

ULUSLARARASI MARKA UYGULAMALARI

Dr. Öğr. Üyesi Eda GİRAY

► **Marka olabilecek işaretler**

- MADDE 4 - (1) Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.

- ▶ SMK Madde 4 kapsamında, bir iřaretin marka olabilmesi iin 3 řartı saęlaması gerekmektedir.
- ▶ Bunlar;
- ▶ (a) Bir iřaret olmalı,
- ▶ (b) Bir teřebbüsün mallarının veya hizmetlerinin dięer teřebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt etme yeteneęine soyut olarak sahip olmalı,
- ▶ (c) Marka sahibine saęlanan korumanın konusunun aık ve kesin olarak anlařılmasını saęlayabilecek řekilde sicilde gosterilebilir olmalıdır.

- ▶ yukarıdaki kořulları saęlamak kaydıyla
 - ▶ kiři adları dâhil sözcükler,
 - ▶ Őekiller,
 - ▶ renkler,
 - ▶ harfler,
 - ▶ sayılar,
 - ▶ sesler ve
 - ▶ malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür iřaret marka tesciline konu olabilir.

MARKANIN FONKSİYONLARI

- ▶ Kaynak Gösterme Fonksiyonu
- ▶ Ayırt Etme Fonksiyonu
- ▶ Reklam Fonksiyonu
- ▶ Malın Kalitesini Garanti Fonksiyonu
- ▶ İtibar ve Yatırım Fonksiyonu

MAL VE HİZMET SINIFLARI– SMK MD. 11/3-4

- ▶ (3) Başvuruya konu **mal veya hizmetler** 12/7/1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katılmamız kararlaştırılan Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin **Nis Anlaşmasına göre sınıflandırılır**. Kurum, başvuruda yer alan mal veya hizmetlerin ait olduğu sınıflarda ve sınıf numaraları üzerinde gerekli düzeltmeleri yapabilir.
- ▶ (4) Mal veya hizmetlerin aynı sınıflarda yer almaları benzer olduklarına, farklı sınıflarda yer almaları da benzer olmadıklarına karine teşkil etmez.

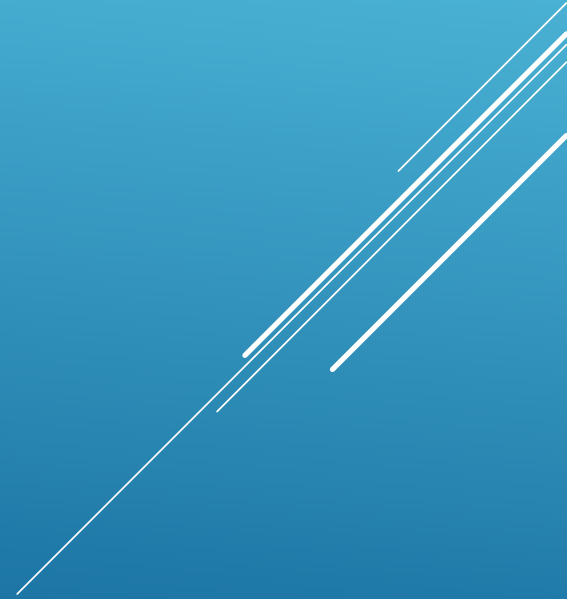
MUVAFKATNAME – SMK 5/3

- ▶ Bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin Kuruma sunulması hâlinde birinci fıkranın (ç) bendine göre reddedilemez. (SMK md. 5/3)

KULLANMAMA DEF'İ – SMK MD. 19/2, YÖN M.29-30

- ▶ SMK 19/2 - 6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye'de en az beş yıldır tescilli olması şartıyla,
- ▶ başvuru sahibinin talebi üzerine, itiraz sahibinden, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasını itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye'de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunması talep edilir.
- ▶ İtiraz sahibi tarafından bu hususların ispatlanamaması durumunda itiraz reddedilir.
- ▶ İtiraz gerekçesi markanın, tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin sadece bir kısmı için kullanıldığının ispatlanması hâlinde itiraz, sadece kullanımı ispatlanan mal veya hizmetler esas alınarak incelenir.

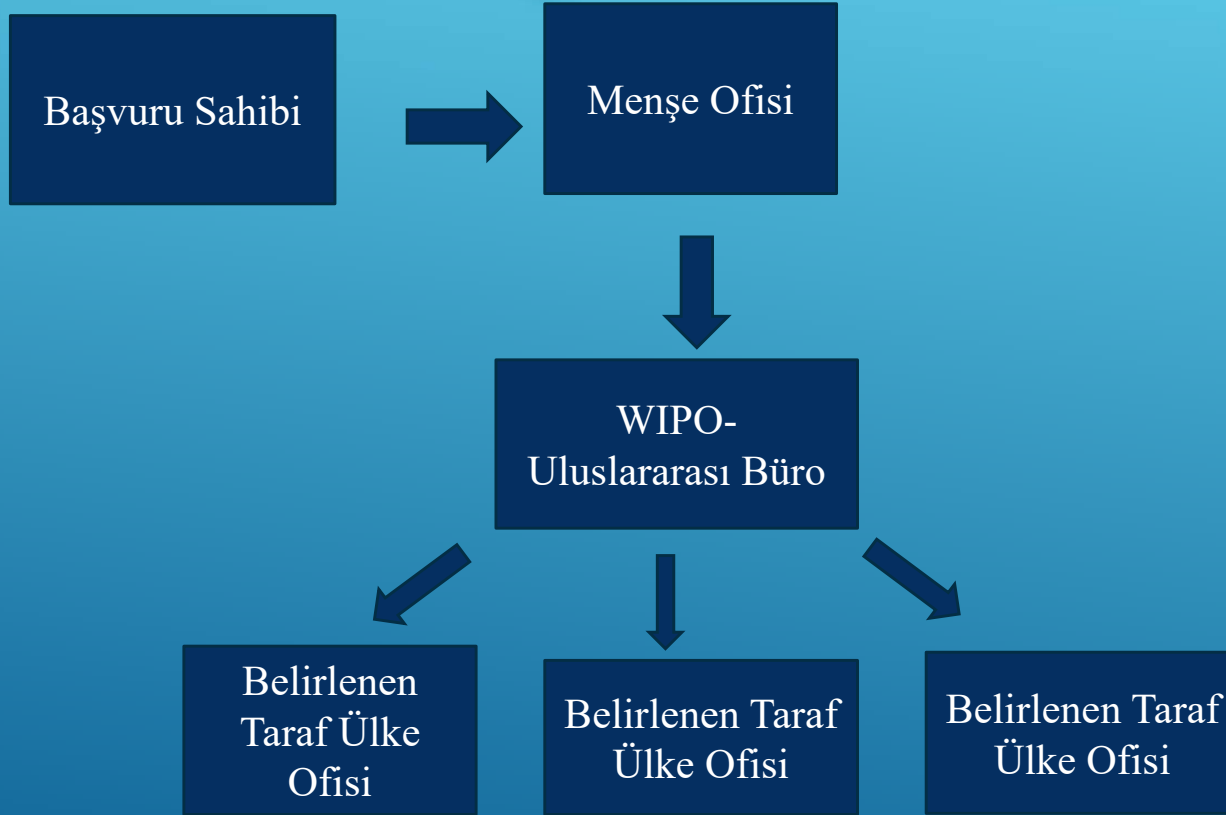
Uluslararası Marka Tescil Sistemleri



➤ Madrid Anlaşması ve Madrid Protokolü

- Madrid Sistemini kuran anlaşmalar:
 - Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması (**Madrid Anlaşması**)
 - 1989'da kabul edilip 1 Aralık 1995'te yürürlüğe giren ve 1 Nisan 1996 da uygulanmaya başlayan Madrid Anlaşması'na İlişkin Protokol (**Madrid Protokolü**)
- Paris Sözleşmesi'ne taraf her devlet Madrid Anlaşması'na ya da Madrid Protokolü'ne veya her ikisine birden taraf olabilir.
- 106 üyesi bulunan Madrid Sistemi 122 devleti kapsamaktadır.
- Türkiye, 05.08.1997 tarih ve 97/9731 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Madrid Protokolü'ne taraf olmuştur.
- TPMK tarafından 1999 tarihinde Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve Bu Anlaşmaya İlişkin Protokolün Uygulanmasına Dair Yönetmelik (**Madrid Yönetmeliği**) çıkarılmıştır. (Yürürlük Tarihi: Yönetmelik m. 117 uyarınca, 01.01.1999'dur).

MADRİD BAŞVURU SİSTEMİ



Uluslararası Arası Marka Başvurusunda Bulunacak Kişiler

- Bir marka ofisi aracılığıyla uluslararası başvuruda bulunulabilmek için, başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişinin:
 - Ofisin yer aldığı ülkenin uyruğuna sahip olması,
 - Söz konusu ülkede yerleşik olmalı **ya da**
 - Bu ülkede gerçek ve etkin sınai veya ticari bir kuruluşa sahip olmalıdır.
- Bu çerçevede, sadece Türkiye'de gerçek ve etkin sınai veya ticari bir kuruluşa sahip kimseler, Türkiye'de ikamet edenler veya Türk vatandaşları, **TPMK aracılığıyla** uluslararası marka başvurusunda bulunabilir.
- Uluslararası başvuruda bulunabilmek için ayrıca başvurunun yapıldığı ülkede (yani Türkiye'de), **uluslararası başvuruya esas teşkil edecek tescil bir markaya ve marka başvurusuna sahip olunması** gereklidir.
- Madrid Sistemi aracılığıyla, Madrid Birliği'nde olmayan bir ülkede

Uluslararası Marka Başvurusunun Yapılması

- Uluslararası marka başvurusu, menşee ÷lkede tescilli ya da tescilli için başvuruda bulunulmuş markaya dayanılarak *menşee ofis aracılığıyla Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatının (WIPO) Uluslararası Bürosu'na* yapılmaktadır.
- Madrid Protokolü üzerinden yapılan uluslararası marka başvurularının menşee ofis aracılığıyla Uluslararası Büro'ya bildirilmesi zorunludur. *Doğrudan yapılan başvuru usulüne uygun bir başvuru olarak kabul edilmeyecektir.*
- Uluslararası başvuruda bulunabilmek için ayrıca başvurunun yapıldığı ÷lkede (yani Türkiye'de), *uluslararası başvuruya esas teşkil edecek tescil bir markaya ve marka başvurusuna sahip olunması* gereklidir.
- Uluslararası başvurudaki marka örneđi ve ilgili mal/hizmetlerin, menşee ofisteki tescil/başvurudaki örnek ve mal/hizmetler ile *aynı olması* gerekir. Başvuru sahibi mal/hizmetleri *daraltabilir, ancak genişletemez.*

Protokol ve Yönetmelik aracılığıyla yapılacak uluslararası başvurular TÜRKPATENT'in internet sitesinden **çevrimiçi evrak sistemi** aracılığıyla veya aşağıdaki **belgelerin Kuruma sunulması** ile gerçekleştirilebilmektedir:

- Talep formu.
- İlgili talebe ilişkin olarak usulüne uygun ve **İngilizce** doldurulmuş, Uluslararası Büro tarafından sağlanan resmi form **(MM2 formu)**
- Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa açık yetki belgesi
- Menşe ofis taleplerinin Uluslararası Büro'ya bildirilmesi ücretinin ödendiğini gösterir bilgi **(TPMK'ya ödenecek ücret)**.

* SMK m. 14/3 uyarınca, Madrid Protokolü kapsamında Kurum tarafından yapılan işlemler için alınan ücretler **tebliğle** belirlenir.

Bkz. 31 Aralık 2018 tarih ve 30642 (4. mük.) RG'de yayımlanan Türk Patent ve Marka Kurumunca 2019 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ - (Online: 325 TL; fiziki 480 TL)

Ayrıca başvuru yapılan her ülkeyi ve tescil edilecek sınıf sayısına göre belirlenen için ücretin WIPO'ya ödenmesi gereklidir. **(WIPO'ya**

Başvurunun Menşe Ofis Tarafından İncelenmesi

Menşe ofis tarafından yapılan beyanın aşağıdaki hususları teyit etmesi gerekir: (Madrid Yön. m. 25)

- Başvuru sahibinin, Uluslararası Büroya uluslararası başvuruyu sunma talebini menşe ofisin aldığı tarihi,
- Uluslararası başvuruda adı geçen başvuru sahibiyle, esas başvuruda adı geçen başvuru sahibinin veya esas tescilin sahibinin aynı olduğunu,
- Birinci fıkranın (h) ila (k) bentlerinde belirtilen ve uluslararası başvuruda geçen belirtilmelerin, aynı zamanda esas başvuruda veya esas tescilde de geçtiğini,
- Uluslararası başvurunun konusu olan markanın, esas başvuru veya esas tescilde de aynı olduğunu,
- Uluslararası başvuruda renk talebinde bulunulması durumunda, renk talebinin, esas başvuruda veya esas tescilde de aynı olduğunu,
- Uluslararası başvuruda belirtilen mal ve hizmetlerin, esas başvuruda veya esas tescilde gösterilen mal ve hizmet listesiyle aynı olduğunu.

- Uluslararası başvuruda yer alan tüm unsurların esas başvuru veya tescilde yer alması gerekir. Menşe Ofis, *başvurunun esas tescil/esas başvuru ile içeriğinin aynı olduğunu* tasdik eder.
- Madrid Protokolü kapsamında yapılan bir uluslararası başvuru, *Kuruma 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 hâlinde uluslararası *tescil numarası küçük olan* başvuru önce yapılmış sayılır. (SMK m. 14/1)
- Menşe ofise yapılan başvurunun eksiksiz olması halinde *başvuru tarihinden*, eksiklikler olması halinde *eksiklikler tamamlandıktan sonra iki ay içinde* menşe ofis tarafından Uluslararası Büro'ya iletilmesi gerekir.

- WIPO, başvuruları *yalnızca şekli açıdan* inceler, başvurunun marka olarak tescil edilebilirliğini incelemeyebilir.

WIPO TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME

- Uluslararası Büro tarafında yapılan uluslararası başvuru:
 - Başvuru sahibinin kimliğinin belirlenmesini mümkün kılan ve başvuru sahibi veya varsa vekiliyle temas kurmayı sağlayabilecek belirtilmeler,
 - Başvuru sahibinin, bir uluslararası başvuruyu işleme koymaya yetkili olduğu sonucunu çıkarmayı sağlayan belirtilmeler,
 - Belirlenen akit taraflar,
 - Duruma göre esas başvuru veya esas tescilin tarih ve numarası,
 - 25 inci maddenin üçüncü fıkrasının (e) bendinde veya altıncı fıkrasının (g) bendinde belirtilen mense ofisin beyanı,
 - Markanın kopyası,
 - Marka tescili alınmak istenen mal ve hizmetlerin belirtilmesi, unsurları

bakımından incelenir. (Madrid Yön. m. 47)

- Başvuru sayılan unsurların tümünü **içeriyorsa**, Uluslararası Büro, başvuruyu Uluslararası Sicile kaydeder ve WIPO Gazetesi'nde yayınlar, korumanın talep edildiği akit taraflara bildirimde bulunur. Bu durumda koruma süresi, **TÜRKPATENT tarafından başvurunun alındığı tarihten** itibaren başlar.
- Unsurlarının tümünü **içermiyorsa**, uluslararası tescil, eksik olan unsurlardan **Uluslararası Büroya en son ulaşanının tarihini** alır. Ancak, eksik olan en son unsurun Uluslararası Büroya, Anlaşmanın 3üncü maddesinin dördüncü fıkrası veya Protokolün 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen **iki aylık süre limiti dahilinde ulaşması** durumunda, uluslararası tescil, eksik uluslararası başvurunun **mense ofis tarafından alındığı tarihi** tasır. (Yönetmelik m. 47)
- Eksiklik menşe ofise bildirim tarihinden itibaren **üç ay** içerisinde içerisinde giderilmezse **başvurudan vazgeçilmiş** sayılır.

- Uluslararası başvuru formunda *mal ve hizmet sınıflarının belirtilmesine rağmen, bu mal ve hizmetlere ilişkin uygunsuzlukların bulunması* durumunda, bu uygunsuzluklar, uluslararası tescil tarihinin belirlenmesi açısından önem taşımaz.
- Uygunsuzluk yok veya giderilmiş ise WIPO başvuruyu koruma istenen ülkelerin ofislerine yollar ve marka incelemesi bu ofislerde ulusal düzeyde yapılır. Bununla beraber WIPO, ofislerdeki incelemeden bağımsız olarak 6 ay içerisinde uluslararası bir tescil belgesi düzenler ve size gönderir. Bu belge, *henüz markanın koruma istenen bütün ülkelerde tescil edildiğini gösterir bir belge değildir.*

✓ Uluslararası Tescilin Esas Markaya Bağımlılığı

- *Uluslararası tescilden itibaren beş yıl*, uluslararası sicilde tescilli marka, menşe markaya bağlıdır. Tescilli bir menşe marka iptal edilir ya da hükümsüz hale gelir vb. ise uluslararası marka da aynı kadere tabi olur.
- Söz konusu esas markaya bağımlılık, uluslararası tescil tarihinden itibaren beş yıl boyunca sürer.
- Beş yılın sonunda uluslararası tescil, esas markadan bağımsız hale gelir.

➤ Avrupa Birliđi Markası (European Union Trade Mark - EUTM)

- AB marka düzenlemeleri:
 - 2015/2436 sayılı Üye Devletlerin Markalara İlişkin Mevzuatlarının Yakınlaştırılması Hakkında Direktif
 - 2017/1001 sayılı Avrupa Birliđi Markası Hakkında Tüzük
- Tüzük, AB markalarını düzenlemektedir.
- AB markası, Birliđin tamamında hüküm doğurur ve Birlik genelinde eşit etkiye sahiptir.
- İnceleme ve tescil sistemleri Avrupa Birliđi Fikri Mülkiyet Ofisi (European Union Intellectual Property Office- EUIPO) tarafından yürütölmektedir.

Olumsuz yanı: Başvurunun bir ölkede ret edilmesi halinde diđer tüm topluluđa üye ölkelerde de ret edilmesidir.