ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
FİKRÎ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU

THIRD CHAPTER
INTELLECTUAL AND COMMERCIAL PROPERTY LAW

§ 2. Önceki Marka Sahibinin Tescile Muvafakati

The Previous Trademark Owner's Consent to the Registration

Buket GÜN[1]

[1] Araştırma Görevlisi, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

e-posta: buket.gun@istanbul.edu.tr

DOI: 10.26650/B/SS26.2020.015.27

Öz

Marka hukukunda teklik ilkesi, her bir markanın ilgili mal ve hizmetlerde tek olmasını ifade eder. Günümüzde ise globalleşen ticari hayatın etkisiyle markaların tekliği ilkesi yıkılmaya başlamıştır. Önceki marka/hak sahibinin sunacağı rızasını gösterir bir muvafakatname çerçevesinde, sonraki aynı veya benzer işaretlerden müteşekkil aynı veya benzer mal ve hizmetlere yönelmiş markaların da sicile tescil edilebileceğinin kabul edilmeye başlanması da bu yıkımın sonuçlarından birisidir. AB Yönergelerinde muvafakatnameye yer verilmesini takiben, Türk hukukunda da 2017 yılı itibariyle; önceki marka sahibinin, sonraki markaların tesciline muvafakat vermesi hâlinde markaların birlikte var olabileceği kabul edilmiştir. Ancak (başta önceki markanın, sonraki marka tescili için mutlak ret nedeni teşkil etmesi olmak üzere) Türk hukuku ile AB hukuku arasındaki diğer farklılıklar, AB düzenlemeleri çerçevesinde getirilen muvafakatnamenin amacının ve uygulamasının da farklılaşmasına neden olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Birlikte var olma, Muvafakatname, Birlikte var olma anlaşması, Markanın tekliği ilkesi, Marka

Abstract

The principle of uniqueness in the trademark law means that each trademark is the only in the relevant goods and services. Nowadays, with the effect of the globalized commercial life, the principle of uniqueness of the trademark has started to collapse. One of the accepted consequences of this collapse is that the same or similar trademarks can be registered by providing a letter of consent of the previous trademarks/rights holder. After adoption of the letter of consent clause in the EUTMD; it's also been admitted in Turkish law that trademarks may coexist if the owner of the last trademarks consented to the registration of subsequent trademarks. However, the differences between Turkish law and EU law (in particular, when the previous brand constitutes to an absolute rejection reason for the latter trademark registration) also cause differentiation of the purpose and application of the consent brought under the EU regulations.

Keywords: Coexistence, Consents, Letter of consents, Principle of uniqueness, Trademark

I. Mevzuat

A. AB Mevzuatı

1.	**Adı**	:	Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 14 Haziran 2017 tarih ve 2017/1001 (AB) sayılı AB Markası Hakkında Tüzüğü ("Tüzük")
	Kabul Tarihi	:	14 Haziran 2017
	Sayısı	:	2017/1001 (AB)
	Yayın Yeri	:	ABRG 16.06.2017, L 154, s. 1-99
2.	**Adı**	:	Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 16 Aralık 2015 tarih ve 2015/2436 sayılı Markalara İlişkin Mevzuatlarının Uyumlulaştırılması Hakkında Yönergesi ("Yönerge")
	Kabul Tarihi	:	16 Aralık 2015
	Sayısı	:	2015/2436 (AB)
	Yayın Yeri	:	ABRG 23.12.2015, L 336, s. 1–26

B. Türk Mevzuatı

1.	**Adı**	:	Sınai Mülkiyet Kanunu
	Kabul Tarihi	:	22 Aralık 2016
	Sayısı	:	6769
	Yayın Yeri	:	RG 10. 01.2017, 29944
2.	**Adı**	:	Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ("Yönetmelik")
	Yayın Yeri	:	RG 24.04.2017, 30047

II. Açıklamalar

A. AB Hukuku

Marka hukukunun temel ilkelerinden birisi olan "markanın tekliği ilkesi", bir markanın ilgili olduğu mal ve hizmetlerde tek olmasını ifade eder[1]. Markanın

[1] Markanın tekliği ilkesinin; yalnızca aynı mal ve hizmetlere yönelmiş aynı işaret için tekliği ifade edeceği kabul edilebilir ise de kanaatimizce ilkenin yöneldiği amaç doğrultusunda marka-

tekliği ilkesi çerçevesinde; marka üzerinde gerçek hak sahibi olan kimse, karıştırılma tehlikesinin bulunması kaydıyla markası ile aynı veya benzer mal ve hizmetlere yönelmiş, aynı veya benzer işaretlerden müteşekkil markaların tescil edilmesini ve kullanılmasını önleme hakkını haizdir[2]. Markada teklik ilkesi, globalleşen dünyadaki değişen ihtiyaçlar doğrultusunda, kendi istisnalarını oluşturmuştur[3]. Bu istisnalardan bir tanesi de önceki marka sahibinin, sonraki aynı veya benzer markaların da tesciline yönelik olarak muvafakatname sunabilmesidir.

EUTMD ve 2008 tarihli EUTMD; önceki marka hakkı sahibinin, markası ile aynı veya benzer olması sebebiyle tescili engellenebilecek nitelikteki sonraki marka başvurusunun kabul edilerek marka olarak tescil edilmesi veya hükümsüz kılınacak bir markanın hükümsüz kılınmaması için muvafakatname verilmesini düzenlemektedir. Muvafakatname sunulması imkânı, yalnızca Yönerge'de düzenlenmiştir. Tüzükte muvafakatnameye ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Bu doğrultuda muvafakatnamenin, Avrupa Marka Topluluğu Sicili nezdinde marka tesciline ilişkin olmadığı; yalnızca birliğe üye devletlerin mevzuatlarının şekillendirilmesine ilişkin olduğu anlaşılmıştır. Her iki Yönerge'de de düzenlenmiş olan, buna karşın Tüzükte (mevcut ve eski) bulunmayan muvafakatname hükmü; markada teklik ilkesinin istisnasını teşkil ederek, markaların birlikte var olması noktasında yeni bir imkân sunmaktadır.

Avrupa Birliği düzenlemeleri çerçevesinde muvafakatname; önceki marka sahibinin ya da marka üzerinde başkaca hak sahibi olan kimselerin, sahip olduğu hakka dayanarak gerçekleştireceği itiraz üzerine sonraki marka başvurusunun reddedilebileceği ya da sonraki tescilli markanın hükümsüz kılınabileceği hâller-

---

nın tekliği ilkesi; aynı veya benzer mal ve hizmetlere yönelmiş, aynı veya benzer işaretlerden müteşekkil ve aralarında karıştırılma tehlikesinin gündeme gelebileceği birden fazla markanın bir arada bulunmamasını ifade eder.

2 Markanın gerçek hak sahibi olmayan ancak markayı sicile tescil ettirmek suretiyle şekli anlamda hak sahibi görünen kimseler de markada teklik ilkesinin normatif görünüm şekilleri olan hükümlere başvurmak suretiyle markalarını koruyabilirler. Şekli hak sahiplerinin böyle bir korumadan faydalanması, davaların taraflar arasında görülmesinden ve şekli olarak hak sahibi pozisyonundaki kimsenin markayı sicile tescil ettirmek suretiyle hak sahipliği karinesinden faydalanmasından kaynaklanmaktadır. Ancak günün sonunda gerçek hak sahibi ile karşı karşıya gelen şekli hak sahibi de -kural olarak- markada teklik ilkesi çerçevesinde markasının sicilden terkinine katlanmak zorunda kalacaktır.

3 Marka hukukunda markanın teklik ilkesi esas olmakla birlikte; sonraki markanın tesciline muvafakat verilmesi, markaların birlikte var olması için anlaşma yapılması, marka iptal davası açılmaksızın kullanmama def'inin ileri sürülmesi suretiyle sonraki markanın tescilinin sağlanması, sessiz kalma suretiyle hak kaybı yaşanması, SMK 155 hükmüne bağlı olarak markanın hükümsüzlüğü talep edilmeksizin yalnızca tecavüz davası açılması suretiyle kullanımın engellenmeye çalışılması, barışçıl birlikte var olma, öncelikli ve üstün hak sahibine eşit mesafede bulunulması gibi durumlarda da markanın tekliği ilkesi aşılarak, markaların birlikte var olması gündeme gelebilmektedir. Bu konuda kapsamlı bilgi için bkz. Buket Gün, *Marka Hukukunda Birlikte Var Olma* (On İki Levha Yayıncılık, 2019) 38 vd.

de, sonraki markanın da tescil edilmesine/tescilli kalmasına yönelik -yazılı- rıza beyanını ifade eder.

Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma'nın 288. maddesi uyarınca AB tüzükleri, devletler tarafından bütünüyle bağlayıcı ve doğrudan uygulanması zorunlu olan düzenlemeler iken; AB yönergeleri devletlerce doğrudan uygulanmak zorunda olmayan, hukukların uyumlaştırılması çabası kapsamında dikkate alınması gereken düzenlemelerdir. Ancak AB yönergeleri de AB tüzükleri gibi bağlayıcıdır. AB hukukunda muvafakatname, 2015/2436 EUTMD'nin 5/5 hükmünde düzenlenmektedir. Muvafakatnamenin AB tüzüklerinde hiç yer almadığı, yalnızca AB yönergelerinde yer aldığı dikkate alındığında; ülkeler, bu düzenlemeyi doğrudan uygulamak zorunda değildir. Bir başka ifade ile muvafakatname, 2008 tarihli EUTMD 4/5 ve bu Yönerge'nin güncel hâli olan EUTMD 5/5 hükmünde düzenlendiği, EUTMR kapsamında muvafakatnameye yer verilmediği için; muvafakatname verilmesine ilişkin hüküm, Birliğe üye devletler tarafından doğrudan uygulanması gereken bir düzenleme teşkil etmemektedir. Bu nedenle muvafakatname verilmesi ancak üye devletlerin bu hususta bir düzenleme yapması hâlinde ilgili devlette pozitif bir dayanak bulacaktır.

Avrupa Birliği müktesebatı içerisinde muvafakatnamenin ilk düzenlendiği yer 2008 tarihli EUTMD 4 hükmüdür. "*Further grounds for refusal or invalidity concerning conflicts with earlier rights (Önceki haklarla çatışmaya ilişkin diğer ret ya da hükümsüzlük nedenleri)*" başlıklı 4/5 hükmünün orjinali;

"*The Member States may permit that in appropriate circumstances registration need not be refused or the trade mark need not be declared invalid where the proprietor of the earlier trade mark or other earlier right consents to the registration of the later trade mark.*"

şeklindedir. İşbu hüküm Türkçe olarak;

"*Üye Devletler; önceki marka ya da başkaca önceki hak sahibinin, sonraki marka tesciline muvafakat vermesi hâlinde, uygun koşullar altında, tescil başvurusunun reddedilmemesine ya da markanın hükümsüz ilan edilmemesine müsaade edebilir.*"

şeklinde ifade edilebilir. 2008 tarihli EUTMD'nin yürürlükte bulunduğu süre zarfı boyunca muvafakatnameye ilişkin olarak işbu hüküm esas alınmıştır. Takiben 2015/2436 EUTMD'nin yürürlüğe girmesi ile birlikte muvafakatnameye ilişkin güncel düzenleme, 2015/2436 EUTMD'nin "*Relative grounds for refusal or invalidity (Nispi ret ya da hükümsüzlük nedenleri)*" başlıklı 5. maddenin 5. paragrafı hâline gelmiştir. EUTMD 5/5;

"*The Member States shall ensure that in appropriate circumstances there is no obligation to refuse registration or to declare a trade mark invalid where the*

proprietor of the earlier trade mark or other earlier right consents to the registration of the later trade mark."

şeklindedir. Hüküm Türkçe olarak;

"*Üye devletler, önceki marka ya da başkaca önceki hak sahibinin, sonraki marka tesciline muvafakat vermesi için uygun koşullar altında, marka tescil başvurusunun reddedilmesi ya da markanın hükümsüz kılınması hususunda bir zorunluluğun bulunmamasını temin ederler.*"

biçiminde ifade edilebilir.

Düzenlemeler incelediğinde de görüleceği üzere; EUTMD 5/5 hükmü, 2008 tarihli EUTMD 4/5 hükmünün tamamen aynısı değildir. Hükümler arasındaki nüans farkı, muvafakatnameye ilişkin düzenlemenin bir imkân mı yoksa bir yükümlülük mü olduğu sorusunu gündeme getirmektedir. Şöyle ki 22 Ekim 2008 tarihli ve EUTMD 4/5; "*The Member States may permit that ...*" şeklinde iken; 2015/2436 EUTMD'nin 5. maddesinin 5. paragrafı; "*The Member States shall ensure that ...*" biçiminde düzenlenmiştir. Önceki düzenlemede bir imkân bildiren "*may*" ifadesine karşın yeni düzenlemede zorlama içeren "*shall*" ifadesinin tercih edilmesi sonucunda; EUTMD ile muvafakatname sunulması hâlinde sonraki tescil başvurusunun reddedilmemesi ya da markanın hükümsüz kılınmaması bir yükümlülük hâline gelmiştir[4].

Hükümde muvafakatname düzenlemelerinin iç hukuka aktarılmasından ziyade; muvafakatnamenin iç hukuka alındığı hâllerde, marka tescil başvurusunun resen reddi ya da markanın hükümsüz kılınması noktasında bir zorunluluğun da bulundurulmaması gerektiği kaleme alınmıştır. Kanaatimizce; EUTMD 5/5 hükmünde yer alan "*... shall ensure that ... there is no obligation to refuse registration or to declare a trade mark invalid...*" ifadesi doğrultusunda; muvafakatname ile sonraki markanın tescilinin engellenmemesi ve/veya sonraki markanın hükümsüz kılınmaması hususunda bir yükümlülük söz konusu ise de işbu düzenleme çerçevesinde muvafakatname sunulmasının sonraki marka tescil başvurusunun kabulünün ya da markanın hükümsüz hâle gelmemesinin zorunlu kılınmadığı da belirtilmelidir. 2015/2436 EUTMD'nin 5/5 hükmünde yer alan "*... shall ensure that ... there is no obligation to refuse...*" ifadesi ile ortaya koyulduğu üzere, marka başvurusu için muvafakatname verilebilmesi, önceki marka sahibinin rızasını taşıyan marka başvurusunun reddedilmesinin zorunlu olmadığı hâller için söz konusudur. Şöyle ki muvafakatname, yalnızca muvafakatname veren kimsenin markasının/markalarının tescil başvurusunda ya da hükümsüzlük davasında

---

4 Ali Dural, Sınai Mülkiyet Kanunu m. 5/3 Düzenlemesi (Coexistence). *Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Bir Yıllık Uygulaması,* İstanbul Barosu Sempozyumu [Video Kaydı] (2018, Nisan). https://www.youtube.com/ watch?v=28cctjJiXXM, dk. 24-25.

-önceki markadan doğan haklar bağlamında- ileri sürülmesini engellemektedir. Yine EUTMD 5/5 hükmünde yer alan "*appropriate circumstances*" ifadesi de bu tespiti onaylar niteliktedir. Kaldı ki bu noktada 'uygun durum' ibaresi ile ifade edilmeye çalışılan husus, ilgili ülkenin mevcut marka hukuku sistemi ve mevzuat yapısı göz önüne alınarak belirlenmelidir[5].

Her ne kadar önceki marka sahibinin muvafakatnamesi, ilgili ülkelerin yapacağı normatif düzenlemeler ile hüküm ifade edecek ise de gerek 2008 tarihli EUTMD 4/5 gerek EUTMD 5/5, önceki marka sahibinin muvafakatnamesine ilişkin belirli unsurlara yer vermektedir. Bunlardan ilki, muvafakatname vermeye yetkili kişinin "önceki markanın sahibi" ya da "başkaca önceki hakların sahibi" olması gerektiğidir[6].

İkinci husus, muvafakatnamenin hangi koşullar altında verilebileceğidir. Önceki marka ya da başkaca önceki hak sahibinin muvafakatnamesi ile sonraki tescil başvurusunun reddedilmemesi ya da markanın hükümsüz kılınması engellenebilmektedir. Gerek 2017/1001 EUTMR'nin "*nispi ret nedenleri (relative grounds for refusal)*" başlıklı 8/1 hükmü gerek EUTMD 5/1 [2008 tarihli EUTMD 4/1] hükmü incelendiğinde, muvafakatnamenin verilebileceği iki durumun bulunduğu sonucuna varılır. Bunlardan ilki 2017/1001 EUTMR 8/1-(a) ve EUTMD 5/1-(a) [2008 tarihli EUTMD 4/1-(a)] hükmünde belirtilen "*daha önce tescil edilmiş ya da başvurusu yapılmış bir marka ile aynı işaretten müteşekkil olan ve aynı mal ve hizmetlere yönelmiş sonraki marka başvuruları*"dır. İkincisi ise 2017/1001 EUTMR 8/1-(b) ve EUTMD 5/1-(b) [2008 tarihli EUTMD 4/1-(b)] hükmünde belirtilen 'daha önce tescil edilmiş ya da başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer işaretlerden müteşekkil ve aynı veya benzer mal ve hizmetlere yönelmiş olmasına bağlı olarak (önceki markanın korunduğu bölgede[7]) halk nezdinde ilişkilendirilme ihtimali de dâhil olmak üzere karıştırılma tehlikesi doğuran marka başvuruları'dır. Bu hâllerde muvafakatname verilmesi suretiyle sonraki markanın

---

5 Bu ifade özellikle Türk hukuku gibi önceki markanın, sonraki markanın tesciline mutlak olarak engel olduğu hâllerde önem arz eder. Bkz. Gün (n. 3) 135-136.

6 "Önceki marka" ibaresinin neyi ifade ettiği 2017/1001 EUTMR 8/1-(a) ve EUTMD 5/1-(a) [2008 tarihli EUTMD 4/1-(a)] hükümleri kapsamında açıklanmıştır.

7 EUIPO'nun bu düzenlemesi önceki tüzük ve yönergelerde yer almasına karşın 8/1-(b) hükmünde yer alan karıştırılma ihtimalinin "*önceki markanın korunduğu bölge (in the territory in which the earlier trade mark is protected)*" kapsamında değerlendirilmesine ilişkin ibareye yönergelerde yer verilmemiştir. Düzenlemenin son döneme ait diğer tüzük ve yönergelerdeki karşılığı için bkz. EUTMD 5/1; 2008 tarihli EUTMD 4/1; 26 Şubat 2009 tarihli ve 207/2009 sayılı Tüzük 8/1. Bkz. Regulation 207/2009/EC of the Council Regulation on the Community trade mark [2009], OJ L78/1, 24.03.2009 (Tüzük). Ayrıca inc. EUIPO, 'Guidelines For Examination Of European Union Trade Marks, Part C - Opposition, Section 2 Double Identity And Likelihood Of Confusion, Chapter 6 Other Factors, 3 Coexistence of Conflicting Marks on the Market in the Same Territory' (01.02.2020), <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/1803468/2000170000> erişim 02 Temmuz 2020, 945-947.

tescili sağlanabilmektedir. Bu kapsamda gerek aynı mal ve hizmetlere ilişkin aynı işaretten oluşan işaretlerin gerek karıştırılma tehlikesi yaratacak ölçüde benzer mal ve hizmetlere yönelmiş, benzer işaretlerden müteşekkil markaların tescili, nispi ret nedeni olarak öngörülmüştür. Her iki hususun da nispi ret nedeni olarak öngörülmesi dolayısıyla marka tescil kurumu markaların benzerliğini ya da karıştırılma tehlikesi arz edip etmediğini resen incelemez. İtiraz söz konusu olmadıkça aynı mal ve hizmetlere ilişkin aynı markalar dahi tescil edilebilir ve işbu markalardan birisi aleyhine hükümsüzlük davası açılmadığı müddetçe de işbu markalar piyasada birlikte var olabilirler.

Muvafakatname, yukarıda da belirtildiği üzere 2017/1001 EUTMR 8/1 ve EUTMD 5/1 [2008 tarihli EUTMD 4/1] hükümleri çerçevesinde nispi ret nedenlerinin ileri sürülmeyeceği, nispi ret nedenleri marka sahibi tarafından ileri sürülse dahi marka sahibinin işbu nispi ret nedenleri üzerinde tasarruf edilebileceği ve önceki marka sahibinin bu alanda takdir yetkisinin bulunduğu gözetilerek oluşturulmuştur. AB nezdinde muvafakatname düzenlemesini makul kılan nedenlerden bir tanesi, AB'ye üye devletlerin hâlihazırda mevcut ülkesel sicillerinin yanı sıra -teorik olarak- bağımsız bir marka sicilinin getirilmiş olmasıdır. Muvafakatname verilmesi suretiyle her iki taraf da bağımsız markalara sahip olabilecek ve diğer devletler nezdinde tutulan ülkesel sicillere tescil gerçekleştirilebilecektir. Bu bağlamda AB hukukunda muvafakatname, bağımsız ülkesel sicillere tescili kolaylaştırmaya ve markalar arası uyuşmazlıkları sona erdirmeye elverişli bir kurumu ifade etmektedir.

2015/2436 EUTMD'nin 5/5 hükmünde muvafakatnamenin şekli yapısına ilişkin bir zorunluluk öngörülmemiştir. Bu noktada dünyada benimsenen iki farklı sistem bulunmaktadır. Şöyle ki bazı ülkeler sabit bir formun doldurulması suretiyle muvafakatname verilebileceğini kabul ederken; bazı ülkeler ise muvafakatnamenin şekli ve/veya içeriği hususunda bir sınırlama öngörmemekte, tarafların muvafakatnamenin içeriğini ve cümlelerini serbestçe belirleyebileceğini kabul etmektedir. 2015/2436 EUTMD'de de muvafakatnamenin içermesi gereken hususlar ayrıntılı olarak düzenlenmemekte; muvafakatnamenin şeklen yapılandırılması, ülkelerin inisiyatifine bırakılmaktadır. Bu bağlamda ülkeler iç hukuklarında bu hususları daha ayrıntılı olarak düzenlemeyi tercih etmektedir. Örneğin İngiltere'de muvafakatnamenin adi yazılı şekilde verilmesi yeterli görülmektedir[8]. Yani marka başvurusunda bulunulurken sabit bir form kullanılmamakta, tarafların açık muvafakatini gösterir, dosyada muhafaza edilebilir nitelikteki başvurular yeterli görülmektedir. İngiltere'de muvafakatnamenin asgari olarak; eski marka sahibinin/

8 Bkz. United Kingdom Intellectual Property Office, 'Options following an objection to a trade mark examination- Letters of consent from earlier rights holders' (08.05.2014), <https://www.gov.uk/guidance/options-following-an-objection-to-a-trade-mark-examination#letters-of-consent-from-earlier-rights-holders> erişim 2 Temmuz 2020.

şirketin adı, lehine muvafakatname verilen markanın başvuru numarası, önceki markanın bir başkası adına tescilinin kabul edildiğini gösterir beyanı, muvafakatnamenin bir şirket adına verildiği hâllerde, muvafakatnamenin şirketteki sorumlu kişi tarafından imzalanması, buna ek olarak imzayı atan sorumlu kişinin şirket içindeki pozisyonunun ve kendi adını içermesi gerektiği kabul edilmektedir[9].

EUTMR ya da EUTMD kapsamında muvafakatnameye kayıt ve şart koyulması hususunda bir düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte Avrupa Adalet Divanı kararları uyarınca; tarafların yaptıkları birlikte var olma anlaşmalarına kayıt ve şart koyabilmektedir. Yapılan birlikte var olma anlaşmasının, bir muvafakati de içerdiği ve şekli bir zorunluluk içermeyen muvafakatnamenin koşullarını da taşıdığı göz önüne alındığında; önceki marka sahibinin muvafakatini içerir anlaşma ve beyanların da çeşitli kayıt ve şartları içerebileceği, mevcut düzenlemeleri ihlal eder nitelikte olmadığı sürece de işbu kayıt ve şartların geçerli olduğu sonucuna varılmaktadır. Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın önüne gelen uyuşmazlıkların önemli bir kısmı da yapılan anlaşmaların rekabet hukukuna aykırılığından kaynaklanmakta; ilgili kayıt ve şartlar kanuna aykırılık teşkil etmediği sürece de işbu anlaşmalar geçerli kabul edilmektedir[10].

EUTMD 5/5 kapsamında muvafakatname, madde lafzı itibarıyla tescil aşamasında sunulabilecek bir evrak olarak düzenlenmiş gibi görünmektedir. Buna karşın EUTMD 5/5 hükmünün atıfta bulunduğu EUTMD 5/1 hükmü, ancak ilgililerin itirazı hâlinde tescil kurumu tarafından dikkate alınabilecek hususları düzenlemektedir. Yani tarafların anlaşması ve bir muvafakatname/sözleşme hazırlaması hâlinde, yaptıkları bu anlaşma çerçevesinde tescil başvurusuna sessiz kalarak bu muvafakatnameyi aralarında çıkan başkaca bir uyuşmazlık için kullanmaları ya da muvafakatnamenin tescil aşaması sona erdikten sonra yeni başlayacak veya mevcut kullanımlar için verilmesi de mümkündür. Sonuç itibarıyla, EUTMD 5/5 hükmünde zikredilen muvafakatnamenin *("letter of consent")* yalnızca tescil aşamasına ilişkin değildir; tescilden sonraki süreçte önceki markaya benzerlik hasebiyle doğan ve doğması muhtemel olan uyuşmazlıklar bağlamında da muvafakatname verilebilir ya da muvafakati de içerir bir birlikte var olma anlaşması yapılabilir.

---

9 Bkz. United Kingdom Intellectual Property Office, 'Options following an objection to a trade mark examination- Letters of consent from earlier rights holders' (08.05.2014), <https://www.gov.uk/guidance/options-following-an-objection-to-a-trade-mark-examination#letters-of-consent-from-earlier-rights-holders> erişim 02 Temmuz 2020.

10 Bkz. 4 CMLR 343, EEC v. Syntex Corp [1990]; 75/297 Sirdar v Phildar [1975]; 82/897 Toltecs v. Dorcet [1982]; 78/193/EEC Penneys [1997]; 1 C.M.L.R. 395 Percil [1978]; C-35/83 BAT Cigaretten-Fabriken GmbH v Commision of the European Communuties ECR 363 [1985]. Ayrıca BAT Cigaretten-Fabriken GmbH v Commision of the European Communuties kararının incelemesi için bkz. Alexander von Mühlendahl/Dimitris Botis/Spyros Maniatis/Imogen Wiseman, *Trade Marks and Competition Law* (3rd edition 2016) 740-741.

EUTMD 5/5 hükmünde muvafakatnamenin verilmesinden sonraki sürece ilişkin olarak, özel bir düzenlemeye yer verilmemektedir. Bu kapsamda muvafakatnamenin tescil kurumuna sunulmasından sonra geri alınmasının mümkün olup olmadığı noktasında da bir düzenleme bulunmadığı belirtilmelidir. Aslında bu noktada EUTMD, belirli hususlarda ayrıntılı düzenleme yapmayarak üye devletlere bu alanda serbesti tanımıştır.

B. Türk Hukuku

Sınai Mülkiyet Kanunu, 10.01.2017 tarihinde Resmî Gazete'de yayınlanmakla yürürlüğe girmiş ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'yi yürürlükten kaldırmıştır. SMK'nın hazırlanması esnasına "Marka" bölümü için yapılacak değişikliklerde EUTMD esas alınmıştır[11]. Bu kapsamda yapılan değişikliklerden bir tanesi de SMK 5/3 hükmü doğrultusunda önceki marka sahibinin verdiği muvafakatname ile önceki markaya benzer sonraki markanın tescil edilmesinin mümkün hâle gelmesidir. SMK 5/3 hükmü;

"*Bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin Kuruma sunulması hâlinde birinci fıkranın (ç) bendine göre reddedilemez. Muvafakatnameye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.*"

şeklinde olup, mutlak ret nedenleri arasında sayılan,

"*Aşağıda belirtilen işaretler, marka olarak tescil edilmez:*

...

ç) 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..."

SMK 5/1-(ç) hükmüne atıf yapmaktadır.

Türk hukukundaki muvafakatname düzenlemesi yalnızca "*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*"e yönelik bir düzenleme içermektedir. Hükmün SMK 5/1-(ç) düzenlemesine yaptığı açık atıf çerçevesinde; SMK 6/1 hükmü kapsamına giren, ilişkilendirilme ihtimali de dâhil olmak üzere karıştırılma tehlikesi içerebilecek aynı veya benzer işaretlerden müteşekkil aynı veya benzer markalar için muvafakatname verilemez. Kanaatimizce bu hâllerde sözleşme serbestisi kapsamında şe-

11 Ünal Tekinalp/Ersin Çamoğlu, *Sınai Mülkiyet Kanunu* (Vedat Kitapçılık, 2017) XV.

killenen birlikte var olma anlaşmaları *(*"*coexistence agreements*"*)* yapılmalıdır[12]. SMK 5/1-(ç) ile SMK 6/1 hükümleri arasındaki uygulamada çok ince bir çizgiye karşılık gelmektedir. Öyle ki bazı hâllerde somut olaya konu markalar arasındaki benzerlik derecesinin SMK 5/1-(ç)'yi aşarak SMK 6/1 hükmünün kapsama alanına girip girmediği noktasında uzlaşılamamaktadır. SMK 5/3 hükmü, kapsama alanının sınırını SMK 5/1-(ç) ile çizerek, SMK 6/1'i bu kapsama dâhil etmemektedir. Bu sınırın yorum yoluyla genişletilmesi ise hukuk tekniği ile bağdaşmamaktadır. Bu bağlamda SMK 5/3 hükmü, SMK 5/1-(ç) ve SMK 6/1 hükümlerinin içerdiği benzerlik bağlamında tehlike arz etmektedir ve de lege feranda SMK 6/1 hükmü de SMK 5/3 hükmünün kapsama alanına dâhil edilmelidir.

Sonraki markanın tescili için muvafakatname verilmesi; bir zorunluluğu değil, SMK 5/1-(ç) kapsamında çatışma riski yaratacak markaların tescil edilerek bir arada bulunmaları için getirilmiş bir imkânı ifade eder. SMK 5/3 hükmünün yalnızca mutlak bir ret nedeni olan SMK 5/1-(ç)'yi aşmaya yönelmiş olması da bu hususa işaret etmektedir. Bir başka ifadeyle, önceki bir markanın, sahibinin rızasından bağımsız olarak sonraki aynı veya benzer bir başka markanın varlığına resen engel olmasının önüne geçebilmesi imkânı getirilmiştir. Önceki marka/başvuru sahibinin vereceği muvafakatname ile sonraki markanın tescil edilebilecek olması, hukukumuza getirilmiş büyük bir yeniliktir. Getirilen bu yenilik ile önceki marka sahibinin tasarrufu, bir mutlak ret nedeninin uygulanması noktasında önem arz etmeye başlamıştır. Önceki marka sahibine verilen bu yetki bağlamında; Türk hukukunda önceki marka sahibinin gerçekleştirdiği itirazdan vazgeçebilmesi de mümkün hâle gelmiştir.

Muvafakatname, SMK 5/3 hükmü uyarınca önceki marka sahibi tarafından sunulan bir rıza beyanıdır. Muvafakatname, önceki marka sahibi yani tescilli önceki markaya sahip olan kimse tarafından verilir[13]. Bununla birlikte önceki markanın kullanılmasına yönelik olarak lisans anlaşmalarının yapıldığı ve işbu anlaşmaların sicile tescil edildiği hâllerde; sonraki markanın muvafakatnameye binaen tescili için inhisari lisans sahiplerinin de yazılı izinlerinin bulunması gerekir. İnhisari olmayan lisans sahiplerinin rıza vermesi gerekmez. Lisans anlaşmalarının sicile tescil edilmediği hâllerde, sonraki marka sahibinin inhisari lisans sahiplerini bilmesi ya da yazılı izinlerini alması beklenmez. İnhisari lisans sahiplerinin verdiği yazılı izin, SMK anlamında muvafakatname değildir.

---

12 Gün (n. 3) 94-96.

13 SMK 5/3 hükmünün SMK 5/1-(ç) hükmüne atıf yapması ve SMK 5/1-(ç) hükmünün tescilli önceki marka sahibinin ileri sürebileceği ya da Kurum tarafından ancak tescilli önceki markaların SMK 5/1-(ç) kapsamında esas alınabileceği açıktır. Öyle ki tescilsiz önceki markalar ve ticaret sırasında kullanılan işaretler SMK 5/1-(ç) kapsamında değil; SMK 6/3 hükmü çerçevesinde himaye görmektedir.

Muvafakatnameye ilişkin ayrıntılı düzenleme ise Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik'in "*Muvafakatname*" başlıklı 10. maddesinde yer almaktadır. İlgili hüküm aşağıdaki gibidir:

"*(1) Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında sunulacak muvafakatnamenin, aşağıdaki unsurları içerecek şekilde, Kurum tarafından geçerli kabul edilen imzalı form şeklinde düzenlenmesi ve noter tarafından onaylanması zorunludur:*

a) Muvafakat verilen başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri.

b) Muvafakat formunun başvuru aşamasında sunulması hâlinde muvafakata konu marka örneği; karara itiraz aşamasında sunulması hâlinde muvafakata konu başvuru numarası.

c) Muvafakat veren başvuru veya marka sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri ile muvafakata konu önceki tarihli başvuru veya markalara ait başvuru veya tescil numaraları.

ç) Muvafakat verilen mal veya hizmetler ile bunların sınıf numaraları.

d) Muvafakat formu başvuru veya marka sahibi adına vekil tarafından imzalanmış ise muvafakat yetkisini içeren noter onaylı vekâletname veya söz konusu vekâletnamenin noter onaylı örneği.

(2) Muvafakat formunun birinci fıkrada belirtilen unsurları içermemesi hâlinde başvuru sahibine söz konusu eksiklikleri gidermesi için iki aylık süre verilir. Söz konusu eksikliklerin süresi içinde giderilmemesi hâlinde talep yapılmamış sayılır.

(3) Muvafakat formu, başvuru formu ile birlikte veya karara itiraz hâlinde itiraz hakkında karar verilene kadar Kuruma sunulabilir. Muvafakat talebi olmasına rağmen muvafakat formunun Kuruma sunulmaması hâlinde herhangi bir eksiklik bildiriminde bulunulmaz ve talep yapılmamış sayılır.

(4) Sicile kaydedilmiş inhisari lisans sahiplerinin bulunması hâlinde bunların yazılı izinlerinin de sunulması gerekir.

(5) Muvafakat, kayıtsız ve şartsız olmalıdır. Muvafakatname Kuruma sunulduktan sonra, verilen muvafakat geri alınamaz.

(6) Her marka başvurusu için ayrı bir muvafakat formu sunulması zorunludur."

Yönetmelik uyarınca geçerli bir muvafakatname; TürkPatent tarafından kabul edilmiş muvafakatname talep formlarının doldurulması, önceki marka sahi-

bi tarafından imzalanması ve noter tarafından onaylanması ile meydana gelir[14]. Muvafakatname talep formları; muvafakat veren ve muvafakat verilen başvuru sahibinin/sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgilerini, muvafakate konu önceki tarihli marka başvurusunun veya tescilli markanın başvuru veya tescil numaralarını, muvafakat verilen mal veya hizmetler ile bunların sınıf numaralarını, muvafakatnamenin başvuru aşamasında sunulması hâlinde muvafakatnameye konu marka örneğini, muvafakatnamenin karara itiraz aşamasında sunulması hâlinde ise muvafakatnameye konu başvuru numarasını içermelidir. Bunların yanı sıra muvafakat formunun başvuru veya marka sahibi adına vekil tarafından imzalandığı hâllerde, muvafakat yetkisini içeren noter onaylı vekâletname veya söz konusu vekâletnamenin noter onaylı örneği de sunulmalıdır. Sayılan unsurlar, muvafakatnamenin geçerliliği için şart olup; eksikliklerinin bildirilmesine rağmen 2 ay içerisinde tamamlanmaması, muvafakatname talebinin yapılmamış sayılması sonucunu doğurur.

SMKY 10/5 uyarınca her bir yeni marka için yeni bir muvafakatname sunulmalıdır. Muvafakatname talep formunda, muvafakatnamenin başvuru aşamasında sunulması hâlinde muvafakatnameye konu marka örneğini, muvafakatnamenin karara itiraz aşamasında sunulması hâlinde ise muvafakatnameye konu başvuru numarasını içermesi gerektiği için bu unsurlar yeni markalar için yeni bir muvafakatname verilmesini de gerekli kılmaktadır.

Muvafakatnamenin başvuru aşamasında verilmesi hâlinde, muvafakatname verilen markaya ilişkin olarak sadece marka örneğinin ve markanın tescil edileceği sınıfların belirtilmesi gerekir. Bu kapsamda örneğin belirli evrakların süresi içinde tamamlanamamış olması hasebiyle reddedilen bir marka başvurusu için verilen muvafakatname, sonrasında aynı işaretten müteşekkil, aynı mal ve hizmetlere yönelik yeni bir marka başvurusu yapıldığı hâlde, önceki başvuru için verilen muvafakatname kullanılabilir mi sorusu gündeme gelebilecektir. Bu hâlde muvafakatnamede marka başvuru numarası yer almadığı için şekli olarak da bir problem bulunmayacaktır. İradi bağlamda da işbu markalara konu işaretler ile mal ve hizmetler birebir aynı ise önceki muvafakatname ile beyan edilen rıza, böylesi bir markanın tescil edilmesi olduğu için işbu muvafakatnamenin kullanılması mümkündür.

SMK kapsamında muvafakatname, kayıtsız ve şartsız olmalıdır. SMK'ya sunulacak muvafakatname başvuru formları da kayıt ve şart eklemeye uygun olmayacak şekilde düzenlenmiştir. Buna rağmen muvafakatnameye kayıt ve şartlar eklenmesi hâlinde; bunun yaptırımının ne olacağı ise düzenlenmemiştir. Kana-

[14] TürkPatent muvafakatname talep formları düzenlemiştir. Muvafakatname talep formları için bkz. <https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/forms/informationDetail?id=100> erişim 2 Temmuz 2020.

atimizce açık hükme rağmen koyulan kayıt ve şartlar tüm muvafakatnamenin geçersiz olması sonucunu doğurur. Bu noktada önceki marka sahibinin iradesi de şarta bağlı olduğu için yalnızca kayıt ve şartın geçersiz olacağı, muvafakatnamenin geçerli olacağı kabulü kanaatimizce yerinde olmayacaktır.

Muvafakatname formu, marka tescil başvurusu anından, karara itiraz edilmesi hâlinde YİDK'nın karara itiraz hakkında karar vereceği ana kadar sunulabilir. Muvafakatname sunulacağı yönünde beyanda bulunulması, marka tescil prosedürüne etki etmez. Muvafakatname sunulacağı beyanına rağmen ilgili şartları taşıyan bir muvafakatnamenin sunulmaması hâlinde, eksiklik bildiriminde bulunulmaksızın muvafakatname sunulması yönündeki talep yapılmamış sayılır. SMKY 10/5 uyarınca Türk hukukunda muvafakatname, TürkPatent'e ibraz edildikten sonra geri alınamaz.

III. Değerlendirme

Gerek Avrupa Birliği hukukundaki gerek Türk hukukundaki normatif düzenlemelerde önceki marka sahibinin sonraki marka başvurularını engelleyebilmesini sağlamak üzere ihdas edilen iki düzenleme bulunmaktadır. SMK 5/1-(ç), 2017/1001 EUTMR 8/1-(a) ve EUTMD 5/1-(a) hükümlerine karşılık gelen düzenlemeler; SMK 6/1, 2017/1001 EUTMR 8/1-(b) ve EUTMD 5/1-(b) hükümlerine karşılık gelen düzenlemelerden çok daha yüksek bir benzerlik eşiği aramaktadır. İşbu benzerlik eşiğini ifade etmek adına Türk hukukunda "aynı", "ayırt edilemeyecek kadar benzer", "aynı tür" kavramları tercih edilirken, AB hukukunda "ayniyet" kavramı esas alınmıştır[15]. Bununla birlikte doktrinde bizim de katıldığımız görüşe göre; SMK 5/1-(ç), 2017/1001 EUTMR 8/1-(a) ve EUTMD 5/1-(a) hükümleri, çizdikleri benzerlik eşiği ile SMK 6/1, 2017/1001 EUTMR 8/1-(b) ve EUTMD 5/1-(b) hükümlerinde yer verilen "karıştırılma tehlikesi" unsurunu hâlihazırda bünyelerinde barındırmaktadır[16]. AB hukukunda tek bir yaptırım çerçevesinde şekillendirilmiş bu hâller, Türk hukukunda birisi mutlak ret nedeni diğeri ise nispi ret nedeni olmak üzere iki farklı kategori altında ele alınmaktadır. Doktrinde Türk hukukundaki ikili yaklaşımı eleştirenler bulunmaktaysa da kanaatimizce bu husus kanun koyucunun bilinçli tercihi olarak kabul edilmelidir.

Önceki marka ya da marka başvurusu ile aynı veya aynı tür mal ve hizmetlere yönelmiş, aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretlerden müteşekkil sonraki tescil başvurusunun bir mutlak ret nedeni olarak öngörülerek resen ince-

---

15 Sami Özgür Memişoğlu, *Marka Hukukunda Mutlak Ret Sebepleri* (Seçkin, 2019) 467-468.

16 SMK 5/1-(ç), 2017/1001 EUTMR 8/1-(a) ve/veya EUTMD 5/1-(a) hükümlerinin "karıştırılma tehlikesi" unsurunu hâli hazırda bünyelerinde barındırdığı yönünde bkz. Catherine Seville, *EU Intellectual Property Law and Policy* (2th edition, 2016) 313-314; Sabih Arkan, *Marka Hukuku II* (1997) 75; ECR I-2799 Diffusion SA v Sadas Vertbaudet SA [2003]

lemeye tabi tutulması, takiben Türk hukukundaki muvafakatname düzenlemesinin de bu kapsamda şekillendirilmesi, AB düzenlemeleri ile uyumlu değildir. Bu nedenle SMK 5/3 hükmü, 2015/2436 EUTMD'nin 5. maddesinin 5. fıkrasıyla uyumlu değildir. AB Marka Tüzük ve Yönergeleri, önceki markayı her hâlükârda nispi ret nedenleri bağlamında değerlendirmekte ve muvafakatname için bunun mutlak ret nedeni olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Üye devletlerin de bu sistemi benimsediği gözetildiğinde, Türkiye'deki gibi belirli koşullar altında önceki markanın sonraki marka başvurusu için mutlak ret nedeni olarak öngörüldüğü hâllerde muvafakat verilmesinin doğrudan AB düzenlemelerine konu teşkil etmediği anlaşılmaktadır.

AB düzenlemelerindeki muvafakatname ile Türk hukukundaki muvafakatname, yöntem bakımından da farklılaşmaktadır. EUTMD 5/5 ile SMK 5/3 hükümlerinin verdiği yetkiye konu tasarruf alanları farklıdır. EUTMD 5/5 hükmü çerçevesinde muvafakatname; önceki marka sahibinin, önceki markası bağlamında ileri sürebileceği nispi ret nedenlerinin artık ileri sürülemeyeceğinin beyan edilmesidir. Buna karşın SMK 5/3 hükmü çerçevesinde muvafakatname; mutlak bir ret nedeni teşkil eden, gerek -önceki marka sahibi başta olmak üzere- ilgili kişiler tarafından ileri sürülmesi üzerine gerek TürkPatent'in resen incelemesi üzerine tescil edilmesi engellenebilecek markaların, önceki markaya bağlı olarak tescil başvurusunun reddedilmesini önleyebilecek nitelikteki önceki marka sahibi beyanıdır. Buna bağlı olarak EUTMD çerçevesinde düzenlenecek muvafakatnamenin herhâlde marka tescil kurumuna sunulması zorunlu değilken[17]; Türk hukuku kapsamında düzenlenecek muvafakatname, -TürkPatent'in inceleme yapmasını engelleyeceği için- TürkPatent'e sunulmadığı müddetçe anlam ifade etmeyecektir.

Muvafakatnameye yüklenen anlam çerçevesinde SMK 5/3 bağlamında muvafakatnamenin, EUTMD 5/5 bağlamında muvafakatnameden farklılaştığı bir diğer nokta ise muvafakatnamenin sunulacağı zamandır. SMK 5/3 anlamında muvafakatname en geç tescile ilişkin karar verilene kadar, karara itiraz edildiği hâllerde ise itiraz hakkında karar verilene kadar TürkPatent'e sunulabilir. Sonrasında TürkPatent'e muvafakatname sunulamaz. Çünkü Türk hukukunda mevcut düzenlemeler çerçevesinde muvafakatname yalnızca tescil aşamasına ilişkin bir belgedir. Buna karşın EUTMD 5/5 anlamında muvafakatname hazırlandıktan sonra taraflar kuruma hiç sunmayabilir ya da istediği zaman sunulabilir. Bu çerçevede EUTMD 5/5 anlamında muvafakatnamenin -SMK'daki muvafakatnameden fark-

[17] Fransa'da da sonraki marka tescil başvurusunun, önceki marka ile benzerliği çerçevesinde tescil kurumu tarafından resen reddedilmesi gibi bir zorunluluk bulunmadığı için, tarafların - bu tür bir incelemeyi geçmek için- muvafakatname sunması da gerekmemektedir. Bkz. Olivia Maria Baratta/Theodore H. Davis Jr., 'Trademarks' (Lexology, 26.07.2019). <https://gettingthedealthrough.com/area/ 40/jurisdiction/28/trademarks-france/> erişim 2 Temmuz 2020.

lı olarak- sonraki markanın tescili gerçekleştikten sonra markanın hükümsüzlüğünün talep edilmemesi adına akdedilmesi ve sunulması da mümkündür.

IV. Öneriler

SMK 5/3 ve takiben SMKY 10 çerçevesinde muvafakatname; SMK'nın genel yapısı ile uyuşmamaktadır. Bu uyumsuzluğun uzun vadede pek çok soruna yol açması muhtemeldir. Önceki marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretlerden müteşekkil, önceki marka ile aynı veya aynı tür mal ve hizmetlere yönelik sonraki marka başvurularının reddedileceğine yönelik düzenlemenin bir mutlak ret nedeni olarak benimsenmesi gerekip gerekmediği hususu tartışmalıdır. Bu durumun Kanun'da bir nispi ret nedeni olarak öngörülmesi hâlinde, tasarruf imkânının tamamen önceki marka/başvuru sahibinde olduğu kabul edileceği için, -ilgili diğer SMK hükümlerinin de uyumlaştırılması hâlinde- önceki marka/başvuru sahibinin sonraki başvuruya muvafakatname vermesinde de bir sakınca bulunmayacaktır. Bu kapsamda muvafakatnamenin geri alınabileceği, kayıt ve şart eklenebileceği gibi düzeltmeler ile verilecek muvafakatnameye nitelik kazandırılması da mümkündür.

Muvafakatnamenin bir kurum olarak varlığını devam ettirmesi gerektiğinde ısrar edildiği hâllerde dahi SMK 5/1-(ç) hükmünün yanı sıra benzerlik eşikleri bir hayli yakın olan SMK 6/1 hükmünün de muvafakatnamenin kapsamı içerisine alınması, hükümlerin arasındaki çizginin belirsizliği bağlamında önem arz etmektedir. Bununla birlikte mevcut uygulamada muvafakatnamenin bulunması hâlinde inceleme yapılmaksızın markanın tescil edildiği gözetildiğinde; bu durumun ileride yaratabileceği sıkıntıların göz ardı edilmemesi ve yalnızca aralarında karıştırılma tehlikesi bulunmayan markaların muvafakatnameye dayanılarak tescil edilebilmesi gerekmektedir.

Tüm bu açıklamalara karşın Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik, kültürel ve yargısal koşullar dikkate alındığında, marka ticaretinin Türkiye için kronikleşmeye başlamış bir sorun hâline geldiği ve önüne geçilemediği gözetildiğinde; kanaatimizce kanun koyucunun aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretlerden müteşekkil, önceki marka ile aynı veya aynı tür mal ve hizmetlere yönelik sonraki marka başvurularının reddedileceğine yönelik düzenlemenin mutlak ret nedeni olması ve TürkPatent'in resen inceleme yapması gerektiğine ilişkin düzenlemesi bilinçli ve yerinde bir tercihtir. Böylesi bir tercih, süreç içerisinde tüketicileri de etkilemiştir. Bugün gelinen aşamada bir mutlak ret nedenini aşmak üzere muvafakatname verilmesi ve karıştırılma tehlikesine yol açacak, bağımsız markaların piyasada varlığının devam ettirilmesi sorun teşkil etmektedir. TürkPatent'in gerçekleştireceği incelemeyi aşmaya yönelik olarak sunulacak muvafakatname; kayıtsız şartsız, süresiz, geri alınamaz bir irade beyanı içerdiği için, ticari

hayatın olağan akışı içerisinde gündeme gelebilecek kötüye kullanımların da önünü açmaktadır. Öyle ki SMK 5/3 hükmünün yalnızca mutlak ret nedenini aşmaya yönelmesi, hükmün kapsama alanını SMK 5/1-(ç) ile sınırlandırmakta, SMK 6/1 düzenlemesinin de kapsama dâhil edilmesini engellemekte, yalnızca bu durum dahi Türk hukukundaki uygulamanın düzenlemeden bağımsız biçimde şekillenmesine neden olmaktadır. Bu nedenle kanaatimizce yapılabilecek en iyi hamle, muvafakatnameye ilişkin düzenlemenin tamamen kaldırılmasıdır. Muvafakatname verilmesi ile sağlanmaya çalışılan düzen, SMK 5/1-(ç) ile uyuşmamaktadır. İşbu önerinin kabul edilmemesi hâlinde ise kanun koyucunun en azından SMK 5/1-(ç) kapsamında zikredilen hükmü nispi ret nedeni hâline getirilmesi ve AB hükümleri ile uyumlu bir şekilde, hükmün işlerliğini de sağlamak adına SMK 6/1 hükmünü SMK 5/3 hükmünün kapsama alanına dâhil edilmesi gerekmektedir. Kanun koyucu, uygulamanın mevzuattan bağımsızlaşmasını engellemek adına bu iki seçenekten birisini tercih ederek, daha tutarlı bir yapı kurmalıdır.

Kaynakça/References

Arkan S, *Marka Hukuku II* (1997).

Baratta O. M./Davis, T.H.Jr, 'Trademarks' (Lexology, 26.07.2019), <https://gettingthedealthrough.com/area/ 40/jurisdiction/28/trademarks-france/> erişim 2.07.2020.

Dural A, Sınai Mülkiyet Kanunu m. 5/3 Düzenlemesi (Coexistence). *Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Bir Yıllık Uygulaması.* İstanbul Barosu Sempozyumu [Video Kaydı] (2018, Nisan) <https://www.youtube.com/ watch?v=28cctjJiXXM> erişim 15.09.2020.

EUIPO, 'Guidelines For Examination Of European Union Trade Marks, Part C - Opposition, Section 2 Double Identity And Likelihood Of Confusion, Chapter 6 Other Factors, 3 Coexistence of Conflicting Marks on the Market in the Same Territory' (01.02.2020), <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/1803468/2000170000> erişim 2 Temmuz 2020.

Gün B, *Marka Hukukunda Birlikte Var Olma* (2019).

Memişoğlu S Ö, *Marka Hukukunda Mutlak Ret Sebepleri* (2019).

Mühlendahl A/Botis D/Maniatis S/Wiseman I, *Trade Mark Law in Europe* (3rd edition 2016).

Seville C. *EU Intellectual Property Law and Policy* (2th edition 2016).

Tekinalp Ü/Çamoğlu E, *Sınai Mülkiyet Kanunu* (2017).