

FİKRİ GÜNDEM



¹ Albert Jack, İcat Çıkarma, Eksik Parça Yayınları, 2015, İstanbul, s. 13 vd.

“Cornell Üniversitesi'nin elektrik mühendisliği bölümünde genç bir öğrenci olan Willis Carrier, 1901 yılında mezun olduktan sonra elektrikli fanlar üzerine uzmanlaşmış olan New York'taki Buffalo Demir Şirketi'nde işe başlamıştı. Carrier'e ilk görev olarak o sıralarda Amerika'nın en popüler yayını olan ve tamamı renkli yayınlanan Judge dergisinin basımcısı Wilhelms Litografi Şirketi verildi. Ancak 1902 Temmuz'unun kavurucu sıcağında Sackett & Wilhelms matbaasının büyük bir sorunu vardı. Binalarındaki nem yüzünden kapak sayfasında kullandıkları yeni renkli mürekkep sayfaya yapışmıyordu ve akıp gidiyordu. Carrier'e verilen görev, matbaanın ısısını tam olarak 12 dereceye düşürmek ve nemi olabildiğince hızla azaltmaktı. Aksi takdirde matbaa derginin o ayki sayısını milyonlarca aboneye yetiştiremeyecekti.

Carrier sorunu çözmek için gece gündüz çalıştı. Birkaç hafta sonra bir sabah erken saatte sisli bir demiryolu istasyonu platformunda dikilirken çığır açıcı buluşunu gerçekleştirdi. Mühendis, sisin suyla doymuş havadan ibaret olduğunu biliyordu ve bir odada yüzde yüz nem yaratabilirse nemi tam istenen düzeye düşürebileceği miktarda kuru hava oluşturabileceğini fark etti.

O gün takvimler 17 Temmuz'u gösteriyordu. Derginin Ağustos sayısını yetiştirebilmek için zamana karşı yarışan Carrier, geliştirdiği teori üzerine hemen çalışmaya koyuldu. Nesnelerin sarmal borulardan geçirilen buharla ısıtılabilirdiğini biliyordu ve soğutma için basit bir planı vardı: İşlemi tersine çevirip suyla soğutulan sarmal borulardan hava pompalayacaktı. Carrier fanları kullanarak ısıyı, nemi, hava dolaşımını ve akımı kontrol edebileceğini keşfetti. Sonunda matbaa odasında ulaştığı düşük ısı ve nem düzeyi, mürekkebin kâğıt üzerinde kalıcı olmasını ve eşit yayılmasını sağladı. Amerikan halkı en sevdiği derginin gelecek ayki sayısını okumaktan mahrum kalmayacaktı. Carrier, 1907 yılına geldiğinde tasarımını geliştirmiş, sonraları klima mühendisleri tarafından Sabit Düşük Çiğ Sıcaklığı Yasası olarak adlandırılacak buluşu gerçekleştirecekti. 17 Mayıs'ta yaptığı patent başvurusu 3 Şubat 1914'te onaylandı.

Carrier'in icadının Amerika'nın çehresini değiştirmeye başlaması 1940'ların sonlarıyla 1950'lerde savaş sonrası ekonomik büyüme döneminde oldu. Sinemalar, lokantalar, fabrikalar, okullar, hastaneler, kamu binaları, alışveriş merkezleri, Orta Batı ve Batı Kıyısı ile Güney'deki tüm gelişen kentler, Carrier'in klimalarının peynir ekmek gibi satın alıyordu. Doğu kıyısında yaşayan milyonlarca insan klimalı ortamlar sayesinde daha önce yakıcı sıcaklar yüzünden uzak durduğu Batı ve Güney bölgelerine yerleşmeye başladı ve böylece ekonomik ve siyasi güç de yer değiştirdi. Eskiden Amerikan yaşam tarzını Doğu kıyısındaki topluluklar belirlerken artık Dallas, Phoenix, Atlanta, Miami ve Los Angeles ülkenin en güçlü kentsel yaşam merkezleri haline gelmişti...

25 yaşında bir mühendis, bir matbaadaki nem oranını düşürmekle görevlendirilmiş olmasaydı ve New York'taki sisli bir tren istasyonunda daha önce imkânsız olduğu düşünülen bir şeyin kolayca gerçekleştirilebileceğini fark etmeseydi bugün Güneydoğu Asya'nın ya da Afrika'nın bazı iklimlerinde yaşamayı tasavvur edebilir miydik?" ¹

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	•	2
EDİTÖR'DEN	•	4
GÜNDEM DEN HABERLER	•	5
MEVZUATTAN HABERLER	•	6
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU'NDAN HABERLER	•	6
AVRUPA PATENT OFİSİ'NDEN (EPO) HABERLER	•	8
DÜNYA FİKRİ MÜLKİYET ÖRGÜTÜ'NDEN (WIPO) HABERLER	•	8
AVRUPA BİRLİĞİ FİKRİ MÜLKİYET OFİSİ'NDEN (EUIPO) HABERLER	•	9
İZLENİMLER	•	10
AIPPI TÜRKİYE FİKRİ VE SANAT ESERLERİ KANUNU TASLAĞI'NA İLİŞKİN KAHVALTILI TOPLANTI DÜZENLEDİ	•	11

İÇİNDEKİLER

PATENT	•	12
ŞİRKETLER VE PATENT ALMA KARARLARINA BÜTÜNCÜL BİR BAKIŞ: SÜREÇLER, KARAR NOKTALARI VE DEĞİŞKENLER	•	13
SINAI MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞAN BULUŞLARI	•	21
MARKA	•	25
MARKA TESCİL BAŞVURULARI İÇİN HİZMETLER BİR ARAYA GETİRİLEMEZ Mİ?	•	26
THE TEA BOARD v EUIPO; HUKUK SÖZCÜSÜ MENGOZZI'NİN GÖRÜŞÜ	•	33
THE SLANTS DAVASI	•	39
KÜNYE	•	40

EDİTÖR'DEN

Nevin Öner

*AIPPI Türkiye / Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği
Fikri Gündem Grubu Moderatörü*

* Avukat,
Serdar Yılmaz Hukuk Ofisi,
nevin.oner@serdaryilmaz.av.tr

Merhaba,

Kış mevsiminin kendisini hissettirmeye başladığı bu günlerde, güz sayımız ile karşınızdayız. Bu sayımızda, Sizleri, Fikri Mülkiyet'e ilişkin son gelişmelerden haberdar etmeye gayret ettik ve buna ek olarak, değerli yazarlarımızın farklı konulardaki yazıları ile de sorularımıza sorular eklemeyi, bir kısım sorularımızın da cevaplarını hep birlikte bulabilmemize yardım etmeyi umduk.

Şirketler, patent alma sürecinde hangi verileri göz önünde bulundurarak başvuru yapmaya karar verirler? Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sertaç Köksaldı'nın yazısını, merakla değer bir konunun spesifik ele alınışı bakımından, incelemenizi öneririz. Hayatımıza, yarattığı belirsizlikler ile birlikte düşen Çalışan Buluşlarına ilişkin temel bazı değişiklikleri incelemek isterseniz Ekibimizin Değerli Üyesi Volkan Hamamcioğlu'nun yazısını okuyabilirsiniz.

Markaya ilişkin olarak da, ilginç konular ve başlıklar ile karşınızdayız. Hepimiz, 35. Sınıfta yer alan müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetlerine ilişkin yaşanan tartışma ve sorunları hatırlıyoruz. Peki ya "çeşitli hizmetlerin bir araya getirilmesi hizmetleri", Sizin için ne ifade ediyor? Bu sorunun cevabını, Sayın Av. Abdurrahim Ayaz tarafından kaleme alınan yazıda bulabilirsiniz. Coğrafi kaynak gösteren kolektif markalar ile bireysel markalarının iltibas değerlendirme aynı şekilde yapılabilir mi Sizce? Bu ilginç soruya yanıt arayan ve Ekibimizin Değerli Üyesi Av. Özlem Fütman tarafından yazılan yazıyı incelemeyi de unutmayın o halde. Çekikler anlamına gelen "Slants" ibaresinin, marka olarak tescil edilip edilemeyeceği sorusuna cevap arayan ve "The Slants" olarak anılan davadan, marka hukuku konusunda çalışanlar haberdardır. Davadaki son gelişmeyi ve nihai kararı merak edenlerden iseniz, Ekibimizin Değerli Üyesi Av. Olgaç Nacakçı'nın bilgilendirme yazısını inceleyebilirsiniz.

Son olarak, bu sayımızı uzun süre beklemek zorunda kalanlarınız oldu ise, Sizi bekletmemek adına, kış sayımızın, yeni yılla birlikte Siz Değerli Okuyucularımız ile buluşacağının müjdesini de şimdiden verelim.

Keyifli ve bol sorulu okumalar dileriz,

GÜNDEMİN

HABERLER

¹ <http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/allAnnouncement/announcementDetail?newsId=744>

MEVZUATTAN HABERLER

Çalışan Buluşları Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

'Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik' 29 Eylül 2017 tarih ve 30195 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik 3 ana bölümden oluşuyor;

- Çalışan Buluşları ile İlgili Bedel Tarifesi ve Uyuşmazlık Halinde İzlenecek Tahkim Usulü
- Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlar
- Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlar

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU'NDAN HABERLER

Türk Patent ve Marka Kurumu, Tescilli Coğrafi İşaretin Kullanımı Hakkında Bilgilendirme Yazısı Yayınladı

Sınai Mülkiyet Kanunu'un yürürlüğe girmesi ile birlikte coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adları hakkında yeni düzenlemeler hayatımıza girdi. Türk Patent ve Marka Kurumu yayınladığı bilgilendirme yazısı ile birlikte¹ SMK madde 46 gereği, tescile konu ürünün üreticileri tarafından, coğrafi işaret tescil başvurusunda bulunanlara yapılacak bildirimle ilişkin tarihler belirlendi. Üretici listesinin oluşturulmasına yönelik bildirim detaylarına, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun resmi web sitesinden ulaşılabilir.

Unvan ve Nevi Değişikliği Kayıt İşlemlerinden Ücret Alınmayacağı Duyuruldu

Türk Patent ve Marka Kurumu, 2017 yılı ücret tarifesinde (BİK/ TÜRK PATENT:2017/3) yapılan değişikliğe göre sınai mülkiyet hakkı sahiplerinin, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki kayıtları üzerinde yapılacak unvan ve nevi değişikliği işlemlerinde ücret alınmayacaktır.

Türk Patent ve Marka Kurumu 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu Yayınladı

Rapora, <http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/resources/temp/1800064B-6588-4912-AD5D-9A1E2C90B2F6.pdf> adresinden ulaşılabilir.

Türk Patent ve Marka Kurumu Kullanım İspatı Kılavuzu'nun Güncel Halini Yayınladı

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından başvuru sahiplerine, itiraz sahiplerine veya bu işlemleri müvekkileri adına yürütecek marka vekillerine yol göstermesi amacı ile hazırlanan "Kullanım İspatı Kılavuzu" esastan yapılacak incelemeye ilişkin açıklamaları da içerir şekilde güncellenmiştir. İşbu kılavuza, <http://>

www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/resources/temp/B4609CED-66A9-4096-A33A-DA99A1A0DE04.pdf adresinden ulaşılabilir.

1. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması" Başvuruları Başladı

Türk Patent ve Marka Kurumu'nun üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği 1. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması'na başvurular başladı.

Yarışma, Türkiye'nin sınai mülkiyet alanında daha ileri seviyelere taşınmasında önemli bir paydaş olan üniversitelerdeki patent potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Yarışma süresince üniversite öğrencileri www.patentleturkiye.gov.tr internet adresi üzerinden kolayca ve ücretsiz olarak online patent başvurusu yapabilirler.

TÜRKPATENT'e yapılacak başvurular jüri tarafından değerlendirilerek, dereceye girenler ödüllendirilecek.

Bu kapsamda; birinciye 30 bin lira, ikinciye 20 bin lira, üçüncüye 10 bin lira para ödülü verilecek. İlk 6'ya kalanlara uluslararası buluş fuarlarına katılım imkânı sağlanacak. İlk 10'a girenler dizüstü bilgisayar, tablet gibi çeşitli ödüller alacak.

Başvurular 31 Aralık'ta sona erecek olup dereceye girenlere ödülleri 2018 yılının Nisan ayında verilecek.

2017 Yılı İlk Yarısında En Fazla Patent Başvurusu Yapan İlk 10 Firma ve Kuruluş

2017 yılının ilk altı ayında Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan yerli patent başvuruları içinde en çok başvuru yapan ilk 10 firma ve kurum belli oldu. Listeye göre ilk üç sırada Vestel, Arçelik ve Anadolu Isuzu yer aldı.

İlk 6 aylık verilere göre oluşan listede; beyaz eşya, otomotiv ve bilgi-iletişim teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren firmaların yanısıra üniversiteler de var.

Yılın ilk yarısında yapılan 2.632 yerli patent başvurusunun %25'i ilk 10 sırada yer alan firma ve kurumlar tarafından yapıldı.

SIRA	BAŞVURU SAHİBİ	BAŞVURU SAYISI
1	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	270
2	ARÇELİK A.Ş.	218
3	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	35
4	BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİCARET A.Ş.	22
5	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20
6	İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	16
7	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	15
8	İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ	15
9	PANASONIC ECO SOLUTIONS ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15
10	DOĞUŞ BİLGİ İŞLEM VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş.	13

GÜNDEM DEN HABERLER

AVRUPA PATENT OFİSİ'NDEN (EPO) HABERLER

EPO Üniter Patent Kılavuzunu Yayınladı

EPO, Üniter Patent Kılavuzunun ilk edisyonunu Ağustos 2017'de yayınlayarak Üniter Patent başvurusu ve başvurunun takibi konusundaki prosedürleri belirlemiş oldu. Kılavuza <https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent/unitary-patent-guide.html> adresinden ulaşılabilir.

DÜNYA FİKRİ MÜLKİYET ÖRGÜTÜ'NDEN (WIPO) HABERLER

Tayland Madrid Protokolünü İmzaladı

Tayland, 7 Ağustos 2017'de imzaladığı anlaşma ile Madrid Protokolüne taraf oldu. Madrid sistemine kayıt olan 99. Ülke olan Tayland'da, uluslararası başvuru sistemi, 7 Kasım 2017'de itibaren uygulanabilecek.

2017 Yılı Global İnovasyon Endeksi Yayınlandı

Cornell Üniversitesi, INSEAD ve WIPO tarafından hazırlanan 2017 Yılı Global İnovasyon Endeksi (Global Innovation Index) WIPO Genel Direktörü'nün başkanlığında düzenlenen basın toplantısı ile birlikte yayınlandı. Endeksin bu seneki teması "Innovation Feeding the World" (İnovasyon Dünyayı Besler) olarak belirlenirken; İsviçre, İsveç, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık dünyanın en inovatif ülkeleri olarak seçildi. Hindistan, Kenya ve Vietnam ise inovasyon konusunda alt sıralarda kalan ülkeler oldu.

Detaylara, http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2017/article_0006.html adresinden ulaşılabilir.

WIPO Global Brand Database Güncellemesi

WIPO's Global Brand Database (WIPO Global Marka Veri Tabanı) bünyesine İzlanda'ya ilişkin verileri de kattığını açıkladı. Veri tabanı, şu aşamada kullanıcılara 30 milyondan fazla markanın kaydına erişme imkânı sağlıyor.

.EU ve .SE Alan Adlarına İlişkin İhtilafların Çözümü İçin Yeni Hizmet

WIPO, .EU (European Union/Avrupa Birliği) ve .SE (Sweden/İsveç) alan adlarına ilişkin uyuşmazlıkların çözülmesi için yeni bir hizmet başlattı. WIPO Merkezi'nin hizmet verdiği toplam 76 adet ccTLD (country-code Top Level Domain/İnternet ülke kodu Üst-Düzyer Alan Adı) bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgiye <http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/> adresinden ulaşılabilir.

AVRUPA BİRLİĞİ FİKRİ MÜLKİYET OFİSİ'NDEN (EUIPO) HABERLER

AB Marka Reformu ve İkincil Mevzuatı

Dergimizin geçen sayısında kabul edildiğini duyurduğumuz Avrupa Birliği Marka reformunun ikincil mevzuatları (Implementing Regulation (EU) 2017/1431 ve Delegated Regulation (EU) 2017/1430) 08.08.2017 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde (Official Journal of the European Union) yayınlandı. Her iki mevzuat da 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren uygulanacak.

EUIPO'nun sitesinde değişikliklerin özet olarak açıklandığı özel bir bölüm bulunuyor. İlgili özete,

<https://euiipo.europa.eu/ohimportal/en/eu-trade-mark-regulation>

linkinden ulaşılabilir.

Bu vesile ile belirtmek isteriz ki; Marka Reformu çerçevesinde yapılan değişiklikler de, (EC) 207/2009 numaralı AB Marka Tüzüğü'nün içerisine alınarak 14 Haziran 2017 tarihli Kodifiye metin şeklinde, 16 Haziran 2017 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde, (EU) 2017/1001 numaralı Regülasyon olarak yayınlanmıştır. Regülasyonun Kodifiye metnine,

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1497603909400&uri=CELEX:32017R1001>

adresinden ulaşılabilir.

Almanya Designview'a Katıldı

Almanya Patent ve Marka Ofisi (Deutsch Patent und Markenamt/DPMA), 7 Ağustos 2017 tarihinde Avrupa Marka ve Tasarım Ağı'na katıldı. Almanya'nın katılımı ile birlikte, 1.5 milyon tasarım daha sisteme dahil olduğundan, Designview ile ulaşılacak tasarım sayısı, 12 milyonu geçti. Ayrıntılı bilgiye, aşağıda yer alan linkten ulaşılabilir

https://euiipo.europa.eu/ohimportal/en/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&journalId=3749072&journalRelatedId>manual/

İZLENİMLER

AIPPI TÜRKİYE FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU TASLAĞI'NA İLİŞKİN KAHVALTILI TOPLANTI DÜZENLEDİ

*AIPPI Türkiye/Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği
Fikir ve Sanat Eserleri Alt Komitesi*

AIPPI Türkiye, 6 Temmuz 2017 tarihinde, Taksim Nippon Hotel'de 5 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanarak görüşe açılan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Taslağı'nın Meslek Birlikleri'ne ilişkin hükümleri ile İnternet Ortamında Hak İhlallerinin Önlenmesi başlıklı 77/B maddesi hükmünün değerlendirildiği bir kahvaltılı toplantı düzenledi.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören Taslak'ın yayınlanmasını takip eden süreçte, eser hukuku alanında çalışan meslektaşların bir araya gelmesine vesile olan kahvaltılı toplantının ilk bölümünde Av. Abdullah EGELİ, meslek birliklerine ilişkin hükümler üzerinde görüş ve değerlendirmelerini sundu. Devamında ise, Av. Mine GÜNER ve Av. Can SÖZER Taslak'ın 77/B maddesinde düzenlenen internet ortamlarında hak ihlallerini önlenmesine ilişkin düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Katılımcılardan olumlu eleştiriler alan ve yüksek katılımı geçen kahvaltılı toplantı, AIPPI Türkiye'nin eser hukuku alanında aktif çalışmalarından ilkinin teşkil ediyor. Bu anlamda, gerek Yönetim Kurulu'nun gerek ise FSEK Alt Komitesi'nin eser hukukunu ilgilendiren farklı konularda etkinlikler düzenlenmesi hususundaki çalışmalarını sürdüreceğini Siz değerli üyelerimiz ile paylaşmak isteriz.



PATENT

ŞİRKETLER VE PATENT ALMA KARARLARINA BÜTÜNCÜL BİR BAKIŞ: SÜREÇLER, KARAR NOKTALARI VE DEĞİŞKENLER

Sertaç Köksaldı*

AIPPI Türkiye /Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

* Ortak, Deriş Patent ve Marka
Acentalığı A.Ş.,
s.koksaldi@deris.com

Bu makalede, şirketlerin, şirket çalışanları tarafından ortaya konan bir buluşu varsa, şirket çalışanlarının teknik bir probleme getirdiği bir çözümü varsa veya bir buluş iddiası olduğunda, hangi faktörleri, parametreleri dikkate alarak patent başvurusu yapma kararı verdiklerini; sonrasında patent başvurusunu nasıl oluşturduklarını; patent başvurusunun izleyeceği yolu nasıl belirlediklerini; koruma talep edilecek coğrafyayı nasıl belirlediklerini ve son olarak da patent başvurularının hangi süre ile nerede korunacağına nasıl karar verdiklerini incelemeye çalışacağız.

Patent başvurusu yapıp yapmama kararını verecek olan şirketlerin öncelikle elinde teknik bir probleme getirilen, patent alınma kriterlerini karşıladığı iddia edilen bir buluş olması gerekmektedir. Buluş sahibinin, buluşunu kullanmak için, patent başvurusu yapma ihtiyacı yoktur. Her patent başvurusu, hem kayda değer bir maliyete sahiptir, hem de patent alma süreci yoğun emek ve çaba isteyen bir süreçtir.

Bu noktada, patent koruması alma kararını iki faza ayırabiliriz:

- Tüzel veya özel kişinin, politika olarak buluşları patent başvurusu ile koruyup korumama kararı;
- Patent başvurusu yapma politikasını benimsemiş bir tüzel veya özel kişinin, her bir buluş bazında yaptığı öznel başvuru veya başvurma kararları.

Şirketlerin patent başvurusu yapma politikasının benimsenmesini etkileyen birçok faktör olmakla beraber en çok ön plana çıkan faktörler:

- 1. Kullanmak:** Birçok şirket için patent alırken temel amaç, ürün ve hizmetlerde kullanılan teknolojiler yolu ile katma değer yaratılmasıdır. Büyük ve orta ölçekli şirketler kadar, start up şirketleri için de kullanılacak teknolojilerin patent ile koruma altına alınması hayattır. Patent ile korunan buluşun şirketlerin Ar-Ge süreçlerinin bir çıktısı olduğu dikkate alındığında, kullanma amacı ile yapılan patent başvurularının bir başka amacının, rakiplerin Ar-Ge çalışmalarının sonuçlarını kopyalamasının engellenmesi olduğunu söyleyebiliriz.
- 2. Rakipleri engellemek:** Birçok şirket için, özellikle kurumsal Ar-Ge organizasyonları olan şirketler için, laboratuvarında üretilen buluşların, teknik çözümlerin hangilerinin ne zaman, nasıl ticarileştirileceği birçok belirsizlik içerir. Genelde bu kararlar akış içinde verilen, son derece dinamik kararlar olmaları ile karakterize edilirler. Bir taraftan Ar-Ge projeleri devam etmekte,

PATENT

patent başvuruları yapılmakta, diğer tarafta ise pazar dinamikleri işlemekte, piyasaya çıkacak veya piyasada varlığını devam ettirecek ürünler ve teknolojiler bir elemeye tabi tutulmaktadır. Bu dinamik yapı içinde yapılan patent başvurularının kullanılmayanları, rakipleri engelleme görevini yerine getirmektedir. Buradaki amaç, rakip Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmaları önünde engeller yaratmaktır.

- 3. Rekabete karşı denge unsuru olarak:** Özellikle büyük ölçekli patent portföyleri söz konusu olduğunda şirketler açısından belli patent portföy büyüklüklerine ulaşmak, rakiplerden gelecek patent ihlal iddialarını doğmadan ortadan kaldırmak veya bir patent ihlal iddiası ile karşı karşıya kalındığında, rakip ürünlerine karşı ileri sürülebilecek bir denge unsuru görevi görmektedir.
- 4. Kurumsal itibar unsuru olarak:** Şirketler için en çok patent başvurusu yapan, en çok patente sahip şirketler sıralamalarının üst basamaklarında yer almak her zaman için önem taşıyan bir husus olmuştur. Ar-Ge çalışmalarının, en görünen çıktılarında olan patent başvuruları, sadece kurumsal itibar için olmasa da bu boyut da dikkate alınarak değerlendirilmektedir.
- 5. Lisans geliri:** Son yıllarda patentlerin satışı veya lisanslanması sonucu elde edilen gelirler, birçok şirket için önemli bir katma değer kaynağı haline gelmiştir. Dev teknoloji şirketleri kadar, orta ve küçük ölçekli şirketler de önemli lisans gelirleri elde etmektedir. Elde edilen lisans gelirleri bazı şirketlerde asıl gelir kaynağı haline dönüşürken, bazı şirketler de ise Ar-Ge bütçesinin sübvansede edilmesinde kullanılmaktadır. Şirketlerin bir kısmı için ise lisans gelirleri, patent harcamalarının karşılanmasında önemli bir kaynak konumuna ulaşmaktadır.
- 6. Yatırım çekme unsuru olarak:** Patent portföyleri, büyük ve orta ölçekli şirketlerde kredi kullanımlarında finansal kuruluşlarca dikkate alınan mal varlıkları arasında yer almaktadır. Start up'lar için ise, halka arz veya erken aşama fonlama safhasında yatırımcılar tarafından yatırım kararları verilirken dikkate alınan kritik unsurlar arasında yer almaktadır.

Patent Başvurusu Yapılacak Buluşların Tespiti

Patent başvurusu yapılacak buluşların sayısının belirlenmesi ve seçiminin öncesinde bütçe planlaması yapılır, bütçe tutarı, mevcut başvurular ve yeni yapılacak başvurular arasında ikiye ayrılır. Patent başvurusu yapılacak buluşların seçimi için Şirketlerde, genelde subjektif ve objektif kriterlerin kombine edilmesi ile oluşturulan bir puanlama sistematiği kullanılmaktadır. Puanlama sonrasında, bütçe limitleri çerçevesinde, patent başvuruları yapılmaktadır. İlk defa patent başvurusu yapılacak bir başvuru seçilirken gerçekleşen değerlendirmede üç temel husus dikkate alınır:

- 1. Buluşun pazarda sağlaması muhtemel avantajlar:** Buluşun pazarda doğrudan yarattığı etki ölçülür veya tahmin edilir. Buluş, yeni bir ürün ortaya çıkarıyorsa veya mevcut ürüne yeni bir fonksiyon, özellik ekliyorsa veya kullanıcı tarafından önem verilen bir özelliğe önemli bir iyileştirme sağlıyorsa, bahsi geçen buluşun pazarda yaratacağı etki ve fayda yükselmektedir. Diğer taraftan, orta vadede piyasaya çıkacak bir üründe kullanılması planlanmayan bir buluş veya kullanıcı için doğrudan fayda sağlamayan bir buluş, pazar bakış açısından yüksek bir puan alamayacak ve diğer buluşların arkasında kalacaktır.
- 2. Buluşun ürün maliyetine etkisi:** Patentli buluşların çok önemli bir kısmı ürün maliyetlerinin optimizasyonu ile ilgili tekniklere yöneliktir. Maliyet düşüşü getiren buluşlar, rakipler için fırsat maliyeti yaratmakta ve diğer buluşların önüne geçmektedir. Diğer yandan, bazı durumlarda maliyet artışına sebebiyet veren bir buluş, getirdiği teknik özelliğe kullanıcının daha fazla ödeme yapmayı kabul etmesi halinde, maliyet dezavantajını dengelemektedir.
- 3. Buluşun teknolojik değeri:** Bu başlık altında, bir buluşun ilgili teknik alana getirdiği yeniliklerin etkisi, benzer uygulamalara teknik üstünlükleri, patent ile korunacak alanın büyüklüğü, kolay kopyalanır olup olmadığı dikkate alınır. Buluşun getirdiği yeniliğin teknik alanda yarattığı etki daraldıkça, benzer uygulamalardan farkı azaldıkça ve benzer çözümler üretilmesi kolaylaştıkça, buluşun teknolojik değeri düşmekte, aksi durumlarda ise buluşun teknik değeri artmaktadır.

Başvuru İçeriği ve Zamanlamasının Tespiti

Kural olarak, patent başvurusu yapılacak bir buluş için, en kısa sürede patent başvurusu yapılarak, ilk başvuran patenti alır kuralından faydalanılması gerekir. Söz konusu buluş sonuçlanmış olan bir Ar-Ge çalışmasının bir çıktısı ise, genelde hızlı başvuru yapılması kararı önünde herhangi bir engel yoktur. Ancak, devam eden, özellikle de erken aşamada bir Ar-Ge projesi söz konusuysa iki sorunun cevaplanması gerekir:

- Ar-Ge projesi hangi aşamada?
- Patent başvurusu yapılmasına karar verilen buluş özelinde çalışma tamamlanmış mı?

Tanımları itibariyle Ar-Ge projeleri belirsizlikle harmanlanmıştır. Proje sırasında çözülmesi gereken teknik problemler, yapılacak testler, deneyler, üretilecek alternatif çözümler, sürekli bir değişkenlik içindedir. Bir akış içinde kararlar verilir. Dolayısıyla bu akış içinde ortaya çıkan bir buluş kavramı (inventive concept), patent başvurusu için hazır mı sorusu cevaplanmadan yapılan birçok patent başvurusu, proje sonuna geldiğinde, kullanılması mümkün olmayan, teknik olarak zor uygulanabilen, terk edilen, başvurular haline gelebilir. Ar-Ge projesinin henüz ilk aşamalarındayken

yapılan, henüz jenerik bir içeriğe sahip olan bir patent başvurusu, daha sonra dosyalanacak patent başvuruları için yeniliği ortadan kaldıran bir doküman haline dönüşebilir. Dolayısıyla devam eden bir Ar-Ge projesinde, patent başvurusunun ne zaman yapılacağına karar verilirken, buluşa konu buluş kavramının hangi olgunluk seviyesine ulaştığı göz önünde tutulmalıdır. Henüz olgunlaşmamış bir buluş kavramı söz konusu ise, patent başvurusunun ötelenmesi değerlendirilmelidir. Başvurunun yapılmasına karar verilirse, başvuru içeriği, olası ileri tarihli başvuruları dikkate alarak planlanmalıdır.

Başvuru içeriğine karar verilirken dikkate alınacak diğer bir husus ise, buluşa konu buluş kavramı ile ilgili buluşların sayısı, alternatif çözümler ve bunların tek bir başvuru ile mi veya birden fazla sayıda başvuru ile mi koruma altına alınacağıdır. Ar-Ge projelerinde teknik problemlerin çözümü için alternatif birçok çözüm ortaya çıkması şaşırtıcı değildir. Alternatif çözümler bazı durumlarda nitelik itibarıyla birbirinden çok farklı iken, çoğu zaman da birbirinin türevi niteliğindedir ve aynı buluş kavramı etrafında birçok çözüm kümelenmektedir. Dolayısıyla alternatif çözümlerin bir veya birden fazla patent başvurusu ile mi korunacağı, patent vekilinin başvuru öncesinde karşılaştığı sorunlardan biridir. Söz konusu kararlar verilirken, kanun hükümleri çerçevesinde buluş bütünlüğünün sağlanması kriterleri kadar, buluşun önemi ve elde edilecek koruma kapsamının nasıl etkileneceği dikkate alınır. Bu aşamada eldeki alternatif çözümlerin sağladığı faydalar tek tek değerlendirilir, unsurlarının analizi yapılır ve bir matris içinde ilişkileri değerlendirilerek tek çatı altında toplanacak alternatifler belirlenir. Bu tip başvuruların, patent alınma süreçlerinde ortaya çıkabilecek olası bölünmüş başvuru yapma ihtimalleri dikkate alınarak yazılması tavsiye edilir.

İlk Başvuru Yeri ve Ülke Seçimi Stratejilerinin Tespiti

İlk patent başvurusu bir ulusal başvuru, bir bölgesel başvuru (Avrupa, Avrasya vb.) veya bir Uluslararası patent başvurusu (PCT) olabilir. Her üç alternatif için de, ilk başvurudan sonra, Paris Anlaşması'na göre tanınan rüçhan süresi içinde yapılması gereken işlemler farklılıklar arz etmektedir.

Şirketler bahsi geçen ulusal, bölgesel ve PCT yollarını, farklı kombinasyonlar içinde kullanmaktadır. Kombinasyon stratejilerinin oluşturulmasında aşağıdaki faktörler en baskın unsurlar olarak dikkat çekmektedir:

- 1. Yasal zorunluluklar:** Bazı ülkelerdeki fikri mülkiyet kanunları, ilk başvurunun, buluşun ortaya çıktığı veya buluşun kaynaklandığı iş akdinin tabi olduğu ülkede yapılmasını gerektirir. Örneğin 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Madde 116(1), ilk patent başvurusunun Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapılmasını öngörmektedir.
- 2. Şirketlerin özel tercihleri:** Şirketler açısından şirket içi veya dışı değişkenler sebebiyle, ilk başvuru tercihleri şekillenmektedir. Örneğin, uluslararası şirketler, farklı ülkelerde ortaya çıkan tüm buluşlar için bir fikri mülkiyet

depo şirketi oluşturmakta ve tüm patent başvurularını bu şirket üzerine almakta, ilk başvuru için de Avrupa Patent Ofisi'ni belirlemektedir.

- 3. Maliyet avantajları:** PCT yolunun kullanılıp kullanılmayacağı, bir buluşun tek bir ülkede korunup korunmayacağına bağlı olarak, sadece yerel bir başvuru veya ilk olarak bölgesel bir başvuru tercihi yapılması söz konusu olabilir.
- 4. Buluşun değeri:** Şirket için değerli olan, kullanılacak, rakiplere göre fark yaratan bir buluş için PCT veya bölgesel bir başvuru ile başlanması, yerel kalacak bir buluş için ise ulusal başvuru ile başlanması sıkça gözlemlenen bir politikadır.

İlk karar, PCT yolunun kullanılıp kullanılmayacağı üzerine odaklanır. Ulusal veya bölgesel başvuru söz konusuysa, ilk başvuru tarihinden sonraki 12 ay içinde koruma talep edilecek ülkeler tespit edilmektedir. PCT başvurusu ise, PCT'ye taraf 150'den fazla ülke için rüçhan hakkı kullanılmış olur. PCT'ye taraf ülkelerdeki ulusal başvurular bu durumda, ilk başvuru tarihinden 30 ay sonra ülke girişi yolu ile gerçekleştirilir. PCT bir patent verme sistemi olmadığı için, 30 aylık süre sonunda koruma talep edilen ülkelerde ulusal başvuruların dosyalanması gerekmektedir. PCT yolu ile ulusal başvurulara gidilmesi durumunda:

- Patent alma süreci uzamakta;
- Ek maliyetler ortaya çıkmakta;
- Ulusala geçiş öncesinde araştırma raporu ve yazılı görüş veya ön inceleme raporu yoluyla patent alınıp alınamayacağına dair bir görüş oluşmaktadır;
- Ülke girişleri 30 uncu aya ötelenmektedir;

PCT kullanılması tercih edilmemesi durumunda ise;

- Ulusal başvuru maliyetleri 30 uncu ay yerine 12 inci aya çekilmektedir;
- Patent alma süresi kısalmaktadır;
- Ülke giriş kararları 12 inci ayda verilmektedir;

İlk başvuru ister ulusal veya bölgesel bir başvuru olsun, isterse bir PCT başvurusu olsun, 30 uncu veya 12 inci ay sonunda koruma talep edilecek ülkelerin tespit edilmesi ve ulusal başvuruların yapılması gerekmektedir. Koruma talep edilecek ülkeler belirlenirken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

- a) Pazar büyüklüğü:** Koruma talep edilen ülke için ülke bazındaki pazar büyüklükleri göz önünde tutulur. Pazar büyüklüğü, ülke nüfusu, ülke satın alma gücü veya özel pazar şartlarından etkilenmektedir. Örneğin, petrol sondaj aletleri ile ilgili bir buluş için Fransa küçük bir pazarken, İran büyük bir pazar olacaktır.
- b) Üretim merkezleri olan ülkeler:** Koruma talep edilen ürünün üretildiği tesislerin bulunduğu veya yoğunlaştığı ülkeler de patent alınacak ülkeler sıralamasında en üst sıralardadır. Her ne kadar üretim tesislerinin yer

değiştirmesi veya yeni ülkelerde yeni üretim tesisleri açılması sık rastlanan bir durum olsa da mevcut üretim tesislerinin olduğu ülkelerin yanında, endüstri yoğun ülkeler de patent alınması tercih edilen ülkeler arasına girmektedir.

- c) Rakip şirketlerin genel merkezlerinin olduğu ülkeler:** Rakiplerin pazarlama, Ar-Ge veya üretim faaliyetlerinin merkezleri olan ülkelerde, özellikle genel merkezlerinin olduğu ülkelerde, alınacak patentler hem rakiplerle olan dengeleri sağlamakta hem de rakip şirketlerin Ar-Ge faaliyetleri önünde görünmez bir engel oluşturmaktadır.
- d) Teknolojinin uygulama alanı:** Patent konusu buluşun farklı sanayi kollarında kullanıma uygun olması halinde, ülke seçiminde dikkate alınacak faktörlerin sayısı artmaktadır. Bu husus hem rakip spektrumunu hem de coğrafyayı genişletmektedir.

Koruma talep edilecek ülkelerin seçimi, 20 yıllık bir perspektif gözetilerek yapılmalıdır. Buluş, koruma talep edilmeyen ülkelerde kural olarak kamunun kullanımına açık hale gelmektedir. Ülke seçimi yapılırken, yukarıda listelenen kriterlerde 20 yıllık süreçte olması muhtemel değişimler de dikkate alınmalı, proaktif bir yaklaşım sergilenmelidir. Sadece günümüze odaklanan, anlık finansal parametrelerin ağırlığını artıran bir karar verme süreci ile uzun vadeli getirileri olan bir patent portföyü kurmak mümkün olmayacaktır.

Başvuru Sonrası Portföy Yönetimi

İlk patent başvurusunun yapılması ile beraber, buluş, gayri maddi mal varlıkları arasındaki yerini almakta ve şirket patent portföyünün bir parçası haline gelmektedir. Bu andan itibaren patent başvurusunun devamı veya terk edilmesi veya satılması (tut/bırak/sat kararları), iş yönetimi prensipleri çerçevesinde, gayri maddi varlıkların yönetimi süreçleri içinde ele alınmalıdır. Yeri gelir, bir patent, ticarileştirilmemiş olsa da, ihtimaller ve olası getiriler için, 20 yıl boyunca korunur; yeri gelir, bir kaç ay önce yapılan bir patent başvurusu, devam eden proje sonuçlarına bakılarak terk edilir.

Patent portföyündeki her bir patent başvurusu için periyodik ve olay bazlı olarak tut/bırak/sat kararları verilerek portföyün toplam maliyetinin optimizasyonu sağlanmalıdır. Portföy gözden geçirmede uygulanacak yöntemleri iki başlık altında toplayabiliriz:

- a) Olay bazlı portföy gözden geçirme:** Patent başvurusu hayat çevriminde yer alan bazı işlem ve kararlar birer kontrol noktası gibi kullanılmaktadır. Örneğin, yıllık ücretlerin ödenmesinde, patent ofisinden gelen bir geri bildirimde, şirket dosya bazında tut/bırak kararını gözden geçirmektedir. Bu tip sistemlerde, değerlendirmenin sıkı sık yapılması, faydasız konumuna düşen bir patentin hızla portföyden çıkartılmasına imkân tanır ve maliyetleri

düşürür. Diğer yandan, çok sık karar vermenin gerekli olması, süreci zorlaştırır; kararların dosya özelinde verilmesi, büyük resme bakılmaması ise bütüncül stratejiler oluşturulmasını engeller.

- b) Periyodik bazlı portföy gözden geçirme:** Periyodik ve toplu portföy gözden geçirme sistemlerinde, genelde yıllık veya iki yıllık bir periyotta, portföyde yer alan patentler için tutu/bırak/sat kararları alınır. Bu sistemde patentler çeşitli kriterlere göre sınıflanır, patent kümeleri oluşturulur, sonrasında, patent kümelerine şirket stratejileri doğrultusunda belirlenen genel kurallar uygulanır. Örneğin, şirketin faaliyetine son verdiği bir ülkedeki tüm ulusal başvurular için bırak/ sat kararı alınması gibi. Bu tip kararlar, muhakkak ki tek tek her bir patent için karar almaktan daha verimli bir yöntemdir.
- c) Hibrid sistemler:** Bu sistemlerde hem patent hayat çevrimindeki adımlara göre öznel değerlendirmeler, hem de periyodik sistemlerde kullanılan nesnel kriterler bir arada uygulanır. Bu sayede verimlilik ve etkinlik açısından, şirket portföy büyüklüğü de dikkate alınarak esnek sistemlerin tasarlanması mümkün olmaktadır.

Patent portföy gözden geçirmede kullanılan sistem hangisi olursa olsun, karar verilirken iki temel faktör dikkate alınır:

- Tut/bırak/sat kararları sonucu oluşacak maliyet nedir?
- Tut/bırak/sat kararları ile elde edilen fayda (getiri) nedir?

Kararlar maliyet fayda dengesi gözetilerek verilir. Tut/bırak/sat kararlarını maliyet ve fayda matrisi oluşturduğumuzda, maliyet ve faydaların bir kısmının karar anında kesine yakın biçimde bilindiğini, bir kısmının ise tahmininin oldukça güç olduğunu görmekteyiz.

Patenti tut veya sat kararı verildiği takdirde, kararın maliyet boyutunun karar anında gerçeğe yakın olarak tespiti mümkündür. Fayda boyutunda ise, bırakma ve satma kararlarının sağlayacağı faydanın karar anında gerçeğe yakın olarak tespiti mümkündür.

Diğer taraftan, patenti tutma kararı ile elde edilmesi muhtemel getiri ve patenti bırakma kararı sonucu kaybedilmesi muhtemel getirinin yarattığı fırsat maliyetinin hesabı, karar anı itibarıyla mümkün değildir. Bu hesaplamalar, ancak kompleks kestirim yöntemleri veya oyun teorisi teknikleri kullanılarak yapılmaktadır. Ancak, konunun sübjektifliği sebebiyle hata payı yüksektir.

Patent tut/bırak/sat kararları verilirken, sadece anlık olarak tespit edilebilen maliyet ve faydalara odaklanması, tutulan patentlerin olası getirilerinin ve bırakılan patentlerin fırsat maliyetleri ile ilgili değerlendirmelerin ihmal edilmesi veya geri planda bırakılması, dar bir bakış açısına sebebiyet verecek, sağlıklı kararlar alınmasını engelleyecektir.

PATENT

Sonuç

Şirketler arasında, Ar-Ge çalışmalarının sonuçlarının patent olarak koruma altına alınması ve patentlerin bir gayri maddi varlık olarak değer yaratmak amacıyla kullanılması son yıllarda hızla yaygınlaşan uygulamalardandır. Patent başvuruları, kullanma, rakipleri engelleme, rekabette denge unsuru olarak kullanma, kurumsal itibar için kullanma, lisans geliri elde etme ve yatırımları şirkete çekme gibi farklı motivasyonlarla yapılmaktadır. Patent başvurusu yapılacak buluşlar seçilirken ise, buluşun pazarda sağlaması muhtemel avantajlar, buluşun ürün maliyetlerine etkisi ve buluşun teknolojik değeri dikkate alınmaktadır.

Patent başvurusu yapan şirketler için bir başka önemli karar noktası olan, başvurunun içeriğinin tespiti ve başvuru zamanlaması tespit edilirken, Ar-Ge çalışmasının geldiği aşama, olgunlaşma seviyesi, buluş kavramının yeterince şekillenip şekillenmediği gibi değişkenler dikkate alınmaktadır.

Şirketler ilk başvurunun nerede yapılacağını tespit ederken, yasal zorunlulukları, şirkete özel tercihleri, maliyet avantajlarını ve buluşun değerini dikkate alırlar. Sonrasında buluş için koruma talep edilecek ülkelerin seçiminde ise, ülke pazar büyüklüğü, üretim merkezleri olan ülkeler, rakiplerin merkezlerinin olduğu ülkeler ve teknolojinin uygulama alanları kriterleri dikkate alınmaktadır.

Başvuru sonrasında şirketler açısından en önemli husus, ortaya çıkan patent portföyünün sistematik bir gözden geçirmeye tabi tutularak, her bir patent için tut/bırak/sat kararlarının fayda maliyet dengesi göz önünde tutularak verildiği bir yapının oluşturulmasıdır. Patent portföy gözden geçirme sistematiğinin kritik başarı faktörü, karar anındaki maliyet ve fayda ile, uzun vadede ortaya çıkacak olası getiriler ve fırsat maliyetleri arasındaki dengeyi göz önünde tutabilmesinde yatmaktadır.

SINAI MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞAN BULUŞLARI

Volkan Hamamcıoğlu*

AIPPI Türkiye /Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği
Fikri Gündem Grubu Üyesi

* Patent Takım Lideri, Arçelik A.Ş.,
volkan.hamamcioglu@arcelik.com

¹ Geçtiğimiz iki yıllık zaman zarfında 551 ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin bazı düzenlemelerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi kanunlaşma sürecini hızlandırmıştır. Anayasa Mahkemesi kararlarında özetle; "Anayasa'nın 91. maddesinin birinci fıkrasında "Sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler..."in kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemeyeceği belirtilmiştir. Öte yandan, Anayasa'nın "Mülkiyet hakkı başlıklı 35. maddesinin birinci fıkrasında, herkesin, mülkiyet ve miras haklarına sahip olduğu; ikinci fıkrasında bu hakların, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabileceği; üçüncü fıkrasında ise mülkiyet hakkının kullanılmasının toplum yararına aykırı olamayacağı kurala bağlanmıştır. Buna göre, Anayasa'nın ikinci kısmının "Kişinin Hakları ve Ödevleri" başlıklı ikinci bölümünde yer alan mülkiyet hakkına ilişkin olarak

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ("SMK"), 22.12.2016 tarihinde kabul edilmiş; 10.01.2017 tarihli 29944 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak bazı hükümleri dışında yürürlüğe girmiştir¹. SMK'da 551, 554, 555 ve 556 sayılı KHK'da yer alan hükümlerin bir kısmı aynen alınmış; bir kısmında mevcut hükümlere değişiklikler getirilmiş, bazı hükümlere ise ilk kez yer verilmiştir.

Bu yazıda, SMK'nın çalışan buluşlarına ilişkin getirmiş olduğu temel değişiklikler incelenmeye çalışılmış; yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlar ile kamu destekli projelerde ortaya çıkan buluşlara ilişkin düzenlemelere ise değinilmemiştir².

551 sayılı KHK döneminde hizmet buluşları üzerindeki haklara ilişkin olarak işveren ve çalışanlar arasında çıkan ihtilaflar konusunda KHK hükümleri yetersiz kaldığından, sorunlar genellikle içtihatlar yoluyla çözülmeye çalışılmaktaydı. SMK'da yeni düzenlemeler öngörülerek, bu sorunların en aza indirgenmesi hedeflenmiştir.

SMK madde 113/1'e göre; çalışanın, bir işletme veya kamu idaresinde yükümlü olduğu faaliyeti gereği gerçekleştirdiği ya da büyük ölçüde işletme veya kamu idaresinin deneyim ve çalışmalarına dayanarak, iş ilişkisi sırasında yaptığı buluş, hizmet buluşudur. Burada belirtilen hizmet buluşunun dışında kalan buluş ise serbest buluş olarak kabul edilir (SMK 113/2)³.

Çalışan, bir hizmet buluşu gerçekleştirdiğinde bu buluşunu işverenine bildirmelidir. SMK madde 114'te bu bildirim şekli ile bildirimde bulunması gereken hususların neler olduğu belirtilmiştir. Buna göre; çalışan, bir hizmet buluşu yaptığında, bu buluşunu yazılı olarak ve geciktirmeksizin işverene bildirmekle yükümlüdür. Buluş, birden çok çalışan tarafından gerçekleştirilmişse, bu bildirim birlikte yapılabilir. İşveren de bildirim kendisine ulaştığı tarihi, bildirimde bulunan kişi veya kişilere gecikmeksizin ve yazılı olarak bildirmelidir. Çalışan, teknik problemi, çözümünü ve hizmet buluşunu nasıl gerçekleştirmiş olduğunu, bildiriminde açıklamak zorundadır. Buluşun daha iyi açıklanması bakımından varsa resmini de işverene verir. Çalışan ayrıca bu bildirimde, yararlanmış olduğu işletme deneyim ve çalışmalarını, varsa diğer çalışanların katkılarını ve bu katkılarının şeklini, yaptığı işle ilgili olarak aldığı talimatları ve söz konusu katkılar yanında kendisinin katkı payını da belirtir. Aynı hükmün son fıkrasında çalışanın, hizmet buluşunu, serbest buluş niteliği kazanmadığı sürece gizli tutmakla yükümlü olduğu da kabul edilmiştir.

Hizmet buluşlarında işverenin kendisine yapılan bu bildirim sonrasında buluş üzerinde tam veya kısmi hak talep etme hakkı bulunmaktadır. İşverenin buluşa ilişkin

kanun hükmünde kararname ile düzenleme yapılması mümkün değildir” diyerek, sınai mülkiyet haklarına ilişkin düzenlemelerin kanun hükmünde kararnamelerle yapılamayacağını ifade etmiştir.

² Genel olarak SMK düzenlemelerine bakıldığında çalışan buluşları, kamu kurumları ve kuruluşları çalışanları ile üniversite öğretim üyelerinin buluşları ve kamu destekli projelerde ortaya çıkan buluşların hukuken daha güçlü bir şekilde korunması ve belirtilen alanlarda buluş teşvikinin sağlanmasının amaçlandığı görülmektedir. Bakınız: Fatma Özer, “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Genel Bir Değerlendirmesi”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi Fikri Mülkiyet Hukuku Özel Sayısı, C. 12, S. 128, Nisan 2017, s. 154.

³ Öğrenciler ve ücretsiz olarak belirli bir süreye bağlı olmaksızın hizmet gören stajyerler hakkında da çalışanlara ilişkin hükümler uygulanır. Çalışan buluşu için uygulanan hükümler, diğer kanuni düzenlemeler ve taraflar arasında yapılan sözleşme hükümleri saklı kalmak şartıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların buluşları hakkında da uygulanır (SMK 113/3-4).

⁴ Ibid, s. 155.

tam hak talebinde bulunması halinde buluş üzerindeki tüm haklar işverene geçmiş olur (SMK 115/2). İşveren hizmet buluşu üzerinde tam hak talep ederse, çalışan makul bir bedelin kendisine ödenmesini işverenden isteyebilir. SMK 120’ye göre; işverenin iflas etmesi ve iflas idaresinin de buluşu işletmeden ayrı olarak devretmek istemesi halinde çalışanın, yapmış olduğu ve işverenin de tam hak talebinde bulunduğu buluşa ilişkin olarak önalm hakkı vardır. Aynı hükmün ikinci fıkrasına göre; bu durumda çalışan, bedel alacağı yerine buluşunun serbest buluşa dönüşmesini talep edebilir.

İşverenin kısmi hak talebinde bulunması halinde ise, hizmet buluşu, serbest buluş niteliğini kazanır (SMK 115/3) ve işveren kısmi hakka dayanarak buluşu kullanabilir. İşveren, tam hak talep etmediği takdirde, kendisine bildiri yapılan buluşa ilişkin bilgileri, çalışanın haklı menfaatlerinin devamı süresince gizli tutmakla yükümlüdür (SMK 115/5). İşveren hizmet buluşu üzerinde kısmi hak talep ederse, işverenin buluşu kullanması hâlinde, çalışanın makul bir bedelin kendisine ödenmesini isteme hakkı doğar (SMK 115/6).

Hizmet buluşunun ekonomik olarak değerlendirilebilirliği, çalışanın işletmedeki görevi ve işletmenin buluşun gerçekleştirilmesindeki payı da dikkate alınır (SMK 115/7).

SMK madde 119’da ayrıca çalışanın iş sözleşmesi ilişkisi içindeyken gerçekleştirdiği serbest buluşu da işverene bildirmesi gerektiği düzenlenmiştir. İşveren, buluşun serbest bir buluş olmadığına ilişkin bir itirazı varsa, bu itirazını kendisine yapılan bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde yazılı bir bildirimle ileri sürebilir. Serbest buluş, işletmenin faaliyet alanına girmekteyse veya işletme söz konusu buluşun ilgili olduğu alanda faaliyette bulunmak için ciddi hazırlıklar içindeyse; çalışan, serbest buluşunu iş ilişkisini sürdürmekte olduğu sırada başka bir şekilde değerlendirmeye başlamadan önce, tam hak tanımaksızın uygun şartlar altında buluşundan yararlanma imkânı vermek için işverene teklifte bulunmakla yükümlüdür. İşveren, teklifin kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç ay içinde cevap vermezse, bu konudaki öncelik hakkını kaybeder. İşveren, kendisine yapılan teklifi kabul eder, ancak öngörülmuş şartları uygun bulmazsa, şartlar tarafların talebi üzerine mahkeme tarafından tespit edilir (SMK 119). Öğretide, çalışanın serbest buluşlarla ilgili bildirimde bulunma yükümünün, işverenle aralarındaki iş ilişkisinden doğan sadakat yükümünden kaynaklandığı; kural olarak çalışanın serbest buluş üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabileceği ancak; söz konusu serbest buluş işverenin mevcut veya gelecekte ciddi hazırlıklar yaptığı bir alana girmekteyse bu tasarruf hakkının sınırlandırıldığı ve işverene belli bir bedel karşılığında inhisari olmayan bir kullanma hakkı tanındığı ifade edilmektedir⁴.

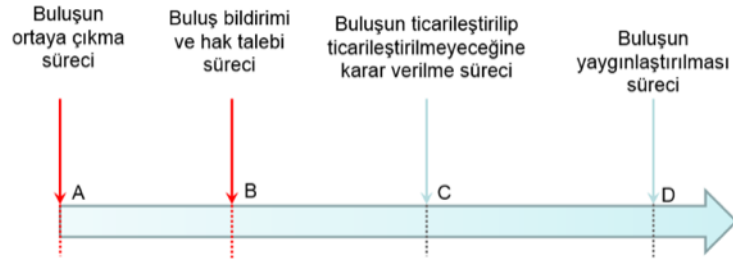
ÇALIŞAN BULUŞLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN EMREDİCİ NİTELİĞİ

Çalışan buluşlarına ilişkin SMK madde 117’de de, işverenler tarafından SMK’nın çalışan buluşlarına ilişkin hükümlerine aykırı olacak şekilde çalışanların aleyhine düzenleme ve uygulama yapılamayacağı kabul edilmiştir. Tarafların çalışan buluşlarına ilişkin sözleşme yapma serbestliği hizmet buluşlarında patent verilmesi

⁵ Bu yazını yazıldığı tarihte, "Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara Ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik" henüz Resmi Gazetede yayınlanmadığından, taslak yönetmelik üzerinden değerlendirme yapılmıştır. (e.n.)

için yapılacak başvurudan, serbest buluşlarda ise çalışanın işverene yapacağı bildirim yükümlülüğünden sonra başlar. Hizmet buluşları ile serbest buluşlar konusunda işveren ile çalışan arasında yapılan sözleşmeler, çalışan buluşlarıyla ilgili emredici hükümlere aykırı olmasa dahi, önemli ölçüde hakkaniyetle bağdaşmıyorsa, geçersiz sayılır. Aynı kural belirlenen bedel için de geçerlidir. Sözleşmenin veya belirlenmiş olan bedelin hakkaniyete aykırı olduğu hakkındaki itirazlar, iş sözleşmesinin bitiminden itibaren en geç altı ay içinde yazılı olarak ileri sürülebilir (SMK 117/2-3).

Hizmet Buluşunun Ekonomik Olarak Değerlendirilebilirliği



- Makul bedel B anında hesaplanmaktadır.
- Makul bedel hesaplanırken C ve D süreçlerindeki belirsizlikleri ve olası harcamaları içermelidir.

Çalışan buluşları ile ilgili bedel tarifesi ve uyuşmazlık hâlinde izlenecek tahkim usulünün ise yönetmelikle belirleneceği SMK 115/11'de hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda çalışan buluşları taslak yönetmeliği 17 Ocak 2017'de yayınlanarak ilgili tarafların görüşlerine açılmış; Türk Patent ve Marka Kurumu ile ikisi geniş katılımı olmak üzere birçok toplantı gerçekleştirilmiştir. Yönetmelik taslağının ikinci versiyonu ise, 13.04.2017'de taraflarla paylaşılmıştır. Çalışan buluşları yönetmeliği amaçlarını buluş yapmayı özendirerek buluş sayısının artırılması, buluşların ticarileştirilmesini amaçlayarak buluş kalitesinin artırılması ve fikri haklar ekosisteminin geliştirilmesi olarak sıralayabiliriz⁵.

Taslak yönetmelikte; çalışan ve işveren arasında imzalanacak sözleşme şartları belirlenerek, sözleşme serbestliği esasları düzenlenmiş, çalışan buluşları ile ilgili bedel tarifesi ve uyuşmazlık halinde izlenecek tahkim usulleri belirlenmiştir.

Çalışan buluşları ile ilgili bedel tarifesi iki şekilde belirtilmiştir. Teşvik ödemesi; işverene iletilen buluş bildirimleri için işveren tam hak talebinde bulunarak patent başvurusu yaptığında buluşçuya yapacağı ödemedir ve brüt asgari ücret ile sınırlanmıştır. Faydalanma bedeli ödemesi; işverenin patent başvurusu yaparak ürünleri üzerinde kullanma veya başka bir yolla ticarileştirdiği buluşlar için çalışana yapacağı ödemedir.

Çalışan buluşları ile ilgili bedelin belirlenmesinde hizmet buluşunun ekonomik değeri

PATENT

veya işletmeye sağladığı fayda, çalışanın işletmedeki görevi ve işletmenin hizmet buluşunun gerçekleştirilmesindeki katkısı göz önünde bulundurulur. Buluş değerinin belirlenmesi için Resmi Gazetede yayımlanan 8 numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği kapsamında belirlenen buluş değeri, kıyas yöntemi, işletmenin buluştan sağladığı belirlenebilen fayda ya da tahmin yöntemi kullanılmaktadır. Kurumlar Vergisi Genel Tebliği kapsamında ise maliyet bazlı yöntem, pazar (piyasa) yöntemi ya da gelir bazlı yöntem kullanılmaktadır. Gelir bazlı yöntemde ise doğrudan nakit akımları yöntemi, royalti ödemelerinden kurtuluş yöntemi, çoklu dönem fazladan kazanç yöntemi ya da nakit akımlarındaki artış yöntemi kullanılmaktadır.

Arçelik A.Ş. olarak biz “Pazar (piyasa) yöntemi” ile “Royalti ödemelerinden kurtuluş yöntemi” kombinasyonunu kullanmaktayız. Bu kombinasyonda patentin objektif ve sübjektif özellikleri ile ticari faktörler de göz önünde bulundurulmaktadır. Arçelik A.Ş.’nin değerlendirme metodolojisine ilişkin ayrıntılı açıklamalar Fikri Gündem’in 9. Sayısındaki Patent Değerleme başlıklı yazıda yer almaktadır. Patentın objektif özelliklerini; patentin itiraz durumu, alınan atıf sayısı, korunduğu coğrafi alan, ilgili teknik alanın genişliği, ihlal tespit yöntemi, kalan ömrü, patent belgesinin verilmesine kadar geçen süre ve istem sayısı oluşturmaktadır. Sübjektif özellikler olarak patentin teknolojik önemi, ürün üzerindeki etkisi, pazarlanabilirliği, vb. unsurları sıralayabiliriz. Ticari faktörler ise ihlal edilen patentte ihlalin ne kadar belirgin olduğu, patentin kullanıldığı ürün sayısı, patenti kullanan ürünün hangi ülkelerde satıldığı, firmalar arasında lisans anlaşmasına varılamazsa mahkeme tarafından verilecek kararın hangi yönde olacağını tahmini, taraflar arasındaki ticari ilişkiler ve firmaları temsil eden yetkililerin müzakere becerilerinden oluşmaktadır.

Diğer yöntemlerden de kısaca bahsetmek gerekirse kıyas yöntemi, kıyaslanabilir nitelikte bir serbest buluşun varlığı halinde kullanılabilir. Buluş değeri, lisans faktörü ile temel büyüklük çarpılarak hesaplanır. Lisans faktörü teknoloji yoğunluğuna göre belirlenir (EUROSTAT Teknoloji Sınıflamaları Listesi). Buluş değerinin işletmenin sağladığı yarara göre belirlenmesinde buluşun kullanılması sonucu işletmenin masrafları ile gelirleri arasındaki pozitif fark hesap edilir. Tahmin yönteminde; değeri tahmin edilmek istenen buluşu işveren, benzer nitelikteki bir serbest buluşu yapandan satın almak isteseydi ödemek zorunda kalacağı ticari olarak makul bedel buluş değeri olarak kabul edilir. İşletme tarafından kullanılmayan buluşlarda buluş değeri lisans sözleşmesi, satış sözleşmesi ya da takas sözleşmesi ile belirlenir.

Çalışanın pay faktörünün belirlenmesinde buluşun gerçekleştirilmesine neden olan görevlendirme, bu görevin yerine getirilmesi ve çalışanın işletmedeki görevi ve konumu dikkate alınır. Çalışan ve işverenin, patent veya faydalı modelin verildiği tarihten iki ay içinde anlaşamamaları halinde uyuşmazlık bu Yönetmelikteki hesaplamalar kapsamında tahkim yoluyla çözümlenir. Taraflar tahkime başvurmadan önce uyuşmazlığı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında da çözebilirler.

MARKA

MARKA TESCİL BAŞVURULARI İÇİN HİZMETLER BİR ARAYA GETİRİLEMEZ Mİ?

Abdurrahim Ayaz*

AIPPI Türkiye /Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği
Mevzuat ve İçtihatları İzleme ve Derleme Çalışma Grubu Üyesi

* Avukat,
İstanbul Patent A.Ş.
ayaz@istanbulpatent.com

¹ “Müşterilerin görmesi ve satın alması için malların ve/veya hizmetlerin bir araya getirilmesi” şeklindeki hizmet tanımı oldukça uzun olduğu için makalenin devam eden bölümlerinde bir araya getirilenlerin mal veya hizmet olmasına göre “malların perakendeciliği/malların bir araya getirilmesi” ve “hizmetlerin perakendeciliği/hizmetlerin bir araya getirilmesi” terimleri kullanılacaktır.

² <http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/resources/temp/86D9FC05-00FC-445B-BAE9-38BBB38AD845.pdf> linkinden 23.10.2017 tarihi itibarı ile bu Tebliğ'e ulaşılabilmektedir.

Perakende ticaretin amacı, malların ve/veya hizmetlerin tüketiciye satılmasıdır. Malların ve hizmetlerin tüketiciye satışına yönelik hizmetler, hukuki satış işlemi yanında bu mal ve/veya hizmetlerin reklamının yapılması, tanıtımının yapılması ve bunların bir araya getirilerek sunulması gibi hukuki satış işlemi teşvik etmeye yönelik birçok hizmeti de zorunlu olarak içermektedir.

Malların ve/veya hizmetlerin satışına yönelik hizmetlerden malların ve/veya hizmetlerin bir araya getirilerek potansiyel tüketicilere bunlar arasından seçim yapma ve satın alma imkanı sağlanması hizmetleri (“perakendecilik hizmetleri/bir araya getirme hizmetleri”)¹ çoğu Marka Tescil Ofisi tarafından yasaklı alan olarak değerlendirilerek bu hizmetlere ilişkin markaların korunmasına uzun yıllar izin verilmemiştir.

Her ne kadar “malların perakendeciliği” hizmetlerine ilişkin markaların korunması konusunda Türkiye’de sorunlar büyük oranda aşılmış gibi görünse de “hizmetlerin perakendeciliği” hizmetlerine ilişkin markaların korunması konusu halen yasaklı olmaya devam etmektedir.

01.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren ve halen geçerli olan 30.12.2016 tarihli “Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ” in (TPE: 2016/2)² 3 üncü maddesinin 5 inci fıkrasında “[*Enstitüye yapılan marka tescil başvurularında, Ekteki listenin 35 inci sınıfında yer alan ve “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görüp satın alabilmeleri için malların* bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.)” şeklinde ifade edilen hizmetlerin yer alması durumunda “*” ile belirtilen alana mal veya mal grupları yazılır. Bu alana hizmet ya da hizmet grupları yazılmaz*] denilerek hizmetlerin bir araya getirilmesine ilişkin olarak markaların tescil ile korunması yasaklanmıştır. Hizmetlerin bir araya getirilmesine ilişkin olarak markaların tescil ile korunmasını ilk defa bu tebliğ yasaklamış olmayıp tebliğden önce de bu hizmetlere ilişkin olarak marka tescili yasak idi.

Aynı Tebliğ’in 3 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında ise Tebliğ’in ekinde yer alan “Mal ve Hizmet Sınıflandırma Listesi” nin “*tüm malları ve hizmetleri kapsamadığı*” ifade edilmektedir. Bu ifade, “dünya üzerinde mevcut olan tüm mal ve hizmetlere ilişkin marka tescilinin mümkün olduğu, Nice Sınıflandırma listesi dahil mal ve hizmet tanımları içeren hiçbir listenin sınırlayıcı olmadığı” şeklindeki genel kabulü desteklemektedir.

³ “Dünya üzerinde mevcut olan” ibaresinden piyasada mevcut olan ve sunulan mal ve hizmetler anlaşılmalıdır. Mevcut olan bir mal veya hizmetin suç teşkil etmesi nedeni ile marka koruması dışında bulunması ayrı bir konu olup bu makalenin konusu değildir.

⁴ Markaların Tescili Amaçları için Malların ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Nice Anlaşması (İngilizce adıyla “Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks”). Bu Anlaşma, 15 Haziran 1957 tarihinde yapılan Nice Diplomatik Konferansı’nda ortaya çıkmış olup 1967 yılında Stockholm’de ve 1977 yılında Cenevre’de revize edilmiş ve 1979 yılında değişikliklere uğramıştır.

⁵ Nice Anlaşması, Türkiye tarafından 18.12.1958 tarihinde imzalanmış, ancak yürürlüğe 01 Ocak 1996 tarihinde girmiştir.

⁶ Nice Anlaşması, madde. 2, fıkra (2) ve (3).

⁷ İngilizce adı “Trademark Law Treaty”, 27 Ekim 1994 tarihinde kabul edilmiş olan bu antlaşmayı Türkiye 28 Ekim 1994 tarihinde imzalamış, ancak Antlaşma Türkiye açısından 01 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

⁸ TPE: 2016/2.

⁹ İngilizce olarak “the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling customers to

Markaların, dünya üzerinde mevcut olan tüm mal ve hizmetlere ilişkin olarak tescilinin mümkün olması gerekir³. Marka tesciline ilişkin birincil hukuk metinlerinden ne Sınai Mülkiyet Kanunu’nda (“SMK”) ne de Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalarda mevcut olan herhangi bir mal ve/veya hizmete ilişkin olarak marka korumasını engelleyen bir hüküm bulunmaktadır. Dolayısı ile Türkiye açısından tebliğ gibi idari bir tasarruf dışında var olan bir mal ve/veya hizmete ilişkin olarak marka tescilini yasaklayan bir mevzuat bulunmamaktadır.

Türkiye, markaların tesciline ilişkin Nice Anlaşması’na⁴ taraftır⁵. Bu anlaşma, taraf ülkelere marka tescillerinde Nice Sınıflandırmasını esas almaları ve bu çerçevede marka tescillerine ilişkin olarak resmi belgelerinde ve yayınlarda markaların tescilli olduğu mal ve hizmetlerin Nice Sınıflandırmasına göre sınıflarının belirtilmesini yükümlülüğünü içermektedir⁶. Sözleşmede taraf ülkeleri herhangi bir mal veya hizmete ilişkin marka korumasından alıkoyan hiçbir hüküm bulunmamaktadır.

SMK’da mal ve hizmetlerin sınıflandırılmasına ilişkin başlıca hükümler, 11 inci maddenin (3) ve (4) üncü fıkraları olup bunlardan birincisi Nice Anlaşması’na atf yaparak sınıflandırmanın bu çerçevede yapılacağını ortaya koyarken ikincisi ise Marka Kanunu Anlaşması’nın⁷ 9 uncu maddesinin 2 inci fıkrasının iç hukuka yansıtılmasından ibarettir. Yani SMK’da da herhangi bir mal veya hizmete ilişkin marka korumasını yasaklayan bir hüküm bulunmamaktadır.

Netice olarak Türkiye için birincil ve temel marka mevzuatını teşkil eden SMK ve taraf olunan uluslararası antlaşmalarda hizmetlerin bir araya getirilerek sunulmasına ilişkin olarak marka korumasını engelleyen herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Mevcut olan yasak, internetle birlikte oldukça yaygınlaşmış olan hizmetlerin bir araya getirilmesi hizmetlerini görmezden gelen idari bir tasarruftan⁸ ibarettir.

Malların bir araya getirilmesine yönelik hizmetlere ilişkin olarak marka korumasına izin verilmesi konusu, hizmetlerin bir araya getirilmesine yönelik hizmetler üzerinde marka korumasına izin verilmesi konusuna göre birçok ülkede çok daha erken tarihlerde halledilmiştir. Avrupa Birliği’nde, (“AB”) durum bu şekilde olup malların bir araya getirilmesi konusundaki problemler çok daha önce ortadan kaldırılmışken hizmetlerin bir araya getirilmesi konusundaki problemler ancak 2014 yılı içerisinde ortadan kaldırılabilmiştir. Böyle olmasının sebeplerinden biri, Nice Sınıflandırması’nda 35 inci sınıfın açıklama notunda yer alan “*Müşterilerin elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi*”⁹ şeklindeki hizmet tanımlamasında bir araya getirilecek şey olarak sadece mallardan söz edilirken hizmetlerden söz edilmemiş olmasıdır.

17 Aralık 1999 tarihli bir OHIM¹⁰ Temyiz Kurulu kararına kadar malların bir araya getirilmesi hizmetlerine ilişkin markalara koruma sağlanması AB üye ülkelerinin önemli bir kısmında ve OHIM’de yasaklı idi. AB’ye üye ülkelerin büyük bir kısmının Marka Tescil Ofisleri, perakendecilik hizmetlerinin malların satışına tabi hizmetler olduğu ve başkaları yararına olan bir hizmet olmadığı gerekçesi ile bu hizmetleri

conveniently view and purchase those goods” şeklinde yer alan bu tanımlama Nice Sınıflandırmasına ilk defa 1997 tarihli Yedinci Edisyonunda (Seventh Edition of Nice Classification) girmiş olup http://www.wipo.int/export/sites/www/classifications/nice/en/pdf/7_textual_part.pdf linkinde 24.10.2017 tarihi itibarı ile bu edisyon bulunmaktadır.

¹⁰ Office for Harmonization in the Internal Market. Avrupa Birliği marka tescil ofisi, ki bu gün itibarı ile ismi değişmiş olup yeni ismi European Union Intellectual Property Office (“EUIPO”) şeklindedir.

¹¹ <https://www.inta.org/INTABulletin/Pages/RetailServicesAndCommunityTradeMarkProtection.aspx> linkiyle 24.10.2017 tarihi itibarıyla ulaşılabilen ve INTA Bülteni’nde 01 Mart.2000 tarihinde “Retail Services And Community Trade Mark Protection” başlığıyla yayınlanmış makale.

¹² Birlik Markalarına İlişkin 20 Aralık 1993 tarihli Konsey Kararı [Council Regulation (EC) No. 40/94 of 20 December 1993 on the Community Trade Mark].

¹³ European Council.

¹⁴ European Commission.

¹⁵ Orijinal metni, “The Council and the Commission consider that the activity of retail trading in goods is not as such a service for which a Community Trademark may be registered under this regulation” şeklindedir.

tescil kapsamına almayı ret etmekte idi. Almanya ve Birleşik Krallık dahil bir kısım AB üye ülkelerinde de mahkeme kararları ile marka tescili açısından hizmet olarak kabul edilemeyeceği gerekçesiyle “perakendecilik hizmetleri” üzerinde marka tescil edilmesi engellenmişti¹¹.

Belirtilen yasakların temel motivasyonlarından biri, o tarihteki AB marka mevzuatının temelini teşkil eden 40/94 sayılı Konsey Kararı’nın¹² alındığı toplantı notlarında yer alan Avrupa Konseyi¹³ ve Avrupa Komisyonu’nun¹⁴ ortak bildiriminde geçen “*Konsey ve Komisyon, mallara ilişkin perakende ticaret faaliyetlerinin bu regülasyon altında markaların üzerinde tescil edilebileceği hizmetlerden olmadığı kanaatindedir*”¹⁵ ifadeleridir.

Avrupa Komisyonu ve Konseyi’nin yukarıda bahsedilen ortak bildirimini esas alan OHIM, Mart 1996’da yayınladığı Marka İnceleme Klavuzu’nda “*perakende ticaret faaliyetlerinin*” üzerinde marka korunabilir hizmetlerden olmadığını açıkça belirtmiştir¹⁶.

Ancak 17 Aralık 1999 tarihli OHIM Temyiz Kurulu Kararı¹⁷, malların perakende satışına yönelik hizmetlerin marka tescili açısından hizmet olarak kabul edilmesine yönelik hem OHIM ve hem de bazı AB üye ülkeleri açısından ya kapıyı aralamış ya da cesaretlendirici olmuştur. İlgili kararda, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonunun ortak bildirimlerinin hukuki bağlayıcılığının olmadığı, malların perakende satışına yönelik hizmetlerin piyasada var olduğu ve rekabet içinde buldukları, bu hizmetlere ilişkin marka korumasını yasaklayan hukuki bir dayanak bulunmadığı tespitlerini yapılarak perakendeciliğe yönelik hizmetlerin marka tesciline konu olabileceğine karar verilmiştir. Aynı kararda Temyiz Kurulu, hizmet tanımında hizmete konu spesifik malların veya faaliyet alanının belirtilmesi gerektiğini de ortaya koymuştur.

Bu karara, OHIM 12 Mart 2001 tarihli 3/01 nolu Başkanlık Komünikasyonu¹⁸ ile reaksiyonda bulunarak kararın OHIM açısından bağlayıcı olduğu ve bu doğrultuda hareket etmesi gerektiğini, bu çerçevede marka başvurularına ilişkin olarak “perakendecilik hizmetlerini (retail services)” kabul edeceğini, ancak ilgisiz ve gereksiz itirazların önüne geçmek için hizmet tanımının “retail services in respect of”, “retail services of a Department store”, “retail services of a süpermarket” gibi faaliyet alanı veya daha spesifik bir şekilde sınırlandırılması taraftarı olduğunu, ve bunlar çerçevesinde, İnceleme Klavuzu’nda gerekli değişikliklerin yapılacağını ilan etmiştir.

AB’nin marka tescil organı OHIM tarafından verilen bu idari kararlardan sonra tüm AB üye ülkelerini bağlayacak şekilde verilen ilk karar 07 Temmuz 2005 tarihli Avrupa Birliği Adalet Divanı (“CJEU”)’¹⁹ kararıdır²⁰. Karar, Praktiker Bau-und Heimwerkermarkte AG tarafından PRAKTIKER markasının tescili için Alman Patent ve Marka Ofisi’ne (“DPMA”) yapılan başvuruda yer alan “*retail trade in building, home improvement and gardening goods for the do-it-yourself sector*” şeklindeki hizmet

¹⁶ 24.10.2017 tarihi itibarıyla <http://euiipo.europa.eu/en/office/aspects/communications/03-01.htm> linkiyle ulaşılabilen “Communication No 3/01 of the President of the Office of 12 March 2001” adlı belgede görülebilir.

¹⁷ Case 46/1998-2– Giacomelli Sport – karar tarihi 17Aralık 1999 (OJ OHIM 6/2000, p. 731).

¹⁸ 16 nolu dipnot.

¹⁹ Court of Justice of the European Union.

²⁰ C-418/02– Praktiker kararı – karar tarihi 07 Temmuz 2005. Kararın tam metnine, 24.10.2017 tarihi itibarıyla <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-418/02> linkinden ulaşılabilmektedir.

²¹ Bundespatentgericht.

²² Kararın 14 üncü paragrafı.

²³ “the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods”.

²⁴ Türkiye’deki marka tescil idaresine başvuru sahibi veya vekili tarafından doğrudan yapılan başvurular.

²⁵ Madrid Protokolü çerçevesinde yapılan uluslararası başvurulardan Türkiye’ye yönlendirilen başvurular.

²⁶ “retail services”, “wholesale services”, retail and whole sale services” gibi terimlerin hizmet tanımlamalarında kabul edildiği ve/veya hizmetin ilgili olduğu malların belirtildiği ve WIPO’dan

tanımlamasının kabul edilmemesi üzerine başvuru sahibinin, Alman Federal Patent Mahkemesine²¹ açtığı davada mahkemenin CJEU’ya başvurması üzerine verilmiştir. Alman Federal Patent Mahkemesi CJEU’ya özet olarak aşağıdaki soruları sormuştur²²;

1. *Malların perakende ticareti marka tescili açısından hizmet sayılır mı?*
2. *Eğer malların perakende ticareti marka tescili açısından hizmet sayılıyorsa (a) birinin mal veya hizmetlerini diğerinkinden ayırmak için, ve (b) bir uyumsuzluk halinde markanın koruma kapsamını belirlemek için bu hizmet tanımının ne dereceye kadar belirlenmiş olması gerekmektedir?*
3. *Eğer malların perakende ticareti marka tescili açısından hizmet sayılıyorsa, o hizmetle (a) malların dağıtımına yönelik diğer hizmetler arasındaki, ve (b) o perakendeci tarafından satılan mallar arasındaki benzerliğin belirlenmesi ne ölçüde gereklidir?*

CJEU verdiği kararın 34 üncü paragrafında “... .. perakende ticaretin amacı malların tüketicilere satılmasıdır. Bu ticaret, hukuki satış işlemi yanında bu satış işleminin gerçekleşmesini teşvik etmek amacıyla tüccar tarafından yapılan tüm aktiviteleri de kapsar. Bu aktiviteler, diğerlerinin yanında, müşterilerin satış işleminin rakipleri ile değil de o tüccar ile yapmasını teşvik etmeyi amaçlayan çeşitli hizmetleri ve satış için sunulan çeşitli malların seçilmesini de kapsar.” tespitinde bulunmuştur.

Kararın 35 inci paragrafında ise, Birlik hukukunda bu hizmetler üzerinde marka tescilini engelleyen herhangi bir sebebin bulunmadığı belirtilmiştir.

Kararda ayrıca, marka tescili amacıyla perakende ticarete yönelik hizmetlerin neler olduğunun ayrıntılı veya daha spesifik olarak belirtilmesinin gerekmediği, “retail services / perakende hizmetleri” veya Nice Sınıflandırmasının 35 sınıf açıklama notunda yer alan “the bringing together,”²³ şeklindeki tanımlamanın yeterli olacağı belirtildikten sonra kararın 50 nci paragrafında başvuru sahiplerinin bu hizmetlerin ilgili olduğu malları veya mal türlerini belirtmelerinin gerekli olduğu ortaya konulmuştur.

“Malların perakendeciliğine yönelik hizmetler” konusunda Türkiye’de 2012 yılı öncesinde aynı hukuka tabi olmalarına rağmen doğrudan yapılan başvurular²⁴ ile WIPO’dan gelen başvurular²⁵ arasında uygulama tamamen farklı idi. Doğrudan yapılan başvurularda, marka tescil kurumu (ki o zamanki adıyla “Türk Patent Enstitüsü”), sadece Nice Sınıflandırmasının 35 sınıf açıklama notunda yer alan “the bringing together,” şeklindeki tanımlamaya izin vermekte idi. Ayrıca “perakende” ibaresi içeren veya başka bir şekilde formüle edilmiş olan hizmet tanımları yasak olduğu gibi hizmet tanımında hizmetin ilgili olduğu malları veya mal türlerinin belirtilmesi de yasaktı. WIPO’dan gelen başvurularda ise hiçbir yasak bulunmamakta idi²⁶, zira marka tescil kurumu bu başvuruları sınıflandırma

gerek tescil edilmiş birçok marka bulunmakta olup 2009 22510 (IR. 997933), 2009 45433 (IR. 1007491), 2011 35556 (IR. 998467), 2013 60162 (IR. 1007821), 2009 51029 (IR. 1010582), 2009 54223 (IR. 1012521), 2009 55457 (IR. 1014544), 2009 65342 (IR. 1018227), 2009 45433 (IR. 1007491) numaralı markalar örnek olarak gösterilebilir.

²⁷ C-420/13 – Netto Marken-Discount kararı – karar tarihi 10 Temmuz 2014. Kararın tam metnine 24.10.2017 tarihi itibarı ile <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?&num=C-420/13> linkinden ulaşılabilir.

²⁸ Kararın 28 inci paragrafı.

²⁹ Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008. Direktife <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:299:0025:0033:en:PDF> linkinden 24.10.2017 tarihinde ulaşılabilir.

³⁰ Direktifin 2 nci maddesi “Signs of which a trade mark may consist - A trade mark may consist of any signs capable of being represented graphically, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings” şeklindedir.

incelemesine tabi tutmamakta idi. Dolayısı ile 2012 yılı öncesinde aynı hukuka tabi olan bu iki tür başvuru arasında farklı uygulama yapılmakta idi.

2001 yılı sonunda Türkiye’de doğrudan başvurular açısından “Malların perakendeciliğine yönelik hizmetler” konusunda uygulamada değişikliğe gitmeye yönelik denemelerden sonra 2012 içerisinde yeni bir uygulama başlamıştır. Buna göre hizmet tanımında “perakendecilik”, “satış” gibi terimlerin bulunması yasak olmaya devam edecek, tek izin verilen tanım olan Nice Sınıflandırmasının 35 sınıf açıklama notunda yer alan “the bringing together,” şeklindeki tanımlama mal veya mal grupları belirtilmek şartı ile kabul edecektir.

“Hizmetlerin perakendeciliğine yönelik hizmetler” konusunda, AB’de süren uygulama farklılıkları, tüm AB üye ülkelerini bağlayan 10 Temmuz 2014 tarihli CJEU kararında²⁷ da tartışılmıştır. Karar, Netto Marken-Discount AG & Co. KG tarafından “Netto Marken-Discount & şekil” markasının tescili için DPMA’ya yapılan başvuruda yer alan “*services in the retail and wholesale trade, particularly the bringing together, for the benefit of others, of a variety of services enabling customers conveniently to purchase those services, ...*” şeklindeki hizmet tanımlamasının kabul edilmemesi üzerine başvuru sahibinin Alman Federal Patent Mahkemesine açtığı davada mahkemenin CJEU’ya başvurması üzerine verilmiştir. Alman Federal Patent Mahkemesi, CJEU’ya özet olarak aşağıdaki soruları sormuştur²⁸;

1. *Hizmetlerin perakende ticareti marka tescili açısından (2008/95 sayılı AB Direktifinin²⁹ 2 nci maddesi³⁰ açısından) hizmet sayılır mı?*
2. *Eğer hizmetlerin perakende ticareti marka tescili açısından hizmet sayılıyorsa sunulan bu hizmetlerin kapsamının perakende mal sunanlar gibi belirtilmesi gerekli midir? Sunulan hizmetleri tanımlamak için (i) genel olarak veya genel başlık olarak hizmet alanlarının (ii) sadece sınıf(lar)ın veya (iii) her bir hizmetin belirtilmesi mi gereklidir?*
3. *Eğer hizmetlerin perakende ticareti marka tescili açısından hizmet sayılıyorsa, perakendeci tarafından doğrudan sunulan hizmetler de bu hizmet kapsamında değerlendirilebilir mi?*

CJEU verdiği kararın 34 üncü paragrafında “... .. tüketicilerin tek bir noktadan seçme imkanı sağlayacak şekilde tüccarların üçüncü kişilere ait çeşitli hizmetleri seçerek sundukları durumlar mevcut olduğu için hizmetlerin perakende ticarete konu olup olmadıklarını incelemek gereksizdir.” tespitinde bulunmuştur.

Kararın 35 inci paragrafında “tüccarlar tarafından sunulan bu hizmetler özellikle tüketicilere bu hizmetleri rahatlıkla karşılaştırma ve satın alma imkanı sunma ve reklamcılık hizmetlerini kapsamaktadır” tespiti yapılmıştır.

Kararın 36 ıncı paragrafında ise hizmetlerin bu şekilde bir araya getirilmesi ve

reklamcılık hizmetlerinin Nice Sınıflandırmasına göre 35 inci sınıf altında yer aldığı tespiti yapılmıştır.

Hizmetlerin bir araya getirilmesi hizmetlerinin (kararda geçtiği şekli ile “*bringing together services*”) belirgin (clarity) and kesinlik (precision) kriterlerini karşılamak için nasıl formüle edileceğine ilişkin olan ikinci sorunun cevabı, kararın 41 ve 53 üncü paragrafları arasında ayrıntılı olarak verilmektedir. 53 üncü paragrafta “... *hizmetlerin bir araya getirilmesi hizmetleri, başvuru sahibinin hangi hizmetleri bir araya getireceğini yetkili makamların ve diğer rakiplerin bilmelerini sağlayacak kadar yeterli belirginlikte ve kesinlikte formüle edilmesi ...*” gereği ortaya konulmuştur.

Türkiye’de ise “*hizmetlerin bir araya getirilmesi*” hizmetleri marka tescili açısından halen yasaktır. Bu yasak, bu yazının başında da ortaya konulduğu gibi birincil ve temel marka mevzuatına dayanmayıp sadece idari bir işleme dayanmaktadır.

Türkiye’deki birincil marka mevzuatının, ticaret sırasında kullanılan işaretlerin tescil yoluyla korunması imkanı ve hakkı verdiği tartışmasız bir gerçektir. Dolayısı ile birincil marka mevzuatı, var olan, sunulan ve suç teşkil etmeyen tüm mal ve hizmetler üzerinde tescil yoluyla marka koruması hakkı vermektedir. Birincil hukuk tarafından verilmiş (yasaklanmamış) bir hakkın/imkanın idari tasarrufla ortadan kaldırılması ciddi bir hukuk problemi oluşturmaktadır.

Diğer taraftan Türkiye’de ve dünyada hızla artan oranda sunulan “*hizmetlerin bir araya getirilmesi*” hizmetleri açısından hizmetin kaynağını gösterme gereği de ticari açıdan bir ihtiyaç ve zorunluluktur. Bugün itibari ile hava yolu ile seyahat edenlerin veya geçici konaklama hizmetlerinden yararlananların önemli bir kısmı, üçüncü kişiler tarafından sunulan bu hizmetleri bir araya getiren perakendecilerin sağladığı kolaylıkla hizmetler arasında seçim yapmakta ve bu hizmetleri satın almaktadırlar. Hizmetlerin bir araya getirilmesi durumu sadece hava taşımacılığında değil, “gel-al” yemek hizmetlerinden çilingir hizmetlerine, geçici konaklama hizmetlerinden sigorta hizmetlerine, finansal hizmetlerden taşıt kiralama hizmetlerine kadar oldukça yaygın hizmetlerde yoğun olarak bulunmanın yanında artmaya ve farklı hizmet alanlarına doğru hızla yayılmaya devam etmektedir. Geçici konaklama hizmetlerinin perakendeciliğini yapan herhangi bir internet sitesi, konaklamanın yapılacağı şehirdeki otellerin önemli bir kısmı hakkında (*otelin kalitesi, konaklama ücreti, adresi, belirli noktalara uzaklığı, belirli tarihler için müsait olup olmadığı, ücretsiz kahvaltı veya Wi-Fi hizmetlerinin bulunup bulunmadığı, v.d.*) gibi birçok bilgi sunmaktadır. Tüm bunlar, rekabet içerisindeki hizmetler hakkında tek merkezden bilgi edinilerek bu hizmetlerin karşılaştırılmasına ve aralarında seçim yapılmasına imkan vermektedir. Marka tescili açısından “bir araya getirme” olarak belirtilen hizmetler tam olarak bunlardır. Yoksa nihai satış işleminin bu siteler tarafından yapılıp yapılmadığı konusunun “*hizmetlerin bir araya getirilmesi*” hizmetlerinin var olup olmadığı konusunda herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

Bu hizmetlerin kaynağını gösteren markaların, tescille sağlanan korumadan yoksun

MARKA

bırakılması, sadece hukuki olarak problemlı olmayıp aynı zamanda t ccarlar ve t keticiler aısından da birok hukuki ve ticari problemlerin doęmasına kaynaklık etmektedir.

Belirtilen hukuki ve ticari problemlerin bir an  nce ortadan kaldırılması iin “*hizmetlerin bir araya getirilmesi*” hizmetlerinin marka tescili aısından derhal kabul edilmeye bařlanılması gereęi ortadadır. Bu hizmet tanımının geliřmiř  lkelerin nerede ise tamamında marka tescili aısından kabul edilmekte olduęu, geliřen ticaretin ihtiyaları doęrultusunda T rkiye’de de kaınılmaz olarak kabul edileceęi ortadadır. Dolayısı ile ticarete verilen zararın ve potansiyel hukuki uyumsuzlukların artarak devam etmesinin  n ne gemek iin marka tescili aısından bu hizmetlerin bir an  nce kabul edilmesi gerekir.

THE TEA BOARD v EUIPO; HUKUK SÖZCÜSÜ MENGOZZI’NİN GÖRÜŞÜ

Özlem Fütman*

AIPPI Türkiye /Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği
Fikri Gündem Grubu Üyesi

* Avukat, Ofo Ventura,
ofutman@ofovolta.com.tr

Eskiden bir “kahve ülkesi” olan memleketimiz çok uzun yıllardır “çay ülkesine” dönüşmüş durumda. Hemen her gün çay içtiğimizden “çay” kelimesinin Türkçe olduğunu düşünüyor olabiliriz, fakat kelime, kaynağını Çince’den almaktadır ve Çin’den başka dünyanın başka yerlerinde de aynı şekilde kullanılmaktadır.

Çay denilince bugün dünyada en bilinen yerler arasında Hindistan/Himalayalar’da 2000 metre yükseklikte yer alan Darjeeling şehri aklı gelmektedir. Bu yazıda kısaca TTB olarak anılacak “The Tea Board”, 1953 Indian Tea Act (1953 Hindistan Çay Kanunu) uyarınca kurulmuş Hindistan’ın çay üretimi konusunda idari yetkilere sahip devlet kuruluşudur ve doğal olarak, dünya genelinde “Darjeeling” kelimesini içeren marka başvurularına karşı son derece hassas davranmaktadır.

Aşağıda, EUIPO nezdinde yapılmış dört Birlik Marka başvurusuna karşı TTB’nin yaptığı itirazlar neticesinde Avrupa Birliği Adalet Divanı’na (ABAD) taşınan ihtilafta, Hukuk Sözcüsü Mengozzi tarafından verilmiş 31 Mayıs 2017 tarihli görüşe yer verilecektir. Öncelikle belirtelim ki, ihtilaf 207/2009 sayılı Birlik Marka Tüzüğü çerçevesinde incelenmekte olup, coğrafi işaretler –kolektif markalar-bireysel markalar eksenindeki tartışmalarla ilginçlik arz etmektedir.

İHTİLAFIN ÖZETİ

1-2010 yılında, iç giyim alanında çalışan, Fransız menşeli Delta Lingerie şirketi aşağıda ki dört işaret için Birlik markası tescili talebiyle OHIM’e (şimdiki adıyla EUIPO) başvuruda bulunur.



Başvuruların tümü, 25, 35 ve 38. Sınıflarda yer alan mal/hizmetleri kapsamaktadır; marka başvurularının yayınlanması üzerine TTB tümüne karşı itirazda bulunur.

TTB, itirazlarını temelde iki ana noktaya dayandırmaktadır:

1-Aşağıda yer alan ve 30.sınıfta “çay” emtiası için tescil edilmiş önceki tarihli Birlik kolektif marka tescilleri

- 4 325 718 tescil numaralı “DARJEELING” kelime markası



- 8 674 327 tescil numaralı kelime+ şekil markası

2- “Darjeeling” coğrafi işareti

II- OHIM itiraz bölümü TTb'nin yaptığı dört itirazı da reddeder ve TTb, OHIM nezdinde üst itirazlarda bulunur ancak burada da lehine bir karar çıkmaz. İtirazlar reddedilirken özellikle; taraf markalarının mal/hizmet listeleri arasındaki farklılıklara vurgu yapılarak iltibas ihtimali bulunmadığına ve markanın sulanmasına ilişkin 8(5) maddesinin uygulanması şartlarının mevcut olduğunu TTb'nin ispat edemediğine işaret edilir.

III- TTb, dört dosyayı da Genel Mahkeme'ye taşıyarak OHIM kararlarının iptalini talep eder. Davacı TTb'ye göre OHIM, markaların farklı mal/hizmetleri kapsadığı gerekçesiyle ortada karıştırma ihtimali bulunmadığı kanaatine varırken hatalı davranmış ve mevzuatı yanlış yorumlamıştır. TTb'ye göre OHIM değerlendirme yaparken, 66(2) maddesine göre tescil edilmiş -içinde markaya konu mal/hizmetlerin coğrafi kaynağını işaret eden ibare içeren- kolektif markaların koruma kapsamı ile bireysel markaların (individual marks) koruma kapsamı aynıymış gibi değerlendirme yapmış ve karıştırma ihtimali bulunmadığına karar vermiştir. Ayrıca, markanın sulanması koşullarının oluştuğunun ispat edilemediği görüşü de hatalıdır.

Genel Mahkeme Kararı

Genel Mahkeme aşağıdaki şekilde görüş bildirir;

- Mevzuatta, içinde tescil edildiği ürünün kaynağını işaret edebilecek bir ibare içersin (madde 66(2)) veya içermesin (madde 66(1)), kolektif markaların bireysel markalardan farklı bir fonksiyon ifa ettiği yönünde hiçbir hüküm yoktur. Bu her iki tip markanın da ana fonksiyonu mal/hizmetin coğrafi orijinini değil bunların sahibini ayırt etmektir.

- Taraflardan birinin markası kolektif marka, diğerinin ki bireysel marka olsa da mal/hizmet karşılaştırmasında tıpkı iki bireysel markanın listesi karşılaştırılmış gibi bir anlayışla/kriterle inceleme yapılmalıdır. Bu yapıldığında da OHIM'in mal/hizmetin bağlantılı olmadığı yönündeki görüşü doğrudur ve bu durum markaların benzerliği ile aşılamaz.

- OHIM Temyiz Kurulu'nun davalı markalarının, davacı markalarının ayırt edici karakterine ve ününe zarar vermeyeceği yönündeki değerlendirmesi doğrudur. Ancak Mahkeme OHIM'in davalı markalarının davacı markalarından haksız fayda sağlamayacağı yönündeki görüşüne katılmamaktadır.

Neticeten Genel Mahkeme; Temyiz Kurulu kararlarının 25. Sınıfa giren mallar ve 35. Sınıf çerçevesinde perakende satış hizmetleri yönünden kısmen iptaline karar verir.

IV-Taraflar aleyhte olan kısımlar yönünden, kararları ABAD nezdinde temyiz ederler. TTB, temyiz talebinde, Genel Mahkeme kararının, karıştırma ihtimali (madde 8(1)(b)) ve markanın sulanmasına ilişkin (8(5)) hükümler yönünden hatalı olduğunu iddia eder. Ocak 2017'de yapılan sözlü yargılamadan sonra dosya, Hukuk Sözcüsü Mengozzi'nin önüne gelir.

Hukuk Sözcüsü Mengozzi 31 Mayıs 2017 tarihinde görüşünü açıklar.

Aşağıda sadece, TTB'nin iddiaları çerçevesinde Mengozzi'nin görüşlerine yer verilmiştir, çünkü ihtilafın can alıcı noktalarının, davacının ileri sürdüğü hususların tartışılmasında yattığı kanaatindeyiz.

Karıştırma İhtimali Yönünden

TTB karıştırma ihtimali konusundaki iddiasını üç farklı gerekçeye dayandırmaktadır.

A- 66(2) maddesi çerçevesindeki kolektif markaların fonksiyonun doğru değerlendirilmediği

B- Kolektif markalar ile bireysel (individual) markaların karıştırma ihtimali değerlendirmesinin aynı kriterlere göre yapılmasının hatalı olduğu.

C- Mal/Hizmetlerin değerlendirilmesinde kolektif markalar ile bireysel (individual) markaların aynı şekilde değerlendirilmesinin hatalı olduğu,

A- Genel Mahkeme'nin 66(2) Çerçevesinde Tescil Edilmiş Kolektif Markaların Ana Fonksiyonunu Hatalı Değerlendirdiği İddiası Hakkında

TTB'ye göre Genel Mahkeme, mal/hizmetlerin coğrafi kaynağını işaret eden ibare içeren kolektif marka tescilleriyle, böyle bir ibare içermeyen ve 66(1) uyarınca tescil edilmiş kolektif markaların fonksiyonlarının aynı olduğu ve bu fonksiyonun da "ticari kaynak göstermek" olduğu şeklindeki değerlendirmesinde hatalıdır. Bu noktada TTB'nin dayandığı dört argüman ve bunlara karşı Mengozzi'nin görüşü şöyledir;

TTB'ye göre; Coğrafi kaynak gösteren bir ibareyi havi işaretlerin kolektif marka olarak tesciline izin verilmesi, coğrafi kaynak gösteren bir ibareyi esas unsur olarak içeren markaların tescil edilemeyeceğine ilişkin mutlak red sebebinin istisnasıdır.

Mengozzi'ye göre; bu argümanın, coğrafi kaynak belirten ibare içeren ve içermeyen kolektif markaların fonksiyonunun farklı olduğu yönündeki bir iddiayı ne yönden desteklediği anlaşılamamaktadır.

Genel Mahkeme'nin de belirttiği üzere, mutlak red sebepleri birbirinden bağımsızdır ve bunların her biri farklı bir kamu menfaati gözetilerek oluşturulmuştur. TTB'nin refere ettiği mutlak red sebebinin koyuluş amacı, monopolün önüne geçmek ve tüketicinin sırf konu ibareyi gördüğünde malların orijini konusunda yanıltılmasını engellemektir. Kolektif markalardaysa, yine kamu menfaatine uygun şekilde, marka tek bir kişinin/işletmenin tekeline değil bir Birliğe verilir.

TTB'ye göre; Coğrafi kaynak belirten ibare içeren **kolektif** markaların ana fonksiyonu ticari kaynak göstermek değildir; buradaki ana fonksiyon mal/hizmetlerin coğrafi kaynağını garanti etmektir. Bu tip markalar, mal/hizmetlerin “kolektif kaynağını” garanti eder yani mal/hizmetlerin o yerde yerleşik bir teşebbüsten geldiğini belirtir ama bunun hangi teşebbüs olduğunu spesifik olarak işaret etmez.

Mengozzi'ye göre; TTB kolektif markalar ile bireysel markalara ilişkin “ayırt etme fonksiyonu”nu hatalı yorumlamaktadır. Bireysel markalarda marka, tescil sahibinin mal/hizmetlerini, başkalarının mal/hizmetlerinden ayırt etmeye yararken, kolektif markada ise markayı tescil ettirmiş olan Birliğin üyelerinin mal/hizmetlerini ayırt etmeye yarar ki bu durum 66(1) maddesinden açıkça anlaşılmaktadır.

TTB bu noktada kolektif markayı kullanma yetkisinin, ancak Birliğe kayıtlı olanlara verilebileceğine ilişkin 67(2) maddesine atıf yapmaktadır. Hâlbuki ki bu maddenin TTB'nin iddialarını destekler bir yönü yoktur, çünkü maddenin işaret ettiği husus, Birliğe üye olarak orada ki işletmelerin konu kolektif markayı kullanabileceği ve bu şekilde bir monopol yaratılmasının önüne geçilmesidir.

TTB *Anheuser-Busch v Budějovický Budvar* (C-96/09P, EU;:C: 2011:189) kararına atıf yapıyorsa da bu kararın huzurdaki olay için emsal niteliği olamaz çünkü; karara konu ihtilafta Mahkeme, korunan bir coğrafi işaretin fonksiyonunun ne olduğunu tartışmaktadır, yoksa coğrafi işaret içeren bir kolektif markanın değil.

Tüzük açık biçimde, coğrafi kaynak işaret eder ibare içeren kolektif markaların da sadece bir “kolektif marka kategorisi” olduğunu belirtmektedir. Ayrıca yine Tüzük, aksine hüküm olmadıkça, bu Tüzüğün kolektif markalar için de uygulanacağına işaret etmektedir.

Dolayısıyla “ayırt etme fonksiyonu” nun anlamı “ticari kaynağı” ayırt etmektir ve yerleşik içtihadta bu yöndedir. Mevzuatın hiçbir yerinde fonksiyon konusunda farklı değerlendirme yapılmasını işaret eden bir hüküm yoktur.

Kolektif markaların elbette ki başka fonksiyonları da vardır. Örneğin; tescil edildiği mal/hizmetin spesifik karakteri veya kalitesini teyit edebilir, tüketicieye tescil edildiği mal/hizmetin coğrafi orijinini işaret eder, genel olarak o coğrafi yerle ilişkili kaliteyi iletir. Ancak bu ve bunun gibi başka fonksiyonların varlığı kolektif markaların da marka olduğu gerçeğini değiştirmez ve bunların diğer tür markalardan farklı bir fonksiyonu olduğu anlamına gelmez.

TTB'ye göre; Genel Mahkeme'nin, Tüzüğün ilgili hükümlerini, tarım ürünleri ve gıda maddelerine ilişkin 1151/2012 sayılı Tüzük ve TRIPS'in coğrafi işaretlere ilişkin 22.

maddesi çerçevesinde yorumlaması gerekirdi.

Mengozi'ye göre; “Darjeeling” için AB nezdinde coğrafi işaret başvurusu, 2007 yılında yapılmış ve tescil 2011 yılında tamamlanmıştır. Yani coğrafi işaretin başvuru tarihi, davalının marka başvuru tarihi olan 2010 yılından öncedir.

TTB davalı markasına itiraz ettiği tarihte, önceki tarihli coğrafi işaret “başvurusunun” itiraz gerekçesi olabileceğine dair mevzuatta hüküm yoktu; OHİM ise, bir mutlak ret sebebi olarak, yalnızca önceden “tescilli” coğrafi işaretle aynı sınıftaki malları içeren marka başvurusunu reddetmekle yükümlüydü. Dolayısıyla, TTB başvurusunu davalıdan önce yapmış olsa da coğrafi işaret tesciline dayanarak konu markalara itiraz etme hakkına sahip değildi.

Her ne kadar, tescil zorunluluğu, kullanım koşullarını düzenleyen yönetmeliklerin mevcudiyetinin aranması gibi aralarında bazı ortak noktalar mevcutsa da, coğrafi işaretler ve coğrafi işaret içeren kolektif markalar farklı rejimlere tabidir. O sebeple TTB, kolektif markaların fonksiyonuna ilişkin itirazlarında coğrafi işaretlerle ilgili düzenlemelere dayanamaz.

TTB, 16 Kasım 2004 tarihli *Anheuser-Busch* (C-245/02, EU:C:2004:717,) ve 14 Haziran 2007 tarihli *Häupl* (C-246/05, EU:C:2007:340) kararlarına atıf yapmaktadır ancak bunlar dosyada emsal olarak alınamaz zira; bu kararlarda, Mahkemeler Tüzüğü'nün ilgili hükümlerini TRIPS Anlaşmasının markalara ilişkin hükümlerine göre yorumlamaktadır. Oysaki olayımızda TTB, Tüzüğü'nün hükümlerinin TRIPS anlaşmasının markadan başka hükümlerine göre yorumlanmasını talep etmektedir.

B- Kolektif Markalar ile Bireysel (individual) Markaların Karıştırma İhtimali Değerlendirmesinin Aynı Kriterlere Göre Yapılmasının Hatalı Olduğu İddiası Hakkında

TTB'ye Göre; Genel Mahkeme'nin 66(2) kapsamındaki kolektif markalar ile bireysel markaları aynı değerlendirmeye tabi tutarak karıştırma ihtimali incelemesi yapması ve toplumun konu malların/bunların hammaddesinin veya hizmetlerin aynı coğrafi kaynaktan geleceğini düşünüp düşünmeyeceğinin bir inceleme kriteri olarak göz önüne alınamayacağına dair yorumu hatalı olmuştur.

Mengozi'ye Göre; Yerleşik içtihata göre, toplumun konu mal/hizmetlerin kaynağı konusunda yanılabilmesi halinde karıştırma ihtimali doğar. Tüketici, mal/hizmetin ticari kaynağı konusunda yanılabilmelidir. 66(1) maddesindeki ve 66(2) maddesindeki kolektif markalar da aynı ayırt etme fonksiyonuna sahiptir. OHİM, marka başvurularını mutlak red sebepleri çerçevesinde reddetmemiştir, ayrıca Genel Mahkeme de kararında TTB'nin “Darjeeling” kelimesinin ortalama tüketici zihninde başvuruya konu mal/hizmetler ile bağlantılı düşünüldüğüne veya başvuru sahibinin bunların Darjeeling coğrafi kaynağından geldiğine dair kullanım içine gireceğine dair bir delil sunmadığına işaret etmiştir. Davacının iddiası kabul edilse dahi, konu markalar her halükarda tüketiciyi mal/hizmetlerin coğrafi kaynağı konusunda yanıltmayacaktır.

Yerleşik içtihadı göre, toplum eğer mal/hizmetlerin kaynağı konusunda

¹ Detaylı bilgi için bakınız: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191226&doclang=EN>

yanılabiliyorsa karıştırma ihtimali var demektir. Dolayısı ile mühim olan tüketicinin “ticari” kaynak konusunda yanılıp yanılmayacağıdır. 1998 tarihli Canon kararında da ifade edildiği üzere (C-39/37) “*ortada bir karıştırma olmadığının ispat edilmesi ... karıştırma ihtimali olmadığını göstermez*”. Kolektif markalar da bu kuralın dışında değildir.

TTB'nin iddiası kabul edilirse, karıştırma ihtimali olmadığı halde davalı markasının (tümünden) reddi gerekecektir.

C- Mal/Hizmetlerin Değerlendirilmesinde Kolektif Markalar ile Bireysel (individual) Markaların Aynı Şekilde Değerlendirilmesinin Hatalı Olduğu İddiası Hakkında

TTB'ye göre; Markalar arasında mal/hizmet karşılaştırması yapılırken klasik manada iki bireysel marka arasındaki gibi bir karşılaştırma yapılmamalıdır. Sorulması gereken; tüketicinin konu/mal hizmetlerin aynı coğrafi kaynaktan geliyor olacağını düşünüp düşünmeyeceğidir.

Mengozi'ye göre; Yerleşik içtihat uyarınca mal/hizmet karşılaştırmasında bütün ilgili faktörler göz önüne alınmalıdır ki bu faktörlerden bazıları; mal/hizmetlerin doğası, kullanım amaçları, kullanım metotları, birbirleriyle rekabet içinde olup olmadıkları, birbirleri yerine ikame edilip edilemedikleri, dağıtım kanalları gibi unsurlardır.

Her ne kadar içtihat keskin biçimde “ticari kriterlere” odaklanmış görünse de esasen her olayda konunun nirengi noktası tüketicilerin konu mal/hizmetlerin ticari olarak aynı kaynaktan geldiği intibasına kapılıp kapılmayacağıdır. O sebeptendir ki zaten bazı durumlarda markalar, aynı/benzer ise mal/hizmetlerin sadece yakınlığı dahi tüketicilere bunların tek bir işletme ya da bağlı işletmelerce üretildiği fikrini verebilir. Huzurdaki olayda da kriter “ticari kaynak”tır.

TTB'ye göre; Genel Mahkeme, 35. Sınıfta satış hizmetleri dışındaki hizmetler ve 38.sınıftaki hizmetler için, Darjeeling kelimesinin yarattığı kalite algısının davalı markasına transfer edilemeyeceği ve bu hizmetler için davalının haksız yararlanma içinde olmayacağı yönünde karar verirken hatalı davranmıştır.

Mengozi'ye göre; TTB bunu sadece bir iddia olarak ileri sürmektedir, ancak Genel Mahkeme'nin değerlendirilmesinde nerede hukuki hata yapıldığını açıklamamakta ya da bu konuda kendisini destekleyen bir delil sunmamaktadır.

Neticeten Mengozi'ye göre; ABAD, tarafların tüm temyiz ve karşı temyiz taleplerini reddetmelidir.¹

THE SLANTS DAVASI

Olgaç Nacakçı*

*AIPPI Türkiye /Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği
Fikri Gündem Grubu Üyesi*

* Avukat, Ekdial&Nacakçı
Avukatlık Bürosu,
olgac@ekdial.av.tr

¹ <https://www.aippitourkey.org/aippi-turkiye-bulteni-sayi-11/>
(Çevrimiçi: 04.10.2017)

² <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1052> (Çevrimiçi: 04.10.2017)

The Slants davasının son dönemde ABD’de marka hukuku ve ifade özgürlüğü konusunda en çok konuşulan davalardan birisi haline geldiğini daha önceki 11. sayımızda belirtmiştik¹. Kısaca özetleyecek olursak, Asyalı-Amerikalı gençler oluşturdukları bir müzik grubu ismi için İngilizcede “çekik gözlüler” anlamına gelen “The Slants” ibaresini kullanır ve bu konuda grubun kurucusu Simon Tam, 5 Mart 2010’da Amerikan Marka Ofisine bir başvuru gerçekleştirir. Başvuruyu alan marka uzmanı ise ABD Marka Kanunu (Lanham Act) 15 U.S.C. § 1052(a) - § 2(a)² maddesine göre markanın “onur kırıcı” (disparaging) bulunduğu gerekçesiyle markayı reddeder. Temyiz Kurulu da görüşünü değiştirmeyince Tam ve avukatları için Temyiz Kurulu kararı aleyhine üst mahkemede dava açmaktan başka çare kalmaz.

Üst Mahkemede ek görüş sunan Yargıç Moore ise olayın seyrini değiştirmiş ve konunun, Büyük Kurulları tarafından incelenmesi gerektiğini belirtmiştir. Yargıç Moore, geçmişte verilen görüşün üzerinden 30 sene geçtiğinden bahisle tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Büyük Kurul gerçekten de herkesi şaşırtarak Marka Kanunu 15 U.S.C. § 1052(a) - § 2(a)’nın Anayasaya aykırı olduğunu belirtmiş ve daha önce verilen Ofis kararını bozarak Simon Tam’in markasının tescil edilmesi gerektiğine karar vermiştir. Avukatlar bu kararı alıp Ofis’e başvuru yapmış, ancak Ofis temyiz haklarını kullanacaklarını ve Anayasa Mahkemesi’ne (Supreme Court) gideceklerini belirtmiştir. Nitekim bu kanun yolu da kullanılmış ve Anayasa Mahkemesince sonunda karar verilmiştir.

Dava uzun bir süreç sonunda nihayet 19 Haziran 2017 tarihinde, ABD en üst yargı kurumu olan Anayasa Mahkemesi tarafından incelendi ve mahkeme Bay Tam’i haklı bularak markanın kullanımının "kişisel ifade" kapsamında olduğunu ve bu nedenle 1. ek madde kapsamında korunması gerektiğini belirtti. Ayrıca mahkemenin “onur kırıcı” marka olarak adlandırılarak markaların reddedilmesinin de yine 1. ek madde kapsamında korunan ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi.

Bu karardan sonra sanıyoruz bu gerekçe ile reddedilen diğer markalar için de yeni bir sayfa açılacaktır. Yine popüler olan "Washington Redskins" takımı için bu kararın emsal olacağına şüphe yoktur. Bunun yanında kararda "onur kırıcı" harici, örneğin “ahlaka aykırılık” gibi diğer gerekçeler bakımından ise nasıl bir görüşün savunulduğu tam olarak ortaya konulmamıştır. Kim bilir belki bir gün yerel mahkemelerden bu tür gerekçelerle reddedilen markalar da üst mahkemelere taşınır ve bu gerekçeler de Anayasaya aykırı bulunarak marka başvuruları kabul edilir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ

AIPPI Türkiye Ulusal Grubu

26 Eylül 2008 tarihi itibarıyla tüzel kişilik kazanmış bulunan ve T.C. Kanunlarına göre kurulu bağımsız bir dernek olarak Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği, Uluslararası AIPPI Derneği ile işbirliği içerisinde, AIPPI Türkiye ulusal grubu misyonunu da üstlenmiş bulunmaktadır.

Hazırlayanlar

Kerem Gökmen (*kerem@dispatent.com.tr*)
Melis Abacıoğlu Viskuşenko (*melis@abacioglu-ip.com*)
Mine Akarsu (*akarsu@suluk.com.tr*)
Mine Güner (*mine.guner@esin.av.tr*)
Nevin Öner (*nevin.oner@serdaryilmaz.av.tr*)
Olgaç Nacakçı (*olgac@ekdial.av.tr*)
Özlem Fütman (*ofutman@ofoventura.com.tr*)
Volkan Hamamcıoğlu (*volkan.hamamcioglu@arcelik.com*)

Önümüzdeki sayılarda Bülten çalışmamıza katkıda bulunmak isteyen üyelerimizin *aippi_bulten@googlegroups.com* mail adresi üzerinden iletişime geçmeleri rica olunur.

Kapak Fotoğrafi

Haveseen

Tasarım ve Uygulama

Tuğrul Ölçer (*tugrul@mobtimist.com*)

Fikri Gündem'de yayımlanan yazılar AIPPI Uluslararası ve/veya AIPPI Türkiye adına bağlayıcı olmamakla birlikte yazılar AIPPI Uluslararası ve/veya AIPPI Türkiye'nin resmi görüşü olarak nitelendirilemez. Yazılar yazarların kişisel görüşünü yansıtmakta olup, yazılara ilişkin her türlü sorumluluk tümüyle yazarına aittir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ

AIPPI Türkiye Ulusal Grubu

WORKINTON ESENTEPE – ASTORIA 127

Büyükdere Caddesi, No:
Astoria Kuleleri, Astoria Avm,
Esentepe/İSTANBUL

<http://www.aippiturkey.org>
www.instagram.com/aippiturkey
www.twitter.com/aippiturkey
<https://www.linkedin.com/in/aippiturkey>