**XIV. COĞRAFİ İŞARET – MARKA İLİŞKİSİ**

**1. Coğrafi işaretlerin marka olarak tescil edilmesinin sakıncaları nelerdir?**

Bilindiği gibi, sahibine tekel hakkı sağlayan markanın aksine coğrafi işaretler kolektif bir hak niteliği taşımakta ve şartları sağlayan herkes bu adları kullanabilmektedir. Bu itibarla coğrafi işaretlerin marka olarak tescil edilmesi, coğrafi işaretlerin marka sahibinin tekeline girmesine yol açacağından, Kanun’da yasaklanmıştır. Coğrafi işaret – marka ilişkisi, SMK’da m. 5.1.i hükmünde ve temel olarak m. 48’de düzenlenmiştir.

**2. SMK’da eski tescil tarihli coğrafi işaret – yeni başvuru tarihli marka ilişkisi nasıl düzenlenmiştir?**

**A) Bir coğrafi işaret tescil edildikten sonra, aynı/benzer mal/hizmetler için marka olarak da tescil edilebilir mi?**

Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren adlar, marka olarak tescil edilemez. Öyle ki bir coğrafi işareti tescil ettirmiş ve/veya kullanma hakkına sahip kişiler dahi, bu adı marka olarak tescil ettiremezler.

Marka tesciline ilişkin bu tescil engeli, mutlak ret nedeni niteliğindedir. Bu itibarla, tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren adların marka olarak tescil başvurusu, Kurum tarafından resen reddedilmektedir (SMK m. 5.1.i).

**B) Bir coğrafi işaretin marka olarak tescil edilemeyeceğine ilişkin kural, sadece coğrafi işaretle ilgili mal ve hizmetler için mi söz konusudur?**

 Bu konuyu düzenleyen SMK m. 48.1’deki ifade yanıltıcıdır. Hükmün metni şu şekildedir: “44 üncü maddede belirtilen biçimlerde *veya* tescile konu coğrafi işaretle ilgili mal veya hizmetler için kullanılmak üzere yapılan marka başvurusu reddedilmektedir…”.

 Hükümde kullanılan “*veya*” ifadesi yanlış olup, “*ve*” şeklinde anlaşılmalıdır.

 Öncelikle hükmün mehazı 1151/2012 sayılı Tüzük m. 14.1 hükmünde açıkça “ve” bağlacı kullanılmıştır. Üstelik “veya” bağlacının geçerli kabul edilmesi, SMK m. 48.1 hükmünü anlamsız kılacaktır. Şöyle ki “veya” bağlacı temel alındığı takdirde, coğrafi işarete tecavüz teşkil eden marka başvurusunun, coğrafi işaretle aynı mal/hizmetlere ilişkin ise tescil edilebileceği şeklinde bir sonuç çıkmaktadır. Böyle bir sonuç ise açıkça mehaza ve kanun koyucunun amacına aykırıdır.

 Bu itibarla söz konusu marka tescil engelinin “aynı/benzer mal/hizmetlere” ilişkin olarak ve m. 44’e aykırılık teşkil eden başvurular için kabul edilmesi yerinde olacaktır.

 Örneğin “Ezine peyniri” adı coğrafi işaret olarak tescilli iken, bir peynir üreticisinin peynir veya benzeri ürünler için “Ezine peyniri” markasını tescil ettirebilmesi mümkün değildir.

 Benzer şekilde coğrafi işaretin tescilinden sonra coğrafi işaretten oluşan ya da coğrafi işaretin etkisizleştirilerek kullanımı niteliği taşıyan marka bileşimleri de tescil edilemez.

 Örneğin yukarıdaki örnekteki peynir üreticisi, peynir veya benzeri ürünler için “Ezine peyniri tadında”, “Ezine’nin gözdesi”, “Ezine peyniri olmasa da Ezineli peynir” gibi coğrafi işareti hatırlatan, anımsatan ifadeleri de tescil ettiremez.

**C) Bir coğrafi işaret tescil edildikten sonra, aynı/benzer mal/hizmetler için marka olarak tescil edilmişse, bunun sonucu nedir?**

 SMK m. 48.1 hükmüne göre; söz konusu tescil engeline rağmen coğrafi işareti içeren bir marka tescil edilmişse, bu markanın hükümsüzlüğü talep edilebilmektedir.

**3. SMK’da eski tescil tarihli marka – yeni başvuru tarihli coğrafi işaret ilişkisi nasıl düzenlenmiştir?**

**a) Eski tarihli marka, yeni başvuru tarihli coğrafi işaretin tescilini engelleyebilir mi?**

 Tescil edilmek için başvurusu yapılan coğrafi işaret, daha önceki tarihte marka olarak tescil edilmiş ya da önceki tarihten beri tescilsiz kullanılıyor olabilir. Böyle durumlarda dahi eski tarihli marka sahibi, coğrafi işaretin tesciline kural olarak itiraz edemez, coğrafi işaretin tescilini kural olarak engelleyemez (SMK m. 48.2).

Kural, eski tarihli marka sahibinin, coğrafi işaretin tescilini engelleyememesi olmakla beraber (SMK m. 48.2). SMK m. 48.3 hükmü, bu kuralın istisnasını düzenlemektedir. Buna göre istisnai durumlarda eski tescilli marka sahibi, yeni başvuru tarihli coğrafi işaretin tesciline itiraz edebilmekte ve coğrafi işaret tescilini engelleyebilmektedir. Buna göre;

* Başvurusu yapılan coğrafi işaret, tescilli marka ile aynı veya benzer ise ve
* Bu benzerlik markanın varlığına zarar verici veya gerçek kaynağı konusunda yanıltıcı olacak nitelikteyse ve
* Tescilli markanın sahip olduğu itibar, ün ve kullanım süresi söz konusu zarar veya yanıltma tehlikesini beraberinde getiriyorsa ve
* Önceki tarihli marka sahibi coğrafi işaret tesciline itiraz etmişse[[1]](#footnote-1) (SMK m. 40.2),

coğrafi işaret tescil edilemez (SMK m. 48.3).

**B) Eski tarihli marka sahibi, yeni tescil tarihli coğrafi işaret ile aynı olan markasını kullanmaya devam edebilir mi?**

Eski tescil tarihli (ya da önceki tarihten beri tescilsiz kullanılmakta olan eski) marka varken, aynı ifadeleri içeren coğrafi işaret tescil edilmişse, bu iki hak tipi birlikte varlıklarını sürdürürler.

Böyle bir durumda, eski tescil tarihli (ya da eskiden beri tescilsiz kullanılmakta olan) markanın sahibi, coğrafi işarete rağmen, markasını kullanabilecek midir? Böyle bir kullanım, coğrafi işarete tecavüz teşkil edecek midir? Bu sorunun cevabı ise SMK m. 48.2’de verilmiştir.

Buna göre; eski tescil tarihli ya da eskiden beri kullanılmakta olan marka sahibinin iyiniyetli olup olmamasına göre sonuç değişmektedir.

Eğer marka sahibi iyiniyetli ise, bu durumda coğrafi işaretin tesciline rağmen markasını kullanmaya devam etmesi mümkün olacak ve bu kullanım coğrafi işarete tecavüz teşkil etmeyecektir.

Buna karşın marka sahibi kötüniyetli ise, markasını kullanması, coğrafi işarete tecavüz teşkil edecektir.

 SMK m. 48.2 hükmüne göre: “Coğrafi işaretle aynı veya benzer bir marka, coğrafi işaretin korunmasından önce iyiniyetle tescil edilmiş veya bu markanın kullanım hakkı iyiniyetle kazanılmışsa, coğrafi işaretin hak sahibine verdiği yetkiler, marka başvurusunun tesciline ve iyiniyetli kullanımına zarar vermez”.

1. Bu konuda bkz. yukarıda “IX. 3. Başvuruya hangi gerekçelerle itiraz edilebilir?” başlığı altındaki açıklamalar. [↑](#footnote-ref-1)