ABD Marka Hukuku, Yeni Internet Alan Adı Uygulamaları, Davalar ve Turk Firmalarinin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar

Hazirlayan ve Sunan:

Avukat Aylin Demirci (Kaliforniya Barosu Uyesi, ABD)

Carr & Ferrell LLP
120 Constitution Drive
Menlo Park, CA 94025 USA
650.812.3409 direct
650.812.3444 fax
ademirci@carrferrell.com
www.carrferrell.com

9 Eylul 2013

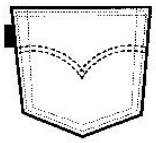
Firma Hakkinda

- Silikon Vadisi, Kaliforniya
- Butik hukuk firmasi
- Marka, Internet Alan Adlari, Telif Haklari
- Patent
- Teknoloji Lisansi ve Sozlesmeleri
- Sirket Kurulmasi, Birlesmeleri ve Alimlari
- Venture (Girisim) Kapital Finansman
- Ihtilaflar

Marka Nedir?

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

Urun ve hizmetlerin hangi kaynaktan (kimden) geldigini belirtmeye yarayan *ayirt edici* her turlu kelime, isaret, slogan, dizayn, ses ve hatta koku



Levi's Arka Cep Dikis Marka Tescili

MGM

Just Do It

DELL®

Markanin Guc Olcumu

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

Markanin Ayirt Edicilik Spektrumu:

- Hayali (*Fanciful*) ⟹ *Guclu*
  - Google, Kodak, Xerox, Exxon
- Keyfi (*Arbitrary*) ⟹ *Guclu*
  - Apple (bilgisayar icin), Lotus (bilgisayar programi icin)
- Imali (Suggestive) ⟹ *Orta*
  - Microsoft (mikrobilgisayar icin software programi imasi)
- Tasvir Edici (*merely descriptive*) ⟹ Zayif *tabiati itibari ile ayirt edici degil ama ayirt edici hale gelebilir*
  - Ekspres (lokantanin fast-food tipi oldugunu tasvir ediyor)
- Jenerik (*generic*) ⟹ *Marka degil*
  - Apple (elma icin)

Belli Basli Marka Hakki

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Iltibas (*Likelihood of Confusion*): *Iltibas* yaratabilecek bir markanin baskalari tarafindan kullanilmasina ve tesciline engel olma hakki
- Sulandirma (*Dilution*): Unlu markanin *ayirt ediciligini* veya *itibarini* zedeleyebilecek bir markanin baskasi tarafindan tesciline ve kullanilmasina engel olma hakki
- Siber Hirsizligi (*Cybersquatting*): Iltibas yaratabilecek veya unlu markayi sulandirabilecek alan adini kotu niyetle tescilini veya kullanilmasini onleme hakki

Marka Hakki-1-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Tescilden Dogan Hak
  - Eyalet tescili (sadece eyalette gecerli)
  - Federal tescili (tum ulkede gecerli)
- Tescilsiz Kullanimdan (Musterek Hukukdan) Dogan Hak (*common law rights*)
  - Ihlal davalari acisindan markanin kullanildigi cografi alanla sinirli
  - Itiraz veya Iptal davasina dayanak teskil edebilir

Marka Hakki-2-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

Oncelik

Genel: markayi once kullananin hakki, markayi sonradan kullananin hakkindan ustundur.

- Basvurudan once marka kullanilmamis ise:
  - Mahkemede federal tescilli olan markanin basvuru tarihi hukuken ilk kullanim tarihi islevi gorur (*constructive use*)
  - Marka Ofisi'nde Itiraz/Iptal davalarinda tescil olmasa bile basvuru tarihi hukuken ilk kullanim tarihi islevi gorur

Marka Tescil Sicilleri

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Esas Sicil Tescili *(Principal Register):*
  - *Hayali, Keyfi, Imali, Ayirt Edicilik Kazanmis Tasviri*
- Ek Sicil (*Supplemental Register*)
  - Ayirt edicilik kazanmamis tasviri markalar (*Jenerik degil)*
  - Madrid basvurulari icin gecerli degil
  - Tescil icin Kullanim Beyani veya Yabanci Tescil Esasi sart
  - Yayinlanmaz, Itiraz edilemez ama Iptal edilebilir
  - Fesih Edilmezlik statusu kazanmaz

Tescil Sertifikasi

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Esas Sicil'de tescil sertifikasinin verdigi haklar:
  - Markanin tescilli olduguna delil
  - Tescilin gecerli olduguna delil
  - Tescil eden kisinin markanin sahibi olduguna delil
  - Markanin devamli kullanildigina delil
  - Diger tescilli markalar ile iltibas yaratacak kadar benzer olmadigina delil
  - Ayirt edici olduguna delil
  - Federal mahkemede ihlal davasi dayanagi olabilir
  - Gumrukte kayda dayanak olabilir

Tescil Sertifikasi

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Ek Sicil tescilinin verdigi haklar:
  - Tescil uyarisi kullanilabilir. Mesela: ®
  - Federal mahkemede ihlal davasi acmaya dayanak teskil eder
  - Uzmanlar sonraki basvurularda iltibas reddi icin goz onune alir
  - Ek Sicil'deki basvuru/tescil Paris Anlasmasi altinda ruchanli hak ile yabanci ulkede basvuru dayanagi olabilir

Markanin Kullanimi

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Genel kural: ABD'de *kullanim* yok ise tescil edilmez
  - *Kullanim:* Eyaletler arasi satis ve/veya yurt disindan ABD'ye satis veya ABD'den yurt disina satis
  - Basvuru sirasinda markanin kullaniliyor olmasi sart degil ama Kullanma Niyeti olmali
  - Tescilden once ABD'de kullanim baslamali ve *Kullanim Beyani* dosyalanmali
- Istisna: Yabanci marka sahiplerinin
  - Madrid basvurulari
  - Uluslararasi anlasmaya uye yabanci ulkedeki tesciline dayali basvurulari

Basvuru Asamalari-1-

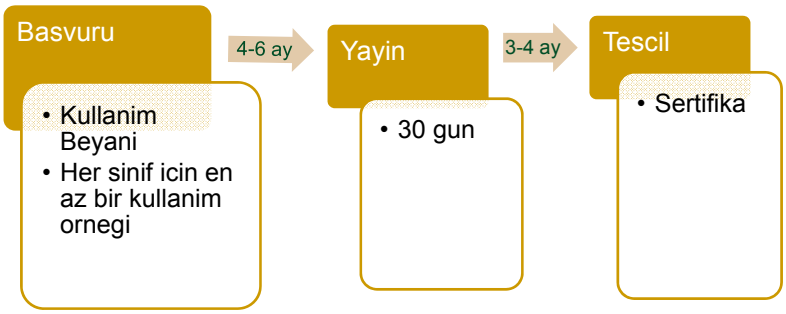
carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

Kullanma Niyeti Esasi:

Basvuru Asamalari-2-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

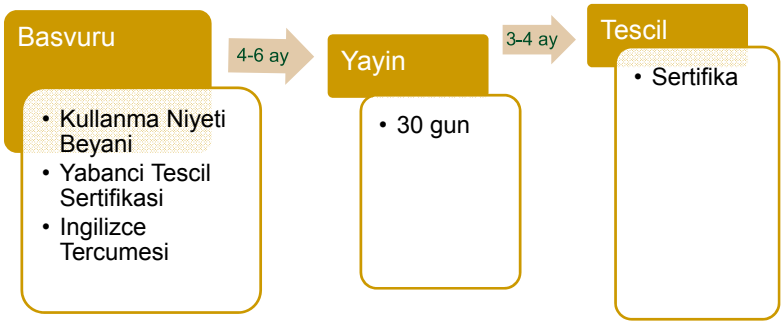
- Kullanma Esasi:



Basvuru Asamalari-3-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

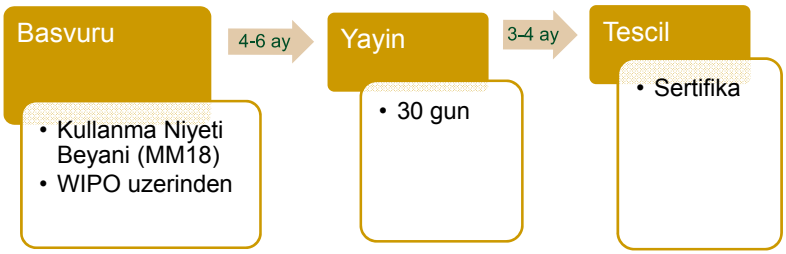
- Yabanci Tescil Esasi:



Basvuru Asamalari-4-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Madrid Esasi:



Basvuru Asamalari-5-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

Ruchan Hakli Basvuru:

Tescil Sonrasi-1-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

Tescilden sonra Kullanim Beyani

- ABD tescilinden sonraki 6. yilda ve her 10 yilda bir Kullanma Beyani dosyalanmaz ise tescil Marka Ofisi'nce otomatikman iptal edilir ve hukumsuz kilinir.
  - 6 ay gecikmeli dosyalama mumkun---ceza harci
  - Eger kullanimin baslamamasi veya durmasi icin gecerli bir ozur varsa bu Kullanim Beyani yerine dosyalanabilir
  - ***Gecerli Ozur****:* Kontrol disi sebebler (savas, ambargo, uretim yapilan fabrikanin yanmasi, devletten izin alinamamasi vs.)
  - ***Gecerli Ozur degil***: Talep yok, distributor bulunamadi, sirket politikasi vs.

Tescil Sonrasi-2-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

Fesih Edilmezlik Beyani (*Decl. of Incontestability*)

- Sartlar:
  - 5 yil ust uste kullanim olmali,
  - Tescilin gecerliligini veya marka sahibinin haklarini olumsuz etkileyen bir mahkeme veya kurul karari veya devam eden bir Itiraz/Iptal veya baska turlu dava yok
- Tescilin muhafazasi icin sart degil ama tavsiye edilir
  - Once tarihli kullanima dayanarak iptal edilemezler
  - Ayirt edici kabul edilir ve tasviri oldugu iddia edilemez
- Ek Sicil'de tescilli markalar icin degil

Tescil Sonrasi-3-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

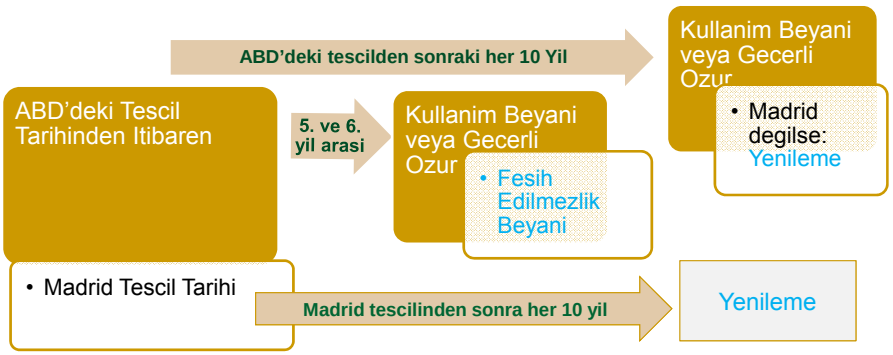
Yenileme

- Madrid Esasli:
  - Madrid tescil tarihinden itibaren her 10 sene
  - WIPO'ya dosyalanir
- Madrid Esasli Degil:
  - ABD tescil tarihinden itibaren her 10 yil
    - Kullanim Beyani ile
  - ABD Marka Ofisi'ne dosyalanir

Tescil Sonrasi-4-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Periyodik Kullanim Beyani Dosyalanmali
- Her 10 yilda bir Yenileme
  - Madrid Esasina gore tescilli: Madrid tescilinden itibaren her 10 yil
  - Madrid olmayan tescil: ABD tescil tarihinden itibaren her 10 yil



Tescil Sonrasi: Dikkat!

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

Turk Sirketlerin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar:

- Kullanma demek sadece reklam/promosyon degil.
- Satis olmali ve satis hakiki olmali.
- Kullanim ABD'de olmali.
- Kullanim Beyani sadece satisi yapilan urunler ve hizmetler icin dosyalanabilir. Gecerli ozur yok ise diger urunler/hizmetler tescilden silinir.
- Kullanilan marka materyal olarak degisti ise yeni basvuru yapiniz.
  - GOT STRAP v. GOT STRAP? (materyal)

Tescil Sonrasi: Dikkat!

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

Madrid veya Yabanci Tescil Esasi'na gore tescil edilse bilse tescilden bir sure sonra markayi ABD'de kullanmak gerek:

- 3 sene boyunca kullanilmayan markalarin terk edildigi varsayilir.
- ABD tescilinden sonraki 6. yilda ve her 10 yilda bir Kullanma Beyani dosyalanmaz ise tescil Marka Ofisi'nce otomatikman iptal edilir ve hukumsuz kilinir.
- ABD'de kullanim yok ise ihlal davasinda zarar tazminati almak mumkun olmayabilir.

Basvurunun Incelenmesi
Red Nedenleri-1-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

Once Tarihli Iltibas Yaratabilecek Marka *(likelihood of confusion):*

- Tescil ⟹ *red*
- Basvuru ⟹ *bekleyip gorelim, tescil edilirse red edecegim*
  - Oncelik acisindan uzman basvuru tarihlerine bakar, gercek ilk kullanma tarihlerine degil
  - Ruchanli tarihi = ABD basvuru tarihi
  - Red edilen markanin ilk gercek kullanma tarihi, redde sebeb olan marka basvuru tarihinden once ise ⟹ *Kurul'da Iptal/Itiraz*
  - **Cesitli Faktorler**: markalarin benzerligi, urun/hizmetlerin benzerligi, ticari kanallarin ayniligi, ilgili tuketici kesimin sofistike olup olmadigi, redde sebeb olan markanin gucu ve ayirt ediciligi, vs.

Basvurunun Incelenmesi
Red Nedenleri-2-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

Jenerik *(generic)*:

- Kelime/Isaret urunun/hizmetin cinsini belirtiyorsa
  - Markanin Tumu ⟹ *red*

    Ornek: HELVA (helva icin)

    HOTELS.COM (otel rezervasyon websitesi)
  - Markanin Bir Kismi ⟹ *feragat*

    Ornek: HELVA KOSESI (helva icin): "Helva" ⟹ *feragat*
    - "Feragat": munhasir hakki olmadigini kabul etmek demektir

Basvurunun Incelenmesi
Red Nedenleri-3-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

Ayirt Edici Degil/ Tasvir Edici *(merely descriptive)*:

- Urunun/hizmetin onemli bir ozelligini, islevini, turunu, kalitesini direkt tasvir eden marka
  - Markanin Tumu ⟹ *red*
    Ornek: Ekspres (fast-food lokanta--tanimlayici)
  - Markanin Bir Kismi ⟹ *feragat*
    Ornek: Boncuk Ekspres (fast-food lokanta):"Ekspres"— *feragat*
- "Oldukca munhasir" *(substantially exclusive)* devamli kullanim dolayisiyla ayirt edici hale gelebilir

Basvurunun Incelenmesi
Red Nedenleri-4-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

Ayirt Edici Degil/ Cografi Yonden Tasvir Edici *(geographically merely descriptive)*:

- Urunun/hizmetin hangi cografi yerden geldigini tasvir eder
  - Markanin Tumu ⟹ *red*
    Ornek: Istanbul (Istanbul'dan gelen helva----tanimlayici)
  - Markanin Bir Kismi ⟹ *feragat*
    Ornek: Istanbul Boncugu (Istanbul'dan gelen helva):
    "Istanbul"— *feragat*
- "Oldukca munhasir" *(substantially exclusive)* devamli kullanim dolayisiyla ayirt edici hale gelebilir

Basvurunun Incelenmesi
Red Nedenleri-5-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

Yaniltici *(Deceptive) veya Cografi Yaniltici (geographically deceptive)*

- Marka, urunun/hizmetin kalitesi, sayisi, islevi, turu, niteligini veya hangi cografi nerden geldigini yanlis tanimlamakta, tuketiceler bu yaniltici tanimlamaya inanmakta ve bu yanilgi *satin alma kararini materyal olarak etkilemekte*
  - ORGANIK (elbise)
  - BAHIA (puro)
- "Oldukca munhasir" *(substantially exclusive*) devamli kullanim dolayisiyla ayirt edici hale gelemez

Basvurunun Incelenmesi
Red Nedenleri-6-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

Yaniltici Yanlis Tasviri *(deceptively misdescriptive)* veya Yaniltici Yanlis Cografi Tasviri *(deceptively geographically misdescriptive):*

- Marka, urunun/hizmetin kalitesi, sayisi, islevi, turu veya niteligini yanlis tanimlamakta, tuketiceler bu tanimdan yanilmakta ama yanilgi *satin alma kararini etkilememektedir*

  Ornek: TITANIUM (titanyumdan yapilmayan araba): Tuketici, araba yapiminda kullanilan materyalde titanyum kullanildigini sanabilir ama bu satin alma kararini etkilememekte: *Red*
- "Oldukca munhasir" *(substantially exclusive*) devamli kullanimla ayirt edici olabilir
  - Cografi ise NAFTA 8 Aralik 1993'den once

Basvurunun Incelenmesi
Red Nedenleri-7-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Bilinen bir kurumun veya kisinin ismine veya kimligine *yanlis bag ima edecek*, *kucuk dusurecek* veya *itibarini zedeleyecek* marka
  - Kisi tanimi, bireyleri oldugu gibi ABD devletini, sirketleri, dernekleri, sendikalari vs. kapsar
  - Taninan kisinin yasiyor olmasi sart degil
  - Yanlis bag imasi icin:
    - Markanin ayni veya benzer olmasi
    - Markanin akla direkt ve sadece o kisi veya kurumu getirmesi
    - Kisi/Kurum'un marka altindaki urun/hizmetlerle bagi olmamasi
    - Kisi/Kurum'in taninmisligi o derece ki tuketiciler urun/hizmetlerin o kisi/kurum ile bag oldugunu dusunecek olmasi

Basvurunun Incelenmesi
Red Nedenleri-8

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- ABD'nin, bir eyaletinin, belediyesinin veya yabanci bir ulkenin bayragini, armasini veya baska bir nisanini aynen iceren marka
  - Rencide etmesi, yanlis bag kurmasi, itibarsizlastirmasi vs. gerekmiyor

Redde Ornek:

  - Eger tam aynisi degil ise ve onemli sekilde degistirilmis ise red edilmez

Red Edilmeyen Ornek:

Basvurunun Incelenmesi
Red Nedenleri-9-10-11

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Baska bir kanunda veya uluslararasi anlasmada yasaklanmis amblemler, kelimeler, isaretler vs.
  - Ornek: RED CROSS; Federal Bureau of Investigation; F.B.I
- Yasayan bir kisinin adi
  - Unlu olmasi sart degil, tuketiciler eger urun/hizmetleri bu kisi ile iliskilendiriyor ise yeterli (*mesela: sirketin kurucusunun adi*)
  - Tam adi olmasi gerekmiyor, takma adi, kisaltilmis adi da olur
  - O kisiden Izin alinirsa red geri cekilir
- Baslica Soyadi
  - Soyadi olmaktan baska bir anlami yok ise
  - "Oldukca munhasir" *(substantially exclusive*) devamli kullanim dolayisiyla ayirt edici hale gelebilir

Basvuru Incelenmesi
Red Nedenleri-12.1-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

Fonksiyonel (Functional):

- Ticari elbiselerin (*urun veya paket dizayni/konfigurasyonu vs.*) tesciline iliskin red nedeni
- Renk, tat ve koku markalarina da yayginca uygulanir
- Ticari elbise/marka urunun kullanimi veya amaci acisindan esas teskil ederse fonksiyoneldir

Basvuru Incelenmesi
Red Nedenleri-12.2-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

Fonksiyonel (Functional) *-devam:*

- Goz Onune Alinan Bazi Faktorler:
  - Ticari elbise ayni zamanda bir faydali patente konu mu?
  - Ticari elbise sahibi reklamlarinda veya urun tanitimlarinda bu elbisenin urunun kullanimina iliskin avantajlarindan bahsediyor mu?
  - Urun, bu ticari elbise disinda alternatif yollardan dizayn edilebilir mi?
  - Ticari elbise dizayni uretimi daha ucuz veya kolay hale getirmekte midir?
- Tum faktorlerin olmasi gerekmiyor. Biri digerini agir basabilir

Basvuru Incelenmesi
Red Nedenleri-12.3-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

Fonksiyonel (Functional) *-devam:* Ornek

- Asagida gorulen “yuvarlak disk basli sprey agizligi dizayni” “*metal sprey agizligi*” urunleri icin fonksiyonel bulunmus ve marka olarak tescili red edilmistir.

- *Gerekce:* Rakip firmalar farkli bir dizayn kullanmamakta ve sprey agizligini “yuvarlak disk basli” yapmak metal sprey agizligi uretimini daha kolay ve ucuz kilmaktadir

Basvuru Incelenmesi
Red Nedenleri-12.4-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

Fonksiyonel (Functional) -*devam:* Ornek

- "*Ilac*" icin yapilan "portakal tadi" marka basvurusu, bu tadin ilacin keyifsizlik verici tadini gizlemesi acisindan islevsel ve yararli oldugu ve diger ilac ureticilerin de ilaclarinin icine ayni islevsel tadi kullanmasini engellemenin rekabete aykiri olacagi gerekcesi ile red edilmis

- "*Cicek aranjmani kutusu*" icin basvurulan "siyah renk" marka basvurusu, cicekcilik endustrisinde renklerin bir anlami olmasi nedeniyle fonksiyonel bulunmustur (*mesela*; cenazelere siyah cicek ve aranjman; Halloween'de kabak rengi aranjman vs.).

Basvuru Incelenmesi
Ticari Elbise/Renk/Koku/Ses

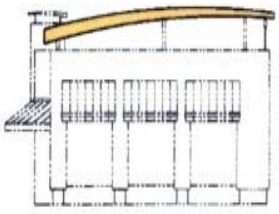
carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

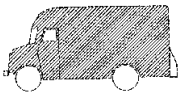
- Urun konfigurasyonlari dogasinda ayirt edici degildir.
  - oldukca munhasir devamli kullanim ile olabilir
    - Fonksiyonel olma problemi olabilir
- Urun paketi tabiati itibariyle ayirt edici olabilir
  - Fonksiyonel olma problemi olabilir
- Ununun *normal* islevi sirasinda cikan *genel* sesler tabiati itibariyle ayirt edici degildir
  - oldukca munhasir devamli kulanim ile olabilir
    - Fonsiyonel olma problemi olabilir
- Koku, parfumler ve parfumlu ev esyalari icin tescil edilmez (*ayirt edicilik, fonksiyonel*)

Basvuru Incelenmesi
Ticari Elbise/Renk/Koku/Ses

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Tescilli ornekler:





Basvuru Incelenmesi
Ticari Elbise/Renk/Koku/Ses

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

Tescilli ornekler:

- Bioyakit icin “narenciye” kokusu Amyris Biotechnologies, Inc. (simdiki sahibi AMYRIS, INC.) tescil edilmistir
- Sandalet ve sandalet aksesuari satan dukkan icin “hindistan cevizi” kokusu FFS Holdings, LLC tarafindan tescil edilmistir.

SORU-CEVAP

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

SORUSU OLAN VAR MI?

Itiraz ve Iptal

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Itiraz:
  - Basvurunun yayinlandigi tarihten itibaren 30 gun icinde markanin tescil edilmesi durumunda zarar gorecek kisilerce tesciline Itiraz edilebilinir
  - Uzatma istemek mumkun
- Iptal:
  - Marka tescil edildikten sonra tescilden zarar gorenlerce Iptal edilebilinir
  - Iptal dayanaklari tescilin 5 yil veya daha uzun sureli olmasina gore degisir

Itiraz ve Iptal

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Marka Ofisi'nde yargiclardan olusan Kurul'da gorulur
- Kurul'un inceleyecegi tek konu basvurulan markanin tescil edilip edilmeyecegi veya tescil edilmis markanin tescilinin iptal edilip edilmeyecegidir
- Zarar tazminati talep edilmez
- Markanin kullanimini durdurma veya urunlerin piyasadan toplatilmasi vs. gibi Ihtiyati Tedbir veya Kalici Tedbir (*injunction*) istenmez
- Kurul karari federal mahkemede temyiz edilebilir

Itiraz Dayanaklari

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Red Karari Verilmesine Sebeb Teskil Eden Dayanaklar: *Ahlaka Aykiri; Yanlis Bag Kuran; Yaniltici; Bayrak/Amblem/Nisan; Cografi Yaniltici; Tasviri; Cografi Tasviri; Yanlis Tasviri; Cografi YanlisTasviri; Yasayan Kisinin Adi ve Izin Alinmamis; Soyadi; Fonksiyonel; Jenerik; Taninmis bir Kisi veya Kurum ile Yanlis Bag Kurma; Once Tarihli Iltibas Yaratacak Marka* (***basvurusuz once kullanma tarihi de dikkate alinir***) *vs.*
- Sulandirma *(dilution)*
- Dolandiricilik *(fraud)*
- Diger *(duruma gore "terk edilme" vs.)*

Iptal Dayanaklari

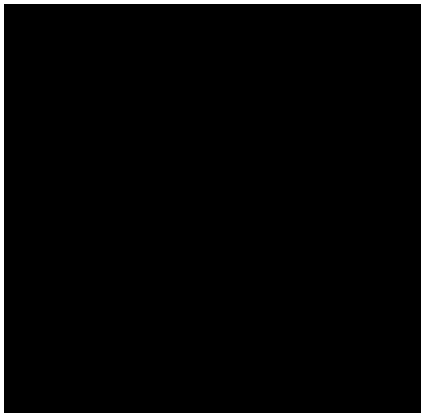
carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Tescil suresi 5 seneden az ise:
  - Itiraz dayanaklarinin ayni (Iltibas yaratacak once tarihli marka; ayirt edici olmama, yanlis ve yaniltici tasvir nedenleri; terk vs. dahil)
- Tescil 5 yil veya daha uzun sure tescilli ise:
  - Terk Edilme *(abandonment)*
  - Jenerik hale gelme
  - Fonksiyonel
  - Dolandiricilik
  - Markayi tescil eden kendisini Iptal davasi acan firmaymis gibi gosterek markayi pazarda kandirmak amacli kullanmakta (*palming off*)

Itiraz/Iptal Dayanaklari
Fonksiyonel/Ayirt Edici Degil

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

Harley Davidson Egsoz Sesi



Honda Egsoz Sesi

Itiraz/Iptal Dayanaklari
Iltibas (*Likelihood of confusion*)-1-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Itiraz edilen/Iptali istenen markanin kullanim tarihinden *once* tarihli *iltibas* yaratabilecek kadar benzer marka:
  - Toplumun ilgili kesiminde iltibas (karisiklik) yaratma ihtimali (*likelihood of confusion*)
  - Oncelik (priority)
    - Tescili bekleyen once basvuru tarihli marka
    - Tescilli basvuru tarihi once olan marka
    - Basvuru//tescil yok ama once kullanim (common law rights)

Itiraz/Iptal Dayanaklari
Iltibas (*Likelihood of confusion*)-2--

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

Itiraz Edenin/Iptal Davasi Acanin Onceligi

- Itiraz edilen/Iptali istenen markanin basvuru ve gercek kullanim tarihinden once:
  - Marka basvuru tarihi veya ilk gercek kullanim tarihi
    - Kullanim yok ise veya basvurudan sonra ise: federal basvuru tarihi = kullanim tarihi
    - Ruchan tarihi = federal basvuru tarihi
    - Herhangi bir marka basvurusu yok ise oncelikli gercek ilk kullanim tarihi olmali (*musterek hukukdan dogan-common law rights*)

Itiraz/Iptal Dayanaklari
Iltibas (*Likelihood confusion*)-3-

A'nin basvuru tarihi: Nisan 2012
B'nin basvuru tarihi: Mayis 2012
C'nin basvurusu yok ama ilk kullanim tarihi: Mart 2012

1) A ve B markayi kullanmiyor veya ilk kullanim tarihleri basvurularindan sonra

A'nin hakki B'den once
C'nin hakki A'dan ve B'den once

2) B'nin ilk kullanma tarihi: Ocak 2012
A'nin ilk kullanma tarihi Subat 2012

B'nin hakki A'dan ve C'den once
A'nin hakki C'den once

Itiraz/Iptal Dayanaklari
Iltibas (*Likelihood of confusion*)-4-

Iltibas/Karisiklik *(likelihood of confusion):*

- Urun/hizmetlerin hangi sirketten geldigine veya bir sirketin diger sirketin urunlerine sponsor olduguna veya sirketler arasinda iliski olduguna dair yanilgi ihtimali
- Kimin?: Soz konusu urun/hizmetlerin alici kesiminin
- Gercek yanilgi ornegi gostermek gerekli degil ama goz onune alinir

Itiraz/Iptal Dayanaklari
Iltibas (*Likelihood of confusion*)-5-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

Iltibas Icin Goz Onune Alinan Faktorler:

- Markalarin gorunus, ses ve anlam acisindan benzerligi
- Urun/hizmetlerin benzerligi ve alakali olmasi
- Urun/hizmetlerin ayni ticari kanallardan sunulmasi
- Itiraz edilen markanin gucu (tasviri, sulandirilmis, pazarda ayni veya benzer markayi ayni veya benzer urun/hizmetler icin kullananlarin olmasi vs.)
- Ilgili alicilarin sofistike olup olmadigi ve satin alim kararlarinda gosterecegi dikkat
  - urun/hizmetin yuksek fiyati olmasi,
  - urun/hizmetin duyarlilik gerektiren tabiati (*doktorun ameliyatta kullanilacak alet secimi; bankaya para yatiracak musterii*)
  - alicinin profesyonel olmasi (*araba yapimi icin tekerlek alan araba ureticisi*)

Itiraz/Iptal Dayanaklari
Iltibas(*Likelihood of Confusion*)-6-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Ornekler:
  - Urun/Hizmetlerin rakip olmasi gerekmiyor
    - Yogurt urunleri icin basvurulan icinde “TOTAL” olan markalar, misir gevregi icin tescilli “TOTAL” kelime markasi dolayisiyla red edildi
      - Her iki urun de kahvaltida yeniliyor
      - Misir gevregi yiyenler yogurt da yiyor (ozellikle saglikli yeme aliskinligi olanlar) ve bu iki urunu ayni dukkandan satin aliyor (ticari kanallar ayni)

Itiraz/Iptal Dayanaklari
Iltibas (*Likelihood of Confusion*)-7-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Ornekler:
  - Urunler ile hizmetler birbiri ile alakali olabilir
    - Parekende bakkal ve genel urun dukkani icin olan stilli BIGG'S ile mobilya icin BIGGS ve dizayn markasi
    - Sarap icin basvurulan OPUS ONE markasi lokanta hizmetleri icin tescilli OPUS ONE
  - Bir urun parekende, digeri ticari isyerlerine satiliyor ise ticari kanallar farkli olabilir
    - Tuketiciye sunulan kuru temizleme hizmetleri icin PURITAN ile ticari kuru temizleme makinesi icin PURITAN arasinda iltibas yok

Itiraz/Iptal Dayanaklari
Dolandirilicik (*fraud*)-1-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

Dolandiricilik

- Materyal bir gercek hakkinda yanlis beyan,
- Beyani yapan kisi beyanin yanlis oldugunu biliyor,
- Beyani yapan yanlis beyani Marka Ofisi'ni kandirmak icin yapiyor,
- Marka Ofisi makul bir sekilde yanlis beyana inaniyor,
- Bundan dolayi zarar doguyor (*mesela: kullanim olmamasina ragmen Kullanim Beyani dosyalaniyor, marka tescil ediliyor ve Itiraz edenin marka tesciline engel oluyor).*

Itiraz/Iptal Dayanaklari
Dolandirilicik (*fraud*)-2-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

Dolandiricilik Ornekleri/Onemli Noktalar:

- Tek sinifli marka basvurularinda/tescillerinde Kullanim Beyani, marka basvurusundaki hic bir urun/hizmet icin kullanilmamasina ragmen dosyalanmis ise
  - *Tescil tumden iptal edilir*
- Birden fazla sinifli marka basvurularinda/tescillerde Kullanim Beyani sinifin tumu icin dosyalanmis ama o sinifta markanin hem kullanildigi hem de kullanilmadigi urun/hizmetler var ise
  - *Dolandiricilik yapilan sinifin tumu iptal edilir*

Itiraz/Iptal Dayanaklari
Dolandirilicik (*fraud*)-3-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

Dolandiricilik Ornekleri/Onemli Noktalar:

- Basvuruda hem genis hem de daha spesifik bir tanim varsa ve spesificik olan icin kullanim var ise iki tanim icin Kullanim Beyani dosyalamak: “dolandiricilik” yok
  - Kullanim Beyani “Sarap ve kopuklu sarap” icin dosyalanmis ama sadece kopuklu sarap satiliyor.
- Kandirma niyeti kanitlamak lazim, bilmen gerekirdi standardi yok
  - *Ornek*: Kullanim Beyani dosyalamaya temel teskil eden ticari aktivite aslinda kullanim degil ama oyle sanilarak Kullanim Beyani dosyalanmissa ve o sirada buna dair ictihat veya o aktivitenin “kullanim” olmadiginin bilindigine dair delil yok ise.

Itiraz/Iptal Dayanaklari
Sulandirma *(dilution)*-1-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

Sulandirma

- Unlu bir marka sahibinin markasininin *ayirt ediciligini bulaniklastirma* (blurring) veya *itibarini zedeleme* (*tarnishment*)
  - Unlu marka, diger marka kullanilmaya baslamadan (veya basvuru tarihinden) once unlu olmali
  - Unlu markanin ABD'de kullanilmasi ve unlu olmasi lazim. Iltibas gerekmiyor, urunler/hizmetler alakali olmayabilir

Itiraz/Iptal Dayanaklari
Sulandirma *(dilution)*-2-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Unlu Marka Nasil Tespit Edilir
  - Kullanilma suresinin uzunlugu
  - Reklam, promosyon ve satis aktivitelerinin yapildigi cografi alanin genisligi ve miktari
  - Markanin dogasi itibariyle guclu olup olmadigi
  - Ayni markayi ticarette baska kisilerin kullanip kullanmadigi
  - Markanin ne kadar tanindigi
  - Markanin tescilli olup olmadigi
  - Ticari kanallar

Itiraz/Iptal Dayanaklari
Sulandirma *(dilution)*-3-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Bulaniklastirma (*blurring*)
  - Baskalarinin farkli urunler icin bile olsa markayi kullandigini gorunce tuketicilerin aklina sadece bir sirket gelmemekte
    - ROLLS ROYCE dis macunu; POLAROID ayakkabilari
- Tarnishment (*itibari zedeleme*)
  - Unlu marka daha dusuk kaliteli veya tadsiz urun/hizmetlerle iliskilendirilmekte ve unlu markanin olusturdugu pozitif izlenimi azaltmakta veya ununu zedelemekte
    - VICTOR'S SECRET altinda satilan seks oyuncaklari ile luks ic camasiri magazasi VICTORIA'S SECRET'in iliskilendirilmesi

Itiraz/Iptal Dayanaklari
Sulandirma *(dilution)*-4-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Bulaniklastirma (*blurring*)
  - Markalarin benzerligi
  - Unlu markanin ayirt edicilik gucu
  - Unlu marka sahibinin markasini ne derece munhasir olarak kullaniyor olmasi
  - Unlu markanin taninmislik derecesi
  - Ihlal edenin unlu marka ile iliskilendirme yaratma kasti
  - Gercek ilsikilendirilme vakalari

Itiraz/Iptal Dayanaklari
Terk *(abandonment)*

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

Terk (*abandonment*)

- Bir daha kullanmaya devam niyeti olmaksizin markanin kullanimi ne sure olursa olsun durdu ise
  - Tescilden sonra birbirini takip eden 3 sene icinde kullanilmayan markanin terk edildigi varsayilir
- Piyasada ayni veya benzer markalarin baskalari tarafindan ayni veya benzer urunler icin kullanilmasina sessiz kalinmasi ve markanin artik bu urunler icin tek bir sirketi dusundurmemesi
- Ciplak lisans (*naked license*)
- Ciplak devir (*naked assignment*)

Itiraz/Iptal Savunmalari
-1-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Itiraz/Iptal'e dayanak olan tescilin iptalini isteme (*counterclaim to cancel*)
  - Terk, dolandiricilik, jenerik hale gelmis vs.
  - Fesih Edilmez hale geldi ise Iptal sebebleri kisitli
  - Tescil iptal edilse bile davacinin kullanimdan (musterek hukuk'dan) dogan haklari (*common law rights*) duruma gore Iptal Davasi'ni kazanmasina yetebilir

Itiraz/Iptal Savunmasi -2-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Haksiz Gecikme (*Laches*)
  - Benim markami bilmene ragmen harekete gecmekte gec kaldin **ve** senin bu uzun sure hareketsizligine guvenerek zarara ugradim
    - Marka tescili “hukuki bildirim” *(constructive notice*) sayilir
    - Eger davali bu sessiz kalinma sureci icinde markayi kullanmasi sartlarini degistirdi ise laches savunmasi gecerli olmayabilir

Itiraz/Iptal Savunmasi -3-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Razi Olma (*Acquiescence*)
  - Davaci, davalinin ayni veya cok benzer urun/hizmetler icin tescilli bir baska cok benzer markasina uzun sure Itiraz/Iptal etmeyip, simdiki markasina Itiraz/Iptal davasi acarsa, davacinin bu yeni marka tescilinden zarar gormeyecegi tezi/savunmasi
  - Farkli urunler veya farkli marka ise savunma ise yaramayabilir
    - *Or:* MAGNUM MAX ile MAGNUM MAXFIRE ayni degil
    - *Or:* Ikram servis hizmetleri (catering) ile restaurant hizmetleri ayni degil

Itiraz/Iptal Savunmasi -4-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Lisans Alan Engeli (*Licensee Estoppel*)
  - Lisans alan kisi, lisans iliskisi surerken ve hala lisans altinda markayi kullanirken veya lisans iliskisi bitmis bile olsa lisans sozlesmesi gecerli oldugu sure icinde gerceklesen olaylara dayanarak:
    - lisans veren marka sahibinin marka tescilinin gecersizligine,
    - lisans veren marka sahibinin marka hakkini sorgulayan,
    - lisans veren marka sahibinin tescilini iptal etmeye calisan iddiada bulunamaz

Itiraz/Iptal Sureci-1-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Itiraz/Iptal dilekcesi
- Yanit
  - Yanit ile birlikte davacinin Itiraz/Iptal'a dayanak teskil eden tescilinin iptali istenebilir (*counterclaim to cancel*)
  - Karsi dava acilirsa (counterclaim), davaci ayni zamanda davali olur ve karsi davaya iliskin Yanit dosyalamasi gerekir

Itiraz/Iptal Sureci-2-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Kesif Konferansi
  - Taraflarin, iddia ve savunmalarinin tabiatini ve dayanaklarini, anlasma ile ihtilafi sona erdirip erdiremeyecegini veya en azindan bazi iddia ve savunmalarin kapsamini daraltip daraltamayacaklarini, anlasma saglanamazsa kesif planinin nasil olacagi ve zamanlamasini, delillerin Kurul'a nasil sunulacagi konularini konusmasi gerekiyor
- Ilk Aciklamalar (*Initial Disclosures*)
  - Taraflar yazili olarak iddia ve savunmalarini ispat icin kimleri tanik olarak kullanacaklarini, taniklarin isim ve adresleri ve hangi konuda taniklik edeceklerini, ve genel olarak hangi dokumanlari sunacagini belirtmesi lazim.

Itiraz/Iptal Sureci-3-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Uzman Aciklamalari (*Expert Disclosures*)
  - Kullanilacak uzman tanigin kimligi ve konuda taniklik edecegi
- Kesif (*Discovery*)
  - Yazili kesif, karsi tarafin taniklarinin veya ilgili ucuncu kisilerin ifadesini almak (deposition)
- Delillerin Sunulmasi / Ifade Verme (*Testimony*)
  - Taraflar, kendi taniklarinin ifadesini alir, deliller Kurul'a sunulur, karsi tarafin sundugu delillerin incelenmesine itiraz edilir vs. ve idia/savunmlarinin ozeti Kurul'a sunulur.
- Durusma ve Karar
  - Istenirse sozlu durusma yapilir ama cogu zaman yazili yapilir
  - Karar Temyiz edilebilir.

Itiraz/Iptal Sureci-4-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Taraflar anlasma pazarligi icinde ise kesif ile ve dava proseduru yukumlulukleri ile zaman ve para harcamasin diye taraflar Itiraz/Iptal'i dondurma talep edebilir.
- Anlasma ile sona erdirilmez ise ve Uzatma veya Dondurma talep edilmez ise vs. bastan Karar cikana kadar bir Itiraz/Iptal davasi 1,5-4 sene surebilir.

Turk Firmalar-Dikkat!

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Basvuru oncesi sadece Marka Ofisi'nde arama yeterli degil zira basvuru yapilmasa bile once tarihli kullanimi olan marka haklari olabilir (*common law rights*). Tam ve detayli (*comprehensive*) arama yapilmasi tavsiye edilir.
- Arama raporunu incelerken sadece siniflara ve rakip (*competing*) urun/hizmetlere odaklanilmamasi tavsiye edilir. Iltibas faktorlerini goz onune aliniz.
- Basvuruya sadece satma niyetniz olan urun/hizmetleri ekleyin *-fraud, onemli olmayan urun/hizmetler yuzunden gereksiz Itiraz/Iptal davalari vs.*
- Tescil sonrasi Kullanim Beyani dosyalarken marka altinda satilmayan urun/hizmetleri tescilden cikariniz.

Turk Firmalar-Dikkat!

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Basvuruyu geciktirmeyiniz. Basvuru tarihi onemli.
  - ABD piyasasina girmeden en az 2-3 sene once basvuru yapiniz.
- Endise yaratan markanin tescilini beklemeyiniz, Itiraz ediniz. *Tescil sertifikasinin delil olusturmasi*
- Iptal etmeyi geciktirmeyiniz—*ozellikle 5 seneye dikkat*
- Piyasada benzer urun/hizmetler icin benzer markalara karsi yasal islem yapiniz— *laches, acquiescence, abandonment*
  - Ozellikle ihtarname mektubu gonderdikten sonra ihlali kullanim devam ederse, pesini birakmayiniz
  - Ihtarname gondermeden oncelik arastirmasi yapiniz

SORU-CEVAP

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

SORUSU OLAN VAR MI?

Ihlal Davalari

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Marka ***sahibinin*** izni disinda ***federal tescilli*** bir markasinin aynisini, taklidini veya benzerini iltibas veya yanilgi yaratabilecek sekilde (*likelihood of confusion*) urun veya hizmetlerin satisi, satisa sunulmasi, dagitilmasi veya reklami ile ilgili *kullanmak* (*Marka Kanunu'nun 32/1 Maddesi)*
- Her kim, bir baskasi ile arasinda baglanti veya sponsorluk iliskisi olduguna dair veya urun/hizmetlerin kimden geldigine dair iltibas ve yanilgi yaratabilecek sekilde bir markayi ticarette kullanir ise bundan sorumlu olur (*Haksiz Rekabet*) *(Marka Kanunu'nun 43(a) Maddesi)*
  - Davacinin markasi tescilli olmasa bile
  - Davaci marka sahibi, lisans sahibi veya baskasi olabilir

Sulandirma

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Sulandirma
  - Bulaniklastirma (*blurring*) veya Itibari zedeleme (*tarnishment*)
  - Dava acmak icin unlu marka tescilli olmak zorunda degil ama markanin unlu olup olmadigi konusunda goz onune alinan faktorlerdendir
  - Unlu marka, sulandiran markanin kullanimindan once ABD'de unlu olmali

Ihlal/Sulandirma Davalari
Yaptirimlar-1-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Zarar Tazminati
  - Tescile dayali acilan ihlal davalarinda davaci markasi ile birlikte tescil uyarisi kullanmadi ise zararin tazmini isteyemez: Mesela: ®
  - Zarar tazmini icin ihlal edici markanin ticarette kullanilmasi lazim (kullanim yok ise—*injunction*)
  - Taklit (*counterfeit*) durumlarinda, istisnai durumlar haric, zararin uc katina ve avukat masraflarinin odenmesine hukum verilir
  - Taklit durumlarinda davaci, zararin tazmini yerine kanunda ongorulen tazminati tercih edebilir
  - Taklit durumlari ve cok istisnai kasitli durumlar haric avukat masrafinin odenmesi karari cikmaz

Ihlal/Sulandirma Davalari
Yaptirimlar-2-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Mahkemenin Yasaklama Getirmesi veya Birseyin Yapilmasini Emretmesi (*Permanent Injunction*)
  - Faktorler:
    - Davaci tamir edilmez zarara ugramistir
    - Bu zarari parasal tazminat ile gidermek mumkun degildir
    - Davaci ile davalinin cekecegi zorluk tartildiginda adalet davacinin yaninda yer almaktadir
    - Verilecek karar ile toplum yarari zedelenmeyecektir
  - *Ornekler*: Davalinin markayi kullanmasi yasagi; ihlal teskil eden urunlerin piyasadan toplanmasi; taklit urunlerin imha edilmesi, davalinin websitesine davali veya urunleri ile ilgisi olmadigi ifadesini koymasi vs.

Ihlal/Sulandirma Davalari
Yaptirimlar-3-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Ihtiyat-i Tedbir Karari (*Preliminary Injunction*)
  - Faktorler:
    - Davacinin davayi kazanma ihtimali var
    - Tedbir konmazsa davaci tamiri mumkun olmayan zarar
    - Tedbir vaziyetin dava acilmadan onceki halini degistirmeyecek
    - Davalinin ve davacinin gorecegi zorluk hesaba katildigi davaci lehine sonuc cikmakta
    - Istenen tedbir ucuncu kisilerin haklarini korumak icin gerekli
  - *Ornekler:* Dava acildiginda marka kullanilmiyor ise, dava gorulurken kullanmaya baslamama emri, satisin durdurulmasi emri, yeni reklam yapmama vs.

Ihlal/Sulandirma Davalari
Yaptirimlar-4-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Baskin ile Taklit (*Counterfeit*) Mallara veya Taklit Mal Yapanin Varligina El Konulmasi (*Ex parte Seizure*)
  - Dava dilecesinin tebligini alinca davalinin kacmasindan, delilleri yok etmesinden ve taklit mallari imha etmesinden korkulan durumlar oldugunda verilir
  - El konulmasindan sonra dava dilekcesi davaliya teblig edilir ve el konulan mallar ve varliklara iliskin iki tarafin katildigi bir durusma yapilir
  - Marka ayni urun/hizmetler icin tescilli olmali ve ABD'de kullaniliyor olmali

Ihlal/Sulandirma Savunma -1-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Itiraz/Iptal'de belirtilen savunmalar: Laches; Estoppel; Acquiescence; marka sahibinin tescilini dolandiricilik ile elde etmesi veya muhafaza etmesi, terk vs. dayanaklari ile iptal ettirmek vs.
- Zaman Asimi (*statute of limitation*)

Ihlal/Sulandirma Savunma -2-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Ifade Ozgurlugu (*First Amendment-Anayasal Hak)*
  - Kalitesi ne olursa olsun ne kadar zevksiz olursa olsun sosyal, ideolojik, politik hatta eglenceye dayali ifadeler icinde marka sahibinin markasi gecse de korunabilir
  - Haberler, kitaplar, filmler, karikaturler, sarkilar, video oyunlari vs.
  - Fikir beyan edenin hakki ile marka sahibinin haklari tartilir
  - Bu tartma testi icin herhangi acik ve kesin bir metod yoktur ama bazi mahkeme kararlari kilavuzdur

Ihlal/Sulandirma Savunma
-2-a-*Ifade Ozgurlugu devam*

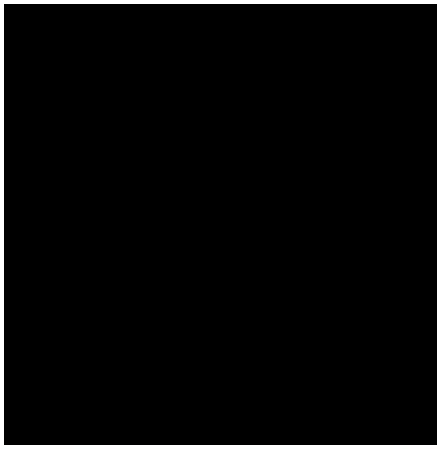
carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Artistik urunlerdeki ifade ozgurlugu ve marka sahibinin haklarinin tartilmasi metodu:
  - Eger ifade icinde kullanilan marka ile ihlal icerdigi iddia edilen calisma arasinda herhangi bir “artistik alaka” yok ise; veya
  - Artistik bag var ama artistik calismanin basliginda/icinde/reklaminda calismanin kimden geldigine veya calismanin icerigi konusunda yanilticilik var ise ihlal soz konusudur
- *Esas Alinan dava: Ginger Rogers’in “Ginger ve Fred” adli film hakkinda actigi dava*

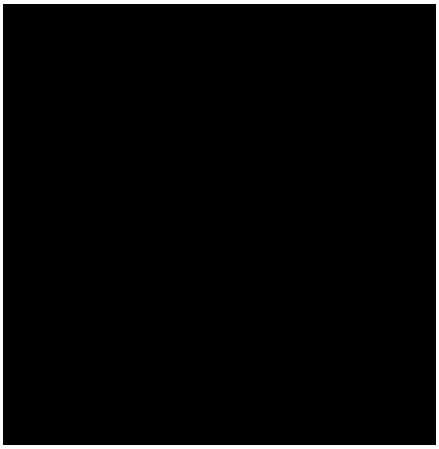
Ihlal/Sulandirma Savunma
-2-b-*Ifade Ozgurlgu-devam*

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

Mastercard “Priceless” Reklami



Ralph Nader “Priceless” Reklami



Ihlal/Sulandirma Davalari

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

2-c-*Ifade Ozgurlugu devam*

- LOUIS VUITTON ile CHEWY VUITON → *parodi*
- Ihlal ve sulandirma yok

Ihlal/Sulandirma

Ilginc Dava Ornekleri

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- *Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America, Inc.*, 778 F.Supp.2d 445 (S.D.N.Y. 2011).
- Moda urunlerinde renk fonksiyonel mi?

Ihlal/Sulandirma
Ilginc Dava Ornekleri

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Maker's Mark'in viski urunleri icin sise agzindaki balmumundan muhur markasi guclu/ayirt edici ve fonksiyonel degil. Tekila sisesinde kulanilmasi ihlal.
- Ama unlu degil. Sulandirma yok.

SORU-CEVAP

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

SORUSU OLAN VAR MI?

Alan Adlari
Domain Name-1-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Alan Adi (*domain name*) Nedir?
  - Bir bilgisayarin diger bilgisayara veya websitesine Internet araciligiyla ulasabilmesi icin web tarayicisinin (*Internet Explorer, Firefox vs*.) adres kismina yazilana alan adi denilir
  - Bu alan adi essiz olmali ki bilgisayarlar birbirlerini nasil bulacaklarini bilsinler

  - Sonuc: dunyanin neresinde olursaniz olun bir alan adi yazdiginiz zaman hep ayni bilgisayara/websitesine giderseniz Internet uzerinden

Alan Adlari
Domain Name-2-

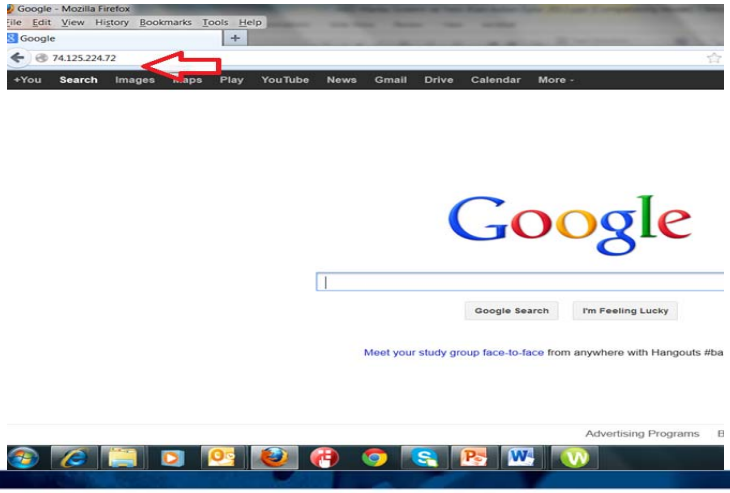
carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Internet'te her cihazin kendine ozgu bir adresi vardir ve bu adrese "IP adresi" denilir (Internet Protokol adresi)
- IP adresi bir takim numaralardan olusur ve bu numaralari hatirlamak kolay olmadigi icin bunun yerine Alan Adi Sistemi (Domain Name System-DNS) kulanilir
  - 74.125.224.72 = Google.com

Alan Adi
Domain Name-3-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- 74.125.224.72 IP adresi Google.com alan adi demektir



Alan Adlari
Domain Name-4-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Ust Duzey Alan Adlari (TLDs) Nedir?
  - 3 veya 4 karakterden olusan noktanin sagindaki alan adidir: CarrFerrell.**com**
  - Iki cesit Ust Duzey Alan Adlari vardir:
    - Jenerik (*generic*) Ust Duzey Alan Adlari (gTLDs)
      - .com, .net., .org, .edu
    - Ulke (*country*) Ust Duzey Alan Adlari (cTLDs)
      - .tr, .uk, .cn,.us
- Ikinci Duzey (*second level*) alan adlari noktanin solundaki kelimelerdir: ***CarrFerrell***.com

Alan Adi Sistemini
Kim Yonetir?-1-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- ICANN (*The Internet Corporation of Assigned Names and Numbers*) Alan Adi Sistemini koordine eder ve isletir
  - 1998 senesinde ABD Hukumeti'nden bu gorevi almistir
  - Marina del Ray, California'da merkezi bulunan kar amaci gutmeyen (non-profit) uluslararasi duzeyde bir organizasyonudur
  - Amaci:
    - dünya üzerindeki alan adlari ve IP adresleri tanımlayıcıları koordine ederek Internet'i güvenli, istikrarlı ve birlikte çalışabilir tutmayı amaçlamıştır.
    - global olarak tüm paydaşları ilgilendiren aşağıdan yukarı süreçlerde politika geliştirir

Alan Adlari Sistemi
Kim Yonetir?-2-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Yukardan Asagiya Birimler
  - Her Ust Duzey Alan Adi (.com, .net) Merkezi Kayit Kurumu (*Registry*) denilen ve ICANN ile anlasmali sirket veya organizasyonlar tarafindan yonetilir
    - MKK (*Registry*) yonettigi Ust Duzey Alan Adi'na kayitli tum alan adlarinin kaydini tutar ve bu alan adlarin IP adresleri ile iliskilendirilmesini saglar
      - *Verisign* hem .com hem .net Ust Duzey Alan'dan sorumlu
      - ODTU .tr Ulke Ust Duzey Alan Adi'nindan sorumludur
  - Ikinci Duzey Alan Adlari ise ICANN tarafindan akredite olan Kayit Operatoru (*Registrar*) sirketler tarafindan satilir
    - *FBS, Inc., REG2C.COM, INC.*

Su Andaki gTLD'ler

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Su anda sadece 22 gTLDs var:

  .AERO .ARPA, .ASIA, .BIZ, .CAT, .COM,
  .COOP, .EDU, .GOV, .INFO, .INT, .JOBS,
  .MIL, .MOBI, .MUSEUM, .NAME, .NET, .ORG,
  .PRO, .TEL, .TRAVEL, .XXX

- Bu 22 gTLDs 25 sene icinde yavas yavas ve cok kontrollu sekilde sunulmustur:
  - 1985: .arpa, .com, .edu, .gov, .mil, .org, .net + .int in 1988
  - 2001: .biz, .info, .museum,
  - 2002: .name, .coop, .pro, .aero
  - 2003: .asia, .cat, .jobs, .mobi, .tel, .travel
  - 2011: .xxx

Yeni gTLD'ler Geliyor!

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- 2011, ICANN Alan Adlari Sistemine iliskin cok tartismali bir anons yapti:
  - 2012 tarihinde yeni Ust Duzey Alan Adlari yaratma ve Merkezi Kayit Kurumu (*Registry*) olma konusunda acik basvurular alacagini acikladi.
  - Boyle bir acik basvuru sistemi daha once uygulanmamistir: Merkezi Kayit Kurumu (*Registry*) olarak islev gormek icin gerekli teknik ve finansal yukumlulukleri yerine getirebilen her sirket/organizasyon istedigi Ust Duzey Alan Adi'ni alip ICANN ile anlasma imzalayarak yonetebilir.
    - *.nike; .accountants, .cars;* شبكة; *.amazon*

Yeni gTLD Basvurulari

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Basvurular, 12 Nisan 2012'de basladi ve basvurusu suresi kapandi
  - 1,115 basvuru sahibi 1,930 basvuru yapti
    - .app, .book, .music, .shop gibi Ust Duzel Alan Adlari icin birden fazla sirket basvuruda bulundu
    - 9 Agustos 2013 tarihi itibariyle ICANN 1,600 basvurunun on incelenmesini yapti ve bunlardan 1,482 basvuru on incelemeyi gecmeyi basardi
  - 13 Mart 2013 tarihinde Itiraz sureci kapandi
    - *Yasal Hak Itirazi*, *Topluluk Itirazi*, *Toplum Yarari Itirazi*, *String Iltibasi (var olan veya yeni gTLD basvurulari)*

Yeni gTLD Basvurulari

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Turkiye'den 9 basvuru yapildi:
  - Asia Green IT System Bilgisayar San. ve Tic. Ltd. Sti.
    - .PARS;.SHIA; .NOWRUZ; همراه;
    - .ISLAM; .HALAL (*GAC Uyarisi; Telecommunications Regulatory Authority of the United Arab Emirates tarafindan Topluluk Itiraz'i*)
    - .PERSIANGULF *(GAC Uyarisi, Gulf Cooperation Council or GCC'in Topluluk Itiraz'i)*
    - .TCI
  - Istanbul Metropolitan Municipality
    - .ISTANBUL; .IST

Onaylanan Alan Adlari

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Simdiye kadar 4 basvuru ICANN'in on incelemesini ve Itiraz surecini gecti ve ICANN ile Registry Anlasmasi imzaladi

gTLD	Anlami	Merkezi Kayit Kurumu (*Registry*)
شبكة	Arapca ".web" veya ".network" (ag)	International Domain Registry Pty. Ltd. of Melbourne, Australia
онлайн	Rusca ".online"	CORE Association of Geneva, Switzerland
сайт	Rusca ".websitesi"	CORE Association of Geneva, Switzerland
游戏	Cince ".oyun"	Spring Fields, LLC, of Bellevue, WA

Marka Sahipleri Koruma -1-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Ikinci Duzeyde Dogabilecek Ihlallere Karsi Yeni Gelistirilen Marka Haklarini Koruma Mekanizmalari
  - Markalarin yeni alan adlari sistemi icin kullanimi acisindan uluslararasi kaydini ongoren Marka Teyit Evi kuruldu (*Trademark Clearinghouse*)
  - Registry ikinci duzeyde alan adini topluma arz etmeden once Gundogumu (Sunrise) ve topluma arz edildikten sonra bir sureligine Marka Iddia Hizmetleri (*Trademark Claims*) vermesi gerekecek
  - Standardlastirilmis Hizli Dondurma (*Uniform Rapid Suspension-URS*) proseduru getirildi

Marka Sahipleri Koruma -2-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Marka Teyit Evi (Trademark Clearinghouse)
  - ICANN ile anlasma yapan IBM ve Deloitte tarafindan isletilmektedir
  - Sunulan markalarin gecerliligini inceleyip onaylama
  - Gundogumu (Sunrise) ve Marka Iddialari Hizmeti (Trademark Services Claims) icin kullanilmak uzere marka veritabani hizmeti
  - Markalar 1 seneligine ($150), 3 seneligine ($435) veya 5 seneligine ($725) kayit edilebilecek
  - 26 Mart 2013 tarihinde kayit basvurularini kabul basladi
  - ***Hangi markalar***: Tescilli kelime markalari; bir mahkeme tarafindan taninmis tescilsiz kelime markalari (*common law rights, well-known marks*); kanunca veya uluslararasi anlasmalarca taninan marka haklari; Registry veya Trademark Clearinghouse tarafindan taninanacak haklar

Marka Sahipleri Koruma -3-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Gundogumu (*Sunrise*)
  - Ikinci Duzey alan adlari halka arz edilmeden ez az 30 gun boyunca ilgili Registry, marka hakki sahiplerine Marka Teyit Ev'nde kayitli markalarinin ayni kelimeleri satin alma hakki verecek
  - Marka, hak sahibi tescile dayanarak Marka Teyit Evi'ne kayit etti ise markanin ticarette kullaniliyor olmasi lazim (*Marka Teyit Evi kaydi sirasinda kullanim delili ve beyani sunulmus olmali*)
  - Sadece ayni kelimeler, benzeri degil
  - Ilk Gundogumu'nun Ekim 2013 olmasi bekleniyor

Marka Sahipleri Koruma -4-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Marka Iddiasi Hizmetleri (*Trademark Claims*)
  - Ikinci Duzey alan adlari halka arz edildikten sonra en az 60 gun sure ile Registry bu hizmeti verecek
  - Ikinci duzeyde satin alinmak istenen alan adi Marka Teyit Evi'ndeki bir markanin *ayni* ise Registry satin almak isteyeni uyaracak
  - Teyit Evi'ne kayitli markanin sahibi tarafindan kullaniliyor olmasi sart degil bu hizmet icin
  - Talep sahibi yine de alan adini satin alirsa Registry marka hakki sahibine alan adinin satin alindigini bildirecek
  - Marka sahibi UDRP, URS veya mahkemeye basvurabilir

Marka Sahipleri Koruma -5-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Standardlastirilmis Ihtilaf Cozumu Hizli Dondurma (*Uniform Dispute Resolution Procedure-UDRP*)
  - Ikinci duzey alan adlari tescili (**carrferrell**.com)
  - Faktorler:
    - Once tarihli bir marka ile iltibas yaratacak kadar benzer
    - Alan adini tescil edenin bu alan adi ustunde hic bir hakki veya mesru bir cikari/ilgisi yok
    - Alan adi kotu niyetli tescil edilmis ve/veya kullaniliyor
  - Yaptirim:
    - Alan adi marka sahibine transfer edilir veya iptal edilir

Marka Sahipleri Koruma -6-

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Standardlastirilmis Hizli Dondurma (*Uniform Rapid Suspension-URS*)
  - Marka Teyit Evi'ne kayit sart degil
  - Sadece ***yeni*** ust duzey alan adi uzantisi icin (honda.**cars**)
    - Acik ve ikna edici delil sart (*UDRP*: *agir basan delil*)
    - bastan sona 16 gunden az olabilir (*UDRP: yaklasik 90 gun*)
    - Alan adi marka sahibine gecmez veya iptal edilmez. Tescil suresi sonuna kadar ve istege bagli olarak bunu takip eden 1 sene daha dondurulur
    - Karar verilene kadar alan alan adi transferi onlenir (kilitlenir)
    - *NAF Ucretler: Sikayet: $375-$500; Yanit:$400-$500 (UDRP'nin neredeyse ucte biri*)
    - Temyiz: URS Temyiz'i, UDRP veya mahkeme

Marka Sahipleri

carr/ferrell LLP ATTORNEYS AT LAW

- Delegasyon Sonrasi Merkezi Kayit Kurumu'na (*Registry*) Karsi Hak Arama
  - Marka Sahibi (*Post-Delegation Dispute Resolution Procedure-PDDRP*)
    - ust duzeyde veya ikinci duzeyde yetkisini kotuye kullanan veya Registry Anlasmasi yukumluluklerini yerine getirmeyen Registry'e karsi marka sahibi tarafindan
  - Topluluk Hak Arama (Registration Restriction Dispute Resolution Procedure-RRDRP)
    - Topluluk ust duzey alan adi Registry'e karsi o topluluga zarar verecek sekilde hareket ettigi iddiasi ile toplulugu temsil eden kurum tarafindan

SORU-CEVAP

carr/ferrell LLP
ATTORNEYS AT LAW

SORUSU OLAN VAR MI?