



MARKA HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

İSTANBUL BAROSU YAYINLARI



“Bandrol Uygulaması’na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde bandrol
taşınması zorunlu değildir.”

Genel Yayın Sıra No: 236
2014/2
ISBN No: 978-605-5316-67-9
Yayıncı Sertifika No:12457

•

İstanbul Barosu Yayınları
İstiklal Cd. Orhan Adli Apaydın Sk.
1. Baro Han Beyođlu / İstanbul
Tel: (0216) 427 37 22 (pbx) / Faks: (0216) 427 05 49
dergi@istanbulbarosu.org.tr

•

Baskı
Ege Reklam ve Basım Sanatları San. Tic. Ltd.Şti.
Esatpaşa Mah. Ziyapaşa Cad. No: 4 / 1
347047 Ataşehir - İSTANBUL
Tel: (0216) 470 44 70 Faks: (0216) 472 84 05
www.egebasim.com.tr

•

ŞUBAT 2014
Birinci Basım

•

Bu kitap İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Kararı ile
bin adet basılmıştır.

MARKA HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Aydın Doğan Konferans Salonu
18 Mayıs 2013



İSTANBUL BAROSU YAYINLARI

İstiklal Cd. Orhan Adli Apaydın Sk. No: 2 Beyoğlu / İstanbul

Tel: (0216) 427 37 22 (pbx) Faks: (0216) 427 05 49

dergi@istanbulbarosu.org.tr



SEMPOZYUM



MARKA HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER

1. OTURUM BAŞKANI

Prof. Dr. Selçuk Öztekin
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi

10:00 - 10:10

AÇILIŞ KONUŞMASI

Aydeniz A. TUSKAN
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi

10:10 - 10:40

**556 sayılı Markaların Korunması
Hakkındaki KHK'da Öngörülen
Değişiklikler**

Kubilay ÖZDEMİR
TPE Marka Uzmanı

10:40 - 11:10

**Marka Hukukunda İltibas
Uğur ÇOLAK**

İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi

11:40 - 11:25 Soru & Cevap

11:25 - 11:40 Kahve Arası

11:40 - 12:10

İlaç Markalarında İltibas

Dr. Fülurya YUSUFOĞLU
GSÜ Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Araştırma Görevlisi

12:10 - 12:40

**Markaların Devri ve Lisans Hakkında
Gelişmeler**

Doç. Dr. Anlam ALTAY
GSÜ Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi

12:40 - 13:00 Soru & Cevap

13:00 - 14:00 Öğle Yemeği Arası

2. OTURUM BAŞKANI

Doç. Dr. Gül Okutan Nilsson
Bilgi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve
Araştırma Merkezi Müdürü

14:00 - 14:30

Markanın Kullanılmasında Kısıtlamalar

Prof. Dr. Hamdi YASAMAN
GSÜ Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi

14:30 - 15:00

**Marka Hukukunda Türk Mahkemelerin
Milletlerarası Yetkisi**

Prof. Dr. Ziya AKINCI
GSÜ Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Öğretim Üyesi

15:00 - 15:10 Kahve Arası

15:15 - 15:45

**Recent Case Law in Trademark Matters
by the European Court of Justice - Avrupa
Birliği Adalet Divanının Markalar ile İlgili
Son Kararları**

Gregor SCHNEIDER
Uzman Avukat - OHİM Uzmanı

15:45 - 16:15

**The Role of Trademarks in Various Public
Policies - Markaların Çeşitli Kamu
Politikalarındaki Rolü**

Prof. Dr. Bojan PRETNAR
Pretnar Fikri Mülkiyet Danışmanlık, Slovenya

16:15 - 16:30 Soru & Cevap

Bu sempozyum İstanbul Barosu'nun katkıları ve işbirliği ile düzenlenmiştir.

18 Mayıs 2013, Cumartesi

Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Aydın Doğan Konferans Salonu

İÇİNDEKİLER

I.OTURUM	7
Prof. Dr. Hamdi YASAMAN	7
Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK	9
Açılış Konuşması	
Av. Aydeniz ALİSBAH TUSKAN	9
556 Sayılı Markaların Korunması Hakkındaki KHK'de Öngörülen Değişiklikler	
Kubilay ÖZDEMİR	11
Türk Marka Hukukunda Karıştırma İhtimali İncelemesi	
Uğur ÇOLAK	24
İlaç Markalarında İltibas	
Dr. Fulürya YUSUFOĞLU	39
Marka Hakkının Devrine İlişkin İçtihatlardaki Gelişmeler	
Doç. Dr. S. Anlam ALTAY	67
II.OTURUM	77
Markanın Kullanılmasında Kısıtlamalar	
Prof. Dr. Hamdi YASAMAN	78
Marka Uyuşmazlıklarında Türk Mahkemelerin Milletlerarası Yetkisi	
Prof. Dr. Ziya AKINCI	99
Recent Case Law By The European Court Of Justice New Tendencies And Open Questions	
Gregor SCHNEIDER	111
Avrupa Adalet Divanının Yakın Zamanlardaki İçtihadı Yeni Eğilimler ve Açık Kalan Sorular	
Gregor SCHNEIDER	122
The Role Of Trademarksin Various Public Policies	
Prof. Dr. Bojan PRETNAR	132
Ticari Markaların Çeşitli Kamu Politikalarındaki Rolü	
Prof. Dr. Bojan PRETNAR	150

MARKA HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU



Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Aydın Doğan Konferans Salonu

18 Mayıs 2013

I. Oturum

Prof. Dr. Hamdi YASAMAN- Sayın dinleyiciler, öğretim üyeleri, hâkimler, öğrenciler ve avukatlar hepinize hoş geldiniz diyorum. Bir Cumartesi sabahı tatil gününde buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Tatil günlerinde konferans yapmak biraz riskli, ama bunun yanında hafta içinde de konferans düzenlemenin bazı sakıncaları var. Tabii avukatların duruşması veya toplantısı, hâkimlerin duruşmaları var, onun için genel olarak Cumartesi niye yapmıyorsunuz diye talepler gelince, biz de Cumartesiye tercih ettik.

Açılış konuşmasını İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Aydeniz Tuskan yapacaktı, ancak trafikte kaldığı için biraz gecikecek, onun için onun yerine ben açılış konuşmasını yapıyorum. O da gelince birkaç söz söyleyecek. Av. Aydeniz Tuskan benim İstanbul Hukuk Fakültesi'nden sınıf arkadaşım. Biliyorsunuz, dün İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyeleri önemli bir gün geçirdiler ve birçok yabancı baro ve ülkemizin baroları ve avukatlar Silivri'ye, onlara destek için gittiler. Türkiye'de her şey olabilir tabii, yani tutuklanabilirlerdi, belki de bugün buraya gelemeyebilirlerdi. Neyse ki korkulan böyle bir şey olmadı; duruşma Ekime ertelendi. Böylece nahoş bir sonuç ortaya çıkmadı, ama Türkiye'nin geçtiği böyle bir dönemde hakikaten önemli bir meseleydi. Onun için Yönetim Kurulu üyeleri de dün gece herhalde stresten uyuyamamış olabilirler, onun için belki de Aydeniz Tuskan'ı mazur karşılamak gerekiyor diye düşünüyorum.

Oturum Başkanını çağırmadan önce şunu söylemek istiyorum: Bu tip konferanslar senelerdir yalnız Galatasaray Üniversitesi olarak değil, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi olarak da hep Baroyla

işbirliğiyle yapılır. Çünkü bizim dinleyici kitlemiz veya aydınlatmak zorunda olduğumuz veya katkıda bulunduğumuz kişiler tabii ki öğrenciler ve avukatlardır. Biz onlara yeni kanunları anlatarak, yeni gelişmeleri anlatarak katkıda bulunmamız gerek. Böyle bir misyonumuz var. Onun için hukuk fakülteleri hep baroyla işbirliği yaparlar. Bu mesleki bir dayanışmadır, bir işbirliğidir, tamamen teknik bir işbirliğidir. Bunun yanında konferansların belli bir özelliği de var. Mesela, yabancı tebliğ sahipleri için tercüman, yabancı misafirlerin yol masrafı, broşürlerin basılması, bunların dağıtılması, ilgililere duyuru yapılması, kahve ikramı, sınırlı da olsa bir yemek ikramı, bütün bunları Baro karşılıyor. Üniversite yönetimine söylediğim zaman hep para yoktur. Galatasaray devlet üniversitesi, bizim paramız yok. Ne para veriyorlar, ne de kadro veriyorlar. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne diğer fakülteler de aynı 8 senedir asistan alınmadı, kadro verilmedi. Bu ne demektir? Fidanlığın kurutulması demektir. Yani bu dönemde bir boşluk olacak, çünkü biz hocaların bir vazifesi de talebeye ders vermek ve eleman yetiştirmek. Öğretim elemanını yetiştirip gittiğin zaman arkanızda sizi dolduracak elemanların olması lazım. Şimdi böyle bir durumdayız.

Bunu niye anlattım? İstanbul Barosu ile işbirliği yapıyoruz. Üniversiteye sempozyum broşürleri asmak için rektörlük ve dekanlık izin vermedi. İzin vermemesinin sebebi işbirliği lafı, yani biliyorsunuz İstanbul Barosu biraz hükümete eleştirilerde bulunuyor. Ümit Kocasağal'ın ateşli söylemleri var, çok sevilmiyor hükümet tarafından. Bu bakımdan bizim idare de Baroyla işbirliği denildiği zaman hemen sanki politik işbirliği olarak kabul ediyor. Halbuki, biz tamamen teknik hukukla ilgilimiz ve teknik işbirliği yapıyoruz. Bu sempozyum programı afişlerini üniversiteye asmadılar, bunlar formata uygun değil dediler. Öğretim üyelerine maillerle programlar gönderilir, gönderilmedi. Ben de kendilerine dedim ki, bunu ben asacağım buraya, resmini de çekeceğim, kaldırırsanız basına vereceğim. Astık, neyse ki kaldırtmadılar. Maalesef böyle bir atmosfer içindeyiz. Baskıların nerelere ulaştığını göstermek bakımından bunu paylaşmak istedim. Benim üniversitedeki hayatımın 40. yılı, ne böyle bir şey gördüm, ne de duydum. Ancak, maalesef böyle olaylarla da karşılaşyoruz.

Şimdi arkadaşlar, meslektaşlarım; oturma başkanı değerli hukukçu Prof. Dr. Selçuk Öztekin oturma başkanı olarak kürsüye davet ediyorum, sizlere de hayırlı konferanslar diliyorum.

Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK (Oturum Başkanı) - Değerli konuklar, bu güzel günde hepinize hoş geldiniz diyorum, sevgi ve saygılar sunuyorum. Marka hukuku özellikle son zamanlarda sempozyum olarak toplandı, panel, bu düzeyde ihmal edilmiş olan bir konu, daha başka fikri ve sınai mülkiyet hukuku konuları ön plana çıktığı için belki de, son zamanlarda yapılması düşünülen değişiklikler vesilesiyle marka hukuku tekrar gündeme geldi. Aslında marka hukukunda Türkiye’de söylenecek daha çok şey var. Bugün sabah seansı iki oturum halinde yapılacak. İlk oturumda Sayın Kubilay Özdemir ve Sayın Uğur Çolak bize sunum yapacaklar, ikinci oturumda da Sayın Dr. Fülurya Yusufoglu ve Sayın Doç. Dr. Anlam Altay sunum yapacak. Zannederseniz Sayın Aydeniz Alisbah Tuskan geldi, önce size söz verelim İstanbul Barosu adına, ondan sonra konuşmacıları davet edelim.

Av. Aydeniz ALİSBAH TUSKAN (İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi) - Sayın Hocalarım; Değerli Konuklar; Sevgili Meslektaşlarım;

İstanbul Barosu ile Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu Marka Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu’na hoş geldiniz diyor, hepinizi Baro Yönetim Kurulu ve şahsım adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Üretimin sanayileşme sürecindeki karşılığı olan arz talep dengesi özellikle 20. Yüzyıldan sonra önemli bir gelişim göstermiştir. Bu gelişimin günümüze yansması üretici firmaların markalaşmasıdır. Şirketler artık giderleri hesaplarken üretim ile birlikte isimlerini duyurmak için de gider tabloları oluşturmaktadırlar. Marka kavramı sadece üretimin bir adı ya da unsuru olmaktan çok bir ticari varlık için yaşam biçimi ya da “öz değer” anlamını taşımaktadır.

Uygulamada marka tanımı; tüketim değeri olan bir ürünü diğer üründen ayıran yazı, şekil, çizgi veya her tür işaret şeklinde ifade edilmiştir. Fiili durum karşısında artık bu tanım yetersiz kalmaktadır. Marka tanımına, tüketicinin zihninde yer eden, bir üründen bahsedildiği zaman o işaretin tüketicinin aklına yer etmesi ve o tüketicideki izlenim şeklinde sıralanabilecek hususları da eklemek; marka tanımının günümüzdeki karşılığı için tamamlayıcı nitelik arz edecektir. Artık bir markanın diğer ürünlerden, temsil ettiği ürünü ayırması vasfı ile birlikte, o ürünü tüketen insanlarda yarattığı izlenimi de göz ardı etmemek gerekir. Bu izlenim öyle bir işleve sahiptir ki bazı zamanlarda bir ürünün adı doğrudan o marka ile anılmaktadır. Kimi yazarlara bu durum “üretimin üretimi” olarak adlandırılmıştır.

Marka teriminin insan unsuru ile buluşması sonucunda ortaya çıkan doğal süreçte, her anlamda çeşitlilik doğmuştur. Günümüzde tek bir ürün için binlerce marka bulunmakta ancak bunlardan sadece bir kısmı kalıcı olabilmektedir. Bugün için markalaşmayan üreticinin kalıcı olması neredeyse olanaksızdır.

Uzun yıllar adını duyurmak için çaba sarf etmiş bu yolda yüksek maliyetler ödemiş bir kuruluşun işin sonunda elde edeceği getiriye ortak olmak isteyen, haksız kazanç sağlamak isteyenler markalaşma sürecini ciddi biçimde tehdit eder hale gelmişlerdir. İşte tam bu noktada yasama organları devreye girmiş ve yapılan düzenlemelerle markaların bu tür yasal olmayan girişimlerle uğrayacağı zararları gidermeyi amaç edinmiştir.

Bu etkinliğimiz ile başta sınıf arkadaşım Prof. Dr. Hamdi Yasaman olmak üzere değerli akademisyenlerimiz, öğretici ve uygulamadaki gelişmeleri bizimle paylaşacaklar.

Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyor, etkinliğimizde bzipileri yalnız bırakmayan siz katılımcılarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK- Evet, Sayın Tuskan'a biz teşekkür ediyoruz ve geçmiş olsun diyoruz. Şimdi sabah seansının ilk oturumunda Sayın Kubilay Özdemir ve Sayın Uğur Çolak bize sunum yapacaklar. Şahsen tanımamakla birlikte, çeşitli vesilelerle Sayın Kubilay Özdemir'in marka hukuku alanında uzman olduğunu duydum. Sayın Uğur Çolak ise hem dostluğuyla iftihar ettiğim, hem de çok değerli, örnek olarak gördüğüm bir hâkimdir. Dolayısıyla, derin içerikli iki tebliğ, iki sunum olacağından hiç kuşku yok. Şimdi Sayın Kubilay Özdemir ve Sayın Uğur Çolak'ı buraya davet ediyorum, buyurun efendim. Sayın Kubilay Özdemir bizlere "556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararınamede Öngörülen Değişiklikler"i özet olarak anlatacak. Bu vesileyle şunu da belirtmek isterim ki, bu Kanun Hükmünde Kararname değişikliklerini inceleme fırsatını buldum. Hem düzeltilmesi gereken birçok nokta var görebildiğim kadarıyla, hem de hazır fırsat varken Türk marka hukukunun başka bazı karanlık noktalarının da belki açıklığa kavuşturulması bu vesileyle mümkün olabilirdi. Bunlar maalesef yapılmamıştır, bu çerçevede bazı yazılı ikazlarda da bulunmuştuk. Bu ikazlar da hiç dikkate alınmamıştır; ben artık bunun ötesinde daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Aklıma Voltaire geliyor. Voltaire biliyorsunuz kiliseyle arası hiç iyi olmayan bir Fransız yazar ve filozof; aynı zamanda Paris'teki

merkezi otoriteyle de arası hiç iyi değil Voltaire'in, dolayısıyla İsviçre sınırına, Cenevre'ye çok yakın Ferney (ki, bugün ünlü yazara ithafen Ferney Voltaire olarak adlandırılmaktadır) adındaki bir kasabaya yerleşmekte buluyor çareyi, çünkü Paris'teki tanıdıkları ona "aman, üstüne asker yollayacaklar, polis yollayacaklar" diye haber verdikleri zaman, Ferney ile Cenevre arası birkaç kilometre olduğu veya Vaud Kantonu da yakında bulunduğu, yani Lozan'a da kaçabilmesi mümkün olduğu için, hemen yürüyerek İsviçre'ye geçermiş kurtulmak için Voltaire. Şimdi, vade gelmiş, Voltaire ölüm döşeginde yatakta yatıyor, bir papaz çağırmışlar. Papaz gelmiş, azarlamış Voltaire'i: "Be adam, bütün hayatın boyunca şeytana hizmet ettin, şimdi artık gel Hakk'a avdet et, şeytani lanetle" demiş. Voltaire'den hiç ses çıkmamış, papaz yine söylemiş "şeytani lanetle" diye, Voltaire'den yine ses seda yok. En sonunda bağırmaya başlamış papaz: "Sen ne biçim adamsın, ölüm döşeginde bile şeytani lanetlemiyorsun" . Voltaire şöyle tek gözünü açmış: "Vallahi şu aşamada yeni düşman edinmenin zamanı değil" demiş. Onun için ben yapılması önerilen değişiklikler hakkında, yazdıklarım çizdiklerim dışında pek fazla konuşmayacağım. Zira şimdiye kadar o kadar çok düşman edindik ki, yeni düşman edinmenin zamanı değil. Buyurun Sayın Kubilay Özdemir.

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDAKİ KHK'DA ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER

Kubilay ÖZDEMİR¹

1. KANUN TASARISININ AMACI

Kanun Tasarısı Taslağı, sınai mülkiyet mevzuatının Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ile getirilen yeniliklere uyumunu sağlamak, uygulamada ortaya çıkan sorunlara çözüm getirmek, sınai mülkiyet mevzuatının suç ve cezalara ilişkin hükümlerinin kanunla düzenlenmek suretiyle Türk Ceza Kanunu'na uyumunu sağlamak ve Türk Patent Enstitüsü'nün kurumsal kapasitesini güçlendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

2. GEÇMİŞ YILLARDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Ülkemizde yürürlükte olan sınai mülkiyet mevzuatının yenilenmesi amacıyla geçmiş yıllarda kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilmiş, ancak söz konusu çalışmalardan nihai sonuç alınamamıştır.

Türk Patent Enstitüsü tarafından Patent ve Faydalı Model Kanunu Tasarısı Taslağı, Coğrafi İşaretlerin ve Geleneksel Özellikli Ürün Adlarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı, Markalar Kanunu Tasarısı Taslağı ve Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı hazırlanmış ve gerekli sürecin tamamlanmasının ardından Taslak Kanunlar, 2008 yılında Başbakanlığa gönderilmiştir.

Markalar Kanunu Tasarısı, Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Coğrafi İşaretlerin ve Geleneksel Özellikli Ürün Adlarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı 2009 yılında TBMM'ye sevk edilmiştir. Ancak kanun tasarıları ilgili yasama döneminde sonuçlandırılmadığından hükümsüz sayılmıştır.

Bu nedenle, teker teker 450'ye varan maddeden oluşan Kanun Tasarıları yapmak yerine yaklaşık 100 maddeden oluşan Kanun Tasarısı hazırlanmıştır. Kanun Tasarısının Markaların Korunması Hakkın-

¹ Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı

daki 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de değişiklik öngören maddeleri ile ihtiyaçlara daha uygun bir sistemin oluşturulması ve taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalara, özellikle Marka Kanunu Andlaşmasına uyum amaçlanmış, dünyadaki gelişmelere paralel olarak AB mevzuatı ve iç hukuktaki diğer ilgili mevzuat tekrar değerlendirilmiştir.

3-TASARININ GEREKÇESİ

Marka hakkının da içinde yer aldığı sınai haklar alanındaki düzenleme ve uygulamalar, ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri etkileyen önemli faktörlerdendir. 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname her ne kadar diğer ülke mevzuatlarıyla uyumlu olsa da yapılan değişikliklerle; ihtiyaçlara daha uygun bir sistemin oluşturulması ve taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalara, özellikle Marka Kanunu Andlaşmasına uyum amaçlanmış, dünyadaki gelişmelere paralel olarak AB mevzuatı ve TRIPS Anlaşması tekrar değerlendirilmiştir.

4-TASARININ 556 SAYILI KHK’DA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN MADDELERİ

MADDE 64- 24/6/1995 tarihli ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 5. maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Marka olabilecek işaretler

Madde 5- Bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla; kişi adları dâhil özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar ve malların veya ambalajlarının biçimi gibi çizimle görüntülenebilen her türlü işaret marka olabilir.”

Madde marka korumasının konusu olabilecek işaretlerin ve bu işaretlerin taşınması gereken temel şartların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir. Bu çerçevede marka korumasının konusu olabilecek işaretlere ilişkin AB mevzuatına uyum amaçlanmıştır. Düzenleme, TRIPS Anlaşmasının 15., 89/104 sayılı Topluluk Marka Yönergesinin 2. ve 40/94 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü'nün 4. maddesi ile uyumlu bulunmaktadır.

556 sayılı KHK'nın 5. maddesine getirilen yeni düzenleme ile bu

madde açısından AB mevzuatına tam uyum amaçlanmıştır. Ayırt edici nitelikte olan ve çizimle görüntülenebilen her türlü işaretin marka tesciline konu olabileceği düzenlenmiştir.

Düzenleme ile 5. maddenin 2. fıkrası yürürlükten kaldırılacaktır. Mevcut 5/2 maddesi uygulama alanı olmayan bir madde olduğundan ve kapsamı sınırlı tutulmuş olduğundan yürürlükten kaldırılmasının daha uygun olacağı değerlendirilmiştir.

MADDE 65- 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 7. maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescili reddedilemez.”

Madde ile bir marka başvurusunun tesciline yönelik olmasına rağmen lafzi olarak “tescil tarihi”nden bahsedilmesi uygulamada farklı yorumlara yol açtığından, AB Direktifi ile de uyumlu olarak, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnasının başvuru tarihinden önce gerçekleşmesi gerektiği açıkça düzenlenmiştir.

Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnasının “tescil tarihi”nden önce değil de “başvuru tarihinden” önce gerçekleşmesi gerektiği açıkça düzenlenmiştir.

MADDE 66- 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 12. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 12- Marka sahibi markasının, üçüncü kişiler tarafından dürüstçe ve ticari veya sanayi konularıyla ilgili olarak, ticari hayatın gidişatı içinde, aşağıda belirtilen biçimlerde kullanılmasını engelleyemez:

a) Kendi adı veya adresini belirtmek.

b) Malların veya hizmetlerin türüne, kalitesine, miktarına, kullanım amacına, değerine, coğrafi kaynağına, üretim veya sunulduğu zamana ya da bitki çeşit isimleri de dahil olmak üzere diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunmak.

c) Özellikle aksesuar veya yedek parça ürünlerinde, malın ya da hizmetin amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hallerde markayı kullanmak.”

Madde ile, üçüncü kişilerin kendi ad ve adresini belirtmek, mal ve hizmetler ile ilgili açıklamada bulunmak ve özellikle aksesuar, yedek parça gibi, malların ya da hizmetlerin kullanım amacını göstermek bakımından gereklilik bulunan hallerde markanın kullanılmasının marka sahibince önlenemeyeceği düzenlenmiştir. Madde ile uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi ve AB mevzuatına uyum sağlanması amaçlanmıştır.

Madde ile marka hakkının istisnaları AB mevzuatına uyumlu olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bununla birlikte, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görüşü doğrultusunda, **“bitki çeşit isimlerine ilişkin açıklamalarda bulunmak”** durumunun da bu kapsamda sayılması düzenlenmiştir.

MADDE 67- 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 23. maddesinin birinci fıkrasının (a), (d), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (g) ve (h) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve aşağıdaki bentler eklenmiştir.

a) “Şekli ve kapsamı yönetmelikte belirlenen, başvuru sahibinin ve varsa vekilinin kimliğine ilişkin bilgileri içeren imzalanmış başvuru dilekçesi,”

d) Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilgi veya belge,

e) Varsa ek sınıf ücretinin ödendiğini gösterir bilgi veya belge,

f) Türkiye Cumhuriyeti'nde,

1) İkametgâhı olan başvuru sahibinin varsa vekiline ilişkin vekâletname,

2) İkametgâhı olmayan başvuru sahibinin vekiline ilişkin vekâletname,

1) Başvuru ortak marka ya da garanti markası için yapılmışsa

56. maddede ve yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun teknik yönetmelik,

j) Başvuru sahibi, önceki tarihli bir başvuruya dayanan veya mal ve/veya hizmetlerin markayla birlikte bir sergide veya fuarda teşhirinden kaynaklanan rüçhan hakkından yararlanmak istiyorsa bu yöndeki beyanı ve rüçhan hakkı talep ücretinin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.”

Madde ile marka tescil başvurularına ilişkin başvuru şartlarının, başvuru sahipleri açısından açık ve anlaşılır olması amacıyla düzenlenmiştir. Yürürlükteki 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan bazı şartlar, Marka Kanunu Anlaşması'na (TLT) uyum amacıyla başvuru şartları arasında çıkartılmıştır.

Marka tescili işlemlerinde TPE tarafından talep edilen belgeler TLT'ye (Marka Kanunu Antlaşması) uygun olarak asgari düzeye indirilmiştir. Bu kapsamda, tüzel kişiler için imza sirküleri, başvuru sahibinin ticaretle uğraştığını gösterir belge talep edilen belgeler arasından çıkartılmıştır.

MADDE 68- 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 23. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Madrid Protokolü kapsamında yapılan uluslararası marka başvuruları

Madde 23/A-5/8/1997 tarihli ve 97/9731 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile katılmamız kararlaştırılan Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi ile İlgili Madrid Protokolü kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nin belirlenen akit taraf olduğu bir uluslararası başvuru, Enstitüye doğrudan yapılan bir başvuruyla aynı sonuçları doğurur. Bu başvuru, uluslararası başvuru tarihinin ilk saat ve dakikasında yapılmış sayılır. Aynı tarihli birden çok uluslararası başvurunun bulunması halinde uluslararası tescil numarası küçük olan başvuru önce yapılmış sayılır.

Bir uluslararası başvuru, başvuru veya varsa rüçhan tarihinden sonraki bir tarihte yapılmış olan ancak kendisinden daha önceki bir tarihte Enstitü kayıtlarına giren bir marka başvurusu veya tescilli marka nedeniyle reddedilemez. Sonraki tarihli marka başvurusu veya tescili, önceki tarihli uluslararası marka başvurusu dikkate alınarak 32. madde hükmüne göre yeniden değerlendirilir. Sonraki tarihli markanın tescilli olması durumunda 39. maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

Enstitünün, Madrid Protokolü'nün 5. maddesine istinaden ret veya kısmi ret bildiriminde bulunduğu hallerde 49. maddede belirtilen iki aylık itiraz süresi, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatının söz konusu bildirimini uluslararası başvurunun sahibine veya vekiline gönderdiği tarihten on beş gün sonra işlemeye başlar.

Madrid Protokolü kapsamında Enstitü tarafından yapılan işlemler için alınan ücretler, tebliğle belirlenir.”

Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Protokolüne ilişkin, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu madde ile uygulamada yaşanan, aynı tarihli uluslararası marka başvurularının koruma tarihi konusunda önceliğin hangisine verileceği, itiraz işlemlerine ilişkin tebliğ tarihleri gibi hususlara açıklık getirilmesi amaçlanmıştır. Madrid Protokolüne ilişkin TPE tarafından yürütülen işlemler için talep edilen ücretler için yasal dayanak oluşturulmuştur. Ayrıca madde ile Madrid Protokolünden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirirken, uluslararası tescil sisteminin işleyişinde tescil aşamalarından birinin eksik olmasından kaynaklanan sorunlar nedeniyle ortaya çıkan bir tescilin yoklukla malûl olacağı düzenlenmiştir. Bu durumun tespiti halinde ise TPE'ye bu tescil işlemini geri alma yetkisi verilmiştir.

Madrid Protokolü kapsamında uluslararası marka tescil başvurularına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre, aynı tarihli birden çok uluslararası başvurunun bulunması halinde uluslararası tescil numarası küçük olanın başvurusunun önce yapılmış sayılacağı ve tamamlanmayan safha incelemesinin uluslararası marka başvurusundan sonraki tarihli olmasına rağmen tescile bağlanan ulusal başvurular için de yapılacağı düzenlenmiştir.

MADDE 69- 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 29. maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Şekli inceleme ve şekli eksikliklerin giderilmesi

Madde 29- Enstitü, başvurunun 23. maddede belirtilen şartlara ve yönetmeliğe uygunluğunu şekli bakımından inceler. Şekli eksiklik bulunmadığına karar verirse başvuru, Enstitü tarafından teslim alındığı tarih, saat ve dakika itibarıyla kesinleşir. Şekli eksiklik bulunması halinde başvuru sahibine, eksikliği gidermesi için iki ay süre verilir.

23. maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerine ilişkin eksiklik bulunması halinde başvuru, eksikliğin giderildiği tarih, saat ve dakika itibarıyla kesinleşir. Aynı maddenin birinci fıkrasının (e), (f), (ı) ve (j) bentlerine ilişkin eksiklikler başvuru tarihinin kesinleşmesini etkilemez.

Süresi içinde eksiklikleri giderilmeyen başvuru yapılmamış sayı-

lır. Ancak sınıflara ilişkin ücret eksikliğinin süresinde giderilmemesi halinde başvuru, ödenen ücretin kapsadığı sınıf açısından incelenir.

23. maddenin birinci fıkrasının (f) bendinin birinci paragrafı uyarınca ilgili vekâletnamenin ibraz edilmemesi halinde işlemler başvuru sahibi ile yürütülür. 23. maddenin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca rüçhan hakkına ilişkin eksikliklerin giderilmemesi, rüçhan hakkının kaybı sonucunu doğurur.”

Madde ile başvuruların şekli şartlar açısından incelenmesi; başvuru tarihinin şekli şartların yerinme getirilmesi bağlamında kesinleştirilmesi, şekli eksiklik durumunda verilecek süreler ve bu eksikliklerin giderilmemesinin sonuçları düzenlenmiştir.

Marka tescil başvurularına ilişkin şekli inceleme maddesidir. Başvuru tarihini değiştiren ve değiştirmeyen eksiklikler açık şekilde düzenlenmiştir. Buna göre; Başvuru dilekçesi, marka örneği, başvuru ücreti ve tescil başvurusuna konu malların veya hizmetlerin eksikliğinin başvurunun kesinleşme tarihini etkilediği, öte yandan ek sınıf ücretine, vekaletnameye, rüçhana, ve teknik yönetmeliğe ilişkin eksikliklerin başvurunun kesinleşme tarihini etkilemediği düzenlenmiştir.

MADDE 70- 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“İtiraz, yazılı ve gerekçeli olarak Enstitüye yapılır. İtiraz gerekçelerinin birinci fıkrada belirtilen süre içinde sunulmaması halinde itiraz yapılmamış sayılır. İtirazın incelenmesi için itiraz süresi içinde ücretin ödenmesi ve ücretin ödendiğine ilişkin bilgi veya belgenin Enstitüye sunulması gerekir. İtiraz süresinden sonra itiraz gerekçeleri değiştirilemez ve yeni gerekçeler eklenemez.

Enstitü, bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde sunulmak üzere ek bilgi ve belge isteyebilir. Bu süre içerisinde istenilen ek bilgi ve belgelerin sunulmaması halinde itiraz mevcut bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirilir.”

Madde ile yayıma itirazın yapılması ve incelenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Buna göre; itiraz süresinden sonra itiraz gerekçelerinin değiştirilemeyeceği ve yeni gerekçeler eklenemeyeceği düzenlenmiştir. Bununla birlikte, Enstitü tarafından talep edilebilecek ek bilgi ve belgelerin sunulmaması halinde itirazın yapılmamış sayılmayacağı, bunun yerine itirazın mevcut bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirileceği düzenlenmiştir.

MADDE 71- 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 39. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 39- Bu Kanun Hükmünde Kararname ve yönetmelik hükümlerine göre başvurusu eksiksiz yapılmış veya eksiklikleri giderilmiş, 32. madde hükmü uyarınca incelenmiş, yayımlanmış, hakkında itiraz yapılmamış veya yapılan itirazların tümü nihai olarak reddedilmiş ve eksik evrakı süresi içinde Enstitüye sunularak bütün aşamaları tamamlanmış bir başvuru tescil edilerek Marka Siciline kaydedilir ve Bültende yayımlanır. Başvuru sahibine marka tescil belgesi verilir.

Birinci fıkrada belirtilen aşamalardan herhangi biri tamamlanmadan tescil edilen başvuru, tescilli bir marka olarak kabul edilmez, başvuru işlemleri tamamlanmayan aşamadan devam ettirilir ve bu durum yayımlanır. Bu başvuruların tekrar tesciline karar verilirse daha önce ödenen ücretler talep edilmez.

Sicil aleni olup talep edilmesi ve ücretinin ödenmesi şartıyla sicil örneği verilir. Sicilde; marka örneği, başvuru tarihi, marka tescil numarası, markanın kullanılacağı mallar veya hizmetlerin listesi, mal veya hizmetlerin sınıf veya sınıfları, marka sahibinin ve varsa vekilinin adı, soyadı, uyruğu, tüzel kişilerde ticaret unvanı ve hangi ülkenin kanunlarına göre kurulu olduğu, adresi, tescil tarihi, marka ve marka hakları ile ilgili bütün değişiklikler ve yönetmelikte öngörülen diğer hususlar yer alır.”

Madde ile bir markanın tescil işlemlerinin tamamlanması için gerekli işlem aşamaları ve aşamaları atlanmış markanın tabi olduğu hususlar düzenlenmiştir. Şekli inceleme, 7. Madde incelemesi, yayın, yayına itiraz gibi herhangi bir aşaması tamamlanmadan tescile bağlanan markaların tescilli bir marka olmayacağı ve incelemenin tamamlanmayan aşamadan yeniden yapılacağı düzenlenmiştir.

MADDE 72- 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45. maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Marka hakkının sona ermesi, sona erme sebebinin gerçekleşmiş olduğu andan itibaren hüküm ifade eder. Birinci fıkranın (b) bendi gereğince marka hakkının sona ermesi, Bültende yayımlanır.”

Bu düzenleme ile markanın yenilenmeme nedeniyle sona ermesi hallerinin ilan edilmeyeceği hususu açıklığa kavuşturulmuştur. Böy-

lece, marka hakkının sona ermesinin ilanı sadece marka hakkından vazgeçilmesi haliyle sınırlandırılmıştır.

Marka hakkının yenilenmeme nedeniyle sona ermesi hallerinin ilan edilmeyeceği, ilanın marka hakkından vazgeçilmesi haliyle sınırlı olacağı düzenlenmiştir.

MADDE 73- 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 49- İtiraz, kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içerisinde yazılı ve gerekçeli olarak Enstitüye yapılır. İtiraz gerekçelerinin bu süre içinde sunulmaması halinde itiraz yapılmamış sayılır. İtirazın incelenmesi için bu süre içinde itiraz ücretinin ödenmesi ve ücretin ödendiğine ilişkin bilgi veya belgenin Enstitüye sunulması gerekir. İtiraz süresinden sonra itiraz gerekçeleri değiştirilemez ve yeni gerekçeler eklenemez. İlan edilen başvuruya yapılan itirazın reddi kararına karşı yapılan itirazda, önceki itirazda belirtilmeyen gerekçeler ileri sürülemez. Ancak 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (ı) bentleri dışındaki mutlak ret nedenleri, itiraz gerekçesi olarak ileri sürülebilir.

Enstitü, taraflardan bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde ek bilgi ve belge sunmasını isteyebilir. Bu süre içinde istenilen ek bilgi ve belgelerin sunulmaması halinde itiraz, mevcut bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirilir.”

Madde ile karara itirazın yapılması ve incelenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Buna göre; İtiraz süresinden sonra itiraz gerekçelerinin değiştirilemeyeceği ve yeni gerekçeler eklenemeyeceği, ilan edilen başvuruya yapılan itirazın reddi kararına karşı yapılan itirazda, önceki itirazda belirtilmeyen gerekçelerin ileri sürülemeyeceği, ancak 7. maddenin birinci fıkrasının (b) ve (ı) bentleri dışındaki mutlak ret nedenlerinin, itiraz gerekçesi olarak ileri sürülebileceği düzenlenmiştir.

MADDE 74- 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 61. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

c) “Markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 3. maddesinin birinci fıkrasının

(14) numaralı bendinde tanımlanan gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutmak veya ticari amaçla elde bulundurmak.”

Madde ile 61. maddenin birinci fıkrasının (c) bendi 4458 sayılı

Gümrük Kanunu'na uygun düzenlenmiştir.

MADDE 75- 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 61/A maddesinin birinci fıkrasına “satan” ibaresinden sonra gelmek üzere,“ gümrükçe onaylanmış bir işlem ya da kullanıma tabi tutan, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan” ibaresi eklenmiştir.

Madde ile diğer sınai mülkiyet hakları mevzuatına paralel düzenleme yapılmıştır.

MADDE 76- 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 79. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 79- Hak sahibinin yetkilerine tecavüz oluşturması nedeniyle cezayı gerektiren taklit markalı mallara, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması sırasında hak sahibinin talebi üzerine gümrük idareleri tarafından 4458 sayılı Kanunun 57. maddesi uyarınca işlem yapılır.”

Madde ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na uygun düzenleme yapılmıştır.

MADDE 77- 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 81. maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ücretlerin ödeme süreleri ve ödenmemesinin sonuçları

MADDE 81- Marka tescili ile ilgili işlemler için ödenmesi gereken ücretlerin ödendiğine ilişkin bilgi veya belgenin bu Kanun Hükmünde Kararname veya yönetmelikte belirtilen süreler içinde Enstitü'ye sunulmaması halinde marka başvurusu geri çekilmiş sayılır.

Marka başvurusu veya tescilli marka ile ilgili olarak birinci fıkra dışında kalan işlemler için ödenmesi gereken ücretin ödendiğine ilişkin bilgi veya belgenin bu Kanun Hükmünde Kararname veya yönetmelikte belirtilen süreler içinde Enstitü'ye sunulmaması halinde talep yapılmamış sayılır.

Bu Kanun Hükmünde Kararname'nin 29., 35. ve 49. madde hükümleri hariç olmak üzere, marka başvurusu veya tescilli marka ile

ilgili işlemler için ödenmesi gereken ücretin eksik ödenmesi durumunda, söz konusu eksik ücret miktarı Enstitü tarafından talep sahibine bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde eksik ücretin ödendiğine ilişkin bilgi veya belgenin Enstitüye sunulmaması halinde birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanır.”

Genel olarak marka işlem ücretlerinin ödenmemesi, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumlarında uygulanacak esaslar düzenlenmiştir. Buna göre; Marka başvurusu ve markalarla ilgili diğer işlemler için ödenmesi gereken ücretin ödendiğine ilişkin bilgi veya belgenin süresi içinde Enstitüye **sunulmaması durumunda marka başvurusunun geri çekilmiş sayılacağı, taleplerin ise yapılmamış sayılacağı düzenlenmiştir.**

Eksik ödeme durumunda, Kararname'nin 29, 35. ve 49. madde hükümleri hariç olmak üzere, eksikliğin giderilmesi için bildirim tarihinden itibaren bir aylık bir sürenin verilmesi öngörülmektedir.

MADDE 78 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 22. maddesinin ikinci fıkrası, 30. maddesi ve 47. maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde ile 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan bazı hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre; Tebligat Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle uygulama alanı olmayan 22. maddenin 2. fıkrası ile 29. madde ile birleştirilen 30. madde ve uygulama alanı olmayan

47. maddenin 2. fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK - Sayın Özdemir'e çok teşekkür ediyoruz. İlk defa bir sunum sahibinin süresinden hem de 10 dakika önce bitirdiğini görüyorum, kendisine müteşekkirim. Kısa, fakat son derece özlü oldu, bize en azından açıklığa kavuşturdu. Tabii sorulacak sorular olacak. Şimdi Sayın Uğur Çolak “*marka hukukunda iltibas*” konusunda açıklamalar yapacak, buyurun Sayın Çolak.

TÜRK MARKA HUKUKUNDA KARIŞTIRMA İHTİMALİ İNCELEMESİ

Uğur ÇOLAK²

Giriş

Marka hukukunun omurgası, karıştırma ihtimalidir. Marka hakkının korunması, marka hakkına tecavüz, tescil başvurusuna itiraz, hükümsüzlük gibi pek çok halde karıştırma ihtimalinin söz konusu olup olmadığı dava ve tartışma konusu olmaktadır. Buna karşılık karıştırma ihtimali, hukuki bir inceleme olmakla birlikte bazen karmaşık özellik gösterdiğinden, her somut olayda pek çok faktörün bir arada dikkate alınmasını ve her somut olaya göre değerlendirme yapılmasını gerektirmektedir. Bu çalışmada Türk Marka Hukuku'nda karıştırma ihtimali incelemesi ana hatlarıyla ele alınarak, bu incelemede gözetilebilecek bazı hususlar ve uygulamadaki aksaklıklar tartışılacaktır.

1.Kavram

Karıştırma ihtimali çok genel ifade ile, “*ortalama tüketicilerin, her iki işaret arasında bir şekilde bağlantı kurması*”dır. Avrupa Birliği Mahkemesi (Court of Justice of The European Union) ise karıştırma ihtimalini, “*halkın, söz konusu mal ve/veya hizmetlerin aynı ya da bağlantılı işletmelerden geldiğini düşünme tehlikesidir*” biçiminde tanımlamaktadır. Karıştırma ihtimali kavramı, Ticaret Kanunu ile mülga Markalar Kanunu'ndaki “*iltibas*” kavramına kıyasla, 556 sayılı KHK'de daha geniş olarak kabul edilmiştir. Mülga kanunda ve Ticaret Kanunu'ndaki iltibas kavramında “*bağlantı ihtimali*” mevcut değil iken, 556 sayılı KHK, markalar (veya işletmeler arasında) bağlantı ihtimalini de karıştırma ihtimaline yol açan bir sebep olarak görmektedir. Böylece, 556 sayılı KHK ile getirilen “*karıştırma ihtimali*” kavramının, Ticaret Kanunu'nda ve mülga Markalar Kanunu'nda kullanılan ve haksız rekabet hukukunda halen kullanılmaya devam eden “*iltibas*” kavramından daha geniş ve farklı bir kavram olduğunun, bu iki kavramın aynı anlama gelmediğinin de altı çizilmelidir.

2 İstanbul 4 No'lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi

Öğretide karıştırma ihtimali, “*bir tescilsiz işaretin veya tescil edilmiş bir markanın, daha önceden tescil edilmiş bir marka ile şekil, görünüş, ses, genel izlenim vs. sebeple aynı ya da benzer olduğu için, önce tescil edilmiş marka olduğu zannını uyandırması tehlikesi*” ya da “*bir mal veya hizmetin alıcısının, yani genel anlamda halkın almayı tasarladığı, bildiği veya duyduğu bir mal veya hizmeti aldığı zannı ile başka bir işletmenin aynı veya benzer malını veya hizmetini alma ihtimali (tehlikesi)*” biçiminde tanımlanmaktadır.

Karıştırma ihtimali (*likelihood of confusion*), 2008/95 sayılı direktifin önsözünde de belirtildiği gibi, daha çok *markanın köken gösterme fonksiyonu* ile ilgilidir. Genel anlamda, bir mal ve/veya hizmetin potansiyel alıcıları, tüketicileri arasında, iki ayrı işletmeye ait mal veya hizmetin aynı işletmeden kaynaklandığı ya da bu mal veya hizmetlerin farklı işletmelere ait olduğu fark edilse bile, markalar ya da işletmeler arasında bir bağlantının bulunduğu yönünde bir algının ortaya çıkması ihtimali halinde karıştırma ihtimalinin varlığından söz edilmektedir.

2. Karıştırma İhtimaline Dair Yasal Çerçeve

Karıştırma ihtimali, tescil engeli olarak 556 sayılı KHK'nin 8. maddesinde, hükümsüzlük sebebi olarak 8. maddeye atıf yoluyla 42. maddede, marka hakkına tecavüz söz konusu olduğunda ise 9. maddede yer almaktadır. Bunlar arasında temel hüküm KHK'nin 8/1-b maddesidir.

TRIPS anlaşmasının 16/1 maddesinde de yer aldığı üzere, eğer bir markanın aynısı, aynı mal ve/veya hizmet için kullanılır ise karıştırma ihtimalinin varlığı zaten tartışmasızdır. Bunun dışında aynı mal veya hizmet-benzer marka ve benzer mal veya hizmet-aynı marka hallerinde de karıştırma ihtimali söz konusu olacaktır.

KHK'nin 8/1-b maddesine göre *tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa, önceki tarihli başvuru veya tescil sahibinin itirazı halinde tescil edilmez.*

KHK'nin 9. maddesinde “tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal ve/veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal ve/veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından, işaret ile tescilli marka arasında ilişkilendirilme ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması” hali, “karıştırma ihtimali” nedeniyle” marka hakkını kapsamında ve ihlal olarak kabul edilmektedir.

3. Karıştırma İhtimali İncelemesinde Genel İlke: “Tüm Faktörler” Bir Arada Gözetilerek “Global Değerlendirme” (Bütünsel İntiba)

Markalar arasında benzerlik incelemesinde temel ilke, markayı parçalarına ayırmadan, ancak asli ve ayırd edici unsurları gözeterek, her iki markanın, ortalama tüketici üzerinde bıraktığı genel intibaya göre, “tüm faktörler” bir arada gözetilerek “global değerlendirme” yapılması gereğine ilişkindir. Zira ortalama dikkat ve algılama yeteneğine sahip bir tüketici, detaylarına girmeyip, markayı bir bütün olarak algılar.³ Ayrıca ortalama dikkat ve algılama düzeyine sahip bir tüketici, çoğunlukla markaları yan yana koyarak kıyaslama imkanına sahip değildir. Bu kişi, markaları aklında kaldığı ve çağrışım yaptığı kadarıyla kıyaslar.

Avrupa Adalet Mahkemesi (CJEU) de karıştırma ihtimalinin tartışıldığı hemen her davada, *görsel, işitsel ve kavramsal* benzerlik incelemesini de içerecek şekilde, “global değerlendirme” yapılması gereğine işaret etmektedir.⁴ Ancak bu değerlendirme yapılırken, markaların ayırd edici ve baskın unsurları dikkate alınmalıdır.⁵

4. Mal veya Hizmetlerin Aynı ya da Benzer Olup Olmadığının İncelenmesi

Marka hukukunda karıştırma ihtimali incelemesinde başlangıç

3 C-254/09, Calvin Klein Trademark Trust vs. Zafra Marroquinos SL, paragraf 44.

4 CJEU, Case C-251/95 SABEL paragraf 22; Case C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, paragraf 18; Case C-334/05 P OHIM v Shaker, paragraf 34; Case C-193/06 P Nestlé v OHIM, paragraf 33, Case C-317/10 P paragraf 55, CJEU T-135/04 Bus, paragraf 57, CJEU T-66/03 Galaxia, paragraf 23, CJEU T-185/02 Picaro, paragraf 53, Case C-498/07 P Aceites del Sur-Coosur v Koipe [2009] ECR I-7371, paragraf 46; and Case C-317/10 P Union Investment Privatfonds v UniCredito Italiano [2011] ECR I-0000, paragraf 45), Case C-327/11 P, United States Polo Association vs OHIM, paragraf 44, C-254/09, Calvin Klein Trademark Trust vs. Zafra Marroquinos SL, paragraf 44.

5 CJEU, C-327/11 P, United States Polo Association vs OHIM, paragraf 45

noktası, mal ve/veya hizmetlerin aynı ya da benzer olup olmadığının incelenmesidir. Sınıf benzerliği, her somut olayın özelliklerine göre, “malın veya hizmetin bulunduğu sektörler”, “malların kullanım şekli hizmetin veriliş biçimi”, “malların kullanım amaçları”, “benzer ihtiyaçları gidermede kullanılıp kullanılmadığı”, “malların birbiri yerine ikame edilip edilemediği”, “dağıtım kanallarının ortak olup olmadığı”, “tüketicilerin kendilerinin malları görüp seçerek aldığı süpermarketlerde aynı ya da birbirine yakın raflarda yan yana satılıp satılmadığı ve aralarında hammadde-mamul madde ilişkisinin bulunup bulunmadığı” gibi hususlar da dikkate alınarak, ilgili mal ya da hizmetin niteliği ile somut olayın özellikleri de göz önünde bulundurulur, incelenmektedir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de sınıfsal benzerlik araştırmasında “pi yasanın anlayışı, benzer alıcı çevresine hitap edip etmediği, benzer ihtiyaçları giderip gidermediği, mal veya hizmetlerin birbiri yeri ne ikame edilebilme veya rekabet etme olanaklarının bulunup bulunmadığı, birinin diğerini tamamlama imkanı olup olmadığı, mal veya hizmetlerin dağıtım kanallarının ortak olup olmadığı, kullanım yöntemleri, amaçları hedeflene halk kesiminin aynı olup olmadığı” kriterlerini ölçü almaktadır. Bu değerlendirme yapılırken hizmetlerin aynı ortamda, birlikte sunulmaları bile dikkate alınmaktadır⁶.

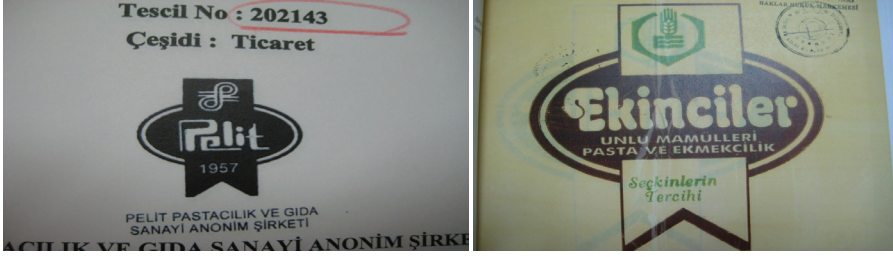
Sınıf benzerliği incelemesi sırasında NICE sınıflandırması ve bu esas alınarak TPR tarafından hazırlanan sınıflandırma tebliğinin mahkemeler nezdinde bir bağlayıcılığı yoktur. Avrupa Adalet Mahkemesi (CJEU) de mal ve hizmetlerin benzerliğinin araştırılmasında, NICE sınıflandırmasını bağlayıcı görmeyerek, bu mal ve hizmetlerin arasındaki ilişkiyi karakterize eden tüm faktörlerin dikkate alınması gerektiğine işaret etmektedir. Bununla birlikte bağlayıcı olmama, bu sınıflandırmanın hiç dikkate alınmayacağı anlamına gelmemektedir. Bağlayıcı olmamaktan kasıt, başka sınıf ve alt sınıflarda yer alsa bile sınıfsal benzerlik kriterlerinin karşılandığı hallerde, sınıflandırma tebliğinde farklı sınıflarda yer alsa bile bazı mal ve/veya hizmetlerin benzer sınıf olarak kabul edilebilmeleri mümkündür.

5.Markaların Aynı veya Benzer Olup Olmadığının İncelenmesi

Sınıfsal benzerlik araştırmasından sonra, markaların aynı veya

6 Sözelimi , “yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri” ile “geçici konaklama hizmetleri” Yargıtay 11. HD. tarafından benzer hizmet sınıfları olarak kabul edilmiştir. Yargıtay 11. HD 05.05.2011 T., 2011/1562 E., 2011/5464 K.

benzer olup olmadığı incelenmelidir. Markalar arasında görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik söz konusu olabilir. Sözelimi İstanbul İlk derece mahkemesi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda aşağıdaki markaların sözcük unsurlarının farklı olmasına rağmen, görsel unsurlar bakımından bu markalar arasında benzerlik bulunduğu kabul edilmiştir.



Markalar arasında işitsel benzerliğe örnek olarak “4 US” ve “FOR US” markaları arasında⁷ ve “PENTİ” ve “P&T” markaları arasındaki⁸ benzerlik örnek olarak gösterilebilir. Kavramsal benzerlik konusunda ise TİMSAH şekli markası ile CROCODILE markası arasında⁹ anlam ve kavram bakımından meydana gelen benzerlik gösterilebilir.

6. Markanın Asli ve Ayırd Edici Unsurlarının belirlenmesi

Markalar arasında karıştırma ihtimali incelenirken, markaların asli ve ayırd edici unsurlarının ne olduğunun da her somut davada belirlenmesi gereklidir. Markalardaki tali ve jenerik unsurlar, karıştırma ihtimalinde dikkate alınmaz, alınmamalıdır. Yüksek Mahkemeye göre, *bir markadaki asli unsuru, ayırd edici ve baskın unsurları unutulmaksızın markanın bütünü itibarıyla bıraktığı izlenimin tümüne hakim olan görünüş ve ayırd ediciliği vurgulayan imajda aramak lazımdır.*¹⁰ Markadaki, *tali (yardımcı) unsurlar* ise, *asli unsur dışında yer alan, ayırd edicilik özelliği bulunmayan ve tek başla-*

7 17.02.2012 T, 2010/10327 E, 2012/2148 K

8 11. HD 27.11.2006 T., 2005/11914 E., 2006/12253 K

9 11. HD 18.01.2007 T., 2006/11719 E., 2007/372 K

10 Yargıtay 11. HD, 17.02.2006 T, 2004/14154 E, 2006/1555 K sayılı EVKUR kararı. Yüksek Mahkeme bu kararında, tarafların markalarındaki EVKUR ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ ve EVSHOP ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ markalarında yer alan ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ ibarelerinin ayırd ediciliklerinin bulunmadığı ve bu ibarelerin yardımcı unsur niteliğinde buldukları, ayırd edici unsurların ise EVKUR ve EVSHOP ibareleri olduğu içtihat olunmuştur.

rına tescil edilmeleri mümkün olmayan, herkes tarafından kullanılabilen unsurlardır.

Avrupa Birliği Mahkemesi (*Court of Justice of The European Union*) tarafından verilen 2012 tarihli POLO POLO U.S. POLO ASSN.’ kararında, “U.S.” ibaresi ile “POLO ASSN.’ ” İbaresini, markada asli ve ayırd edici unsur olarak kabul edilmemiş, markanın ayırd edici unsurunun POLO ibaresi olduğu kabul edilmiştir.¹¹

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 2010 tarihli bir kararında, aşağıda görüldüğü gibi markasal kullanımda, asli ve ayırd edici unsurun “Fitoform” ibaresi olduğunu ve buna bağlı olarak “Form” markası ile bu marka arasında karıştırma ihtimali bulunduğunu içtihat etmiştir.¹²



Yüksek Mahkeme, “HATAY KRAL KÜNEFE SALONU” ile “KRAL ANTAKYALI KÜNEFECİ ESAT 1970’DEN BERİ + şekil” markalarıyla ilgili olarak verdiği bir başka kararında da bu iki markada asli ve ayırd edici unsurun “KRAL” ibaresi olduğu ve diğer unsurların, iltibasından ortadan kaldırıcı mahiyette bulunmadığı sonucuna varmıştır¹³.

Yüksek Mahkeme tarafından “PARK HOLDİNG” ve “PARK INN” markaları bakımından yapılan değerlendirmede de, her iki markadaki asli unsurun “PARK” ibaresi olduğu, zira “INN” ibaresinin otelcilik ve konaklama sektöründe yatılıp kalkılan yer olarak herkesçe bilinip kullanıldığı, “HOLDİNG ” ibaresinin ise ticaret hayatında herkesin kullanımına açık jenerik bir kelime olduğu sonucuna varılmış

11 CJEU, Case C-327/11 P, paragraf 59 vd.

12 Yargıtay 11. HD, 25.03.2010 T, 2008/7573 E, 2010/3371 K

13 Yargıtay 11. HD, 06.12.2010 T, 2009/6405 E, 2010/12556 K

ve sınıfsal ayniyet / benzerlik de nazara alınarak karıştırma ihtimali sabit görülmüştür¹⁴.

7.Markanın Ayırd Edicilik Derecesi

Karıştırma incelemesi değerlendirmesinde, önceki markanın ayırd edicilik derecesinin ne olduğu hususunun da irdelenmesi gereklidir. Zira mal ve hizmet bakımından değişiklik göstermekle birlikte, “çiçek”, “güneş”, “deniz” gibi sıradan ve somut ve soyut ayırd ediciliği zayıf olan sözcüklerden veya “güneş logosu” gibi sıradan şekillerden ibaret markaların koruma alanı , ayırd edicilik gücü yüksek markalara göre daha dardır. Bu nedenle anlamsız ve icat edilmiş sözcükler, alışılmadık logolar daha ayırd edici ve daha güçlü markalardır. Bu tür markalar bakımından karıştırma ihtimalinin ortaya çıkması da daha kolaydır.

8.Markanın Tanınmış Marka Olup Olmadığı

Markanın tanınmış marka olup olmadığı hususu da karıştırma ihtimali incelemesinde dikkate alınmalıdır. Ancak bu inceleme, KHK'nin 8/4 maddesinde yazılı hal ile karıştırılmamalıdır. KHK'nin

8/4 maddesinde ilke olarak karıştırma ihtimali söz konusu değildir ve markanın yüksek tanınma derecesi ve yüksek ayırd ediciliği nedeniyle, bu tanınmışlıktan haksız yararlanma, ayırd ediciliğin zedelenmesi veya markanın itibarının zarar görmesi söz konusudur. Buna karşılık, önceki markanın tanınmış marka olmasına bağlı karıştırma ihtimalinde, markanın yüksek oranda tanınmışlığı nedeniyle, ortalama tüketici sonraki markayı gördüğünde derhal önceki tanınmış markayı hatırlayacak ve bağlantı kuracak, böylece çağrıştırma ve işletmesel bağlantı yoluyla daha kolay bir biçimde karıştırma ihtimali ortaya çıkabilecektir.

9.Ortalama Tüketicinin Kim Olduğu ve Göstereceği Dikkat ve Özenin Derecesinin Ne Olduğunun Belirlenmesi

Markalar arasında karıştırma ihtimali incelenirken, hitap edilen hedeflenen tüketici kesiminin kimlerden oluştuğu da önemlidir. Çocuklara hitap eden çiklet emtiası ile yetişkinlere hitap eden otomobil ya da daha çok eczacı ve hekimlere hitap eden ilaç emtialarının her birinin potansiyel alıcı veya kullanıcı kitlesi, bu kimselerin eğitim ve mesleki bilgi düzeyi, malı satın alırken gösterecekleri dikkat ve öze-

14 11. HD 01.12.2009 T., 2008/2671 E., 2009/12236 K.

nin derecesi ve satın alma kararı verirken harcayacakları süre birbirinden farklıdır. Tüm bu hususlar, karıştırma ihtimali incelemesinde irdelenmelidir. Bu değerlendirme, “ortalama tüketici gözü ile” yapılmalıdır. Ortalama tüketici, iyi bilgilendirilmiş, makul derecede gözlem yapan, makul derecede dikkatli, makul derecede tecrübeli bir kimsedir. Ortalama tüketici, satın alma kararını verirken, markayı bir bütün olarak görür ve detayların analizine giremez, markaları yan yana koyup karşılaştıramaz, aklında kaldığı kadarıyla kıyaslama yapabilir.

Yukarıda yapılan değerlendirmeler çerçevesinde, ilaç emtiası bakımından ACLOZEX / markası ile CLOZEX markaları bakımından karıştırma ihtimalinin bulunmadığı kabul edilirken¹⁵¹⁵, daha çok çocuklara hitap eden çikolata ve şekerlemeli ürünler bakımından KID-BOX markası ile TOYBOX markaları arasında karıştırma ihtimali sabit görülmüştür.

10.Mahkemelerce Karıştırma İhtimali İncelemesinin Nasıl Yapılacağı Hususu

Mahkemelerce karıştırma ihtimali incelemesinin ne şekilde yapılması gerektiği hususu ile ne şekilde yapıldığı hususu farklıdır. 6100 sayılı HMK'nın 266. Maddesine göre, “Mahkeme, çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir. Hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz”. Usul yasamızın 279. maddesine göre de “Bilirkişi, raporunda ve sözlü açıklamaları sırasında, hukuki değerlendirmelerde bulunamaz”. Bu durumda karıştırma ihtimali incelemesinin HMK 279. maddesi anlamında bir hukuki inceleme konusu olduğu ve bu konuda bilirkişi incelemesi yapılamayacağı söylenebilir mi?

“Karıştırma ihtimali incelemesi” nin esas itibarıyla hukuki bir konu olduğu açık olmakla birlikte, ülkemizde bu inceleme, çoğunlukla bilirkişilerin eline bırakılmaktadır. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, bu incelemenin bilirkişi eliyle yapılmasını içtihat etmektedir.

“Somut olayda, bozma ilamında belirtilen davalıya ait markanın tescilli olduğu 21 ve 35. sınıflardaki emtia ve hizmetlerden davacıya ait olan markanın kapsamındaki emtia veya hizmete benzer olanlar

15 12.06.2012 T, 2010/9125 E, 2012/10276 K

varsa salt bunların çıkarılmasına yönelik tespit mahkemece yerine getirilmiş, bu konuda bilirkişi incelemesi yaptırılmamıştır. **Oysaki taraf markalarının kapsamında bulunan emtia ve hizmetlerin bozma ilamında belirtilen şekilde birbirleriyle benzerlik taşıyıp taşımadığı yönündeki araştırma ve tespit işlemi hakimın genel ve hukuk bilgisi ile çözümü mümkün bir konu olmayıp, uzmanlık gerektiren teknik bir konu olması nedeniyle bu yöndeki incelemenin uzman kişiler tarafından yapılması gerekmektedir.** Bu durumda mahkemece bozma ilamında belirtilen davalı markasının 21 ve 35. sınıflarda davacının iştirak alanına benzer emtia veya hizmetlerinin var olup olmadığı, varsa bunların hangileri olduğunun tespitine yönelik olarak konusunda uzman bilirkişilerden gerekçeli, denetime elverişli rapor alınması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, çözümü uzmanlığı gerektiren bir konuda bilirkişi incelemesi yaptırılmaksızın karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.” [11. HD 15.10.2009 T., 2008/5938 E., 2009/10605 K.]

Bir an için bilirkişi incelemesinin gerekli olduğu kabul edilse bile,

6100 sayılı HMK'nın 282. maddesinin apaçık hükmü gereği hâkim, bilirkişinin oy ve görüşünü diğer delillerle birlikte serbestçe değerlendirebilir. Yasal düzenleme bu şekilde olsa bile uygulamanın tam olarak böyle olduğu söylenemez. Zira yüksek mahkeme, “*madem ki bilirkişi görüşüne başvurulmuştur, o halde buna göre karar verilmelidir*” görüşündedir;

“*Esasen mahkeme, bu hususun teknik bilgiyi gerektirdiğinden bahisle bilirkişi incelemesine baş vurmuş olmakla, alınan rapor hüküm vermeye elverişli görülmediği takdirde, mahkemece yapılacak iş, ya usulün 283 maddesi uyarınca bilirkişiden ek düşünce almak yada usulün 284. maddesi uyarınca başka bilirkişi eliyle yeni baştan inceleme yaptırmaktan ibarettir. Mahkemece bu hususa riayet edilmeksizin ve bir defa bilirkişiye baş vurulduktan sonra, alınan rapora itibar edilmediğinden bahisle bilirkişi yerine geçilerek yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olmuş ve kararın açıklanan nedenle bozulmasına karar vermek gerekmiştir.*” [11. HD 03.05.2005 T., 2004/6577 E., 2005/4587 K.]

Yasa'nın bu biçimde yorumlanmasının doğru olmadığı apaçık ortadadır. Bilirkişi görüşüne ihtiyaç duyulsa bile, nihai karar hakime aittir. Hakim, bilirkişi raporundan edineceği bilgiye göre, hukuki değer-

lendirmesini yaparak farklı bir sonuca ulaşabilmelidir. Aksi takdirde kararı hakim değil, bilirkişiler vermiş olacak, hakim, sadece “*bilirkişi seçen*” ve “*bilirkişi görüşünü hüküm haline getiren*” bir kimse durumuna düşecektir. Bu kabul edilemez.

11. Bilirkişi Raporları ve Çelişkili Yargı Kararları

Türkiye’de, iki marka arasında karıştırma ihtimali bulunup bulunmadığı incelemesi, mahkemelerce çoğunlukla bilirkişi incelemesi yaptırılarak karara bağlanmaktadır. Gereksiz yere yapılan bilirkişi incelemeleri sonucunda hazırlanan ve bazen bilimsellikten uzak, yetersiz raporlara dayalı kararların zaman zaman hatalı içtihatların doğmasına yol açtığı, bu alanda çalışan uzmanların malumudur. Türk Hukukunda ciddi bir sorun haline gelen “*bilirkişi bağımlılığı*”, ve çok sayıda uzmanın bilirkişi listelerine kaydolmaması nedeniyle, listedeki az sayıda bilirkişiler arasından seçim yapma gereği, hatalı ve yetersiz raporlar nedeniyle yargılamaları gereksiz yere uzatmakta, gereksiz yargılama giderlerinin yapılmasına yol açmakta ve hepsinden önemlisi, mahkeme kararlarının birbiriyle uyumlu olmasını da engellemektedir.

Karıştırma ihtimali incelemesinin, öncelikle tescil veya başvuru kapsamındaki mal ve/veya hizmetler esas alınarak yapılacağı, markaların sadece soyut ve tekdüze yazım biçimine sahip sözcüklerden ibaret olmadığı ve yazım şekli, asli ve ayırd edici unsurlar ile tali unsurlar, renk, şekil gibi unsurlar ile, ortalama tüketici kitlesi, önceki markanın ayırd edicilik gücü ve tanınma derecesi gibi yukarıda ele alınan tüm faktörler bir arada gözetilerek, markaların bir bütün olarak bıraktıkları genel intibaya ve her somut olayın özelliklerine göre bir sonuca varılacağı konusunda herhangi bir tereddüt olmamakla birlikte, sınıfların aynı veya benzer olduğu kabulü ile birkaç örnek vermek gerekirse, sözgelimi “Captain Morgan” markası ile “Captain Grand” markaları arasında karıştırma ihtimali yok¹⁶, ancak “Captan Black” markası ile “Sweet Black Galleon” markaları arasında karıştırma ihtimali vardır¹⁷. “Zara” markası ile “Fara” markası arasında karıştırma ihtimali yok¹⁸, ancak “Tako” markası ile “Pako” markası arasında ka-

16Yargıtay 11. HD, 24.05.2012 T, 2010/7524 E, 2012/8765 K

17 Yargıtay 11. HD, 24.04.2013 T, 2011/9299 E, 2013/8097 K

18 Yargıtay 11. HD, 03.07.2012 T, 2010/12484 E, 2012/11789 K

riştirme ihtimali vardır¹⁹. “Teknosa” markası ile “Technova” markası arasında karıştırma ihtimali yok²⁰, ancak “Crax” markası ile “Torax” markası arasında karıştırma ihtimali vardır²¹. “Form” ve “Eti Form” markaları ile “Rioba Form” markaları arasında karıştırma ihtimali yok²², ama “Form”, “Eti Form” markaları ile “ShiffaHome Fitoform” markaları arasında karıştırma ihtimali vardır.²³ “Ayakkabı Dünyası + şekil” markası ile “Pabuç Dünyası + şekil” markası arasında karıştırma ihtimali yok, ancak “Tüysüzoğlı Kahvaltı Dünyası” markası ile “LZ Lezzet Kahvaltı Dünyası” markası arasında karıştırma ihtimali vardır²⁴. Bu örneklerin çoğaltılması mümkündür. Bu örneklerin verilmesinin amacı, karıştırma ihtimali incelemesinin, çeşitli nedenlerle olması gereken biçimde yapılmadığını ve çelişkili kararların ortaya çıktığını, bunun da hukuk istikrarını ve kararların öngörülebilirliğini zedelediğini, bilirkişilik kurumunun, uygulamadan kaynaklanan nedenlerle Türk Marka Hukukuna zarar verdiğini ortaya koyabilmektir.

Öte yandan zaman zaman savcılıklar ve mahkemelerce alınan gereksiz ya da yanlış bilirkişi raporlarının, yargılamaları ne kadar uzatabildiği konusunda da somut ve çarpıcı bir örnek vermek mümkündür.



Uzun yıllar önce dava konusu olan 2005 tarihli bir somut olayda, uyuşmazlık, yukarıda sağ taraftaki sigara ambalajının, sol taraftaki

19 Yargıtay 11. HD, 04.06.2012/T, 2011/3097 E, 2012/9639 K

20 Yargıtay 11. HD, 11.HD, 16/11/2011 E. 2010/4634, K. 2011/15253

21 Yargıtay 11. HD, 04.07.2012 T, 2011/4451 E, 2012/11669 K

2204.07.2013 T, 2012/8647 E, 2013/14296 K

23 Yargıtay 11. HD, 25.03.2010 T, 2008/7573 E, 2010/3371 K

24 Yargıtay 11. HD, 25.06.2012 T, 2011/4068 E, 2012/10786 K

sigara ambalajına ait şekil markasına tecavüz teşkil edip etmediği hususuna ilişkin idi. Davaya bakan yerel mahkeme, uyuşmazlığın çözümü için bilirkişi incelemesine gerek olmadığı gerekçesiyle karıştırma ihtimalini ve ihlali sabit görmüştür. Yerel mahkemeye göre, “somut olayda davalının kullandığı işaretle her ne kadar “Tekel” ibaresi yerine “European” ibaresi ve “2001” ibaresi yerine de “2005” ibaresi kullanılmakta ise de, her iki işaret bir bütün olarak ele alınıp değerlendirildiğinde bıraktıkları genel intiba itibarıyla iltibas mevcuttur. Davalıya ait sigaralarda tıpkı davacının markasında olduğu gibi elips şeklindeki şekil kullanılmaktadır. Ayrıca sigara emtiası bakımından son derece ayırd edici olan “2001” markasına benzetilerek davalı ürünlerinde “2005” markası kullanılmıştır” Dolayısıyla: Karıştırma ihtimali ve ihlal sabittir. Yerel mahkemenin ilk karar tarihi, Mart 2007’dir.

Yerel mahkeme kararının temyizi üzerine Yargıtay 11. HD, Mayıs

2009 tarihinde, yerel mahkemenin kararını *“bilirkişi incelemesi yaptırılması”* gerekçesiyle bozmuştur. Yüksek Daire karar özetle şu şekildedir;

“Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2006/337 hazırlık, 2006/3006 karar sayılı “kovuşturmaya yer olmadığı” kararını ve bu karara dayanak olan, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazılan talimat üzerine alınan endüstri mühendisi bilirkişi raporunu dosyaya sunmuştur. Hukuk hakimi, ceza mahkemesinde (somut olayda Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı hazırlık evrakında) alınan bilirkişi raporu ile bağlı değil ise de, **aynı konuda alınmış bir bilirkişi raporu dosyaya sunulmuşken mahkemeye o bilirkişi raporu hiç değerlendirilmeden, kendi incelemesi, değerlendirmesine göre, bilirkişi raporuna aykırı bir sonuca varılmış, karar gerekçesinde dosyaya sunulan bilirkişi raporu hiç nazara alınmamış, tartışılmamış, bu husus çelişki yaratmıştır.** ... mahkemeye, tüm iddia konusunda ve dosyaya sunulan bilirkişi raporundan ayrılan hususlar olursa bunların da açıklanmasını içerir, uzman bilirkişi veya bilirkişi heyetinden rapor alınması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.”

Görüldüğü üzere, Yüksek mahkeme, Mersin Cumhuriyet Savcılığı’nın yaptırdığı bilirkişi incelemesi sırasında endüstri mühendisi bir bilirkişinin hazırladığı raporu gerekçe göstererek, yerel mahkeme kararını bozmuştur.

Davaya yeniden bakan yerel mahkeme, Yüksek Mahkemenin bozma kararına uyararak, bilirkişi incelemesi yaptırmış ve alınan bilirkişi raporuna uymak suretiyle marka hakkına tecavüzü sabit görmüş ve önceki kararın aynısını yeniden vermiştir. Yerel mahkemenin 2. kararını verdiği tarih 2010'dur.

Yerel mahkemenin kararını temyizen inceleyen Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını ikinci kez bozmuştur. Yüksek mahkemenin Mayıs 2012 tarihli 2. bozma kararındaki gerekçe özetle şu şekildedir;

“...endüstri mühendisi bilirkişi raporu değerlendirilmeden ve tartışılmadan, mahkemenin kendi incelemesi ve değerlendirmesine göre, bilirkişi raporu ile çelişki yaratacak şekilde karar verilmesinin doğru olmadığı, bu kapsamda endüstri mühendisi bilirkişi raporunu da irdelenecek şekilde, bu rapordan ayrılan hususlar olursa bunların da açıklamasını içerir, uzman bilirkişi veya bilirkişi heyetinden rapor alınması ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiği belirtilmiş iken, hükme esas alınan 06.07.2010 tarihli bilirkişi heyet raporunda bozma ilamında belirtilen bilirkişi raporundan bahsedilmediği, bu raporun ve bu rapordan ayrılan noktaların tartışılmadığı, söz konusu rapor irdelenmeksizin bu rapordan farklı bir sonuca varıldığı ve rapor doğrultusunda karar verildiği anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda, Dairemizin 15.05.2009 tarih, 2009/4755 E.

2009/5856 K. sayılı bozma ilamında belirtilen bozma sebeplerini karşılayacak nitelikte, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın

2006/195 talimat sayılı dosyasında alınan endüstri mühendisi bilirkişi raporunu da irdelenecek şekilde, bu rapordan ayrılan hususlar olursa bunların da açıklamasını içerir ek rapor veya yeni bir bilirkişi heyetinden rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru olmamış, kararın bu nedenle davalı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.”

Kararın ikinci kez bozulması üzerine yerel mahkeme bozmaya uymak suretiyle yeniden bir bilirkişi incelemesi yaptırmış ve alınan yeni raporun da ilk karar doğrultusunda olması nedeniyle üçüncü kez aynı kararı vermiştir. 3. kez aynı kararın verilmiş tarihi ise Nisan 2013'tür.

Görüldüğü üzere 2005 yılında açılan ve aslında kanaatimizce bilirkişi incelemesine gerek olmayan bu dava, bilirkişi incelemeleri nedeniyle şimdilik 8 yıl sürmüştür. Burada önemli olan yerel mahkemenin mi, Yüksek Mahkemenin mi haklı olduğu hususu değildir. Önemli olan, karıştırma ihtimali olup olmadığı konusundaki incelemenin, bilirkişilere bırakılmayıp, hakimler tarafından yapılması gerektiğidir. Eğer yerel mahkemenin kararı isabetsiz ise bunu değerlendirecek olan da bilirkişiler değil, Yüksek mahkemedir.

Bilirkişi incelemeleri ya da karıştırma ihtimali incelemesinin hatalı yapılması sonucunda ortaya çıkan çelişkili mahkeme kararlarına bir örnek de “ZERO” kararlarından verilebilir. Bu örnekte Yüksek Mahkeme karıştırma ihtimali incelemesine dair Mart 2013 tarihli bir kararında, sıvı içecekler ve benzeri gıda maddeleri emtiası için sıfır şeker ya da sıfır kalori anlamında kullanılan “ZERO” ibaresinin tali unsur olduğu ve karıştırma ihtimali incelemesinde dikkate alınamayacağı yönündeki yerel mahkeme kararını bozarken, her iki tarafa ait markalardaki asli unsur olarak “ZERO” ibaresini görmüş ve “PANDA ZERO” ve “COCA COLA ZERO” markaları arasında karıştırma ihtimali olabileceğine sonucuna varmış,²⁵ ancak Nisan 2013 tarihinde verdiği ve hemen hemen aynı emtia, aynı markalar arasındaki bir uyumsuzlukla ilgili bir başka kararında farklı bir değerlendirme yapmış ve bu kez “PANDA ZERO” markası ile “COKE ZERO” markaları arasında karıştırma ihtimali görmemiştir.²⁶ Bu son kararda gerekçe olarak, *“davacı ve davalı markalarının her ikisinin de şekil unsuru içermeyen sözcük markaları olduğu, “zero” ibaresinin her iki markadaki ortak unsuru oluşturduğu, ancak “panda ve coke” ilaveleri nedeniyle 556 sayılı KHK’nın md. 7/I-b maddesi anlamında benzerlik bulunmadığı, ortalama tüketicinin markaları “coke zero” ve “panda zero” şeklinde bir bütün olarak algılayacağı ve bu bütün içinde ayırt ediciliğe sahip “panda” ve “coke” ifadelerinin markasal olarak öne çıkacağı, 556 sayılı KHK’nın 8/I-b maddesi kapsamında bir iltibas tehlikesinin söz konusu olmadığı”* gösterilmektedir. Bu iki karardan birisinin doğru olmadığı açıktır ve son sözü Yüksek Mahkeme söyleyecektir.

25 Yargıtay 11. HD, 12.03.2013 T, 2011/3841 E, 2013/4788 K, Yargıtay’ın bu bozma kararına karşı İstanbul (4) No’lu FSHHM tarafından direnme kararı verilmiş olup, karar henüz kesinleşmemiştir.

26 26 11. HD, 29.04.2013 T, 2011/10516 E, 2013/8452 K.

SONUÇ

Marka hukukunda karıştırma ihtimali incelemesi, ayaküstü yapılacak bir inceleme olmayıp, bu incelemenin herkesi tatmin edebilecek derecede objektif kriterlere göre, bu kriterlerin somut olayda ne şekilde uygulandığı denetime elverecek biçimde gösterilerek ve geçmişteki mihenk kararlara da atıf yapılmak suretiyle ve bilimsel bir metodla yapılması gereklidir. Böyle bir uygulama, mahkeme kararları arasında üst düzeyde bir uyumu da beraberinde getirecektir. Öte yandan iki marka arasında “karıştırma ihtimali olup olmadığı” incelemesi, teknik bir inceleme olmayıp, bu husus salt hukuki incelemeyi gerektirmektedir. Bu incelemeyi yapacak olan kişi ise hakimin kendisidir. Salt hukuki bir incelemenin bilirkişiler aracılığı ile yaptırılmasının, yargılama yetkisinin bilirkişilere devri ya da adil yargılanma hakkı ihlali tartışmasına yol açabilecek olmasından başka, neden olduğu gereksiz yargılama gideri ile emek ve zaman kaybı ise Türk Marka Hukuku’nun halen giderilemeyen bir zaafı olmaya devam etmektedir.

Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK - Biz de Sayın Çolak’a esprili, kimi zaman kara mizah kokan sunumu için çok teşekkür ediyoruz.

Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK - Sabah seansının 2. oturumunu açıyorum. Sayın Dr. Fülurya Yusufoglu “İlaç Markalarında İltibas” konusunu ele alacak. Akabinde Sayın Doç. Dr. Anlam Altay “Markaların Devri ve Lisans Hakkında Gelişmeler” konusunda bize açıklamada bulunacak. Buyurun Sayın Yusufoglu, sizinle başlıyoruz.

İLAĊ MARKALARINDA İLTİBAS

Dr. Fulurya YUSUFOĐLU²⁷

GİRİŞ

İlaç markaları arasındaki iltibas, sadece marka hukukunu ilgilendirmemektedir. Zira ilaç markaları, sadece markanın tanımı olan “mal ve hizmetleri diğere işletmelerin mal ve hizmetlerinden” ayırma görevinin yanında, bazı durumlarda doktora, eczacıya ve hastaya ilaç hakkında bilgi verme amacını da taşımaktadır. Özellikle ilaç sektöründe ilaç markalarının, etken madde temel alınarak seçilmesi yaygındır. Bu durumda, aynı etken maddeden ilaç üreten birçok işletmenin de benzer markalar seçmesi mümkündür. Bir yandan marka hukuku temeli alındığında, markalar arasındaki iltibas değerlendirilirken, diğere yandan ilaçların içeriklerin belirtilmesi ve bu ilacı reçetelendiren doktorun ve hastaya veren eczacının ilaç hakkında bilgi sahibi olması değerlendirilmelidir. Bir markanın tescil edilmesi TPE tarafından yapılan inceleme neticesinde mümkün olmaktadır; bir ilaç isminin piyasada kullanılması, Sağlık Bakanlığı'nın vereceğı izin çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Piyasada bulunan bir ilaç ismi, piyasaya sunulmadan önce, iki merciin incelemesinden geçmektedir. İlaç markaları söz konusu olduğunda, birden fazla etkenin bulunduğu görülmektedir. Bu çalışmada, ilacın ve ilaç ismin önemine değinildikten sonra, ilaç etken maddeleri ve bunlardan türetilmiş markalar arasındaki benzerlikler incelenecektir. Bu incelemede, farklı faktörler ve bir yandan Yargıtay kararları, diğere yandan AAD (Avrupa Adalet Divanı) ve OHİM (İç Pazarı Uyumlaştırma Ofisi) kararları irdelenecektir.

1.İlaç ve Önemi

İlaç, bir hastalığın tedavi edilmesi veya önlenmesi için kullanılan maddelerdir. Bu tanıma göre, ilaçlar insanlar hayvanlar ve bitkiler için kullanılmaktadır. İnsan sağlığı için kullanılacak ilaçlara beşeri tıbbi ürün denilmiştir. Beşeri tıbbi ürünler ruhsatlandırma yönetmeliğinin

4/c hükmüne göre, Beşeri Tıbbi Ürün/Ürün: Hastalığı tedavi etmek ve/veya önlemek, bir teşhis yapmak veya bir fizyolojik fonksiyonu dü-

zeltmek, düzenlemek veya deęiřtirmek amacıyla, insana uygulanan doęal ve/veya sentetik kaynaklı etkin madde veya maddeler kombinasyonudur.

Bir ilacın piyasaya sunulması, Devletin kontrolündedir. Ancak Saęlık bakanlıęından ruhsat alan ilalar satıřa sunulabilir. Bir ilacın patent alması, onun piyasaya sunulabileceęi anlamına gelmez, bu ilacın piyasaya sunulması iin, ruhsatlandırma ynetmelięine gre gerekli iřlemlerden gemesi ve gerekli izinleri alması gerekir. Ancak izinlerin alınmasından sonra bir ila piyasaya srlebilir.

İla isimleri daha ok ilacın ierdięi etken madde adından, tedavisi amalanan hastalıktan veya dięer karakteristik zelliklerinden yola ıkılarak seilir.

Benzer şekilde, ila ruhsatlandırma sırasında rnn ticari isminin de belirtilmesi gerekir. Bu noktada da Saęlık bakanlıęı yaptıęı inceleme, TPE'nin yaptıęı incelemeden farklıdır. TPE tarafından bir ila iin marka verilebilir, ancak buna raęmen saęlık bakanlıęı tarafından reddedilebilir. Aynı şekilde, saęlık bakanlıęından ticari isim alan bir ila, TPE'den aynı isim iin marka alamayabilir.

2.İla İsminin Seilmesi ve Verilmesi

Saęlık bakanlıęı ismin ila ismi olup olamayacaęını belirler, TPE ise marka ile ilgilenmektedir. İsim seimi bir ila řirketinin i iřle-yiřiyle ilgili olup, ila isminin, ila ismi olarak uygun olup olmadıęı Saęlık Bakanlıęı tarafından; marka olarak uygun olup olmadıęı TPE tarafından incelenmektedir.

Ruhsatlandırma ynetmelięi 4/d hkmne gre, Ruhsatlı Beřeri Tıbbi rn: Bakanlıka onaylanmış, kullanıma hazır şekilde, zel bir ambalajda ve belirli bir isim ile pazara sunulan beřeri tıbbi rn.

Beřeri tıbbi rnler ambalajlama ve etiketleme Ynetmelięinin ta-nımlar bařlıklı 4. maddesine gre, **Beřeri tıbbi rnn ismi:** rnn **INN veya yaygın ismi** ile karıřmasını engelleyecek, rnn reticisi-nin ismi veya ticari marka ile birlikte verilen yaygın veya bilimsel bir ismi veyahut icat edilmiř olan ve Bakanlıka kabul edilen ruhsatlan-dırmaya/izne esas ismini,

TPE tarafından ise markanın verilmesi iin iltibasın bulunmaması gerekir ve rn isminin jenerik isim olmaması gerekir.

3. INN'lerin Önemi ve Tarihçesi

INN bir etken maddenin veya kimyasal maddenin Dünya Sağlık Örgütüncü kabul edilen ismidir. INN (International Nonproprietary Names) **mülkiyete konu edilemeyen** ve herkesin ortak kullanımına açık olan isimlerdir. Bu etken madde için öngörülen ve mülkiyete konu edilmeyen isim, uluslar arası olarak kabul edilmektedir.

INN, farmakopelerde (ilaçları oluşturan tüm bileşenlerin ve bunlara ait kontrol ve analiz yöntemlerinin yer aldığı yasal ve bilimsel olarak uyulması gereken kuralları içeren resmi kitap), etiketlerde, ürünle ilgili bilgilerde, bilimsel metinlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Amaç etken maddeler için bir nevi ortak dil yaratmaktır. Bu şekilde, uluslar arası olarak kabul gören INN'lerden bahsedildiği zaman, hangi ülkede olduğu önemli olmaksızın, aynı etken maddeden bahsedildiği biliniyor olacaktır.

20. yüzyılda, ilaç sektöründeki hızlı gelişme, yeni etken maddelerin bulunmasına ve kullanılmasına yol açtı. Ancak bu gelişmeyle beraber, farklı ülkelerde aynı madde için farklı isimlerin verildiği görülmüştür. Örneğin ağır kesici olarak bilinen paracetamol, farklı ülkelerde acetaminophen, N-(4-hydroxyphe-nyl)acetamide, 40-hydroxyacetanilide, p-acetamidophenol, N-acetyl-p-aminophenol, acetomenophen olarak bilinmekteydi. Şu an üzerinde anlaşılan INN "paracetamol" dür. Dünya sağlık örgünü INN programını 1950 yılında, Dünya Sağlık Kurulunun WHA3.11 sayılı kararı ile başlatılmış ve 1953 yılında farmasötik bileşiklerle ilgili ilk INN yayınlanmıştır.

INN'lerin temel amacı, sağlık sektöründe çalışanların bir kimyasal maddenin tanımlanması için tek ve uluslar arası kabul gören bir isim temin etmektir. Bu şekilde, farklı ülkelerde aynı madde için tek isim kullanılacağı için ilaçların tanımlaması yeknesaklaştırılmış olacaktır, hastaların güvenliği ve bilimsel çalışmalar ve bilgi alış-verişi kolaylaştırılmış olacaktır.

4. INN'lerin Yapısı ve Özellikle Ortak Köklerin Kullanımı

Etken maddeleri tanımlayan INN'ler ortak kullanıma ve mülkiyete aittir. Bu INN'ler kimyasal maddeleri tanımlamak için özgürce kullanılmalıdır. INN'ler çok geniş bir kullanım alanına ulaşmış ve bilimsel alanda olduğu gibi ilaç alanında da yaygın olarak kullanılan isimler haline gelmiştir.

INN'ler rastgele belirlenen bir “ön ek” ve “*common stem*” olarak adlandırılan bir “ortak kök”ten meydana gelmektedir. Bir etken maddenin ***INN ortak kökü, bu maddenin, farmakolojik olarak ilintili moleküller grubu ile olan ilişkisini gösterir.***

Ortak Kökler, DSÖ tarafından iki yılda bir resmi olarak yayınlanmakta, ancak her INN görüşmelerinden sonra düzenli olarak yayınlanmaktadır. Sağlık sektöründeki uygulayıcılar, eczacılar, bilim adamları ve genel olarak ilaç sektörü ile ilgili herkes, ortak köklerin kullanımını sonucunda, belirli bir maddenin benzer farmakolojik etki gösteren bir gruba ait olduğunu kolayca anlayabilmektedir.

INN ortak kökü, bu maddenin, farmakolojik olarak ilintili moleküller grubu ile olan ilişkisini gösterir.

Mycinmisin: antibiyotiklere işaret eden ortak kök

Etken maddeler (INN): azitrom**isin**, eritrom**isin**, gentam**isin**, klaritrom**isin**, klindam**isin**

Etken maddelerden türetilen ve piyasada bulunan bazı ilaçlar:

- Azitromisin : Azacid, Azatek, Azitro, Azitrotek, Azomax, Azro, Zitromax, Zitrotek
- Eritromisin: Benzamycin, Eritrosif, Eryacne, Erythrocin
- Gentamisin: Genmisin, Gentagut, Gentamed, Genthaver, Gentreks
- Klaritromisin: Claricide, Deklarit, Klacid, Klarolid, Klaromin, Klax
- Klindamisin: Clin, Clindoxyl, Klindan, Klindaver, Klinoksin, Klitopsin, Meneklin

INN'lerin Seçilmesi Prosedürü

- INN'ler DSÖ tarafından belirlenmektedir. Üç evreden geçmektedir:
- Üretici veya buluşçu başvurur
- DSÖ'da yapılan görüşmelerden sonra önerilen INN üçüncü kişilerin görüşlerini sunmaları üzere yayınlanır
- Değerlendirmelerden sonra INN'ler yayınlanır.

5. INN'lerin Korunması

DSÖ tarafından yayınlanan INN'ler DSÖ üyesi ülkelerin ilgili organlarına gönderilmekte ve bu etken madde üzerinde bir kişi lehine bir hak tesis edilmemesi ve marka olarak tescil edilmemesi gerektiği belirtilmektedir.

DSÖ tarafından 1997 tarihinde yayınlanan Tıbbi Ürünler İçin INN Kullanım Kılavuzunun'un Ek-5'te yer alan farmasötik maddelerin INN'leri ile ilgili WHA46.19 kararına göre, pazarda bulunan birçok ilaç, önceden pazarda bulunan ilacın jenerik INN adını veya kökünü kullanarak marka turettilerini, türetilen markaların bazılarının INN'lere çok benzer oldukları ve karıştırılma ihtimaline yol açabilecekleri belirtilmiş ve

- İlaçların tanıtımında veya ambalajlarında INN'lerin tam ve eksiksiz olarak yazılması gereğini,
- Üreticilerin kendi şirket isimlerini ve INN'leri kullanmalarını ve ayırt etmek amacıyla şirket isimlerine güvenmeleri gereğini,
- INN'lerden ve özellikle ortak kökten marka yapılmasının caydırılması gereğini

belirtmiştir.

WIPO'nun 2008 yılında yayınladığı "*Standing Committee On The Law Of Trademarks, Industrial Designs And Geographical Indications*" adlı belgede, markaların INN'lerden ve özellikle INN ortak köklerinden türetilmemesinin önerilebileceği belirtilmiştir. Aynı belgede DSÖ'de de belirtildiği gibi, jenerik ürünü sunacak olarak şirketin kendi ismine güvenmesinin ve bu isimle beraber INN'in olduğu gibi kullanılmasının tercih edildiği belirtilmiştir.

Ortak köklerin, farmakolojik olarak birbiriyle bağlantılı maddeler arasındaki bağlantıyı göstermek için, ilacın dahil olduğu molekül grubuna işaret etmek için kullanılır. INN'ler, bu ilaç grubuna işaret eden ortak kökün çoğunlukla önüne ilave edilen ve çoğunlukla bir anlam taşımayan ön eklerin bir araya gelmesi suretiyle oluşmaktadır. Bu durumda anlamı olan ortak köke, anlamı olmayan bir ön-ekin ilave edilmesi suretiyle bir markanın oluşturulması, bu molekül grubuna ait yeni bir molekül türetildiği izlenimini verebilir. Buradaki amaç, yeni oluşturulacak INN'ler için sorun yaratabilecek markaların mevcudiyetini azaltmaktır.

Esasen mülkiyete konu olmaması gereken INN'lerin bir kişinin inhisarına bırakılmaması gerekir. Bundan dolayı DSÖ, marka patent ofislerine ev ilaç düzenleyici idarelere INN'leri göndermekte ve bunlar üzerinde hak tesis edilmemesini bildirmektedir. DSÖ, INN'in marka olarak tescil edilmesi için bir başvurunun yapıldığı konusunda bilgilendirilirse, başvurunun reddedilmesini veya tescilin iptal edilmesini talep etmektedir.

INN bir kere yayınlanınca, herkesin kullanımına açık olmalı ve herkes tarafından sınırlandırılmaksızın kullanılmalıdır.

6.İsviçre Federal İdare Mahkemesinin 4 Mart 2013 Tarihli Kararı

İsviçre Federal İdare Mahkemesi'nin BVGer vom 04.03.2013

B-5871/2011 numaralı kararı, markalarda kullanılan ortak köklerle ilgilidir.

Gado Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2011 yılında yayınlanan listede yer alan bir INN ortak köküdür.

Gadolinium, etken maddedir.

Bu ortak kök iki şirket tarafından kullanılmıştır:

Bayer Pharma : **Gadovist** markasını

Agfa Healthcare : **Gadogita** markasını

Radiokontrast maddesi için kullanılmaktadır.

DSÖ bildirisine göre, markaların INN kökünden türetilmemesi arzu edilen bir sonuçtur. Ancak İsviçre Federal İdare Mahkemesi, INN köklerinin marka olarak tescil edilmeyeceği konusunda bir düzenlemenin bulunmadığını ve ortak kökün, ekler taşıması ve ayırt edici olması durumunda marka olarak tescil edilebileceğini belirtmiştir. Koruma konusu her olayın kendi özelliğine göre belirlenmelidir.

Önemli olan husus, ortak kökün ilgili çevrede jenerik isim olarak anlaşılıp anlaşılmadığıdır. Gadolinium maddesini içeren birçok firma, **gado** kökünü kullanmamaktadır. Ayrıca gado ibaresinin cins ismi olarak kabul edildiği ispatlanamamıştır. Yaygın olarak bilinmesinden dolayı, bir bütün olarak ele alındığında iki marka arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğu sonucuna varılmıştır.

Mahkeme her ne kadar Gadovist ve Gadogita markaları arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğu yönünde karar vermiş olsa da, INN köklerinden marka türetilebileceğini kabul etmiştir.

7.Sağlık Bakanlığın, İlaç İsimleri Onaylarken Göz Önünde Bulundurduğu Hususlar

Markaların tescil işlemleri Türk Patent Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmekle birlikte, ilaçların pazara sunulması için izin vermek konusunda Sağlık Bakanlığı yetkili olduğundan, ilaç markalarının belirlenmesi konusunda Bakanlığın uygulamaları da oldukça etkilidir.

Beşeri İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği'nin (RG. 24.4.1991, S. 20851) amacı 1. maddeye göre, *“ilaç tüketicisinin sağlığı ve güvenliği açısından, ilacın tanınmasını ve doğru kullanılmasını sağlamak için ambalajında bulunması gereken bilgiler konusundaki kurallar ve uygulama esaslarını belirlemektir”*.

Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği'nin tanımlar başlıklı 4. Maddesine göre,

Uluslararası olan ve mülkiyete konu edilemeyen isim (International Nonproprietary Name/**INN**): Bir etkin maddenin Dünya Sağlık Örgütüncü kabul edilen veya önerilen, mülkiyete konu edilemeyen ve Dünya Sağlık Örgütü kuralları doğrultusunda **marka tescilinde kullanılmaması gereken uluslararası ismini**, ifade eder.

Beşeri tıbbi ürünün ismi: Ürünün INN veya yaygın ismi ile karışmasını engelleyecek, ürünün üreticisinin ismi veya ticari marka ile birlikte verilen yaygın veya bilimsel bir ismi veyahut icat edilmiş olan ve Bakanlıkça kabul edilen ruhsatlandırmaya/izne esas ismini, ifade eder.

Sağlık Bakanlığının ilaçlara satış ruhsatı verirken incelediği kriterlerden biri de seçilen ismin hâlihazırda ruhsatlı olan bir ürün isminden en az üç farklı harf içermesi gerekliliğidir. Bu kriterin kanuni bir dayanağı olmamakla birlikte, bu uygulama bakanlığın 17.12.1979 tarih ve 3525 sayılı onayıyla oluşturulan komisyonun hazırladığı “Yeni Kurulan Ruhsatlandırma Daire Başkanlığının İlaç Ruhsat Başvurularında İzleyeceği Yol” başlıklı raporda ifade edilmiştir ve halen uygulanmaktadır.

23.05.2005 tarih ve 25823 sayılı RG’de yayınlanan “Ruhsatlandırılmış veya Ruhsatlandırma Başvurusu Yapılmış Beşeri Tıbbi Ürünlerde Değişikliklere Dair Yönetmelik” Ek1’e göre, beşeri tıbbi ürünün isminin piyasada piyasada mevcut beşeri tıbbi ürün isimleri veya uluslararası tescilli olmayan isim INN ile karışıklığa yol açmaması” gerektiği belirtilmiştir.

Markaların tescil işlemleri Türk Patent Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmekle birlikte, ilaçların pazara sunulması için izin vermek konusunda Sağlık Bakanlığı yetkilidir. İlaçların piyasaya sunulacağı ticari ada izin verme konusunda yetkili olan Sağlık Bakanlığı, ilaç markalarının belirlenmesi konusunda da etkilidir. Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmayan hiçbir ilacın pazara sunulması mümkün değildir.

Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’na göre ve bu kanuna dayanarak çıkardığı o tarihte geçerli olan 2.3.1995 tarih ve 22218 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış Tıbbi Farmasötik Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğine göre Türkiye’de satılan ilaçlara ruhsat verir. 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu Md.7/ E bendine göre bir ilaca ruhsat alınabilmesi için isminin de uygun bulunması gereklidir.

İsmin uygun bulunması olarak kastedilen uygunluk kriterlerinin marka haklarının korunmasını ilişkin mevzuat ile ilişkisi olmadığı, hastaya yanlış ilaç verilmesini ve yanlış yere kullanılmasını önlemek amaçlarını taşıdığı açıktır. Ancak etkinliği ve güvenliği kanıtlanan ilaçlar üretim ve satış ruhsatı alırlar.

Buna göre ürüne konacak isim Sağlık Bakanlığı tarafından güvenlik açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığı hususunda incelenir. İlaç ismi açısından başka ilaçların isimleri ile benzer olup olmaması, ilaç isminin başka ilaçların kullanım **endikasyonunu** çağrıştırıp çağrıştırmaması gibi unsurlara bakılır. Bu değerlendirme sonrası uygun bulunan isim, ilacın ismi olarak onaylar.

Sağlık Bakanlığı’nın ilaç ismi ile ilgili yaptığı uygulama tamamen hasta güvenliğinin sağlanması amacına yöneliktir.

Ürüne konacak isim Sağlık Bakanlığı tarafından güvenlik açısından incelenir. Bu incelemede Sağlık Bakanlığı ilaç isminin güvenlik

açısından risk taşıyıp taşımadığına bakar. İlaç ismi açısından başlıca güvenlik riskleri; başka ilaçların isimleri ile benzer olduğunda ilaçların hastaya birbiri yerine yanlış olarak verilebilmesi riski ile ilacın ismi başka ilaçların kullanım endikasyonunu çağrıştırdığında yanlış endikasyonda hastaya verilmesi riskidir. Sağlık Bakanlığı tarafından ilacın isminin güvenlik sorunlarına yol açıp açmayacağına bakılır; reçeteleme sırasında hekim veya eczacı tarafından başka ilaçların ismi ile karıştırılarak yanlış reçeteleme veya hastaya yanlış ilaç verme gibi herhangi bir karışıklık olmaması veya hekime, eczacıya ve hastaya ilacın kullanım yeri hakkında yanlış bir intiba vererek yanlış tedavi amacıyla ilacın verilmesine sebep olmaması için değerlendirilir. Bu tıbbi kriterlere göre yaptığı değerlendirmede Sağlık otoritesi firma tarafından önerilmiş isimlerden uygun bulduğu ismi, ilacın ismi olarak onaylar. Sağlık Bakanlığı'nın ilaç ismi ile ilgili yaptığı uygulama tamamen hasta güvenliğinin sağlanması amacıyla yönelik olup, isim konusunda 556 sayılı KHK anlamında bir hak sağlamaz.

8.TPE'de İlaç Hammadelerini Belirten INN'ler Marka SicilineKaydedilmektedir

İlaç markaları, mal ve hizmetlerin sınıflandırılmasının 5. Sınıfında yer almaktadır. Bu sınıfa ilişkin ürünler şu şekildedir:

“İnsan ve hayvan sağlığı için ilaçlar, tıbbi amaçlı kimyasal ürünler, kimyasal elementler.

Tıbbi ve veterinerlik amaçlı olan ya da olmayan diyet maddeleri; besin takviyeleri, zayıflatıcı ürünler; bebek mamaları; tıbbi amaçlı bitkiler ve bitkisel içecekler.

Diş hekimliği için ürünler (aletler/cihazlar hariç).

Hijyen sağlayıcı ürünler (pedler, tamponlar, tıbbi amaçlı yakılar, pansuman malzemeleri, kağıt ve tekstilden **mamul** çocuk bezleri).

Zararlı bitkileri, hayvanları ve mantarları imha edici maddeler. İnsan ve hayvanlar için olanlar hariç deodorantlar, havayı tazeleyici kokular.

Dezenfektanlar, antiseptikler (mikrop öldürücüler), tıbbi amaçlı deterjanlar.”

INN isimleri kamuya mal olmuş, herkesin kullanımına açık isim-

lerdir. TPE, INN isimlerine hammadelere ilişkin kayıt tutmaktadır. Bu ilaç isimleri, 5. Sınıfta kaydedilmektedir. Bu şekilde, bir ilaç markasının tescil için başvuru yapıldığında, hammadde ismi ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı olup olmadığı araştırılmaktadır.

Başvuru No	Koruma Tarihi	Marka	Marka Sahibi	Nice Sınıfları
ilac/06227		atorvastatin		05 /

9. INN İsimleri Ayırt Edici İbareler Değildir

INN isimleri marka olarak tescil edilemez, zira bu isimler jenerik isimler olup, herkesin kullanımına açıktır. Bu durumda, INN isimleri jenerik isim olmalarından dolayı 551 sayılı KHK md. 7/1-c içinde değerlendirilir. ayırt edici niteliği haiz olmayan markaların tescilinin gerçekleştirilemeyeceği keyfiyeti, Kanunkoyucu tarafından açıkça hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda özellikle, 556 sayılı KHK'nin 7. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde belirtilen tasviri işaretler büyük önem arz etmektedir. Hükümde mutlak ret sebebi olarak kabul edilen tasviri işaretler şu şekilde ifade edilmiştir:

“Ticaret alanında cins, çeşit, vassf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar”

Bu işaretler herkesin kullanımına açık işaretlerdir. Genel anlam ifade eden ve ayırt edici niteliği bulunmayan bu tip işaretlerin marka olarak alınamayacağı ve hiç kimsenin tekeline bırakılamayacağı Marka Hukuku'nda kabul edilmiş temel prensiplerden biridir. Bunun en doğal sonucu olarak bir hizmetin veya malın adı, o tür hizmet ve mal için marka olarak kullanılamaz.

Marka Hukuku'ndaki temel ilke, marka olarak alınan işaretin, bir teşebbüse ait mal veya hizmeti diğer teşebbüslere ait mal veya hizmetlerden ayırt etme gücünün bulunmasıdır. Bu açıdan belirleyici olan, seçilen işaretin ayırt edici niteliğe sahip olması ve doğrudan doğruya malları veya hizmetleri belirtmemesidir (**Yasaman**, Marka Hukuku, İstanbul 2004, C. I, s. 62). Böylelikle markanın işlevi, üzerine konulduğu mal veya hizmeti belirtmek değil, bilakis marka sahibinin ürününü veya hizmetini başka işletmelerin ürün ve hizmetlerinden

ayırmaktır. Bu nedenle, bir işaret, bir işletmenin mal veya hizmetini diğer işletmelerinkinden ayırt etmek yerine doğrudan doğruya “o mal veya hizmeti belirtiyor veya onu çağrıştırıyorsa”, işaretin marka olarak tescili mümkün değildir.

Ayırt etme unsuru, markanın temsil ettiği kavramdan hareketle saptanabilir. Başka bir deyişle, ayırt etmenin hareket noktası, ayırt edici işaretin üzerinde kullanılacağı malların ve hizmetlerin kavramsal niteliği ve cinsidir.

İşaret, üzerinde kullanıldığı malın veya hizmetin tanımından uzaklaştığı, ona yabancılaştığı oranda ayırt edicilik kazanır. Bu kapsama bir ürünü, bir hizmeti hemen akla getiren kelimeler de dahildir. Bu kavramın yabancı bir dilde olması dahi, onlara ayırt edicilik kazandırmaz.

Bir işaretin ayırt edici nitelikte olabilmesi için kullanılacağı ürün veya hizmetin cinsine ve niteliğine yakın olmaması gerekir. Bunlar arasındaki uzaklık ne kadar fazla ise, marka o kadar kuvvetli kabul edilir. Buna karşılık seçilen işaret kullanılan ürün veya hizmeti çağrıştırıyor ve onu belirtiyorsa, marka o oranda kuvvetsizdir. **Bu itibarla, markanın ayırt edici gücü ile markanın belirli bir ürünü veya hizmet temsil etme gücü, birbiriyle ters orantılı kavramlardır.** Marka, eşyanın adı ile özdeş ise, işaretin ayırt edici gücü tamamen ortadan kalkar (**Yasaman**, Marka Hukuku, İstanbul 2004, C. I, s. 62; **Yasaman**, Marka Olabilecek İşaretler, Marka Hukuku ile ilgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları II, İstanbul 2005, s.

3). İşaretin bir mal veya hizmeti somutlaştırması ve ayırt edici kılabilmesi için, mümkün olduğunca o mal veya hizmetin kendisini, cinsini ve genel tabiatını çağrıştıran, akla getiren kavramlardan uzaklaşması ve onlardan bağımsızlaşması gerekir. Bir işaret, tanıttığı mal ve hizmetlere ne kadar yabancılaşırsa, bir işaretin ayırt edici sayılabilmesi ihtimali de o kadar artar (**Hakan Karan/Mehmet Kılıç**, Markaların Korunması 556 sayılı KHK Şerhi, Ankara 2004, s. 86).

10. Ayırt Ediciliği Düşük İbareler Seçen Kişilerin Katlanma Yükümü

556 sayılı KHK md. 12'ye göre, “**Dürüstçe ve ticari veya sınai konularıyla ilgili olarak** kullanılmaları koşuluyla üçüncü kişilerin, ad ve adreslerini, mal veya hizmetlerle ilgili cins, kalite, miktar, kullanım

amacı, değer, coğrafi kaynak, üretim veya sunuluş zamanı veya diğer niteliklere ilişkin açıklamaları kullanmaları marka sahibi tarafından engellenemez”.

KHK md. 12, marka hakkının mutlak hak niteliğinden doğan kapsamlı korumanın sınırını oluşturmaktadır. Hüküm, ticari konularıyla ilgili olarak açıklama yapma özgürlüğünün beraberinde getirdiği bir durumu düzenlemekte ve üçüncü kişilerin başkası adına tescilli bulunan markanın kullanımına kapatılmasını engellemektedir. Hüküm, üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen tasviri amaçlı kullanımların marka sahibince engellenemeyeceğini ifade etmektedir (bu konuda geniş bilgi için, **Yasaman/Ayoğlu**, Marka Hukuku, C. I, s. 521 vd.).

Bu hüküm uyarınca, değil sadece ayırt edici niteliği bulunmayan ibarelerin kullanımı; “dürüst ve ticari ve sınai konularla ilgili” olduğu sürece, ayırt edici niteliği haiz ibarelerin kullanımı da engellenemez (Bu konuda geniş bilgi için, **Yasaman/Ayoğlu**, Marka Hukuku, C. I, s.522 vd.).

Tıp sektöründe bu kadar yaygın olarak kullanılan bir ibareyi markasına koyan bir kişinin, bunun kullanımını yasaklayamayacağı açıktır. Zira ayırt edici kuvveti bulunmayan bir ibareyi marka olarak veya markanın bir unsuru olarak seçen bir kimsenin bu ibarenin üçüncü kişiler tarafından kullanımını önleme hakkı bulunmamaktadır.

Bu noktada, ayırt edici olmayan bir INN ibaresinden markasını türeten bir kişi, başkalarının da markalarını bu INN ibaresinden türetmesine karşı çıkamazlar. Elbette ki türetilen markalar arasında benzerlik değerlendirilir, ancak kural olarak, kamuya mal olan bir işaretten türetilen iki marka arasındaki benzerliğin daha yüksek olması olağandır. Özellikle de markanın kullanılacağı ürünü tanımlayan bir ibarenin kullanımı, marka hakkı sahibinin başkaları tarafından kullanımını sınırlama hakkı daralmaktadır.

Sulfacol-Sulfamin kararı, Yarg. TD'nin 29.01.1951 tarih ve 195 E,491 K sayılı kararı:

- Sulfa kelimesinin, ilacın içerdiği hammaddeyi ifade etmesinden dolayı karıştırılma ihtimalinin bulunmadığına hükmetmiştir.

Glucophage-Glufaj – Yarg. 11. HD'nin 01.05.2007 gün ve E.2005/14630, K. 2007/6678 sayılı kararı

- Glu ibaresinin glükozun kısaltılması olduğu ve bir kişiye mal edilmesinin mümkün olmadığı belirtilerek, karıştırılma ihtimalinin bulunmadığına hükmetmiştir.

Lipideks - Lipitax – Yarg. 11. HD'nin 07.03.2007 gün ve E.2006/408, K. 2007/3827 sayılı kararı:

- İnsan kanında bulunan yapın adına ilişkin “lipid” ibaresi, ilacın tedavi edeceği bir unsur olup, jenerik ibareye yapılan ilaveler ile oluşturulan ilaç markalarının baştan zayıf marka olduğu, bu tür markalar arasındaki iltibasın yapılacak küçük değişikliklerle bertaraf edilebileceği belirtilmiştir.

Echinaid-Echinacin kararı, 5.4.2006 tarih ve T-202/04 no.lu karar:

- Echinacea bitkisinden türetilen ürünlerin başında ayırt edici isim olmayan “echina” ibaresinin yer alması halinde, benzerliğin jenerik bir ibare üzerinde toplandığı ve ayırt edici olmadığı,
- Markaların sonundaki “id” ve “cin” ibarelerin ayırt ediciliği sağlamak için yeterli olduğu belirtilmiştir (55-58).
- Benzerliğin jenerik isimde toplanması halinde, karıştırılma ihtimali düşüktür.

Eugastrim- Eugastrol ratio, 18.12.2006 tarihli ve R 542/2006-2 no.lu OHIM BA kararı:

- Gastr ibaresi tasviri bir ibare olup, mide ilaçları için yaygın olarak kullanıldığını,
- EU ile başlayan 250'den fazla Topluluk markası bulunduğunu ve bu açıdan EU ibaresinin ayırt ediciliği sağlamak için yetersiz olduğunu,
- Ayırt ediciliğin “im” ve “ol ratio” ibareleri arasında ortaya çıktığını; ilaç sektöründe “im” ile biten 406 marka bulunduğunu, “ol” ile biten 1215 marka bulunduğunu,
- Tüketicilerin her iki markanın da mide için kullanıldığını bilebilecek durumda olduğunu, ancak bu ürünlerin aynı üreticiye atfedilmeyeceğini,
- Dikkatli nihai tüketicinin, ürünlerin farklı çeşitlerini dikkatli bir

şekilde incelediklerini, jenerik kullanılan ortak unsurların aynıyetinin, markalar arasında karıştırılma ihtimaline yol açmayacağı belirtilmiştir.

Famoxin-Lanoxin kararı, 14.09.2007 OHIM First Board of Appeal, R 8/2007-1:

- Önceki tarihli markanın ayırt edici karakteri ne kadar daha yüksekse, karıştırılma ihtimali de o oranda artar.
- Ayırt edici olan markalar, zayıf markalara göre daha yüksek bir koruma seviyesine kavuşur.
- Markanın kullanıldığı ürünlerin özelliklerinin markada yer alması durumunda, markanın daha az ayırt edici olduğu kabul edilir.
- Famoxin ve lanoxin markalarındaki oxin kısmının ilaç sektöründe sıkça kullanılan bir ek olduğu ve ayırt edici olmadığı,
- Markalarındaki ilk hecelerin daha çok akılda kaldığı ve markalardaki ilk hecelerin farklı olduğu, sadece “a” harfinin aynı olduğu ve markalar arasındaki benzerliğin düşük olduğu belirtilmiştir. aynı yönde Decision of the Board of Appeal of 24 February 2006, in Case R 307/2005-1 – **Iltrex/VALTREX**

BioVisc - Provisc-Duovisc, ATİM 4. Dairesi, 10.09.2008 tarihve T-106/07 sayılı kararı:

- Visc ibaresinin, gözle ilgili önemli bir özellik olan viskozite-a-kışkanlık anlamını akla getirmesinden dolayı ayırt edici niteliği haiz olmadığı ve kalan bio-pro-duo ibarelerin yeterli ayırt ediciliği sağladığı belirtilmiştir.

Ophtal – Oftal Cusi kararı, 14.07.2011, Case T-160/09, GeneralCourt:

- Her iki marka göz damlası ürünü için kullanılmıştır
- Markanın hitap ettiği tüketici çevresi tıp sektöründeki uzmanlar ve dikkat ve bilgi seviyesi yüksek hastalardır.
- Ophtal kelimesinin yunanca ophthalmòs kelimesinin ilk kısmından oluştuğunu ve ayırt edici niteliğinin çok düşük olduğunu, bu kelimenin de ürünlerin de gözle ilgili olduğunu,

- Ophtal markasının kullanılacağı ürünler bakımından “çok zayıf” olduğunu, Oftal Cusi markasında bulunan Cusi ibaresinin ayırt ediciliği sağlamak bakımından yeterli olduğunu belirtmiştir.

11. INN İsimlerinden Türetilen Markalar Arasındaki Benzerliğin Değerlendirilmesi ve Benzerlik Kriterleri

İki marka arasında benzerliğin bulunması, bu markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu anlamına gelmez. Nitekim gerek marka hukuku, gerek haksız rekabet hukuku, benzerliğe hukuki sonuç bağlamamakta, **benzerliğin karıştırma ihtimaline yol açmasını hukuki sonuç bağlamakta ve markaya tecavüze veya hükümsüzlüğe yol açtığı kabul edilmektedir.** Markalar arasındaki benzerliğin hukuki sonuç doğurabilmesi için, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunması gerekmektedir. Her benzerlik müeyyidelenendirilmez, ancak tüketici nezdinde karışıklığa yol açan markalar söz konusu ise, bu benzerliğe hukuki sonuç bağlanır (marka hakkına tecavüz veya hükümsüzlük).

Bir markanın “benzer” olarak nitelendirilebilmesi için, onun tescilli bir marka ile aralarında bağlantı olduğu ihtimali de dahil olmak üzere karıştırılma ihtimalinin söz konusu olması gerekmektedir (Sami **Karahan**, Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, Konya 2002, s. 90 vd; Hamdi **Yasaman**, age, s. 396–397). Yani, benzerlikte esas olan karıştırılma ihtimalinin varlığıdır ve bu kavrama bağlantı kurma ihtimali de dahildir (**Ünal Tekinalp**, Fikri Mülkiyet Hukuku, § 26, no.

30). Tüketicinin arzu ettiği malı almak yerine gerek şekil, yazılış ve gerek ambalajdaki benzerlikler neticesinde gözde ve kulakta yanılma sonucunda başka bir malı alması olarak tanımlanan karıştırılma ihtimalinin varlığı aranırken kriter olarak alınması gereken, “malların hitap ettiği ortalama zeka seviyesindeki tüketici kitlesi”dir.

İlgili markaların **görsel, işitsel** ve **anlamsal** benzerliklerinin genel değerlendirilmesi, bunların ayırt edici ve baskın unsurları unutulmaksızın, markaların bütünü itibarıyla oluşturdukları etkiye dayanmalıdır. İlgili ürünün, ortalama tüketicinin zihninde yer alan marka algısının, karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde belirleyici rol oynar; ortalama tüketici, markayı bir bütün olarak algılar ve onun çeşitli detaylarını inceleyecek kadar ileriye gitmez (**ATAD’ın Sabel kararı**; kararın tercümesi için bkz. **Yasaman**, Marka Hukuku – 556 sayılı KHK Şerhi, İstanbul 2004, s.462-468).

Yargıtay 11 HD E. 2003/9355, K.2006/9933 numaralı ve 09.10.2006 tarihli kararında **ATOKS** ve **ACTOS** ile ilgili olarak, tüketici çevresi göz önünde bulundurulduğunda, **“her iki ibarenin semantik olarak birbirlerinin aynısı olmadıkları gibi, telaffuzları ve yazılışlarının farklı olduğu, görsel, sözel ve mana anlamlarında benzerliğin olmadığı”** yönünde karar oluşturmuştur.

Benzer şekilde, Yarg. 11. HD, E. 2002/7864, K. 2003/48, T.

13.1.2003 tarihli kararında **LİPİDİL-LİPİDROL** markaları arasında, tüketici kitlesi göz önünde bulundurulurken, karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı yönünde karar vermiştir.

1. **ATOKS-ACTOS** - Yargıtay 11 HD E. 2003/9355, K.2006/9933 numaralı ve 09.10.2006 tarihli kararı
2. **LİPİDİL-LİPİDROL** - Yarg. 11. HD, E. 2002/7864, K. 2003/48, T. 13.1.2003 tarihli kararı
3. **Lipideks - Lipitax** – Yarg. 11. HD'nin 07.03.2007 gün ve E.2006/408, K. 2007/3827 sayılı kararı
4. **Sulfalumin-Sulfacol** – Yarg. TD'nin 29.01.1951 gün ve 1951/195-491 no.lu kararı
5. **Glucophage-Glufaj** – Yarg. 11. HD'nin 01.05.2007 gün ve E.2005/14630, K. 2007/6678 sayılı kararı
6. **Renasol - Remasol** – Yarg. 11. HD'nin 27.02.2006 gün ve E.2004/208, K. 2006/1982 sayılı kararı
7. **Eprex - Deprex** – Yarg. 11. HD'nin 07.07.1997 gün ve E.1997/3555, K. 1997/5449 sayılı kararı.
8. **Aspirin/Asporal** – Yarg. HGK 13.12.1961
9. **Rhimantide/Rhinoside**- Yarg. TD. 8.4.2954
10. **Nadisan/Diabetesan** – Yarg. TD, 21.02.1961
11. **Pliazon/Piozon**- Yarg. 11 HD'nin 16.05.2011 tarih ve E.2009/13331, K. 2011/5967

Yargıtayın aralarında iltibas bulunduğu ilaç markaları bu kararlarda Sağlık Bakanlığı tarafından aranan “en az 3 harf düzeyinde farklılaşma” kriterine uyulmadığı gözlenmektedir.

1. Pyramidon/Puramidon- Yarg. TD, 9.4.1954

2. Dişinal/Dişinol- Yarg. TD, 4.4.1952

3. Atarax/Ataraxin, Yarg. 22.1.1963

4. Oftalin/Oftarjin, Yarg. TD 22.1.1963

5. Rimo/Nimo

12. Benzerlikle İlgili AAD (Avrupa Adalet Divanı) ve OHIM (İçPazar Uyumlaştırma Ofisi) Kararları

İlaç markaları arasındaki benzerlik ve bu ilaç markalarının karıştırılma ihtimali önemli bir tartışma konusu olup, Avrupa Adalet Divanı ve OHIM tarafından verilen birçok karara konu olmuştur.

Aturion–Urion, 13.02.2008 tarihli **Case T-146/06,** OHIM kararı:-
şu hususları belirtmiştir:

- Aturiondaki At önekinin, urion kelimesinin ortak etkisini nötralize ettiğini ve markaların farklı olarak algılandığını, görsel olarak da farklı olduklarını,
- Fonetik olarak önceki tarihli urion markasının iki heceli (u-ri-on), sonraki markanın ise 3 heceli (a-tu-rion) olduğunu, tek hecenin aynı olduğunu ve fonetik olarak da farklı olduklarını,
- Markaların bir bütün olarak algılandığını ve tüketicinin aturion markasını ayırıştırma yoluna gitmeyeceğini, bu şekilde de urion markası ile doğrudan bir bağlantı kuramayacağını,
- Uri ibaresinin ürolojiye atfedilebileceğini, ancak aturion markasında ortada bulunması dolayısıyla bu ihtimalin zayıfladığını, algısal olarak aynı olarak algılanamayacaklarını,

Avanz-Avanzalene, 4.3.2010 tarih ve T-477/08 no.lu karar:

- Marka bir bütün olarak algılanır ve bu algının görsel, işitsel anlamsal etkisi araştırılır.
- Bu araştırılırken özellikle esaslı ve ayırt edici unsurlar göz önünde bulundurulur.
- Her iki ibarenin de ilaç ve tıp sektöründe özel bir anlamı yoktur.

- Markalar arasında ortalama bir benzerlik bulunmakta, zira ikinci marka ilkinine göre daha uzundur.
- Markaların ilk kısımlarını oluşturan avanz ibaresi, ilaç sektörü ile ilintili herhangi bir anlam taşımamakta ve her iki şirket tarafından kullanılmaktadır.
- Mahkemenin yerleşik içtihatlarına göre, tüketici markanın ilk kısmına daha büyük önem atfetmektedir.
- İlk marka, ikinci markanın okunması sırasında aynen yer almaktadır.
- Sonraki markanın sahibi, Gala ve Galaxia markalarının farklı markalar olarak kabul edildiklerini ve bu içtihadın bu davaya da uygulanması halinde, avanz ve avanzalene markalarının da farklı olarak kabul edilmeleri gerektiğini ileri sürmüştür. Ancak mahkeme, gala ve galaxianın belirli bir anlam taşımaları, oysa Avanz ve avanzalene'nin hiçbir anlam taşımamaları karşısında, gala-galaxia içtihadının burada uygulama alanı bulamayacağını belirtmiştir.
- Karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde birden çok faktörün rol oynadığını ve özellikle markaların ve ürünlerin bezerliğinin büyük rol oynadığını belirtmiştir. Ürünler arasındaki düşük benzerliğin markalar arasındaki büyük benzerlikle dengelenebileceğini ve markalar arasındaki düşük benzerliğin, ürünlerin ayniyetiyle yok edilebileceğini belirtmiştir. Markalar arasında fark bulunsa da, bu fark, sonraki markanın sonu olan "alene" ekinde bulunduğunu ve ilaç sektöründe bir firmanın var olan ilaçlarına farklı ekler koyarak ve farklı ek etki ilave ederek piyasaya sürmesinin alışlagelmiş bir uygulama olduğunu; nihai tüketicinin sonraki markayı, ilk markayı piyasaya süren işletmenin yeni ürünü olarak algılama ihtimalinin bulunduğunu, "avanz" ortak ibaresinin bir anlam taşımadığı gibi, alene ibaresinin de bir anlam taşımadığının ve bundan dolayı tüketicilerin sonraki markaya ayrı bir anlam yüklemek için çok yüksek bir sebeplerinin bulunmadığını belirtmiştir.
- Mahkeme, avanz ve avanzalene markalarının karıştırılma ihtimaline yol açabileceğini kabul etmiştir.

ATAD (Avrupa Adalet Divanı) kararlarına bakıldığında ilaçla ilgili

markalar açısından karıştırılma ihtimalinin çok daha düşük olduğunu beyan ettiği görülmektedir. Aşağıda bulunan ibareler açısından karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı belirtilmiştir:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Case T-273/02 | CALYPSO/CALPICO |
| 2. Case T-185/02 | PICASSO/PICARO |
| 3. Case T-331/09 | TOLPOSAN / TONOPAN |
| 4. Case T-240/08 | OLI/OLAY |
| 5. Case T-493/07, T-26/08 ve T-27/08 | LANOXIN/FAMOXIN |
| 6. Case T-117/02 | CHUFAFIT/CHUFI |
| 7. Case T-202/04 | ECHINAID / ECHINACIN |

Keza şu markalar da benzer bulunmamıştır: *Capifam/Zapiram, Finonil/Timonil, Sorvir/Norvir and Zotrim/Soltrim*

2002 yılında Ladival-Radival markaları arasında ise karıştırılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtilmiştir.

13. Markaların Karıştırılma İhtimali Değerlendirilirken Tüketici Çevresinin Değerlendirilmesi

Markalar arasında karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde, tüketici çevresinin de çok büyük rolü vardır. Göz önünde bulunduru lan tüketici, ortalama zeka seviyesine sahip tüketici olup, karıştırılma ihtimali bu kişilerin gözünden değerlendirilmektedir.

Özellikle ilaç sektöründe birden çok faktörün olduğu görülmektedir. İlaçların reçeteli olup olmamaları, ayrıca tüketicinin nihai tüketici olan hasta veya doktor ve eczacı olup olmaması veya ilaçların aynı hastalığa hitap edip etmemesi, ilaçlara kolayca ulaşıp ulaşılmaması gibi faktörler inceleme konusu yapılır.

a) Nihai Tüketicinin Dikkatli Bir Tüketici Olup Olmamasına Göre

TOLPOSAN/TONOPAN kararı T-331/09), ATAD şu hususları belirtmiştir: *ilaçları yazan tıp alandaki kişiler, yüksek bir dikkat seviyesi-*

ne sahiptirler. Bununla beraber, nihai tüketici göz önünde bulundurulduğunda, ilaçların reçetesiz olarak satıldıkları durumlarda dahi, ilaç alacak kişilerin bilgilenmiş tüketici oldukları ve özellikle dikkatli davrandıkları kabul edilir, zira alacakları ilaç, onların sağlığını etkileyecektir. Bu durumda bu tüketicilerin, ilaçları karıştırma ihtimalleri, ortalama seviyedeki tüketiciye göre çok daha düşüktür. Neticede, ilaçlar, reçete ile satılsa da satılmasa da, tüm tüketiciler bakımından yüksek bir dikkat seviyesi gerektirmektedir. Bundan dolayı ilaçların satışında kullanılan ibarelerin tüketiciler bakımından da karıştırılma ihtimallerinin düşük olduğu belirtilmiştir.

Nitekim birçok ATAD kararında ilaç tüketicilerinin de yüksek dikkat seviyesine sahip oldukları ve ilaçlarla ilgili olarak karıştırılma ihtimalinin düşük olduğu kabul edilmiştir (PRAZOL, at paragraph 21 above, paragraph 29 and judgment of 8 July 2009 in Case T-240/08

Procter & Gamble v OHIM – Laboratorios Alcala Farma (oli), not published in the ECR, paragraph 50; judgment of 15 December 2009 in Case T-412/08 Trubion pharmaceuticals v OHIM – Merck (TRUBION), not published in the ECR, paragraph 28).

b) İlaç Tüketicinin Doktor veya Hasta Olması (reçeteli reçetesiz ayırımı)

Yargıtay 11 HD E. 2003/9355, K.2006/9933 numaralı ve 09.10.2006 tarihli kararında ATOKS ve ACTOS ile ilgili şu hususlar belirtilmiştir:

“...taraf markalarının ortak oldukları 5.sınıftaki ürünlerin, insan sağlığı için gerekli ilaçlar olup, bu ürünlerin **potansiyel tüketicilerinin doktor ve eczacılar olduğu** düşünüldüğünde **bu alıcıların hayli dikkatli olduğu**, ... 556 s. KHK.nin 8/1-b anlamında benzerlik ve iltibas bulunmadığı...”.

Yargıtay. 11. HD, E. 2002/7864, K. 2003/48, T. 13.1.2003 LIPIDIL/LIPIDROL Kararı “dava konusu ürünlerinin ilaç olduğu, **ilacı kullanan hastanın ilaç tercihini kendi isteği doğrultusunda ve bizzat yapmadığı, doktorun tercihine uymak zorunda olduğu, ilaçların eczacılar tarafından satışa sunulduğu** dolayısıyla **doktor ve eczacı gibi eğitilmiş kişilerin aslında kullanan olduğu**, LIPIDIL ve LIPIDROL kelimelerini arasında kulak algılaması yönünden yeterince farklılık olduğu, ayırt edici ekler nedeniyle **bilgilenmiş tüketici grubu (doktor ve eczacılar) açısından yeterli ayırt ediciliğe**

sahip olduğu açıkça belirtildiği... objektif ilkelere göre bilinçli kullanıcı grubu (doktor ve eczacılar) yönünden markaların aynı yada ayırt edilemeyecek ölçüde benzer olmadıkları”nı kabul etmiştir.

Rimo-Nimo, Yarg. 11. HD'nin 13.11.2006 tarihli ve E.2005/10841, K. 2006/11573 sayılı kararı:

- Reçeteyle satılması zorunlu bulunan emtialar yönünden ve doktor ve eczacı olan kullanıcı kitlesi için dahi karıştırılma ihtimalinin bulunduğu belirtilmiştir.

Galzin-Calsyn, 17.10.2006, T-483/04, ATİM kararı (Avrupa topluluğu ilk derece mahkemesi):

- Tüketicinin dikkati, ürünün özelliğine göre farklılık gösterebilir.
- Reçete ile verilen ilaçlara gösterilen dikkatin daha yüksek olduğunu, zira bunların doktorlar tarafından reçelendirildiği ve eczacılar tarafından kontrol edilip verildiği belirtilmiştir.

Respicur-Respicort Avrupa İlk Derece Mahkemesi T-256/04,13.02.2007 tarihli kararı:

- Hastaların nihai tüketici olarak ilgili tüketici çevresini oluşturduklarını, sadece doktor ve eczacıların ilgili tüketici olmadıklarını,
- İlaç tüketicilerinin daha yüksek dikkat seviyesine sahip olduklarını,
- Buna rağmen kelimelerdeki benzerlik dolayısıyla karıştırılma ihtimalinin bulunduğuna hükmetmiştir.

Travatan-Trivastan kararı, 26.04.2007 tarihli AAD kararı C-412/05P:

- Doktorların ilaçları seçmeleri (reçeteli ilaçlar durumunda), hastaların seçim özgürlüğünü ortadan kaldırsa da, hastaların nihai tüketici olarak karıştırılma ihtimalinin de irdelenmesi gerekir.
- Ürünlerin kullanım alanlarının çok benzer olduğunu ve isimlerin çok benzer olduğunu, fonetik olarak tüketicinin bunların karıştırabileceğini belirterek,
- Karıştırılma ihtimalinin bulunduğuna hükmetti.

Urion Aturion Kararı 13.02.2008 tarihli Case T-146/06,:

- Ortalama düzeydeki tüketici seviyesi göz önünde bulundurulur, ortalama bilgi ve makul dikkat seviyesine sahip tüketici.
- İlaç ürünlerinin tüketicileri bir yandan ilaçları reçeteleyen veya öneren doktorlar, ilgili kişiye satan eczacılar ve ilaçları kullanan nihai tüketicilerdir (**ayrıca** TRAVATAN, précité, point 49 ; ALREX, précité, point 46 ; du 17 octobre 2006, Armour Pharmaceutical/OHMI – Teva Pharmaceutical Industries (GALZIN), T-483/04, Rec. p. II-4109, point 66, et du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04).
- Bazı ilaçların sadece reçeteyle satılması, tıp alanındaki uzmanların hastanın tercihini etkileme hatta belirleme konusunda etkili olsa da, tüketicilerin karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmaya yetmez. (Cour du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P)
- İlgili tüketiciler hastalar olsa da, ortalama dikkat seviyesinin üstünde bir dikkat seviyesi gösterdiklerini, özellikle hastalığın ağırlığı arttıkça, tüketicinin-hastanın dikkat seviyesinin de arttığını, ilaç tüketicilerinin daha bilgilenmiş tüketici oldukları ve dikkat seviyesinin daha yüksek olduğu kabul edilmiştir. (respicur ve Alcon-OHIM kararları)

Prezal-Prazol, AAD 21.10.2008, T-95/07:

- İlaçların kullanıcıları olan nihai tüketicilerin, yüksek dikkat derecesi göstermeleri ve markaları değerlendirirken markalar arasındaki farklara dikkat ettikleri belirtilmiştir.
- İlk marka olan “Prezal” markasının sahibi, ilaç ürünleri ile diğer ürünler arasında bir farkın bulunmadığı ve reçetesiz satılan ürünler bakımından gösterilen dikkat derecesinin, herhangi bir ürün için gösterilen dikkat derecesinden daha yüksek olmadığını ileri sürmüştür.
- Mahkeme, reçeteyi yazan tıbbi personelin yüksek bir dikkat seviyesine sahip olduğu; ilaçların reçetesiz satılması halinde dahi, nihai tüketicinin bilgilenmiş tüketici olduğu ve kişinin sağlığını etkilemesinden dolayı ortalamanın üstünde dikkat gösterdikleri ve markalara dikkat ettikleri belirtilmiştir (paragraf 29). Mahkeme, nihai tüketicinin ortalamanın üstünde dikkat gösterdiğini

kabul etmiş ve ilaçların reçeli olarak satılmasının bu sonucu deęiřtirmeyeceğini belirtmiştir (paragraf 30-32).

- Echinacid kararında da, ürünlerin reçetesiz satılması halinde dahi, dikkat seviyesinin ortalamanın üstünde olduğu belirtilmiştir.
- Ancak ilaçlar arasında yüksek görsel ve işitsel benzerlik bulunduğu, sadece bir harfin farklı olduğu ve nihai tüketiciler bakımından bu ibarelerin anlam taşımaması dolayısıyla benzerliğin yüksek olduğu belirtilmiştir.
- Ürünlerin aynı hastalığın tedavisinde kullanılması ve markalar arasındaki yüksek benzerlik, nihai tüketicilerin yüksek dikkat seviyesine rağmen karıştırılma ihtimaline yol açmaktadır.

c) Farklı Endikasyonlara Sahip İlaçlar Benzer Sayılabilir mi?

Bilindiği üzere, markaya sağlanan koruma soyut bir koruma olmayıp, markanın tescil edildiği mal ve hizmetlere bağlı bir korumadır. Kural olarak bir marka hangi ürünler bakımından tescil edilmişse, o ürünler bakımından korumaya kavuşur. Ancak bazı ürünler, tanım itibariyle çok fazla alt sınıfa ayrılmamakta veya ayrılrsa dahi, kullanım alanları itibariyle bu alt ayrımlar bunların aynı kullanım alanına ait olmalarını engellemez. Örneğin çikolata ürünü, sütlü, fındıklı, antep fıstıklı, kakaolu olsa da, genel olarak bir ürün olarak kabul edilebilir. Ancak aynı hususun ilaçlar bakımından söylenmesi mümkün değildir. İlaçlar, kullanım amaçları ve tedavi ettikleri hastalıklar itibariyle birçok alt alana ayrılmaktadır. Bundan dolayı, Nice sınıflandırmasının 5. Sınıfında yer alan bir ilacın, tüm ilaç ürünlerini kapsayıp kapsamadığı hususu önem arz eder. Bir hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere tescil edilen bir ilacın, diğer hastalığın tedavisinde kullanılan benzer markalı ilaçla karıştırılma ihtimaline yol açıp açmayacağı önemli bir husustur.

ATAD'a göre farklı endikasyonlara sahip olsalar dahi, benzer markalı ilaçlar karıştırılma ihtimaline yol açabilirler.

OHIM (Office for Harmonisation in the Internal Market - İç Pazar Uyumlaştırma Ofisi) kararlarından bazıları göre farklı endikasyonlara sahip olsalar da benzerler, bazıları göre ise endikasyonların farklı olması durumunda benzerlik bulunmaz.

Alrex-Artex davasında, 17.11.2005 tarihli Case T-154/03, OHIMşu hususları göz önünde bulundurarak karar vermiştir:

- Alrex göz damlası olarak, Artex kadiyovasküler alanda kullanılmak üzere tescil edilmiştir
- Her ne kadar bu ürünler rekabet içinde olmasalar ve birbirini tamamlayan ürünler olmasalar da,
- Her ikisinin de a ile başlaması ve ex ile bitmesi,
- Toplam 5 haftan 4ünün aynı olması ve aynı sırada yer alması, markalar arasındaki karıştırılma ihtimalini artırmaktadır.
- Görsel işitsel ve algısal olarak benzer oldukları,
- Nihai tüketicinin çok nadir olarak bu markaları karşısına alıp karşılaştırdığını, çoğunlukla sadece hafızasında kaldığı kadarıyla karşılaştırdığını,
- Belirterek karıştırılma ihtimalinin bulunduğu hükmetmiştir.

Galzin-Calsyn kararı, 17.10.2006, T-483/04, ATİDM (Avrupa topluluğu ilk derece mahkemesi):

- Markalar ve ürünler arasındaki benzerlik, karıştırılma ihtimalini etkiler.
- Markaların farklı terapötik etkilerinin bulunmasına rağmen, ikisinin de ilaç olması, kişilerin sağlık problemlerini çözmeye yönelik olması, tüketici çevresinin aynı olması (tıbbi personel, eczacılar ve hastalar), aynı dağıtım kanalları ile dağıtılması, ürünleri arasında benzerlik bulunduğunu göstermektedir.
- Her iki markanın da bir anlamı yoktur.
- Cal-Gal ve zin-Syn benzer fonetik yapıya sahip olup, benzemektedir.
- Her iki ürünün de benzer olması ve markaların benzer olması, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin doğurmaktadır.

Respicur-Respicort kararı Avrupa İlk Derece Mahkemesi T-256/04, 13.02.2007 tarih:

- Marka 5. Sınıfta kullanılmak üzere tescil edilmiş olsa da, kulla-

nım alanı itibariyle, solunum rahatsızlıkları tedavisi için kullanıldığının kabulü gerekir. Demek suretiyle, markanın koruma alanının fiilen kullanıldığı ilacın etkisiyle sınırlı olduğunu belirtmiştir.

Famoxin-Lanoxin kararı, 14.09.2007 OHIM First Board of Appeal, R 8/2007-1,

- Kararda, Aladin kararına (14.07.2005 tarihli T-126/03) atıfta bulunulmuş ve bir ürünün, bulunduğu sınıf (Nice sınıflandırmasına göre) dolayısıyla birçok alt kategoriye ayrılabilirse ve tescilli marka bu kategorilerden sadece birinde kullanılmaktaysa, markanın koruması sadece fiili kullanımın gerçekleştiği ürünler için doğar. Ancak markanın kullanıldığı ürünler, sınıflandırmada yeterince dar bir şekilde belirtildiyse, bu durumda markanın tüm sınıf bakımından koruma sağladığı kabul edilmektedir. (Galzin-Calsyn kararında da Aladin kararına atıfta bulunulmuş ve aynı sonuca ulaşılmıştır)
- Kararda, ilaçların kullanım alanlarının ve netice olarak koruma alanlarının metanolik düzensizlikler ve kardiyovasküler hastalıklı olduğu kabul edilmiştir.
- Her iki ürünün de ilaç olması, aynı tüketici kitlesine hitap etmesi ve aynı dağıtım ağında dağıtılmasına rağmen, Yüksek dikkat derecesine sahip hastaların, bu iki farklı endikasyonun karıştırılmaması gerektiği belirtilmiştir.

Aturion – Urion davasında, 13.02.2008 tarihli **Case T-146/06**,

- Aturion kardiyovasküler alanda, urion ise diüretik olarak kullanılmaktadır.
- Tıpkı Alrex-Artex davasında olduğu gibi, ürünlerin türü, kullanım alanı ve birbirinin yerine geçip geçemeyecekleri ve birbirini tamamlayıp tamamlayamayacakları irdelenmelidir.
- Tür olarak her ikisinin de ilaç ürünü oldukları, tüketicisinin doktor, eczacı ve hastalar oldukları, aynı dağıtım ağı ile dağıtıldıkları kabul edildikten sonra, tedavi edici etkisinin farklı olduğu belirtilmiştir.
- Tedavi edici etkinin farklılığı, markaların karıştırılma ihtimalini azaltmaktadır.

- Genel olarak, ürünlerin birbirini tamamlaması ve rekabet içinde olmaları, karıştırma ihtimalini artıran bir durumdur.

Zyduş-Zimbuş kararı, 15.03.2012, T-288/08:

- Önceki tarihli Zyduş markası ilaç ürünleri için tescil edilmişti, Zimbuş ile ilaçlar, veteriner ilaçlar, dezenfektanlar ve mantar ilaçlarda kullanılmak üzere başvurulmuştu.
- Her iki markanın kullanıldıklarına dair herhangi bir veri bulunmamaktadır.
- Mahkeme, genel olarak işaretleri ve ürünleri incelemiş ve kullanılmaları halinde karıştırılma ihtimaline yol açacaklarına hükmetmiştir.

Eprex-Deprex – Yarg. 11. HD'nin 07.07.1997 gün ve E.1997/3555, K. 1997/5449 sayılı kararı

- İlk ilacın kan ürünlerine, ikinci ilacın ise depresyon tedavisine yönelik bulunduğu
- Davacı ilacın sadece doktor nezaretinde klinikte kullanıldığının anlaşıldığı,
- Aralarında iltibas bulunmadığı belirtilmiştir.

Renasol-Remasol – Yarg. 11. HD'nin 27.02.2006 gün ve E.2004/208, K. 2006/1982 sayılı kararı:

- İlk markanın böbrek rahatsızlığı, sonrakinin ise hayvanların hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar olduğu gerekçesiyle, benzer olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Pliazon-Piozon – Yarg. 11 HD'nin 16.05.2011 tarih ve E.2009/13331, K. 2011/5967 no.lu kararı:

- Pliazon markası onkoloji ürünleri için sınırlandırılmıştır, Piozon markası ise ise 5, 16 ve 35. emtia ve hizmet sınıflarında tescilli olup 5. emtia sınıfı, insan ve hayvan sağlığı için ilaçlar ve kimyasal ürünlerden oluşmaktadır.
- Markalar arasındaki iltibas ihtimali değerlendirilirken ilaçların doktor ve eczacılar gözetiminde kullanıldığı göz önünde bulundurulmalıdır.

- Pliazon markasının onkoloji ilacı için kullanılacak olması, reçetesiz ve eczacı denetimi olmaksızın satılması olasılığını da ortadan kaldırmaktadır

14. 7/1-c çerçevesinde tescil edilememe

ATAD'ın, ilaç markaları ile de aynı yönde kararlarının bulunduğu görülmektedir. Powdermed markası ile ilgili olarak ATAD şu şekilde bir tespitte bulunmuştur: "işaret ile mal arasında mevcut bulunan yeterli ve doğrudan bağlantının, ilgili halk kesiminin ek bir düşünceye ihtiyaç duymaksızın, malı ya da karakteristik özelliklerini derhal algılamasını sağlayacak düzeyde olması gerektiği.... Türetilen sözcüğü oluşturan her bir bölümün ayrı ayrı tanımlayıcı olması tescil engelinin uygulanması bakımından yeterli olmayıp yeni sözcüğün kendisinin tanımlayıcı olması gerektiği... **yeni sözcüğün anlamının, onu oluşturan parçaların salt birlikte taşıdıkları anlamdan algılanabilir derecede farklı olması gerektiği...**" belirtmiştir (ATİM 7. Daire,29.09.2008 tarih ve Case T-166/06 sayılı karar).

Görüldüğü üzere, gerek Yargıtay, gerek ATAD, iki kelimenin bir araya gelmesi sonucunda oluşan kelimenin anlamının bağımsız olup olmadığı hususu üzerinde durmuş ve bu bağımsızlaşan anlamın halk tarafından ek bir düşünceye ihtiyaç duymaksızın derhal algılanması gerektiğini belirtmiştir.

SONUÇ

Bir ilaç ismi, etken madde isminden türetilmişse, karıştırılma ihtimalinin daha zayıf olduğu kabul edilmektedir. Ancak cins ismi olan etken madde isminden türetilmediği zaman, karıştırılma ihtimalinin daha yüksek olduğu kabul edilmektedir. AAD ve OHIM kararlarında, hasta da ürünün hitap ettiği tüketici olarak kabul edilmiştir. Ancak hastanın yüksek dikkat seviyesi olduğu için karıştırılma ihtimalinin ortalama tüketiciye göre daha yüksek olduğu kabul edilmiştir. Yargıtay kararlarına baktığımızda hastanın açıkça tüketici olarak belirtilmediği görülmektedir. Ancak fikrimizce AAD ve OHIM kararlarının hasta hakkındaki içtihatlarının takip edilmesi uygun olur.

İlaçlar arasındaki karıştırılma ihtimali düzenlenirken, ilaç sınıfı olarak değil, fiili kullanımla ilgili incelemenin yapılması gerekir. Aynı kullanım alanının bulunduğu durumlarda benzerliğin daha yüksek olduğu kabul edilmelidir. İlaçların reçeteli veya reçetesiz ayırımından

ziyade, hastalığın ağırlığına göre bir değerlendirilmenin yapılması daha uygundur. İlaç tüketicilerinin bir çikolata tüketicisine indirgenmemesi gerektiği genel olarak kabul edilmektedir.

Yukarıda yapılan incelemeden bazı önemli sonuçlara varılmaktadır. Öncelikle, ilaç markaları arasındaki benzerlik incelenirken,

- İlgili çevrenin belirlenmesi, burada hasta ve hastalığın ağırlığı da göz önünde bulundurulur. İlacın reçetesiz olarak satılması halinde dahi, tüketicinin dikkatli olduğu kabul edilmektedir.
- Ürünlerin endikasyonlarının karşılaştırılması. Ürünün kullanıldığı hastalık ve işaret arasındaki benzerlik önemlidir.
- İşaretlerin karşılaştırılması. Jenerik kısım varsa, göz önünde bulundurulmaz. Görsel, algısal ve işitsel benzerlikler değerlendirilmelidir. İsimlerin hayal ürünü olup olmaması ve bir anlam taşıyıp taşıyamaması da aynı şekilde önemlidir.

Bunların sonucunda karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesi gerekir.

Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK - Evet, biz de Sayın Fülurya Yusifoğlu'na teşekkür ediyoruz. Şimdi Sayın Doç. Dr. Anlam Altay bize "*Markaların Devri ve Lisans Hakkında Gelişmeler*" konulu sunumunu yapacak. Buyurun Sayın Altay.

MARKA HAKKININ DEVRİNE İLİŞKİN İÇTİHATLARDAKİ GELİŞMELER

Doç. Dr. S. Anlam ALTAY²⁸

A.Genel Bakış

Markanın ticari işletmeden ayrılığı ilkesinin gelişimi, marka üzerindeki işlemlerin yaygınlaşmasına yol açmıştır. Marka devri, marka lisansı ile birlikte, marka üzerinde yapılan hukuki işlemler içinde en sık rastlanan hukuki işlemler arasındadır. Marka hakkının devri, bu hakkın ticari işletmeyle birlikte devri dışında da giderek daha geniş bir uygulama alanına kavuşmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, markanın devrine ilişkin hukuki sorunları tartışmaktan çok, yargı içtihatlarının gelişimine yönelik genel bir bakış açısı sunmaktır. Marka hakkının devrine ve markayı konu edinen lisans hakkına ilişkin içtihatlar incelenirken, Yargıtay'ın içtihatlarının zaman içindeki gelişimine göz atılacaktır.

B.Marka Hakkının Devrine Özgü Yargı İchtihatlarına Bakış

1.Sermaye Ortaklıklarında Markanın Devrine Karar Verecek Organ

TTK.m. 408, önemli miktarda şirket varlığının devrini genel kurulun yetki alanına dahil etmiştir. Bu bağlamda, bir anonim ortaklıkta, o ortaklığın markasının "önemli miktarda şirket varlığı" olarak nitelendirilebildiği hallerde, markanın devri için bir genel kurul kararının alınması zorunludur. Kanun, limited ortaklıklar açısından aynı hükmü öngörmemektedir (bkz. TTK.m. 616). Yargıtay, henüz TTK.m.

408 hükmünün yürürlüğe girmediği dönemde, markanın devri için genel kurul kararı aramaktaydı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 2006 tarihli içtihadında²⁹, şirketin önemli miktardaki varlığının satışının

28 Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı.

29 YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ, 13.2.2006 T., 2005/1362 E., 2006/1253 K.

fiili tasfiye anlamına gelebileceğinden hareketle genel kurul tarafından karara bağlanması gerektiğini ortaya koymuştur:

“Davalı şirketin ana sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlığını taşıyan 3. maddesinin l-e bendinde, şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, patent, know how lisans, royalite, ustalık ve diğer sınai mülkiyet haklarını elde etmek, bunlar üzerinde mükte sep haklar sağlamak amaçları yer almakla birlikte, maddede belirtilen hakların başkalarına devri işleriyle uğraşmak, şirketin amaçları arasında sayılmamıştır.

*Ana sözleşme ve açıklanan yasa hükümlerine göre, kural olarak şirketi temsile yetkili müdürün şirkete ait bir malvarlığı üzerinde tasarrufta bulunabileceğinin kabulü gerekir. Ancak bu malvarlığının, **şirketin sahip olduğu tek malvarlığı olduğunun veya şirketin varlığını sürdürebilmesi için hayati önemi haiz bulunduğu belirlenmesi halinde** bu kez, anılan devir yönündeki taahhüdün geçerli olabilmesi için limited şirketlerde de uygulama alanı bulunan TTK'nın 443/2. maddesi uyarınca ortaklar kurulunun bu konuda anılan maddede açıklanan çoğunlukla karar alması gerekmektedir.*

Buna göre mahkemece, dava konusu markanın devri işleminin esaslı işlerden olduğu ve yukarıda belirtilen yasal düzenlemeler ile somut olayın özellikleri dikkate alındığında, ortaklar kurulu kararı ile özel bir yetki verilmeden devredilemeyeceği kabul edilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır”.

Yargıtay, 2010 tarihli bir içtihadında ise³⁰, markanın şirket açısından kritik önemini vurgulayarak, markanın devri için genel kurul kararı aramıştır. Bu içtihadın, TTK.m. 616 ışığında, limited ortaklıklar bakımından da uygulama alanı bulup bulmayacağı, mutlaka tartışılmalıdır.

“Mahkemece, taraflar arasında birçok uyuşmazlık ve davalar bulunduğu aşıkâr olduğu İlhan Adiloğlu'nun davaya konu marka devir sözleşmesi tarihinde davacı şirketi münferiden temsil yetkisinin bulunduğu, bu yetkiyi kullanarak oğlu Çan'a verdiği genel vekaletnameyle davaya konu markanın davalı şirkete devredildiği, bu sözleşmede davalı şirketi de İlhan Adiloğlu'nun temsil ettiği, da-

30 YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ, 14.10.2010T., 2010/9098 E. 2010/10255 K.

vacı şirketin amacının belirtildiği anasözleşmenin 3. maddesinin marka alım satımını da içerir şekilde yorumlanamayacağı, TTK'nın

30 321 ve 443/2. maddeleri uyarınca bu durumda yönetim kurulu adına yetki kullanan İlhan'ın davacı şirketin mal ve hizmetlerini sunarken kullandığı markayı devir yetkisinin olmayıp bu yetkinin genel kurula ait olduğu, zira davaya konu markanın davacı şirketin ticaret unvanını da içerdiği ve şirketin varlığını sürdürebilmesi için hayati öneminin bulunduğu, kaldı ki her iki şirkette de yönetici olan İlhan'ın davacının anılan markasını davalı şirkete devrini sağlanmasının sadakat ve özen yükümlülüğüne uygun sayılamayacağı gerekçesiyle davanın kabulüne, "Eser İnşaat ve Ticaret A.Ş. + Şekil" ibareli markanın devrine dair işlemin iptaline, tpe'ndeki devir tescilinin terkinine dair verilen kararın davalı vekilince temyizi üzerine karar dairemizce onanmıştır".

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi³¹'nin 2011 tarihli içtihadı da aynı yöndedir:

"Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre, Sarıyer Karaköy Börekçisi Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına tescilli üç markanın tarihinde 31.1.2007'de şirketin yetkili temsilcisi Mehmet Hüseyin Ondur tarafından davalı Burhan Gürçağlayan'a 100'er TL karşılığı satılıp devredildiği,

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve şirket yönetim kurulu üyesinin şirketin markalarının tamamını genel kurul kararı olmadan devretmesinin mümkün bulunmamasına göre, davalı Burhan Gürçağlayan vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir".

2.Ayrılık İlkesi

Marka hakkının bağımsız bir malvarlığı unsuru olarak devredilebilmesinin özünde, ayrılık ilkesi yer almaktadır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 2011 tarihli kararında³² ilkeyi şu şekilde ortaya koymaktadır:

Marka, esas itibariyle, bir işletmeyi değil, o işletmenin arz ettiği

31 YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ, 30.5.2011 T., 2009/14097 E., 2011/6525 K.

32 YARGITAY HUKUK GENEL KURULU, 9.2.2011 T., 2010/11-689 E., 2011/46 K., bkz. Kazancı Hukuk Otomasyon Programı, www.kazanci.com.

mal veya hizmetleri diğerinden ayırt ettiğinden, marka işletmeden, işletme de markadan ayrı olarak devredilebilir.

Diğer yandan, ticari işletmenin devri, aksi kararlaştırılmadıkça, markanın devrini de kapsar (TTK.m. 11/2). TTK.m. 11/2 hükmü,

556 sayılı KHK.m. 16/2 hükmüne koşturur. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin içtihadı³³ da bu doğrultudadır:

“..... 556 sayılı KHK'nun 16/1. maddesinde ise işletmenin aktif ve pasifi ile birlikte devri halinde aksi kararlaştırılmadıkça markanın da devrini kapsadığı, taraf arasındaki sözleşmede markanın devir dışı bırakıldığına kararlaştırılmadığı, devir sözleşmesinden 4 gün sonra davalının anılan ibare için marka başvurusunda bulunmasının kötünietli olduğu gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne, davalı adına tescilli 2006/6933 sayılı markanın hükümsüzlüğüne, davacı adına tescili isteminin reddine karar verilmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 30.03.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi”.

3.Marka Hakkı Üzerinde Yapılan Hukukî İşlemin Nitelendirilmesi

Marka üzerindeki hukuki işlemin nitelendirilmesinde, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi³⁴, sözleşmelerin yorumlanmasına ilişkin genel ilkeyi esas almaktadır:

*556 sayılı kararnamede, markanın veya kullanım hakkının ne şekilde devredileceği düzenlenmiş olup, **tek taraflı bir muvafakat ile marka kullanımına müsaade edilip edilemeyeceği hususundan** bahsedilmemiştir. Anılan kararnamenin 16. maddesinde marka korumasının tescil yolu ile elde edileceği, 16. maddesinde tescilli bir markanın başkasına yazılı bir devir sözleşmesi ile devir edilebileceği ve bunun koşulları, 20. maddesinde ise, marka kullanım hakkının lisans sözleşmesi konusu yapılabileceği ve bu sözleşmenin asli ve şekli şartları belirtilmiştir.*

33 YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ, 30.3.2010T. , 2008/12131 E., 2010/3523 K.

34 YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ, 17.6.2010 T. 2008/11975 E. 2010/7048 K., bkz. Kazancı Hukuk Otomasyon Programı, www.kazanci.com.

Somut olayda, açıkça anılan KHK'nin 16. maddesine uygun biçimde karşılıklı olarak yazılıp, imzalanmış bir sözleşmeye dayalı marka devri bahis konusu değildir. Keza taraflar arasında KHK'nin

*20. ve müteakip maddelerde yazılı şekilde marka kullanım hakkının devrini içeren bir lisans sözleşmesi de yapılmamıştır. Ayrıca, dava dilekçesinde de 17.04.2006 ve 28.04.2006 tarihli protokollerin şartlarına davalı tarafından uyulmadığından ifa imkansızlığı sebebiyle hükmen münfesiş olduğu da iddia edilmiştir. **Bu durumda mahkemece, davacı adına 12. sınıf ürünler yönünden tescilli AR... markasının dosyada mevcut protokollerin içeriği itibarıyla 556 Sayılı KHK'nin 16. maddesine uygun bir şekilde devredilip devredilmediği tartışılıp, ayrıca davacının protokollerin şartlarının yerine getirilmediğinden hükümsüz olduğuna dair yaptığı iddiası üzerinde durulup sonucuna göre karar verilmesi** gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.*

4. Tescilin Etkileri ve Dava Sırasında Markanın Devrinin Etkileri

Devrin tescili, hukuk güvenliği yönünden önem taşısa da, kurucu nitelikte değildir. KHK.m. 60 uyarınca ortak marka ve garanti markası açısından devir işleminin tescili kurucudur. Tescil, devrin iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesini sağlamaktadır (KHK.m. 16/7).

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi³⁵ ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, markanın devrinin marka siciline tescilin kurucu değil bildirici olduğunu ortaya koymakta; bununla birlikte, üçüncü kişilerin hak edinimlerine yönelik hak sahipliği açısından, tescilin esas alınması gerektiğini belirlemektedir:

“Davanın yasal dayanağını oluşturan 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname'nin 6. maddesine göre marka hakkı tescil yolu ile elde edilebilir. 16 maddenin 4. fıkrasına göre ise marka devri, sicile kayıt edilmediği sürece taraflar markanın tescilinden doğan yetkileri iyiniyetli 3. kişilere karşı ileri süremez. Somut olayda ise, dava konusu marka borca esas çeklerin keşide tarihlerinden sonra 11.10. 2000 tarihli marka devir

35 YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ, 06.10.2003, 2003/6142 E. 2003/7462 K., bkz. Kazancı Hukuk Otomasyon Programı, www.kazanci.com.

sözleşmesi ile davacıya devredilmiştir. **Devir her ne kadar hacizden önce gözükmekte ise de kayıt ve tescil edilmediğinden takip alacaklısının haklarını etkilemeyeceğinden istihkak davasının reddi gerekir.** Bundan başka, İİK'nın 280. maddesi uyarınca mal varlığı borcuna yetmeyen borçlunun alacaklısına zarar vermek kastı ile markayı işyeri komşusu olan ve aynı işi yapan davacı 3. kişiye devri, içinde bulunduğu mali durumu bilecek durumda olması nedeniyle iptali gereken tasarruf niteliğinde olduğu açıktır”.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu³⁶, 2011 tarihli içtihadında, tescilin hak sahipliği açısından etkilerini markanın devri bağlamında incelemiştir. Söz konusu içtihadta, markanın dava sırasında devri incelenirken, davanın açıldığı andaki hak sahibinin tespit edilmesi gerektiği, davanın sicilde kayıtlı olan malike açılması kaydıyla, dava sırasında markanın devri halinde, davacının mülga HUMK.m. 186 ve HMK.m. 125 uyarınca seçimlik hakka sahip olduğu ortaya konulmuştur.

“Tescil ve ilan, **yaratıcı değil, bildirici tesiri haizdir.** Bununla birlikte, üçüncü kişilerin, sicildeki yolsuz tescile güvenerek iyi niyetle hak iktisabında bulunmalarının önüne geçmek için **yeni marka sahibinin devri tescil ettirmesi menfaati gereğidir.** Türk Medeni Kanunu'nun 7. maddesi anlamında resmi mahiyette olan marka sicili, kamu itimatına mazhardır ve sicilde malik olarak gözükene kimse markanın sahibi sayılır.

.....

Tüm bu düzenlemeler birlikte gözetildiğinde; **üçüncü kişilerin dava açarken husumeti sicilde hak sahibi olarak kayıtlı bulunan kişiye yönelteceğinin kabulü gerekir.** Sicilde hak sahibi olarak kayıtlı kişilerin başkaları ile yaptıkları devir sözleşmelerinden kaynaklanan mülkiyet değişikliği sicile yansımada sadece sözleşmenin tarafları yönünden bağlayıcı olup, üçüncü kişilerin hukukunu etkilemeyecektir.

“Safari” markası 18.08.1994 tarihinde TPE’de, davacı Temsa Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına tescil edilmiş, 18.8.2004 tarihinde 10 yıl süre ile belge yenilenmiştir. “Tata Safari” markası ise, 6.8.1998 tarihinde 10 yıl süre ile TATA AG adına tescil edilmiş, 09.09.2005 tarihli marka devir sözleşmesi ile TATA Sons Ltd Şti.ne devir edilmiştir.

36 YARGITAY HUKUK GENEL KURULU, T. 9.2.2011, 2010/11-689 E. 2011/46 K., bkz. Kazancı Hukuk Otomasyon Programı, www.kazanci.com.

Eldeki dava markanın hükümsüzlüğü talebi ile 03.03.2006 tarihinde davalı TATA AG'ye karşı açıldıktan sonra yargılama devam ederken, 22.03.2006 tarihinde "Tata Safari" markası üzerindeki tüm hak ve yetkilerin TATA Sons Ltd. Şti.ne devir edildiği marka siciline şerh ve ilan edilmiştir.

Dava, doğru hasma yani sicile göre kayıt maliki olan TATA AG'ye karşı usulünce açılmıştır; yargılama devam ederken marka devrinden kaynaklanan mülkiyet değişikliğinin tescili sonucu hükümsüzlüğü istenen marka bu kez TATA Sons Ltd. Şti adına tescil edilmiştir.

Yerel Mahkemece, **davacıya 186.maddede yer alan seçimlik hakkı hatırlatılmış;** davacı taraf da 02.05.2006 tarihli dilekçe ile markayı devir alan şirkete karşı davaya devam etmek istediğini, dava dilekçesinin bu şirkete tebliğ edilmesini belirterek seçimlik hakkını ayın olarak kullanmak istemiştir. Davacının bu açık talebi karşısında, davasını, markanın eski malikine karşı tazminat davası olarak sürdürmediği, yeni malike karşı ayın talebinde bulunduğu belirgindir. Davacının görülmekte olan davada HUMK'nun 186. maddesindeki seçimlik hakkını açıklanan şekilde kullanmış olmasında bir usulsüzlük bulunmamaktadır.

Davacı, aynı nitelikte ayrı bir dava açmış ise de bu davanın açılmış olması, davacının eldeki davada seçimlik hakkını kullanmasına engel olmayacağı gibi, bu kapsamda kazandığı haklarını da bertaraf etmeyecektir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin içtihadı da aynı yöndedir³⁷:

Hükümsüzlük davasının kime karşı açılacağı konusunda 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 44/IV ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 130/III üncü maddesinde açık düzenleme bulunmakla birlikte, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, hukukun genel prensipleri gereği, **markanın hükümsüzlüğü davasının da, sicilde marka**

37 YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2005/11945 K. 2007/3193 T. 20.2.2007; bkz. Kazancı Hukuk Otomasyon Programı, www.kazanci.com. Aynı ekseninde : YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2005/11480 K. 2007/2321 T. 13.2.2007 ve Yargıtay 11. HUKUK DAİRESİ E. 2003/5866 K. 2004/157 T. 13.1.2004, Yargıtay 11. HUKUK DAİRESİ E. 2004/11665 K. 2005/8923 T.29.9.2005)

sahibi olarak gözüken kişiye (devredene) karşı açılması gerekir (Prof.Dr.Sabih Arkan, Marka Hukuku II.Cilt, Ankara 1998 Baskı, s.187).

Mahkemece, her iki markanın kısmen devrinin sicile işlendiği

15.07.2004 tarihinde açılan hükümsüzlük davasının, sicilde marka sahibi görünen kişiye karşı açıldığı ve dava tarihinden sonra davalı markalarının devredildiğinin kabulü ile, HUMK.nun 186 ncı maddesi gereğince işlem yapıldıktan sonra işin esasına girilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle davanın reddedilmesi doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle davacı yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, takdir edilen 500,00 YTL duruşma vekillik ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 20.02.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

5.Hacizli Markanın Devri

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi³⁸, hacizli markanın devri halinde, markanın devralana hacizle yüklü olarak geçeceğini içtihat etmiştir:

“Öncelikle, belirtmek gerekir ki, marka ve ayırt edici ad ve işaretiler maddi bir varlığa sahip bulunmamaktadır. Bu nedenle yani bir eşya niteliğini haiz olmadığından zilyetliğe de konu olamazlar. (Bkz. Prof. Dr. Ü. Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, İst. 1999 sh.

68., Prof. Dr. S. Arkan, Marka Hukuku, Ank.1997 sh. 1 vd.) Bunun sonucu olarak da üzerinde zilyetlik oluşturabilinen menkullerden sayılması da mümkün değildir. O halde, ilk bakışta belirlenebileceği gibi menkul mallarla sınırlı İİK.nun 86. maddesi markalar bakımından uygulama alanı bulamaz. Nitekim, kanun koyucu da bu amaçla 556 sayılı KHK.nin 19. maddesinde markaların haczini özel olarak düzenlemiş ve İİK.nun haciz yolu ile takipteki 86. maddesine yollama yapmadan, markaların işletmeden bağımsız olarak haczedilebileceği ve hacizin sicile kayıt ve keyfiyetin yayınlanacağını öngörmüştür. Yasa koyucunun bu düzenleme ile yetinmesi çok doğaldır. Zira, menkul mallarla ilgili İİK.nun 86/1. maddesinin getir-

³⁸ YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ, 9.3.2000 T., 1999/8623E., 2000/2232 K., bkz. Kazancı Hukuk Otomasyon Programı, www.kazanci.com.

diği tasarruf yetkisini sınırlama, o menkul malın zilyet değiştirmesi halinde alacaklının bundan zarar görmesini önlemeye yöneliktir.

**Sicile kayıtlı ve devir işlemleri de ancak sicil üzerinden olu-
şabilecek marka hakkı bakımından bu sınırlandırmaya gerek
yoktur. Haczin sicile şerhi ile o markayı devir alacak kişilerin bu
yükümlülükle marka hakkını üzerlerine aldıklarının kabulü ge-
reker. Bu durumda da haciz alacakların devir işleminden, devir
alan kimse bakımından da onu bağlayacak diğer bir deyişle
haciz prosedürü işlemeye devam edecektir.**

*556 sayılı KHK'nin tescil red sebeplerini sayan 7 ve 8. madde-
lerinde de bu yönde bir hüküm bulunmadığına göre, mahkemece
davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yukarıda değinilen
hususları dikkate almayan gerekçelerle davanın reddine karar ve-
rilmiş olması isabetsiz görülmüş ve kararın davacı yararına bozul-
ması gerekmiştir”.*

6.Markanın Devrinin Tasarrufun İptaliyle İlişkisi

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi³⁹, tasarrufun iptali davalarında, İİK.m.278/2 hükmünün uygulanmasında, markanın devir ânındaki gerçek değerinin saptanmasını, bu değerle satım bedelinin karşılaştırılmasını, böylelikle bir orantısızlık bulunup bulunmadığının tespit edilmesini öngörmektedir.

“Uyuşmazlık 3.kişinin İİK.nun 96 ve 97. maddelerine dayanan istihkak davası ile davalı karşı davacı alacaklı yanca açılan İİK'nun 277 ve devamı maddelerine dayalı tasarruf iptal davasına ilişkindir. Davalı karşı davacı alacaklı açmış olduğu tasarrufun iptali davası ile borçlu tarafından davacı karşı davalı 3. kişi Sera Tekstil Limited Şirketine devredilen markalarla ilgili tasarrufun iptalini istemiştir.

Mahkemece bu durumda yapılacak iş; dava konusu markaların

3. kişi Sera Tekstil Limited Şirketine noterde devredildiği 11.7.2003 tarihi itibarıyla değerinin uzman bilirkişilerden oluşturulacak bilirkişi heyetince tesbit ettirilmesi ve markaların satış bedeli ile gerçek değerleri arasında önemli oransızlık bulunduğunun tesbiti halinde İİK'nun 278/2. maddesi uyarınca tasarrufun iptaline

39 YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ, 20.12.2005 T, 2005/5285 E. ,2005/13526 K., bkz. Kazancı Hukuk Otomasyon Programı, www.kazanci.com.

karar verilmesi gerekirken bu dava yönünden işin esasına girmeksizin yazılı olmayan gerekçelerle iptal davasının reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir”.

Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK Sunum sahiplerine Sayın Yusufoglu ve Sayın Altay’a sizler adına çok teşekkür ediyorum sunumları için, hepinize iyi günler diliyorum.

MARKA HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

•

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Aydın Doğan Konferans Salonu
18 Mayıs 2013

II. OTURUM

Doç. Dr Gül OKUTAN NİLSSON- Sayın Hocalarım, değerli konuklar; Marka hukukunda güncel gelişmeler sempozyumunun 2. oturumuna hoş geldiniz. Bu oturumda dört konuşmacımız yer almakta, yarım saatlik bir gecikmeyle oturuma başlıyoruz ve yarım saatlik bir rötarla programı aynen uygulamaya gayret edeceğiz. Oturumun ilk bölümünde değerli iki hocamız bizi aydınlatacaklar. Önce Prof. Dr. Hamdi Yasaman Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku öğretim üyesi “*Markanın Kullanımında Kısıtlamalar*” adlı konuyu ele alacak, ardından da değerli hocamız yine Galatasaray Üniversitesi Milletlerarası Özel Hukuk Kürsüsünden Prof. Dr. Ziya Akıncı “*Marka Hukukunda Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi*” konusunu ele alacaklar. Ben şimdi ilk sözü değerli hocam Prof. Dr. Hamdi Yasaman’a vermek istiyorum.

MARKANIN KULLANILMASINDA KISITLAMALAR

Prof. Dr. Hamdi YASAMAN⁴⁰

Marka bir teŖebbüsün mal veya hizmetlerini bir baŖka teŖebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan iŖaretlerdir. Bu iŖaretler sözcükler, Ŗekiller, harfler, sayılar, üç boyutlu Ŗekiller, renkler, sesler, kokular seçilebilir. Seçilen bu iŖaretin bir manasının olması veya ürünü ya da hizmeti belirlemesi aranmaz. Tam aksine, seçilecek iŖaretin ürünün veya hizmetin niteliğinden uzak olması iŖaretin ayırt ediciliğini artırır.

Bir iŖaret seçilip kullanıldığı ve ayırt edicilik kazandığı takdirde marka olarak adlandırılır. 6. maddeye göre “Bu KHK ile saėlanan marka koruması tescil yolu ile elde edilir”. Markanın tescilinden sonra, bu hak üzerinde tekel halinde kullanma hakkı doğar. Bu markanın aynısını, benzerini ya da iltibas yaratan benzerini kullanılamaz; kullanıldığı takdirde markaya tecavüz teŖkil eder ve bunun önlenmesi istenebilir.

Marka üzerindeki bir kullanma hakkı olup 10 yıldır. Bu süre yenilenebilir. Bir sözcüğü, iŖareti, sayı ve harfleri ilk olarak kullanan ve tescil ettiren kiŖi marka üzerinde hak sahibi olur. Kural olarak herkesin kullanımına açık bu iŖaretler, belli mal ya da hizmetlerde kullanılmak üzere tescil ettirildiğinde sahibine münhasır hak saėlar. Marka soyuttur ve eŖya niteliğinde deėildir. Bu sebeple bu hak klasik bir mülkiyet hakkı deėildir. Marka ile üzerinde bulunduėu eŖya farklı hukuklara tabidir. Tescilli markalar KHK'nın saėladığı korumadan faydalanırken, markanın üzerinde bulunduėu EŖya Hukuku'na tabidir.

Marka kullanıldığı ürün ya da hizmet ile özdeŖleŖtikten ve ayırt edici nitelik kazandıktan sonra, belli bir tanınmışlıėa, giderek ülke çapında veya dünya çapında tanınmışlıėa kavuŖabilir. Markalar bir iŖletmenin en önemli ekonomik varlığı haline gelmiştir. Bir ürünün ya da hizmetin pazarlanabilmesi ancak bir marka yardımı ile yapılabilmektedir. Bir markanın deėeri çoėu zaman bir ticari iŖletmenin maddi malvarlığının deėerinin çok üstünde bulunmaktadır.

40 Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı

Günümüzde markalar çok büyük ekonomik değerlere ulaşmıştır. Markanın birçok fonksiyonu vardır. Bunlar menşe gösterme, ayırt etme, alıcıyı çekme, garanti, reklam fonksiyonlarıdır.

Tüketiciler artık bir ürün ya da hizmet almak istediklerinde markalı malları tercih etmektedirler. Tanınmış bir marka, tüketici nezdinde bir güven kazanmış ve malın ya da hizmetin kaliteli olduğu garantisini kazandırmıştır. Marka gerek üretici, pazarlayıcı gerek tüketici açısından çok büyük önem kazanmıştır. Markalar ekonomiyi ve toplumu etkiler duruma gelmiştir. Markanın bu gücü karşısında bazı hallerde markanın kullanılmasının sınırlandırılması, kısıtlanması ve durdurulması söz konusu olabilir. Bunun yanında bazı hallerde markanın hükümsüzlüğü yolu ile ortadan kaldırılması ortaya çıkabilir.

Seçilen işaretin kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olmaması, dini değerler ile sembolleri rencide etmemesi, yetkili mercilerden izin alınmamış ve halka mal olmuş bayrak, arma ve benzeri işaretleri taşımaması, mal ve hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltmaması gerekir. Yukarıda sayılan haller KHK'nın 7. maddesinin 1. fıkrasının (k), (g), (g) ve (f) bentlerinde belirtilmiştir. Bu haller mevcut ise, KHK'nın 42. maddesine göre bu markaların hükümsüzlüğü istenebilir.

Bunun yanında markanın kullanılmasının halkın genel sağlığı ve kamu düzeni bakımından menfi etkisi olabilir. Alkollü içki, tütün ürünleri ve ilaç ürünleri ile ilgili markaların kullanılması kamu düzeni ve sağlığı açısından sakıncalı bulunabilir. Bu hallerde idari otoritelere bu markaların kullanılmasını sınırlamak, kısıtlamak veya men etmek imkanı verilmektedir. Dünya'da ve Türkiye'de bu konularda bazı düzenlemeler yapılmaktadır. Nitekim Türkiye'de de alkollü içecekler ve tütün ile ilgili bazı düzenlemeler yapıldığı ve yapılmakta olduğu görülmektedir. Bu konu oldukça günceldir.

I.MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDAKİ 556 SAYILI KHK'DAKİ KISITLAMALAR

1.Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırı Markalar

Markaların tescilinde mutlak red sebepleri arasında kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı markalar sayılmıştır (KHK m.7/1-k). Markanın halkın toplumsal değerlerini rencide edici ya da ahlak anlayışına ters düşer nitelikte olmaması, ürün veya hizmeti aşışlamaması, in-

sanlarda tiksinti ve nefret uyandırmaması esastır. Toplumun yerleşik aile düzenine, örf ve adetlere aykırı markalar da bu madde kapsamına girer⁴¹

Mahkeme kararlarından bu madde ile ilgili bazı örnekler verebiliriz:

«**Kamasutra**» ibaresinin prezervatiflerde kullanılması TPE tarafından genel ahlaka aykırı bulunarak tescili reddedilmiş ise de Mahkemece bu ibarenin bir seks tekniği anlamına geldiği, prezervatif ürününün cinsellikle doğrudan alakalı olması nedeniyle genel ahlaki zedelemeyeceği gerekçesi ile dava kabul edilmiş, Yargıtay tarafından da onanmıştır⁴².

«**Millet**» ibaresinin temizlik malzemelerinde, «**Mebusan**» ibaresinin şaraplarda kullanılması 551 sayılı Markalar Kanunu döneminde kamu düzenine aykırı bulunmuştur⁴³.

«**Fcuk**» ibaresi küfür olarak olumsuz çağrışım yapmasına rağmen Türkiye’de tescil edilmiştir⁴⁴.

«**Antigerman**» ibaresinin temizlik malzemeleri için kullanılması devletlerarası diplomatik ilişkileri zedeleyecek türden işaret olduğu, dolayısı ile kamu düzenine aykırı olduğu mütalaa edilmiştir.

«**Eroin**», «**Afyon**» gibi uyuşturucu maddeleri hatırlatan ibarelerin marka olarak kullanılması kamu düzeni ve ahlaka aykırıdır. Ancak, Fransa’da afyon ibaresinin (opium) parfüm markası olarak alınmasında kamu düzenine aykırılık görülmemiştir⁴⁵.

“**Ficken**” kararında Almanya’da “FİCKEN” ibaresi kaba bir tabir olsa da cinsel ayrımcılık yaparak kamu ahlakını ihlal etmiyor gerekçesi ile bir Alman şirketi tarafından alkollü içecek markası olarak tescil edilmiştir. Ancak Topluluk markası olarak tescili m.7/1/f uyarınca reddedilmiş, red kararı temyiz edilerek konu Adalet Divanının önüne gelmiştir⁴⁶.

41 YASAMAN, Marka Hukuku, 556 sayılı KHK Şerhi, C.I, s. 275

42 Yargı. 11. HD., T. 13.05.2002, E. 2002/868, K. 2002/4651; bkz. YASAMAN, Marka Hukuku, C.I, s.350

43 ARKAN, Marka Hukuku, C.I, s.91, dpn.92-93

44 Uğur ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s.218

45 CA Paris 4e Ch. 7 Mayıs 1979

46 T-54/13, Efaf Trade Mark Company GmbH & Co. KG v. OHIM

“Atatürk” kararında⁴⁷, 05.10.2005 tarihinde Arap asıllı İngiltere vatandaşları tarafından “ATATURK” ibaresinin 3, 5, 25, 29, 30 ve 32. sınıflarda tescili için başvuru yapılmıştır. Başvuru kabul edilip marka tescil edilmiştir. Bunun üzerine 13.05.2009 tarihinde Türkiye anılan markanın hükümsüzlüğünü talep etmiştir. Ancak talep, İptal Birimi tarafından 28.10.2011 tarihli karar ile reddedilmiştir. Redde gerekçe olarak, Atatürk ismini koruyan kanun metninin gösterilemediği, Türk kanunlarının Avrupa Birliğinde bağlayıcı olmadığı, ayırt edici niteliğin bulunmadığının ispat edilemediği gösterilmiştir. Bunun üzerine anılan karar Türkiye tarafından temyiz edilmiş olup, temyiz sonucunda İptal Biriminin kararı iptal edilmiş ve ATATURK markasının hükümsüzlüğüne karar verilmiştir. Kararın gerekçeleri şöyledir: *“Bir işaretin kamu düzenine ve ahlaka aykırı olup olmadığı Avrupa Birliğinde veya Avrupa Birliğinin bir kısmındaki ilgili halk nezdinde değerlendirilmelidir. Avrupa Birliğinin bir kısmı sadece bir üye devlet de olabilir. Ahlaki değerler tüm devletlerde aynı değildir. (...) Avrupa Birliğinde çok sayıda Türk’ün yaşadığı bir gerçektir. Dolayısı ile somut olayda Avrupa Birliği tüketicisinin algısı söz konusudur. Davaya konu markanın kapsadığı mallar genel tüketiciye yöneliktir. Dolayısı ile orta düzey tüketici söz konusudur. Davaya konu markanın tescil başvurusu tarihinde Avrupa’da yaşayan çok Türk vardır. (...) Atatürk’ün tarihi rolünün ideolojik ve kültürel çok anlamı vardır. İmajı ve ismi fikri ve politik anlam sembolüne dönüşmüştür. Atatürk isminin sadece Mustafa Kemal tarafından kullanılabilmesi, Türk halkının ve Türk asıllı Avrupa Birliği vatandaşlarının bu devlet adamına gösterdiği büyük saygıyı gösterir, ki bu sadece bir hayranlıktan daha öte birşeydir. Başvuru sahibinin, Atatürk’ün Avrupa Birliği vatandaşları tarafından fantezi bir kelime olarak algılanacağı iddiası yersizdir, çünkü somut olayda ilgili halk Türk asıllı orta seviyedeki Avrupa Birliği genel halkıdır, bu da Avrupa Birliği vatandaşlarının azımsanamayacak bir bölümünü oluşturur. (...) Sadece olumsuz çağrışım yapan işaretler kırıcı/saldırgan değildir, zira çok olumlu bir işaretin yaptığı çağrışım da saldırgan olabilir. Somut olayda, davaya konu ibare modern Türkiye’nin kurucusunun ismi olarak bilinmekte, Türk asıllı Avrupa Birliği vatandaşları tarafından politik bir figürden daha fazlası olarak algılanmaktadır. Güçlü ideolojik çağrışımlar yapan Atatürk’ün Türklerin politik, dini, sosyal, kültürel değişimindeki rolü Atatürk’ün milli sembol olarak kabul edilmesini ispat etmektedir. Bütün bunlar değerlendirildiğinde, davaya konu markanın kulla-*

47 OHİM 2. Temyiz Dairesi R 2613/2011-2, 17.09.2012 tarihli karar

nilmasıyla Türk asıllı Avrupa Birliği vatandaşları nezdinde rencide edici bir etki yaratacağına dair yeterli deliller bulunmaktadır". Başvuru sahibi anılan kararın iptali için Adalet Divanına başvurmuş, ancak dava takipsizlik nedeniyle düşmüştür⁴⁸.

Avrupa Birliğindeki durum ise, 207/2009 sayılı Topluluk Markası Hakkında Tüzük m.7/1-f uyarınca, marka için başvurusu yapılan ibare Birliğin bir bölümünde, ki bu bölüm tek bir üye devleti de kapsayabilir, kamu düzenine veya ahlaka aykırı ise tescil edilemez.

T-232/10 sayılı kararda⁴⁹, SOVYET ARMASI şeklindeki şekil markası Macaristan'da kamu düzenine ve ahlaka aykırı bulunmuştur. Zira, Macar Ceza Kanunu kapsamında, kanun koyucu olarak, çekiç ve beş kollu kırmızı yıldız işaretlerinden oluşan despotizm ile ilgili sembollerin kullanılmasının yasaklanmasını gerekli görmüştür. Bu işaretlerin marka olarak kullanılmasını da kapsayan bu yasağın cezai sonuçları bulunmaktadır. Dolayısı ile despotizm ile ilgili işaretlerin marka olarak kullanılmasının yasaklanması bu işaretlerin Macaristan'da kamu düzenine ve ahlaka aykırı olduğunu göstermektedir. Tescili talep edilen işaret ise Eski Sovyetler Birliği arması olup orak, çekiç ve beş kollu yıldız içermektedir. Bu bakımdan, bu işaret Macaristan halkının büyük bir bölümü tarafından kamu düzenine ve ahlaka aykırı bulunacaktır.

2.Dini Değerleri ve Sembolleri İçeren Markalar

556 sayılı KHK'nin 7/1-j maddesi dini değerleri ve sembolleri içeren markaların tescil edilemeyeceğini öngörmüştür.

Kutsal kitaplarda bulunan sembollerin veya dini değerleri ifade eden sözcüklerin marka olarak kullanılması kabul edilmemiştir. Yalnızca İslam dinine ait değerler ve semboller değil, diğer dinlere ait değerler ve sembollerde bu hükme dahildir. Örneğin, İngilizcede «**zemm**» ibaresine karşılık gelen «**zam zam**» ibaresinin içecek ürünlerinde kullanılması dini değerleri ticarileştireceği nedeniyle tesciline izin verilmemiştir⁵⁰.

48 T-580/12, J. Yaquib v. OHIM – Republic of Turkey, 12 Eylül 2013

49 T-232/10, Couture Tech Ltd v. OHIM, 20 Eylül 2011

50 Yarg. 11 HD. T. 02.03.2010, E. 2010/7508, K. 2010/7802; bkz. Uğur ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s.217

3. Yetkili Mercilerden İzin Alınmamış ve Halka Mal Olmuş Bayrak, Arma ve Benzeri İşaretler

Bu hal KHK'nın 7/1-g maddesinde mutlak red sebebi olarak sayılmıştır.

Paris Sözleşmesi ile kurulan birliğe üye ülkeler, diğer üye ülkelere ait bayrak, arma ve diğer hükümlerlik belirtilerinin ve bu devletler tarafından kabul edilmiş resmi kontrol ve teminat, işaret ve damgalarının ve taklitlerinin kullanılmasının önlenmesini taahhüt etmişlerdir. Paris Sözleşmesi'ne üye ülkeler, bu korumadan yararlanabilmek için, bu maddenin himayesi altına koymayı arzuladıkları hükümlerlik alametlerini, resmi kontrol ve garanti işaretlerini ve damgalarının listelerini ve bu listelerde yapılacak bütün değişiklikleri Uluslararası Büro aracılığıyla birbirlerine gönderirler. Üye devletlerin bayraklarının bildirilmesine gerek yoktur. Uluslararası veya hükümetler arası teşkilatlara ait armalar, bayraklar veya sair alametler ilgili teşkilatlar tarafından Uluslararası Büroya iletilir ve bunun tarafından da üye devletlere bildirilir. Paris Sözleşmesi'nin o üye devlette yürürlüğe girmesinden önce iyi niyetle iktisap edilmiş marka hakları hakkında bu anılan hükümler uygulanmaz.

Türkiye'de koruma altına alınmak istenen bu tür işaretler TPE tarafından tespit ve ilan edilir. TPE'nin listesinde bulunmamasına rağmen, ünlü camiler (Sultanahmet, Bursa Ulu Camii, Ayasofya gibi), resmi binalar, ortak yapılar (Anıtkabir, Çanakkale Şehit Abidesi, Boğaziçi Köprüleri gibi) halka mal olmuş ve kültürel değerler marka olarak kullanılamaz. Nasrettin Hoca gibi ortak kültürün tiplemesinin de marka olarak alınması mümkün değildir⁵¹. Örneğin, Yargıtay tarafından, "**KIZILAY**" ibaresi KHK m.7/1-g kapsamında mutlak tescil engeli kabul edilmiştir⁵².

4. Mal veya Hizmetin Niteliği, Kalitesi veya Üretim Yeri, Coğrafi Kaynağı Gibi Konularda Halkı Yanıltacak Markalar

KHK m.7/1-f. maddesi mal ve hizmetin niteeliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağının gerçek olmaması, yanlış ve yanıltıcı olması hallerinde halkın yanılabileceği varsayımı ile bu halleri mutlak red sebepleri arasında saymıştır.

Bu haller sınırlı değildir. İşaretin kullanılan asli veya yardımcı un-

51 YASAMAN, Marka Hukuku, C.I, s.244

52 Yarg. 11. HD., T. 31.01.2011, E. 2009/8279, K. 2011/907; bkz. Uğur ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s.177

surları ile birlikte yanılıya sebebiyet vermemesi esastır. En sık rastlanılan hal, malın kökeni ile ilgilidir. Bir malın Amerika, Almanya gibi endüstriyel alanda ilerlemiş ülkelerde imal edildiği veya modada önder İtalya veya Fransa'da üretildiği izleniminin yaratılması halinde malın kökeninde yanıltma söz konusu olur. Parfümde Fransa'nın üstünlüğü göz önüne alındığında parfüm markalarında Paris ismi, Eyfel Kulesi işaretinin kullanılması bu gibi hallere örnektir.

Docteur Renaud Paris kararında, TPE tarafından ibarede "Paris" ibaresinin tescil edilmesi halinde ibarenin halkı yanıltıcı nitelikte olduğu ve malın coğrafi kaynağı hakkında halkı yanıltacağı gerekçesiyle tescil talebi reddedilmiştir. Yargıtay ise, söz konusu markanın tescilden önce kullanıldığı ve ayırt edici nitelik kazandığı ve bu işaretin halkı yanıltıcı nitelikte olmadığı sonucuna varmıştır.

Moskosini kararında⁵³, MOSKOSİNİ ibaresinin eski çağlarda Cunda Adası'nın adı olması, bugün itibariyle yanıltıcı bulunmamıştır.

Ararat kararında⁵⁴, ARARAT ibaresinin Ağrı ilinin çevresini ve Ağrı dağını hatırlattığı, hedef tüketicinin markanın üzerinde bulunduğu ürün olan konyak ile Türkiye arasında bir ilişki kuracağı, sanki ürünün Türkiye'de veya Türkiye'nin katılımı ile üretilip pazarlandığı duygusuna kapılacağı, oysa ürünün Ermenistan'da üretildiği, dolayısı ile markanın temsil ettiği ürünün kaynağı ve üretim yeri hakkında tüketiciyi yanılttığına karar veren yerel mahkeme kararı onanmıştır.

İzmir Rakısı kararında⁵⁵, İzmir ilinin rakıları ile ünlü bir kent olmadığı, dolayısı ile İZMİR RAKISI ibaresinin rakı emtiası bakımından m.7/1-c anlamında olmadığı, ayrıca m.7/1-f anlamında halkı yanıltacak bir marka olarak da kabul edilemeyeceği belirtilerek markanın tescilinin reddine ilişkin YİDK kararının iptaline karar verilmesinin gerektiği belirtilmiştir.

Diğer hallere örnekler:

53 Yarg. 11. HD., 09.01.2010 T., 2008/4393 E., 2010/534 K.; bkz. Uğur ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s.175

54 Yarg. 11. HD., 22.03.2005 T., 2006/4734 E., 2005/2590 K; bkz. Uğur ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s.172-173

55 Yarg. 11. HD., 26.02.2009 T., 2007/13038 E., 2009/2203 K.; bkz. Uğur ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s.174

MÜSLİMEK kararında⁵⁶, içerisinde müsli olmadığı halde bu ibarenin 5, 29 ve 30. sınıflardaki bir kısım mallarda kullanılması durumunda halkın yanıltılmış olacağı gerekçesiyle bu markanın tescil edilemeyeceğine karar verilmiştir.

GOOD SERVICE kararında⁵⁷, “Good Service” ibresinin gıda servislerinde kullanılacağı, bu nedenle markanın hizmet listesinde “kara, hava, deniz taşımacılığı, depolama, ambarlama ve seyahat düzenleme hizmetleri, eğlence hizmetlerinin” bulunmasının 556 sayılı KHK.nun 7/f maddesindeki “mal veya hizmetin niteliği konusunda halkı yanıltıcı” mahiyette ve markanın üzerine konulacağı hizmetin niteliği olduğundan farklı gösterebilecek bir işaret olduğu belirtilerek markanın tesciline izin verilmemiştir.

NEOBANT kararında⁵⁸, NEO ve BANT kelimelerinden oluşan ve yeni bant anlamına gelen dava konusu ibarenin tescili istenen flasterler, bandajlar, ortopedik ve destekleyici bandajlar için anılan hüküm gereğince tescil edilemeyeceği belirtilmiştir.

BİRACI kararında⁵⁹, mahkemece ‘BİRACI’ sözcüğünün marka olma vasfının bulunduğu, ancak tescilin istendiği 43. sınıfın 1. alt grubunda bulunan yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri açısından bu işaretin, tescil edilmek istenilen hizmetler yönünden ayırt edici özeliğinin bulunmadığı, diğer sınıflarda böyle bir durum olmadığı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne, TPE YİDK’nun 10.03.2004 tarih ve M-463 sayılı kararının 41 inci sınıfın

5.9 ve 10. alt gruplar yönünden iptaline, 43/1. sınıf bakımından iptal isteminin reddine karar verilmiştir. Yargıtay tarafından

‘BİRACI’ ibareli markanın, 41 inci sınıfın 10 uncu alt grubundaki

‘gazino hizmetleri’ bakımından da ayırt edici olmadığı ve yanıltıcı nitelik taşıdığı dikkate alınarak bu alt sınıf hizmet bakımından da davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, karar bozulmuştur.

BİOCLİNİQUE (İSVİÇRE) markasının güzellik ürünlerinde sanki

56 Yarg 11. HD., T. 11.03.2010, E. 2009/13388, K. 2010/2717

57 Yarg. 11. HD., T. 13.4.2004, E. 2003/9028, K. 2004/4020

58 Yarg. 11. HD., T. 15.12.2008, E. 2007/10904, K. 2008/14049

59 Yarg. 11. HD., T. 3.7.2006, E. 2005/7686, K. 2006/7878

tedavi niteliği varmış veya bir klinikte kullanılmaları mümkünmüş gibi halkı yanıltıcı etki yapabileceği gerekçesi ile tescili reddedilmiştir⁶⁰.

DİAMALT (İSVİÇRE) markasının kullanılacağı üründe malt bulunmaması yanıltıcı nitelikte görülmüştür⁶¹.

ENTEROCURE (İSVİÇRE) markasının gerçekte bağırsak bakımına ilişkin olmayan ürünler için kullanılması yanıltıcı kabul edilmiştir⁶².

REGAINE (ABD) 5. sınıftaki “saç uzatma ürünleri” yönünden kanıtlanan etkinin üstünde, saçların geri kazanılmasını sağlayacağı yönünde, abartılı tedavi vaad etmesi nedeniyle yanıltıcı bulunmuştur⁶³.

II.KAMU SAĞLIĞI ve DİĞER SEBEPLERLE GETİRİLEN KISITLAMALAR

1.İlaç Sektörü

A) Markalardaki INN Eklerinde Kısıtlamalar

INN⁶⁴, bir etken maddenin Dünya Sağlık Örgütüncü kabul edilen veya önerilen, mülkiyete konu edilemeyen ve Dünya Sağlık Örgütü kuralları doğrultusunda marka tescilinde kullanılmaması gereken uluslararası isimdir. Bu adlar, belirli bir kişi veya grubun tekeline inhisari hak olarak verilemezler. Dolayısı ile herhangi bir fikri mülkiyete konu olamaz ve marka olarak tescil edilemezler. DSÖ, tüm dünyada INN'leri yaygın hale getirmek için birçok ülke ofisleri ile iletişim halinde olup önerilen veya kabul edilen yeni INN'leri dünyaya tanıtmak ve bildirmek için çeşitli faaliyetlerde bulunmakta ve bu isimleri bildirerek marka ofislerince INN olarak ilan edilen ibarelerin aynısının marka olarak tescillerine engel olmaya çalışılmaktadır. 2008'de WIPO tarafından yayımlanan “*Standing Committee On The Law Of Trademarks, Industrial Designs And Geographical Indications*” adlı dokümanda yalnızca INN ile aynı marka başvurularının reddedildiği belirtilmiştir.

60 JdT 1971 I 606; bkz.TEKİNAY, Esas Unsurları Dolayısıyla Koruma Dışı Bırakılan Markalar, s.70-71

61 JdT 1968 I 626; bkz. TEKİNAY, Esas Unsurları Dolayısıyla Koruma Dışı Bırakılan Markalar, s.70-71

62 JdT 1971 I 606; bkz. TEKİNAY, Esas Unsurları Dolayısıyla Koruma Dışı Bırakılan Markalar, s.70-71

63 Türkay ALICA, İlaç Sektöründe Marka Tercihi ve Tescil Engelleri, Fikri Mülkiyet Hukuk Yıllığı 2009, s.31

64 International Nonproprietary Name/Uluslararası Mülkiyete Konu Edilemeyen Ad

B) Reklam Kısıtlamaları

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yayımladığı Yönetmeliğe göre, alkol ve tütün ürünlerinin hiçbir şekilde ticari iletişimine izin verilemeyecektir. Bunun yanında reçeteye tabi ilaçlar ve tedaviler hakkında da reklam yapılamayacaktır. Reçeteye tabi olmayan ilaçlar ve tedavilerin reklamlarına ise dürüstlük ilkesi çerçevesinde, gerçeği yansıtan ve doğrulanması mümkün unsurlardan oluşacak şekilde izin verilecektir.

Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca,

- Alkol ve tütün ürünleri için hiçbir şekilde ticarî iletişime izin verilemez.
- Reçeteye tâbi ilaçlar ve tedaviler hakkında ticarî iletişim yapılamaz.
- Reçeteye tâbi olmayan ilaçlar ve tedavilerin reklamları dürüstlük ilkesi çerçevesinde, gerçeği yansıtan ve doğrulanması mümkün unsurlardan oluşacak şekilde hazırlanır.
- İlaçlar ve tıbbi tedaviler için tele-alışverişe izin verilemez.

2. Alkollü İçecekler Sektörü

11/06/2013 tarih ve 28674 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6487 sayılı Bazı Kanunlar İle 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4250 sayılı İspirto ve İspirtoyu İçkiler İnhisarı Kanununun 6. maddesi yeniden düzenlenmiştir. Buna göre,

*“Alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımı yapılamaz. Bu ürünlerin kullanılmasını ve satışını özendiren veya teşvik eden kampanya, promosyon ve etkinlik yapılamaz. Ancak, münhasıran alkollü içkilerin uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik ihtisas fuarları ile bilimsel yayın ve faaliyetler düzenlenebilir. Alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayanlar, her ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe ürünlerinin **marka, amblem ya da işaretlarini** kullanarak destek olamazlar. Açık alkollü içki satışı yapmaya ilişkin izin belgesi olan işletmelerde servis amaçlı materyallerde marka, amblem ve logo kullanılabilir. Televizyonlarda yayınlanan dizi, film ve müzik kliplerinde alkollü içkileri özendirici görüntülere yer verilemez.*

(...)

İhraç amaçlı üretilenler hariç olmak üzere, Türkiye’de üretilen veya ithal edilen alkollü içkilerin **ambalajları üzerine**, zararlarını belirten Türkçe yazılı **uyarı mesajları** konulur. Uyarı mesajları resim, şekil veya grafik biçimlerinde de olabilir. Uyarı mesajlarını taşımayan alkollü içkiler satışa arz edilemez, satılamaz. Uyarı mesajlarının şekli, boyutu ve içeriği Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenir.

Alkollü içkilerin **marka, tanıtıcı ve ayırt edici hiçbir işareti**, alkolsüz içki ve sair ürünlerde; alkolsüz içki ve sair ürünlerin **marka, tanıtıcı ve ayırt edici hiçbir işareti** de alkollü içkilerde kullanılamaz. Ancak, ihraç amaçlı üretilenlerde bu fıkra hükmü uygulanmaz.”

Bu şekilde bir değişiklik ile alkollü içkilerin ve dolayısı ile markaların hiçbir şekilde reklam ve tanıtımı yapılamayacaktır. Aynı zamanda alkollü ürün markaları hiçbir etkinlikte kullanılamayacaktır. Tütün ürünlerinde olduğu gibi alkol ürünlerinin üzerine alkolün zararlarını belirten yazılı uyarılar konulacaktır. Ürün üzerinde markanın kullanılmasının kısıtlanması tütün ürünlerine nispeten az olacaktır, zira tütün ürünlerinde ambalajlar alkol ürünlerine nispeten daha küçüktür. Yine de yazılı uyarıların konulması markanın ambalaj üzerindeki kullanımını etkileyecektir.

Alkollü ürün markalarının alkolsüz ürünlerde, alkolsüz ürün markalarının da alkollü ürünlerde kullanılması yasaklanacaktır. Bu durumda örneğin, EFES’in alkolsüz birasında EFES markası kullanılacaktır. EFES’in marka kullanımı engellenecektir.

Anılan değişiklik ile 4250 sayılı Kanun’a eklenen Geçici Madde 1 uyarınca, “Perakende ya da açık alkollü içki satışı yapılan iş yerlerinin tabelaları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde 6. maddenin birinci fıkrasına uygun hâle getirilir”. Buna göre, işyeri tabelası hariç, işyeri dışında yer alan alkollü içkilerin reklam ve tanıtımına yönelik taşınır/taşınmaz her türlü materyal (totem, pano, led yazı, levha, dijital yazı, yönlendirici levha, balon, çıkartma, bez ve kağıt afiş, strafor harfler, neon reklam yazıları, vinly reklamlar, banner, billboard, ilan panosu, raket, postermatik, reklam panosu, megalight, megaboard, hareketli ya da yanıp sönen reklamlar, cam grafikler vb.) ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir⁶⁵.

65 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, 4250 Sayılı Kanun’da Yer Alan Reklam ve Tanıtıma Yönelik Değişikliklerden Bazılarının Uygulanması Hakkında Kamuoyu Duyurusu, 25.06.2013

Ayrıca belirtmek gerekir ki, yapılan değişiklik ile 4250 sayılı Kanun'un 7. maddesi uyarınca 6. maddede belirtilen yasakları ihlal edenler için cezai yaptırımlar uygulanacaktır.

6487 sayılı Bazı Kanunlar İle 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'a paralel olarak Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te de bir takım değişiklikler yapılmıştır. Buna göre Yönetmeliğin "Reklam ve Tanıtım Uygulamaları" (Değişik madde: 18/09/2013-28769 s.R.G Yön/10.md) başlıklı 20. maddesi uyarınca,

"(1) Alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımı yapılamaz. Alkollü içkilerin, tamamen arz zinciri içinde yapılan ve tüketicilere yönelik olmayan tanıtımının alkollü içki tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ve tıbbi herhangi bir zararlı etki oluşturmayacak içerikte, ürünün özelliklerini tanıtmaya ve doğru bilgilendirmeye yönelik olması, teşvik edici ve özendirici olmaksızın yapılması gerekmektedir.

(2) Alkollü içkilerin kullanılmasını ve satışını özendiren veya teşvik eden kampanya, promosyon ve etkinlik yapılamaz. Bu yükümlülük, arz zinciri içerisindeki tüm gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

(3) Münhasıran alkollü içkilerin uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik ihtisas fuarları ile bilimsel yayın ve faaliyetler düzenlenebilir. Bilimsel yayınlar reklam amacıyla kullanılamaz.

(...)

*(7) Alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayanlar, her ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe ürünlerinin **marka, amblem ya da işaretlerini** kullanarak destek olamazlar.*

*(8) Açık alkollü içki satış belgesini haiz işyerlerinde servis amaçlı materyallerde **marka, amblem ve logo** kullanılabilir.*

*(9) Alkollü içkilerin **marka, logo, amblem ve işaretlerini** içerecek şekilde sözcükler, şekiller, resim ve harfler, iş yerlerinin içinde, dışında, vitrinlerinde, tabelalarında, satış ünitelerinde, soğutucularında, taşınabilir veya sabit her türlü materyal üzerinde bulundurulamaz.*

*(10) Üzerinde alkollü içki **marka, amblem, logo veya işareti** bu-*

lunan kasa, kutu gibi taşıma veya dış ambalaj için kullanılan materyaller, lojistik amaçlı bulundurmalar hariç, kamuya özel teşhir edilmek maksadıyla kullanılamaz.

(11) Alkollü içkiler sektöründe faaliyet gösteren firmaların kullandıkları araçlarda, bu ürünlere ilişkin **markaların** tanınmasını sağlayacak bir uygulamaya gidilemez. Söz konusu araçlar üzerinde, **alkollü içki markaları ile alkollü içki markalarının logo, amblem ve işaretleri** kullanılamaz. **Ticaret unvanlarıyla firma bilgilerine**, ancak bu araçların yan yüzeylerinde ve bir yan yüzey alanının yüzde onunu aşmayacak oranda yer verilebilir. Araçlar üzerinde yer verilen **ticaret unvanlarında** herhangi bir **markayı** öne çıkaracak şekilde farklılaştırma yapılamaz.”

Görüldüğü üzere, Alkollü Ürünler sektöründe markanın kullanılması ve tanıtılması son derece güçleşmiş bulunmakta olup markanın kullanılması kısıtlanmıştır.

3.Tütün Ürünleri Sektörü

Dünyada ve Türkiye’de tütünün insan sağlığına verdiği zararlar sebebiyle tütün kullanımının yasaklanması, kısıtlanması yolunda bazı tedbirler alınmakta ve yazılı ve görsel medyada kampanyalar düzenlenmektedir. Tütün ürünlerinin satışında kullanılan markalar da, reklam fonksiyona sahip olmaları sebebiyle kısıtlamalara tabi tutulmaktadır. Bunun gibi, tütün ürünlerinin ambalajlarında markanın yazımı kısıtlanmakta ve ambalajın üstüne uyarıcı ibareler ve resimler konulmaktadır.

Mevzuatımızda da bu konuda bazı yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler bulunmaktadır. 4207 s. Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanununun 3. maddesi şu şekildedir:

“(1) Tütün ürünlerinin ve üretici firmaların **isim, marka veya alametleri** kullanılarak her ne suretle olursa olsun reklam ve tanıtımı yapılamaz. Bu ürünlerin kullanılmasını özendiren veya teşvik eden kampanyalar düzenlenemez. Tütün ürünleri üreten ve pazarlamasını yapan firmalar, her ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe **isimlerini, amblemlerini veya ürünlerinin marka ya da işaretlerini** kullanarak destek olamazlar.

(2) Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların **isimleri, amblemleri veya ürünlerinin markaya da işaretleri veya**

bunları çağrıştıracak alametleri kıyafet, takı ve aksesuar olarak taşınamaz.

(3) Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmalara ait araçlarda bu ürünlere ilişkin **markaların** tanınmasını sağlayacak bir uygulamaya gidilemez.

(5) Her ne amaçla olursa olsun, tütün ürünlerinin **isim, logo veya amblemleri** kullanılarak bildirim yapılamaz, basın-yayın organlarına ilan verilemez.”

Aynı Kanununun 4. maddesi ise şu şekildedir:

“(3)Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri paketleri ile tabanı hariç nargile şişelerinin üzerine, en geniş iki yüzünden her birine, bu yüzlerin alanlarının yüzde altmış beşinden⁶⁶ az olmak üzere, özel çerçeve içinde tütün ürünlerinin zararlarını belirten resimli ve Türkçe yazılı **uyarılar veya mesajlar konulur.**

(...)

(4)İthal edilen veya Türkiye’de üretilen tütün ürünlerinin paketlerinde ve etiketlerinde; bu ürünlerin özellikleri, sağlığa etkileri, tehlikeleri veya emisyonları ile ilgili yanıltıcı ve eksik bilgi verilemez; tüketimi özendiren, teşvik eden veya tüketiciyi yanıltan ya **da ürünü cazip kılan metin, isim, marka, ibare, mecaz, resim, figür, işaret veya renkler ve renk kombinasyonları kullanılamaz.”**

Türkiye’de olduğu gibi, Dünya’nın çeşitli yerlerinde de tütün ürünlerine ve bu ürün markaları ile ilgili çeşitli düzenlemeler yapılmakta olup bunlardan en önemlisi “Tek Tip Paket Uygulaması”dır. Tütün ürünlerinde markanın kullanılmasının kısıtlanması hususunda Amerika Birleşik Devletleri Colombiya Temyiz Mahkemesi’nin kararı da ayrıca önem arz etmektedir.

A) Dünyadaki Gelişmeler

aa) Tek Tip Paket Uygulaması

Tütün ürünlerinde markanın kullanılmasına kısıtlama olarak Avustralya’nın getirmiş olduğu tek tip paket uygulaması gösterilebilir.

66 04.07.2012 tarih ve 6354 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten önce uyarıların paketin bir yüzünün yüzde kırkı, diğer yüzünün yüzde otuzundan az olmaması gerekmekte iken bu düzenleme ile uyarılar her iki tarafın da yüzde altmış beşine çıkarılmıştır.

Avustralya'da 1 Aralık 2012 tarihinden itibaren başlanan bu uygulamaya göre, bütün sigara paketlerinin üzerinde marka adı aynı yerde, aynı karakterde ve boyda yazacak, logo kullanımı yasaklanacak ve tüm paketler zeytin yeşili renginde olup üzerlerinde sigaranın yol açtığı hastalıklara dair dikkat unsurları bulunacaktır.

Avustralya'nın tek tip paket uygulamasına karşı bazı tütün şirketleri tarafından "tek tip paketleme" yasasının mülkiyet hakkını ihlal ettiği nedeniyle Avustralya Anayasasına aykırı olduğunu ileri sürülerek dava açılmış olup dava Avustralya Anayasa Mahkemesince reddedilmiştir.

Bunun yanında karşılıklı yatırımların korunmasına dair sözleşmelere aykırılık nedeniyle Phillip Morris Asia Ltd. tarafından Avustralya'ya karşı UNCITRAL nezdinde açılan tahkim⁶⁷ halen devam etmektedir.

Ayrıca çeşitli Dünya Ticaret Örgütü Üyesi ülkeler tarafından (örneğin Honduras, Dominik Cumhuriyeti, Ukrayna, Küba) DTÖ nezdinde Avustralya'nın tek tip paketleme uygulamasının DTÖ sözleşmelerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle süreçler başlatılmıştır.

Görüldüğü üzere, tütün ürünlerinde markanın kullanılmasının kısıtlanmasının en büyük örneği olan Tek Tip Paketleme uygulaması dünyada büyük yankı uyandırmış olup destekçileri olduğu kadar buna karşı olanlarda bulunmaktadır. Zira, tek tip paket uygulaması üreticilerin olduğu kadar tüketicilerin de temel hukuki, ekonomik ve ticari haklarını ihlal eder niteliktedir. Ayrıca uluslararası sözleşmelere de aykırılık teşkil etmektedir.

bb) Colombiya Eyaleti Temyiz Mahkemesi Kararı

R.J Reynolds Tobacco Company tarafından Amerika Gıda ve İlaç Kurumu⁶⁸ aleyhine açılan davada⁶⁹, sigara paketlerinin %50 uyarılar ile kaplı olmasının Anayasal ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna karar verilmiştir.

Davaya konu olayda, Birleşmiş Devletler Sağlık ve İnsani Hizmetler Departmanı Sekreterliği tüm sigara paketlerinin sigara tüketiminin sağlık açısından negatif sonuçlarını gösteren renkli grafikler ve 9 adet

67 Case No.2012-12

68 U.S. Food and Drug Administration FDA

69 Case No.11/5332

yeni uyarı metinleri içermesini zorunlu hale getirecek düzenleme yapma kararı almıştır. Amerika Gıda ve İlaç Kurumu 9 adet yeni uyarı içeren kanun yapma çalışmalarına başlamış, fakat beş tütün şirketi Kurum'un önerdiği görsel uyarıların İlk Değişiklik'i (First Amendment) ihlal ettiği gerekçesiyle Kurum'un oluşturduğu kurallara karşı çıkmışlardır. Yerel mahkeme 29 Şubat 2012'de Şirketler lehine karar vermiş, bunun üzerine Kurum temyiz başvurusunda bulunmuştur.

Şirketler, görsel uyarıların kapsamının metinsel uyarıların ötesine gittiğini ve sigara tüketicilerini utandırdığını ve iğrendirdiğini, sigara tüketimini antisosyal bir hareketmiş gibi karaladığını, mesajın bilgilendirme değil, ideolojik bir mesaj olduğunu ileri sürmüştür.

Kurum ise, söz konusu uyarıların yapılma amacının sigara veya diğer tütün ürünlerini tüketen, özellikle çocuk ve genç Amerikalıların sayısını azaltarak tütünün insan sağlığını tehdit eden sonuçlarını durdurmak olduğunu ileri sürmektedir.

Mahkemeler düzenlemelerin sıkı bir incelemeye tabi olmaları kuralına bazı ifadeler açısından istisnalar getirmektedir. İstisnaların uygulandığı ifade türlerinden biri de ticari ifadelerdir. Ticari ifadelerin içeriğinde 2 temel istisna vardır. Bunlardan ilki; tüketicinin aldatılmasını önleme konusunda, devlet çıkarı ile ilgili olması durumunda ve şartların haksız ve çok ağır olmaması koşuluyla "tamamen gerçekçi ve tartışmasız" beyanlara izin verilebilir. Bu kural ilk defa Zauderer davasında yer alması sebebiyle, "Zauderer Standardı" olarak adlandırılmaktadır. Diğer istisna ise, ticari ifadeler üzerindeki kısıtlamalar diğer ifade çeşitleri üzerindeki kısıtlamalardan daha hafif olacaktır.

Yerel Mahkeme, Kurum'un sunduğu görsel uyarıların Zauderer standardı altında "tamamen gerçekçi ve tartışmasız" tipte bildirimler olmadığı sonucuna varmıştır. Mahkeme Kurum'un kuralların dar bir şekilde devlet çıkarı açısından zorunlu olduğu konusunda yeterli delil sunmadığına karar vermiştir. Kurum ise, Mahkeme'nin Zauderer standardını hatalı şekilde uyguladığını ileri sürmüştür. Ayrıca Mahkeme'nin ticari ifadelerde orta seviyede inceleme yapılmasına ilişkin kuralının uygulanmasında hata yapıldığını, görsel uyarıların Central Hudson kararı ile öne çıkan anayasaya uygun olma kuralına uygun olduğunu savunmuştur.

Zauderer, sadece hükümetin, uyarının yokluğu durumunda reklamın tüketiciyi yanlış yönlendireceğine ilişkin tehlikenin açık ortada

olduğunun hükümet tarafından gösterilmesi durumunda bildirim zorunluluğunun uygun olduğu kuralını getirmiştir. Temyiz Mahkemesi

Davacı Şirket'in paketler üzerine uyarı konulmasına karşı olmadığını, sadece bu uyarıların tüketiciyi yanıltıcı şekilde olmasına itiraz ettiklerini belirtmiş, Kurum'un paketler üzerine koyulması için belirlediği resimlerin tüketicinin yanlış yorum yapmasına sebep olabileceğini belirtmiştir. Örneğin paket üzerindeki nefes borusu ameliyatı geçirmiş birinin nefes borusunda açılan delikten sigara içerken fotoğrafının konulması tüketicileri sigara içmenin genel sonucunun bu olduğu gibi yanlış yorum yapmasına sebep olacağını belirtmiştir. Mahkeme ayrıca Kurum'un belirlediği resimlerden bazılarının herhangi bir uyarı bilgisi içermediğini, örneğin bir resimde bir kadın, yanında bir çocuk ve bir adamın olduğunu, adamın t-shirt'ünün üzerinde sadece "BIRAKTIM" yazdığını, sigaranın insan sağlığına etkileri ile ilgili hiçbir bilgi verilmediğini ifade etmiştir. Kurum'un belirlediği resimler açık bir hata içermese de tüketiciye tartışmasız, kesin ve sadece gerçeği yansıtan bilgiler verme özelliği de taşımamaktadır.

Kurum'un uygulamasının Zauderer standartları ile uyumlu olmadığı belirlendikten sonra yapılan incelemenin seviyesi yani sıkı bir incele mi, yoksa orta seviyede bir incelemenin mi uygun olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Ülkedeki emsal kararlar görsel uyarılar gibi ticari ifadeler üzerindeki sınırlamaların incelemesinin sıkı değil de daha hafif şekilde yapılması gerektiği yönündedir.

Emsal kararların başında Central Hudson davası gelmekte ve bu sebeple bu kural Central Hudson olarak adlandırılmaktadır. Central Hudson kuralına göre hükümet öncelikle iddia ettiği menfaatinin somut olduğunu göstermek zorundadır. Somut bir menfaati olması halinde hükümet uygulanacak olan düzenlemenin idari menfaatini direkt geliştirecek nitelikte olup olmadığını ve düzenlemenin gereğinden daha kapsamlı olup olmadığını belirlemesi gerekmektedir. İdari kayıtlar, görsel uyarıların hali hazırdaki sigara kullanıcıların sigarayı bırakması konusunda cesaretlendirmek ve diğer tüketicilerin de hiçbir zaman sigara almamasını sağlamak olduğunu açıklamıştır.

Mahkeme, Central Hudson kuralının Kurum'un düzenlemesine uyguladığında, Kurum'un menfaatinin sigara tüketimini azaltmak olduğunu, bunun da somut bir menfaat olduğunu belirlemiştir. Bir sonraki adım, Kurum'un görsel uyarıların idari menfaati direkt geliştirecek nitelikte olduğunu ispat etmesidir. Fakat Kurum, görsel uya-

rılarla yapılacak kısıtlamanın Amerikalı sigara tüketicilerinin sayısını azaltacağına dair direkt bir etkisi olacağı konusunda yeterli kanıt sunamamıştır. Başka bir deyişle sunmuş olduğu bu 9 adet görsel uyarının direkt olarak sigara tüketim sayısında azalmayı sağlayacağı konusunda Mahkeme'ye ispat sunamamıştır. Her ne kadar Kanadalı ve Avustralyalı öğrencilerin yaptığı araştırmaya göre bu görsel uyarıları gören kullanıcılar sigarayı bırakma konusunda daha çok ikna olsalar da düşüncelerindeki bu değişikliğin pratiğe yansiyacağı, yani sigarayı bırakacakları konusunda hiçbir öngörü bulunmamaktadır. Kurum, Kanadalı öğrencilerin yapmış olduğu anketi kanıt olarak sunmuş ve bu görsel uyarıların sigara tüketim oranını azaltabileceğini savunmuştur. Fakat mahkeme bu iddiayı yetersiz bulmuştur.

Sonuç olarak Mahkeme, Kurum'un sunmuş olduğu görsel uyarıların uygulanmasının sigara tüketiminde azalma sağlayacağı konusunda herhangi bir bilgi sunmadığına, bu sebeple söz konusu uygulamanın Central Hudson kuralına uygun olmadığına karar vermiştir. Mahkeme görsel uyarı zorunluluğunu iptal etmiş, hukuka aykırı olan bu düzenlemeyi de kesin hüküm ile bertaraf etmiştir.

B)Uluslararası Sözleşmeler Bakımından Markalardaki Sınırlandırılmaların Özellikle Tek Tip Pakey Uygulamasının Değerlendirilmesi

aa) TRIPS Bakımından

Markaların kullanılmasının sınırlandırılması TRIPS bakımından incelendiğinde şu maddelerin ihlali söz konusu olmaktadır:

M.8: “Üyeler, *yasa ve yönetmeliklerini formüle eder veya değiştirirken, halk sağlığı ve beslenmesini korumak ve sosyo ekonomik ve teknolojik gelişmeleri açısından hayati önem taşıyan sektörlerle halkın ilgisini artırmak için gerekli önlemleri, bu Anlaşma hükümlerine uygun olmak kaydıyla, alırlar.*”

M.15/4: “*Uygulanacak mal veya hizmetlerin niteliği markanın tesciline hiçbir şekilde engel oluşturmayacaktır.*”

M.17: “Üyeler, *bu tür istisnalarda marka sahibinin ve üçüncü tarafların meşru menfaatlerinin dikkate alınması koşuluyla, tanımlayıcı terimlerin adil kullanımı gibi, bir marka ile tanınan haklara sınırlı istisnalar uygulayabilirler.*”

M.20: “*Bir markanın ticaretin seyri içinde kullanılması, bir baş-*

ka marka ile birlikte kullanma, özel bir biçimde kullanma veya-bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerinkinden ayırma özelliğine zarar verecek şekilde kullanma gibi özel koşullarla haksız yere engellenmeyecektir. Bu hüküm, mal veya hizmetleri üreten işletmeyi tanıtan markanın bu işletmenin söz konusu müşahhas mal veya hizmetlerini ayırt eden marka ile birlikte, ancak yalnız bu marka ile sınırlı kalmaksızın, kullanılmasını öngören bir koşulu men etmeyecektir.”

bb) TBT (Agreement on Technical Barrier to Trade) Bakımından

Markaların kullanılmasının sınırlandırılması TBT bakımından incelendiğinde m.2/2'nin ihlal edileceği görülmektedir. Zira gerekli olmaktan ziyade ticareti kısıtlayıcı engeller içeren teknik düzenlemeler yasaktır. Halk sağlığının korunması bir gereklilik ise de tek tip paketlemenin sağlığı koruması bakımından bir gereklilik olup olmadığı hususunda yeterli veri bulunmamaktadır.

cc) Paris Sözleşmesi Bakımından

Sınırlandırma Paris Sözleşmesi kapsamında incelendiğinde, markanın olduğu gibi korunması yükümlülüğünü içeren madde 6 mükerrer 4 ihlal edilmiş olacaktır. Bunun yanında, “*Bir ticaret markasını kullanacak olan malların mahiyeti markanın tesciline hiç bir şekilde engel teşkil etmez*” hükmünü ihtiva eden 7. maddenin de ihlal edileceği kuşkusuzdur.

Bunun yanında ayrıca belirtmek gerekir ki, Anayasa'nın 90/son maddesi hükmüne göre uluslararası sözleşmelerin Anayasaya aykırılığı dahi ileri sürülemez. Bu çerçevede, TRIPS ve Paris Sözleşmesine aykırı bir şekilde davranmak Anayasa'ya aykırıdır. Kişinin sağlığı da anayasal hakkıdır, ancak bir anayasal hakkı bir diğeri aleyhine kısıtlamak için ciddi verilerin bulunması gerekir.

SONUÇ

Marka üzerindeki sınırlamalar en çok tütün ve alkol ürünleri ile ilgili ortaya çıkmaktadır. Bu tür ürünlerin üzerine konulan markalar ile bunların ambalajları çeşitli kısıtlamalara tabi olmakta ve bunların ambalajları üzerine çeşitli uyarılar ve resimler konulmaktadır. Marka kullanımının sınırlandırılması veya yasaklanması marka sahiplerinin haklarını ihlal edebileceği gibi, tüketiciler açısından da sakıncalar doğurabilir.

Marka üzerindeki hak mutlak haktır. Herhangi bir kanuni düzenleme marka sahibinin markasını yasal olarak kullanmasını engellemesi fikri mülkiyet haklarının endirekt olarak kamulaştırılması sonucu doğuracaktır. Bu da mülkiyet hakkının sona ermesine neden olacaktır.

Markanın temel işlevlerinden birisi ayırt etme işlevidir. Bu işlev sayesinde marka sahipleri markalarının üçüncü kişiler tarafından kullanılmasını yasaklayabilmekte, markaları ile itibaslar yaratılmasının önüne geçebilmektedirler. Oysa, Tek Tip Paket söz konusu olduğu durumlarda markanın ayırt ediciliği çok ciddi bir şekilde zarar görür. Zira, Tek Tip Paket ile markanın bu işlevi ortadan kaldırılmaktadır. Kişinin markası üzerindeki hakkı sadece kelimeler üzerindeki haklar ile sınırlı değildir. Marka kelime ve şekilden oluşan bir bütündür. Tek Tip Paket ile kişinin markası üzerindeki hakkı ortadan kaldırılmaktadır. Markanın ilk amacı olan ayırt etme amacı engellenmiş olur.

Markanın ayırt edici niteliğinin yitilmesi sonucunda rekabetin fiyatlar üzerinden yapılacağı göz önünde bulundurulduğunda üreticilerin gelirleri azalacaktır. Ancak bu azalma, içicilerin sayısındaki azalmadan kaynaklanmayacaktır. Azalma, kayıt dışı ekonominin artmasına bağlı olacaktır. Bu şekilde görünürde sigara kullanımında bir azalma olsa da, gerçekte bir azalma olduğu söylenemez.

Markalar, ürün ve hizmetleri belirlemek dışında kamu güvenliğini de korumaktadır. Tüketicilerin malın kalitesinden emin olması için mal ve hizmetlerin kaynağını belirlemektedir. Markayı teşhis edememek tüketicinin seçim özgürlüğünü ortadan kaldırır.

Tek tip paketleme sonucunda marka ayırt etme işlevini yitireceğinden dolayı kaçak/taklit mal sorunu ortaya çıkacaktır. Zira işaretlerin kaldırılması taklitçiler için daha az maliyetli ve daha az teknik ustalık isteyen işçilikle taklit ürünleri üretmelerine neden olacak ve Tek Tip Paket şeklindeki sigaraların taklit edilmesi çok daha kolay hale gelecektir. Tüketiciler, gerçek/orijinal sigara aldıklarını düşünerek, çok kolay sahte sigara alabilecekler ve bu şekilde sağlıkları daha kolay etkilenecektir. Zira taklit ürünler kalitesi düşük ürünler olduğu için sağlığı daha çok tehlikeye sokacaktır.

Bunun yanında markanın ayırt edicilik işlevini kaybetmesi sonucunda ürünler arası rekabetin marka üzerinden yapılması mümkün olmayacak ve fiyat üzerinden rekabet söz konusu olacaktır. Fiyatın düşmesi ise sigara tüketimini arttıracaktır.

Sahtecilik, illegal yollarla ürünlerin ülkeye girmesine ve böylelikle vergi kaçakçılığına da yol açar. Gümrüklerde kontrol zorlaşacaktır. Taklit edilmesi Devletin kontrolü olmayan bir ekonominin ve neticede çok daha zararlı sigaraların piyasaya sürülmesi anlamına gelecektir. Devlet kontrolü, sağlık bakımından son derece önemli olup, kaçakçılığın ve kayıt dışı sigara üretimi ve satışının önüne geçilmesi gerekir. Devlet kontrolü olmayan bir sigara üretimi ve tüketimi, kontrollü üretim ve tüketimden çok daha zararlıdır. Devlet kontrolünün sağlanması, uç uygulamalara geçilmemesi ile mümkün olur. Kolayca taklit edilebilen ve sadece yazının değiştirilmesi ile tüm sigara markaların arz edileceği bir piyasanın oluşması, kişinin sağlığı açısından son derece zararlıdır. Taklit sigaraların halk tarafından içilmesi, sağlığı daha da kötü etkiler. Sahteciliğin artması, görünürde sigara tüketimini azaltacak, ancak gerçekte sadece kayıtlı sigaraların tüketimi dolayısıyla sayı azalmış olacaktır. Gerçekte kişiler sahte sigaralara yöneleceği için, gerçek içicilerin sayısının belirlenmesi zorlaşacaktır. Kayıt dışı ekonomi artacağı için, rakamlar gerçeği yansıtmayacaktır. Üreticilerin gelirleri azalacak, ancak bu gelirin azalması, sigara tüketicilerin sayısının azalması anlamına gelmeyecektir. Netice olarak, Devlet, sigaraya başlama veya bırakma konusunda tek tip paketin etkili olduğunu ileri sürmekteyse, bunu güvenilir sebeplere dayandırmalıdır.

Doç. Dr Gül OKUTAN NİLSSON- Sayın Hocam Prof. Dr. Hamdi Yasaman'a çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için, şimdi kürsüyü değerli Hocam Prof. Dr. Ziya AKINCI'ya bırakıyorum.

MARKA UYUŞMAZLIKLARINDA TÜRK MAHKEMELERİN MİLLETLERARASI YETKİSİ

Prof. Dr. Ziya AKINCI⁷⁰

MİLLETLERARASI YETKİ

1. YETKİLİ TÜRK MAHKEMESİ

Milletlerarası yetki kurallarımız, yabancılık unsurlu davalarda Türk mahkemelerinin yetkili olup olmadığını gösterirler. Türk mahkemelerinin milletlerarası yetki kurallarımızdan hareketle, davanın hangi devlet mahkemelerinde görüleceğine, başka bir deyişle yabancı bir devlet mahkemesinin yetkisine hükmetmesi söz konusu değildir. Yargıtay'ın bir kararında, bu durum ifade edilmiştir. *"...yetkili bir Türk mahkemesinin olmaması halinde yetki itirazı yapılabilir. Türk mahkemesi yetki itirazı üzerine sadece kendisinin milletlerarası yetkiye sahip olup olmadığını inceler. Milletlerarası yetkiye sahip olmadığının tespiti halinde başka bir ülkenin yetkisini belirlemeden davanın reddine karar vermesi icap eder. Çünkü Türk mahkemesi yabancı mahkemeye yetki veremeyeceği gibi atıflandırma da da bulunamaz."*⁷¹

Yabancı unsurlu davalarda Türk mahkemelerinin yetkisi 5718 sayılı MÖHUK'da düzenlenmektedir. Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi konusundaki temel prensip, yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklarda Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisini, iç hukukun yer itibarıyla yetki kuralları tayin etmesi prensibidir.⁷² Böylece, uyuşmazlık yabancı unsurlu olsa dahi iç hukukumuzdaki yer itibarıyla yetki kurallarımızdan hareketle hangi yer mahkemesinin yetkili olduğuna bakılacak, eğer bu yetki kurallarımız Türkiye'de bir mahkemeyi işaret ediyorsa, uyuşmazlıkta Türk mahkemeleri yetkili

70 Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

71 Yargıtay 2 HD, E.1998/938, K:1998/3251, T.183.1998 (Yargı Dünyası. S.43, Temmuz-1999, s.63 vd)

72 MÖHUK m.40'daki genel yetki maddesinin HMK madde 6'ya yaptığı atf.

olacaktır. Aynı şekilde, iç hukuktaki yer itibariyle yetki kurallarımız uyarınca Türkiye’de yetkili bir mahkeme bulunmuyorsa, Türk mahkemelerinin söz konusu uyuşmazlıkta yetkisinin olmadığı sonucuna varılacaktır.

Genel prensip, yabancı unsurlu dahi olsa Türk mahkemelerinin yetkisini belirlerken iç hukukun yetki kurallarına bakılması olmakla beraber, MÖHUK bazı özel durumlar için milletlerarası yetki kuralları düzenlemiştir. Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisine ilişkin bu özel kurallar, MÖHUK’un 41-46. maddelerinde yer almaktadır.

1.1 MARKA UYUŞMAZLIKLARI VE TÜRK MAHKEMELERİNİN YETKİSİ

Marka, 556 sayılı KHK 5. maddede “Bir teşebbüsün mal veya hizmetlerinin bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlama koşuluyla, kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.” şeklinde tanımlanmıştır.

Türk mahkemelerinin marka uyuşmazlıklarındaki milletlerarası yetkisi yukarıda belirttiğimiz gibi MÖHUK m.40 aracılığı ile iç hukukun yer itibariyle yetki kurallarına tabidir. Bununla birlikte 556 Sayılı KHK’da Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisini düzenlemektedir. KHK’nın 63. Maddesi hukuk davalarında yetkili mahkemeyi belirlemektedir.⁷³ Bu düzenlemeye baktığımızda marka ile ilgili her türlü dava için yetkilendirilen bir Türk mahkemesi olacak şekilde düzenleme yapıldığını görüyoruz.

1.1.1 Marka Hakkının İhlali

Marka hakkına karşı bir tecavüz söz konusu olduğunda ve bir hukuka uygunluk sebebi bulunmadığında bu durum bir haksız fiil teşkil eder.⁷⁴

Marka hakkına tecavüz sayılan haller 556 Sayılı KHK’nın 61. Maddesinde sayılmıştır.

⁷³ 556 Sayılı KHK m.63 “Marka sahibi tarafından, üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk davalarında yetkili mahkeme, davacının ikametgâhının olduğu veya suçun işlendiği veya tecavüz fiilinin etkilerinin görüldüğü yerdeki mahkemedir.

⁷⁴ ERDEM Bahadır, Fikri Hukukta Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi, İstanbul 2003, s.136

Davacının Türkiye’de ikamet etmemesi halinde, yetkili mahkeme, sicilde kayıtlı vekilin iş yerinin bulunduğu yerdeki ve eğer vekillik kaydı silinmiş ise, Enstitünün merkezinin bulunduğu yer(Ankara)deki mahkemedir.

Üçüncü kişiler tarafından marka başvurusu veya marka sahibi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki mahkemedir. Marka başvurusu veya marka sahibinin Türkiye’de ikamet etmemesi halinde, ikinci fıkra hükmü uygulanır.

Birden fazla mahkemenin yetkili olduğu durumda, yetkili mahkeme, ilk davanın açıldığı mahkemedir.”

a) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 9. maddede belirtilen biçimlerde kullanmak,

b) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek,

c) Markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için gümrük bölgesine yerleştirmek, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutmak veya ticari amaçla elde bulundurmak,

d) Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek marka hakkının ihlali durumunun ortaya çıkmasına sebep olur. Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir ve marka sahibi yukarıda sayılan fiillerden biri veya birkaçı gerçekleştiğinde marka hakkının korunmasını talep edebilir. Bunun için tecavüzün durdurulmaması davası, tecavüzün giderilmesi davası ve maddi ve manevi tazminat davası hakkı bulunmaktadır.⁷⁵

Marka hakkı sahibi kendisine tanınan koruma isteme talep hakkını kullanırken bu hakkı için yetkili mahkemede dava açmalıdır. Bu dava yukarıda 556 sayılı KHK’nın 63. maddesinde belirttiğimiz davacının ikametgâh yeri mahkemesi, tecavüz fiilinin işlendiği yer, tecavüz fiilinin etkilerinin görüldüğü yer mahkemesidir. Davacı marka hakkı sahibinin Türkiye’de yerleşim yeri bulunmamakta ise sicilde kayıtlı vekilinin iş-

75 556 Sayılı KHK madde 62.

yerinin bulunduğu yer mahkemesi, bu kayıt da silinmişse Türk Patent Enstitüsü'nün bulunduğu Ankara mahkemeleri yetkilidir.

Marka hakkı ihlali davalarında yetki özel yetki kuralıdır. Davacı için en uygun mahkemeyi tespit etmek amacıyla bu şekilde bir düzenleme yapılmıştır. Daha önce de belirttiğimiz gibi korunan markaların

3. Kişiler tarafından ihlalinde mutlaka yetkili bir Türk mahkemesi bulunmaktadır. Kesin ve münhasır yetki değildir. Eğer fikri hakları ihlal edilen kişi yurtdışında dava açmanın kendi lehine olduğunu düşünüyorsa, davasını yurtdışında açabilir.

1.1.2. Marka Hakkının Hükümsüzlüğüne İlişkin Davalar

556 Sayılı KHK'nın 42. maddesinde⁷⁶ marka hakkının hükümsüzlüğüne ilişkin hükümsüzlük halleri sayılmıştır. Hükümsüzlük talebi ve bu talebin sonuçları da ilerleyen maddelerde düzenlenmiştir.

Hükümsüzlük talebini bundan zarar gören kişiler, Cumhuriyet Savcılığından veya ilgili makamlardan talep edebilir. Hükümsüzlük kararı herkese karşı geçerli bir karardır ve 556 Sayılı KHK 44. Madde sayılanlar hariç geçmişe etkilidir.⁷⁷

76 "Madde 42 – Aşağıdaki hallerde markanın hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilir: tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde açılması gerekir. Markanın tescilinde kötü niyet varsa iptal davası süreye bağlı değildir.) (1)

b) 8 inci maddede sayılan haller. (Ancak, 8 inci maddenin son fıkrası çerçevesinde açılan davada önceki hak sahibi koruma süresinin bitiminden itibaren 2 yıl içerisinde markasını kullanmamışsa bu bir hükümsüzlük nedeni sayılmaz.)

c) 14 üncü maddeye aykırılık. (Ancak, 5 yılın dolması ile davanın açıldığı tarih arasında ciddi biçimde kullanma hükümsüzlük nedeni sayılmaz. Dava açılacağı düşünülerek kullanma gerçekleşmiş ise, mahkeme davanın açılmasından önceki üç ay içerisinde gerçekleşen kullanmayı dikkate almaz.)

d) Marka sahibinin davranışları nedeniyle, marka mal ve hizmetler için yaygın bir ad haline gelmiş ise,

e) Hak sahibi veya yetkili kıldığı kişi tarafından kullanım sonucunda tescil edildiği mal ve hizmetlerin niteliği, kalitesi, üretim yeri ve coğrafi kaynağı konusunda halkta yanlış anlama ihtimali var ise,

f) 59 uncu maddeye aykırı kullanım.

Hükümsüzlük nedenleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, yalnız o mal veya hizmet ile ilgili olarak kısmi hükümsüzlüğe karar verilir.

(Ek fıkra : 3/11/1995 4128/5 md.:Değişik:22/6/2004 – 5194/15 md.) 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 birinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescili hükümsüz sayılamaz."

77 "Madde 44 – Markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, kararın sonuçları geçmişe etkilidir.

Marka sahibinin kötü niyetli olarak hareket etmesinden kaynaklanan, zararın giderilmesine ilişkin tazminat talepleri saklı kalmak üzere, hükümsüzlüğün geriye dönük etkisi, aşağıdaki durumları etkilemez:

Yetkili mahkeme davalının ikametgâh yeri mahkemesidir. Davalı marka hakkı sahibin Türkiye’de yerleşim yeri bulunmamakta ise sicilde kayıtlı vekilinin işyerinin bulunduğu yer mahkemesi, bu kayıt da silinmişse TPE’nin bulunduğu Ankara mahkemeleri yetkilidir. Bu yetki münhasır yetkidir. Yetki kurallarının aksine yurt dışında açılmış bir davanın sonucunda karar Türkiye’de tenfiz edilemeyecektir.

1.1.3. Marka Hakkına Tecavüz Olmadığına İlişkin Dava

556 Sayılı KHK’nın 74. maddesinde menfi tespit davası düzenlenmiştir. Menfaati bulunan herkes marka sahibine karşı dava açarak, fiillerinin marka hakkına tecavüz teşkil etmediğine karar verilmesini talep edebilecektir. Bu davayı açmadan önce marka sahibine görüşlerini bildirmesi için noter aracılığı ile bir talep iletilir. Marka sahibi bir ay içerisinde görüşlerini bildirmelidir. Bu görüş bir ay içinde bildirilmezse veyahut talep eden kişi tarafından kabul edilmezse bu dava açılabilir. Bu dava ayrıca markanın hükümsüzlüğü davası ile birlikte açılabilen bir davadır.

Dava yetkili mahkemede açılmalıdır. Yetkili mahkeme KHK 63. madde uyarınca, davalının ikametgahı, davalının Türkiye’de yerleşim yeri bulunmamakta ise sicilde kayıtlı vekilinin işyerinin bulunduğu yer mahkemesi, bu kayıt da silinmişse TPE’nin bulunduğu Ankara mahkemeleri yetkilidir.

1.1.4. Türk Patent Enstitüsünün Kararlarına Karşı Dava

Enstitünün aldığı kararlardan zarar gören kişiler TPE’nin kesinleşen kararlarına karşı dava açabilirler. Bu dava 556 Sayılı KHK madde 53’de düzenlenmiştir.

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun KHK 47-52. Maddeleri arasında belirtilen itiraz işlemleri ile ilgili kesinleşen kararlara karşı ve kesinleşen kararların bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde dava açılmalıdır.

Enstitünün kararlarından zarar gören kişiler kararlara karşı Enstitüye itiraz edebilirler. Enstitü yapılan itirazın haklı olduğuna karar

a) Markanın hükümsüz sayılmasından önce, bir markaya tecavüz sebebiyle verilen hukuken kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar,

b) Markanın hükümsüzlüğüne karar verilmeden önce, yapılmış ve uygulanmış sözleşmeler. (Ancak, hal ve şartlara göre, haklı sebepler ve hakkaniyet düşüncesi ile sözleşme uyarınca ödenmiş bedelin kısmen veya tamamen iadesi mümkündür.)

Bir markanın hükümsüzlüğüne ilişkin kesinleşmiş karar, herkese karşı hüküm doğurur.”

verirse kararını düzeltebilir. İtiraz kararın bildiriminden itibaren iki ay içinde, yazılı olarak ve itiraz ücreti ile birlikte Enstitüye yapılmalıdır. Enstitü kararı düzeltebilir veya itirazı kabul etmeyebilir. İtirazı kabul etmezse hiçbir yorum yapmadan Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kuruluna gönderir. İtirazın incelenmesinden sonra, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, itiraz hakkında kararını verir.

Yargıtay 11.HD 10.7.1997 tarihli 4836/5634 sayılı yayınlanmayan kararına göre, yaptığı başvuru reddedilerek başkası adına tescil edilen markadan zarar gören üçüncü kişi KHK 53. Maddeden doğan davayı hem TPE'ye hem de üçüncü kişiye karşı açabilecektir.⁷⁸

KHK 53. madde çerçevesinde yetkili mahkeme HMK'nın genel hükümlerine göre TPE'nin bulunduğu Ankara ihtisas mahkemeleridir. Uluslararası Anlaşmalara göre (Brüksel, Lugabo, Avrupa Patent Anlaşmaları ve İsviçre Hukukuna göre) fikri hakların tescili ve hükümsüzlüğüne ilişkin anlaşmalarda yetkili mahkemenin yetkisi "münhasır yetki" çerçevesindedir. Bu nedenle tespit ettiğimiz mahkeme münhasır yetkilidir.⁷⁹ Yabancı mahkeme kararları tenfiz edilemez.

1.1.5. Marka Hakkının Kullanımı İçin Lisans Verme

Tescilli bir markanın kullanım hakkı tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı veya tamamı için lisans sözleşmelerine konu olabilir.

Lisans sözleşmelerinden doğan davalarda yetkili mahkeme davasını yerleşim yeri mahkemesi, sözleşmenin ifa teri mahkemesi veya sözleşmenin kurulduğu yerdir. Bu kural münhasır veya kesin yetki kuralı değildir. Taraflarca aksi kararlaştırılabilir. Bu sözleşmelerde yetki sözleşmesi ile bir yabancı mahkeme yetkili kılınabilir veya tahkim şartı konulabilir. Bu şekilde bir karar alındığında bu mahkeme veya hakem kararının Türkiye'de tenfiz edilmesi gerekmektedir.

2. YETKİ ANLAŞMASI

2.1 KESİN YETKİ-MÜNHASIR YETKİ

Milletlerarası usul hukukunda münhasır yetki kuralı kavramı, bir uyuşmazlığın sadece Türk mahkemelerinde çözümlenmesini ifade

78 TEOMAN Ömer, "Markanın Terkinini Sağlamak İçin Açılacak Bir Davada Husumetin Türk Patent Enstitüsü'ne Yöneltilip Yöneltilmeyeceği Sorunu", Prof.Dr. Oğuz İmregün'e Armağan, İstanbul 1998, s. 647-649

79 ERDEM B., Milletlerarası Yetki s. 161

eder. Münhasır yetki kurallarının kapsamına giren uyuşmazlıklarda da, tıpkı kesin yetki kuralları gibi taraflar yetkili mahkemeyi belirleyemezler. Ancak kesin yetki kurallarının kapsamına giren uyuşmazlıklara mutlaka bir Türk mahkemesinin bakması zorunlu değildir. Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine giren uyuşmazlıklar hakkında yabancı mahkemelerin verdiği kararların Türkiye’de tenfizi mümkün değildir⁸⁰. Bu sebeple, kesin yetki kuralı kapsamında olan ancak münhasır nitelikli olmayan bir uyuşmazlık hakkında yabancı mahkemelerden verilen bir kararın Türkiye’de tenfizi mümkündür.

2.2 MİLLETLERARASI YETKİ SÖZLEŞMESİ

Milletlerarası sözleşmelerin tarafları, sözleşme ile ilgili konuları müzakere ederken, çoğu zaman sözleşmeden doğan muhtemel uyuşmazlıkların nasıl ve nerede çözümleneceğini de kararlaştırırlar. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların nerede çözümleneceğinin önceden belirlenmesi, taraflara arasındaki ilişkinin geleceği bakımından önemli bir güven sağlayacaktır. Sözleşmede yetkili mahkemenin belirlenmemesi, davalının beklemediği bir mahkemede dava edilmesi ya da davacının dava açmayı ümit ettiği mahkemede yetki tesis edememesi gibi istenmedik sonuçlar doğurabilir. Tarafların yetki sözleşmesi yapmamaları durumunda davacı kendi menfaatlerine en uygun mahkemede dava açmayı tercih edecektir. Bazı durumlarda ise davanın dava açabileceğini düşündüğü mahkeme kendisini uyuşmazlıkta yetkili görmediği için, davacının beklentileri de karşılanmayabilecektir. Bu gibi istenmeyen sürprizleri en aza indirmek için, tarafların sözleşmelerinde yetkili mahkemeyi belirlemeleri yararlı olacaktır.

2.2.1 Yabancı Mahkemenin Yetkilendirmesinin Sonuçları

Yetkili mahkemenin seçimi uyuşmazlığın yer itibarı ile hangi devlet mahkemesinde çözümleneceğini ifade eder. Taraflar arasında yetki sözleşmesi bulunması durumunda, sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar artık seçilen devlet mahkemesinde çözümlenecektir. Taraflar bir sözleşmede hem yetkili hukuku, hem de yetkili mahkemeyi seçebilirler. Taraflar uyuşmazlığın belirli bir devlet mahkemesinde çözümlenmesini kararlaştırırken, uygulanacak hukuku başka bir devlet hukuku olarak seçebilirler. Örneğin taraflar arasındaki sözleşmede Cenevre Mahkemeleri kararlaştırılırken, uyuşmazlığa İngiliz Hukukunun uygulanması kararlaştırılabilir.

80 Bkz. Aşağı. 2.2.5 Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi

Yetki anlaşmasına rağmen davanın, yetkisiz bir Türk mahkemesinde açılması hâlinde, davalı HMK'nın 19. madde uyarınca yetki itirazında bulunabilir. Davalının süresinde yetki itirazında bulunmaması durumunda, davanın açıldığı mahkeme yetkili hale gelecektir. Yetki sözleşmesinde taraflar seçilen mahkemenin sadece ilaveten yetki tesis eden bir mahkeme olduğu ve bu mahkemenin yanı sıra davanın yetkili olan genel ve özel mahkemelerde de açılabilceği kararlaştırılabilir.

Bazı durumlarda tarafların yabancı bir mahkemeyi yetkili kılmalarına karşın, yabancı mahkeme söz konusu uyuşmazlıkta kendisini yetkili görmeyerek, davaya bakmayı reddedebilir. Bu durumda davanın Türk mahkemelerinde açılabilmesi için yetkilendirilmiş mahkemenin bir yetkisizlik kararının bulunması gerekir. Bu karar alındıktan sonra dava Türk mahkemelerinde açılabilir.

Dava taraflar arasındaki anlaşmaya uygun olarak yabancı mahkemede görülürken, Türkiye'deki kanunen özel veya genel yetkili mahkemede de dava açılırsa, davalı, derdestlik itirazında bulunarak Türk mahkemesinin davaya bakmasına itiraz edebilir. Türk mahkemesi, derdestlik uyarınca davaya bakmaktan el çekip çekmeyeceğine karar verirken, öncelikle taraflar arasında geçerli bir yetki sözleşmesinin bulunup bulunmadığına bakacaktır. Taraflar arasında Türk hukukuna göre geçerli bir yetki anlaşması olmasına karşın, dava yabancı mahkemede görülürken, aynı davanın Türk mahkemelerinde açılması durumunda davalı derdestlik itirazında bulunabilir. Davalı derdestlik itirazında bulunmasa dahi HMK'nın 115.maddesi uyarınca mahkeme kendiliğinden (re'sen) derdestliği tespit ederek dava şartı yokluğundan davaya bakmayı reddedebilir.

2.2.2 Yabancı Mahkeme Seçilirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Yabancı mahkeme yetkilendirilecek ise bir takım hususlara dikkat edilmesi tarafların yararına olacaktır. Öncelikle kararın seçilen mahkemenin yargı çerçevesinde icra edilebilir olması gerekmektedir. Eğer karar başka bir ülkede icra edilecekse o ülkede verilen kararın tenfizinin mümkün olması gerekmektedir. Çünkü karar alındıktan sonra icra edilmesi gereken ülkede tenfiz edilmezse süreç boşa işlemiş olacak taraflara zaman ve maddi kayıp olarak dönecektir.

Eğer taraflar sözleşmede uygulanacak hukuku seçmişlerse, seçtikleri mahkemenin bu hukukun uygulanmasına etki tanıyıp tanımaya-

çağına dikkat etmelidirler. Taraflar hukuk seçmemişlerse yetkilendirdikleri mahkemede hangi hukukun uygulanacağı sorunu ortaya çıkacaktır. Bu sorunlar göz önünde bulundurularak bir mahkeme seçilmelidir.

Yetkilendirilen mahkemenin bağımsız ve tarafsız davranabilmesi, yargılamayı kaliteli ve hızlı olması, yargılamanın hızı açısından mahkemenin delillerle yakınlığı ve yargılama masrafları da mahkeme seçilirken göz önünde bulundurulması gereken diğer hususlardır.

2.2.3 Yetki Sözleşmesi Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Geçerli bir yetki anlaşması olabilmesi için bu anlaşmanın yazılı olması, münhasır yetkiye ilişkin olmaması, uyumsuzluğun yabancı unsurlu olması ve belirli olması gerekmektedir. Yetki anlaşmasının bu şartları taşıması Türk Hukuku açısından geçerliliği için önem arz etmektedir. Yetki anlaşmasının Türk Hukuku açısından geçerlilik incelemesinden geçebileceği durumlarda bu şartları taşıyor olması gerekmektedir.

Yabancı mahkemeyi yetkilendiren anlaşmaların geçerliliğinin Türk hukukuna göre inceleneceği birinci durum, tarafların bir yetki anlaşması yapılmış olmasına rağmen, davanın Türkiye’de kanunen yetkili olan genel veya özel yetkili mahkemede açılması durumudur. Bu durumda, davalı yetki anlaşmasına dayanarak yetki itirazında bulunacak, Türk mahkemesi de, davalının yetki itirazı hakkında karar verecektir. Bu kararı verebilmesi için yetki anlaşmasının Türk hukukuna göre geçerli olması gerekecektir.

Yabancı mahkemeyi yetkilendiren anlaşmaların geçerliliğinin Türk hukukuna göre inceleneceği ikinci durum, derdestlik durumudur. Buna göre, dava yetki sözleşmesi ile yetkilendirilen ülke mahkemesinde derdest iken, Türkiye’deki kanunen yetkili olan genel ve özel yetkili mahkemede açılması durumunda, Türk mahkemesi derdestlik hakkında karar verecektir. Türk mahkemesinin derdestlik sebebiyle yetkisiz olduğuna karar verebilmesi için, taraflar arasındaki yetki şartı veya anlaşmasının Türk hukukuna göre geçerli olması gerekmektedir.

Yabancı mahkemeyi yetkilendiren anlaşmaların geçerliliğinin Türk hukukuna göre inceleneceği bir başka durum, yabancı bir mahkemeyi yetkilendiren yetki anlaşmasına rağmen, uyumsuzluğun bir başka yabancı mahkemede görülmesi ve bu kararın Türk mahkemesinde tenfiz edilmek istenmesi durumudur.

Yetki sözleşmesi yazılırken bu hususların dışında özellikle yetki sözleşmesinin seçilen mahkemenin hukukuna uygun olması gerekmektedir. Dava seçilen mahkemede açılırken bu yetki sözleşmesinin geçerliliği sorgulanacaktır. Yetkili mahkemeyi sözleşmeye yazarken bazı kullanımlardan kaçınılması gerekir ki bu kullanımlar tartışmalı kullanımlar olduklarından yetki anlaşmasının geçerliliğini sakatlamasınlar. Örneğin, ülke adı, göreve ilişkin açıklama, tarafların birisinin iradesine tabi seçimler ve tahkim ve mahkemenin aynı anda yetkilendirilmesi tartışmalı konulardır.⁸¹

2.2.4 Tahkim Şartı

Uyuşmazlığın tahkim yolu ile çözülebilmesi için tarafların tahkime gitme konusunda anlaşmış olmalarıdır. Tahkim anlaşması, uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözümleneceğine ilişkin bağımsız bir sözleşme şeklinde yapılabilir. Ancak uygulamada genellikle tahkim anlaşması, taraflar arasındaki esas sözleşmenin bir hükmü olarak (tahkim şartı) akdedilmektedir.

Milletlerarası Tahkim Kanunu'nun 1. maddesinde "bu Kanun, Türkiye'de bulunan taşınmaz mallar üzerindeki aynî haklara ilişkin uyuşmazlıklar ile iki tarafın iradelerine tâbi olmayan uyuşmazlıklarda uygulanmaz." denilmektedir. Yine Milletlerarası Tahkim Kanunu'nun

15/A/2/a maddesine göre "hakem veya hakem kurulu kararına konu uyuşmazlığın Türk hukukuna göre tahkime elverişli olmaması" hakem kararının iptali sebebidir.

Tahkim şartı sözleşmeye eklenirken, tahkim elverişlilik göz önünde bulundurulmalıdır. Tahkim sözleşmesi veya tahkim şartı bulunmasınra rağmen, bir dava mahkemede açılmışsa davalı tahkim itirazında bulunabilir. Tahkim itirazı bir ilk itirazdır ve re'sen mahkemece göz önünde bulundurulmaz. Milletlerarası Tahkim Kanunu'nun 5. Maddesi uyarınca, "tahkim anlaşmasının konusunu oluşturan bir uyuşmazlıkta dava mahkemede açılmışsa; karşı taraf, tahkim itirazında bulunabilir".

Tahkim itirazı HMK'nın 413 ve 116. Maddelerinde de düzenlenmiştir. 413. Maddeye göre, eğer tahkim sözleşmesinin konusunu oluşturan bir uyuşmazlık için mahkemede dava açılmışsa karşı taraf

81 Yetki anlaşmalarının hazırlanması esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar için bkz. ŞANLI Cemal, Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, İstanbul 2013 s.73 vd.

tahkim ilk itirazında bulunabilir. Tahkim sözleşmesi hükümsüz değilse mahkeme tahkim itirazını kabul edecek ve davayı usulden reddedecektir. 116/b maddesinde ise tahkim itirazı bir ilk itiraz olarak sayılmıştır.

1958 Tarihli New York Konvansiyonu'nun 2/c bendi de, tahkim şartı bulunan bir sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlıkta mahkemeye başvurulduğunda, konvansiyona taraf devlet mahkemesinin ortada geçersiz ve uygulanamaz bir tahkim anlaşması bulunması dışında davayı reddetmesi gerektiğini düzenlemiştir.

2.2.5 Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarının Türkiye'de Tanınması ve Tenfizi

Bir yetki anlaşmasının veya tahkim anlaşmasının varlığı durumunda yabancı mahkeme veya hakem kararının Türkiye'de tanınması ve tenfizi sorunu ortaya çıkacaktır.

Mahkeme kararlarının tenfizi için, öncelikle ortada kesinleşmiş bir mahkeme kararının bulunması gerekmektedir. Türkiye tenfiz için müteakabiliyet şartı aramaktadır. Kararı veren ülkede Türk mahkeme kararlarının bir anlaşmaya dayalı olarak veya fiilen tenfiz edilebiliyor olması, uyuşmazlığın Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine giren bir uyuşmazlık olmaması, hükmün kamu düzenine aykırı olmaması, tarafların hukuki dinlenme hakkına riayet edilmiş olması gerekmektedir.⁸²

Hakem kararlarının tenfizi konusunda Türkiye'nin de taraf olduğu

1958 Tarihli New York Konvansiyonu hükümleri uygulanmaktadır. Ayrıca MÖHUK 60-63. Maddeleri arasında bu husus düzenlenmiştir.

Doç. Dr. Gül OKUTAN NİLSSON - Değerli Hocam Ziya Akıncı'ya çok teşekkür ediyoruz.

Doç. Dr. Gül OKUTAN NİLSSON - Sayın hocalarım, değerli konuklarımız; şimdi öğleden sonra oturumunun son kısmına başlıyoruz. Bu bölümde de yurtdışından iki konuğumuz var, her ikisi de konusunda uzman, ben önce kendilerini bir parça sizlere tanıtmak istiyorum, ardından da sözü onlara bırakacağım. İlk konuşmacımız bu bölümde OHİM'den Avrupa Birliği Marka ve Tasarım Ofisinden gelen değerli konuğumuz Gregor Schneider. Sayın Schneider Avrupa Birliği Tasarım ve

82 MÖHUK madde 50 ve 54. Maddelerde bu şartlar düzenlenmiştir.

Marka Ofisi OHİM’de kıdemli avukat olarak çalışıyor. Kendisinin görevi OHİM’in davalarını Avrupa Birliği Adalet Divanı nezdinde yürütmektir. 2001 yılından beri OHİM’de markayla ilgili olarak bu çalışmayı yürütmektedir. Aynı zamanda OHİM’de çeşitli çalışma grupları mevcut, bu çalışma gruplarından bir tanesi mutlak ret nedenlerine ilişkin çalışma grubu, Sayın Schneider bu ret nedenleri çalışma grubunun da aynı zamanda başkanıdır. Gregor Schneider aynı zamanda Türkiye’ye de çok sık gidip gelen değerli bir uzmandır. Türkiye’yi sevmesinin yanı sıra Türkiye’ye çok çalışmalarda, katkıda da bulunmuş bir kişi, Türk Patent Enstitüsünün yürüttüğü çalışmalarında daha önce bu birinci bölümde bahsedilen marka kılavuzunun hazırlanmasında emekleri geçmiş değerli bir konuğumuz. Kendisi bugün bize Avrupa Birliği Adalet Divanının markalarla ilgili son kararlarından örnekler sunacak. Bu bölümdeki ikinci konuğumuz Slovenya’dan gelen Prof. Dr. Bojan Pretnar. Sayın Pretnar da Slovenya’nın ilk fikri mülkiyet ofisinin kurucusu, bu ofisi kuran, geliştiren ve oradaki mevzuat çalışmalarını hazırlayan kişidir. Kendisi aynı zamanda WIPO nezdinde ve TRIPS çalışmalarıyla ilgili TRIPS Konseyi nezdinde Slovenya’nın resmi temsilciliği görevini de yürütmüştür. Bunun akabinde

10 yılda WIPO’da yine kıdemli yönetici olarak 2000-2010 yılları arasında marka ve patent konularında özellikle çalışmıştır. 2010 yılında WIPO’daki görevine son verdikten sonra şimdi de Slovenya’ya Lübyana Üniversitesinde profesör olarak çalışmalarına devam etmektedir. Aynı zamanda Stockholm, Stuttgart gibi, Strazburg gibi çeşitli üniversitelerde konuk konuşmacı öğretim üyesi olarak da akademik çalışmalarına devam etmektedir. Bugün Prof. Pretnar bizlere markaların çeşitli kamu politikalarındaki rolü hakkında açıklamalarda bulunacak. Ben şimdi ilk sözü Sayın Gregor Schneider’a vermek istiyorum, arkasından da Sayın Pretnar’a sözü bırakacağız.

RECENT CASE LAW BY THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE NEW TENDENCIES AND OPEN QUESTIONS⁸³

Gregor SCHNEIDER⁸⁴

While it is impossible to give, during this speech, a comprehensive overview of the recent case law of the Court of Justice (including its first instance General Court) in trade mark matters given the Court's productivity and the diversity of topics, it is worthwhile to analyse a number of selected judgements and to try to identify tendencies that might be consolidated into established practice in the near future. In the following, three topics are set out that deserve special attention both by the practitioner as much as by the public administration in charge of examining trade mark applications.

1. Figurative thresholds in absolute grounds examination

In the practice of most European Offices there are no clear answers to the question from which moment on a figurative mark containing purely descriptive or non-distinctive word elements passes the absolute grounds examination because the figurative element renders sufficient distinctive character to the sign as a whole. In other words: How many figurative elements and which kind of figurative elements need to be added to an otherwise non-distinctive sign to render the combination distinctive? I will refer to this borderline that needs to be crossed as the "figurative threshold".

The divergence of national approaches and a certain incoherence of examination practice make the outcome of registration procedures over Europe unpredictable for the trade mark applicant. To enhance predictability and legal certainty, OHIM and a selected number of national IP offices have chosen to embark upon this question and to analyse potential criteria that will allow identifying registration

83 Türkçe çevirisi İngilizce tebliğin devamındadır.

84 International Cooperation and Legal Affairs Department (OHIM). The opinions expressed in this presentation are exclusively of the author and do not necessarily reflect the views of the OHIM.

thresholds (convergence programme). Criteria such as the degree of deviation of the used typeface to standard typefaces, the kind of colour used, the complexity of geometric shapes, the reiteration of the meaning of the word element in the figurative element and other potential criteria are described and weighted.

While IP offices have become active by converging practices, the Court has contributed to this debate by a number of remarkable judgments. Without doubt, its judgment in the case BEST BUY (Court of Justice, judgment of 13 January 2011 in C-92/10 P), must be the starting point of any legal analysis.

In this case, the following sign was applied for in relation to goods and services of classes 1, 2, 5 to 12, 14 to 17, 20 to 22, 27, 28, 35, 37, 38 and 40 to 42 of the Nice Classification.



The General Court (judgment of 15 December 2009 in Case T-476/08) had pointed out that the semantic content of the sign was not distinctive whereas the simple geometric shape had the function of highlighting the transmitted information. As regards the specific design that consists of merging the initial letter, the Court held that such graphic tool does not go beyond the usual tools of graphic design. Finally, according to the Court, the visual presentation of slogans (always) served to attract the attention of the consumer and was therefore not distinctive (paragraph 27). While the first two statements must stand uncontested, it is not clear whether the last statement describes a good reason for refusing a trade mark application. Does it mean that a non-distinctive slogan can never become distinctive by adding graphic design as a result of its promotional function?

The Court of Justice, consulted about this question on appeal, did not examine whether it was correct to make such general statement. Unfortunately, it avoided giving an answer to the question by approving the analysis by the General Court as regards the particulars of the specific sign, such as the simplicity of the geometric shape or the coinciding starting letter.

It can be deduced from the BEST BUY judgment that certain “simple” shapes will be perceived as highlighting a message rather than badges of commercial origin. Moreover, special attention must be paid to the fact that the public is used to encountering promotional slogans which are visually presented by some kind of graphic design which will rather be perceived in its highlighting function than as a conveyor of distinctive character.

In the SUPERLEGGERA case (General Court, judgment of 19 May 2010 in case T-464/08), the following sign was applied for, among others, clothing in class 25.



The Court held that the sign provides the public with relevant information about an important characteristic of the goods (its weight) in the sense that the products are “extremely light”. Obviously, that expression cannot work as an indication of their commercial origin. The Court further held that the - without doubt - “peculiar” font was not likely to create an immediate and lasting memory on the part of the relevant public, or to distinguish the applicant’s goods from other suppliers in the market. The handwritten style was usual in the “commercial context” and even the additional elements such as shadowing would not be sufficiently striking (paragraphs 33-35 of the judgment). The judgement is important because, although the Court recognizes the “peculiar” character of the font used, it does not consider it a sufficient element for passing the figurative threshold. Is this due to the promotional semantic content (“super”) of the sign itself or it is because the consumer is simply used to see handwriting everywhere in commerce?

Reading the SUPERLEGGERA judgment together with the later

NATURAL BEAUTY judgement of the General Court (judgment of 11 July 2012 in case T-559/10), it becomes clear that the use of any typeface is certainly per se not sufficient to convey distinctiveness.

In the last mentioned case, the sign

was applied for cosmetics and beauty care products in class 3 of the Nice Agreement.

The Court found that, in the light of the goods covered, the public concerned would perceive the expression 'natural beauty' as a meaningful expression, capable of describing the fact that the goods covered help the consumer to preserve his or her natural beauty, and communicating, therefore, obvious and direct information on the quality of the goods. As regards the sign's stylisation, it noted that the relevant graphical elements are limited to the presentation of the two word elements and result from the use of common graphical methods. According to the Court, the typeface applied was banal and the presentation, one above the other, of the two word elements could not be regarded as unusual. Furthermore, the fact that the size of the letter 'b' is larger than that of the other letters of the word 'beauty' is barely perceptible, as is the position of the word 'natural', which is intended, somehow, to integrate that word into the element 'beauty'. Finally, the Court asserts that those graphical elements cannot give the "impression of a logo".

The NATURAL BEAUTY judgment makes it clear that a "banal" typeface will not be sufficient to confer distinctiveness upon an otherwise non-distinctive sign even if combined with a specific positioning of the word element on above the other. All those are common graphical methods even if the promotional message is not as strong as in the earlier examples. Unfortunately, the Court had recourse to characterizations such as "banal" which, appearing clearly defined at first glance, reveal to be little useful at a second thought. What exactly is a "banal" typeface? Those which are available in usual text processing programmes (Word)? In its vagueness, the term of "banal" is comparable to the term of "simple" when talking about geometric shapes.

In *NATURAL BEAUTY*, the Court introduces an additional criterion that is worth looking at: the question of whether the graphical elements can give the “impression of a logo”. Although the Court is only rebutting, in the relevant paragraph, an assertion of the applicant and thus might have used this criterion without further reflection, the question remains whether this statement creates a new criterion. If “logo” is simply understood as a synonym for trade mark, the argument becomes circular. If “logo” is rather meant in the sense of a graphic mark that promotes instant public recognition, the use of this term might shift the threshold up towards requiring a “unique” figurative creation.

Another question that arises when discussing the figurative threshold criteria is whether those thresholds vary in relation to the category of sign concerned. There is no doubt that three-dimensional marks which consist of the shape of the product itself can become distinctive as the result of the addition of graphic elements.

In many cases, the Court had to assess the shape of a per se non distinctive bottle which was combined with decorative elements. Usually it came to the conclusion that the graphic elements will only be perceived as ornamental or an element of decoration even if the producing company had a very specific and meaningful image in mind. For example, the imprint of the Stone of the Twelve Angles, an example of Inca masonry, was not sufficient to convey distinctive character to a bottle applied for by the Union of Peruvian Beer Breweries (see General Court, judgement of 12 July 2012 in case T-323/11).

In a recent judgment, the Court of Justice explains this phenomenon in a more detailed way (Judgment of 6 September 2012 in case C-96/11 P, *Mouse-shaped chocolate*). In the *MOUSE SHAPED CHOCOLATE* case, the following sign was applied for as a three-dimensional mark for chocolate in class 30 of the Nice Classification.

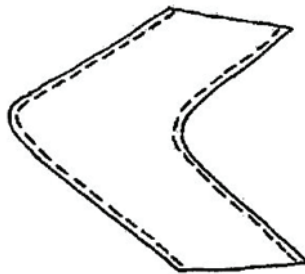
The Court explained that graphic elements can only be taken into account if they are independent from the appearance of the product itself. If the figurative elements are perceived



by the consumer as the decorative variant but still an expression of the shape itself, they cannot, according to the Court, convey distinctive character upon the shape (paragraph 38 of the judgment). Notwithstanding this very abstract reference to the “independence of the sign”, the Court still points out that, in the market of chocolate goods, animal shapes are a “basic” form in which chocolate is sold.

It is not clear whether the CHOCOLATE MOUSE judgment must be interpreted in that, by general rule, a figurative element which is not independent from the shape cannot render a shape distinctive. Or is this statement only valid in markets where it is proven that certain figurative embellishments of the shape are a usual marketing instrument?

The question must remain open at this point. However, final attention is drawn to the fact that by claiming a “position mark”, the figurative threshold for three-dimensional marks could maybe be lowered. It is interesting to read in this context the Court’s judgment in the BAND WITH DOTTED LINES ON A SHOE case (General Court, judgment of 13 April 2011 in case T-202/09, confirmed by the Court of Justice on the 26 of April 2012 in case C-307/11P). In this case, the Court was called upon to assess the distinctiveness of the following sign



which was applied for “shoes” and “orthopaedic shoes” in classes 10 and 25 of the Nice Classification. The applicant claimed that the consumer of sport shoes would be used to perceive even simple graphic elements at a specific position on the shoes as a badge of commercial origin. The Court did not exclude this argument in the abstract but rebutted it by referring to the fact that the applicant had applied for shoes in general and not only for sport shoes.

Argumentum e contrario, it could be argued that for certain products, the conditioning of consumer perception can result in a lowering of the figurative threshold if a specific position of the figurative element on the relevant product is claimed.

2. Scope of protection of weak marks in relative grounds proceedings

The scope of protection for weak trade marks in *inter-partes* proceedings based on relative grounds is another topic that is, at present, controversially discussed in Europe. The debate is fuelled by diverging case law of the General Court, waiting to be settled as some of the cases which will be explained in the following are in appeal before the Court of Justice.

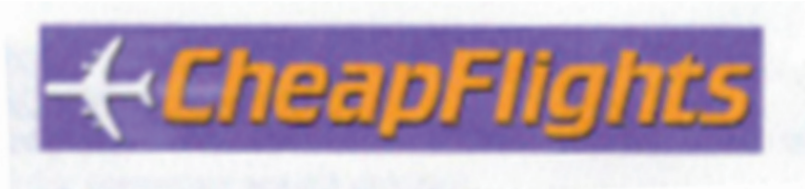
One of the most emblematic cases, illustrating the problem without offering solutions, is the case CHEAPFLIGHTS (General Court, judgment of 5 May 2011 in case T-460/09).

In this case, registration was sought for the following figurative sign in respect of services in classes 38, 39 and 41-44 of the Nice Classification including, for example, search engines or travel services, but also hotel accommodation services or weather report services.



The application was opposed on the basis of the following international figurative mark which was registered for services such as advertising, telecommunication and transportation and travel arrangements.

The Office found that, because of the descriptive nature of the word elements and, the 'stylistic' differences between the signs, the signs were visually similar to a low degree only. As regards phonetic and conceptual similarity, the Office took the view that a comparison of the signs was not relevant since it would be limited to those elements



of the signs which were entirely descriptive. Consequently, low degree of similarity between the signs and the low degree of distinctiveness of the earlier marks excluded any likelihood of confusion. In other words: the Office took the descriptive character of the word element into account twice: once at the level of establishing similarity, once at the level of the overall assessment, i.e. when assessing the distinctive character of the earlier sign.

The risks of such an approach are obvious: Taking the descriptive character into account already at the stage of assessing the similarity of the signs amounts to dividing out the descriptive element and stopping the examination at the stage of similarity before entering the phase of the overall assessment of the risk of confusion.

Consequently, the Court stated at the outset of the judgement, that the comparison of the marks in question must be made by examining each of them as a whole, taking into account all its elements. This does not mean that the overall impression conveyed to the relevant public by a composite trade mark may not, in certain circumstances, be dominated by one or more of its components, but it is only if all the other components of the mark are negligible that the assessment of the similarity can be carried out solely on the basis of the dominant element.

The Court did not decide in which way the above principle would be applied to the CHEAPFLIGHTS marks. It annulled the Office's decision for not having analysed the descriptive character with regard to all the services concerned. For example, it does not seem obvious that CHEAPFLIGHTS would be descriptive in relation to telecommunication services. The Court thus annulled the decision because of the incomplete nature of the analysis of the possibly descriptive character of the elements common to the marks at issue. The question remains open whether an obvious descriptive term, registered due to a weak graphic stylisation, can bar the registration of an identical term only. Must every trade mark, albeit clearly descriptive, be given that minimum scope of protection against identical terms

once it passes the figurative threshold? Are the problems in defining the scope of protection of weak trade marks evidence of our figurative thresholds being too low?

In the FORMULA1 case (judgment of 24 May 2012 in C-196/11P) the Court of Justice has given an important further argument in defining the scope of protection of weak trademarks.

The sign on which opposition was based in this case was the following figurative trade mark registered in several Member states of the Union:

The Office held in substance that the earlier trade marks and the trade mark applied for (which also contained the word element F1) could not give rise to a likelihood of confusion. The fact that the opposing marks coincide in the word element 'F1' was insufficient



in this respect because this element is perceived as descriptive in the trade. The Court confirmed that the sole fact that the earlier word mark has been registered as a national or international trade mark does not prevent it from being largely descriptive or, in other words, from having only a weak intrinsic distinctive character in relation to the goods and services it covers. However, the General Court pointed out that the validity of an international or national trade mark may not be called into question in proceedings for registration of a Community trade mark, but only in cancellation proceedings brought in the Member State concerned.

The judgement shows that the authority competent for deciding in *inter-partes* proceedings may not call into question the proceedings for the registration of an earlier trade mark, by reducing the scope of protection of registered trade mark to zero.

A totally different approach, however, was chosen by the General Court in the K2 case (judgment of 31 January 2013 in Case T-54/12).

The following mark was applied for in relation to, among others, leather, clothing and sporting articles (classes 18, 25 and 28 of the Nice Classification):



The opposition was based on the following earlier word mark equally covering leather, clothing and sporting articles: **K2 Sports**.

The Court confirmed the Office's finding that the word 'sport' is descriptive of the goods covered because it has a sufficiently direct and specific link to them to enable the relevant public immediately to perceive, without further thought, a description of one of the essential characteristics of the goods in question. In that regard, it should be borne in mind that the public will not generally consider a descriptive element forming part of a complex mark as the distinctive and dominant element of the overall impression conveyed by that mark. Consequently, as the Court further held, the fact that the element "sport" is descriptive must have an effect on the relevant public's perception of that element, because it cannot constitute the dominant element of the signs at issue, with the result that it could not be "decisive" with regard to their visual, phonetic and conceptual comparison and, the refore, to the assessment of the likelihood of confusion between the marks at issue.

The judgement is phrased in a cautious way. However, the Court leaves no doubt that the descriptiveness can have an effect on the similarity assessment that is "decisive", or in other words, which would allow for ending the examination of the likelihood of confusion already at the level of the similarity assessment. The judgement clearly contradicts the statement of the Court in other cases such as the above mentioned CHEAPFLIGHT judgement. It remains to be seen which line of reasoning will prevail in the future.

Finally, attention should be drawn to a different category of trade marks the scope of protection of which is not clearly defined but of utmost importance in *inter partes* proceedings.

Article 66(2) of the Community Trade Mark Regulation allows registration of collective marks (trade marks owned by an association and used by its members to identify themselves with a geographical origin), notwithstanding the fact that they could fall within the scope of Article 7(1)(c) for being descriptive of the geographic origin of the products covered. Geographical indications, if not otherwise protected, thus can find protection as a collective trade mark.

In the HALLOUMI/HELLIM case (judgement of 13 June 2012 in case T-534/10, confirmed by Court of Justice on 21 March 2013 in case

C-393/12P), the Court held that the registration as a collective trade mark does not allow the legal assumption of an average distinctiveness of that trade mark. On the contrary, given the descriptiveness of the term the distinctive character of the earlier mark had to be regarded as being weak.

The Court pointed out that it is only at the stage of registration that the conditions under which a mark is acquired have been relaxed, insofar as descriptive marks may be registered, by way of derogation from the conditions set out in Article 7(1)(c). The lowering of the registration threshold will however have no effect on the definition of the scope of protection of such mark.

The result of the judgement is curious: while certain signs are privileged at the stage of registration, those privileges cease to exist at a later stage of *inter partes* proceedings. One could argue that the normative choices should be reflected in both kind of proceeding. On the other hand, looking at the diverging definitions of figurative thresholds throughout Europe, it seems reasonable not to link the scope of protection of earlier rights in relative grounds proceedings to the thresholds defined for registration purposes.

AVRUPA ADALET DİVANININ YAKIN ZAMANLARDAKİ İÇTİHADLARI YENİ EĞİLİMLER VE AÇIK KALAN SORULAR

Gregor SCHNEIDER⁸⁵

Bu konuşmada Avrupa Adalet Divanının markalar hakkındaki son içtihatlarını kapsamlı olarak değerlendirmek imkansız ise de, bir dizi karar seçip onları analiz etmek ve yakın zamanda yerleşmiş uygulamalarla güçlenmiş eğilimleri belirlemeye çalışmakta fayda vardır. Aşağıda, hem uygulayıcılar hem de marka başvurularını değerlendiren kamu idaresi için özellik ihtiva eden üç konu incelenmiştir.

Mutlak Red Değerlendirmesinde Şekil Eşiği

Birçok Avrupa Marka Patent Ofisi uygulamasında, şekil unsurunun markaya genel olarak ayırt edicilik sağladığı durumlarda, tamamen tasviri olan veya ayırt ediciliği olmayan bir kelime unsurlu şekil markasının hangi andan itibaren mutlak red incelemesinden geçebileceği hususunda açık bir cevap bulunmamaktadır. Başka bir ifade ile, bütün olarak markanın ayırt edici kılınabilmesi için ayırt edici olmayan bir işarete kaç tane ve ne tarz şekil unsurlarının eklenmesi gerekmektedir? Ben, geçilmesi gereken bu sınırı “şekil eşiği” olarak adlandırmaktayım.

Ulusal yaklaşımlardaki farklılıklar ve inceleme esnasındaki bazı farklı uygulamalar Avrupa’daki tescil prosedürlerinin sonucunu ticari marka başvuru sahipleri için öngörülemez hale getirmiştir. Öngörülebilirliği ve yasal kesinliği sağlayabilmek amacı ile OHIM ve birkaç ulusal IP ofisi bu sorunun üzerine giderek tescil eşiğinin belirlenmesini sağlayacak potansiyel kriterleri incelemeyi tercih etmiştir (yakınlaşma programı). Bu bağlamda, kullanılan yazı karakterlerinin standart yazı karakterlerinden farklılaşma derecesi, kullanılan renklerin çeşidi, geometrik şekillerin karmaşıklığı, kelime unsurunun anlamının şekil unsurunda tekrarlanması ve diğer potansiyel kriterler gibi kriterler tanımlanmış ve etkileri değerlendirilmiştir.

85 Uluslararası İşbirliği ve Hukuk İşleri Dairesi (OHIM). Bu sunumda ifade edilen düşünceler münhasıran yazara aittir ve ister istemez OHIM görüşlerini yansıtmamaktadır.

IP ofisleri uygulamaları yakınlaştırmakta iken diğer taraftan Adalet Divanı da birkaç önemli kararıyla konuya katkıda bulunmuştur. Bu hususta şüphesiz ki Divan'ın BEST BUY davası (C-92/10 P, 13 Ocak 2011 tarihli karar) hukuki analizin başlangıç noktasıdır.

Bu davada, aşağıdaki işaretin Nice Sınıflandırmasının 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 27, 28, 35, 37, 38, 40, 41 ve 42. sınıflarındaki mal ve hizmetler için başvurusu yapılmıştır.



Mahkeme, (T-476/08, 15 Aralık 2009 tarihli kararında) işaretin anlamsal içeriğinin ayırt edici olmadığını, diğer taraftan basit geometrik şeklin aktarılan bilgiyi vurgulayıcı fonksiyonu olduğunu belirtmiştir. Mahkeme, baş harfin birleşmesiyle meydana gelen özel tasarım konusunda, böyle bir grafik unsurun olağan grafik tasarım unsurlarının ötesine geçemeyeceğine karar vermiştir. Son olarak; mahkemeye göre sloganların görsel sunumu (her zaman) tüketicinin dikkatini çekmekte ve bu nedenle ayırt edici olmamaktadır (27. paragraf). Her ne kadar ilk iki açıklama kabul edilebilirse de, son açıklamanın bir marka başvurusunu reddetmek için iyi bir neden olup olmadığı net değildir. Bu, grafik bir tasarım eklemek suretiyle ayırt edici olmayan bir sloganı ayırt edici bir hale getirmenin hiçbir zaman mümkün olmadığı anlamına mı gelmektedir?

Temyizde görüşüne başvuru Adalet Divanı, böyle genel bir açıklama yapmanın doğru olup olmadığını incelememiştir. Ne yazık ki Divan, Mahkemenin geometrik şeklin veya ortak baş harfin sıradanlığı gibi söz konusu işaretin özellikleri ile ilgili kararını onaylayarak soruya cevap vermekten kaçınmıştır.

BEST BUY kararından, bazı "basit" işaretlerin ticari kökenden ziyade bir mesaj iletisi olarak algılandığı sonucuna varılabilmektedir.

Bunun yanında, görsel açıdan grafik tasarımlar içeren pazarlama sloganları ile karşılaşan halkın bunu bir ayırt edici unsur olarak değil, daha ziyade pazarlamasal bir unsur olarak algılamaya alışık olduğu hususuna da ayrıca dikkat etmek gerekir.

SUPERLEGGERA davasında (T-464/08, 19 Mayıs 2010 karar tarihli) aşağıdaki işaretin, başka sınıfların haricinde, 25. sınıftaki kıyafetler için marka tescil başvurusu yapılmıştır.

The image shows the word "Superleggera" written in a cursive, handwritten style. The letters are black and set against a white background. The word is enclosed in a thin black rectangular border.

Mahkeme, söz konusu işaretin halka ürünlerin “aşırı hafif” olduğuna dair ürünün önemli bir özelliği hakkında bilgi verdiğine karar vermiştir. Açıkça, bu ibare ürünün ticari menşeyini göstermemektedir. Mahkeme ayrıca, şüphesiz bu “hususî” yazı tipinin ilgili halk nezdinde ani ve kalıcı bir algı yaratmayacağını veya başvuranın ürünlerinin piyasadaki diğer tedarikçilerin ürünlerinden ayırt etmeye yaramayacağını belirtmiştir. El yazısı “ticari bağlamda” genel olarak uygulanmakta ve buna ek olarak gölgeleme gibi diğer unsurlar da yeterli derecede vurucu nitelikte değildir (kararın 33-35. paragrafları). Mahkemenin kullanılan “özel” yazı karakterinin varlığını kabul ediyor olmasına rağmen bu durumu şekil eşliğini geçebilmek için yeterli bulmaması bakımından bu karar önem arz etmektedir. Bu, işaretin kendisinin pazarlamasal anlamından (süper) dolayı mıdır? Yoksa müşterinin ticaretin her alanında el yazısı görmeye alışık olmasıyla ilgili bir durum mudur?

SUPERLEGGERA kararı sonraki NATURAL BEAUTY kararıyla (T-559/10, 11 Temmuz 2012 karar tarihli) birlikte değerlendirildiğinde, herhangi bir yazı biçiminin tek başına ayırt edicilik sağlamak için yeterli olmadığı açıkça ortaya çıkmaktadır.

Son bahsedilen davada,

The logo for "natural beauty" is displayed. The word "natural" is in a smaller, lowercase, sans-serif font, and "beauty" is in a larger, bold, lowercase, sans-serif font. Both are in black.

işaretinin Nice Sınıflandırmasının 3. sınıfında bulunan kozmetik ve güzellik bakım ürünleri için marka tescil başvurusunda bulunulmuştur.

Mahkeme, başvuru kapsamındaki ürünler bakımından, ilgili halkın “doğal güzellik” ibaresini anlamsal olarak söz konusu ürünlerin tüketicinin doğal güzelliğini korumaya yaradığı şeklinde algılayacağını, dolayısı ile ibarenin ürünlerin kalitesi hakkında doğrudan açık ve direk bir mesaj verdiği sonucuna ulaşmıştır. Mahkeme işaretin tarzı bakımından, ilgili grafik tasarımının iki kelime unsurunun sunumuyla sınırlı olduğuna ve alelaide grafik yöntemlerinin kullanıldığına kanaat getirmiştir. Mahkemeye göre, yazı karakteri sıradan olup iki kelimenin birbirlerinin üstünde yer almalarının olağanın dışında bir kullanım olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Buna ek olarak, ‘b’ harfinin ‘beauty’ kelimesindeki diğer harflere nazaran büyük olduğu çok zor fark edilmektedir. Sonuç olarak, mahkeme bu grafik öğelerin “logo etkisi” yaratmadığını belirtmiştir.

NATURAL BEATY kararından, kelime unsurları üst üste konulmak suretiyle yaratılmış özel bir konumlandırma ile kombine edilmiş olsa bile sıradan bir yazı karakterinin, ayırt edici olmayan bir işarete ayırt edicilik sağlamak için yeterli olmadığı açıkça görülmektedir. Promosyonel mesaj daha önceki örneklerde olduğu kadar güçlü olmasa bile tüm bunlar yaygın grafik yöntemleridir. Ne yazık ki Mahkeme, “sıradan” gibi bir nitelendirmede bulunmuştur. Ancak “sıradan” ile tam olarak ne kast edilmiştir? Word programındaki yazı karakterleri “sıradan” mıdır? Bu belirsizlik içerisinde, geometrik şekillerden bahsederken “sıradan” terimi “basit” terimi ile benzerdir.

NATURAL BEAUTY kararında Mahkeme, kayda değer ek bir kriter daha getirmiştir: grafik unsurların “logo etkisi” yaratıp yaratamayacakları sorunu. Mahkeme, başvuru sahibinin savunmasını reddetmiş ise de ve dolayısıyla bu ölçütü çok düşünmeden kullanmış olabilir ise de, bu ifadenin yeni bir kriter yaratıp yaratmadığı sorusu devam etmektedir. Eğer “logo” yalnızca markanın eşanlamı olarak anlaşılıyor ise, o takdirde tartışma döngüsel bir hale gelmektedir. Fakat eğer “logo” halkın hemen tanımmasını sağlayan bir şekil markası anlamına geliyor ise, bu terimin kullanımı “eşsiz” şekil yaratımı gerektirerek eşiği yukarı çekebilir.

Şekil eşiği kriterleri ile ilgili ortaya çıkan bir diğer sorun da bu eşiklerin söz konusu işaretin kategorisine göre değişip değişmediğidir.

Hiç şüphesiz ürünün şeklinden meydana gelen üç boyutlu markalar, grafik unsurlarının ilavesi sonucu ayırt edici hale gelebilmektedir.

Birçok davada Mahkeme, tek başına ayırt edici olmayan şişe şeklinin dekoratif unsurlarla birleştirilmiş halini değerlendirmiştir. Mahkeme genellikle, üretici firmanın akılda çok özel ve anlamlı bir imaja sahip olması durumunda bile, grafik unsurların sadece süs ve dekorasyon unsuru olarak algılanacağı sonucuna varmıştır. Örneğin, Peru Bira Fabrikası Birliği tarafından marka tescil başvurusu yapılan Inca taş örneği olan Stone of the Twelve Angles baskısı bir şişe için yeterli ayırt edicilik taşımamaktadır (T-323/11, 12 Temmuz 2012 tarihlikarar).

Yeni tarihli bir kararda, Adalet Divanı bu olayı daha ayrıntılı bir şekilde açıklamıştır (C-96/11



P,6 Eylül 2012 tarihli karar, Mouse-Shaped-Chocolate). MOUSE SHAPED CHOCOLATE davasında, aşağıdaki üç boyutlu işaretin Nice Sınıflandırmasının 30. sınıfındaki çikolatalar için marka tescil başvurusu yapılmıştır.

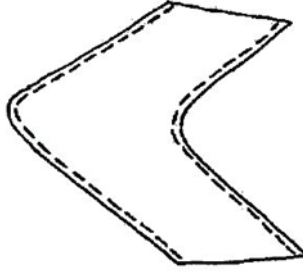
Mahkeme, grafik unsurların ancak ürünün kendisinin görüntüsünden bağımsız olması halinde değerlendirmeye alınabileceğini açıklamıştır. Eğer şekil unsurları tüketici tarafından dekoratif unsur olmanın yanında ürünün şeklinin bir ifadesi olarak da algılanıyorsa, Mahkemeye göre bu şekil unsurları ürünün şekline ayırt edici özellik kazandıramazlar (karar 38. paragraf). “İşaretin bağımsızlığına” dair yapılan bu atfa rağmen Mahkeme yine de çikolata piyasasında hayvan şekillerinin “temel” bir biçim olduğunu belirtmektedir.

CHOCOLATE MOUSE kararının, üründen bağımsız olmayan bir şekil unsurunun ürünün şeklini ayırt edici kılamayacağı şeklinde yorumlanabilip yorumlanamayacağı açık değildir. Veya bu açıklama sadece bazı şekilsel süslemelerin alışıl gelen pazarlama aracı olarak kullanıldığı piyasalar için mi geçerlidir?

Soru bu noktada açık kalmalıdır. Bununla birlikte, “konum mar-

kası” (position mark) iddiası ile üç boyutlu markaların şekil eşliğinin aşağıya çekilebileceğine dikkat çekmek gerekmektedir. Bu bağlamda Mahkemenin BAND WITH DOTTED LINES ON A SHOE davasını incelemekte fayda vardır (T-202/09, 13 Nisan 2011 tarihli karar, Adalet

Divanı tarafından 26 Nisan 2012 kabul tarihli dava C-307/11 P). Bu davada, Mahkemeye aşağıdaki işaretin ayırt ediciliğini değerlendirmesi için başvurulmuştur.



Söz konusu işaretin marka tesciline Nice Sınıflandırmasının 10 ve 25. sınıflarında bulunan “ayakkabılar” ve “ortopedik ayakkabılar” için başvurulmuştur. Başvuru sahibi, spor ayakkabı tüketicilerinin ayakkabı üzerindeki özel bir konumda bulunan basit grafik unsurlarını bile ticari köken olarak algılamaya alışık olduğunu iddia etmiştir. Mahkeme, bu iddiayı değerlendirme dışında bırakmamış ise de başvuru sahibinin yalnızca spor ayakkabılar için değil genel anlamda tüm ayakkabılar için başvuru yapmış olması nedeniyle reddetmiştir. *Argumentum e contrario*, bazı ürünler için şu ileri sürülebilir ki, eğer şekil unsurunun ilgili ürün üzerindeki özel konumu ileri sürülüyor ise, tüketicinin algısı şekil eşliğinin aşağıya çekilmesine neden olabilir.

2. Nisbi Red Davalarında Zayıf Markaların Koruma Kapsamı

Nisbi red nedenlerine dayalı davalarda zayıf markaların koruma kapsamı günümüzde Avrupa’da ihtilafli bir biçimde tartışılan diğer bir konudur. Konu, Adalet Divanının çelişen kararları ile daha da tartışmalı hal almıştır.

Bu konu ile ilgili çözüm getirmeyen fakat sorunu gösteren en sembolik davalardan biri CHEAPFLIGHTS davasıdır (T-460/09, 5 Mayıs 2011 tarihli karar)

Bu davada, aşağıdaki şekil markasının arama motorları, seyahat

hizmetleri, bundan başka otel konaklama hizmetleri ve hava raporu hizmetlerinin dahil olduğu Nice Sınıflandırmasının 38, 39 ve 41-44. sınıflarında marka tescil başvurusu yapılmıştır.

The logo for Cheapflights features a stylized white airplane icon flying upwards, positioned above the word "Cheapflights" in a bold, black, sans-serif font.

Bu başvuruya reklam, telekomünikasyon, ulaşım ve seyahat programları için tescilli olan aşağıdaki uluslararası şekil markası dayanak gösterilerek itiraz edilmiştir.



OHİM, kelime unsurlarının tasviri özelliğinden ve işaretler arasındaki 'biçimsel' farklardan dolayı işaretlerin görsel olarak yalnızca düşük bir derecede benzer olduğuna karar vermiştir. İşitsel ve anlamsal benzerlikleri ile ilgili olarak ise Ofis, işaretlerin karşılaştırılmasının yararlı olmadığı zira o zaman bu karşılaştırmanın, işaretlerin tamamen tasviri unsurlarıyla sınırlı olacağı görüşündedir. Sonuç olarak, işaretler arasındaki düşük benzerlik derecesi ve önceki markanın düşük derecedeki ayırt ediciliği herhangi bir karıştırma ihtimalini ortadan kaldırmaktadır. Başka bir deyişle Ofis, kelime unsurunun tanımlayıcı özelliğini iki kere göz önünde bulundurmuştur: benzerlik derecesini belirlerken ve genel değerlendirme düzeyinde, bir başka deyişle daha önceki işaretin ayırt edici özelliğini değerlendirirken.

Böyle bir yaklaşımın riskleri açıktır: İşaretler arasındaki benzerliğin değerlendirmesi aşamasında tasviri özelliği göz önünde bulundurmak, incelemenin, karıştırma ihtimali değerlendirmesine başlamadan benzerlik safhasında kalması sonucunu doğurmaktadır.

Sonuç olarak Mahkeme, söz konusu markalar arası karşılaştırma-

nın ibarelerin bütün unsurlarının da göz önünde tutularak bütün olarak değerlendirilmesi suretiyle yapılması gerektiğini belirtmiştir. Ancak bu, bileşik bir markanın ilgili halk nezdinde yarattığı algının, bazı durumlarda, bir veya birden çok unsur ile oluşamayacağı anlamına gelmemektedir. Ancak, genel benzerlik değerlendirmesinin sadece esas unsur bazında yapılabilmesi için markada yer alan diğer unsurların göz ardı edilebilecek derecede önemsiz olması gerekmektedir.

Mahkeme, yukarıda anılan ilkenin CHEAPFLIGHTS markalarına hangi şekilde uygulanacağına karar vermemiştir. Mahkeme, ilgili tüm hizmetler açısından tasviri özelliği değerlendirmedeği için Ofis'in kararını bozmuştur. Örneğin CHEAPFLIGHTS ibaresinin telekomünikasyon hizmetleriyle ilgili olarak tasviri olmadığını düşünmüştür. Dolayısıyla Mahkeme, söz konusu markaların ortak unsurlarının tasviri karakterlerinin analizinin eksik yapılması nedeniyle Ofis'in kararını iptal etmiştir. Ancak, zayıf şekil unsuruna rağmen tescil edilmiş açıkça tasviri bir ibarenin sadece tıpa tıp aynı bir markanın tescilini engelleyip engelleyemeyeceği konusu çözüme kavuşturulamamıştır.

Açık bir şekilde tasviri de olsa her markaya, figüratif eşiği bir kere geçtikten sonra aynı işaretlere karşı minimum koruma kapsamı verilmeli midir? Zayıf markaların koruma kapsamını belirlerken ortaya çıkan problemler bizim şekil eşiklerimizin fazla düşük olduğunun mu kanıtıdır?

FORMULA 1 Davasında (24 Mayıs 2012 C-196/11P) Adalet Divanı, zayıf markaların koruma kapsamının belirlenmesinde bir başka önemli tez ortaya koymuştur.

İtiraza dayanak yapılan aşağıdaki marka birçok Üye Devlette tescillidir.

OHİM, önceki marka ile başvurusu yapılan (F1 kelime unsurunu da içeren) markanın karıştırma ihtimaline neden olamayacağına karar vermiştir. Zira, itiraza konu marka ile başvurusu yapılan markanın ortak unsuru "F1" ibaresi olup ticarete tasviri olarak algılandığından dolayı karıştırma ihtimali için yeterli değildir. Mahkeme, önce ki kelime markasının ulusal veya uluslararası tescil edilmesinin tek başına ibareyi tasviri olmaktan veya, bir başka de-



yişle, ilgili mal ve hizmetler bakımından zayıf ayırt ediciliğe sahip olmaktan çıkarmadığı hususunu teyit etmiştir. Ancak Mahkeme, ulusal veya uluslararası bir markanın geçerliliğinin Topluluk Markası tescili ile ilgili davalarda sorgulanamayacağını, bunun ancak ilgili Üye Devletlerde açılan hükümsüzlük davalarında mümkün olduğunun altını çizmiştir.

Mahkemenin kararı, taraflar arasındaki davalarda karar vermeye yetkili mercinin önceki markanın tescili ile ilgili yargulamaları sorgulayamayacağını, ancak tescil edilmiş markanın koruma kapsamını sifira indirebileceğini göstermektedir.

Hal böyle olmakla birlikte, Mahkeme, K2 davasında tamamen farklı bir yaklaşım içinde olmuştur (T-54/12, 31 Ocak 2013 tarihli karar). Aşağıdaki markanın, diğerleri dışında deri, giyim ve spor ürünleri için marka tescil başvurusu yapılmıştır (Nice Sınıflandırması 18, 25 ve 28. sınıflar).



İtiraza dayanak olarak gösterilen önceki marka da aynı şekilde deri, giyim ve spor ürünleri için tescillidir: **K2 Sports**.

Mahkeme, Ofis'in 'spor' kelimesinin söz konusu ürünler bakımından tasviri olduğu yönündeki bulgusunu teyit etmiştir, zira bu kelime ilgili kesimin söz konusu ürünün asli özelliklerinden birinin tanımını başka bir düşünceye yer bırakmadan hemen algılayabilmesini sağlamaya yeterli ölçüde dolaysız bir şekilde sağlamaktadır. Bu bağlamda halkın genellikle, bileşik bir markayı oluşturan tasviri bir unsur marka ile yaratılan bütünün ayırt edici ve esas unsur olarak algılamayacağı hatırlanmalıdır. Bu nedenle, Mahkeme tarafından ayrıca belirtildiği üzere, 'spor' unsurunun tasviri olmasının ilgili halkın bu konudaki algısında etkisinin olması gerekmektedir, zira bu kelime ibarenin esas unsurunu oluşturamaz ve bunun sonucunda da görsel, işitsel ve anlamsal benzerlik karşılaştırmasında ve dolayısı ile markalar arasındaki karıştırma ihtimali değerlendirmesinde belirleyici olamaz.

Mahkeme kararı temkinli bir tarzda kaleme alınmıştır. Ancak Mahkeme, tasviri unsurun benzerlik değerlendirmesinde belirleyici bir etkisi olduğu, veya başka bir deyişle, tasviri niteliğin karıştırma ihtimali incelemesinin benzerlik değerlendirmesi safhasında son bulmasına neden olacağı hususunda şüpheye yer bırakmamaktadır. Ka-

rar, Mahkemenin yukarıda açıklanan CHEAPFLIGHT kararı gibi diğer davalardaki beyanlarıyla açık şekilde çelişmektedir. Bu durumda hangi muhakemenin gelecekte geçerli kalacağını bekleyip görmek gerekmektedir.

Son olarak, koruma kapsamı açıkça belirlenmemiş fakat taraflar arasındaki davalarda önem arz eden başka bir marka çeşidini incelemekte fayda vardır.

İlgili malların coğrafi kaynağını belirterek tasviri olduğu için Madde 7(1)(c) kapsamına girebilirlerse de, Topluluk Marka Tüzüğü Madde 66(2) ortak markaların tesciline izin vermektedir (bir birlik tarafından sahip olunan ve bir coğrafi köken ile kendilerini tanımlamak için birliğin üyeleri tarafından kullanılan markalar). Dolayısı ile, başka bir şekilde koruma altında değil iseler, coğrafi işaretler ortak marka olarak koruma bulabilmektedir.

HALLOUMI/HELLIM davasında (T-534/10, 13 Haziran 2012 tarihli karar, Adalet Divanı tarafından 21 Mart 2013'de onaylanmış, C-393/12P) Mahkeme, bir markanın ortak marka olarak tescil edilmesi sonucu bu markanın ortalama ayırt ediciliğe sahip olduğu varsayımının ortaya çıkmadığını belirtmiştir. Aksine, ibarenin tasviriliğine göre, önceki markanın ayırt edici niteliğinin düşük olduğu kabul edilmelidir.

Mahkeme, ancak tescil esnasında markanın ihtiva etmesi gereken şartların yumuşatılabileceğini, öyle ki 7(1)c maddesinde yer alan şartlar uygulama dışında tutularak tasviri bir markanın tescil edilebileceğini belirtmiştir. Ancak, tescil eşiğinin indirilmesi bu şekildeki bir markanın koruma kapsamının belirlenmesinde bir etkisi olmayacaktır.

Yargılamanın sonucu ilginçtir: bazı işaretler tescil aşamasında ayrıcalıklı iseler de, bu ayrıcalıklar taraflar arasındaki yargılamaların sonraki safhalarında mevcudiyetlerini yitirirler. Normatif seçimlerin her türlü yargılamada yer alması gerektiği ileri sürülebilir. Diğer taraftan, Avrupa genelindeki değişik şekil eşiği tanımlarına baktığımızda, nisbi red nedenlerine dayalı davalarda önceki markaların koruma kapsamı ile tescil amaçlı belirlenen eşik arasında bir bağlantı kurmak daha mantıklı gözükmektedir.

Doç. Dr Gül OKUTAN NİLSSON-Şimdi bu bölümün ikinci konuşmacısı Prof. Pretnar.

THE ROLE OF TRADEMARKS IN VARIOUS PUBLIC POLICIES⁸⁶

Prof. Dr. Bojan PRETNAR⁸⁷
Portorož, Slovenia

1. INTRODUCTION

The purpose of this paper is to address the issue of the role of trademarks in various public policies. The issue is at the first glance a bit unusual; it is a well-known fact that, at least in economic sphere, trademarks are indispensable for maintaining fair competition to the benefit of competitors, as well as for consumer protection. Prevention of counterfeiting is another important public policy, to the benefit of both fair traders and consumers from economic point of view; more importantly, counterfeiting has been recently recognized as a serious threat to public health for a wide range of products – fake pharmaceuticals and medical devices, poisonous alcoholic and non-alcoholic drinks, explosive electrical devices, breakable automobile spare parts, toys made by poisonous materials, textiles causing allergies – the list almost endless. If so, then trademarks *may* play an important role not only in their main domain of competition and trade, but also in the domain of public health policies. One obvious example of use of trademarks for public health purposes is the widely spread use of certification marks, which are a kind of a guarantee that products bearing them – in addition to the manufacturer’s own trademarks – are safe and thus not health-threatening.

However, some governments are recently considering the adoption of a kind of “anti-trademark” public policies, especially policies related to public health. The most exposed example of such a policy is the policy of drastic limitation of the use of trademarks for tobacco products, widely known as “plain packaging.” World Health Organization (WHO) is recommending plain packaging; so far, Australia is the only country that adopted national law on plain packaging.

86 Türkçe çevirisi tebliğin devamındadır.

87 Private intellectual property consultant; former senior staff member of WIPO (2000-2010); former Director of Slovenian Intellectual Property Office (1991-2000) and official representative of Slovenia at WIPO and the WTO TRIPS Council (1995-2000); Full Professor, University of Ljubljana.

This paper has two main aims, the first being to show why trademarks are generally beneficial for *any* public policy, including public health. And the second aim is to show why plain packaging is not only inadequate but indeed a counterproductive policy that may, paradoxically, worsen the overall public health, rather than to improve it, due to a number of unintended consequences. Emphasizing these negative consequences is important, as there are signs that some governments are considering plain packaging not only in respect of tobacco, but also in respect of some other products, e.g. alcoholic drinks⁸⁸ or added sweeteners.⁸⁹

2. THE SOCIALLY BENEFICIAL ROLE OF TRADEMARKS

- Generally speaking, trademarks are socially beneficial, because they serve to the benefit of
- Consumers transparent purchases and lower search costs;
- Producers pressure for consistent quality; and, importantly,
- Governments and other authorities in charge of pursuing social objectives, including public health.

The relevant professional literature is overwhelmingly dealing only with socially “unproblematic” trademarks, that is, trademarks used for labeling goods and services, the consumption of which is not problematic from the public health or any other socially relevant point of view. Consequently, the literature is predominantly emphasizing the beneficial role of trademarks for consumers (lowering their search costs) and producers (pressure for maintaining consistent quality);⁹⁰ but little has been said about the social benefits of trademarks that could be exploited by governments.

In order to recognize this beneficial role, it is useful to recall the three

88 See for example the UK Terms of Reference and Call for Evidence, Government’s Health Strategy of March 26, 2012, available at <http://www.parliament.uk/business/committees-a-z/commons-select/health-committee/news/12-03-26-alcohol-torcf/>.

89 Cf. Lustig, R. H., Schmid, L. A., and Brindis, C. D., The toxic truth about sugar, *NATURE* Vol. 482, (February 2012), pp. 27-29.

90 The classic reference in this respect is Landes, W. M., and Posner, R. A., *The Economic Structure of Intellectual Property Law*. The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 2003, Ch. 7, pp. 166-209. See also Taubman, T., Wager, H., and Watal, J. (Eds), *A Handbook on the WTO TRIPS Agreement*, aWorld Trade Organization, Cambridge University Press, Cambridge 2012, p. 55.

main socioeconomic functions of trademarks, neatly summarized by Cornish, Llewelyn and Aplin:

(1) **Origin function.** *Marks deserve protection so that they may operate as indicators of the trade source from which goods or services come, or are in some way connected;*

(2) **Quality or guarantee function.** *Marks deserve protection because they symbolise qualities associated by consumers with certain goods or services and guarantee that the goods or services measure up to expectations.*

(3) **Investment or advertising function.** *Marks are cyphers around which investment in the promotion of a product is built and that investment is a value which deserves protection as such, even when there is no abuse arising from misrepresentations either about origin or quality.⁹¹*

The Origin Function

Simply put, the origin function means that trademarks act as the badge of origin of the goods or services. The origin function is rooted in the *distinctiveness*, the most fundamental property of trademarks. Each and every trademark must be capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, and in this way can be the origin of goods or services identified.

The origin function is undisputably considered to be the most essential, and historically *the* function of trademarks since their appearance. Moreover, they served to the public policy of quality control as well: *“In the pre-industrial era, such identity markers were of importance not least for the purpose of quality control by the authorities, and for policing the hermetic regime of the guilds.”⁹²* Later, especially during Industrial Revolution, trademarks have evolved from various marks (brands, signs) used in the earliest times of trade as an indication of ownership.⁹³ No wonder, then, that, in words of Prof.

91 Cornish, W., Llewelyn, D., Aplin, T., *Intellectual Property: Patents, Trade Marks and Allied Rights*, Seventh Ed., Sweet & Maxwell, London 2010, p. 655.

92 Kur, Annette, and Dreier, Thomas, *European Intellectual Property Law*, Edward Elgar, Cheltenham, UK 2013, p. 157.

93 Cf. Bently, Lionel, and Sherman, Brad, *Intellectual Property Law*, Third Ed., Oxford University Press, Oxford 2009, p. 712.

Cornish, “everyone agrees” that “the origin function...is the starting point for legal protection...”⁹⁴

It is worth emphasizing that throughout the history the underlying rationale of trademarks has always been the need of identifying the origin of goods, as well as the need of preventing illicit trade, especially counterfeiting:

*“Trademarks already existed in the ancient world... As long as 3000 years ago, Indian craftsmen used to engrave their signatures on their artistic creations before sending them to Iran. Manufacturers from China sold goods bearing their marks in the Mediterranean area over 2000 years ago and at one time about a thousand different Roman pottery marks were in use, including the FORTIS brand, which became so famous that it was copied and counterfeited.”*⁹⁵

It is indeed not difficult to recognize why the origin function has been socially indeed so indispensable throughout the history, and even more so in our current times. Knowing the origin of goods is crucial not only for consumers but also for various governmental bodies in charge of general social welfare. The origin function is indeed *the means*, which enables appropriate actions and interventions by governments in a number of public policies, especially within policies aimed at protecting safety and health of society at large. Many products may be hazardous or may represent a danger for consumers if not produced in accordance with various requirements prescribed by law. And the best way to control whether such sensitive products are indeed produced in accordance with regulatory legislation is to have a possibility of identification of their source of origin – and trademarks through their origin function are by definition *the means* in this respect.

Just imagine a world without trademarks. In such a “brandless” world, governments, international organizations and other competent institutions would be severely limited, if not completely incapable of exercising any control over the origin of products offered to consumers. In fact, any products, including goods sensitive for public

94 Cornish, William, *Intellectual Property – Omnipresent, Distracting, Irrelevant?* (Clarendon Law Lectures), Oxford University Press, Oxford 2003, Chapter 3, p. 89.

95 WIPO Intellectual Property Handbook, WIPO publ. No. 480, Geneva 2008, p. 67.

safety and health. Therefore, an alternative system to the market economy would be necessary to be established in such a “brandless” world. In their article published in 1982, Cornish and Phillips address the issue of an elimination of trademarks, and warn that... “*simple elimination [of trademarks] will only bring about deterioration of standards.*”⁹⁶

But if trademarks were indeed eliminated, the authors also make clear that then ...” *it becomes necessary to replace the market mechanism with such alternatives as state purchasing houses; and to take steps to eliminate illegitimate sources.*”⁹⁷

Such an alternative of establishing “*state purchasing houses*” is simply impossible to be envisaged in the modern economy. And “*steps to eliminate illegitimate sources*” would still remain unresolved even under the said alternative...

However, an important caveat is necessary: the socially beneficial origin function of trademarks obviously does not hold for trademarks, which turn out to be false, misleading, deceiving, and/or contrary to accepted principles of morality and public order. This is a plausible explanation why virtually all national laws, as well as relevant international treaties, notably the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (the Paris Convention) provide for either denial of registration of such trademarks, or their subsequent invalidation if being (mistakenly) registered. When these provisions are efficiently applied, then the beneficial role of the origin function of trademarks is properly ensured.

The Quality Function

An almost natural consequence of the origin function of trademarks is the incentive of trademark owners to maintain consistent quality of their products.⁹⁸ The quality function is just the practical name of this incentive.

Clearly, both the origin and the quality function of trademarks are closely tied to each other:

96 Cornish, W. R., and Phillips, J., *The Economic Function of Trade Marks: An Analysis With Special Reference to Developing Countries*, [1982] 13 IIC 41, p. 59.

97 Cornish, W. R., and Phillips, J., *The Economic Function of Trade Marks...*, op. cit., ibid.

98 Landes, W. M., and Posner, R. A., *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, op. cit., p.167.

“...[t]he origin function...inevitably coalesces with quality functions to a considerable degree. By and large, consumers are not interested in the source of what they buy for its own sake but for the qualities which they associate with the source-sometimes specifically, more often only generally.”⁹⁹

In this respect, it may be useful to remark that the notion of “quality” in the context of trademarks is for consumers of subjective nature – qualities they associate with the source through their personal preferences, confidence, or beliefs.

However, in case of highly regulated products, such as pharmaceuticals or tobacco products, the quality function gets an additional meaning of a more objective nature: such products must meet various and usually very strict legal requirements imposed by relevant authorities in order to preserve public health. Consequently, the compliance with these requirements can be reasonably interpreted as kind of a more “objective” quality function of trademarks.

The Advertising Function

The advertising (or investment) function is of a more recent origin. The very name of this function clearly indicates that there is no advertising function of trademarks without related advertising.

In contrast to the universally accepted views that the origin and quality functions are socially useful – indeed indispensable in market economy are the opinions about the *pros* and *cons* concerning (legal protection of) advertising function much more divided. Legal protection of the advertising function, which, let us not forget, is also labeled as investment function, essentially means much broader protection (*e.g.* the protection against the so-called dilution) than protection covering the origin and quality functions:

“As I want to show, there are other factors, emotive as much as rational, which still today divide attitudes towards the legal protection of trademarks. Pro-branders argue for generous, extensive support, branding-sceptics for limited and controlled assistance...Tensions between the cautious and the liberal are no novelty in this field.”¹⁰⁰

99 Cornish, William, Intellectual Property – Omnipresent, Distracting, Irrelevant?, *op. cit.*, p. 89.

100 Cornish, William, Intellectual Property – Omnipresent, Distracting, Irrelevant?, *op. cit.*, p. 77.

The main reason for diverging views is the multi-faceted nature of advertising. Advertising may be just honest and purely informative (so that consumers are aware of the existence of the trademarked product) at one end; or just misleading, deceptive or false (consumers are misled and deceived) at the other end. And there is an immense space in-between the two ends:

“The seller’s interest is to emphasise qualities (including price) that differentiate his product from those of his competitors. Inevitably, if those differences are in reality slight, he will be tempted to exaggerate them, or to bolster them with appeals to sentiment of one kind or another. There is a strong case for controlling the claims of advertisers in the interest of consumers. The approach may be by persuasion or by legal prohibition.”¹⁰¹

In short, the advertising function may be (mis)used to manipulate perceptions and purchasing habits of consumers, and it is thus inherently of a more questionable nature than the origin and quality functions. Therefore, strict regulations aiming at prevention or elimination of manipulative, misleading or deceiving advertising is absolutely necessary. Even a complete prohibition of advertising is a public policy measure that may be occasionally justified; a good example in this respect is the prohibition of advertising of tobacco products.

A Note on Certification and Collective Marks

When talking about trademarks, we normally talk about “classic” trademarks, that is, trademarks individually owned by firms wishing to distinguish their goods or services from those of their competitors. Distinctiveness of each and every trademark is crucial; a trademark that is void of any distinctiveness is also inevitably void of its origin function.

However, one should not forget that there are also *certification* marks and *collective* marks that, in addition to classic trademarks, are also playing an important role in various public policies. Certification and collective marks are in most cases of descriptive nature. Certification marks usually provide certain regulatory information, such as compliance with some standards or legal requirements,

101 Cornish, W., Llewelyn, D., Aplin, T., *Intellectual Property: Patents, Trade Marks and Allied Rights*, op. cit., p. 656.

whereby collective marks often provide additional information about certain specific characteristics of goods (e.g., the geographic origin). Certification and/or collective marks do not possess the same type of distinctiveness as “classic” trademarks. Certification and collective marks have a totally different concept of distinctiveness – goods and services bearing a certification or collective mark are distinct from *all* other goods and services that are *not* labeled by them.

3. TRADEMARKS AND PUBLIC POLICIES

Public Policy No. 1: Fair Competition and Market Order

Public policy of fair competition and market order is obviously the main domain, if not *the* domain, of trademarks. The use of trademarks is strictly limited to activities undertaken *in the course of trade* – that is, in the market transactions. The implication of this fact is that trademarks provide two main socio-beneficial effects, the first being their contribution to the overall macroeconomic efficiency of the (market) economy. The second effect concerns direct consumers’ benefits by lowering their search costs (the origin function) and by pressing trademark owners to maintain consistent quality (the quality function).

All these benefits are well known and regularly exposed in the literature; however, all this holds only under assumption that all the goods or services offered for sale to consumers are indeed made by the owners (or by their consent by someone else) of respective trademarks. In other words, all the above beneficial effects of trademarks may be negatively affected by the *counterfeiting*. Counterfeiting is an issue of such a scope that it deserves to be dealt with as a public policy on its own.

Public Policy No. 2: Combating Counterfeiting

It was already shown above that one of the dominating reasons for adoption of trademark laws throughout their history was to prevent illicit trade, especially counterfeiting as one of its most spread forms. It is then not surprising that counterfeiting is formally defined as illicit trade with fake products wrongfully bearing trademarks of established manufacturers. The WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (the TRIPS Agreement) contains the following formal definition of counterfeiting:

“[C]ounterfeit trademark goods’ shall mean any goods, including packaging, bearing without authorization a trademark which is identical to the trademark validly registered in respect of such goods, or which cannot be distinguished in its essential aspects from such a trademark, and which thereby infringes the rights of the owner of the trademark in question under the law of country of importation.”¹⁰²

In the light of this definition, it is yet again clear that trademarks are *the instrument* that allows governments to combat illegal and criminal practice of sales of *counterfeit* products fake products of unknown origin but falsely labeled by trademarks of reliable manufacturers.

However, counterfeiting is having some implications going far beyond mere issue of illicit trade as a distortion of fair competition. It is the undisputable fact that counterfeit products are regularly found to be of inferior quality of that maintained by the genuine manufacturers (undermined quality function), what naturally means that fake products are likely to be at least unsafe if not hazardous; combating counterfeiting thus becomes an issue of another public policy, the policy of public safety.

Public Policy No. 3: Public Safety

Public safety is understood here as a policy of protecting people from possible injuries caused by inadequately made products that may be hazardous even when used properly. For example, it is important to prevent the sales of toys colored by poisonous paints, or electrical appliances that may explode, or poisonous drinks, foodstuffs, alimentary supplements, or cars without airbags, and so on...Public safety policy is relevant also in areas such as proper maintenance of airplanes; the tragic accident of the Concorde plane in Paris on July

25, 2000 was caused by a metal strip which fell off from another airplane taking off a few minutes before; and this metal piece was a fake one, as it has been neither manufactured nor installed in accordance with the procedures defined by the manufacturer¹⁰³...

¹⁰² Footnote 13(a) to Article 51 of the TRIPS Agreement.

¹⁰³ See press release, January 16, 2002 Issue of the final report into the Concorde acci dent on July 25, 2000, available at [http://www.bea.aero/en/enquetes/concorde/press release-16january2002.php](http://www.bea.aero/en/enquetes/concorde/press%20release-16january2002.php) .

As before, knowing the origin of the goods is of crucial importance.

Only in this way, it is possible to determine whether the trademark owners are respecting all the legal requirements imposed by governmental bodies in respect of safety. So, we are again with the origin function of trademarks. And we are again with the issue of counterfeiting, which is an issue cutting through all kinds of public policies.

Finally, one should not forget certification marks, which are highly relevant especially in respect of public safety. Just think about the ubiquitous CE mark, which everyone can see on a host of various consumer goods; or the German GS (Geprüfte Sicherheit – Checked Safety) mark. And then various certification marks for biological or ecologically grown agricultural products, and so on...In short, certification marks are an essential part of public safety policy.

Public Policy No. 4: Public Health

In addition to the negative impact of counterfeiting on public safety, there is another and potentially even more serious problem in this respect. The point is that counterfeiting has been repeatedly found as a major and direct threat for public health *beyond* threats typical in the context of public safety; counterfeiting is thus a major issue for public health policy as well. Public health is a separate public policy, as it is of a somehow distinctive character when compared to the public safety policy. Clearly, many unsafe products are hazardous for public health. However, there are also goods, which by their very nature could hardly be labeled as unsafe in the same sense as, say, electric domestic appliances, but which may nevertheless *directly* threaten public health; medicines, cigarettes, or alcoholic drinks are prime examples of such goods, which are thus subject to strict and demanding legal requirements. Counterfeit copies of such goods obviously do not meet these strict legal requirements, and this is one of the main reasons why they present indeed very serious and direct threat for public health; recent research is offering a lot of more than convincing evidence.¹⁰⁴ In short, the policy of combating counterfeiting must be an essential part of *any* sound policy of preserving public health.

104 Phillips, Tim, KNOCKOFF, The Deadly Trade in Counterfeit Goods, Kogan Page, London 2005; Chaudry, Peggy, and Zimmerman, Alan, The Economics of Counterfeit Trade, Springer, Berlin 2010; Staake, Thorsten, and Fleisch, Elgar, Countering Counterfeit Trade, Springer, Berlin 2010; Johns, Adrian, Piracy, The University of Chicago Press, Chicago 2009.

The importance of combating counterfeiting in the field of medicines was clearly recognized by the World Health Organization (WHO) some years ago. A major step in this respect was the adoption of the so-called Declaration of Rome in 2006.¹⁰⁵ The Declaration then served as the basis for establishing the International Medical Products Anti-Counterfeiting Task Force (IMPACT) within the WHO.¹⁰⁶ However, WHO has recently decided to change its attitude towards counterfeiting completely. The IMPACT is going to be replaced by a new global mechanism to combat illicit trade against *Substandard/Spurious/Falsely-Labelled/Counterfeit Medical Products*. It is somehow strange that the term “counterfeiting” has been placed just on the very end of this unusually named new mechanism. Moreover, in the recently concluded WHO *Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Product*,¹⁰⁷ the notion of “counterfeiting” has been intentionally completely removed.¹⁰⁸ Last but not least, the preamble of the Protocol contains the following paragraph: “*Considering that this Protocol does not seek to address issues concerning intellectual property rights.*”¹⁰⁹

All this seems to be a rather radical shift in WHO policy, which apparently is not considering counterfeiting as an essential part of public health policy anymore. While counterfeiting – defined as infringement of a trademark – is obviously an issue that concerns intellectual property rights, it is also obvious that combating counterfeiting is – or at least ought to be – a major, if not *the* pillar of any policy aimed at eliminating illicit trade in any sort of goods, including tobacco products. WHO certainly does not need to “*address issues concerning intellectual property rights;*” this tasks are in the domain of WIPO and/or WTO. But making its own *Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products* workable, the WHO should just need to rely on proven policies for combating counterfeiting for public health purposes – and such policies are virtually impossible without trademarks.

105 The Declaration was adopted on 18 February 2006 at the WHO International Conference on Combating Counterfeit Medicines; available via www.who.int.

106 See the IMPACT website, available via www.who.int

107 WHO, *Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products*, available at http://www.who.int/ftc/protocol/illicit_trade/en/.

108 See Intellectual Property Watch, “Counterfeit” Dropped From New WHO Protocol On Illicit Tobacco Trade. The document is available at <http://www.ip-watch.org>.

109 Intellectual Property Watch, op. cit., *ibid*.

However, as far as tobacco products are concerned, WHO is currently recommending yet another specific public health (sub) policy, which is popularly known as “plain packaging.” The basic aim of plain packaging is to reduce tobacco consumption; while such an objective ought to be unreservedly supported, the problem is that plain packaging is actually construed as a policy that is bound to significantly facilitate illicit trade with tobacco products, and shall thus eventually work directly against the very objective of the *Protocol*.

4. THE TOBACCO PLAIN PACKAGING ISSUE The Notion of Plain Packaging

Roughly speaking, plain packaging is a binding legal measure to standardize the appearance of tobacco packaging by prohibiting the use of all elements, which are currently serving the purpose of distinguishing tobacco products of one manufacturer from same or similar competing products of other manufacturers that is, prohibition of the use of trademarks. Under the plain packaging regime, all tobacco products should have more or less the same appearance – all tobacco packets should be just plain packaged in retail trade.

The main objectives (objects), which are to be achieved by plain packaging, are exposed in Section 3 of the Australian Tobacco Plain Packaging Act 2011 (APPA), the only piece of national law adopted at the time of writing of this paper (July 2013):¹¹⁰**109**

“3 Objects of this Act

(1) The objects of this Act are:

to improve public health by:

(b) to give effect to certain obligations that Australia has as a party to the Convention on Tobacco Control.

(2) It is the intention of the Parliament to contribute to achieving the objects in subsection (1) by regulating the retail packaging and appearance of tobacco products in order to: reduce the appeal of tobacco products to consumers; and increase the effectiveness of health warnings on the retail packaging of tobacco products; and reduce the ability of the retail packaging of tobacco products to mislead consumers about the harmful effects of smoking or using tobacco products.”

¹¹⁰ Australian Plain Packaging Act 2011, available at <http://parlinfo.aph.gov.au>.

The operational provisions for achieving the above objectives and implementation of the intentions are contained in Section 20 of the Act, which prohibits appearance of trademarks and marks on retail packaging:

“20 Prohibition on trade marks and marks generally appearing on retail packaging

No trade marks

(1) No trade mark may appear anywhere on the retail packaging of tobacco products, other than as permitted by subsection (3).

No marks

(2) No mark may appear anywhere on the retail packaging of tobacco products, other than as permitted by subsection (3).

Permitted trade marks and marks

(3) The following may appear on the retail packaging of tobacco products:

the brand, business or company name for the tobacco products, and any variant name for the tobacco products; the relevant legislative requirements; any other trade mark or mark permitted by the regulations.”

At the international level is plain packaging described in *Guidelines for implementation* of the WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC):

*“Parties should consider adopting measures to restrict or prohibit the use of logos, colours, brand images or promotional information on packaging other than brand names and product names displayed in a standard colour and font style (plain packaging).”*¹¹¹

WHO is putting plain packaging into the context of Article 11 FCTC. However, neither this nor any other article contains the notion of plain packaging at all. The relevant provision contained in Article 11 actually obliges Contracting Parties to adopt and implement effective measures to ensure...

¹¹¹ WHO Framework Convention on Tobacco Control, Guidelines for implementation, 2011 edition, FCTC, Geneva 2011, p. 59. The document is available at the WHO/FCTC website.

...“that tobacco product packaging and labelling do not promote a tobacco product by any means that are false, misleading, deceptive or likely to create an erroneous impression about its characteristics, health effects, hazards or emissions, including any term, descriptor, trademark, figurative or any other sign that directly or indirectly creates the false impression that a particular tobacco product is less harmful than other tobacco products.”

One can only applaud to this provision, which is actually strikingly similar to provisions of Article 6quinquies of the Paris Convention. But a fundamental contradiction can be immediately noticed: plain packaging, though explicitly recommended as a measure for meeting obligations under Article 11 FCTC, is absolutely inconsistent with the quoted provision of said Article. Plain packaging is a general prohibition of the use of *all* tobacco trademarks, and not just those trademarks that ought to be found to be false, misleading or deceptive first. Moreover, no “*fair and equitable procedures*,” have been carried out for determining such false, misleading or deceptive tobacco trademarks, what implies a possible violation of Article 62.4 of the TRIPS Agreement.

In any case, the provisions of the APPA and of the WHO *Guidelines* unmistakably reveal the fundamental premise of plain packaging: trademarks on packaging and labeling makes tobacco products appealing to such a negative extent that their use must be prohibited. In order “*to improve public health*,” it is then necessary to reduce “*the appeal of tobacco products*,” and the easiest way to do so is to prohibit the use of all tobacco “*trade marks and marks*,” the permitted exception being “*the brand, business or company name for the tobacco products, and any variant name for the tobacco products*.”

Note that, taken literally, there is no complete prohibition of the use of (some) tobacco trademarks either in APPA or in the *Guidelines*. Nevertheless, limitations imposed by plain packaging are so severe that all affected trademarks, marks etc. are inevitably bound to lose *de facto* their distinctiveness and consequently their most fundamental function – the origin function. A trademark, the use of which is prohibited literally does not exist in the course of trade at all, meaning that also its all three main functions – the origin function, the quality function, and the advertising function are equally non-existing.

While prohibition of advertising makes sense in respect of tobacco products, it is indeed hard to find any reasonable justification in favor of plain packaging, by which the undisputed benefits of the origin function and quality function are intentionally abandoned.

But the real problem of plain packaging is not just the prohibited use of trademarks as such; by far the most disturbing fact is that plain packaging is eventually going to *worsen* the current level of public health. While statistics shows that tobacco consumption has been gradually falling in most of high-income countries in the last decades,¹¹² plain packaging is literally bound to reverse this encouraging trend, generating exactly opposite outcome to its proclaimed objectives.

The Negative Impact of Plain Packaging on Public Health

Why shall plain packaging make the public health worse? There are three main arguments supporting this unpleasant prediction.

The first argument is that the central premise of plain packaging – the harmful appeal of tobacco trademarks – is simply false. Any appeal of trademarks can be created solely and exclusively by the advertising function – but tobacco trademarks have effectively lost their appeal in the period following the advertising ban. Therefore, there is no appeal that could be “*reduced*,” as the APPA puts it. And neither the origin nor the quality function is generating any appeal.

The second and perhaps the most powerful argument against plain packaging is that it is bound to create a rather unique “brandless” market for tobacco products. As discussed above, virtually no “brandless” market currently exists in reality. However, there is just one but for public health highly relevant exception the absolutely “brandless” market for illegal drugs. Much of the “*...devastating consequences for individuals and societies around the world*”¹¹³ of this market for public health (and even beyond it) are directly attributed to the fact that not a single trademark has been ever used on it.

The reason for complete absence of trademarks on this particular illegal market is obvious: if trademarks were used as badges of

112 See World Bank, *Economics of Tobacco Control Myths and Facts*, op. cit., Myth 1, available via the World Bank website <http://web.worldbank.org>.

113 Quoted from War on Drugs, Report of the global commission on drug policy, June 2011, p. 2. The whole document is available at www.globalcommissionondrugs.org.

origin (the origin function), then it would be indeed an easy task for enforcement authorities to identify the suppliers of illegal drugs and put them into jail. In other words, the total absence of trademarks is the very reason why the market for illegal drugs has become virtually uncontrollable; no wonder, then, that there are strong appeals from eminent international bodies,¹¹⁴ as well as from academia¹¹⁵ to legalize this market. Of course, legalization would evidently imply the introduction of trademarks (brands), though without advertising, of course¹¹⁶ (and possibly with additional limitations in retail trade).

Clearly, the “brandless” market for tobacco products that is going to evolve under plain packaging regime shall inevitably have much the same characteristics as the “brandless” market for illegal drugs: loss of control over the origin of products and their compliance with all regulatory requirements; proliferation of substandard health-threatening products; creation of black market for branded genuine cigarettes and their counterfeit copies; diminishing outreach of health warnings... Clearly, the ultimate consequence can only be deteriorated level of public health.

Interestingly, the “brandless” market for illegal drugs is not the only real-life evidence. An experiment of prohibiting the use of trademarks (thus highly similar to plain packaging) was actually undertaken about four decades ago. In contrast to illegal drugs market, the experiment was made with perfectly legal but for public health the most important goods – the medicaments. The experiment took place in 1972 in Pakistan, when the government prohibited the use of trademarks for pharmaceuticals, allowing only the use of their respective generic names instead. However, the prohibition was indeed short-lived, as it was a devastating failure. It had come to its end just after four years after its enactment in 1976, when the government repealed the respective Act. The following was reported – *nota bene*, in a *WHO Drug Information* review – about the Pakistani experiment:

“Despite strong opposition, Pakistan was one of the first countries, in 1972, to introduce a Generic Drugs Act. Opponents

114 War on Drugs, op. cit., ibid.

115 See Bean, P., *Legalising Drugs*, The Policy Press (University of Bristol), Bristol 2010, esp. pp. 115-131.

116 Bean, P., op. cit., ibid, esp. P. 117.

argued that generic drugs were of poor quality and low efficacy. Unfortunately, the subsequent lack of regulation or control of generics led effectively to the market being flooded by poor quality drugs and the scheme needlessly failed some few years later.” ¹¹⁷

What could be learned from the failed “plain-packaging” Pakistani experiment? The answer is the same as in the case of black market for illegal drugs: due to the absence of trademarks, there was a complete loss of control over required compliance of medicines with regulatory legislation. The most obvious and at the same time the most harmful consequence of such a “brandless” market was significantly worsened level of public health.

This is no surprise in the light of the origin function of trademarks; if the (true) source of goods is not identifiable, then the market is by definition uncontrollable, irrespective whether the respective goods are of legal or illegal nature. And inability of controlling the market is indeed hazardous in case of goods that are of vital importance for public health.

The third argument for the claim that plain packaging is going to worsen public health is having legal origin: however strange it may sound, but it is true that plain packaging means *de iure and de facto* an act of counterfeiting legalization. Recall that the TRIPS Agreement defines counterfeiting as an unauthorized use (that is, infringement) of a trademark owned by someone else than the seller of the counterfeited goods. Now, if use of a trademark is prohibited, then, legally speaking, the otherwise criminal act of counterfeiting *strictu sensu* simply cannot be committed at all. A non-used trademark obviously cannot be infringed – and in this way is counterfeiting legalized, or at least decriminalized.

Abolishing the very legal basis for combating counterfeiting through the adoption of plain packaging shall invariably aggravate the already serious threats of counterfeit cigarettes to public health, because it literally disarms both public enforcement bodies – police, customs etc – as well as genuine tobacco manufacturers with established trademarks to undertake any anti-counterfeiting activities. So far, established tobacco manufacturers have been for obvious reasons

¹¹⁷ Bhutta, T. I., The continuing need for rational selection and use of drugs, WHO Drug Information Vol. 11, No.4, 1997, p. 233.

motivated to cooperate with enforcement authorities in combating counterfeiting; a good example in this respect are several agreements, which major tobacco firms – Phillip Morris, British American Tobacco, or Japan Tobacco International – had concluded with the European Commission.¹¹⁸ However, if plain packaging is going to be introduced in the European Union, then this cooperation is likely to become completely non-operational by losing its fundamental legal basis.

To summarize: counterfeiting legalization unmistakably implies that plain packaging is literally bound to create a paradise for producers of fake cigarettes, which are even in the current situation of the branded tobacco market a major threat to public health.

5. CONCLUDING REMARKS

This paper shows that trademarks are an indispensable instrument in public policies, especially policies concerning wellbeing, safety and health of society at large. The main reason of this socially beneficial impact of trademarks lies primarily in their origin and quality functions. The third main function, the advertising function, needs to be under scrutiny, because advertising of trademarks may manipulate consumers' preferences in an undesired way from the viewpoint of public policies, especially policies concerning consumers' safety and public health. Of course, trademarks in use must not be false, misleading or deceptive; but there are well-established and efficient legal remedies available for prevention either of inappropriate advertising, or of the use of false, deceptive or misleading trademarks. Bearing all this in mind, it is not difficult to show how misplaced, even harmful, is the tobacco plain packaging initiative, which completely denies the historically proven socially beneficial impact of the origin and quality function of trademarks, and is thus bound to worsen the public health instead of its declared improvement.

¹¹⁸ The information about these agreements can be found with some effort via the website of European Commission www.europa.ec.eu .

TİCARİ MARKALARIN ÇEŞİTLİ KAMU POLİTİKALARINDAKİ ROLÜ

Prof. Dr. Bojan PRETNAR¹¹⁹
Portorož, Slovenya

1. GİRİŞ

Bu yazının amacı, ticari markaların çeşitli kamu politikalarındaki rolü konusuna değinmektir. Bu konu ilk bakışta biraz alışılmadık olsa da; şu iyi bilinen bir gerçektir ki, en azından ekonomik alanda ticari markalar gerek rakiplerin yararı bakımından, gerek tüketicinin korunması amacıyla adil rekabetin temini için vazgeçilmezdir. Diğer bir önemli kamu politikası da, ekonomik bakış açısı ile adil tüccarlar ve tüketiciler yararına sahteciliğin önlenmesidir, daha önemlisi sahtecilik son zamanlarda geniş bir ürün yelpazesi bakımından halk sağlığı için ciddi bir tehdit olarak kabul edilmiştir: sahte ilaçlar ve tıbbi cihazlar, zehirli alkollü ve alkolsüz içecekler, patlayıcı elektrikli cihazlar, kırılabilir otomobil yedek parçaları, zehirli malzemelerden yapılan oyuncaklar, alerjiye neden olan tekstil ürünleri, listenin adeta sonu bulunmamaktadır. Öyleyse, ticari markalar sadece kendi rekabet ve ticaret etki alanlarında değil, kamu sağlığı politikalarında da önemli rol oynayabilirler. Ticari markaların kamu sağlığı gayesi için kullanımına dair bariz bir örnek, imalatçının kendi ticari markasının yanı sıra ürünlerin güvenli ve dolayısıyla insan sağlığını tehdit etmeyen nitelikte olduğu teyit eden garanti markalarıdır.

Bununla birlikte kimi hükümetler son zamanlarda “ticari marka karşıtı” ve özellikle kamu sağlığı ile ilgili bazı kamu politikaları benimsemektedir. Bu nitelikte bir politikaya en belirgin örnek, tütün mamullerinde markaların kullanılmasını sınırlandıran, yaygın bilinen şekliyle “tek tip paketleme” uygulamasıdır. Dünya Sağlık Örgütü tek tip paketleme uygulamasını önermekte olup bu zamana dek tek tip paketleme uygulamasını ulusal hukuku sisteminde benimseyen tek ülke Avustralya’dır.

119 Fikri mülkiyet danışmanı; eski kıdemli WIPO çalışanı (2000-2010); Slovenya Fikri Mülkiyet Ofisi Müdürü (1991-2000) ve Slovenya’nın WIPO’da ve DTÖ TRIPS Konseyi’nde resmi temsilcisi (1995-2000); Ljubljana Üniversitesi’nde Profesör.

Bu makalenin iki temel amacı bulunmaktadır, ilki ticari markaların, kamu sağlığı da dahil olmak üzere, genel olarak tüm kamu politikaları açısından yararlı olduğunu göstermek, ikinci amacı ise tek tip paketlemenin sadece yetersiz değil, ayrıca amacına ters düşen bir politika ile paradoksal olarak birçok istenmeyen sonuca yola açarak kamu sağlığını iyileştirmek yerine genel anlamda kötüleştirebilecek bir politika olduğunu göstermektir. Bazı hükümetlerin tek tip paketlemeyi sadece tütün mamulleri ile ilgili olarak değil, aynı zamanda alkollü içkiler¹²⁰ veya tatlandırıcılar¹²¹ gibi diğer bazı ürünler bakımından da değerlendirmesi karşısında bu olumsuz sonuçların vurgulanması önemlidir.

2. TİCARİ MARKALARIN TOPLUMA FAYDASI BAKIMINDAN ROLÜ

Genel anlamda, ticari markalar toplumsal yönden faydalıdır, zira düşük arama maliyetleri sağlayarak tüketicilerin, sabit kalitede üretim baskısı ile üreticilerin ve en önemlisi hükümetler ve kamu sağlığı da dahil sosyal politikalardan sorumlu diğer kurumların yararına hizmet etmektedir.

Konuyla ilgili doktrin toplumsal olarak “problem teşkil etmeyen” yani kamu sağlığı veya toplumsal açıdan önemli diğer alanlar bakımından sorun arz etmeyen ürün ve hizmetlerde kullanılan markalarla gereğinden fazla ilgilenmektedir. Sonuç olarak, doktrin ağırlıklı olarak ticari markaların tüketiciler için (arama maliyetlerini düşüren) ve üreticiler için (tutarlı kaliteyi koruma baskısı yaratan)¹²² yararlı rolünü vurgulamaktadır ancak ticari markalardan hükümetlerin elde edebileceği toplumsal faydalar üstünde yeterince durulmamıştır.

Söz konusu faydalı rolü anlamak için ticari markaların Cornish, Llewelyn ve Aplin tarafından özetlenen üç ana sosyoekonomik işlevini hatırlatmakta yarar vardır:

120 Örnek olarak bakınız, UK Terms of Reference and Call for Evidence, Government's Health Strategy of March 26, 2012, <http://www.parliament.uk/business/committees-a-z/commons-select/health-committee/news/12-03-26-alcohol-torcf/>.

121 Cf. Lustig, R. H., Schmid, L. A., and Brindis, C. D., The toxic truth about sugar, *NATURE* Vol. 482, (Şubat 2012), s. 27-29.

122 Bu konudaki temel örnek: Landes, W. M., Posner, R. A., *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 2003, 7. Bölüm, s. 166-209. Ayrıca bakınız Taubman, T., Wager, H., Watal, J. (Eds), *A Handbook on the DTÖ TRIPS Agreement*, World Trade Organization, Cambridge University Press, Cambridge 2012, s. 55.

“(1) Köken fonksiyonu. Markalar malın ve hizmetin geldiği veya bir surette ilişkili olduğu ticari menşei ortaya koydukları için korunmaları gerekmektedir;

(2) Kalite veya garanti fonksiyonu: Markalar tüketiciler tarafından belirli mal veya hizmetlere atfedilen kaliteyi simgeledikleri ve mal ve hizmetlerin beklentileri kadar iyi olduğunu garanti ettikleri için korunmaları gerekmektedir.

(3) Yatırım ve reklam fonksiyonu: Markalar bir ürünün tanıtımında yatırımın etrafına inşa edildiği nokta olmakla ve ürün veya hizmetin kaynağı veya kalitesinin gerçeğe aykırı yansıtılmasına ilişkin bir suistimal bulunmasa dahi gerçekleştirilen yatırımın kendi başına korumaya layık bir değer olması nedeniyle korunmaları gerekmektedir”¹²³.

Köken Fonksiyonu

Basitçe ifade etmek gerekirse; köken fonksiyonu ticari markaların, mal veya hizmetlerin menşei bakımından bir rozet görevi görmelerini ifade eder. Köken fonksiyonu ticari markaların en temel özelliği olan ayırt edicilik niteliğine dayanır. Her bir ticari marka, mal veya hizmeti diğer işletmelerinkinden ayırt etme kapasitesine sahip olmalıdır ve bu sayede mal veya hizmetlerin kökenini ortaya koyabilir.

Kaynak fonksiyonu tartışmasız olarak ticari markaların en temel ve tarihi gelişim anlamında ilk ortaya çıkışından itibaren asli fonksiyonu olarak kabul edilmektedir. Bunun da ötesinde, kalitenin kontrol edilmesini hedefleyen kamu politikasına da hizmet etmektedir: “Sanayi öncesi dönemde, kimlik saptayan işaretler yetkililerin kalite kontrolü gerçekleştirmesi bakımından olduğu kadar loncaların kapalı sisteminin kontrol edilebilmesi bakımından önem taşımaktaydı”¹²⁴. Daha sonraları, özellikle Sanayi Devrimi sırasında, ticari hayatın ilk zamanlarında mülkiyetin ortaya konulması için kullanılan diğer işaretlerden (mühür, simge) ticari markalar türemiştir¹²⁵. Prof. Cornish’in ifadeleriyle açıklamak gerekirse, “herkesin köken göster-

123 Cornish, W., Llewelyn, D., Aplin, T., Intellectual Property: Patents, Trade Marks and Allied Rights, 7. Bası, Sweet & Maxwell, Londra 2010, s. 655.

124 Kur, Annette / Dreier, Thomas, European Intellectual Property Law, Edward Elgar, Cheltenham, BK 2013, s. 157.

125 Cf. Bently, Lionel / Sherman, Brad, Intellectual Property Law, 3. Bası, Oxford University Press, Oxford 2009, s. 712.

me fonksiyonunun hukuki korumanın ortaya çıkış noktası olduğuna katıldığı” konusunda şüphe duyulmamalıdır¹²⁶.

Tarih boyunca ticari markaların varlığının altında yatan mantığın her zaman malların kökenini tanımlamak olduğu kadar yasadışı ticareti ve özellikle sahteciliği önleme ihtiyacı olduğu üzerinde durmakta fayda vardır.

«Ticari markalar antik dünyada da mevcuttu... 3000 yıl önce Hintli zanaatkarlar sanatsal eserlerini İran'a göndermeden önce onlara imzalarını işlerlerdi. Çinli imalatçılar 2000 yıl önce kendi işaretlerini taşıyan ürünleri Akdeniz havzasında satıyorlardı ve bir dönem yaklaşık bin adet farklı Roma seramik markası kullanımdaydı, bunların içine FORTIS'inki de dahildi ve o kadar popüler hale gelmişti ki kopyalandı ve taklit edildi»¹²⁷.

Köken fonksiyonunun tarih boyunca ve hatta günümüzde daha da fazla vazgeçilmez bir yer edinmesinin nedenini fark etmek gerçekten de zor değildir. Malların kökenini bilmek sadece tüketiciler için değil aynı zamanda kamu sağlığını sağlamakla yükümlü çeşitli hükümet organları için de çok önemlidir. Köken fonksiyonu, birçok kamu politikası ve özellikle genel anlamda toplumun güvenliği ve sağlığını korumaya yönelik politikalar bakımından hükümetin müdahalede bulunmasına imkan sağlayan temel araçlardandır. Pek çok ürün, kânun tarafından şartlara göre üretilmediğinde, tüketiciler için zararlı veya tehlikeli olabilir. Bu tip hassas ürünlerin mevzuata uygun şekilde üretilip üretilmediğini kontrol etmenin en iyi yolu ürünün kökenini tanımlama imkanı olmasıdır ve ticari markalar köken fonksiyonu sayesinde tanımları gereği buna hizmet ederler.

Ticari markalarının olmadığı bir dünyayı hayal edin. Böyle 'markasız' bir dünyada, hükümetler, uluslararası organizasyonlar ve diğer yetkili kurumlar kamu güvenliği ve sağlığı için hassas olan mallar da dahil olmak üzere tüketicilere sunulan ürünlerin kökenini kontrol etmede önemli ölçüde kısıtlanır, hatta bu konuda hiçbir kontrol yapamaz hale dahi gelebilirler. Bu sebeple böyle 'markasız' bir dünyada pazar ekonomisine alternatif bir sistem gerekli olacaktır. Cornish ve Phillips 1982'de yayınlanan makalelerinde, ticari markaların ortada

126 Cornish, William, Intellectual Property – Omnipresent, Distracting, Irrelevant? (Clarendon Law Lectures), Oxford University Press, Oxford 2003, 3. Bölüm, p. 89.

127 WIPO Intellectual Property Handbook, WIPO Yayınları No. 480, Cenevre 2008, s. 67.

kaldırılması konusunu ele almışlar ve '(ticari markaların) tasfiyesinin sadece standartların düşmesine neden olacağı'¹²⁸ konusunda uyarıda bulunmuşlardır. Yazarlar eğer ticari markalar ortadan kaldırılırsa, "pazar mekanizmasının devlete ait satın alım birimleri gibi alternatiflerle değiştirilmesi ve yasalara aykırı kaynakları bertaraf etmek için tedbir alınması gereğini doğuracağı" konusuna açıklık getirmektedirler¹²⁹.

"Devlet satın alma birimleri" kurulması alternatifinin modern ekonomide tahayyül edilmesi imkânsızdır ve "yasalara aykırı kaynakları bertaraf etmek için tedbir alınması" sorunu bu alternatif ile çözümlenmemektedir...

Bununla birlikte, önemli bir uyarı yapılması gereklidir; ticari markaların topluma faydalı olan köken fonksiyonu açıkça yanlış, yanıltıcı, aldatıcı ve/veya kabul edilmiş olan ahlak kuralları ve kamu düzenine aykırı olduğu ortaya çıkan ticari markalar bakımından geçerli değildir. Bu nedenledir ki, neredeyse tüm ulusal hukuk sistemleri ve ilgili uluslararası anlaşmalar ve bu kapsamda Sınai Mülkiyetin Korunmasına Dair Paris Sözleşmesi (Paris Sözleşmesi) bu nitelikteki ticari markaların tescilinin reddi veya (sehven) tescil edilmiş olanların sonradan hükümsüzlüğüne imkan tanımaktadır. Bu düzenlemeler etkin şekilde uygulandığında ticari markaların köken fonksiyonunun yararlı rolü tam olarak temin edilmiş olacaktır.

Kalite Fonksiyonu

Ticari markaların köken fonksiyonunun neredeyse doğal bir sonucu, ticari marka sahiplerini ürünlerinin kalitesinde devamlılık sağlamaya itmesidir¹³⁰. Aslında kalite fonksiyonu bu teşvikin pratik anlamda ifade edilmesinden ibarettir.

Ticari markaların köken ve kalite fonksiyonlarının birbirlerine sıkı sıkıya bağlı oldukları açıktır:

"...köken fonksiyonu ... kalite fonksiyonu ile kaçınılmaz surette çakışır. Genel olarak, tüketiciler kendileri için aldıkları ürünün

128 Cornish, W. R. / Phillips, J., The Economic Function of Trade Marks: An Analysis With Special Reference to Developing Countries, [1982] 13 IIC 41, s. 59.

129 Cornish, W. R. / Phillips, J., The Economic Function of Trade Marks..., op. cit., ibid.

130 Landes, W. M. / Posner, R. A., The Economic Structure of Intellectual Property Law, op. cit., s.167.

kaynağıyla sırf bu kaynağın ne olduğunu bilmek istediklerinden değil, bazen özel olarak ama daha ziyade genel anlamda bu kaynakla bağdaştırdıkları özellikler nedeniyle ilgilenirler”¹³¹

Bu bakımdan, ticari markalar bağlamında “kalite” kavramının tüketiciler için subjektif nitelikte olduğuna kendi seçimleri, güvenleri, inançları doğrultusunda kaynağa atfettikleri özellikler olduğuna dikkat çekmek faydalı olacaktır.

Bununla beraber, tıbbi ürünler ve tütün ürünleri gibi hakkında sıkı yasal düzenlemeler bulunan ürünler bakımından, kalite fonksiyonu daha objektif nitelikte ek bir anlam kazanır: bu ürünlerin halk sağlığını korumak için ilgili makamlar tarafından dayatılan çeşitli ve genellikle çok sıkı yasal gereksinimleri karşılaması gerekir. Sonuç olarak, bu şartlara uyulması halinde, ticari markaların daha “objektif” nitelikte bir kalite fonksiyonu olarak yorumlanması makul olacaktır.

Reklam Fonksiyonu

Reklam (veya yatırım) fonksiyonunun ortaya çıkışı daha yenidir. Bu fonksiyonun adlandırılması, ilgili reklam faaliyeti olmaksızın ticari markaların reklam fonksiyonundan da söz edilemeyeceğini açıkça ortaya koymaktadır.

Kalite ve köken fonksiyonlarının toplumsal açıdan yararlı ve hatta piyasa ekonomisinde vazgeçilmez olduğu yönündeki genel kabul görmüş görüşlerin aksine, reklam fonksiyonunun (yasal olarak korunmasının) artıları ve eksileri hakkındaki görüşler çok çeşitlidir. Aynı zamanda yatırım fonksiyonu olarak ifade edildiğini unutmamız gereken reklam fonksiyonunun yasal olarak korunması köken ve kalite fonksiyonunu kapsayan korumadan daha geniş kapsamlı (mesela markaların sulandırılmasına karşı) bir korumadır:

“Açıklamak istediğim gibi, rasyonel olduğu kadar duygusal da olmak üzere markaların hukuksal korunmasına ilişkin tavırların farklılığına neden olan pek çok faktör vardır. Ticari markaları savunanlar, cömert ve kapsamlı bir destek, ticari markalara karşı kuşkucu davranışlar ise sınırlı ve kontrollü bir yardım gerektiğini ileri sürerler... Bu alanda dikkatli davranışlar ile daha liberal olanların arasındaki gerginlik yeni bir olgu değildir”¹³².

131 Cornish, William, Intellectual Property – Omnipresent, Distracting, Irrelevant?, op. cit., s.89.

132 Cornish, William, Intellectual Property – Omnipresent, Distracting, Irrelevant?, op. cit., s. 77.

Bu konuda farklı görüşler bulunmasının temel nedeni reklamın çok yönlü doğasıdır. Reklam faaliyetinde bir uç sadece bilginin (tüketicileri markalı ürünün varlığından haberdar edecek şekilde) dürüst ve habersel olarak aktarımıyken, diğer bir uç ise yanıltıcı, aldatıcı veya yanlış (tüketiciyi yanıltan ve aldatan) bilginin aktarımıdır ve söz konusu iki uç arasında uçsuz bucaksız bir boşluk vardır:

“Satıcının kendi ürününün rakiplerininkinden ayırt eden özelliklerini (fiyatı dahil olmak üzere) vurgulamakta menfaati vardır. Kaçınılmaz olarak, bu farklılıklar çok az ise, bunları abartmaya veya farklı hislere hitap etmesi için şişirmeye yatkın olacaktır. Tüketiciler yararına reklam yapanların iddialarını kontrol etmek gerektiğine ilişkin ciddi bir argüman bulunmaktadır. Bunun yolu reklam yapanları bu konuda ikna etmek olabileceği gibi, yasal yasaklar getirmek de olabilir” ¹³³.

Kısacası, reklam fonksiyonunun tüketicilerin algılarını ve satın alma alışkanlıklarını manipüle etmek için (kötüye) kullanılması ihtimali bulunduğundan, doğası gereği köken ve kalite fonksiyonlarından daha fazla şüphe uyandıran nitelik taşımaktadır. Bu sebeple yanıltıcı veya aldatıcı reklamların yapılmasının önlenmesi veya ortadan kaldırılmasını amaçlayan sıkı düzenlemeler kesinlikle gereklidir. Reklamın tamamen yasaklanması bile zaman zaman haklı olabilecek bir kamu politikası aracıdır, bu konuda iyi bir örnek tütün ürünlerinin reklamının yasaklanmasıdır.

Garanti ve Ortak Markalar Hakkında Bir Not

Ticari markalardan bahsederken, normalde “klasik” ticari markalar yani mal ve hizmetlerinin rakiplerininkinden ayırt edilmesini isteyen ayrı firmalara ait ticari markalar hakkında konuşuruz. Her bir ticari markanın ayırt ediciliği çok önemlidir, ayırt edicilik taşımayan bir ticari marka kaçınılmaz olarak köken fonksiyonundan da yoksundur.

Bununla beraber, klasik ticari markaya ek olarak garanti markası ve ortak markaların da bulunduğunu ve onların da çeşitli kamu politikaları bakımında önemli rol oynamakta olduğunu unutmamak gerekir. Garanti markası ve ortak marka çoğu durumda açıklayıcı niteliktedir. Garanti markaları genellikle bazı standartlara ve yasal

¹³³ Cornish, W., Llewelyn, D., Aplin, T., Intellectual Property: Patents, Trade Marks and Allied Rights, op. cit., s. 656.

gerekliliklere uygun hareket edilmesini öngören düzenleyici bir bilgi sunarken, ortak markalar malların belirli bazı özellikleri (örneğin coğrafi kökeni) hakkında ek bilgi verirler. Garanti markaları ve/veya ortak markalar klasik ticari markalar gibi ayırt edici değere sahip değildir. Garanti ve ortak markalar bütünüyle farklı türde bir ayırt ediciliğe sahiptirler. Garanti markaları veya ortak markaların ayırt edicilik niteliği tamamen farklıdır – bu tip markaları taşıyan ürün veya hizmetler onları taşımayan diğer tüm mal ve hizmetlerden ayrılırlar.

3. TİCARİ MARKALAR VE KAMU POLİTİKALARI Kamu Politikası 1: Adil Rekabet ve Pazar Düzeni

Adil rekabet ve pazar düzeninin sağlanmasına yönelik kamu politikası ticari markaların en temel etki alanlarından biri hatta en temelidir. Ticari markaların kullanımı *ticaret sırasında* gerçekleştirilen piyasa faaliyetlerine münhasırdır. Bunun anlamı ticari markaların topluma faydalı iki ana etkisi olmasıdır. Bunlardan ilki ticari markaların, pazar ekonomisinin genel makroekonomik etkinliğine katkı sağlamasıdır. İkinci etki, arama maliyetlerini düşürerek doğrudan tüketicilere yarar sağlanmasını (köken fonksiyonu) ve ticari marka sahiplerinin istikrarlı kaliteyi sürdürmek için baskı altında tutulmasını (kalite fonksiyonu) ilgilendirir.

Tüm bu faydalar iyi bilinmekte ve doktrinde sıklıkla belirtilmektedir; bununla beraber, bunlar tüketicilere sunulan mal ve hizmetlerin gerçekten marka sahibi (veya onun rızası ile bir başkası) tarafından üretildiği varsayımında geçerlidir. Başka bir deyişle, ticari markaların yukarıda sayılan tüm bu faydalı etkileri sahtecilikten olumsuz etkilenbilir. Sahtecilik bu açıdan kendi başına bir kamu politikası olarak ele alınmayı hak eden, kapsamlı bir konudur.

Kamu Politikası 2: Sahtecilik ile Mücadele

Tarih boyunca ticari markalara ilişkin yasaların kabul edilmesi için hakim nedenlerden birinin yasadışı ticaretle, özellikle de bunun en yaygın biçimlerinden biri olan sahtecilikle mücadele olduğu yukarıda belirtilmişti. Bu durumda sahteciliğin, belirli üreticilerin ticari markalarını haksız yere taşıyan sahte ürünlerin yasadışı ticaretinin yapılması olarak tanımlanması şaşırtıcı değildir. DTÖ'nun Ticaretle

Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması (TRIPS Anlaşması) sahteciliğin aşağıdaki resmi tanımını yapmaktadır:

“Sahte markalı mallar’, bu mallar için geçerli olarak tescil edilmiş bir markaya benzer veya esas unsurları ile bu markadan ayırdedilemeyen bir markayı izinsiz olarak taşıyan ve bu nedenle ithalat yapılan ülkenin yasaları kapsamında söz konusu markanın sahibinin haklarını ihlal eden mallar ve bu malların ambalajları anlamında olacaktır”¹³⁴.

Bu tanım ışığında, bir kez daha açık hale gelmektedir ki, ticari markalar hükümetlerin sahte ürünlerin kökeni bilinmeyen sahte ürünler olmasına rağmen güvenilir üreticilerin ticari markalarını haksız olarak taşıyan ürünlerin – yasadışı ve suç teşkil eden satışı ile mücadele etmesine izin veren bir araçtır.

Bununla beraber, sahtecilik adil rekabet ortamının bozulması gibi yasadışı ticaret sorunlarının ötesine giden birtakım sonuçlara sahiptir. Şu tartışmasız bir gerçektir ki, sahte ürünler gerçek üreticiler tarafından sunulana göre düşük kalitelidir (kalite fonksiyonununun temel-sizleştirilmesi), bu da doğal olarak sahte ürünlerin tehlikeli olmasa dahi en azından güvensiz olmasının muhtemel olduğu anlamına gelmektedir. Böylece, sahtecilikle mücadele başka bir kamu politikasının, kamu güvenliği kapsamında bir sorun haline gelmektedir.

Kamu Politikası 3: Kamu Güvenliği

Bu makalede kamu güvenliği, gerektiği gibi üretilmediğinden doğru kullanıldığında dahi tehlikeli olabilecek ürünlerin sebep olduğu olası zararlardan insanları koruyan politika olarak anlaşılmaktadır. Örneğin zehirli boyalarla boyanmış oyuncakların, patlama ihtimali olan elektrikli ev aletlerinin veya zehirli içeceklerin, gıda maddelerinin, beslenme takviyelerinin, hava yastığı olmayan arabaların ve benzerlerinin satışının önlenmesi önemlidir. Kamu güvenliği politikası ayrıca uçakların uygun bakımı gibi alanlar ile de alakalıdır; örneğin, 25

Temmuz 2000 tarihinde Paris’te Concorde uçağının geçirdiği trajik kazaya, uçağın kalkmasından birkaç dakika önce başka bir uçaktan düşen ve üretici tarafından öngörülen usule aykırı şekilde üretilen ve monte edilen sahte bir metal parça neden olmuştur¹³⁵.

¹³⁴ TRIPS Anlaşması’nın 51. maddesinin 13(a) numaralı dipnotu.

¹³⁵ 16 Ocak 2002 tarihli basın açıklaması için bakınız (Concorde kazasına ilişkin nihai rapor 25 Temmuz 2000 tarihinde yayınlanmıştır): <http://www.bea.aero/en/enquetes/concorde/pressrelease16january2002.php>.

Daha önce belirtildiği gibi, malların kökenini bilmek çok önemlidir. Güvenlik konusunda hükümet organları tarafından dayatılan tüm hukuki gereksinimlere ticari marka sahipleri tarafından uyulduğunun belirlenebilmesi ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Yani yine ticari markaların köken fonksiyonu ve her tür kamu politikasına anlam veren sahtecilik konusu karşımıza çıkmaktadır.

Sonuç olarak, özellikle kamu güvenliği konusunda son derece önemli olan garanti markalarını unutmamak gerekir; sadece her yerde var olan, herkesin çeşitli tüketim malları üzerinde görebileceği CE markasını düşünün veya Alman GS (Geprüfte Sicherheit –Güvenlik Onaylı) markasını ve biyolojik ve ekolojik yetiştirilen tarım ürünleri için kullanılan ve benzer çeşitli garanti markalarını... Kısacası, garanti markaları kamu güvenliği politikasının önemli bir parçasıdır.

Kamu Politikası 4: Kamu Sağlığı

Sahteciliğin kamu güvenliği üzerindeki olumsuz etkisine ek olarak, başka ve potansiyel olarak daha da ciddi bir sorun bulunmaktadır. Sahtecilik, kamu güvenliği bağlamında karşılaşılan tipik tehditlerin ötesinde kamu sağlığına temel ve doğrudan bir tehdit olarak sıkça karşımıza çıkmaktadır, dolayısıyla sahtecilik aynı zamanda kamu sağlığı için temel bir sorundur. Kamu sağlığı, kamu güvenliği politikası ile karşılaştırıldığında kendine özgü özellikle ile ondan ayrılan bir kamu politikasıdır. Güvenli olmayan birçok ürünün kamu sağlığı için tehlikeli olduğu açıktır. Bununla beraber bazı ürünler için örneğin elektrikli ev eşyalarıyla aynı derecede tehlikeli olmadığını söylemek o kadar kolay olmasa da, kamu sağlığını doğrudan tehdit etmektedirler; ilaçlar, sigara, alkollü içecekler bu tür ürünlerin temel örnekleridir, bu nedenle sıkı ve zorlayıcı hukuki düzenlemelere tabidirler. Son araştırmaların sunduğu birçok ikna edici kanıta göre, bu ürünlerin sahteleri doğal olarak bu katı hukuki koşulları karşılamamaktadırlar ve bu da neden kamu sağlığı için son derece ciddi ve doğrudan bir tehdit oluşturmalarının temel nedenlerinden birini teşkil etmektedir¹³⁶. Kısacası, sahtecilikle mücadele politikasının, kamu sağlığı ile ilgili tüm politikaların önemli bir bölümünü teşkil etmesi gerekmektedir.

Sahte ilaç üretimi ile mücadele etmenin önemi birkaç yıl önce

136 Phillips, Tim. KNOCKOFF, The Deadly Trade in Counterfeit Goods, Kogan Page, Londra 2005; Chaudry, Peggy / Zimmerman, Alan, The Economics of Counterfeit Trade, Springer, Berlin 2010; Staake, Thorsten / Fleisch, Elgar, Countering Counterfeit Trade, Springer, Berlin 2010; Johns, Adrian, Piracy, The University of Chicago Press, Chicago 2009.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından fark edilmiştir. Bu konuda temel bir adım, 2006'da Roma Bildirisi'nin kabul edilmesidir¹³⁷. Bildiri DSÖ'nun içinde Uluslararası Tıbbi Ürünlerde Sahteciliğin Önlenmesi Görev Gücü'nün (IMPACT) kurulmasına temel teşkil etmiştir¹³⁸. Bununla beraber DSÖ yakın zamanda sahteciliğe yönelik tavrını tamamen değiştirmeye karar vermiştir. IMPACT, Standardın altında/Hakiki Olmayan/Yanlıştır Etiketli/Sahte Tıbbi Ürünlerin yasadışı ticaretine karşı mücadele başlatmıştır. İlginçtir ki, "sahtecilik" terimi garip bir adlandırmaya sahip bu yeni mekanizmanın adında son sırada yer almaktadır. Ayrıca DSÖ, Tütün Ürünlerinin Yasadışı Ticareti İle İlgili Protokol'den "sahtecilik" kavramını kasten kaldırmıştır¹³⁹. Son olarak şu önemli noktanın üzerinde durmak gerekir ki, Protokolün önsözünde "*Bu Protokol'ün fikri mülkiyet haklarına ilişkin sorunları çözmeyi hedeflemediği*" ifadesi yer almaktadır¹⁴⁰.

Tüm bunlar, görünüşe göre artık sahteciliği kamu sağlığı politikasının önemli bir parçası olarak göremeyen DSÖ'nun politikasında oldukça radikal bir değişim anlamına gelmektedir. Ticari bir markanın ihlali olarak tanımlanan sahteciliğin, fikri mülkiyet haklarını ilgilendiren bir sorun olduğu ve sahtecilikle mücadelenin tütün mamulleri dahil olmak üzere her cins ürünün yasadışı ticaretinin ortadan kaldırılmasını amaçlayan tüm politikalar bakımından temel ve hatta en temel zemini olduğu veya en azından olması gerektiği açıktır. DSÖ'nun "fikri mülkiyet ile ilgili sorunları çözmeye" gereği tabii ki duymamalıdır; bu WIPO ve/veya DTÖ'nun görev alanına girmektedir. Ancak kendi Tütün Ürünlerinin Yasadışı Ticaretini Ortadan Kaldırmak İçin Protokolünü uygulanabilir hale getirmesi mümkündür, DSÖ'nun tek yapması gereken halk sağlığı için sahtecilik ile mücadelede etkinliği kanıtlanmış politikalar uygulamalıdır ki bu ticari markalar olmadan neredeyse imkansızdır.

Bununla birlikte tütün ürünleriyle ilgili olarak, DSÖ hali hazırda "tek tip paketleme" olarak bilinen bir başka önemli kamu sağlığı (alt) politikasını tavsiye etmektedir. Tek tip paketlemenin temel

137 Deklarasyon 18 Şubat 2006'da DSÖ Uluslararası Sahte İlaçlarla Mücadele Konferansında kabul edilmiştir. Deklarasyon'a bu sayfadan ulaşılabilir: www.who.int.

138 137 IMPACT internet sayfasına www.who.int sitesinden ulaşılabilir.

139 Bakınız: Intellectual Property Watch, "Counterfeit" Dropped From New DSÖ Protocol On Illicit Tobacco Trade. Bu belgeye ulaşmak için: <http://www.ip-watch.org>.

140 Intellectual Property Watch, op. cit., ibid.

amacı tütün tüketimini azaltmak olup böyle bir amacın kayıtsız şart-sız desteklenmesi gerekse de tek tip paketlemenin, tütün ürünlerin yasadışı ticaretini önemli derecede kolaylaştıracak bir politika olarak şekillendirilmiş olması sorun teşkil etmektedir ve bu durum Protokolün kendi amacı ile doğrudan çakışmaktadır.

4. TÜTÜNLERİN TEK TİP PAKETLENMESİ Tek Tip Paketleme Kavramı

Kabaca söylemek gerekirse tek tip paketleme, mevcut durumda bir üreticinin ürünlerinin aynı veya benzer rakip tütün mamullerinden ayırt edilmesi amacıyla hizmet eden tüm unsurların, yani ticari markaların, kullanımının yasaklanması suretiyle tütün mamulleri paketlerinin görünümünün standart hale getirilmesini sağlayan bağlayıcı yasal bir düzenlemedir. Tek tip paketleme uygulamasına göre, tüm tütün ürünleri neredeyse aynı görünüme sahip olmalı ve tüm tütün paketleri perakende satışta tek tip paketlenmelidir.

Tek tip paketleme ile hedeflenen amaçlar, bu makalenin yazılması sırasında (Temmuz 2013) konu ile ilgili olarak bir ulusal hukukça kabul edilmiş tek yasa olan 2011 Avustralya Tütün Mamullerinin Tek Tip Paketlenmesi Yasası'nın 3. bölümünde belirtilmiştir¹⁴¹ **140**:

“3- Yasa'nın amaçları

(1) Bu Yasa'nın amaçları şunlardır:

(a) Kamu sağlığını aşağıdaki şekillerde geliştirmek:

....

(b) Tütün Kontrol Sözleşmesi'nin tarafı olarak Avustralya'nın yükümlülüklerini yerine getirmek.

(2) Parlamento, tütün ürünlerinin paketlenmesi ve görünümünü düzenleyerek 1. altbölümde yer alan hedefleri yerine getirmeyi desteklemek niyetindedir. Bunun nedeni şunlardır:

(a) tütün mamullerinin tüketiciler nezdinde çekiciliğini azaltmak,

(b) tütün ürünlerinin perakende ambalajları üzerinde sağlık uyarılarının etkisini artırmak ve

141 Avustralya Tek Tip Paketleme Yasası 2011, <http://parlinfo.aph.gov.au> websitesinde mevcuttur.

(c) tütün ürünlerinin perakende paketlerinin, sigara içmenin veya tütün ürünlerini kullanmanın zararlı etkileri hakkında tüketicileri yanıltma ihtimallerini azaltmaktır.”

Yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi ve bu yöndeki niyetlerin uygulanmasına yönelik düzenlemeler perakende paketlemede ticari markaların ve işaretlerin kullanılmasının yasaklanmasını içeren Yasa'nın 20. bölümünde yer almaktadır.

“20 Perakende paketlerde yer alan ticari markalar ve işaretlere ilişkin yasak

Ticari markaların kaldırılması

(1) Altbölüm (3)'te izin verilenler haricinde tütün mamullerinin perakende paketlerinin hiçbir yerinde ticari markalara yer verilemez.

İşaretlerin kaldırılması

(2) Altbölüm (3)'te izin verilenler haricinde tütün mamullerinin perakende paketlerinin hiçbir yerinde işaretlere yer verilemez.

İzin verilen marka ve işaretler

(3) Aşağıda sayılanların tütün mamullerinin perakende paketlerinde yer alması mümkündür:

Tütün mamulünün marka, işletme veya şirket adı ve tütün mamulü olduğunu belirten ibare

İlgili yasal gereklilikler

Mevzuatça izin verilen diğer her türlü ticari marka ve işaret.”

Uluslararası arenada tek tip paketleme, DSÖ Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi'nin (FCTC) Uygulama Rehberi'nde tanımlanmıştır:

“Taraflar paketlemede standart renk ve yazıtipi ile yazılmış marka ve ürün adı (tek tip paketleme) dışında logoların, renklerin, marka şekillerinin ve reklam amaçlı bilgilerinin kullanımını kısıtlamayı veya yasaklamayı değerlendirmelidirler.”¹⁴²

142 DSÖ Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi, Uygulama Rehberi, 2011, FCTC, Cenevre 2011, s.59. Belge DSÖ/FCTC websitesinde mevcuttur.

DSÖ, tek tip paketlemeyi FCTC madde 11 kapsamına sokmaktadır. Ancak, ne bu ne de başka bir hüküm tam olarak tek tip paketleme kavramını içermemektedir. Madde 11 kapsamındaki ilgili hüküm Akit Tarafları aşağıdaki amaçlara yönelik etkin önlemleri almaya ve uygulamaya zorlamaktadır.

“... tütün ürünleri paket ve etiketlerinin, bir tütün mamulünün diğerlerinden daha az zararlı olduğu izlenimini yaratan herhangi bir terim, tanım, ticari marka, şekilsel veya diğer işaretlerin konması dahil olmak üzere bir tütün ürününü yanlış, yanıltıcı, aldatıcı ve özellikleri, sağlık etkileri, tehlikeleri ve emisyonları hakkında hatalı bir izlenim oluştur şekilde tanıtmasının engellenmesi”

Paris Konvansiyonu m.6'ya şaşırtıcı derecede benzeyen bu hüküm tabi ki desteklenmelidir. Ancak temel bir çelişki hemen fark edilmektedir: tek tip paketleme, FCTC m. 11'den doğan yükümlülüklerin sağlanması için bir araç olarak tavsiye edilse de, Paris Konvansiyonunda yer alan hüküm ile uyumlu değildir. Tek tip paketleme tüm tütün markalarının kullanımına ilişkin genel bir yasak olup sadece yanlış, yanıltıcı veya aldatıcı olan markaları kapsamamaktadır. Bunun da ötesinde yanlış, yanıltıcı veya aldatıcı tütün markalarının tespitine yönelik hiçbir “adil ve hakkaniyete uygun prosedür” öngörülmemiştir, bu ise TRIPS m. 62/4'ün muhtemel ihlali anlamına gelmektedir.

Her halükarda; Avustralya Tütün Mamullerinin Tek Tip Paketlenmesi Yasası ve DSÖ Uygulama Rehberi, tek tip paketlemenin temelini şu olduğunu açıkça ortaya çıkarmaktadır: paketler ve etiketler üzerindeki ticari markaların, tütün mamullerini çekici hale getirmesi o derece olumsuzdur ki, bunların kullanılmaları yasaklanmalıdır. Dolayısı ile, “Kamu sağlığını iyileştirmek” için, “tütün mamullerinin çekiciliğini” azaltmak gerekmekte ve bunun için en basit yol tüm tütün “marka ve işaretlerinin” kullanımının yasaklanması olup bunun tek istisnasını “Tütün mamulünün marka, işletme veya şirket adı ve tütün mamulü olduğunu belirten ibareler” oluşturmaktadır.

Genel anlamıyla bakıldığında, ne Avustralya Tütün Mamullerinin Tek Tip Paketlenmesi Yasası ne de DSÖ'nün Uygulama Rehberinde (bazı) tütün markalarının kullanımını tamamen yasaklanmamıştır. Buna rağmen, tek tip paketlemenin getirdiği kısıtlamalar o kadar ağırdır ki, bundan etkilenen tüm markaların, işaretlerin vs. *de facto* ayırt ediciliklerini ve bunu takiben en temel fonksiyonları olan köken

fonksiyonunu kaybetmeleri kaçınılmazdır. Ticari hayatta kullanımı yasak olan bir markadan, yani üç temel fonksiyon olan köken, kalite ve reklam fonksiyonu bulunmayan bir markadan bahsetmek mümkün değildir.

Tütün ürünlerinin reklamının yapılmasının yasaklanması anlaşılır olmaktadır, köken fonksiyonu ve kalite fonksiyonunun tartışmasız faydalarının kasten terk edilmesine yol açan tek tip paketleme lehine herhangi bir makul gerekçe bulmak çok zordur.

Tek tip paketleme ile ilgili asıl sorun, tek başına ticari markaların kullanımının yasaklanması değil, tek tip paketlemenin nihai olarak kamu sağlığının mevcut durumunu olumsuz etkileyeceği gerçeğidir. İstatistikler tütün kullanımının son on yılda yüksek gelirli ülkelerin çoğunda giderek azalmakta olduğunu ortaya koysa da¹⁴³, tek tip paketlemenin bu ümit verici trendi tersine çevirmesi ve hedeflenen amaçların tam tersi sonuç vermesi kaçınılmazdır.

Tek Tip Paketlemenin Kamu Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkisi

Tek Tip Paketleme neden kamu sağlığını olumsuz etkilemektedir? Bu can sıkıcı öngörüü destekleyen üç ana argüman bulunmaktadır.

Birinci argüman tek tip paketlemenin temelinde yatan gerekçenin yani tütün markalarının çekiciliğinin zararlı olduğu inancının hatalı olduğudur. Herhangi bir ticari markanın çekiciliği sadece ve münhasıran reklam fonksiyonu ile yaratılabilir. Ancak zaten tütün markaları bu çekiciliği reklam yasağını takip eden sürede kaybetmiş bulunmaktadırlar. Bu sebepten dolayı, Avustralya Tütün Mamullerinin Tek Tip Paketlenmesi Yasası'nda ifade edildiği gibi "*azaltılabilecek*" bir çekicilik bulunmamaktadır ve ne köken ne de kalite fonksiyonu herhangi bir çekicilik yaratmamaktadır.

Tek tip paketlemeye karşı ikinci ve belki de en güçlü argüman, bu uygulamanın tütün ürünleri için neredeyse benzeri olmayan "markasız" bir pazarın oluşmasını beraberinde getireceğidir. Yukarıda ele alındığı gibi, şu anda neredeyse hiç "markasız" pazar bulunmamaktadır. Bu durumun tek istisnası halk sağlığı ile yakından ilgili olan yasadışı uyuşturucuların tamamen "markasız" pazarıdır. Bu pazarın halk sağlığı bakımından (ve onun da ötesinde) "*...dünya çapında bi-*

143 Bakınız World Bank, Economics of Tobacco Control Myths and Facts, op. cit., Myth 1, Metnin tamamına Dünya Bankası internet sitesinden ulaşabilirsiniz: <http://web.worldbank.org>.

*reyler ve toplumlar için yıkıcı sonuçlar*¹⁴⁴ taşıması, bugüne kadar bu pazarda hiçbir markanın kullanılmamış olmasına doğrudan bağlanabilir.

Bu yasadışı piyasada hiçbir ticari marka kullanılmamasının sebebi ortadadır: ticari markaların köken işareti olarak kullanılması durumunda (köken fonksiyonu), yasadışı uyuşturucu tedarikçilerini belirlemek ve hapse atmak yürütme makamları için son derece kolay bir iş olurdu. Başka bir deyişle, ticari markaların yokluğu yasadışı uyuşturucu pazarının neredeyse kontrol edilemez hale gelmesinin nedenidir, dolayısıyla seçkin uluslararası kuruluşların¹⁴⁵ yanı sıra akademik çevreden¹⁴⁶ bu piyasayı yasallaştırmak için gelen çağrıya şaşırılmamak gerekir. Elbette yasallaştırma, reklam yapılamayacak olsa da (ve ticarette ek sınırlamalar getirilmesi muhtemel de olsa) markaların kullanılmasını kaçınılmaz hale getirecektir¹⁴⁷.

Tütün mamulleri piyasasında tek tip paketleme rejimi altında oluşacak olan “markasız” pazar kaçınılmaz olarak yasadışı uyuşturucu pazarı ile oldukça benzer özelliklere sahip olacaktır: ürünün kökenine ve tüm yasal gerekliliklerle uyuma ilişkin kontrol ortadan kalkacak, sağlığı tehdit eden düşük kalitede ürünler yaygınlaşacak, orijinal markalı ürünler ve onların sahteleri için bir kara borsa oluşacak, böylece sağlık uyarılarının etki alanı azalacaktır. Açıktır ki, nihai sonuç kamu sağlığının olumsuz etkilenmesidir.

İlginç bir şekilde, yasadışı uyuşturucuların “markasız” pazarı yaşanmış tek örnek değildir. Yaklaşık 40 yıl önce ticari markaların kullanımını yasaklayan (tek tip paketlemeye bu açıdan çok benzeyen) bir deneyim yaşanmıştır. Bu deneyim, yasadışı uyuşturucu pazarının tam tersine, kamu sağlığı için önemli ve yasal mallar olan ilaçlara ilişkindir. Bu, 1972 yılında Pakistan’da hükümetin tıbbi ürünler için ticari markaların kullanımını yasaklaması ve yalnızca kendi jenerik isimlerinin kullanılmasına izinn vermesiyle gerçekleşti. Ancak, bu yasaklama çok kötü sonuçları olan bir hata olmasından ötürü kısa ömürlü oldu. Yürürlüğe girmesinden 4 yıl sonra 1976 yılında, hükü-

144 War on Drugs, Report of the global commission on drug policy, Haziran 2011, s. 2. Metnin tamamına şu adresten ulaşabilirsiniz: www.globalcommissionondrugs.org.

145 War on Drugs, op. cit., ibid.

146 See Bean, P., *Legalising Drugs*, The Policy Press (University of Bristol), Bristol 2010, özellikle s. 115-131.

147 Bean, P., op. cit., ibid, özellikle s. 117

met ilgili yasayı yürürlükten kaldırmak zorunda kaldı. Pakistan deneyimiyle ilgili, DSÖ'nun İlaç Bilgi incelemesi şu şekildedir:

“Güçlü muhalif görüşlere rağmen, Pakistan, 1972’de Jenerik İlaçlar Yasası’nu kabul eden ilk ülkelerden biridir. Muhalifler jenerik ilaçların düşük kalitede ve zayıf etkinlikte olduğunu savunmuşlardır. Ne yazık ki yasayı takiben gerekli düzenlemelerin ve jenerik ilaçların kontrolünün yapılmaması pazarın düşük kalite ilaçlar ile dolmasına ve planın birkaç yıl sonra başarısız olmasına sebep olmuştur”¹⁴⁸.

Pakistan’ın bu başarısız “tek tip paketleme” deneyinden ne öğrenilebilir? Cevap yasadışı uyuşturucular için karaborsa deneyimi ile aynıdır: markaların olmaması nedeniyle, ilaçların düzenleyici mevzuat ile uyumu üzerindeki kontrol tamamen kaybedilmiştir. Böyle bir “markasız” pazarın en belirgin ve aynı zamanda en zararlı sonucu halk sağlığı seviyesinin önemli ölçüde kötüleştirilmesidir.

Ticari markaların köken fonksiyonu karşısında bu durum hiç şaşırtıcı değildir, eğer ürünün (gerçek) kökeni tespit edilemiyorsa, ilgili ürünün yasal veya yasadışı nitelikte olup olmadığından bağımsız olarak pazar, tanımı gereği kontrol edilemez haldedir. Kamu sağlığı bakımından hayati önem taşıyan ürünlere ilişkin durumlarda ise pazarı kontrol etmedeki yetersizlik gerçekten tehlike yaratmaktadır.

Tek tip paketlemenin kamu sağlığını olumsuz etkileyeceğine ilişkin üçüncü argüman hukuki bir mantık üzerine kuruludur: kulağa garip gelse de, tek tip paketleme *de iure and de facto* sahteciliğin yasallaştırılması anlamına gelmektedir. Hatırlatmak gerekir ki, TRIPS Anlaşması sahteciliği, sahte ürünün satıcısı dışında birine ait markanın izinsiz kullanımı (ihlal edilmesi) olarak tanımlamaktadır. Bu kapsamda, eğer ticari markanın kullanımı yasak ise, o zaman hukuki anlamda, bir suç olan sahteciliğin *strictu sensu* işlenmesi mümkün değildir. Kullanılmayan bir ticari marka tabi ki ihlal edilemez ve böylelikle sahtecilik yasallaştırılmış, en azından suç olmaktan çıkartılmış olur.

Tek tip paketlemenin kabulü ile sahtecilikle mücadelenin yasal dayanağının ortadan kaldırılması sahte sigaranın halk sağlığı için zaten taşıdığı ciddi tehditleri artıracaktır, çünkü kelimenin tam anlamıyla

148 Bhutta, T. I., The continuing need for rational selection and use of drugs, DSÖ Drug Information Vol. 11, No.4, 1997, s. 233.

hem tüm kamu yürütme kuruluşları polis, gümrük idaresi gibi – hem de tescilli marka sahibi orijinal tütün üreticileri sahtecilik karşıtı faaliyet göstermelerine imkan tanıyacak tüm silahlarını yitireceklerdir. Bugüne kadar tütün üreticileri sahtecilik ile mücadelede yürütme organları ile işbirliği yapmakta gönüllü olmuşlardır. Örneğin, Philip Morris, British American Tobacco ve Japan Tobacco International gibi büyük tütün firmaları ile Avrupa Komisyonu arasında çeşitli anlaşmalar yapılmıştır. Ancak, tek tip paketleme Avrupa Birliği'nde uygulanırsa, bu işbirliğinin temel yasal dayanağını kaybederek tamamen işlevsiz hale gelmesi muhtemeldir.

Özetle; sahteciliğin yasallaştırılması, tek tip paketlemeye geçilmesi ile sigara paketlerinde markalara yer verildiği mevcut durumda dahi kamu sağlığı bakımından ciddi bir tehlike teşkil eden sahte sigara üreticileri için bir cennet yaratılması anlamına gelmektedir.

5. SONUÇ

Bu makale, ticari markaların kamu politikaları bakımından özellikle de esenlik, güvenlik ve sağlık politikalarına ilişkin vazgeçilmez araç olduğunu göstermektedir. Ticari markaların topluma faydalı bu etkisinin temeli köken ve kalite fonksiyonuna dayanmaktadır. Üçüncü ana işlev yani reklamcılık işlevi, dikkatli tetkik edilmelidir, çünkü ticari markaların tanıtılması özellikle tüketicilerin güvenliği ve kamu sağlığı başta olmak üzere kamu politikaları açısından tüketicilerin tercihlerini istenmeyen bir şekilde manipüle edebilir. Tabii ki kullanılan ticari markalar yanlış, yanıltıcı ve aldatıcı olmamalıdır, ancak uygunsuz reklamların ve yanlış, yanıltıcı ve aldatıcı markaların kullanımının önlenmesine yönelik köklü ve etkili yasal yollar mevcuttur. Bütün bunların ışığında, ticari markaların kaynak ve kalite fonksiyonunun tarihi süreçte kanıtlanmış topluma faydalı etkisini tamamen inkar eden, tütün mamullerinin tek tip paketlenmesine yönelik girişimin ne kadar isabetsiz ve hatta zararlı olduğunu ve dolayısıyla kamu sağlığını iddia edildiği gibi iyileştirmek yerine olumsuz etkileyeceğini göstermek zor değildir.

Doç. Dr. Gül OKUTAN NİLSSON Sayın Hocamı davet ediyorum kapanış için birkaç söz söylemek için ve değerli konuşmacılarımıza sertifikalarını, teşekkür belgelerini vermek için.

Prof. Dr. Hamdi YASAMAN - Efendim, bu sempozyumumuzun sonuna geldik. Epey fire verdik tabii sonuna doğru, ama çok yararlı

olduğunu düşünüyorum. Güzel bir gün geçirdik, şimdi hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum, tabii katılımcılara da şimdi İstanbul Barosu Teşekkür belgesi hazırladı, bizlere de verdi, şimdi Pretnar'a ve Schneider'e bu sertifikalarını vermek istiyorum, kendilerini çağırıyorum.

