

# **MARKA TESCİLİNİN TEMEL İLKELERİ VE UYGULAMALARI**

**Türk Patent Enstitüsü Kararları  
Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri Kararları  
Yargıtay Kararları ve Yorumlar ile  
GENİŞLETİLMİŞ BASKI**

**Uğur G. YALÇINER  
Türk Patent Enstitüsü Kurucu Başkanı**

**Erdoğan KARAAHMET  
Türk Patent Enstitüsü Kurucu Başkan Yardımcısı**

## İÇİNDEKİLER

## GİRİŞ

1.	Marka Korumasının Geçmişi	1
1.1.	Ana Mevzuat Üzerindeki Değişiklikler	2
1.2.	Yönetmelikler ve Değişiklikler	3
1.3.	Mal/Hizmet Tebliğleri ve Değişiklikler	4
2.	Tanımlar	4
3.	Markanın İşlevleri	5
3.1.	Ayırt Edicilik veya Farklılaştırma İşlevi	5
3.2.	Orijin veya Kaynak Gösterme İşlevi	5
3.3.	Kalite İşlevi	6
3.4.	Reklam ve Tanıtım İşlevi	6

## BİRİNCİ BÖLÜM

## MARKA TESCİLİNDE ARANAN ASGARİ KOŞULLAR

1.	Genel Koşullar	7
2.	Ayırt Edicilik	7
2.1.	Mal veya Hizmetin Özgün Yapısına Bağlı Olmayan Ayırt Edicilik	8
2.2.	Mal veya Hizmetin Özgün Yapısına Bağlı Olan Ayırt Edicilik	8
2.3.	Ayırt Ediciliğin Kullanım Yolu ile Elde Edilmesi	12
2.4.	Ayırt Ediciliğin Yitirilmesi	17
2.5.	Markanın Ayırt ediciliğinin Gücü ve Önemi	19
2.5.1.	Ayırt Ediciliği Güçlü Markalar	19
2.5.2.	Ayırt Ediciliği Zayıf Markalar	20
2.5.3.	Ayırt Ediciliği Sonradan Güçlenmiş Markalar	21
3.	Yanıltıcı Nitelik Ve Kamu Düzeni ile Genel Ahlaka Aykırılık	22
3.1.	Yanıltıcı Nitelik	22
3.2.	Kamu Düzeni ve Genel Ahlâka Aykırılık	25

## İKİNCİ BÖLÜM

## MARKA OLABİLECEK İŞARETLER

1.	Kişi Adları veya Aile Adlarının Marka Olarak Kullanılması	28
2.	Coğrafi Adların Marka Olarak Kullanılması	30
3.	Sloganların Marka Olarak Kullanılması	33
4.	Malların Biçim ve Ambalajlarının Marka Olarak Kullanılması	35
5.	Renk Kombinasyonlarının Marka Olarak Kullanılması	37

## ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

### MARKA OLARAK KORUNAMAYACAK İŞARETLER

1.	Mutlak Olarak Tescil Edilemeyecek İşaretler	39
1.1.	Ayırt Edici Özelliği Olmayan Markalar	39
1.1.1.	KHK 5. Madde Kapsamına Girmeyen İşaretler	39
1.1.2.	Daha Önce Tescil Edilmiş Marka İle Benzer Olan Markalar	42
1.1.3.	Karakteristik Özellik İçeren İşaretler	44
1.1.4.	Ticaret Alanında Herkes Tarafından Kullanılan İşaretler	50
1.1.5.	Malın Özgün Yapısına Bağlı İşaretler	51
1.2.	Yanıltıcı İşaretler	52
1.2.1.	Mal veya Hizmetin Niteliği Konusunda Yanıltıcılık	52
1.2.2.	Mal veya Hizmetin Kalitesi Konusunda Yanıltıcılık	53
1.2.3.	Üretim Yeri Konusunda Yanıltıcılık	54
1.2.4.	Coğrafi Kaynak Konusunda Yanıltıcılık	54
1.3.	Kamu Düzeninin Bozacak Nitelikteki İşaretler	55
1.3.1.	Devletlere Ait Arma, Bayrak ve Diğer Hükümranlık (Egemenlik) Belirtilerini İçeren İşaretler	55
1.3.2.	Kamuyu İlgilendiren ve Halka Mal Olmuş İşaretler	56
1.3.3.	Tanınmış Markalar	57
1.3.3.1.	WIPO Yaklaşımı	59
1.3.3.2.	TRIPS Anlaşmasının Yaklaşımı	61
1.3.3.3.	556 sayılı KHK'nın 7/1 (1) maddesi anlamında Tanınmış Markaların Benzer olmayan Mal ve Hizmetlerde kullanılması	61
1.3.4.	Dini Değer ve Sembolleri İçeren Markalar	62
1.3.5.	Kamu Düzenine ve Genel Ahlâka Aykırı Markalar	64
2.	Nispi Nedenlerle Tescil Edilemeyecek İşaretler	65
2.1.	Aynı Yada Ayırt Edilmeyecek Kadar Aynı Markalara Yapılan İtiraz	65
2.2.	Ticari Temsilci veya Vekili Adına Yapılan Başvuruya İtiraz	70
2.3.	Tescilsiz Kullanılan Marka Sahibinin İtiraz Hakkı	73
2.4.	Farklı Mal veya Hizmetler İçin İtiraz Hakkı	76
2.5.	Kişilik/Telif Hakkı Kapsamında İtiraz	80
2.6.	Ortak ve Garanti Marka Sahiplerinin İtiraz Etme Hakkı	83
2.7.	Yenilenmeyen Marka Sahibinin İtiraz Hakkı	83

**DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
MARKA ÇEŞİTLERİ**

1. Ticaret Markası	.84
2. Hizmet Markası	.84
3. Ortak Marka	.85
4. Çok Sahipli Marka	.86
5. Garanti Markası	.86
6. Seri Markası	.88
7. Ses Markası	.91
8. Koku Markası	.93
9. Hareketli Görüntüler	.95
10. Slogan Markaları	.97
11. 3 boyutlu Markalar (maskotlar)	.97
12. Hologram markaları	.97

**BEŞİNCİ BÖLÜM  
MARKA HAKLARI, BU HAKLARIN KAZANILMASI, MARKANIN  
KULLANILMASI VE HAKKIN SONA ERMESİ**

1. Marka Hakları	.99
1.1. Tescilli Marka Sahibinin Hakları	.99
1.2. Tescilsiz Marka Sahibinin Hakları	.100
2. Marka Haklarının Kazanılması	.101
2.1. Marka Hakkının Tescil Yoluyla Kazanılması	.101
2.2. Marka Hakkının Kullanım Yolu ile Kazanılması	.101
3. Markanın Kullanım Koşulları	.102
3.1. Kullanım Koşulları	.102
3.2. Markanın Kullanım Alanları	.103
3.2.1. Görsel Olarak Kullanım	.103
3.2.2. İlan ve Reklamlarda Kullanım	.104
4. Marka Hakkının Sona Ermesi	.104
4.1. Yenilenmeme Nedeni ile Sona Erme	.104
4.2. Vazgeçme (Feragat)	.104
4.3. Hükümsüz Kılma	.104

## ALTINCI BÖLÜM TESCİL YÖNTEMİ

1.	Tescil Başvurusu	105
2.	Başvurunun Şekil Koşulları Açısından İncelenmesi	107
3.	Başvurunun Esastan İncelenmesi	107
3.1.	Ayırt Edicilik Açısından İnceleme	108
3.2.	Mutlak Nedenler Açısından İnceleme	108
3.3.	Rüçhan Hakkı Bakımından İnceleme	108
3.4.	Ayırt Ediciliğin Kullanım Yoluyla Kazanılması Açısından İncelenmesi	108
4.	Esastan İncelemeye ilişkin Enstitü Kararı ve Karar İtiraz	108
5.	Başvurunun İlanı (Yayını)	109
6.	İlana (Yayına) İtiraz, İlana İtirazlara İlişkin Kararlar ve Bu Kararlara İtiraz	109
6.1.	Markanın Tesciline Karşı, Zarar Gören veya Görme İhtimali olan Önceki hak Sahipleri tarafından Yapılan İtirazlar	110
6.2.	Marka Başvurusunun Yayınına Karşı Yapılan İtirazlara İlişkin TPE Kararına İtiraz	110
6.3.	Üçüncü Kişi Görüşleri Olarak Yapılan İtirazlar	111
7.	Tescil ve Tescilin Yayını	111

## YEDİNCİ BÖLÜM KORUMA SÜRESİ VE TESCİL SONRASI YAPILABİLECEK İŞLEMLER

1.	Koruma Süresi	112
2.	Yenileme	112
3.	Markanın Devri	113
3.1.	Hukuki İşlemlere Konu Olan Devir	113
3.2.	Markanın İşletme İle Birlikte Devri	114
3.3.	Sözleşme İle Devir	114
4.	Lisans Verme	114
4.1.	İnhisari Lisans	115
4.2.	İnhisari Olmayan Lisans	115

5.	Diğer İşlemler	115
5.1.	Adres Değişikliği	115
5.2.	Unvan ve Nev'i Değişikliği	116
5.3.	Rehin	116
5.4.	Haciz	116
5.5.	Veraseten İntikal	116

## SEKİZİNCİ BÖLÜM HÜKÜMSÜZLÜK

1.	Başvuru Ve Tescil Aşamasında Tescil Edilmemesi Gereken Ancak Tescil Edilmiş Olan Markaların Hükümsüzlüğü	118
2.	Tescil Sonrası Ortaya Çıkan Durumlar Nedeniyle Tescil Edilmiş Olan Markaların Hükümsüzlüğü	119
3.	Kötü Niyetle Tescil Edilmiş Markanın Hükümsüzlüğü	119
4.	Hükümsüzlük Davalarında Süre	121
4.1.	Başvuru ve Tescil Aşamasında Tescil Edilmemesi Gereken, Ancak Tescil Edilmiş Olan Markaların Hükümsüzlüğü Talebi Süresi	121
4.2.	Tescil Sonrası Ortaya Çıkan Durumlar Nedeniyle Tescil Edilmiş Olan Markaların Hükümsüzlüğü Talebi Süresi	123
4.3.	Kötü Niyetle Tescil Edilmiş Markanın Hükümsüzlüğü Talebi Süresi	123
5.	Hükümsüzlük Talebi	123
	KAYNAKÇA	124



## EKLER

Ek-1 Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname .....	125
Ek-2 Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik .....	154
Ek-3 Marka Tescil Başvurularının Mal ve Hizmet Listelerinin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğler .....	175
Ek-3.1 BİK/TPE: 96/2 Nolu Tebliğ .....	175
Ek-3.2 BİK/TPE: 99/2 Nolu Tebliğ .....	205
Ek-3.3 BİK/TPE: 99/2 Nolu Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ .....	253
Ek-3.4 BİK/TPE: 2000/2 Nolu Tebliğ .....	285
Ek-3.5 BİK/TPE: 2001/2 Nolu Tebliğ .....	329
Ek-3.6 BİK/TPE: 2002/2 Nolu BİK/TPE: 2001/2 Nolu Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ .....	367
Ek-3.7 BİK/TPE: 2007/2 Nolu Tebliğ .....	369
Ek-3.8 BİK/TPE: 2007/2 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ .....	389
Ek-3.9 2010 Yılı itibariyle yürürlükte olan Tebliğ .....	391

## KISALTMALAR

B.R.M.O.I.P.	:	Background Reading Material On Intellectual Property (WIPO Yayınları 659 (E)-1988)
DTÖ	:	Dünya Ticaret Örgütü
KHK	:	27.6.1995 tarihli ve 22326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
Mad.	:	Madde
Madrid	:	Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Protokolü
OHIM	:	İç Pazarda Uyum Ofisi (Organization for Harmonization in the Internal Market
Paris Sözleşmesi	:	Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Bir İttihat İhdas Edilmesine Dair 1883 tarihli sözleşme
R.G.	:	Resmi Gazete
s.	:	Sayfa
T. No:	:	Tescil No
Tebliğ	:	Nice Anlaşmasının Uygulanma Şeklini Gösteren Tebliğ
TRIPS	:	Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması
WIPO	:	Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı
Yönetmelik	:	Markaların Korunması Hakkında 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik



## ÖNSÖZ

Dünyada 1990'lı yıllar, uluslararası ticareti ve teknolojik işbirliğini uluslararası anlaşmalarla belirli kurallara bağlayan yıllar olmuştur. Getirilen bu kurallara uygun mevzuatı yürürlüğe koymayan ya da bu mevzuatı etkin biçimde uygulamayan ülkelere yaptırımlar da öngörülmüştür. Bu anlaşmalardan en önemlisi; 1.1.1995 tarihinde yürürlüğe giren, Mayıs 2011'de 153 üyesi bulunan "Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması" ile eki "Ticaretle Bağlantılı Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Anlaşması" (TRIPS)'dir.

Ne kadar kaliteli ve aranır özellikleri olsa bile, ulusal ya da uluslararası pazarlarda ticarete sunulan tüm mal ve hizmetlerde aranan temel özelliğin "marka" olduğu, bu "marka"nın da "tescilli" olması gerektiği, herkesçe bilinmektedir. "Marka tescilleri"ne ve "marka korumaları"na gereken önemi vermeyen firmaların ise, ticari alanda kısa zamanda etkilerini yitirerek, yok olacaklarını söylemek, bu gün için fazla ileri görüşlü olmayı gerektirmiyor.

Bu gelişmeler ve ortaya çıkan gerçekler; sadece ülke içinde değil, (teknik işbirliği, bilgi transferi, özellikle de ne şekilde olursa olsun ticaret yapılan) başka ülkelerde de, marka tescillerini zorunlu kılmaktadır. Uluslararası anlaşmalar ve bilgi transferinde artan kolaylıklar da, marka tescili ve korunmasıyla ilgili mevzuat ve hükümlerinin, temel özellikleri itibariyle her ülkede aynı olması durumunu ortaya çıkarmaktadır.

Türkiye; markaları tescile dayalı olarak korumaya; (İngiltere, ABD, Fransa'dan hemen sonra) 1871 yılında Alamet-i Farika Nizamnamesi ile kabul ederek başlamıştır. 1965 yılında, İsviçre hukukundan alarak yürürlüğe koyduğu 551 sayılı "Markalar Kanununu" ile de, dünyadaki yeni gelişmelere ayak uydurmaya çalışmış, sonunda 27.6.1995 günü yürürlüğe koyduğu 556 Sayılı "Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname" ile uluslararası anlaşma ve ölçütleri yakalayan bir marka mevzuatına sahip ülke olmuştur.

Türkiye bu arada; özellikle son yıllarda; teknolojik gelişmeler, sanayileşme, özel kesimin güç kazanması, iç ve dış ticaretin artması gibi çok önemli yapısal değişiklikler yaşamış, ülkemizde yerli ve yabancı firmalar ile bunların pazarladıkları ürün sayısı hızla çeşitlenip çoğalmış, bu arada Avrupa Birliği ülkeleri ile "Gümrük Birliği" gerçekleştirmiş, bu ülkelerle olan ticari ilişkiler kolaylaşmış, böylece ürün pazarlamalarında çok büyük bir yarış (rekabet) ortamına girmiştir.

Bu kitap; biz yazarların kuruluşundan itibaren ilk 5 yıl Türk Patent Enstitüsü'nde Başkan ve Başkan Yardımcısı olarak yaşadığımız uygulamalar ile, 1999 sonrasında Mahkemelerde sınai haklarla ilgili yüzlerce dava dosyasında Bilirkişilik yaparak edindiğimiz deneyimi bu alanda hizmet veren kişilerle paylaşma amacıyla yazılmıştır. Kitap'ta hem Türk Patent Enstitüsü'nün marka tescil uygulamaları ayrıntılı olarak değerlendirilmiş hem de özellikle kesinleşmiş Mahkeme kararları da irdelenerek uygulamacılar için yararlı bir referans kitap olacağını düşündüğümüz kitap ortaya çıkarılmıştır.

Bu kitabın hazırlanması sırasında desteklerini esirgemeyen sevgili eşlerimiz Mine YALÇINER ve Yüksel KARAAHMET'e; kitabın son okumalarını ve düzeltmelerini yapan Gülden BAL'a, kitabın basımı için tüm matbaa olanaklarını sağlayan Murat Açıköğretim Yayınları Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne ve Genel Müdürü Murat BASKI'ya ve ayrıca Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi Levent YAVUZ'a, Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemelerinin Emekli Hakimleri Serdar ARIKAN ve Işıl SIRAKAYA ile halen görev yapmakta olan Hakimleri Sabahat BAŞŞİ, Fethi MERDİVAN, Türkey ALICA, Verda ÇİÇEKLİ ve Adem ASLAN'a çok teşekkür ederiz.

Bu kitabın; ülkemizdeki özellikle “marka hakları” genel olarak da sınai haklar konularında çalışan herkes için, yararlı olacağını umuyoruz.

**Haziran 2011**

**Erdoğan KARAAHMET**

**Uğur G. YALÇINER**

## GİRİŞ

### 1. MARKA KORUMASININ GEÇMİŞİ

Marka korumasına ilişkin dünyadaki ilk uygulamaları, hileciliğin önlenmesi için bazı uygulamaların yapıldığı İngiltere ve ABD'de görmekteyiz. Dünyadaki ilk uygulamalardan bir diğeri de Fransa'da 1877 yılında yürürlüğe giren "Üretim ve Ticari Markalar Hakkındaki Mevzuat" tır. Bu mevzuat dünyadaki ilk uygulamalardan bir diğeridir.

Ortaçağ Avrupa'sında tacirlerin ticari alanlarının sınırlarını göstermek üzere kullanılan işaretler de bir çeşit marka uygulaması olarak kabul edilebilir. Yine Avrupa'da esnaflara ait olarak kullanılan üreticisinin nitelikli sanatkâr olduğunu gösteren markalar da yine dünyadaki ilk marka uygulamalarına örnektir. ABD'de marka tescilini içeren mevzuat 1870 yılında yürürlüğe girmiştir.

20 Eylül 1871 tarihinde yürürlüğe giren ve incelemesiz marka tescilini esas alan "Eşya-i Ticariyeye Mahsus Alamet-i Farikalara Dair Nizamname" dünyadaki ilk marka koruması örnekleri arasındadır. İngiltere, ABD, Fransa ve Ortaçağ Avrupa'sındaki ilk örneklerin arkasından 23 Haziran 1857 tarihli Fransız Markalar Kanunundan alınan 1871 tarihli Osmanlı Alamet-i Farika Nizamnamesi sınai mülkiyet konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yasal uygulaması özelliğini de taşımaktadır.

Daha sonra, 1874 yılında incelemesiz tescil esasına dayalı Alman Marka Kanunu ve 1875 yılında da, önceki kullanımı esas alan ve tescili öngören İngiliz Marka Kanunu uygulamaya koyulmuştur. 1800'lü yıllarda yürürlüğe girmiş olan marka mevzuatına bir diğer örnek de 1884 tarihli Japon Marka Kanunu'dur.

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu sonrasında sınai mülkiyet haklarının korunması konusundaki uluslararası uygulamalara katılım olarak ilk gelişmeyi, 1930 yılında "Sınai Mülkiyetin Uluslararası Korunması Hakkında Birlik Oluşturan Paris Sözleşmesi"nin 1925 tarihli Lahey metnine katılımı ile görmekteyiz. Aynı yıl, Türkiye "Markaların Uluslararası Tescili Hakkındaki Madrid Anlaşması"na da katılmıştır. Daha sonra, 21 Mayıs 1955 tarih ve 4/5215 sayılı İcra Vekilleri Heyeti Kararnamesi ile "Markaların Uluslararası Tescili Hakkındaki Madrid Anlaşması"ndan çekilme kararı alınmıştır.

Türkiye Cumhuriyetinde 12 Haziran 1965 tarihinde Markaların Korunması Hakkında 551 Sayılı Kanunu 3 Mart 1965 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuş ve 1871 tarihli Alamet-i Farika Nizamnamesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Tüm bu gelişmelere ek olarak Türkiye 24 Haziran 1994 tarihinde 544 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türk Patent Enstitüsü'nü kurarak sınai mülkiyet tescil işlemlerinin modern bir kurum ile yürütülmesini sağlamıştır.

Türkiye 31.12.1994 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere onaylanması Bakanlar Kurulunun 3.2.1995 tarih ve 95/6525 sayılı kararı ile kararlaştırılan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına ve Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasının mütemmim cüzünü teşkil ederek tüm üyeleri bağlayan ve bu anlaşmanın 1/C numaralı eki olan Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaş-



masına (TRIPS) taraf olmuştur. Bu anlaşma marka tescili ve uygulamaları ile ilgili esaslı düzenlemeler içermektedir.

Son olarak 27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 551 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

### 1.1. Markalara İlişkin Ana Mevzuat Üzerindeki Değişiklikler

Bugün 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükte olmakla birlikte bugüne kadar geçen süre içerisinde, gerek Kanunlar gerekse taraf olunan uluslararası anlaşmalar ve ayrıca Anayasa Mahkemesi Kararları ile birçok değişiklik gerçekleşmiştir. Bu değişiklikler özetle aşağıda açıklanmaktadır.

13.8.1995 tarihli ve 22373 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 12.7.1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye, “Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nice Anlaşması”na ve “Markaların Şekilli Elemanlarının Uluslararası Sınıflandırılmasını Tesis Eden Viyana Anlaşması”na taraf olmuştur.

7.11.1995 tarih ve 22456 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “12.9.1960 Tarihli ve 80 Sayılı, 29.6.1956 Tarihli ve 6762 Sayılı ve 10.6.1930 Tarihli ve 1705 Sayılı Kanunlar ile 24.6.1995 Tarihli ve 551, 552, 554, 555, 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 28.6.1995 Tarihli ve 560 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 4128 Sayılı Kanun’un 5. maddesi ile 556 Sayılı KHK’nın 7/1-b, 7/-c, 9/2-c, 41/1-a, 42/1-a, 62/c, 62/e maddelerinde değişiklikler yapılmış, 7. maddeye 2. fıkra eklenerek kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanmış markaların tesciline imkân sağlanmış ve ayrıca cezai hükümler içeren 61/A maddesi eklenmiştir. Bu değişiklikleri içeren madde metinleri ekte 556 Sayılı KHK metni üzerine işlenmiş olarak yer almaktadır.

Uluslararası alanda 1989 yılında “Markaların Uluslararası Tescili Hakkındaki Madrid Anlaşmasına İlişkin Protokol (Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks)” imzalanarak Madrid Anlaşmasına ilişkin uygulamaların bazılarının değiştirilmesi sağlanmıştır. Bu Protokol Madrid Anlaşmasını yürürlükten kaldırmamış, aynı paralelde ayrı bir uygulama olarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye, Bakanlar Kurulu’nca 5.8.1997 tarihinde kabul edilen ve 22.8.1997 tarih ve 23088 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi ile İlgili Protokole 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren katılmıştır.

19.11.2003 tarihinde 25294 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5000 Sayılı Kanun ile Markalar Dairesi Başkanlığın görevleri yeniden tanımlanmış ve görevler arasına “İlgili mevzuat hükümlerine göre, belirli nitelikleri haiz işaret ve ibarelerin koruma altına alınması, markaların tanınmışlık düzeyleri ile ilgili esasların belirlenmesi ve uygulamaya konulması işlemlerini yapar,” görevleri eklenmiştir. Bunun yanı sıra “Neşredilmeyen mevkuatde marka koruma süresi” başlığı altında “556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinde öngörülen beş yıllık süre, 15.7.1950 tarihli ve 5680 sayılı Basın Kanununa tâbi konularda üç yıla indiril-

miş” olup, “5000 Sayılı Kanunun yürürlük tarihinde 5680 sayılı Kanun gereği mevkute neşredenler, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereği mevkute neşretmekten alıkonulamazlar” hükmü eklenmiştir. Bu değişiklikleri içeren madde metinleri ekte 556 Sayılı KHK metni üzerine işlenmiş olarak yer almaktadır.

14.04.2004 tarih 25433 Sayılı Resmi Gazete yayınlanan Marka Kanunu Andlaşmasına katılmamızın Uygun Bulduğuna Dair Kanun ile marka başvurularındaki formalitelerin azaltılmasına ilişkin uluslararası uygulamaların ulusal mevzuatımıza yansıtılması sağlanmıştır.

14.5.2004 tarih ve 25462 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 2.3.2004 günlü 2002/92 E. ve 2004/25 K. Sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı ile yayımından 1 yıl sonra yürürlüğe girmek üzere 556 Sayılı KHK'nin 61. Maddesinin (d) iptal edilmiştir.

26.06.2004 tarih ve 25504 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5194 Sayılı Kanunun 12 ila 18.maddeleri ile 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5, 7, 22, 42, 61, 61/A, 71 ve 78. Maddelerinde değişiklikler yapılmış olup bu değişiklikleri içeren madde metinleri ekte 556 Sayılı KHK metni üzerine işlenmiş olarak yer almaktadır.

5 Temmuz 2008 tarih ve 26927 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 03.01.2008 günlü, 2005/15 Esas ve: 2008/2 Sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı ile yayımından 6 ay sonra yürürlüğe girmek üzere, 24.6.1995 günlü, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 9. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrasının (b) bendi ve 61. Maddesinin (a) ve (c) bentleri iptal edilmiştir.

28 Ocak 2009 tarih ve 27124 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5833 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5 Temmuz 2008 tarih ve 26927 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2005/15 Esas ve: 2008/2 Sayılı Kararı ile iptal edilen cezai hükümlerin yerine yeni hükümler yürürlüğe konulmuştur. Bu değişiklikleri içeren madde metinleri ekte 556 Sayılı KHK metni üzerine işlenmiş olarak yer almaktadır.

## 1.2. Yönetmelikler ve Değişiklikler

27 Haziran 1995 tarihinden sonra 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulama şeklini gösterir yönetmelikle ilgili gelişmeler aşağıda açıklanmaktadır.

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesi sonrasında KHK'nın uygulama şeklini gösteren ilk Yönetmelik olan “556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik” 05.11.1995 tarih ve 22454 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Daha sonra 02.10.2002 tarih ve 24894 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yürürlüğe konularak ilk Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.

Türkiye'nin Marka Kanununun Andlaşmasına (TLT) katılımı sonrasında bu Andlaşma hükümlerine uyum sağlamak üzere 09.04.2005 tarih ve 25781 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak "556 sayılı markaların korunması hakkında kanun hükmünde kararnamenin uygulamasına dair yönetmelik" yürürlüğe konulmuş ve 5.11.1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şekli Gösterir Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 2010 yılında yürürlükte olan Yönetmelik ekte yer almaktadır.

### 1.3. Mal/Hizmet Tebliğleri ve Değişiklikler

Mal ve hizmetlerin aynı tür olup olmadığının incelenmesi, dünyada ilk kez 1957 yılında kabul edilerek yürürlüğe giren ve Türkiye'nin de 12.7.1995 tarih ve 95/7094 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren taraf olduğu "Marka Tescilinde Eşyaların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin NICE Anlaşması"na göre yapılmaktadır.

Bu Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin esaslar ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca ilk kez 27 Ağustos 1996 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlatılan BİK.TPE 96/2 Nolu Tebliğ ile düzenlenmiştir. Bu ilk düzenleme de dahil olmak üzere daha sonraki düzenlemeler aşağıda sırasıyla yer almaktadır.

- 27 Ağustos 1996 tarihli ve 22740 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlatılan BİK.TPE 96/2 Nolu Tebliğ,
- 21 Şubat 1999 tarihli ve 23618 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan BİK/TPE:99/2 Nolu Tebliğ,
- 09 Mayıs 2000 tarihli ve 24044 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "BİK/TPE:99/2 Nolu Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ,
- 22 Ağustos 2000 tarihli ve 24148 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan BİK/TPE:2000/2 Nolu Tebliğ,
- 31 Aralık 2001 tarihli ve 24627 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan BİK/TPE:2001/2 Nolu Tebliğ,
- 02 Temmuz 2002 tarihli ve 24803 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan BİK/TPE:2002/2 Nolu BİK/TPE:2001/2 Nolu Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ,
- 08 Ocak 2007 tarihli ve 26397 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan BİK/TPE:2007/2 Nolu Tebliğ,
- 20 Ocak 2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan BİK/TPE:2007/2 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ,

Yukarıda kronolojik olarak verilen tüm Tebliğler ekte yer almaktadır. Bunun yanısıra 2001 yılı itibariyle yürürlükte olan Mal Hizmet Tebliği, değişiklik metinleri işlenmiş olarak ekte yer almaktadır.

## 2. TANIMLAR

Bir yüzyıldan fazla süredir ticari yaşamda kullanılan "marka"nın bugünkü mevzuatımızdaki tanımları şunlardır:

27.6.1995 tarihli ve 556 sayılı Markaların Koruması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesinde 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 biçim veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer şekilde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işareti içerir” şeklinde tanımlanmıştır. (27 Haziran 1995 tarihli ve 22326 sayılı R. G.)

“Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması” eki olan Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS) ’nın 15. Maddesinde de marka; “bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayıran herhangi bir işaret veya işaret kombinasyonu bir marka oluşturabilecektir. Bu tür işaretler, özellikle kişisel adlar, harfler, sayılar, mecazi unsurları içeren sözcükler, renk kombinasyonları ve bu tür işaret kombinasyonları, marka olarak tescil edilmek için uygun addedilecektir.” şeklinde tanımlanmıştır. (25 Şubat 1995 tarihli ve 22213 mükerrer sayılı R. G.)

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporunda ise marka; “benzer ürünleri ya da hizmetleri başkalarınınkinden ayırt etmek üzere ürün ya da ambalajı üzerine konulan ya da belirli bir hizmetin sunulması sırasında kullanılan tanıtıcı işaret” olarak tanımlanmıştır. (DPT Yayınları, Ankara-1994)

Markanın tanımında yer alan "mal", Türk Dil Kurumu Sözlüğünde "alınıp satılabilen her türlü ticaret eşyası, tüccar malı, emtia"; "hizmet" ise "birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma" olarak tanımlanmaktadır.

### 3. MARKANIN İŞLEVLERİ

Markanın dört temel işlevi vardır. Bunlar;

- 1- Ayırt edicilik veya farklılaştırma,
  - 2- Orijin (köken) veya kaynak gösterme,
  - 3- Kalite,
  - 4- Reklam ve tanıtma,
- işlevleridir.

#### 3.1. Ayırt Edicilik veya Farklılaştırma İşlevi

Marka, bir işletmenin mallarını veya hizmetlerini diğerlerinden ayırır. Bu ayırım veya farklılık işlevi, marka sahibine, mal ya da hizmetini pazarlama, alıcıya (müşteri, tüketici) ise rakip firmalarca üretilen benzer mal ya da hizmetlerin arasından seçim yapma olanağını sağlar.

Markaların, üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetlerin diğer rakip mal ya da hizmetlerden ayrılmasında etkili olabilmesi için, ayırt edici olmaları gerekir. Yani, ürünün jenerik (türsel) adı ya da genel tasarımından farklı olmalıdır. Çeşitli işletmelerin benzer mal ve hizmetler için kullandıkları markalarla aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer olmamalı, kolayca ayırt edilebilmelidir. (B.R.M.O.I.P., s. 148)

#### 3.2. Orijin (Köken) veya Kaynak Gösterme İşlevi

Burada amaçlanan kaynak, coğrafi kaynak değildir. Genellikle, kaynağın belirlenmesi, marka sahibinin adı veya mal ya da hizmetin hangi işletme tarafından üretildiği ya da pazarlandığını göstermektedir. Tüketiciler, bir marka altında piyasada satılan mal ve hizmetlerin kaynağını, satın aldıkları mal veya hizmetin markasından öğrenebilirler.

Markaların kaynağının belirlenmesi için, marka sahibinin tüm haklarının korunması gerekir. Temel olarak, üçüncü kişiler herhangi bir marka veya onu simgeleyen işareti kullanırken, alıcıların (tüketiciler) yanıltılması engellenmelidir. Tescil edilmiş veya korunmuş mal ve hizmet markalarının, aynıının ya da tescilli veya korunan markayı simgeleyen işaretlerin başkası tarafından kullanılması, kamuoyunu yanıltabilir. Bir markanın tüm haklarını bir kişiye vererek markayı korumak sadece marka sahibini değil, tüketiciyi de korumaktadır. Tüketici; markanın kaynağı, sahibi ve gücü konusunda yanıltılmalara ve karmaşıklıklara karşı korunur. (B.R.M.O.I.P. s.148)

### 3.3. Kalite İşlevi

Bir markanın kalite işlevi, ideal olarak, sabit kalitede mal üretilmesi veya hizmet verilmesi demektir. Bazı ülkelerin marka kanunu, markaların “kalite işlevi”ni doğrudan veya dolaylı olarak referans gösterir.

Markanın şöhreti ve itibarının temeli olarak “kalite işlevi”, bu marka altında satılan mal ve hizmetlerin görülebilir uygun kalite derecesinde satılmasının bir göstergesidir.

Marka sahipleri; markalarının belirli ve uygun kalite düzeyine çıktığını söyleyerek reklam yaparlar. Müşteri de bunu kabul eder. Ürün, müşteri beklentilerine göre değişirken, belli kalite düzeyi ve standardı sabit tutulur. Bu, alıcıyı ve marka sahibini korur. Bir marka ile simgeleştirilen kalite itibarı; bir taraftan marka sahibi için önemli bir üstünlük sayılırken, diğer taraftan kalitesi kullanıncaya kadar belli olmayan rakip markalar arasından müşterinin kolayca seçim yapmasına olanak sağlar.

“Kalite işlevi” denilen kavram, ürün ve hizmetleri ayırmak ve onların kaynağını belirlemek amacıyla olan markaların, temel işlevlerinin bir sonucudur. Markaların kalite işlevi, ekonomik ve sosyolojik bir işlevdir. Bu nedenle kanunla belirlenmeyip, toplumsal olarak algılanır. “Kalite” kavramı da; markalar kanunu ile doğrudan bağlantılı olarak değil, tüketici kanunları, rekabet kuralları, coğrafi işaretleri koruma kanunları, yanıltıcı ve yalan reklamlara ilişkin kanunlar, etiket kanunu, sözleşme kanunu, özel sağlık ve güvenlik kanunları, ölçüm ve standartlar kanunu, ileri durumlarda da ceza kanunları ile ilişkilendirilir. (B.R.M.O.I.P. s. 149)

### 3.4. Reklam ve Tanıtım İşlevi

Markalar, reklam için oldukça uygun araçlardır. Mal ya da hizmet ile alıcı (müşteri) arasında kurulan soyut ya da somut bağlantılar ile mal ya da hizmetlerin kamuoyu tarafından tanınmasını sağlar.

Markalar, sahiplerine pazar sağlar, hizmetler hakkında tüketiciyi bilgilendirir. Bu nedenle markalar, yanıltıcı, alıcının kafasını karıştırmamalıdır. Eksik veya yanlış yönlendirici reklama aracılık yapmamalı, haksız rekabete neden olmamalıdır.

Satıcılar ve alıcılar pazarda karşı taraflarda olmalarına karşın, yanıltıcı ve karıştırmacı markaların kullanılmasının engellenmesinde her iki tarafın da ortak çıkarı bulunmaktadır. (B.P.M.O.I.P. s. 150)

## BİRİNCİ BÖLÜM

### MARKA TESCİLİNDE ARANAN ASGARİ KOŞULLAR

#### 1. GENEL KOŞULLAR

Ticaret alanında “tescilli” ya da “tescilsiz” olarak kullanılan markalar, temel ilke olarak serbest rekabet ortamının kurallarına uygun olmak zorundadır. Çünkü markanın kullanımında, ticaret alanında sadece markayı kullanan değil, doğrudan veya dolaylı olarak bu kullanımdan etkilenen kesimler de vardır. Bu nedenle bir markanın tescilli ya da tescilsiz kullanımı için; marka sahibi, tüketici ve aynı sektörde faaliyet gösteren diğer işletmelerin ticaret alanındaki haklarının bir arada gözetilmesi zorunludur. Şöyle ki; kullanılan marka, haksız yere sahibine ticari bir üstünlük sağladığı takdirde, bundan diğer işletmelerin ticari hakları zarar görecektir, ayrıca tüketicinin yanılsaması da söz konusu olacaktır. Bu da haksız rekabete yol açacaktır.

Tüm ülkelerde temel anlayış olarak kabul edilen bu durum, markanın tanımında, özellikle de 2010 yılı itibarıyla 153 ülkenin taraf olduğu TRIPS Anlaşması hükümleri kapsamında yer almıştır. Bu nedenle de, bir işaretin marka olarak korunabilmesi için, tüm dünyada yerine getirilmesi gereken zorunluluklar standart hale getirilmiştir.

Bu zorunluluklar temelde ikiye ayrılmaktadır. Markanın temel işlevi ile ilgili olan birinci zorunluluk, markanın, bir işletmenin mal veya hizmetlerini, diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etme işlevine sahip olması zorunluluğudur.

İkinci zorunluluk ise, markanın yanıltıcı niteliğe, kamu düzeni ve genel ahlâka aykırı olmaması gereğidir. Bu ikinci zorunluluk tüm ulusal marka mevzuatlarında bulunmakta olup, ayrıca Paris Sözleşmesi (4'üncü mükerrer 6'ncı maddesi B Bölümü)'nde de yer almaktadır.

#### 2. AYIRT EDİCİLİK

Bir markanın temel işlevi olan ayırt edicilik, bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etme özelliğinden kaynaklanmaktadır. Bu işlevden, hem "marka olarak kullanılacak işaret" in ayırt edici özelliği olması, hem de "mal ve hizmetleri" ayırt edici niteliğe sahip olması anlaşılmalıdır.

Ayırt edicilik, 556 sayılı KHK'nın 5. maddesinin 1. fıkrasında “marka” tanımlanırken “bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmesi koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir” şeklinde yer almıştır.



KHK'nın 5. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen bu şart, Avrupa Birliği Yönergesinin 2. maddesinde de paralel şekilde düzenlenmiştir. Marka olma niteliğine sahip olabilmek için bu iki şartın gerekliliği bakımından Türk, Fransız ve Avrupa Birliği Hukukunda herhangi bir farklılık bulunmamaktadır.

Marka olarak seçilecek "İşaret" ayırt edici niteliğe sahip değilse, ayırt edicilik fonksiyonuna da sahip olamayacaktır. Marka, ayırt edicilik fonksiyonunun gereği olarak, mal ve hizmetleri bağımsızlaştırmakta ve bunları tüketiciler için piyasaya sunulabilir veya bilinir hale getirmektedir. Bu yolla tüketiciler, almak istedikleri mal ve hizmetleri başka teşebbüslerin mal ve hizmetlerinden ayırt edebilmektedir. Ayrıca, mal ve hizmetlerin piyasaya sunulabilir veya bilinir hale getirilmesi ile farklı teşebbüslerin mal ve hizmetleri için piyasa şeffaflığı da sağlanmaktadır.

Markanın ayırt edici olup olmadığı iki açıdan değerlendirilmelidir.

a) Mal veya Hizmetin Özgün Yapısına Bağlı Olmayan Ayırt Edici Olma (tüm mal ve hizmetler için ayırt edici olup olmama)

b) Mal veya Hizmetin Özgün Yapısına Bağlı Olan Ayırt Edici Olma (Üzerinde kullanılacağı mal ve hizmetler için ayırt edici olup olmama)

### 2.1. Mal veya Hizmetin Özgün Yapısına Bağlı Olmayan Ayırt Edicilik

Tescil edilmek istenen marka üzerinde kullanılacağı mal veya hizmetlere bakılmaksızın ayırt edici nitelik taşıyor ise tescili mümkün değildir. Örneğin tek bir renk veya özel nitelik taşımayan tek bir harf hiçbir mal ya da hizmet için ayırt edici nitelik taşımaz.

### 2.2. Mal veya Hizmetin Özgün Yapısına Bağlı Olan Ayırt Edicilik

Marka olarak tescil edilmek istenen "işaret" eğer, kullanıldığı mal ya da hizmet üzerinde tüketici tarafından anlaşılıyor/tesbit edilemiyor ise ya da uzun bir inceleme veya düşünme sonucunda anlaşılabiliriyorsa, bu işaretin ayırt edici olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu da göstermektedir ki, ayırt etmede hareket noktası kavramsal olarak mal ve hizmetlerdir. Zira işaret, mal ve hizmetleri bireyselleştirmekte ve bunları tüketiciler için piyasada algılanabilir hale getirmektedir. Bir işaret kavramsal olarak mal ve hizmet adına veya tanımına yaklaştıkça ayırt etmeyi sağlamaktan uzaklaşır, yani zayıflaşır, ona yabancılaştığı oranda da ayırt ediciliği güçlenir.

Bununla beraber, bir markada yer alan unsurların hem ayırt edici özelliği olması hem de ayırt ettiği mal ve hizmetleri ayırt edici niteliğe sahip olması gerekir. Buradaki ayırt edicilikten amaç markanın kullanılacağı mal ve hizmetin kendisinden ve yine mal ve hizmetin adından farklı bir işaret, sözcük veya isim olması veya kolayca tanınır nitelikte olması şeklinde anlaşılmalıdır. Dolayısı ile tescil edilmesi istenilen sözcüğün, şeklin veya her ikisinin kullanılacak mal veya hizmetin özgün yapısına bağlı olmadan algılanabilir olması, markanın kullanılacağı mal veya hizmetten bağımsız olması gerekmektedir.

Yukarıdakilere paralel olarak, bir “işaret”in, marka olabilmesi için, belirtilen bu fonksiyonlara sahip olabilmesi yani maldan ve hizmetten de bağımsız olması gerekmektedir. Yani malı ve hizmeti tanımlamaması gerekmektedir. Örnek olarak, bir fındık tanesinin resmi veya “fındık” kelimesi, fındık ürünü için marka olma özelliğine sahip değildir. Veya “balon” kelimesi veya “balon şekli”, “balon” malı üzerinde kullanılması halinde ayırt edici değildir. Ancak balon resmi tekstil ya da giyim malları üzerinde ayırt edici özellik taşır. Ya da BALON markası turizm hizmetleri için tescil edilebilir bir ayırt edicilik taşır.

Konuya örnek olarak, Türk Patent Enstitüsü'ne 19 sınıftaki “alçı levha (her iki yüzünde özel karton bulunan alçıdan mamul panel)lerde kullanılmak üzere 2007/36667 sayılı ile başvurusu yapılan;

## ALÇIPANEL

ibareli markanın Türk Patent Enstitüsü Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunca da reddi üzerine açılan davada, Ankara 2. FSHHM'nin emsal mahiyetteki 16.04.2009 tarih ve E.2008/203-K.2009/103 sayılı kararında; “...anılan ALÇIPANEL ibaresinin, her iki yüzünde özel karton bulunan alçıdan mamul panel ve/veya alçı levha ürünleri için kullanımı zorunlu - jenerik - vasıf belirtici bu niteliği itibariyle tescil kapsamına alınmak istenilen malların ayrılmaz bir parçası olması karşısında, işaretin fonksiyonel açıdan malların serbest bir unsuru olarak değerlendirilememesi; mal ve hizmetleri piyasada ferdileştirerek, teşhis edilebilir kılmaktan ve bu bağlamda mal ve hizmetleri talep edenlerce başka işletmelerin hizmet ve ürünlerinden ayırt edilebilmesini olanaksız kıldığı; ALÇIPANEL ibaresinden müteşekkil işaretin, başvuru kapsamında yer alan mal ve hizmetler için somut olarak ayırt edicilik vasfı bulunmadığından, aslında sırf bu mal ve hizmetler için soyut olarak ayırt ediciliği de bulunmadığından başvurunun 556 sayılı KHK'nın 7. maddesinin a ve c bendi hükümleri uyarınca reddinin gerektiği...” denilmek suretiyle, ALÇIPANEL ibareli başvurunun reddi konusunda alınan kararın hukuka uygun olduğuna karar vermiştir.

Bununla beraber, marka tescilinde esas olan ayırt edicilikten, markanın hiçbir şekilde malın bir parçasına işaret etmemesi veya maldan her şartta ayrılabilir olması gerektiği anlaşılmamalıdır. Önemli olan işaretin maldan işlevsel ve fikirsel olarak ayırt edici olmasıdır.

Bu konuda; Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi vermiş olduğu 2004/164 E., 2004/50K., sayılı kararında 03, 14 ve 33 sınıflardaki mallarda kullanılmak 2001/09638 sayı ile başvurusu yapılan



“şişe” şeklini reddeden Türk Patent Enstitüsünün kararını “... tescili talep edilen şişe şeklinin YİDK kararında belirtildiği gibi alelade bir şişe şekli olmadığı, gerek menşe ülkesi Fransa da gerekse diğer Avrupa Ülkelerinde tescilli bulunup pazarlandığı, bu tesciller ve pazarlamalar nedeniyle de esasen eylemli olarak ayırt edicilik kazandığı” gerekçesi ile iptal etmiştir. Bu karar Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 2004/10620 E., 2005/7392 K., sayılı kararı ile onanmıştır.

Bir başka örnek olarak Türk Patent Enstitüsü’ne yapılmış 2005/41726 numaralı aşağıdaki marka başvurusunun;



ayırt ediciliğinin olmaması nedeni ile Enstitünün vermiş olduğu red kararına (YİDK Kararına) karşı açılan davada Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 25.10.2007 tarihli 2007/93 E.,ve 2007/229 K., Sayılı Kararı ile “anılan renk kompozisyonunu içeren üç boyutlu şekli ihtiva eden ürünün daha önce davacı dışında piyasaya arzedenin bulunmaması, davacının daha önceki tarihlerde sunumlarının sonuca etkili olmaması ve esasen bir işaretin marka olabilmesi için yenilik gibi bir kriterinin de aranmamış olması, bir bütün olarak elektrokim-



yasal piller ve aküler, akü test cihazları, güç izleme ve kontrol cihazları emtiaları için malın özgün doğal yapısının zorunlu kıldığı bir biçimi ihtiva etmemesi, öte yandan gerçek anlamda yanıltıcılık taşıyan bir işaret olmaması karşısında, ilk defa davacı tarafından yaratılmış bu işaretin 556 Sayılı KHK'nin 7. maddesinin a, c, e ve f bentleri anlamında bir nakise taşımadığı kanaatine ulaşılmış ve Paris Sözleşmesinin 4. Mükerrer 6 ile TRIPS'in 15. maddesi hükümleri de nazara alınarak davanın kabulüne ve YİDK kararının iptaline karar verilmiştir.

Bir başka örnek olarak da Türk Patent Enstitüsü'ne yapılmış olan 2005/41726 numaralı



## BEAUTY SYSTEM

marka başvurusunun ayırt ediciliğinin olmaması nedeni Enstitünün vermiş olduğu red kararına (YİDK Kararına) karşı açılan davada Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 25.03.2009 tarihli 2007/6 E., ve 2007/61 K., Sayılı Kararı ile "... somut olaya dönüldüğünde BEAUTY SYSTEM + şekil markasının menşe ülkesinin Almanya olduğu, menşe olan Almanya'da tescil için 07.03.2005 tarihinde başvuru yapıldığı ve başvurunun aynı mal/hizmet sınıfları için kabul edilerek tescil edildiği anlaşılmıştır. Aynı şekilde aynı markanın tescilli için 31.08.2005 tarihinde OHİM'e başvurulduğu ve başvurunun aynı sınıflar için 30.04.2007 tarihinde tescil edilmiş olduğu tesbit edilmiştir. İngilizce kökenli olan BEAUTY SYSTEM ibaresinin İngilizce'de GÜZELLİK SİSTEMİ anlamına geldiği yukarıda izah edilmiştir. İngilizce'nin daha yaygın olarak bilindiği ve konuşulduğu gerek Almanya gerek diğer Birlik ülkelerinde aynı mal/hizmet sınıfı için tanımlayıcı kabul edilmeyen ve tescil edilen bir markanın ülkemizde daha az bilinen ve kullanılan İngilizce'de GÜZELLİK SİSTEMİ anlamına gelen markanın esas unsurunun tanımlayıcı olarak kabul edilip tescil isteminin reddinin 556 Sayılı KHK'nin 7/1-c maddesine uygun düşmeyeceği sonucuna varılmıştır." denilerek davanın kabulüne ve YİDK kararının iptaline karar verilmiştir.

Bu örnekler de göstermektedir ki; markanın üzerinde kullanılacağı mal veya hizmetin özgün yapısına bağlı olmadan algılanabilir olan, yani bağımsızlaşabilen, özgün “işaret”ler de marka olarak korunabilmektedirler.

Sonuç olarak; bir “işaret” ancak, yukarıda sayılan işlemlere sahip olduğu takdirde ayırt edici niteliğe sahip olabilecek ve dolayısıyla, mal ve hizmetleri işaret etmeyecek, ancak teşebbüslerin mal ve hizmetlerini ayırt etmeyi sağlayacaktır. İşaret ayırt ediciliğinin yanı sıra, çizimle görüntülenebiliyor veya başka şekilde ifade de edilebiliyorsa, marka olma niteliğine sahip olacaktır. Buradan da anlaşılması gereken ayırt edicilik niteliğine sahip işaretler de çizimle görüntülenebiliyor veya başka şekilde ifade de edilebiliyorsa (örneğin ses veya koku gibi) marka olarak tescil edilebilir.

Genellikle bir markanın ayırt edici özelliğe sahip olup olmadığını tespit etmek için basit bir sorgulama yapılabilir. Bu sorgulama aşağıdaki sorulardan oluşmalıdır.

Tasarlanan marka;

1. Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın asli değerini veren şekli içeriyor mu?
2. Kullanılacak mal veya hizmetin, cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer veya coğrafi kaynağını gösteriyor mu?
3. Malın üretildiği veya hizmetin yapıldığı zamanı gösteren, ya da malın ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini gösteren işaret ve adlandırmaları içermekte midir?
4. Mal veya hizmetle ilgili olarak ait olduğu sektörde herkes tarafından kullanılan bir işaret veya belirli bir meslek, sanat ya da ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan bir işaret midir?
5. Üzerinde kullanılacağı mal ya da hizmetler için, diğer işletmelerin aynı tür mal veya hizmetlerinde kullanılan işaretlerle kıyaslandığında, önemli benzerlikler göstermekte midir?

Eğer bu sorulardan herhangi birisine verilen yanıt "Evet" ise, bu durumda tasarlanan marka için ayırt edicilikten söz etmek mümkün değildir.

### 2.3. Ayırt Ediciliğinin Kullanım Yolu İle Elde Edilmesi

Ayırt edici özelliğe sahip olmayan bir “işaret” in, kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanması halinde “marka” olarak tescili mümkün bulunmaktadır.

Bu durum, DTÖ Kuruluş Anlaşması Eki TRIPS Anlaşması'nın 15. maddesi bu konuda; “... işaretler, ilgili mal veya hizmetleri ayırt edici kılacak özellikte olmadıkları takdirde, üyeler tescil edilebilirliği kullanım aracılığıyla kazanılan ayırt edici özelliğe bağlı kılabilirler” şeklinde yer almıştır.

Ayrıca, Paris Sözleşmesi'nin 4'üncü mükerrer 6'ncı maddesinin C-1 bendinde de, “Markanın himaye kabiliyeti olup olmadığını takdir etmek için bütün fiili hal ve vaziyetler ve bilhassa markanın kullanılmasındaki devam göz önünde tutulmak icab eder” şeklinde bir hükme de yer verilmiştir.

Bu durum, 3 Kasım 1995 tarihinde TBMM’ce kabul edilen 4128 Sayılı Kanunun 5’inci maddesi ile KHK’nın 7’nci maddesine; “Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise, (b), (c), (d) bentlerine göre tescil reddedilemez.” şeklinde bir fıkra eklenerek, ulusal mevzuatımızca da benimsenip uygulama kapsamına alınmıştır. (Bu ek fıkradaki (b) ibaresi 22.06.2004 tarihinde 5194 sayılı kanunla (a) olarak değiştirilmiştir).

Yukarıda bahsedilen istisnai durum incelendiğinde, maddedeki “Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve bu kullanım sonucu tescile konu mallar için ayırt edici bir nitelik kazanmış ise” ifadesinden, iki şartın birden yerine getirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Birincisi tescil tarihinden önce markanın kullanılması, ikincisi ise bu kullanım sonucu kullanılan mallar itibari ile bir ayırt ediciliğin sağlanmasıdır. Ayırt ediciliğin sağlanmasından kasıt, markanın kullanıldığı mal ve hizmetler itibari ile meşhur ve maruf hale gelmesi veya kullanıcıları tarafından refleks olarak hatırlanmasıdır. Gerçekten de; KHK’nın 7/son maddesi anlamında kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanılmış olması ve bu durumun iddia ve ispat edilmiş olması halinde; mükerrer marka tescili de (1995-2004 yılları arasındaki başvurular açısından) mümkün kılınmıştır.

Nitekim; Yargıtay 11.Hukuk Dairesinin 02.03.2006 tarih 2005/1359 E. 2006/3136 K. sayılı BOZMA kararı bu konuya açıklık getirmekte ve emsal teşkil etmektedir. Yüksek Yargıtay bu kararında “marka tescilinde öncelik ve teklik” ilkesini açıklamış, bu ilkenin; tescilli bir markanın varlığı halinde, aynı veya benzer olan işaretin "mükerrer tesciline" izin vermeyeceğini, başvuru tarihinde yürürlükte bulunan 556 sayılı KHK'nin 7/son fıkrasına göre, bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mal veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım ile ayırt edici bir nitelik kazanmış ise (b), (c) ve (d) bentlerine göre tescili reddedilemeyeceğinden, mutlak ret nedeni oluşturan ve daha önceki bir tarihte tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış bir markanın aynısı veya ayırt edilemeyecek kadar benzeri bir işaretin aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetler için marka olarak tescil olunamayacağına ilişkin kuralın istisnasının; aynı işaretin 7/son fıkrasına göre kullanımla ayırt edicilik kazanmış olması hali olduğunu belirtmiştir. Ancak; bu kullanımın Türkiye’de ve eylemli olarak gerçekleşmiş olması ve kullanım yoluyla kazanılan ayırt ediciliğin iddia ve ispat edilmesi şarttır.

Bu hükümdeki (b) ibaresi 22.06.2004 tarih ve 5194 sayılı yasa ile (a) şeklinde değiştirilmiştir. Bu tarihten sonra KHK’nın 7/son maddesine dayanılarak 7/1-b maddesi engelinin aşılması önlenmiştir.

Bununla birlikte maddenin yorumunda “ayırt ediciliği sağlamak” kavramı ile “ayırt ediciliğin sağlandığı tarihten” ne anlaşılması gerektiği önem arz etmektedir.



“Ayırt ediciliği sağlamak” kavramından, “üzerinde kullanılacağı mal veya hizmetler için ayırt edici olmayan bir işaretin, ticari hayatta kullanım yolu ile kendine ait olduğunu başkalarına kabul ettirmiş olmak” anlamına geldiği kabul edilmelidir.

Bu konuda Yargıtay 11 Hukuk Dairesinin 28.01.2008 tarihli ve 2006/13826 Esas, 2008/588 Karar sayılı Kararında “anılan KHK’nin 5194 sayılı yasa ile değişik 7/son fıkrasındaki, “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” hükmü karşısında, Enstitü nezdinde yapılacak itiraz aşamasına kadarki kullanımları da kapsayacağından yerinde değil ise de, davacının dayandığı gazete ilanlarının anılan KHK’nin 7/son fıkrası uyarınca yeterli sayılıp sayılmayacağı üzerinde durulması gereklidir.

Başlangıçta marka olarak tescil edilebilmesi için gerekli koşulları taşımayan (ör: 556 Sayılı KHK’nin 5. maddesi kapsamına girmeyen veya cins, çeşit vasıf... gibi karakteristik özellik belirten ya da ticaret alanında herkesin kullanımına açık olması gereken tasviri nitelikteki) bir işaretin zamanla kullanılarak ayırt edicilik kazanması da mümkündür. Ancak; buradaki kullanımla ayırt edicilik kazanılma vasfı, KHK’nin 5. maddesinde belirtilen bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için sahip olması gereken ayırt edicilik vasfından farklıdır.

KHK’nin 5. maddesinde yer alan ayırt etmeyi sağlama unsuru, bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğerlerinden ayırt etmeye yararken, 7/son fıkrasında yer alan “kullanma ile ayırt edicilik kazanma” aynı maddenin 1. fıkrasının (a), (c) ve (d) bentlerinde yazılı mutlak ret nedenlerinden birinin varlığı dolayısıyla tescil edilemeyecek bir işaretin kendisine ait olduğunu ticaret alanında kabul ettirmiş olması anlamına gelmektedir.

“Kendisine ait olduğunu kabul ettirme” kavramının “ayırt etmeyi sağlaktan” daha güçlü olduğu ve ilgili sektör bakımından da bütün Türkiye’yi kapsadığının kabulü zorunludur.

556 sayılı KHK’nin 7/son fıkrasında düzenlenen kullanma ile ayırt edicilik kazanıldığını iddia eden kişinin bunu kanıtlanması gerekir.

Bu anlamda, ticaret hayatında kendini kabul ettirmiş, kendisine bağlamış, kendisini onunla tanıtmış olma anlamına gelen ayırt ediciliğin kazanılması için, bir işaretin belli bir mal veya hizmetle ilgili olarak yoğun bir reklam kampanyası eşliğinde uzun süre kullanılması ve bunun sonucunda o malla ilgili çevrelerde bu işaretin, belli bir işletmenin markası olarak algılanmaya başlanması gerekir. Bunun için marka olarak tescil ettirilmek istenen işaretin kullanım yoğunluğu, coğrafi olarak yaygınlığı ve kullanım süresi ile işaretin marka olarak algılanabilmesi için teşebbüs tarafından yapılan yatırım miktarının dikkate alınması gerekir.

İşte bu algılama, başlangıçta ayırt ediciliği sağlama olanağı bulunmayan başvuru konusu işaretin tüketici nezdinde “ayırt ediciliğini sağlamaya ve işaretin ürün ismi, vasfı olarak değil işletmesel kökenini ifade eden bir marka” olarak algılanmasına olanak verecek seviyeye ulaşması halinde başvuru konusu işaret KHK'nin 7/son fıkrası hükmünden yararlanarak tescil edilebilir.” görüşü benimsenmiştir.

Ayırt ediciliğin sağlanmasının yanı sıra “ayırt ediciliğin sağlandığı tarih”in hangi tarih olması gerektiği de ayrı bir konudur. “Ayırt ediciliğin sağlandığı tarih” olarak; KHK 7/son hükmü kapsamında “tescil tarihinden önce ...” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm karşısında;

- Marka tescil başvurusunun yapıldığı tarih mi?
- Marka tescilinin gerçekleştiği tarih mi?

olacağı tartışma konusudur. Burada tescil tarihi ifadesinde markanın tescil işleminin tamamlandığı tarih, bir başka ifade ile başvuru tarihinden sonraki süreç de dahil marka tescil edilinceye kadarki süreç kastedilmektedir. Tescil başvurusuna konu işarete kullanım yoluyla ayırt edici nitelik kazandığı/kazandırıldığı iddiasının tescil tarihine en yakın tarih olan ve Enstitü'nün nihai kararı niteliğindeki YİDK karar tarihi olarak dikkate alınması anlaşılmalıdır.

Tescil başvurusuna konu işarete kullanım yoluyla ayırt edici nitelik kazandırıldığı iddiasının ve kanıtlayıcı delillerin, Enstitüdeki işlemlerin süreci içerisinde marka başvurusu tescil edilinceye kadar veya tescil edilmez ise red kararını içeren YİDK karar tarihine kadar ileri sürülebilmesi gerektiği anlaşılmalıdır.

Bu konuda Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 01.06.2008 tarihli ve 2007/9456 E., 2008/7659 7659 K., sayılı ilamında “... 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 42/son fıkrasına göre, “bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise 7 nci maddenin (a), (c), (d) bentlerine göre tescili hükümsüz sayılamaz” -Anılan maddedeki (b) bendi, 5194 sayılı Yasa ile (a) bendi olarak değiştirilmiştir.- hükmünü taşımaktadır. Anılan madde metnine göre, kullanmakla ayırt edicilik kazanmanın belirlenmesinde esas alınacak tarih, TPE'ne marka tescili için yapılan başvuru tarihi değil, markanın “tescil tarihi”dir. Marka başvurusunun ardından yapılacak ilan ve itiraz için öngörülen süre sonrasında, ilgililerin başvuruya karşı itirazı halinde en son YİDK tarafından verilecek karar ile markanın tescili aşamasına geldiği gözetildiğinde, tescili istenen markanın kullanmakla ayırt edicilik kazandığı iddiasının, YİDK tarafından karar verildiği tarih itibarıyla incelenmesi gerekmektedir. Mahkemece, davacı delillerinin YİDK kararının verildiği tarih itibarıyla değerlendirilmesi gerekirken, başvuru tarihinin esas alınması doğru görülmemiş, ...” şeklindeki görüş benimsenmiştir.