

TANINMIŞ MARKA PRATIĞI HAKKINDA BAZI DÜŞÜNCELER

Prof. Dr. Ahmet BATTAL*

*1982 yılında fikrî hukuk dersinde talebesi olmak şansına
sahip olduğum Hocam Prof. Dr. Reha Poroy'a, rahmetle...*

ÖZET

Bu makalenin amacı, tanınmış markanın tesbiti ve korunması hususunda uygulamada ortaya çıkan bazı meselelerin çözüm yöntemleri üzerinde tartışma açmak ve bilhassa aşağıdaki sorular çerçevesinde bazı yeni çözümler üretmektir.

Bir markanın tanınmış marka olmasının şartı ve ölçüsü tek midir? Birden çok tanınırlık basamağı var mıdır?

Tanınmışlığın kriterleri ve sonuçları markanın yerli ya da yabancı olmasına göre değişken midir?

Tanınmışlığı tesbit yetkisi kime aittir? Bu tesbitin sonucu nedir?

Türk Patent Enstitüsünün tanınmış marka sicili tutma ve yayınlama yetkisi ve görevi var mıdır? Olmalı mıdır?

Ele alınan konuların hukuki dayanakları yönünden yürürlükteki kanuni düzenleme (Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname) ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş olan Markalar Kanunu Tasarısı¹ arasında esaslı bir fark yoktur. Dolayısıyla bu makaledeki tartışmalar tasarının kanunlaşmasından sonra da yine uygulama tarafından sürdürülecek ve çözüme götürülecek gibi görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Marka, marka tescili, tanınmış marka, markanın tanınırlığı, Türk Patent Enstitüsünün görevleri, marka sicili, tanınmış marka sicili.

ABSTRACT

The purpose of this article is to inspire a debate on the problems arising in practice regarding to the well-known trademarks and especially to suggestions as to some solutions concerning the below mentioned questions.

(*) Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi

(1) Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/taslaklar/markalar_kanunu_tasarisi_taslagi.pdf.

Is there only one condition for the development of a trademark as well-known? Are there any degrees of well-known trademarks?

Do the conditions and consequences of well-known trademarks show any difference regarding whether the trademark is domestic or not?

Who possesses the authority to determine whether a trademark is well-known or not? What are the consequences of such a determination?

Does the Turkish Patent Institute have the authority and/or duty to record and issue a well-known trademark register? Should it have such competences or obligations?

There is no considerable difference between the legislation in force and the Draft Trademark Act, regarding the issues which are discussed. Therefore, the discussion will have the same significance after the entry into force of the new Trademark Act.

Keywords: Trademark, trademark register, well-known trademark, competences of the Turkish Patent Institute, well-known trademark register.

I. GİRİŞ VE GENEL ÇERÇEVE

1. Genel Olarak Tanınmışlık Kavramı

Tanınmış olmak, bir marka için, genel ve öz anlamıyla, az ya da çok, bir ölçüde bilinmek demektir. Ancak bu bilinmenin ölçüsünün ve sonucunun netleştirilebilmesi önemlidir. Marka uygulamasında tanınmışlığın anlaşılabilmesi için ise kanaatimizce önce genel olarak "tanınmış olma"yı değerlendirmek gerekir.

Tanınmak, eski dildeki "şöhret sahibi olma"nın yerini tutan bir kelimedir. Şöhret sahibi olmak ise doğrudan kişisel ilişki içinde olunmayan kişilerce de bilinmek demektir. Mesela bir kişi kendisini tanıyanların tümünü tanımıyorsa bir şöhreti var demektir. (Bu şöhretin iyi bir şöhret olup olmadığı, ve giderek, şöhretin iyi bir şey olup olmadığı ayrı bir husustur).

Dünya üzerinde, bilen ve bilme kapasitesine sahip olan herkes tarafından bilinen veya bilinmiş olan bir "nesnel bilgi"nin bulunup bulunmadığı sorusu ilginç bir bilim felsefesi sorusudur. Bu sorunun, bir kişi ya da bir şey hakkındaki bilginin yaygınlaşması (iştihar etmesi - şöhrete kavuşması) ile de ilgisi vardır. Bir şey ya da kişi hakkındaki bilgi ve bilinirlik ne kadar yaygınlaşırsa yaygınlaşsın, bu bilginin zaman ya da mekan ve kişi itibarıyla mutlaka bir sınırı vardır ve olacaktır.

Var olanı bilmeye ve bu bilgiye değer atfetmeye dair bu kurallar, marka denilen soyut nesnel varlık için de geçerlidir.

2. Marka İçin Tanınmışlığın Ön Basamakları

A- Markanın Var Edilmesi

Marka için tanınmışlık, markanın var edilmesinden başlayan ve en geniş anlamıyla şöhrete kavuşmasına kadar giden süreçte katedilen "bilinirlik basamakları"nın her birinde ortaya çıkan bir "yeni durum"dur.

Markayı var etmek, ilk tasarlayanın (ihtira edenin) bu işareti kendi zihninden (iç aleminden) çıkarıp, işarete, tescil için ilanla ya da fiilî kullanımla aleniyet kazandırması demektir. Bu iki aleniyet usulü ve hukuki sonuçları, hukuk düzeninde birbirinden ayrı biçimde ele alınmıştır. Aşağıda önce bu iki usulün tanınmışlığa temel oluşturma biçimini ve katkısını inceleyeceğiz.

B- Markanın Tescil Başvurusu ile Alenilik Kazanması

Bir marka onu ilk tasarlayan kişinin zihninde iken henüz "ikinci-üçüncü kişi" durumundaki "başkaları" tarafından bilinmediğine göre, bir "bilinirlik seviyesi"nde değildir. Tescil için başvurulup bu başvuru ilan edildiğinde ise, ilanın sağladığı alenilik ve umuma açılma sebebiyle "tanınma" başlamış olmakta, bir "bilinirlik basamağı" aşılmış olmaktadır. Bu aşamadan itibaren markanın ve başvurudan doğan hakkın, iyiniyetli ya da kötüniyetli taklitlerinden korunması gerekir.

Tescilde öncelik ilkesi² ve marka tescilinin başvuru tarihine göre öncelikli olması kuralı³ bu tanınmışlığı korumaya yöneliktir. Bir ülkede başvurusu yapılmış markanın başka ülkelerde de başvurusu yapılmış marka olarak kabul edilmesi ve rüçhan hakkından yararlandırılması kuralı⁴ da aynı şekilde bu bilinirliği korumaya yöneliktir.

C- Markanın Kullanma ile Alenilik Kazanması

Bir ürünü piyasaya arz etmek ya da bir hizmeti sunmak için mutlaka marka kullanmak gerekmediği gibi⁵, kullanılan markanın da

(2) Bu ilke 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin (MarkKHK)nin 7/1-b ve 8/1-a ve b maddelerinde yer almaktadır.

(3) MarkKHK.nin 40. maddesinde yer alan "Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır" hükmü, korumayı başvuru tarihinden başlatmaktadır.

(4) Nitekim MarkKHK. m. 25 bu kurala işaret etmektedir.

(5) İktisat ilminde arz ve talebi buluşturan "pazar"ın tam kontrol altına alınamayacağı varsayımı, genel kabulü oluşturmaktadır. Bu sebeple kamu hukuku karakterli bazı kanunlarda ya da idari mevzuatta, bazı emtianın (mesela otomobilin ya da beyaz eşyanın) markalı olarak üretilmesinin zorunlu kılınması, istisnai düzenlemeler olarak kabul edilmekte ve özel hukukun ve fikri mülkiyet hukukunun özgürlükçü temellerini yıkmamaktadır.

özel marka siciline tescili zorunlu değildir⁶. Bir marka onu ilk tasarlayan kişi tarafından doğrudan kullanılmaya başlanmışsa bu kullanım, tabiatı gereği markayı "tanıtmaya" da başlamaktadır.

Bu kullanımı ve tanınmışlığı korumaya yönelik düzenlemeler gereğince, marka hukukunda tescilde öncelik ilkesi sınırlı bir anlam ifade eder. Bir kişinin fiilen kullanmaya başladığı bir markayı başka bir kişi tescil ettirmek istediğinde, "kullanımda öncelik" ilkesi, "tescil başvurusunda öncelik" ilkesinin önüne geçer ve markanın ilk sahibi, sonraki tescili engellemek hakkına sahip olur⁷.

Bu kural da aslında markayı kullanmaya başlayanın, onu alenileştirdiği ve bir ölçüde tanıttığı varsayımına dayanır. Aynı şekilde sergilerde teşhirden kaynaklanan rüçhan hakkı⁸ da aslında bir bilinirlik korumasıdır.

3. Marka Korumasının Tabii-Asgari Sınırı

Yukarıda ele aldığımız koruma kalkanları, markayı ve marka hakkının sahibini korurken, tescil kavramından yola çıkmaktadır.

Bir işareti marka olarak kullanmayı tasarlayan kişinin, bu işareti tüm emtia ya da hizmet türlerinde kullanacağını varsaymak mantıklı değildir. Zira hiçbir gerçek ya da tüzel kişi, bir piyasa aktörü olarak, tüm mal ve hizmet sektörlerinde birden var olamaz.

Bu sebeple, bir marka sahibinin, aynı ya da benzer işareti, başka mal ya da hizmetler için başkaları tarafından kullanılmasını engelleyememesi gerekir. Aksi halde marka olabilecek işaretler gereğinden fazla sınırlandırılmış olacak ve piyasa da gereksiz yere daralacaktır. Yine bu sebeple marka tescili, markanın üzerinde kullanılacağı malın ya da hizmetin bildirilmesi ve tescil kapsamının bu bilgi ile sınırlanması suretiyle yapılır.

Yukarıda açıkladığımız piyasa kuralı sebebiyle, tescil kurumu (Türk Patent Enstitüsü), bir marka başvurusunu tescil edilebilirlik kriterleri

(6) Uygulamada, özellikle bazı mahkeme kararlarında, henüz tescil edilmemiş markaya, tescilden önce kullanılıp kullanılmadığından bağımsız olarak, "marka" yerine "işaret" dendiği görülmektedir. Kanaatimizce, markayı var eden aşama tescil işlemi denilen idari aşama değildir. Bu sebeple marka olabilirlik kriterlerine sahip olan her bir işaret, tescil talebi ya da fiilî kullanımla marka olma iradesi açıklandığı andan itibaren markadır. Bu işarete "marka" demek için ayrıca tescili beklemek gerekmemektedir. Nitekim MarkKHK. m. 8/3'te yer alan "Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin itiraz etmesi..." cümlesinde olduğu üzere, zaman zaman "tescilsiz marka"dan bahsetmektedir.

(7) MarkKHK. m. 8/3'te iki bend halinde yer alan düzenleme bu amaca yöneliktir.

(8) Ayrıntılı bilgi için bkz. MarkKHK. m. 26.

yönünden incelerken, daha önce başkası adına tescil edilmiş markalar ile benzer olup olmadığını kontrol etmekle yetinmez. Markaların üzerinde kullanılacağı emtia ve hizmetin de benzer olup olmadığını inceler. Markalar aynı ya da benzer olmakla birlikte üzerinde kullanılacağı emtia ya da hizmetler farklı ise, ikinci başvuruyu da tescil eder.

Tescil kurumu, emtia ve hizmet benzerliği incelemesi için, milletlerarası anlaşmalarla belirlenmiş olan bir mal ve hizmet sınıflandırması listesinden yararlanır⁹. Her marka için, bu liste yardımıyla, bu denetim aşamasında kullanmak üzere hangi "sınıf" ve "alt grup" emtia ya da hizmette kullanılacağını gösteren bir çetele tutar.

4. Marka Korumasında Tanınmışlığın Etkisi

A- Tanınmışlık Sebebiyle Genişleyen Koruma Kalkanı

Bir markanın sadece tescil edildiği mal ve hizmetler için korunması çoğu halde yeterli değildir. Tescilli markanın aynısının ya da benzerinin başka mal ve hizmetler için tescil ettirilmesi de marka hakkına zarar verebilir. Bu ihtimalin ve riskin de önlenmesi gerekir.

İşte, bir markanın tescil edildiği mal ve hizmetlerle bağlantısı ve ilgisi olmayan mal ve hizmetler için de korunmasını sağlayan mekanizma, "tanınmış marka koruması" olarak ifade edilmektedir (esasen yukarıdaki açıklamalarımızdan da anlaşılacağı üzere her marka, tescille ya da fiili kullanımla bir ölçüde bilinirlik kazanır ve "tanınmış" olur. Ancak doktrinde ve uygulamada tanınmışlık sıfatı sadece belli bazı markalar için geçerli bir sıfat olarak algılanmakta ve bu sığa sahip olmayan markaların adeta "tanınmamış" olduğu kabul edilmektedir. Bu algının kavram düzeyinde de olsa yanlış olduğu ortadadır. Bununla birlikte yerleşmiş kullanım sebebiyle biz de makalemizde bu kavramlaştırmayı kullanacağız).

O halde şu soruların cevabı bulunmalıdır: Tanınmış marka ne demektir? Tanınmışlığın ölçüsü tek midir? Hangi ölçüde tanınmışlık ne tür koruma sağlamalıdır?

B- Korumanın Genişlemesinin Somut Kaynakları

MarkKHK.de tanınmış marka ile ilgili iki düzenleme vardır: Bunlardan birincisi Türk Patent Enstitüsünce tutulan sicile tescilli ve bu

(9) Bu liste, TPE tarafından, 12.07.1995 tarih ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan, "Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nice Anlaşması"na dayanılarak ve "Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ" in eki olarak yürürlüğe konulmaktadır (yürürlükteki BİK/TPE: 2007/2 sayılı tebliğ için bkz. 08.01.2007 tarihli RG).

anlamda "yerli" olan markanın tanınmış olması sebebiyle hak ettiği özel korumanın sınırlarını düzenlemektedir (8/4).

İkincisi ise milletlerarası anlaşmalardan doğan tanınmış marka koruması hakkıdır (7/1-1).

Aşağıda bu iki tanınmış marka korumasını sırasıyla inceleyeceğiz¹⁰. Ardından koruma için öngördüğümüz teklifi ortaya koyacağız.

II. YERLİ MARKA İÇİN TANINMIŞ MARKA KORUMASI

1. Türkiye’de Tescilli (Yerli) Marka İçin Genel Koruma Kalkanı: Sicil Üzerinden Tarama

A- Tescil Başvurusu

MarkKHK.nin öngördüğü tescil başvurusu sisteminde, tescili istenen markanın ilk defa başvuran tarafından var edildiği, henüz kullanılmadan önce tescil başvurusunun yapıldığı ve ayrıca ilk olarak da Türkiye’de başvurusunun yapıldığı varsayılmaktadır. Diğer ihtimaller, kullanımdan doğan haklar ve rüçhan hakları kapsamında özel olarak ve ayrıca düzenlenmiştir.

Buna göre marka başvurusu TPE. (uzmanları) tarafından önce MarkKHK.nin 7. maddesindeki red sebeplerinin mevcut olup olmadığı yönünden incelenecektir. Bu incelemede, diğer engeller yanında, marka başvurusunun önceki marka başvurularıyla aynı ya da benzer¹¹ olup olmadığı da değerlendirilecektir. Bunun yapılabilmesi için sicil kayıtları üzerinde bir tarama yapılması gerektiği açıktır. Bu taramada, ikinci aşamada, benzer bulunan markaların tescil kapsamı ile başvurunun tescil kapsamının benzer olup olmadığı değerlendirilecektir. Bu tarama da yine

(10) Belirtelim ki MarkKHK.de yer alan ve dolaylı biçimde de olsa tanınmışlığa sonuç bağlayan başka bazı düzenlemeler de vardır (mesela m. 7/son’da yer alan “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” hükmündeki ayırt edicilik, ancak bir bilinirlikle, yani tanınmışlıkla ortaya çıkar). Ancak bunlar uygulamada tanınmış marka kavramı içinde mütalaa edilmediğinden biz de kapsam dışı bırakıyoruz.

(11) Yeri gelmişken belirtelim: Biz marka hukuku alanındaki her benzerliğin iltibasa yol açan benzerlik olduğunu ve dolayısıyla “aynı olmak” ya da “aynı gibi görünmek” biçimindeki benzerliğin de neticede bir “benzerlik” olduğunu düşünüyoruz. Diğer deyişle bir markayı bir kişiye ait zanneden ve yanılan kişi de aslında markaları “benzetmiştir”. Bu sebeple markaların “tıpatıp aynı” olması da benzetmeye ve iltibasa sebep olan bir benzerlik halidir. Kanaatimizce MarkKHK.da özellikle 7., 8. ve 9. maddelerde yer alan bazı hükümlerdeki ifade bozukluklarının sebebi de bu ilişkinin kurulmamasıdır (Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş olan Markalar Kanunu Tasarısı, mevcut düzenlemeyi, bu konuda da hemen hemen aynen tekrar etmektedir).

ancak sicil kayıtlarında yer alan sınıflandırma tebliği sınıf numaraları ve sınıf ve alt grup listesi yardımıyla yapılacaktır.

B- Marka Taramasının Ana Kriteri: İltibas

Emtia taramasını kolaylaştırmak üzere mal ve hizmetler bir şablona oturtularak sınıflandırılmış ve gruplandırılmış olup marka başvurularının emtia ve hizmet kapsamının bu şablon yardımıyla değerlendirilmesi sağlanmıştır.

Bu değerlendirmenin ana kriteri, hiç şüphesiz, iltibas kavramıdır. Zira fikrî hukukta ve özellikle haksız rekabet hukukunda, bir haksız fiil ve haksız rekabet türü olarak önlenmesi gereken başlıca iki davranış, iltibas yoluyla haksız kazanç ya da iltibas yoluyla zarar verme davranışlarıdır.

Libas ve elbise kelimeleri ile de aynı kökten gelen iltibas kavramı "birinin elbisesini başkasına giydirmek ve böylece birini diğerine benzetmek"te olduğu gibi "karıştırmaya sebep olacak biçimde benzetme" demektir¹². Bu karıştırmaya "aynı zannetmek" şeklinde olabileceği gibi "farklı olduğunu anlamak, fakat ilişkili zannetmek" biçiminde de olabilir.

Bu sebeple mal ve hizmetlerin sınıflandırılmasına ilişkin şablon tek başına yeterli değildir. Bir marka başvurusunun emtia listesindeki sınıflar ya da alt gruplar, bilhassa markanın biçimsel içeriği sebebiyle, benzer markanın emtia listesindeki farklı sınıf veya alt gruplarla "benzer" olabilir. Mesela 20. sınıftaki tüm emtia için yapılmış bir marka başvurusu 19. sınıftaki tüm emtia için tescil edilmiş bir markaya benziyor ise ve tescilli marka sahibi markaların benzerliği gerekçesiyle başvuruya itiraz etmiş ise TPE. (uzmanları) iki markanın emtia sınıflarının farklı olduğu gerekçesiyle itirazı bir çırpıda reddedemeyecektir. Markanın içeriğine de bakarak çaprazlama inceleme ve karşılaştırma yapacak ve iltibas riski varsa başvuruyu bu riski içeren mallar için kısmen reddedecektir¹³. Aynı durum dava aşamasında ihtisas mahkemesi ve istihdam ettiği uzman bilirkişiler için de geçerlidir.

(12) Bu kelimenin ifade ettiği benzetme, benzetme çabası içine girerek benzer görüntü oluşturanın (etkileyen tarafın) davranışı değil, bu benzerliği ayırt edemeyerek ve yanılarak benzetilenin (etkilenenin) davranışdır. Bu sebeple, "iltibas yapmak" ya da "iltibas oluşturmak" değil, "iltibas etmek" biçiminde kullanılır.

(13) Nitekim Sınıflandırma Tebliğinin 4. maddesinde bu kural, "aynı tür malın veya hizmetin tespitinde, işbu Tebliğ Ek'inde yer verilen gruplar esas alınacaktır. Ancak, Enstitü marka tescil başvurularının veya itirazların incelenmesi aşamalarında aynı tür malı veya hizmeti farklı mal veya hizmet gruplarını da içerecek şekilde daha geniş kapsamda değerlendirebilir" şeklinde açıklanmıştır.

Bu değerlendirmeler için itiraz sahibinin markasının kullanılmış ve "tanınmış" olması bir ön şart değildir. Zira bu değerlendirmede ana kriter mal ya da hizmetin benzerliğidir.

2. Türkiye’de Tescilli (Yerli) Marka İçin Tanınmışlık Koruması

A- Korumayı Öngören Hukuki Düzenleme

Bir markanın tescil edildiği mal ve hizmet sınıfı dışında da koruma elde etmesinin ikinci ve gerçek sebebi ise MarkKHK. m. 8/4’te düzenlenmiş olan ihtimaldir: "Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda¹⁴ ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu red edilir."

Görüldüğü üzere bu hükümde iki ayrı defa belirtilmek suretiyle açıkça vurgulanarak, mal ve hizmetlerin farklılığına rağmen markanın tescilinin itiraz üzerine engellenebileceği öngörülmektedir. Buradaki farklılıktan kasıt; iki markanın mallarının imalat ya da satış tekniğinin benzerliği sebebiyle ya da markanın hizmetinin işletmecilik yöntemlerinin benzerliği gibi sebeplerle birbiri ile ilişkilendirilmeyecek biçimde, "tamamen farklı" olmasıdır.

Yine hükümden anlaşıldığı üzere tanınmışlık, tescilin tabii sonucu olmayıp markanın ürünün üzerinde veya reklamında ya da işletmenin üzerinde veya reklamında kullanılması yoluyla elde edilecek bir aşamadır.

B- Tanınmışlık Değerlendirmesinin Çerçevesi

Yukarıdaki hükme göre marka başvurusu sürecinde ilana itiraz aşamasında bir marka sahibinin başvuruya bu hüküm kapsamında itiraz etmesi halinde TPE’nin marka uzmanları Sınıflandırma Tebliğinin sınıf ve alt grup ayrımını bir kenara bırakarak hükümde öngörülen üç ihtimalin gerçekleşme riskinin var olup olmadığını değerlendireceklerdir.

Şüphesiz bu aşamada TPE (uzmanları) itiraz sahibinin tanınmışlık ile ilgili delillerini ve hayatın olağan akışı içinde kendi sahip oldukları

(14) Bu hükümde kastedilen "toplum", "Türkiye’de yaşayan insanlar" anlamında "Türk Toplumı"dır. Nitekim Markalar Kanunu Tasarısında da bu hüküm benzer ifadeyle tekrar edilirken "toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi" yerine, "Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi" denilmiştir.

"kanaat delili"ni kullanıp takdir ederek, ancak, bir tanınmışlık şablonu üzerinden sonuca ulaşacaktır.

C- Tanınmışlık Şablonu (Kriterleri)

TPE.nin şablon belirleme yetkisi kanundan kaynaklanmaktadır. Zira Türk Patent Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 5000 sayılı Kanunun 15. maddesinde yer alan hükme göre TPE. Markalar Dairesinin görevlerinden biri marka sicili tutmak ve diğeri de "İlgili mevzuat hükümlerine göre, ... markaların tanınmışlık düzeyleri ile ilgili esasların belirlenmesi ve uygulamaya konulması işlemlerini yapar," hükmü gereğince tanınmış marka koruması için gerekenleri yapmaktır¹⁵.

Kanaatimizce, belirlenecek olan şablon tek tercihli bir sonuç üretmeye yönelik olmamalıdır. Diğer deyişle şablonun uygulanması sonucunda bir marka için soyut olarak ya "tanınmış markadır" ya da "tanınmış marka değildir" şeklinde bir sonucun üretilmesi gerekli olmadığı gibi doğru da değildir. Zira amaç, somut olaya ilişkin problemi çözmek, yani tescilli istenen markanın mal ya da hizmet kapsamı itibarıyla önceki markanın tanınmışlık düzeyinden haksız yararlanma ya da itibarına zarar verme riski taşıyıp taşımadığını belirlemektir.

D- Şablonun Değişkenleri

Marka başvurusunun mevcut bir tanınmış markanın sahip olduğu hakka tecavüz edip etmediğinin belirlenmesi, her bir marka başvurusu için ve her bir itiraz sahibinin tanınmış markası yönünden ayrı ayrı yapılacaktır.

Belirlemede üç ayrı değişken vardır:

Birincisi, markaların kullanılacağı mal ve hizmetler değişkendir. Bir başvurunun bir kısım mal ve hizmetlerinin karşılaştırılmasından çıkan sonuçlar aynı ya da benzer başvurunun diğer mal ve hizmetleri için kendiliğinden geçerli değildir.

İkincisi, karşılaştırılan markalar değişkendir. Bir marka başvurusunun benzer bir tanınmış markaya tecavüzde bulunup bulunmadığı yolunda yapılan tesbit, bu başvuruya benzeyen diğer bir marka başvurusu için kendiliğinden geçerli değildir.

Üçüncüsü, bir markanın tanınmışlığı zamana bağlı bir kavram olduğundan, bir başvurunun önceki tanınmış marka ile ilişkilendirilme riskinin varlığı şeklindeki bir sonuç, aynı ya da benzer markanın daha sonraki tarihli başvurularında da kendiliğinden geçerli olmayacaktır. Zira

(15) "Markaların Tanınmışlık Düzeyleri ile İlgili Esaslar ve Uygulaması" başlıklı bu şablon hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/mevzuat/marka_tanin_esas.pdf.

markalar hayatın içinde yaşayan varlıklardır. Elde ettikleri güç zaman içinde artıp azaldığından, koruma kalkanı da zaman içinde artıp azalabilecektir.

Diğer deyişle tanınmışlık ve buna bağlı risk belirlemesi anlamında bir başvurunun bir tarihteki incelenmesinden ortaya çıkan sonuç, sonraki tarihte yapılan aynı ya da benzer başvurunun yeniden incelenmesi halinde ortaya çıkan sonuçtan farklı olabilecektir¹⁶.

Mesela Ulus Gazetesi bir zamanlar çok satan bir gazete iken bugün tanınan bir marka değildir. Türkiye İmar Bankası adı bir zamanlar belirli bir kaliteyi ifade ederken bugün için tasfiye halindeki bir bankanın eskiden bilinen adından ibarettir. Teleon bir zamanlar Türkiye'nin birkaç özel televizyon kanalından birinin adı iken bugün televizyon izleyicilerinin bildiği bir marka değildir. Ama aynı ismin gelecekte yeniden marka olarak kullanılmasına ve tanınmasına engel de yoktur. Örnekler çoğaltılabilir.

3. Tanınmış Marka Korumasının Engellemeyi Hedeflediği Riskler

Tanınmışlık tesbitinin yapılması MarkKHK. m. 8/4'te iç içe ifade edilen üç riski araştırmayı ifade eder. Bu araştırma aşağıdaki üç sorunun ayrı ayrı cevaplandırılmasını gerektirmektedir (her üç soru için tanınmışlık ayrı kıstaslara sahiptir ve ayrı anlamlara gelir).

A- Tanınmış Markadan Haksız Fayda Sağlanması Riski

Yeni başvurunun tescili ve kullanılması, daha önce tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle bu tanınmışlıktan haksız bir fayda sağlama riski taşımakta mıdır?

Tanınmış markanın "rüzgarından yararlanmak" da denilebilecek olan bu ihtimalde öngörülen risk, tescilli markayı tanıyan ve yeni markanın da alıcısı olma ihtimali bulunan ortalama alıcıların, aynı ya da benzer durumdaki bu iki markayı birbirinin aynısı zannetmek ya da birbiriyle ilişkilendirmek suretiyle, eski markanın sahibinin işletmecilik çapını değiştirerek ya da geliştirerek, yeni bir sektöre girdiğini varsaymaları ve ikinci markanın sahibinin ürününe ya da hizmetine bu yanlış bilginin de etkisi ile ve birinci markanın sahibinin ürünü ya da hizmeti sanarak talip olmalarıdır.

(16) Markanın değeri, tanınmışlığı ile de ilgilidir. Her varlık gibi markanın da ekonomik değeri zaman içinde az çok değişir, azalır ya da artar. Dolayısıyla bir tarihte ve bir alanda tanınmış olan bir markanın en azından aynı alanda ondan sonraki tüm zamanlarda tanınmış marka olmayı sürdürmesi söz konusu değildir.

Sonraki marka sahibinin bu biçimde elde ettiği kazanç, tanınmış marka sahibine ait olan ve onun inhisarında kalması gereken ekonomik değerden elde edilmiş haksız kazançtır. Bu kazanç aynı zamanda tanınmış marka sahibinin ileride elde edebileceği muhtemel kazancın da azalması anlamına gelebilir. Ancak koruma için bu ihtimalin de varlığı bir ön şart değildir.

Kanaatimizce bu riskin gerçekleşmesi için birinci markanın bir rüzgara sahip olması, yani az ya da çok tanınması ve "markasal varlığının bilinmesi" yeterlidir. Kaliteye ilişkin özellikler gerekli değildir. Yani "... ürünü ya da ... hizmeti denildiğinde akla gelen birinci sınıf marka hangisidir?" sorusu karşısında, bir çağrışım biçiminde bu markanın akla gelmesi şart değildir. Diğer deyişle bu riskin var sayılması için "en tanınan marka olmak", "çok tanınan marka olmak", "iyi bilinmek" ya da "kalite sembolü olmak" gibi hususlar gerekli değildir.

B- Tanınmış Markanın İtibarına Zarar Verme Riski

Yeni başvurunun tescili ve kullanılması, daha önce tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın toplumda ulaştığı tanınırlık düzeyi nedeniyle bu markanın itibarına zarar verme riski taşımakta mıdır?

Bu ihtimalde öngörülen risk de, yine tescilli markayı tanıyan ve yeni markanın da alıcısı olma ihtimali bulunan ortalama alıcıların (markaların ilgi çevresinin), aynı ya da benzer durumdaki bu iki markayı birbirinin aynısı zannetmek ya da birbiriyle ilişkilendirmek suretiyle, eski markanın sahibinin işletmecilik çapını değiştirerek ya da geliştirerek yeni bir sektöre girdiğini varsaymaları ve ikinci markanın sahibinin ürününe ya da hizmetine bu yanlış bilginin de etkisi ile ve birinci markanın ürünü ya da hizmeti sanarak talep olmalarından doğmaktadır. Ancak risk haksız kazanç biçiminde değil, tanınmış markanın itibarına ve imajına zarar vermek biçiminde görünecektir.

Bu risk de çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir:

Birincisi, sonraki markayı taşıyan ürünün ya da hizmetin kalitesizliği sebebiyle tanınmış markanın itibarı zarar görebilir. Açıktır ki, bu riskin tam tesbiti sonraki markanın kullanılmasını gerektirir. Tescil işlemleri aşamasında, genellikle, marka henüz kullanılmaya başlanmamış olacağından, bu tür bir somut tesbit de yapılamaz. Bu durumda tamamen varsayma dayalı bir tahmin ve tesbit ile yetinilecektir.

İkincisi, tanınmış markanın üzerinde kullanıldığı mal ve hizmetle zıt, yani tanınmış markanın imajına aykırı ürünlerde ya da hizmetlerde kullanım halinde de itibara zarar verme riski vardır. Bu riskin tesbiti için başvurunun kapsamının tanınmış markanın kapsamı ile karşılaştırılması yeterlidir. Tanınmış markanın tescil kapsamındaki mal ya da hizmetlerin sadece bir kısmı için tanınmış olması halinde dahi, kanaatimizce

karşılaştırma tüm liste yönünden yapılmalıdır. Zira, marka sahibinin, markasının tanınmışlığından bu mal ve hizmetlerde de yararlanma hakkı vardır ve koruma hakkı bu varsayıma da sirayet ettirilmelidir.

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere bu risklerin gerçekleşmesi için tanınmış markanın "iyi tanınmış" olması gerekir. Zira "itibar" bir güveni ifade eder ve markaya güven ancak bir kalite sembolü olması ile ilgilidir.

C- Tanınmış Markanın Ayırt Edici Karakterini Zedeleme Riski

Yeni başvurunun tescili ve kullanılması, daha önce tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın¹⁷ toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle bu markanın ayırt edici karakterini zedeleme riski taşımakta mıdır?

Bir markanın ayırt edici karaktere sahip olması markanın üzerinde kullanılacağı mal veya hizmete ilişkin bir inhisar imajına sahip olması demektir. Bir ürün ya da hizmet cinsi söylendiğinde akla çağrışım olarak tek bir marka geliyorsa bu marka oldukça tanınmış demektir. Aynı durum çoğu halde tersten de geçerlidir, yani bu marka söylendiğinde muhatapların aklına çağrışım biçiminde bu ürün ya da hizmet geliyorsa, marka bu ürün ya da hizmet için ayırt edicilik kazanmış türden bir tanınmış markadır. Bu markanın aynısının ya da benzerinin, tamamen ilgisiz bir mal ya da hizmet için marka olarak tescil ettirilmesi ve kullanılması halinde markanın ayırt ediciliği zarar görebilir.

Bu risk aslında bir üstte ele aldığımız riske, yani markanın imajına zarar verme riskine benzer. Bilhassa tanınmış markanın "iyi tanınmış", yani "kalite sembolü" olması şartı bu ihtimal için de geçerlidir. Ancak fark şuradadır: İmaja zarar vermek için mal ve hizmetlerin az çok yakın olması genellikle şarttır. Buna karşılık markanın ayırt ediciliğine zarar verilmesi için genellikle markanın ilişkisiz mal ve hizmetlerde kullanılması gerekir:

Yine bu riskin gerçekleşmesi için, markanın, günlük kullanımda bulunan ve anlamı bilinen; pınar, varan, hürriyet gibi kelimeler biçiminde değil, münhasıran marka imajı verecek biçimde özgün kelime ya da kelimelerden ve şekillerden oluşması gerekir.

(17) MarkKHK. m. 8/4'ün madde metninde "tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda" denilmiş ve bu risk ihtimalinin tescilli markalar için değil, sadece başvuru işlemleri devam eden markalar için gündeme gelebileceği gibi bir sınırlı anlam ortaya çıkarılmıştır. Ancak gerek cümlelerin gidişinden ve gerekse 9. maddedeki tekrarda bu tür bir sınır bulunmamasından anlaşılacağı üzere bu sınırlayıcı ifade sadece bir tapaj hatasıdır. Nitekim Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş bulunan Markalar Kanunu tasarısında bu hükme karşılık gelen hükümde bu tür bir sınırlamaya yer verilmemiştir.

Meselâ migros kelimesinin, ilk sahibi dışındaki bir başka kişi tarafından oto yedek parçasında ve diğer bir kişi tarafından ilaç emtiasında ve diğer bir kişi tarafından televizyon yayıncılığında tescil edilmesi ve kullanılması halinde, mağazacılık hizmetinde ayırt edicilik vasfı ortadan kalkacak ve mağazacılık denildiğinde migros akla gelse dahi, hemen ardından "hangi migros?", yani "hangi migros markasının sahibi olan işletmeye ait migros mağazası" gibi bir sorunun sorulmasına sebep olabilecek ve bu da markanın imajına zarar verecektir.

III. YABANCI MARKA İÇİN TANINMIŞLIK VE KORUMA SINIRLARI

1. Yabancı Tanınmış Markanın Korunmasını Öngören Düzenlemenin Kaynağı ve Amacı

MarkKHK.de yer alan tanınmışlıkla ilgili ikinci hüküm, marka başvurusunun tescilini engelleyen ve TPE. tarafından resen nazara alınacak olan mutlak red sebepleri ile ilgili 7. maddenin 1. fıkrasında yer alan (ı) bendidir. Bu hükme göre, "Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesine göre tanınmış markalar" tescil edilemez.

Cümledeki "göre" kelimesi tanınmışlık durumunun ya da tanınmışlık ölçütünün bu anlaşmaya göre belirleneceğini ifade etmektedir. Bu durumda öncelikle şu soru cevaplanmalıdır: Bir iç hukuk hükmünün bir milletlerarası anlaşmanın tanım hükmüne atıf yapmasının anlamı nedir? Bu sorunun cevabı için ise, cümlelerin hedefini bulmak gerekir.

Bu cümleyi çeşitli şekillerde anlamak mümkündür:

- Sahibi tarafından izin verilmeyen tanınmış markalar tescil edilemez.
- Sahibi tarafından izin verilmeyen ve tarifi Paris Sözleşmesinde yapılmış olan tanınmış markalar tescil edilemez.
- Sahibi tarafından izin verilmeyen ve tarifi Paris Sözleşmesinde yapılmış olan tanınmışlık kriterlerini taşıyan markalar tescil edilemez.
- Paris Sözleşmesinden yararlanma hakkına sahip kişilere ait olan tanınmış markalar sahibi tarafından izin verilmedikçe tescil edilemez.
- Paris Sözleşmesinden yararlanma hakkına sahip kişilere ait olan ve tarifi Paris Sözleşmesinde yapılmış olan tanınmışlık kriterlerini taşıyan markalar sahibi tarafından izin verilmedikçe tescil edilemez.

Kanaatimizce en uygun anlam en sonraki cümlededir.

Bu anlama göre bu hükmün korumasından yararlanacak olan markanın Türkiye'de tescilli olması gerekli değildir. Zira milletlerarası

koruma için anlaşmalar yeterlidir (bununla birlikte, yabancı markanın, sahibi tarafından, aynı zamanda Türk sicilinde de tescil edilmiş olması mümkündür ve şüphesiz bu tescil, bu madde anlamında korumaya engel oluşturmaz).

2. Yabancı Tanınmış Markanın Korunma Şartları

MarkKHK. 7/1-ı hükmünde atıf yapılan hüküm, sınai mülkiyetin korunması amacıyla bir birlik oluşturmak üzere 1883 tarihinde imzalanan ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin de 1925 yılından beri taraf olduğu Paris Sözleşmesinin, 6 Kasım 1925 tarihinde La Haye'de kabul edilen 1. mükerrer 6. maddesidir.

Bu hükmün çeşitli çevirileri yapılmıştır. Bunlardan birine¹⁸ göre hüküm şu şekildedir. "Birlik ülkeleri, tescilin talep edildiği ülkenin yetkili makamları tarafından, söz konusu ülkede bu anlaşmadan yararlanacağı kabul olunan bir şahsa ait olduğu (ve) aynı veya benzeri ürünlerde kullanıldığı herkesçe bilindiği mütalaa edilen bir markanın karışıklığa meydan verebilecek surette örneğini, taklidini veya tercümesini yapan bir fabrika veya ticaret markasının tescilini gerek mevzuatı müsait olduğu takdirde doğrudan doğruya, gerekse ilgilinin isteği üzerine ret veya hükümsüz kılmayı taahhüt ederler."

Kanaatimizce MarkKHK.nin 7/1-ı hükmünün bir milletlerarası anlaşmaya atıf yapmış olması da açıkça göstermektedir ki, bu hükmün öngördüğü tanınmışlık koruması, milletlerarası karakterli hukuki ihtilaflarda ve "yabancı markalar"ın korunması amacıyla uygulanacaktır.

Tercüme ve ifade eksiklikleri bir kenara bırakılarak bakıldığında, bu iki hükmün birlikte değerlendirilmesi ve uygulanabilmesi için şu şekilde anlaşılması lazımdır:

— Yabancı ülkede tescilli bir marka olacaktır.

— Yabancı marka o ülkede tanınmış olacaktır.

— Yabancı markanın aynısı ya da benzeri aynı ya da benzer emtia ya da hizmetler için başka kişiler tarafından Türkiye'de tescil ettirilmek istenecektir.

— Türkiye'deki ilgili çevre bu yabancı markanın varlığından haberdar olacaktır.

— Böylece Türkiye'deki bu tescil bir iltibas riski içerecektir.

(18) *Dirikkan, H.: Tanınmış Markanın Korunması, Ankara 2003, s. 48-49.*

3. Yabancı Tanınmış Markanın Korunmasının Yöntemi

MarkKHK. 7/1-1 hükmünün öngördüğü korumanın gerçekleşebilmesi için TPE. re'sen bir yabancı tanınmış markalar listesi tutmalıdır. Kanaatimizce bu görev sadece TPE.nin değil, Paris Sözleşmesine taraf olan tüm devletlerin görevidir. Paris Sözleşmesinin bu hükmünün uygulanabilir bir hüküm olması için bu sözleşme veya ekleri ya da benzeri milletlerarası anlaşmalarda bu amaçla bir ortak sicil müessesesi ihdas edilmiş olmalıdır [Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütünün (WIPO) bu kapsamda bir müessese olup olmadığı ve tanınmış markaya ilişkin yetkilerinin sınırı ayrıca incelenmesi gereken bir husustur].

Diğer deyişle, yabancı marka sahibinin, markasını, Türkiye'de de kullanılan milletlerarası tanınmış marka listesine kaydettirmesi gerekmektedir. Böylece TPE. kendisine yapılacak milli veya milletlerarası marka başvurusunu, önceki tescilli ve tanınmış yabancı markaya benzerlik ve iltibas riski gerekçesiyle, tanınmış marka sahibinin itirazına gerek kalmadan, re'sen önleyebilecektir.

Günümüzde TPE.nin bu tür bir milletlerarasılaştırılmış sicil tutmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple bu madde anlamında koruma re'sen bir koruma olamamakta, fiilen ancak itiraz aşamasına kalmaktadır.

TPE. Türkiye'deki marka başvurusunu sadece kendi tuttuğu milli sicil yardımıyla incelediğinde bu hükmün korumasından yararlanabilecek olan yabancı tanınmış markayı muhtemelen fark etmeyecek ve ilana çıkacaktır. Bu aşamada yabancı marka sahibi itiraz edecektir.

İtiraz aşamasında yabancı tanınmış marka sahibinin neyi ispat etmesi gerekecektir?

4. Yabancı Markanın Tanınmışlığının Kriterleri

MarkKHK.nin 8. maddesinde itiraz sebepleri arasında sayılmış olan 4. fıkra hükmünün öngördüğü tanınmışlık, kanaatimizce bu hüküm için de yardımcı kaynak olarak uygulanabilecek niteliktedir.

Diğer deyişle yabancı marka sahibi markasının Türkiye'de ilgili alıcı çevresinde bilindiğini, dolayısıyla marka tescil ettirmek isteyen kişinin de bu durumu bildiğini ve kendisinin markasından haksız yararlanma ya da kendisinin markasının ayırt ediciliğine zarar verme riski bulunduğunu ispat edecektir. Bu durumda bu koruma kuralı aslında, gerçekte Türk siciline tescilli olmayan yabancı markanın tescilli marka imiş gibi korunmasını sağlayacaktır.

Kanaatimizce yabancı marka sahibinin, Türkiye'deki marka müracaatçısının kötüniyetini ispat etmesi gerekmediği gibi, kendi markasını Türkiye'de fiilen kullanıyor olması ve bunu ispat etmesi de gerekli değildir. Zira Paris Sözleşmesi, taraflardan her birine, diğer üye

ülke vatandaşlarının veya mukimlerinin markalarını kendi ülkelerinde de korumak hususunda yükümlülük getirmektedir ve bu yeterlidir. Ancak korumanın sınırları hususu ihtilaflıdır.

Yabancı marka sahibinin itirazı üzerine TPE. ve TPE. kararının dava edilmesi halinde de mahkeme¹⁹, koruma için şu soruların tümünü cevaplandıracak ve içinden koruma amacına en uygun olanları seçerek sonuca ulaşacaktır.

Yabancı marka kendi ülkesinde fiilen kullanıldığı emtia ya da hizmetin alıcı çevresinde tanınmış marka mıdır? Bu tanınmışlık hangi emtia ya da hizmet için geçerlidir?

Yabancı marka kendi ülkesinde en geniş çevrede tanınmış marka mıdır?

Yabancı marka Türkiye’de kullanılmış mıdır?

Yabancı marka Türkiye’de markanın kullanıldığı emtia ya da hizmetin alıcı çevresinde tanınmış marka mıdır?

Yabancı marka Türkiye’de en geniş çevrede tanınmış marka mıdır?

Kanaatimizce markanın Türkiye’de halen ve henüz kullanılmamış olması ve dolayısıyla sektör dışında bilinmiyor olması, korumayı reddetmek için yeterli sebepler değildir. Zira yabancı markanın sahibinin muhtemel genişleme politikaları içerisinde Türkiye de varsa ve bunu kendisi itiraz talebi ile zımnen de olsa beyan etmiş ise, markanın kendi ülkesindeki tanınmışlığı, yani genişleme kapasitesinin mevcudiyeti sebebiyle bu markanın Türkiye’de de bu kişinin inhisarına bırakılması gerekir.

Türkiye’deki tescil talebinin reddi ya da kabulü yolundaki TPE. işleminin nihai takdirine yönelik hüküm verme yetkisi münhasıran mahkemeye aittir. Dolayısıyla bu soruların cevaplarının ne işe yarayacağını da bizzat mahkeme belirleyecektir. Mahkeme, bu muhakeme esnasında, Türkiye’deki marka başvurusunu yapan kişinin yabancı marka hakkındaki bilgisini ve iyiniyetli olup olmadığını da elbette değerlendirme yetkisine sahip olacaktır.

O halde özet olarak MarkKHK. 7/1-ı hükmünün uygulanabilir bir hüküm olması için cümleyi şu şekilde anlamak gerekir: "Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesine göre tanınmış marka durumunda olan ve sahibi tarafından bu kapsamda Türk Patent Enstitüsü

(19) Bu cevaplardan hangilerinin tercih edilmesinin gerektiği münhasıran hukuki nitelendirme konusudur ve davada bilirkişi heyetinin görevini aşar. Bilirkişi heyetinde hukukçuların bulunması, hatta bu hukukçuların marka hukuku alanında akademik çalışma yapmış ya da yapıyor olması dahi görevin kapsamını değiştirmez.

nezdinde koruma talep edilen markaların aynısı ya da benzeri, üçüncü kişiler adına, aynı ya da benzer mal ya da hizmetler için tescil edilemez."

5. Yabancı Markanın Tanınmışlık Korumasının Kapsamı

Paris Sözleşmesine üye devletlerden birinin vatandaşına ait olan bir tanınmış markanın aynısı ya da benzeri, sahibinin itirazına ve koruma talebine rağmen, Türkiye’de, başkası adına ve başka mal ya da hizmetler için tescil edilebilir mi?

Kanaatimizce yukarıda ele aldığımız 8/4. madde hükmünün dolaylı koruması sebebiyle, yine yukarıda ele alınmış olan üç riskten herhangi biri varsa, bu soruya da olumsuz cevap verilmeli, yabancı markanın tanınmışlığından kaynaklanan koruma kalkanı olabildiğince geniş takdir edilmelidir.

Zira m. 8/4’te yer alan koruma için tanınmış markanın tescilli olması bir ön şart değildir. Önemli olan markaya yapılmış olan yatırımın korunmasıdır. Aynı koruma, kendisine yatırım yapılmış ve bir ölçüde itibar kazandırılmış yabancı marka için de geçerli olmalıdır.

IV. TPE.NİN TANINMIŞ MARKA LİSTESİ YAPMA YETKİSİ VE GÖREVİ

1. Düzenleme Boşluğu ve Eleştirisi

TPE.ye 5000 sayılı Kanunla yüklenmiş olan, tanınmışlık şablonu belirleme yetkisi aynı zamanda bir tanınmış markalar listesi oluşturma yetkisi ya da görevi de içermekte midir?

Türk Patent Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 5000 sayılı Kanunun 15. maddesinde yer alan "İlgili mevzuat hükümlerine göre, ... markaların tanınmışlık düzeyleri ile ilgili esasların belirlenmesi ve uygulamaya konulması işlemlerini yapar," hükmü TPE.ye tanınmış markalar listesi oluşturma konusunda açık bir görev vermemektedir.

MarkKHK. 8/4 hükmünün mevcut biçimine göre de TPE.nin böyle bir görevi yoktur. Zira bu hükme göre TPE. sadece itiraz üzerine ve itiraza dayanak yapılan markanın tanınmışlığını ele alarak inceleme yapacaktır. Bu durumda incelemede kullanmak üzere ayrıca bir tanınmış markalar listesi tutması ve bu listeyi duyurmak ya da güncellemek üzere yayınlaması gerekli değildir (Meclise sevk edilen Markalar Kanunu tasarısında da aynı yöntem tercih edilmiştir).

Bu durumda mevcut hukuki düzende de TPE.nin aşağıda öngördüğümüz türden bir çalışma yapmasını engelleyen bir husus yoktur. Mevcut düzende, tanınmış markalar listesi TPE. için açıkça bir görev değil, sadece genel görevin ifası zımnında kullanılabilecek bir yetki durumundadır ve bu yetkinin kullanılmamasının yaptırımı yoktur.

2. Teklifimiz

Kanaatimizce tanınmış markaları sadece itiraza dayalı olarak koruma yöntemi isabeti değildir.

Alelade markayı, aynı ya da benzer markanın sonraki tesciline karşı, 7/1-b hükmü ile, salt tescilli olduğu için ve tüm tescil kapsamı itibarıyla korurken, tanınmış markayı re'sen koruma kalkanına almamak isabetli olmamıştır (MarkKHK. m. 7/1-ı'da ifade edilen tanınmış marka korumasının bu tür bir res'en koruma amacını taşımadığı yukarıda ele alınmıştır).

Bizce, olması gereken düzenleme açısından, tanınmışlık koruması hem 7. maddedeki re'sen inceleme ve red sebeplerinin içerisinde ve hem de 8. maddedeki itiraz incelemesi sebepleri içerisinde yer almalıdır.

Re'sen inceleme için ise, markalar sicilinin aynı zamanda tanınmış markalar sicili/listesi ile desteklenmesi gerekir. Diğer deyişle bir tanınmış markalar listesi tutmak TPE.nin inisiyatifine bırakılmamalı, bu konuda kanunla mecburiyet getirilmeli ve böylece marka başvurularında bu listedeki bilgilerden de yararlanılmalıdır.

3. Tanınmış Marka Listesi Oluşturmanın Sebebi

Kanaatimizce bu mecburiyet TPE.nin kanunla üstlenmiş olduğu görevlerin bir üst başlığı ve arka plan amacı durumunda olan ticari serveti ve işlem güvenliğini koruma mecburiyetinin de sonucudur.

Bu ihtiyacı basit bir örnekle şöyle açıklayabiliriz. Tescilli markayı korumak tapu sicili yoluyla bir arsanın değerini korumaya benzetilir ise; tanınmış tescilli markayı re'sen korumak, arsaya yapılan ve çoğu zaman arsadan daha değerli olan binayı tapuya kaydederek korumak demektir.

Belirtelim ki TPE. tarafından yapılmış olacak olan tanınmışlık değerlendirmesinin nihai kontrolünü mahkeme yapacaktır. Bu denetim TPE. tesbitinin tümü veya bir kısmı üzerinde ve soyut bir tesbitin tartışması biçiminde değil, tesbite dayalı olarak tesis edilecek bir işlemin ve bu kapsamda işlemin dayanağını oluşturan tanınmışlık tesbitinin incelenmesi biçiminde olabilecektir.

4. Tanınmış Marka Listesinin Maliyeti

Bu korumanın, listeleme ve güncelleme mecburiyeti sebebiyle TPE.ye ilave maliyet getireceği açıktır. Ancak TPE.nin oldukça yüksek gelir kaynaklarına sahip olduğu da açıktır. Öte yandan tanınmış marka koruması amacıyla tutulacak liste için yapılacak masraf, tanınmış markanın dava yolu ile korunmasındaki maliyetten daha düşük olabilecektir.

Ancak bu maliyet yüksek de olsa bu bir kamu görevidir ve önemli olan parasal maliyet değil, sosyal maliyettir.

5. Tanınmış Marka Listesinin Güncellenmesi

TPE.nin tutacağı liste uygun aralıklarla güncellenmeli ve ilan edilmelidir. TPE. bu amaçla bir şablon oluşturmali ve periyodik kamuoyu araştırmaları yapmalı ya da yaptırmalıdır. Böylece TPE. uzmanlarının ve nihayetinde mahkemelerce görevlendirilen bilirkişilerin sübjektif kanaatleri, alan araştırmasına dayalı objektif verilerle oluşturulmuş olacak olan bir çerçeveye yerleşecektir.

Bu alan araştırmasında Devlet İstatistik Enstitüsünün anket ve alan araştırması tecrübesinden, işbirliği ya da örneksenme amacıyla yararlanılması mümkündür.

6. Tanınmış Marka Listesinin Değişkenliği ve Nisbiliği

Tanınmış marka araştırmasının sonuçları ve tanınmışlık tesbitleri marka sahipleri için bir kazanılmış hak oluşturmayacaktır. Zira, yukarıda da ifade edildiği üzere, marka yaşayan bir varlıktır. Piyasadaki değeri, sürekli biçimde, az ya da çok, değişkenlik gösterir.

Bir markanın tanınmış olduğunun tesbit edilmesi, sonraki bir tarihte, mesela beş yıl süre ile kullanılmaması halinde hükümsüzlüğünün istenebilmesine engel değildir. Aynı şekilde bir markanın tescil kapsamındaki mal ya da hizmetlerden bazıları için kullanılıp diğer bazıları için kullanılmaması halinde, kullanılmayan mal ya da hizmet için hükümsüzlük istenebilir.

Şemsiye marka, lider marka ya da jenerik marka denilen türden markaların tanınmışlığı, bu ana marka ile birlikte bir anlam ifade eden ve fiilen de birlikte kullanılan seri markaların da tanınmış marka haline gelmesine sebep olamaz.

7. Tanınmışlığın Markaya Katkısı

TPE.nin yapacağı bu çalışma ve TPE.nin ya da mahkemenin yapacağı tanınmışlık tesbiti, markaların değerine değer katmayacaktır. Sadece dolaylı biçimde kalite ve değer tesbiti yapmış olacaktır. Dolayısıyla ilgili kişiler ve özellikle markanın kullanıcıları ve alıcıları bu tesbitten yola çıkarak bir hak elde edemeyeceklerdir. Diğer deyişle tanınmışlığa ilişkin tesbitin münhasır amacı TPE.nin marka korumasıdır. Yoksa markanın piyasa değerini belirlemek değildir. Mesela, tanınmış olduğuna karar verilmiş olan bir markayı bedeli karşılığında devralan, TPE.nin tanınmışlık tesbitine güvendiğini ve yanılarak markaya gerçek değerinden daha yüksek devir bedeli ödediğini ileri sürerek, TPE.den tazminat talep edemeyecektir.

8. Tanınmışlık ile İlgili Ana Kriterler

TPE., marka başvurularında yapılacak liste incelemesinde yararlanmak üzere, tanınmışlık değerlendirmesinde, asgari ölçüde tanınmış her bir marka için şu tesbitleri yapmalıdır:

Marka, kullanıldığı sektörün ortalama alıcılarının genellikle tanıdığı bir marka mıdır? Hangi ölçüde?

Marka, kullanıldığı sektörde alıcı olmayanlarca da bilinen bir marka mıdır? Hangi ölçüde?

Marka, ulusal reklam mecralarında reklamı yapılan bir marka mıdır? Evet ise hangi ölçekte?

Marka, kullanıldığı mal ya da hizmet için bir kalite sembolü müdür? Evet ise hangi ölçüde?

V. SONUÇ

Türkiye’de marka siciline tescilli tanınmış markanın tam olarak korunması için koruma hükmü ve mekanizması MarkKHK.nin sadece 8. maddesinde değil, aynı zamanda 7. maddesine yer almalıdır. Böylece tanınmış markanın sahibinin itirazına gerek kalmadan koruma sağlanmış olabilecektir.

Buna ek olarak TPE.nin re’sen koruma yapabilmesi için tanınmış markalar listesi tutması, periyodik kamuoyu araştırmaları yardımıyla bu listeyi güncellemesi ve yayınlaması zorunlu hale getirilmelidir.

Paris Sözleşmesine taraf ülkelerde tescilli tanınmış markaların Türkiye’deki korunma kalkanı da geniş takdir edilmelidir. Ayrıca bu markaların korunması için milletlerarası çalışma ile bir sicil ya da liste oluşturulamıyorsa, bu markaların korunmasına dair kurallar MarkKHK.nin 7. maddesinde değil, 8. maddesinde düzenlenmelidir.

Ekonomik ve sosyal hayat içindeki her şey gibi markaların da canlılıkları bulunduğundan, tanınmışlık seviyeleri sürekli değişkenlik gösterir. Bu sebeple bir markanın tanınmış marka olup olmadığı hususundaki idari ya da yargısal tesbit, marka sahibi ya da hasmı açısından bir kazanılmış hak oluşturmaz.

Bir markanın tanınmış marka olup olmadığı, mümkünse alan araştırması yardımıyla ortaya konulacak objektif delillerle belirlenmelidir. Öte yandan markanın tanınmışlığını belirlemek, bilirkişi incelemesi gerektiren teknik bir iş olsa da tanınmışlık seviyesinin hukuki sonuçlarını takdir etmek münhasıran mahkemenin yetkisindeki hukuki bir iştir. Bu sebeple hukuk normlarının yorumu ve bu kapsamda yapılacak doktrin tartışması bilirkişinin görev alanının dışında kalır.

