

Önder Erol ÜNSAL
Türk Patent Enstitüsü
Marka Uzmanı
onder.unsal@tpe.gov.tr

MARKA İNCELEMESİNDE MUTLAK RET NEDENLERİ *

I- TANIMLAR ve GİRİŞ:

Mutlak Ret Nedenleri (absolute grounds for refusal): Mutlak ret nedenleri başvurusu yapılan kelimenin / şeklin kendisinden (anlam, görünüm, vs.) kaynaklanan ret nedenleridir. Ofis tarafından resen incelenecek ret nedenleri anlamına gelmez.

Nispi Ret Nedenleri (relative grounds for refusal): Başvurusu yapılan kelimenin / şeklin üçüncü kişilerin önceki marka haklarıyla çatışması durumunda ortaya çıkan ret nedenleridir. Farklı ülkelerin farklı mevzuatlarına göre resen ya da ilana itiraz üzerine incelenebilir. İlane itiraz üzerine incelenecek ret nedenleri anlamına gelmez.

Cornish, mutlak ve nispi ret nedenleri arasındaki farkı takip eden biçimde açıklamaktadır:

“...(ret nedenleri) iki kategoriye ayrılmaktadır:

a) mutlak nedenler, ayırt ediciliğe ilişkin olarak işaretin kendisinden kaynaklanan (inherent) uygun bulunmama hallerine ve kamu yararı ile ilgili belirli uygun bulmama hallerine ilişkindir; ve

b) nispi nedenler, başka bir tacirin veya sahibin (işaretle) çatışan önceki haklara sahip olması durumunda ortaya çıkar.”¹

Bainbridge ise, mutlak ve nispi ret nedenleri arasındaki farkı aşağıdaki biçimde ifade etmektedir:

“...mutlak ret nedenleri açısından reddedilen markalar, belirli istisnalar hariç olmak üzere, kendiliğinden tescil edilemez niteliktedir. Nispi nedenler açısından, başvuru marka ve önceki markalar veya önceki diğer haklar arasındaki ilişki önemlidir. Nispi ret nedenleri tescilli markalara tecavüzün söz konusu olduğu durumlarda yakın paralellik içermektedir.”²

Genel Yanlış Algılama / Bilgi: Türkiye’de akademide, literatürde yer edinmiş önemli bir yanlış algılama / bilgi söz konusudur. Mutlak ret nedenleri Ofis tarafından resen incelenecek ret nedenleri olarak algılanmakta, nispi ret nedenleri ise ilana itiraz üzerine incelenecek ret nedenleri olarak değerlendirilmektedir. Bu bilgi yanlıştır.

Marka ofisleri, nispi ret nedenlerini resen, ilana itiraz üzerine ya da hem resen hem de ilana itiraz üzerine iki aşamalı olarak inceleyebilir. Nispi ret nedenleri bakımından önemli olan husus, başvurusu yapılan kelimenin veya şeklin üçüncü kişilerin önceki marka haklarıyla

* Çalışma içeriğinde atıfta bulunulan Yargıtay kararları, Dr. Hakan Karan – Mehmet Kılıç’a ait Markaların Korunması 556 sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat (Turhan Yayınevi, 2004) adlı kitap s.100 ila 194’den derlenmiştir.

¹ W.R. CORNISH, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Alleged Rights (Third Edition), Londra, Sweet & Maxwell, 1996, s. 584-585.

² David I BAINBRIDGE, Intellectual Property (Fifth Edition), Harlow, Pearson Education Limited, 2002, s. 556.

(aynılık, ayırt edilemeyecek derecede benzerlik, karıştırılabilecek, ilişkilendirilebilecek derecede benzerlik, eskiye dayalı kullanım, tanınmışlık, vb.) çatışma içerisinde olması durumudur.

Mutlak ret nedenlerinde değerlendirmede esas olan başvuruyu oluşturan kelimenin / şeklin kendisinden (anlamından, görünümünden, bıraktığı baskın izlenimden) kaynaklanan ret durumudur. Mutlak ret nedenleri üçüncü kişilerin önceki haklarıyla bir çatışma olması durumunu kapsamaz. Bununla birlikte, mutlak ret nedenleri de ilana itiraz üzerine veya ilandan sonra üçüncü kişi görüşü prosedürü doğrultusunda incelenebilmektedir. 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)'nin 35inci maddesi hükmüne göre “*Tescil başvurusu yapılmış markanın 7 nci 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 üç ay içerisinde yapılır.*” Yani 7nci madde kapsamındaki ret gerekçeleri ilana itiraz üzerine de değerlendirilebilir. Aynı KHK'nın 34üncü maddesi kapsamında düzenlenen üçüncü kişilerin görüşleri müessesesi de benzer bir yaklaşım içermektedir. Hüküm takip eden şekildedir: “*Marka başvurusunun yayınından sonra, herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya herhangi bir grup veya hizmetleri temin edenler, üreticiler veya imalatçıları temsil eden bir organ, tacir veya tüketiciler, 7nci maddeye göre, markanın tescil için yeterli nitelikleri taşımadığını belirten yazılı görüşlerini Enstitüye sunabilir. Ancak bu kişiler, Enstitü nezdinde işlemlere taraf olamaz.*”

Açıklandığı ve görüldüğü üzere, mutlak ret nedenleri kategorisinin resen incelenecek ret nedenleri anlamı ile, nispi ret nedenleri kategorisinin ise ilana itiraz üzerine incelenecek ret nedenleri anlamı ile ilintisi bulunmamaktadır.

Yanlış Algılama / Bilginin Gerekçesi: Yanlış bilginin gerekçesi 556 sayılı KHK'nın 7nci maddesi için seçilen başlıkla maddenin içeriği arasındaki uyumsuzluktur. 7nci madde “mutlak ret nedenleri” başlığını taşımasına rağmen 7/1-(b) bendi önceden tescilli veya başvurusu yapılmış markalarla aynı tür malları/hizmetleri kapsayan aynı ya da ayırt edilemeyecek derecede benzer markaların reddedileceği hükmünü içermektedir. Dolayısıyla 7/1-(b) bendinde sayılan hal üçüncü kişilerin önceki haklarıyla çatışmayı içeren bir durumdur ve nispi bir ret nedenidir. Ancak, 7/1-(b) bendi nispi bir ret nedeni olmasına rağmen mutlak ret nedenleri başlığını taşıyan 7nci madde kapsamında sayılmıştır. Bu durumun yol açtığı sonuç ise, Türkiye’de mutlak ret nedeni teriminin gerçek anlamını yitirerek resen incelenen ret nedenleri olarak algılanması ve nispi ret nedenlerinin de gerçek anlamını kaybederek itiraz üzerine incelenen ret nedenleri gibi bir anlam kazanmasıdır. Kazanılan bu anlamlar yanlıştır, ancak bu yanlışlık KHK’dan kaynaklanarak akademik metinler dahil birçok kaynağa yansımış durumdadır. Bahsedilen yanlışlık yeni Marka Kanunu Tasarısında düzeltilmiş ve yanlış başlıklar terk edilmiştir.

Mutlak Ret Nedenleri ve Kamu Yararı

Mutlak ret nedenleri ulusal ve uluslararası literatürde kamu yararı ilkesi ile ilişkilendirilmekte ve mutlak ret nedenleri kapsamına giren işaretlerin tescil edilmemesi suretiyle kamu yararının korunduğu kabul edilmektedir.

Arkan, mutlak ret nedenleri ile kamu yararı ilişkilendirmesini “...*mutlak ret nedenleri, toplumun çıkarlarıyla yakından ilgili olup, TPE tarafından resen dikkate alınır.*”³ ifadesi ile

³ Sabih ARKAN, Marka Hukuku Cilt I, Ankara, Ankara Üni. Hukuk Fakültesi Yayınları No: 520, 1997, s. 71.

yaparken; Tekinalp aynı ilişkilendirmeyi “Mutlak ret nedenleri marka olarak seçilmiş bulunulan işaretin niteliğinden kaynaklanan itirazlardır...İtiraz dayanağını kamu menfaatinde, hatta düzeninde bulur. Bu kategori içine giren işaretlerin, başka bir kişiye ait oldukları veya üzerlerinde üçüncü kişilerin hakları bulunduğu için değil; aksine – dini veya ahlaki sebeplerle veya herkesin kullanımına açık tutulmaları gereği dolayısıyla ya da ayırt etme gücüne sahip olmamaları gibi nedenlerle – üzerlerinde hiç kimse hak iddia edemeyeceği için, marka olarak tescilleri reddedilmektedir.”⁴ ifadesi ile yapmıştır.

Mutlak ret nedenleri ile kamu yararı ilkesinin bağlantısı Avrupa Toplulukları Adalet Divanı (ATAD) kararlarında da kurulmuştur. ATAD, “Libertel” kararında tanımlayıcılık gerekçesini kamu yararı prensibi ile takip eden biçimde ilişkilendirmiştir: “Avrupa Toplulukları Andlaşması’nın kurmaya ve sürdürmeye çalıştığı bozulmamış rekabet sisteminde marka haklarının asli bir unsur olduğu yerleşmiş bir içtihat niteliğindedir. Markaların sahiplerine sağladığı haklar ve yetkiler bu amacın ışığında değerlendirilmelidir. Direktif Madde 5(1) çerçevesinde marka, sahibine tescil kapsamındaki mallara ve hizmetlere ilişkin olarak, tescil edilen işaret için sınırsız bir süre boyunca tekel kurmasına izin verecek, münhasır haklar sağlamaktadır. Bir markanın tescil edilmesi imkanı, kamu yararına ilişkin gerekçelerle sınırlandırılabilir. Bu nedenle, Direktifin üçüncü maddesinde yer alan marka tescili ret nedenleri, her birinin temelini oluşturan kamu yararı ışığında yorumlanmalıdır. Direktif Madde 3(1)(c) ile ilgili olarak, Mahkeme bu hükmün, tescilin talep edildiği mallara ve hizmetlere ilişkin olarak tanımlayıcı olan işaretlerin ve unsurların herkes tarafından serbestçe kullanılmasının sağlanması yoluyla kamu yararına bir amacı yerine getirdiği görüşündedir.”⁵

ATAD “Eurohypo” kararında ise 40/94 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü Madde 7(1)(b)’de yer alan ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret gerekçesini kamu yararı ilkesi çerçevesinde aşağıdaki biçimde açıklamaktadır: “Adalet Divanı ret nedenlerinin her birinin ret nedeninin temelini oluşturan kamu yararı dikkate alınarak yorumlanması gerektiğini önceden açık olarak belirtme fırsatını bulmuştur. Ret gerekçelerinin her birinin incelenmesinde dikkate alınan kamu yararı, inceleme konusu ret gerekçesinin kendisinden kaynaklanan farklı yaklaşımları yansıtabilir veya mutlaka yansıtmalıdır. Bu bağlamda, 40/94 sayılı Tüzük Madde 7(1)(b)’nin temelini oluşturan kamu yararı ilkesinin kesinlikle bir markanın asli fonksiyonundan (markalı ürünün veya hizmetin tüketicisinin veya son kullanıcısının, mal veya hizmetin kaynağını, farklı kaynaktan gelenlerle karıştırmaması ihtimaline izin vermeksizin, ayırt etmesini garanti altına almak) ayrı biçimde düşünülmemeyeceğinin altı çizilmelidir.”⁶

Kamu yararı ilkesi ve mutlak ret nedenleri ilişkilendirmesi, 556 sayılı KHK’da yer alan mutlak ret nedenleri açısından aşağıdaki biçimde kategorilere ayrılabilir:

1- Marka olma özelliğine sahip olmayan işaretlerin marka olarak tescil edilmelerini engelleyerek kamu yararına hizmet eden ret nedenleri (5inci madde kapsamında sayılan marka olabilecek işaretler kapsamına girmeyen işaretlerin reddedileceği düzenlemesini içeren 556 sayılı KHK 7/1-(a) bendi).

⁴ Ünal TEKİNALP, Fikri Mülkiyet Hukuku (Dördüncü Baskı), İstanbul, Arıkan, 2005, s. 376.

⁵ ATAD, Case C-104-01 sayılı – 6 Mayıs 2003 tarihli karar, Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau., paragraflar: 48-52.

⁶ ATAD, Case C-304-06 sayılı – 8 Mayıs 2008 tarihli karar, Eurohypo AG v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs)., paragraflar: 55-56.

2- Tescil talebinin konusu mallar / hizmetler bakımından ayırt edici niteliğe sahip olmayan veya tanımlayıcı, ticaret alanında herkes tarafından kullanılabilir nitelikte olan, mala asli değerini veren kelime veya şekillerin marka olarak tescil edilmesini engelleyerek ve bu tip işaretlerin ticaret alanında ortak kullanıma açık biçimde kalmasını sağlayarak kamu yararına hizmet eden ret nedenleri (556 sayılı KHK 7/1-(a),(c),(d),(e) bentleri).

3- Kamu düzenine, genel ahlaka aykırı olan veya tescil kapsamında bulunan malların / hizmetlerin doğasına, kaynağına ilişkin olarak yanıltıcı nitelikte olan veya dini, tarihsel, kültürel değerler bakımından topluma mal olmaları nedeniyle bir kişi adına marka olarak tescilli uygun bulunmayan işaretlerin tescil edilmesini engelleyerek kamunun genel yararını koruyan ret nedenleri (556 sayılı KHK 7/1-(f),(h),(j),(k) bentleri).

4- Türkiye'nin taraf olduğu Paris Sözleşmesi uyarınca marka olarak kullanımı yasaklanan devlet, hükümlerlik amblemlerinin, bayrakların, vs. marka olarak tescil edilmesini engelleyen ret nedeni (556 sayılı KHK 7/1-(g) bendi).

5- Yukarıda sayılan bentler dışında kalan 7/1-(b) ve (ı) bentleri kanaatimizce aslen önceki hak sahiplerinin önceki haklarının korunmasına yönelik hükümler içerdiğinden (ve bu nedenle mutlak değil nispi ret nedenleri olduklarından) doğrudan kamu yararı ile ilişkilendirilebilir nitelikte değildir. Eğer, halkın malın / hizmetin kaynağına ilişkin olarak aynı / benzer markaların aynı kaynaktan geldiğini düşüneceği ve bu nedenle bu tür markaların tescilinin engellenmesinin doğrudan kamu yararı ile ilintili olduğu öne sürülecekse, kanaatimizce aynı amaca yönelik 8inci madde kapsamındaki tüm nispi ret nedenlerinin de doğrudan kamu yararına hizmet ettiği kabul edilmelidir. Yazarın görüşü, 7/1-(b),(ı) bentleri ve 8inci madde kapsamında düzenlenen ret nedenlerinin ana amacının önceki hak sahiplerinin önceki tarihlere dayanan (farklı şekillerde ortaya çıkan) önceki haklarının korunması olduğu, bu tip hakların kamu yararı ile ilişkisinin doğrudan olmadığı, 7/1-(b),(ı) bentleri ve 8inci madde kapsamında halkın markaları karıştırmasının engellenmesinin kamu yararına hizmet ettiği öne sürülecekse dahi kamu yararı ile bağlantının doğrudan değil, dolaylı olarak ortaya çıktığıdır.

KHK'nın 7nci maddesinde sayılan ret hallerinden 7/1-(a),(c),(d),(e),(f) bentleri ile 7/2 fıkrasında yer alan kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnası bu çalışmada açıklanmaya çalışılacaktır. KHK kapsamında düzenlenmiş diğer mutlak ret nedenleri çalışmanın bütünlüğünün ve amaca uygunluğunun sağlanması endişeleriyle çalışma kapsamı dışında tutulmuştur.

Mutlak ret nedenlerinin içeriğine geçmeden önce KHK'da sayılan mutlak ret nedenlerinin kaynakları konusunda bilgi verilmesi kanaatimizce yerinde olacaktır.

II- 556 SAYILI KHK'DA DÜZENLENMİŞ MUTLAK RET NEDENLERİNİN KAYNAKLARI

A- SINAİ MÜLKİYETİN KORUNMASINA DAİR PARİS SÖZLEŞMESİ

Sınai mülkiyetin korunmasına dair ilk uluslararası sözleşme niteliğinde olan 1883 tarihli Paris Sözleşmesi'nin marka korumasına ilişkin maddelerinde sözleşmeyi imzalayan Paris Birliği üyesi ülkelerin hangi durumlarda marka başvurularını reddedebilecekleri genel ilkeler anlamında hükme bağlanmıştır.

Sözleşme'de belirtilen temel ilkeler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

1- Markanın başvuru ve tescil koşulları her ülke tarafından kendi ulusal mevzuatınca belirlenecektir (madde 6).

2- Hiçbir marka menşe ülkesinde tescilli olmaması veya iptal edilmiş olması gerekçe gösterilerek birlik üyesi başka bir ülke ofisi tarafından reddedilmez (madde 6).

3- Paris Sözleşmesi'nin birinci mükerrer 6ncı maddesi anlamındaki tanınmış markalar üye ülkenin mevzuatının çizdiği sınırlar bağlamında resen veya ilgili tarafın itirazı üzerine reddedilecektir.

4- Üye ülkeler, ilgili otoritelerce yetki veya izin verilmeden başvurusu yapılan ve markayı veya markanın bir unsurunu oluşturan devlet amblemleri, bayrakları, uluslararası örgüt adları, resmi işaretler, vb. türde başvuruları reddedecektir (ikinci mükerrer 6ncı madde hükmü).

5- Dördüncü mükerrer 6ncı madde A paragrafına göre menşe ülkesinde usulüne uygun olarak tescil edilmiş markalar Birlik üyesi diğer ülkelerde de, aynı maddede belirtilen istisnalar saklı kalmak koşuluyla, korunacaktır. Ret nedeni olarak kabul edilebilecek istisnalar aynı maddenin B paragrafında belirtilmiştir. İstisnalar anahatlarıyla aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

- i- Korumanın talep edildiği ülkede üçüncü kişilerin hakları ile ihtilaf çıkartabilecek nitelikteki markalar reddedilebilir.
- ii- Ayırt edici niteliğe sahip olmayan, ticaret alanında cins, çeşit, miktar, amaç, değer, menşei, üretim zamanı bildiren markalar veya ticaret alanında herkes tarafından kullanılabilir nitelikte olan markalar reddedilebilir.
- iii- Yanıltıcı nitelikte olan veya kamu düzenine, genel ahlaka aykırı olan markalar reddedilebilir.

B- TİCARETLE BAĞLANTILI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI ANLAŞMASI (TRIPs)

Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Antlaşması'nın eki olan Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPs), Paris Sözleşmesi ile getirilen ilkeleri korumakla birlikte daha ayrıntılı sayılabilecek bazı hükümler getirmiştir. Buna göre:

1- Üye ülkeler tescil koşulu olarak başvurusu yapılan markanın görsel olarak algılanabilir olması gerektiği (grafik gösteriminin sağlanması) şartını getirebilirler (madde 15 paragraf 1).

2- Başvurusu yapılan markanın ilgili mallar / hizmetler için kendiliğinden (inherently) ayırt edici niteliğe sahip olmaması durumunda üye ülkeler "kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik" yoluyla tescile izin verebilir (madde 15 paragraf 1).

3- Başvuru kapsamındaki malların / hizmetlerin niteliği markanın tesciline engel olamaz (madde 15 paragraf 4).

C- 89/104 SAYILI MARKA KANUNLARININ UYUMLULAŞTIRILMASI AMAÇLI AB DİREKTİFİ

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin marka kanunlarının uyumlulaştırılması amaçlı 89/104 sayılı Direktif 1989 yılında kabul edilmiştir. Direktif, içeriğinde esasa ilişkin bir değişiklik yapılmaksızın 2008 yılında yenilenmiş ve 2008/95 sayısını almıştır. Çalışma içeriğinde yer

alan ATAD kararlarında atıflar eski 89/104 sayısına yapılmış olduğundan ve her iki direktifte esasa ilişkin farklılık bulunmadığından, çalışmanın bütünlüğünün bozulmaması için marka kanunlarının uyumlulaştırılması amaçlı AB Direktifi çalışma içeriğinde 89/104 sayılı Direktif olarak anılmıştır.

Üye ülkelerin marka kanunlarının tamamen aynı hale getirmek Direktifin amacı değildir. Direktifle getirilen düzenlemelerle güdülen amaç, marka mevzuatlarında yer alıp, iç pazarın işleyişini doğrudan etkileyen hükümlerin uyumlu hale getirilmesidir (bkz. Direktifin giriş bölümü).

Bu amaç çerçevesinde, Direktif içerik bakımından ana hükümleri düzenleyecek, daha doğru deyişle genel esasları belirleyecek şekilde sınırlı tutulmuştur. Örneğin, üye ülkelerin mevzuatlarında yer verebilecekleri marka başvurusu ret nedenlerinin bir bölümü, kanunlarda mutlaka yer alacak şekilde zorunlu tutulmuş (söz konusu ret nedenleri üye ülkelerin tamamı bakımından zorunlu olarak kanunlarında yer alacaktır), bir kısmı ise ret nedeni olarak tercihen seçilebilecek hükümler olarak belirlenmiştir (bu nitelikteki ret nedenlerini üye ülkeler kanunlarına ekleyebilirler ya da tercihe bağlı olarak eklemeyebilirler). Dolayısıyla, bir üye ülke zorunlu ret nedenlerine mevzuatında yer vermek yükümlülüğündedir; tercihen benimsenebilecek ret nedenlerinin bir kısmına veya tamamına mevzuatında yer verebilir ya da tercihi ret nedenlerinin hiç birisini mevzuatı kapsamına almayabilir.

Direktif, Sınai Mülkiyetin Korunmasına ilişkin Paris Sözleşmesi hükümleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır ve Sözleşme ile tamamen uyumludur. Kaldı ki, AB üyesi ülkelerin tamamı da Paris Sözleşmesi'ne taraftır.

Direktif; başvuru, tescil usulleri ve diğer prosedürel konulara ilişkin hiçbir düzenleme getirmemektedir. Temel amaç belirtildiği üzere iç pazarın işleyişini doğrudan etkileyecek esasa ilişkin konularda marka korumasının ana çatısının kurulmasıdır. Ana çatı tüm üye ülkeler bakımından uyumlu biçimde kurulduktan sonra, usul, prosedür veya diğer konulardaki düzenlemeleri belirlemekte üye ülkelerin kendi yapılanmaları, tercihleri belirleyici olacaktır.

Türk marka koruması sistemini düzenleyen temel metin olan 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hazırlanırken Paris Sözleşmesi, TRIPs Antlaşması gibi bağlayıcı nitelikteki uluslararası sözleşmelerin yanı sıra 89/104 sayılı Topluluk Marka Direktifi de esas alınmıştır. Bu çerçevede, 556 sayılı KHK özelinde Türk marka koruması sistemi, AB'nin 89/104 sayılı Direktif'le öngördüğü ana çatıya uygun olarak hazırlanmıştır. Bu bağlamda, mevcut marka mevzuatımızın konu hakkındaki AB müktesebatı ile uyumlu olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

89/104 sayılı Topluluk Marka Direktifi'nde yer alan mutlak ret nedenleri aşağıda sayılmıştır:

a) Üye ülkelerin marka mevzuatında yer verilmesi zorunlu olan ret / hükümsüzlük nedenleri:

- Marka olamayacak işaretler tescil edilemez. (556 sayılı KHK'daki karşılığı 7/1-(a) bendi)
- Hiçbir ayırt edici niteliğe sahip olmayan markalar tescil edilemez. (556 sayılı KHK'daki karşılığı 7/1-(a) bendi)
- 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 içeren markalar tescil edilemez. (556 sayılı KHK'daki karşılığı 7/1-(c) bendi)

- Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran içeren markalar tescil edilemez. (556 sayılı KHK'daki karşılığı 7/1-(d) bendi)
- 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. (556 sayılı KHK'daki karşılığı 7/1-(e) bendi)
- Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar tescil edilemez. (556 sayılı KHK'daki karşılığı 7/1-(k) bendi)
- Mal veya hizmeti niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar tescil edilemez. (556 sayılı KHK'daki karşılığı 7/1-(f) bendi)
- Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilmesi gerekli markalar. (556 sayılı KHK'daki karşılığı 7/1-(g) bendi)

b) Üye ülkelerin mevzuatlarında tercihen yer verebilecekleri (mutlak) ret nedenleri:

- Üye ülkelerin veya topluluğun marka kanunu dışında kalan diğer kanunlarına göre kullanımı yasaklanabilecek markalar.
- Sembolik değeri yüksek işaretleri içeren markalar, özellikle dini sembollerini içeren markalar. (556 sayılı KHK'daki karşılığı 7/1-(j) bendi)
- Paris Sözleşmesi'nin ikinci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan, kamuyu ilgilendiren ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği armaları, amblemleri veya nişanları içeren markalar. (556 sayılı KHK'daki karşılığı 7/1-(h) bendi)
- Kötü niyetle yapılmış tescil başvuruları.

III- 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN MUTLAK RET NEDENLERİ

556 sayılı KHK'nın 7nci maddesi "marka tescilinde red için mutlak nedenler" başlığını taşımaktadır. Maddenin birinci fıkrasında 11 adet ret nedeni sayılmıştır. Maddenin ikinci fıkrası ise bazı ret nedenlerinin uygulanmasını ortadan kaldırır "kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik" istisnasını düzenlemektedir.

Birinci fıkrada sayılan ret nedenlerinden (a),(c),(d),(e),(f) bentleri ve ikinci fıkrada düzenlenmiş kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnası bu çalışma kapsamında açıklanmaya çalışılacaktır.

Ret nedenleri hakkında açıklamaya geçmeden önce marka tescil ofislerine verilen inceleme yetkisinin ATAD tarafından Topluluk Marka Direktifi ekseninde ne şekilde anlaşıldığının ve yorumlandığının belirtilmesi yerinde olacaktır. ATAD'ın konu hakkındaki yorumu için "Libertel" ve "Das Prinzip der Bequemlichkeit" kararlarından takip eden alıntılar yapılmıştır:

"Komisyon görüşünde, belirli işaretlerin (ortak) kullanıma açık kalması ve bu nedenle korumadan yararlanmalarına izin verilmemesi gerektiği ilkesinin Direktif Madde 2 ve 3'ten ziyade Madde 6'da ifade bulunduğunu belirtmektedir. Bu argüman kabul edilebilir değildir. Direktif Madde 6 markanın tescil edilmesinin ardından sağlayacağı hakların sınırları ile ilgilidir. Komisyon'un tescil başvurusunun Direktif Madde 3'te yer alan ret nedenleri bakımından incelendiği aşamada incelemenin minimal düzeyde gerçekleştirilmesi anlamına

gelen argümanı, inceleyicilerin serbest kalması (tescil edilmemesi) gereken belirli işaretlerin tescilini uygun bulması riskinin, tescilli markanın sağladığı haklardan avantajın elde edildiği aşamadaki sınırları ortaya koyan Madde 6'yla ortadan kaldırılmış olduğu temeline dayanmaktadır. Bu yaklaşım, Direktif Madde 3'te yer alan ret nedenlerinin değerlendirilmesinin markanın tescil edildiği aşamada yetkili olan otoriteden alınıp, markadan kaynaklanan hakların fiilen kullanılmasının sağlanması yetkisine sahip mahkemelere devredilmesiyle eşanlamlıdır. Belirtilen yaklaşım, tescil sonrası aşamada inceleme üzerine değil, tescil öncesi inceleme üzerine kurulu Direktif yapısına uygun değildir. Direktifte Madde 6'nun bu yönde bir sonuca vardığını gösterir hiçbir şey (hüküm) yoktur. Tersine, Direktif Maddeler 2 ve 3'te düzenlenen ret nedenlerinin çok sayıda ve detaylı içerikte olması ve ret durumunda kullanılabilir telafi yöntemlerinin geniş olması, tescil başvurusunun değerlendirilmesi aşamasında yapılan incelemenin minimal (alt) düzeyde olmaması gerektiğini işaret etmektedir. İnceleme uygun olmayan markaların tescil edilmesinin engellenmesi amacıyla sıkı ve tam bir inceleme olmalıdır. Mahkemenin daha önceden belirttiği gibi, mahkemeler tarafından kullanımları engellenebilecek olan (geçerlilikleri iptal edilebilecek, hükümsüz kılınabilecek) markaların, hukuki belirlilik ve iyi yönetim ilkeleri çerçevesinde tescil edilmemelerinin sağlanması gerekmektedir.”⁷

“...başvuru sahibi Erpo tarafından öne sürülen, 40/94 sayılı Tüzük Madde 12(6)'nın yeterli rekabetçi korumayı sağlayarak daha serbest bir tescil politikası oluşturduğu, bu yolla şüpheli durumlarda (in cases of doubt) başvuru konusu markaların tescil edilmesine izin verildiği yönündeki argüman da reddedilmelidir. Bu yöndeki bir argüman Adalet Divanı tarafından önceden, tescil başvurularının incelenmesi, uygun olmayan ve mahkemeler nezdinde iptal edilebilecek markaların tescil edilmesinin engellenmesi amacı çerçevesinde minimal (alt) düzeyde yapılmamalı, tersine inceleme sıkı ve tam olmalıdır gerekçesiyle reddedilmiştir.”⁸

A- 7/1-(a) bendi

7/1-(a) bendinde düzenlenen ret gerekçesi aynı KHK'nın 5inci maddesine atıf yaparak; “5 inci madde kapsamına girmeyen işaretler”in marka olarak tescil edilemeyeceğini hükme bağlamaktadır. KHK'nın 5inci maddesi ise aşağıda yer verildiği üzere markanın tanımını içermektedir:

“Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, 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.”

Tanıma bakıldığında iki temel koşula yer verildiği görülmektedir:

- 1- Ayırt etmeyi sağlama,
- 2- Çizimle görüntülenebilme, baskı yoluyla yayınlanabilme, çoğaltılabilmeye.

⁷ ATAD, Case C-104-01 sayılı – 6 Mayıs 2003 tarihli karar, Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau., paragraflar: 57-59.

⁸ ATAD, Case C-64-02 sayılı – 21 Ekim 2004 tarihli karar, Office for Harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs) v. Erpo Möbelwerk GMBH, paragraf: 45.

Dolayısıyla ortaya çıkan tanıma göre başka bir teşebbüsün mallarından / hizmetlerinden ayırt edilebilmeyi sağlayabilecek nitelikte olmak koşuluyla grafik gösterimi mümkün olan, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her tür işaret marka olabilme niteliğine sahiptir.

TPE'nin 7/1-(a) bendi kapsamında ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddettiği marka tescil başvurularına karşı yapılan itirazlarda genellikle altı çizilen konu başvuruyu oluşturan kelime veya şeklin 5inci madde kapsamındaki marka olabilecek işaretler arasında bulunduğu, dolayısıyla 7/1-(a) bendi kapsamında reddedilemeyeceğidir. Ancak, daha önce de belirtildiği üzere, 5inci maddedeki marka tanımı iki farklı unsur içermektedir:

1- Grafik gösterimi mümkün olan işaretler marka olabilir,

2- Bunların marka olabilmesinin koşulu, söz konusu işaretin başvuru kapsamındaki malların / hizmetlerin diğer teşebbüslerin mallarından / hizmetlerinden ayırt edilebilmesini sağlamasıdır.

Yani, grafik gösterimi mümkün olsa da bazı işaretler başvuru kapsamındaki mallara / hizmetlere ilişkin olarak ayırt edici nitelik taşımadığından reddedilebilir.

Markanın asli fonksiyonunun bir teşebbüsün mallarının / hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından / hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlamak olduğu bilinmektedir. Ayırt edicilik fonksiyonu olarak adlandırılan hususun işaret ettiği sonuç, ayırt ediciliğe sahip olmayan işaretlerin marka olarak asli fonksiyonlarını yerine getiremedikleri ve bunların tescili yönündeki taleplerin reddedilmesi gerektiğidir.

2006-M-1949 sayılı Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) kararı yukarıda bahsedilen hususa ilişkin değerlendirmeler içermektedir. Karara konu başvuru bir çakmak şeklinden oluşmaktadır ve Markalar Dairesi Başkanlığı'nca 7/1-(a) bendi çerçevesinde reddedilmiştir. Başvuru sahibi vekili karara itiraz etmekte, başvurunun 5inci madde kapsamında marka olabilecek işaretlerden olduğunu belirtmekte, başvuru hakkındaki ret kararının kaldırılmasını istemektedir. Karara itiraz neticesinde verilen YİDK kararı aşağıdaki içeriktedir:

“... başvurunun 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 7/1-(a) bendi uyarınca reddine yönelik karara karşı yapılan itiraz incelenmiştir. Öncelikle belirtilmesi gereken, başvurunun üç boyutlu bir şekillerin marka olamayacağı gerekçesi ile değil, şeklin ayırt edici nitelikte bulunmamasından dolayı reddedildiğidir.

Bu çerçevede, değerlendirme, başvurusu yapılan ibarenin ayırt ediciliği açısından yapılmıştır. Şekil, piyasada birçok üretici tarafından üretilen ortalama çakmak biçiminden çok farklı olmadığından reddedilmiştir. Bu anlamda Kurul'a göre de bu yaklaşım yerindedir...”

Grafik gösterim şartı ise başvurusu yapılan işaretin iki boyutlu gösteriminin başvuru ile birlikte sunulması şartı anlamına gelmektedir. Grafik gösterim şartı, geleneksel markalar olarak adlandırılabilir kelime, şekil, vb. markalar bakımından sorun teşkil etmemekle birlikte üç boyutlu markalar, ses markaları, koku markaları, vb. tarzda geleneksel olmayan marka türleri söz konusu olduğunda inceleme, değerlendirme kriterleri yönünden sorunlara yol açmaktadır. Bu sorunlar sadece Türkiye'ye özgü değildir, geleneksel olmayan marka türlerinin değerlendirilmesi dünyanın birçok ülkesinde problematik bir konudur.

5inci maddede yapılan marka tanımına dönülecek olursa, ayırt ediciliği sağlamaları koşuluyla, grafik gösterimi mümkün olan yeni marka türlerinin marka olarak kabulü zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle geleneksel olmayan marka türleri bakımından önemli olan husus hangi tür gösterimin grafik gösterim şartını karşıladığının tespit edilmesi ve takiben kabul edilen grafik gösterimin ayırt ediciliği sağlayıp sağlamadığının belirlenmesidir.

Avrupa Toplulukları Adalet Divanı (ATAD)'nın Sieckmann kararı geleneksel olmayan marka türlerinde grafik gösterim şartının hangi kriterlere göre değerlendirilmesi gerektiği konusunda açıklık getirmektedir. Davada “Hafifçe tarçını andıran balsamık meyve kokusu” olarak tanımlanan ve kimyasal formülü grafik gösterim olarak içeren başvurunun grafik gösterim şartını yerine getirip getirmediği tartışılmış ve geleneksel olmayan marka türlerinin grafik gösterimi konusunda temel kriterler oluşturulmuştur. ATAD Sieckmann kararında görsel olarak algılanmayan işaretlerin; şekiller, çizgiler veya yazım karakterleri aracılığıyla görsel olarak betimlenmeleri ve bu betimlemenin açık, kesin, neyi ifade ettiğini içeriğinde kapsar, kolaylıkla erişilebilir, anlaşılır, kalıcı, herkesçe aynı şekilde anlaşılır olması durumunda Topluluk Marka Direktifince kapsandığı yorumunu yapmıştır.⁹

Buna göre, herkesçe aynı şekilde algılanabilme, açık, kesin, neyin korunduğunu içeriğinde ihtiva etme, erişilebilme, anlaşılma şartlarını yerine getiren grafik gösterime sahip olan geleneksel olmayan marka türleri korunabilir niteliktedir. Ses markaları nota anahtarı üzerinde vuruş, ritme ilişkin detayları, notaları belirtir grafik gösterime sahip olmaları durumunda tescil edilebilir durumdadır (ses markalarının grafik gösterimi konusunda bkz. ATAD – Shield Mark kararı). TPE de ses markalarının grafik gösterimi konusunda benzer yaklaşımı kabul etmiştir ve ilan / tescil edilen ses markaları bulunmaktadır (TPE aynı zamanda tescili istenen sese ilişkin ses kaydını ve marka tarifnamesini talep etmektedir). Ancak, durumun koku markaları bakımından aynı olmadığı belirtilmelidir. AB’de koku markalarının mevcut grafik gösterim metotlarıyla (kimyasal formül, kokunun niteliğinin kelimelerle ifade edilmesi, vb.) yukarıda sayılan Sieckmann kriterlerini yerine getirmediği kabul edilmekte ve koku markaları grafik gösterim şartını yerine getirmediklerinden marka olarak tescil edilmemektedir. Geçmişte tescil edilen birkaç koku markası ise bu durumun istisnasıdır ve iptal edilme riskini taşımaktadır. Bununla birlikte, koku markalarının Sieckmann kriterlerini uygun şekilde yerine getirebilen yeni grafik gösterim yöntemlerinin bulunması halinde tescili önünde engel bulunmamaktadır.

Nota anahtarı üzerinde detayları (vuruş, ritm, notalar, vb.) belirtilmiş ses markalarının 556 sayılı KHK anlamında grafik gösterim şartını yerine getirebildikleri tespitini içeren 2007-M-5778 sayılı YİDK kararı takip eden içeriktedir:

“...başvuru numaralı nota anahtarı üzerinde yer alan notalar ve müziksel işaretlerden oluşturulmuş başvurunun 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname' nin 7/1-(a) bendi kapsamında reddedilmesi kararına karşı yapılan itiraz incelenmiştir. İnceleme sonucunda Kurul aşağıdaki yargılara varmıştır:

- 1- *Başvuru dilekçesinde belirtildiği üzere, başvuru bir ses markasıdır.*
- 2- *Ses markaları çizimle görüntülenebilme (grafik gösterim) şartını yerine getirebilirler. İncelenen başvurunun grafik gösterimi nota anahtarı üzerinde belirtilmiş notalar ve işaretlerdir.*

⁹ ATAD, Case C-273-00 sayılı – 12 Aralık 2002 tarihli karar, Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt, paragraf: 55.

- 3- *Başvuru sahibi itiraz aşamasında tescili talep edilen sesi içeren elektronik kaydı ve marka tarifnamesini Enstitü'ye iletmıştır.*
- 4- *Grafik gösterim, ses kaydı ve tarifnamenin birlikte değerlendirilmesi sonucu Kurul, başvurunun 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 5inci maddesinde belirtilen marka olabilme ve ayırt edicilik sağlama koşullarını yerine getirdiği kanaatine varmıştır.*
- 5- *Bu bağlamda, ret kararından dönülmesi gerekmiştir.”*

Uygulamada en çok karşılaşılan geleneksel olmayan marka türü ise üç boyutlu markalardır. Üç boyutlu markaların grafik gösterimi konusunda sorun bulunmamaktadır; TPE üç boyutlu markaların iki boyutlu (çizim, fotoğraf niteliğindeki) gösterimlerini grafik gösterim şartını yerine getirir nitelikte gösterim olarak kabul etmektedir. Bazı ülkeler iki boyutlu gösterimin yanı sıra tescili talep edilen üç boyutlu şeklin numunesi (specimen) ve marka tarifnamesini de talep etmektedir. Üç boyutlu markalara ilişkin yaygın olarak yaşanan sorun marka olabilirlik (grafik gösterimin mümkün olup olmaması) kriteriyle ilgili değil, ayırt ediciliğin sağlanması koşuluyla ilgilidir. Bu noktada tekrar yukarıda bahsedilen 2006-M-1949 sayılı YİDK kararında yer alan ve TPE'nin üç boyutlu markalara ilişkin değerlendirmesinin asli yönünü oluşturan “*Öncelikle belirtilmesi gereken, başvurunun üç boyutlu bir şekillerin marka olamayacağı gerekçesi ile değil, şeklin ayırt edici nitelikte bulunmamasından dolayı reddedildiğidir.*” ifadesinin hatırlanması gerekmektedir.

Özellikle şişe, ambalaj, ürün şekli vb. tarzda şekillerin tescili talepleri sırasında sorunlarla karşılaşmaktadır. Tescili talep edilen şekil; o tip ürünlere ilişkin standart ürün biçiminden ne derece uzaksa markanın ayırt edici bulunması olasılığı artmakta; tersine şekil o tip ürünlerin standart, herkesçe kullanılır şekline ne derece yakınsa markanın reddedilmesi riski o denli artmaktadır.

Marka tescil başvurusunun kapsadığı mallar / hizmetler dikkate alınarak, söz konusu mallar / hizmetler bakımından ayırt edici niteliğe sahip olmayan ibarelerin / şekillerin reddedilmesinin (örneğin, nakliye hizmetleri için “nakliyat”, “transport” ibareleri ya da parfümeri ürünleri için “parfüm” ibaresi) yanı sıra marka olarak algılanması mümkün olmayan standart karakterlerde (marka olarak algılanmalarını sağlayacak özel biçim verilmemiş) yazılmış tek harfler, tek basamaklı sayılar da hiçbir mal / hizmet için tescil edilmemektedir.

Kelime unsuru tek bir harften oluşan başvuruların tescil edilebilirliği ve koruma kapsamı ile Enstitü yaklaşımı 2010-M-1049 sayılı Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararında takip eden biçimde özetlenmiştir: “*Kurul, tek harflerden oluşan başvuruların (münhasıran standart karakterlerden oluşmayan) stilize biçimdeki yazımlarının, başvurulara marka olarak tescil edilebilir derede ayırt edicilik kazandırdığı, ancak bu tip markaların stilize yazım biçimlerinde üst düzeyde benzerlik, ayniyet olmadığı sürece, aynı tek harfin farklı biçimlerde stilize yazımından oluşan başka markalarla karıştırılmayacağı kanaatindedir. Kısaca, stilize yazım biçimine sahip tek harflerden oluşan başvurular, Kurul'a göre tescil edilebilir nitelikte, ancak farklı markalarla karıştırılmaya yol açabilme bakımından ayırt edici güçleri görece zayıf markalardır.*”

Uygulamada ayırt ediciliğin değerlendirilmesi konusunda tartışmalara yol açan bir diğer konu ise sloganların ayırt edici niteliğidir. TPE uygulamasında KHK'nın diğer ret nedenleri bakımından sorun olmadığı sürece sloganlar ayırt edici bulunmakta ve tescil engeli ile karşılaşmamaktadır. Örneğin; vasıf, üstünlük belirten bir slogan olması nedeniyle “İnşaatçılıkta en iyi” sloganı “inşaatçılık hizmetleri” için 7/1-(c) bendi gereğince

reddedilecektir; ancak “Sen her şeyi bilirsin”, “Lezzet ustaları bu adreste”, vb. tarzda sloganlar aynı / ayırt edilemeyecek derecede benzer sloganlar başkaları adına tescilli olmadığı sürece 7nci madde incelemesinde reddedilmeyecektir.

ATAD tarafından verilen “Das Prinzip Der Bequemlichkeit (Konforun İlkesi)” kararı sloganların ayırt edici niteliği konusunda önemli tespitler içermektedir. 8., 21. sınıflara dahil malları kapsayan “Das Prinzip Der Bequemlichkeit” başvurusu OHIM tarafından ayırt edici nitelikten yoksun bir slogan olarak değerlendirilmiş ve başvuru reddedilmiştir. Karara karşı yapılan itiraz son olarak ATAD’ın önüne gelmiştir. ATAD kararına göre, sloganların ayırt ediciliği konusunda diğer işaretlere uygulanan kriterden katı uygulama benimsenmesi yerinde değildir. Çeşitli marka türlerinin doğalarından kaynaklanan niteliklerinden dolayı (örneğin, üç boyutlu markalar) ayırt ediciliklerinin tespit edilmesi daha zor olabilir, ancak bu zorluktan dolayı bu tip markalara yerleşik içtihatla belirlenmiş olandan daha farklı bir ayırt edicilik kriteri uygulanması haklı değildir. Bu çerçevede, reklam sloganlarından oluşan markaların ayırt ediciliği konusunda farklı ve daha katı bir uygulama benimsenmemelidir. Yerleşik ATAD içtihadına göre, her marka, hangi marka kategorisine girerse girsin, ürünün belirli bir firmaya ait olduğunun anlaşılmasını sağlayabilmeli ve bu yolla ürünün başka bir firmalara ait benzer ürünlerden ayırt edilmesi işlevini yerine getirmelidir ki bu da markanın asli fonksiyonunu yerine getirmesi anlamına gelmektedir. İçtihadı göre ayırt edicilik, ilk olarak tescilli talep edilen mallar ve hizmetler bakımından, ikinci olarak ise başvuru kapsamındaki malların / hizmetlerin makul ölçüde iyi bilgilendirilmiş, gözlemci ve basiretli ortalama tüketicilerinden oluşan halkın ilgili kesiminin algısı bakımından değerlendirilmelidir. Başvuru kapsamındaki mallara / hizmetlere ilişkin reklam sloganlarından, kalite belirten unsurlardan, alışverişe teşvik amaçlı cümleciklerden oluşan markalar da ayırt edicilik açısından diğer markalara uygulanan (yukarıda belirtilmiş) değerlendirmeye aynı değerlendirmeye tabii tutulmalıdır.¹⁰

Avrupa Birliği Genel Mahkemesi (European Union General Court, eski adıyla Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi (CFI)) ayırt edicilik kavramı ve slogan olarak değerlendirilebilecek kelime gruplarının tescil edilebilirliği konusunda “Best Buy” kararında önemli değerlendirmelerde bulunmuştur. 35., 37., 42. sınıflara dahil hizmetlerin tescil



edilmesi için yapılan başvurusu ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle OHIM tarafından reddedilmiş ve ret kararına karşı başvuru sahibi tarafından yapılan itiraz nihayetinde CFI’nın önüne gelmiştir. CFI, “best buy” kararında takip eden tespitleri yapmıştır: “CFI’nın önceden belirttiği gibi, 40/94 numaralı Tüzük Madde 7(1)(b) (ayırt edici nitelikten yoksunlukla ilgili ret gerekçesi) kapsamına giren markalar, aynı mallara / hizmetlere ilişkin sonradan gerçekleşen bir alım esnasında, halkın ilgili kesiminin olumlu sonuç veren bir alım deneyimini tekrarlamasını mümkün kılmayan veya olumsuz sonuç veren bir alım deneyimini tekrarlamasını engellemeyen markalardır...Best buy kelime markası İngilizce diline ait unsurlardan oluştuğundan, ilgili kamu kesimi İngilizce konuşan veya İngilizce konuşmasa bile İngilizce hakkında yeterli kavrayışa sahip halktır...Best buy kelime markası bağlamında Mahkeme ilk olarak kelimenin, başvuru kapsamında yer alan hizmetlerin fiyatı ve pazar değeri arasındaki avantajlı bir ilişkiyi açık olarak belirten sıradan İngilizce kelimelerden oluştuğunu tespit etmiştir. Bu

¹⁰ ATAD, Case C-64-02 sayılı – 21 Ekim 2004 tarihli karar, Office for Harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs) v. Erpo Möbelwerk GMBH, paragraflar: 32, 36, 42, 43, 44.

nedenle, (OHIM) Temyiz Kurulu tarafından verilen kararın 17. paragrafında belirtildiği üzere ilgili kamu kesimi, markayı derhal, başvuru konusu hizmetlerin kendi kategorisinde en iyi alım imkanıyla veya en iyi fiyat – kalite oranıyla sunulduğu bir promosyon cümleciği veya bir slogan olarak algılayacaktır...Fiyat etiketinin şeklinin ve renginin ilgili kamu kesimi tarafından algılanması konusuna dönülecek olursa, Mahkeme (OHIM) Temyiz Kurulu'nun ilgili kararının 19. paragrafında belirtildiği üzere, renkli fiyat etiketleri her tür malın ve hizmetin ticaretinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin bu tip bir etiketin halkın dikkatini çekeceği yönündeki argümanı yersizdir...Bu nedenle başvurusu yapılan marka ilgili mallar ve hizmetler için ayırt edici nitelikten yoksundur...Son olarak, yerleşmiş içtihatı göre, Topluluk Marka rejiminin otonom bir sistem olduğu ve (OHIM) Temyiz Kurulu'nun kararlarının hukuka uygunluğunun yalnızca 40/94 sayılı Tüzük esas alınarak değerlendirilebileceği hatırlatılmalıdır.”¹¹

CFI kararında altı çizilen temel noktalar kısaca takip eden şekilde özetlenebilir; bir markanın ayırt edici karaktere sahip olup olmadığı test edilirken markanın ilgili mallar / hizmetler için tüketici hafızasında iz bırakır unsurlara sahip olması ölçüt olarak kullanılabilir, ayırt edici niteliğin tespitinde başvuruyu oluşturan kelimelerin ait oldukları dilin profesyonel düzeyde konuşulması zorunluluğu yoktur, ilgili kamu kesiminin söz konusu dile ilişkin belirli düzeyde kavrayışa sahip olması yeterlidir, markada yer alan şekli unsurların veya renklerin her durumda markaya ayırt edici nitelik kattığı kabul edilemez, bu şekillerin ticarete yaygın olarak kullanılır olup olmadığı dikkate alınmalıdır, OHIM kararlarının hukuka uygunluğu denetlenirken ilgili Tüzük hükümleri esas alınır, başka ülke ofislerinin tescile veya redde yönelik kararları OHIM incelemesinin hukuka uygunluğunu denetlemede ölçüt değildir.

Son olarak, satıh üzerinde tek renk veya renk kombinasyonlarından oluşan markaların grafik gösterim şartını yerine getirip getirmediği, ayırt edicilikleri konusunda açıklamalar yapılacaktır.

TPE uygulamasında satıh üzerinde tek renklerin veya renk kombinasyonlarının grafik gösterim şartını karşıladıkları kabul edilmektedir. Dolayısıyla bu tarz işaretlerin marka olabilirlikleri konusunda tartışma bulunmamaktadır. Ancak, önemli husus bu işaretlerin ayırt edici niteliğe sahip olup olmadıklarıdır.

Renk kombinasyonları genel ilke olarak ayırt edici nitelikte bulunmakta ve diğer ret gerekçeleri bakımından sorun olmadığı sürece ilan edilmektedir. Bununla birlikte renk kombinasyonlarının başvuru kapsamındaki mallar / hizmetler özelinde ayırt edici niteliğe sahip olmadıkları özel durumlar ortaya çıkabilmektedir.

Satıh üzerinde yer alan tek renklerin genel ilke olarak ayırt edici niteliğe sahip olmadıkları kabul edilmekte ve bu nitelikteki başvurular 7/1-(a) bendi gereğince reddedilmektedir. Kullanım sonucu kazanılmışlık ayırt edicilik hususu ise satıh üzerinde tek renkten ibaret markaların reddedilmesi uygulamasının istisnası niteliğindedir. Bahsedilen durumu kapsayan 2008-M-1454 sayılı YİDK kararı takip eden içeriktedir:

“...başvuru numaralı "... rengi"nden ibaret başvurunun 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 7/1 (a) bendi kapsamında reddi kararı Kurulumuzca yeniden değerlendirilmiştir. Yapılan incelemede, şu tespit ve değerlendirmelerde bulunulmuştur:

¹¹ CFI, Case T-122-01 sayılı – 3 Temmuz 2003 tarihli karar, Best Buy Concepts Inc. v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs), paragraflar: 20, 26, 28, 33, 38, 41.

-Kurulumuz kural olarak, özel bir şekilde somutlaşmamış tek renklerin, tüketiciler tarafından marka olarak algılanmayacağını ve dolayısı ile ayırt edicilik fonksiyonuna sahip olmadığını düşünmektedir.

....itirazda ise, başvuru sahibi mezkur markanın tescili talep edilen ürünlerle ilgili olarak yoğun bir şekilde kullanıldığını ve bu kullanım sonucunda işaretin ayırt edici hale geldiğini iddia etmektedir....

... Ancak itirazın kabulü yani 556 SKHK.nin 7/2 fıkrası hükümlerinin işletilebilmesi açısından, kullanım tek başına yeterli olmayıp, işaretin bu kullanım sonucunda ayırt edici hale gelmesi, diğer bir deyişle anılan rengin "belirli bir mal veya hizmetle özdeşleşmesi veya onu çağrıştırır hale gelmesi gerekmektedir (Tekinalp, Ü.; Fikri Mülkiyet Hukuku, 1999, Beta Yayınları, S.336)". Bu hususun Kurulumuzca değerlendirilmesinde de;

- ... renginin, tescili talep edilen ürünler açısından kullanımı zorunlu olmayan bir renk olduğu,

-...Başvuru sahibinin ... markasının ülkemizdeki bilinirlik oranının %90'lara ulaştığı, bu markanın çoğu ürün üzerinde ... rengi zeminde kullanıldığı ve bu nedenle anılan renk ile özdeşleştiği, hususları dikkate alınmıştır.

...Yukarıdaki tüm açıklamalar çerçevesinde, Kurulumuz "... Rengi"nin başvuru sahibi firma ile özdeşleştiği, bu firmanın "... markalarını refleksif olarak çağrıştırdığı ve bu doğrultuda yoğun kullanım promosyon çalışmaları neticesinde anılan rengin ayırt edicilik kazandığı kanaatine ulaşmıştır. Açıklanan nedenlerle, başvurunun 556 SKHK.nin 7/2 fıkrası uyarınca ilanına karar verilmiştir."

Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik kavramı ayrıca açıklanacağından kararın kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik hususu ile ilgili bölümlerine yukarıda yer verilmemiştir.

B- 7/1-(c) bendi

556 sayılı KHK'nın 7/1-(c) bendi; *"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"*ın tescil edilmeyeceği hükmünü içermektedir.

Bent kapsamında yer alan ret durumları doktrin ve uluslararası literatürde genel olarak "tanımlayıcı markalar (descriptive marks)" olarak adlandırılmaktadır. Tanımlayıcı markalar, tescili talep edilen mallara / hizmetlere ilişkin olarak kalite, vasıf, özellik, karakteristik nitelik bildiren kelimeler veya şekiller olarak tanımlanabilir. Tanımlayıcı markalar ilke olarak, başvuruda münhasıran yer alıyorsa veya başvurunun esas unsurunu oluşturuyorsa, tescil edilebilir nitelikte değildir; ancak talep sahibi ilgili kelime veya şeklin kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığını yani tüketicilerce kaynak gösterme işlevini yerine getirebilen bir marka olarak algılandığını ispatlayabilirse işaret tescil edilebilir nitelik kazanır.

Tescili talep edilen işaretin tanımlayıcı olup olmadığı değerlendirilirken, başvuru kapsamındaki mallar / hizmetler esas alınmak durumundadır. Çünkü, bir mal / hizmet için tanımlayıcı nitelikte olan bir kelime, başka bir mal / hizmet için tanımlayıcı olmayabilir.

Örneğin; meyveler için nitelik belirten “taze” kelimesi, elektronik cihazlar için herhangi bir özellik belirtmemektedir.

7/1-(c) bendi irdelenirken karşılaşılan önemli kavramlardan ikisi başvuruda münhasıran veya esas unsur olarak yer alma durumudur. Bir markanın 7/1-(c) bendi kapsamında değerlendirilebilmesi için tanımlayıcı unsurun başvuruda münhasıran yer alması veya markanın esas unsurunu oluşturması gerekmektedir. Tanımlayıcı unsur başvuruda tanımlayıcı içerikte olmayan başka unsurlarla birlikte kullanılmışsa ve tanımlayıcı unsur markada esas unsur konumunda değilse ilgili markanın 7/1-(c) bendi kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Markanın münhasıran tanımlayıcı bir unsurdan veya münhasıran tanımlayıcı unsurlardan oluşması durumu gayet açık ve tespit edilmesi kolay bir hal olmakla birlikte, markanın esas unsurunun tanımlayıcı olması halinin uygulamada tespiti aynı derecede kolay değildir. Belirtilen halin tespiti için öncelikle “esas unsur” kavramı tanımlanmalı ve esas unsurun ne şekilde tespit edilebileceğinin sınırları çizilmelidir.

“Esas unsur” kavramı 556 sayılı KHK’ya kaynak uluslararası anlaşmalarda veya AB mevzuatında yer alan bir kavram değildir. Tersine, ilgili metinlerde yalnızca “münhasıran (exclusively) tanımlayıcı markalar”ın reddedilebilir nitelikte olduğu hükme bağlanmıştır. Bu haliyle, esas unsur kavramına yer verilen 7/1-(c) ve (d) bentleri, AB mevzuatında aynı içeriğe denk gelen ret gerekçelerinden içerik ve uygulama bakımından belirgin farklılık içermektedir. Münhasıran tanımlayıcılık halinin ve esas unsurun tanımlayıcı olması halinin birbirinden kavramsal olarak son derece farklı olduğu açıktır. Bu çerçevede, öncelikli olarak 556 sayılı KHK’ya kaynak uluslararası anlaşmalarda veya AB mevzuatında yer almayan “esas unsur” kavramının KHK kapsamına nereden alındığı tespit edilmeli ve takiben uluslararası kaynaklarda tanımı bulunmayan “esas unsur” kavramının Türkiye’de ne şekilde algılandığı ve değerlendirildiği açıklanmalıdır.

“Esas unsur” kavramı ve kısa tanımı, 556 sayılı KHK öncesi yürürlükte bulunan 551 sayılı eski Markalar Kanunu’nun 6ncı maddesinde takip eden şekilde yer almaktadır:

“Esas unsur olarak aşağıda yazılı hususları ihtiva eden işaretler marka olarak tescil edilemez:

a) Münhasıran markanın üzerine konacağı eşyanın çeşidi, cinsi, vasfı, miktarı, kıymet ve menşeyini sevk ve tahsis olunduğu yeri veya zamanı gösteren işaret ve kayıtlardan ibaret bulunan markalar;

b) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya muayyen bir meslek, sanat yahut ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adlar;

c) Belli bir tip eşyayı gösteren veya eşya adı haline gelmiş olan işaret ve adlar.

Markanın benzerlerinden tefrikine yarayan unsurlar, markanın esas unsurları sayılır.”¹²

Görüldüğü üzere, uluslararası anlaşmalarda ve AB mevzuatında yer almayan “esas unsur” kavramı 556 sayılı KHK’ya eski marka mevzuatından aktarılan bir kavram niteliğindedir. “Esas unsur” kavramı, tıpkı KHK’ya kaynak uluslararası anlaşmalarda ve AB mevzuatında yer almamasına rağmen 556 sayılı KHK’nın 7/1-(b) bendi (ve diğer bazı maddelerinde) bulunan “ayırt edilemeyecek derecede benzerlik” kavramının öncüsü “ilk bakışta tefrik edilemeyecek benzerlik” kavramı gibi köklerini 551 sayılı eski Markalar Kanunu’ndan almaktadır. Modern marka mevzuatlarında yer almayan söz konusu iki kavram (esas unsur, ayırt edilemeyecek derecede benzerlik), modern bir kavram seti kullanılarak AB mevzuatı

¹² 1965 tarih ve 551 sayılı (eski) Markalar Kanunu, madde 6.

paralelinde düzenlenmiş 556 sayılı KHK bünyesine aktarılmıştır. Bu aktarımın hangi gerekçeler gözetilerek yapıldığı bilinmemekle birlikte, marka incelemesinde kritik öneme sahip söz konusu iki kavram çerçevesinde 556 sayılı KHK uygulaması AB uygulamalarından belirgin derecede farklılaşmış ve modern bir kavram seti kullanılarak oluşturulmaya çalışılan 556 sayılı KHK'nin –tabiri yerindeyse- genetiği başlangıç aşamasında bozulmuştur. Bununla birlikte, yukarıda yer verilen görüşün yazarın kişisel görüşü olduğunun ve kurumsal bir bakış açısını yansıtmadığının özellikle altı çizilmelidir.

“Esas unsur” kavramının kaynağının tespitinin ardında, bu kavramın altının ne şekilde doldurulduğunun da belirtilmesi gerekmektedir. “Esas unsur” kavramının sınırları çizilirken Yargıtay ve ihtisas mahkemeleri tarafından verilmiş üç önemli karardan bahsedilmesi yerinde olacaktır.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin E. 2000/7590, K. 2000/9528 sayılı kararında *“Markada bilgisayar anlamındaki "Computer" ve resim anlamındaki "Bild" sözcüklerinden oluşan "Computer Bild" isimleri bir unsur olup, sözü edilen renk ve şekil kompozisyonu ise, diğer ikinci bir unsurdur. Sorun bu unsurlardan teşekkül etmiş davacı markasındaki asıl unsurun "Computer" sözcüğü olup olmadığıdır. Bir markaya oluşturan unsur, o markanın başka markalardan ayırt edilebilmesini sağlayan kelime, harf, sayı vs.den oluşan şekil olup, marka birden ziyade unsuru ihtiva ediyorsa, asıl unsuru markanın bütünü itibariyle bıraktığı izlenim, tümüne hakim olan görünüş ve ayırtıcılığını vurgulayan imajda aramak lazımdır. Mahkemece, iki sözcükten oluşan yazı unsuru, markadaki şekil unsuru nazara alınmadan incelenmiş, "Computer" sözcüğü biraz daha büyük ve kalın yazıldığı gerekçe gösterilerek onun asıl unsur olduğu neticesine varılmıştır. Marka sırf sözcük unsurundan oluşsa idi varılan bu netice doğru olabilecekti. Oysa, anlatılan bu durumda sözcüklerden cins bildiren "Computer" sözcüğü asıl unsur olmaktan çıkmış, sözcükler özel ve özgün renk ve şekil kompozisyonu içinde verilmiş bu nedenle de öne çıkıp ayırt edici özellik kazanmış ve oluşan bu genel marka şekli kabul ve tescile değer hale gelmiştir.”* hususları vurgulanmış ve bu yolla tanımlayıcı unsurun büyük puntolarla yazılmış olmasının tek başına esas unsur algılamasına yol açmayacağı belirtilmiş, markadaki esas unsurun tespiti için markanın bütünü itibarıyla ortaya çıkan izlenimin, markanın bütününe hakim olan görünüşün ve ayırt ediciliği vurgulayan imajın tetkik edilmesi gerektiğinin altı çizilmiştir.

Ayrıca; Yargıtay 11. Hukuk Dairesi “İnteraktif Bankacılık + Şekil” ibareli markanın, davacı adına tescilli “İnteraktif + Şekil” markalarıyla karıştırılabilecek derecede benzerlik gerekçesiyle hükümsüz kılınması talepli davaya ilişkin olarak verdiği E. 2003/11146, K. 2004/6926 sayılı kararda; interaktif ibaresinin bankacılık alanında herkes tarafından kullanılabilir, tanımlayıcı bir kelime olması yaklaşımından hareketle verilen, markalardaki esas ve ayırt edici unsurun “şekiller” olduğu, şekiller arasında benzerlik bulunmadığı yönündeki alt mahkeme kararını yerinde bulmuş ve davanın reddedilmesi kararını onamıştır.

Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından verilen 2004/238 esas 2004/204 karar sayılı “Number 1” kararında ise takip eden önemli tespitler yapılmıştır: *“Markanın esas unsuru markayı benzerlerinden ayırt etmeye yarayan unsurdur. 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. Şekil (resim) + sözcükten oluşan markada kural olarak kullanılan sözcükler nazara alınarak karar verilir. Ancak resim yahut şekil, tamamen ön plana geçip esas unsuru oluşturuyorsa marka içerisindeki diğer unsurlar bütünde yardımcı durumunda kalacaklardır.”¹³

Yukarıda yer verilen kararda dikkati çeken başlıca tespitler; markanın parçalara bölünerek incelenmemesi gerektiği, markada yer alan tasviri unsurların esas unsur olarak kabul edilmemesi gerektiği, ancak tasviri unsurların markanın genel görünümüne etkilerinin göz önünde bulundurulması gerektiği, şekil ve kelime kombinasyonundan oluşan markalarda kural olarak sözcükler dikkate alınarak karar verilmesi gerektiği, bununla birlikte şekil unsuru tamamen ön plana geçip esas unsuru oluşturuyorsa kelime unsurunun yardımcı unsur konumunda değerlendirilmesi gerektiği yönündedir.

OHİM marka inceleme kılavuzuna göre; tanımlayıcı nitelikteki bir kelime unsuru, ayırt edici niteliğe sahip bir şekli unsurla birlikte tescil edilebilir niteliktedir. Tescil edilebilirlik için ayırt edici nitelikteki şekli unsurun, markanın genelindeki baskın ve eşit değerdeki baskın unsur olması gerekli değildir. Kolaylıkla seçilebilir (recognizable) olması yeterlidir. Tanımlayıcı unsuru farklı yazım karakterleri kullanarak yazmak, çerçeve içine almak, renkli yazmak, altını çizmek, standart süsleme biçimlerini kullanmak, ayırt edici özellikte olmayan şekli unsurlara yer vermek münhasıran tanımlayıcılık durumunu ortadan kaldırmaz.¹⁴

Yabancı mevzuatlar esas unsur gibi bir kavram barındırmamakla birlikte, bunların bir bölümü (örn: OHİM (40/94 sayılı Tüzük Madde 37 paragraf 2), ABD, Rusya vb.) marka başvurusunda tanımlayıcı unsurla birlikte ayırt edici bir unsurun yer alması durumunda, tanımlayıcı unsurun başvuru sahibine münhasır haklar sağlamadığını belirten “disclaimer” müessesine yer vermektedir. Disclaimer, kısaca markadaki tanımlayıcı (veya ayırt edici nitelikte olmayan) unsurların başvuru sahibine markasal haklar tanımayacağını ilanda veya tescil belgesi üzerinde belirtilmesi olarak tanımlanabilir. Disclaimer uygulaması, yurtdışında genellikle başvuru sahibine bu yöndeki karara karşı itiraz hakkı veren bir kısmi ret gerekçesi olarak gerçekleştirilmektedir.

556 sayılı KHK'nın 5inci maddesi ikinci fıkrasında yer alan “*Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sağlamaz. İnhisari hak sağlamayan bu tür unsurlar tescil belgesi üzerinde açıkça belirtilir.*” hükmünün kapsamı açık olarak sadece malın şekli ve ambalajıyla sınırlı olduğundan, bu hükmün tanımlayıcı unsurlar içeren tüm markalar bakımından uygulanıp, koruma kapsamının disclaimer uygulaması örneğinde olduğu gibi netleştirilmesi mümkün değildir.

Enstitü'nün başvuruda yer alan kelime unsuru için disclaimer (kısıtlamalı ilan) uygulaması yaparak ilan ettiği bir başvuru hakkında, Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından verilen 2005/136 esas 2005/315 karar sayılı “Turkish Cargo” kararında konu ve Enstitü'nün yetkisi hakkında takip eden tespitler yapılmıştır: “*TPE'nin kısıtlamalı ilana karar verme yetkisi yoktur...Kurumun bu uygulamayı 5194 sayılı yasanın 12. Maddesi ile değişik 556 sayılı KHK'nin 5. maddesinin 2. fıkrasındaki “marka, mal veya ambalajı ile birlikte*

¹³ Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 2004/238 esas 2004/204 karar sayılı “Number 1” kararı, s. 3.

¹⁴ OHİM, Ofis Nezdindeki İşlemlerle İlgili Kılavuz, Bölüm B, İnceleme, s. 40.

http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/partb_examination.pdf

tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sağlamaz. İnhisari hak sağlamayan bu tür unsurlar tescil belgesi üzerinde açıkça belirtilir." hükmüne dayanarak aldığı düşünülmektedir. Ancak madde metni son derece açıktır. Hüküm sadece, mal ve ambalajı ile birlikte tescil ettirilen markalardaki mal ve ambalajın marka sahibine inhisari bir hak sağlamayacağı hususunu düzenlemekte ve sadece bunların kısıtlayıcı bir hak sağlamayacağına ilişkin kısıtlayıcı ibarenin tescil belgesi üzerinde belirtileceğini açıklamaktadır. Anılan madde hükmünün, tüm başvurularda mal ve ambalaj niteliğinde bulunmayan şekil ve sözcüklerden bazılarının dahi koruma kapsamı dışında bırakılması ve bunun tescil belgesi veya sicil üzerinde şerh edilebileceğine imkan verileceği tarzda yorumlanmasının mümkün olmadığı düşünülmektedir...kurumun kısıtlanmalı ilan kararı vermesinin yasal dayanağı bulunmaması sebebiyle anılan kararın ayrıca bu nedenle de iptali gerekmiştir. ''¹⁵

Doğrudan tanımlayıcı nitelikte olmayan, ancak çağrışım yoluyla bazı yakıştırmaların yapılmasına neden olabilecek nitelikteki "çağrıştırmacı markalar (suggestive marks)" tescil edilebilir niteliktedir. Şöyle ki, bu tip markalar tüketicinin zihninde yarattıkları çok aşamalı düşünme prosesi sonrası çağrışımlara yol açmakta, ancak anlamları veya görünümleri itibarıyla doğrudan tanımlayıcı unsurlar içermemektedir. Örneğin, "kurye hizmetleri" için "hızlı" kelimesi tüketici tercihini doğrudan etkiler, vasıf belirten bir özellik olması nedeniyle tanımlayıcı (tescil edilemez) bir kelimedir. Ancak, son derece hızlı bir hayvanın adı olan "leopar" kelimesi tüketici zihninde düşünme sonrası "hızı" çağrıştırmasına rağmen, anlamı itibarıyla "kurye hizmetleri"nin niteliğini, özelliğini doğrudan belirtmemesi nedeniyle tescil edilebilir nitelikte olacaktır.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi "saten" kelimesinin boyalar için tanımlayıcı bir kelime olup olmadığını tespitinin asli önem taşıdığı E. 2000/2921, K. 2000/3904 sayılı kararında "...saten sözcüğü bu kanun hükmü (7/1-(c) bendi) anlamında bir boya cinsi değildir. Bu nedenle boya markası olarak tescil edilen kişi tarafından kullanılmasının ve tescilin korunması gerekir." yargısına varmıştır. Yargıtay'ın tespiti kanaatimizce, kelimenin pürüzsüz dokusu olan parlak bir kumaş cinsi anlamından hareketle, "saten" kelimesini ürettiği parlak, pürüz bırakmayan boyalar için çağrıştırmacı bir marka olarak seçen ve tescil ettiren, ilk tescil sahibinin gerçek hak sahipliğini korumaya yöneliktir. Şöyle ki, "saten" ibaresi kuvvetli çağrıştırmacı niteliği, yaygın kullanımı nedeniyle diğer üreticiler tarafından tanımlayıcı içerikte bir boya türü olarak değerlendirilmeye başlamıştır. Ancak, kelime asli anlamı itibarıyla boyalar için herhangi bir vasıf, özellik belirtmemektedir, tanımlayıcı nitelikte değildir ve ilk tescil sahibi markanın jenerik hale gelmesini engellemek için gerekli çabayı göstermektedir (ilana itiraz prosedürü yoluyla farklı kişilerin markayı kullanmasını engellemek). Dolayısıyla, "çağrıştırmacı markalar" tescil edilebilir olmalarının yanı sıra, üçüncü kişilerin markalarıyla ihtilaf durumunda tescil sahibi lehine koruma sağlayabilecek niteliktedir. Sağlanacak korumanın kapsamı ise markanın güçlü, zayıf marka niteliğiyle doğrudan bağlantılıdır.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E. 2000/6656 K. 2000/7589 sayılı "Juice Plus +" kararında; "...markada yer alan "juice" kelimesi anlamı itibarıyla tasviri bir işaret olarak kabul edilse dahi, tek başına kullanılmadığı hallerde tescili talep edilen marka bir bütün olarak değerlendirilerek sonuca ulaşılmalıdır. Somut olayda "juice plus +" markasında yer alan kelimelerden birinin diğerine göre daha üstün bir niteliği bulunmadığı gibi, Juice kelimesi meyve suyu olarak algılama dahi"plus +" kelimesinin ilavesi nedeniyle tescili istenen marka ürün türünü gösteren tasviri bir işaret olmaktan çıkmakta ve özgün bir isim haline

¹⁵ Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 2005/136 esas 2005/315 karar sayılı "Turkish Cargo" kararı, s. 5.

gelmektedir.” tespitlerini yapmış ve tanımlayıcı unsura yeni kelimeler ekleyerek türetilen kelime kombinasyonlarının her durumda doğrudan tanımlayıcı markalar olarak kabul edilemeyeceğini belirlemiştir.

Tanımlayıcı nitelikte iki kelimenin yan yana, peşpeşe yazılmasından oluşturulan başvurular 7/1-(c) bendi incelemesinde sorunlara yol açmaktadır. Her biri tanımlayıcı nitelikte olan kelimelerin birlikte kullanılmasıyla oluşturulan kelime kombinasyonlarının tescil edilebilirliği incelemesinde ATAD’ın konu hakkında verdiği kararlar değerlendirmeye yön verecek içeriktedir. Belirtilen kararlar kısaca değerlendirilecek olursa:

Her biri tanımlayıcı nitelikte olan kelimelerin birlikte kullanılmasıyla oluşturulan kelime kombinasyonlarının tanımlayıcılığı konusunda değerlendirilmesi gereken başlıca husus, bu şekilde oluşturulmuş başvuruların birlikte tanımlayıcı anlama sahip olup olmadığıdır. ATAD bu konuda verdiği, ünlü “baby dry” kararında (baby-dry ibaresinin bebek bezleri için tescili talep edilmektedir) aşağıdaki tespitleri yapmıştır. *“Tanımlayıcılık sadece her kelimenin ayrı ayrı anlamına göre değil, aynı zamanda oluşturdukları bütüne göre 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.”* ATAD’a göre; markayı oluşturan “bebek” anlamına gelen “baby” ve “kuru” anlamına gelen “dry” kelimeleri tek başlarına günlük dilde “bebek bezi” malının işlevi, amacı ile ilgili tanımlayıcı kelimeler iken, bu iki kelimenin sıradışı, sözdizimine aykırı biçimde yan yana bulunmasından oluşan kombinasyon İngilizce’de kullanılan alışıl gelmiş bir kombinasyon değildir.¹⁶

ATAD yorumu takip eden yıllarda verilen “doublemint”, “biomild”, “postkantoor” kararlarıyla “baby-dry” yorumundan yaklaşım olarak farklılaşmış ve tanımlayıcılık halinin sınırları yeniden çizilmiştir. Yukarıda adı geçen kararlarla yeniden oluşturulan çerçeve literatürde “baby-dry”dan geri dönüş (the retreat from baby-dry) olarak da anılmaktadır.¹⁷

“Sakızlar” için yapılmış “doublemint” (double = iki kat, iki misli; mint=nane) ibareli markaya ilişkin olarak verdiği kararda ATAD, “kelime kombinasyonun karşılık geldiği anlamlardan en az birisinin tanımlayıcı olması durumunda tescil talebinin reddedilmesi gerektiğini belirtmiş ve kombinasyonun diğer anlamlarının inceleme dışında tutulacağını belirtmiştir. ATAD kararını kamu yararı ile ilişkilendirmiş ve malların / hizmetlerin karakteristik özelliklerini belirten tanımlayıcı kelimelerin ilgili sektörde herkes tarafından kullanılabilir nitelikte olması gerektiğinin altını çizmiştir. ATAD kararında belirtilen ilkelerin uygulanması neticesinde; “doublemint” kelimesinin ürünün “iki kat daha fazla nane aroması” içerdiğine dair doğrudan, tüketiciler tarafından hemen algılanır bir özellik belirttiği, bu özelliğin tüketicinin alım tercihini doğrudan etkiler nitelikte olması nedeniyle tanımlayıcılık içerdiği sonucu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla ATAD’ın “doublemint” kararı ile ilgili sektördeki diğer üreticiler / hizmet sağlayıcılarca da, özellik, vasıf bildirir şekilde kullanılabilir ibarelerin tanımlayıcı nitelikte kabul edilip, tescil edilemeyeceği belirtilmiştir.¹⁸

¹⁶ ATAD, Case C-383-99 sayılı – 20 Eylül 2001 tarihli karar, Procter & Gamble Company v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs), paragraflar: 40-43.

¹⁷ D. KITCHIN, D. LLEWELYN, J. MELLOR, R. MEADE, T. MOODY-STUART, D. KEELING, Kerly’s Law of Trade Marks and Trade Names (Fourteenth Edition), Londra, Sweet & Maxwell, 2005, s. 183.

¹⁸ ATAD, Case C-191-01 sayılı – 23 Ekim 2003 tarihli karar, Office for Harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs) v. Wm. Wrigley Jr. Company, paragraflar: 31-33.

Tanımlayıcılık uygulamasında AB uygulamalarına kılavuz olan bir diğer önemli ATAD kararı ise “Postkantoor” kararıdır. Felemekçede “posta ofisi” anlamına gelen “Postkantoor” kelimesinin “kağıt, pullar, reklamcılık hizmetleri, sigortacılık, inşaat hizmetleri, telekomünikasyon hizmetleri, ulaşım hizmetleri, eğitim hizmetleri, teknik bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri” için tescil edilmesi amacıyla yapılan başvuru Benelüks Marka Ofisi’nce reddedilmiş ve ret kararının kaldırılması amacıyla yapılan itiraz sonucu talep nihayetinde ATAD’ın önüne gelmiştir. ATAD yorumunda takip eden genel ilkelere yer verilmiştir: “Tescil talebi kapsamındaki mallara / hizmetlere ilişkin olarak her birisi tanımlayıcı olan öğelerin kombinasyon halinde bir araya getirilmesinden oluşturulan markalar, genel kural olarak tanımlayıcı niteliktedir ve bu nitelikteki markalar Direktifin 3(1)(c) maddesi uyarınca tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmelidir. Direktifin 3(1)(c) maddesindeki kamu yararı karakteristik özellik bildiren işaretlerin kamuya açık tutulmasında (inhisari haklar doğuracak biçimde tek bir kişi adına marka olarak tescil edilmemesinde) ortaya çıkar. 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.”¹⁹

Tanımlayıcılık ile ilgili kılavuz niteliğindeki bir diğer önemli ATAD kararı ise “Biomild” kararıdır. “Biomild” kelimesinden oluşan başvuru Benelüks Marka Ofisi tarafından süt ürünleri dahil gıda maddeleri için reddedilmiş ve ret kararının kaldırılması amacıyla yapılan itiraz sonucu talep nihayetinde ATAD’ın önüne gelmiştir. “Biomild” kararında; tanımlayıcılığın ortaya çıkması için başvuruyu oluşturan kelimenin başvuru tarihinde tanımlayıcı biçimde kullanılmasının şart olmadığı, kelimenin tanımlayıcı biçimde kullanılması olasılığının yeterli olduğu belirtilmiştir. ATAD, yeni oluşturulmuş kelimeler (neoloji) bakımından da durumun aynı olduğunun altını çizmiş ve tescil talebi kapsamındaki mallara / hizmetlere ilişkin olarak her birisi tanımlayıcı olan öğelerin kombinasyon halinde bir araya getirilmesinden oluşturulan markaların, ortaya çıkan kombinasyon yeni bir kelime (neoloji) niteliğinde olsa da tanımlayıcı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir.²⁰

KHK’nın 7/1-(c) bendi kapsamında reddedileceği belirtilen bir diğer durum ise coğrafi kaynak belirtilmesi durumudur. Bu husus değerlendirilirken mal / hizmet listesi kapsamı öncelikli olarak dikkate alınmaktadır. Markayı oluşturan coğrafi lokasyon ismi niteliğindeki kelimenin mal / hizmet listesi kapsamındaki mallar / hizmetler için ün kazanmış, bilinir, doğrudan o ürünleri / hizmetleri anımsatır hale gelmiş olması, menşei bildirmesi vb. hallerde başvurular coğrafi kaynak belirtilmesi nedeniyle reddedilecektir. Örneğin, “Baltık denizi” ibaresi balık ürünleri için, “Edremit Körfezi” ibaresi “zeytinler, zeytinyağları ve bölgenin meşhur olduğu, (potansiyel veya aktif olarak) menşei bildirdiği, üretim sahası olduğu ürünler” için tescil edilmez niteliktedir.

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 (Granada ve Valencia İspanya’da yerleşim yeri, bölgesi isimleridir); *sözü geçen yerleşim yerlerinin kiremit üretimi ile ilgisinin bulunmaması* nedeniyle hükümsüzlük kılınamayacaklarını belirtmiştir.

¹⁹ ATAD, Case C-363-99 sayılı – 12 Şubat 2004 tarihli karar, Koninklijke KPN Nederland NV v. Benelux-Merkenbureau, paragraflar: 95-100.

²⁰ ATAD, Case C-265-00 sayılı – 12 Şubat 2004 tarihli karar, Campina Melkiune BV v. Benelux-Merkenbureau, paragraflar: 38-41.

7/1-(c) bendi konusunda belirtilecek bir diğer husus ise, yabancı dillerde tanımlayıcı olan kelimelerin marka olarak tescili taleplerinde yapılan değerlendirme ile ilgilidir. Belirtilen konu Türkiye’de ve yurtdışında yoğunlukla tartışılmakta ve içerik olarak birbirinden son derece farklı yaklaşım ve değerlendirmelere konu olmaktadır.

Yabancı dillerdeki anlamı doğrudan tanımlayıcı olan kelimeler Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) tarafından “yabancı eşitler doktrini (foreign equivalents doctrine)” kapsamında değerlendirilmektedir. “Yabancı eşitler doktrini” çerçevesinde USPTO ve mahkemeler yabancı dillerdeki kelimelerin İngilizce karşılığını dikkate alarak tanımlayıcılık değerlendirmesi yapmaktadır. Doktrinin, USPTO inceleme kılavuzunda yer alan açıklaması çerçevesinde; münhasıran tanımlayıcı olan İngilizce bir kelimenin yabancı dildeki karşılığının tescil edilmesi ihtimali İngilizce kelimenin kendisinin tescil edilmesi olasılığından daha fazla değildir. Modern dillerdeki kelimeler, tanımlayıcılık veya jenerikliğin tespit edilebilmesi için İngilizceye çevrilmektedir.²¹

Aynı kılavuza göre tanımlayıcılığın tespitinde kullanılacak ölçüt, tanımlayıcı kelimenin ait olduğu yabancı dile aşına Amerikalı tüketicilerin markayı tanımlayıcı veya jenerik bulup bulmayacağıdır. Doktrinin uygulamasında esas alınan ortalama (sıradan) Amerikalı tüketici, normal şartlarda altında kelimeleri İngilizceye çevirmesi beklenen, yabancı bir dili iyi düzeyde bilen tüketiciler dahil olmak üzere tüm Amerikalı tüketicileri kapsamaktadır.²²

USPTO uygulamasında, modern dillerdeki yabancı kelimeler genellikle İngilizceye çevrilmekle birlikte yabancı eşitler doktrini kılavuz niteliğindedir. Doktrin mutlak olarak takip edilmesi zorunlu nitelikte değildir. Doktrin yukarıda bahsedilen ortalama Amerikan tüketicisinin (ilgili dili iyi bilen tüketiciler dahil olmak üzere), markayı gördükten sonra durup markayı İngilizceye çevireceğinin düşünüldüğü zamanlarda uygulanacaktır. Modern diller kapsamı dışında kaldığı kabul edilen ölü (günümüzde kullanılmayan) ve tanınmamış dillerdeki yabancı kelimeler yabancı eşitler teorisinin kapsamının dışında tutulmuştur.²³

Konu hakkındaki ATAD değerlendirmesi ise markanın AB üyesi ülke ofislerine yapılmış ulusal bir başvuru olması veya OHIM’e yapılmış bir Topluluk Markası başvurusu olması hallerine göre farklılaşmaktadır.

ATAD, ulusal bir ofiste tescil edilmiş yabancı dildeki bir kelimenin tanımlayıcılığının tartışıldığı “matratzen” kararında (matratzen kelimesi Almandada çarşaf anlamına gelmektedir ve İspanya’da çarşaf için 1994 yılında marka olarak tescil edilmiştir, tescilin hükümsüz kılınması amacıyla açılan davada ATAD’dan görüş talep edilmiştir) aşağıdaki tespitleri yapmıştır: “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, Direktif Madde 3(1)(b) ve (c) 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 –

²¹ USPTO, Marka İncelemesi Prosedürleri Kılavuzu (Altıncı Baskı – 2. Revizyon, Mayıs 2010), Bölüm 1209.03(g), s. 1200-233. <http://tess2.uspto.gov/tmsb/tnep/>

²² USPTO, age s. 1200-234

²³ USPTO, age s. 1200-234

tescilin talep edildiği ülkedeki ilgili taraflar kelimenin anlamını tanımadığı sürece - ulusal bir marka olarak tescil edilmesini engellemez.”²⁴

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 bilgilendirilmiş ve makul derecede gözlemci ve basiretli tarafların, algısı esas alınmalıdır.”²⁵

Dolayısıyla, ATAD’ın “ilgili taraflar” tanımı çerçevesinde, yabancı dildeki tanımlayıcı kelimelerin tescil edilebilirliği değerlendirilirken, yalnızca ilgili ülkedeki ortalama tüketicilerin algısının değil, ilgili ülkedeki ticari aktörlerin (diğer üreticiler, hizmet sağlayıcılar, vb.) bilgisinin de dikkate alınması gerekmektedir.

AB’de yabancı dildeki tanımlayıcı markalar için üye ülkelere yapılan başvurulara ilişkin yaklaşım yukarıda yer verilen “matratzen” kararı çerçevesinde iken, OHIM’e yapılan Topluluk Markası başvuruları için yapılan incelemede topluluk üyesi ülkelerin dillerinin tamamı dikkate alınmaktadır. Konuya ilişkin açıklama OHIM inceleme kılavuzunda takip eden şekilde yapılmıştır: “*Uzmanlar markada yer alan kelimeleri Topluluğu bütün olarak dikkate alarak değerlendirmelidir. Madde 7(2)’de belirtildiği üzere bir mutlak ret nedeni, Topluluğun herhangi bir parçasında ret gerekçesinin ortaya çıkması durumunda uygulanacaktır...Bir kelimenin anlamıyla ilgili olarak Avrupa Birliği’nin tüm resmi dilleri dikkate alınacaktır. Bu çerçevede, dil yönünden inceleme belirtilen tüm dillerde (AB’nin tüm resmi dilleri) yapılacaktır.*”²⁶

Enstitü uygulamasında, çalışmanın hazırlandığı tarihte (Eylül 2010) geçerli olduğu haliyle, tanımlayıcı kelimeler, tüketiciler tarafından marka olarak algılanmayacakları gerekçesiyle reddedilmelerinin yanısıra, ilgili sektörde diğer üreticilerin, tacirlerin, hizmet sağlayıcıların ortak kullanımına açık serbest kelimeler oldukları için de reddedilmektedir. Bu yaklaşıma göre, tanımlayıcı içerikte olan yabancı dillerdeki kelimeler ticaretin (ithalat, ihracat dahil) herhangi bir aşamasında tüm tacirlerce kullanılabilir; dolayısıyla bu kelimeler üzerinde mutlak marka haklarının bir kişinin / firmanın tekeline verilmesi yerinde değildir. Buradan hareketle Enstitü, Türkiye’de ve uluslararası ticarete yaygın olarak kullanılan yabancı dillerdeki kelimeler bakımından da markaları tanımlayıcı bulabilmekte ve ret kararları verebilmektedir. Özellikle; İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca gibi ticarete yaygın olarak kullanılan dillerdeki anlamlar resen dikkate alınmaktadır; bunun yanısıra uzman mal / hizmet grubunun niteliğini dikkate alarak diğer dillerde tanımlayıcı anlamlara rastlarsa da başvuruları reddedebilmektedir. Bununla birlikte, uygulamanın yerindeliğinin Enstitü içerisinde de tartışılmakta olduğu belirtilmelidir.

Uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar ise TPE Marka karar kriterlerinde takip eden şekilde sayılmıştır:

“Yabancı dillerde yapılan başvurular anlamlarından dolayı, kelimenin Türkçe karşılığının;

²⁴ ATAD, Case C-421-04 sayılı – 9 Mart 2006 tarihli karar, Matratzen Concord AG v. Hukla Germany SA, paragraflar: 25-26.

²⁵ ATAD, Case C-421-04 sayılı karar, paragraf: 24.

²⁶ OHIM, Ofis Nezindeki İşlemlerle ilgili Kılavuz, Bölüm B, İnceleme, s. 3.

- a- İlgili malın / hizmetin adı olması,
- b- İlgili mala / hizmete ilişkin doğrudan tanımlayıcı nitelikte olması,
- c- KHK'nın diğer maddeleri açısından ret gerekçesi olması, durumlarında reddedilecektir.”²⁷

Yani, yabancı kelimelere yakıştırma yoluyla dolaylı anlamlar yüklenerek başvuruların reddedilmesi TPE tarafından uygun bulunan bir yaklaşım değildir. Anlamın doğrudan tanımlayıcı olması halinde ret kararı verilecektir. Benzer içerikte yorum, yabancı dildeki başvuruların KHK'nın 7nci maddesinin diğer bentleri uyarınca reddedilecek nitelikte olması halinde de geçerlidir.

Yukarıda yer verilen tüm açıklamalar dikkate alındığında, mevcut Enstitü uygulamasının benzer içerikteki ret gerekçesini “Yabancı Eşitler Doktrini” çerçevesinde modern diller bakımından uygulayan ABD Marka Tescil Ofisi uygulaması ile büyük ölçüde benzeştiği görülmektedir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi yabancı bir dilde tanımlayıcı olan ibarelerin tescil edilebilirliği hususunun değerlendirildiği E. 2003/2953, K. 2003/9172 sayılı kararında takip eden tespitleri yapmıştır: “...”*Labne*” sözcüğünün, özellikle Ortadoğu ülkelerinde çok bilinen iştah açıcı aperiatif olarak tüketilen yoğurtlu bir peynir cinsi olduğu, hatta Suudi Arabistan tarafından standartlarının dahi belirlenmiş olduğu, dolayısıyla cins ve çeşit belirten bu kelimenin bir kişinin inhisarına verilmesinin mümkün olmayacağı da açıklanmıştır. Yukarıda anılan ilkeler doğrultusunda 7/c maddesi uyarınca bir kişi adına tescili mümkün olmayan davaya konu markanın aynı kanunun 7/son maddesine göre tescil tarihinden önce münhasıran kullanılarak ayırt edici nitelik kazandırıldığı da ispat edilememiştir. O halde tescil isteminin reddine dair davalı Enstitü kararının yerinde olduğu anlaşılmalı bulunmasına göre davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde davanın kabulüne karar verilmesi yerinde görülmemiştir.”

Yargıtay'ın aynı Dairesi E. 2000/236, K. 2000/1141 sayılı kararında da benzer yaklaşımı benimsemiştir: “Mahkemece, iddia, savunma ve dosyadaki kanıtlara göre, 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 ettiği....gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.....Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesine dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı yön bulunmamasına göre davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.”

C- 7/1-(d) bendi

556 sayılı KHK'nın 7/1-(d) bendi; “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”ın tescil edilmeyeceği hükmünü içermektedir.

Ticaret alanında herkes tarafından kullanılabilir olma kavramı; ticaret alanında ayırım yapılmaksızın genel olarak herkes tarafından kullanılabilir olma hususunun yanı sıra (örneğin

²⁷ Türk Patent Enstitüsü Marka Karar Kriterleri dokümanı (yayımlanmamış), tanımlayıcılık bölümü.

Türk lirası, şirket, sınai mülkiyet, vb. tarzda terimler), mal / hizmet listesi kapsamı göz önüne alınarak ilgili sektörler bünyesinde faaliyet gösteren tacirler tarafından genel olarak kullanılabilir olma durumunu da kapsamaktadır (örneğin, “bistro” kelimesi gıda sağlanması hizmetleri alanında faaliyet gösteren herkes tarafından kullanılabilir niteliktedir, benzeri şekilde giyim ürünleri için “hazır giyim” ibaresi ilgili sektördeki tüm tacirler tarafından kullanılabilir içeriktedir.)

“..bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adlar” içerikli ret gerekçesi bakımından da değerlendirme başvurunun kapsadığı mallar / hizmetler dikkate alınarak yapılmaktadır. Örneğin, “basketbol koçu” terimi sportif hizmetler bakımından 7/1-(d) bendi kapsamında reddedilmesi gereken bir ibare iken, aynı terimin çikolata, kek gibi ürünler için tescil edilmesinin önünde bir engel bulunmamaktadır.

D- 7/1-(e) bendi

7/1-(e) bendi uygulamada sıklıkla kullanılan bir ret gerekçesi değildir. Bunun nedeni bent kapsamına girebilecek nitelikte başvurular ile sıklıkla karşılaşılmasıdır. Bent, “*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*”in tescil edilemeyeceği hükmünü içermektedir.

Bent dikkatle okunduğunda ret konusu olabilecek durumun şekillerle sınırlı olduğu ortaya çıkmaktadır.

“Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şekil” ifadesi ile kast edilen duruma “elmalar” malının tescili için bir elma fotoğrafı ile başvurulması durumu örnek gösterilebilir. “..bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler” ifadesinin kapsadığı durum ise çok belirgin değildir. Konu hakkında ATAD’ın Philips v. Remington kararından bahsetmek yerinde olacaktır.

Philips v. Remington davası, Philips firmasının tescil ettirdiği üç döner başlıklı traş makinesi şekilli markasını dayanak göstererek Remington firmasının benzer şekle sahip traş makinesini piyasaya sürmesine karşı açtığı haksız rekabet davasına dayanmaktadır. Remington firması açtığı karşı dava ile Philips’in marka tescilinin iptal edilmesini talep etmiştir. ATAD’a göre ilgili bendin (556 sayılı KHK’deki 7/1-(e) karşılığı bent) amacı, marka sahiplerinin teknik çözümler veya bir ürünün işlevsel özellikleri üzerinde tekel kurmalarını engellemektir. Temel özellikleri bir teknik işlevin yerine getirilmesi olan veya o işlevi yerine getirmek amacıyla seçilen şekiller herkes tarafından kullanılabilir olmalıdır, bu nedenle bendin kapsamı ATAD’a göre kamu yararı ile ilişkilidir. ATAD aynı teknik sonuca ulaşmak için farklı şekillerin kullanılabilir olmasının ise bendin kapsamında düzenlenmediğini ve bu durumun temel özellikleri bir teknik işlevin yerine getirilmesi olan şekillerin reddedilmesi gerekliliğini değiştirmeyeceğini belirtmiştir.²⁸

7/1-(e) bendinden kaynaklanan ret durumlarına uygulamada çok rastlanmamakla birlikte, ATAD yorumundan da anlaşılacağı üzere bendin kapsamı kamu yararı ile doğrudan bağlantılıdır. Özellikle koruma süresi dolmuş patentlere ait şekilleri, marka olarak tescil

²⁸ ATAD, Case C-299-99 sayılı – 18 Haziran 2002 tarihli karar, Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd., paragraflar: 76-84.

yoluyla sınırsız korumaya tabii tutabilme çabası bendin uygulama alanı bulmasına yol açabilmektedir.

E- 7/1-(f) bendi

7/1-(f) bendi “*Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar*”ın tescil edilmeyeceği hükmünü içermektedir. Bentte vurgu mal veya hizmete ilişkin yanıltıcılık durumu üzerine yapılmıştır, dolayısıyla değerlendirmenin de mal / hizmet listesi kapsamı dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

Belirtilmesi gereken bir diğer önemli husus ise; 7/1-(f) bendi kapsamındaki yanıltıcılığın önceki haklarla ihtilaftan kaynaklanacak tüketicilerin yanıltılması durumunu içermediği (yani önceden tescilli / başvurusu yapılmış markalarla aynılık / ayırt edilemeyecek derecede benzerlik, karıştırılma / ilişkilendirilme olasılığı kavramlarıyla ilintisi olmadığı); malların / hizmetlerin niteliği, kalitesi, üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi durumlara ilişkin yanıltıcılığı kapsadığıdır.

Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından verilen 2005/236 esas 2005/610 karar sayılı “Gipsy Jeans” kararında (Gipsy Jeans başvurusu TPE tarafından bazı giysilerin jean kumaşından yapılamayacağı nedeniyle yanıltıcılık gerekçesiyle kısmen reddedilmiş ve Enstitü kararı başvuru sahibi tarafından dava konusu edilmiştir) yanıltıcılık konusunda takip eden önemli tespitler yapılmıştır: “...*anılan madde (7/1-(f) bendi) anlamında bir yanıltıcılıktan bahsedilebilmesi için işarete yer alan asli veya yardımcı bir unsur nedeniyle tüketicinin gerçekte satın almayacağı veya yararlanmayacağı bir mal ve hizmeti sırf işarete yer alan sözcük veya anlatım nedeniyle satın alma veya yararlanma yoluna gitmesi gerekmektedir...Jeans ibaresinin anılan mallar için, açıklandığı şekilde bir yanılgı doğurmasının olanaksızlığı muhakkaktır. Zira hiç kimse, sırf başvuru konusu işarete Jeans sözcüğü var diye, yararlanmak veya satın almak istediği bir mal yerine, başka bir malı satın almaz yahut Jeans almak isterken yanlışlıkla bir başka malı satın almaz. Aksi, hayatın olağan akışına aykırı olduğu gibi, normal hayat tecrübelerine göre gerçekleşmesi olası olmayan bir ihtimal olarak görünmektedir...*”²⁹

Yukarıda yer alan karardan anlaşılacağı üzere yargı yanıltıcılık hususunu gerçek yaşamda gerçekten yanıltıcılığa yol açabilecek durumlarla sınırlı biçimde değerlendirmekte ve kurgusal, zihinlerde oluşturulmuş yanıltıcılık senaryolarını markanın yanıltıcılığa yol açması durumu olarak değerlendirmemektedir.

Benzer yaklaşımın İngiltere’de hangi gerekçelerle benimsendiği aşağıda açıklanmaktadır: “*Birleşik Krallık Tescil İdaresi uygulamada (yanıltıcılık uygulaması) değişikliğe gitmiştir, buna göre 1994 (yılında yürürlüğe giren) Kanunu çerçevesinde ret kararı yalnızca, uzmanın görüşüne göre, halkın yanıltılması için gerçekçi bir olasılık olması durumunda verilecektir. Bunun gerekçesi, tacirlerin markalarını sorumlu biçimde kullanacakları, markaları yanıltıcı biçimde kullanırlarsa, bölüm 47 (hükümsüzlük) uyarınca markalarını kaybedecekleri, ticari ilkelere aykırı hareket edecekleri ve müşterileri kaybedecekleri yönündeki kabullerdir.*”³⁰

7/1-(f) bendi değerlendirmesinde özellikle karşılaşılan sorun; ayırt edici bir ibare ile birlikte kullanılan ikinci tanımlayıcı nitelikteki ibarenin mal / hizmet listesi bağlamında yanıltıcılığa yol açıp açmayacağıdır. Yanıltıcılık oldukça subjektif ve tartışmaya açık bir konu olduğundan

²⁹Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 2005/236 esas 2005/610 karar sayılı “Gipsy Jeans” kararı,s. 3.

³⁰ KITCHIN, LLEWELYN, MELLOR, MEADE, MOODY-STUART, KEELING age, s. 214.

TPE uygulama kriterlerinde yukarıda belirtilen hale özgü olarak yanıltıcılığın hangi durumlarda redde yol açacağı belirlenmiştir. TPE tüketicinin yanıltılmasının, tüketici bakımından önceden öngörülemez zararlara yol açacağı veya telafi edilmesi güç / mümkün olmayan problemleri ortaya çıkacağı durumlarda yanıltıcılık gerekçeli ret nedenini uygulamaktadır. Bu yaklaşım, yanıltıcılığın gerçekçi olmayan kurgusal hallerde uygulanması durumunu dışladığından yargının yaklaşımıyla da paralellik içermektedir. Bunun yanı sıra, coğrafi kaynağa ilişkin yanıltıcılık da uygulamanın bir diğer yönünü oluşturmaktadır. TPE uygulamasında esas alınan durumlar, TPE marka kriterlerinden alıntı yapılarak aşağıda kısaca belirtilmiştir:

“7/f çerçevesindeki malın niteliğinden kaynaklanan ret aşağıda örnekler ile anlatılan durumlar ve benzerleri çerçevesinde uygulanacaktır:

- *Niteliği itibarıyla tehlikeli ve sakıncalı ürünler açısından;*

Ahmet Health Care Products (Sağlık Bakımı Ürünleri) başvurusunun mal listesinde böcek öldürücülerin yer alması

- *Coğrafi kaynak bakımından yanıltıcı olabilecek markalarda;*

Ör: Mehmet İskoç Viskisi başvurusunun Türkiye’den yapılması, vb. haller

Ancak bu durumda mal listesinde “İskoç Viskisi” ifadesinin yer alması ya da itiraz dilekçesinde yukarıda belirtilen mal kısıtlamasının yapılması hallerinde yayın kararı verilmelidir.

- *Ürünün ambalajı ile yapılan marka başvurularında ürünün ismine yer verilmesi halinde mal listesinde yer alan diğer mallar için;*

Ör: Mustafa Çamaşır Deterjanı başvurusunda başvuru ürün ambalajı ile yapılmışsa, ambalajın üzerinde yazılmış olanların dışındaki ürünler 7/f çerçevesinde reddedilmelidir.”³¹

Enstitü uygulamasında, yukarıda sayılan durumlar dışında kalan özel durumlarda da, tüketiciler bakımından gerçek anlamda yanıltıcılığın ortaya çıkacağı kanaatine varılırsa, uzman başvuruları yanıltıcılık nedeniyle reddedebilir.

F- Kullanım Sonucu Kazanılmış Ayırt Edicilik

Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik hususu 7nci maddenin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. Fıkra hükmü takip eden şekildedir: *“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.”*

Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik kavramı, ayırt edici nitelikten yoksunluk, tanımlayıcılık, ticaret alanında herkes tarafından kullanılabilir olma gibi gerekçelerle 7/1-(a), (c), (d) bentleri kapsamında tescil edilmesi mümkün olmayan, kendiliğinden ayırt ediciliği sağlama gücü bulunmayan markaların; yaygın, yoğun kullanım sonucu ilgili tüketici çevresi tarafından marka olarak algılanır hale geldiklerini, ayırt edicilik işlevi kazandıklarını

³¹ Türk Patent Enstitüsü Marka Karar Kriterleri dokümanı (yayımlanmamış), yanıltıcılık bölümü.

belirtmek için kullanılan bir kavramdır. Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik ispatlanması halinde, 7/1-(a), (c), (d) bentleri kapsamındaki ret halini ortadan kaldırır.

7nci madde ikinci fıkrada hükmünde açık olarak belirtildiği üzere “kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik durumu” 7/1-(a), (c), (d) bentleri kapsamında düzenlenmiş ret hallerinin istisnası niteliğindedir. TPE kullanım sonucu ayırt edicilik istisnasını ilgili bentler kapsamında reddedilmiş başvuruların ret kararlarına kullanım sonucu ayırt edicilik gerekçesiyle itiraz edilmesi durumunda incelemektedir. Yani, 7nci madde kapsamında ilk uzman değerlendirmesi yapılırken kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik hususu TPE tarafından resen incelenmemektedir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E. 2000/6135 K. 2000/8767 sayılı kararında takip eden ifadelerle kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik durumunun ancak talep üzerine incelenebileceğini belirtmiştir. “...dosya içindeki davacı tarafından Patent Enstitüsü’ne yaptığı başvuruda bu hükme (7nci madde ikinci fıkrada) 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 bulunmasına göre, taleple sınırlı olarak inceleme yapıp karar vermeye yetkili kurulun kararına karşı açılacak davada bu talebin dışındaki bir iddia ile dava açılması da mümkün bulunmadığından....davacı vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanması gerekmektedir.”

Yukarıdaki kararda dikkat çekici iki nokta bulunmaktadır:

- a- TPE kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiasını ancak talep üzerine inceler.
- b- YİDK kararına karşı açılan davalarda mahkemeye sunulabilecek iddialar, YİDK tarafından incelenen karara itirazda sunulan iddialarla sınırlı olmalıdır.

Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiasını öne süren taraf aşağıdakileri ispatlamak yükümlüğündedir:

- a- Markanın kullanıldığının değil, markanın kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığının ispatlanması,
- b- Tescilli talep edilen markanın tescil talebi kapsamında bulunan mallara / hizmetlere ilişkin olarak kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığı,
- c- Kullanımın başvuru tarihi öncesine dayandığı,
- d- Ayırt ediciliğin Türkiye’de kazanıldığı.

Talep sahibi kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik durumunu çeşitli dokümanlar, kanıtlar öne sürerek ispatlamaya çalışabilir. Tüketici anketleri, yaygın reklamı, yoğun kullanımı ispatlar belgeler, markanın kullanıldığını gösterir faturalar, markayı taşıyan malların satış miktarı, ibarenin marka olarak algılanmaya başladığını gösterir her tür belge bu tip kanıtlara örnektir. Ancak, en önemli hususun ibarenin tüketicilerce marka olarak algılanır hale geldiğini ispatlamak olduğunun altı çizilmelidir.

YİDK’nın 2008-M-1133 sayılı kararında bu husus aşağıdaki ifadelerle açıklanmaya çalışılmıştır:

“...İkinci olarak, başvuru sahibinin kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiası değerlendirilmiştir. İtiraz ekinde gönderilen dokümanlar ve kanıtlar, markanın kullanıldığını göstermekle birlikte, ibarenin tüketicilerce başvuru sahibi ile özdeşleştirildiğini gösterir,

ibarenin başvuru sahibine bağlandığını belirtir, kısaca başvurunun genel tüketici kitlesince kullanım sonucu marka olarak algılanır hale geldiğini ispatlar nitelikte herhangi bir kanıtla rastlanılmamıştır. Nasıl ki, 1920'li yıllarda yaşamış bir matematikçinin yazdığı "matematik kitabı" adlı eser, yalnızca 1920'li yıllardan bu yana sürekli basıldığı için kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmış olarak kabul edilip "basılı yayınlar" malı için marka olarak tescil edilemeyecekse, başvurusu yapılan "...." ibareli başvuru da salt kullanıldığı için başvuru sahibi adına tescil edilmeyecektir. Başvuru sahibinin ispatlaması gereken salt kullanım değil, kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliktir ve sunulan kanıtlar da bu hususu gösterir nitelikte olmalıdır. Daha açık bir deyişle, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnasını düzenleyen 7/son fıkrasında yer alan istisna kullanılan markalara ilişkin değil, kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmış markalara ilişkindir. İtiraz sahibinin gönderdiği doküman veya kanıtların hiçbirisi markanın kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığını gösterir nitelikte değildir ve bu nedenle söz konusu iddia da haklı bulunmamıştır.”

ATAD “Windsurfing Chimsee” kararında kullanım sonucu ayırt edicilik kavramını irdelerken takip eden faktörlerin dikkate alınması gerektiğini ifade etmiştir: “Pazar payı; yoğun, coğrafi olarak yaygın, uzun süreli kullanım; markanın tanıtımı, promosyonu için yapılan harcamaların miktarı; ilgili sektörde yer alan kişilerden markayı belirli bir firmadan gelen ürün / hizmet olarak tanıyanların oranı; ticaret- sanayi odalarından veya diğer ticari – profesyonel örgütlenmelerden alınan bu yöndeki beyanlar.” Buna ilaveten aynı kararda ATAD; “Bu faktörlere bağlı olarak, ilgili kesimin veya bu kesimin önemli bir oranının markayı belirli bir işletmeden gelen malları gösterir şekilde tanımmasının - algılamasının, kullanım sonucu ayırt edicilik hususunun belirlenmesinde kullanılacak ölçüt olması gerektiğini” belirtmiştir.³²

Kullanım sonucu ayırt edicilik tescili talep edilen mallara / hizmetlere ilişkin olarak ispatlanmalıdır. TPE bazı mallar / hizmetler bakımından kullanım sonucu ayırt edicilik durumunun ortaya çıktığını belirleyebilir; bu tarz durumlarda talep diğer mallar / hizmetler bakımından reddedilir. Kısaca, bazı mallar / hizmetler bakımından kazanılmış kullanım sonucu ayırt edicilik, tüm mallar / hizmetler bakımından hak sağlamaz.

İlgili fıkrada belirtildiği üzere, kullanım başvuru tarihi (her ne kadar hükümde tescil tarihinden bahsedilse de bu tarih başvuru tarihi olarak algılanmalıdır, çünkü reddedilmiş başvurunun tescil edilmesi gibi bir olasılık zaten mevcut değildir) öncesinde olmalıdır. Kullanımın süresi konusunda alt - üst limit bulunmamaktadır; incelemede kullanımın yoğunluğu, yaygınlığı, tüketicilerin marka algılaması, kullanım süresi birbiriyle etkileşimli hususlar bir arada değerlendirilmektedir.

ATAD “pure digital” kararında, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik hususunun tespit edilmesinde başvuru tarihi öncesi kullanımın esas olduğu hakkında oldukça açık değerlendirmelerde bulunmuştur. Buna göre; “40/94 sayılı Tüzük Madde 7(3) ve 89/104 numaralı Direktif Madde 3(3) ilk cümle hükümlerinin kelimesi kelimesine yorumlanması, markanın kullanımı sonucu ortaya çıkan ayırt edici karakterin tescil için başvurunun yapıldığı tarihten önce kazanılmış olması gerektiği yönündeki sonucu desteklemektedir...Yukarıda belirtilenlerin ışığında, inceleme konusu markanın tescil için

³² ATAD, Case C-108-97 ve C-109-97 sayılı – 4 Mayıs 1999 tarihli karar, Windsurfing-Chiemsee Produktions- und Vertriebs GMBH (WSC) v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber ve Franz Attenberger, paragraflar: 51-52.

başvurunun yapıldığı tarihten önceki kullanımı neticesinde ayırt edici nitelik kazanmış olması gerektiği yönündeki CFI kararı yerinde bulunmuştur.”³³

Ayırt ediciliğin Türkiye’de kazanılmış olması gerektiğine ilişkin TPE yaklaşımı, takip eden YİDK kararında ifade edilmektedir:

“Diğer taraftan incelenmesi gereken, başvurunun 7/son hükmünden yani kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnasından yararlanıp yararlanmayacağıdır. Bu husus hakkında gönderilen belgelerden markanın Türkiye’de kullanıldığı anlaşılmaktadır; ancak itiraz ekinde başvurunun kullanım sonucu Türkiye’de ayırt edici hale geldiğini gösteren herhangi bir veri bulunmamaktadır. İtiraz ekinde yer verilen ve şeklin tüketicilerin çoğunluğu tarafından "...” markası ile özdeşleştirildiğini gösteren anket ise Fransa, İtalya, Portekiz, İrlanda, Yunanistan ve İsveç ülkelerinde yapılmıştır; dolayısıyla bu anketin sonuçlarını Türkiye açısından geçerli kabul edip, kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğe karar vermek mümkün değildir.”

Yargıtay çeşitli kararlarında kullanım sonucu ayırt edicilik kazanılması durumunun malla / hizmetle ilgili çevrelerde ortaya çıkması gerektiğini belirtmiştir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E. 2002/5352, K. 2002/10729 sayılı kararının ilgili bölümü takip eden şekildedir:

“..Zira kullanım neticesi ayırt edici nitelik kazanma olgusu yerleşik içtihatlarla göre o mal veya hizmetle ilgili alıcı-satıcı (hizmet alıp-veren) çevrelerde oluşup algılanmalıdır. Bilirkişi kurulunda bu çevre veya çevre ile ilgili kişilerde bulundurulup, görüşleri alınmalıdır.”

OHİM uygulamasında kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik değerlendirmesinde esas alınacak ilgili kamu kesimi sektör profesyonelleriyle sınırlı tutulmamış, malların / hizmetlerin ait olduğu sektörün niteliği dikkate alınarak ilgili kamu kesiminin belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir. *“Kanıtlar markanın hitap ettiği kamuya (kamuun ilgili kesimine) ilişkin olmalıdır. Bu tespit edilirken başlangıç noktası başvurunun mal ve hizmet listesidir. Mallar doğaları gereği uzmanlara veya sınırlı bir kamu kesimine hitap etmediği sürece, mallar veya hizmetler sıradan nitelikleriyle değerlendirilir ve halkın geneline hitap ettikleri kabul edilir. Bu çerçevede, Sınıf I’de yer alan kimyasal ürünlerin ticarete (tacirlere) yönelik olduğu kabul edilirken, yiyecekler ve içecekler tüketicilerin geneline hitap etmektedir. Kanıtlar kamuun büyük bir bölümünün markayı oluşturan işaret hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu (kaynağın bilinmesi şart değildir) ortaya koymalıdır. Bu konuda kesinleşmiş yüzdeler belirlenmesi mümkün değildir, kesinleşmiş yüzdeler belirlenmesi özellikle kamuoyu araştırmalarının yeterli kanıt olarak kabul edilmesini sınırlayabilecektir. Uzman, sunulan tüm kanıtların ve yapılan çıkarsamaların ışığında (başvurunun kapsadığı mallar / hizmetler bakımından) hitap edilen kamuun ilgili kesiminin markayı bilip bilmediğini değerlendirmelidir.”³⁴*

Bu çerçevede, kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğe ilişkin değerlendirmede, başvuru kapsamındaki malların / hizmetlerin niteliği ve hitap ettikleri kamu kesimi mutlak surette dikkate alınmalıdır. Bir başka deyişle, halkın geneline hitap eden mallar / hizmetler bakımından tanımlayıcı bir kelimenin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanıp kazanmadığı değerlendirilirken, mallar / hizmetler tüm kamuya hitap ettiğinden genel anlamda kamuoyunun bilgisi esas alınmalı, ancak uzmanlaşmış tüketici grubuna hitap eden mallar / hizmetler bakımından malla / hizmetle ilgili çevrelerin bu işareti marka olarak bilip

³³ ATAD, Case C-542-07 sayılı – 11 Haziran 2009 tarihli karar, Imagination Technologies Ltd. v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs), paragraflar: 49, 60.

³⁴ OHİM, Ofis Nezindeki İşlemlerle ilgili Kılavuz, Bölüm B, İnceleme, s. 77-78.

bilmediklerinin (objektif kanıtlarla ispatlandığı sürece) öncelikli olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.