

Çatı / Şemsiye Markalarda Benzerlik Değerlendirmesi

Aynı zamanda ana marka olarak da adlandırılan çatı/şemsiye marka, adından da anlaşılacağı üzere, adeta bir çatı görevi üstelenerek şirketlerin yarattığı marka ailelerini bir arada tutmaya yarayan bir üst kavramdır.

Çatı markalar, üst firmayı vurgulama ve tüketici gözünde belirli bir imaj yaratma işlevi güden işaretlerdir. Çünkü tüketicilerin çatı marka işaretini ürün ya da hizmetler üzerinde görmeleriyle zihinlerinde belirli bir firma ve o firmanın çatı markasına bağlı olarak ortaya koyduğu, alışlagelmiş bir kalite, garanti ve imaj şekillenir.

Çatı markalara örnek olarak Apple, Google, Ülker, P&G gibi sayısız marka gösterilebilir. Apple için MacBook, iPhone, iPad; Google için Chrome, Play, Gmail; Ülker için Çizi, Biskrem, Hanımeller; P&G için Head & Shoulders, Pampers, Ariel; gibi markalar, ilgili çatı marka altında yer alan alt markalara örnek verilebilir.

Yukarıda da örneklendirilmiş olan çatı markalar, kimi zaman aynı ya da benzer ürün grubunda, kimi zamansa marka genişleme stratejileri sayesinde farklı ürün gruplarında, birçok mal ve hizmet kapsamında kullanılmaktadır. Çatı markaların alt markada yer almadığı durumlarda genellikle markasal anlamda sorun çıkmamakla birlikte, çatı markanın alt markayla birlikte marka tescilinde veya başvurusunda yer aldığı durumlarda markalar arasındaki benzerlik değerlendirmesinin nasıl yapılması gerektiği sorusu önem arz etmektedir. Nitekim çatı markalarla birlikte kullanılan, ikincil kelime unsurunun yer aldığı birçok marka uygulamada sıklıkla görülmektedir. Amazon için Amazon Prime, Amazon Dash, Amazon Alexa; ETİ için ETİ Negro, ETİ Gong, ETİ Kombo, ETİ Alaska Frigo; Ülker için Ülker Çizi, Ülker Biskrem, Ülker Hanımeller; Nivea için Nivea Men, Nivea Sun, Nivea Essentials gibi markalar, çatı marka ile alt markanın bir arada kullanıldığı markalara örnek verilebilir.

Türk Patent ve Marka Kurumu'nun 2021 tarihli Marka İnceleme Kılavuzu'nda da çatı markaların yer aldığı işaretlerde benzerlik değerlendirmesinin nasıl gerçekleşeceği hususu ele alınmıştır.¹

Kılavuz'da yapılan açıklamalarda, çatı markaların yer aldığı işaretlerde yer alan ikincil kelime unsurlarının aynısının veya benzerlerinin başka bir markada bağımsız ayırt edici unsur olarak yer alması halinde, markaların benzerliği değerlendirmesinin çatı markanın arka planda bırakılması suretiyle yapılacağı söylenmektedir. Kılavuz bu hususu birçok emsal karara da yer

¹ Türk Patent ve Marka Kurumu, Marka İnceleme Kılavuzu 2021 ("Kılavuz") güncel versiyonuna erişmek için [tıklayınız](#).

vererek örneklendirmiştir. Nitekim Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun ("YİDK") konuya ilişkin olan birçok emsal kararında da, çatı markalarda yer alan ayırt edici niteliğe sahip olan ikincil kelime unsurunun başka bir markada da bağımsız ayırt edici unsur olarak yer alması halinde, benzerlik karşılaştırmasının bu iki ortak ayırt edici unsur üzerinden yürütüleceği öngörülmektedir.

Örneğin 2016-M-5386 sayılı kararında YİDK, tescili istenen "**Bordon**" marka başvurusu ile itiraza gerekçe "**TORKU BORDO**" markası arasında yapmış olduğu benzerlik değerlendirmesinde, "**Torku Bordo**" ibaresinin çatı marka-alt marka algısı oluşturacağını, taraf markalarında yer alan "bordo" ve "bordon" ibarelerinin yaratacağı görsel ve işitsel benzerlik göz önüne alındığında işaretler arasında karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzerlik bulunduğunu belirtmiştir.² Görüldüğü üzere önceki markanın çatı markayı da içinde barındırıyor olması halinde, benzerlik değerlendirmesinde çatı marka ikinci plana atılmaktadır.

Yine YİDK, 2017-M-8619 sayılı bir başka kararında, tescili istenen "**ETİ Moji**" ile itiraza gerekçe "**Mojee**" ve "**Mojee Turkuaz**" işaretlerinin benzerliğini değerlendirmiştir. Bu değerlendirmeyi yaparken, "**mojee**" ve "**moji**" işaretleri arasında yüksek derecede işitsel benzerlik bulunduğunu söyleyerek markalarda yer alan (ETİ çatı markası gibi) ilave unsurların bu işaretleri birbirinden farklılaştırmakta yeterli olmayacağını dile getirmiş ve markaları karıştırılma ihtimali yaratacak düzeyde benzer bulmuştur.³ Önceki markanın çatı markayı da içerdiği ilk durumla paralel olarak, sonraki markanın çatı markayı içinde barındırıyor olması halinde de, benzerlik değerlendirmesinde çatı marka ikinci plana atılmakta, karşılaştırma ortak ayırt edici unsur üzerinden yapılmaktadır.



Yine Kılavuz'da yer verilen 2017-M-2580 sayılı kararında YİDK "**ÇITIR**" işaretlerinin benzerliğini değerlendirmiştir. YİDK, bu kararında da işaretlerde ortak unsur konumunda bulunan "**çıtır**" ibaresinin "**Altıntop Çıtır**" işaretinde baskın unsur olduğunu ve dolayısıyla iki işarettaki baskın unsurun ortak olduğunu belirterek işaretler arasında karıştırılma ihtimaline sebebiyet verecek derecede benzerlik olduğuna karar vermiştir.⁴ Bu karar ilginç bir karar olarak nitelendirilebilir. Nitekim markalarda ortak olarak

² Kılavuz, sayfa 640.

³ Kılavuz, sayfa 640.

⁴ Kılavuz, sayfa 641.

yer alan ve baskın unsur olarak nitelendirilen “çıtır”, 29. ve 30. sınıflardaki mallar ve yine aynı mallara ilişkin 35. sınıfta yer alan perakendecilik hizmetlerinde tescil edilmek istenen ve söz konusu mallar/hizmetler yönünden de ayırt edici niteliği oldukça düşük olan bir ibaredir. Dolayısıyla, YİDK’nın bu noktada “çıtır” ibaresini esas alarak karar vermesi düşündürücü olmuştur.

Kılavuz’da son örnek olarak verilen 2016-M-8241 sayılı YİDK kararında, tescili

VitrA

istenen “ V-care ” ile itiraza gerekçe “ VESTEL V-CARE ” işaretlerinin benzerliği değerlendirilmiş olup, işaretlerde yer alan ve ayırt edici niteliğe sahip olan “V-Care” ibaresinin ortak oluşundan dolayı karıştırılma ihtimali oluşturulacak düzeyde benzerlik bulunduğu görüşüne varılmıştır.⁵ Bu kararda görüldüğü üzere, karara konu olan her iki işaretle de çatı marka bulunuyor olmasına ve hatta bu çatı marka ibaresinin işaretlerde küçük ve ayırt edilemeyecek bir konumda bulunmuyor olmasına rağmen, işaretlerin benzerliği değerlendirmesinde YİDK, çatı markaları arka planda bırakarak ikincil ayırt edici unsur olan “V-Care” ibaresine odaklanmış ve markaları benzer bulmuştur. Çatı markanın önceki ya da sonraki markalardan yalnızca birinde bulunması durumuna benzer şekilde, her iki markanın da çatı markayı içermesi halinde, inceleme yine çatı marka değerlendirme dışı bırakılarak yapılmaktadır.

Özetle TÜRKPATENT’in vermiş olduğu ve Marka İnceleme Kılavuzu’nda bahsettiği emsal kararlar ışığında, karşılaştırma konusu markalardan en az birinde çatı marka bulunması halinde, incelemenin çatı marka arka planda bırakılarak yapılacağı söylenebilecektir,

Kesinleşmiş yargı kararlarından da konuya ilişkin olarak vermek gerekirse, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2019/4410 E. 2020/2319 K. sayılı ve 04/03/2020 tarihli kararında,



Yargıtay, “FİT” ile “Fit & Fun” markasının benzerliğini incelemiştir. Yargıtay, kararında şu değerlendirmede bulunmuştur:

“‘FİT’ ibaresinin her iki tarafa ait markalarda da asıl unsur olduğu, başvuru ile itiraza mesnet markaların kapsamındaki mal ve hizmetlerin de aynı ya da benzer olduğu, bu nedenle iltibas ihtimalinin bulunduğu gerekçesi ile davanın kabulüne, Kurum kararının iptaline, 2014/16928 sayılı marka tescilli olduğundan hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.”

⁵ Kılavuz, sayfa 641.

Yine Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 2020/2288 E. 2021/3428 K. sayılı ve 07/04/2021 tarihli bir başka kararında “**Frutti**” ile “**Tamek Fruty**” işaretlerinin benzerlik değerlendirmesi yapılmış ve konu hakkında Mahkeme şu söylemlere yer vermiştir:

“Davalının 2009/20436 sayılı "Tamek Fruty" ibareli marka başvurusunda yer alan "Fruty" ibaresinin markanın esaslı unsuru olduğu, davacının tescilli markalarında yer alan ve esas unsur teşkil eden "Frutti" ibaresi ile 556 sayılı KHK'nın 8/1-b anlamında benzer olduğu ve karıştırılma ihtimalinin bulunduğu gerekçesiyle davanın kabulü ile TÜRKPATENT'in 2010-M-4555 sayılı YİDK kararının iptaline, dava konusu 2009/20436 sayılı marka tescilli olduğundan hükümsüzlüğüne ve sicilden terkin edilmesine karar verilmiştir.”

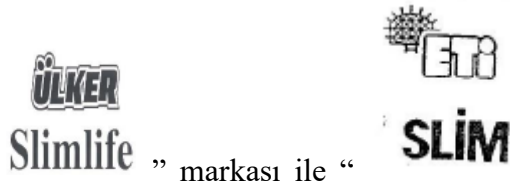
Aynı şekilde, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 2020/1786 E. 2021/1669 K. sayılı ve 24.02.2021 tarihli kararı da aynı yöndedir. Emsal davada, davacıya ait “**PANDA STIX**”, “**STIX**” ve “**STICK**” markaları ile davalıya ait “**ETİ Çikolata Sticks**” markaları, “*davalının başvurusundaki 'sticks' ibaresinin İngilizcede çubuklar manasına geldiği ve başvurunun asıl unsurunu da bu ibarenin oluşturduğu, başvurudaki 'eti' ibaresinin davalı şirketin çatı markası olduğu, başvurudaki 'çikolata' ibaresinin ise tanımlayıcı unsur durumunda olması nedeniyle... 'eti çikolata sticks' ibareli markanın hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.*” denilmesi suretiyle benzer bulunmuştur.

Emsal kararlardan da görülebildiği üzere, “**UNO**”, “**TAMEK**” veya “**ETİ**” gibi çatı markalarla birlikte “**Fit & Fun**”, “**Fruty**” ve “**Sticks**” gibi ikincil kelime unsurlarının yer aldığı işaretlerde, bu işaretlerin ikincil kelime unsurlarının diğer işarete yer alan “**FİT**”, “**Frutti**” ve “**STIX**” gibi bağımsız ayırt edici unsurlarla aynı ya da benzer olmasından dolayı “**UNO**”, “**TAMEK**” ve “**ETİ**” çatı markaları değerlendirme yapılırken geri planda tutulmuştur. Mahkemelerin değerlendirmelerinden de görülebildiği üzere bu gibi durumlarda, markalarda yer alan esas unsurlar “**Fit**”, “**Fruty**” ve “**Sticks**” gibi, aslında ayırt edici karakterinin yüksekliği sorgulanabilecek olan kelimeler olarak kabul edilmiştir. Bu da markaların karıştırılacak düzeyde benzer bulunmaları sonucunu doğurmuştur.

Dahası, henüz kesinleşmemiş bir karar olmasına karşın, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi tarafından verilen 2019/1129 E. 2021/339 K. sayılı ve 05/04/2021 tarihli kararda Daire, “**Süt dilimi + şekil**” markası ile “**ETİ Süt Dürümü**” markasını karıştırılma ihtimaline yol açacak derecede benzer bulmuştur. Daire değerlendirmesinde “...zira dava konusu başvuruda yer alan 'ETİ' ibaresinin, davalı şirketin ticaret unvanının ayırt edici kısmı ve çatı markası olduğu, bu itibarla başvurunun asli

unsurunun 'Süt Dürümü' ibaresinden oluştuğu, bu ibare ile davacı markalarının asli unsurunu oluşturan ve ayırt edici nitelik taşıyan 'Süt Dilimi' ibaresi arasında iltibasa yol açacak derecede benzerlik olduğu,..." cümlelerine yer vermiştir. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararda yer alan söz konusu gerekçe, Kılavuz'da çatı markalardaki benzerlik değerlendirmesinin nasıl yapılacağına dair yer alan söylemlere ilişkin olarak bir başka emsal teşkil etmektedir.

İstisnai olarak ise, markalarda ortak olarak bulunan unsurun ayırt edici gücünün düşük olması halinde, işaretler arasında benzerlik olmadığı sonucuna varılabilmesi mümkündür. Örneğin YİDK'nın yargı incelemesinden de geçerek onanan 2009-M-4695 sayılı kararında "



" markası ile " markası "Slim" ibaresi ayırt edici olmadığı ve Yargıtay'ın kararında "birçok üründe "normalden ince" ürünleri tanımlar, vasıf belirtir bir ibare olarak kullanıldığı da bilinmektedir." şeklinde dile getirildiği üzere "Slim" ibaresinin tanımlayıcılığı ortaya konmuştur ve markalar benzer bulunmamıştır.

Yine Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 2018/1779 E. 2019/3438 K. sayılı ve 06.05.2019 tarihli kararında davacının "CEP" ibareli markaları ile davalının "İŞCEP PARAKOD" markası benzer bulunmamıştır. Burada mahkeme kararının gerekçesinde şu ifadeler yer vermiştir: "başvuru markasının davalı çatı markası ile bir arada kullanıldığı, 'CEPPARAKOD' ibaresinin (...)bütün olarak davalı başvurusunda "İŞ" çatı ibaresinin tescil kapsamındaki 36. sınıf finans hizmetleri ve bankacılık hizmetleri yönünden ortalama tüketicideki markasal algıyı üzerine çekeceği, (...) mobil telefon ve haberleşme hizmetlerinin doğrudan adı olarak 'CEP' ibaresinin yaygın bir şekilde kullanılabilirdiği, markalar ile karşılaşan alıcıların markalar arasındaki farklılığı algılayabileceği, bu sebeple davacı markaları ile davalıya ait başvuru markasının benzer olmadığı, karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı, düşük ayırt edici nitelikteki 'CEP' ibaresinin benzerliğinin karıştırılma ihtimaline yol açmayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir." Burada da mahkeme, markalar arasındaki ortak unsuru oluşturan "CEP" ibaresini ilgili mal ve hizmetler yönünden düşük ayırt edici nitelikte bularak, tüketicinin algısının davalı markasındaki "İŞ" çatı markasına yönelebileceğini gözeterek markaları benzer bulmamıştır.

Sonuç olarak, yukarıda yer alan emsal kararlardan yola çıkarak, genel uygulama olarak, çatı markalarla birlikte ikincil kelime unsurlarının yer aldığı işaretlerin benzerlik

değerlendirmesinde, ikincil kelime unsurunun ayırt edici gücüne bakılacağı ve ikincil kelime unsuru ayırt ediciyse çatı markanın benzerlik değerlendirmesinde arka planda kalacağı ve değerlendirmenin ikincil kelime unsuru üzerinden ilerleyeceği söylenebilir. Ancak ikincil kelime unsurunun ayırt edici gücünün zayıf olduğu veya ayırt edici olmadığı durumlarda ise markaların bütünsel algısı üzerinden değerlendirme yapılabileceği ve markalar arasında benzerlik bulunmayabileceği öngörülebilir. Ancak verilen her emsal kararın bu genel kurala uymadığı da gözlemlenmektedir.

Dilan Sıla KAYALICA⁶ ve Ayşe Irmak EROĞLU⁷

⁶ İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat. E-mail: dilansilaaslan@gmail.com

⁷ Ankara Barosu'na kayıtlı stajyer avukat. E-mail: a.irmak.e1999@gmail.com