

## **Güncellenen Marka İnceleme Kılavuzu'na Kısa bir Bakış**

Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”), 30.09.2019 tarihli duyurusu ile 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) “Marka tescilinde mutlak ret nedenleri” başlıklı 5. maddesine ilişkin inceleme ilkelerine örneklerle yer verdiği Marka İnceleme Kılavuzu’nu (“Kılavuz”) resmi web sitesi üzerinden yayınlamıştı. Kılavuz, TÜRKPATENT’in bakış açısını yansıttığı gibi güncel uygulamayı da ortaya koyması sebebiyle sektörde önemli bir kaynak haline gelmişti. Bu nedenle SMK’nın “Marka tescilinde nispi ret nedenleri” başlıklı 6. maddesinin de Kılavuz kapsamına alınması dört gözle beklenmekteydi. Zira, SMK 6/1 maddesi kapsamındaki karıştırılma ihtimali konsepti halen, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin (“556 sayılı KHK”) 8. maddesi uyarınca hazırlanan 2015 tarihli Kılavuz’da düzenlenmekteydi.

TÜRKPATENT, 18.08.2021 tarihli duyurusu ile, SMK 6/1 maddesi kapsamında karıştırılma ihtimali değerlendirmesine ilişkin ilkeleri ele alarak 2019 tarihli Kılavuz’u güncellediğini duyurdu<sup>1</sup>. Kılavuz’un önsözünde TÜRKPATENT’in karar uyumunu mümkün olan en yüksek düzeye çıkarmanın amaçlandığı, bu nedenle içeriğin daha fazla başlık ve örnek ile zenginleştirildiği belirtilmiştir. Ayrıca, SMK 5 ve 6/1 maddeleri bakımından 2015 tarihli Kılavuz’un geçerliliğini yitirdiği, güncellenen Kılavuz’da düzenlenmeyen başlıklar açısından ise 2015 tarihli Kılavuz’un geçerliliğini koruduğu bilgisine yer verilmiştir.

Öncelikle, Kılavuz’un, karıştırılma ihtimaline etki eden birçok faktörü değerlendirmeye alması nedeniyle oldukça ayrıntılı olduğunu, birçok alt başlık içerdiğini belirtmek isteriz. Aşağıda Kılavuz’un SMK 6/1 maddesi kapsamındaki içeriğinden, tarafımızca önemli bulunan özelliklerinden bahsedeceğiz ve Kılavuz’da kullanılan bazı örnek görsellere ve tablolara yer vereceğiz.

### **I. Kılavuz İçeriği**

#### **a) Malların/Hizmetlerin Karşılaştırılması**

Bu bölümün Nis sınıflandırması kapsamında farklı sınıflarda bulunan malların/hizmetlerin benzer olup olmadığını ortaya koyan örnekler içermesi nedeniyle önemli olduğu kanaatindeyiz. Bu bölümde malların/hizmetlerin doğası (niteliği), kullanım amaçları, kullanım şekilleri, ikame edilebilirlik, tamamlayıcılık, dağıtım kanalları, ilgili tüketici kesimi ve ticari kaynak gibi faktörleri dikkate alarak çok çeşitli mal/hizmet gruplarının benzerliğine ilişkin karşılaştırmalara yer verilmiştir. Örneğin 24 ve 25. sınıftaki mallara ait şu karşılaştırma tabloları kullanılmıştır:

---

<sup>1</sup> Türk Patent ve Marka Kurumu, Marka İnceleme Kılavuzu 2021 (“Kılavuz”) güncel versiyonuna erişmek için [tıklayınız](#).

Doğası	Kullanım Amacı	Kullanım Şekli	Tamamlayıcı Nitelik	Rekabet Hali	Dağıtım Kanalları	Tüketici Kesimi	Ticari Kaynak
✓	X	X	X	X	X	X	X

*Giysiler ve ev tekstil ürünlerinin karşılaştırılması örnek tablo*

2

Doğası	Kullanım Amacı	Kullanım Şekli	Tamamlayıcı Nitelik	Rekabet Hali	Dağıtım Kanalları	Tüketici Kesimi	Ticari Kaynak
✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓

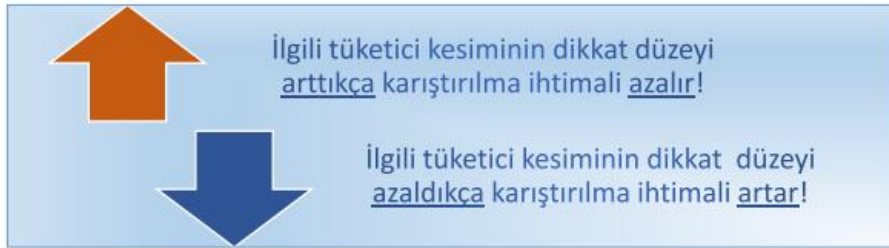
*25. sınıfa dâhil "bornozlar" ile ev tekstil ürünlerinden "havlular" mallarının benzerlik açısından karşılaştırılmasına ilişkin örnek tablo*

3

Pratikte mal/hizmet benzerliği tartışılırken Kılavuz'da ortaya konan bu faktörlerin ve örneklerin TÜRKPATENT nezdinde yapılacak olan itirazlarda yol gösterici olacağı şüphesizdir.

#### **b) İlgili Tüketici Kesimi ve Dikkat Düzeyi**

Karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde malların/hizmetlerin hitap ettiği tüketici kitlesi ve dikkat düzeyi önemli bir faktördür. İlgili tüketici kesimi "Genel Anlamda Halk" ve "Profesyonel Tüketiciler" olmak üzere ikiye ayrılarak, karşılaştırma konusu mallar/hizmetler bakımından tüketici kitlesinin nasıl belirleneceği konusunda rehber niteliğinde açıklamalara yer verilmiştir. Ayrıca, mallar/hizmetler özelinde tüketicinin dikkat düzeyinin hangi faktörler dikkate alınarak tespit edileceği, yüksek ve düşük dikkat düzeyinin karıştırılma ihtimaline etkisi açıklanmıştır.



*Dikkat düzeyinin karıştırılma ihtimali üzerindeki etkisi*

4

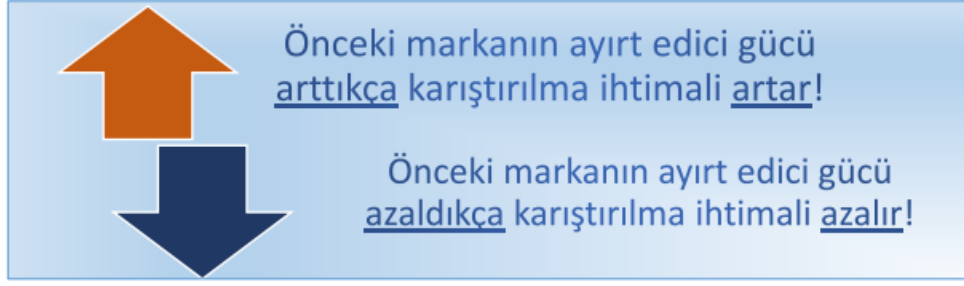
#### **c) Önceki Markanın Ayırt Ediciliği**

Bu bölümde ayırt edicilik kavramının karıştırılma ihtimaline etkisi ile ayırt edicilik tespiti yapılırken dikkate alınacak kriterler açıklanmıştır.

<sup>2</sup> Kılavuz, sf. 409

<sup>3</sup> Kılavuz, sf. 410

<sup>4</sup> Kılavuz, sf. 459

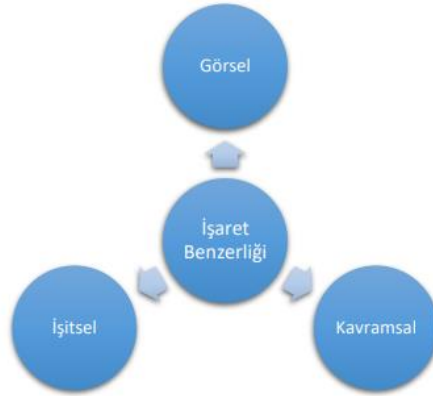


Önceki markanın ayırt edici gücünün karıştırılma ihtimaline etkisi

5

#### d) İşaretlerin Karşılaştırılması

Mal/hizmet karşılaştırması bölümünde olduğu gibi bu bölümde de detaylı başlıklar altında birçok örnek verilerek işaretlerin karşılaştırılmasında dikkate alınan kriterler açıklanmıştır. Markaların baskın unsuru, ortak unsuru ve bu bunların ayırt ediciliği gibi birçok faktörden bahsedilerek işaretlerin benzer olma ve olmama durumları açıklamıştır.



İşaret benzerliği incelemesi

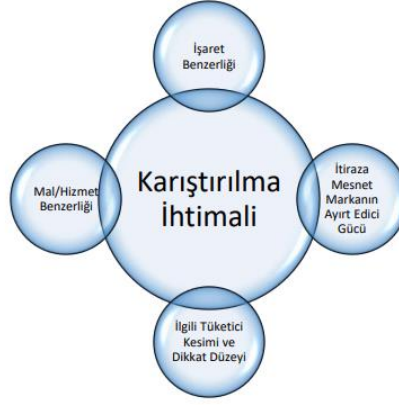
6

#### e) Karıştırılma İhtimalinin Tespitinde Kullanılan Faktörlerin Bir Arada Değerlendirilmesi

Bu bölümde karşılıklı bağıllık prensibi, hafızada kalan izlenim, ortak unsurun ayırt ediciliği, malların/hizmetlerin satın alma yöntemleri, seri marka ve ilişkilendirilme ihtimali açıklanmıştır ve her bir faktörün karıştırılma ihtimaline etkisi değerlendirilmiştir.

<sup>5</sup> Kılavuz, sf. 472

<sup>6</sup> Kılavuz, sf. 486



*Karıştırılma İhtimali Değerlendirmesi*

7

### f) Sık Karşılaşılan ve Özellikli Durumlar

Bu bölüm uygulamaya yönelik kolaylık sağlamak amacıyla sınıflandırma yapılarak markaların nasıl karşılaştırılacağına ilişkin örneklere yer verilmiştir. Kılavuz'da ayrı başlıklar altında düzenlenen sık karşılaşılan ve özellik arz eden durumlar şunlardır:

- Ad-Soyadı Şeklinde Olan veya Ad-Soyadı İçeren Markalar
- Çatı/Şemsiye Marka ile Birlikte Yer Alan Alt/İkinci Markalar
- Birden Fazla Kelime Unsurundan Oluşan İşaretlerde Ortak Kelime Unsurunun Yer Alması
- Ortak Unsurunun Coğrafi Yer Adı Olması Durumunda Karıştırılma İhtimali Değerlendirmesi
- Slogan İçeren Markalar
- Yer Değiştiren Kelimeler
- Karşılaştırılan İşaretlerden Birinin Alan Adı Formatında Olması Durumu
- İlaç Markaları
- Tek Harften veya Rakamdan Oluşan Markaların Karşılaştırılması
- Kısa İşaretler
- Renk Markalarının Karşılaştırılması
- Üç Boyutlu Markaların Karşılaştırılması

## II. Değerlendirme

Kılavuz'un SMK 6/1 kapsamında detaylı açıklamalar içermesi, gerek TÜRKPATENT gerek yerli ve yabancı Mahkeme kararları ile açıklamaların desteklenmesi nedeniyle güncel ve önemli bir kaynak olduğu kanaatindeyiz. Kılavuz'un TÜRKPATENT'in güncel bakış açısını

<sup>7</sup> Kılavuz, sf. 605

yansıtması sebebiyle itiraz süreçlerinde verilen kararların öngörülebilirliğini arttıracakını düşünüyoruz. Ancak her somut olayın kendi içerisinde değerlendirilmesi gerektiği ve TÜRKPATENT'in zaman içerisinde görüş değiştirebileceği dikkate alınır, Kılavuz'un belli aralıklarla güncellenmesi faydalı olacaktır. Ayrıca, 2021 tarihli Kılavuz'da düzenlenmeyen hükümler için 2015 tarihli Kılavuz'un halen geçerli olduğunu belirtmiştik. 556 sayılı KHK yürürlükten kalkalı makul bir süre geçtiğinden ve SMK'nın 6. maddesinin diğer fıkraları ile uygulamada karıştırılma ihtimaline göre daha az karşılaşıldığından, tanınmışlık, gerçek hak sahipliği, kötü niyet gibi diğer nispi ret nedenlerinin de SMK'ya göre hazırlanan Kılavuz kapsamına alınmasının, uygulamaya ışık tutacağı ve kanuni düzenlemelerle uyumu arttıracakı kanaatindeyiz.

*Güldeniz Doğan Alkan<sup>8</sup> ve Ayşenur Çıtak<sup>9</sup>*

---

<sup>8</sup> Ankara Barosu'na kayıtlı avukat, marka ve patent vekili. E-mail: guldenizdogan@hotmail.com

<sup>9</sup> Ankara Barosu'na kayıtlı avukat. E-mail: aysenurcitak@gmail.com