



TANINMIŞ MARKA

Bir ürün veya hizmetin pazarlanmasında *marka*, *ürün/hizmet ile tüketici arasındaki köprüdür*. Marka yöneticilerinin görevi ise *ilgi duyulacak markaları yaratmak*, bunları *geliştirmek* ve *markayı hedef kitleye ulaştırmaktır*. Markalar, ulaşılan hedef kitlenin büyüklüğü oranında değer kazanırlar. Bir marka için "nirvana", *sektöre bağlı olmaksızın* yaygın hedef kitleye ulaşarak tanınmışlığı elde etmektir. Kaldı ki; bir markayı tanınmış bir marka haline getirmek de marka sahibi için yeterli değildir; tanınan markayı hukuken korumak gereklidir. Çünkü markanın tanınmışlık statüsü, markaya ek hukuki korumalar getirmektedir. Biz de bu çalışmamızla tanınmış marka kavramına ve etkilerine açıklık getirmeye çalışacağız...

Mevzuatımızda tanınmış marka kavramı tanımlanmamıştır. Doktrinde ise tanınmış marka kavramı aşağıdaki gibi dile getirilmektedir: "*Bir ülkenin bir ya da birkaç yöresinde tutunmuş markalar değil, dünya çapında olmasa bile yurt içinde ve dışında ilgili çevrelerce bilinen Paris Sözleşmesine üye devletlerden birinde yerleşik olan ticari veya sınai işletmeye sahip kişilere ait bulunan markalar...*". Kısaca tanınmış marka; *geniş halk kitlelerinin tanıdığı, ekonomik açıdan yüksek değere sahip markalardır*.

556 sayılı Markalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7inci maddesinin (1) bendine göre; Paris Sözleşmesinin 1inci mükerrer 6 ıncı maddesine göre tanınmış markalar sahibi tarafından izin verilmedikçe tescil ettirilemez. Bu durum markanın tescili için bir mutlak red sebebidir. Dolayısıyla Türk Patent Enstitüsü, böyle bir başvuru yapıldığında üçüncü kişilerin itirazlarına gerek olmadan bu başvuruyu reddedecektir. Paris Sözleşmesinin 6ıncı maddesinin 1inci mükerrer hükmü gereğince; herkesçe bilindiği mütalaa edilen markalar, aynı ya da benzeri mallar için, sahibinin izni olmaksızın üçüncü bir kişi adına tescil edilemez. Madde metni aynen şöyledir:

"Birlik üyeleri tescilin talep edildiği ülkenin yetkili makamları tarafından, sözkonusu ülkede bu antlaşmadan yararlanacağı kabul edilen bir şahsa ait olduğu aynı ya da benzeri ürünlerde kullanıldığı herkesçe bilindiği mütalaa edilen bir markanın karışıklığa meydan verebilecek surette örneğini, taklidini veya tercümesini yapan bir fabrika veya ticaret markasının tescili gerek ülke mevzuatı müsait olduğu taktirde doğrudan doğruya , gerekse ilgilinin isteği üzerine red veya hükümsüz kılmayı taahhüt ederler. Herkesçe bilinen bir markanın esas unsurunun çoğaltılması veya bunlarla karışıklık doğurabilecek taklitten ibaret olursa, durum yukarıdakinin aynısı olur".

Bahsedilen hüküm sadece aynı mal/hizmet grubu için geçerlidir. Oysa farklı mal/hizmet grubu için toplumda tanınmışlık düzeyi yüksek bir marka ile aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer bir marka tescili istemi sadece itiraz üzerine engellenebilir, yani *nispi bir red sebebidir*. Tanınmışlığından yararlanma, itibarına zarar verme, ayırt edici karakterini zedeleme durumunun olduğu ispatlanmalıdır. Bu durum 556 sayılı Markalar Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında şöyle denilerek dile getirilmektedir: "*tescil edilmiş marka tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı ya da benzeri olmakla birlikte, farklı mallar ya da hizmetlerde*



kullanılabilir. Ancak ya da tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvuru yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile , sonraki markanın tescil başvurusu reddedilir."

Ticarette Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS) 16 ıncı maddesinin 2 bendi hükmü gereğince, Paris Sözleşmesinin 6ıncı maddesinin birinci mükerrer hükmünde tanınmış markalar için getirilen hükümlere ek olarak; *tanınmış marka uygulamaları hizmet markalarına da teşmil edilmekle birlikte, üyelerin bir markanın tanınmışlığını tespit ederken, markanın promosyonu esnasında kazanılan herkesçe bilinme durumunu dikkate almaları gerektiği hususu da ayrıca belirtilmiştir. Yine TRIPS 16 ıncı maddenin üçüncü bendi bu konuya şöyle bir istisna getirmiştir:*

"Paris Sözleşmesinin 6ıncı mükerrer maddesi, markanın tescil edildiği mal ve hizmetlere benzemeyen mal ve ya hizmetlere de gerekli değişiklikler yapılmış olarak uygulanacaktır , ancak şu koşulla ki; markanın bu mal veya hizmetlerle ilgili kullanımı , bu mal veya hizmetlerle tescilli markanın sahibi arasında bir bağlantı olduğunu göstermeli ve bu kullanım şekli nedeniyle tescilli ticari marka sahibinin menfaatlerinin zarar görme olasılığı mevcut olmalıdır".

Özetlemek gerekirse;

Tescilli bir markanın aynısı, benzeri ya da ayırt edilemeyecek kadar benzeri olan, bu sebeple halk tarafından **"karıştırılma ihtimali"** bulunan işaretlerin;

1.Aynı ya da benzer mal ve hizmetler için kullanılması halinde;

işaret tescil tarihinden evvel kullanılmış ve tescile konu mallar tarafından ayırt edicilik nitelik kazanmamışsa:

- Tescil talebi TPE tarafından res'en reddedilir.
- Tesciline itiraz edilebilir ve talep reddolunabilir.
- Tescil edilmeleri halinde hükümsüzlük davası açılabilir ve işaret terkin olunabilir
- Tescilsiz olarak izin alınmadan kullanılmaları tecavüz oluşturur. Bu durumda , hukuk ve ceza davaları açılabilir.

2.Farklı mal ve hizmetler için tescil talep edilmesi halinde,

- Toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyinden haksız yararlanma (şöhreti sömürme hali) varsa
- İtibarına zarar gelecekse,
- Ayırt edici karakterini zedeleyecekse,

Tescil başvurusu reddedilir.



Burada sözü edilen "*karıştırılma ihtimali*" ibaresini açıklamakta fayda görüyoruz. Çünkü karıştırılma ihtimali, hem tescil engeli hem de tecavüz eylemi içinde yer alır. Bu ihtimali tecavüz eylemi içerisinde yer alırsak şu iki şartın bir arada olması gerekmektedir.

- h) Tescil edilmiş markanın aynı ya da benzeri olmalıdır.
- i) Tescil edilmiş markanın tescil edildiği mal ve hizmetlerle aynı ya da benzer hizmetlerde kullanılması şarttır.

Karıştırılma ihtimalinde özne, ortalama eğitim ve anlayış düzeyindeki halkı temsil etmektedir. Yoksa ilgililerin ve uzmanların karıştırmayacak olması tecavüz fiilini ortadan kaldırmaz. Karıştırılma ihtimali Türk Ticaret Kanunundaki iltibasa nazaran da genişletilmiştir. İltibasta halk; marka ile işareti kullanan işletmelerin aynı olduğu yanılgısına düşmekte, düşürülmektedir. Yani düşündüğü, tasarladığı işletmenin malını aldığını zannederken iltibas sonucu başka bir işletmenin malını almaktadır. Karıştırılma ihtimalinde ise, halkın bu iki işaret arasında herhangi bir şekilde, herhangi bir sebeple bir bağlantı kurması yeterlidir. Halk aradığı malın başka bir işletmeye ait olduğunu bilse, fakat güvendiği işletme ile malını aldığı işletme arasında ekonomik bir bağlantının bulunduğunu zannetse gene "*karıştırılma ihtimali*" vardır.

TANINMIŞ MARKA DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:

Türk Patent Enstitüsü, yakın zamanda "*Tanınmış marka*" kriterleri tespiti için çalışmalara başlamış ve 2000/59 sayılı bültende de bu kriterleri oluşturabilecek soruları tespit etmiştir. 1999 yılının üçüncü ayından bu yana Enstitü "*tanınmış marka*" kararı vermemektedir. Tanınmış marka olarak kabul edilen markalar, Enstitü tarafından bir bültenle yayımlanmıştır. 59 sayılı marka bülteninde bahsedilen ve tanınmış marka tescilinde esas olabilecek saptamalar aşağıda gösterilmiştir:

1. Markanın halk tarafından tanınmışlık düzeyi ,
2. Markanın ilgili sektörde tanınmışlık düzeyi,
3. Markanın tarihçesi,
4. Marka tescilinin ve kullanımının yayıldığı coğrafi alan ve kapsam,
5. Markanın üzerinde kullanıldığı mal ve/veya hizmetin piyasadaki pazar payı,
6. Markaya ilişkin promosyon çalışmalarının süresi, devamlılığı, yayıldığı coğrafi alan, kapsam, promosyona harcanan para, promosyonun niteliği TV reklamı, yerel gazete ilanı, sadece çocuk sahiplerine yönelik yapılan tanıtım vs. açısından),
7. Reklam niteliğinde olmayan ancak markanın tanıtımına faydalı olabilecek nitelikteki diğer faaliyetler (Gazete, dergi, TV vb. medya organlarındaki yayınlar, markalı ürünlerin fuarlarda teşhiri vb.),
8. Varsa markanın tanınmışlığını gösteren mahkeme kararı, (Tanınmışlık kararı dışında verilmiş mahkeme kararları, halen devam etmekte olan marka, haksız rekabet davaları vb.),
9. Varsa markanın tanınmışlığına ilişkin yapılmış kamuoyu araştırmaları,
10. Marka sahibi firmaya ilişkin özellikler (Firmanın büyüklüğü, çalışan sayısı, ödenmiş sermayesi, cirosu, karı, yurt çapında ve yurt dışında sahip olduğu dağıtım kanalları: şubeleri, bayilikleri, servis ağı, ödediği vergi, ihraç miktarları, piyasasına hakimiyeti...)
11. Marka üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetle özdeşleşebilirliği,



12. Markayı taşıyan ürüne veya marka sahibi firmaya ilişkin olarak alınmış belgeler, ödüller (TSE, TSEK vb. kalite belgeleri, çevre ödülü, mavi bayrak vs.),
13. Markayı taşıyan ürünlerin ithalat ve ihracat olanakları,
14. Eğer marka bir satışa konu olmuşsa, marka üzerinde kıymet takdiri yapılmışsa ya da yıllık bilançoda gösterilmişse taktir edilen değer,
15. Marka tescillerinin kapsadığı mal ve/veya hizmet portföyünün genişliği,
16. Tanınmışlık düzeyini koruma süresi,
17. Markanın tanınmışlığından ötürü, bu niteliğine yönelik tecavüz fiilleri (Markaya benzer başvuruların yoğunluğu, markanın piyasada haksız yere üçüncü kişilerce kullanılıp kullanılmadığı vs.)

ODAMAN TAŞKIN HUKUK OFİSİ