

TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER



İSTANBUL
TİCARET
ODASI
YAYINLARI

SEKTÖREL ETÜTLER
VE ARAŞTIRMALAR

YAYIN NO: 2011-32

2.5. Tanınmış Markalar

Kullanımda olan her marka az ya da çok bilinir. Bazı markalar için bu bilinirlik çok dar bir çevre ile sınırlıyken, bazıları daha geniş kitlelerce tanınır. Bazı markalar ise dünya çapında tanınmıştır. Dolayısıyla “tanınmışlık” aslında tüm markalar için var olan bir durumdur. Peki, marka hukukunda “tanınmış marka” kavramı aslında hangi markalar için kullanılmaktadır? Marka hukukunda tanınmış markalara ne gibi avantajlar sunulmaktadır?

Tanınmış marka konusu Marka KHK’da iki ayrı maddede düzenlenmiştir. Aşağıda bu maddeler ile tanınmış markalara sağlanan özel koruma ve avantajlar anlatılacağı gibi, maddeler arasındaki farklılıklar ve uygulamadan da söz edilecektir. Ayrıca tanınmış markalar için TPE nezdinde tutulan özel sicile ve bu sicile kaydedilmenin avantajlarına da değinilecektir.

a) Paris Konvansiyonuna Göre Tanınmış Markalar

Marka KHK m. 7/1(i)'ye göre, Paris Konvansiyonunun 1. mükerrer 6. maddesine göre tanınmış olan bir marka için, Türkiye'de marka sahibinden izinsiz yapılan tescil başvurusunun, TPE tarafından kendiliğinden (re'sen) reddedilmesi gerekmektedir. Buna göre, Konvansiyonun tanınmış marka tanımına uyan markalar, Türkiye'de de tanınmış marka olarak korunmaktadır.

Bu madde ile tanınmış markaya sağlanan koruma, aynı ve benzer ürün ve hizmetler ile sınırlıdır. Yani maddede tanınmış markanın tescilli olduğu ve/veya kullanıldığı ürünler ve hizmetlerle aynı ya da benzer ürün ve hizmetler için yapılan başvuruların re'sen reddi öngörülmüştür.

Marka KHK m. 7/1(i) ile sağlanan koruma, tanınmış markanın Türkiye'de tescilli olması ya da kullanılması şartına bağlanmamıştır. Dahası, markanın Türkiye'de tanınmış olması da zorunlu değildir. Paris Konvansiyonuna üye ülkelerde tanınmış olan bir marka, Türkiye'de de başka bir şart aranmaksızın tanınmış marka olarak korunur. Yargıtay'ın kararları da bu doğrultudadır. Yargıtay 2004 tarihli BLACK & DECKER kararında şu ifadeleri kullanmıştır: *“Esasen Dairemizce öteden beri, Paris Konvansiyonu tarafı olan bir ülkede tescilli tanınmış marka ve bu markayı taşıyan ürünlerin ülkemizde hiç tanınmamış olması halinde bile Konvansiyonun 1. mükerrer 6. maddesi uyarınca iç hukukta koruma göreceği benimsenmiştir”*. 2000 tarihli ROCCO BAROCCO kararında da aynen şöyle denilmiştir: *“Dairemiz yerleşmiş uygulamasına göre, Türkiye'nin de taraf olduğu Paris Konvansiyonunun tarafı olan bir ülkede tescilli tanınmış marka ve bu markalı ürünler Türkiye'ye hiç getirilmemiş olsa dahi, sözü edilen Konvansiyonun 1. mükerrer 6. maddesi gereğince ülkemizde himaye görecektir.”* Kanaatimizce markanın, Türkiye'de kullanılmasının ya da tescilli olmasının aranmaması isabetli olmakla birlikte, tanınmışlığın Türkiye'de de aranması gerekir.

Düzenlemede markanın dünya çapında tanınmış olması da aranmaz. Paris Konvansiyonuna üye bir ya da birkaç ülkede tanınmış olan markalar dahi bu

kapsamda korunmaktadır. Ayrıca markanın herkes tarafından tanınıyor olması da şart değildir. Toplumun ve hatta ilgili çevrenin geneli tarafından tanınan markalar da Marka KHK m. 7/1(i) ile getirilen korumadan yararlanır.

Anılan maddenin düzenlendiği şekilde uygulanması, yani TPE'nin tanınmış bir marka için üçüncü kişi tarafından yapılan başvuruyu re'sen reddetmesi pratikte mümkün değildir. Zira TPE başvuruya konu markanın tanınmış olup olmadığını kendiliğinden araştıramaz ve tespit edemez. Bu sebeple anılan hükmün fiilen uygulanabilmesi, tanınmış marka sahibinin kendisinden izinsiz olarak yapılan başvuruya ilan süresi içerisinde itiraz etmesine bağlıdır. Örneğin 2005 yılında, yurtdışında tescilli ve tanınmış olmakla birlikte, Türkiye'de (o tarihte) tescilli olmayan ve tanınmayan BOTTEGA VENETA markası için üçüncü kişi tarafından yapılan başvuru, TPE tarafından ilana çıkarılmış ve asıl marka sahibinin itirazı üzerine madde 7/1(i) uyarınca reddedilmiştir.

Madde 7/1(i) sadece itiraz aşamasında değil, dava aşamasında da ileri sürülebilir. Üçüncü bir kimsenin tanınmış bir marka için izinsiz olarak yaptırdığı tescilin hükümsüzlüğü için açılan davada da bu maddeye dayanılabilir. Aynı şekilde tanınmış markayı izinsiz olarak kullanan kişiler aleyhinde açılacak davalarda da madde 7/1(i)'ye dayalı olarak marka tecavüzü iddiasında bulunulabilir ve kullanımın durdurulması talep edilebilir.

b) Çok Tanınmış Markalar

Marka KHK'nın 8/4. maddesi de tanınmış markalarla ilgilidir. Ancak bu ikinci düzenlemenin amacı ve kapsamı, ilkinden oldukça farklıdır. Bu farklılıklar şöyle özetlenebilir:

a) Madde 8/4, Türkiye'de tescilli ya da en azından tescili için başvurusu yapılmış olan tanınmış markalara ilişkindir. Yani Paris Konvansiyonunun 1. mükerrer 6. maddesine atıf yapan madde 7/1(i)'den farklı olarak, TPE'de tescili ya da başvurusu bulunmayan tanınmış markalar, bu madde ile sağlanan korumadan yararlanamaz. Bununla birlikte tanınmış markanın Türkiye'de kullanılıyor olması bu madde bakımından da zorunlu değildir.

b) Madde 7/1(i) ile tanınmış markalara, sadece aynı ya da benzer ürün ve hizmetler için koruma sağlanırken, madde 8/4 ile farklı ürün ve hizmetler için de koruma getirilmiştir.

c) Madde 8/4 ile korunan tanınmış marka, meşhur marka olarak da adlandırılan, “çok tanınmış” markadır. Dolayısıyla Paris Konvansiyonunun 1. mükerrer 6. maddesine göre tanınmış olan her marka, bu madde kapsamında korunmayabilir. Burada aranan tanınmışlık öyle bir düzeye ulaşmıştır ki, artık markanın aynısının ya da benzerinin, farklı ürün ve hizmetler için kullanılması dahi, tanınmış markanın itibarına ya da ayırt edici karakterine zarar verebilecek yahut onun üzerinden haksız kazanç sağlanmasına neden olabilecektir. Bir markanın bu kapsama girebilmesi için FERRARI, HILTON, ARMANI, BURGER KING markalarında olduğu gibi “dünya çapında” tanınmış marka olması şart değildir. Ancak tanınmışlığın belirli bir düzeyin üzerinde olması gerekir. Markanın köklü bir geçmişe sahip olması, uzun yıllardır çok sayıda ülkede istikrarlı biçimde kullanılıyor olması, pek çok ülkede tescilli bulunması, çok yüksek satış rakamları elde etmesi ve yüksek bütçeli reklâm kampanyaları ile tanıtılması, çok tanınmış marka olduğuna işaret eden önemli verilerdir.

d) Madde 8/4’te sağlanan korumanın, markanın Türkiye’de de tanınmış olmasına bağlı olup olmadığı ise tartışmalıdır. Yargıtay 2006 tarihli MAGGI kararında şu ifadeleri kullanmıştır: “Yabancı veya yerli bir markanın, madde 8/4 hükmünden yararlanabilmesi için dünya çapında tanınması gerekmez. Bir kısım ülkelerde tanınması yeterlidir. Ayrıca bu markayı taşıyan ürünlerin Türkiye’de üretilmesi veya Türkiye’ye ithal edilmesi yahut Türkiye’de kullanılması da gerekmez. Ancak, bir markanın bu madde kapsamına sokulabilmesi için, onun Türkiye’de tanınması gerekir”. Doktrinde de madde 8/4 kapsamındaki korumanın Türkiye’de tanınmış olan markaları kapsadığını savunanlar vardır. Ancak uygulamada aslında Türkiye’de hiçbir tanınmışlığı olmayan pek çok yabancı menşeli markanın, sırf yurtdışında sahip oldukları yüksek tanınmışlık dikkate alınarak, bu kapsamda korundukları görülmektedir. Yargıtay’ın da bu konudaki kararlarının çoğunda, Türkiye’de hiç ya da yeterli ölçüde tanınmayan, ancak yurtdışında çok tanınmış

olan markaların, madde 8/4 kapsamında korunduğu görülmektedir. Esasen yukarıda değinilen 2006 tarihli Yargıtay kararının yerinde olduğu ve markanın Türkiye’de tanınmış olmasının aranması gerektiği kanaatindeyiz.

Belirtmek gerekir ki, madde 7/1(i) gibi, 8/4 de hem itiraz aşamasında hem de dava aşamasında ileri sürülebilir. Üçüncü bir kimsenin tanınmış bir markanın aynısı ya da benzeri için yaptığı başvuruya yapılan itirazda ya da tescile karşı açılan hükümsüzlük davasında bu maddeye dayanılabilir. Aynı şekilde tanınmış markayı izinsiz olarak kullanan kimseler aleyhinde açılacak davalarda da madde 8/4’e dayalı olarak marka tecavüzü iddiasında bulunulabilir ve kullanımın durdurulması talep edilebilir.

c) Tanınmış Markaların TPE’ye Kaydı

Yukarıda anlatıldığı üzere tanınmışlık hem itiraz hem de dava aşamalarında ileri sürülebilir. Ancak bunun için öncelikle itiraz eden ya da dava açan kimsenin, tanınmışlığı her bir itiraz ya da dava dosyasında ayrıca ispat etmesi gerekir. Dolayısıyla uygulamada tanınmışlığın ispatı, hem çok külfetli hem de maliyetli bir iştir.

İşte TPE tarafından tanınmış markalar için tutulan özel sicil, tanınmışlığın tekrar tekrar ispat külfetini ortadan kaldıran çok önemli bir araçtır. 5000 Sayılı Kanununun 13/d maddesi, TPE’ye bir markanın tanınmış olup olmadığını tespit etme ve tanınmış olduğunu tespit ettiği markaları özel bir sicile kaydetme yetkisi vermiştir. Bunun için Türkiye’de tescilli ya da başvuru aşamasında olan tanınmış marka sahibinin, TPE’ye tanınmışlık durumunun tespiti talebiyle başvurması gerekir. TPE tanınmışlık durumunu 18 farklı kriter üzerinden değerlendirmektedir. Bu 18 kriter, WIPO tarafından 1999 tarihinde belirlenmiş tanınmışlık kriterleri dikkate alınarak TPE tarafından tespit edilmiştir. Tanınmışlık başvurusunda, markanın bu kriterler ışığında tanınmış olduğu ortaya konulmalıdır. Verilen bilgileri ispat eden deliller de tespit talebiyle birlikte TPE’ye sunulmalıdır.

Tanınmışlık başvurusunun TPE tarafından kabul edilmesi durumunda, başvuruya konu marka tanınmış marka olarak kabul edilir ve özel bir numarayla

tanınmış markalar siciline kaydedilir. Ayrıca marka sahibine tanınmışlığın tespit ve kabul edildiğini bildiren resmi bir yazı da verilir. Bu tespit herhangi bir süreyle sınırlı olmaksızın markanın tanınmışlığını ispata yarayan bir delildir. Marka sahibi bu tespit yazısını marka itiraz ve dava dosyalarına sunarak, başka bir delil sunmasına gerek kalmaksızın tanınmışlık durumunu ispat edebilir.

TPE, tanınmışlığın ispat edilemediğine karar vererek tanınmışlık başvurusunu reddedebilir. Bu durumda ret kararına karşı TPE Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunda itiraz edilebilir. Kurul'dan da ret kararı çıkması durumunda başvuru sahibi, 2 ay içinde ret kararının iptali için Ankara ihtisas mahkemesinde dava açabilir.

Bugün TPE tarafından tutulan özel sicilde kayıtlı 400'ün üzerinde tanınmış marka vardır. Bunların arasında, ARMANI, SONY, CNN, YAHOO!, APPLE, POST-IT, FORD, FERRARI, MARRIOT, RED BULL, KINDER SURPRISE, MOBIL, MARSHALL, CHANEL gibi dünyaca tanınmış markalar ile birlikte, ROADSTAR, CINZANO, GIROORGIO AIRE, ve GLASURIT gibi daha sınırlı bir tanınmışlığa sahip markalar da bulunmaktadır.
