

Dr. Bařak KARMUTOĐLU

**GELENEKSEL OLMAYAN
MARKALARIN TESCİLİ**

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ	VII
KISALTMALAR.....	XXI
GİRİŞ.....	1

BİRİNCİ BÖLÜM GELENEKSEL OLMAYAN MARKALARIN MARKA TÜRLERİ İÇERİSİNDEKİ YERİ

I. Genel Olarak.....	5
II. Geleneksel ve Geleneksel Olmayan Marka Ayrımı.....	6
A. Geleneksel Olmayan Marka Kavramı	6
B. Geleneksel Marka Türleri.....	8
1. Kişi Adları	8
2. Sözcükler.....	17
3. Harfler ve Sayılar	21
4. Şekiller.....	25
III. Geleneksel Olmayan Markaların Uluslararası ve Ulusal Mevzuattaki Yeri.....	30
A. Geleneksel Olmayan Markaların Uluslararası Mevzuattaki Yeri	30
1. Paris Anlaşması	30
2. Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS).....	38
3. Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması....	45
B. Geleneksel Olmayan Markaların Ulusal Mevzuattaki Yeri.....	49
1. Genel Olarak.....	49

2. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Uyarınca Geleneksel Olmayan Markaların Tescili.....	51
IV. Markaların Tescili İçin Aranan Koşullar.....	52
A. İşaret Unsuru.....	52
B. İşaretin Açık ve Kesin Olarak Sicilde Gösterilebilir Olması.....	56
1. Mülga KHK'da Yer Alan Çizimle (Grafikle) Gösterim Koşulu.....	60
2. Geleneksel Olmayan Markaların Tescili Açısından Çizimle Gösterim Koşulu.....	64
3. Çizimle Gösterim Koşulunun Kaldırılmasının Geleneksel Olmayan Markaların Tesciline Etkisi.....	68
C. Ayırt Edicilik Unsuru	75
D. Mal/Hizmet Unsuru.....	81

İKİNCİ BÖLÜM

GELENEKSEL OLMAYAN MARKALARIN TESCİLİ AÇISINDAN ÖNEM ARZ EDEN ÖLÇÜTLER

I. Markanın Ayırt Edici Niteliği ve Ayırt Ediciliğin Geleneksel Olmayan Markalar Bakımından Önemi	83
A. Ayırt Edicilik Kavramına İlişkin AB ve Türk Hukuku'ndaki Düzenlemeler.....	85
1. Avrupa Birliği'nde Ele Alınan Yaklaşımlar.....	85
a. Ayırt Ediciliği Soyut ve Somut Ayırt Edicilik Ayırımı ile Ele Alan Alman Teorisi	86
b. Markanın Asli Fonksiyonunu Köken Ayırt Etme Olarak Ele Alan İkinci Teori.....	88
c. ABAD'ın Konuya İlişkin Yaklaşımı.....	89
d. Konuya İlişkin Üçüncü Teori.....	91
2. Türk Hukukunda Ele Alınan Yaklaşımlar	92
3. Konuya İlişkin Değerlendirmemiz	100

B. Ayırt Edici Niteliğin Tespiti	104
1. ABD Hukukunda Ayırt Edici Niteliğin Tespiti	104
a. Genel Olarak	104
b. İşaretin İkincil Anlam (Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik) Kazanması	107
2. AB ve Türk Hukukunda Ayırt Edici Niteliğin Tespiti.....	110
a. İşaretin Bir Bütün Olarak Ele Alınması.....	111
b. İlgili Çevrenin Algısı	113
c. İşaretin Kullanılacağı Mal/Hizmetin Etkisi	123
d. ABAD Tarafından Göz Önünde Bulundurulmuş Diğer Etkiler	127
C. Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik (Secondary Meaning/ İkincil Anlam) Kazanma	130
1. Genel Olarak	130
2. Kullanım Sonucu Ayırt Edici Niteliğin Kazanılmasında Dikkate Alınacak Ölçütler	137
a. Markasal Kullanım	137
b. Kullanımın Yoğunluğu ve Yapılan Yatırımlar	140
c. Kullanımın Süresi	144
d. İlgili Çevre	147
e. Coğrafi Alan	151
f. Ayırt Edici Niteliğin Kazanılması Gereken Oran (Benimsenme Oranı)	157
g. İşaretin Farklı Unsurlarla Beraber Kullanılması	161
h. Kullanım Sonucu Ayırt Edici Niteliğin Kazanılması Gereken An.....	165
II. İşlevsellik Doktrini ve Bu Doktrinin Geleneksel Olmayan Markalar Bakımından Önemi.....	173
A. ABD Hukukunda İşlevsellik Doktrini.....	173
1. Faydacı/Teknik İşlevsellik.....	173
2. Estetik İşlevsellik	186
B. Türk ve AB Hukukunda İşlevsellik Doktrini	196

1. Genel Olarak	196
2. SMK m. 5/1-(e) Kapsamına Giren İşaretler.....	197
3. Hükümde Yer Alan “Münhasırlık” Koşulu.....	200
4. Hükümün Getiriliş Amacı	204
5. Malın Doğası Gereği Ortaya Çıkan Şeklini Ya Da Başka Bir Özelliğini Münhasıran İçeren İşaretler	209
a. Yasak Kapsamına Giren Şekil/Özellikler	211
b. Yasakta Yer Alan “Mal” Kavramı.....	215
6. Teknik Bir Sonucu Elde Etmek İçin Zorunlu Olan Şekli Ya Da Başka Bir Özelliğini Münhasıran İçeren İşaretler	218
a. Genel Olarak	218
b. Yasağın Tespitine İlişkin İnceleme Yöntemi	221
(1) Önceki Tarihli Patentlerin Etkisi.....	222
(2) İlgili Şeklin/Özelliğın Ticari Hayattaki İşlevinin Etkisi	225
(3) İşaretin Teknik Bir Çözüm İçermesi.....	227
(4) Alternatif Şekillerin/Özelliklerin Etkisi.....	230
7. Mala Asli Değerini Veren Şekil Ya Da Başka Bir Özelliğini Münhasıran İçeren İşaretler	232
a. Yasakta Yer Alan “Asli Değer Katma” İbaresı.....	233
b. Yasakta Yer Alan “Şekil Ya Da Başka Bir Özellik” İbaresı	234
c. İşaretin Mala Önemli Ölçüde Değer Kattığının Tespiti..	236
d. İlgili Yasağa Yönelik Eleştiriler ve Getirilen Çözüm Önerileri.....	239
(1) Hükümün Yorumunda Yaşanan Zorluklar.....	239
(2) Uluslararası Düzenlemeler Açısından Ortaya Çıkabilecek Sorunlar	245
(3) Hükümün Uygulanmasına Yönelik Diğer Zorluklar ve Getirilen Çözüm Önerileri.....	247

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GÖRSEL OLARAK ALGILANABİLEN
GELENEKSEL OLMAYAN MARKALARIN
BAŞLICA TÜRLERİ

I. Renk Markaları.....	253
A. Genel Olarak Renk Markaları.....	253
B. ABD Hukukunda Renk Markaları.....	255
1. Genel Olarak.....	255
2. Renklerin USPTO Nezdinde Tescili.....	259
a. Rengin Bağımsız Bir Unsur Teşkil Etmesi.....	259
b. Renklerin Sicilde Gösterimi.....	260
3. ABD İçtihat Hukukunda Renk Markaları.....	265
a. Soyut Renklerin Tesciline İlişkin Önem Arz Eden Kararlar.....	265
(1) Owens-Corning Kararı.....	265
(2) Qualitex Kararı.....	269
b. ABD Hukukunda Renk Markalarının Özü İtibariyle Ayırt Edici Niteliğe Sahip Olup Olamayacağı Sorunu.....	274
c. ABD Hukukunda Renk Markaları Açısından İşlevsellik Engelleri.....	279
C. AB ve Türk Hukukunda Renk Markaları.....	284
1. Genel Olarak.....	284
2. Soyut Renklerin Marka Olarak Tescili.....	286
3. Konuya İlişkin Mülga 556 Sayılı KHK Dönemindeki Tartışmalar.....	286
4. AB Hukukunda Yaşanan Gelişmeler.....	293
5. Renk Markalarının Tescili İçin Aranılan Koşullar.....	296
a. Sicilde Gösterim Koşulu.....	296
(1) Mülga Düzenlemelerde Yer Alan Çizimle (Grafikle) Gösterim Koşulunun Renk Markaları Açısından Uygulanması.....	296

(2) 6769 Sayılı SMK Uyarınca Renk Markalarının Sicilde Gösterimi	300
(3) EUIPO Nezdinde Tescil Edilecek Olan Renk Markalarının Sicilde Gösterimi	304
b. Ayırt Edici Nitelik Koşulu	306
(1) Rengin Kullanıldığı Mal veya Hizmetten Bağımsız Olması	308
(2) Renklerin Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanmaları.....	312
c. İşlevsel Nitelikte Olmama	319
d. Renklerin Tükenmesi Teorisinin Tescile Etkisi.....	323
6. Renk Markalarına İlişkin Önem Arz Eden Kararlar.....	325
a. Libertel Kararı.....	325
b. İngiltere’de Verilmiş Olan Nestle SA v. Cadbury Kararı..	330
c. KWS Saat Kararı.....	332
d. Heidelberger Bauchemie Kararı.....	333
e. Red Bull Kararı	338
II. ÜÇ BOYUTLU MARKALAR.....	341
A. Genel Olarak Üç Boyutlu Markalar.....	341
B. ABD Hukukunda Üç Boyutlu Markalar	343
1. Genel Olarak	343
2. ABD Hukukunda Üç Boyutlu Şekillerin/Ticari Formların USPTO Nezdinde Tescili	345
3. Ticari Form (Trade Dress) Kavramı	349
a. Ticari Formlar Açısından Ayırt Edicilik	350
b. Ticari Formların Özü İtibariyle Ayırt Edici Niteliğe Sahip Olup Olamayacağı Sorunu.....	352
(1) Seabrook Kararı	352
(2) Two Pesos Kararı.....	354
(3) Wal-Mart Stores Kararı	355
(4) Konuya İlişkin Mevcut Uygulamalar.....	357

4. ABD Hukukunda Üç Boyutlu Markalar/Ticari Formlar Açısından İşlevsellik Engelleri	359
C. AB ve Türk Hukuku'nda Üç Boyutlu Markalar	365
1. Genel Olarak	365
2. Üç Boyutlu Markaların Tescili için Aranılan Koşullar	370
a. Sicilde Gösterim Koşulu	371
(1) Mülga Düzenlemelerde Yer Alan Çizimle (Grafikle) Gösterim Koşulunun Üç Boyutlu Markalar Açısından Uygulanması	371
(2) 6769 Sayılı SMK Uyarınca Üç Boyutlu Markaların Sicilde Gösterimi	374
(3) EUIPO Nezdinde Tescil Edilecek Olan Üç Boyutlu Markaların Sicilde Gösterimi	375
b. Ayırt Edici Nitelik Koşulu	378
(1) Genel Olarak	378
(2) İlgili Sektörün Norm ve Geleneklerinden Önemli Ölçüde Farklılaşmış Olma	381
(3) Üç Boyutlu Markaların Farklı Görünüm Şekilleri Açısından Ayırt Edici Niteliğin Tespiti	387
i. Ayırt Edici Niteliğe Sahip Olmayan Üç Boyutlu Şekillerin Farklı Unsurlarla Birlikte Kullanılması ve Yaratılmış Olan Kombinasyonun Ayırt Edici Niteliği	387
ii. Malın Kendisinden Oluşan Üç Boyutlu Şeklin Ayırt Edici Niteliği	393
iii. Malın Ambalajından Oluşan Üç Boyutlu Şeklin Ayırt Edici Niteliği	400
(4) Malın Kendisinden Oluşan Üç Boyutlu Şeklin Tanımlayıcılığa İlişkin Tescil Engeli Kapsamında Değerlendirilmesi	404
(5) Şeklin Kullanılacağı Mal veya Hizmetin Niteliğinin Ayırt Ediciliğe Etkisi	410
(6) Üç Boyutlu Şekillerin Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanmaları	414

c. İşlevsel Nitelikte Olmama	419
(1) Genel Olarak İşlevsellik Engelleri	419
(2) Malın Doğal Yapısına Karşılık Gelen Üç Boyutlu Şekiller	424
(3) Teknik Bir Sonucu Elde Etmek İçin Zorunlu Olan Üç Boyutlu Şekiller	428
(4) Mala Asli Değerini Veren Üç Boyutlu Şekiller	436
3. Üç Boyutlu Şekillere Yönelik Tasarım Hakkı ile Marka Hakkı Korumasının Farkları	442
III. Pozisyon Markaları	451
A. Genel Olarak Pozisyon Markaları	451
B. Pozisyon Markalarının Tescili İçin Aranılan Koşullar	454
1. Sicilde Gösterim Koşulu	454
2. Ayırt Edici Nitelik Koşulu	455
a. Genel Olarak	455
b. Pozisyon Markasına Konu İşaretin Ayırt Ediciliğe Etkisi	458
3. İşlevsel Nitelikte Olmama	462
C. Pozisyon Markalarına İlişkin Olarak Christian Louboutin Tarafından Farklı Yargı Sistemlerinde Açılan İhlal Davaları	464
1. Fransa'da Görülen Christian Louboutin v. Zara Davası	465
2. Hollanda'da Görülen Christian Louboutin v. Van Haren Schoenen BV Davası	467
3. ABD'de Görülen Christian Loubotuin v. Yves Saint Laurent Davası	470

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GÖRSEL OLARAK ALGILANAMAYAN
GELENEKSEL OLMAYAN MARKALARIN
BAŞLICA TÜRLERİ

I. Ses Markaları	475
------------------------	-----

A. Genel Olarak Ses Markaları	475
B. ABD Hukukunda Ses Markaları.....	478
1. Seslerin USPTO Nezdinde Tescili	478
2. Sesler Açısından Ayırt Edicilik ve İşlevsel Nitelikte Olmama Koşulu.....	481
3. ABD Hukukunda Ses Markalarına İlişkin Önem Arz Eden Uygulama Örnekleri	483
a. General Electric Broadcasting Company Kararı.....	483
b. Vertex Group LLC Kararı.....	485
c. Harley Davidson Firması Tarafından Yapılan Motor Sesine İlişkin Başvuru.....	488
C. AB ve Türk Hukukunda Ses Markaları	490
1. Genel Olarak	490
2. Ses Markalarının Tescili için Aranılan Koşullar.....	491
a. Sicilde Gösterim Koşulu	492
(1) Mülga KHK'da Yer Alan Çizimle (Grafikle) Gösterim Koşulunun Sesler Açısından Uygulanması.....	492
(2) AB Hukuku Açısından Seslerin Çizimle (Grafikle) Gösterimi.....	498
i. Shield Mark Kararı	499
ii. Nota ile Gösterilemeyen Doğal Sesler Açısından Karar Örnekleri	502
(3) Çizimle (Grafikle) Gösterim Koşulunun Kaldırılmasının Ardından Seslerin Sicilde Gösterimi	508
(4) Konuya İlişkin Değerlendirmemiz	511
b. Ayırt Edici Nitelik Koşulu	514
(1) Genel Olarak	514
(2) Seslerin Ayırt Ediciliğine Etki Eden Birtakım Faktörler	516
i. Tüketicilerin Satın Alma Kararlarında Sesin Etkisi	516
ii. Tescil Edilmek İstenen Sesin İçeriği ve Süresi	518

iii. Sesin Orijinal yahut Sıra Dışı Olmasının Ayırt Ediciliğe Etkisi.....	521
iv. Sesin Kullanılacağı Mal veya Hizmet ile Bağlantısı.....	525
(3) Seslerin Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanmaları.....	527
c. İşlevsel Nitelikte Olmama	529
II. Koku ve Tat Markaları.....	531
A. Genel Olarak Koku Markaları	531
B. ABD Hukukunda Koku Markaları.....	533
C. AB ve Türk Hukukunda Koku Markaları	537
1. Genel Olarak	537
2. Koku Markalarının Tescili için Aranan Koşullar.....	538
a. Sicilde Gösterim Koşulu.....	538
(1) Mülga Düzenlemelerde Yer Alan Çizimle (Grafikle) Gösterim Koşulunun Kokular Açısından Uygulanması	538
i. Sieckmann Kararı	540
ii. Karara İlişkin Değerlendirmeler.....	543
(2) Çizimle (Grafikle) Gösterim Koşulunun Kaldırılmasının Ardından Kokuların Sicilde Gösterimi	546
b. Ayırt Edici Nitelik Koşulu	551
(1) Kokuların Ayırt Ediciliğinde Önem Arz Eden Hususlar	551
i. Tanımlayıcı Nitelikte Olmama	551
ii. Kokunun Sıra Dışı/Benzersiz Olması.....	552
iii. Tüketicilerin Satın Alma Kararlarında Kokunun Etkisi	554
(2) Kokuların Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanmaları.....	555
c. İşlevsel Nitelikte Olmama	556
d. Kokuların Tükenmesi Teorisinin Tescile Etkisi	560

e. Kokuların Benzerlik İncelemesinde Karşılaşılan Zorluklar	561
D. Genel Olarak Tat Markaları	563
1. Tat Markalarının Tescili için Aranan Koşullar.....	564
a. Sicilde Gösterim Koşulu.....	564
b. Ayırt Edici Nitelik Koşulu	566
c. İşlevsel Nitelikte Olmama	569
2. Tatların Marka Olarak Tesciline Yönelik Karşılaşılabilecek Diğer Sorunlar.....	572
SONUÇ	575
KAYNAKÇA.....	587

