

International Journal of Social, Political and Economic Research

IJOSPER

ISSN: 2667-8810 (Online)

ijosper.uk

OPEN ACCESS

Original Article

Received Date: 21-11-2020

Accepted Date: 21-12-2020

doi.org/10.46291/IJOSPERvol7iss4pp904-926

Marka Sınıflandırmasında 35. Sınıf İçeriğinin Perakende Satış Hizmetleri Alt Grubu Açısından Sağladığı Koruma

Deniz TOPCU

Dr. Öğr. Üyesi, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD, deniztopcu@beykent.edu.tr

Özet:

Nice sisteminde sınıf içeriklerinin marka koruması üzerindeki etkisi, özellikle hizmet sınıflarının içeriklerinin yoğun olarak tartışılmasını doğurmaktadır. Bir hizmet sınıfı olarak 35.sınıf zaten içeriği somutlaştırılmaya çalışan bir sınıf iken, güncel haliyle 35.05 alt grubunda yer alan “perakende satış hizmetleri” adıyla anılan hizmetlerin içeriği, 2011 yılından sonraki değişikliklerden sonra daha da tartışmalı bir hale dönüşmüştür. Özellikle perakende satış hizmetleri alt grubunun içeriğine yerleştirilen sınıflar, bu konudaki tartışmanın odağını teşkil etmektedir. Bu tartışmada 35.05.alt grubu içerisinde tescil edilmiş mal sınıflarının marka sahibine, başkaları tarafından ana sınıf olarak aynı veya benzer markayla tesciline ya da yine diğer 35.05 alt gruplarında başkalarınca yapılan sınıf yerleştirmelerine müdahale hakkı verip vermediği farklı görüşlerce değerlendirilmektedir. Bunun yanı sıra mal sınıflarında tescilli marka sahiplerinin, 35.05. alt grubunu tescil etmeden, aynı markayla ürün satışı yapıp yapamayacağı da uygulamadaki çatışmalardan birini teşkil etmektedir. Diğer deyişle “perakende satış hizmetleri” kavramının diğer sınıflarla olan sınır çizgisi belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu çizginin tespitinde özellikle “perakende satış hizmetleri”nin anlamı değerlendirilmeye muhtaçtır.

Anahtar Kelimeler: Marka Hukuku, Marka Sınıflandırma, Nice Sistemi, Perakende Satış Hizmeti, Mağazacılık.

The Protection of the Index of 35th Class About Retail Services Subgroup in the Classification of Marks

Abstract:

The effect of classroom contents on brand protection in the Nice system causes intense discussion of the contents of the service classes, especially. While the 35th class as a service class is already a class whose content is trying to be concretized, the content of the services called "retail sales services" in the 35.05 subgroup has become more controversial after the changes after 2011. In particular, the classes placed in the content of the retail services sub-group constitute the focus of the debate on this issue. In this discussion, it is evaluated by different opinions whether the property classes registered in 35.05. In addition, the owners of registered trademarks in the goods classes, 35.05. Whether it can sell products with the same brand without registering its sub-group constitutes one of the conflicts in practice. In other words, the borderline of the concept of "retail sales services" with other classes is tried to be determined. Especially the meaning of "retail sales services" needs to be evaluated in determining this line.

Keywords : Trademark Law, Classification of Marks, Nice System, Retail Sales Service, Act of Selling Goods.

Giriş:

Marka hakkı korumasının, belirli mal ve hizmet sınıfları esas alınarak sağlanmasının haklı gerekçelerinin olmasının yanı sıra; uygulamada pek çok sorunu beraberinde getirdiği görülmektedir. Özellikle hizmet sınıfları kategorilerinin saptanması ve Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) kapsamında bahsi geçen “aynı veya benzer sınıf” kavramı karşısında yaşanan sıkıntılar, zaman zaman sınıf içeriklerinin yeniden değerlendirilmesi gerekliliğini düşündürmektedir. Bu konuda en büyük sıkıntı ise hizmet sınıflarından biri olan 35. sınıfın içeriğinde yer alan “belirli malların bir araya getirilerek satılması” nı içeren alt grubun kapsamı ve diğer markalarla aynılık/benzerlik değerlendirmesinin saptanmasında yaşanmaktadır. Sınıflandırma sistemindeki 2011 yılı güncellemesi öncesinden kalan alışkanlıkla, yaygın bilinen ismiyle “35.08.”, bugünkü düzenlemesiyle 35.05 alt grubu diğer sınıflarla olan ilişkisi bakımından dikkatleri üzerine toplamaktadır. Sınıf içerisindeki ifade ediliş biçimi nedeniyle “perakende satış hizmetleri” adıyla anılan bu alt grup, soyut içeriği

nedeniyle; gerek tescil aşamasındaki karar vericilerin sıkıntıları, gerekse tescil sonrası oluşan husumetler açısından incelememize kaynak oluşturmuştur.

I- Marka Sınıflandırmasının Sebep ve Sonuçları

Markanın temel işlevinin “bir teşebbüsün (gerçek veya tüzel kişi olarak anlaşılmalıdır) mal ve hizmetlerini diğer teşebbüslerin mallarından ve hizmetlerinden ayırt etmek”¹ olduğu bilinmektedir. Marka olarak kabul edilen işaretler² marka sahibinin tekeline verilir ve hukuki koruma kisvesi, tescil sistemi esas olmak üzere bu işaretler üzerine kurulur. Ancak marka kavramının “ticari” hayatta gösterdiği etki nedeniyle bir işaretin herhangi bir kişinin tekeline bir sınır olmaksızın verilmesinin ticaret hayatında büyük bir tekelleşme getireceği anlaşıldığından, bizim ülkemizin de dahil olduğu uluslararası Nice sisteminde³ markayı tescil ettirmek isteyen kişinin, bu markayı hangi mal veya hizmet alanında kullanacağını bildirmesi gerekliliği kabul edilmiştir⁴.

Anılan sistemde; markanın tescilinde esas alınacak mal ve hizmet alanları, ana sınıflar altında toplanıp; içeriklerinde çoğunlukla benzer alanlar bir araya getirilir. Bu sistemin ülkemiz tarafından uygulanan yönteminde sınıflar da, temel benzerlik taşıyan alanların bir

¹ 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) (Resmi Gazete 10.1.2017, 29944) m.4.

² SMK m.4.

³ Ülkemizin de taraf olduğu Marka Tescilinde Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırmasıyla İlgili Nice Andlaşması (The International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks) ile oluşturulan sınıflandırma sistemi, 8 Nisan 1961 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Sözleşme çeşitli revizyonlar geçirmiş ve son haliyle Markaların Tescili Amacıyla Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırmasına İlişkin Nice Andlaşması (kısaca Nice Andlaşması) ismine kavuşmuştur.

⁴ Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (Resmi Gazete 24.04.2017, 30047) (Yönetmelik, Resmi Gazete 08.07.2019,30825 sayı ile yayınlanan yönetmelikle bazı hükümleri açısından güncellenmiştir) 5. maddesinin (d) bendi ile marka başvurusunun içermesi zorunlu unsurlar arasında “*marka başvurusuna konu malların veya hizmetlerin Nis Anlaşmasına göre sınıf numaraları ve bu numaralara uygun olarak düzenlenmiş listesi*” ni saymaktadır.

arada olduğu alt gruplara bölünür⁵. Marka tescili için başvuru yapılırken kullanılan veya kullanılması planlanan mal veya hizmet alanlarının seçilerek tescil merciine (ülkemizde Türk Patent ve Marka Kurumu) bildirilmesinin sonucu olarak da; seçilen sınıf veya sınıflarda o işaret için marka sahibine tekel hakkı tanınırken, tescil edilirken seçilmeyen veya daha sonra ek bir tescille alınmayan bir sınıfta, aynı veya benzer işaretin başkası adına marka olarak tescil edilmesi (marka hakkı tanınması) mümkün olabilecektir. Diğer deyişle kural olarak⁶ bir markanın aynı veya benzeri, farklı sınıflarda farklı kişiler adına tescil edilebilecektir.

Bu nedenle de bir markanın kullanılmakta olduğu veya yatırım yapılarak kullanılabileceği ve hatta başka marka sahiplerinin kullanması halinde kendisini etkilemesi muhtemel sınıfların, tescil esnasında iyi belirlenmesi önem taşımaktadır. Ancak uygulamada genellikle marka sahipleri olabildiğince çok sınıfta tescil alıp olası bir boşluk bırakmamak ve diğer kullanıcıları tescilden uzaklaştırmak amacı taşırlar. Örneğin tekstil sektöründe pantolon üreten bir kişi 25. sınıfta tescil almayı amaçlarken; ileride olası bir yatırımı oluşabileceği düşüncesiyle belki de hiç kullanmayacağı deri ürünlerini içeren 18. sınıfta da markasının tescil edilmesini isteyebilir. Bu da; hem marka tescilinde kullanılmayan sınıf yığılmalarına sebebiyet vererek piyasaya girmek isteyenlere gereksiz engel oluşturur; hem de gerek ana sınıflar gerekse alt gruplar açısından markanın kullanılmaması nedeniyle iptali sorununu doğurur. Diğer yandan, marka sahipleri tescil için başvuracağı sınıfı seçerken, ödenecek harçlar değişmediğinden genellikle sınıfın tüm alt gruplarını tescil başvurusuna dahil eder. Böylelikle kullanılmayan alt grupların da gereksiz olarak marka sahiplerinin elinde yığılması sorunu da mevcut sistemde yaşanmaktadır.

Markanın kullanılacağı mallar ve hizmetler, ülkeler arasında uyumun sağlanması açısından uluslararası bir anlaşma olan Nice Andlaşmasında belirlenen uluslararası

⁵ Türk Patent Enstitüsü'nün (yeni adıyla Türk Patent ve Marka Kurumu) 08.01.2007 tarihli Resmi Gazete ile yürürlüğe giren 2007/2 sayılı Tebliği ile sınıflandırma sisteminde yapılan değişiklikle, sınıfların altındaki numaralandırma kaldırılıp, paragraf sistemine geçildiğinden, sayılarla belirlenen bir gruplama olmamasına karşılık önceki sınıflandırma sisteminden kalan bir alışkanlıkla ve uygulamayı kolaylaştırmak için her bir paragraf bir numarayla anılmakta olduğundan, tarafımızdan da 35. sınıf içeriğindeki 5. paragraf grubu, 35.05. olarak anılmaktadır.

⁶ Bu kuralın istisnası, tanınmış markaların tüm sınıflar açısından korunması ile oluşmaktadır. Ayrıca SMK m.6 gereği; aynı ya da benzer markaların aynı ya da “benzer sınıflarda” tescili için başvurulması halinde, karıştırılma ihtimalinin varlığı, nisbi red nedeni oluşabilecektir.

sınıflandırmaya ilişkin esaslara göre sınıflandırılmaktadır. Ülkemiz de, 1995 yılında anlaşmaya taraf olmuş ve bu sisteme uygun sınıflandırmayı kabul etmiştir⁷. Ancak Nice sistemi, anlaşmaya taraf olanlar açısından bağlayıcı olmadığından⁸ taraf ülkeler sınıflandırma esasını kendi sistemlerine uyarlayabilmektedirler. Nitekim ülkemizde de Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) tarafından, güncellenen⁹ Nice sınıflandırması çerçevesinde güncellenerek yayınlanan ve 01.01.2017 tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan 2016/2 sayılı Marka Tescil Başvurularına Ait Mal Ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ¹⁰; açıkça yaptığı atıfla¹¹ Nice Andlaşmasına uygun sınıflandırma yapıldığını belirtmektedir. Söz konusu sınıflandırmaya göre, mallar 34, hizmetler 11 sınıfta toplanmıştır. Ancak yapılan sınıflandırma sistemi, Nice sınıflandırmasının bazı farklılıklarla uyarlanması şeklinde düzenlenmiştir¹². İnceleme konumuza esas teşkil eden 35. sınıf, hizmet sınıflarından biri

⁷ (çevrimiçi) <https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/commonContent/MClassification/> (yararlanma tarihi 14.12.2019)

⁸ Nice Andlaşması m.2. (çevrimiçi) <https://wipolex.wipo.int/en/text/287437> (yararlanma tarihi 26.09.2020)

⁹ Nice Andlaşmasıyla kurulan Uzmanlar Komitesi, sınıflandırmayı yapma ve güncelleme görevini yürütmektedir. WIPO(The World Intellectual Property Organization) tarafından yayınlanan sınıflandırma listesi bugüne kadar 12 kez güncellenmiştir. Son güncelleme 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bugün ülkemizde uyum sağlanan güncelleme ise 01.01.2019 tarihindeki güncellemedir.

¹⁰ Resmi Gazete 30.12.2016, 29934.

¹¹Tebliğ m.1: *“Bu Tebliğin amacı, 12/7/1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nice Anlaşması hükümlerine göre düzenlenen Nice Sınıflandırmasına uygun olarak, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı (Enstitü)’na yapılan marka tescil başvurularında esas alınacak Mal ve Hizmet Sınıflandırma Listesini oluşturmak ve bu listeye ilişkin esasları düzenlemektir.”*

¹² Nice sınıflandırmasında, sınıflar dışında alt sınıf veya gruplar bulunmamaktadır. Sınıf başlıkları ve her sınıfta açıklayıcı notlar yer alır. Ayrıca sınıflandırmanın bir bölümünde mallar ve hizmetler alfabetik sırlamayla gösterilerek, karşılıkları olan sınıfların bulunması kolaylaştırılmıştır. (çevrimiçi) https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/?basic_numbers=show&class_number=35&explanatory_notes=show&lang=en&menulang=en&mode=flat¬ion=&pagination=no&version=20190101 (ncl 11-2019 version) (yararlanma tarihi 10.12.2019)

olup; perakende satış hizmetlerini içeren 35.05. ise (bugünkü halinde numaralandırma yerine paragraflardan oluştuğundan 5. paragraf olarak anlaşılmalıdır) onun alt grubudur.

II- 35. Sınıf İçeriğinin Bugüne Kadar Geçirdiği Süreç

Ülkemizdeki sınıflandırma sisteminde, uygulamaya başlanıldığı tarihten uluslararası sistemdeki güncellemeler çerçevesinde bugüne kadar çeşitli zamanlarda bazı değişiklikler yapılmıştır. Hem ihtiyaçların getirdiği yeni alanların bir sınıf içinde anılması zorunluluğu, hem teknolojinin gelişmesiyle doğan yeni bazı hizmet alanlarının eklenmesi ihtiyacı gibi sebeplerle sınıf içerikleri güncellenmiş, bazı sınıflardaki mal ve hizmetler başka sınıfa kaydırılmıştır. Bu sebeple bir markanın tescil kapsamına bakarken tarihten kaynaklanan içerik değişiklikleri olabileceği düşüncesiyle yalnızca sınıf numaralarına itibar etmeyip, tescilde görünen mal ve hizmet gruplarının içeriğine de da bakmak gerekmektedir.

Hizmet sınıflarından biri olan 35. sınıf kapsamı da zaman içinde güncellenerek içeriği değiştirilmiştir. Örneğin; 2015 yılı sınıflandırmasında 35. sınıf içeriği : *“Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler, ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri.*

Büro hizmetleri: sekreterlik hizmetleri, gazete aboneliği düzenleme hizmetleri, istatistiklerin derlenmesi, büro makinelerinin kiralanması hizmetleri, bilgisayar veri tabanlarındaki bilginin sistematik hale getirilmesi, telefon cevaplama hizmetleri.

İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri, personel işe yerleştirme, işe alma, personel seçimi, personel temini hizmetleri, ithalat-ihracat acente hizmetleri, geçici personel görevlendirme (başkası adına fatura yatırma, vergi yatırma, trafik işlemleri gibi iş takibi) hizmetleri.

Açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri.

Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için malların bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir).*

** Bu kısımda mal veya mal grubu belirtiniz.”*

iken; 2017 yılı sınıflandırmasında 35. sınıf içeriği 1. alt gruba *“.....reklam amaçlı tasarım hizmetleri; alıcı ve satıcılar için online pazaryeri (internet sitesi) sağlama hizmetleri.”* eklenmiş; *“satış makinelerinin kiralanması ve personel seçiminde psikolojik test uygulanması hizmetleri”* ise 42. sınıftan 35. sınıfa alınmıştır.

Bu içerikte bizim de inceleme konumuzu oluşturan ve uygulamada “perakende satış hizmetleri” adıyla¹³ anılan alt grup, diğer deyişle, “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için malların* bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir).

* Bu kısımda mal veya mal grubu belirtiniz.”

alt grubu ise içeriği tartışmalı ve tarihi süreci de incelemeye muhtaç bir hizmet sınıfıdır. Bu sınıfın Nice karşılığı¹⁴ 35.sınıfın açıklama notlarında; “malların bir araya getirilmesi” ifadesi yer almaktadır. Tam çeviri karşılığı ise “Bu sınıf özellikle; başkalarının yararlanması için, müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesini ve satın almasını mümkün kılacak biçimde çeşitli malların bir araya getirilmesini (bunların nakliyatı hariç olmak üzere) kapsar; belirtilen hizmetler perakende mağazaları, toptan satış yerleri [mağazaları], posta ile sipariş verilen [malları içeren] kataloglar veya elektronik medya vasıtasıyla, örneğin, web siteleri yahut

¹³ Bugünkü içeriğinde toptan satış hizmetleri de bu alt grup içerisine dahildir.

¹⁴ Class 35:Advertising; business management; business administration; office functions.

Explanatory Note

Class 35 includes mainly services rendered by persons or organizations principally with the object of:

1. help in the working or management of a commercial undertaking, or
2. help in the management of the business affairs or commercial functions of an industrial or commercial enterprise, as well as services rendered by advertising establishments primarily undertaking communications to the public, declarations or announcements by all means of diffusion and concerning all kinds of goods or services. “This class includes in particular: the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods; such services may be provided by retail stores, wholesale outlets, through mail order catalogues or by means of electronic media, for example, through web sites or television shopping programmes (çevrimiçi)

https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/?basic_numbers=show&class_number=35&explanatory_notes=show&lang=en&menulang=en&mode=flat¬ion=&pagination=no&version=20190101 (ncl 11-2019 version) (yararlanma tarihi 05.11.2019)

televizyondan alışveriş programları yoluyla sağlanabilir.” biçimindedir¹⁵. Bu alt grubun geçirdiği süreçte, 2011 güncellemesi önemli bir yer teşkil etmektedir.

1-2011 Öncesi Dönem:

Gerek Nice sisteminde gerekse onu uygulayan ülkemiz TPMK (o dönemdeki adıyla Türk Patent Enstitüsü) sınıflandırmasında yapılan muhtelif tarihli güncellemelerde¹⁶, 2011 yılına kadar 35. sınıf içerisinde yer alan “perakende hizmetleri” alt grubu; “müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri(belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, kataloglar, posta, telefon ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir” şeklinde tanımlanmaktaydı¹⁷. Diğer ifadeyle genel bir satış hizmetinden söz edilmekte ve bu hizmetin marka sınıfı olarak esas alınması geçerli kabul edilmekteydi. Ancak bu sınıfta yapılacak bir tescilde hangi mal veya hizmetin satışının sınıf kapsamına girdiği belirlenmediği için herhangi bir 35.08 (bugünkü karşılığı 35.05) sınıfında tescil alındığı takdirde hangi mal sınıflarında aynı veya benzer marka tesciline engel olunabileceği açıkta kalmakta idi. Örneğin “kano” markasıyla bir satış mağazası açan ve markasını 35.08’de hiçbir satış ürünü beyan etmeden genel bir hizmet tescili alan bir kişi, tescilde hangi ürünleri satacağını bildirmese de (bildirmek zorunluluğu olmadığından) “mağazasında sattığı her ürün için (bilgisayar, çorap, buzdolabı gibi), bu ürünlerde başkası tarafından aynı veya benzer marka tescil edilmek istendiğinde, tüm bu tescil taleplerine karşı önceki tescil iddiasında bulunarak engel olabilecek midir” sorusu gündeme gelmekteydi. Bu sorunun devamı olarak; bu marka sahibi örneğin, buzdolabı emtiasında kullanmak üzere “kano” markasını 11. sınıfta tescil ettirmek isteyen kişiye engel olabilecek midir, başka mal grubu satışları yapacak olmasına rağmen her

¹⁵ Paslı, A. ve Soykan, İ. C. (2011). Marka tescilinde 35.08. sınıfın anlamı ve kapsamı, *Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, C.II, 2010*, İstanbul : XII Levha, s.447.

¹⁶ Muhtelif güncellemeler bugüne kadar; 2000/2, 2001/2, 2002/2, 2007/2, 2010/2, 2012/2, 2012/3, 2013/2, 2014/2, 2014/3,2016/2 sayılı Tebliğlerle yapılmıştır. Bugün yürürlükte olan sınıflandırma tebliği 2016/2 sayılı Tebliğdir.

¹⁷ 2007/2 Sayılı Tebliğ’de, bu alt gruba “(belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, kataloglar ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir)” ifadesi eklenmiştir. BİK/TPE 2007/2 sayılı Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ. (Resmi Gazete 08.01.2007, 26397)

35.08. sınıfta tescile engel olabilecek midir? Diğer deyişle “kano” markasını elektronik eşya satış hizmetlerinde sunan marka sahibi, bu markanın “gıda” satış hizmetlerinde kullanılacak marka tesciline engel olabilecek midir? Bu soruların cevaplanması; 35.08. alt grubunun içeriğinde hangi mal veya hizmetin satışının yapılacağı belirtilmemesi nedeniyle zorlukları içermekteydi.

Bu şekilde bir tescilin kapsamının çok genişlemesinin, sınıflandırma sisteminin amacına uygun olmaması sebebiyle; satış hizmetlerinin hangi ürünlerle ilgili olacağı da belirtilmesinin uygun olabileceğine dair ihtiyaçlar, Nice sınıflandırma sistemi için zamanla oluşmaya başlamıştır. OHIM¹⁸ (Office for Harmonization in the Internal Market-Trade Marks and Designs) tarafından 2001 yılında yayınlanan 3/01 numaralı¹⁹ bildiriye perakende satış hizmeti için Topluluk markası tescil edilebileceği ve hizmetin türü konusunda açıklama yapılmasının zorunlu olmadığı belirtilmiştir. Ancak OHIM Başkanı'nın 31 Ekim 2005 tarihli ve 7/05 no.lu Genelgesine göre²⁰ hizmetin kapsamının anlaşılması için sunuma konu malların veya bu malların ayrıntılı olarak belirlenmesi şart olmasa da, genel itibarıyla ait oldukları sektörlerin hizmet tanımına eklenmesi gerektiği belirtilmiştir. Böylelikle Nice sınıflandırma sisteminde bir değişikliğe gidilmesi ihtiyacı anlaşılmıştır. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri uygulamasında 1958 yılından beri perakende satış hizmeti sınıfı için marka başvurusunda bulunabilmekle beraber, başvuruda satış hizmeti verilecek malların belirtilmesi zorunluluğu getirilmiştir²¹.

2-2011 Sonrası Dönem (Bugünkü Sınıflandırma Sistemi):

Tartışmalar ekseninde Avrupa Birliği ülkelerinde bu konudaki farklı uygulamalar²² nedeniyle Nice Uzmanlar Komitesi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 2011 yılında yapılan güncelleme sonrası, tescile başvuru esnasında perakende satış hizmetleri için satış

¹⁸Topluluk marka tesciliyle görevli olan İç Pazarda Uyum Ofisi.

¹⁹ Communication No 3/01 of the President of the Office of 12 March 2001, concerning the registration of Community trade marks for retail services. (çevrimiçi) <http://euipo.europa.eu/en/office/aspects/communications/03-01.htm>(yararlanma tarihi 01.10.2019)

²⁰(çevrimiçi) <http://euipo.europa.eu/en/office/aspects/pdf/co05-7.pdf> (yararlanma tarihi 26.09.2020)

²¹ Doğan, B.D. (2009). Perakende satış hizmeti(35.8) için marka tescilinde ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri, *Ankara Barosu Dergisi*, s. 23.

²² AB üyesi ülkelerin farklı uygulamaları hakkında bkz. Doğan (2009), s. 16 vd.

hizmeti verilecek malların belirtilmesi gereği getirilmiştir. Nice sistemine uyum sağlayan Türk marka sisteminde de aynı yönde uygulama ile 2007/2 sayılı Tebliğde değişiklik yapılarak 2011 yılı²³ itibariyle 35. sınıfın satış hizmetlerini düzenleyen alt grubunun tescili talebinde, hizmetin gerçekleştirileceği mal, mal grubu ya da sektör adının belirtilmesi zorunluluğu getirilmiş; bugünkü haliyle 35. sınıfın satış hizmetlerine yönelik alt grubu (35.05. sınıf) *“Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için malların* bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir).*

** Bu kısımda mal veya mal grubu belirtiniz.”²⁴*

şeklinde düzenlenmiştir. Başka deyişle Nice düzenlemesi yönünde, malların bir araya getirilmesi hizmetine hangi malların sunulacağına dair açıklama yapılması zorunluluğu getirilmiştir. 2011 yılından sonra bugüne kadar bu alt grup içeriğinde her hangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

Uygulamada 2015 yılına kadar, belirtilmesi istenen mal ve mal grubu sistemde tek tek yazılırken, 2015 sonrası uygulamayı kolaylaştırmak için seçilecek malların da sınıf adlarını belirterek ekleme kolaylığı getirilmiştir. Bu seçimde istenirse 34 adet mal sınıfının tümü satış hizmetleri için seçilebilir.

Elbette yapılacak bu seçimin sonraki tescillere müdahale hukuku açısından sonuçları olacaktır. Zira bu düzenleme de başka bazı tartışmaları beraberinde getirmiştir.

²³ Marka Tescil Başvurularına Ait Mal Ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (BİK/TPE: 2007/2) (Resmi Gazete 19.10.2011, 28089)

²⁴ Bu alt grup; 01.01.2017 tarihi itibariyle bugüne kadar yürürlükte bulunan 2016/2 sayılı Marka Tescil Başvurularına Ait Mal Ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ m.3/5: *“Enstitüye yapılan marka tescil başvurularında, Ek-1’deki listenin 35 inci sınıfında yer alan ve “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görüp satın alabilmeleri için malların* bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.)” şeklinde ifade edilen hizmetlerin yer alması durumunda “*” ile belirtilen alana mal veya mal grupları yazılır. Bu alana hizmet ya da hizmet grupları yazılmaz.”* ile son halini almıştır.

III-Perakende Satış Hizmetleri İçin 35.05.de Yapılacak Marka Tescilinde Sağlanan Korumanın Kapsamı

1-35.05. Alt Grubunun İçeriği

1.1.Malların bir araya getirilmesi hizmetinin anlamı.

Gerek geçmişte gerekse günümüzde tüketicilerin pek çok malı bir arada görüp birden çok ihtiyacını kolaylıkla gidermesi yöntemi uygulanmıştır. Bu sebeple günümüzde mağaza denilen satış yerlerinde bazen belirli bir mal grubunda (örneğin elektronik eşya), bazen çok çeşitli mal gruplarında (örneğin carrefour gibi gıda, züccaciye, tekstil vb. ürün grubunu bir arada tutan mağazalar) ürünlerin satılması yaygınlaşmıştır. Bu hizmette asıl olan, hizmetin doğrudan hizmet üretene ait olmayıp, başkalarının üretilmiş malları sunmanın başlı başına bir hizmete dönüşmesidir.

35.05. alt grubu içeriğindeki “*Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için malların* bir araya getirilmesi hizmetleri*” ifadesinden sınıfın yalnızca malların bir araya getirilmesi olmayıp, bunun satışına da imkan verildiği anlaşılmaktadır. Bu ifadeden, bir fuar ve sergi alanı hizmeti vermenin kast edilmediği, bir araya getirilen malların satışının başlı başına diğer sınıflardan ayrı bir “satış hizmeti” haline getirildiği anlaşılmaktadır. Bu noktada satış yapmaksızın sadece belirli ürünlere aracılık yapan web sitelerinin durumu da değerlendirmeye muhtaçtır. Bugün en çok ilgi gören web sitelerinin mal veya hizmet satışını doğrudan yapmayıp, ürün veya hizmet satıcılarını sadece bir araya getirip tüketicilerin fiyat ve seçeneklerini görerek bu web sitesi üzerinden tüm satıcılara ulaşılmasını sağlayan web siteleri olduğu görülmektedir. Böylelikle kendileri doğrudan satıcı olmayıp, ürün bedellerini genellikle geçici olarak tahsil edip bu tahsilatı ürün tesliminde satıcıya ulaştırmak ya da onların geçici hesaplarında tutarı muhafaza etmek gibi yöntemler kullanılmaktadır. Örneğin alışveriş sitelerinden biri olan Trendyol web sitesi, ürünleri bir araya getirmekte ancak farklı satıcılarla tüketiciyi karşı karşıya getirmeden dolaylı satışa aracılık etmektedir. Sonuçta bu ürünler çoğunlukla Trendyol tarafından stoklanmamakta, asıl satıcı tarafından alıcıya ulaştırılmakta, Trendyol ise satıcıdan bir bedel tahsil etmektedir. Bu durumda hizmet tanımında yer alan “bir araya getirme”, sadece sanal bir “bir araya getirme” olduğu gibi bir satış yapıldığı sonucuna da doğrudan varılamamaktadır. Bu sistem sonucu itibarıyla, mağazalarda satıcıların ürününü doğrudan kendi mağazasında veya kanallarında satarak bedeli tahsil etmekten farklı olmayıp; ancak yine de ürünlerin bir araya getirilmesi söz

konusu olduğundan dolayı bir satışın parçası olunmaktadır. Bu nedenle kanımızca bu satış yöntemleri de, 35.05. alt grubu anlamında bir perakendecilik hizmeti kabul edilmelidir²⁵.

1.2.Kendi üretimi mallarının satışının kapsama girip girmediği sorunu.

Perakende satış hizmetleri tanımının içerisinde; 35.05. alt gurubunda tescil alan marka sahibinin, satışını yaptığı başka markalı ürünlerin dışında; kendi ürettiği ya da ürettirdiği kendi markalı ürünleri satmasının mümkün olup olmayacağı²⁶ sorusu da yer alır. Hizmet tanımında “malların bir araya getirilmesi” ifadesi kullanılmış olup, “başkalarına ait malların” gibi bir sınırlama olmadığından²⁷ böyle bir satışın da söz konusu hizmet kapsamına gireceği kanaatindeyiz. Ancak elbette kendi ürünlerinin, mal sınıflarında tescili ayrı bir değerlendirme konusudur.

Bu noktada belirtmek gerekir ki, 35.05. alt grubunda bir araya getirilecek “mal veya malların” belirtilmesi istenmiştir. Başka deyişle buraya hizmet grubu eklenmesi kabul edilmemiştir. Oysa kanımızca, “mağazacılık hizmetinde”, birden çok hizmetin de bir araya getirilmesi de söz konusu olabilir. Örneğin carrefour mağazası içinde ayakkabı tamiri, kuyum tamiri gibi hizmetleri veren küçük birimler bulunması olasıdır. Nitekim, Netto Marken-Discount AG&CO.KG davasında Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (Adalet Divanı) kararında²⁸ “farklı hizmetleri bir arada sunmanın” da bir hizmet olup perakende satış hizmeti kapsamında olduğu kabul edilmektedir²⁹.

35.05. alt grubunda; malların bir araya getirilerek satılması hizmetinin perakende, toptan satış mağazalarında, elektronik ortamlar, katalog veya diğer yöntemlerle yapılabileceği düzenlenmiştir. Şu halde söz konusu hizmetlere, günümüzde yaygın olduğu şekliyle elektronik satış hizmetleri dahil olduğu gibi bugün öngörülemeyen fiziksel olmayan satış yöntemleri de ileride dahil olabilecektir. Söz konusu alt grubun “perakende satış hizmetleri”

²⁵ Karşı görüş için bkz. Paslı ve Soykan (2011), s.458.

²⁶ Örneğin Migros markası, kendi kırtasiye ürünleri üretmekte olduğundan; 9,16,29 gibi pek çok mal sınıfında da tescillidir.

²⁷ Burada önemli olan “farklı” malların bir araya getiriliyor olmasıdır. Paslı ve Soykan (2011), s.456.

²⁸ (çevrimiçi)

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=154830&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=277083> (yararlanma tarihi 01.06.2020)

²⁹ Kararda “retail trade” tabiri kullanılmaktadır.

olarak anılmasının sebebi ise toptan satışın, uygulamadaki tartışmalarda yer almaması ve bu alt grubun ağırlıklı olarak “perakende satış yapan mağazalar” açısından uygulanmasından kaynaklanmaktadır.

2- Diğer Sınıflarda Tescilli Markalarla Karşı Karşıya Gelinecek Durumlar ve Müdahale Yetkisi

2.1.Satışa sunulan malların tescil edildikleri sınıflara müdahale yetkisi.

2011 sonrası sistemde 35.05. sınıf çerçevesinde tescil başvurusu yapılırken, satışı yapılacak mal sınıflarının belirtilmesi gerektiğine göre; tescili esnasında satışını yapacağını bildirdiği malların, tescil edildikleri ana sınıfları üzerinde de tescil sahibinin, hak sahibi olup olmayacağı tartışması, uygulamanın önemli sorunlarından birini karşımıza çıkarmaktadır. Örneğin marka sahibi, 35.05. sınıfında tescil alırken yarattığı “ABC” markasını, mobilya ürünlerini de satacağını düşünerek sınıflandırma tebliğinde yer alan “* *Bu kısımda mal veya mal grubu belirtiniz.*” düzenlemesine uygun olarak mobilya mallarını içeren 20. sınıfta kullanacağı bildiriminde bulunmuşsa, “ABC” markasının, mobilya ürünlerini içeren 20. sınıfta da başkalarının marka tescillerine müdahale hakkı sahibi olduğunu söylemek mümkün olacak mıdır? Mobilya mallarının 35.05. dışında bambaşka bir sınıf olduğu, üstelik de 35.05.den farklı olarak hizmet değil mal sınıfı olduğu düşünüldüğünde bu sorunun cevabını “evet” şeklinde vermek ilk bakışta, marka sınıflandırma sistemi açısından abesle iştigal gibi görünmektedir.

Ancak bu noktada mutlak bir “sınıf farklılığı” gerekçesine sığınmak gerçekçi olmayacaktır. Zira görünüşte sınıf farklılığı olmakla birlikte; 35.05. tescilinde bildirilen bir alt sınıf söz konusudur. Yukarıdaki örnekten devam edecek olursak; mobilya ürünleri de satan “ABC” mağazası markasının, bu tescilden sonra, mobilya mal sınıfında (20. sınıf) markanın başka bir kişi adına tescil edilmesi, her iki markayı tüketicinin gözünde karıştırılma ihtimaline taşıyabilecektir. Bu nedenle 35.05. tescilinde yer alan mal sınıflarında başkalarının marka tesciline, bu sınıfta tescil alan kişinin engel olabilmesi mümkün olabilir; ancak bunun için “tescil başvurusu yapılan marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali” olmalıdır³⁰. Burada sınıf farklılıklarını, “benzer sınıf” olarak değerlendirmek gerekecektir. Bu incelemede konunun diğer öznesi yönünden de aynı sonuca varmak gerekir ki, belirli bir mal sınıfında tescilli marka sahibi de tarih olarak önceliğe sahip

³⁰ Aynı yönde bkz. Paslı ve Soykan (2011), s.451.

olduğu takdirde, 35.05.sınıftaki bir tescile kendi markasının tescilli olduğu sınıfın yerleştirilmesine müdahale edebilecektir.

2.2.Satışa sunulan mallarla benzer malların tescil edildikleri sınıflara müdahale yetkisi.

Bu noktada tartışmanın bir adım ötesi; 35.05.de tescil sahibinin, perakende satış hizmetlerinde tescil etmediği ancak tescilinde yer alan mal sınıflarıyla bağlantılı gördüğü başvurulara itiraz hakkı olup olmadığıdır. Yukarıdaki örnekten gidilecek olursa, 35.05 tescili alırken 24. sınıfta yer alan ev tekstil ürünlerine yer vermeyen marka sahibi, kendisinden sonra ABC markası veya benzer markanın 24. sınıfta tescil başvurusuna, bu sınıfın mobilya ürünleri ile benzer olduğu iddiası ile itiraz hakkına sahip olacak mıdır? Yukarıdaki tartışmada tescilinde yer alan mal sınıflarına dahi itiraz hakkı olup olmadığı tartışılırken, bu soruya “evet” cevabı vermek elbette çok daha güçtür. Nitekim Adalet Divanı’nın T-729/18 sayılı "LLOYD" kararında³¹ konuya karıştırılma ihtimalinden ziyade klasik sınıf kategorizasyonu gözüyle baktığı ve perakende hizmetleri sınıfında yer verdiği mal sınıflarında yer almayan, ancak kendi tescilli mal sınıflarıyla karıştırılma ihtimali gören ve bu markaya itiraz eden marka sahibinin, ancak tescil kapsamındaki mallara itiraz edebileceğinin kabul edildiği³² görülmektedir. Yine “Castello” kararında³³ “*belirli mallara yönelik perakendecilik hizmetleri ile diğer marka kapsamında bulunan malların benzerliğinden söz edebilmek için söz konusu malların aynı olması veya kapsayıcı bir ifade kullanılmışsa malların kapsayıcı ifadenin doğal ve genel anlamı kapsamına girmesi gerekmektedir*” hükmüne varılmıştır. Burada kanımızca benzerlik ve karıştırılma ihtimali daha detaylı incelenmeli ve 35.05 tescilinde yer almasa da, kendi tescilindeki mallarla bağlantılı ve karıştırılma ihtimaline yol açacak mal sınıfı tescillerine itirazı değerlendirilebilmelidir.

³¹(çevrimiçi)

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=E8AB49A0874102562A8FF5540FC09864?text=&docid=221771&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1113633>. (yararlanma tarihi 01.09.2020)

³²Ünsal, Ö. E. (19.01.2020). *Bir 35 vardır bende benden içeri*, (yararlanma tarihi 01.11.2020), (çevrimiçi)

<https://iprgezgini.org/2020/01/19/bir-35-vardir-bende-benden-iceri-adalet-divani-genel-mahkemesi-lloyd-karari-t-729-18/>.

³³(çevrimiçi) <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=T-715/13> (yararlanma tarihi 26.09.2020)

Bununla birlikte 2011 yılı öncesindeki 35.05. (zaman içinde değişmekle birlikte güncelleme öncesi en son halinde 35.08) tescillerinde, satış hizmetlerinin yapılacağı mal ve mal gruplarının bildirilmesi zorunlu olmadığından ve uygulamada da bildirilmediğinden; tartışmanın boyutu farklılık kazanmaktadır. Bu konuya aşağıda ayrıca değinilecektir.

2.3.Diğer 35.05. sınıf tescillerine müdahale yetkisi.

35.05. alt grubunda tescilli marka sahibi, kendi markasıyla aynı, ayırt edilemeyecek kadar benzer veya benzer bir markanın yine 35.05. alt grubunda tesciline, sınıf örtüşmesi sebebiyle müdahale edebilecektir. Burada grubun içine yerleştirilen sınıfların aynı veya benzer olup olmamasının kanımızca önemi bulunmamaktadır. Zira her iki marka sahibinin de farklı malları satsa dahi “perakende satış hizmetleri” faaliyeti sunmasının, markanın mutlak ve nisbi red nedenlerini oluşturacağı³⁴ ve hükümsüzlük davasında da gerekçe olacağını söylemek zor olmaz.

2.4. 2011 yılı öncesi tesciller açısından durum.

2011 yılı öncesi tescillerde perakende satış hizmetleri olarak adlandırılan sınıfta, marka sahiplerinin hangi sınıftaki malları satacağını bildirmesi istenmemekteydi. Dolayısıyla tescilde bildirilmiş herhangi bir mal sınıfı olmadan hizmet sınıfında perakende satış hizmetleri için alınan markanın, sonradan satışını yaptığı ancak tescilde anılmayan mal sınıflarının tescillerine müdahale edebilmesinin mümkün olup olmadığı tartışılmıştır³⁵. Bugün hala 2011 yılı öncesi tescillenmiş markaların mevcut olduğu düşünüldüğünde bu konu da çözüme muhtaçtır.

Buradaki sorun genel bir perakende satış hizmeti markasının, tescilinde olmamakla birlikte sattığı her tür mala ilişkin tescillere müdahale edebilmesi yetkisinin sınırının belirlenmesinin bugünkü sisteme göre çok daha zor olmasıdır. Yargıtay kararlarının konuyu

³⁴ SMK m.5 ve 6 gereği; daha önce tescil edilmiş, başvurusu yapılmış ya da rüçhana kavuşmuş bir markayla aynı, ayırt edilemeyecek kadar benzer ya da benzer markaların “aynı” ya da “benzer sınıflarda” tescili için başvurulması halinde, sonraki tarihli marka başvurusu için mutlak veya nisbi red nedenleri oluşabilecektir.

³⁵ Ancak markayı kullanageldiği mal sınıflarında kullanımdan doğan “öncelik hakkı”na dayanarak ileri sürebileceği haklar olabilir ki bu, konumuzun dışındaki genel marka kullanımına dayalı iddialardan kaynaklanmaktadır.

“benzerlik” incelemesi yaparak çözüme yöntemine gittiği, soruya peşinen “evet” veya “hayır” yanıtı verilemeyeceği hükmüyle çözdüğü görülmektedir. Örnek Yargıtay kararlarında perakende satış hizmetlerinde tescilli marka sahibinin, fiilen satış yaptığı mal sınıflarına veya benzer sınıflara müdahale edebilmesi mümkün görülmüştür.

“...davacı vekilinin marka tescil başvurusunda yer alan 35. sınıftaki "müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için malların bir araya getirilmesi hizmetleri" bakımından yapılan başvuruda başvuru konusu ibarenin kullanılacağı hizmet sektörünün açık olarak belirtilmeyip genel anlamda perakendecilik satış hizmetlerini kapsayan bir marka başvurusu niteliğinde olduğundan; davalıların öncelik hakkı sahibi olduğu 7,... ve 20 sınıf emtianın anılan hizmet sınıfı kapsamında satışa sunulacak olması nedeniyle de 556 Sayılı KHK'nin 8/1-b maddesi uyarınca iltibasa yol açacak olmasına göre, davacı vekili ve davalı ... vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.” (Yargıtay 11. HD. 20.03.2013, E.2012/4358, K.2013/5472)³⁶

“Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davacının ... markalı 33. sınıftaki ürünlerinin davalıya ait ... ibareli mağazacılık hizmeti ile karıştırılmasının kaçınılmaz bulunduğu, zira davalının çekişme konusu başvuruyu yaparken 35/07 (mağazacılık hizmeti) yönünden tescil kapsamında 33. sınıftaki mallar ile ilgili mağazacılık hizmetlerini hariç bırakacak (dışarıda tutacak) şekilde belirli ürünlerle sınırlandırmadığı, bu nedenle anılan mal ve davacı 35/07 (mağazacılık) hizmetlerinin benzer ve karıştırılmasının kaçınılmaz olduğu, davalının 35. sınıf “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” ile davacının markalarının kapsadığı 33. sınıfa dâhil mallar bakımından KHK 8/1-b hükmü anlamında tescil engelinin mevcut olduğu gerekçesiyle'nın ... sayılı kararının iptaline, 2008/37393 sayılı markanın hükümsüzlüğüne ve markalar sicilinden terkinine karar verilmiştir. Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılar vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.” (Yargıtay 11. HD. 06.05.2013, E.2012/10264, K.2013/9052)³⁷

“Mahkemece davalı başvurusu kapsamındaki 17. ve 19.sınıftaki emtianın perakende satışının yapılması hakkının da bulunduğu bahisle, söz konusu emtianın davacı markalarında yer alan 35. sınıf perakendecilik hizmetine konu olabilecekleri gerekçesiyle 556

³⁶ Kazancı Hukuk Otomasyon Sistemi, İctihat Programı (yararlanma tarihi 15.02.2020).

³⁷ Kazancı Hukuk Otomasyon Sistemi, İctihat Programı (yararlanma tarihi 03.04.2020).

sayılı KHK anlamında benzer türden mal ve hizmetler oldukları sonucuna ulaşılmış ise de,davacı markasında yer alan 35/8. sınıf “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” genel nitelikli satış hizmetleri faaliyeti olup, bu faaliyet kapsamı belirli bir mal ve ürün grubu ile sınırlandırılmadığı halde 17. ve 19.sınıflarda yer alan malların 35/8 sınıfla benzer olduklarına dair görüşün kabulü mümkün değildir” (Yargıtay 11. HD. 10.01.2013, E.2011/15502,K.2013/461)³⁸

“..Tebliğin 35.07.alt grubundaki mağazacılık hizmetini marka başvurusu yapılması halinde, anılan hizmet kapsamında satışa arz edilecek malların veya hangi sektöre dair olduklarının belirtilmemesi halinde, önceki tarihli olarak tescilli bir markanın itibas oluşturan aynı hizmet sınıfındaki sonraki markalara karşı koruma kapsamı dar olarak yorumlanmaktadır. Bu bakımdan ...davalının 35.07.sınıf hizmetlerle ilgili önceki tarihte tescilli olan markasının davacının aynı sınıftaki hizmetleri kapsamına giren malların sınırlı olarak belirtilen marka başvurusuna tescil engeli oluşturabilmesi için davalının bizzat ticari faaliyetleri kapsamında davaya konu başvuruda belirtilen malları da kapsayacak şekilde tescilli markasını kullandığını ya da bu kapsamda ciddi girişimlerde bulunduğunu kanıtlaması gereklidir. Tebliğin 35.07 alt grubundaki genel nitelikli perakende satış (mağazacılık) hizmetleri için tescilli bir markanın koruma kapsamının çoğun içinde az da vardır görüşüyle ticari alandaki tüm sektörler tarafından satışa arz edilen malları kapsayacak şekilde geniş belirlenmesikabul edilemez.” (Yargıtay 11. HD. 27.02.2017, E.2015/12715, K.2017/1112)³⁹

3-Mal Sınıflarında Tescilli Markaların Perakende Satış Hizmetleri

Marka sınıflandırma sisteminde mal ve hizmet sınıfları ayrımı yapılmasının sebebi, mal ve hizmet sektörlerinin ticari hayatta bazı farklı ticari işleyişlere sahip olması ve özellikle marka kullanımının bazı biçimsel değişiklikler göstermesidir. Mal sınıfları, üretim yapan kişilerin ürettiği ürünler üzerinde markayı kullanımına yönelik olarak düzenlenmiştir. Hizmet sınıfları ise hizmet üretenlerin, mal üretenlerin mallarını da gerekirse kullanarak belirli bir marka altında hizmet vermesine yönelmiştir.

Mal sınıfları ile hizmet sınıflarının ilişkisi, incelediğimiz konuya ilişkin olarak karşımıza; bir mal sınıfında tescil alan marka sahibinin, 35.05. sınıfta tescil almadan satış

³⁸ Kazancı Hukuk Otomasyon Sistemi, İctihat Programı (yararlanma tarihi 24.12.2019).

³⁹ Kazancı Hukuk Otomasyon Sistemi, İctihat Programı (yararlanma tarihi 08.08.2020).

hizmeti sunup sunmayacağı sorusunu çıkarmaktadır. Aslında bu sorunun cevabı üzerinde çok düşünülmeden “evet” şeklinde verilebilecektir. Zira herhangi bir ürünü üreten kişinin mal sınıfında tescil alması halinde, onu üretenin satması da doğal olduğundan satışını yapması için ayrıca 35.05. sınıfı da almak zorunda olması gereksizdir. “Sadece ürünün satışı”, perakendecilik hizmeti değildir⁴⁰. Bu nedenle mal sınıflarında tescilli marka sahibi, bu marka ile ürünlerinin satışını da yapabilecektir. Aksi halde her mal sınıfı tescilinin 35.05. alt grubu da tescil ettirmesi gibi bir sonuca varılması gerekirdi. Oysa 35.05. alt grubunun özelliği, “satış yapma yetkisi” tanınması değil, pek çok farklı üreticinin farklı ürünlerini bir araya getirmenin başlı başına bir hizmet olarak sunulmasını tescile bağlamaktır. Dolayısıyla doğru ifadeyle “mağazacılık” tabiri 35.05. alt grubunun karşılığı olarak anlaşılabilir.

Nitekim TPMK tarafından yayımlanan Eylül 2004 tarihli “Marka ve Coğrafi İşaret Başvurularının Hazırlanması ile İlgili Bilgiler ve Gerekli Belgeler Kitapçığı (ISSN 1302185)”nda, “35.08 (35.05. alt grubunun o tarihteki karşılığı) ‘müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri’ olarak tanımlanan grup; farklı markalara ait malları bir araya getirerek toptan veya perakende satışa sunan market, süper market, bakkal, mağaza, vb. işletmelerin hizmetleri kapsamındadır. Markaların tescili amacıyla mal ve hizmetlerin sınıflandırılmasına ilişkin başvuru kitapçığında, 01’inci sınıftan 34’üncü sınıfa kadar tanımlanan malları üreten işletmelerin, ürettikleri bu malları pek tabii olarak sattıkları düşünülerek, ayrıca 35.08’de tescil ettirmeleri gerekmemektedir.” şeklindeki ifadelerle, üretilen malın satılmasının ticari faaliyetin doğal bir sonucu olduğu ve bunun için 35.08. sınıfta ayrıca bir tescil gerekmediği vurgulanmaktadır⁴¹.

Marka sahibi üretim yaptığı yerde, online satış kanallarında, fuarlarda kendi ürünlerini satabilecektir. Zira bu satış bir mağazacılık hizmeti değil, üretimin doğal sonucu olan satış faaliyetidir. Ancak sorun, bu marka sahibinin kendi markası ile mağaza açması noktasında gündeme gelmektedir. Diğer deyişle bir mal sınıfında tescilli marka sahibinin mallarının doğal yetkisi olan satış yetkisini bir mağaza açarak kullanmasının, 35.05. anlamında bir mağazacılık hizmetine karşılık gelip gelmediğinin belirlenmesi gerekmektedir.

Soruyu basitten başlayarak çözmeye kalkarsak; mal sınıfında tescilli marka sahibinin 35.05.de tescil almaksızın açtığı bir mağazada kendi ürünlerinin yanı sıra başka markalı

⁴⁰ Yusifoğlu, F. (2018). Perakendecilik hizmeti sınıfı (35.05. sınıf) ile ürün sınıfı arasındaki ilişkilerin marka hukukundaki etkisi, *Galatasaray Hukuk Fakültesi Dergisi* (2018/1), s.348.

⁴¹ Pashlı ve Soykan (2011), s.453.

ürünleri de satması, tam olarak 35.05.de belirtilen “malların bir araya getirilmesi ve satılması hizmeti” ne karşılık gelecektir. Zira yukarıda tanımladığımız gibi malların bir araya getirilmesi hizmetleri, farklı üreticilerin mallarının tüketiciye sunulması ve satışının yapılmasından oluşmaktadır. Bu durumda kanımızca, herhangi bir mal sınıfında tescil alıp, 35.05. alt grubunu tesciline dahil etmeyen marka sahibi, aynı marka altında birden çok üreticinin mallarını bir araya getirerek perakende satış hizmeti veremez; diğer ifadeyle bu şekilde bir mağazacılık yaptığı takdirde, aynı veya benzer marka ile 35.05.de tescilli marka sahibinin bu hizmete müdahale hakkı doğacaktır.

Buna karşılık mal sınıfında tescilli marka sahibinin satış yetkisini sadece kendi ürünlerini sattığı mağazalarda kullanmasının (başka markalı ürünleri satmaksızın), 35.05. kapsamına girip girmediğinin belirlenmesi ise tartışmalıdır⁴². Bir ürünün satışının yapılmasının muhtelif kanalları mevcuttur. Üretim yerinde, bayiler aracılığıyla, 35.05.de tescilli mağazacılık hizmeti verenler kanalıyla, kendi web sitesinden doğrudan ya da internet mağazacılığı yapan web sitelerinden dolaylı olarak satış yapılması; üreticilerin üretiminin doğal sonucudur. Ancak eğer bu markalı ürünlerin satışını yapmak için bir fiziki mağaza açıp, mağazanın adı söz konusu marka ile oluşturulmuşsa; artık bir ürünün satışının ötesine geçilip (başka markalı ürünler satılmasa da) söz konusu marka ile hizmet sektörüne girilmiş olacaktır. Ürün markası, markanın üzerinde kullanılacağı ürüne ilişkin, perakendecilik hizmeti nitelik itibarıyla üründen bağımsızdır; hizmetin kendisidir⁴³. Zira üreticinin ürettiği ürünleri bu marka ile ihraç etmesi, satışı için toptan ve perakende satış kanallarına ürünlerini sattırması mümkün iken, üretim yaptığı marka ile mağazalar açması; bu satış kanalları için tüketici nezdinde “çeşitli ürünler satan mağaza” algısı yaratacak ve üreticinin üretici olmaktan çıkıp “satış hizmetini profesyonel olarak veren” kişiye dönüşmesine neden olacaktır. Bir ürün için alınan markanın mağazanın girişindeki tabelada yer alması, artık ürün markası olarak

⁴² Bu konuda doktrinde Paslı-Soykan özellikle Sarar mağazaları örneğinden yola çıkarak kişinin kendi mağazalarını açmasının bir hizmet markası tescili gerektirmediği yönünde görüş belirtirken (Paslı ve Soykan (2011), s.450 vd.); bizim de aynı yönde görüş sahibi olduğumuz Yusufoglu, bu tartışmanın 35.05. alt grubunun tanımının “farklı mal” satışı olarak gösterilmesinden kaynaklanarak hatalı yorumlandığını belirterek, mağaza hizmetini ürün satışından ayırmaktadır. Yusufoglu (2018), s.350 vd.

⁴³ Yusufoglu (2018), s.360.

anlaşılamaz, satış noktası ve bu satış noktasında sunulan hizmetlere işaret etmektedir⁴⁴. Nitekim O Store kararında Adalet Divanı, sadece kendi markalı ürünlerini satan mağazalarda, hem ürün markası kullanımı, hem perakendecilik markası kullanımının gerçekleştiği belirtilmiştir⁴⁵. Yine Avrupa Birliği Patent Ofisi (European Union Intellectual Property Office) Marka Kılavuzunda mağaza ismi olarak gerçekleşen kullanımın, ancak mağazacılık hizmeti kullanımı olarak kabul edilebileceğini belirtmiştir⁴⁶.

Perakende satış olarak andığımız ve tüketicinin genellikle “mağazacılık” olarak bildiği hizmette, tek bir markanın veya başka üreticilerin markalı ürünlerinin satılıp satılmadığının tüketici tarafından ayırt edilmesi çoğunlukla mümkün değildir. Tüketici, mağazadan, satılan ürünü alabileceği bir hizmet alacağını bilir ve markayı da ona göre algılar. Bu durumda 35.05. alt grubunda tescilli bir marka karşısında, aynı/benzer markayı mal sınıfında tescil etmiş olan bir marka sahibinin tescilinin önceliğine dayanarak mağaza açması ve bunu da satışın doğal sonucu olarak göstermesi mümkün görülmemelidir. Zira bu faaliyetin, 35.05. alt grubundaki hizmet alanına müdahale etmesi ve tüketici tarafından karıştırılmaya sebebiyet vermesi kaçınılmazdır. Bu nedenle mal sınıfında tescilli marka sahibinin, doğal satış yetkilerini aşarak 35.05. alanına girdiği ve dolayısıyla başka marka hakkına tecavüz ettiği kabul edilmelidir.

Ancak ürünler üzerine marka konulmasının söz konusu olmadığı ve hizmetle ürünün birleştiği durumlarda; hizmet markasının aynı zamanda ürünün markası olarak kabul edildiği hallerde istisna uygulanacaktır. Örneğin bir pastanede açıkça üçüncü kişilerin markalarının satıldığı belirtilmediği sürece, pastanede satılan ürünlerin de pastane tabelasındaki isim (marka) ile satıldığı ya da mobilyalar için ürün bazında bir marka bulunmuyorsa mağaza hizmeti sunulan markaların aynı zamanda ürün markası olarak da değerlendirileceği kabul edilmektedir⁴⁷.

⁴⁴ 08.09.2006 tarihli ve 10.2001.32 ve 10.2002.23 (TI) no.lu Tessin İstinaf Mahkemesi Kararı (aktaran Yusufoglu (2018), s.351).

⁴⁵ (çevrimiçi)

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=68564&pageIndex=0&d%20oclang.=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=211450>. (yararlanma tarihi 15.07.2020)

⁴⁶https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/16_part_c_opposition_section_6_proof_of_use_en.pdf, s.11. (aktaran Yusufoglu (2018), s.346.)

⁴⁷ Yusufoglu (2018), s.357.

Konuya online satış kanalları bakıldığında da mal sınıflarında tescilli marka sahibinin kendi web sitesi üzerinden satış yapabileceği; ancak, ayrı bir web mağazası kurarak internet mağazacılığı yapması halinde bu faaliyetin aynı çerçevede 35.05. alanına müdahale olarak kabul edilmesi gerekecektir.

Uygulamada Mahkemelerce, bu tip bir uyuşmazlıkta marka sahibinin, mağazasında başka markalı ürünleri satma oranını saptamaya gayret edilerek, yoğunluğa bağlı olarak kendi sınıfının dışına çıkılıp çıkmadığının belirlenmeye çalışıldığı görülmekte ise de kanımızca, bu satışın bir oranı olmayıp kendi markalı ürünleri dışında satılan her ürün, “35.05. çerçevesindeki satış hizmetleri” kapsamına girecektir. Üstelik kendi markalı ürünlerini de markayı mağaza ismi şeklinde kullanarak satamaması gerektiği kanaatindeyiz.

Diğer yandan, mal sınıfındaki tescil, kendi sınıfında perakende hizmeti verilmediyse 35.05 açısından bir öncelik hakkı tanımayacaktır. Bu durumda tescilli olduğu bir sınıfta 35.05 içinde kendi mal sınıfı bulunuyor olsa bile, doğrudan bir öncelik hakkına dayanarak itiraz edilemez ancak daha önce kendisi tarafından da 35.05 kullanımı söz konusuysa değerlendirmeye alınacaktır⁴⁸.

IV-35.05. Kapsamında Satışı Yapılmayan Mallar Açısından Kullanılmama Sorunu

Markanın geriye doğru 5 yıl içinde ciddi kullanımının olmaması markanın “iptali” davası ile karşılaşılmasına sebep olacaktır. Bu noktada 35.05. de tescil içinde aldığı mal sınıflarının bir veya birkaçını kullanmayan; diğer deyişle bazı ürünlerde satışı olmayan veya sonradan kesilen marka sahibinin bu alt gruplar açısından markayı kullanmadığı iddiası gündeme gelebilecektir. Bu halde elbette, satış yapılmayan ürünler açısından kullanımın kesildiği kabul edilmelidir. Ancak ürünlerle bağlantılı olarak bir kullanım varsa bu sınıflarda malların satışının yapıldığı kabul edilebilir⁴⁹. Elbette 35.05 kapsamında faaliyet gösteren marka sahibinin tescili içine aldığı tüm mal sınıflarında satış yapmayı takibi sıkıntılar doğurabilecekse de marka hukukundaki “kullanmama” mantığı çerçevesinde bu sonuca varılmalıdır.

⁴⁸ Bu yönde Yarg. 11. HD. E. 2016/4032, K. 2017/6119, T. 13.11.2017. Kazancı Hukuk Otomasyon Sistemi, İçtihat Programı (yararlanma tarihi 01.06.2020).

⁴⁹ Bu yönde Adalet Divanı'nın 13 Mayıs 2009 tarihli ve T-183/08 Schuhpark kararı. (aktaran Yusufoglu (2018), s.370.)

Sonuç:

Marka sınıflandırmasının, marka hukuku açısından büyük önemi olduğu muhakkaktır. Ancak aynı zamanda sınıflandırma içeriklerinin de sorunları azaltmaya yönelik olması gerekmektedir. Özellikle içeriği zaman içinde değişen sınıfların mal ve hizmet alanlarında doğurduğu karmaşalar çözüm gerektirecektir. Nitekim 35. sınıfın alt grubu olan 35.05. içeriğine getirilen sınıf ekleme mecburiyeti, henüz içeriği netleşmeden dahi sorunlara yol açarken, özellikle satış-mağazacılık kavram karmaşası içinde doğurduğu tartışmalar bugün uygulamanın baş başa kaldığı konulardan biridir. Bu noktada perakende satış hizmetleri adıyla anılan, aynı zamanda mağazacılık tabiriyle karşılanan alt grubun, tescilli olunan bir malın satışının ötesinde bir “hizmet” olduğunu kavrayarak yola çıkmak, malların bir araya getirilmesi kavramını çözümlenerek, sınıf çakışmalarında ise içerikteki mal sınıflarıyla aynı/benzer kavramlarını genel marka sistemi içerisinde çözüme kavuşturmak gereklidir.

Kaynakça :

- Çolak, U. (2018). *Türk marka hukuku (4.bs.)*. İstanbul: XII Levha.
- Doğan, B.D. (2009). Perakende satış hizmeti(35.8) için marka tescilinde ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri, *Ankara Barosu Dergisi*, s.11-31.
- Gibbons, G.(2016). *Trademarks law (second edition)*. UK: Clarus Press.
- Kaya, A. (2006). *Marka hukuku*, İstanbul : Arıkan.
- Kazancı Hukuk Otomasyon Sistemi, İçtihat ve Mevzuat Programları.
- Paslı, A. ve Soykan, İ. C. (2011). Marka tescilinde 35.08. sınıfın anlamı ve kapsamı, *Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, C.II, 2010*, İstanbul : XII Levha, s.441-474.
- Suluk, C. , Karasu, R. ve Nal, T. (2020). *Fikri mülkiyet hukuku*, Ankara : Seçkin.
- Tekinalp, Ü. (2012). *Fikri mülkiyet hukuku (gün. ve gen. 5. bs.)*, İstanbul : Vedat.
- Ünsal, Ö. E. (2018). *İpr gezgini seçme yazılar-1*, Ankara : Lykeion.
- Ünsal, Ö. E. (19.01.2020). *Bir 35 vardır bende benden içeri*, (yararlanma tarihi 01.11.2020), (çevrimiçi) <https://iprgezgini.org/2020/01/19/bir-35-var-dir-bende-benden-icer-i-adalet-divani-genel-mahkemesi-lloyd-karari-t-729-18/>.
- World Intellectual Property Organization. (2001). *International classification of good and services (eight edition, part II)*.
- Yusufoğlu, F. (2018). Perakendecilik hizmeti sınıfı (35.05. sınıf) ile ürün sınıfı arasındaki ilişkilerin marka hukukundaki etkisi, *Galatasaray Hukuk Fakültesi Dergisi (2018/1)*, s.335-385.
- <http://eur-lex.europa.eu>

<http://europa.eu>

<http://iprgezgini.org>

<http://www.resmigazete.gov.tr>

<http://www.turkpatent.gov.tr>

<http://www.wipo.int>

Ek :

AB	Avrupa Birliđi
HD	Hukuk Dairesi
E.	esas
K.	karar
KHK	Kanun Hükümünde Kararname
m.	madde
OHIM	Office for Harmonization in the Internal Market-Trade Marks and Designs
s.	sayfa
SMK	Sınai Mülkiyet Kanunu
TPMK	Türk Patent ve Marka Kurumu
vd.	ve devamı
WIPO	The World Intellectual Property Organization