

T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
HUKUK ANA BİLİMDALI
ÖZEL HUKUK BİLİMDALI

ULUSLARARASI MARKA TESCİLİ

Yüksek Lisans Tezi

İLKAY TAŞ

İstanbul, 2007

T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
HUKUK ANA BİLİMDALI
ÖZEL HUKUK BİLİMDALI

ULUSLARARASI MARKA TESCİLİ

Yüksek Lisans Tezi

İLKAY TAŞ

Danışman:YARD. DOÇ. DR. TAMER PEKDİNÇER

İstanbul, 2007

Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

Tez Onay Belgesi

HUKUK Anabilim Dalı ÖZEL HUKUK Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi
İLKAY TAŞ'ın ULUSLARARASI MARKA TESCİLİ adlı tez çalışması
,Enstitümüz Yönetim Kurulunun 19.07.2007 tarih ve 2007-8/30 sayılı kararıyla
oluşturulan jüri tarafından oybirliğiyle Yüksek Lisans Tezi olarak kabul
edilmiştir.

Öğretim Üyesi Adı Soyadı

İmzası

Tez Savunma Tarihi : 03.09.2007

1) Tez Danışmanı : YRD. DOÇ.DR. TAMER PEKDİNÇER

2) Jüri Üyesi : PROF. DR. MERİH KEMAL OMAĞ

3) Jüri Üyesi : PROF. DR. TURAN YILDIRIM



İÇİNDEKİLER

Sayfa No:

ŞEKİL LİSTESİ.....	VII
KISALTMALAR.....	VIII
GİRİŞ.....	1
BİRİNCİ BÖLÜM.....	4
MARKA İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.....	4
1. TEMEL KAVRAMLAR	4
1.1. Marka Tescili Kavramı	4
1.2. Uluslararası Marka ve Uluslararası Marka Tescili Kavramı.....	5
2. ULUSLARARASI MARKA TESCİLİ KAVRAMININ GELİŞİMİ	7
3. MARKA HUKUKU İLE İLGİLİ BAŞLICA ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER.....	8
3.1. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) ve WIPO’yu Kuran Sözleşme	8
3.1.1. Sınai Mülkiyetin Korunmasına Dair Paris Sözleşmesi (1883)	10
3.1.1.1. Paris Sözleşmesinin Temel İlkeleri.....	11
3.1.1.1.1. Milli Muamele.....	11
3.1.1.1.2. Rüçhan Hakkı.....	12
3.1.1.2. Paris Sözleşmesi Çerçevesinde Hakkın Elde Edilişine İlişkin Kurallar	12
3.1.1.2.1. Yasaklanmış İşaretler	12
3.1.1.2.2. Tanınmış Markaların Korunması	12
3.1.1.2.3. Hizmet Markaları	13
3.1.1.2.4. Kollektif/Ortak Marka.....	13
3.1.1.2.5. Markanın Tescil İçin Başvurulduğu Ürünlerin Niteliği.....	13
3.1.1.2.6. Geçici Koruma	13
3.1.1.2.7. Özel Belirtme	13
3.1.1.3. Paris Sözleşmesi’ne Dayanan Sözleşmeler	14
3.2. WIPO Tarafından Yönetilen Uluslararası Marka Tescili İle İlgili Anlaşmalar	14
3.2.1. Trademark Registry System (=TRT) (1980)	14
3.2.2. Trademark Cooperation Treaty (=TCT)	16
3.2.3. The Trademark Law Treaty (TLT) Marka Kanunu Anlaşması (1994).....	17
3.2.4. Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (=TRIPS) (1994).	19
3.2.4.1. Korumanın Kazanılması İle İlgili Kurallar (Madde 15)	21

3.2.4.1.1. Korunabilir İşaretler	21
3.2.4.1.2. Ret İçin Diğer Nedenler.....	21
3.2.4.1.3. Şekle İlişkin Hükümler.....	21
3.2.4.2. Korumanın Kapsamı İle İlgili Kurallar.....	22
3.2.4.2.1. Markanın Başkası Tarafından Kullanımına Engel Olma	22
3.2.4.2.2. Markanın Kullanılmasına İzin Verme Hakkı.....	24
3.3. Uluslararası Marka Tescil Sistemleri.....	24
3.3.1. Bölgesel Sistemler.....	24
3.3.1.1. Benelüks Marka Tescil Sistemi	25
3.3.1.2. Afrika Sınai Mülkiyet Örgütü (=OAPI).....	25
3.3.1.3. Topluluk Marka Sistemi.....	25
3.3.2. Uluslararası Sistemler.....	26
BÖLÜM 2	27
ULUSLARARASI MARKA TESCİLİNE İLİŞKİN MADRİD SİSTEMİ	27
1. MADRİD SİSTEMİ VE SİSTEMİ OLUŞTURAN ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER.....	27
2. MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE İLİŞKİN MADRİD ANLAŞMASI (1892)	28
2.1. Madrid Anlaşmasının Tarihçesi.....	28
2.2. Madrid Anlaşması'nın Amaçları	29
2.3. Madrid Anlaşmasının Hükümleri	29
2.3.1. Uluslararası Tescil Başvurusunda Bulunabilecekler.....	29
2.3.2. Menşe Ülkede Ulusal Tescil (Esas Tescil)	30
2.3.3. Menşe Ülke Tanımı	30
2.3.4. Başvuru Şekli	31
2.3.5. Sonraki Belirleme.....	32
2.3.6. Koruma Süresi.....	32
2.3.7. Yenileme.....	32
2.3.8. Merkezi Saldırı.....	33
2.3.9. Resmi Dil	33
2.4. Madrid Anlaşmasının Avantajları.....	34
2.5. Madrid Anlaşmasının Dezavantajları.....	35
3. MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİ İLE İLGİLİ MADRİD ANLAŞMASINA İLİŞKİN PROTOKOL (1989).....	37
3.1. Madrid Protokolünün Tarihçesi.....	38
3.2. Madrid Anlaşması Ve Protokolü Arasındaki İlişki.....	41

BÖLÜM 3	43
SİSTEMİN ORTAK KURULUŞ VE METİNLERİ	43
1. SİSTEMİN ORTAK KURULUŞLARI.....	43
2. WIPO VE ULUSLARARASI BÜRO’NUN SİSTEMDEKİ YERİ	44
3. WIPO ULUSLARARASI MARKALAR GAZETESİ	45
3.1. Yıllık İndeks	45
3.2. Uluslararası Sicil’de Yer Alan Kayıtlara Erişim İmkanları	46
3.2.1. ROMARIN.....	46
3.2.2. Elektronik Veri Tabanı (Madrid Express Database)	47
4. SİSTEMİN ORTAK METİNLERİ.....	47
4.1. Standart Formlar Kullanılması	48
5. MADRID PROTOKOLÜ’NÜN GETİRDİĞİ YENİLİKLER	49
5.1. Esas Tescil Zorunluluğunun Aranmaması	49
5.2. Ret Bildirim Süresinin 12 aydan 18 aya Uzatılmasını Talep Etme Hakkı.....	50
5.3. Ücret Tarifesini Seçme Hakkı	50
5.4. Merkezi Saldırının Dönüşümü.....	51
5.5. Hükümetlerarası Taraf Sistemi	51
5.6. Dil	51
6. MADRID PROTOKOLÜNÜN HÜKÜMLERİ.....	52
6.1. Sistemden Kimler Yararlanabilir.....	52
6.2. Madrid Protokolü Kapsamında Uluslararası Tescil Süreci	53
6.2.1. Esas Başvuru veya Esas Tescil Şartı	53
6.2.2. Başvurunun Menşe Ofis Aracılığıyla Yapılması Zorunluluğu	54
6.2.3. Başvuru Şekli ve İçeriği	54
6.3. Uluslararası Büro Tarafından Başvurunun İncelenmesi	62
6.4. Markanın Uluslararası Sicilde Tescili.....	64
6.5. Korumanın Kapsamı ve Başvurunun Belirlenen Akit Taraflarda İncelenmesi (Red Bildirimi).....	64
6.5.1. Akit Taraflarca Yapılacak Red Bildiriminin Şekli ve İçeriği	66
6.6. Bildirimin Tescil ve İlanı	68
6.7. Uygunsuz Redler.....	68
6.8. Markanın Belirlenen Akit Taraflardaki Hükümsüzlüğü	69
6.9. Marka Sahibinin Tasarruf Hakkının Kısıtlanması.....	70
6.10. Ücret.....	70
6.10.1. Ücretlerin Ödenmesi ve Ödeme Şekilleri	72
6.11. Ödemelerin Yapılacağı Para Birimi.....	73

6.12. Resmi Dil.....	74
6.13. Uygulanacak Sözleşme ve Uluslararası Başvuruya Etkisi ve Koruma Hükümü.....	75
6.14. Uluslararası Tescilin Esas Markaya Bağımlılığı (Merkezi Saldırı Hükümü ve Dönüşüm).....	78
6.15. Sonraki Belirleme (= <i>subsequent designations</i>).....	82
6.15.1. Sonraki Belirleme Hakkını Kullanma Yetkisi	85
6.15.2. Sonraki Belirleme Talebinin Şartları ve Şekli	85
6.15.3. Sonraki Belirleme Tarihi	86
6.15.4. Sonraki Belirleme için Bağlılık Süresi	87
6.15.5. Sonraki belirlemeler için Koruma Süresi	88
6.16. Yer Değiştirme.....	88
6.17. Uluslararası Sicil’de Yapılabilecek Değişiklikler.....	88
6.18. Uluslararası Sicil’de Düzeltmeler.....	89
6.19. Koruma Süresi ve Yenileme.....	89
7. MADRİD PROTOKOLÜNÜN AVANTAJLARI	92
8. MADRİD PROTOKOLÜNÜN DEZAVANTAJLARI	94
9. AVRUPA BİRLİĞİNİN MADRİD PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINDAN SONRAKİ SÜREÇ.....	98
10. ULUSLARARASI MARKA TESCİLİ BAKIMINDAN TÜRKİYE’NİN DURUMU	102
10.1. Uluslararası Anlaşmaların Türkiye Bakımından Bağlayıcılığı	102
10.2. Türkiye’den Yapılacak Uluslararası Tescil Başvuruları	103
SONUÇ	105
KAYNAKÇA	107
İNTERNET KAYNAKLARI	114

ŞEKİL LİSTESİ

Sayfa No.

Grafik 1 : Uluslararası Başvuruların Yıllara Göre Dağılımı	102
---	-----

KISALTMALAR

A.Ş.	Anonim Şirket
AB	Avrupa Birliği
ABD/Amerika	Amerika Birleşik Devletleri
Anlaşma	Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması
AT	Avrupa Topluluğu
BIRPI	Bureaux Internationaux Reunis pour la Protection de la Propriete
BK	Bakanlar Kurulu
bkz.	bakınız
C.	Cilt
çev.	Çeviren
dn	dipnot
drl.	Derleyen
E.I.P.R	European Intellectual Property Review
Ed.	Editör
FMR	Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi
GATT	Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması
M.Ü.	Marmara Üniversitesi
MarkKHK	Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
MarkKHK Yönetmelik	556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik
md.	Madde
METU	Middle East Technical University
Nu.	Numara
OAPI	African Intellectual Property Organisation
Paris Sözleşmesi	Sınai Mülkiyetin Korunmasına Dair Paris Sözleşmesi

<i>Protokol</i>	Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması İle İlgili Protokol
<i>R.G.</i>	Resmi Gazete
<i>s.</i>	sayfa
<i>S.</i>	Sayı
<i>T.C.</i>	Türkiye Cumhuriyeti
<i>TCT</i>	Trademark Cooperation Treaty
<i>TLT</i>	The Trademark Law Treaty
<i>TMR</i>	Trademark Reporter
<i>TPE</i>	Türk Patent Enstitüsü
<i>TRIPS</i>	Ticaret Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması
<i>TRT</i>	Trademark Registry System
<i>TTK</i>	Türk Ticaret Kanunu
<i>vd</i>	ve devamı
<i>Vol</i>	Volume
<i>WIPO</i>	World Intellectual Property Organisation
<i>WTO (DTÖ)</i>	World Trade Organisation (Dünya Ticaret Örgütü)
<i>Yönetmelik</i>	Markaların Milletlerarası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve Bu Anlaşma İle İlgili Protokol'e Dair Ortak Yönetmelik
<i>Tüzük</i>	Markaların Milletlerarası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve Bu Anlaşma İle İlgili Protokol Uyarınca Yapılacak Başvurulara Dair Tüzük

GİRİŞ

Her geçen gün gelişen ve takip etmekte zorlandığımız bilim ve teknoloji dünyasında hukukta yerinde durmamış ve gelişen dünyaya ayak uydurup, artan ihtiyaçlara cevap verebilmek için hızla değişmeye ve gelişmeye başlamıştır. Küreselleşme beraberinde ulusal sınırların aşılarak ulusal üstü kavramların gelişmesini buna bağlı olarak serbest ticaretin gelişmesini ve uyumlaştırma çalışmaları ile fikri ve sınai hakların uluslararası düzeyde korunmasını da beraberinde getirmiştir. Şöyle ki, gelişen teknik imkanlar sayesinde dünya üzerindeki herhangi bir ülkede üretilen bir ürünün veya dünyanın herhangi bir köşesinden doğan bir hizmetin tüm dünyada yaygınlık kazanması inanılmaz bir hızda gerçekleşmektedir. Ürün veya hizmetlerin bu şekilde hızlı bir dolaşımda olmaları belirli bir mal veya hizmetin başka işletmelerde üretilen benzer mal ve hizmetlerden ayırt edilebilmesini sağlamakta olan markayı daha da özel ve önemli hale getirmiştir.

Mal ve hizmetlerin pazarlanmasında büyük bir öneme sahip olan markalara ulusal düzeyde sağlanan korumanın, globalleşmenin doğal bir sonucu olarak giderek artan ihtiyaçlara cevap vermemesi üzerine yeni bir kavram olan “uluslararası marka” kavramı ortaya çıkmıştır. Bu da, devletlerin sahip oldukları ulusal egemenlik haklarından bazılarının akdedilen iki veya çok taraflı anlaşmalar ile vazgeçilerek geleneksel marka tescil sistemleri yanında birden fazla ülkede markaya koruma sağlayan uluslararası marka tescil sistemlerinin temelini atılmasını sağlamıştır.

Uluslararası marka tescil sistemlerine bakıldığında en temel adım olarak 1883 tarihli Sınai Mülkiyetin Korunmasına Dair Paris Sözleşmesi (Paris Sözleşmesi) karşımıza çıkmaktadır. Paris Sözleşmesi’nden sonra atılan her adım, adeta bu Sözleşme’ye dayanmış veya bir şekilde bu Sözleşme ile amaçlanan hedeflere ulaşmaya çalışmıştır.

Dünya üzerinde ülkeler arasında ve gerektiğinde diğer uluslararası teşkilatlarla işbirliği yaparak fikri mülkiyet haklarının ve marka hukukunun geliştirilmesi ve korunması ana amacından yola çıkan WIPO, Paris Sözleşmesi ve daha sonra imzalanıp günümüze kadar gelen anlaşmalar ya da imzalanmakla beraber yürürlüğe girememiş bir

çok anlaşmayı hazırlayan ya da hazırlanmasına katkıda bulunan öncü bir hükümetlerarası kuruluştur. Trademark Registry System, Trademark Cooperation Treaty, The Trademark Law Treaty WIPO'nun öncüğünde hazırlanan anlaşmalardır.

WIPO önderliğinde hazırlanan uluslararası marka tescil sisteminin en önemli metinlerine geçmeden önce, markaların uluslararası tesciline ilişkin; sadece belirli bir bölgede yer alan ülkeler kapsamında koruma sağlayan bölgesel sistemler (Benelüks Marka Tescil Sistemi, Afrika Sınâî Mülkiyet Örgütü, Topluluk Marka Sistemi gibi) ve bir anlaşma çerçevesinde düzenlenen ve belli bir coğrafi kapsam gözetmeksizin koruma kapsamının anlaşmaya taraf olan ülke ya da örgütlerin tamamı ya da bir kısmı için geçerli olduğu uluslararası sistemler olmak üzere başlıca iki sistemin varlığından söz edebiliriz.

Çalışmamızın ana konusu olan uluslararası sistemlere baktığımızda tek bir başvuru yaparak birden fazla ülkede etkin, ucuz ve çabuk elde edilebilir bir koruma sağlayan Madrid Sistemi aynı zamanda geniş kapsamlı olmasıyla da öne çıkmaktadır. Madrid Sistemi iki ayrı ama birbiriyle yakından ilişkili anlaşmadan oluşmaktadır. Bu anlaşmalar 1891 tarihli “*Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması*” (Madrid Anlaşması) ve 1989 tarihli “*Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması İle İlgili Protokol*” (Madrid Protokolü)’dür. Madrid Anlaşması mevcut üye ülkelerin Anlaşmanın öngördüğü statüden memnun olup, ihtiyaçlarının yeterli seviyede karşılandığını düşünmelerine rağmen beklenen ilgiyi görmediği için Protokol’ün düzenlenme ihtiyacı doğmuştur yine bu nedenledir ki Anlaşmanın öngördüğü sistem Protokol’de korunmakla beraber eleştirilen ve birçok ülkenin katılımını engelleyen hükümler revize edilerek Sistem’e daha fazla ülkenin katılımı sağlanmaya çalışılmıştır.

Ülkemiz 1 Ocak 1999 tarihinde Madrid Protokolü’nü yürürlüğe koyarak Madrid Sistemi’ne dahil olmuştur. Türk marka hukuku bakımında çok önemli olan bu gelişme özellikle, Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi’nin 27 Ekim 2003 tarih ve 1992/2003 sayılı 40/94 sayılı Tüzük’te değişiklik yapan düzenlemesiyle 27 Haziran 1989’da Madrid’te kabul edilen Madrid Protokolü’ne katılmasıyla, Madrid Sistemi’ni kullanarak hem Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde hem de Madrid Sistemi’ne dahil

lkelerde tek bir başvuru yaparak koruma elde etmenin yolunun aılması ile de daha da byk bir nem kazanmıřtır.

alıřmamız, “Giriř” ve “Sonu” blmleri dıřında  blmden oluřmaktadır. Birinci Blmde Marka İle İlgili Temel Kavramlar bařlıęı altında Temel Kavramlar, Uluslararası Marka Tescili Kavramının Geliřimi, Marka Hukuku İlgili Bařlıca Uluslararası Szleřmeler konularına deęinilecektir.

İkinci Blmde Uluslararası Marka Tesciline İliřkin Madrid Sistemi bařlıęı altında Madrid Sistemi ve Sistemi Oluřturan Uluslararası Szleřmeler, Markaların Uluslararası Tesciline İliřkin Madrid Anlařmasının, Tarihesi, Amaları, Hkmleri, Avantajları, Dezavantajları ile Markaların Uluslararası Tescili İle İlgili Madrid Anlařmasına İliřkin Protokol’nn Tarihesi, Madrid Anlařması ve Protokol Arasındaki İliřki, Sistemin Ortak Kuruluř ve Metinleri, Avantajları, Dezavantajları ve Avrupa Birlięinin Madrid Protokolne Taraf Olmasından Sonraki Sre konularında deęerlendirme yapılacaktır.

nc Blmde Uluslararası Marka Tescili Bakımından Trkiyenin Durumu bařlıęı altında Uluslararası Antlařmaların TC Bakımından Baęlayıcılıęı, Trkiye’den Yapılacak Uluslararası Tescil Bařvuruları zerinde durularak alıřmamız sonlandırılacaktır.

BİRİNCİ BÖLÜM

MARKA İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

1. TEMEL KAVRAMLAR

1.1. Marka Tescili Kavramı

Çok eski dönemlerden beridir kullanılmakta olan markanın sağladığı en temel fayda, mal veya hizmetin kim tarafından piyasaya arz edildiğini göstermesidir (Herkunftsfunktion). Bugün için ise markanın temel fonksiyonunun, belirli bir mal veya hizmetin başka işletmelerde üretilen benzer mal ve hizmetlerden ayırt edilebilmesini sağlamak olduğu kabul edilmektedir (Unterscheidungsfunktion)¹.

Bu niteliğe sahip olan ve marka olarak nitelendirilen işaretin üçüncü kişilerin tecavüzlerine karşı yasal koruma altında olabilmesi için tescil edilmesi gerektiği ve söz konusu tescilin sadece yapıldığı ülkenin topraklarında hukuki anlam ifade edeceği genel olarak tüm dünyada kabul edilen bir uygulamadır². Çünkü fikri ve sınai haklar ülkeseldir ve gerek hakkın içeriği gerekse korumanın kapsamı “koruma ülkesi” (lex loci protectionis) tarafından belirlenir³. Bu ise, fikri ve sınai haklar alanının, her bir ülkenin kendi ekonomik ve sosyal özelliklerine, teknoloji düzeyine, kendi ticari geleneklerine göre belirlenmesini kaçınılmaz kılmaktadır.

“Her fikri hak bir ülke toprağında, o ülkenin milli hukukunca tanındığı sürece var olabilir, üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir ve korunabilir. Eğer gayri maddi haklardan biri ile ilgili bir hak bu ülke hukuku tarafından korunmazsa, o ülke topraklarında o hakkı korumak kural olarak mümkün değildir”⁴.

Ulusal marka hukuku mevzuatımız da bu genel yaklaşımı benimsemiş ve sadece tescil edilen işaretlerin “marka” olarak korunması gerektiğini kabul etmiştir (MarkKHK m. 1).

¹ Sabih Arkan, Marka Hukuku, C. 1, Ankara, 1997, s. 1-2.

² Markanın tescili sistemi ilk olarak 1875 yılında uygulanmaya başlanmıştır (L. Bently - B. Sherman, Intellectual Property Law, Second Edition, Oxford University Press, England, 2004, s. 695).

³ Hamdi Yasaman - Fülürya Yusufoglu, Marka Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul, Ekim 2004, C. I, s. 4.

⁴ Yasaman - Yusufoglu, s. 5.

Diğer taraftan tescil edilmemiş olmakla birlikte marka fonksiyonunu yerine getiren işaretlerin korumadan tamamen mahrum olduğu söylenemez. Ulusal hukukumuzda TTK'da düzenlenen haksız rekabet hükümleri “marka”nın fonksiyonlarına sahip olup da tescil edilmemiş olan işaretlerin korunması imkanını tanımaktadır⁵.

Görüldüğü üzere, bir markanın herhangi bir ülkede korunabilmesi için (ki bu koruma ancak o ülkenin egemenlik alanı kapsamında yani ulusal düzeyde söz konusu olabilir) o ülkenin iç hukuk kurallarına uygun olarak tescil edilmiş olması (istisnaen de kullanılmış olması) gerekmektedir. Tescil marka sahibine, markanın aynının veya karıştırmaya yol açacak derecede benzerinin, aynı veya benzer mal ve hizmetlerde başka kişilerce kullanılmasını yasaklama konusunda münhasır bir hak sağlar.

Markanın tescili ve bu tescilin ülkeselliği ilkeleri ekonominin globalleşmesi ve ülkelerarası uyumlaştırma çabaları nedeni ile artık mutlakiyetini kaybetmiştir. Günümüzde üzerinde tartışılan ve daha iyi hale getirilmeye çalışılan, bir markanın küresel olarak korunmasını sağlamaktır. Bunu sağlamanın en etkili yolu olarak da uluslararası tescil sistemi ortaya atılmış ve devletlerarasındaki uzun süreli görüşmeler, pazarlıklar ve tadillerle tezimizin konusu olan uluslararası marka tescili sistemini kuran ve yaygınlaştıran Madrid Anlaşması ve Protokolü yürürlüğe konmuştur.

1.2. Uluslararası Marka ve Uluslararası Marka Tescili Kavramı

Bilgi toplumu, dijital ekonomi, sınırsız internet erişimi, devletlerarası uyumlaştırma çalışmaları, serbest ticaretin vazgeçilemez nitelikteki yararları ve tabi ki uluslararası sermaye şirketleri dünya ekonomisinin globalleşmesini büyük bir hızla sağlamıştır⁶. Bu hızlı globalleşmenin sonuçlarından biri de uluslararası marka kavramının ortaya çıkışı olmuştur. Günümüzün teknik imkanları sayesinde ABD’de

⁵ Marka hakkının kazanılmasında geçerli olan iki sistem vardır: kullanım ve tescil. Kullanma sisteminde, bir markayı tescilden önce kullanan ve buna ayırt edicilik niteliği kazandıran kişi marka üzerinde hak sahibi olur. Örneğin Amerikan sistemi kullanma esasına dayanmaktadır. Bununla birlikte Amerikan sisteminde de kullanmanın ardından federal boyutta korumaya sahip olunabilmesi için markanın tescili gereklidir. Tescil sisteminde ise marka üzerindeki hak, markanın seçilmesi ve marka hukukuna özgü şekilde resmi işlemler yapılarak tescil edilmesi ile kazanılır (Yasaman - Yusufoglu, s. 181-183).

⁶ Marshall A. Leaffer, “The New World of International Trademark Law”, 2 Marq. Intell. Prop. L. Rev. Vol. 1, <http://www.law.harvard.edu/faculty/tfisher/Leaffer.html> (02.05.2006). s. 2-3.

veya Afrika'nın herhangi bir ülkesinde üretilen bir ürünün veya dünyanın herhangi bir köşesinden doğan bir hizmetin tüm dünyada yaygınlık kazanması sadece an meselesidir. Mal ve hizmetlerin çok hızlı şekilde iletilmesi / yaygınlaşması ise, belirli bir mal veya hizmetin başka işletmelerde üretilen benzer mal ve hizmetlerden ayırt edilebilmesini sağlamakta olan markayı daha da özel ve önemli hale getirmiş bulunmaktadır. Bu bağlamda dünya literatürü yeni bir kavram olan “uluslararası marka” kavramı ile tanışmıştır.

Uluslararası marka geleneksel yol izlenerek ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Bu yol, devletlerin egemenlik haklarından kaynaklanan bir takım hak ve yetkilerini, iki taraflı ya da çok taraflı uluslararası anlaşmalar ile sınırlandırarak, kendi vatandaşı olmayan kişilerin kendi ülkesindeki mevzuata göre ortaya çıkmamış olan markalarına da, egemenlik hakkına sahip olduğu topraklarda, tıpkı kendi ulusal markalarına sağladıkları gibi yasal korumayı sağlamalarıdır⁷.

Uluslararası ticaretin gelişmesinin doğal sonucu olarak ortaya çıkan uluslararası markayı yasal koruma altına alma çalışmaları iki yolla gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bunlardan birincisi, uluslararası tescil sisteminin kurulması; ikincisi ise, marka korumasına ilişkin uluslararası minimum standartların tespit edilmesidir. Uluslararası marka tescili ve marka hukukunun uluslararası minimum standartları konusunda 1883 yılında imzalanan Paris Sözleşmesi, 1891 yılında imzalanan Madrid Anlaşması ve 1989 yılında imzalanan Madrid Protokolü bu alanda yapılmış en önemli uluslararası çalışmalar olarak karşımıza çıkmaktadır⁸.

Markanın bir ülkede korunabilmesi için kural olarak korunacağı ülkede, o ülkenin mevzuatına uygun olarak tescil edilmesi gerektiği yukarıda açıklanmıştı. Buna göre birden fazla ülkede markasının korunmasını isteyen marka sahibinin bu korumayı elde edebilmesinin tek yolu, her bir ülkede ayrı ayrı markasını tescil ettirmektir. İşte uluslararası marka tescili ile bu masraflı ve emek isteyen dolambaçlı yolun basite indirgenmesini sağlamıştır.

⁷ Marcelo Halpern - Ajay K. Mehtotra; “From International Treaties to Internet Norms: The Evolution of International Trademark Disputes in the Internet Age”, Karen B. Tripp (drl.), Intellectual Property Law Review, West Group Pres, 2001, s. 387

⁸ Bently - Sherman, s. 702-704.

Uluslararası marka tescil sisteeine göre markanın tescili için başvuruda bulunan kişi, sadece kendi ülkesinde markasını tescil ettirip daha sonra da Uluslararası Büro'ya başvurarak markasının uluslararası alanda yasal koruma altında olmasını sağlayabilmektedir⁹. Bu sistem, Madrid Sistemi olarak anılmaktadır ve tezimizin ilerleyen bölümlerinde sistem ayrıntılı olarak incelenecektir.

2. ULUSLARARASI MARKA TESCİLİ KAVRAMININ GELİŞİMİ

Fikri ve sınai haklar ülkeseldir; çünkü, varlıkları tescilden, kayıt edildikleri ülkenin yasal düzenlemelerinden kaynaklanır. Doğal olarak bu hakların korunma alanı da ülkeseldir. Çağımızın üzerinde en çok konuşulan gerçeği olan küreselleşme nedeni ile marka sahipleri markalarını, birden çok ülkede kullanmak ve korumak dolayısı ile de birden çok ülkede tescil ettirmek zorunda kalmıştır¹⁰.

Markanın her bir ülkede ayrı ayrı tescil ettirilmesi ise çok fazla zaman, emek ve para kaybı anlamına gelmektedir. Bu çerçevede, birden fazla başvuru ücreti ödeme, belge hazırlama, yerel uzmanlarla çalışma, yerel dili kullanma, her bir ülkedeki tescil ve ilan sürelerini bekleme vb. zorluklar markanın tam bir yasal koruma çatısı altına alınmasını zorlaştırmıştır. Ayrıca her ülkede ayrı tescil zorunluluğu; kaybedilecek zaman süresince markanın tecavüzlere karşı korumasız kalması, her bir ülkenin sağladığı korumanın kapsamı ve uygulanma şeklinin birbirinden farklı olması, markada kullanılan kelimenin farklı ülkelerde değişik anlamlara gelmesi veya değişik anlamları çağrıştırmaması nedeni ile tescil edilememe riski taşıması başta olmak üzere pek çok probleme de neden olmuştur. Üstelik günümüzde yaşanan internet çağı da marka korumasının globalleşmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu nedenlerle, standart bir prosedür ile markanın korunması konusunda ülkelerarası harmonizasyonun sağlanması ekonomik hayat için bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Bu amaçla uluslararası arenada devletler uzun yıllar çözüm yolları aramış olup bulunan en etkili ve geniş katılımlı yol olarak markanın uluslararası tescili sistemi kurulmuştur¹¹.

⁹ Yasaman - Yusufoglu, s.29.

¹⁰ Ruth E. Annand - Helen E. Norman, Blackstone's Guide to the Trade Marks Act 1994, Blackstone Press Limited, London, 1994, s. 260; Gabriel M. Frayne, "Report on the International Registration of Trade Marks Revision of the Madrid Agreement", The Trademark Reporter, Vol. 61, (1971), s. 95 vd.

¹¹ Annand - Norman, s. 261; Frayne, s. 95 vd.

Madrid Sisteminden önce de markanın diğer devletlerde koruma altına alınabilmesi için çeşitli çalışmalar yapılmış ve bunların neticesinde bazı iki taraflı ve çok taraflı anlaşmalar yapılmıştır. Fransa-İtalya arasındaki sözleşme, Afrika ülkelerinin kendi aralarında imzaladıkları OAPI ve tabi ki Avrupa Birliği'nde uygulanan Topluluk Markası bu çalışmalardan sadece bir kaçıdır. Fakat bu ikili ve çok taraflı anlaşmaların istenen gerçek uluslararası korumayı sağlamaktan ne kadar uzak olduğu ortadadır.

Sonuç olarak; tek bir dil kullanılıp tek bir ücret ödenip tek bir makama, hazırlanan tek bir dosya ile, tek başvuru yapılarak tek bir tescil elde etmek ve bu tescilin uluslararası korumayı sağlaması en mantıklı ve basit yol olarak kabul edilip Madrid Sistemi kurulmuştur. Fakat kurulan bu sisteme katılım ilk zamanlarda beklenenin altında olmuştur. Üstelik dünyanın ekonomik anlamda önde gelen ülkeleri sisteme katılmayı reddetmiştir. Bazı Avrupa ülkeleri, ABD, Japonya ve Çin gibi Madrid Anlaşması'na katılmayan, çekinceler ileri süren ülkelerin de sisteme dahil olabilmesi için uluslararası konferanslar ve çalışmalar yapılarak ortak payda yakalanmaya çalışılmıştır. Sonunda bu ülkelerin sistemde yapılmasını istedikleri bazı değişiklikler kabul edilip Madrid Protokolü imzalanmıştır. Böylelikle, markanın uluslararası tescili için kurulan merkezi sistem en geniş kapsama alanı ile uygulanmaya devam edilmiştir. Madrid Sözleşmesi ve Madrid Protokolü esasen birbirlerinden çok farklı iki sistem kuran belgeler değildir. Protokol ile sadece, Anlaşma'nın bazı hükümleri değiştirilmiş olup bu değişikliklerden sadece Protokol'e taraf olan veya Anlaşmaya ve Protokole taraf olan ülkelerin yararlanacağı öngörülmüştür. Bu iki belgenin kurduğu sistem ve belgeler arasındaki temel farklılıklar tezimizin ilerleyen bölümlerinde¹² açıklanacağından burada tekrar edilmeyecektir.

3. MARKA HUKUKU İLE İLGİLİ BAŞLICA ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER

3.1. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (=WIPO) ve WIPO'yu Kuran Sözleşme

¹² Bu hususta bkz. II. Bölüm.

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (World Intellectual Property Organisation) 14 Haziran 1967 tarihinde Stokholm’de imzalanan bir sözleşme ile kurulmuştur. Bu sözleşme 26 Nisan 1970’de yürürlüğe girmiştir¹³. WIPO bir hükümetlerarası organizasyon olup seksen yıldan uzun bir süredir var olan BIRPI¹⁴,nin halefidir¹⁵. WIPO dünya üzerinde fikri mülkiyet haklarının korunmasının geliştirilmesinden sorumludur¹⁶. Bu görevini yeni uluslararası sözleşmelerin yapılarak sonuçlandırılmasını ve ulusal yasal düzenlemelerin harmonize edilmesini cesaretlendirerek yapmaktadır¹⁷.

WIPO’nun temel amaçları;

- Fikri mülkiyetin Dünya’da korunmasını, ülkeler arasında ve gerektiğinde diğer uluslararası teşkilatlarla işbirliği yaparak geliştirmek,
- Fikri Mülkiyet Birlikleri arasında idari işbirliğini sağlamaktır¹⁸. Birlikten kasıt; Paris Birliği, bu Birlik ile irtibatlı kurulmuş olan özel Birlikler, Madrid Anlaşması ve Madrid Birliği, Hague Birliği, Nice Birliği, Lizbon Birliği, Bern Birliği, Komşu Haklar Sözleşmesi ve UPOV, o tarihlerde yürürlükte olmayan fakat yürürlüğe girmesi beklenen Patent İşbirliği Anlaşması ve Locarno Birliği’dir. WIPO, kuruluşun sekreteryası olan Cenovadaki Uluslararası Büro vasıtasıyla Birliklerin yönetimini merkezileştirerek Birlikler arasındaki idari işbirliğini sağlamış ve çeşitli organları vasıtasıyla bu yönetimi idare etmiştir¹⁹.

Türkiye, WIPO’yu kuran Sözleşme’ye 1976’da üye olmuştur²⁰. Sözleşmenin, 05.08.2007 tarihi itibarıyla 184 üyesi²¹ bulunmaktadır.

¹³ World Intellectual Property Organisation, “What is WIPO?”, Geneva 1971, s. 29.

¹⁴ Bureaux Internationaux Reunis pour la Protection de la Propriete Intellectuelle.

¹⁵ WIPO dışında sadece iki hükümetlerarası organizasyon; Uluslararası Haberleşme Birliği (1865) ve Evrensel Posta Birliği (1874) seleflerinin tarihçesi daha eskiye gider. BIRPI, 1974 yılında Bern’den Cenevre’ye taşınmıştır. Yine 1974 yılında Birleşmiş Milletlerin uzman kuruluşlarında biri olmuştur (Jenö Bobrovsky, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı, Türkiye’de ve Dünya’da Sınai Mülkiyet Koruması Uluslararası Konferansı, İstanbul, 24-25 Haziran 1997, s. 59).

¹⁶ WIPO, “What is WIPO?”, s. 5.

¹⁷ WIPO, “What is WIPO?”, s. 30.

¹⁸ TPE, “Sınai Mülkiyet ile İlgili Uluslararası Anlaşmalar ve Türkiye’nin Bu Anlaşmalarla İlgili Durumu”, Eylül 2004, (*Uluslararası Anlaşmalar*), s. 4.

¹⁹ WIPO, “What is WIPO?”, s. 30.

²⁰ TPE, Uluslararası Anlaşmalar, s.4.

²¹ Üye ülkeler için bkz. <http://www.wipo.int/members/en/>.

3.1.1.Sınai Mülkiyetin Korunmasına Dair Paris Sözleşmesi (1883)

Sınai Mülkiyetin Korunmasına Dair Paris Sözleşmesi (Paris Sözleşmesi), uzun yıllar boyunca, günümüzde artık fikri mülkiyet hakları olarak bilinen mutlak hakların korunmasında, uluslararası işbirliği yapılmasını sağlayarak önemli rol oynamıştır²². Öyleki, Sözleşme Sınai Mülkiyetin Anayasası olarak nitelendirilmiş olup; buluşlar, markalar, endüstriyel tasarımlar, faydalı modeller, ticaret ünvanları ve haksız rekabet ile ilgili hükümler içermektedir²³.

Bu sözleşmeye taraf olan ülkeler, sınai mülkiyetin korunması konusunda bir *birlik* oluşturmuşlardır. Birlik ülkelerinden her birinin vatandaşları, diğer bütün birlik ülkelerinin sınai mülkiyetin korunması ile ilgili kanunların vatandaşlara tanıdığı veya ilerde tanıyacağı menfaatlerden, bu sözleşme ile öngörülmüş haklara zarar vermemek kaydıyla istifade ederler. Haklarına gelecek her türlü tecavüze karşı, o ülke vatandaşlarına konmuş şekil ve şartları yerine getirmek kaydıyla, onların sahip olduğu aynı korumaya sahip olacaklar ve aynı kanuni yollara başvurabileceklerdir. Bunun için korumanın istendiği ülkelerde ikametgah veya müesseseye sahip olma şartı aranmaz²⁴.

Paris Sözleşmesi 20 Mart 1883 yılında Paris’de imzalanmıştır. İmzalandığı günden bu yana da birçok revizyonun konusu olmuştur. 14 Aralık 1900’da Brüksel’de, 2 Haziran 1911’da Washington’da, 6 Kasım 1925’de Hague’de, 2 Haziran 1925’de Londra’da, 31 Ekim 1958’de Lizbon’da ve 14 Temmuz 1967’de Stokholm’de revize edilmiştir. Ayrıca 2 Ekim 1979’da tadil edilmiştir²⁵.

Paris Sözleşmesi WIPO’ya üye tüm ülkelerin katılımına açıktır. Türkiye Paris Sözleşmesi’ne ilk defa 1925’de üye olmuş²⁶, 1956’da Londra Tadil Metnine²⁷, 1976’da Stokholm Tadil Metninin (13-30) maddelerine²⁸, 1 Şubat 1995’den itibaren de

²²Christopher Morcom ve Diğerleri, The Modern Law of Trade Marks, LexisNexis-Butterworths, United Kingdom, 2005, s. 667.

²³ Uluslararası Anlaşmalar, s. 6.

²⁴ Hamdi Yasaman, Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, C.I, Eylül 2004, s.60.

²⁵ Christopher Morcom ve diğerleri, s. 667.

²⁶ R.G. 29.05.1930, S. 1506.

²⁷ R.G. 07.02.1957, S. 9529.

²⁸ B.K. 7/10464 S. Kararı (R.G. 20.11.1975).

Stokholm Tadil Metninin (1-12) maddelerine taraf olmuştur²⁹. Sözleşmeye 05.08.2007 tarihi itibarıyla 171 ülke üyedir³⁰.

Paris Sözleşmesi'nin temel olarak iki amacı vardır. Bunlar;

- a) Uluslararası marka ve patent korumasını düzenlemek ve kolaylaştırmak ve
- b) Haksız rekabet fiillerini asgariye indirmektir.

Paris Sözleşmesi esas olarak fikri mülkiyet haklarının uyumlaştırılması ile ilgilidir ve üye ülkelerin birbirlerinin vatandaşları arasında ayırım yapmayacağı esasına dayanır. Dolayısıyla üye ülkelerin vatandaşları Paris Sözleşmesi'ne taraf olan tüm üye ülkelerde aynı haklara, avantajlara ve korumaya sahip olacaklardır³¹.

3.1.1.1. Paris Sözleşmesinin Temel İlkeleri:

3.1.1.1.1. Milli Muamele:

Her üye ülke diğer üye ülke vatandaşlarına, kendi vatandaşlarına sağladığı sınai mülkiyet korumasının aynısını sağlamak zorundadır (md. 2³²). Paris Sözleşmesine üye olmayan ülke vatandaşları, üye ülkelerden birinde ikamet etmesi veya gerçek ve

²⁹ R.G. 23.09.1994, S. 12206, B.K. 1994/5903 S. 29.07.1994 tarihli Kararı.

³⁰ Üye ülkeler için bkz. http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?country_id=ALL&start_year=ANY&end_year=ANY&search_what=C&treaty_id=2.

³¹ Elif Betül Bayram, "Uluslararası Marka Tescil Sistemleri" (Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Türk Patent Enstitüsü, Ankara, 2001), s. 10.

³² Paris Sözleşmesi İkinci Madde: 1-Birlik memleketlerinden her birinin vatandaşları, diğer bütün birlik memleketlerinden sınai mülkiyetin korunmasıyla ilgili kanunların tebaaya bugün tanıdığı ve ileride tanıyacağı menfaatlerden, bu Sözleşme ile ayrıca derpiş edilmiş haklara halel gelmemek şartıyla istifade edeceklerdir. Netice olarak haklarına gelecek her türlü tecavüze karşı o ülke tebaasına konmuş şekil ve şartları yerine getirmek kaydıyla onların sahip olduğu aynı himayeye sahip olacaklar ve aynı kanuni yollarla başvurabileceklerdir. 2-Bununla beraber, sınai mülkiyet haklarının herhangi birinden faydalanmak hususunda birliğe dahil ülkeler tebaasından, himayenin istendiği memleketlerde hiçbir ikametgah veya müesseseye sahip olmak şartı aranmayacaktır. 3-Birlik memleketlerinden herbirinin adli ve idari muhakeme usulüne ve yetki ve sınai mülkiyet kanunlarında aranan ikametgah seçimine veya vekil yainine müteallik hükümleri kesinlikle mahfuzdur (Tamer Pekdiğer, Fikri Sınai Mülkiyet Hukuku Mevzuatı, İstanbul 2003, s. 271-272).

etkin bir sanayi veya ticari kuruluşa sahip olması şartıyla bu muameleden yararlanır (md. 3³³)³⁴.

3.1.1.1.2. Rüçhan Hakkı:

Rüçhan Hakkı, bir üye ülkede marka başvurusu yapıldıktan sonra altı ay içerisinde Sözleşme'ye taraf diğer üye ülkelere yapılan başvurularda, başvuru tarihinin ilk başvuru tarihi olarak kabul edilmesidir³⁵. Bu ilke belirtilen süre içerisinde üçüncü kişiler tarafından yapılacak başvuruların, değerlendirme açısından rüçhan hakkı sahibinin önüne geçmesine engel olmaktadır³⁶.

Bu hakkın en önemli avantajı, başvuru sahibinin birden fazla ülkede markasını tescil ettirmek istemesi durumunda; hem başvurmak istediği ülkelere karar vermek için hem de çeşitli ülkelerdeki tescil sürecini tamamlayabilmek için zaman kazanmış olması ve tesciller için ilk adımı güvenli bir şekilde atabilecek olmasıdır³⁷.

3.1.1.2. Paris Sözleşmesi Çerçevesinde Hakkın Elde Edilişine İlişkin Kurallar

3.1.1.2.1. Yasaklanmış İşaretler:

Paris Sözleşmesi'ne göre üye ülkeler bazı resmi işaretlerin, örneğin devletlerin amblemleri, kalite kontrol işaretleri ve uluslararası organizasyonların amblemleri gibi, marka olarak tescilini yasaklamalıdır (Paris Sözleşmesi 1. mükerrer 6. maddesi 1.a).

3.1.1.2.2. Tanınmış Markaların Korunması:

Tanınmış markalar tescil edilmemiş olmalarına rağmen herkes tarafından bilinmesi temeline dayanarak korumanın genişletilmesinden faydalanırlar. Bir tanınmış

³³ Paris Sözleşmesi Üçüncü Madde: Birliğe dahil olmayan devletlerin vatandaşlarından olup birliğe dahil ülkelerden birinin toprakları üzerinde oturan veya gerçek ve ciddi sınai veya ticari müesseseye sahip bulunanlar birlik memleketleri tebaası gibi muamele görürler (Pekdincer, s. 272).

³⁴ Uluslararası Anlaşmalar, s. 6.

³⁵ Bayram, s. 10.

³⁶ Uluslararası Anlaşmalar, s. 6.

³⁷ WIPO, "What is WIPO?", 1971, s. 10.

markanın herkes tarafından bilinip bilinmediğinin kanıtı korumanın istendiği ülkede bulunmalıdır³⁸.

3.1.1.2.3. Hizmet Markaları:

Üye ülkeler hizmet markalarının tescilini sağlamak zorunda olmasalar bile hizmet markalarının ülkelerinde, 5. mükerrer 6. maddesi gereği korunmasını sağlamak zorundadırlar. Hizmet markaları diğer kurallarla da, örneğin haksız rekabet hükümleri gibi korunuyor olabilir.

3.1.1.2.4. Kollektif/Ortak Marka:

Üye ülkeler Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 7. maddesine göre, menşe ülke hukukuna aykırı olmayan kolektif kuruluşlara ait kolektif markaları korumak zorundadırlar. Bununla beraber bu kolektif kuruluşların varlığı da menşe ofislerin hukukuna aykırı olmamalıdır.

3.1.1.2.5. Markanın Tescil İçin Başvurulduğu Ürünlerin Niteliği:

Markanın tescili için başvurulduğu ürünlerin niteliği markanın tesciline engel olmayacaktır. Örneğin bazı malların satılması yasaklanmış bile olsa, bu mallar için yapılan marka başvurusu tescil edilebilmelidir (Paris Sözleşmesi 7. md.).

3.1.1.2.6. Geçici Koruma:

Üye ülkeler resmi uluslararası sergi ve fuarlar boyunca markalar için geçici tescil koruması sağlamak zorundadırlar (Paris Sözleşmesi 11. md.).

3.1.1.2.7. Özel Belirtme

Üye ülkeler koruma şartı olarak ürünün marka tescili için taşıdığı özel şartların belirtilmesini talep edemezler (Paris Sözleşmesi 5.md-D)³⁹.

³⁸ Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesi ile taraf devletlere tanınmış markaları koruma yükümlülüğü getirilmekte ve tanınmış markaların hak sahibi olmayan kimselerce kullanımının, tescilin reddi, iptali ya da kullanımının engellenmesi yoluyla önüne geçilmesi istenmektedir. Bu taraf devletin mevzuatının müsait olması durumunda re'sen, aksi takdirde tanınmış marka sahibinin başvurusu üzerine yapılacaktır (Uğur Çolak, "Paris Sözleşmesi 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar", Ankara Barosu FMR Dergisi, S.2, 2004, s.28, dn.12).

3.1.1.3. Paris Sözleşmesi'ne Dayanan Sözleşmeler

Paris Sözleşmesi'nin uluslararası anlaşmalar ile ilgili 19. uncu maddesi üye ülkeler için önemli açılımlar yaratacak bir hüküm içermektedir. Bu madde;

“Birlik üyeleri Sınai Mülkiyetin himayesi için kendi aralarında ayrı ayrı, özel Antlaşmalar yapmak hakkını saklı tuttuklarından mutabıktırlar. Ancak bu anlaşmalar bu Konvansiyon hükümlerine aykırı olamayacaktır”

hükümünü içermektedir. Bu hükümle birlikte Paris Sözleşmesi'ne taraf ülkeler için yeni uluslararası anlaşmalar yapma imkanları doğmuştur. Bu çerçevede, Paris Sözleşmesi'nin 19'uncu maddesi birçok uluslararası anlaşmanın dayanağı olmuştur⁴⁰.

Marka tescili ile ilgili bu kapsamda sayılabilecek anlaşmalar; Madrid Anlaşması, Trademark Registration Treaty, Madrid Protokolü ve Trademark Law Treaty'dir. Madrid Anlaşması, Trademark Registration Treaty ve Madrid Protokolü TRIPS'in amaç ve kapsamından tamamen ayrı ve bağımsız anlaşmalardır. Bu üç anlaşmanın uluslararası marka tescilini organize etmelerine rağmen TRIPS fikri mülkiyet haklarının prosedürel görünümünü düzenlememektedir⁴¹.

3.2. WIPO Tarafından Yönetilen Uluslararası Marka Tescili İle İlgili Anlaşmalar

3.2.1. Trademark Registry System (=TRT) (1980)

1970 yılında, Madrid Anlaşması'na üye ülkelerin ve konuyla ilgilenen diğer ülkelerin (örneğin ABD ve İngiltere gibi) uzmanlarının katıldığı bir konferansta, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), markaların uluslararası tescili ile ilgili anlaşmaya katılımını sağlamak amacıyla WIPO tarafından hazırlanan bir anlaşma

³⁹ Joanna Schmidt Szalewski, “The International Protection of Trademarks After the TRIPS Agreement”, <http://www.law.duke.edu/journals/djcil/articles/djcil9p189.htm>, (02.05.2006), s. 194.

⁴⁰ Bayram, s. 11; Guy Tritton ve Diğerleri, Intellectual Property In Europe, London, Sweet & Maxwell, 2002, s. 212.

⁴¹ Szalewski, The International Protection of Trademarks After the TRIPS Agreement, s. 194.

taslağı (bu taslak Madrid Anlaşmasında bulunan ve ABD'nin ret ettiği şartların birçoğunu içermemektedir) katılımcılara sunulmuştur⁴².

Konferans sonunda 12 Haziran 1973'de Trademark Registration Treaty (TRT) imzalanmış ve TRT 7 Ağustos 1980'de, Burkina Fasso, Kongo, Gabun, Sovyetler Birliği ve Togo'nun katılımıyla yürürlüğe girmiştir. TRT'yi hazırlayanlar Madrid Anlaşmasının koşullarının, üye olabilecek farklı potansiyel ulusları, nasıl eşit olmayan bir şekilde etkilediğinin farkında olmalarına rağmen TRT, Madrid Anlaşması ile benzer bazı kaçınılmayacak handikaplara sahiptir⁴³.

TRT temel hükümleri ile ulusal tescillerin güvenliği, idaresi ve sürdürülebilmesi için bir uluslararası dosyalama sistemi bu nedenle bir uluslararası marka tescili kavramı yaratmamış ulusların yerel hukuklarının yerini alarak onların uluslararası düzeyde işlemelerini sağlamıştır.

TRT'ye göre uluslararası bir başvuru sahibi uluslararası marka tescili için doğrudan WIPO'ya başvurarak belirlediği her üye ülkede başvurusunu etkili kılacaktır⁴⁴. WIPO'ya doğrudan yapılan bu başvuru menşe ofis başvurusundan bağımsızdır. Uluslararası başvurudan sonra ulusal hukuklar devreye girmekte ve başvuru ulusal hukuklara göre incelenmektedir. Bu gelişme ile TRT'yi hazırlayanlar Madrid Anlaşması'nın Fransa gibi menşe ofiste en az engele sahip ülkelere elverişli uygulamasının üstesinden gelmişlerdir⁴⁵.

Madrid Anlaşması'nda yer alan merkezi saldırı hükmü derin tartışmalara yol açtığından TRT'ye bu hüküm alınmamıştır. TRT'nin Madrid Anlaşması'na göre getirdiği diğer bir önemli yenilik, uluslararası başvurudan itibaren üç yıl boyunca hiç bir üye ülkenin markanın kullanılmaması nedeniyle iptalini ileri sürememesidir. Markanın

⁴² David Llewelyn, "The International Registration of Trade Marks: Present and Future", The Common Law Institute of Intellectual Property, London, 1985), s. 12.

⁴³ Graeme B. Dinwoodie - William O. Hennesey - Shira Perlmutter, International Intellectual Property Law and Policy, Lexis Nexis, London, 2001. s. 963; Leaffer, "The New World of International Trademark Law", s. 14

⁴⁴ Leaffer, "The New World of International Trademark Law", s. 14.

⁴⁵ Dinwoodie - Hennesey - Perlmutter, s. 963.

kullanılmama nedeni ile iptali istenememesine rağmen, ulusal ofisler en azından “markayı kullanma niyetinin” bildirilmesini talep edebilirler⁴⁶.

TRT, Madrid Anlaşması ve onun koşullarına göre bazı ufak avantajlar önermesine rağmen mevcut çoğu ulusal marka tescil sistemine uygun olmadığından hiçbir zaman tam olarak uygulanamamıştır⁴⁷. TRT’nin yürürlüğe girmesini sağlamak amacıyla birçok değişiklik yapılmasına rağmen, katılımcıların sayısı hiç bir zaman beklenen kadar olmamıştır. Özellikle ABD’nin Madrid Anlaşması’na yönelttiği çekinceleri içermeyen TRT’nin ABD’yi sözleşmeyi imzalamaya ikna edememe nedeni, bu zamanlarda ABD’nin marka tescil sisteminin temellerinden biri olan markanın önceden kullanımını öngören prensibinden kolayca vazgeçememiş olmasıdır.

TRT hiç bir zaman tam olarak uygulanamamasına rağmen ‘bağımlılık’ ve ‘merkezi saldırı’ hükümlerini içermemesi nedeniyle uluslararası marka tescil anlaşmalarını bir adım ileriye götürmüş ve uluslararası marka toplumunun uluslararası marka tescil sistemini geliştirmek ve korumak için başka yolları zorlamalarını sağlamıştır⁴⁸.

3.2.2. Trademark Cooperation Treaty (=TCT)

TRT’de yaşanan başarısızlığın ardından, 1980’li yılların ortalarına doğru WIPO, bu alanda milletlerarası kamuoyunun, ilgisini çekeceğini umduğu, Trademark Cooperation Treaty isimli yeni bir girişimde bulunmuştur. Bu amaçla Uzmanlar Komitesi, 1985 ve 1986 yıllarında üç toplantı yapmıştır. Ancak toplantılarda cereyan eden tartışmalardan, markaların milletlerarası tescili konusunda tamamıyla yeni bir sistem getiren TCT ile arzu edilen hedefe ulaşılamayacağı, bu aşamada en doğru

⁴⁶ Leaffer, “The New World Of International Trademark Law”, s. 14; Dinwoodie – Hennessey - Perlmutter, s. 963.

⁴⁷ Timothy W. Blakely, “Beyond the International Harmonization of Trademark Law”, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 149, Nu:1, (Kasım 2000), s. 318.

⁴⁸ Leaffer, “The New World Of International Trademark Law”, s. 15; Dinwoodie – Hennessey - Perlmutter, s. 964.

çözümün, Madrid Anlaşması'nın revizyona tabi tutulması olacağı sonucuna varılmıştır. Böylelikle, TCT girişimi akamete uğramıştır⁴⁹.

3.2.3.The Trademark Law Treaty (=TLT, =Marka Kanunu Anlaşması) (1994)

Marka Kanunu Antlaşması'nı imzalamak amacıyla, WIPO tarafından 10-28 Ekim 1994 tarihleri arasında Cenova'da bir Diplomatik Konferans düzenlenmiştir. Konferansa 85 resmi üye ile uluslararası örgütlerin yanısıra 20'ye yakın sivil toplum örgütü ve Paris Sözleşmesi'ni onaylamayan ülkeleri (Kolombiya, Guetalama, Hindistan, Peru ve Venezuela gibi) temsil eden delegeler katılmışlardır⁵⁰.

Ülkemiz söz konusu Diplomatik Konferansa katılarak Antlaşmayı ve sonuç belgesini imzalamıştır. Ancak o dönemde uygulamada olan 551 sayılı Markalar Kanunu söz konusu Antlaşmaya ülkemizin katılımı için uyumlu olmadığından ve Antlaşma o dönemde henüz yürürlüğe girmedığı için bir süre beklenilmiştir. Antlaşma Çek Cumhuriyeti, Moldova, Sri Lanka, Ukrayna ve İngiltere'nin katılım bildirimlerini WIPO'ya iletmelerini müteakip 1 Ağustos 1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir⁵¹.

TLT dünya üzerinde var olan 200 den fazla marka tescil sisteminin, marka tescilini üstesinden gelinemez kılan formalitelerini ortadan kaldırmak için tasarlanmış ve üyelerin çeşitli nedenlerle kabul ettirdikleri geniş bir talepler listesi hazırlayarak, marka tescili sistemlerindeki prosedürleri harmonize etmeyi başarmıştır⁵². TLT marka hakları için uluslararası tescil ya da başvuru sistemi sağlayan bir anlaşma olmak yerine markaların korunması için, tescil prosedürlerinin gerçek bir harmanizasyonun (uyumlaştırılmasının) anahatlarını belirlemeye çalışmıştır⁵³. Bundan başka TLT, çeşitli

⁴⁹ İsmail Kırca, "Markaların Milletlerarası Tescili", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı, Banka Ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2005. s. 14.

⁵⁰ Basile CATOMERİS ALBİHNS, "The Trademark Law Treaty Diplomatic Conference", International Intellectual Property Law New Developments içinde (211-219), JohnWiley&Sons Ltd, United Kingdom, 1995, s. 211.

⁵¹ TPE, Uluslararası Anlaşmalar, s. 24-25.

⁵² Leaffer, "The New World Of International Trademark Law", s. 19.

⁵³ Blakely, s. 321.

üye ülkelerin ek ve adil olmayan nitelikte sistemin genişlemesini engelleyen formaliteler koymasını yasaklamıştır⁵⁴.

Özetle; TLT marka başvuru ve tescil işlemleri için, üye ülkelerin marka ofislerince yürütülen zor, pahalı bürokratik labirentlerle dolu ve uzun zaman alıcı prosedürlerinin uyumlaştırılması ve basitleştirilmesini sağlamaktadır. Ana amaç, ofis işlemlerinde akışın hızlandırılması, gereksiz belge işlemlerinin (bürokrasinin) kaldırılması, belgeye dayalı çalışmaların en aza indirilmesi, başvuru masraflarının azaltılmasıdır.

Bu amaçlara ulaşmak için;

- İlk olarak başvuru aşamasında, TLT marka tescil ofislerinin başvuru ya da marka sahibinden neleri isteyip neleri isteyemeyeceğini belirlemiştir. Bir marka ofisinin ad, adres, marka ile ilgili diğer belgeleri, mal ve hizmetlerin ait olduğu sınıf bilgilerini ve markanın kullanılacağına dair beyanın bildirilmesini talep edebileceğini öngörerek istenebilecek bilgileri sınırlamış,
- Tescil aşamasından sonra, isim ve adres değişikliklerinde, devir ve yenilemelerde ofislerin isteyebileceği en fazla evrak sayısı belirtilmiş,
- Yine TLT, tescil için ilk başvuru aşaması ile 10 yıllık süreden sonraki yenileme sürecini aynı standarda bağlamış,
- Birden fazla tescil veya başvurularda isim, adres ve unvan değişikliği gerektiği hallerde tek bir başvurunun yeterli olması öngörülmüş,
- Başvurular için vekaletname, adres, isim ve unvan değişiklikleri için standart formlar hazırlanmış, marka tescilinden feragat etme talebi dışındaki imzalarda, imza tasdiki veya noter tasdiki gibi talepler kaldırılmış ve bunlar dışında üye ülkelerin ek formaliteler koymaları kesinlikle yasaklanarak marka tescil aşamasındaki masrafların azaltılması sağlanmış,

⁵⁴ Leafer, “The New World of International Trademark Law”, s. 19 vd.

- Eşyalar ve hizmetler için uluslararası sınıflandırma kullanılması esası getirilerek, hizmet markaları için Paris Sözleşmesi hükümlerine başvurulabileceği belirtilmiştir,
- Birden fazla sınıfa giren mal ve /veya hizmetler için tek bir marka başvurusu yapma imkanı sağlamış, bulunmaktadır⁵⁵.

Antlaşmayı ve sonuç belgesini imzalamasına rağmen o dönemde uygulamada olan 551 sayılı Markalar Kanunu söz konusu Antlaşmaya ülkemizin katılımı için uyumlu olmadığından ülkemizin Antlaşma'ya katılmadığını belirtmiştik⁵⁶. Bu durum Markaların Korunması Hakkında 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hazırlanırken göz önünde tutulmuş ve KHK'nin hazırlık çalışmalarında TLT'nin hükümleri dikkate alınmıştır. KHK hükümleri ile uyumlu olan ve katılım sonrası Devlet Maliyesi bakımından ülkemize mali yükümlülük getirmeyen bu Antlaşma'ya 01.01.2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere⁵⁷, 06.09.2004 tarih ve 2004/7849 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı⁵⁸ ile katılmıştır⁵⁹.

Sözleşmeye 05.08.2007 tarihi itibarıyla 39 ülke üyedir⁶⁰.

3.2.4. Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (=TRIPS) (1994)

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın (GATT) yerini alan Dünya Ticaret Örgütü (=DTÖ, =World Trade Organisation =WTO) çerçevesinde imzalanan '*Fikri Mülkiyetin Ticaret Bağlantılı Yönlerine Dair Anlaşma*' ya da bilinen adıyla '*Ticaret Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması*' (=Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights =TRIPS) 1994 yılında hazırlanmış ve 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

⁵⁵ Leafer, "The New World of International Trademark Law", s.19 vd.; Uluslararası Anlaşmalar, s.25; Basile Catomeris Albihns, "Trade Mark Law Treaty", Denis Camphell, Hubert J. Harmeling ve Eric P.A. Keyzer (Ed.) Trademarks: Legal and Business Aspects içinde (95-100), Netherlands, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1994, s.95-99.

⁵⁶ Bu hususta bkz. s. 17.

⁵⁷ R.G. 14.04.2004, S. 25433.

⁵⁸ R.G. 23.09.2004, S. 25592.

⁵⁹ Uluslararası Anlaşmalar, s. 26.

⁶⁰ Üye ülkeler için bkz. http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=5.

GATT tarafından gerçekleştirilen Uruguay Görüşmeleri'nde, uluslararası ticari faaliyetlerin serbest hale getirilmesi hususunda müzakereler yapılmış ve çok taraflı ticaret anlaşmalarının uygulanmasını, işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla, 1 Ocak 1995 tarihinde faaliyetlerine başlamak üzere, Dünya Ticaret Örgütü'nün kurulması hususunda uluslararası bir anlaşma yapılmıştır⁶¹.

Halen WTO'ya taraf olan 151 (27 Haziran 2007 tarihi itibarıyla⁶²) üye ülkenin her birinin Anlaşmada tanımlanan kurallarla ilgili yasal düzenlemeleri belirlenen süreler içinde zamanında yapması, etkin biçimde uygulamaya koyması ve tüm gelişmelerden diğer ülkeleri zamanında bilgilendirmesi, Anlaşmadan hem ekonomik hem de siyasi bakımdan maksimum yarar sağlanmasının temel şartıdır. Bu şekilde hareket eden ülkeler kısa zamanda uluslararası ticarete etkin rol oynayabileceklerdir. Anlaşma hükümlerini doğru değerlendirip zamanında uygulayan ülkeler için son derece yararlı, aksi takdirde zararlı sonuçlar doğuracak özelliğindedir⁶³.

TRIPS, WTO'yu kuran bu anlaşmanın eklerinden biridir (Ek 1 C). TRIPS'in 2.1. maddesinde, TRIPS ile Paris Sözleşmesi arasındaki ilişkiler düzenlenmiştir. Buna göre, tüm üye devletler Paris Sözleşmesi'nin (1967 metninin) 1-12. maddeleri ile 19. maddesine uymakla yükümlüdürler. Bunun yanında 2.2. maddede TRIPS'de yer alan hükümlerin, üye devletlerin Paris Sözleşmesi ile üstlendikleri yükümlülükleri ihlal etmeyeceği gösterilmiştir. Böylece, TRIPS Paris Sözleşmesi hükümlerini, bu sözleşmeye taraf olmamış devletler bakımından da bağlayıcı hale getirmektedir⁶⁴.

Türkiye'nin de Anlaşmayı en iyi şekilde yorumlayıp gerekli yasal düzenlemeleri zamanında yaparak, uluslararası ticarete ortaya çıkacak yeni yapılanmada hak ettiği yeri alması amacıyla DTÖ Kuruluş Anlaşması 26.01.1995 tarih ve 4067 sayılı Kanunla⁶⁵ onaylanarak 31.12.1994 tarihinden itibaren ülkemiz için de geçerlik kazanmıştır⁶⁶.

⁶¹ Oruç Hami Şener - Sevilay Eroğlu, Ticari İşletme Hukuku Uygulamaları, Ankara 2005, s. 134, dn. 308.

⁶² Üye ülkeler için bkz. http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm.

⁶³ Uluslararası Anlaşmalar, s. 30.

⁶⁴ Oruç Hami Şener- Sevilay Eroğlu, s. 134, dn. 308.

⁶⁵ R.G. 25.02.1995, S. 22213.

⁶⁶ Uluslararası Anlaşmalar, s.30.

TRIPS'in 15 ile 21. maddeleri arasındaki düzenlemeleri markaların korunmasına ilişkin hükümleri içermektedir. Bu hükümler sadece genel olarak bazı temel korumanın şartları ve içeriğini oluşturan ilkeleri kapsamaktadır.

3.2.4.1. Korumanın Kazanılması İle İlgili Kurallar (Madde 15)

3.2.4.1.1. Korunabilir İşaretler:

TRIPS md. 15.1 Paris Sözleşme'sinde yer almayan yeknesak bir marka tanımı yapmıştır. Buna göre marka, *“bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayıran herhangi bir işaret veya işaret kombinasyonu bir marka oluşturabilecektir. Bu tür işaretleri, özellikle kişisel adlar, harfler, sayılar, mecazi unsurlar içeren sözcükler, renk kombinasyonları ve bu tür işaret kombinasyonları, marka olarak tescil edilmek için uygun addedilecektir”* şeklinde tanımlanmıştır. Ayırdilicilik, marka olarak tescil edilmede tek temel unsurdur⁶⁷.

3.2.4.1.2. Ret İçin Diğer Nedenler

Herhangi bir üye devlet, bir markanın tescilini tescil için ayırdiliciliğin bulunmaması halinde ret edebileceği gibi Paris Sözleşmesi hükümlerinin ihlal edilmemesi koşuluyla, başka gerekçelerle de reddedebileceklerdir (TRIPS md. 15.2.1⁶⁸)⁶⁹.

3.2.4.1.3. Şekle İlişkin Hükümler:

TRIPS'e üye ülkeler başvuruların ve tescilin şeklini ile iptal şekil ve prosedürlerinin ayrıntılarını belirlemede ve bu konularda düzenlemeler yapmada tamamen serbesttirler (TRIPS md. 62.1 ve 41). Üye ülkelerin her markayı tescil edilmeden önce veya tescil edildikten hemen sonra yayınlamaları ve tescilin iptali ile

⁶⁷ Szalewski, The International Protection of Trademarks After the TRIPS Agreement, s. 34.

⁶⁸ TRIPS md. 15.2: 1.'inci paragraf, markanın Paris Sözleşmesi (1967) hükümlerini ihlal etmemesi koşuluyla, herhangi bir üyenin bir markanın tescilini başka gerekçelerle reddetmesini engellediği şeklinde anlaşılacaktır (Pekdinçer, s. 311).

⁶⁹ Szalewski, The International Protection of Trademarks After the TRIPS Agreement, s. 196.

ilgili başvurulara makul bir süre tanınmaları şekle ilişkin getirilen istisnai zorunluluklardır⁷⁰.

3.2.4.2. Korumanın Kapsamı İle İlgili Kurallar:

TRIPS marka sahibinin klasik haklarını tanıyan bir anlaşmadır. Bu klasik hak marka sahibinin markasını tescil ettirdiği mal ve hizmetler için inhisari kullanım hakkıdır. Bu inhisari kullanım hakkının bir sonucu olarak marka sahibi üçüncü şahısların markasını kullanmalarını yasaklayabilmektedir. Aşağıda⁷¹ açıklayacağımız kullanım hakkının iki görünümünde de TRIPS Paris Sözleşmesi'ne göre daha ayrıntılı kurallar getirmiştir.

3.2.4.2.1. Markanın Başkası Tarafından Kullanımına Engel Olma:

Koruma süresi boyunca (koruma süresi en az yedi yıl olup süresiz olarak yenilenebilecektir) marka sahibi, ticaretin olağan gidişatı içerisinde, markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetler için aynı veya benzer işaretleri kullanma hakkına münhasıran sahip olacaktır. Aynı mal veya hizmetler için aynı işaretin kullanılması halinde karışıklık olasılığının bulunduğu varsayılacaktır (Madde 16/1)⁷².

TRIPS Anlaşması bir yandan Paris Sözleşmesi ile tanınan tanınmış marka korumasını hizmet markalarına da uygulanmak üzere genişletirken, öte yandan bu korumanın sınırlarını farklı mal ve hizmetleri kapsayacak şekilde genişletmektedir. Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesi tanınmışlık korumasını sadece aynı mal ve hizmetler için öngörmekte iken, TRIPS 16 (3) hükmü '*Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesi uygun düştüğü ölçüde benzer olmayan mal ve hizmetlere de uygulanacaktır*' demek suretiyle koruma kapsamına 'farklı mal ve hizmetleri' de almıştır⁷³.

TRIPS'in bu kapsamda getirdiği bir başka hükümde ulusal ya da bölgesel hukukların, bir marka sahibinin kendisi tarafından kabul olunmuş ürünler ve markayı

⁷⁰ Szalewski, The International Protection of Trademarks After the TRIPS Agreement, s. 196; Uluslararası Anlaşmalar, s.34; Christopher Morcom ve diğerleri, s. 677.

⁷¹ Bu hususta bkz. aşağıda 3.2.4.2.1 ve 3.2.4.2.2.

⁷² Pekdincer, s. 311.

⁷³ Sadettin Akın, Tanınmış Markalar, Türk Patent Enstitüsü Uzmanlık Tezi, Ankara, 2001, s. 48.

taşıyan ürünlerin ilk defa satılması ile haklarının tükenmesi kapsamını nelerin genişleteceğine karar verebilecekleridir. TRIPS'in "Tükenme" başlıklı 6. maddesi bunu şu şekilde açıkca ifade etmiştir. *"Bu Anlaşma dahilinde ihtilafların hali amacıyla.....bu Anlaşmada yer alan hiç bir husus fikri mülkiyet haklarının tükenmesi konusunu ele almakta kullanılmayacaktır"*⁷⁴.

Tescilin idame ettirilmesi için markanın kullanılması gerekli ise, tescil sahibi tarafından markanın kullanılmasını önleyen engellerin varlığına dayalı olarak geçerli nedenler ileri sürülmedikçe, tescil ancak markanın kullanılmadığı kesintisiz en az üç yıllık bir süre geçtikten sonra idame ettirilebilir. Marka ile korunan mal ve hizmetlere uygulanan ithalat kısıtlamaları veya hükümetçe uygulanan başka koşullar gibi, markanın kullanılmasına engel oluşturan ve marka sahibinin iradesinden bağımsız olarak doğan koşullar, markanın kullanılmaması için geçerli nedenler olarak kabul edilecektir. Bir markanın sahibinin kontrolüne tabi olarak bir başka şahıs tarafından kullanılması, markanın tescili idame ettirmek amacıyla kullanımı olarak kabul edilecektir (TRIPS md. 19)⁷⁵.

TRIPS madde 20⁷⁶ ulusal hukukların, markanın kullanılması için ek yükümlülükler getirip getirilemeyeceği hususunu düzenlemektedir. Kural olarak bu tür ek yükümlülükler, markanın kullanılmasına haksız bir yük getirmediği müddetçe istenebilecektir. Bundan dolayı TRIPS'e üye ülkeler markanın kullanılmasında ek yükümlülüklerle uyulmasını isteme konusunda özgürdürler. Bu ek şartlar lisans alan tarafından üretilen ürünlerin üzerinde bu hususu belirtilen ibaralara yer verilmesi ya da bazı ürünlerde (örneğin tütün mamülleri) markanın kullanılmasını kısıtlama şeklinde olabilir⁷⁷.

⁷⁴ Szalewski, The International Protection of Trademarks After the TRIPS Agreement, s. 197.

⁷⁵ Pekdiğer, s. 312.

⁷⁶ TRIPS md 20 Diğer Koşullar: Bir markanın ticaretin seyri içinde kullanılması, bir başka marka ile birlikte kullanma, özel bir biçimde kullanma veya bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerinkinden ayırma özelliğine zarar verecek şekilde kullanma gibi özel koşullarla haksız yere engellenmeyecektir. Bu hüküm, mal veya hizmetleri üreten işletmeyi tanıtan markanın bu işletmenin söz konusu müşahhas mal veya hizmetlerini ayırdeden marka ile birlikte, ancak yalnız bu marka ile sınırlı kalmaksızın, kullanılmasını öngören bir koşulu menetmeyecektir (Pekdiğer, s. 312).

⁷⁷ Szalewski, The International Protection of Trademarks After the TRIPS Agreement, s. 198.

3.2.4.2.2. Markanın Kullanılmasına İzin Verme Hakkı:

Bir üçüncü kişi yasal olarak korunan bir markayı devir veya lisans yoluyla marka sahibinden onay alarak kullanabilir. TRIPS bu iki yolu göstermekle beraber markanın lisansa konu olması veya devri ile ilgili bütün kuralları düzenlememiş, üye ülkelere nispeten sınırlama olmadan devir veya lisansa konu olma ile ilgili kuralları belirleme yetkisini vermiştir. Lisans verme ile ilgili olarak gözönünde bulundurulması gereken madde 21⁷⁸ markanın zorunlu olarak lisans vermeye tabi tutulamayacağını öngörmüştür. Bununla beraber üye ülkeler TRIPS'in koyduğu genel hükümlere (md. 1-8) uymak zorundadırlar⁷⁹.

3.3. Uluslararası Marka Tescil Sistemleri

Paris Sözleşmesi'nin ortaya çıkışı ile birlikte fikri mülkiyet hakları ile ilgili birçok yeni anlaşma oluşturulmuş ve markalar, patentler ve endüstriyel tasarımlarla ilgili çeşitli uluslararası tescil sistemleri kurulmuştur.

Bu kapsamda, markaların uluslararası tesciline ilişkin iki çeşit sistemin varlığından söz edilebilir. Birincisi, sadece belirli bir bölgede yer alan ülkeler kapsamında koruma sağlayan bölgesel sistemlerdir. İkincisi ise bir anlaşma çerçevesinde düzenlenen ve belli bir coğrafi kapsam gözetmeksizin koruma kapsamının anlaşmaya taraf olan ülke ya da örgütlerin tamamı ya da bir kısmı için geçerli olduğu uluslararası sistemlerdir.

3.3.1. Bölgesel Sistemler

Başvuru sahibinin birden çok ülkede geçerli olan tek bir tescil sahibi olmasına imkan veren ve uluslararası marka tescilini sağlamaya çalışan üç bölgesel sistemden

⁷⁸ TRIPS md. 21 *Lisans Verme ve Devri: Üyeler markalar için lisans verilmesi ve markaların devredilmesi ile ilgili koşulları tesbit edebilirler, ancak markalar için zorunlu olarak lisans verilmesine izin verilmeyeceği ve tescilli bir marka sahibinin markanın ait olduğu işi devretse de devretmese de markayı devretme hakkına sahip olacağı anlaşılmaktadır* (Pekdiğer, s. 312).

⁷⁹ Szalewski, The International Protection of Trademarks After the TRIPS Agreement, s. 198.

bahsedilebilir. Bunlar; Benelüks Marka Tescil Sistemi, Afrika Sınai Mülkiyet Örgütü (OAPI) ve Topluluk Marka Sistemi'dir⁸⁰.

3.3.1.1. Benelüks Marka Tescil Sistemi

Benelüks Marka Kanunu'nun tarihi 1971 yılına dayanmakta olup Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'da yeknesak ve birleştirilmiş bir marka kanunu oluşturulmasını sağlamıştır⁸¹. Bu sistemde bu üç ülkeye ait ortak marka kanunu doğrultusunda bütün işlemler tek bir ofis aracılığıyla yürütülmektedir. Benelüks Marka Ofisi'ne yapılan başvurular tescile dönüşürse, söz konusu her ülkede marka koruması sağlanmaktadır⁸².

Benelüks Marka Kanunu, Avrupa Birliği'nin marka hukuku reformlarını, sadece en modern kanun olduğu için değil aynı zamanda Avrupa Birliği'nin gitmek üzere olduğu yön olan, malların serbest dolaşımı ile ilgili birçok versiyon içermesi ile de etkilemiştir⁸³.

3.3.1.2. Afrika Sınai Mülkiyet Örgütü (=OAPI)

OAPI (=African Intellectual Property Organisation), Orta ve Batı Afrika ülkelerinden Benin, Burkina-Faso, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kongo, Gabon, Gine, Gine-Bissau, Fildişi Sahilleri, Mali, Mauritania, Nijerya, Senegal ve Togo'nun üyesi olduğu bir fikri mülkiyet örgütüdür. Bu örgütün faaliyetleri kapsamında marka tescil işlemleri de yer almaktadır. Örgütün resmi dilleri İngilizce ve Fransızca'dır⁸⁴.

3.3.1.3. Topluluk Marka Sistemi

Bölgesel sistemlerden Topluluk Marka Tescil Sistemi ise Avrupa Birliği üyesi 15 ülke kapsamında koruma sağlamaktadır. Yukarıda sayılan iki bölgesel sisteme göre

⁸⁰ Annand - Norman, s. 261.

⁸¹ Alexander Tsoutsanis, "The Biggest Mistake of European Trade Mark", European Intellectual Property Review, Vol. 28, Nu. 2, (February 2006), s. 75.

⁸² Gielen Charles, "Likelihood of Association, What does it mean?", Trademark World, Vol. 84, (1996), s. 20.

⁸³ Dinwoodie – Hennessey - Perlmutter, s. 1059.

⁸⁴ Bayram, s. 12.

çok daha kapsamlı ve tercih edilen bir sistemdir. Ayrıca Benelüks sistemini oluşturan üye ülkelerin hepsi Avrupa Birliği üyesi olduğu için koruma kapsamı bu ülkeleri de içermektedir⁸⁵.

3.3.2. Uluslararası Sistemler

Bu kapsamda uluslararası sistemler arasında en önemlisi Madrid Sistemi sayılabilir. Bu sistem kapsam olarak oldukça geniş olmanın yanında bu yolu kullanacak olanlara tek bir başvuru yaparak birden fazla ülkede etkin, ucuz ve çabuk elde edilebilir bir koruma sunmaktadır.

Bu çalışmanın esas konusu Madrid Sistemi, bu sistemi oluşturan organ ve metinler olduğundan ilerleyen bölümlerde detaylı olarak bu Sistem'den bahsedilecektir.

⁸⁵ Bayram, s. 12.

İKİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI MARKA TESCİLİNE İLİŞKİN MADRID SİSTEMİ

1. MADRID SİSTEMİ VE SİSTEMİ OLUŞTURAN ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER

Paris Sözleşmesi fikri mülkiyet haklarına dair birbirinden farklı birçok konuyu içeren anlaşmaları düzenlemektedir. Bu anlaşmalar daha sonra uyumlaştırılmakta ve uluslararası sisteme entegre olmaktadır. Paris Sözleşmesi kapsamında düzenlenen bir özel birliğe katılabilmek için öncelikle Paris Sözleşmesi'ne üye olmak gerekmektedir. Madrid Sistemi'ni oluşturan anlaşmalar bu düzenlemelerden olup, Paris Sözleşmesi'nin üye ülkelerin kendi aralarında anlaşmalar yapabileceği hükmünü içeren 19'uncu maddesi kapsamında düzenlenmiştir⁸⁶.

Madrid Sistemi iki ayrı ama birbiriyle yakından ilişkili anlaşmadan oluşmaktadır. Bu anlaşmalar “*Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması*” (Madrid Anlaşması veya Anlaşma) ve “*Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması İle İlgili Protokol*”⁸⁷ (Madrid⁸⁸ Protokolü veya Protokol)’dür. Sistem WIPO tarafından yönetilmektedir⁸⁹.

Madrid Anlaşması ve Madrid Protokolü birlikte “Madrid Sistemi” olarak adlandırılmaktadır. Anlaşma ve Protokol’e taraf ülkeler ise “Madrid Birliği” olarak adlandırılan özel bir birlik oluşturmaktadırlar (Anlaşma md. 1). Şöyleki, Protokol

⁸⁶ Bayram, s.14; Uluslararası Marka Tescil sistemleri, s. 14.

⁸⁷ Protokol; anlaşmayı tamamlayan ayrıntıları düzenleyen anlaşma, düzenleyici anlaşma, diplomatlar arasında düzenlenen anlaşma tutanağı; Anlaşma: (Devletler hukukunda) Devletlerarasında bir ilişki doğurmak, var olan bir ilişkiyi ortadan kaldırmak veya değiştirmek amacıyla yapılan bir hukuki işlem; anlaşma, antlaşmayı da içeren bir üst kavram olup, ulusların birbirleriyle gerek karşılıklı iradelerinin açıkça bir araya gelmesi (yani antlaşma, sözleşme) ile olabildiği gibi ulusların üstü kapalı (zımni) iradeleriyle de ortaya çıkabilir (Ejder Yılmaz, Hukuk Sözlüğü, Yetkin Yayınları, Ankara, 1996, s. 64 ve s. 675).

⁸⁸ Protokol’ün ve Anlaşmanın “Madrid” Protokolü ve Anlaşması olarak adlandırılmasının nedeni her iki anlaşmanın da İspanya’nın Madrid şehrinde toplanan konferanslarda kabul edilmiş olmasıdır (Albert Trampusch, “Madrid Demystified”, Trademark World, Issue.159, (July-August 2003), s. 42, dn. 9).

⁸⁹ Ann Dufty - James Lahore, Lahore Patents - Trade Marks & Related Rights, Australia, LexisNexis, 2006, s. 71,021.

Anlaşma'dan bir adım öteye gitmekte ve Anlaşma'ya taraf olmayıp sadece Protokol'e taraf olan ülkelerin de Madrid Birliği'nin üyesi olacakları hükmünü getirmektedir (Protokol md. 1)⁹⁰.

Madrid Sisteminin amaçları;

- Markaların tek bir başvuru yapılarak ve tek bir dil kullanılarak birden fazla ülkede (Sisteme taraf olan ülkelerde) uluslararası tescilini sağlamak,
- Marka tescil edildikten sonra (ünvan veya adres değişikliği, devir, mal ve hizmet listelerindeki sınırlamalar gibi) değişikliklerin tek ve basit bir işlem aracılığıyla Uluslararası sicile kaydedilmesini sağlamaktır⁹¹.

2. MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE İLİŞKİN MADRID ANLAŞMASI (1892)

2.1 Madrid Anlaşmasının Tarihçesi

Madrid Anlaşması⁹² 14 Nisan 1891 tarihinde Paris Sözleşmesi'nin Madrid'de düzenlenen ikinci Revizyon Konferansı'nda imzalanan ve markaların uluslararası tescilini yürütmek amacıyla özel bir sistem oluşturan uluslararası bir anlaşmadır. Anlaşma'nın yürürlüğe giriş tarihi 13 Haziran 1892'dir.

Bu Anlaşma başarılı bir şekilde; 1900 yılında Brüksel'de, 1911 yılında Wahington'da, 1925 yılında Lahey'de, 1934 yılında Londra'da revizyona uğramış olmakla birlikte; 1957 yılında Anlaşma'nın temel hükümlerinin belirlendiği Nis Konferansı ile Anlaşma'ya katılma ve onay prosedürlerini yeniden belirleyen 1967 ve

⁹⁰ Dufty - Lahore, s. 71,022.

⁹¹ TPE, Markaların Uluslararası Tescili İle İlgili Madrid Protokolü'nün Amaçları, Temel Özellikleri, Avantajları", Ankara, Ekim 2004 (*Madrid Protokolü'nün Amaçları, Temel Özellikleri, Avantajları 2004*), s. 7.

⁹² Madrid Anlaşması günlük konuşma dilinde "iki yönlü cadde (two way street)" anlamında kullanılmaktadır. Taraf ülkelerin bağımsız marka sahipleri diğer yabancı ülkelerde tescil işlemlerinin basitleştirilmesinden büyük bir fayda elde ettiklerinden bu ülkeler karşılıklı olarak aynı kolaylığı diğer taraf ülkelerin marka sahiplerine tanımak zorundadırlar (Ülkeler uluslararası tescili Anlaşma rejimi çerçevesinde yerine getirmek zorundadır) (Anthony D'amato - Doris Estelle Long, International Intellectual Property Law, London, Kluwer Law International, 1997, s. 307).

1979 yıllarındaki Stockholm Konferansları'nda yapılan revizyonlar Anlaşma tarihinde ayrı ve özel bir yere sahiptir.

Son olarak uygulayıcı Yönetmelik, Anlaşma'nın revizyona uğramış son haline 22 Nisan 1988'de eklenmiş ve bu iki metin birlikte 1 Ocak 1989 tarihinde yürürlüğe girmiştir⁹³.

Türkiye Madrid Anlaşması'na 1925 yılında taraf olmuştur. O tarihlerde, Türkiye'den yurtdışına yapılan marka başvurularının sayısı az olduğundan, Uluslararası Büro tarafından üye ülkelere dağıtılan gelirden Türkiye yeterince pay alamamıştır. Bu nedenle Anlaşma'dan 1956 yılında ayrılmıştır⁹⁴.

2.2. Madrid Anlaşması'nın Amaçları

Madrid Anlaşması'nın gerisindeki temel fikir; markanın ayrı ayrı her ülkenin yerel ofislerine yapılacak başvuru ile tescili sistemini basitleştirmek ve ayrı ayrı yapılacak her başvuru nedeniyle ortaya çıkacak maliyetleri düşürecek bir uluslararası marka tescili sistemi oluşturabilmektir.

Birbirinden farklı marka tescil sistemlerine sahip birçok ülkenin yerel ofislerine yapılacak birden fazla başvuru yerine, markasını birden fazla ülkede tescil ettirmek isteyen marka sahibinin, kendi ülkesinde elde ettiği tescilden sonra, Uluslararası Büro'ya yapacağı tek bir başvuru ile markasının korunmasını istediği ülkelerde koruma elde etmesi sistemin temel amaçlarından⁹⁵.

2.3. Madrid Anlaşmasının Hükümleri

2.3.1. Uluslararası Tescil Başvurusunda Bulunabilecekler

Madrid Anlaşması kapsamında uluslararası başvuru yapabilmek için; Anlaşma'ya taraf bir ülkenin vatandaşı olmak veya Anlaşma'ya taraf olan bir

⁹³ Pascal Becker, "The Madrid Agreement", Denis Camphell, Hubert J. Harmeling ve Eric P.A. Keyzer (Ed.), Trademarks: Legal and Business Aspects içinde (1-20), Netherlands, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1994, s. 4; David Llewlyn, "The International Registration of Trade Marks: Present and Future", s. 2.

⁹⁴ Erdoğan Karaahmet, Markalar Korumasının Dünyü, Bugünü ve Yarını (TPE, Yayın Nu. 8).

⁹⁵ David Llewlyn, The International Registration of Trade Marks Present and Future, s. 3.

ülkede yerleşik olmak ya da Anlaşma'ya taraf bir ülkede gerçek ve etkin bir sınai veya ticari işletmeye sahip olmak gerekmektedir (Anlaşma md. 1 ve 2, Paris Sözleşmesi md. 3⁹⁶). Anlaşma'ya taraf bir ülkede gerçek ve etkin bir sınai veya ticari işletmeye sahip olmaktan kasıt başvuranın işletme merkezi olup şube veya bağlı ortaklıklarının bulunması bu kapsamda sayılmamaktadır⁹⁷.

2.3.2. Menşe Ülkede Ulusal Tescil (Esas Tescil)

Bir markanın uluslararası tescili başvurusunda bulunabilmek için öncelikle söz konusu markanın menşe ülke ulusal ofisi tarafından tescil edilmiş olması gerekmektedir (Anlaşma md. 1.2 ve 3). Ancak menşe ülkede ulusal bir başvuruda bulunmanın tescil olarak kabul edilmesi, Anlaşma bakımından bu başvurunun tescil olarak yorumlanmasına yol açmaz. Markanın bir prosedür dahilinde inceleme süreçlerini aştıktan sonra tescil edildiği ülkelerde, ancak marka tescil edildikten sonra uluslararası marka tescili için Uluslararası Büro'ya başvuruda bulunulabilir. Başvuru sahibinin ülkesindeki tescilli markası “esas tescil” olarak adlandırılır.

Uluslararası tescile, menşe ülke ulusal ofisinde markanın tescil edildiği mal ve hizmetler için başvurulabilir, esas tescilin kapsamadığı mal ve hizmetler uluslararası tescile konu edilemez. Buna karşılık esas tescile konu mal ve hizmetlerden sadece bir kısmı uluslararası tescile konu edilebilir ya da esas tescile konu mal ve hizmetler birden fazla başvuru yapılarak uluslararası tescil elde edilebilir⁹⁸.

2.3.3. Menşe Ülke Tanımı

Menşe ülke uluslararası başvurunun yapılabileceği ülkeleri ifade etmekte olup Anlaşma'da bu husus başvuranın takdirine bırakılmayarak ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Buna göre uluslararası başvuru öncelikle başvuru sahibinin gerçek ve etkin bir sınai veya ticari işletmesinin bulunduğu Madrid Birliğine üye ülkenin ofisi vasıtasıyla olmalıdır. Ancak söz konusu kişinin Madrid Birliğine üye ülkelerin hiç

⁹⁶ Paris Sözleşmesi md. 3: Birliğe dahil olmayan devletlerin vatandaşlarından olup Birliğe dahil ülkelerden birinin toprakları üzerinde oturan veya gerçek ve ciddi sınai veya ticari müesseseye sahip bulunanlar Birlik memleketleri tebaası gibi muamele görürler (Pekdiğer, s. 272).

⁹⁷ Annand - Norman, s.263; WIPO, “Guide to the International Registration of Marks”, Cenova, WIPO Publication, 1975 s. 16.

⁹⁸ Guide to the International Registration of Marks, s. 17.

birinde gerçek ve etkin bir sınai veya ticari işletmesi bulunmuyor ise uluslararası başvuru bu kişinin yerleşim yerinin (ikametgahının) bulunduğu Madrid Birliğine üye ülkenin ofisi vasıtasıyla da yapılabilir. Bu koşul da gerçekleşmiyorsa, kişinin vatandaşı olduğu Madrid Birliğine üye ülke esas alınır (Anlaşma md. 1.3). Anlaşma'nın bu özelliği, “kademe (the cascade/kaskade)” olarak tanımlanmaktadır.

2.3.4. Başvuru Şekli

Uluslararası marka tescili için yapılacak başvurular, esas tescilin yapıldığı ulusal ofis tarafından Cenova'da bulunan Uluslararası Büro'ya gönderilir (Anlaşma md. 1.2). Menşe ofise yapılacak bu başvuru Uluslararası Büro tarafından ücretsiz olarak sağlanan başvuru formundan (form MI/1) iki örnek doldurulduktan sonra, tarih ve imza atılıp, Uluslararası Büro'ya gönderilmek üzere menşe ofise teslim edilmek suretiyle yapılır (Anlaşma md. 1. 2 ve Yönetmelik md. 4.1).

Başvuru diğer talep edilen şeylerle beraber temel olarak aşağıdaki hususları kapsamalıdır⁹⁹;

- Başvuru sahibinin adı ve adresi,
- Menşe ülkede elde edilen esas tescile ilişkin ayrıntılı açıklama,
- İleri sürülen rüçhan hakkı varsa buna ilişkin bilgi,
- Markanın bir örneği/kopyası,
- Markanın başvurulduğu mal ve hizmetleri kapsar liste,
- Koruma istenen Madrid Birliğine üye ülkelerin bir listesi (Anlaşma md. 3.1 ve md. 3.2).

Ulusal ofis, başvuruyu şekli açıdan inceledikten sonra WIPO'ya iletir. WIPO başvuruyu şekli olarak inceler ve uygun bulursa bir tescil numarası verip Uluslararası Büro tarafından düzenli olarak yayınlanan gazetede “WIPO Uluslararası Markalar

⁹⁹ Annand - Norman, s. 264.

Gazetesi”nde yayınlar (Anlaşma md. 3.4). Daha sonra başvuru, koruma talep edilen üye ülkelere (belirlenen akit taraflar), o ülkelerin ulusal mevzuatları çerçevesinde incelenmek üzere gönderilir. Belirlenen akit taraf marka başvurusuna ilişkin olarak bir yıl içerisinde bir ret cevabı göndermezse, marka o ülkede tescil edilmiş sayılır¹⁰⁰.

2.3.5.Sonraki Belirleme

Bir uluslararası tescil sahibi, markasının tescilinden sonraki herhangi bir zamanda, talepte bulunarak korumanın diğer Madrid Anlaşması’na taraf ülkelere genişletilmesini sağlayabilir. Tescil sahiplerinin böyle bir talepte bulunma nedenleri çok çeşitli olabilir. Şöyleki marka sahibinin uluslararası tescil başvurusu esnasında öngöremeyeceği şekilde ticari faaliyetlerinin sonradan belirlediği bu ülkelere yayılması, sonradan belirlenen bu ülkelerin tescil başvurusu esnasında Anlaşma’ya taraf olmayıp daha sonradan katılmış olmaları gibi sebeplerle başvuru esnasında koruma talep edilmeyen ülkeler sonraki belirlemelerin konusu olabilmektedir. Bu şekilde oluşan ülkesel genişlemeler uluslararası tescil ile aynı statüde kabul edilir¹⁰¹.

2.3.6. Koruma Süresi

Uluslararası Büro’da bir markanın tescili yirmi yıllık bir süre için mümkün olup yirmi yıllık sürelerle tescilin yenilenmesi mümkündür (Anlaşma md. 6). Eğer başvuru sahibi tarafından ilk on yıllık süre için başvuru ücretleri ödenmiş ise koruma bu on yıl için geçerli olacaktır. Üzerinde durulması gereken asıl husus Anlaşma’nın Madrid Birliği’ne üye ülkelerin çoğunda on yıl olan koruma süresini yirmi yıl gibi uzun bir süre olarak düzenlemiş bulunmasıdır¹⁰².

2.3.7. Yenileme

Yenileme esnasında esas başvuru ücreti ile gerektiğinde ek ve tamamlayıcı ücretlerin¹⁰³ ödenmesi gerekmektedir. Yenileme talebi, yenilenmesi istenilen markanın

¹⁰⁰ Bayram, s. 16.

¹⁰¹ Annand - Norman, s. 265.

¹⁰² Becker, s. 15.

¹⁰³ Anlaşma md. 8.2: Bir markanın Uluslararası Büro’ya tescilinden önce ödenmesi gereken uluslararası ücretler bulunmaktadır. Bunlar; a)Esas ücret, b)Mal ve hizmetlerle ilgili olarak üç sınıftan fazla olan her

en son halinde herhangi bir deęişiklik içermemlidir. Uluslararası Büro, marka sahibine ve vekiline, tescil süresinin bitimine altı ay kala, resmi olmayan bir bildirimle sürenin sona ereceęi tam tarihi haber verir (Anlaşma md. 7).

2.3.8. Merkezi Saldırı

Bir markanın uluslararası tescilinden itibaren beş yıl geçtikten sonra sözkonusu tescil ulusal (esas) tescilden bağımsız hale gelir (Anlaşma md. 6.2). Bu hüküm kapsamında bir uluslararası tescil ülkesindeki esas tescile beş yıl süreyle bağımlı olup Anlaşma'nın bu hükmü “*Merkezi Saldırı*¹⁰⁴” olarak adlandırılmaktadır.

Eğer bu beş yıllık süre boyunca uluslararası tescile konu bir marka, ulusal ofisinde esas tescilin iptali, hükümsüz kılınması ya da geri çekilmesi gibi sebeplerle mal ve hizmetlerin tümü veya bir kısmı bakımından korumasını kaybederse, söz konusu mal ve hizmetlerin uluslararası tescilinden kaynaklanan koruma artık koruma talep olunan ülkelerin hiçbirinde geçerli olmayacaktır. Aynı şekilde uluslararası tescilden itibaren beş yıllık süre zarfında esas tescile karşı kanun yollarına başvurulması durumunda da aynı hüküm uygulanır (Anlaşma md. 6.3).

Beş yıllık süre dolduğu zaman uluslararası tescil esas tescilden bağımsız bir hale gelir. Artık esas tescilin iptali, hükümsüz kılınması ya da geri alınması uluslararası tescili etkilemez¹⁰⁵.

2.3.9. Resmi Dil

Başvuruların hangi dilde yapılacağı konusunda Anlaşma'da bir hüküm bulunmamakla beraber, Yönetmelik'te bu husus açıkça düzenlenmiştir. Buna göre;

sınıf için ek ücret, c)Korumanın genişletilmesi talep olunan her bir taraf ülke için ödenecek olan tamamlayıcı ücrettir.

¹⁰⁴ Prosedür geleneksel olarak “merkezi saldırı (central attack)” olarak adlandırılmıştır. Çünkü hakların eski sahibi yeni marka sahibini düşürmeye çalışmaktadır; yani onun merkezine saldırmaktadır. Fakat son yıllarda daha uzlaşmacı/barışçıl bir terim olan “merkezi savunma/müdafa”nın kullanılması tartışmaya açılmış ve bunun, marka sahibinin haklarına el uzatanlara karşı refleks olarak vereceği tepkiyi daha iyi tanımlayacağı belirtilmiştir (David Tatham, “‘Central Attack’ and the Madrid Agreement”, European Intellectual Property Review, Vol.7, Nu. 4, (a monthly review 1985), s. 92).

¹⁰⁵ TPE, “Markaların Uluslararası Tescili İle İlgili Madrid Protokolü'nün Amaçları, Temel Özellikleri, Avantajları”, Ankara, Ocak 2007 (*Madrid Protokolü'nün Amaçları, Temel Özellikleri, Avantajları 2007*), s. 11.

Anlaşmanın yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, Uluslararası Büro'nun resmi dili Fransızca olarak belirlenmiştir (Yönetmelik md. 7.1). Özellikle, uluslararası tescil için başvurularda, değişikliklerin kaydedilmesi için yapılacak taleplerde, başvuru ve taleplerle ilgili yazışmalarda, korumanın reddedilmesinde, itirazı takip eden nihai kararda, Uluslararası Büro tarafından uluslararası tescil sahibinin bulunduğu ülkeye yapılacak hükümsüzlüğe ilişkin bildirim ve bilgi aktarımlarında tescilden gelen özetler Fransızca olmalıdır (Yönetmelik md. 7.2).

2.4. Madrid Anlaşmasının Avantajları

Madrid Anlaşması uluslararası tescil sistemlerinin temeli olmuş ve başlangıcından bu yana marka sahipleri için önemli kolaylıklar getirmiştir. Fikri mülkiyet haklarının önemli bir alt dalı olan marka kavramı Madrid Anlaşması ile birlikte yeni bir bakış açısı kazanmış ve bu Anlaşma ile birlikte markaların uluslararası tescili konusundaki boşluklar da önemli oranda doldurulmuştur¹⁰⁶. Madrid Anlaşması'nın avantajları WIPO tarafından Madrid Protokolü için Haziran 1989'da düzenlenen Konferans'ta sunulan raporda şu şekilde sayılmıştır¹⁰⁷:

1. 32 ülke (esas tescilin yapıldığı ulusal ofis hariç olmak üzere) için tek bir dilde yapılacak (Fransızca) tek bir merkezi başvuru,
2. Tescil için oldukça düşük sayılabilecek başvuru ücretleri,
3. Tescil istenilen her ülkeye ayrı ayrı başvuruya göre basit başvuru prosedürü örneğin tüm sınıflar için tek bir başvuru yapılması gibi,
4. Sınıflarındaki özel mallara bakmaksızın geniş tescil sağlayan uluslararası sınıflandırma sisteminin kullanılması,
5. Ulusal ofislerde inceleme yapılabilmesi için makul sayılabilecek bir süre (on iki aya kadar),

¹⁰⁶ Bayram, s. 17.

¹⁰⁷ Becker, s. 19; Eric D. Offner, "The Madrid Agreement and Trends in International Trademark Protection", The Trademark Reporter, Vol. 56, 1966, s. 372.

6. Birçok lkeye gre (on yıl), uzun tescil sresi (yirmi yıl); uluslararası tescilin başvuru esnasında belirlenmeyen lkelere ve başvuru esnasında başvurunun reddedilmiş veya hkmsz sayıldığı lkelere (bu sebeplerin ortadan kalkmasından sonra) her zaman iin geniřletilebilmesi imkanı,

7. Devir, feragat, isim deęiřtirme, yenileme gibi iřlemlerin tek bir formalite ve tek bir başvuru yolu ile yapılabilmesi,

8. Mal ve hizmetlerin bir kısmının devredilebilmesi,

9. nc ahıřlar iin “merkezi saldırı” hkm,

10. Koruma sresinin btn ye lkelerde aynı olması.

2.5. Madrid Anlařmasının Dezavantajları

Anlařmanın birok avantajı olmasına ve ye lkelerin marka sahipleri tarafından yoęun bir řekilde kullanılmasına raęmen, Anlařmaya ye lke sayısı greceli olarak dřk ve coęrafi olarak sınırlı kalmıřtır. Bu, Anlařmanın birok zellięinin lkelerin katılımını engeller nitelikte olmasından kaynaklanmaktadır. lkelerin geniř katılımını engelleyen bařlıca zellikler beř ana bařlıkta toplanabilir¹⁰⁸.

1. Esas tescil zorunluluęu: Daha nce belirttięimiz¹⁰⁹ zere uluslararası bir başvuruda bulunabilmek iin ncelikle markanın ulusal ofisinde tescil edilmiř olması gerekmektedir. Burada problem, birok lkede marka başvurularının incelenmesinin uzun bir zaman almasından kaynaklanmakta yani markanın tescili kolay ve hızlı bir řekilde olmamaktadır.

2. Merkezi saldırı: Menře ofisteki bir tescil, uluslararası başvurudan itibaren 5 yıllık sre iinde iptal edilir, hkmsz kılınır ya da geersiz sayılırsa belirlenen akit tarafların tmnde elde edilen tesciller de geersiz sayılacaktır. Bu hkm daha sonraki hak sahiplerini uluslararası marka tescil sahipleri karřısında avantajlı bir konuma getirmektedir. řyleki, markanın geersizlięini ileri sren, eęer menře lkede gl

¹⁰⁸ Dr. Ludwig Baeumer, “The Madrid Protocol: the view from the WIPO”, Hugh C. Hansen (Ed.), International Intellectual Property Law & Policy iinde (279-288), London, 1996, s. 282.

¹⁰⁹ Bu hususta bkz. Blm II, 2.3.2.

haklara sahipse marka tescilinin genişletildiği diğer ülkelerde bu geçersizlik güçlü bir hak olmamasına hatta geçersizlik sebebi sayılmamasına rağmen uluslararası marka tescilini hükümsüz kılabilir. İtiraz eden ulusal ofiste yapacağı tek bir itiraz ile marka tescilinin genişletildiği bir dizi tescili ortadan kaldırılabilmektedir¹¹⁰.

Merkezi saldırı markayla beraber markanın lisans verilmesini de etkilemektedir. Markanın lisans verilmesi durumunda lisansın varlığı markaya bağlı olduğundan eğer uluslararası tescil edilmiş bir marka menşe ofiste hükümsüz kılınırsa, sözkonusu markaya bağlı olarak verilmiş lisanslar da sona erecektir. Bu da marka sahiplerini lisans verme esnasında lisans alan karşısında güçsüz bir duruma sokmaktadır. Çünkü lisans alanlar geçersiz kılınma tehlikesi olan bir marka yerine bireysel marka başvurularını tercih ederek kendilerini garantiye almak istemektedirler¹¹¹.

3. Resmi başvuru dili: Yönetmelik md. 7, hem uluslararası başvuru hem de Uluslararası Büro ile iletişimin Fransızca olarak yapılmasını öngörmektedir. Buna göre tescil de yalnızca Fransızca yapılabilir. Fransızca'nın resmi dil olarak kabul edilmesi bir çok ülkenin Anlaşmaya katılımına engel olmuştur. Fransız dilinin koşul olarak getirilmesi birçok ülkenin ulusal ofislerinde idari zorluklara yol açmaktadır. Şöyleki; ulusal ofisler, başvuran ile WIPO arasındaki aracılık görevini yerine getirebilmek için tüm dökümanları Fransızcaya çevirmek zorundadırlar. Tüm dökümanların çevrilmesi işlemi ise ulusal ofisler bakımından zaman kaybetmenin yanında masraflarını da artırmaktadır¹¹².

4. Bir yıllık inceleme süresi: Birçok ülke için Madrid Anlaşmasına katılım engeli, belirlenen ülkelerin başvurudan itibaren bir yıl içinde ret bildiriminde bulunabilmeleridir. Başta Amerika olmak üzere birçok ülke için bir yıllık inceleme süresi çok kısa gelmektedir. Çünkü bu ülkelerin markanın tescili için geçecek inceleme

¹¹⁰ Tatham, "‘Central Attack’ and the Madrid Agreement", s. 92.

¹¹¹ Gerard G. Lamoureux ve Cabinet Lamoureux, "Importance of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property", Denis Campbell, Hubert J. Harmeling ve Eric P.A. Keyzer (Ed.) Trademarks: Legal and Business Aspects içinde (41-45), Netherlands, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1994, s. 54-55.

¹¹² Terril Lewis, "Towards Implementation of the Madrid Protocol in the United States", The Trademark Reporter, Vol. 89, (1999). s. 925.

süresi ve itiraz süreçleri genelde bir yıldan uzun sürmektedir. Söz konusu ülkeler bir başvuru menşe ofiste tescil edildikten sonra, tescilin kendi ülkelerine genişletilebilmesi için yapılacak inceleme sürecini bir yıllık kesin süre içinde tamamlamayı sağlayamamaktadır. Bu sebeple bu ülkeler için Madrid Anlaşmasına katılmak için bir neden yoktur¹¹³.

5. Ücretler: Anlaşma başvurular için “uluslararası ücret” olarak adlandırılan; esas ücret, ek ücret ve tamamlayıcı ücretler için bir ücret cetveli öngörmektedir. Uluslararası ücret, menşe ofis tarafından uluslararası başvurunun dosyalandığı an alınır ve WIPO’ya gönderilir. Esas ücretin menşe ofislere dönüşü, yıllık olarak üye ülkeler arasında eşit paylaşım şeklindedir. Ek ve tamamlayıcı ücretler ise yıl boyunca her birinde yapılan marka başvuru sayısı oranına göre üye ülkeler arasında paylaşılır¹¹⁴.

Anlaşmanın öngördüğü bu ücret sistemi üye ülkelerin karşılıklı aynı yükü yüklenmelerini öngörmektedir. Bu durumda taraf ülkelerin hepsi uluslararası tescil işlemlerini bir yıllık süre içinde tamamlamak zorundadır. Özellikle Amerika, onbinlerce Amerika vatandaşı olmayan kişiden gelecek başvurular nedeni ile bu yükü yüklenme konusunda gönülsüz davranmıştır. Birçok küçük ve orta ölçekli Amerikalı şirket de bu hükmü kendileri için rekabeti engeller bir blok olarak görmüştür. Ulusal ofislerin artan masrafları karşılamak için ek ücretler koyamamaları da ulusal ofisleri zor durumda bırakmaktadır. Genelde ulusal ofisler, uluslararası bir tescilin kendi ülkelerine genişletilmesinden, kendi vatandaşları tarafından yapılan yerel tescillerden daha az ücret almakla karşı karşıya kalmışlardır. Bu nedenle çoğu ülke Madrid Anlaşmasını kabul edilemez bulmuş ve Anlaşmaya katılmamıştır¹¹⁵.

3. MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİ İLE İLGİLİ MADRID ANLAŞMASINA İLİŞKİN PROTOKOL (1989)

Madrid Anlaşması’nın yürürlüğe girişinden itibaren üye ülke sayısı artmış olsa da 1979 yılına kadar toplam üye ülke sayısı 25’i geçmemiştir. Anlaşma, aslen global ve

¹¹³ Gerard G. Lamoureux ve Cabinet Lamoureux, s. 54-55.

¹¹⁴ Lewis, s. 926.

¹¹⁵ Gerard G. Lamoureux ve Cabinet Lamoureux, s. 54.

kapsamlı bir uluslararası tescil sistemi olarak ortaya çıkmış, ancak geniş kapsamda uluslararası kabul görmediği için amacına ulaşamamıştır. Güney ve Orta Amerika ülkeleri, Asya ülkelerinin birçoğu ile Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Japonya gibi dünyadaki pek çok ülke Anlaşma'ya taraf olmayı kabul etmemişlerdir. Ancak yine de Madrid Anlaşması popüler bir sistem olduğunu kanıtlamıştır. 1997 yılının sonunda 333.000 uluslararası tescilin yürürlükte olduğu belirlenmiştir¹¹⁶. Bu popülerliğe rağmen beklenen başarının sağlanamaması Protokol'ün temellerinin atılmasını sağlamıştır.

3.1. Madrid Protokolünün Tarihçesi

WIPO tarafından Madrid Anlaşması'nın sayılan dezavantajlarını¹¹⁷ ortadan kaldırmak ve tatmin edici bir anlaşma metni bulabilmek için çalışmalara başlanılmıştır. Bu kapsamda tamamen yeni uluslararası bir marka tescil sistemi oluşturabilmek için değişik girişimlerde (TRT, TCT gibi) bulunulmuş, fakat amaçlanan sonuçlara ulaşılamamıştır. Aynı tarihlerde Avrupa Birliği'ne üye devletler tarafından Topluluk Marka Ofisi'ne yapılacak bir başvuru ile tüm Avrupa Birliği devletlerinde markanın tescil edilebileceği bir sistem olan ve Topluluk Marka Sistemi olarak adlandırılan bir sistem üzerinde çalışmalar başlatılmıştır.

Avrupa Birliği'ne üye, on iki ülkeden sekizinin (Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz ve İspanya) Madrid Anlaşması'na taraf olması Topluluk Marka Sistemi'nin geleceğinin Madrid Anlaşması ile kurulan sistemi doğrudan ilgilendireceğini göstermekteydi. Avrupa Birliği üyesi dört ülke; İngiltere, İrlanda, Danimarka ve Yunanistan Madrid Anlaşması'na taraf değillerdir¹¹⁸. 1980'li yıllarda Madrid Anlaşması ile gelecekte yürürlüğe girecek olan Topluluk Marka Sistemi arasında bir bağlantı oluşturma amacı başgöstermiş ve nihayet 1986 yılında WIPO tarafından, Madrid Anlaşması'na üye ülkelerin ve Anlaşmaya taraf olmayan dört Avrupa Birliği üyesi ülkenin (İngiltere, İrlanda, Danimarka ve Yunanistan) marka uzmanlarının katıldığı bir grup oluşturulmuştur. Bu uzman guruba verilen iki önemli direktif vardır. Bunlar;

¹¹⁶ Lewis, s. 923.

¹¹⁷ Bu hususta bkz. Bölüm II, 2.4.

¹¹⁸ Baeumer, s. 282-283.

1. Madrid Anlaşmasına taraf olmayan bu dört ülkenin kabul edebileceği yeni bir marka tescil sistemi hazırlamak ve

2. 1995 yılında yürürlüğe girmesi beklenen Topluluk Marka Sistemi ile yeni sistem arasında bir bağlantı oluşturmaktır¹¹⁹.

Söz konusu Uzmanlar Komitesi, Protokol (A) ve Protokol (B) olarak adlandırılan iki ayrı tasarı hazırlamıştır. Protokol (A) İngiltere, İrlanda, Danimarka ve Yunanistan'ın sisteme katılmalarına imkan sağlayan; Protokol (B) ise Topluluk Marka Sistemi ile bağlantı kurulmasına yönelik hükümler içermekteydi. Bunun üzerine Madrid Anlaşması'nın 1'inci maddesinin 1'inci fıkrasında sözü edilen Madrid Birliği, Haziran 1987'de gerçekleştirdiği oturumda, 1989 yılı için bir diplomatik konferans çağrısı ile bu konferans için bir hazırlık komitesi kurulması kararını almıştır. Aralık 1988'de toplanan Hazırlık Komitesi, 1989'da yapılacak konferans için, iki ayrı protokol metni yerine, anılan iki sorunun da çözümüne ilişkin hükümler içeren tek bir protokol metni hazırlanması yönünde karar vermiştir¹²⁰.

Protokol'ün ayrı bir statü ile düzenlenme nedeni Madrid Anlaşması'na mevcut üye ülkelerin, Anlaşmanın öngördüğü statüden memnun olup, ihtiyaçlarının yeterli seviyede karşılandığını düşünüyor olmalarıdır. Bu nedenle Madrid Anlaşması'nın hükümlere dokunulmadan olduğu gibi kalması fikri hakim olmuştur. Sonraki tartışmalar Protokol'ün tamamen bağımsız bir metin olması ve sadece Protokol'ün Madrid Birliği'ne üye eski ülkeler ile Protokol'e taraf ülkeler ve Protokol'e taraf olacak yeni üye ülkeler arasındaki ilişkileri belirten hükümlerin konması noktasında toplanmıştır. Başka bir deyişle Madrid Anlaşması'nı imzalayan eski taraf ülkelere Protokolü imzalamaları durumunda, Anlaşma hükümleri uygulanmaya devam edecektir. Anlaşmaya taraf ülkelerle ilişkiler ise Protokol'ün "koruma hükmü (safeguard clause)" başlığı altında düzenlenecektir¹²¹.

¹¹⁹ Gerard G. Lamoureux ve Cabinet Lamoureux, s. 56.

¹²⁰ Die neueren Entwicklungen, s.396 Aktaran İsmail Kırca, s. 16.

¹²¹ Gerard G. Lamoureux- Cabinet Lamoureux, s. 57.

Nihayet Diplomatik Konferans, 28 Haziran 1989’da “Markaların Uluslararası Tescili İle İlgili Madrid Anlaşmasına İlişkin Protokol”ü kabul etmiştir¹²². Bu Protokol, İngiltere, İsveç, İspanya ve Çin’in onay ve katılım belgelerini tevdi etmeleri suretiyle (1 Nisan 1996’dan itibaren uygulanmak üzere) 1 Aralık 1995’de yürürlüğe girmiştir¹²³.

Madrid Protokolü, markaların uluslararası tescili ile ilgili mevcut Madrid Anlaşmasına katılmakta zorluklarla karşılaşan ülkelerin sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla uygulamaya konulmuştur. Bu anlamda Madrid Protokolü, Madrid Anlaşmasının ilkelerini benimseyen ayrı bir anlaşma niteliğindedir¹²⁴.

Protokol, Paris Sözleşmesi ve bazı belirli uluslararası kuruluşlara üye olan ülkelerin katılımına açıktır. Protokole üyelik başvurusu kabul, onaylama işlemleri doğrudan Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Genel Müdürlüğü’nce yürütülmektedir. Protokole taraf ülkeler, Madrid Anlaşmasına taraf olmasalar bile anlaşma ile oluşturulan Kurula ve ve Madrid Birliğine de dahil olmaktadır. Ayrıca, Avrupa ile Gümrük Birliği kapsamında 6 Mart 1995 tarih ve 95/1 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının Fikri, Sınai ve Ticari, Mülkiyetin Korunması Hakkındaki 8 No’lu Ekinin Gümrük Birliğinin başlangıcından itibaren üç yıl içinde yerine getirilmesi gereken yükümlülükler bölümünde, Türkiye’nin Markaların Uluslararası Tescili ile ilgili Madrid Anlaşmasına ilişkin Protokole taraf olma yükümlülüğü de yer almaktadır.

Söz konusu Protokole Türkiye’den yapılacak uluslararası tescillerin Türk Patent Enstitüsü vasıtasıyla daha kolay ve öncekine göre daha az maliyet ile yaptırabilmesini sağlamıştır. Protokole katılmanın avantajları yanında Türkiye’ye mali yükümlülük getirmemesi ve milli mevzuatta değişiklik gerektirmemesi hususları da göz önüne alınarak, Avrupa Birliği Ortaklık Konseyinin 1/95 Sayılı Kararındaki yükümlülüğümüzün de yerine getirilmesi açısından söz konusu Anlaşmaya katılım 05.08.1997 tarih ve 97/9731 Sayılı Bakanlar Kurulunun Kararı ile uygun görülmüş ve

¹²² Madrid Protokolü ile Madrid Anlaşması yürürlükten kalkmamaktadır. Madrid Anlaşmasını onaylamış devletler Protokol’e katılmış olup olmadıklarına bakılmaksızın, Anlaşma hükümleri ile bağlıdır – Protokol md. 9 (5) - (Arkan, s. 9)

¹²³ Kırca, s. 17.

¹²⁴ Uluslararası Anlaşmalar, s. 8.

Anlaşma Türkiye için 1 Ocak 1999 tarihinde yürürlüğe girmiştir¹²⁵. 16.07.2007 tarihi itibarıyla Madrid Protokolü'ne 74 ülke üyedir¹²⁶.

3.2. Madrid Anlaşması Ve Protokolü Arasındaki İlişki

Protokol'ün, uluslararası marka tescili için öngörülen bu iki sistemin birbirini tamamlaması için hazırlandığı, “Madrid Anlaşması'na taraf olmasa bile Protokol'e taraf olanların, Madrid Anlaşması'na taraf olanların üyesi bulundukları özel Birliğin üyesi oldukları” hükmünü içeren 1'inci maddesinden açıkça anlaşılmaktadır. Yine Protokol'ün 10'uncu maddesi Protokol'e taraf devletlerin Anlaşma devletlerince oluşturulan Kurul'a üye olacaklarını belirterek ve aynı zamanda Anlaşma uyarınca kurulan bu Kurul'un görevlerini genişleterek Protokol'le ilgili konuların da Kurul'un görevi olduğu hükmünü getirmektedir (Protokol md. 10.2). 10'uncu maddenin 3'üncü paragrafı ise her akit tarafın Kurul'da bir oy hakkına sahip olduğunu fakat oy hakkının tarafların bu iki anlaşmadan herhangi birine veya her ikisine taraf olup olmadıklarına göre belirleneceğini belirtmiştir¹²⁷.

Protokol Anlaşmadan ayrı bağımsız sözleşme olmasına rağmen Anlaşmanın daha önceki uygulamasına bakıldığında Protokol'ün Anlaşma ile çok benzer bir yapı ve organizasyona sahip olduğu ve neredeyse Anlaşmanın düzenlenmiş yeni bir versiyonu olduğu görülebilir. Fakat hem Anlaşma hem de Protokol'ün uygulanma şeklini düzenleyen sistemin ortak metni olan Yönetmelik (=Common Regulations under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement =Common Regulations) bu iki sözleşme arasında gerekli ayrımı sağlamaktadır. Şöyleki, Protokol'e taraf olan devletler Anlaşmaya da taraf olmak zorunda değildir ve devletler söz konusu iki anlaşmaya birden taraf olabilmektedirler¹²⁸.

¹²⁵ Uluslararası Anlaşmalar, s. 9.

¹²⁶ Üye ülkeler için bkz.

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf.

¹²⁷ Yani Kurul'da Anlaşma taraflarını ilgilendirecek konularda sadece Anlaşma'ya taraf devletlerin oy hakkı olup Protokol'e taraf olanların oy hakkı olmayacaktır. Aynı şekilde, sadece Protokol'ün taraflarını ilgilendiren hususlarda da yalnızca Protokol'e taraf olanların oy hakkı olacaktır. Hem Protokol hem de Anlaşma'ya taraf devletlerin ise her iki durumda da oy kullanma hakkı olacaktır.

¹²⁸ Lewis, s. 927.

Özet olarak, sistemin ortak bir Yönetmelik tarafından idare edilmesi, başvuru için ortak formlar kullanılması gibi birbiri ile ortak birçok nokta bulunmasına rağmen Madrid Anlaşması ve Protokolü iki ayrı anlaşmadır. Taraf ülkeler sadece Anlaşma veya Protokol'e taraf olabilecekleri gibi Anlaşma ve Protokol'e birlikte de üye olabileceklerdir¹²⁹.

¹²⁹ Keith Farwell - Richard Abnett, The Community Trade Mark Handbook, London, Sweet & Maxwell, 2006, s. 4-7.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SİSTEMİN ORTAK KURULUŞ VE METİNLERİ

1. SİSTEMİN ORTAK KURULUŞLARI

Anlaşma ve Protokol'ün birinci maddeleri uyarınca bu metinlere taraf olan ülkelerin ortak bir Birlik oluşturdukları ve bu Birliğin Madrid Birliği olarak adlandırıldığından bahsetmiştik. Söz konusu Birliğin en yüksek organı, Kurul'dur (*Assembly*). Bu Kurul'da her üye ülke bir delegeyle temsil edilmektedir.

Kurul; bu özel Birliğin sürdürülmesi ve geliştirilmesi ile birlikte Anlaşma ve Protokol hükümlerinin uygulanmasını sağlayacak, Uluslararası Büro'ya revizyon konferanslarının oluşturulması için talimatlar verecek ve yapılması gereken revizyonlarda Birliğe üye olmayan ülkelerin yapmış olduğu yorumların dikkate alınmasını sağlayacak, Anlaşma ve Protokol'ün uygulanmasına yönelik Yönetmelik ve Kurul'un işleyişi ilgili metinleri oluşturacak ve Yönetmelikler ile madde 8'de öngörülen başvuru ve tescil için Uluslararası Büro'ya ödenecek ücretleri belirleyecek, Genel Müdür'ün faaliyet ve raporlarını denetleyip onaylayacak ve Genel Müdür'e Birliğin yetkisi dahilinde gerekli talimatları verecek, Birliğin programını belirleyip, bütçesini kabul edecek ve son hesaplarını onaylayacaktır (Anlaşma ve Protokol md. 10).

Bu görevlerinin yanısıra Kurulun; Birlik için mali yönetmelikler düzenleme, Birliğin amaçlarına ulaşmasını sağlayacak uzman ve çalışma gruplarından oluşan bir komite oluşturmak, Birliğe üye olmayan fakat Birlik toplantılarına gözlemci olarak katılmak isteyen ülkeleri, uluslararası kuruluşları belirlemek gibi görevleri de bulunmaktadır (Anlaşma md. 10). Yine Kurul md. 11.1.c. uyarınca Birliğin Genel Müdürü'nü seçer.

Kurul olağan olarak iki yılda bir Genel Müdür'ün çağrısı ile toplanır. Üyelerin 1/4'ünün talep etmesi durumunda yine Genel Müdür'ün çağrısı üzerine olağanüstü toplantı yapma imkanı da bulunmaktadır.

Kurul'da üye her ülkenin bir oy hakkı vardır. Yalnızca Madrid Anlaşması'nın taraflarını ilgilendiren konularda, Anlaşma'nın tarafı olmayanların yani sadece Protokol'e katılanların oy hakkı yoktur. Aynı şekilde sadece Protokol'ün taraflarını ilgilendiren konularda da sadece Protokol'e taraf ülkeler oy hakkına sahiptir¹³⁰.

2. WIPO VE ULUSLARARASI BÜRO'NUN SİSTEMDEKİ YERİ

Bütün dünyada Fikri Mülkiyetin korunmasının geliştirilmesine yönelik tedbirlerin alınmasını gerçekleştirmeye ve bu sahada milli mevzuatların birleştirilmesine hizmet eden WIPO konuyla ilgili diğer görevlerinin yanında, Paris Birliği ve bu Birlik ile irtibatlı kurulmuş özel Birliklerin idari hizmetlerini yürüten bir kuruluştur (WIPO Kuruluş Sözleşmesi md. 4). Madrid Sistemi ile oluşturulan Birlik de, WIPO'nun idaresinde olan bu özel birliklerdendir. WIPO idari hizmetleri, nezdindeki merkezi Cenevre'de bulunan Uluslararası Büro aracılığıyla yerine getirmektedir. Anlaşma ve Protokol'ün 11. maddesi Uluslararası Büro'nun (*International Bureau*) Madrid Sistemi içindeki görevlerine yer vermiştir.

Uluslararası Büro¹³¹, Birliğin uluslararası tescil ve bununla bağlantılı görevleri ile Birliğe ait diğer idari işlemlerin yerine getirilmesini sağlamaktadır. Özellikle Kurul ile Kurul tarafından oluşturulan komitelerin toplantılarının hazırlığını yapmak ve bunlara sekreteryaya görevini yapmak, Kurul'un direktifleri doğrultusunda Anlaşmanın bilhassa madde 10 ile 13 arasındaki hükümlerinin revizyonunun yapılması için konferanslar düzenlenmesini sağlamak Uluslararası Büro'nun başlıca görevlerindendir (Anlaşma ve Protokol md. 11).

3. WIPO ULUSLARARASI MARKALAR GAZETESİ

WIPO Uluslararası Markalar Gazetesi (=WIPO *Gazette of International Marks* =Gazete)¹³², Uluslararası Büro tarafından haftalık olarak yayımlanır. Gazete; yeni

¹³⁰ WIPO, "Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks", Geneva, 1992. s. 46-49.

¹³¹ Uluslararası Büro iki veya daha fazla muavinin eşiliğinde bir Genel Müdür tarafından idare edilir. Genel Müdür teşkilatın en yüksek memuru olup Teşkilatı temsil eder (WIPO Kuruluş Sözleşmesi md. 9) (Pekdincer, s. 350).

¹³² Gazete ve Gazete'ye elektronik ortamda erişim olanakları için bkz.

<http://www.wipo.int/madrid/en/gazette/>.

uluslararası tesciller ile ilgili tüm bilgileri, yenileme, sonraki belirleme ve değişiklikler ve diğer uluslararası tescili etkileyen tüm hususlara yer vermektedir. Gazete’de hangi hususların yayımlanacağı Yönetmelik madde 32’de maddeler halinde sayılmıştır. Gazete ayrıca, taraf ülkeler tarafından Protokol, Anlaşma veya Yönetmelik uyarınca yapılması öngörülen belirli bildirim ve duyuruları (bireysel ücretlerin miktarı gibi) da içermektedir. Gazete’ye hem basılı olarak hem de 1999 yılından başlamak üzere elektronik ortamda (CD-ROM) ulaşmak mümkündür. CD-ROM baskısı her dört haftada bir toplu/kümülatif olarak yayınlanmaktadır yani her yılın ilk diski, her yılın basılı yayının ilk dört baskısındaki tüm bilgileri, ikinci diski her yılın ilk sekiz baskısındaki tüm bilgileri içermekte olup sistem bu şekilde işlemeye devam etmektedir¹³³.

Uluslararası Büro akit taraflardan her birinin ofisine Gazete nüshalarını gönderir. Her ofisin ücretsiz olarak iki nüsha, belirli bir takvim yılında söz konusu akit tarafla ilgili olarak iki nüsha, belirli bir takvim yılında söz konusu akit tarafla ilgili olarak kaydedilen belirlemelerin sayısının 2000’i geçmesi durumunda gelecek yıl için ek bir nüsha ve sonradan 2000’nin üzerindeki her 1000 belirleme için ek nüsha alma hakkı vardır. Akit taraflardan her biri her yıl abone fiyatının yarısına, ücretsiz olarak alma hakkına sahip olduğu nüsha sayısınınca Gazete satın alabilir (Yönetmelik md. 32.4).

3.1. Yıllık İndeks

Uluslararası Büro her yıl alfabetik sıra ile yıl içinde Gazete’de bir veya daha fazla sayıda kaydı yayımlanan uluslararası tescillerin sahiplerinin isimlerini belirten bir indeks yayımlar. Bu indeks; marka sahibinin ismini, uluslararası tescilin numarasını, uluslararası tescili etkileyen kaydın yayımlandığı gazete sayısını, sayfa numarasını ve kaydın niteliğinin belirtimini (tescil, yenileme, red, hükümsüzlük, iptal veya değişikliği) içerir (Yönetmelik md. 32.3).

3.2. Uluslararası Sicil’de Yer Alan Kayıtlara Erişim İmkanları

Yukarıda bahsedildiği üzere Uluslararası Büro tarafından uluslararası tesciller hakkında hem Gazete aracılığıyla hem de elektronik ortamda bilgi aktarımı olmaktadır.

¹³³ WIPO, Guide to the International Registration of Marks, <http://www.wipo.int/madrid/en/guide/pdf/guide.pdf> (05.08.2007), s. A.14.

Elektronik ortamda bilgi aktarımı iki ayrı veri tabanı yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bunlardan birincisi; ROMARIN (=Read- Only- Memory of Madrid Active Registry Information) olarak adlandırılan Uluslararası Marka Bilgi Veri Tabanı (=International Trademark Information Database) olup CD-ROM'da yayımlanır ve ikincisi ise Elektronik Veri Tabanı (=Electronic Data Base) olarak adlandırılmaktadır.

3.2.1. ROMARIN

Yürürlükte olan tüm uluslararası tescillerin güncel ve mevcut durumları Uluslararası Büro tarafından hazırlanan CD-ROM'larda bulunabilir. Bu elektronik yayın iki ayrı diskten oluşmaktadır. Güncel bütün uluslararası tescillerin bibliyografik bilgileri ile güncel o yıl içinde tescil edilen özel karaktere veya tasviri işaretlere sahip markaların şeklini içerir "Biblio (=Bibliyografya)" olarak adlandırılan birinci disk her dört haftada bir eşzamanlı ya da bir kaç gün farkla beraber her ikinci Gazete'nin yayımlanmasından sonra yayımlanır. Uluslararası Sicilde kayıtlı olan içinde bulunulan yıldan bir önceki yıla kadar kayıtlı olan tüm markaların özel karakter veya tasviri işaretleri de dahil olmak üzere şekillerinin yayımlandığı ikinci disk ise "Images (Şekiller)" olarak adlandırılmış olup, yılda bir defa, ilk Bibliyografya diskini ile aynı zamanda yayımlanır.

ROMARIN¹³⁴ uluslararası başvuru sahipleri, vekilleri ve tescil işlemini gerçekleştiren acentalara çok güçlü bir araştırma yapma olanağı sağlamaktadır. Buna rağmen ROMARIN'ın Uluslararası Sicil'de kayıtlı olan verileri tam olarak içermesini temin etmek için her türlü çaba gösterilse de, resmi yayın olarak sadece Gazete ve resmi beyanname (tasdikname) olarak Uluslararası Büro tarafından talep üzerine verilen uluslararası tescil bilgilerini havi tasdikli alıntılar (belgeler) dikkate alınmaktadır¹³⁵.

¹³⁴ ROMARIN sistemine üyelik ve ücretler konusunda ayrıntılı bilgi için bkz.

<http://www.wipo.int/madrid/en/romarin/>.

¹³⁵ WIPO, "Guide to the International Registration of Marks", s. A.15; WIPO, WIPO Magazine/March-April 2005, Geneva, s. 7.

3.2.2. Elektronik Veri Tabanı (Madrid Express Database)

Bu sistemde hem Uluslararası Sicil'e kaydedilen hem de Yönetmeliğin 32. maddesi uyarınca Gazete'de yayımlanan veriler elektronik bir veri tabanına girilir (Yönetmelik md. 33.1).

Bir uluslararası başvurunun veya sonraki belirlemenin Uluslararası Büro tarafından alınmasından sonraki üç iş günü içerisinde Uluslararası Sicile kaydedilmemesi halinde, Uluslararası Büro alınan uluslararası başvuru veya belirlemede bulunabilecek bir uygunsuzluğa rağmen, uluslararası başvuru veya belirlemede bulunan tüm verileri elektronik veri tabanına girer (Yönetmelik md. 33.2).

Elektronik veri tabanı, akit tarafların ofislerine ve eğer varsa, belirlenen ücret karşılığında kamuya on-line yoluyla ve Uluslararası Büro tarafından belirlenen diğer uygun araçlarla erişilebilir hale getirilir (Yönetmelik md. 33.4).

4. SİSTEMİN ORTAK METİNLERİ

Anlaşma ve Protokol ile ilgili ve her ikisi için ortak olan iki metin bulunmaktadır. Bunlardan ilki, *“Markaların Milletlerarası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve Bu Anlaşma İle İlgili Protokol’e Dair Ortak Yönetmelik (Common Regulations under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement)”*dir¹³⁶. Yönetmelik, Madrid Birliği'nin en yüksek organı olan Kurul tarafından 18.01.1996'da kabul edilmiş ve 01.04.1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten sonra Kurul sırasıyla 1997, 2000, 2001 yıllarında ve son olarak da (01.04.2004'de yürürlüğe girmek üzere) 22.09.2003 - 03.10.2003 tarihlerinde yaptığı toplantılarda, Yönetmelik'te birtakım değişiklikler yapmıştır.

İkinci ortak metin ise, *“Markaların Milletlerarası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve Bu Anlaşma İle İlgili Protokol Uyarınca Yapılacak Başvurulara Dair Tüzük”*dir (=Administrative Instructions for the Application of the Madrid Agreement

¹³⁶ Yönetmeliğin İngilizce tam metni için bkz. http://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/common_regulations.htm.

*Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating Thereto*¹³⁷”). Tüzük, Birliğin 26.09.2001 tarihli kararıyla Yönetmeliğe ilave ettiği 41. maddesine dayanılarak, Genel Müdür tarafından çıkarılmış ve Yönetmeliğin açıkça kendisine atıfta bulunduğu hususlar ile Yönetmeliğin uygulanmasıyla ilgili ayrıntıları düzenlemektedir (Yönetmelik md. 41.1.b). 26.09.2001 tarihinde çıkarılan ve 01.03.2002’de yürürlüğe giren Tüzük’te sonradan 01.10.2003 ve 13.12.2004 tarihlerinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Tüzük hükümleri ile Anlaşma, Protokol ve Yönetmelik hükümleri arasında bir çelişkinin bulunması halinde, sonuncular önceliğe sahiptir (Yönetmelik md. 41.4). Dolayısıyla, bu metinler arasında hukuki etkileri itibariyle bir sıralama yapıldığında, Anlaşma ve Protokol aynı (eşit) seviyede olup, bunları sırasıyla Yönetmelik ve Tüzük takip etmektedir¹³⁸.

4.1. Standart Formlar Kullanılması

Formlar sistemin idari görünüşünü oluşturur, şöyleki uluslararası tescilin Anlaşma veya Protokol’e taraf ülkelerden hangisine genişletildiğine bakılmaksızın her iki anlaşma için de ortak standart formların kullanılması sistemin işleyişini kolaylaştırmaktadır¹³⁹. Protokol her bir uluslararası başvurunun Yönetmelik’te belirtilen formlarla yapılmasını şart koşturmaktadır (Protokol md. 3.1, Yönetmelik md. 9.2.a). Yönetmelik’e göre ise başvurular Uluslararası Büro tarafından yayınlanan resmi formlar¹⁴⁰ aracılığıyla ya da bu resmi formlardaki bilgi ve şekli içerir şekilde başka bir formla yapılabilecektir. Uluslararası Büro tarafından yayınlanan formlar MM1 kodu ile başlamakta olup MM 19’a kadar devam etmektedir. Her bir form farklı bir başvuru için kullanılacak olup, örneğin sadece Protokol kapsamında yapılacak başvurularda

¹³⁷ Tüzüğün İngilizce tam metni için bkz.

http://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/admin_instructions.htm.

¹³⁸ Kırca, s. 29-31.

¹³⁹ Gerd F. Kunze, “The Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International of Marks”, The Trademark Reporter, Vol. 82, (1992), s.79.

¹⁴⁰ Uluslararası Büro tarafından yayınlanan başvuru formları için bkz.

<http://www.wipo.int/madrid/en/forms/>.

kullanılacak form MM 2 formudur, bu resmi formlarda yer alan bilgiler belirtilen şekilde, boşluk bırakmaksızın doldurulmalıdır¹⁴¹.

5. MADRID PROTOKOLÜ'NÜN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

Madrid Protokolü, Madrid Sisteminin coğrafi alanını genişleterek ve Madrid ile CTM sistemleri arasında bir bağ kurarak, Sözleşmeye taraf olmayan ülkelerin, üyeliklerini kolaylaştıran bazı yenilikleri içermektedir¹⁴². Bu yeniliklerin başlıcaları aşağıda açıklanmaktadır.

5.1. Esas Tescil Zorunluluğunun Aranmaması

Protokol, uluslararası başvurunun temeli olarak, başvuranın ülkesinde elde etmiş olduğu esas tescil yanında esas başvuru sistemini de kabul etmiştir. Kendi ülkelerinde inceleme prosedürleri daha uzun olan başvuru sahipleri, bu değişiklik sonucunda, söz konusu bu sürecin daha kısa olduğu ülkelerin başvuru sahipleri ile eşit koşullara gelmiştir. Buna bağlı olarak, Amerika'daki başvuru sahiplerini de kapsamak

¹⁴¹ Dufty - Lahore, s. 71,211.

¹⁴² Madrid Protokolü'nün temel özelliklerine değinmeden önce sistemin daha rahat anlaşılabilmesi için, birtakım temel terimlerin açıklanması faydalı olacaktır. Bu terimler uluslararası tescil prosedürünü oluşturan ortak kavramlardır: **Uluslararası Başvuru (International Application)**: Anlaşma veya Protokol uyarınca veya her ikisi uyarınca işleme konan uluslararası tescil başvurusunu, **Uluslararası Tescil (International Registration)**: Anlaşma veya Protokol uyarınca veya her ikisi uyarınca bir markanın tescilini, **Akit Taraf (Contracting Party)**: Anlaşmaya taraf olan devlet veya Protokole taraf olan devlet veya hükümetler arası teşkilatı, **Başvuru Sahibi (Holder)**: Uluslararası başvurunun adına işleme konduğu gerçek kişi veya tüzel kişiyi, **Esas Başvuru (Basic Application)**: Bir akit tarafın ofisi tarafından işleme konan ve bir markanın tescili için uluslararası başvuruya esas oluşturan, o markanın tesciline yönelik başvuruyu, **Esas Tescil (Basic Registration)**: Bir akit tarafın ofisi tarafından gerçekleştirilen ve bir markanın tescili için uluslararası başvuruya esas oluşturan o markanın tescilini, **Belirleme (Designation)**: Anlaşma veya Protokole taraf olan ülkelerde korumanın genişletilmesi (bölgesel genişletme) talebini, ayrıca Uluslararası Sicile kaydedilen bu tür genişletmeleri, **Sonraki Belirleme (Subsequent Designation)**: Uluslararası Tescili müteakip korumanın genişletilmesi amacıyla bir ya da birden fazla ülke için yapılan talebi, **Belirlenen Akit Taraf (Designated Contracting Party)**: Korumanın genişletilmesi talebinin yapıldığı veya uluslararası sicile böyle bir genişletmenin kaydedildiği akit tarafı, **Red (Refusal)**: Belirlenen bir akit tarafın ofisi tarafından yapılan, korumanın söz konusu akit tarafta korunmayacağına ilişkin bildirimini, **Menşe Ofis (Office of Origin)**: Uluslararası tescil başvurusuna ya da tescile dayanak olan esas başvuru ya da tescilin bağlı olduğu ofisi, **Uluslararası Sicil (International Register)**: Anlaşma, Protokol veya Yönetmeliğin kaydedilmesini gerekli kıldığı veya kaydedilmesine izin verdiği, uluslararası tescillere ilişkin olarak Uluslararası Büro tarafından tutulan verilerin resmi sicilini, **Belirlenen Ücret (Designated Fee)**: Ücret çizelgesinde belirtilen uygulanabilir ücretleri, **Uluslararası Büro (International Bureau)**: Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatının uluslararası bürosunu ifade eder (Markaların Uluslararası Teşkiline İlişkin Madrid Anlaşması ve Bu Anlaşmaya İlişkin Protokolün Uygulanmasına Dair Yönetmelik md. 4, R.G. 12.03.1999, S. 23637).

üzere her başvuru sahibi, Paris Sözleşmesi'nin 4. maddesinde öngörülen rüçhan hakkını kullanabilecektir¹⁴³.

Başvuru sahibinin esas başvuru tarihine dayalı olmak üzere rüçhan hakkını ileri sürebilmesini kolaylaştıran bu değişiklik, Protokol'ün tüm taraflarının menfaatine olmuştur. Böylece, markanın tescilinin menşe ofisinde 6 aydan fazla sürmesi nedeni ile başvuru sahibinin Paris Sözleşmesi'nde öngörülen rüçhan hakkını istem dışı kaybetmesi durumunu ortadan kaldırmıştır¹⁴⁴.

5.2. Ret Bildirim Süresinin 12 aydan 18 aya Uzatılmasını Talep Etme Hakkı

Taraf devletler uluslararası tescil için, Anlaşmada öngörülen 12 aylık ret bildirim süresinin 18 aya uzatılmasını talep etme hakkına sahiptir. Buna karşılık, üçünü şahısların uluslararası tescil başvurusuna itiraz edebildikleri ülkelerde (örneğin, Türkiye, Amerika, İspanya gibi), itirazın süresinin başladığı tarihten itibaren 7 ay içerisinde bu itirazı ve 18 aylık ret bildirim süresinin sona ermesinden sonra da itiraza dayalı bu reddi Uluslararası Büro'ya bildirmelidirler¹⁴⁵.

5.3. Ücret Tarifelerini Seçme Hakkı

Madrid Protokolü, Anlaşmada öngörülen ücret-paylaşma prosedürünü korumakla beraber Protokole taraf ülke ofislerine, bireysel ücret talep edebilme yeniliğini getirmiştir. Madrid Anlaşması'nda Uluslararası başvuru ücreti, her bir ülke için standart olup birçok ülkenin ulusal başvuru ücretine göre daha düşüktür. Bu nedenle bu iki ücret arasında farklar ortaya çıkmakta ve üye ülkelerin bir kısmının menfaatleri ile çatışmaktadır. Protokol bu menfaat çatışmasını gidermeye çalışmış ve bu nedenle üye ülkelere ulusal başvuru ücretlerinden fazla olmamak kaydı ile bireysel ücret talep edebilme yeniliğini getirmiştir¹⁴⁶.

¹⁴³ Gerard G. Lamoureux ve Cabinet Lamoureux, s. 58; Lewis, s. 927.

¹⁴⁴ Lewis, s. 927, dn. 57.

¹⁴⁵ Annand - Norman, s. 266; Gerard G. Lamoureux ve Cabinet Lamoureux, s. 58.

¹⁴⁶ Bayram, s. 22.

5.4. Merkezi Saldırının Dönüşümü

Protokol, merkezi saldırı hükmünü korumakta ancak esasen, “dönüşüm” imkânı sağlayarak sakıncalarını gidermeye çalışmaktadır. Bu hüküm kapsamında, uluslararası tescillerin iptal edilmelerinden itibaren 3 ay içerisinde, koruma talep edilen ülkelerde ulusal ya da bölgesel başvurulara dönüşüm imkânı sağlanmıştır. Bu şekilde ulusal veya bölgesel tescile dönüşen başvurular, uluslararası başvuru tarihinde yapılmış kabul edilip, eğer söz konusu uluslararası başvurularda rüçhan hakkı kullanılmışsa, dönüşen başvurularda da bu rüçhan hakkından yararlanılabilmektedir. Kısacası, uluslararası tescili iptal edilen başvuru sahibi, markası tescil edilen diğer ülkelerde başka bir başvuru ücreti ödemeden ve yeni bir inceleme sürecine girmeden, ulusal tesciller elde edebilecektir¹⁴⁷.

5.5. Hükümetlerarası Taraf Sistemi

Protokol kapsamında, marka tescili yapabilen bölgesel bir ofise sahip olmak ve hükümetlerarası örgütün bulunduğu devletin Paris Sözleşmesine taraf olması kaydı ile hükümetlerarası herhangi bir örgüt de ülkeler gibi Protokole taraf olabilmektedir (Protokol md. 14.b). Bu hüküm, Anlaşma ve Protokol’ün birden fazla ülkenin ortak ofis ve tek ülke sistemine izin veren hükmü¹⁴⁸ ile karıştırılmamalıdır. Bu hüküm, Topluluk Marka Ofisini belirlemek ve Ortak Pazarı kapsayan bir Topluluk Markası elde edilmek için öngörülmüştür¹⁴⁹.

5.6. Dil

Uluslararası başvuru yalnızca Protokol çerçevesinde düzenlenmiş ise, İngilizce, Fransızca veya İspanyolca olabilir. Bununla beraber menşe ofis başvuru sahibinin yukarıda belirtilen dillere ilişkin seçimini sınırlayabilir. Türk Patent Enstitüsü kendisine

¹⁴⁷ Lewis, s. 928.

¹⁴⁸ Bu hüküm Anlaşma ve Protokol dördüncü mükerrer dokuzuncu maddesinde düzenlenmiştir. Hollanda, Belçika ve Lüksemburg bu hakkı kullanarak Benelüks Marka Tescil Sistemini oluşturmuşlardır.

¹⁴⁹ Tritton ve diğerleri, s. 212.

yapılacak uluslararası başvuruların sadece İngilizce yapılabileceğini belirterek, dile ilişkin sınırlama getirmiştir¹⁵⁰.

6. MADRID PROTOKOLÜNÜN HÜKÜMLERİ

6.1. Sistemden Kimler Yararlanabilir

Uluslararası başvuru yalnızca Protokol'e bağlı olarak yapılıyorsa, bu başvuru, menşe ofisinde ya tescil edilmiş bir markaya ya da tescil başvurusu yapılmış fakat sonuçlanmamış bir başvuruya dayanmaktadır. Madrid Protokol'ü, menşe ofisini belirleme konusunda her hangi bir engel getirmemiştir. Bu, uluslararası başvurunun, Protokol'e taraf ve başvuru sahibinin ikamet ettiği ülke ofisi aracılığı ile yapılabileceği anlamına gelmektedir¹⁵¹.

Ancak uluslararası tescil için başvuru (uluslararası başvuru), Madrid Protokolü'ne taraf olan bir ülkede gerçek ve etkin sınai veya ticari bir kuruluşu olan veya o ülkede yerleşik olan veya o ülkenin tabiiyetinde olan bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılabilir. Madrid Sistemi; kuruluş, yerleşik veya tabiiyet açısından Madrid Sistemi'nin bir üyesiyle gerekli bağlantıya sahip olmayan gerçek veya tüzel kişiler tarafından kullanılamaz. Madrid Birliği içerisinde olmayan bir ülkede, marka koruması da sağlanamaz¹⁵².

Protokol'ün getirdiği yeniliklerden bir diğeri ise, hükümetlerarası herhangi bir örgütün de Protokol'e taraf olabilmesi imkanının getirilmiş olmasıdır. Uluslararası başvuru menşe ofisi sözleşmeye taraf bir örgütün ofisi ise, başvuru sahibi ya o örgütün üyesi olduğu ülkenin vatandaşı olmalı ya o ülkede ikamet ediyor olmalı ya da o örgütün coğrafi bölgesinde gerçek ve etkin bir sanayi ve ticari işletmeye sahip olmalıdır¹⁵³.

Madrid Protokolü ile Madrid Anlaşması arasındaki bir diğer farklılık burada başlamaktadır. Anlaşmaya göre menşe ofis, başvuru sahibinin gerçek bir ticari işletmeye sahip olduğu ülke ofisidir ve bu ülkenin Anlaşma'ya taraf olması

¹⁵⁰ TPE, Madrid Protokolü'nün Amaçları, Temel Özellikleri, Avantajları 2004, s. 9.

¹⁵¹ Dufty - Lahore, s. 71,095.

¹⁵² TPE, Madrid Protokolü'nün Amaçları, Temel Özellikleri, Avantajları 2004, s. 8.

¹⁵³ Dufty - Lahore, s. 71,096.

gerekmektedir. Eđer başvuru sahibi Anlaşma'ya taraf olan hiçbir ÷lkede böyle bir işletmeye sahip deęilse, menş e ofis başvuru sahibinin yerleş ik olduę u ve Anlaşma'ya taraf olan ÷lkenin ofisidir. Eđer bu koşul da sağ lanamazsa, menş e ofis başvuru sahibinin vatandaşı olduę u ÷lke olacaktır. Bu duruma “kademeli dizi prensibi” (cascade) adı verilmektedir, çünkü menş e ofis birinci deę il ise ikincidir, ikinci deę il ise üç üncüdür ve eđer üç üncü de deę ilse başvuru yapılabilmesi mümkün deę ildir. Madrid Protokolü'nde “kademeli dizi” durumu söz konusu deę ildir. Yalnızca Madrid Protokolü kapsamında yapılacak bir uluslararası başvuruda, başvuru sahibi başvurusunu milliyet, ikametgah ya da kuruluş bağ larından herhangi birini sağ layan akit taraf ofislerinden dilediğinde yapabilir¹⁵⁴.

6.2. Madrid Protokolü Kapsamında Uluslararası Tescil Süreci

6.2.1. Esas Başvuru veya Esas Tescil Ş artı

Bir markanın, Protokol hük ümleri çerçevesinde uluslararası tescile konu olabilmesi için, bu markanın bir akit tarafın yani Protokol'e üye bir devletin veya Protokol'e üye bir hükümetlerarası kuruluş un ofisinde tescil edilmiş veya bu marka için menş e ofisine tescil başvurusunda bulunulmuş olması gerekmektedir (Protokol md. 2.1.). Bu şartlardan birinin varlığı halinde, Protokol'de belirtilen nitelikleri haiz esas tescil veya esas başvuru sahibi, menş e ofisi vasıtasıyla uluslararası tescil başvurusunda bulunabilecektir (Protokol md. 2.2).

Protokol, esas başvuru ve esas tescilden neyin anlaşılması gerektię i konusunda ve bunlar için aranan şartlar hakkında herhangi bir hüküm içermemektedir. Başvuru şartları ile tescil sürecinin ÷lkeden ÷lkeye deę iş iklik göstermesinden dolayı Protokol'ün bu tavrı doę al olup, bu hususlarda milli hukuk düzenleri yetkilidir. Esas başvurunun TPE'ye yapılması halinde başvurunun usulüne uygun olup olmadığı “Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükümünde Kararname” (=MarkKHK) ile “556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükümünde Kararnamenin

¹⁵⁴ Bayram, s. 26.

Uygulanmasına Dair Yönetmelik (=MarkKHK Yönetmelik)¹⁵⁵, hükümlerine göre belirlenecektir¹⁵⁶.

6.2.2. Başvurunun Menşe Ofis Aracılığıyla Yapılması Zorunluluğu

Uluslararası tescil başvurusu esas başvuruda bulunulan veya esas tescili yapan menşe ofisi vasıtasıyla Büro'ya sunulur (Protokol md. 2.2; Yönetmelik md. 9.1). Dolayısıyla, esas başvuru/esas tescil sahibinin, Büro'ya doğrudan uluslararası tescil başvurusunda bulunması mümkün değildir. Başvuru sahibi tarafından doğrudan Büro'ya sunulan böyle bir başvuru, uluslararası başvuru olarak kabul edilemez ve bu durumun tespiti üzerine hiçbir inceleme yapılmaksızın gönderene iade edilir¹⁵⁷.

Menşe ofis uluslararası marka tescil başvurusunun esas başvuruyla veya esas tescille aynı olduğunu tasdik etmelidir. Bu şekilde uluslararası başvurunun dayandırıldığı esas tescil veya esas başvurunun içeriğiyle uluslararası tescilin içeriğinin aynı olduğu anlaşılır. Uluslararası başvuruda yer alan tüm unsurların, esas başvuru veya tescilde yer alan unsurlarla aynı olması gereklidir (Marka örneği, marka örneğini oluşturan renkler, yazım biçimi, mallar veya hizmetler-sınırlama yapmak mümkündür-, sınıflandırma vb.). Uluslararası başvuru mal veya hizmet listesinin kapsamı, esas başvuru veya tescilin mal veya hizmet listesinden farklı olarak genişletilemez¹⁵⁸.

6.2.3. Başvuru Şekli ve İçeriği

Belirttiğimiz üzere, Protokol'ün 3.1. maddesine göre, uluslararası başvuru, Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde sunulur. Yönetmelik uyarınca, uluslararası başvurunun resmi bir formda sunulması gerekir (Yönetmelik md. 9.2.a). Tüzük, Uluslararası Büro tarafından çıkarılan resmi formların veya bununla aynı içeriği taşıyan ve formatı aynı olan diğer formların kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Yönetmelik, kullanılan başvuru formunun, resmi formlarda yer alan bilgilerin tamamını içermesini ve belirli başvurulara uygulanmayacak olan unsurların belirtilmesini; bununla ilgili

¹⁵⁵ R.G. 09.04.2005, S. 25781.

¹⁵⁶ Kırca, s. 51.

¹⁵⁷ Kırca, s. 56.

¹⁵⁸ TPE, "Markaların Uluslararası Tescili İle İlgili Madrid Protokolü'nün Amaçları, Temel Özellikleri, Avantajları", Ankara, Ocak 2005 (*Madrid Protokolü'nün Amaçları, Temel Özellikleri, Avantajları 2005*), s. 10.

kısımların boş bırakılmamasını öngörmektedir. Markalar ofisi, başvuru formunda her hangi bir eksiklik söz konusu olduğunda derhal başvuru sahibi ile irtibata geçmektedir.

Resmi form, Topluluk Tüzüğü'nde belirtilmiş olan zorunlu ve ihtiyari ayrıntıların her ikisi ile ilgili unsurları da içermektedir. Başvuru formundaki mevcut alanların, yeterli olmaması durumunda (örneğin, başvuranların birkaç kişi olması veya malların ve/veya hizmet listesinin çok uzun olması) bir devam kâğıdı kullanılabilir. Bu devam kâğıdı, gönderme yapılan madde numarasını göstermeli ve formdaki sırasına göre maddeleri belirtmelidir¹⁵⁹.

Uluslararası başvurunun, menşe ofis tarafından ve menşe ofisin şart koşması durumunda, ayrıca başvuru sahibi (veya atanmışsa temsilcisi) tarafından imzalanması gerekir. Menşe ofisin, başvuru sahibinin uluslararası başvuruyu imzalamasını şart koşmaması, ama imzalamasına izin vermesi durumunda, başvuru sahibi uluslararası başvuruyu imzalayabilir (Yönetmelik md. 9.2.b).

Başvurunun sadece Protokol ya da Anlaşma veya hem Anlaşma hem de Protokol kapsamında yapılmasına göre üç farklı form bulunmaktadır. Protokol'e göre yapılacak başvurular için MM2 resmi formu kullanılır (Yönetmelik md. 2). Türkiye'nin sadece Protokol'e taraf olması sebebiyle, TPE vasıtasıyla yapılacak başvurularda yalnızca Protokol çerçevesinde yapılan uluslararası başvurulara ilişkin hükümler uygulanacaktır.

Uluslararası başvurunun;

a) Başvuru sahibinin adı (Yönetmelik md. 9.4.a.i) (Başvuru sahibinin, bir gerçek kişi olması durumunda, belirtilecek ad, kişinin soyadı ve adıdır (Tüzük md. 12.a). Başvuru sahibinin tüzel bir kişilik olması durumunda, belirtilecek ad, tüzel kişiliğin tam resmi ünvanıdır (Tüzük md. 12.b). Başvuru sahibinin adı, Latin harfleri dışındaki harflerle yazılıyorsa, bu ad, uluslararası başvurunun dilinin fonetiğine uygun olarak Latin harfleriyle yazılır. Başvuru sahibi, tüzel bir kişilik ise ve adı, Latin harfleri

¹⁵⁹ Dufty - Lahore, s.71,211 vd.

dışındaki harflerle yazılıyorsa, uluslararası başvurunun diline yapılan bir çeviri, söz konusu harf çevirisinin (transliterasyon) yerine geçebilir (Tüzük md. 12.c)),

b) Başvuru sahibinin adresi (Yönetmelik md. 9.4.a.ii) (Söz konusu adresin, postaların tam zamanında yerine ulaşması için gerekli şartları taşıyacak biçimde verilmesi ve varsa ev numarasına kadar ilgili tüm ayrıntıları içermesi gereklidir. Ek olarak, telefon ve telefaks numaraları ve yazışma için ikinci bir adres de belirtilebilir. Farklı adresleri olan birden çok başvuru sahibinin olması durumunda, yazışma için bir adres gösterilir. Bu adresin gösterilmemesi durumunda, uluslararası başvuruda adı ilk önce geçen başvuru sahibinin adresi yazışma adresi olarak kabul edilir (Tüzük md. 12.d)).

c) Varsa vekilin adı ve adresi (Yönetmelik md. 9.4.a.iii) (Ek olarak, telefon ve telefaks numaraları da belirtilebilir. Vekilin adı, Latin harfleri dışındaki harflerle yazılıyorsa, bu ad, uluslararası başvurunun dilinin fonetiğine uygun olarak Latin harflerine yapılacak harf çevirisiyle yazılır. Vekilin, bir tüzel kişilik olması ve adının Latin harfleri dışındaki harflerle yazılması durumunda, uluslararası başvurunun diline yapılan bir çeviri söz konusu harf çevirisinin yerine geçebilir).

d) Sınai Mülkiyetin Korunmasına Dair Paris Sözleşmesi uyarınca başvuru sahibinin, daha önce yapılan bir başvurunun önceliğinden yararlanmayı istemesi durumunda, daha önce yapılan bu başvurunun önceliğini iddia eden bir beyan, bu başvurunun yapıldığı ofisin adı, bu başvurunun tarihi ve mümkün olduğu durumlarda, sayısı, ve rüçhan talebinin, uluslararası başvuruda belirtilen tüm mal ve hizmetlere ilişkin olmaması durumunda, rüçhan talebinin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin belirtimi (Yönetmelik md. 9.4.a.iv),

e) Resmi form üzerindeki kutuyu uyacak biçimde markanın kopyası, bu kopya net olmalı ve esas başvuru veya esas tescildeki kopyasının siyah-beyaz veya renkli olup olmamasına bağlı olarak, siyah-beyaz veya renkli olmalıdır (Yönetmelik md. 9.4.a.v),

f) Başvuru sahibinin, markanın, standart karakterlerdeki bir marka olarak göz önüne alınmasını istemesi durumunda, bu yöndeki bir beyanı (Yönetmelik md. 9.4.a.vi),

g) Anlaşma'nın 3'üncü maddesinin üçüncü fıkrası veya Protokol'ün 3'üncü maddesinin üçüncü fıkrasına uygun olarak, başvuru sahibinin, markanın ayırt edici bir özelliği olarak renk talebinde bulunması durumunda, bunun belirtilmesi ve talep edilen rengin veya renk bileşimlerinin sözcüklerle belirtilmesi ve (e) bendi uyarınca verilen kopyanın siyah-beyaz olması durumunda, markanın renkli kopyası (Yönetmelik md. 9.4.a.vii) ,

h) Esas başvurunun veya esas tescilin, üç boyutlu bir markaya ilişkin olması durumunda, "üç boyutlu marka" belirtimi (Yönetmelik md. 9.4.a.viii),

i) Esas başvurunun veya esas tescilin, bir ses markasına ilişkin olması durumunda, "ses markası" belirtimi (Yönetmelik md. 9.4.a.ix),

j) Esas başvurunun veya esas tescilin, bir ortak marka veya bir sertifika markası veya bir garanti markasına ilişkin olması durumunda, bu yönde bir belirtimi (Yönetmelik md. 9.4.a.x),

k) Esas başvurunun veya esas tescilin, markanın sözcüklerle tanımını içermesi durumunda, bu tanım, (Söz konusu tanımın, uluslararası başvurunun dilinden farklı bir dilde olması durumunda bu tanım, uluslararası başvurunun dilinde verilecektir (Yönetmelik md. 9.4.a.xi)),

l) Markanın, Latin harfleri dışındaki harflerden oluşan veya Arap veya Roma rakamları dışında rakamlardan oluşan bir içeriği varsa, bu içeriğin Latin harfleri veya Arap rakamlarına çevirisi, (Latin harflerine çeviri, uluslararası başvurunun dilinin fonetiğini izleyecektir (Yönetmelik md. 9.4.a.xii)),

m) Mal ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırılmasındaki uygun sınıflara göre gruplanmış ve her grubun önünde sınıf numarası olacak biçimde ve bu sınıflandırmanın sınıflarına göre markanın uluslararası tescilinin istendiği mal ve hizmetlerin adları, (Mal ve hizmetler, tercihen söz konusu sınıflandırmanın alfabetik listesindeki sözcükler kullanılmak suretiyle, açık terimlerle belirtilecektir. Uluslararası başvuru, bir veya daha çok sayıdaki belirlenmiş akit taraf açısından mal ve hizmetlerin listesinin

sınırlandırılmasını içerebilir; her bir akit taraf açısından bu sınırlandırma farklı olabilir (Yönetmelik md. 9.4.a.xiii)),

n) Ödenmekte olan ücretlerin miktarı ve ödeme şekli veya gerekli ücret miktarının Uluslararası Büro tarafından açılan bir hesaba geçirilebilmesine ilişkin talimatlar ve ödemeyi yapan veya talimatı veren tarafın belirtilmesi (Yönetmelik md. 9.4.a.xiv),

hususlarını içermesi gerekir.

Uluslararası başvuru ayrıca;

a) Başvuru sahibinin bir gerçek kişi olması durumunda, başvuru sahibinin uyuşu bulunduđu devletin belirtilmesini (Yönetmelik md. 9.4.b.i),

b) Başvuru sahibinin bir tüzel kişilik olması durumunda, bu tüzel kişiliğin hukuki yapısına ve söz konusu tüzel kişiliğin kanunları uyarınca kurulduğu devlete ve uygun olması durumunda bu devlet dahilindeki bölgesel birime ilişkin belirtimi (Yönetmelik md. 9.4.b.ii),

c) Markanın, çevrilebilecek bir sözcük veya sözcükler içermesi durumunda, bu sözcük veya sözcüklerin; eğer uluslararası başvuru yalnızca Anlaşma çerçevesinde düzenlenmişse Fransızca'ya veya eğer uluslararası başvuru yalnızca protokol çerçevesinde veya hem Anlaşma hem de Protokol çerçevesinde yapılmışsa İngilizce'ye veya Fransızca'ya veya her ikisine çevirisini (Yönetmelik md. 9.4.b.iii),

d) Başvuru sahibinin, markanın ayırt edici bir özelliğı olarak renk talebinde bulunması durumunda, her bir renk açısından, markanın o renkten olan başlıca kısımlarının sözcüklerle belirtilmesini (Yönetmelik md. 9.4.b.i),

içerebilir.

Yalnızca Anlaşma çerçevesinde düzenlenen bir uluslararası başvurunun ekinde, birinci fıkrada belirtilen hususlara ilave olarak aşağıdaki hususlar da yer alır:

a) Başvuru sahibinin gerçek ve etkin bir sınai veya ticari kuruluşunun olduğu Anlaşmaya taraf olan akit devlet; bu tür bir akit devletin olmaması durumunda, başvuru sahibinin ikamet ettiği Anlaşmaya taraf olan akit devlet; eğer böyle bir akit devlet yoksa, başvuru sahibinin uyruğu olduğu Anlaşmaya taraf olan akit devlet,

b) Brinci fıkranın (b) bendi uyarınca verilen başvuru sahibinin adresi, ofisi, menşe ofis olan devletten başka bir devlette ise, (a) bendinde belirtilen kuruluşun adresi veya ikametgahı,

c) Anlaşma çerçevesinde belirlenen devletler,

d) Esas tescilin tarih ve numarası,

e) Dördüncü fıkra da belirtildiği şekilde menşe ofis tarafından yapılan beyan.

Menşe ofis tarafından yapılan beyanın aşağıdaki hususları teyit etmesi gerekir:

a) Başvuru sahibinin, Uluslararası Büroya uluslararası başvuruyu sunma talebini menşe ofisin aldığı veya öngörülen şartlar çerçevesinde aldığı varsayılan tarihi,

b) Uluslararası başvuruda adı geçen başvuru sahibiyle, esas tescilin sahibinin aynı olduğunu,

c) Birinci fıkranın (h) ila (k) bentlerinde belirtilen ve uluslararası başvuruda yer alan herhangi bir belirtimin, aynı zamanda esas tescilde de yer aldığını,

d) Uluslararası başvurunun konusu olan markanın, esas tescilde de aynı olduğunu,

e) Uluslararası başvuruda renk talebinde bulunulması durumunda, renk talebinin, esas tescilde de aynı olduğunu,

f) Uluslararası başvuruda belirtilen mal ve hizmetlerin, esas tescilde yer alan mal ve hizmet listesiyle aynı olduğunu.

Uluslararası başvurunun, aynı markanın, menşe ofiste iki veya daha çok sayıdaki esas tesciline dayanması durumunda, üçüncü fıkranın (e) bendinde belirtilen beyanın, tüm bu esas tesciller açısından geçerli olduğu varsayılır.

Yalnızca Protokol çerçevesinde düzenlenen bir uluslararası başvurunun ekinde yukarıda belirtilen hususlara ek olarak aşağıdaki hususlar da yer alır:

a) Esas başvurunun, başvuru sahibinin uyruğu olduğu veya başvuru sahibinin ikamet ettiği veya gerçek ve etkin bir sınai veya ticari bir kuruluşunun olduğu bir akit devletin ofisinde yapılması veya esas tescilin bu ofis tarafından yapılması durumunda, söz konusu akit devlet,

b) Birinci fıkranın (b) bendi uyarınca verilen başvuru sahibinin adresi, ofisi menşe ofis olan devletten başka bir devlette ise, (a) bendinde belirtilen kuruluşun adresi veya ikametgahı,

c) Esas başvurunun bir akit teşkilat ofisinde işlem görmesi veya esas tescilin bu tip bir ofis tarafından yapılması durumunda, söz konusu teşkilat ve başvuru sahibinin uyruğu olduğu o teşkilata üye devlet veya başvuru sahibinin, söz konusu örgütün kurucu anlaşmasının geçerli olduğu bir bölgede ikamet ettiğine ilişkin bir beyan veya başvuru sahibinin söz konusu bölgede gerçek veya etkin sınai veya ticari bir kuruluşa sahip olduğuna ilişkin bir beyan,

d) Birinci fıkranın (b) bendi uyarınca verilen başvuru sahibinin adresi; ofisi, menşe ofis olan akit teşkilatın kurucu anlaşmasının geçerli olduğu bir ülkede değilse, (c) bendinde belirtilen kuruluşun adresi veya ikametgahı,

e) Protokol çerçevesinde belirlenen akit taraflar,

f) Esas başvurunun tarih ve numarası veya esas tescilin tarih ve numarası,

g) Dördüncü fıkarda belirtildiği şekilde menşe ofis tarafından yapılan beyan.

Menşe ofis tarafından yapılan beyanın aşağıdaki hususları teyit etmesi gerekir:

a) Başvuru sahibinin, Uluslararası Büroya uluslararası başvuruyu sunma talebini menşe ofisin aldığı tarihi,

b) Ululararası başvuruda adı geçen başvuru sahibiyle, esas başvuruda adı geçen başvuru sahibinin veya esas tescilin sahibinin aynı olduğunu,

c) Birinci fıkranın (h) ila (k) bentlerinde belirtilen ve uluslararası başvuruda geçen belirtilmelerin, aynı zamanda esas başvuruda veya esas tescilde de geçtiğini,

d) Uluslararası başvurunun konusu olan markanın, esas başvuru veya esas tescilde de aynı olduğunu,

e) Uluslararası başvuruda renk talebinde bulunulması durumunda, renk talebinin, esas başvuruda veya esas tescilde de aynı olduğunu,

f) Uluslararası başvuruda belirtilen mal ve hizmetlerin, esas başvuruda veya esas tescilde gösterilen mal ve hizmet listesiyle aynı olduğunu.

Uluslararası başvurunun, aynı marka için menşe ofiste iki veya daha çok sayıdaki esas başvuruyu veya aynı markanın, menşe ofiste iki veya daha çok sayıdaki esas tescilini esas alması durumunda, altıncı fıkranın (g) bendinde belirtilen beyanın, tüm bu esas başvuru ve esas tesciller açısından geçerli olduğu varsayılır.

Uluslararası başvuru ayrıca, bir belirlemenin 19'uncu madde uyarınca bir bildirimde bulunmuş olan bir akit tarafı ilgilendirmesi durumunda, markayı, söz konusu akit tarafın topraklarında kullanma niyetine ilişkin bir beyanı da içerir. Söz konusu beyan, onu talep eden akit tarafın belirlenmesinin bir parçası olarak görülür ve söz konusu akit taraf tarafından talep edilen şekilde;

a) Başvuru sahibinin kendisi tarafından imzalanır ve uluslararası başvuruya iliştilirilmiş ayrı bir resmi form üzerinde yapılır.

b) Uluslararası başvuruya dahil edilir (Yönetmelik md. 7.2).

Hem Anlaşma hem de Protokol çerçevesinde düzenlenen bir uluslararası başvuru birinci fıkarda belirtilen noktalara ek olarak, üçüncü ve altıncı fıkralarda

belirtilen hususları içerir veya belirtir. (Buna göre, altıncı fıkranın (f) bendi uyarınca bir esas başvuru değil de, sadece bir esas tescilin belirtilebileceği, bu esas tescilin, üçüncü fıkranın (d) bendinde belirtilenle aynı esas tescil olduğu anlamına gelir).

Menşe ofis yukarıda belirtilen özelliklere sahip başvuruyu şekli açıdan uygun bulursa ve yukarıda yazılı hususların doğruluğunu teyit ederse başvuruyu imzalar ve WIPO'ya gönderir. Menşe ofisin başvuruyu aldığı tarih uluslararası başvuru tarihidir. Başvuru tarihinden itibaren menşe ofisin, uluslararası başvuruyu iki ay içerisinde Uluslararası Büro'ya eksiksiz olarak iletmesi gerekmektedir¹⁶⁰.

6.3. Uluslararası Büro Tarafından Başvurunun İncelenmesi

Uluslararası başvuru menşe ofiste kontrol edildikten sonra, ikinci aşama olarak Uluslararası Büro'da da şekli açıdan incelenir. Uluslararası Büro'nun başvuruyu ayırt edicilik veya önceki hakların varlığı gibi mutlak ya da nispi ret nedenleri açısından incelemesi söz konusu değildir. Başvurunun mutlak ya da nispi ret nedenleri bakımından incelenmesi belirlenen akit tarafların yasal mevzuatları çerçevesinde yapılacaktır.

Uluslararası Büro, başvurunun şekli incelemesi sırasında mal veya hizmet listesinin uygunluğu ve başvuru formunun doldurulmasına dair şekli şartlara uyulup uyulmadığını kontrol eder. Başvuruda koruma talep edilen mal ve hizmetler açık ve kesin olarak ifade edilmiş ve Nis Sınıflandırmasına¹⁶¹ uygun olarak sınıflandırılmış¹⁶²

¹⁶⁰ Madrid Protokolü'nün Amaçları, Temel Özellikleri, Avantajları Ocak 2007, s. 10.

¹⁶¹ Markaların tescili amacıyla Eşyalar ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılması ile İlgili Nis Anlaşması 15 Haziran 1957'de imzalanarak, 8 Nisan 1961'de yürürlüğe girmiştir. Ülkelerin marka tescili yapılan eşyaların sınıflandırılmasına duydukları ihtiyaç 19. yüzyıl ortalarına kadar gitmektedir. Karışıklıkları gidermek, tıkanıklığa yol açmamak ve tescilli markaları kontrol altında tutabilme ihtiyacı o günlerde ortaya çıkmış ancak, önceleri değişik ülkeler kendileri sınıflandırma sistemleri geliştirerek sorunun çözüm yoluna gitmişlerdir. Her ülkenin ayrı sınıflandırma sistemine gitmesi, zamanla değişik ülkelerde tescil almak isteyen hem başvuru sahipleri hem de ofisleri zor duruma sokmuş, zaman kaybına neden olmuş ve uluslararası bir sisteme geçilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu sebeple oluşturulan Nis Anlaşması 14 Haziran 1967'de Stokholm'de ve 13 Mayıs 1977'de Cenevre'de revize edilerek son şeklini almıştır. Ülkemizin bu Anlaşmaya katılımı 12.07.1995 tarih ve 95/7094 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. Anlaşma Türkiye için 01.01.1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir (Uluslararası Anlaşmalar, s. 16).

¹⁶² Protokol madde 3 fıkra 2'den anlaşılan uluslararası bir tescil elde edebilmek için başvuru, markanın ayırt edilebilmesi için gerekli olan mal ve hizmet listeleri ile belirlenmelidir. Belirtmek gerekir ki Uluslararası Büro sadece başlıklar ile yapılan sınıflandırmayı da kabul etmektedir.

olmalıdır. Uluslararası Büro başvuruyu şekli açıdan uygun bulmazsa, buna ilişkin olarak menşe ofise ve başvuru sahibine bir “uygunsuzluk mektubu” gönderir¹⁶³.

Başvuruya ilişkin uygunsuzluklar üç ana başlık altında toplanabilir.

b) Mal ve hizmetlerin sınıflandırılması veya belirtilmesiyle ilgili olanlar dışındaki uygunsuzluklar: Uluslararası başvurunun belirlenen resmi formlar kullanılarak yapılmaması, Uluslararası Büro ile yapılacak yazışmaların öngörüldüğü şekilde yapılmaması¹⁶⁴, uluslararası başvurunun Uluslararası Büro’ya sunulması ama bu talepte belirtilen markanın, söz konusu ofisin sicilinde kayıtlı olmaması gibi birçok sebep uygunsuzluk nedeni oluşturabilir.

c) Mal ve hizmetlerin sınıflandırılmasına ilişkin uygunsuzluklar: Mal ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırılmasındaki uygun sınıflara göre gruplanmamış ve her grubun önünde sınıf numarası olacak biçimde ve bu sınıflandırmanın sınıflarına göre markanın uluslararası tescilinin istendiği mal ve hizmetlerin adları yazılmamış ise sınıflandırma ve gruplandırmaya ilişkin kendi önerisini yapar ve bu önerisini menşe ofise bildirir ve aynı zamanda başvuru sahibini bilgilendirir (Yönetmelik md. 9.4.a.xiii ve md. 12.1.a).

d) Mal ve hizmetlerin belirtilmesine ilişkin uygunsuzluklar: Uluslararası Büro, mal ve hizmetlerden herhangi birinin, uluslararası başvuruda sınıflandırma açısından oldukça belirsiz bir terim ile belirtildiğini veya anlaşılabilir olmadığını veya dilsel (linguistik) açıdan doğru olmadığını düşünürse, bundan dolayı durumu menşe ofise bildirir ve aynı zamanda başvuru sahibini bilgilendirir. Aynı bildirimde Uluslararası Büro, söz konusu terimin yerine geçecek başka bir terim önerebilir veya söz konusu terimin silinmesini tavsiye edebilir (Yönetmelik md. 13.1).

Başvuruya ilişkin olarak tespit edilen uygunsuzluklar bildirim tarihinden itibaren üç ay içerisinde düzeltilmelidir. Aksi takdirde başvuru sahibi başvurudan kısmen ya da tamamen feragat etmiş sayılır. Belirtilen tarih içerisinde uygunsuzluklar

¹⁶³ Bayram, s. 29-30.

¹⁶⁴ Uluslararası Büro ile yapılacak yazışmalar, iletişimin teleks veya telgraf ile yapıldığı durumlar hariç, daktilo veya benzer bir araç ile yazılı olarak yapılır ve imzalanır. Eğer birden fazla belge bir zarf içinde postalanırsa, bu belgelerin her birini açıklayan bir liste de bu belgelere iliştilir (Yönetmelik md. 6.b).

giderildiği takdirde uluslararası tescil tarihi başvuru tarihi olarak, giderilmediği takdirde ise giderildiği tarih olacaktır (Yönetmelik md. 11.2.b).

6.4. Markanın Uluslararası Sicilde Tescili

Uluslararası Büro'nun uluslararası başvurunun şartlara uygun olduğunu belirlediği durumda, markayı Uluslararası Sicil'de tescil eder¹⁶⁵; bu uluslararası tescili, belirlenmiş akit tarafların ofislerine bildirir ve ayrıca gerek tescil gerekse de bildirimler bakımından menşe ofisi de bilgilendirilerek marka sahibine de bir belge gönderir (Protokol md. 3.4, Yönetmelik md. 14). Uluslararası başvuru sicile kayıt edildikten sonra WIPO Uluslararası Markalar Gazetesinde, eğer başvuru sadece Anlaşma kapsamında yapılmışsa Fransızca, diğer durumlarda ise Fransızca, İngilizce veya İspanyolca olarak yayınlanır¹⁶⁶.

Menşe ofisin, uluslararası başvuruyu aldığı tarih uluslararası başvuru tarihidir. Başvuru tarihinden itibaren menşe ofisin, uluslararası başvuruyu iki ay içerisinde Uluslararası Büro'ya eksiksiz olarak iletmesi gerekir. Başvuru bu tarihten sonra Büro'ya ulaşmışsa, uluslararası tescil tarihi, başvurunun Büro'ya fiilen vardığı tarihtir (Protokol md. 3.4, Yönetmelik md. 15). Eğer menşe ofis başvuruya ilişkin uygunsuzluk tespit ederse başvuru sahibinin uygunsuzlukları gidermesini talep eder. Uygun başvuru yapıldığı takdirde başvuru tarihi aynı zamanda uluslararası tescil tarihi olarak Uluslararası Sicile kaydedilir¹⁶⁷.

6.5. Korumanın Kapsamı ve Başvurunun Belirlenen Akit Taraflarda İncelenmesi (Red Bildirimi)

Uluslararası tescil tarihinden itibaren, belirlenen her bir akit taraf, uluslararası tescil konusu markayı söz konusu marka doğrudan kendi ofisinde tescil edilmişçesine

¹⁶⁵ Uluslararası tescil; a) Uluslararası başvurudaki tüm verileri, b) Uluslararası tescilin tarihini, c) Uluslararası tescilin numarasını, d) Markanın figüratif unsurlarını uluslararası sınıflandırılabilirliği durumunda ve uluslararası başvuru, başvuru sahibinin markanın, standart karakterler halindeki bir marka olarak görülmesini istediği şekilde bir beyanı içermedikçe, Uluslararası Büro tarafından belirlendiği şekliyle söz konusu sınıflandırmanın ilgili sınıflandırma sembollerini, e) Belirlenmiş her akit tarafın, Anlaşma uyarınca belirlenmiş bir akit taraf mı yoksa Protokol uyarınca belirlenmiş bir akit taraf mı olduğuna ilişkin bir belirtimi (Yönetmelik md. 14.2)

¹⁶⁶ Annand - Norman, s. 268.

¹⁶⁷ Madrid Protokolü'nün Amaçları, Temel Özellikleri, Avantajları Ocak 2007, s. 10.

koruma sağlamak yönünde çaba göstermelidir. Eğer Uluslararası Büro'ya belirlenen süre içerisinde herhangi bir red bildiriminde bulunulmamış ya da yapılan itiraz sonradan geri alınmışsa marka akit taraflarda, uluslararası tescil tarihinden itibaren belirlenen akit tarafın marka ofisinde tescil edilmişcesine korunur (Protokol md. 4.1)¹⁶⁸.

Uluslararası tescilin talep edildiği (belirlenen) her akit taraf, uluslararası başvuruyu kendi yasal mevzuatına göre inceleyerek ret veya kabul eder. Başvuru konusu marka, ret bildiriminde bulunan ofise tescil için doğrudan başvuru yapılsaydı; Paris Sözleşmesi'ne göre hangi sebeplere dayanılarak reddedilebilecek ise ancak bu sebeplerle red edilebilir (Yönetmelik md. 5.1). Yani red bildirimi, bildirimde bulunan ofisin resen incelemesi gereken bir nedene (mutlak sebepler) veya itiraza dayalı bir nedene (nispi red sebebi) yahut bunların her ikisine ilişkin olabilir (Yönetmelik md. 17.1.a.). Akit tarafların ulusal mevzuatlarına göre alınan red kararları, Protokol'de belirlenen süre içerisinde akit taraf ofisi tarafından Uluslararası Büro'ya gönderilmelidir. Akit taraflarca red bildirim süresi 12 aydır. Ancak akit taraflar Protokol çerçevesinde bu süreyi 18 aya çıkardığını bildirebilir. Süre limitinin dolmasından sonra Uluslararası Büro'ya gönderilen red bildirimleri uygunsuz redler olarak değerlendirip red olarak kabul edilmez¹⁶⁹.

Belirtildiği üzere Protokol kapsamında red süresi Anlaşmadaki gibi 12 ay olup, Protokolün getirdiği yenilik taraf devletlerin bu sürenin 18 aya uzatılabilmesini talep edebilmeleridir (Protokol md. 5). Red bildirim süresinin akit taraflarca 18 aya uzatılabilmesi bile, özellikle red prosedürünün tescil başvurusunun menşe ofis tarafından inceleme sürecinin tamamlanıp, yayınlanmasından sonra yapılabildiği bazı akit devletler için yeterli olmamaktadır. Bu nedenle Protokol, 18 aylık süre limitinin dolmasından sonra işleme konulabilecek üçüncü şahısların yapabileceği itirazlar açısından Uluslararası Büro'yu bilgilendirmek şartıyla bu sürenin de uzatılabilmesini sağlayan bir düzenleme getirmiştir. (Protokol md. 5.2.)¹⁷⁰. Akit tarafların bahsedilen 18

¹⁶⁸ Kunze, "The Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International of Marks", s. 68; Annand - Norman, s. 269.

¹⁶⁹ Madrid Protokolü'nün Amaçları, Temel Özellikleri, Avantajları Ocak 2007, s. 11.

¹⁷⁰ Kunze, "The Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International of Marks", s. 70-72.

aylık sürenin sona ermesinden sonra red bildiriminde bulunabilmeleri için Protokol'de iki şart öngörülmüştür.

Bunlar;

a) 18 aylık red bildirim süresinin sona ermesinden önce, markanın tesciline yönelik itirazların 18 ayın bitiminden sonra da yapılabileceği ihtimalinin varlığından Uluslararası Büro'ya bildirimde bulunmak (Protokol md. 5.2.c.) ve

b) Üçüncü kişinin itirazına dayalı red bildirimi, ilgili ulusal ofisin hukukuna göre belirlenen itiraz süresinin başladığı tarihten itibaren yedi ayı aşmayacak şekilde yapılmaktan ibarettir. (Protokol md. 5.2.).

Akit tarafların red bildiriminde bulunabilme süreleri; Uluslararası Büro tarafından uluslararası tescilin, belirlenen akit taraflara bildirildiği tarihten itibaren başlar (Protokol md. 5, Yönetmelik md. 18).

6.5.1. Akit Taraflarca Yapılacak Red Bildiriminin Şekli ve İçeriği

Korumanın red edilmesine ilişkin bildirim tek bir uluslararası tescile ilişkin olmalı ve bildirimi yapan ofis tarafından tarih verilip imzalanmalıdır (Yönetmelik md. 17). Dolayısıyla, örneğin benzer markalara ilişkin olarak aynı kişiye ait ve aynı tarihi taşıyan birden fazla uluslararası tescilin varlığı halinde, bunların hepsinde red nedenleri ortak olsa bile, her bir uluslararası tescil için ayrı red bildiriminde bulunulacaktır¹⁷¹. Ayrıca bildirim yapılmasına ilişkin herhangi bir şekil ve özel bir form öngörülmemiştir¹⁷².

Yönetmeliğin 17. maddesine göre red bildirimi aşağıda yazılı hususları içerir veya belirtir;

¹⁷¹ Kunze, Die neueren Entwicklungen auf dem Gebiete des internationalen Markenschutzes, insbesondere: Das Protokoll betreffend das Madrider Abkommen für die internationale Eintragung von Marken vom.27. Juni 1989, Marke und Marketing, Bern 1990, S. 387 VD., İsmail Kırca (çev.), Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2005 (*Die neueren Entwicklungen*), s. 91.

¹⁷² WIPO, Leitfaden für die internationale Registrierung von Marken unter dem Madrider Abkommen und dem Madrider Protokoll, 2. Aufl., Köln-Berlin-Bonn-München, 2002, İsmail Kırca (çev.), Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2005 (*WIPO- Leitfaden*), s. 91.

a) Bildirimi yapan ofis,

b) Uluslararası tescilin numarası (buna tercihen markanın sözel unsurları veya esas başvuru veya esas tescil numarası gibi uluslararası tescilin aynılığının doğrulanmasını mümkün kılan başka belirtimle de eşlik edebilir),

c) Kanunun karşılık gelen hükümlerine yapılan göndermeyle birlikte reddin dayandırıldığı tüm nedenler,

d) Reddin dayandırıldığı nedenlerin başvuru veya tescile konu olan markayla ihtilaf içinde olması durumunda önceki markanın, başvuru tarihi ve numarası, (eğer varsa) rüçhan tarihi, (mevcutsa), tescil tarihi ve numarası, sahibinin adı ve adresi ve markanın bir kopyası ile birlikte, önceki markanın başvuru veya tescilindeki ilgili tüm mal ve hizmetlerin listesi (söz konusu liste bahsedilen başvuru veya tescilin dilinde olabilir),

e) Reddin tüm mal ve hizmetleri etkilememsi durumunda, reddin etkilenen veya etkilenmeyen mal ve hizmetler,

f) Reddin yeniden inceleme veya itiraza konu olup olamayacağı ve eğer böyleyse, yeniden inceleme talebine ilişkin veya redde itiraza ilişkin süre limiti ve bu tür bir yeniden inceleme veya itiraz talebinin; reddi ilan etmiş olan akit tarafın toprakları dahilinde adresi olan bir vekil aracılığıyla yapılması gerektiğine ilişkin bir belirtim,

g) Reddin ilan edildiği tarih.

Ayrıca reddin bir itiraza dayandığı durumlarda reddi bildiren ofis, itirazın bir başvuru veya tescile konu olan bir markaya dayanması durumunda, itirazın dayandırıldığı mal ve hizmetlerin listesini bildirmek zorundadır ve ayrıca önceki başvuru veya tescilin mal ve hizmetlerin tüm listesini iletebilir. Bu durumda söz konusu listeler önceki başvuru veya tescilin dilinde olabilir.

6.6. Bildirimin Tescil ve İlanı

Uluslararası Büro red kararını Uluslararası Sicil’de kaydeder ve Gazete’de yayınlar. Ayrıca red kararının bir kopyasını başvuru sahibine ve menşe ofise (eğer istenirse) gönderir. Redden sonra inceleme veya itiraz, Uluslararası Büro’nun katılımı olmaksızın başvuruyu inceleyen akit tarafın ofisi ile başvuru sahibi arasında gerçekleşir. Ancak yeniden inceleme veya itiraz sonrası alınan karar Uluslararası Büro’ya ve menşe ofise (eğer isterse) bildirilir. Bu karar, Uluslararası Büro tarafından Uluslararası Sicile kaydedilir ve Gazete’de yayınlanır¹⁷³.

6.7. Uygunsuz Redler

Ulusal ofisler tarafından gönderilen red bildirimine ilişkin uygunsuzluklar, Yönetmelik madde 18’de Anlaşma ve Protokol için ayrı başlıklarda düzenlenmiş olup aşağıdaki durumlar uygunsuz red bildirimi olarak değerlendirilir:

Buna göre Anlaşma çerçevesinde belirlenen bir akit taraftaki uluslararası tescilin etkisine ilişkin bir red durumunda, reddin bildirimi;

- a) İlgili uluslararası tescilin numarasını belirtmiyorsa (bildirimdeki başka belirtilmeler, söz konusu tescilin tanınmasına imkan sağlamadıkça),
- b) Red için herhangi bir dayanak belirtilmiyorsa,
- c) Uluslararası Büro’ya çok geç gönderilmişse yani eğer uluslararası tescilin kaydının veya uluslararası tescile sonradan yapılan belirlemenin kaydının geçerli olduğu tarihten itibaren, bir yıllık sürenin sona ermesinden sonra gönderilmişse¹⁷⁴,

¹⁷³ Madrid Protokolü’nün Amaçları, Temel Özellikleri, Avantajları Ocak 2007, s. 11; WIPO, International Treaties and Conventions on Intellectual Property, http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf#madrid_marks, (29.05.2007), s. 291.

¹⁷⁴ Söz konusu tarih uluslararası tescile sonradan yapılan belirlemeye ilişkin bildirimin gönderilme tarihi ile aynı tarihtir. Redde ilişkin bildirimin posta yoluyla gönderilmesi durumunda, gönderilme tarihi, posta damgasından anlaşılır. Eğer posta damgası okunamaz durumda ise veya yoksa; bu bildirim Uluslararası Büro tarafından alınma tarihinden 20 gün önce gönderilmiş gibi işlem yapar. Bununla birlikte, eğer bu şekilde belirlenen gönderilme tarihi reddin ilan edildiği tarihten önce ise, Uluslararası Büro bu bildirim sonraki tarihte gönderilmiş gibi işlem yapar. Red bildiriminin bir dağıtım servisi aracılığıyla gönderilmesi durumunda, gönderilme tarihi dağıtım servisi tarafından kaydedilen postalama detayları esas alınarak belirlenir (Yönetmelik md. 18).

Uluslararası Büro tarafından red bildirimi olarak kabul edilmez. Yukarıda belirtilen durumda Uluslararası Büro, bildirim bir nüshasını marka sahibine gönderir ve aynı zamanda marka sahibine ve bildirim gönderen ofise, redde ilişkin bildirim, Uluslararası Büro tarafından red olarak kabul edilmediği hususunda bilgi verilerek bunun nedenlerini belirtir (Yönetmelik md. 18.1.b).

Yukarıda belirtilen hükümler, uluslararası tescilin etkisinin Protokol çerçevesinde belirlenen akit tarafta reddedilmesiyle ilgili bir red durumunda da uygulanır. Eğer redde ilişkin bilgi süre limiti dolduktan sonra verilmiş ise verilmemiş sayılır ve Uluslararası Büro, ilgili ofisi bu konuda bilgilendirir.

6.8. Markanın Belirlenen Akit Taraflardaki Hükümsüzlüğü

Eğer uluslararası tescilin etkileri, belirlenen bir akit tarafta Anlaşmanın 5'inci maddesinin altıncı fıkrası veya Protokolün 5'inci maddesinin altıncı fıkrası gereği hükümsüz kılınmışsa ve bu hükümsüzlüğe karşı artık bir (kanuni) başvuru yolu söz konusu değilse, yetkili organın hükümsüzlüğü bildirdiği akit tarafın ofisi durumu Uluslararası Büro'ya bildirir (Yönetmelik md. 19).

Bu bildirim;

- a) Hükümsüzlüğü bildiren yetkili organı,
- b) Hükümsüzlüğe karşı artık bir itirazın söz konusu olmadığını,
- c) Uluslararası tescilin numarasını,
- d) Marka sahibinin ismini,
- e) Eğer hükümsüzlük mal ve hizmetlerin tümünü kapsamıyorsa, hükümsüzlük işleminin kapsadığı ve kapsamadığı tüm mal ve hizmetleri,
- f) Hükümsüzlüğün ilan edildiği tarih ve eğer varsa hükümsüzlüğün geçerlilik tarihini

içermeli veya belirtmelidir (Yönetmelik md. 19.1).

Uluslararası Büro, hükümsüzlük işlemini Uluslararası Sicile hükümsüzlük bildiriminde verilen veriler ile birlikte kaydeder ve Gazete’de yayınlar; aynı zamanda, eğer menşe ofis Uluslararası Büroya bu bilgileri almak istediğini bildirmişse onu ve marka sahibini bilgilendirir (Yönetmelik md. 19.2).

6.9. Marka Sahibinin Tasarruf Hakkının Kısıtlanması

Belirlenen herhangi bir akit tarafın ofisi kendi toprakları üstünde marka sahibinin tasarruf hakkının uluslararası tescil açısından sınırlandığını Uluslararası Büro’ya bildirir. Bu tür bir bilginin, kısıtlamanın ana gerekçelerinin özetini içermesi gerekir. Uluslararası Büro’ya bu şekilde marka sahibinin tasarruf hakkının kısıtlandığı bildirildiği durumda, bu bilgiyi ileten akit tarafın ofisi, sonradan Uluslararası Büroya kısıtlamanın tamamen veya kısmen kaldırıldığını da bildirir. Uluslararası Büro bu kapsamda kendisine bildirilen bilgileri Uluslararası Sicile kaydeder ve marka sahibini durumdan haberdar eder. Bu kural markalar üzerindeki lisanslar için uygulanmaz (Yönetmelik md. 20).

6.10. Ücret

Yalnızca Anlaşma çerçevesinde düzenlenen uluslararası başvuru için esas ücret, tamamlayıcı ücret ve uygulanabilir olması durumunda Ücret Çizelgesinde belirtilen ek ücretin ödeneceğini ve bu ücretlerin her on yıl için iki taksit olarak ödendiğini yukarıda belirtmiştik. Yalnızca Protokol kapsamında yapılacak başvurular için ise; esas ücret, tamamlayıcı ücret ve/veya bireysel ücret ve uygulanabilir olması durumunda Ücret Çizelgesinde belirtilen ek ücret ödenir (Protokol md. 8). Her yıl tamamlayıcı ve bütünleyici ücretlerin toplamı belirlenen akit devletlerarasında her biri için yapılan belirleme sayısı ile orantılı olarak dağıtılmaktadır. Bu ücretler, on yıllık periyotlar için ödenir.

Protokol’ün ücretler konusunda getirdiği yenilik; akit taraflara tamamlama ya da ek ücretleri paylaşmak yerine bireysel ücret belirleyebilme imkanı tanımıştır. Her halukarda bireysel ücret belirlenen akit tarafların ulusal ofisinde uygulanacak bu ücret,

10 yıllık bir tescil için Uluslararası Büro tarafından talep edilen ücretten yüksek olamayacaktır¹⁷⁵.

Bireysel ücret¹⁷⁶ sistemi Protokol ile getirilen önemli bir yenilik olup bununla, uluslararası tescile konu bir marka için ödenen ücretin, akit taraf ülkesinde ödenen (milli) ücrete nazaran daha düşük olması sebebiyle milli başvuru sahipleri aleyhine yaratılan haksız durum ortadan kaldırılmıştır¹⁷⁷.

Protokole taraf herhangi bir akit devlet bireysel ücret talep edeceğine ilişkin bir bildirim yapmak suretiyle uluslararası başvuru, sonradan belirleme, yenileme gibi işlemler için bireysel ücret¹⁷⁸ talep edebilecektir. Akit tarafın yapacağı bu tarzdaki bildirim Protokolü onay/tasdik veya Protokole taraf olma prosedürüne tabi olup aynı şekilde yapılmalı ve WIPO Uluslararası Markalar Gazetesinde yayınlanmalıdır. Yapılacak bu tarz bildirim taraf olma anında yapılabileceği gibi sonradan da yapılabilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus yapılacak böyle bir bildirimin, bildirimin Genel Müdürlük tarafından alındığı tarihten itibaren üç aylık sürenin sonunda veya yapılan bildirimde daha sonraki bir tarih belirlenmişse belirlenen bu tarihte yürürlüğe girecek olmasıdır. Bireysel ücret talep edecek taraf devlet, bildiriminde eğer bu ücretin biri başvuru ya da sonraki belirleme esnasında ve diğerinin kendi ulusal hukukuna göre daha sonraki bir tarihte ödenecek şekilde iki taksitte yapılmasını istiyorsa bu hususun da bireysel ücret talebi ile birlikte Genel Müdürlüğe iletilmesi gerekmektedir¹⁷⁹.

¹⁷⁵ The Trademark Handbook, Chartered Institute of Patent Agents Institute of Trade Mark Agents, Sweet & Maxwell, London, 1998, s. 129/15.

¹⁷⁶ Bireysel ücretler için bkz. <http://www.wipo.int/madrid/en/fees/pdf/individ.pdf>.

¹⁷⁷ Kırca, s. 43.

¹⁷⁸ Anlaşma'nın 8. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası ile Protokol'ün beşinci ve altıncı fıkrasında ücretlerin dağıtılmasında uygulanacak katsayıdan bahsedilmektedir. Belirtilen katsayı; Bir uluslararası tescil için yapılan başvuruyu, yalnızca mutlak red nedenleri açısından inceleyen akit taraflar için "2", önceki hakları da inceleyen akit taraflar için; a) Üçüncü tarafların itirazı üzerine: "3", b) Re'sen: "4" olarak uygulanır (Yönetmelik md. 37.1). "4" olan katsayı, aynı zamanda en önemli önceki hakların belirtilmesiyle birlikte önceki haklar için re'sen araştırma yapan akit taraflar için de uygulanır (Yönetmelik md. 37.2.)

¹⁷⁹ WIPO, International Treaties and Conventions on Intellectual Property, s. 289; WIPO, Guide to the International Registration of Marks, s. A.9, A.10.

Ekim 2005 itibariyle AB, İtalya, Japonya, İsviçre, İngiltere ve Amerika başta olmak üzere Türkiye¹⁸⁰, ninde dahil olduğu 74 Protokol üyesinden 33'ü bireysel ücret talep etmektedir¹⁸¹.

Hem Anlaşma hem Protokol çerçevesinde düzenlenen bir uluslararası başvuru için, esas ücret, tamamlayıcı ücret ve uygulanabilir olması durumunda Ücret Çizelgesinde belirtilen ek ücret ödenir. Anlaşma uyarınca belirlenen akit tarafların söz konusu olması durumunda, yukarıda belirtilen Anlaşma kapsamında ödenmesi gereken esas ücret, tamamlayıcı ücret ve uygulanabilir olması durumunda Ücret Çizelgesinde belirtilen ek ücret geçerli olup bireysel ücret talep edilebilmesi mümkün değildir. Protokol uyarınca belirlenen akit tarafların söz konusu olması durumunda ise yukarıda belirtilen Protokol kapsamında ödenmesi gereken ücretler geçerli olur¹⁸².

6.10.1. Ücretlerin Ödenmesi ve Ödeme Şekilleri

Ücret Çizelgesinde belirtilen ücretler başvuru sahibi veya marka sahibi tarafından Uluslararası Büro'ya ödenebilir veya menşe ofisin veya ilgili diğer bir ofisin bu ücretleri toplamayı ve göndermeyi kabul ettiği ve başvuru sahibinin veya marka sahibinin de bunu istediği durumlarda, o ofis tarafından ödenebilir (Yönetmelik md. 34.2.a.).

Ofisi ücretleri toplamayı ve göndermeyi kabul eden akit taraf bu durumu Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Genel Müdürü'ne bildirir (Yönetmelik md. 34.2.b.).

Ücret Çizelgesinde belirtilen ücretler Uluslararası Büro'ya Yönetmelik madde 34.4. uyarınca Tüzük'te belirtildiği üzere;

- a) Uluslararası Büro'nun cari hesabına aktarma yoluyla,

¹⁸⁰ Türkiye, 13.07.2005 tarihli bildirimiyile, 13.05.2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kendisinin koruma talep edilen akit taraf olması durumunda, bireysel ücret talep edeceğini beyan etmiş bulunmaktadır (bkz. <http://www.wipo.int/madrid/en/fees/sched.html> ve [w.wipo.int/edocs/notdocs/en/madridp-gp/treaty_madridp_pg_163.html](http://www.wipo.int/edocs/notdocs/en/madridp-gp/treaty_madridp_pg_163.html)).

¹⁸¹ Bkz. <http://www.wipo.int/madrid/en/fees/sched.html> ve <http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/fees/doc/individ.doc>.

¹⁸² WIPO, Guide to the International Registrations of Mark, s. A.10.

- b) İsviçre posta çeki hesabına veya Uluslararası Büro'nun belirlenen banka hesaplarına aktarma yoluyla,
- c) Banka çekiyle,
- d) Uluslararası Büro'ya nakit olarak ödeme yoluyla ödenebilir (Tüzük md. 19).

Herhangi bir ücretin Uluslararası Büro'ya ödenmesi sırasında; Uluslararası tescilden önce başvuru sahibinin adı, ilgili marka ve ödemenin amacı (Yönetmelik md. 34.5.i) ile Uluslararası tescilden sonra marka sahibinin adı, ilgili uluslararası tescilin numarası ve ödeme amacı hususlarında belirtim yapılmalıdır (Yönetmelik md. 5.ii.).

Bu kurallar çerçevesinde yapılan herhangi bir ücret, Uluslararası Büro'nun istenen miktarı aldığı günde, Uluslararası Büro'ya ödenmiş olarak kabul edilir (Yönetmelik md. 34.6.a). İstenen miktarın Uluslararası Büro için açılmış bir hesapta mevcut olması ve Büro'nun, hesabın sahibinden bu miktarı zimmetine geçirmek için talimat alması durumunda, ücret, Uluslararası Büro'nun uluslararası bir başvuru, bir sonraki belirleme, bir değişiklik kaydı veya bir uluslararası tescili yenileme, talimatı aldığı günde Uluslararası Büro'ya ödenmiş olarak kabul edilir (Yönetmelik md. 34.6.b).

Protokol'ün 8. maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendine göre beyanda bulunan akit taraflardan biri için Uluslararası Büro'ya yatırılacak herhangi bir bireysel ücret; ücreti ödenmiş olan uluslararası tescilin, sonraki belirlemenin veya yenilemenin kaydedildiği ayı izleyen ay içerisinde, o akit tarafın Uluslararası Büro'yla olan hesabına yatırılır (Yönetmelik md. 38).

6.11. Ödemelerin Yapılacağı Para Birimi

Yönetmelik çerçevesinde yapılması gereken tüm ödemeler menşe ofisin veya ilgili diğer bir ofisin bu ücretleri İsviçre parasından başka bir para biriminde toplaması

durumunda bile, Uluslararası Büro'ya İsviçre parası olarak tahsil edilir¹⁸³ (Yönetmelik md. 35.1).

Bir akit tarafın, Protokol'ün 8.maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendi çerçevesinde bireysel ücret almak istediğine ilişkin bir beyanda bulunması durumunda Uluslararası Büro'ya bildirilen bireysel ücret miktarı, o ofis tarafından kullanılan para biriminden ifade edilir (Yönetmelik md. 35.2.a). Belirtilen bu beyanda ücretin İsviçre para biriminden başka bir para biriminde belirtilmesi durumunda, Genel Müdür, ilgili akit tarafın ofisiyle müzakerede bulunduktan sonra, bireysel ücretin miktarını Birleşmiş Milletlerin resmi döviz kurunu esas alarak İsviçre para birimine çevirir (Yönetmelik md. 35.2.b)¹⁸⁴.

6.12. Resmi Dil

Uluslararası tescil için başvurular, Anlaşma gereğince sadece Fransızca dili kullanılarak yapılmalıdır. 1 Nisan 2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ya sadece Protokol ya da Protokol ve Anlaşma kapsamında uluslararası tescil başvuruları İngilizce, Fransızca veya İspanyolca dillerinde yapılabilecektir. Buna karşılık, menşee ofisi tarafından belirlenen uluslararası tescil başvuru usullerine de bağlı kalınacaktır. Yönetmeliğin 6.2.i, 7.2, 9.4.b.iii maddeleri kapsamında, İspanyolca¹⁸⁵, İngilizce ile eşit seviyede kabul edilmiştir.

¹⁸³ Ödemelerin Uluslararası Büro'ya doğrudan nasıl yapılabileceği hakkında bkz.

http://www.wipo.int/madrid/en/fees/about_fees.html.

¹⁸⁴ Birbirini izleyen üç aydan fazla bir süre içerisinde, İsviçre para birimi ve akit tarafın bireysel ücreti belirttiği diğer para birimi arasındaki Birleşmiş Milletler resmi döviz kurunun, bireysel ücreti İsviçre para biriminden belirlemede kullanılan İsviçre para biriminin son kurundan en az %5 fazla veya az olması durumunda, söz konusu akit tarafın ofisi, Genel Müdür'den talepte bulunulan tarihten bir önceki cari Birleşmiş Milletler döviz kuruna dayalı olarak İsviçre para birimine göre yeni bir bireysel ücret miktarı belirlenmesini isteyebilir. Bu yeni miktar, Genel Müdür tarafından belirlenecek olan tarihten itibaren, bu tarihin sözü edilen miktarın Gazete'de yayımlandığı tarihten sonraki 1-2 ay içerisinde olması koşuluyla geçerli olur (Yönetmelik md. 35.2.c.). Birbirini izleyen üç aydan fazla bir süre içerisinde, İsviçre para birimi ve akit tarafın bireysel ücreti belirttiği diğer para birimi arasındaki Birleşmiş Milletler resmi döviz kurunun, bireysel ücreti İsviçre para biriminden belirlemede kullanılan İsviçre para biriminin son kurundan en az %10 az olması durumunda, Genel Müdür, Birleşmiş Milletlerin o günkü resmi döviz kuruna göre İsviçre para biriminden yeni bir bireysel ücret miktarı belirler. Yeni miktar, Genel Müdür tarafından belirlenecek olan tarihten itibaren bu tarihin söz konusu miktarın Gazete'de yayınlanmasından sonraki 1-2 ay içerisinde olması koşuluyla geçerli olur (Yönetmelik md. 35.2.d.).

¹⁸⁵ 2002 yılındaki Genel Kurul toplantısında İspanyolca'nın resmi dil olarak kabul edilip kabul edilmemesi hususunda yapılan tartışmalar iki ana başlıkta toplanabilir; bunlardan birincisi İspanyolca'nın resmi dil olarak kabul edilmesi yönünde olup, dil engeli nedeni ile Protokol dışında kalan ülkeler için

Anlaşma kapsamında yapılacak uluslararası tescil başvurularının, Uluslararası Sicil’de kayıt ve WIPO Uluslararası Markalar Gazetesi’nde yayınlanması işlemlerinin sadece Fransızca olarak yapılmasına devam edilecektir. Bununla beraber, Protokol veya hem Protokol hem de Anlaşma kapsamında yapılacak uluslararası tescil başvuruları, İngilizce, Fransızca veya İspanyolca dillerinde kaydedilecek ve yayınlanacaktır. Gereken çeviriler, Uluslararası Büro tarafından yapılacaktır¹⁸⁶. Bununla birlikte menşe ofis başvuru sahibinin yukarıda belirtilen dillere ilişkin seçimini sınırlayabilir. Türk Patent Enstitüsü kendisine yapılacak uluslararası başvuruların sadece İngilizce dilinde yapılabileceğini belirterek, dile ilişkin sınırlama getirmiştir¹⁸⁷.

Madrid Sistemi ülkelerin bildirim ve açıklamaları vasıtasıyla yavaş yavaş gelişmesine devam etmekte ve daha çok ülkenin katılımıyla değişmektedir.¹⁸⁸ İspanyolcanın Madrid Protokolü’nün üçüncü bir dili olarak eklenmesi ile başta Güney Amerika olmak üzere İspanyolca konuşan ülkeler için sistem daha çekici bir hale getirilmeye çalışılmıştır¹⁸⁹.

6.13. Uygulanacak Sözleşme ve Uluslararası Başvuruya Etkisi ve Koruma Hükümü

Madrid Anlaşması ve Madrid Protokolü birbirinden hem bağımsız, hem de paralel nitelikte antlaşmalar olmakla birlikte üyeleri ortaktır. Madrid Anlaşması’na taraf devletlerin Protokol’e katılmamaları halinde Madrid Birliği’nin Madrid Sistemi kapsamında üç ayrı grup üyesi olacaktır: Sadece Anlaşmaya taraf olan devletler, sadece Protokol’e taraf olan devletler ve hükümetlerarası örgütler ile hem Protokol’e hem de Anlaşma’ya taraf olanlar.

yapılacak değişikliğin sistemi daha cazip hale getireceğini savunmuş; diğeri ise, Avrupa Birliği’ne üyelik durumunda yapılacak değişiklikle beraber İspanyolca’nın resmi dil olarak kabul edilip edilmeyeceğinin düşünülmesi gerektiğini savunmuştur. Sonuçta, Genel Kurul’un 2003 yılında yaptığı toplantıda İspanyolca resmi dil olarak kabul edilmiştir (James Nurton, “Latin America’s Language Barrier”, Managing Intellectual Property, (December 2002 - January 2003), Issue 125, s. 5).

¹⁸⁶ Farwell - Abnett, s. 4-15.

¹⁸⁷ TPE, Madrid Protokolü’nün Amaçları, Temel Özellikleri, Avantajları 2007, s. 9.

¹⁸⁸ WIPO’dan sağlanabilecek elektronik güncelleştirme programına (bilgi bildirimi) abone olunması ve böylece düzenli olarak gönderilecek e-maillerle bilgi edinilmesi önerilmektedir. Bilgi bildirimlerine onlu gruplar halinde <http://www.int/madrid/en/notices/index.jsp> adresinden ulaşılabilir (Farwell - Abnett, s. 4-13).

¹⁸⁹ Farwell - Abnett, s. 4-15.

İşte bu noktada hem Protokol hem de Anlaşma tarafı olan devletlerin bu iki anlaşmadan hangisi ile bağlı olacakları sorusu ortaya çıkmaktadır. Bu husus Protokol'ün "koruma hükmü (safeguard clause)" olarak bilinen 5. mükerrer 9. maddesinin¹⁹⁰ ilk paragrafında düzenlenerek çözümlenmeye çalışılmıştır¹⁹¹. Öncelikle tek bir anlaşmaya taraf olma durumu incelendikten sonra koruma hükmü kapsamında her iki anlaşmaya taraf olma durumu açıklanacaktır.

Bahsettiğimiz üzere Madrid Sistemi kapsamında üç çeşit uluslararası başvuru yapabilme imkanı bulunmaktadır. Bunlar;

a) Yalnızca Anlaşma çerçevesinde düzenlenen uluslararası başvuru:

Menşe ofisi sadece Anlaşmaya taraf bir ülkede ise veya her iki sözleşmeye taraf bir ülkede ve belirlenen tüm sözleşme tarafları Protokol'e taraf olmakla beraber Anlaşma ile de bağlı ise uluslararası başvurulara yalnızca Anlaşma hükümleri uygulanır. Söz konusu menşe ofisi aracılığı ile başvuruda bulunabilmek için, başvuru sahibinin, Anlaşma kapsamındaki uygunluk koşullarını karşılaması gerekmektedir. Ayrıca;

- Uluslararası başvuru, menşe ofisinde tescil edilmiş bir markaya dayanılarak yapılmalıdır,
- Uluslararası başvuru Fransızca olarak yapılmalıdır,
- Uluslararası Büro huzurunda, uluslararası başvuru sahibinin veya temsilcisinin, Anlaşmaya taraf olan herhangi bir ülkede adresi olmalıdır,
- Başvuru şekli, yalnızca Anlaşma ile öngörülen başvuru formuna göre yapılmalıdır.

b) Yalnızca Protokol çerçevesinde düzenlenen uluslararası başvuru:

¹⁹⁰ Madde metninin tam başlığı; "Safeguard of the Madrid (Stockholm) Agreement", yani "Madrid (Stokholm) Anlaşması'nın Koruma Altına Alınması"dır.

¹⁹¹ WIPO, Guide to the International Registration of Marks, s. A.5.

Menş e ofisi, yalnızca Protokol'e taraf bir ÷lkede ise veya her iki sözleşmeye taraf bir ÷lkede ve belirlenen tüm sözleşme tarafları yalnızca Protokol ile baēlı ise bir uluslararası başvuruya sadece Protokol hükümleri uygulanır. Söz konusu menş e ofisi aracılığı ile başvuruda bulunabilmek için, başvuru sahibinin, Protokol'de yer alan seçilebilme (uygunluk) koşullarını karşılaması gerekmektedir. Uluslararası başvuru, menş e ofisinde tescil için yapılan bir başvurunun konusuna veya tescil edilmiş olan bir markaya dayanılarak yapılmalıdır.

c) Hem Anlaşma hem de Protokol çerçevesinde düzenlenen uluslararası başvuru:

Menş e ofisi, her iki anlaşmaya taraf olan bir ÷lkede ise, uluslararası bir başvuru, kısmen Protokol kısmen de Anlaşma hükümlerine göre yapılacaktır. Buna göre,

- Belirlenen ÷lkelerden en az biri Protokol'e taraf olsa bile, Anlaşma'nın da tarafı olmalıdır,
- En az belirlenen bir ÷lke veya örgüt, yalnızca Protokol ile baēlı olmalıdır.

Uluslararası başvuru sahibi, söz konusu menş e ofisi aracılığı ile Anlaşma hükümlerine göre uluslararası başvuruda bulunabilmek için gerekli koşulları karşılamalıdır. İlaveten;

- Anlaşmaya taraf olan ÷lke hakkında belirleme işlemleri başlamışsa, uluslararası başvuru sahibi başvurusunu, menş e ofisinde tescil edilmiş olan bir ticari markaya istinaden yapmalıdır (söz konusu o ÷lke Protokol ile baēlı olsa bile),
- Başvuru, Protokol'e ve/veya Anlaşmaya taraf olan ÷lke veya örgütleri belirtmelidir.
- Uluslararası başvuru, Fransızca, İngilizce veya İspanyolca olarak yapılmalıdır¹⁹².

¹⁹² Dufty - Lahore, s. 71,096.

Yukarıda belirtildiği üzere Protokol'ün koruma hükmü olarak bilinen 5. mükerrer 9. maddesi birinci paragrafında konuyla ilgili bir hükme yer verilmiştir. Buna göre, menşe ofisinin bulunduğu ülke ile koruma talebinde bulunulan ülkenin hem Anlaşma'ya hem de Protokol'e taraf olması durumunda, Protokol hükümleri değil Anlaşma hükümleri uygulanır¹⁹³. Bu hükümle hükmün kapsamına giren hallerde, Anlaşma'nın Protokol'ü dışladığını, onu bertaraf ettiğini söyleyebiliriz. Hem Anlaşma'ya hem Protokol'e üye devletlerarasında Anlaşma hükümleri geçerli olacak ve bu tür ülkeler, üye oldukları halde, Protokol'ün getirdiği yeniliklerden ve sağladığı avantajlardan yararlanamayacaktır. İlgili kesimler, anılan hükümle, Protokol'ün getirdiği ve Anlaşma'ya nazaran olumsuz olarak gördükleri birtakım yeniliklerin genel bir uygulama alanı bulmasını önlemek istemişlerdir¹⁹⁴.

Protokol'ün 5. mükerrer 9. maddesinin birinci fıkrasında yer alan koruma hükmü, diplomatik konferansta çok katı bulunmuş ve bu katılığı yumuşatmaya yönelik çareler aranmıştır. Bu arayışlar sonucunda Protokol'ün 9-5. mükerrer maddesinin ikinci fıkrasına şu anda mevcut olan hüküm konulmuştur. Bu hüküm uyarınca, Kurul, Anlaşma'ya taraf ülkelerin çoğunluğunun Protokol'e taraf olduğu tarihi izleyen beş yıllık bir sürenin bitiminden önce olmamak kaydıyla, Protokol'ün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on yıllık bir sürenin geçmesinden sonra, çoğunlukla, birinci fıkrayı iptal edebilir veya bu fıkranın uygulama alanını sınırlandırabilir. Bu kararın oylamasına, yalnız hem Anlaşma'ya hem Protokol'e taraf ülkeler katılabilirler. Protokol'ün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işlemeye başlayan on yıllık süre 01.12.2005 tarihinde dolmuş bulunmaktadır¹⁹⁵.

6.14. Uluslararası Tescilin Esas Markaya Bağımlılığı (Merkezi Saldırı Hükümü ve Dönüşüm)

Uluslararası tescilli marka; menşe ofiste başvuru halinde bulunan veya tescil edilen esas markaya uluslararası tescil tarihinden itibaren beş yıl süreyle bağımlı kalır

¹⁹³ WIPO, Guide to the International Registration of Marks, s. A.5.

¹⁹⁴ Kunze, Die neueren Entwicklungen, s. 27.

¹⁹⁵ Kırca, s. 26-28.

(Protokol md. 6). Bu hüküm Anlaşma'da olduğu gibi *Merkezi Saldırı*¹⁹⁶ (*central attack Hükmü*)” olarak adlandırılmaktadır.

Eğer uluslararası tescil tarihinden itibaren beş yıllık süre içerisinde, menşe ofis tarafından tescil edilen marka (esas tescil); mahkeme kararıyla veya marka sahibi tarafından iptal edilir ise, uluslararası marka tescili de iptal edilir. Aynı şekilde, uluslararası tescilin, menşe ofise yapılan bir başvuruya dayandığı durumda; eğer başvuru beş yıllık süre içerisinde reddedilir, geri çekilir ya da başvurudan kaynaklanan tescil bu süre içerisinde hükümsüz kalır ise uluslararası tescil de iptal edilir¹⁹⁷.

Bu bağlilik uluslararası tescile konu bir markanın, ulusal ofisinde mutlak veya nispi ret nedenleriyle esas tescilin iptali, hükümsüz kılınması ya da geri çekilmesi, markanın uluslararası tescil için gerekli nitelikleri taşımayan bir üçüncü şahsa devri gibi sebeplerle mal ve hizmetlerin tümü veya bir kısmı bakımından korumasını kaybetmesi gibi durumlarda ortaya çıkar¹⁹⁸. Kısacası esas tescilin üçüncü şahıslar tarafından başlatılan eylemler ya da marka sahibi tarafından gönüllü olarak sona erdirildiği tüm durumlarda bu esas tescile bağlı belirlenen akit tarafların tümünde uluslararası tescilde sona erer¹⁹⁹.

Protokol'ün 6. maddesinin 3. fıkrasında beş yıllık süre konusunda üç istisna getirilmiştir. Buna göre, beş yıllık süre zarfında;

a) Esas başvurunun reddine ilişkin bir karara karşı kanun yoluna başvurulması (Protokol md. 6.3.i),

b) Esas başvurunun geri alınması veya esas başvuru sonucunda gerçekleşen tescil yahut esas tescilin iptal, terkin veya hükümsüzlüğü için dava ikamesi (Protokol md. 6.3.ii),

¹⁹⁶ Bu hususta bkz. Bölüm II, 2.3.8.

¹⁹⁷ Madrid Protokolü'nün Amaçları, Temel Özellikleri, Avantajları Ocak 2007, s. 11; Annand - Norman, s. 273.

¹⁹⁸ Kunze, The Madrid System For The International Registration Of Marks As Applied Under The Protocol, European Intellectual Property Review, 1994, 16 (6), westlaw@westlaw.com (13.07.2006). s. 223-226.

¹⁹⁹ Ian Jay Kaufman, “Madrid Agreement: Will Reform Proposals Attract More Members” European Intellectual Property Review 1990, 12 (11), 407-412, westlaw@westlaw.com (13.07.2006). s. 407-412.

- c) Esas başvuruya itirazda bulunulması (Protokol md. 3.iii)

kaydıyla, esas başvuru veya esas başvuru sonucunda gerçekleşen tescil yahut esas tescil hakkında, duruma göre red, iptal, terkin veya hükümsüzlüğe ilişkin nihai kararın beş yılın dolmasından sonra verilmesi hallerinde de, milletlerarası tescil son bulur²⁰⁰.

Anlaşmanın 6. maddesinin üçüncü fıkrasının (i), (ii), (iii) alt bentlerinde yer alan bir takibatın 5 yıllık sürenin bitiminden önce başlaması, ancak Protokol'ün 6. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan son kararın veya yine Protokol'ün 6. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen geri alınma veya vazgeçmenin 5 yıllık süre içinde bitmemesi durumunda, menşe ofis durumdan haberdar olur olmaz ve belirtilen sürenin geçmesinden hemen sonra, mümkün olan en kısa sürede durumu Uluslararası Büro'ya bildirir. Belirtilen yasal işlem veya takibatın, Protokol'ün 6. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan son karar veya Protokol'ün 6. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen geri alınma veya vazgeçme ile sonuçlanması durumunda, menşe ofis durumdan haberdar olur olmaz bu durumu derhal Uluslararası Büroya bildirir (Yönetmelik md. 22).

Esas başvurunun, bu başvuruya dayalı tescilin veya esas tescilin sona erdiği hususu menşe ofis tarafından Uluslararası Büro'ya bildirilirken bu bildirimde;

- a) Uluslararası tescilin numarası,

- b) Marka sahibinin ismi,

c) Esas tescili etkileyen hususlar ve kararlar veya tescille sonuçlanmayan bir esas başvuruyu etkileyen hususlar ve kararlar veya tescille sonuçlanan bir esas başvuruya dayanan bir uluslararası tescil durumunda, bu tescili etkileyen hususlar ve kararlar ve bu husus ve kararların geçerlilik tarihleri,

²⁰⁰ Kırca, s. 113-114.

d) Söz konusu husus ve kararların uluslararası tescili mal veya hizmetlerin sadece bir kısmı açısından etkilendiği durumda, bu husus ve kararlardan etkilenen ve etkilenmeyen mal ve hizmetler belirtilir (Protokol md. 6.4, Yönetmelik md. 22).

Uluslararası Büro yukarıda belirtilen şekilde herhangi bir bildirim aldığında bu bildirim Uluslararası Sicile kaydeder ve bildirimin bir nüshasını belirlenen akit tarafların ofislerine ve marka sahibine gönderir. Belirtilen bildirim uluslararası tescilin iptalini talep ediyor ve gerekli şartları taşıyorsa, Uluslararası Büro uygun olduğu durumda uluslararası tescilin Uluslararası Sicil'deki kaydını iptal eder. Uluslararası tescilin bu şekilde Uluslararası Sicil'de iptal edildiği durumda, Uluslararası Büro;

- a) Uluslararası Sicil'de uluslararası tescilin iptal edildiği tarihi,
- b) İptal tüm mal ve hizmetleri kapsıyorsa, bütün mal ve hizmetleri,
- c) Eğer iptal mal ve hizmetlerin sadece bir kısmını kapsıyorsa, belirtilen bu mal ve hizmetleri hususlarını, belirlenen akit tarafların ofislerine ve marka sahibine bildirir (Yönetmelik md. 22).

Merkezi saldırı hükmü Madrid Anlaşması'nın da üzerinde tartışmaların en fazla yoğunlaştığı ve Anlaşma'ya taraf olmak isteyen ülkelerin üzerinde çekince gösterdiği maddelerden biri olmuştur. Hüküm, taraf olacak ülkeler tarafından büyük bir dezavantaj olarak görülmüştür²⁰¹. Söz konusu hükmün Protokol'e hiçbir sınırlama yapılmadan alınması uluslararası tescil başvurusunun açık bir şekilde Anlaşma'dan çok daha kolay bir şekilde yapıldığı bu anlaşmanın bütün ana çerçevesinin yıkılması anlamına gelmiş olacaktı. Şöyle ki merkezi saldırı hükmünü bir kenara koyduğumuzda bile, Protokol kapsamında yapılacak uluslararası başvurulara konu olabilecek esas başvurular menşe ofislerde birçok farklı sebeple Anlaşma'nın öngördüğü esas tescil sistemine göre kolayca iptal edilebilirler. Bu nedenle hüküm Protokol'e alınırken, uluslararası tescilin esas tescile bağımlılığı değiştirilerek yeniden yazılma gereksinimi doğmuştur.

²⁰¹ Frayne, s.95 vd.

Çözüm, esas başvurunun reddedilmesi veya esas tescilin iptali veya hükümsüzlüğü durumunda iptal edilen uluslararası tescilin belirlenen akit taraflarda ulusal (ya da bölgesel) başvurulara dönüşebilme imkanı tanıyan ve “dönüşüm (transformation)” olarak adlandırılan hüküm ile bulunmuştur²⁰². Buna göre bir uluslararası tescil menşe ofisinin yapacağı talep üzerine mal ve hizmetlerin tamamı veya bir kısmı bakımından terkin edilirse, uluslararası tescilin sahibi aynı markanın, belirlenen akit taraflarda tescili için, bunların ofisine doğrudan başvuruda bulunabilir. Bu taktirde söz konusu başvuru, duruma göre uluslararası tescilin tarihini veya sonradan belirleme tarihini taşır ve uluslararası tescil bir rüçhandan yararlanmakta ise bu rüçhan hakkından yararlanır (Protokol md. 6.4).

Bu dönüşüm işlemi uluslararası tescilin iptalinden itibaren üç ay içerisinde belirlenen taraf ülkelerin ofislerine başvurularak yapılmalı ve yapılacak bu başvuruda belirtilen mal ve hizmetler uluslararası tescil başvurusundaki mal ve hizmetler ile aynı olmalıdır (Protokol md. 9 (4. mükerrer)²⁰³). Açıkça anlaşılabacağı üzere dönüşüm hükmüne başvurmak uluslararası başvuruya nazaran pahalı bir yol olmaktadır bu yüzden başvuru sahibinin uluslararası tescil başvurusundan önce ilgili esas tescilin merkezi saldırıya açık olmadığından emin olması faydalı olacaktır²⁰⁴.

Anlaşma kapsamında dönüşüm yoluna başvurmanın mümkün olmadığını belirtmiştik. Protokol’de de eğer uluslararası tescil, tescil sahibinin başvurusu sonucu Uluslararası Büro tarafından iptal edilmiş ise dönüşüm yoluna başvurup iptal edilen bu tescile dayanarak ulusal tesciller elde etmek mümkün değildir²⁰⁵.

6.15. Sonraki Belirleme (=*subsequent designations*)

Mevcut belirleme, belirlenmiş bir ülkede veya bölgede yer alan mal ve/veya hizmetleri kapsamıyorsa bu noktada belirlenmiş bir ülkedeki koruma alanını genişletmek için, uluslararası tescil başvurusu sahibi, ek ülkelerin de dâhil edilmesi için,

²⁰² Kunze, “The Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International of Marks”, s. 68 vd.; Kaufman, Madrid Agreement, s. 407-412.

²⁰³ Kaufman, Madrid Agreement, s. 407-412; Dinwoodie – Henesey - Perlmutter, s. 957; Annand - Norman, s. 273.

²⁰⁴ Rohan Singh, “Treading Carefully Towards International Protection”, IP ASIA IP and Communications Law, May 2001, Vol. 14, Nu. 4, s. 24.

²⁰⁵ Annand - Norman, s. 273.

uluslararası tescilin koruma alanının genişletilmesini isteyebilir. Kısacası sonraki belirlemenin amacı; uluslararası tescilin etkilerini uluslararası başvuruda yer almayan akit taraflara genişletmektir. Bu işlem, esas uluslararası tescil başvurusu elde edildikten sonra, sonraki belirleme prosedürüne göre yapılır (Protokol md. 3 (2. mükerrer); Yönetmelik md. 24)²⁰⁶.

Marka sahibinin Protokol'e tabi olarak belirlemenin yapıldığı zamanda bir akit tarafı belirlemeye yetkilendirildiği durumda, bu akit taraf uluslararası tescili müteakip yapılan bir belirlemeye (sonraki belirleme) tabi olabilir (Yönetmelik md. 24).

Yalnızca Anlaşma uyarınca yapılan bir uluslararası başvurudan kaynaklanan bir uluslararası tescilin marka sahibi, belirleme sırasında ofisi menşe ofis olan akit tarafın Protokol'e bağlı olması veya mülkiyette bir değişiklik kaydedildiği durumda bir akit taraf veya akit taraflardan en az biri açısından yeni marka sahibinin uluslararası tescilin sahibi olmak için gerekli şartları yerine getirmek şartları yerine getirdiği bir akit tarafın Protokol'e bağlı olması koşuluyla Anlaşma ile değil de Protokol ile bağlı bulunan akit tarafları belirleyebilir.

Yalnızca Protokol uyarınca yapılan bir uluslararası başvurudan kaynaklanan bir uluslararası tescilin marka sahibi, bu belirleme sırasında, ofisi menşe ofis olan akit tarafın Anlaşma ile bağlı olması veya mülkiyette bir değişiklik kaydedildiği durumda bir akit taraf veya akit taraflardan en az biri açısından yeni marka sahibinin uluslararası tescilin sahibi olmak için şartları yerine getirdiği bu akit tarafın Anlaşma'ya bağlı olması koşuluyla ve uluslararası tescilin esas tescile dayanması ya da esas başvuruya dayanıyorsa söz konusu başvurunun tescil ile sonuçlanması koşuluyla, Protokol ile bağlı olup olmadığına bakılmaksızın Anlaşma ile bağlı olunan akit tarafları belirleyebilir. (Yönetmelik md. 24)

4 Ekim 2001 tarihinden önce yürürlükte olan Yönetmeliğin 7.maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Protokol'e taraf ülkeler Genel Müdürlüğe önceden yapacakları bir bildirim ile, uluslararası tescil için ofislerinin menşe ofis olduğu durumlarda, yapılacak olan sonraki bildirimlerin kendi ofisleri vasıtasıyla Uluslararası Büro'ya

²⁰⁶ Dufty - Lahore, s. 71,096 vd.; Annand - Norman, s. 270; Madrid Protokolü'nün Amaçları, Temel Özellikleri, Avantajları Ocak 2007, s. 11

sunulması şartını ileri sürebilmekteydiler. Artık bu maddeye göre daha fazla bildirim yapılmaması için, hüküm Madrid Birliği'nin Genel Kurulu tarafından 4 Ekim 2001 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere madde metninden silinmiştir. Bu tarihten önce yapılan bildirimler, geri alınıncaya kadar geçerliliklerini korumaktadırlar. Genel Kurul, akit taraflara, yapılan bildirimlerin mümkün olan en kısa sürede geri alınması tavsiyesinde bulunmuştur. Bu şekilde yapılacak geri alım bildirimleri herhangi bir zaman da yapılabilecek olup, bildirimin Genel Kurul tarafından alındığı veya en geç bildirimde belirlenen tarihte etkisini gösterecektir²⁰⁷.

Bir uluslararası tescil için sonraki belirleme prosedürüne başvurma hakkı, çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Bu nedenler şöyle sıralanabilir;

- Başvuru sahibinin üye birçok ülkede ticaret ile uğraşması,
- Markanın, uluslararası tescildeki mal ve hizmetlerin bazısı için korunduğu ülkelerde genişleyen ticari menfaatleri olması,
- Yakınlarda Protokol'e girmiş olan bir ülke veya örgütteki marka için koruma talep edilmesi veya
- Artık taraf olmayan belirli bir sözleşme tarafı ülkede gösterilen mal ve/veya hizmetlerin korunmasına engel olan sebeplerin varlığına inanılması nedeniyle koruma talep edilmemesidir²⁰⁸.

Günümüz dünyasında ticaretin hızla geliştiği ve sürekli yeni pazarların açıldığı düşünülürse başvuru sahiplerinin ürünlerini ve dolayısıyla markalarını yeni ülkelere taşımak isteyeceği açıktır. Bir ülkede güvenli ve etkin ticaret yapabilmenin şartlarından biri de marka korumasıdır. Dolayısıyla sürekli genişleyen bir sistemde başvuru sahipleri, markalarının koruma kapsamını genişletmek amacıyla Madrid Sistemi'nin bu özelliğinden kolayca yararlanabileceklerdir²⁰⁹.

²⁰⁷ Guide to the International Registration of Marks, A.10.

²⁰⁸ Dufty - Lahore, s. 71,591 vd..

²⁰⁹ Bayram, s. 35.

6.15.1. Sonraki Belirleme Hakkını Kullanma Yetkisi

Başvuru sahibinin, aracı bir kurum olmaksızın Uluslararası Bürodan sonraki belirleme için bir talepte bulunmasına rağmen, bu talep hakkı başvuru sahibinin, uluslararası başvuruda bulunduğu sıradaki şartları yerine getirmesine bağlı olarak kullanılabilir. Bu durum özellikle sonraki belirleme talebinden önce, başvuru sahibinin değiştiği veya değişeceği durumlarda önem arz eder²¹⁰.

6.15.2. Sonraki Belirleme Talebinin Şartları ve Şekli

Menşe ofisler tarafından, sonraki belirlemelerin kendi ofisleri vasıtasıyla yapılacağı yönünde bir bildirimin yürürlükte olmaması durumunda Protokol kapsamında yapılacak bildirimler başvuran tarafından doğrudan Uluslararası Büro'ya yapılabilecekken bu tarz bir bildirimin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın Anlaşma kapsamında yapılacak sonraki belirlemeler menşe ofisler vasıtasıyla yapılacaktır²¹¹.

Sonraki belirleme yapıldığı sırada başvuru sahibinin bulunduğu ülke sözleşmeye taraf ise, belirleme Protokol ile bağlı Sözleşme tarafı ülkeden yapılmalıdır. Sonraki belirlemenin menşe ofisler aracılığı ile yapılması durumunda, sicil memurunun Protokol ile öngörülen bir ofisin görevlerini yerine getirmesi gerekir.

Sonraki belirleme, bunun için öngörülen resmi formda ve yukarıda da değinildiği gibi başvuru sahibi tarafından doğrudan Uluslararası Büro veya başvuru sahibin bulunduğu Sözleşme tarafı ülkedeki ofis kanalı ile yapılmalıdır. Formda birden fazla sözleşmeye taraf ülke gösterilebilir.

Uluslararası Büro kanalı ile yapılan sonraki belirleme talepleri, Protokol'de belirtilen her hangi bir dilde yapılabilir²¹². Bunun dışında Yönetmeliğin 24. maddesi uyarınca, formda aşağıda yazılı olan bilgilerin de yer alması gerekir ;

- İlgili uluslararası tescillin numarası,
- Marka sahibinin adı ve adresi,

²¹⁰ Dufty - Lahore, s. 71,096 vd.

²¹¹ Guide to the International Registration of Marks, A.10.

²¹² Dufty - Lahore, s. 71,594.

- Belirlenen akit tarafı,
- Eğer sonraki belirleme ilgili uluslararası tescilde listelenen mal ve hizmetlerin tümüne ilişkin ise tüm mal ve hizmetleri, eğer sonraki belirleme mal ve hizmetlerin bir kısmına ilişkin ise bu mal ve hizmetleri,
- Ödenen ücretlerin miktarı ve ödeme yöntemi veya Uluslararası Büro adına açılan hesaba gereken miktardaki ücreti kaydetmek için talimatları veren veya ödemeyi yapan tarafın kimliğini,
- Eğer sonraki belirleme bir ofis tarafından sunulmuş ise bu belirlemenin bu ofis tarafından alındığı tarihi içermeli veya belirtmeli ve
- Ayrı bir formda doldurulacak olan, belirlenmiş olan akit tarafı ülke tarafından talep edilen, kullanma niyetine ilişkin beyanname.

Yukarıdaki hususları içeren sonraki belirleme talebi belirtildiği üzere, resmi form halinde tek nüsha olarak sunulur. Sonraki belirleme marka sahibi tarafından sunulmuşsa o ofis tarafından imzalanır. Bir ofis tarafından sunulmuşsa o ofis tarafından imzalanır ve bu ofis şart koşarsa, marka sahibi de imzalar. Sonraki belirleme bir ofis tarafından sunulmuşsa ve marka sahibinin imzalaması gerektirilmediği halde ofis eğer marka sahibine onu imzalaması için izin veriyorsa marka sahibi de imzalayabilir (Yönetmelik md. 24).

Uluslararası başvuru formunda, daha önce belirtildiği gibi belirli sözleşme tarafı ülkelerde kabul edilen şartları yerine getirme fırsatını elde etme amacı ile başvuru sahibi istediği takdirde bazı ek bilgiler de formda belirtilebilir²¹³.

6.15.3. Sonraki Belirleme Tarihi

Sonraki belirleme talebi gerekli bütün şartlara göre yapıldığında, Uluslararası Büro, Uluslararası Sicilde kaydını yapar ve bunu belirlenmiş sözleşme tarafı ofisine, başvuru sahibine ve başvurunun yapıldığı ofise bildirir.

²¹³ Dufty - Lahore, s. 71,592.

Sonraki belirlemenin kaydının yapıldığı tarihin hesabı, sonraki belirlemenin başvuran tarafından doğrudan Uluslararası Büroya gönderildiği veya bir ofis aracılığı ile gönderildiği tarihe bağlıdır²¹⁴.

Gerekli şartları taşıyan bir sonraki belirleme,

- Başvuru sahibi tarafından doğrudan Uluslararası Büro'ya gönderilirse, Uluslararası Büro tarafından kabul edildiği tarih dikkate alınacak,
- Sonraki belirlemenin bir ofis aracılığı ile yapılması durumunda ise, bu ofis tarafından kabul edildiği tarih dikkate alınacak ancak söz konusu belirlemenin ofis tarafından alındığı bu tarihten itibaren 2 ay içerisinde Uluslararası Büro'ya gönderilmesi gerekmektedir. Buna karşılık eğer 2 ay içinde Uluslararası Büroya gönderilmezse, Uluslararası Büro tarafından alınma tarihi sonraki belirleme tarihi olacaktır.

Her iki durumda da, eğer başvuru formunda özel bir bilgi eksikse sonraki belirleme tarihi ileriki bir tarih olarak değişebilecektir.

Eğer Uluslararası Büro sonraki belirlemenin aranan şartları yerine getirdiği kanaatine varırsa, o zaman Uluslararası Sicile bu belirlemeyi kaydeder ve sonraki belirlemede belirtilen akit taraf ofisini, aynı zamanda marka sahibini ve eğer sonraki belirleme bir ofis tarafından sunulmuş ise o ofisi bilgilendirir (Yönetmelik md. 24).

6.15.4. Sonraki Belirleme için Bağlılık Süresi

Sonraki belirlemeler ile ilgili olarak esas başvuru veya esas tescilde bir bağlılık süresi bulunmamaktadır. Bu nedenle, sonraki belirleme, esas başvuru veya esas tescile bağlı olarak kalan uluslararası tescil süresi dışında yapılmışsa, bundan başka bir bağlılık süresi olmayacaktır. Diğer bir taraftan, eğer sonraki belirleme tarihi bağlılık süresi içinde kalıyorsa bu belirlemeler, o sürenin geri kalanında esas markaya bağlı olarak yapılacaktır²¹⁵.

²¹⁴ Dufty - Lahore, s. 71,594

²¹⁵ Dufty - Lahore, s. 71,591 vd.; P. Jay Hines and Jordan S. Weinstein, "Using the Madrid Protocol After U.S. Accession, The Trademark Reporter", Vol. 93, (2003), s. 1023.

6.15.5. Sonraki belirlmeler için Koruma Süresi

Uluslararası tescil sonrası yapılan belirlmeler durumunda koruma süresi, uluslararası tescilin sona erdiği tarihte biter. Yenilemeye ilişkin yürürlük tarihi, uluslararası tescil kapsamındaki bütün belirlmeler için aynıdır (Yönetmelik md. 31).

6.16. Yer Değiştirme

Uluslararası tescile konu bir marka, taraf devletlerden birinin ofisinde tescil edilmiş ve koruma kapsamında iken, söz konusu akit tarafta tescil sahibinin aynı marka ile aynı mal ve hizmetler için bir ulusal ya da bölgesel tescile sahip olması durumunda, uluslararası tescil ulusal ya da bölgesel tescilin yerini alabilir (Protokol md. 4 (ikinci mükerrer). Bu şekilde yapılacak bir yer değiştirme işlemine konu uluslararası tescil daha önceki ulusal ya da bölgesel tescilin sahip olduğu haklardan yararlanamaz.

Yer değiştirmenin en önemli avantajlarından birisi, mevcut ulusal veya bölgesel tescillerin yenilenmesi işlemleri ile uğraşmamak ve yenileme masraflarından kurtulmak olmaktadır. Fakat uluslararası tescilin ilk beş yılında bağımlılık ve merkezi saldırı hükümleri dikkate alınarak mevcut ulusal tescillerin sürdürülmesi tavsiye edilmektedir. Yer değiştirme otomatikman yapılmakla beraber başvuru sahibi ulusal tescilin yapıldığı ofislere uluslararası tescile ilişkin bilgilerin not düşülmesini sağlayabilir. Belirlenen taraf devlet ofislerinde tescil sahibi tarafından böyle bir bildirimde bulunulması durumunda ulusal ya da bölgesel tescil uluslararası tescil ile yer değiştirir ve durum söz konusu işlemi yapan ofis tarafından derhal Uluslararası Büro'ya bildirilir. Uluslararası Büro yer değiştirme işlemi, Uluslararası Sicile kaydeder ve tescil sahibine bildirimde bulunur. Bildirilen husus Büro tarafından Gazete'de yayınlanır²¹⁶.

6.17. Uluslararası Sicil'de Yapılabilecek Değişiklikler

Uluslararası marka sahibinin veya vekilinin ünvanında veya adresindeki bir değişiklik, markanın devri gibi işlemler talep üzerine Uluslararası Sicil'de kaydedilir. Aşağıda belirtilen hususlar Uluslararası Sicil'de kaydedilir:

²¹⁶ Annand - Norman, s. 274.

a) Mal ve hizmetlerin tümü veya bir kısmı ve blirlenen akit tarafların tümü veya bir kısmı açısından uluslararası tescilin sahibindeki deęişiklik,

b) Belirlenen akit tarafların tümü veya bir kısmı açısından mal ve hizmet listesinin bir sınırlaması,

c) Uluslararası tescilin, mal ve hizmetlerin tümü veya bir kısmı için belirlenen tüm akit taraflar açısından iptali

hususlarından herhangi biri ile ilgili olması durumunda, kayıt talebi Uluslararası Büro'ya resmi form üzerinde tek nüsha olarak sunulur (Yönetmelik md. 25).

Yukarıda belirtilen iptal ve deęişikliklerle ilgili bilgiler Gazete'de yayınlanır ve belirlenen akit taraflara bildirilir. Uluslararası tescilli bir markanın örneğinde hiçbir şekilde deęişiklik yapılamaz. Korumanın kapsamını genişletecek şekilde mal ve hizmet listesi deęiştirilemez²¹⁷.

6.18. Uluslararası Sicil'de Düzeltmeler

Uluslararası Büro, resen veya bir marka sahibi veya bir ofisin talebi üzerine Uluslararası Sicil'de uluslararası bir tescile ilişkin bir hata gördüğü anda, bunu Uluslararası Sicil kayıtlarında düzeltir. Uluslararası Büro düzeltmeyi marka sahibine, aynı zamanda da düzeltmeden etkilenen akit taraf ofislerine bildirir. Bu şekilde düzeltmenin bildirildiği herhangi bir ofis, Uluslararası Büro'ya düzeltmenin etkilerini tanımadığını bir bildirim ile ilan etme hakkına sahiptir. Düzeltme bildiriminin gönderilme tarihi, bir red kararının ilan edilmesi için verilen süre limitinin başladığı tarihtir (Yönetmelik md. 28).

6.19. Koruma Süresi ve Yenileme

Uluslararası marka tescili on yıl süreyle korunur (Protokol md. 6.1). Uluslararası tescil, marka sahibi veya vekilinin talebi üzerine aşağıda belirtilen yenileme ücretinin ödenmesi koşuluyla on yıllık süre için yenilenebilir (Protokol md.

²¹⁷ Madrid Protokolü'nün Amaçları, Temel Özellikleri, Avantajları, Ocak 2007, s.12.

7.1). Anlaşma’da 20 yıl olarak düzenlenen koruma süresinin 10 yıla düşürülmesi, idari prosedürler ve ödenecek yenileme ücretleri düşünüldüğünde açıkça görüleceği üzere marka sahiplerinin aleyhine olan bir durumdur. Fakat konuyla ilgili bütün taraflar (marka kullanıcıları da dahil olmak üzere) açısından bakıldığında artık ticari işlevi olmayan, kullanılmayan markaların sayısının azaltılması bakımından hüküm oldukça yerindedir²¹⁸.

Uluslararası Büro marka sahibine veya vekiline uluslararası koruma süresi bitmeden altı ay içerisinde bir hatırlatma yapar (Protokol md. 7.3)²¹⁹. Ancak Büro’nun böyle bir hatırlatma bildiriminde bulunmaması, marka sahibine herhangi bir hak bahşetmez. Yönetmeliğin 29. maddesi uyarınca, sözü edilen bildirimin yapılmaması, yenilemeyle ilgili olarak 30. maddede öngörülen süreye uyulmaması konusunda bir mazeret teşkil etmez²²⁰.

Uluslararası tescil belirlenen akit tarafların tamamında veya bazılarında yenilenebilir (Protokol md. 7.2). Ancak, Uluslararası Sicile kaydedilen uluslararası tescilli markanın mal ve hizmetlerinin bir kısmı için yenileme yapılamaz. Eğer marka sahibi isterse yenileme esnasında, uluslararası tescilden bazı mal ve hizmetleri çıkarmak için bu mal ve hizmetler için ayrıca bir iptal talebinde bulunmalıdır²²¹.

Uluslararası tescil yenileme süresinin geldiği tarihte;

a) Esas ücretin,

b) Eğer uygunsa ek ücretin,

c) İlgili mal ve hizmetlerin tümü açısından Uluslararası Sicilde herhangi bir red veya iptal kaydı olmayan, belirlenen her bir akit taraf için, duruma göre tamamlayıcı ücretin veya bireysel ücretin (Ücret çizelgesinde belirtildiği şekilde ödenir. Bununla birlikte, böyle bir ödeme, uluslararası tescilin yenilenmesinin geçerlilik tarihinden

²¹⁸ Kunze, “The Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International of Marks”, s. 76.

²¹⁹ Madrid Protokolü’nün Amaçları, Temel Özellikleri, Avantajları, Ocak 2007, s. 12.

²²⁰ Kırca, s. 154.

²²¹ Madrid Protokolü’nün Amaçları, Temel Özellikleri, Avantajları, Ocak 2007, s. 12.

itibaren altı ay içerisinde, ücret çizelgesinde belirtilen ek ücretin aynı zamanda ödenmesi koşuluyla yapılabilir)²²² ödenmesi üzerine yenilenebilir.

Eğer yenilemenin amaçları açısından yapılan herhangi bir ödeme, uluslararası tescilin yenilenmesinin geçerlilik tarihinden önceki üç aydan daha önce Uluslararası Büro tarafından alınmışsa, yenilemenin geçerlilik tarihinden üç ay önce alınmış olarak kabul edilir (Yönetmelik md. 30).

Yenileme ücretlerinin en geç yenilemenin yapılması gereken son gün olan koruma süresinin dolduğu günde ödenmesi gerekmektedir. Bu tarih, uluslararası tescil tarihinden işlemeye başlayan on yıllık sürenin sona erdiği tarihe tekabül etmektedir. Hemen belirtelim ki, anılan tarihe kadar yenileme ücretlerinin ödenmemesi durumunda, ücret çizelgesinde belirtilen ek bir ücretin ödenmesi kaydıyla, bu tarihi takip eden altı ay içinde de uluslararası tescilin yenilenmesi mümkündür (Protokol md. 7.4)²²³.

Eğer marka sahibi, uluslararası tescili, ilgili mal ve hizmetlerin tümü açısından Uluslararası Sicil’de herhangi bir reddin kaydedilmediği belirlenen bir akit taraf açısından yenilemek istemezse, istenen ücretlerin ödenmesine, uluslararası tescilin yenilenmesinin bu akit taraf açısından Uluslararası Sicil’de kaydedilmemesi gereğini içeren bir beyan iliştilir (Yönetmelik md. 30).

Uluslararası bir tescil Yönetmeliğin 19. maddesi uyarınca bütün mal ve hizmetler için hükümsüzlük bildiriminde bulunan akit taraflarda, vazgeçme durumunda, mal ve hizmetlerin tümü için kaydedilen bir iptal durumunda, mal ve hizmetlere ilişkin bir sınırlamanın kaydedildiği belirlenen herhangi bir akit taraf açısından yenilenemez (Yönetmelik md. 30).

Her yenileme için alınan ücret, uluslararası tescilin kapsamına giren belirlenen akit tarafların, sadece Anlaşma uyarınca belirlenen akit taraflar veya sadece Protokol uyarınca belirlenen akit taraflar veya hem Anlaşma hem de Protokol uyarınca belirlenen akit taraflar olmalarına bakılmaksızın on yıl için ödenir. Anlaşma gereği yapılan

²²² Esas ücret; 653 İsviçre Frankı tutarında, tamamlayıcı ücret; bireysel ücret talep etmeyen her bir akit taraf için 73 İsviçre Frankı tutarında, ek ücret; bireysel ücret talep etmeyen her bir akit taraf için ilk üç sınıfı aşan her bir sınıf için 73 İsviçre Frankı tutarındadır (Yönetmelik md. 30).

²²³ Kırca, s.157.

ödemelerde on yıl için ödeme, on yıllık taksit şeklinde anlaşılır. Anlaşma uyarınca yenileme ücretlerinin onar yıllık periyotlarla ödenmesi zorunluluk olup Yönetmelikle düzenlenen bu hüküm Protokol ve Anlaşma tarafı ülkeler arasında eşitlik sağlamak amacıyla konulmuştur²²⁴.

Yenileme için gerekli olan ücret Protokol'ün 7. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen ek süre içinde ödenmiş olsa bile, yenileme Uluslararası Sicile yenilemenin süresinin dolduğu tarihte kaydedilir. Yenilemenin geçerlilik tarihinin, bu tür belirlemelerin Uluslararası Sicile kaydedilme tarihlerine bakılmaksızın uluslararası tescilin kapsadığı tüm belirlemeler için aynı olması gerekir. Uluslararası Büro, belirlenen tüm akit taraf ofislerine yenilemeyi bildirir ve marka sahibine bir belge gönderir (Yönetmelik md. 31). Bir uluslararası tescil yenilenmemişse, Uluslararası Büro durumu uluslararası tescilde belirlenen tüm akit tarafların ofislerine bildirir. Uluslararası tescil belirlenen bir akit taraf açısından yenilenmemişse, Uluslararası Büro durumu belirlenen akit tarafın ofisine bildirir (Yönetmelik md. 34).

7. MADRID PROTOKOLÜNÜN AVANTAJLARI

Marka, menşe ofis tarafından tescil edildikten veya tescil için başvurusu yapıldıktan sonra, marka sahibi korumanın sağlanmasını istediği akit tarafların ofislerine ayrı ücret ödemek²²⁵ ve farklı dillerde başvuru formu doldurmak yerine tek bir ücret ödeyerek ve tek bir dilde tek bir form doldurarak belirlediği ülkelerde marka koruma sağlanmasını isteme hakkına sahiptir. Bunun dışında, marka sahibi korumanın istendiği akit taraflar ofislerinden markanın tesciline ilişkin olumlu bir kararın gelmesini beklemek zorunda değildir; eğer uygun süre içerisinde (12 veya 18 ay) bir ofis tarafından herhangi bir red bildiriminde bulunulmaz ise markanın ilgili akit taraf ofislerince korunduğu anlaşılır²²⁶.

²²⁴ Kunze, "The Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International of Marks", s. 81 vd.

²²⁵ Marka sahipleri faaliyet gösterdikleri ticari alan ile ilgili ülkeleri seçme şansına sahip oldukları için, ticari faaliyetlerinin bulunmadığı ülkeleri seçmeyerek fazla ücret ödeme yükü altına girmemekte bu da sistemi daha cazip bir hale getirmektedir (Annand - Norman, s. 269).

²²⁶ Malcolm Todd, "The Madrid Protocol; Objectives, Main Features, Advantages", TPE Marka Koruması Uluslararası Sempozyumu Bildiriler, İstanbul, 24-25 Haziran 1998, s. 93; TPE, Madrid Protokolü'nün Amaçları, Temel Özellikleri, Avantajları 2007, s. 13.

Uluslararası tescil sonrası deęişikliklerin tümü belirlenen akit taraflar için tek bir talep ve tek bir ücret ödenmesi yoluyla Uluslararası Sicile kaydedilir ve belirlenen akit taraf ofislerine bildirilir. Bunun dışında marka yenilemesi de belirlenen akit taraflar için tek bir ücret ve tek bir taleple sağlanır. Yenileme tek bir uluslararası tescil için yapılır ve tek bir yenileme ücreti ödenir²²⁷.

Uluslararası tescil aynı zamanda ulusal marka ofisleri içinde avantajlı bir sistemdir. Şöyleki ulusal ofisler başvurunun şekli prosedürlere uygunluęunu incelemek zorunda olmadıkları gibi, mal ve hizmetlerin sınıflandırılmasını ve tescilin yayınlanması işlemlerini de yapmak zorunda deęillerdir. Ayrıca uluslararası tescil sürecinde yerine getirdikleri görev nedeniyle; Uluslararası Büro tarafından toplanan ödenmesi gereken bireysel ücretlerin taraf devletlere ödenmesi, bireysel ücret talep etmeyenlere de ek ve tamamlayıcı ücretlerin yıllık olarak belirlenen ülke olma sayılarına göre orantılı olarak dağıtılması suretiyle yeterli oranda tazmin edilmektedirler. Belirtmek gerekir ki eęer uluslararası tescil servisi yıllık hesap dönemini kar ile kapatırsa fazla olan bu kazancı taraf devletlere dağıtmaktadır²²⁸.

Özet olarak; Madrid Sistemi'nin ünü ekonomik, esnek ve idari prosedürlerinin az olması (hızlı, basit ve ucuz olarak özetlenebilir) gibi özellikleri sayesinde alternatifi olan koruma istenilen her bir ulusal ofiste ayrı başvuru sistemine göre hızla yayılmaktadır. Bahsettiğimiz üzere bir tek uluslararası başvuru belirlenen akit taraf ülkesinde ayrı ayrı yapılan ulusal başvurularla aynı yasal etkiye sahiptir. Her bir ulusal ofiste başvuru yapabilmek için ayrı ayrı ücret ödemeye gerek bulunmadığı gibi yapılacak her bir başvuru için çeşitli dillere tercüme yapma zorunluluęunu ortadan kaldırarak kırtasiyecilięi azalmaktadır. Aynı zaman da Madrid Sistemi kapsamında yapılan bir başvuru akit tarafların birçoęunda yapılacak ulusal başvurulardan çok daha ucuzdur. Akit taraflar açısından bakıldığında da Madrid Sistemi'nin faydası çok önemlidir. Şöyleki Sistem marka tescil aktivitelerini harekete geçirmekte, birçok sayıda yabancı markanın ulusal başvurular yerine yönlerini uluslararası başvuruya

²²⁷ Madrid Protokolü'nün Amaçları, Temel Özellikleri, Avantajları Ocak 2007, s. 13; Albert Tramposch, s. 40.

²²⁸ Todd, s. 93.

çevirmelerini sağlamaktadır. Diğer ülkelerde kolaylıkla markası için koruma elde edebilen yerel işletmeler, uluslararası pazara girme konusunda tereddüt etmeyeceklerdir.

Sistem'in diğer bir avantajı, Sistem'in temel organı olan WIPO'nun konusunda deneyimli ve bir çok dilde hizmet veren çalışanları aracılığıyla, başvuru sürecini ve inceleme aşamalarını sağlıklı bir şekilde yürütmesidir. WIPO ayrıca seminerler, gazete, web sitesi ve doğrudan iletişim vasıtalarıyla Sistem'in kullanıcılarına ve ulusal ofislere geniş ve detaylı bilgi sağlamaktadır. Madrid Express, Uluslararası Sicil'de kayıtlı tescil bilgilerine elektronik ortamda ücretsiz giriş ortamı sağlamakta ayrıca geliştirilmiş ROMARIN daha geniş ve kapsamlı abone olunabilecek düzenli bir bilgilendirme sistemi vermektedir²²⁹.

Hepsinden önemlisi, Madrid Sistemi 100 yıldan fazla bir süredir uygulanması sebebiyle denenmiş ve test edilmiş olması nedeniyle de diğer sistemler karşısında üstünlük elde etmektedir²³⁰.

8. MADRID PROTOKOLÜNÜN DEZAVANTAJLARI

Teoride Protokol'ün uluslararası düzeyde koruma sağlamak için en iyi yol olduğu açıktır. Uluslararası Büro aracılığıyla tek bir dilde, tek bir ücret ödeyerek yapılan bir başvuru marka sahipleri için oldukça cazip ve pratiktir. Ancak, bu sistemin de birtakım dezavantajları vardır ve sistemin bazı özellikleri üye ülke uygulamaları ile çelişmektedir²³¹.

Protokol'ün dezavantajları olarak nitelendirilen hususlar şu şekilde sıralanabilir:

Madrid Anlaşması'nda yer alan ve çok fazla eleştirilen bu hüküm Protokol'e alınırken yeniden düzenlenmiş ve yumuşatılmaya çalışılmıştır. Merkezi saldırı, uluslararası bir tescilin, tescil tarihinden itibaren 5 yıl süreyle esas tescile bağımlı olması demektir. Protokol ile getirilen “dönüşüm”, uluslararası başvurunun, iptal edildiği tarihten itibaren üç ay içinde başvuru yapılması şartıyla, ulusal başvurulara

²²⁹ WIPO, WIPO Magazine, March-April 2005, Geneva, s. 8-9.

²³⁰ Annand - Norman, s. 269.

²³¹ Bayram, s. 42.

dönüştürülebilmesi olanağını sağlamıştır. Bu kapsamda yapılacak yeni ulusal başvuruların iptal edilen başvurunun tarihini taşıma ve eğer varsa rüçhan hakkından yararlanma gibi avantajları bulunmasına rağmen başvuru yapılan ulusal ofislerde yeniden bir incelemeye tabi olmakta ve başvuru ücretleri yeniden ödenmektedir. Bu da Protokol'ün sağladığı düşük ücretle²³² tek bir başvuru yaparak birden fazla ülkede tescil elde edebilme imkanını ortadan kaldırmaktadır²³³. Yani uluslararası tescili, 5 yıl gibi uzun bir süre esas tescile bağlı bulunması Protokol'ün eleştirildiği noktalardan birisidir.

Eleştiri konusu olan diğer bir husus da 18 aylık red bildirim süresidir. Uluslararası başvuru sahibi, teorik olarak markasının birden fazla ülkede korunmasını sağlamak için uluslararası tescil sistemine başvurmaktadır. Fakat bu hakkın elde edilmesi oldukça uzun bir zaman alabilmektedir. Problem, koruma talep edilen ülkelerin, Protokol'ün 5. maddesi uyarınca sahip oldukları 18 aylık red bildirim süresinden kaynaklanmaktadır. Protokol kapsamında başvuru yapacak şirketlerin belirlenen tüm ülkelerde tescil elde edebilmenin en iyi ihtimalle 20 ay gibi bir süre tutabileceğini gözönünde bulundurmaları gerekmektedir. Bu da özellikle piyasaya yeni bir ürün sürecek firmaların belirlenen ülkelerin hepsinde (en azından birçoğunda) markası tescil edilmeden, ürünün pazarlanmasına başlayıp başlamama konusunda karar vermelerini zorlaştırmaktadır.

Başvuru tarihinden itibaren yaklaşık 20 ay gibi bir süre sonunda belirlenen akit taraflarda markanın korunmasını elde etmek oldukça uzun bir süredir. Halbuki bir markanın gelişmiş ülke ulusal ofislerinde tescil süreci 5 ya da 6 aylık bir süreçte mümkün olmaktadır²³⁴. Yönetmelik'te 2000 yılında yapılan bir değişiklik

²³² Koruma talep edilen her bir ulusal ofiste markanın tescilinin sağlanabilmesi için yerel danışmanlara başvurmak zorunda olmayıp, potansiyel masraflardan tasarruf etme avantajı, ulusal ofisler tarafından başvuru kabul edilmediği veya üçüncü şahıslardan tarafından tescile itiraz edildiği durumlarda, ortdan kalkmakta olup sistem bu bakımdan da eleştirilere maruz kalmıştır (David Lindsay Barch, "Navigating The Madrid Protocol", A New Global Regime for the International Registration of Trademarks, Intellectual Property Law Bulletin, Vol. 8, Nu. 2, (Winter 2003), s. 18.

²³³ Hines - Weinstein, s. 1012; Annand - Norman, s. 270; Barch, s. 18.

²³⁴ Jose Barreda, "The Madrid Protocol: Does it Require a Revision", Trademark World, Nu. 1, (18 June/July, 1999). s. 30.

(Yönetmelik md. 17.6.a)²³⁵, re'sen incelemesini tamamlayan ve bir red nedeni tespit edemeyen ofisin, Büro'ya ilgili markaya koruma sağlandığına ilişkin bir bildirimde bulunabileceği öngörülerek bu olumsuzluğun bir ölçüde giderilmesine çalışılmıştır²³⁶.

Protokol'ün resmi başvuru dillerinin sadece İngilizce ve Fransızca olması da uzun yıllar eleştirileri konu olmuş özellikle dünyada yaygın olarak konuşulan İspanyolca'nın resmi dillerinden biri olması gerekliliği belirtilmiştir.

İngilizce veya Fransızca dillerinden birinin konuşulmadığı bir ülkede başvuruya ilişkin mal veya hizmetlerin İngilizce veya Fransızcaya çevrilmesi ve menşe ofiste başvurunun esas tescil ya da başvuru ile aynılığı açısından kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu gereksinimleri yerine getirebilmek için ulusal marka ofislerine iyi düzeyde yabancı dil bilen personele ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca başvurunun İngilizce ya da Fransızca dillerinden biriyle yapılması zorunluluğu başvuru sahipleri için ekstra çeviri ücretlerini²³⁷ de beraberinde getirmektedir²³⁸. Bahsettiğimiz üzere²³⁹, bu eleştirileri ortadan kaldırmak ve özellikle İspanyolca'nın yoğun olarak konuşulduğu Güney America ülkelerinin Protokol'e taraf olmalarını sağlamak amacıyla Genel

²³⁵ Büro'ya red bildirimini göndermeyen bir ofis, Protokol 5.2 (a) veya (b)'de öngörülen süre (bir yıl veya 18 ay) zarfında takip edilen sayılacak hususlardan birini içeren bir bildirimini Uluslararası Büro'ya gönderebilir. Red bildiriminde bulunmayan ofis; i) Kendisi tarafından, gerekli bütün prosedürlerin tamamlandığı ve uluslararası tescile konu markanın kendi ofisinde tescil edilmesi yönünde karar verildiğine dair bir bildirimde ii) Re'sen inceleme sürecinin tamamlandığı ve ofisin red için herhangi bir neden bulamadığı fakat markaya sağlanan bu korumanın hala üçüncü şahıslardan tarafından yapılabilecek itiraz ve görüş bildirmelere konu olabileceğini, itiraz ve görüş bildirme süresinin sona ereceği tarihi de kapsar şekilde yapılacak bir bildirimde ve iii) Eğer ii'deki bildirimin yapılması tercih edilirse buna bağlı olarak ofisin belirttiği süre içinde üçüncü şahıslar tarafından herhangi bir itiraz veya görüş bildiriminde bulunulmamış ve ofis uluslararası tescile konu markayı tescil etme kararı vermişse bu karara ilişkin bir bildirimde bulunabilir. Uluslararası Büro tarafından yukarıda sayılan bildirimlerden herhangi birisi alındığında, bu bildirim Uluslararası Sicil'de kaydedilip, ilan edilir ve bildirimin bir sureti başvuru sahibine gönderilir (Yönetmelik md. 17.6.a).

²³⁶ Bayram, s. 44; Kırca, s. 99.

²³⁷ Uluslararası Büro ile ulusal ofisler arasında iletişimin standart bir şekilde yürütüldüğü bu yüzden her durum için ayrı çeviri yapmaya gerek bulunmadığı ayrıca Uluslararası Büro tarafından yapılan bildirim ve verilen kararlar ile Uluslararası Büro'ya yapılan bildirim ve ulusal ofisler tarafından verilen kararların Uluslararası Büro tarafından ücretsiz tercüme edildiği bu nedenle çeviri ücretlerinin ulusal ofislere belirtildiği kadar bir yük getirmediği Sistem'i savunanlar tarafından ileri sürülmüştür. ile ilgili bkz. Yönetmelik md. 6.4.a. (David Tatham Obe, "The Madrid Protocol Not an Expensive Ogre; a Benign and Helpful Friend", Trademark World, (August 1996), Issue 89, s. 17).

²³⁸ Barreda, s. 30; Bayram, s. 43.

²³⁹ Bu hususta bkz. Bölüm II 5.6.12.

Kurul'un 2003 yılında yaptığı toplantıda Yönetmelik'te yapılan değişiklikle (md. 6.2.i) İspanyolca resmi dil olarak kabul edilmiştir²⁴⁰.

Protokol 3. maddesinin birinci fıkrası gereğince uluslararası başvuru, koruma istenilen mal veya hizmetleri ve eğer mümkünse mal ve hizmetlerin bulunduğu sınıf veya sınıfları kapsayan bir esas tescil veya başvuruya dayanmalıdır. Esas tescil ya da başvuru ile aynı mal ve hizmetleri içermeyen uluslararası başvurular kabul edilemez. Başvuruya ilişkin mal ve hizmetlerin kapsamı daraltılabilir ancak genişletilemez. Uluslararası başvuru sahibi esas tescilde yer vermediği fakat aynı sınıfa dahil ilave mal ve hizmetler için uluslararası başvuru yapmak istediğinde öncelikle bu mal ve hizmetler için bir esas tescil elde etmeli ya da bir esas başvuru da bulunmalıdır. Bu da tescil sahibinin markasını, markanın ilgili olduğu ilave mal ve hizmetler için kullanmaya karar vermesi durumunda, aynı marka için aynı sınıflarda farklı mal ve hizmetleri kapsayan birden fazla uluslararası marka tescili elde etmesi gibi bir ihtimali ortaya çıkarmaktadır²⁴¹.

Farklı hukuk düzenlerine sahip olan ülkelerde farklı kapsamlarda koruma elde edilebilmesi mümkün olmaktadır. Bu da bütün üye ülkelerde eşit bir koruma sağlanmadığı bazı ülkelerde korumanın kapsamı daha geniş iken bazılarında daha dar olabildiği anlamına gelmektedir. Örneğin Amerika, markanın gelecekte kullanılma ihtimali de bulunan bütün değişik formlarının tesciline izin veren büyük harflerle

²⁴⁰ Yapılan değişiklik tartışmaların kısmen sona ermesini sağlasa da, ana dilleri İngilizce, Fransızca ya da İspanyolca olan ulusların diğer uluslara göre daha avantajlı olduğu ve sistemin bu açıdan adil olmadığını savunanlar da bulunmuştur (Barreda, s. 30). Bu eleştirilere cevaben; İspanyolca'nın resmi dil olarak kabul edilmeme nedeninin, tartışmaların olduğu sırada Protokol'e taraf İspanyolca konuşan sadece iki devletin (İspanya ve Küba) bulunması ve ortada bir ikilem bulunduğu İspanyolca'nın resmi dil olarak kabul edilebilmesi için öncelikle İspanyolca konuşan daha fazla devletin Protokol'e taraf olması gerektiği daha sonra gerekli değişikliklerin yapılabileceği ileri sürülmüştür. Aynı zamanda tercüme masraflarının ve her ofiste iyi düzeyde yabancı dil bilen personel konusunda da başvurunun İngilizce ya da Fransızca'dan herhangi birisinin kullanılarak yapılabileceği göz önünde tutulduğunda bu dillerden birini iyi derecede bilen personel istihdam etmenin (Sistem'in sağladığı faydalara karşılık) ulusal ofislere çok büyük bir yük getirmeyeceğini ayrıca marka tescil başvurularında fiilen çevrilmesi gereken mal ve hizmet listelerinin Nis Sınıflandırma listesi sayesinde kolaylıkla yapılabileceği ve bu çevirilerin patent başvurularındaki kadar karmaşık ve komplike olmadığı hususları belirtilmiştir (Obe, The Madrid Protocol Not an Expensive Ogre, s. 16).

²⁴¹ Barreda, s. 30

GENERAL MOTORS gibi) tescile izin vermektedir. Diğer ülkeler ise tescile konu markanın aynen olduğu şekilde kullanılıyor olmasını aramaktadırlar²⁴².

Son olarak, uluslararası tescilin Protokol kapsamında elde edildikten sonra uluslararası markanın tamamen ya da kısmen devredilmek istenmesi halinde bu devrin ancak Madrid Protokolü'ne üye bir devlet vatandaşı veya Protokolü'e taraf olan bir ülkede gerçek ve etkin sınai veya ticari bir kuruluşu olan veya o ülkede yerleşik olan veya o ülkenin tabiiyetinde olan bir gerçek veya tüzel kişiye devredilebileceğinin de unutulmaması gerekmektedir²⁴³.

9. AVRUPA BİRLİĞİNİN MADRID PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINDAN SONRAKİ SÜREÇ

Avrupa Birliğinin Madrid Protokolüne taraf olmasından sonraki süreci açıklamadan önce Topluluk Marka Sistemi (Community Trade Mark =CTM) hakkında kısaca bilgi vermek gerekmektedir.

Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi'nin²⁴⁴ çıkarmış olduğu 20 Aralık 1993 tarihli ve 40/94/AT sayılı Topluluk Tüzüğü ile AB çerçevesinde hüküm ifade eden Topluluk markası düzenlenmiştir. Anılan Topluluk Tüzüğü bir markanın elde edilmesine ilişkin bütün şekli ve maddi şartları içermektedir. Bu Tüzük, 143.maddesinin birinci fıkrası gereği, 15.03.1994'de yürürlüğe girmemiş ve AB üyesi ülkelerde doğrudan uygulanmaya başlamış ve 1 Nisan 1996 tarihinden itibaren de İspanya'nın Alicante kentindeki İç Pazarın Uyumlaştırılması Ofisinde (The Community Trade Mark and the Office for Harmonization in the Internal Market (=OHIM)) tescil işlemlerine başlanmıştır. Topluluk markası, üye devletlerin ulusal marka mevzuatları yanında çalışan, Topluluğa özgü bir sistemdir. Topluluk Marka Sistemi tek bir başvuru ile

²⁴² Lewis, s. 930.

²⁴³ JF Bretonniere - Claire Weyl, "A year of significant changes for the Community trademark" IP Value 2005: Building and Enforcing Intellectual Property Value, (2004), s. 63.

²⁴⁴ Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi, AB'nin ana karar verme kuruluşudur ve üye ülkeler arasında ekonomik ve siyasi kararların yerine getirilmesi için koordinasyon rolü oynar. Avrupa Konseyi üye ülkelerin dışişleri bakanlarından oluşmakla birlikte gündemdeki konuya göre ele alınacak konularla ilgili bakanlar düzeyinde temsilcilerden de oluşturulabilir. Toplam olarak 9 farklı Konsey yapılanması vardır. Bunlar; a)Genel İşler ve Dış İlişkiler, b) Ekonomik ve Mali İşler (Ecofin), c) Adalet ve İçişleri, d) İstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketici Hakları, e) Rekabetlilik (İç Pazar, Sanayi ve Araştırma), f) Ulaştırma, Telekomünikasyon ve Enerji, g) Tarım ve Balıkçılık, h) Eğitim, Gençlik ve Kültür Konseyidir. Middle East Technical University, http://www.abofisi.metu.edu.tr/ab_ve_kurumlari.htm (15.07.2007).

Topluluk Markası'nın iktisap edilmesine²⁴⁵ ve bütün AB coğrafyasında tekdüze korumanın sağlanmasına imkan vermektedir²⁴⁶.

Protokol'ün amaçlarından birinin yürürlüğe girmesi beklenen Topluluk Marka Sistemi ile yeni sistem arasında bir bağlantı oluşturmak olduğunu belirtmiştik. Protokol bu amacı gerçekleştirebilmek için hükümetlerarası örgütlerinde Protokol'e taraf olabileceğine ilişkin bir hükme yer vermiştir (Yönetmelik md. 14.b). Hükümetlerarası örgütlerin Protokol'e taraf olabilmesi için; marka tescili yapabilen bölgesel bir ofise sahip olmak ve hükümetlerarası örgütün bulunduğu devletin Paris Sözleşmesine taraf olmak şartlarının yerine getirilmesi yeterlidir. Avrupa Birliği; marka tescili yapabilen bölgesel bir ofis olan OHIM'in bünyesinde yer alması ve Birliğin tüm üyelerinin Paris Sözleşmesi'ne taraf olması nedeniyle bu iki şartı da sağlamaktadır²⁴⁷.

Topluluk Markası ile Madrid Sistemi arasında bir bağ kurulması, kullanıcıların her iki sistemin avantajlarından faydalanmasını sağlayacak ve Avrupa Birliği ile diğer ülkeler arasında ticaretin gelişmesi için uygun koşullar sağlanmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca bu iki sistemin birleştirilmesi her iki sisteme taraf ülkelerde markalara ilişkin etkin bir veri bankası oluşturacaktır. Madrid Sistemi'nde uluslararası tescil numarası almış markaların ROMARIN adı verilen CD-ROM'larda kayıtlı olduğundan bahsetmiştik²⁴⁸, Topluluk Marka Sistemi'nde ki tescilli markalar da sicilde kayıtlıdır. Sistemlerin birbirine bağlanması ile birlikte söz konusu veri tabanları da büyük oranda birleşecek ve bu yeni veri tabanı başvuru sahiplerinin yeni markalar seçerken benzer markaları tespit edebilmesine yardımcı olacaktı²⁴⁹. Her iki sistemin birbirine bağlanması bu ve benzeri birçok kolaylığı beraberinde getirecek bir yenilik olacaktı.

²⁴⁵ Türkiye, Paris Sözleşmesi ve Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması üyesi olduğu için, Türk vatandaşları da bu olanaktan yararlanabilecektir (M. Kaan Dericioğlu, "Türkiye'de ve Avrupa Topluluğu'nda Markaların Korunması", M.Ü. A.T. Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi, C. 4, S. 1-2, (1995/1996), s. 68.

²⁴⁶ Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, 4. Bası, İstanbul, Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş., 2004, s. 355.

²⁴⁷ Detlef Schennen, "Madrid Easy", Alicante, 14 September 2004, <http://oami.europa.eu/pdf/mark/MadridEasy.pdf> s.6, (05.08.2007), s. 6; Pamela Morey - Nase ve Ann Lynch, "International Protection of Trade Marks, Intellectual Property 2002", Second Edition, England, 2002, s. 21.

²⁴⁸ Bu hususta bkz. Bölüm II, 5.3.2.1.

²⁴⁹ Bayram, s. 94.

Avrupa Birliđi Bakanlar Konseyi, Topluluk Markası'nın temellerinin atılmasından önce başlayan bu iki sistemi birleřtirme tartiřmalarına, 27 Ekim 2003 tarih ve 1992/2003 sayılı 40/94 sayılı Tüzük'te deđiřiklik yapan düzenlemesiyle 27 Haziran 1989'da Madrid'te kabul edilen Madrid Protokolü'ne katılarak son vermiřtir (Deđiřiklik yapan Tüzüđün, Avrupa Birliđi'nin resmi gazetesinde yayınlanma tarihi 14 Kasım 2003'tür). Her iki sistem arasındaki bu bađlantının yürürlüđe giriř tarihi ise 1 Ekim 2004'de olmuřtur²⁵⁰.

Birliđin Protokol'e katılmasının sonucunda marka sektörü Madrid Protokol'ünü kullanarak Topluluk Markası'nın avantajlarından yararlanabildiđi gibi Topluluk Marka Sistemi de Protokol'ün sađladığı kolaylıklardan yararlanabilecektir. Tüzük, Protokol kapsamında yapılacak uluslararası bařvurularda Avrupa Birliđi'nin belirlenen ülke olması durumunda, elde edilen bu tescilin Topluluk Markası çerçevesinde yapılacak bařvurularla aynı statüye tabi olmasını sađlamakta ve daha sonra talep edilen koruma kabul edilirse, marka Topluluk Markası olarak tescil edilmektedir²⁵¹.

Bir çok AB ülkesinin ayrı ayrı Madrid Sistemi'ne üye olmalarına rađmen, AB'nin üye olarak Sisteme katılması, Sistemi daha daha çekici ve global bir hale getirmeye çalışırken, uluslararası bařvuru sahiplerinin çok daha hızlı, basit ve geniř bir marka tescili koruması elde edebilmelerini sađlamıřtır²⁵². Böylece marka sahipleri iki yeni seçenekten yararlanabilecektir:

a) Topluluk Markasının korumasını uluslararası olarak genişletebilmek. Bir Topluluk Markası bařvurusu veya tescil edilmiř bir Topluluk Markası uluslararası bařvuru için esas alınabilecektir. Bu durumda OHIM menře ofis konumunda olacaktır. Bu sayede bir Topluluk Markası sahibi OHIM'e bařvuruda bulunarak Protokol'e taraf ülkelerde koruma talep edebilecektir²⁵³.

²⁵⁰ Farwell - Abnett, s. 1-25.

²⁵¹ Farwell - Abnett, s. 1-25.

²⁵² Stephanie Bodoni, "Madrid's Global Appeal", Managing Intellectual Property 2003-2004, (October 2004), s. 14.

²⁵³ Bretonniere - Weyl, s. 62; Bayram, s. 96.

b) AB'nin uluslararası başvurular için belirlenen ülke olabilmesi. Böylece Protokol kapsamında başvuru yapma yetkisine sahip kişi ya da kuruluşların AB için koruma talep etme hakları olacaktır. Nitekim, Protokol'ün ikinci mükerrer üçüncü maddesinde yer alan ülkesel genişletme (territorial extesion) hükmü çerçevesinde, bir uluslararası tescil sahibinin sonraki belirleme yaparak AB için koruma talebinde bulunması mümkün olacaktır. Ayrıca, Anlaşma kapsamında bir uluslararası tescilin bağlı olduğu menşe ofisin Protokol'e de taraf olması durumunda AB için koruma talep edilebilecektir²⁵⁴.

Madrid Protokolü sistemi aracılığıyla Topluluk Markası başvurusunda bulunmak bahsettiğimiz üzere, tek bir başvuruda bulunarak beş kıtada 60'dan fazla ülkede tescil elde edebilmenin en basit yoludur. Bundan böyle, tek bir başvuru ile tüm AB ülkelerinde, dünya üzerindeki diğer bir çok ülke ile birlikte, marka tescil korumasının elde edilebilmesi mümkün olacaktır. Bu da Madrid Sistemi'nin uluslararası başvurular için; tek bir para birimi ile tek bir başvuru ücreti ödeme, markanın tescilinden sonra yapılacak yenileme, değişiklik, markanın devri gibi işlemlerde tek bir form doldurarak WIPO'ya tek bir başvuru ile birden fazla ülkede istenilen yenileme ve değişiklikleri yapabilme, uluslararası başvurunun OHIM tarafından reddedilmesi durumunda uluslararası başvuruların ulusal başvurulara dönüştürülebilmesi, sisteme sonradan dahil olan ülkelere tescilin genişletilebilmesi gibi avantajlarının Topluluk Markası sisteminde de kullanılabilmesi anlamına gelmektedir²⁵⁵.

AB'nin Madrid Protokolü'ne üye olması gerçekten de Sistemi daha cazip bir hale getirmiştir şöyle ki WIPO tarafından hazırlanan istatistiklere²⁵⁶ bakıldığında AB'nin Madrid Protokolü'ne üye olduğu 2004 yılından bu yana uluslararası başvurularda ciddi bir artış olduğu görülmektedir. Örneğin menşe ofisler tarafından yapılan uluslararası başvurular incelendiğinde; 2002 yılında 22.236 adet, 2003 yılında 21.847, 2004 yılında 23.379, 2005 yılında 33.169 ve 2006 yılında 37.224 adet olduğu görülmektedir²⁵⁷.

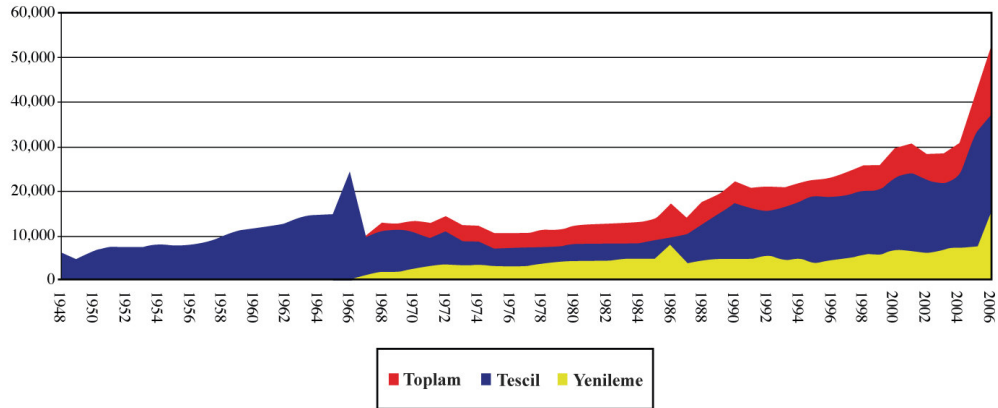
²⁵⁴ Bayram, s. 96.

²⁵⁵ Bretonniere - Weyl, s. 62.

²⁵⁶ WIPO tarafından hazırlanan yıllık ve aylık istatistikler için bkz.

<http://www.wipo.int/madrid/en/statistics/>.

²⁵⁷ <http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/statistics/pdf/registrations.pdf>.



Grafik 1. Uluslararası Başvuruların Yıllara Göre Dağılımı

Kaynak: <http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/statistics/pdf/stat2006.pdf> (05.08.2007).

Görüldüğü üzere Topluluk Markası ve uluslararası tescil sistemi birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Bu nedenle bu iki sistemi bir arada kullanmak marka sahipleri bakımından oldukça avantajlıdır. Fakat marka sahipleri unutmamalıdır ki sistemin aynı zamanda; “dönüşüm” hükmüne rağmen merkezi saldırı, markanın tescil elde edildikten sonra ancak Protokol kapsamında başvuru yapabilecek bir ülke vatandaşına devredilebilmesi ve Protokol’ün Topluluk Markası’na oranla daha dar bir mal ve hizmetler sınıfı öngördüğü gibi sakıncaları da bulunmaktadır²⁵⁸.

10. ULUSLARARASI MARKA TESCİLİ BAKIMINDAN TÜRKİYE’İN DURUMU

10.1. Uluslararası Anlaşmaların Türkiye Bakımından Bağlayıcılığı

Anlaşma kavramı ile genel olarak, hukukun bu alanda kendisine yetki tanıdığı kişiler arasında, uluslararası hukuka uygun bir biçimde hak ve yükümlülükler doğuran, bunları değiştiren ya da sona erdiren yazılı irade uyuşması anlaşılmaktadır²⁵⁹. 18.10.1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 90. maddesinin son fıkrasında; “*Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir.*

²⁵⁸ Bretonniere - Weyl, s. 62-63.

²⁵⁹ Hüseyin Pazarıcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, Ankara, 1989, C. I, s. 95.

Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7/5/2004 - 5170/7 md.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır hükmü yer almaktadır. Buna göre usulüne göre onaylanmış ve yürürlüğe girmiş uluslararası antlaşmalar kanun hükmünde olduğundan, markaların uluslararası tescilli konusunda bir düzenleme getiren Madrid Protokolü, düzenlediği konular bakımından kanun hükmünde sayılacak ve öncelikle uygulanacaktır.

10.2. Türkiye’den Yapılacak Uluslararası Tescil Başvuruları

Türkiye’den yapılacak uluslararası başvurularda; 22.8.1997 tarihli ve 23088 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi ile İlgili Protokol hükümleri çerçevesinde, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından Enstitüye gönderilen uluslararası marka tescil başvurularının incelenmesinde ve uluslararası başvuru veya tescillere ilişkin her türlü talebin değerlendirilmesinde, bahsedilen Protokol ile 12 Mart 1999 tarihli ve 23637 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve Bu Anlaşmaya İlişkin Protokolün Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri esas alınır (MarkKHK Yönetmelik md. 32).

Enstitüde tescilli veya başvuru halinde bulunan bir markaya dayanılarak, Madrid Protokolü hükümleri çerçevesinde bir uluslararası tescil başvurusunun veya uluslararası tescillerle ilgili herhangi bir talebin Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatına iletilmesinin istenmesi durumunda; Enstitü, bu Yönetmeliğin 32 nci maddede belirtilen Protokol ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerekli işlemleri yapar. Söz konusu taleplerin değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;

- a) Enstitüye hitaben yazılmış ve talebin içeriğini belirten dilekçe,
- b) İlgili talebe ilişkin olarak usulüne uygun ve ingilizce doldurulmuş standart form,

c) Madrid Protokolü çerçevesindeki işlem ücretinin ödendiğini gösterir belge,

d) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa, talep edilen işleme ilişkin yetkinin varlığının açıkça belirtildiği vekaletname veya söz konusu yetkinin varlığının açıkça belirtilmiş olduğu ve vekilin talep sahibi kişiden önceden alıp Enstitüye vermiş olduğu vekaletnameye atıf.

Menşe ofis başvurularının incelenmesi sırasında, yukarıda bahsedilen belgelerden herhangi birinin eksikliğinin veya usule aykırı kullanımının tespit edilmesi durumunda, Enstitü söz konusu eksikliğin giderilmesi için başvuru sahibine veya varsa vekile bildirimde bulunur ve eksikliklerin iki ay içerisinde giderilmesini talep eder. Belirtilen süre içerisinde eksiklikler giderilmez ise, talep usulden reddedilir ve alınan ücret iade edilmez irat kaydedilir (MarkKHK Yönetmelik md. 33).

SONUÇ

Tezimizin konusunu oluşturan uluslararası marka tescil sistemleri, uluslararası ticaretin gelişmesinin doğal sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Uluslararası tesciller sayesinde, markalarını birden fazla ülkede koruma altına almak isteyen marka sahipleri bu korumayı elde edebilmek için her bir ülkede ayrı ayrı tescil etme işleminden kurtulmuştur. Markanın her ülkede ayrı ayrı tescil edilmesi, birden fazla başvuru ücreti ödeme, belge hazırlama, yerel uzmanlarla çalışma, yerel dili kullanma, her bir ülkedeki tescil ve ilan sürelerini bekleme vb. birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Anlaşılacağı üzere her ülkede farklı hukuk sistemlerine tabi olarak koruma elde etmek oldukça masraflı, emek isteyen ve bu tescil işlemleri esnasında kaybedilecek zaman süresince markanın tecavüzlere karşı korumasız kalması tehlikesini beraberinde getirmektedir.

İşte Madrid Sistemi, markaların çeşitli ülkelerde tesciline yönelik birbirinden farklı marka tescil prosedürlerinin basitleştirilerek, tüm dünya ülkelerinin katılımına açık yeknesak bir uluslararası tescil sistemi oluşturabilmek amacıyla ortaya çıkmış ve yüz yılı aşkın bir süredir başarılı bir şekilde uygulanarak günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Madrid Sistemi, ekonomik, esnek ve idari prosedürlerinin az olması (hızlı, basit ve ucuz olarak özetlenebilir) gibi özellikleri sayesinde alternatifi olan koruma istenilen her bir ulusal ofiste ayrı başvuru sistemine göre hızla yayılmaktadır.

Madrid Sistemi kullanılarak yapılacak tek bir uluslararası başvuru belirlenen akit taraf ülkesinde ayrı ayrı yapılan ulusal başvurularla aynı yasal etkiye sahiptir. Her bir ulusal ofiste başvuru yapabilmek için ayrı ayrı ücret ödemeye gerek bulunmadığı gibi yapılacak her bir başvuru için çeşitli dillere tercüme yapma zorunluluğunu ortadan kaldırarak kırtasiyeciliği azalmaktadır. Aynı zaman da Madrid Sistemi kapsamında yapılan bir başvuru akit tarafların birçoğunda yapılacak ulusal başvurulardan çok daha ucuzdur.

Madrid Sistemi, hızlı, ucuz ve etkin olmasının yanında diğer bir avantajı da Sistem'in temel organı olan WIPO'nun konusunda deneyimli ve bir çok dilde hizmet veren çalışanları aracılığıyla, başvuru sürecini ve inceleme aşamalarını sağlıklı bir

şekilde yürütmesidir. WIPO ayrıca seminerler, gazete, web sitesi ve doğrudan iletişim vasıtalarıyla Sistem'in kullanıcılarına ve ulusal ofislere geniş ve detaylı bilgi sağlamaktadır. Madrid Express, Uluslararası Sicil'de kayıtlı tescil bilgilerine elektronik ortamda ücretsiz giriş ortamı sağlamakta ayrıca geliştirilmiş ROMARIN daha geniş ve kapsamlı abone olunabilecek düzenli bir bilgilendirme sistemi vermektedir.

Madrid Anlaşması'nın zaman için de bir çok eleştiri alması üzerine daha çok ülkenin katılımını sağlamak ve aynı zamanda Sistemin aksayan yönlerini düzeltmek üzere ortaya çıkan Madrid Protokolü'nde zaman zaman eleştirilere maruz kalmasına rağmen Sistem uluslararası marka tescil sistemini dünya üzerinde yayma yolunda emin adımlarla ilerlemekte ve her geçen gün artan üye ülke sayısı ile güçlenmektedir.

Özellikle, AB'nin Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi, 27 Ekim 2003 tarih ve 1992/2003 sayılı 40/94 sayılı Tüzük'te değişiklik yapan kararı ile 1 Ekim 2004'de yürürlüğe girmek üzere Madrid Protokolü'ne katılması Sistemi çok daha cazip hale getirmiştir. Ülkemiz gibi AB'ye üye ülkeler ile sürekli ticaret yapan fakat AB'ye üye olmayan ülkeler için bu çok büyük bir gelişme sayılabilir. Madrid Protokolü'nün düzenlediği sistemi kullanarak Topluluk Markası başvurusunda bulunmak, beş kıtada 60'dan fazla ülkede tescil elde edebilmenin en basit yolu olarak görülmektedir.

Bu da, bundan böyle tek bir başvuru ile tüm AB ülkelerinde, dünya üzerindeki diğer bir çok ülke ile birlikte, marka tescil korumasının elde edilebilmesi anlamına gelmektedir. Böylece Madrid Sistemi'nin uluslararası başvurular için; tek bir para birimi ile tek bir başvuru ücreti ödeme, markanın tescilinden sonra yapılacak yenileme, değişiklik, markanın devri gibi işlemlerde tek bir form doldurarak WIPO'ya tek bir başvuru ile birden fazla ülkede istenilen yenileme ve değişiklikleri yapabilme, uluslararası başvurunun OHIM tarafından reddedilmesi durumunda uluslararası başvuruların ulusal başvurulara dönüştürülebilmesi, sisteme sonradan dahil olan ülkelere tescilin genişletilebilmesi gibi avantajlarının Topluluk Markası sisteminde de kullanılabilmesi olanaklarından yararlanabileceğini göstermektedir. Özetle, yüzyıldan fazla bir süredir uygulanarak denenmiş ve test edilmiş olan Madrid Sistemi'nin bir yüzyıl daha varlığını koruyacağı düşünülmektedir.

KAYNAKÇA

AKIN, Sadettin. **Tanınmış Markalar**, Türk Patent Enstitüsü Uzmanlık Tezi, Ankara, 2001.

ALBIHNS, Basile Catomeris. “Trade Mark Law Treaty”, Denis Camphell, Hubert J. Harmeling ve Eric P.A. Keyzer (Ed.) **Trademarks: Legal and Business Aspects** içinde (95-100), Netherlands, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1994.

ANNAND, Ruth E. – NORMAN, Helen E. **Blackstone’s Guide to the Trade Marks Act 1994**, Blackstone Press Limited, London, 1994.

ARKAN, Sabih. **Marka Hukuku**, C. 1, Ankara, 1997.

BAEUMER, Dr. Ludwig. “The Madrid Protocol: the view from the WIPO”, Hugh C. Hansen (Ed.), **International Intellectual Property Law & Policy** içinde (279-288), London, 1996.

BARCH, David Lindsay. “Navigating The Madrid Protocol”, A New Global Regime for the International Registration of Trademarks, **Intellectual Property Law Bulletin**, Vol. 8, Nu. 2, (Winter 2003)

BARREDA, Jose. “The Madrid Protocol: Does it Require a Revision”, **Trademark World**, Nu. 1, (18 June/July, 1999).

BAYRAM, Elif Betül. “Uluslararası Marka Tescil Sistemleri” (**Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi**, Türk Patent Enstitüsü, Ankara, 2001).

- BECKER, Pascal. “The Madrid Agreement”, Denis Campbell, Hubert J. Harmeling ve Eric P.A. Keyzer (Ed.), **Trademarks: Legal and Business Aspects** içinde (1-20), Netherlands, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1994.
- BENTLY L. - SHERMAN, B. **Intellectual Property Law**, Second Edition, Oxford University Press, England, 2004.
- BLAKELY, Timothy W. “Beyond the International Harmonization of Trademark Law”, **University of Pennsylvania Law Review**, Vol. 149, Nu:1, (Kasım 2000).
- BOBROVSZKY, Jenő. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı, **Türkiye’de ve Dünya’da Sınai Mülkiyet Koruması Uluslararası Konferansı**, İstanbul, 24-25 Haziran 1997.
- BODONI, Stephanie. “Madrid’s Global Appeal”, **Managing Intellectual Property** 2003-2004, (October 2004).
- BRETONNIERE, JF - WEYL, Claire. “A year of significant changes for the Community trademark” **IP Value 2005: Building and Enforcing Intellectual Property Value**, (2004).
- CHARLES, Gielen. “Likelihood of Association, What does it mean?”, **Trademark World**, Vol. 84, (1996).
- ÇOLAK, Uğur. “Paris Sözleşmesi 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar”, **Ankara Barosu FMR Dergisi**, S.2, 2004.
- D’AMATO, Anthony - LONG, Doris Etselle. **International Intellectual Property Law**, London, Kluwer Law International, 1997.

DERİCİOĞLU, M. Kaan. “Türkiye’de ve Avrupa Topluluğu’nda Markaların Korunması”, **M.Ü. A.T. Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi**, C. 4, S. 1-2, (1995/1996).

DINWOODIE, Graeme B. - HENNESEY, William O. - PERLMUTTER, Shira. **International Intellectual Property Law and Policy**, Lexis Nexis, London, 2001.

DUFTY, Ann – LAHORE, James. **Lahore Patents - Trade Marks & Related Rights**, Australia, LexisNexis, 2006.

FARWELL, Keith – ABNETT, Richard. **The Community Trade Mark Handbook**, London, Sweet & Maxwell, 2006.

FRAYNE, Gabriel M. “Report on the International Registration of Trade Marks Revision of the Madrid Agreement”, **The Trademark Reporter**, Vol. 61, (1971).

HALPERN, Marcelo – MEHTOTRA, Ajay K. “**From International Treaties to Internet Norms: The Evolution of International Trademark Disputes in the Internet Age**”, Karen B. Tripp (drl.), Intellectual Property Law Review, West Group Pres, 2001.

HINES, P. Jay - WEINSTEIN, Jordan S. “Using the Madrid Protocol After U.S. Accession, **The Trademark Reporter**”, Vol. 93, (2003).

KARAAHMET, Erdoğan. **Markalar Korumasının Dünyü, Bugünü ve Yarını** (TPE, Yayın Nu. 8).

KIRCA, İsmail. “**Markaların Milletlerarası Tescili**”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı, Banka Ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2005).

KUNZE, Gerd F. “The Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International of Marks”, **The Trademark Reporter**, Vol. 82, (1992).

KUNZE, Gerd F. **Die neueren Entwicklungen auf dem Gebiete des internationalen Markenschutzes, insbesondere: Das Protokoll betreffend das Madrider Abkommen für die internationale Eintragung von Marken vom.27. Juni 1989, Marke und Marketing**, Bern 1990, S. 387 VD., İsmail Kırca (çev.), Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2005 (*Die neueren Entwicklungen*).

LAMOUREUX, Gerard G. - LAMOUREUX, Cabinet. “Importance of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property”, Denis Camphell, Hubert J. Harmeling ve Eric P.A. Keyzer (Ed.) **Trademarks: Legal and Business Aspects** içinde (41-45), Netherlands, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1994.

LEWIS, Terril. “Towards Implementation of the Madrid Protocol in the United States”, **The Trademark Reporter**, Vol. 89, (1999).

LLEWELYN, David. “**The International Registration of Trade Marks: Present and Future**”, The Common Law Institute of Intellectual Property, London, 1985.

MORCOM, Christopher ve Diğerleri. **The Modern Law of Trade Marks**, LexisNexis-Butterworths, United Kingdom, 2005.

- MOREY, Pamela - LYNCH, Nase ve Ann. “**International Protection of Trade Marks, Intellectual Property 2002**”, Second Edition, England, 2002, s. 21.
- NURTON, James. “Latin America’s Language Barrier”, **Managing Intellectual Property**, (December 2002 - January 2003), Issue 125.
- OBE, David Tahtam. “The Madrid Protocol Not an Expensive Ogre; a Benign and Helpful Friend”, **Trademark World**, (August 1996), Issue 89.
- OFFNER, Eric D. “The Madrid Agreement and Trends in International Trademark Protection”, **The Trademark Reporter**, Vol. 56, 1966.
- PAZARCI, Hüseyin. **Uluslararası Hukuk Dersleri**, Ankara, 1989, C. I, s. 95.
- PEKDİNÇER, Remzi Tamer. **Fikri Sınai Mülkiyet Hukuku Mevzuatı**, İstanbul, 2003,
- ŞENER, Oruç Hami – EROĞLU, Sevilay. **Ticari İşletme Hukuku Uygulamaları**, Ankara 2005.
- TATHAM, David. “‘Central Attack’ and the Madrid Agreement”, **European Intellectual Property Review**, Vol. 7, Nu. 4, (a monthly review 1985), s. 92.
- TEKİNALP, Ünal. **Fikri Mülkiyet Hukuku**, 4. Bası, İstanbul, Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş., 2004.
- The Trademark Handbook, **Chartered Institute of Patent Agents Institute of Trade Mark Agents**, Sweet & Maxwell, London, 1998.
- TODD, Malcolm. “The Madrid Protocol; Objectives, Main Features, Advantages”, **TPE Marka Koruması Uluslararası Sempozyumu Bildiriler**, İstanbul, 24-25 Haziran 1998.

TPE, “Markaların Uluslararası Tescili İle İlgili Madrid Protokolü’nün Amaçları, Temel Özellikleri, Avantajları”, Ankara, Ekim 2004 (*Madrid Protokolü’nün Amaçları, Temel Özellikleri, Avantajları 2004*).

TPE, “Markaların Uluslararası Tescili İle İlgili Madrid Protokolü’nün Amaçları, Temel Özellikleri, Avantajları”, Ankara, Ocak 2005 (*Madrid Protokolü’nün Amaçları, Temel Özellikleri, Avantajları 2005*).

TPE, “Markaların Uluslararası Tescili İle İlgili Madrid Protokolü’nün Amaçları, Temel Özellikleri, Avantajları”, Ankara, Ocak 2007 (*Madrid Protokolü’nün Amaçları, Temel Özellikleri, Avantajları 2007*)..

TPE, “Sınai Mülkiyet ile İlgili Uluslararası Anlaşmalar ve Türkiye’nin Bu Anlaşmalarla İlgili Durumu”, Eylül 2004 (*Uluslararası Anlaşmalar*).

TRAMPOSCH, Albert. “Madrid Demystified”, **Trademark World**, Issue 159, (July-August 2003).

TRITTON, Guy ve Diğerleri. **Intellectual Property In Europe**, London, Sweet & Maxwell, 2002.

TSOUTSANIS, Alexander. “The Biggest Mistake of European Trade Mark”, **European Intellectual Property Review**, Vol. 28, Nu. 2, (February 2006).

WIPO, WIPO Magazine/March-April 2005, Geneva, s.8-9.

WIPO, “Guide to the International Registration of Marks”, Cenova, WIPO Publication, 1975.

WIPO, Leitfaden für die internationale Registrierung von Marken unter dem Madrider Abkommen und dem Madrider Protokol, 2. Auf., Köln-Berlin-Bonn-München, 2002, İsmail Kırca (çev.), Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2005 (*WIPO- Leitfaden*).

WIPO, “Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks”, Geneva, 1992.

WIPO, “What is WIPO?”, Geneva, 1971.

YASAMAN, Hamdi – YUSUFOĞLU, Fülürya. **Marka Hukuku**, Vedat Kitapçılık, , İstanbul, Ekim 2004, C. I.

YASAMAN, Hamdi. **Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları**, C.I, Eylül 2004.

YILMAZ, Ejder. **Hukuk Sözlüğü**, Yetkin Yayınları, Ankara, 1996.

İNTERNET KAYNAKLARI

KAUFMAN, Ian Jay. "Madrid Agreement: Will Reform Proposals Attract More Members"
European Intellectual Property Review 1990, 12 (11), 407-412,
westlaw@westlaw.com (13.07.2006).

KUNZE, Gerd F. The Madrid System For The International Registration Of Marks As
Applied Under The Protocol, European Intellectual Property Review, 1994, 16 (6),
223-226, westlaw@westlaw.com (13.07.2006).

LEAFFER, Marshall A. "The New World of International Trademark Law", 2 Marq. Intell.
Prop. L. Rev. Vol. 1, <http://www.law.harvard.edu/faculty/tfisher/Leaffer.html>
(02.05.2006).

Middle East Technical University (http://www.abofisi.metu.edu.tr/ab_ve_kurumlari.htm)
(15.07.2007).

SCHENNEN, Detlef. "Madrid Easy", Alicante, 14 September 2004,
<http://oami.europa.eu/pdf/mark/MadridEasy.pdf> s.6. (05.08.2007).

SZALEWSKI, Joanna Schmidt. "The International Protection of Trademarks After the TRIPS
Agreement", <http://www.law.duke.edu/journals/djil/articles/djil9p189.htm>,
(02.05.2006).

WIPO, Guide to the International Registration of Marks,
<http://www.wipo.int/madrid/en/guide/pdf/guide.pdf> (05.08.2007).

WIPO, International Treaties and Conventions on Intellectual Property,
http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf#madrid_marks (29.05.2007).