

2024 AIPPI (Uluslararası Fikri Mülkiyet Hakları Koruma  
Derneği) Dünya Kongresi– Hangzhou  
Kabul Edilen Yönerge  
22 Ekim 2024



## Yönerge

### 2024 – Konu Soruları –Markalar

#### Ayırt edici olmayan unsurları içeren bileşik markalar arasındaki çakışmalar

#### Genel Bilgi:

- 1) Bu Yönerge, mahkemeler, yargı organları veya fikri mülkiyet ofisleri tarafından markalar arasındaki benzerlik ve karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde, biri veya her ikisi de ayırt edici olmayan unsurlar içeren kompozit markalar söz konusu olduğunda, hangi faktörlerin dikkate alınması gerektiği ve bu ayırt edici olmayan unsurların değerlendirmede hangi rolü oynaması gerektiği ile ilgilidir.
- 2) Markaların bileşen unsurları olarak ayırt edici olmayan unsurların, marka benzerliğini ve karıştırılma ihtimalini değerlendirme veya bir marka üzerinde münhasır hak iddia etme üzerindeki etkisi, Q127 “Marka Hukukunda İltibas Değerlendirilmesi” (1995) ve “Marka Haklarının Sınırlamaları” (2007) gibi daha önceki AIPPI Yönergelerinde kısmen ele alınmıştır. 2022 yılında düzenlenen AIPPI Dünya Kongresi’nde, “Farklılık ne kadar farklı olmalı?” başlıklı bir panel oturumunda, kompozit markalar ve bunların benzerlikleri ile karıştırılma risklerinin değerlendirilmesi konusu ele alınmıştır.
- 3) Birbiriyle çakıştığı iddia edilen markalar arasındaki benzerliklerin ve karıştırılma ihtimalinin belirlenmesi, markaların tescil başvuru süreçleri ile marka haklarını korumak için kullanılan süreçlerde önemli bir konudur. Çakışan markalardan biri veya her ikisi de kompozit marka olduğunda, benzerliğin değerlendirilmesi daha zor olurken, ayırt edici olmayan unsurlar söz konusu olduğunda ise daha da zorlayıcı olduğundan ve AIPPI'nin daha önceki çalışmasında bu konuyla ilgili olabilecek ilkeler, faktörler veya durumlar ele alınmamış olduğu için, daha kapsamlı bir çalışma yapılması ve işbu Yönergenin hazırlanması gerekmiştir.
- 4) AIPPI Ulusal ve Bölgesel Grupları ve Bağımsız Üyelerinden, bu Yönergeye ilişkin ulusal ve bölgesel yasalarla ilgili ayrıntılı bilgi ve analizler sunan 41 adet Rapor alınmıştır. Bu Raporlar, AIPPI Genel Raportör Ekibi tarafından incelendikten sonra bir Özet Rapor haline

getirilmiştir (Özet Rapora: [www.aippi.org](http://www.aippi.org) adresinden erişilebilir).

- 5) Bu Yönergenin konusu, 2024'de Hangzhou'da yapılan AIPPI Dünya Kongresinde özel bir Çalışma Komitesi bünyesinde ve yine bir tam katılımlı Genel Oturumda daha detaylı olarak görüşülmüş ve akabinde AIPPI Yürütme Komitesi tarafından mevcut Yönerge kabul edilmiştir.

**AIPPI aşağıdaki kararları almıştır:**

- 1) En azından bir tanesi, ayırt edici olmayan en az bir unsur içeren bir bileşik marka olması durumunda, markalar arasındaki benzerliğin ve karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesi, her bir durum bazında özel olarak yapılmalıdır.
- 2) Bu tür markalar arasındaki benzerliğin ve karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde, bileşik markanın bıraktığı genel izlenim ("Unsurlarına Ayırmama" Kuralı), her iki markanın baskın unsuru ("Baskın Unsur" Kuralı) ile birlikte unsurun/unsurların ayırt ediciliği ve belirli konuyla ilgili diğer faktörler veya koşullar dikkate alınarak değerlendirilmelidir.
- 3) Bir bileşik markanın ayırt edici olmayan bir unsuru, genel bir kural olarak, benzerlik ve karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde tamamen göz ardı edilmemelidir; ancak söz konusu ayırt edici olmayan unsura değerlendirmede genellikle daha az ağırlık verilir.
- 4) Bu Yönergenin 2 numaralı paragrafında bahsi geçen faktörler veya durumlar, sayılacaklarla sınırlı olmamak üzere şunları içerir:
  - a. bileşik markanın/markaların yapısı, özellikle de:
    - i. ayırt edici olan ve ayırt edici olmayan unsurların ilgili kamu kesimi tarafından ayrıştırılabilir olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği;
    - ii. bu unsurların göreceli karşılaştırmalı boyutları;
    - iii. aralarındaki mesafe ve/veya oran;
  - b. ilgili kamu kesiminin algısı;
  - c. önceki tarihli markanın geçmişi ve kullanım durumu;
  - d. ilgili kamu kesiminin bilinçlilik düzeyi;
  - e. ilgili alanda markaların kullanımına ilişkin uygulamalar ve teamüller;
  - f. bileşik marka(lar)ın ayırt edici olmayan unsurlarının niteliği;
  - g. ilgili mal veya hizmetlerin niteliği ve özellikleri;
  - h. ilgili markaların sektörü/alanı.

- 5) Bu Kararın 1) ila 4) numaralı paragraflarında belirtilen yaklaşım, birbiriyle çakıştığı iddia edilen markalar arasındaki benzerliğin ve karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesi sırasında hem marka tescili hem de marka ihlali süreçleri için geçerli olmalıdır.