

Türk Marka Hukuku Kapsamında İtiraz İşlemlerinde Mal / Hizmet Benzerliğinin Tespiti

Bu makale, Türk Patent ve Marka Kurumu ("TÜRKPATENT") nezdinde bir marka başvurusuna itiraz durumunda mal ve hizmetlerin benzerliği konusunu tartışmayı amaçlamaktadır.

Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 6/1-b maddesinde¹ *"Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir"* düzenlemesi yer almaktadır.

Karıştırılma ihtimali; markaların ayniyeti veya benzerliği, malların ve/veya hizmetlerin ayniyeti veya benzerliği, markalarda bulunan unsurların ayırt edici niteliği, ilgili sektöre özgü koşullar ve ortalama tüketicilerin dikkat düzeyi gibi farklı unsurlar esas alınarak değerlendirilebilir. Karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde bu unsurların tamamı birlikte göz önünde bulundurulmalıdır; diğer yandan bu unsurlardan biri konuyu değerlendirecek Kurum'un takdirine bağlı olarak daha fazla önem taşıyabilir.

İhtilafa konu markaların kapsamında bulunan mallar ve/veya hizmetler sebebiyle markalar arasında karıştırılma ihtimali yaratacak bir benzerliğin bulunup bulunmadığı değerlendirilirken, markaların tescili için kullanılan Nice Sınıflandırması veya ilgili ülkeler veya bölgelerdeki sınıflandırma sistemi -bu sistemler yalnızca markaların tesciline hizmet ettiğinden- dikkate alınmamalıdır.

Mallar ve / veya hizmetler arasındaki benzerliğe karar vermek için çok daha kapsamlı bir değerlendirme yapılmalıdır. Bu değerlendirme bakımından piyasa algısı, hedef tüketiciler, benzer ihtiyaçları karşılama, birbiriyle ikame edilebilme ve rekabet olasılığı, kullanım amacı, birbirini tamamlama, ortak dağıtım kanalları ve kullanım yöntemleri gibi dünya çapında kabul edilmiş faktörler bulunmaktadır ve bu faktörlerden birkaçının örtüşmesi mallar ve/veya hizmetler arasında karıştırılma ihtimaline yol açacak bir benzerlik yaratabilmektedir.

Farklı sınıftaki mal veya hizmetlerin benzer bulunduğu Türk Marka ve Patent Kurumu kararları mevcut olup, Kurum'un yaklaşımına göre, hangi mal veya hizmet sınıfının hangilerine benzeyeceğine dair henüz bir yönerge bulunmasa ve kararlarda her bir durumun kendi özel koşulları altında değerlendirildiği belirtilse bile, itiraza konu markalar bir dereceye kadar benzerse, 18. ve 25. sınıflar, 3. ve 5. sınıflar, 29. ve 43. sınıflar gibi bazı sınıflardaki mal ve hizmetlerin benzerliği genel kabul gören bir görüş haline gelmektedir.

Türkiye'de Yargıtay ve Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri, Kurum nezdinde itiraz süreçlerinin sonlanması ardından ele aldıkları davalarda genellikle, markaların sınıfları yerine, ilgili mal ve hizmetlere ilişkin olarak markalar arasında fiili bir karıştırılma ihtimali olup olmayacağını değerlendirmektedir. Bununla birlikte, TÜRKPATENT halen zaman zaman, itiraz dosyalarında, özellikle de özellikle de marka uzmanları tarafından itirazların

¹ Bu madde iptal edilen 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7/1 (b) maddesinde aynı şekilde düzenlenmiş ve Sınai Mülkiyet Kanunu'nda muhafaza edilmiştir.

ilk deęerlendirmesi sırasında, malların ve / veya hizmetlerin benzerlięi deęerlendirilirken sınıflarda yer alan alt grupları dikkate alabilmektedir. Dięer yandan, TRKPATENT nezdinde bir st inceleme merci olan Yeniden İnceleme ve Deęerlendirme Kurulu'nun zellikle son yıllarda vermiř olduęu kararlarında daha kapsamlı bir inceleme geręekleřtirdięi ve mal ve hizmetlerin benzerlięini deęerlendirirken yukarıdaki faktrlerin dikkate alındıęı kararlar verdięi grlmektedir.