

BİRLİKTE VAR OLMA (CO-EXISTENCE) ANLAŞMALARI

10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“**SMK**”), marka, patent, tasarım ve coğrafi işaret alanlarında birçok yeniliği beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede, markalar açısından getirilen yeniliklerin başında, karşılaştırmalı hukukta mevcut olan ve İngilizcede “coexistence agreement” olarak ifade edilen “birlikte var olma anlaşmaları” kapsamında önceki marka sahibinden verilen muvafakat yoluyla aynı markanın aynı mal veya hizmetler için iki farklı teşebbüs adına tescilli olmasına imkan tanınması gelmektedir.

I. Aynı Markanın İki Farklı Teşebbüs Tarafından Kullanılmasına İlişkin Düzenlemeler

SMK tarafından yürürlükten kaldırılan 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kararname’nin (“**Mülga MarKHK**”) 7 nci maddesinin ilk fıkrasının (b) bendinde, tescil için başvurusu yapılan markanın “*aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olması*” bir mutlak ret sebebi olarak öngörülmüştü. Mülga MarKHK’da, m.7/I-b kapsamına giren marka başvurularının önceki markanın sahibinin muvafakati halinde kabul edileceği düzenlenmediği için, söz konusu başvurular, önceki marka sahibinin muvafakati olsa dahi o zamanki adıyla Türk Patent Enstitüsü, yeni adıyla Türk Marka ve Patent Kurumu (“**TPMK**”) tarafından resen reddedilmekteydi.

Mülga MarKHK m.7/I-b hükmü, SMK’nın 5/1-ç maddesine aynen alınmıştır. Dolayısıyla, SMK çerçevesinde de başvuru konusunun “*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 olması*” bir mutlak red sebebi olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle, 5/1-ç kapsamına giren bir marka başvurusu, kural olarak TPMK tarafından reddedilecektir. Bununla birlikte, SMK’nın 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, bu kural açısından önceki marka sahibinin muvafakatini dikkate alan bir istisna öngörülmüştür. SMK m.5/III’ün metni şöyledir:

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

Görüldüğü üzere, önceki marka (veya marka başvurusu) sahibinin sonraki marka başvurusuna ilişkin muvafakatinin sunulması halinde, artık TPMK’nın sonraki marka

başvurusunu m.5/I-ç kapsamında reddetmesi mümkün olmayacaktır. Bu yeni hükmün gerekçesinde, “*söz konusu hükümle birbirleriyle ekonomik veya diğer yönlerden bağlı olanlar başta olmak üzere, başvuru sahiplerinin piyasada birlikte var olma yönünde ortaya koydukları iradenin korunmasının amaçlandığı*” belirtilmiştir. Bu gerekçe de göstermektedir ki, kanun koyucu, tarafların iradesine üstünlük vermekte, tarafların anlaşması halinde aynı markaların aynı mal ve hizmetler açısından tescilinin resen reddedilmeyi gerektiren düzeyde kamuya olumsuz etkide bulunmadığını kabul etmektedir.

Birlikte var olma anlaşmalarına izin verilmesi, Türk marka hukukunu, AB marka hukukuna yakınlaştırmıştır. 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi’nin 5 inci maddesinde, Üye Devletlere, önceki marka sahibinin sonraki markanın tesciline rıza göstermiş olması halinde sonraki marka başvurusunun reddedilmeyeceği ve aynı gerekçeyle markanın hükümsüzlüğüne karar verilmeyeceği yönünde düzenlemeler öngörme yükümlülüğü getirilmiştir. Bununla birlikte, AB Direktifi’nin 5/I-a maddesi ile 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü’nün 8/1-a maddesinde, tescil için başvurusu yapılan markanın, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı olması, bir nispi ret sebebi olarak kabul edilmiştir. Bu bakımdan, SMK çerçevesinde birlikte var olma anlaşmalarına izin verilerek, AB hukukuna yaklaşılmış olsa da, tescilli bir markanın aynısı için başvuru yapılmasının halen bir mutlak red sebebi olarak öngörülmesi sebebiyle AB hukuku ile farklılıklar söz konusudur.

II. Muvafakatin Şekline, İçeriğine ve Sunulmasına İlişkin Usul ve Esaslar

SMK m.5/III’de, önceki marka sahibi tarafından marka başvurusuna verilen muvafakatin noter onaylı olması gerektiği düzenlenmiştir. Söz konusu hükümde, bunun dışında muvafakate ilişkin usul ve esaslar öngörülmemiş, bunların yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir. Bu çerçevede, 24 Nisan 2017 tarihinde yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in (“**SMK Yönetmelik**”) 10 uncu maddesinde muvafakatin şekline, içeriğine ve sunulmasına ilişkin usul ve kurallar düzenlenmiştir.

1. Muvafakatin Şekli ve İçeriği

SMK Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesinin ilk fıkrasına göre, muvafakat, TPMK tarafından geçerli kabul edilen imzalı form şeklinde ve noter onaylı olarak TPMK’ya

sunulmalıdır. Aynı fıkraya göre muvafakatin içeriğinde aşağıdaki hususların yer alması gerekmektedir:

- Başvuru sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri,
- Muvafakat formunun başvuru aşamasında sunumu halinde muvafakata konu marka örneği, karara itiraz aşamasında sunumu halinde ise başvuru numarası,
- Muvafakat veren başvuru veya marka sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri,
- Muvafakate konu önceki tarihli başvuru veya markalara ait başvuru ve tescil numaraları,
- Muvafakat verilen mal veya hizmetler ile bunların sınıf numaraları,
- Muvafakat formu başvuru veya marka sahibi adına vekil tarafından imzalanmışsa, muvafakat yetkisini içeren noter onaylı vekâletname veya söz konusu vekâletnamenin noter onaylı örneği.

Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, yukarıda bahsedilen unsurların eksikliği halinde başvuru sahibine bu eksiklikleri gidermesi için TPMK tarafından iki aylık süre verilir. Eksiklik bu süre içinde de giderilmezse, talep hiç yapılmamış sayılır. 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesine göre, muvafakat talep edilmiş olmasına karşın muvafakat formu TPMK’ya sunulmazsa, eksiklik bildiriminde bulunulmaz ve talep hiç yapılmamış sayılır.

Muvafakat, kayıtsız ve şartsız olmalıdır. Herhangi bir şarta veya kayda bağlanmış olan muvafakat TPMK tarafından dikkate alınmayacaktır.

2. Muvafakatin Sunulması

SMK Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, muvafakatin, başvuru formuyla beraber veya karara itiraz halinde, itirazla ilgili karar verilene dek TPMK’ya sunulabileceği öngörülmüştür. Muvafakat bir kez TPMK’ya sunulduktan sonra, geri alınamaz (SMK Yönetmelik m.10/V).

Başvuru formuyla birlikte muvafakat sunulmaması sebebiyle TPMK’nın başvuruyu SMK m.5/I-ç uyarınca resen reddetmesi halinde, SMK m.20/II’de öngörülen iki aylık itiraz süresi içerisinde söz konusu red kararına karşı Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na (“**YİDK**”) itirazda bulunularak, bu itiraz sonuçlanıncaya kadar TPMK’ya muvafakat sunulması ve böylece marka başvurusunun kabul edilmesi sağlanabilir. Bununla birlikte, iki aylık itiraz süresinin geçirilmesi veya YİDK’in red

kararına ilişkin onama kararı vermesi halinde, artık muvafakat sunulması ancak yeni bir marka başvurusu yapılmasıyla mümkün olacaktır.

Önceki marka sahibince marka başvurusuna muvafakat verilmiş olması kural olarak yeterli olmakla birlikte, önceki markaya ilişkin olarak Sicile kaydedilmiş inhisari lisans sahiplerinin bulunması halinde, marka başvurusunun kabulü için SMK Yönetmeliği m.10/IV uyarınca lisans sahiplerinin yazılı izinlerinin de sunulması gerekir. Lisans sahipleri tarafından verilecek bu iznin yazılı olması yeterli olup, muvafakat için aranan şekil şartlarına sahip olması gerekli değildir.

Önemle belirtmek gerekir ki, her bir marka başvurusu için ayrı bir muvafakat sunulması gereklidir. Dolayısıyla, birden fazla marka başvurusu için veya genel nitelikli bir muvafakat düzenlenmesi mümkün olmayıp, her bir başvuru için muvafakate ilişkin usul ve şartların tekrarlanması gereklidir.