

Karar İncelemeleri

Case Reviews

VASIF BELİRTEN İBARELERİN MARKA OLARAK TESCİLİ

REGISTRATION OF SIGNS INDICATING CHARACTERISTICS AS TRADEMARK

Doç. Dr. Hayri BOZGEYİK*

ÖZET

Ticaret alanında vasıf belirten ibareler, ilgili mal ve hizmetler için marka olarak tescil edilemez. Gerek idari, gerek yargı kararlarında, ibarenin vasıf belirtme durumu ile bunun hangi mal ve hizmetler için söz konusu olduğunun gerekçeleri ile açıklanması gerekir.

Anahtar Kelimeler: *Marka tescili, vasıf belirten ibareler, mutlak red nedenleri*

ABSTRACT

Signs indicating characteristics of goods and services in course of trade cannot be registered as a trademark. The fact that signs indicate the characteristics and which goods and services these are used for must be explained in both administrative and judicial decisions along with the reasons

Keywords: *Trademark registration, indications of characteristics of the goods and services, absolute grounds for refusal*

* Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, (hbozgeyik@ybu.edu.tr).

KARAR

Mal ve Hizmet Sınıflandırma Listesinin 18. sınıfındaki çeşitli deri ve deri ürünleri ile 25. sınıfındaki çeşitli giysiler için “Deriden” ibaresinin marka olarak tescili için yapılan başvurudan TPE tarafından 18. sınıftaki çeşitli deri ve deri ürünleri çıkarılarak tescilin kalan mallar için devamına karar verilmiştir. 556 Sayılı KHK m.7/1-c’de düzenlenen gerekçe ile kısmen redde ilişkin kararın iptali istemiyle açılan davada Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi ibarenin “*deri kullanılarak yapılan*” anlamını taşıdığı, tescil kapsamından çıkartılan malların tamamında hammadde olarak deri kullanıldığı, markaya ayırt edicilik kazandırıldığına ilişkin olarak dosyaya sunulan delillerin hiçbirisinin başvurdan çıkartılan malların tanıtımına ilişkin olmadığı, davacının önceki markaları “Şenkal Özer” ve “Gürkal Özer” ibarelerini içerdiğinden davacıya hak sağlayamacağı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. Karar Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından onanmıştır (11. HD, 26.02.2015, 651 – Deriden).

İlk derece mahkemesi ve Yargıtay davacı vekilinin “*müvekkilinin bu markayı 1985 yılından bu yana aralıksız olarak kullandığı, ayırt edici hale getirdiği, ibarenin aynı zamanda müvekkilinin ticaret unvanının esaslı unsuru olduğu, markanın seri marka olarak da tescil ettirildiği, genel ibareler açısından kullanım sonucu ayırt edicilik ile tescil hakkı kazanılabildiği...*” yönündeki açıklamalarını dikkate almamıştır.

PRATİK ÖNEMİ

Bir marka başvurusu 556 Sayılı KHK 7/1-c gerekçesiyle reddedilirken, işaretin vasıf bildirme durumunun **ne şekilde ve hangi mal ve hizmetler için** söz konusu olduğunun açıklanması, red kararında ilgili konuda bir uzman görüşüne veya ticari hayat-taki gerçek kullanımlara atıf yapılması gerekir. Bu tür bir veriye dayanmayan kararlar genellikle gerçek ticari hayat ile uyumlu olmayacaktır. Başvuruyu inceleyen bir uzmanın bütün mal ve hizmetler bakımından hangi ibarelerin vasıf bildirdiğini bilecek durumda olması beklenmez. Konunun önemi, özellikle birbirinden farklı, çok sayıda mal ve hizmete ilişkin yapılan başvurularda daha belirgin hale gelmektedir. Başvurunun, kapsamında yer alan hangi mal veya hizmetler için vasıf belirtmekte olduğunun ayırt edilmesi önemlidir (Karahana, S./Suluk, C./Saraç, T./Nal, T., Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, 4. Baskı, Ankara 2015, s.180).

GÖRÜŞLER

I. İlişkin olduğu mal ve hizmetler için vasıf belirten ibareler marka olarak tescil edilemez (556 Sayılı KHK m.7/1-c). Bu red sebebi, ticari hayatta vasıf belirtmek üzere kullanılan bir ibarenin marka tescili yoluyla kişisel inhisar altına alınmasını ve bu yolla rakiplere karşı kullanılmasını, onların ticari hayat-taki hareket alanının daraltılmasını engellemeye yöneliktir.

II. 556 Sayılı KHK m.7/1-c anlamında bir red sebebinden söz edebilmek için işaretin vasıf, cins, çeşit, kalite veya karakteristik özellik belirtme durumunun gerçek olması gerekir. İşaret, ticaret alanında ilgili mal ve hizmetler için vasıf belirtecek şekilde kullanılıyor olmalıdır. Tescil için yapılan başvuru üzerine verilecek kararların somut verilere dayanması gerekir. İbarenin ürün tanıtımları, ambalajlar veya sair ticari belgeler üzerinde vasıf belirtmek üzere kullanıldığına ilişkin örnekler bu anlamda somut delil niteliği taşır.

III. Ticaret alanında vasıf belirtmek üzere gerçek anlamda kullanılmayan bir ibareye ilişkin başvuru TPE tarafından 556 Sayılı KHK m.7/1-c hükmüne dayanarak re’sen reddedilemez. Böyle bir red kararında ilgili kesimlerin bir yararı da bulunmamaktadır.

IV. Bir ibare veya işaretin vasıf belirtme durumu belirlenirken ihtimal değil, reel durum değerlendirilmelidir. İbarenin vasıf belirtmek üzere başvuru öncesinde ve devam eden süreçte gerçekten kullanılıp kullanılmadığına bakılmalı, *vasıf belirtme potansiyeli taşıdığı* gibi bir yaklaşımla hareket edilmemelidir. Yargıtay’ın birçok kararı bu yargıyı desteklemektedir (Örneğin, 11. HD. 8.5.2000, 2921/3904 – Saten; 11. HD. 5.7.2013, 13756/14368 – Sahibinden). Ancak özellikle eski tarihli bazı kararlarda bu yaklaşım görülmemektedir (11. HD. 17.06.1999, 3538/5488 – Çayset; 11. HD. 20.03.2001, 1245/2188 – Mükellefin).

IV. “Deri” bir malın türü veya vasfı olabilir. Ancak aynı şeyi “deriden” ibaresi için söylemek her zaman için mümkün değildir. Zira ilgili sektörde deri ve deri mamulleri üzerinde genellikle “deri”, “gerçek deri” veya daha yaygın şekilde bu sonuncusu ile aynı anlama gelen “genuine leather” gibi ibarelerinin kullanıldığı bilinmektedir. Mesela bir ayakkabı veya kemer üzerinde vasıf bildirmek üzere “deriden” ibaresi kullanılmamaktadır.

V. “Vasif belirten ibare” ile “zayıf marka” olgusunun birbirinden farklı olduğu dikkate alınmalıdır. Bir mal ve hizmetin vasfından türetilmiş ibareleri içeren markalar “zayıf marka” niteliği taşıyabilir. “Deriden” ibaresinin 18. sınıftaki emtialar bakımından hukuken “zayıf marka” olması, başvurunun 556 Sayılı KHK 7/1-c gerekçesiyle reddini gerektirmektedir. Başvurusu reddedilen davacı vekilinin “*müvekkilinin bu markayı 1985 yılından bu yana aralıksız olarak kullandığı, ayırt edici hale getirdiği, ibarenin aynı zamanda müvekkilinin ticaret unvanının esaslı unsuru olduğu, markanın seri marka olarak da tescil ettirildiği*” yönündeki açıklamaları, hukuken zayıf olsa ve tartışmalı vasif bildirme durumu söz konusu olsa da, yaşanan ticari hayatta markanın belli bir ayırt ediciliğe sahip olduğunu göstermektedir. Zira ticari hayatta hiç bir tacirin, ayırt edici olmayan, yani müşterinin, diğer markalar karşısında ayırt etmediği veya edemediği bir markaya yatırım yapması, bunu uzun süre kullanması, seri marka olarak tescil ettirmesi, ticaret unvanı seçmesi beklenemez.

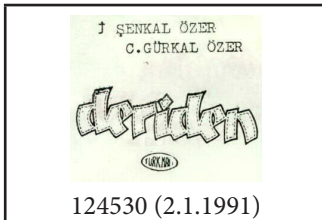
VI. Vasif belirten bir ibarenin marka olarak tescili halinde ilgili ticari kesimlerin, mal ve hizmetin vasfı ile ilgili açıklamaları kullanmaları marka sahibi tarafından engellenemez (556 Sayılı KHK m.12). Örneğin, marka olarak tescil edilse bile “deriden” ibaresinin bir faturada, satılan malın türünü belirtmek üzere “deriden mamul kemer...” gibi dürüstlük kuralına uygun kullanımı marka sahibi tarafından engellenemez. Yargıtay’ın bu yöndeki kararlarının istikrarlı olduğu görülmektedir. Ancak, tescil kurumu tarafından verilen kararların, kendi akışı içinde devam eden reel ticari hayatı olumsuz etkileyebilecek nitelikte olmaması, mahkemelerin ise dürüst kullanımı (556 Sayılı KHK m.12) destekleyici nitelikte kararlar vermesinin önemi yine de vurgulanmalıdır.

VII. Gerek ilk derece mahkemesi gerekse özel daire kararlarında, “deriden” ibaresinin, tescil kapsamına göre her türlü malzemedan yapılması mümkün olan 25. sınıftaki giyim ürünleri için

tescilinin, 556 Sayılı KHK m.7/1-f anlamında mal veya hizmetin niteliği veya kalitesi hakkında halkı yanıltacak markalardan sayılıp sayılmayacağı hiç tartışılmamıştır. Oysa burada ibarenin 556 Sayılı KHK m.7/1-c gerekçesiyle 18. sınıf bakımından reddinden daha acil bir kamu yararı bulunduğu söylenebilir. Örneğin yapay deri kullanılarak üretilmiş bir ceket veya ayakkabı üzerinde yer alan “deriden” markasının malın niteliği ile ilgili olarak halkı yanıltabileceği dikkate alınmamıştır.

VIII. Öte yandan ilk derece mahkemesi ve onama kararında “*..davacının önceki markaları “Şenkal Özer” ve “Gürkal Özer” ibarelerini içerdiğinden davacıya hak sağlayamacağı...*” ifadeleri yer almakla birlikte, “Şenkal Özer” ve “Gürkal Özer” ibarelerini de içeren markada esaslı unsurun ne olduğu tartışılmamıştır. Vasif belirten ibare ve işaretler markada esas unsur olarak yer alamaz (Ayhan, R./Özdamar, M./ Çağlar, H., Ticari İşletme Hukuku, 7. Bası, Ankara 2014, s.267). Oysa markada yer alış şekline göre söz konusu ibarelerin ortak olarak ticaretle uğraşan kişilerin ad ve soyadları olduğu izlenimi açık bir şekilde edinilmektedir. Dolayısıyla bu markada kazanılmış hakkın “deriden” ibaresi yerine bu isimler dikkate alınarak belirlenmesi hatalı bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir.

IX. Markalara ilişkin yargı kararlarında kural olarak uyuşmazlık konusu marka ile tarafların haklarının kaynağı olan marka ve işaretlere yer verilmesi gerekir. Ancak bir çok ilk derece mahkeme kararında buna dikkat edildiği halde Yargıtay kararlarında uyuşmazlık konusu marka örneklerine genellikle yer verilmediği görülmektedir. Marka konulu bazı davalarda, mahkeme kararında marka örneğinin yer alması gerekli olmayabilir. Ancak, kararın konusu iki markanın mukayese edilmesine ilişkin olduğu takdirde bunun bir ihtiyaç olduğu kabul edilmelidir. Zira yargı kararlarında marka ve işaret örneklerine yer verilmesinin kararın anlamı ve kapsamını belirlemek açısından ne derece önemli olduğu açıktır.



18, 25: Kürk, ayakkabı, çanta, kemer, okul çantası, seyahat çantası, spor çantası, valiz, deri bay bayan çantası, portföy deri cüzdan, bay bayan kemer, sigaralık, eldiven, anahtarlık, terlik, çocuk ayakkabı, terlik, kürk, çizme, bot.