6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA "MAL VEYA HIZMETLERİN AYNILIĞI YA DA BENZERLİĞİ"

UNDER THE INDUSTRIAL PROPERTY LAW NO. 6769 "IDENTITY OR SIMILARITY OF GOODS OR SERVICES"

Dilara Naz GÜLÜM*

Özet: Marka hukukundan doğan uyuşmazlıkların büyük çoğunluğunu marka hakkına tecavüz ve hükümsüzlük davaları oluşturmaktadır. Her iki dava kapsamında da uyuşmazlığa konu markaların aynı ya da benzer olup olmadığı, markanın kapsamındaki mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği ve karıştırılma ihtimalinin varlığı irdelenmektedir. Karşılaştırmaya konu markaların kapsadığı mal ya da hizmetlerin benzerliğinin değerlendirilmesi noktasında, marka hukukuna ilişkin hukuki düzenlemelerde doğrudan kabul edilen ölçütler söz konusu değildir. Bu nedenle, bu çalışma kapsamında ilgili değerlendirmenin hangi ölçütlerle gerçekleştirilebileceğine Yargıtay ve Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları, doktrinin görüşleri ve uygulamada ortaya konulan ilkeler doğrultusunda açıklama getirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fikri Mülkiyet, Sınai Mülkiyet, Marka Hukuku, Benzer Ürün, Karıştırılma İhtimali

Abstract: A great majority of disputes arising from trademark law consists of infringement and invalidity cases of trademark rights. In both cases, it is examined whether the trademarks in dispute are the identical or similar, the identity or similarity of the goods or services within the scope of the trademark and the likelihood of confusion. In terms of evaluating the similarity of the goods or services covered by the trademarks subject to comparison, there are no directly accepted criteria in the legal regulations regarding trademark law. For this reason, within the scope of this study, it has been tried to be explained that through what criteria the relevant evaluation can be made, in line with the decisions of the Court of Cassation and the Court of Justice of the European Union, the views of the doctrine and the principles was set forth in practice.

Keywords: Intellectual Property, Industrial Property, Trademark Law, Similar Product, Likelihood of Confusion

* Avukat, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi dilaranazgulum@gmail.com, ORCID: 0000-0002-4804-5318, Makale gönderim tarihi: 17.10.2021, Kabul Tarihi: 17.10.2021

GİRİŞ

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nda[1] -556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de[2] olduğu gibi-[3] marka başvurusunda bulunmuş ya da markasını tescil ettirmiş önceki tarihli hak sahiplerinin haklarını korumak adına düzenlemelere yer verilmiştir. Bu kapsamda hem başvuru konusu markanın aynı/ayırt edilemeyecek kadar benzerinin aynı/aynı tür mal/hizmette tescilinin talep edilmesi durumunda Türk Patent ve Marka Kurumu[4] tarafından resen başvurunun reddi söz konusu olmakta[5], hem de aynı/benzer markanın aynı/benzer mal/hizmette tescilinin talep edilmesi durumunda önceki başvuru/marka sahibine itiraz imkânı tanınmaktadır.[6]

SMK m. 6/1'de düzenlenen nispi ret nedeninin SMK m. 25/1 hükmünde de hükümsüzlük nedeni olarak ifade edilmesi nedeniyle "aynı/benzer marka", "aynı/benzer mal/hizmet" ve "karıştırılma ihtimali" kavramları uygulamayı da şekillendirmeleri bakımından tartışılması gerekli kavramlardır.[7] Çalışmamızın konusunu oluşturan "malların/hizmetlerin aynılığı/benzerliği" ise doktrin ve yargı kararlarında sıkça yorumlanmış ve fakat yasal düzenlemeler kapsamında marka hukuku bağlamında kavramın içinin nasıl doldurulacağı net olarak ortaya konulmamıştır.

Çalışmamız kapsamında öncelikle mal/hizmet aynılığı/benzerliğinin hukukumuzdaki yeri, önemi ve karıştırılma ihtimaliyle bağlantısı üzerinde durulacaktır. Devamında, aynılığın/benzerliğin tespitinde derecelendirme yöntemi ve sınıf sisteminin bu tespitteki rolü açıklanmaya çalışılacaktır. Son olarak, mal/hizmet benzerliğinin tespiti noktasında sınai mülkiyet tescil ofisleri tarafından kullanılan ek yöntemler ile yargı kararları ve doktrin tarafından ortaya konulan ölçütlere yer verilecektir.

---

1 RG, T. 10.01.2017, S. 29944. Çalışmanın devamında "SMK" olarak anılacaktır.
2 RG, T. 27.06.1995, S. 22326. Çalışmanın devamında "556 sayılı KHK" olarak anılacaktır.
3 556 sayılı KHK, m. 8/1-a, m. 8/1-b, m. 42/1-b.
4 Çalışmanın devamında "TÜRKPATENT" olarak anılacaktır.
5 SMK m. 5/1-ç.
6 SMK m. 6/1.
7 İlgili kavramlar, 556 sayılı KHK döneminde hem doktrin hem yargı kararlarında değerlendirilmiştir, ancak konu önemini sürdürmektedir.

I. MAL/HİZMET AYNILIĞI/BENZERLİĞİNİN HUKUKUMUZDAKİ YERİ

6769 sayılı SMK m. 4'te de belirtildiği üzere, marka bir teşebbüsün malları veya hizmetlerinin diğer teşebbüsünkinden ayırt edilmesini sağlar. Bu husus markanın köken ayırt etme işlevi ile yakından ilişkilidir. Markanın köken ayırt etme işlevi, markanın hukuken korunan temel işlevi olup bu işlev sayesinde ürünün hitap ettiği çevre, teşebbüsü tanımasa dahi ilgili teşebbüse güvenmekte, ürünü o teşebbüs ile bağdaştırmaktadır. Bu nedenle markaya, ilgili çevrenin, ürünü sunan teşebbüsün kökeninde yanılmasını engelleme görevi tanınmıştır.[8] *Copad/Dior* davasında tesis ettiği kararda Avrupa Birliği Adalet Divanı, "...hatırlatmak gerekir ki yerleşik içtihatlara göre, markanın esas işlevi, hiçbir karışıklığa mahal vermeksizin, tüketici ya da nihai kullanıcıya sağlanan markayı taşıyan mal ya da hizmetin kaynağını güvence altına almak, mal ve hizmetleri farklı kaynaklı olanlardan ayırmaktır." şeklinde belirtmek suretiyle bu hususu vurgulamıştır.[9]

Çalışmamızın konusu oluşturan SMK m. 6/1 kapsamında mal/hizmet benzerliği meselesi de ürünün hitap ettiği çevre tarafından markaların karıştırılma ihtimaliyle yakından ilişkilidir. Bu kapsamda, daha önce başkası adına tescil başvurusunda bulunulmuş ya da tescil edilmiş mal/hizmet ile aynı/benzer mal/hizmet için bir başkası adına markanın tescili engellendiğinde, köken ayırt etme işlevinin yerine getirilmesine de hizmet edilmektedir.

A. Mal/Hizmetin Aynılığı ya da Benzerliğine İlişkin Tespitin Önemi

Marka mevzuatında, başkası adına daha önce tescil başvurusunda bulunulmuş ya da tescil edilmiş marka ile aynı/benzer işaret ile aynı/benzer mal/hizmet için başvuruda bulunulması durumuna önem atfedilmiştir. Hem SMK m. 5/1-ç'de düzenlenen mutlak ret nedeni hem de SMK m. 6/1'de düzenlenen nispi ret nedeni kapsamında ilgili husus düzenleme alanı bulmuştur.

---

8 Sevilay Uzunallı, "Marka Hukukunda Malların ve/veya Hizmetlerin Benzerliğinin Tespiti Sorunu", Prof. Dr. Hamdi Yasaman'a Armağan, İstanbul, 2017, s. 680.

9 Court of Justice of the European Union (CJEU), T. 29.09.1998, C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn Mayer Inc., para. 28 (curia.europa.eu, Son erişim tarihi: 06.06.2021).

SMK m. 5/1-ç uyarınca, *"Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler"*in TÜRKPATENT tarafından resen reddedilmesi söz konusu olacaktır. Kanun koyucu, önceki tarihli marka sahibiyle aynı/ayırt edilemeyecek kadar benzer işareti içeren ve aynı/aynı tür malı/hizmeti kapsayan başvuruların reddedilmesini düzenlemiştir. Bu durumda, TÜRKPATENT'e marka başvurusu geldiğinde, mutlak ret nedenlerine ilişkin incelemeyi gerçekleştiren uzman tarafından malların/hizmetlerin aynı ya da aynı tür olup olmadığının tespiti gerekecektir.

Marka başvurusunun yayımlanması üzerine hangi nedenlerle yayına itiraz edilebileceğini düzenleyen SMK m. 6 hükmünün birinci fıkrası ise;

"Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir." hükmünü haizdir. İlgili hüküm uyarınca, ancak itiraz üzerine malların/hizmetlerin aynı ya da benzer olduğunun tespiti durumunda -diğer koşullar da var ise- marka başvurusunun reddi söz konusu olacaktır.

Mal/hizmet benzerliğinin tespiti, marka hukukunun temel iki uğraşı olan hükümsüzlük ve tecavüz davaları[10] bakımından da önemlidir. Zira SMK m. 25/1'de düzenlenen markanın hükümsüz kılınabileceği hallerde, SMK m. 5 veya 6'daki nedenlerin varlığı aranmaktadır. Bu nedenle, TÜRKPATENT tarafından ilgili ret nedeninin varlığına rağmen marka tescil edilmiş ise dava yolu ile hükümsüzlük ileri sürülebilecek ve dava kapsamında malların/hizmetlerin aynılığı/benzerliğinin tespiti gerekecektir. Aynı şekilde, tescilli marka ile karıştırılma ihtimaline yol açan tescilsiz marka kullanılması SMK m. 29/1-a uyarınca (SMK m. 7 atfı nedeniyle) marka hakkına tecavüz teşkil edeceğinden SMK m. 149/1'de düzenlenen tecavüzün tespiti, muhtemel tecavüzün önlenmesi, tecavüz fiillerinin durdurulması, tecavüzün kaldırılması ve tazminat davaları açılabilecektir.[11] Bu durumda da mal/

10 Ali Paslı, Marka Hukukunda Ürün Benzerliği, İstanbul 2018, s. 2.
11 Uzunallı, s. 676.

hizmet benzerliğinin tespitinin gerekeceği şüphesizdir. Ancak ilgili tespitin yapılması, özellikle malın/hizmetin "benzerliği" noktasında oldukça güçtür[12]. Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde bu zorluğun nasıl aşılabileceğine ilişkin doktrin ve uygulama tarafından geliştirilen çözümler açıklanacaktır.

B. Mal/Hizmet Benzerliği – Karıştırılma İhtimali İlişkisi

Mal ve hizmetlerin benzer olup olmadığının tespitinin karıştırılma ihtimali karşısındaki konumu, mal ve hizmet benzerliğinin hangi noktada karıştırılmaya yol açacağı hususunun tayininde önem arz etmektedir. Mal/hizmet benzerliğinin karıştırılma ihtimalinin varlığı noktasında bir ön koşul olduğu kabul görmektedir.[13] SMK m. 6/1'in açık hükmünden de bu sonuç çıkmaktadır. Kaldı ki SMK'da daha önce tescil edilmiş ya da tescil başvurusunda bulunulmuş markanın kapsamındaki maldan/hizmetten farklı mal/hizmet için tescil edilmek istenen markanın tescili -tanınmış marka istisnası haricinde- engellenmemiştir. Bu nedenle, SMK m. 6/1 hükmü uyarınca karıştırılma tehlikesinin varlığı yönünde yapılan değerlendirmede öncelikle malın/hizmetin benzer olduğunun tespiti gerekmektedir. Ancak mal/hizmet benzerliğinin bulunması da her durumda karıştırılma ihtimalinin var olduğu anlamına gelmeyecektir.[14]

Mal ve hizmet benzerliğinin karıştırılma ihtimali incelemesinde ne şekilde ele alınacağı hususunda doktrinde farklı görüşler mevcuttur. Bir görüşe göre, karıştırılma ihtimali iki aşamada incelenmelidir.[15] Bu kapsamda, öncelikle malın/hizmetin benzerliğinin tespitinde bulunulmalı ve ardından işaretlerin benzerliğiyle ayırt etme gücü ölçütlerine bakılmalıdır. Zira mal/hizmet benzerliği söz konusu değilse karıştırılma ihtimali de ortadan kalkacaktır.[16] Karşıt görüşte olan yazarlarca, karıştırılma ihtimalinin tek aşamada, bütün unsurlar göz önünde

---

12 Paslı, s. 2; Uzunallı, s. 678.

13 Paslı, s. 6; Uzunallı, s. 678; TÜRKPATENT 2021 tarihli Marka İnceleme Kılavuzu, s. 383 (Https://www.turkpatent.gov.tr/turkpatent/resources/temp/cff1ae84-9563-42d6-bc18-1ef3597d01cc.pdf, Son erişim tarihi: 17.10.2021). Çalışmanın devamında "2021 tarihli Kılavuz" olarak anılacaktır.

14 Paslı, s. 6.

15 Uğur Çolak, Türk Marka Hukuku, 4. Baskı, İstanbul 2018, s. 200; Uzunallı, s. 677.

16 Uzunallı, s. 677.

bulundurularak topluca değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.[17] Bu görüşte olan Paslı'ya göre markaların işaretsel yakınlığı ve ayırt edicilik gücü dikkate alınarak karıştırılma ihtimalinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, (Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından *Sabel-Puma* kararında[18] da dolaylı olarak belirtildiği üzere) markanın işaretsel anlamda ayırt edicilik gücü ne kadar yüksek ise markanın koruma kapsamındaki mal ve hizmetlerin benzerlerinin tespitinde o kadar geniş bir alanda değerlendirme yapılmalıdır.[19] Aynı şekilde yazar, markayı oluşturan işaretler arası benzerliğin derecesi arttıkça ürünlerin de benzerlik ihtimallerinin artacağını belirtmektedir.[20] Arkan'a göre ise karıştırılma ihtimalinin varlığının tespitinde farklı mallar/hizmetler söz konusu olduğunda, karıştırılma tehlikesi azalmakta ve çok büyük bir ayırt edicilik aramaya gerek kalmamaktadır.[21]

TÜRKPATENT'in yayımlamış olduğu 2021 tarihli Marka İnceleme Kılavuzu'nda mal/hizmet benzerliği incelemesinin, markaların benzerlik derecesinden ve önceki markanın ayırt edicilik gücünden bağımsız bir inceleme olacağı belirtilmiştir.[22]

Kanımızca, işaretlerin benzerliğiyle mal/hizmet benzerliği unsurlarının her ikisi de karıştırılma ihtimalinin mevcudiyeti bakımından gerekli olmakla birlikte[23], öncelikle malın/hizmetin benzer olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir. Zira belirtildiği üzere, hukukumuzda tanınmış marka istisnası haricinde farklı mal/hizmetler için daha önce tescil edilmiş markanın tescili mümkündür. Bu nedenle, malın/hizmetin benzerliğiyle işaretin benzerliğinin bağımsız olarak değerlendirilmesi gerektiği görüşüne katılmaktayız. Malın/hizmetin benzer bulunması halinde, işaretin benzerliği ve ayırt edicilik gücünün yüksek olmasının ise karıştırılma ihtimalini artıracağı kanaatindeyiz.

---

17 Hanife Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, Ankara 2003, s. 191; Canan Küçükali, Marka Hukukunda Karıştırma Tehlikesi, Ankara 2009, s. 107.

18 CJEU, T. 11.11.1997, C-251/95, Sabel v. Puma, Rudolf Dassler Sport (ipcuria.eu, Son erişim tarihi: 06.06.2021).

19 Paslı, s. 61.

20 Paslı, s. 60.

21 Sabih Arkan, Marka Hukuku, C. 1, Ankara 1997, s. 98. Aynı yönde bkz. Dilek İmirlioğlu, Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Markanın Ayırt Ediciliğinin Zedelenmesi, 2. Baskı, Ankara 2018, s. 164.

22 2021 tarihli Kılavuz, s. 384.

23 Yargıtay 11. HD, T. 22.01.2015, E. 2014/15360, K. 2015/865 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Son erişim tarihi: 06.06.2021).

II. AYNILIĞIN/BENZERLİĞİN DERECELENDİRİLMESİ VE SINIF SİSTEMİ

A. Mal/Hizmet Benzerliğinin Tespitinde Nice Sınıflandırmasının Rolü

SMK m. 11/3 uyarınca, tescil başvurularına konu mal veya hizmetler, ülkemizin de taraf olduğu Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nice Anlaşması'na[24] göre sınıflandırılmaktadır. Nice sınıflandırması markaların tescili, incelenmesi, yayını ve ilgili diğer aşamalarda malların ve hizmetlerin tasnif edilmemesi nedeniyle ortaya çıkan sorunları önlemek ve uluslararası ölçekte standart bir sınıflandırma sistemi uygulamak amacıyla hazırlanmıştır.[25]

Nice sınıflandırması 34 mal ve 11 hizmet sınıfından oluşmaktadır. Her sınıf birbirine benzer malları veya hizmetleri aynı grup altında toplama amacıyla düzenlenmiştir.[26] TÜRKPATENT tarafından Nice Anlaşması'na uygun olarak Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ[27] yayımlanmıştır. Tebliğ ile belirlenen listede bazı gruplar genel başlıklar halinde düzenlenmiş olup bunlara ilişkin genel başlığın tanımlama kapsamına giren ve ilgili Nice sınıfında bulunan malların/hizmetlerin tamamını kapsadığı kabul edilmektedir (Sınıflandırma Tebliği m. 3/2). Söz konusu Tebliğ ile belirlenen listede tüm malların/hizmetlerin yer alması mümkün olmadığından Sınıflandırma Tebliği m. 3/3 hükmünde;

"*Herhangi bir genel başlık kapsamına girmeyen ve listede belirtilmemiş mallara veya hizmetlere marka tescil başvurusunda yer verilmesi durumunda; söz konusu malların veya hizmetlerin, listede yer alan, aynı Nis sınıfında*

---

24 "Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks" (https://wipolex.wipo.int/en/text/287437, Son erişim tarihi: 06.06.2021). Çalışmanın devamında "Nice Anlaşması" olarak anılacaktır. Anlaşma kapsamında kabul edilen sınıflandırma sistemi ise "Nice sınıflandırması" olarak anılacaktır.

25 Önder Erol Ünsal, "Markaların Tescili Konusunda Uluslararası Nis ve Viyana Sınıflandırmaları: Amaç, İşleyiş ve Uygulamaya İlişkin Değerlendirmeler", Türk Patent Enstitüsü Uzmanlık Tezi, Ankara 2001, s. 5.

26 Ünsal, s. 19.

27 RG, T. 30.12.2016, S. 29934. Çalışmanın devamında "Sınıflandırma Tebliği" olarak anılacaktır.

bulunan ve benzer nitelik, fonksiyon veya amaca sahip olan mallarla veya hizmetlerle aynı kapsamda değerlendirileceği" belirtilmiştir.

Nice Anlaşması'nın taraf ülke ofislerine getirdiği tek yükümlülük bu ofislerce markalara ilişkin düzenlenecek belgelerde ve yapılacak yayınlarda söz konusu markanın kapsadığı Nice sınıfına da yer verilmesidir.[28] Söz konusu Anlaşma'nın 2. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, sınıflandırma tescil edilen herhangi bir marka için temin edilen koruma sınırlarının değerlendirilmesi konusunda bağlayıcılık arz etmemektedir. Aynı maddenin ikinci fıkrasında, her devletin Nice Anlaşması'yla düzenlenen sınıflandırma sistemini esas sistem ya da yardımcı sistem olarak kullanma hakkı olduğu belirtilmektedir.

Bu noktada, Nice sınıflandırmasının mal/hizmet benzerliği konusundaki bağlayıcılığını değerlendirmekte fayda bulunmaktadır. Bu kapsamda, iki soru akla gelmektedir. İlki, TÜRKPATENT'e bir markanın tescili amacıyla başvurulduğunda ve markanın yayımlanması üzerine itiraz geldiğinde gerçekleştirilecek benzerlik değerlendirmesinde sınıf sisteminin rolü ne olacaktır? Diğeri ise, mahkemelerin önlerine gelen davalar kapsamında yapacağı mal/hizmet benzerliği değerlendirmesinde sınıf sisteminin rolü nedir?

SMK m. 11/4, "*Mal veya hizmetlerin aynı sınıflarda yer almaları benzer olduklarına, farklı sınıflarda yer almaları da benzer olmadıklarına karine teşkil etmez."* hükmünü haizdir. 556 sayılı KHK'nın 24. maddesinde de mal ve hizmetlerin sınıflandırılmasının markaların tescili amacıyla olduğu düzenlenmekteydi. Bu kapsamda doktrinde, sınıflandırma sistemine tescil işlevini aşan bir güç tanınmasının doğru olmayacağı ifade edilmektedir.[29]

Yargıtay 2007 yılında tesis ettiği *CASA* kararında Nice sınıflandırmasının bağlayıcı olmadığını ifade etmiştir.[30] Bu açıklamalar ve kararlar ışığında, mahkeme tarafından somut olay kapsamında yapılacak mal/hizmet benzerliği değerlendirmesinde, Nice sınıflarının farklı

---

28 Ünsal, s. 5.

29 Çolak, s. 212; Paslı, s. 31; Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. Baskı, İstanbul 2012, s. 442; Uzunallı, s. 682, 683.

30 Yargıtay 11. HD, T. 05.02.2007, E. 2005/13645, K. 2007/1319. Aynı yönde bkz. Yargıtay 11. HD, T. 27.04.2015, E. 2015/865, K. 2015/5841 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Son erişim tarihi: 06.06.2021).

olması durumunda benzer bir malın/hizmetin söz konusu olmadığı yorumunun yapılması zorunluluğu bulunmadığı söylenebilecektir. Özetle, TÜRKPATENT tarafından çıkarılan Sınıflandırma Tebliği, mahkeme tarafından dikkate alınabilecek olsa da bağlayıcılığı bulunmamaktadır.[31]

İlk sorunun yanıtlanması ise öncelikle pozitif hukuktaki düzenlemeler kapsamında mal/hizmet benzerliğine ilişkin derecelendirmenin açıklanmasını ve Nice sınıflandırmasıyla bağlantısının kurulmasını gerektirmektedir.

B. Mal/Hizmet Benzerliğinin Derecelendirilmesi

SMK'da tescilli marka sadece kapsadığı mallarda/hizmetlerde korunmamış, aynı zamanda benzer mal/hizmetlerde de korunmuştur. Markayı oluşturan işaretin aynısı ya da benzerinin, benzer mal/hizmette dahi kullanılması hem tescil engeli hem hükümsüzlük gerekçesi hem de tecavüze yol açan bir durumdur.[32] Bu kapsamda, SMK'nın ilgili maddelerinde düzenlenen aynı/aynı tür/benzer mal/hizmet şeklindeki nitelendirmelere açıklama getirilmesinde fayda bulunmaktadır.

1. Aynı Mal/Hizmet Kavramı

SMK m. 5/1-ç gereğince, daha önce tescil edilmiş/tescili için başvuruda bulunulmuş marka ile aynı/ayırt edilemeyecek kadar benzer işareti içeren markanın aynı/aynı tür malda/hizmette tescilinin resen reddi gerekmektedir. SMK m. 6/1 kapsamında ise önceki tarihli markayla aynı/benzer markanın aynı/benzer malda/hizmette tescili talebi, karıştırılma ihtimali de varsa itiraz üzerine reddedilecektir. Bu hükümler uyarınca, aynı markanın aynı malda/hizmette tescili durumu hem bir mutlak hem de nispi ret nedeni olarak öngörülmüştür.[33]

Malın/hizmetin aynı olması halinde bir tereddüt olmayıp tescil belgesinde yer alan mal veya hizmetlerin aynı olmaları anlamına ge-

---

31 Çolak, s. 211.

32 Paslı, s. 23.

33 556 sayılı KHK döneminde de ilgili ret nedeni hem mutlak ret nedenlerine ilişkin 7. maddede hem de nispi ret nedenlerine ilişkin 8. maddenin birinci fıkrası (a) bendinde düzenlenmişti. İlgili nedenin hem mutlak hem nispi ret nedeni olarak öngörülmesinin isabetli olmadığı yönünde bkz. Arkan, s. 75.

lecektir. Buna karşın, "aynı türden" mal veya hizmetin ne olduğunun tespiti kolay olmayıp ne 556 sayılı KHK'da ne de 6769 sayılı SMK'da tanımlanmıştır.[34] Sınıflandırma Tebliği m. 3/4 düzenlemesinde, aynı tür mal veya hizmetin tespitinde Tebliğ ekindeki listede yer alan grupların esas alınacağı ve fakat TÜRKPATENT'in tescil başvurusu ya da başvuruya itiraz aşamalarında bu grupları, aynı tür malın/hizmetin tespitinde daha dar veya farklı mal veya hizmet gruplarını da kapsayacak biçimde daha geniş değerlendirebileceği ifade edilmiştir.

İşaret anlamında çok küçük farklılıkların ayniyeti ortadan kaldırmayacağı belirtilse de mal veya hizmet bakımından böyle bir durum söz konusu değildir.[35] Burada ancak mal veya hizmetin aynı yazılmadığı hallerde sorun doğabilecektir.[36] Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik[37] m. 9/2 uyarınca, marka başvurusunda tescili talep edilen malların/hizmetlerin Nice sınıflandırmasına göre sınıflara ayrılmış olarak ve mal veya hizmetlerin sınıf numaraları belirtilerek sunulması gerektiği belirtilmekle birlikte, takip eden fıkrada, başvuru sahibi tarafından mal/hizmet listesinde genel tabir veya TÜRKPATENT tarafından açıklatılması gereken ifadeler kullanılmışsa iki ay süre verileceği ifade edilmiştir. O halde, Nice sınıflandırmasına uygun olmak kaydıyla, marka başvurusunda bulunan kişi kendi ifadesiyle mal ve hizmetleri belirtebilecektir. Bu nedenle, aynı mal/hizmet, farklı şekillerde ifade edilebilecektir.[38] Ayrıca, 2021 tarihli Kılavuz uyarınca, aynı malın/hizmetin birden fazla isme sahip olması veya piyasada bilindiği/tanındığı ismiyle teknik/bilimsel/literatüre geçen kullanımının farklı olması ya da yabancı dildeki isminin Türkçeye geçmiş olması hallerinde, mal/hizmet farklı şekilde ifade edilmiş olsa da aynı kabul edilecektir.[39]

Bazı durumlarda, ürünler aynı şekilde ifade edilse de kullanım amaçları doğrultusunda farklı sayılmaları gündeme gelebilecektir.[40]

---

34 Savaş Bozbel, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2015, s. 383.
35 Yasaman Hamdi/Altay Sıtkı Anlam/Ayoğlu Tolga/Yusufoğlu Fülürya/Yüksel Sinan, Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi, C. 1, İstanbul 2004, s. 228.
36 Paslı, s. 50.
37 RG, T. 24.04.2017, S. 30047.
38 Paslı, s. 51.
39 2021 tarihli Kılavuz, s. 392.
40 Paslı, s. 52.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi[41] tarafından yayımlanan Avrupa Birliği Markaları İnceleme Kılavuzu'nda örnek verildiği üzere, 9. sınıfta tescil edilmek istenen "lazer" sanayide kullanım amacına yönelikken; 10. sınıftaki "lazer" başvurusu tıbbi amaçlıdır.[42] Bu durumda ürünler kullanım amaçları nedeniyle farklı ürünler olarak kabul edilecektir.

AB Fikri Mülkiyet Ofisi İnceleme Kılavuzu C bölümü, 2. bölüm, 2. kısım, paragraf 2.3.2'de belirtildiği üzere, sonraki marka başvurusunun kapsadığı mallar/hizmetler için kullanılan genel ifade, önceki marka başvurusundaki mal/hizmet tanımlanırken yapılan özelleştirmeyi kapsadığı oranda bu iki ifade aynı olarak anlaşılmalıdır; zira Ofis tarafından, yapılan genellemenin resen kategorilere ayrılması mümkün değildir. Örneğin; mevcut marka deniz yatı emtiası ise başvuru konusu sonraki tarihli markanın deniz taşıtlarına ait olması halinde, sonraki marka başvurusu aynı malda yapılmış sayılacaktır.[43] Önceki tarihli markanın kapsadığı malın/hizmetin genel ifade edilmesi ve sonradan yapılan marka başvurusunun bunun kapsamında kalması halinde ise söz konusu Kılavuz'un C bölümü, 2. bölüm, 2. kısım, 2.3.1 paragrafı gereğince, mallar/hizmetler yine aynı olarak değerlendirilecektir.[44]

TÜRKPATENT tarafından yayımlanan 2021 tarihli Kılavuz, içerikle ilgili açıklayıcı, özelleştirici ifadelerin bulunması durumunda da AB Fikri Mülkiyet Ofisi İnceleme Kılavuzu'na paralel şekilde düzenleme içermektedir. 2021 tarihli Kılavuz uyarınca; genel bir ifadeyi takiben "özellikle" kelimesiyle oluşturulan ifadenin, söz konusu ifadeden sonra gelen mallarla/hizmetlerle sınırlı olmayacağı, genel ifadeyi de kapsadığı

41 European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Çalışmanın devamında "AB Fikri Mülkiyet Ofisi" olarak anılacaktır.

42 EUIPO, Guidelines for Examination of European Union Trademarks, Part C, Section 2, Chapter 2, para. 2.2 (https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1923283/trade-mark-guidelines/1-introduction, Son erişim tarihi: 06.06.2021). Çalışmanın devamında ilgili Kılavuz "AB Fikri Mülkiyet Ofisi İnceleme Kılavuzu" olarak anılacaktır.

43 Paslı, s. 53. TÜRKPATENT tarafından yayımlanan 2021 tarihli Kılavuz'da da markanın belirli mal veya hizmetlerde tescilli olması ve sonraki tarihli marka başvurusunun bu mallar veya hizmetleri kapsayan genel bir ifade içermesi halinde, mal veya hizmetlerin aynı kabul edileceği belirtilmiştir. Bkz. 2021 tarihli Kılavuz, s. 392.

44 Aynı yönde bkz. 2021 tarihli Kılavuz, s. 392.

kabul edilmektedir.[45] Buna karşın, genel bir ifadeden sonra gelen "yani" kelimesiyle oluşturulan ifadenin, söz konusu ifadeden sonra gelen mal ve hizmetlerle sınırlı olduğu kabul edilmektedir. Örneğin; "Oyuncaklar, özellikle model uçak biçimindeki oyuncaklar" ifadesi tüm oyuncakları kapsarken; "Elektronik cihazlar, yani taşınabilir müzik çalarlar" ifadesi tüm elektronik cihazları kapsayan bir ifade değildir.[46]

Karşılaştırma konusu ürünlerin kısmen örtüştükleri durumlarda ise, AB Fikri Mülkiyet Ofisi İnceleme Kılavuzu'nun C bölümü, 2. bölüm, 2. kısım, 2.4. paragrafı uyarınca, Ofis tarafından kategorilerin ayrıştırılması mümkün değilse "aynı mal/hizmet" kabul edilecektir. Örneğin; online bankacılık hizmetleri ile ticari bankacılık hizmetleri "online ticari bankacılık hizmetleri" yönünden kesişmekte olup bunların Ofis tarafından ayrılması mümkün olmazsa aynı kabul edilecektir.

2. Aynı Tür Mal/Hizmet Kavramı

Karşılaştırmaya konu olan ürünler aynı olmaması ancak yakınlık derecesinin yoğunluğu nedeniyle de sadece "benzer" olarak nitelendirilmelerinin yeterli olmaması durumunda "aynı tür" üründen söz edilecektir.[47]

Belirttiğimiz üzere, Sınıflandırma Tebliği m. 3/4 uyarınca, aynı tür mal/hizmetin tespitinde Sınıflandırma Tebliği ekinde yer alan gruplar esas alınacaktır. Yargıtay da aynı alt grupta yer alan mal ve hizmetlerin aynı tür olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtmektedir.[48] O halde, örneğin; 5. sınıfa ait aynı alt grupta yer alan dezenfekte edici sabunlar ile ve anti bakteriyel el losyonları "aynı tür" olarak nitelendirebilir.

Marka hukuku orijininde önemli olan, işaretin ürüne indirgenmesi olup sınıf sistemi bunun aracıdır.[49] Bu nedenle, aynı genelleme kapsamındaki ürünlerin otomatik olarak "aynı ürün" kapsamında de-

---

45 "Dâhil", "bilhassa", "esas olarak" ifadeleri de aynı şekilde örnek verme amaçlı ifadeler olduğundan, mal/hizmet benzerliğine ilişkin değerlendirmede genel ifadenin esas alınması gerekecektir. Bkz. 2021 tarihli Kılavuz, s. 390.

46 2021 tarihli Kılavuz, s. 220; EUIPO, Guidelines for Examination of European Union Trademarks, Part C, Section 2, Chapter 2, para. 2.3.2.

47 Paslı, s. 55, 56.

48 Yargıtay 11. HD, T. 16.01.2015, E. 2014/15359 K. 2015/503 (Kazancı İçtihat Bankası, Son erişim tarihi: 06.06.2021).

49 Paslı, s. 57.

ğerlendirilmesi doğru olmayacaktır. Örneğin; beyaz peynir ile tereyağı "süt ürünleri (tereyağı dâhil)" kapsamına girse de aynı değil; ancak "aynı tür" olarak kabul edilecektir.[50] Kısacası sınıflandırma mutlak değildir.[51] Daha önce de ifade edildiği üzere, Sınıflandırma Tebliği'nin m. 3/4 hükmünde TÜRKPATENT tarafından marka tescil başvurularının veya itirazların incelenmesi aşamasında grupların daha dar ya da geniş yorumlanabileceği belirtilmiştir.[52] Doktrinde ilgili düzenlemenin yalnızca 556 sayılı KHK 7/1-b (6769 sayılı SMK m. 5/1-ç) hükmüne atıf yapması nedeniyle, Tebliğ ile yapılan sınıflandırmanın tescil amacına hizmet ettiği ve markanın koruma kapsamının belirlenmesiyle ilgili olmadığı belirtilmiştir.[53]

3. Benzer Mal/Hizmet Kavramı

"Benzer mal/hizmet" kavramı ne SMK'da ne Sınai Mülkiyetin Korunmasına İlişkin Paris Sözleşmesi'nde[54] ne de Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması'nda[55] tanımlanmıştır. "Benzer eşya" kavramına ilişkin bir tanım, Türkiye'nin de taraf olduğu ve onayladığı[56] 1994 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın VII. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma'nın[57] 15/2-b maddesinde mevcuttur.[58] İlgili maddede benzer eşya, "*her hususta aynı olmamakla birlikte, aynı işlevi görmelerini ve ticari olarak birbirini ikame edebilmelerini mümkün kılan, benzer özellik ve benzer unsurları bulunan eşya*" olarak tanımlanmıştır.

---

50 Paslı, s. 56.
51 İmirlioğlu, s. 151.
52 Öztek, ilgili düzenlemede bir sınıf içerisindeki aynı gruba giren mal veya hizmetlerin "aynı tür" sayılacağı belirtildiğinden, TÜRKPATENT tarafından farklı gruplara giren mal veya hizmetlerin "aynı tür" olarak değil, "benzer mal veya hizmet" olarak değerlendirilme hakkının saklı tutulması gerektiğini ifade etmiştir. Bkz. Selçuk Öztek, "Türk Marka Hukukunda Benzer Mal ve Hizmet Kavramı", Prof. Dr. Turgut Akıntürk'e Armağan, İstanbul 2008, s. 289.
53 Dirikkan, s. 183; Tekinalp, s. 442.
54 "Paris Convention for the Protection of Industrial Property" (https://wipolex.wipo.int/en/text/287556, Son erişim tarihi: 06.06.2021).
55 "Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)" (https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf, Son erişim tarihi: 06.06.2021).
56 "Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının (GATT) VII nci Maddesinin Uygulanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun", RG. T. 26.5.1988, S. 19823.
57 RG, T. 25.02.1994, S. 22213 (Mükerrer).
58 Paslı, s. 69.

2015 tarihli TÜRKPATENT Marka İnceleme Kılavuzu'nda ise "benzer mal ve hizmetler" ifadesinin malın/hizmetin hitap ettiği çevre tarafından aynı/ilişkili kaynaktan geldikleri varsayımıyla karıştırılma ihtimali konusu olabilecek mal ve hizmetleri içerdiği, bu çerçevede, aynı/ilişkili kaynaktan geldikleri varsayılabilecek ilişkili mal ve hizmetlerin de benzer mal ve hizmet olarak nitelendirilebileceği belirtilmekteydi.[59]

Bu kapsamda, Nice sınıflandırmasının benzer malı/hizmeti belirlemede rolüne değinmek gerekir. Daha önce belirtildiği üzere, mahkeme tarafından gerçekleştirilen benzerlik değerlendirmesinde Nice sınıflandırmasının bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Marka tescilini gerçekleştiren ofisler/kurumlar bakımından ise, AB Fikri Mülkiyet Ofisi İnceleme Kılavuzu'nda Nice sınıflandırmasının tamamen idari amaçlı olduğu ve malların/hizmetlerin benzerliğinin belirlenmesinde tek başına bir temel oluşturamayacağı belirtilmiştir.[60] Fakat tescil aşamasında tescil ofisleri, Nice Anlaşması'nın bu şekilde zorlaması olmamakla birlikte, Nice sınıflarına idari/tescile yönelik etkisini aşan bir güç tanımakta[61] ve benzerlik araştırmasını çapraz arama, çapraz sınıflandırma gibi yardımcı yöntemler de kullanmakla birlikte, temelde olarak söz konusu sınıflar ve alt gruplar kapsamında gerçekleştirmektedirler.[62]

III. MAL/HİZMET BENZERLİĞİNİN TESPİTİ

A. Tescil Ofisleri Tarafından Kullanılan Ek Yöntemler

1. Çapraz Sınıflandırma

Önceki tarihli markalar için gerçekleştirilen aramalarda, benzer mallar ve hizmetler için korunan benzer markaların, Nice sınıflarının farklı olması sebebiyle arama raporunda yer almaması söz konusu olmaktadır. Çapraz sınıflandırma, bu soruna çözüm getirmek için geliş-

---

59 2015 tarihli Marka İnceleme Kılavuzu, s. 119 (https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/F9E4CFAF-A7AE-4FEA-8BCC-DA8B5C7DAB00.pdf, Son erişim tarihi: 17.10.2021). Çalışmanın devamında "2015 tarihli Kılavuz" olarak anılacaktır.

60 EUIPO, Guidelines for Examination of European Union Trademarks, Part C, Section 2, Chapter 2, para. 1.2.1.

61 Paslı, s. 36.

62 Ünsal, s. 6.

tirilmiş bir uygulamadır.[63] Bu yöntemde tescili gerçekleştirecek olan ofis, birbirleriyle benzer kabul edilecek malları/hizmetleri içeren sınıfları bir liste halinde tespit etmekte ve bir sınıftaki marka başvurusu kapsamında benzer mal/hizmet incelemesini sadece o sınıfla sınırlı kalmayarak aynı zamanda çapraz olarak eşleştirilen sınıfta da gerçekleştirmektedir.[64] Arama gerçekleştirildikten sonra, uzmanlar markayı çapraz olarak benzeyen markalar açısından da incelemekte ve kararlarını vermektedir. Başvuruların ilanı ve tescili esnasında, dokümanlarda veya resmî belgelerde ise sadece başvurunun yapılmış olduğu sınıflar yer almaktadır. Çapraz sınıflar yalnızca inceleme amaçlı olup hiçbir resmî yayın veya belgede yer almamaktadır.[65] Bazı ülkelerde, ilgili çapraz sınıf listesi araştırmayı yapacak olan uzman bakımından bağlayıcı olmakta, bazı ülkelerde ise uzmana yol gösterici olduğu kabul edilmektedir.[66]

2. Benzerlik Motoru

Tescil ofisleri tarafından mal/hizmet benzerliği tespitinde kullanılan ikinci ek yöntem ise "Benzerlik Motoru (*Similarity Tool*)"[67] olarak adlandırılan ve AB Fikri Mülkiyet Ofisi nezdinde geliştirilmiş olan bilgisayar programıdır. İlgili program, Nice sınıfları kapsamındaki malları/hizmetleri karşılaştırarak Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (*WIPO*) ile ABD yanında, AB üyesi ülkelerin tescil ofislerinin seçilen mal/hizmete ilişkin kararlarını kullanıcının bilgisine sunmaktadır.[68] AB Fikri Mülkiyet Ofisi İnceleme Kılavuzu uyarınca, benzerlik motoru, benzerlik değerlendirmesindeki uygulama yeknesaklığına hizmet etmekte ve kararlardaki tutarlılığı garanti etmektedir.[69]

AB Fikri Mülkiyet Ofisi Benzerlik Motoru'nda gerçekleştirilen aramada, yalnızca ayniyet/benzerlik/farklılık şeklinde sonuca ula-

---

63 Ünsal, s. 49.
64 Paslı, s. 36, 37.
65 Ünsal, s. 51.
66 Çapraz sınıflandırmaya ilişkin tescil ofislerinin uygulamaları hakkında detaylı bilgi için bkz. Ünsal, s. 49 vd.
67 Similarity Tool (https://euipo.europa.eu/sim/searchList/search, Son erişim tarihi: 17.10.2021).
68 Paslı, s. 37.
69 EUIPO, Guidelines for Examination of European Union Trademarks, Part C, Section 2, Chapter 2, para. 1.3.

şılmamakta, bu tespitin gerekçelerine de yer verilmektedir. Yapılan gerekçelendirmede, Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından *Canon* kararında[70] ortaya konulan ölçütlerden yola çıkılmaktadır. Bu ölçütler;

1. Yapı,
2. Amaç,
3. Kullanım yöntemi,
4. Malların/hizmetlerin tamamlayıcılığı,
5. Mallar/hizmetler arasındaki rekabet,
6. Dağıtım kanalları,
7. İlgili çevre,
8. Üretici/tedarikçi şeklinde sıralanabilecektir.

3. TÜRKPATENT'in Uyguladığı Yöntem

2015 tarihli Kılavuz'da benzer malın/hizmetin tespitine ilişkin değerlendirmede aşağıdaki aşamaların izleneceği belirtilmişti:[71]

Öncelikle, markaların içerdiği işaretler "aynı" olarak kabul edilecek ve bu durumda, malları/hizmetleri benzer/ilişkili mal ve hizmetler olarak değerlendirerek karıştırılma ihtimalinin varlığına karar verilip verilmeyeceği sorusu cevaplanacaktı. Bu durumda eğer;

a- Yanıt "kesinlikle hayır" ise ek bir inceleme gerekmeksizin mal ve hizmetler birbirleriyle benzer/ilişkili olmayan mal/hizmetler olarak değerlendirilecekti.

b- Yanıt "kesinlikle evet" ise ek bir inceleme gerekmeksizin mal ve hizmetler birbirleriyle benzer/ilişkili mal/hizmetler olarak değerlendirilecekti.

c- Yanıtta, mal ve hizmetler arasında düşük/orta derecede bir benzerlik ya da dolaylı bir ilişki bulunduğu düşünülmekte ise karıştırılma ihtimali incelemesinde ek testlerin uygulanması gündeme gelecekti. Uygulanacak ek testlerde, her somut olayın kendi

---

70 CJEU, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn Mayer Inc., C-39/97, T. 29.09.1998 (ipcuria.eu, Son erişim tarihi: 06.06.2021).

71 2015 tarihli Kılavuz, s. 121.

koşulları göz önünde bulundurulacak ve uyuşmazlık konusuna etkili tüm unsurlar dikkate alınacaktı.

Buna karşın, 2021 tarihli Kılavuz'da bu şekilde aşamalı bir değerlendirmeden söz edilmemiş ve mal/hizmet benzerliği incelemesine ilişkin Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın *Canon* kararında belirlenen ölçütlere yer verilmiştir. İlgili ölçütler sıralandıktan sonra bu ölçütlerden hangilerinin mal/hizmet bakımından ortak olduğu belirlenerek benzerlik düzeyine karar verileceği belirtilmiştir.[72] 2021 tarihli Kılavuz uyarınca, mal/hizmet benzerliğinin derecelendirilmesinde beş ayrı kategoriye göre sınıflandırma gerçekleştirilecek olup bunlar;

1. Farklı (aynı veya benzer olmayan) mallar/hizmetler,
2. Düşük düzeyde benzer mallar/hizmetler,
3. Benzer (ortalama düzeyde) mallar/hizmetler,
4. Yüksek düzeyde benzer mallar/hizmetler,
5. Aynı mallar/hizmetler şeklinde ifade edilmiştir.[73]

B. Mal/Hizmet Benzerliğinin Tespitinde Kullanılan Ölçütler

Mal/hizmet benzerliğinin istikrarlı, şeffaf ve öngörülebilir ölçütlere göre değerlendirilmesi gerekmektedir.[74] Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nda yer alan benzer mal/hizmet tanımının marka hukuku uygulamasında ancak dolaylı bir kaynak niteliğinde olabileceği açıktır.[75] Bu nedenle, benzer mal/hizmet kavramının nasıl yorumlanabileceğine ilişkin 2021 tarihli Kılavuz, doktrin ve yargı kararlarında ortaya konulan çeşitli ölçütlere değinmekte fayda mevcuttur.

Uzunallı'ya göre malın/hizmetin benzerliği, karıştırma tehlikesinin değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulması gereken diğer

---

72 2021 tarihli Kılavuz, s. 394.

73 2021 tarihli Kılavuz, s. 394.

74 Uzunallı, s. 679. Yargıtay, mal/hizmet benzerliğinin hâkimin genel ve mesleki bilgisiyle çözülmesi mümkün olmayan bir husus olduğunu ve bilirkişi incelemesi yaptırılması gerektiği belirtmiştir. Bkz. Yargıtay 11. HD, T. 15.10.2009, E. 2008/5938, K. 2009/10605. (Çolak, s. 224) Aynı yönde bkz. Yargıtay 11. HD, T. 07.07.2011, E. 2009/8446, K. 2011/8433; Yargıtay 11. HD, T. 18.12.2017, E. 2016/5668, K. 2017/7320; Yargıtay 11. HD, T. 12.07.2018, E. 2016/11784, K. 2018/5059 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Son erişim tarihi: 06.06.2021).

75 Paslı, s. 70.

unsurlardan bağımsız olarak ilgili çevrenin görüşü çerçevesinde belirlenmelidir. İlgili çevre, orta seviyedeki alıcıları ifade etmekte olup orta seviyedeki alıcının dikkat ve algılama düzeyi, mal veya hizmetin niteliği, türü ve fiyatına göre değişiklik gösterebilecektir.[76]

Mal ve hizmetlerin benzerliği veya ilişkilendirilebilir niteliği uygulama ilkeleri, doktrin ve genel kabullere göre aşağıda ifade edilen durumlarda ortaya çıkabilecektir:

- Mal ve hizmetlerin doğasının benzerliği,
- Mal ve hizmetlerin kullanım amaçları ve alanlarının benzerliği,
- Mal ve hizmetlerin hitap ettiği çevrenin benzerliği,
- Malların fiziksel görünümünün benzerliği,
- Mal ve hizmetlerin ticari pazara ulaşmasındaki satış yolları/yerlerinin benzerliği,
- Mal ve hizmetlerin aynı kaynaktan gelmelerinden kaynaklanan benzerlik,
- Mal ve hizmetlerin birbirleriyle rekabet eder niteliğinden kaynaklanan benzerlik,
- Mal ve hizmetlerin birbirlerini tamamlayıcı niteliğinden kaynaklanan benzerlik.

1. Ölçütlerin Ortaya Çıkışı

Benzerlik ölçütlerinin belirlenmesinde içtihat hukuku geleneğini takiben İngiltere öncü olup 1946 yılında *Jellinek* başvurusunda geliştirilen ve bundan sonraki dönemlerde de değiştirilerek de olsa uygulanan *Jellinek* testi, üç temel soruya dayanmaktadır:[77]

- Ürünlerin yapısı ve kompozisyonu nasıldır?
- Ürünlerin ilgili kullanım alanları nelerdir?
- Ürünlerin alınıp satılmasına yönelik ticaret kanalları nelerdir?

---

76 Uzunallı, s. 684.
77 Paslı, s. 70.

British Sugar[78] kararında bu üç soru temel alınmakla birlikte aşağıdaki sorulara da yanıt aranmıştır:[79]

- Ürünler uygulamada süpermarketlerde aynı raflarda mı satılmaktadır?
- Ürünler birbirleriyle rekabet etmekte midir? Ticari olarak nasıl sınıflandırılmaktadırlar?

Söz konusu sorular, bugün de benzerliğin tespitinde geçerliliğini koruyan sorulardır.

2. Kullanılabilecek Ölçütlerin Listesi

a. Malların/Hizmetlerin Doğası

Malların/hizmetlerin doğası, malın/hizmetin temel özellikleri ve nitelikleri dikkate alınarak belirlenmekte; söz konusu malın bileşenleri, çalışma prensibi, fiziki formu gibi unsurlar dikkate alınmaktadır.[80] Hizmetlerin doğası ise üçüncü kişilere sağlanan eylemin türüne göre belirlenmektedir. Sinema ve tiyatro hizmetlerinin her ikisi de eğlence hizmeti olduğundan 2021 tarihli Kılavuz kapsamında aynı doğaya sahip olarak değerlendirilmiştir.[81]

b. Kullanım Amacı/Alanı

Kullanım amacıyla ifade edilmek istenilen ürünlerin hangi alanda, ne için ve nasıl kullanıldığıdır. Bu kapsamda, ürünlerin kullanım amaçları ve kullanım alanları ne kadar yakın olursa, ürünler arasındaki benzerlik ihtimali de o kadar artacaktır. Bu benzerlik ihtimalinin oluşması için ürünlerin fiziksel özellikleri veya ham maddelerinin aynı olması gerekmemektedir.[82] Önemli olan, ürünlerin kullanım amaçlarının ayniyete yakın bir benzerlik arz etmesidir.[83] Yargıtay tarafından, mülga 556 sayılı KHK hükümlerinin marka sahiplerini koruyan niteliği gözetildiğinde aynı veya benzer mal/hizmet kavramının geniş yo-

78 British Sugar Plc. v. James Robertson & Sons Ltd. (1996) (http://www.peteryu.com/intip_msu/britishsugar.pdf, Son erişim tarihi: 05.06.2021).
79 Paslı, s. 70.
80 2021 tarihli Kılavuz, s. 396.
81 2021 tarihli Kılavuz, s. 397.
82 Paslı, s. 73.
83 Paslı, s. 74.

rumlanması ve müşterilerin gözünde bir malın/hizmetinkine *benzer fonksiyon gören* tüm diğer mal veya hizmetlere karşı markanın koruyucu fonksiyonunun uygulanması gerektiği belirtilmiştir.[84]

Ayrıca bu kriter altında iki ürünün benzer kabul edilebilmesi için kullanım amacı benzerliğine ek olarak bu amaca ulaşma şeklinin de birbirinden tamamen farklı olmaması aranacaktır. Örneğin; kullanıcıların ıslanmaması amacına yönelik "su geçirmez manto" ve "şemsiye" malları benzer sayılamayacaktır. Zira ürünlerin söz konusu amaca ulaşma şekilleri birbirinden farklı olup ilişkilendirilme ihtimali düşüktür.[85]

c. İlgili Çevre

İlgili çevre, geniş anlamda halk olabileceği gibi halkın belirli bir kesimi ya da profesyonel bir çevreden de oluşabilecektir.[86] Ürünün kullanım amacı, ürünün hitap ettiği çevreyi de belirlediğinden iki ölçüt iç içe geçmektedir.[87] Öte yandan, işlev farklılıklarına rağmen ürünlerin aynı çevreye hitap etmesi nedeniyle benzerliği mümkündür. 20. sınıfta yer alan "balıkçılık sepetleri" ile 22. sınıftaki "balık ağları" ve 28. sınıftaki "yapay balık yemleri, avcılık ve balıkçılık için tuzaklar"ın kullanım şekilleri ne kadar farklı olsa da hitap ettikleri çevre aynıdır.[88]

6769 sayılı SMK m. 6/1 karıştırılma ihtimalinin tespitinde ölçü olarak "halk" esas alınmaktadır. Halk ile kastedilen de incelenen mal/hizmetin hitap ettiği ilgili çevredir.[89] İlgili çevrenin "geniş anlamda halk" olduğu durumlarda, TÜRKPATENT tarafından ilgili ölçütün benzerlik değerlendirmesine etkisinin olmadığı kabul edilmektedir.[90]

---

84 Yargıtay 11. HD, T. 27.04.2015, E. 2015/865, K. 2015/5841 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Son erişim tarihi: 06.06.2021). Kararda kullanılan geniş yorum ifadesinin teknik açıdan sorunlu olduğu yönünde bkz. Paslı, s 74, dn. 180.

85 Phillips Jeremy, Trademark Law: A Practical Anatomy, New York 2005, s. 336 (Paslı, s. 75'ten naklen.).

86 EUIPO, Guidelines for Examination of European Union Trademarks, Part C, Section 2, Chapter 2, para. 3.2.7.

87 Paslı, s. 77.

88 Paslı, s. 78. Farklı Nice sınıfında olmalarına karşın, birbirlerine benzeyen mal/hizmetlere ilişkin diğer örnekler için bkz. Ünsal, s. 48, 49.

89 Uzunallı, s. 684.

90 2021 tarihli Kılavuz, s. 406.

d. Fiziksel Görünüm

Ürünlerin yalnızca fiziksel görünümü esas alınarak karıştırılmaya yol açma ihtimali düşüktür. Burada esas olan, malların fiziki benzerliği nedeniyle hitap ettiği çevrenin mallar arasında bağlantı kurması ihtimalidir.[91] Aksi halde, diğer ölçütler olmaksızın, tek başına fiziksel görünüm benzerliği nedeniyle benzerlik ortaya çıkması oldukça zordur.

e. Satış Yolları/Yerleri

Satış yollarının/yerlerinin benzerliği bağlamında üzerinde durulması gereken durum, malların aynı tür dükkanlarda, yan yana ya da çok yakın şekilde aynı reyonda veya rafta satılmasıdır.[92] Satış/reklam/tanıtım biçimleri ise çok belirleyici olmamaktadır.[93] AB Fikri Mülkiyet Ofisi İnceleme Kılavuzu'nda malların aynı mağazada satılıp satılmamasından çok aynı bölümde satışa sunulmasının belirleyici olduğu belirtilmiştir. Farklı mecralarda satılması, malların benzer olmadıklarını gösterebilecektir. Örneğin; bisiklet ile tekerlekli sandalye mallarının her ikisi de 12. sınıfa dahil olmalarına rağmen, aynı yerde satılmayacaklarından benzer olarak değerlendirilmeyecektir.[94]

2021 tarihli Kılavuz'da malların aynı dağıtım kanalı aracılığıyla ulaştırılması halinde ilgili çevre tarafından aynı işletmede üretildiğinin düşünülmesi nedeniyle bu ölçütün benzerliğe etki ettiği belirtilmektedir.[95] Ancak 2021 tarihli Kılavuz'da da belirtildiği üzere, günümüzde süpermarketlerde her tür malın satışı gerçekleştirildiğinden ilgili çevre bu gibi yerlerde satılan malların farklı işletmelerden geldiğinin bilincinde olmaktadır.[96] Bu nedenle, ilgili ölçütün malların aynı kay-

---

91 Paslı, s. 79.

92 Ünsal, s. 38.

93 Paslı, s. 84.

94 EUIPO, Guidelines for Examination of European Union Trademarks, Part C, Section 2, Chapter 2, para. 3.2.6. Paslı, ilgili malların işlev, ilgili çevre, yapı, ikame edilebilirlik gibi diğer ölçütler bakımından da ayrıştığı ve bu nedenle aynı tür mağazada satılsalar dahi benzer olmayacaklarını belirtmiştir. Bkz. Paslı, s. 84, dn. 217.

95 2021 tarihli Kılavuz, s. 404.

96 2021 tarihli Kılavuz, s. 405. Kılavuz'da yalnızca (ya da çoğunlukla) belirli tarz malların bulunduğu, belirli bir alanda uzmanlaşmış mağazalarda satış halinde aynı işletmeden kaynaklanan mallar olduğu algısının oluşacağı, bu nedenle de ölçütün bu durumda değerlendirmede kullanılabileceği belirtilmiştir. Kanımızca, günümüzde sadece tek bir tarz mal satan uzmanlaşmış mağazalarda dahi farklı kaynaktan gelen ürünlerin satılabileceği algısı oluştuğundan benzer kaynaktan

naktan geldiği izleniminden bağımsız şekilde benzerliğe etki ettiğini düşünmekteyiz.

f. Malların/Hizmetlerin Kaynağı

AB Fikri Mülkiyet Ofisi İnceleme Kılavuzu'nda malların/hizmetlerin aynı kaynaktan gelmesinin benzer olarak değerlendirilmelerine sebebiyet verebileceği belirtilmiştir. AB Fikri Mülkiyet Ofisi, *Canon* kararında Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın, "halkta malların/hizmetlerin aynı teşebbüsten geldiği ya da ekonomik olarak bağlantı içerisinde olan teşebbüslerden kaynaklandığı algısının oluşması durumunda karıştırılma ihtimali olduğu" şeklindeki ifadesinden yola çıkmaktadır. Bu kapsamda ilgili Kılavuz'da; bu ölçütün de diğer tüm ölçütlerle birlikte değerlendirilmesi gerektiği, "kaynak"tan anlaşılması gerekenin yalnızca üretici olmadığı, malın üretimi ya da hizmetin sunumu kimin kontrolündeyse onun anlaşılması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca ölçütün sınırlı uygulanması gerekmekte ve tüm malların/hizmetlerin bir holding ya da uluslararası bir şirket kontrolü altında sağlanması gibi durumlarda ilgili ölçüt önemini yitirmektedir.[97]

Doktrinde Uzunallı tarafından da farklı malların fiilen aynı teşebbüs tarafından üretimi halinde, malların benzer olarak nitelendirilmemesi gerektiği, ölçütün tek başına malların benzer olarak değerlendirilmesine yol açmayacağı belirtilmiştir.[98] Paslı ise malların üretildikleri teşebbüsün aynı olmasının malları benzer kılmayacağını, ilgili ölçütün malların aynı ham maddeden veya aynı üretim süreci sonucunda üretilmesiyle ilgili olduğunu ifade etmiştir.[99]

g. Malların/Hizmetlerin Birbirlerine Yönelik Konumları

Karşılaştırılan malların/hizmetlerin birbirlerini tamamlaması ya da birinin diğeri yerine ikame edilebilmesi veya rekabet edebilme durumları ürünler arasında bir bağlantı kurulmasına neden olmakta ve bu malları/hizmetleri benzer hale getirmektedir.

---

gelme ve satış yerlerinin/yollarının benzerliği ölçütlerinin ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir.

97 EUIPO, Guidelines for Examination of European Union Trademarks, Part C, Section 2, Chapter 2, para. 3.2.8.

98 Uzunallı, s. 687.

99 Paslı, s. 80.

Karşılaştırma konusu mal/hizmetler birbirleri yerine konularak diğerinin işlevini yerine getirebiliyor ise "ikame edilebilir" olmakta, bunun sonucunda da bu mal/hizmetler "rekabet içinde" olmaktadırlar.[100] Örneğin; duvar boyası ile duvar kâğıdı duvarı kaplayarak dekore amaçlı kullanıldıkları için; film kiralama hizmetiyle sinemacılık film izleme imkânını sağladıkları için ikame edilebilir ve bu nedenle rekabet halinde olup benzerdir.[101] Yargıtay 14.01.2015 tarihli kararında, davalı şirket başvurusunda yer alan 41. sınıftaki "film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri" ile davacı markalarının kapsamlarında yer alan malların hitap ettiği çevre, üretim ve dağıtım kanalları, satış noktaları, *birbirleri yerine ikame olanağı itibariyle benzer olduğu* ve işaretler de benzer olduğu için bağlantı kurulma ihtimali de dahil olmak üzere karıştırılma ihtimalinin mevcut olduğuna hükmetmiştir.[102]

İşlevleri ve kullanım şekilleri farklı ve birbirleriyle rekabet halinde olmayan malların/hizmetlerin birbirlerini tamamlamaları nedeniyle benzer olabilmeleri mümkündür. Örneğin; erkekler için takım elbiseyle ayakkabının birbirini tamamlama özelliği olup bu malların potansiyel müşterileri ve satış kanalları benzer olabilecektir.[103] Yargıtay 02.11.2010 tarihli kararında,[104] 18. sınıfta yer alan çanta, valiz, cüzdan, şemsiye gibi malların, davacının 24 ve 25. sınıfta tescilli markasına konu olan "giysiler"i tamamlayıcı mahiyette yardımcı aksesuar olmaları ve giysilerle birlikte mağazalarda satıldıklarının bilinmesinden hareketle benzer olduğuna hükmetmiştir.

3. 35.05 Alt Grubu Bakımından Benzerliğin Değerlendirilmesi

TÜRKPATENT tarafından yayımlanan Sınıflandırma Tebliği'nde, 35. sınıf içerisinde 5. alt grup şu şekildedir:

"Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için malların bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, top-*

---

100 Paslı, s. 87.

101 EUIPO, Guidelines for Examination of European Union Trademarks, Part C, Section 2, Chapter 2, para. 3.2.5.

102 Yargıtay 11. HD, T. 14.01.2015, E. 2014/14409, K. 2015/269 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Son erişim tarihi: 06.06.2021).

103 Paslı, s. 90.

104 Yargıtay 11. HD, T. 02.11.2010, E. 2009/825, K 2010/11154 (Lexpera, Son erişim tarihi: 06.06.2021).

tan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir).

*Bu kısımda mal veya mal grubu belirtiniz."

İlgili alt sınıf, perakendecilik (mağazacılık) hizmeti olarak isimlendirilmektedir ve ürünlerin satışını da kapsayan fakat satıştan daha geniş olan hizmetler olarak tanımlanabilecektir.[105]

Bu kapsamda, 35. sınıfın 5. alt grubu kapsamında belirtilen ya da belirtilecek olan mallara ilişkin benzerlik değerlendirmesinde, belirtilen malın içerisinde bulunduğu Nice sınıfında başkası adına gerçekleştirilen başvuru/tescil ile benzerlik ihtimali olup olmadığı sorusu gündeme gelmektedir.

2011 yılında yapılan değişiklik öncesinde ilgili alt grupta gerçekleştirilecek başvuruda hangi mal veya hizmetin satışının başvuru kapsamına girdiği belirtilmediğinden, hangi mal sınıflarında aynı veya benzer markanın başkası adına tesciline engel olunabileceği açık değildi.[106]

Bununla birlikte, alt grubun kapsamı açık olmadığından, herhangi bir mal üzerinde markayı kullanmak üzere tescil ettiren kişiler, satışı için 35. sınıfta da başvuruda bulunmaktaydılar.[107] Bu kapsamda, TÜRKPATENT tarafından yayımlanan Eylül 2004 tarihli "Marka ve Coğrafi İşaret Başvurularının Hazırlanması ile İlgili Bilgiler ve Gerekli Belgeler" Kitapçığı'nda;

"*…01'inci sınıftan 34'üncü sınıfa kadar tanımlanan malları üreten işletmelerin, ürettikleri bu malları pek tabii olarak sattıkları düşünülerek, ayrıca 35.08'de (şu anki 35.05) tescil ettirmeleri gerekmediği*" belirtilmiştir.[108] Üretilen malın satımının 35.05. sınıf kapsamına giren bir "hizmet" olmadığı, zira bir teşebbüs bünyesinde üretilen malların satılmasının zaten işletmesel faaliyetin doğal sonucu olduğu Paslı/Soykan tarafından da vurgulanmıştır[109].

---

105 Fülürya Yusufoğlu, "Perakendecilik Hizmeti Sınıfı (35.05. Sınıf) ile Ürün Sınıfı Arasındaki İlişkilerin Marka Hukukundaki Etkisi", *GÜHFD*, 2018, C. 17, S. 1, s. 338.

106 Deniz Topçu, "Marka Sınıflandırmasında 35. Sınıf İçeriğinin Perakende Satış Hizmetleri Alt Grubu Açısından Sağladığı Koruma", IJOSPER, C. 7, S. 4, 2020, s. 911.

107 Ali Paslı/İsmail Cem Soykan, "Marka Tescilinde 35.08. Sınıfın Anlamı ve Kapsamı", Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, C. 2, İstanbul 2010, s. 450.

108 Topçu, s. 921.

109 Paslı/Soykan, s. 453.

TÜRKPATENT, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın *PRAKTİKER* kararına[110] atıf yaparak 21 Kasım 2011 tarihi itibarıyla "Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri" bakımından uygulama değişikliği yapmıştır. TÜRKPATENT 35. sınıftaki "Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri"nin "malın ya da malların satışı hizmeti" olarak değerlendirilmeyeceği, belirtilen hizmetin "perakende satış ortamında malların sunumu hizmeti" olarak kabul edilmesi gerektiği sonucuna varmış ve belirli bir malların belirtildiği hizmet tanımları tescil edilebilir hale gelmiştir.[111]

Bu açıklamalardan sonra, belirtmek gerekir ki ticaret markaları[112] ile hizmet markaları arasında karıştırılma ihtimali ortaya çıkabilecektir.[113] Perakende ticaret hizmeti, bu perakende ticarete konu olan mallar ile kural olarak benzer değildir.[114] Ancak teşebbüsün dar bir mal grubu satışında faaliyet göstermesi halinde, ilgili çevre bakımından satışa konu mal ile hizmet faaliyetinin aynı teşebbüsten kaynaklandığı izlenimi oluşabileceğinden mal ile hizmetin benzerliği sonucuna ulaşılabilecektir.[115]

Bu kapsamda, 2011 değişikliği öncesinde "Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri" kapsamında belirli bir malın müşterilere sunulması olarak sınırlandırılmamış markaların durumuna değinmek gere-

---

110 CJEU, T. 07.07.2005, C-418/02 (ipcuria.eu, Son erişim tarihi: 06.06.2021). Perakende mal ticaretinin ayrı bir hizmet olarak nitelendirilmesi ve bu faaliyet sırasında kullanılan işaretlerin 35.05. sınıf kapsamında marka olarak tescilinin kabulü ilk olarak Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın PRAKTİKER kararıyla gerçekleşmiştir. Karar kapsamında, herhangi bir ticari markanın, bu tür hizmetlerle ilgili olarak tescili için ilgili hizmetlerin ayrıntılı biçimde belirtilmesine gerek olmadığı; ancak "bu hizmetlerin ilişkili olduğu mallar veya mal türleri ile ilgili ayrıntıların açıklanması gerektiği" belirtilmiştir (Paslı/Soykan, s. 459, 461.).

111 Çolak, s. 223.

112 Markanın belirli bir mal veya hizmetle ilgili olarak kullanımına bağlı olarak ticaret ve hizmet markası şeklinde ikiye ayrılması mümkündür. Bkz. Arkan, s. 43.

113 Paslı/Soykan, s. 462; Uzunallı, s. 694.

114 Uzunallı, s. 694. Aksi yönde bkz. 2021 tarihli Kılavuz, s. 445; Yusufoğlu, s. 358. 2021 tarihli Kılavuz uyarınca, mallar ve söz konusu malların bir araya getirilmesi hizmetleri arasında düşük düzeyde benzerlik olduğu kabul edilmektedir.

115 Uzunallı, s. 694. Aynı yönde bkz. Beşir Fatih Doğan, "Perakende Satış Hizmeti (35.08) İçin Marka Tescilinde Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri", *FMR Dergisi*, 2009, C. 9, S. 1, s. 24; Paslı, 462, 463.

kir. Bu durumda, karıştırılma ihtimali bakımından sınıf incelemesinde 35. sınıftaki tescil başvurusunun tüm malları kapsayabileceği sonucuna varılacaktır.[116] Yargıtay da 06.05.2013 tarihli kararında;[117] davacının "KAYRA" markalı 33. sınıftaki ürünlerinin davalıya ait "KYRA" ibareli mağazacılık hizmetiyle karıştırılacağı, zira davalının çekişme konusu başvuruyu yaparken 35.07 (şu anki 35.05) mağazacılık hizmeti yönünden tescil kapsamında 33. sınıftaki mallar ile ilgili mağazacılık hizmetlerini hariç bırakacak şekilde *belirli ürünlerle sınırlandırmadığı*, bu sebeple anılan mal ve 35.07 (mağazacılık) hizmetlerinin benzer ve karıştırılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtmiştir.

Yargıtay'ın 19.04.2010 tarihli kararına[118] konu olayda ise davalı tarafça "AMBER" ibaresinin "müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi" alt sınıfında tescil gerçekleştirilmek istenmiştir. Davacı adına ise önceden 3, 5, 8, 26 ve 29. sınıflarda tescili gerçekleştirilmiş "AMBER" ibareli ticaret markaları bulunmaktadır. Dava kapsamında Yargıtay, farklı sınıflarda olsalar dahi halk nezdinde karıştırılmaya yol açacak nitelikteki ticaret/hizmet markalarının kapsadıkları malların/hizmetlerin "benzer" olarak değerlendirilebileceğini, davalının başvurusunu yaparken ilgili alt grup kapsamında belirli malların müşterilere sunulması ile markasını sınırlandırmadığı, bu nedenle başvurunun davacı adına tescilli markalar kapsamındaki malların bir araya getirilmesini de kapsayacağını belirterek karıştırılma ihtimalinin varlığı yönünde hüküm tesis etmiştir.[119]

Son olarak, aynı/benzer malların bir araya getirilmesi hizmetleri arasında benzerliğin ne şekilde değerlendirileceğine değinmek gerekir. 2021 tarihli Kılavuz'da aynı olan malların perakendeciliği hizmetinin aynı hizmet olarak değerlendirileceği; aynı olmayan malların pe-

116 Çolak, s. 223.

117 Yargıtay 11. HD, T. 06.05.2013, E. 2012/10264, K. 2013/9052 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Son erişim tarihi: 06.06.2021).

118 Yargıtay 11. HD, T. 19.04.2010, E. 2010/2036, K. 2010/4235 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Son erişim tarihi: 06.06.2021).

119 Buna karşın, Yargıtay tarafından tesis edilen bazı kararlarda perakende hizmeti için tescilli markanın hak sağlayabilmesinin hizmete konu olan malların yer aldığı sektörde fiilen kullanımının (ya da bu yönde ciddi bir girişimin) gerçekleşmesi koşuluna bağlı olduğu belirtilmektedir. Bkz. Yargıtay 11. HD, T. 30.03.2016, E. 2015/8504, K. 2016/3492; Yargıtay 11. HD, T. 27.02.2017, E. 2015/12715, K. 2017/1112 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Son erişim tarihi: 06.06.2021).

rakendeciliği hizmetleri arasındaki benzerliğin değerlendirilmesinde ise bir araya getirilen malların benzerlik düzeyi, sektörde sıklıkla bu malların birlikte satışa sunulup sunulmadıkları ve ilgili çevre gibi ölçütler göz önünde bulundurularak karar verileceği belirtilmiştir.[120] Bu kapsamda, "giysilerin bir araya getirilmesi" hizmetiyle "çantaların bir araya getirilmesi hizmeti" ilgili mallar sıklıkla bir arada satışa sunulduğundan ve hitap ettikleri çevre aynı olduğundan benzer hizmetler olarak değerlendirilmiştir.[121] Buna karşın, farklı malların bir araya getirilmesi hizmetlerinin kıyaslanmasında değerlendirmenin somut olay bazında yapılması gerekecektir.[122]

SONUÇ

Mal/hizmet benzerliğinin tespiti, TÜRKPATENT tarafından gerçekleştirilen incelemede önem arz etmesinin yanı sıra, marka hukukunun temel iki uğraşı olan hükümsüzlük ve tecavüz davaları bakımından da oldukça önemlidir. Zira SMK m. 25'te düzenlenen markanın hükümsüz kılınabileceği haller arasında SMK m. 5 ve 6'daki nedenlerin varlığı da zikredilmiştir. Bu nedenle, TÜRKPATENT tarafından ilgili ret nedeninin varlığına rağmen marka tescil edilmiş ise dava yolu ile hükümsüzlük iddia edilecek ve mal/hizmetlerin aynı ya da benzerliğinin tespiti gerekecektir.

Mal ve hizmetlerin benzer olup olmadığının tespitinin karıştırılma ihtimali karşısındaki konumu, mal ve hizmet benzerliğinin hangi noktada karıştırılmaya yol açacağı hususunun tayininde önem arz etmektedir. Mal/hizmet benzerliğinin karıştırılma ihtimalinin varlığı noktasında bir ön koşul olduğu kabul görmektedir. SMK m.6/1'in açık hükmünden de bu sonuç çıkmaktadır.

Nice sınıflandırmasının mal/hizmet benzerliği konusundaki bağlayıcılığını değerlendirmekte fayda bulunmaktadır. Yargıtay kararları ışığında, mahkeme tarafından somut olay kapsamında yapılacak mal/hizmet benzerliği değerlendirmesinde, Nice sınıflarının farklı olması durumunda benzer bir mal/hizmetin söz konusu olmadığı yorumunun yapılması zorunluluğu bulunmadığı söylenebilecektir. TÜRK-

120 2021 tarihli Kılavuz, s. 447.
121 2021 tarihli Kılavuz, s. 447.
122 2021 tarihli kılavuz, s. 448.

PATENT tarafından yayımlanan Sınıflandırma Tebliği'nin m. 3/4 hükmünde, marka tescil başvurularının veya itirazların incelenmesi aşamasında grupların daha dar ya da geniş yorumlanabileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda incelemeyi yapan uzman için Nice sınıfları bir hareket noktası olabilmekle birlikte, bağlayıcı olmayacaktır.

Mal/hizmet benzerliğinin tespitinde tescil ofisleri tarafından Nice sınıflandırmasına ek olarak çapraz sınıflandırma, AB Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından sunulan benzerlik motoru gibi yöntemler kullanılarak uygulamada yeknesaklık sağlanmaya çalışılmaktadır. TÜRKPATENT tarafından ise uygulama ilkeleri geliştirilmekte ve bunlara ilişkin kılavuzlar yayımlanmaktadır.

Mal/hizmet benzerliği hususunda doktrin ve yargı kararları ışığında çeşitli ölçütler öngörülmüş olup bu ölçütler benzerlik tespiti değerlendirmesinde yol gösterici olmaktadır.

Kaynakça

Kitaplar

Arkan Sabih, Marka Hukuku, C. 1, Ankara 1997.

Bozbel Savaş, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2015.

Çolak Uğur, Türk Marka Hukuku, 4. Baskı, İstanbul 2018.

Dirikkan Hanife, Tanınmış Markanın Korunması, Ankara 2003.

İmirlioğlu Dilek, Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Markanın Ayırt Ediciliğinin Zedelenmesi, 2. Baskı, Ankara 2018.

Küçükali Canan, Marka Hukukunda Karıştırma Tehlikesi, Ankara 2009.

Paslı Ali, Marka Hukukunda Ürün Benzerliği, İstanbul 2018.

Tekinalp Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. Baskı, İstanbul 2012.

Yasaman Hamdi/Altay Sıtkı Anlam/Ayoğlu Tolga/Yusufoğlu Fülürya/Yüksel Sinan, Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi, C. 1, İstanbul 2004.

Makaleler

Doğan Beşir Fatih, "Perakende Satış Hizmeti (35.08) İçin Marka Tescilinde Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri", *Fikri Mülkiyet Rekabet Hukuku Dergisi*, 2009, C. 9, S. 1, s. 11-31.

Öztek Selçuk, "Türk Marka Hukukunda Benzer Mal ve Hizmet Kavramı", *Prof. Dr. Turgut Akıntürk'e Armağan*, İstanbul 2008, s. 277-293.

Paslı Ali/Soykan İsmail Cem, "Marka Tescilinde 35.08. Sınıfın Anlamı ve Kapsamı", *Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı*, C. 2, İstanbul 2010, s. 441-474.

Topçu Deniz, "Marka Sınıflandırmasında 35. Sınıf İçeriğinin Perakende Satış Hizmetleri Alt Grubu Açısından Sağladığı Koruma", *International Journal of Social, Political and Economic Research*, C. 7, S. 4, 2020, s. 904-926.

Uzunallı Sevilay, "Marka Hukukunda Malların ve/veya Hizmetlerin Benzerliğinin Tespiti Sorunu", *Prof. Dr. Hamdi Yasaman'a Armağan*, İstanbul, 2017, s. 675-699.

Yusufoğlu Fülürya, "Perakendecilik Hizmeti Sınıfı (35.05. Sınıf) ile Ürün Sınıfı Arasındaki İlişkilerin Marka Hukukundaki Etkisi", *Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 2018, C. 17, S. 1, s. 335-385.

İnternet Kaynakları

"Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)",

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf (Son erişim tarihi: 06.06.2021).

EUIPO, Guidelines for Examination of European Union Trademarks,

https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1923283/trade-mark-guidelines/1-introduction (Son erişim tarihi: 06.06.2021).

"Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks", https://wipolex.wipo.int/en/text/287437 (Son erişim tarihi: 06.06.2021).

"Paris Convention for the Protection of Industrial Property",

https://wipolex.wipo.int/en/text/287556 (Son erişim tarihi: 06.06.2021).

TÜRKPATENT 2015 tarihli Marka İnceleme Kılavuzu,

https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/F9E4CFAF-A7AE-4FEA-8BCC-DA8B5C7DAB00.pdf (Son erişim tarihi: 17.10.2021).

TÜRKPATENT 2021 tarihli Marka İnceleme Kılavuzu,

https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/CFF1AE84-9563-42D6-BC18-1EF3597D01CC.pdf (Son erişim tarihi: 17.10.2021).

www.kazanci.com.tr (Son erişim tarihi: 06.06.2021).

www.lexpera.com.tr (Son erişim tarihi: 06.06.2021).

ipcuria.eu (Son erişim tarihi: 06.06.2021).

www.peteryu.com (Son erişim tarihi: 05.06.2021).

Diğer Kaynaklar

Ünsal Önder Erol, "Markaların Tescili Konusunda Uluslararası Nis ve Viyana Sınıflandırmaları: Amaç, İşleyiş ve Uygulamaya İlişkin Değerlendirmeler", Türk Patent Enstitüsü Uzmanlık Tezi, Ankara 2001.