



ANKARA ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE  
SINAI HAKLAR ARAŞTIRMA VE  
UYGULAMA MERKEZİ  
**fisaum**



# MARKA HUKUKU II

## NİSPİ RET NEDENLERİ



ANKARA ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE  
SİNÂİ HAKLAR ARAŞTIRMA VE  
UYGULAMA MERKEZİ  
**fi sa um**



Nispi ret nedenleri mutlak ret nedenleri gibi kamu yararına değil, markası daha önce tescil edilen ya da daha önce tescil talebinde bulunan, dolayısıyla bir öncelik hakkına sahip olan marka sahibinin yararına hizmet eder. Bundan dolayı nispi ret nedenleri, başvuru makamı tarafından re'sen incelenmez. Nispi ret nedenleri, ancak marka sahibinin itirazı üzerine dikkate alınabilir ya da mahkeme tarafından bir butlan nedeni olarak görülebilir. Nispi ret nedenleri de aynı zamanda birer hükümsüzlük nedenidir.



## 1. Daha Önce Tescil Edilmiş Markanın Aynı ya da Benzeri Olan Marka

### a. Genel Olarak

Marka tescilinde nispi ret nedenlerinin düzenlendiği SMK md. 6/1'de benzerliğe ilişkin bir hüküm yer almaktadır. Bu hükme göre *“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 ilişkilendirilmesini de içerecek biçimde, halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir”*.



## 1. Daha Önce Tescil Edilmiş Markanın Aynı ya da Benzeri Olan Marka

### a. Genel Olarak

Bu açıklamalardan sonra yargı kararlarına göz atmak gerekirse, SMK md. 5/1 (ç) ve md. 6/1'de ifade edilen markalar arasındaki benzerliğin nereye kadar ayırt edilemeyecek kadar benzer, nereye kadar benzer olduğunun Yargıtay'ın HGK tarafından "**Boğazlıyan**" kararında belirtildiği görülecektir.

Bu karara göre eğer, karşılaştırılan işaretler arasındaki farklılıklar, orta düzeydeki alıcı kitlesi üzerinde bıraktığı genel izlenim itibarıyla önemsenmeyecek derecede düşük olması nedeniyle aynı işaret gibi algılanıyorsa, ayırt edilemeyecek kadar benzerlik söz konusu olduğundan TÜRKPATENT tarafından re'sen nazara alınacaktır.

Ancak başvuru konusu işaretin daha önce tescilli bir marka veya başvurusu ile karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesi gereken bir durum varsa, yani Kurum'un takdir yetkisini kullanacağı bir benzerlik varsa, bu takdirde işaretler arasında güçlü ve açık bir iltibasın varlığı peşinen kabul edilmediği için ayırt edilemeyecek kadar benzerlik bulunduğu gerekçesiyle başvurunun reddine re'sen karar verilemeyecektir. Nispi ret nedenleri kamu menfaatine ilişkin olmadıkları için re'sen dikkate alınmazlar .

Söz konusu düzenlemenin, re'sen inceleme sırasında gözden kaçan benzer markalara yayına çıkmaları sonrası itiraz etme imkânını tanıması bakımından isabetli bir düzenleme olduğu söylenebilir.

Ancak belirtmek gerekir ki, başvurusu yapılmış markaya, SMK'nın hem 5 hem 6. maddelerine göre ilgili kişiler tarafından itiraz edilebilmesi mümkün olup, itiraz anlamında aralarında bir fark yoktur.



## b. Daha Önce Tescil Edilmiş Markanın Aynı Olan Marka

SMK md. 6/1'e göre tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal ve 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.

Türk hukukuna göre bütün başvurular TÜRKPATENT resmi bülteninde ilan edilir. Bu ilana karşı haklı bir itiraz gelmez ise, marka tescil edilir. Bundan dolayı, ilana itiraz süresi iki ay olarak belirlenmiştir. Eğer önceki marka ile sonraki marka ve bu markanın kapsadığı mal ve hizmetler arasındaki birebir aynılık varsa, bu durumda iltibas araştırması yapmaya gerek yoktur. Önceki marka kesin olarak korumadan yararlanır.

SMK'nın 5. maddesinde mutlak ret nedeni olarak düzenlenen bu ret ve hükümsüzlük nedeni, burada da nispi ret ve hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmiştir. Burada hem tescil başvurusu yapılan veya tescil edilen işaret, hem de kapsadığı mal ve/veya hizmetler aynı ise nispi ret veya hükümsüzlük nedeninin tespiti kolaylıkla yapılabilmektedir.

Bu konuda 5. madde dolayısı ile yapılan açıklamalar geçerlidir.



SMK md. 6/1 düzenlemesi çeşitli basamaklar dikkate alınarak incelenmelidir.

- Tescil başvurusuna konu olan ya da tescil edilmiş bulunan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ya da benzer ise
- Tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal ve hizmetlerle aynı ya da benzer ise,
- Tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve
- Karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescili için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa bu hal,  
hem nispi ret, hem de hükümsüzlük nedenidir.



## 2. Ticari Vekil veya Temsilcinin Marka Sahibine Ait Markanın Kendi Adına Tescilini İstemesi

SMK md. 6/2'ye göre marka sahibi, kötü niyetli temsilci ya da vekile karşı, tescil prosedürü sırasında nispi ret nedenleri ile korunmaktadır.

Bu hükme göre, marka sahibinin ticari vekili ve temsilcisi tarafından marka-nın kendi adlarına tescili için, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir nedene dayanmaksızın markanın aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir .

Ayrıca, SMK md. 10'a göre, marka sahibinin izni olmadan markanın aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzerinin ticari vekil ya da temsilci adına tescil edilmesi halinde, marka sahibi mahkemeden, markasının kullanımının yasaklanmasını talep edebilir, tescilin kendisine devredilmesini de talep edebilir.



### 3. Tescilsiz Bir Marka veya Bir Başka İşaret Sahibinin İtirazı

- “Başvuru Tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir” (SMK md. 6/3).
- Tescilsiz bir markanın, işaretin, ticaret unvanının eskiye dayalı kullanımı yoluyla bu marka, işaret, unvan üzerinde hak sahibi olan kimsenin, bu markayı tescil ettirenin tescil başvurusunu engelleme veya tescil gerçekleşmiş ise hükümsüzlüğü için talepte bulunma yetkisi mevcuttur.
- markanın gerçek sahibinin eskiye dayalı kullanımını tescilden üstün tutulmuştur
- kullanımın markasal nitelikte olması gerekli değildir.





#### 4. Paris Sözleşmesi Anlamında Tanınmış Markalar İle Aynı veya Benzer İşaretler

Bilindiği üzere ülkesellik ilkesi uyarınca her devlet, fikri ve sınai mülkiyet haklarını kendi ülke sınırları içinde korur.

Ülkesellik ilkesinin istisnası ise uluslararası anlaşmalar ve bunların taraf ülkelerin iç hukukunda uygulanmasıyla ortaya çıkar. Bu bağlamda 1883 yılında 11 ülke tarafından imzalanan Paris Sözleşmesi'ne Türkiye 1925 yılında taraf olmuş ve karşılıklılık ilkesi gereğince Sözleşme'ye taraf diğer ülkelerin fikri mülkiyet haklarını koruyacağını taahhüt etmiştir.

Bu korumadan faydalanacak olan grup, Birlik üyesi ülkelerin vatandaşları veya Birlik üyesi olmayan bir ülke vatandaşı olup Birliğe dahil ülke toprakları üzerinde ikamet eden veya ülke sınırları içinde ticari işletmeye sahip bulunan şahıslardır.



#### 4. Paris Sözleşmesi Anlamında Tanınmış Markalar İle Aynı veya Benzer İşaretler

SMK md. 6/4'e göre Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6'ncı maddesi *“Birlik ülkeleri, tescilin yapıldığı ülkenin yetkili makamınca söz konusu ülkede bu sözleşmeden yararlanacağı kabul olunan bir kişiye ait olduğu, aynı ya da benzeri mallar için kullanıldığı iyi bilinen tanınmış bir markanın herhangi bir karışıklığa yol açabilecek bir şekilde yeniden reproduksiyonunu, taklit edilmesini veya aslına yakın bir şekilde değiştirilmesini içeren bir markanın kullanılmasını gerek mevzuat izin verdiği takdirde resen gerekse ilgilinin isteği üzerine yasaklamayı ve tescilini reddetmeyi veya iptal etmeyi taahhüt eder”* hükmünü getirmektedir.

Bu maddenin uygulanabilmesi için dört koşul bir araya gelmelidir:

- Paris Sözleşmesi'nden yararlanacağı kabul edilen bir tüzel ya da gerçek kişinin mevcudiyeti,
- Tanınmış bir markanın varlığı,
- Tanınmış markanın aynı ya da benzer ürünlerde kullanılması,
- Tanınmış markanın karışıklığa yol açabilecek şekilde taklit ediliyor olması.



## 5. Türkiye’de Tescil Edilmiş veya Tescil Başvurusu Daha Önceki Tarihte Yapılmış Tanınmış Markalar İle Aynı ya da Benzer İşaretler

556 sayılı KHK da olduğu gibi SMK’da da tanınmışlık düzeyine ulaşan markalara ilişkin nisbi ret nedeni ve hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmiştir. SMK md. 6/5 “*tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterini zedelenebileceği hallerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu haklı bir nedene dayanma hali saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itiraz üzerine reddedilir*” hükmü yer almaktadır. Bu koşulun gerçekleşebilmesi için öncelikle eskiden tescil edilmiş ya da tescili için başvurulmuş markanın, Türkiye’de belli bir tanınmışlık düzeyine yükselmesi aranmaktadır .

Hükümden de anlaşılacağı üzere, söz konusu nispi ret engelini uygulanabilmesi için; tescil engeli olarak ileri sürülen markanın, Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka ile aynı ya da benzer olması gerekmektedir. Ayrıca sonraki tarihli başvuru konusu işaretin tescili, toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşmış markanın ününden haksız yarar sağlanmasına, onun itibarına zarar vermesine veya onun ayırt edici karakterinin zedelenmesine neden olmalıdır .



## 5. Türkiye’de Tescil Edilmiş veya Tescil Başvurusu Daha Önceki Tarihte Yapılmış Tanınmış Markalar İle Aynı ya da Benzer İşaretler

Önceki düzenleme 556 sayılı KHK md. 8/4’ten farklı olarak SMK, sonraki tarihli başvuru sahibine başvuru yapma konusunda “haklı sebep” ileri sürme imkânı tanımış, ayrıca şartların sağlanması halinde anılan korumanın, mal/hizmetlerin aynı, benzer ya da benzer olmasına bakılmaksızın uygulanabileceğini öngörmüştür.

Bu doğrultuda SMK md. 6/5 gerekçe gösterilerek yapılan itirazlar incelenirken şöyle bir değerlendirme yapmak gerekmektedir:

- İtiraza gerekçe gösterilen ve tanınmışlığı iddia edilen markanın Türkiye’de itiraz edilen başvurudan önceki tarihte tescilinin veya tescil başvurusunun olup olmadığı,
- İtiraz edilen başvuru ile itiraza mesnet markaların aynı ya da benzer olup olmadıkları,
- İtiraza gerekçe olarak gösterilen markanın Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşıp ulaşmadığı,
- Tanınmışlık düzeyine ulaşan markadan haksız bir yararın sağlanıp sağlanmayacağı,
- Tanınmışlık düzeyine ulaşan markanın itibarına zarar verip vermeyeceği,
- Tanınmışlık düzeyine ulaşan markanın ayırt edici karakterini zedeleyip zedelemeyeceği.



## 6. Markanın Başkasına Ait İsmi, Fotoğrafı, Telif Hakkı veya Herhangi Bir Fikri Mülkiyet Hakkını Kapsaması

- Tescil için başvurusu yapılan markanın, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsaması halinde, hak sahibinin itirazı üzerine tescil başvurusu reddedilir.
- Belli hallerde Ahmet, Mehmet gibi isimlerin tescili mümkündür. Ancak, Mustafa Koç gibi isimler tescil edilemez. Zira bu halde, Türkiye’de tanınan Koç grubunun, yan kuruluşunun bir markası, tali markası gibi algılanır ve şirketin ününden haksız kazanç elde edilir.
- Başkasına ait fotoğraf üzerinde o kimsenin kişilik hakkı vardır, tescil gerçekleşmişse bu çok açık bir hükümsüzlük sebebidir.
- Başkasına ait bir telif hakkı konusu olan işaretin de marka olarak tesciline telif hakkı sahibi tarafından itiraz edilebilir. Bu ünlü bir romanın ya da filmin ayırt edici adı olabileceği gibi, bir desen, bir resim, grafik eser de olabilir. Beyaz Kale, GARFIELD örnekleri vardır.
- Başkasına ait ticaret unvanı, işletme adı, endüstriyel tasarım tescili gibi sınai hak sahiplerinin de bu hak konularının bir başkası tarafından izinsiz olarak tescili taleplerine itirazda bulunarak tescili engellemeleri veya hükümsüzlüğünü talep etmeleri mümkündür.



ANKARA ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE  
SİNAYİ HAKLAR ARAŞTIRMA VE  
UYGULAMA MERKEZİ  
**fisaum**



## 7. Sona Eren Ortak Marka veya Garanti Markasının Aynı veya Benzeri Olan Marka

SMK md. 6/7'ya göre ortak ve garanti markalarının sona ermesinden itibaren üç yıl içinde ortak marka veya garanti markası ile aynı veya benzeri olan marka tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilir. Ortak markanın ve garanti markasının her bir sahibi bu itirazı ileri sürebilir.



ANKARA ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE  
SİNÂİ HAKLAR ARAŞTIRMA VE  
UYGULAMA MERKEZİ  
**fisaum**



## 8. Koruma Süresinin Dolmasından Sonra Yenilenmeyen Markanın Aynı veya Benzeri Olan Marka

Tescil edilmiş bir markanın koruma süresi 10 yıldır. Koruma süresi 10 yıl sonra tekrar bir 10 yıl uzatılabilir. Sürenin uzatılmaması durumunda bu marka iki yıl süreyle nispi ret nedenleri ile korunabilir. SMK md. 6/8 bu imkânı sağlamaktadır. Buna göre bir markanın yenilenmeme nedeniyle koruma süresinin dolmasından sonra iki yıl içerisinde, söz konusu markanın bu iki yıllık süre içinde kullanılıyor olması şartıyla aynı veya benzer markanın, aynı veya benzer mal ve hizmetler için yapılan tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilir.



## 9. Kötüniyet

SMK md. 6/9 “Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir” hükmünü getirmektedir.

Markanın kötüniyetli olarak tescili, 556 sayılı KHK’da bir ret sebebi veya hükümsüzlük sebebi olarak yer almamaktaydı.

Yargıtay 11. HD de 2008 yılına kadar kötüniyetli tescil halini bir hükümsüzlük sebebi olarak kabul etmiyordu.

Kötüniyetli tescilin bir hükümsüzlük sebebi olarak kabulü, İstanbul 4. FSHHM tarafından verilen bir direnme kararının HGK tarafından onanması ile mümkün olabilmiştir. İstanbul 4. FSHHM’nin **RG 512 + şekil** markasının tescili ile ilgili olarak açılan bir hükümsüzlük davasında verilen hükümsüzlük kararının Yargıtay 11. HD tarafından bozulması üzerine, İstanbul 4. FSHHM direnme kararı vermiştir. Bu direnme kararı HGK tarafından yerinde görülerek, karar onanmıştır . Böylece kötü niyetli tescil hali TMK md. 2 deki genel hükme dayanılarak bariz kötü niyetin vatlığının ispatı halinde bir hükümsüzlük nedeni olarak kabul edilmiştir.





ANKARA ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE  
SİNAI HAKLAR ARAŞTIRMA VE  
UYGULAMA MERKEZİ  
**fisaum**



## **Prof. Dr. Arzu OĞUZ**

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fikri Mülkiyet Hukuku ABD Başkanı  
Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü