



PART 14

**THE PROCESS OF
TRADEMARK APPLICATION
WITH THE WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION (WIPO) AND
MATTERS TO BE CONSIDERED**

DÜNYA FİKRİ MÜLKİYET
ÖRGÜTÜ (WIPO) NEZDİNDE
MARKA MÜRACAATINA İLİŞKİN
SÜREÇ VE DİKKAT EDİLMESİ
GEREKEN HUSUSLAR

MERYEM SOLMAZ BİLİCİ

PART 14

ABSTRACT | ÖZET

As with the trademark application, it can be essential to follow the procedure up until a decision is reached. In some nations, additional steps might also be necessary once a decision has been made to register a trademark.

Marka başvurusu öncesinde olduğu gibi karar tesis edilene kadar sürecin takip edilmesi ve bazı ülkeler açısından tescil kararı sonrasında da birtakım işlemlerin yapılması gerekebilmektedir.

KEYWORDS | ANAHTAR KELİMELE

Wipo, World Intellectual Property Organization, International Trademark Application.

Wipo, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü, Uluslararası Marka Başvurusu.

I. INTRODUCTION

The increase in international trade requires the protection of trademarks at the international level. There are some points to be considered before and after trademark applications before the World Intellectual Property Organization, which enables trademark applications to be made in many countries at the same time through a single center. In applications to be made through this organization, to which Turkey is a party, it is obligatory to apply through a country of origin and the trademark must be registered or applied in that country. The part that requires the most attention in international trademark applications is the writing of the classes. However, no matter how well written, it is possible for the classification to be contrary to the legislation or internal functioning of the country applied for. In this case, it is obligatory to make the necessary correction after the provisional refusal decision established by the relevant country. As with the trademark application, it can be essential to follow the procedure up until a decision is reached. In some nations, additional steps might also be necessary once a decision has been made to register a trademark. For example, some countries may request payment of a second part fee after registration, while some countries require the submission of a trademark

I. GİRİŞ

Uluslararası ticaretin artması, markaların uluslararası düzlemde korunmasını da zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede tek merkez üzerinden pek çok ülkede aynı anda marka müracaatı yapılmasını sağlayan Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü nezdinde yapılacak marka başvurularının öncesinde ve sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Türkiye'nin de taraf olduğu bu örgüt üzerinden yapılacak başvurularda, bir menşe ülke üzerinden başvurunun yapılması ve markanın söz konusu ülkede tescilli veya müracaat edilmiş olması zorunludur. Uluslararası marka başvurularının en fazla dikkat gerektiren kısmı ise emtia listesinin yazılmasıdır. Ancak ne kadar iyi kaleme alınırsa alınsın, emtia listesinin müracaat edilen ülkenin mevzuatına veya iç işleyişine aykırı olabilmesi mümkündür. Bu durumda ilgili ülke tarafından tesis edilen geçici ret kararı sonrası gerekli düzeltmenin yapılması zorunludur. Marka başvurusu öncesinde olduğu gibi karar tesis edilene kadar sürecin takip edilmesi ve bazı ülkeler açısından tescil kararı sonrasında da birtakım işlemlerin yapılması gerekebilmektedir. Söz gelimi bazı ülkeler tescil sonrası ikinci taksit ödemesi talep edebilmekte, bazı ülkeler ise marka kullanım beyanı ibrazını aramaktadır. Bu sebeplerden dolayı başarılı bir uluslararası marka başvurusunun, WIPO tarafından

declaration of use. For these reasons, it is important that a successful international trademark application is made by examining the guides prepared by WIPO and after a detailed planning.

International trade and globalization allow local trademarks to appear internationally. The increase in imports and exports in a global sense brings the presentation of products and services to consumers outside the borders of the country. This situation raises the questions of whether a trademark registered/protected in the country of origin will have protection abroad or how it can be protected. Considering the principle of territoriality prevailing in trademark law, it is clear that local registration and protection will not provide sufficient or no protection outside the borders of the country¹. For this reason, it is necessary to offer solutions to the problem of how trademark owners who cross the borders of the country or have such a goal can protect their rights.

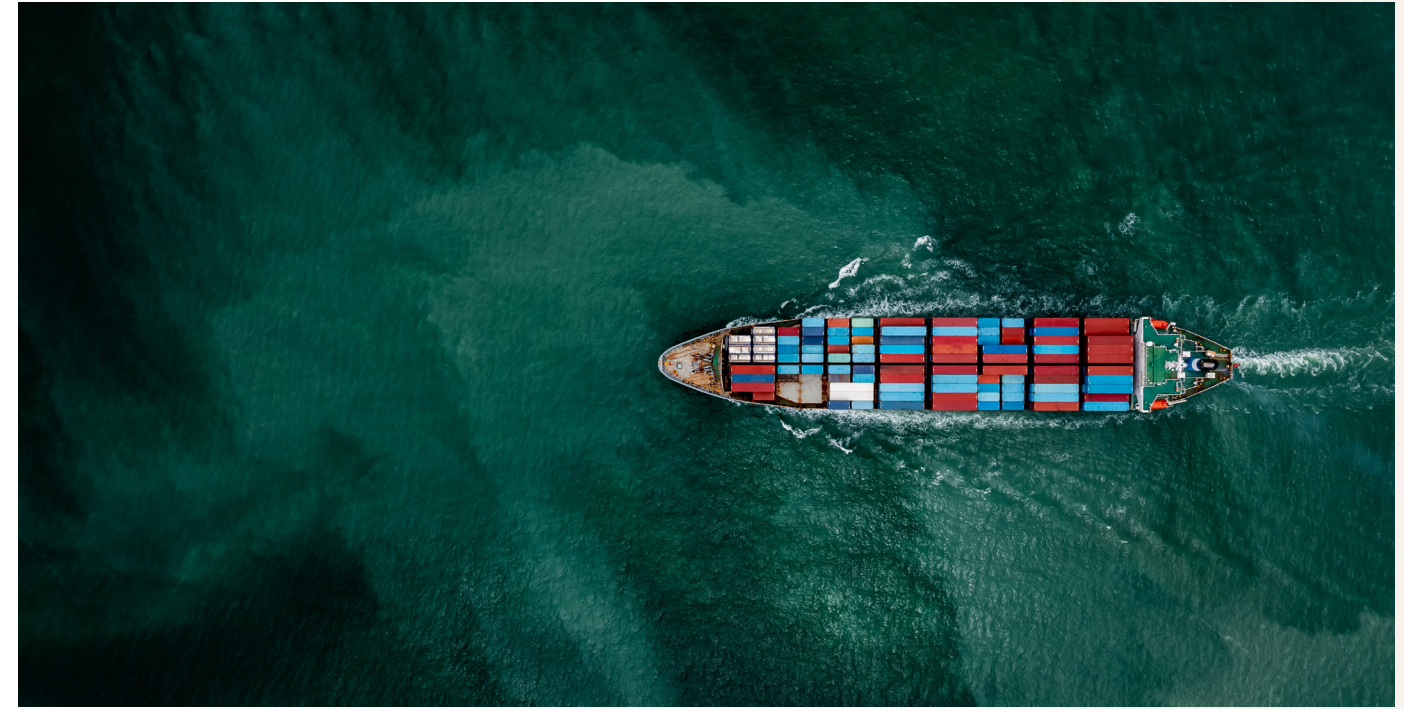
Trademark registration abroad can be done through a trademark application in the relevant country or through international or regional organizations such as the World Intellectual Property Organization ("WIPO") or the European Union Intellectual Property Office ("EUIPO").

hazırlanan rehberler incelenerek ve detaylı bir planlama sonrasında yapılması önem arz etmektedir.

Uluslararası ticaret ve globalleşme, yerel markaların uluslararası alanda daha fazla görünmesine imkân sağlamıştır. Küresel anlamda ithalat ve ihracatın artması, ürün ve hizmetlerin ülke sınırları dışında da tüketiciye sunulmasını beraberinde getirmiştir. Bu durum ise, menşe ülkede tescilli/ koruma altında olan bir markanın yurtdışında korumaya sahip olup olmayacağı veya nasıl koruma elde edebileceği sorularını ortaya çıkarmaktadır. Marka hukukunda hâkim olan ülkesellik prensibi düşünüldüğünde, yerel nitelikli tescil ve korumanın, ülke sınırları dışında yeterli veya hiç koruma sağlamayacağı açıktır¹. Bu sebeple ülke sınırlarını aşan veya böyle bir hedefi olan marka sahiplerinin markalarını nasıl koruyacakları problemine yönelik çözüm önerilerinin sunulması gerekmektedir.

Yurtdışında marka tescili; ilgili ülkede marka başvurusu yoluyla yapılabileceği gibi Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü ("WIPO") veya Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi ("EUIPO") gibi uluslararası veya bölgesel kuruluşlar üzerinden de yapılabilir.

Belirtmek gerekir ki pek çok ülke, kendi sınırları içerisinde ikamet etmeyen kişilere marka



DİPNOT

¹ Yaşar Özbek, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü, <https://www.mfa.gov.tr/dun-ya-fikri-mulkiyet-orgutu.tr.mfa> (Erişim: 31.02.2023).

FOOTNOTE

¹ Yaşar Özbek, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü, <https://www.mfa.gov.tr/dun-ya-fikri-mulkiyet-orgutu.tr.mfa> (Access: 31.02.2023).

PART 14

It should be noted that many countries allow people who do not reside within their borders to register trademarks. Thus, even if a person is not a citizen or resident, they can still file for a trademark there. However, in order to submit an accurate trademark application, a trademark attorney or lawyer based in that nation is advised. In many countries, legal representation may also be required. The differences in the trademark law and application procedure of each country are among the difficulties that the applicant may encounter in case of a separate local application. Issues such as finding a reliable attorney, following the process through the attorney, and the fact that each country has different legal procedures are among the main difficulties of trademark applications to be made on a country basis through a local attorney. Additionally, if the trademark application is desired to be made in more than one country, it can be costly and tiring in terms of labor and time.

This study will examine the scope and processes of trademark application before WIPO, and the issues that Turkish practitioners should pay attention to during the application and registration phase.

II. WIPO AND MEMBER STATES

WIPO is a global forum for intellectual property services, policy, information and collaboration. WIPO, a self-funding organization of the UN with 193 member nations, processes applications for stuff like trademarks and patents, has a system of arbitration for disputes with domain names, and performs general studies on intellectual property concerns. The headquarters of the organization is in Geneva, Switzerland.

WIPO was established to lead the development of a balanced and effective international intellectual property system that enables innovation and creativity. WIPO's mandate, governing bodies, procedures, etc. is regulated in the WIPO Convention establishing WIPO in 1967².

Türkiye became a member of WIPO on May 12, 1976, and has been a party by signing 20 of the conventions and international agreements prepared by WIPO since its establishment³.

tescili imkânı vermektedir. Bu durumda bir kişi, vatandaşı olmasa veya ikameti bulunmasa bile yabancı bir ülkede marka müracaatında bulunabilmektedir. Ancak bu durumda -pek çok ülkede yasal bir zorunluluk olmasının yanı sıra- isabetli bir marka başvurusu yapabilmek için o ülkede faaliyet gösteren bir marka vekili ve/veya avukat aracılığıyla başvurunun yapılması gerekmektedir. Ayrıca her ülkenin marka hukukunun ve başvuru prosedürünün farklılığı, başvuru sahibinin karşılaşılabileceği zorluklar arasında yer almaktadır. Güvenilir bir vekilin bulunması, vekil üzerinden sürecin takip edilmesi, her ülkenin farklı yasal prosedürlere sahip olması gibi hususlar yerel vekil aracılığıyla ülke bazında yapılacak marka müracaatlarında karşılaşılabilecek temel zorluklar arasındadır. Öte yandan marka müracaatının birden fazla ülkede yapılması isteniyorsa, her bir ülke açısından ayrı prosedürlerin yürütülmesi hem emek hem zaman hem de maliyet açısından yorucu olabilmektedir.

Bu çalışmamızda; WIPO nezdinde marka müracaatının kapsamı ve süreçleri incelenecek, başvuru ve tescil aşamasında Türk uygulamacıların dikkat etmesi gereken hususların altı çizilecektir.

II. WIPO VE TARAF ÜLKELER

WIPO, fikri mülkiyet hizmetleri, politikası, bilgileri ve işbirliği için oluşturulmuş küresel bir forumdur. 193 üye devletle Birleşmiş Milletler'in kendi kendini finanse eden bir kuruluşu olan WIPO, marka ve patent gibi konularda başvuru kabul etmekte, bünyesinde alan adları uyumsuzluklarına ilişkin tahkim sistemini barındırmakta ve genel olarak fikri mülkiyet meselelerine ilişkin çalışmalar yürütmektedir. Örgütün merkezi İsviçre'nin Cenevre şehrinde yer almaktadır.

WIPO, yenilik ve yaratıcılığı mümkün kılan dengeli ve etkili bir uluslararası fikri mülkiyet sisteminin geliştirilmesine öncülük etmek amacıyla tesis edilmiştir. WIPO'nun yetki alanı, yönetim organları, prosedürleri vb. WIPO'yu 1967'de kuran WIPO Sözleşmesinde belirtilmiştir².

Türkiye, 12 Mayıs 1976 tarihinde WIPO'ya üye olmuş, kurulduğu aşamadan itibaren WIPO tarafından hazırlanan sözleşme ve uluslararası anlaşmalardan 20'sini imzalayarak taraf olmuştur³.

193 out of 208 countries registered to the United Nations are members of WIPO. However, it should be noted that some of the WIPO member states do not accept trademark applications through WIPO. For example, although Saudi Arabia and Kuwait are members of WIPO, it is not yet possible to apply for trademarks in these countries through the WIPO system. Therefore, the trademark owner or his attorney who wants to apply for a trademark through WIPO should determine whether the countries to which the application is sought are parties to WIPO, as well as whether they accept a trademark application through WIPO⁴.

III. TRADEMARK TRANSACTIONS BEFORE WIPO

There are various transactions and applications that can be made using the WIPO system. The first of these, and the main subject of our study, is the new application. Application for "subsequent designation" is also possible through WIPO. This process is used in case that an existing trademark at WIPO is desired to apply in other countries in terms of all or some of the goods and services in which the trademark is registered. However, it is not possible to add new goods and services to the list with subsequent determination. In addition, it is possible to carry out many transactions related to trademarks such as trademark renewal, changing registration and proxy information, limiting goods and services, registering or canceling the trademark license.

Birleşmiş Milletlere kayıtlı 208 ülkeden 193'ü WIPO'ya üyedir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki WIPO üye devletlerin bir kısmı marka müracaatlarını WIPO üzerinden kabul etmemektedir. Örneğin Suudi Arabistan ve Kuveyt, WIPO'ya üye olmasına rağmen WIPO sistemi üzerinden bu ülkelerde marka müracaatı yapılması henüz mümkün değildir. Doğal olarak WIPO üzerinden marka müracaatı yapmak isteyen marka sahibinin veya vekilinin, müracaat yapılmak istenen ülkelerin WIPO'ya taraf olup olmadıklarının yanı sıra WIPO üzerinden marka müracaatı kabul edip etmediklerini tespit etmeleri gerekmektedir⁴.

III. WIPO NEZDİNDE MARKA İŞLEMLERİ

WIPO sistemi kullanılarak yapılabilecek çeşitli işlem ve başvurular bulunmaktadır. Bunlardan ilki ve çalışmamızın da temel konusu olan marka müracaatıdır (new application). Bunun yanı sıra WIPO aracılığıyla "Sonradan Belirleme" (subsequent designation) şeklinde ifade edilen işlem yapılabilir. Bu işlem, WIPO nezdinde mevcut bir marka başvurusunun, tescil edildiği bütün veya bazı mal ve hizmetler açısından başka ülkelerde müracaat edilmek istenmesi halinde başvuru bir yöntemdir. Ancak sonradan belirleme ile yeni mal ve hizmetlerin listeye eklenmesi mümkün değildir. Yanı sıra marka yenileme, kayıt ve vekil bilgilerini değiştirme, mal ve hizmet sınırlama, marka lisansını kaydetme veya iptal etme gibi markalara ilişkin pek çok işlemin WIPO üzerinden gerçekleştirilmesi mümkündür.



DİPNOT

² Detaylı bilgi ve sözleşme metni için bkz. <https://www.wipo.int/treaties/en/convention/> (Erişim: 31.03.2023).

³ Fikri mülkiyet alanına ilişkin uluslararası anlaşmaların ve bu anlaşmalara taraf ülkelere ilişkin istatistiksel veri elde etmek için bkz. <https://www.wipo.int/wipolex/en/main/treaties> (Erişim: 31.03.2023).

⁴ Bunun pratik bir şekilde tespiti için WIPO'nun internet sitesinden güncel mm2 formu indirilerek formdaki seçilebilecek ülkeler listesine bakılabilir.

FOOTNOTE

² See for the Convention and more details: <https://www.wipo.int/treaties/en/convention/> (Access: 31.03.2023).

³ Please see to obtain statistical data on international agreements on intellectual property and the countries party to these agreements: <https://www.wipo.int/wipolex/en/main/treaties> (Access: 31.03.2023).

⁴ In order to determine this in a practical way, the current mm2 form can be downloaded from the WIPO website and the list of countries that can be selected in the form can be checked.

PART 14

There is a form for every transaction to be made before WIPO. For example, mm2 form should be submitted for trademark application, while mm18 form for trademark applications covering the United States of America, mm5 form for changes in trademark ownership. The guidelines prepared by WIPO explain which form should be filled for what purpose and the points to be considered while filling these forms⁵.

A. Important Issues Before Trademark Application

Trademark application at WIPO can be made through the online eMadrid system as well as through the Turkish Patent and Trademark Office (“**TürkPatent**”). In any case, the trademark application is first submitted to WIPO after it is examined and approved by the expert at TürkPatent.

For an international trademark application, the trademark in question must be registered or applied in the country of application (office of origin). In other words, for an international trademark application to be made through Türkiye, there must first be a trademark registered or applied for before TürkPatent. As the registration number in the country of origin, and if it has not been registered yet, the application number should be written in the part expressed as “basic trademark number” in the trademark application form.

Another point to be considered before the application is that the classes of goods and services for which the trademark is registered or applied for in the country of origin cannot be extended through international application. For example, it is not possible to add the 10th class when making an international trademark application for the X trademark registered in Türkiye in classes 03 and 05. Similarly, international trademark applications cannot be made for subclasses that are not in the application of the X trademark in the country of origin, although they are in the class 05.

It can be said that writing the list of goods/ services in the trademark application form is one of the most important and exhausting parts of the application. Even a letter or punctuation error in the spelling may cause an irregularity letter to be sent by WIPO regarding the application or a rejection de-

cision from the applied countries even if it passes the first examination by WIPO. Again, a refusal decision can be made regarding the list of goods/ services that are meaningless, vague or broad in scope, repetitive or things not considered under the applied class, as a result of translation errors.

A. Marka Müracaatı Öncesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

WIPO nezdinde marka müracaatı, online eMadrid sistemi üzerinden gerçekleştirilebileceği gibi Türk Patent ve Marka Kurumu (“**TürkPatent**”) aracılığıyla da gerçekleştirilebilmektedir. Her halükârda marka başvurusu, öncelikle TürkPatent nezdindeki uzman tarafından incelenip onaylanması sonrasında WIPO’ya iletilmektedir.

Uluslararası marka müracaatı için söz konusu markanın, başvurunun yapılacağı ülkede (Office of origin) tescilli veya müracaat edilmiş olması gereklidir. Bir diğer ifadeyle Türkiye üzerinden yapılacak bir uluslararası marka başvurusu için öncelikle TürkPatent nezdinde tescil edilmiş veya müracaat edilmiş bir markanın bulunması zorunludur. Zira marka başvuru formunda “basic mark number” olarak ifade edilen kısma, menşe ülkedeki tescil numarası, henüz tescil edilmemiş ise başvuru numarası yazılmalıdır.

Müracaat öncesinde dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise, menşe ülkede markanın tescil veya müracaat edildiği mal ve hizmet sınıflarının uluslararası başvuru yoluyla genişletilememesidir. Örneğin Türkiye’de 03 ve 05. sınıflarda tescil edilmiş olan X markasına ilişkin uluslararası marka başvurusu yapılırken 10. sınıfın eklenmesi mümkün değildir. Benzer şekilde 05. sınıfta yer almasına rağmen X markasının menşe ülkedeki müracaatında bulunmayan alt sınıflar için de uluslararası marka başvurusu gerçekleştirilemez.

Marka müracaat formunda emtia listesinin yazılmasının, başvurunun en önemli ve emek gerektiren kısımlardan biri olduğu söylenebilir. Zira yazımdaki bir harf veya noktalama hatası, başvuruya ilişkin WIPO tarafından uygunsuzluk yazısı gönderilmesine veya WIPO nezdindeki ilk incelemeyi geçse bile başvuru ülkelerden ret kararı gelmesine

sebebiyet verebilmektedir. Yine tercüme hataları sonucu anlamsız veya kapsamı geniş, tekrarlayan veya başvuru sınıfı altında değerlendirilmeyen emtia listesine ilişkin ret kararı da gelebilmektedir.

It should be emphasized that, no matter how well written, the member country that received the trademark application through WIPO evaluates the application and the list of goods/ services according to its own domestic legal regulations. Therefore, even though the application was approved and passed the first assessment by WIPO, the legal statutes or customs of the relevant countries may demand that it be rejected.

An international trademark application made within this framework is first examined by WIPO. It is then sent to the trademark offices of the applied countries. While the trademark offices of some countries examine very quickly and decide on the trademark application, some countries do not make any decisions for months. In this case, the trademark owner has no choice but to wait until the relevant decision is made or to follow the process closely through a local representative in that country.

B. Important Issues After Trademark Application

After the international trademark application is made and approved by the office of origin, it is examined by the WIPO expert in terms of application formalities. The scope

sebebiyet verebilmektedir. Yine tercüme hataları sonucu anlamsız veya kapsamı geniş, tekrarlayan veya başvuru sınıfı altında değerlendirilmeyen emtia listesine ilişkin ret kararı da gelebilmektedir.

Şunu önemle belirtmek gerekir ki ne kadar iyi kaleme alınmış olursa olsun, WIPO üzerinden marka müracaatını alan üye ülke başvurusu ve emtia listesini kendi iç hukuk düzenlemelerine göre değerlendirmektedir. Doğal olarak ilgili ülkenin kanuni düzenlemeleri veya uygulamaları, belirlenen ve WIPO’nun ilk incelemesinden başarıyla geçen marka müracaatı dolayısıyla ilgili ülkeden ret kararı gelmesini engellemez.

Bu çerçevede yapılan uluslararası marka başvurusu, öncelikle WIPO tarafından incelenir. Daha sonra müracaat edilen ülkelerin marka ofislerine gönderilir. Kimi ülkelerin marka ofisleri çok hızlı inceleyip marka müracaatını karara bağlarken kimi ülkelerden aylarca herhangi bir karar gelmemektedir. Bu durumda marka sahibinin, ilgili karar gelene kadar beklemesi veya o ülkedeki yerel vekil aracılığıyla süreci yakından takip etmesi dışında bir seçenek bulunmamaktadır.

B. Marka Müracaatı Sonrasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Uluslararası marka müracaatı yapıldıktan ve menşe ofis tarafından onaylandıktan sonra WIPO uzmanı tarafından başvuru şekli açısından incelenir. Bu incelemenin kapsamına;



FOOTNOTE

⁵ It is strongly recommended that the trademark owner or attorney, who wants to take any action before WIPO, should examine these notes while filling out the form for a healthy application process: https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/docs/notes_for_filing_mm_forms.pdf (Access: 31.03.2023).

DİPNOT

⁵ WIPO nezdinde herhangi bir işlem yapmak isteyen marka sahibi veya vekilini, sağlıklı bir başvuru süreci için yapacağı işleme ilişkin formu doldururken muhakkak bu notları incelemesi önerilmektedir: https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/docs/notes_for_filing_mm_forms.pdf (Erişim: 31.03.2023).

PART 14

of this review the expert examines whether the right classes of goods and services have been selected, whether the application fee has been paid, whether the mandatory information in the application form has been filled in. If any problem is detected by the expert, this situation is reported to the applicant through the “Irregularity Letter” and requested to make the necessary correction within the time specified in the letter.

The error detected in the application and how this error can be corrected are clearly stated in irregularity letters sent by WIPO. However, the applicant is not bound by the solution specified in the article. In other words, the recommendations in the irregularity letters are not binding.

A reply letter is submitted in which the necessary corrections are made for the irregularity letters. After this stage, the application, which does not contain any other formal problems, is forwarded to the trademark offices of the countries specified in the application.

1. Refusal Decisions of Member States

The country receiving the trademark application examines and decides on the application according to its own legislation. If a situation inconsistent with the country’s legislation is detected, this situation is notified to the applicant via WIPO with a so-called “Provisional Refusal Decision”. The most common reasons for provisional refusal decisions in practice are the existence of the same and/or similar previous trademark registrations or applications in the said country, the errors in the classification in accordance with the said country’s law and procedure, the lack of mandatory elements for the country in question (for example, the translation of the trademark into the relevant language), even if it is not mandatory in the application form.

The relevant office includes explanations regarding the translation of the legislation, the reason for the refusal, and how and when⁶ the refusal can be appealed in provisional refusal decisions. In certain countries’ refusal decisions, it is also noticed that suggestions are made as to how to fix the problem that led to the rejection. Many countries allow the submission of a response to an appeal against a provisional refusal decision through a person authorized to act as a representative in that country. For example, the USA, which used to

doğru mal ve hizmet sınıflarının seçilip seçilmediği, başvuru ücretinin ödenip ödenmediği, başvuru formundaki zorunlu bilgilerin doldurulup doldurulmadığı gibi hususlar girmektedir. Şayet WIPO uzmanı tarafından herhangi bir problem tespit edilirse bu durum “Uygunsuzluk Yazısı” (Irregularity Letter) yoluyla müracaat sahibine bildirilir ve yazıda belirtilen süre içerisinde gerekli düzeltmeyi yapması talep edilir.

WIPO tarafından gönderilen uygunsuzluk yazılarında; başvuruda tespit edilen hata ve bu hatanın nasıl giderilebileceği açık bir şekilde belirtilir. Ancak müracaat sahibi, yazıda belirtilen çözüm ile bağlı değildir. Bir diğer ifadeyle uygunsuzluk yazısında yer alan öneriler bağlayıcı nitelikte değildir.

Uygunsuzluk yazısına yönelik gerekli düzeltmelerin yapıldığı cevabi yazı sunulur. Bu aşamadan sonra uygunsuzluğun giderildiğini tespit eden ve başkaca bir şekli problem içermeyen başvuru, müracaatta belirtilen ülkelerin marka ofislerine iletilir.

1. Üye Ülkeden Gelen Ret Kararları

Marka başvurusunu alan ülke, kendi mevzuatına göre başvuruyu inceler ve karara bağlar. Şayet ülke mevzuatı ile uyumsuz bir durum tespit edilirse, “Geçici Ret Kararı” (provisional refusal decision) denilen karar ile bu durum WIPO üzerinden müracaat sahibine bildirilir. Uygulamada en çok karşılaşılan geçici ret sebepleri arasında; anılan ülkede önceden müracaat veya tescil edilen aynı ve/veya benzer markaların varlığı, emtia listesinin usule uygun kaleme alınmamış olması, başvuru formunda zorunlu olmasa bile söz konusu ülke için zorunlu olan unsurların eksikliği (örneğin markanın ilgili dile tercümesi gibi) görülmektedir.

Geçici ret kararlarında ilgili ülke ofisi, redde dayanak mevzuatın tercümesine, ret gerekçesine ve redde nasıl ve ne sürede⁶ itiraz edilebileceğine ilişkin açıklamalara yer verir. Bazı ülkelerden gelen ret kararlarında, redde gerekçe gösterilen hatanın nasıl giderileceğinin önerildiği de görülmektedir. Pek çok ülke geçici ret kararına karşı itiraz için anılan ülkede vekillik yapma yetkisine sahip bir kişi aracılığıyla cevabın sunulmasına imkân vermektedir. Söz gelimi eskiden bizzat marka sahibine de ret kararına cevap verme imkânı sağlayan ABD, yapılan değişiklik sonrası vatan dışı olmayan ve yurtdışında mukim kişilere

provide the trademark owner with the opportunity to respond to the refusal decision, requires the representation of non-citizens and resident abroad by proxy after the amendment. Considering that the refusal decision and the response procedure will be carried out entirely in accordance with the domestic law of the country in question, it can be said that it is more appropriate to work with a local representative in case of a provisional refusal decision.

In cases where no response is given to the provisional refusal decision in due time or if the response does not eliminate the reason for the refusal, the final refusal decision is established by the relevant trademark office. After this stage, it is a process that must be resolved completely according to the legal system of the relevant country. In other words, there is no opportunity to provide an answer or file a lawsuit over WIPO to the country that issued the refusal decision. In this case, it is recommended to work with a local representative and to draw a path in line with his recommendations.

It should be noted that there is no obstacle to re-applying the same or different countries over WIPO for a trademark for which a refusal decision was given.

2. Member States’ Statements of Granting Protection

The relevant country may also grant protection as a result of the trademark application submitted by WIPO. Sometimes, a registration decision can be made directly, while in

rin vekil ile temsilini zorunlu tutmaktadır. Ret kararının ve buna cevap usulünün tamamen bahse konu ülkenin iç hukuk kurallarına göre yürütüleceği düşünüldüğünde, geçici ret kararı halinde yerel bir vekil ile çalışmanın daha isabetli olduğu söylenebilir.

Geçici ret kararına süresi içerisinde cevap verilmemesi veya verilen cevabın ret gerekçesini ortadan kaldırmadığı durumlarda ilgili marka ofisi tarafından nihai ret kararı tesis edilir. Bu aşamadan sonrası tamamen ilgili ülkenin hukuk sistemine göre çözümlenmesi gereken bir süreçtir. Bir diğer ifadeyle ret kararı tesis eden ülkeye WIPO üzerinden herhangi bir cevap sunmak veya dava açmak gibi bir imkân bulunmamaktadır. Bu halde yerel bir vekil ile çalışmak ve onun önerileri doğrultusunda yol çizmek önerilmektedir.

Belirtmek gerekir ki ret kararı tesis edilen bir markaya ilişkin olarak WIPO üzerinden tekrar aynı veya farklı ülkeleri kapsayacak şekilde müracaatta bulunulmasına bir engel yoktur.

2. Üye Ülkeden Gelen Tescil Kararları

WIPO tarafından ilgili ülkeye iletilen marka müracaatı sonucunda tescil kararı verilebilmesi de mümkündür. Bazen doğrudan tescil kararı verilebilirken bazı durumlarda geçici



FOOTNOTE

⁶ It is necessary to pay attention to the opposition period included in the provisional refusal decisions. For some countries, it is not possible to extend the opposition time, in other words, to request an extension of time.

DİPNOT

⁶ Geçici ret kararlarında yer alan itiraz süresine dikkat edilmesi gerekir. Zira bazı ülkeler açısından bu cevap süresinin genişletilmesi, bir diğer ifadeyle süre uzatımı talep edilebilmesi mümkün değildir.

PART 14

some cases, a registration decision can be made after the response to the provisional refusal decision. After the applicant learns that the trademark is registered in the relevant country, there are some issues to pay attention to. These issues are mostly communicated to the trademark owner via WIPO.

The most basic issue to be considered after registration is the payment of the second fee. Some countries charge the trademark application fee in two installments: the first installment at the time of application and the second installment after the registration of the trademark was decided. Countries that already request payment of second fee are Brazil and Cuba⁷. If the trademark applicants in these countries neglect to pay the second fee after registration, the trademark will become invalid and the protection decision established in the relevant country will lose its meaning.

Some countries may request a declaration of use after the trademark registration decision. The decision to revoke the trademark registration will be made if it is not possible to show that the trademark is used in that nation or is projected to be used there shortly afterward. For example, in the Philippines, a trademark declaration of use is requested after registration, and if it is not submitted, the trademark registration is abandoned. For this reason, it will be to the advantage of the trademark owner who has applied for the trademark to obtain preliminary information about the obligation to use the trademark in the relevant country.

ret kararına verilen cevap sonrasında tescil kararı verilebilir. Müracaat sahibinin, markanın ilgili ülkede tescil edildiğini öğrenmesi akabinde dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır. Bu hususlar çoğunlukla WIPO üzerinden marka sahibine bildirilir.

Tescil sonrası dikkat edilmesi gereken en temel mesele, ikinci taksitin ödenmesidir. Bazı ülkeler marka başvuru ücretini iki taksit şeklinde alır: ilk taksiti başvuru esnasında ve ikinci taksit markanın tesciline karar verilmesi sonrasında. Hâlihazırda ikinci taksit uygulaması olan ülkeler; Brezilya ve Küba'dır⁷. Bu ülkelerde marka başvurusunda bulunan marka sahiplerinin, tescilden sonra ikinci taksiti ödemeyi ihmal etmeleri halinde marka geçersiz hale gelecek ve ilgili ülkede tesis edilen koruma kararı anlamını yitirecektir.

Bazı ülkeler ise marka tescil kararından sonra marka kullanımına ilişkin kullanım beyanı (declaration of use) talep edebilmektedir. Markanın o ülkede kullanıldığı veya yakın bir zamanda kullanılmasının planlandığı ispatlanamazsa marka tescilinin iptaline karar verilmektedir. Örneğin Filipinler'de tescil sonrası marka kullanım beyanı talep edilmekte, sunulmaması halinde ise marka tescili terkin edilmektedir. Bu sebeple marka müracaatı yapan marka sahibinin, ilgili ülkede marka kullanma zorunluluğuna ilişkin ön bilgi alması avantajına olacaktır.



FOOTNOTE

⁷ Second fee should be paid for trademark applications in Japan, in case that application was made before March 31, 2023.

IV. CONCLUSION

The importance of branding at the international level requires the protection of trademarks at the international level. One of the most preferred ways in this regard is to apply for a trademark through WIPO. The interest in WIPO and international trademark application, which offers the opportunity to apply in three languages, is increasing day by day. For this reason, it is essential to know the points to be considered and the resources to be examined while making an international trademark application.

After briefly presenting WIPO and its member nations, our paper outlines the considerations that should be examined before and after filing an international trademark application. This study aims to draw a general framework for practitioners and trademark owners beyond an academic text and to guide their international trademark applications.

Accordingly, trademark owners and practitioners should determine the countries where the trademark will be used, determine the list of goods/ services and examine the guides prepared by WIPO at every stage of the application. However, this is not enough to ensure trademark protection, and in some specific countries, transactions such as paying the second fee and submitting a declaration of use should not be neglected to ensure the continuation of the protection after registration.

BIBLIOGRAPHY

Guide to the Madrid System International Registration of Marks under the Madrid Protocol, (Erişim: 31.02.2023), <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-455-2022-en-guide-to-the-madrid-system-international-registration-of-marks-under-the-madrid-protocol.pdf>.

YAŞAR ÖZBEK, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü, (Access: 31.02.2023) <https://www.mfa.gov.tr/dunya-fikri-mulkiyet-orgutu.tr.mfa>.

IV. SONUÇ

Uluslararası düzeyde markalaşmanın önem kazanması, markaların uluslararası düzlemde korunmasını gerektirmektedir. Buna ilişkin en çok tercih edilen yollardan birisi WIPO üzerinden marka başvurusunun gerçekleştirilmesidir. Üç dilde başvuru imkânı sunan WIPO'ya ve uluslararası marka başvurusuna karşı ilgi ise gün geçtikçe artmaktadır. Bu sebeple uluslararası marka başvurusu yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar ve incelenmesi gereken kaynakların bilinmesi elzemdir.

Çalışmamızda kısaca WIPO ve üye ülkeler tanıtıldıktan sonra uluslararası marka başvurusunun öncesinde ve sonrasında yapılması ve dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilmiştir. Bu çalışma, akademik bir metnin ötesinde uygulamacılara ve marka sahiplerine genel bir çerçeve çizmek ve uluslararası marka başvurularında yol göstermek amacını taşımaktadır.

Buna göre marka sahipleri müracaat öncesinde, markanın kullanılacağı ülkeleri, emtia listesini belirlemeli ve başvurunun her aşamasında WIPO tarafından hazırlanan rehberleri incelemelidir. Ancak marka korumasını temin etmek için bu yeterli olmayıp spesifik bazı ülkelerde tescil sonrası tescilin devamını sağlamaya yönelik ikinci taksiti ödeme, kullanım beyanı sunma gibi işlemler ihmal edilmemelidir.

KAYNAKÇA

Guide to the Madrid System International Registration of Marks under the Madrid Protocol, (Erişim: 31.02.2023), <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-455-2022-en-guide-to-the-madrid-system-international-registration-of-marks-under-the-madrid-protocol.pdf>.

YAŞAR ÖZBEK, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü, (Erişim: 31.02.2023) <https://www.mfa.gov.tr/dunya-fikri-mulkiyet-orgutu.tr.mfa>.

DİPNOT

⁷ 31 Mart 2023 tarihinden önce yapılan başvurular açısından Japonya'da da ikinci taksit talep edilmektedir.