatini ön planda tuttu?unu, yani tanımlay?c? oldu?unu de?erlendirdi?i bir ibareyi herhangi bir ki?inin tekeline bırakmak istemedi?ini, nispi ret de?erlendirmelerinde ise marka sahibi gerçek veya tüzel ki?ilerin menfaatini korumak amacıyla incelemeler gerçekleştirdi?ini söylemek yanlış olmayacaktır.

TEKELİ ÇALIŞMA ALANLARI

- Marka Hukuku