

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ PATENT VE MARKA OFİSİ NEZDİNDE MARKA TESCİL SÜRECİ

Değerli Müvekkillerimiz,

Av. Faruk Aktay, Esq. İstanbul, New York ve Londra’da kayıtlı bir hukukçu olarak Türk, Amerikan ve İngiliz hukuku ile ilgili derinlemesine bilgi sahibidir. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (“USPTO”) nezdinde de yetkilidir.

Aktay Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin ticari markalarını Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil ettirerek koruma altına almalarını önemsiyoruz. Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri’nde (“ABD”) markasını kullanarak mal veya hizmetlerini ihraç eden Müvekkillerimize ilk olarak markalarını tescil ettirerek koruma altına almalarını öneriyoruz. Bu süreçte yurt dışında bir avukata/marka vekiline ihtiyaç duymadan, ABD’deki marka başvurularında ve sonraki aşamalarda her zaman destek oluyoruz.

1. Federal ve eyalet sicili nedir?

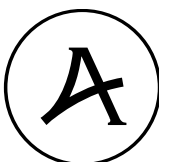
ABD’de marka hakkı, eyalet sicili veya federal sicili yoluyla korunabilir. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (“WIPO”) tarafından yürütülen uluslararası marka tescili doğrudan USPTO’ya iletiğinden federal sicil kapsamında koruma sağlar. Buna karşılık, eyalet marka sicillerine yapılan marka başvuruları USPTO’ya göre mali açıdan daha uygun ve hızlıdır ancak yalnızca o eyalet kapsamında korunmaktadır.

2. Common law markaları nedir?

Ticarette belirli mallar veya hizmetler üzerinde ilk defa kullanılarak koruma elde eden markalara “common law” markaları denilmektedir. Bu markalar yalnızca kullanıldığı coğrafi alanla sınırlı olarak korunmaktadır. Aynı veya benzer bir marka USPTO veya eyalet sicili nezdinde tescilli olsa bile common law markasının sahibi markayı daha önce kullandığını öne sürerek tescilden doğan korumanın kendisine karşı ileri sürülememesini sağlayabilir. Common law markaları, isteğe bağlı olarak “TM” veya “SM” sembollerini içerebilir ancak “®” sembolünü içeremez.

3. Federal sicil markaları nedir?

Federal sicil markaları ise ticari markanın sahibi olduğunuz ve 50 eyaletin tamamında ve ABD bölgelerinde kullanma hakkınız olduğuna dair yasal karine teşkil eder. USPTO nezdinde tescil



edildiğinde markanın ABD Gümrük ve Sınır Koruması nezdinde de kaydı talep edilebilir ve bu kayıt ile marka hakkına tecavüz eden sahte ürünlerin ABD'ye girmesi engellenir.

USPTO nezdinde tescil ettiğiniz marka, başka bir ülkede marka başvurusu yaparken esas marka tescili olarak dayanak gösterilebilir. Gerektiğinde, federal mahkemede ticari marka ile ilgili dava açma hakkı tanır. Federal sicil markaları da isteğe bağlı olarak “TM” veya “SM” sembollerini içerebilir. Buna ek olarak, “®” sembolünü kullanmasına da izin verilir.

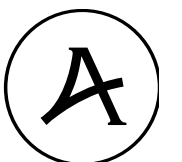
4. Esas sicil ve ek sicil nedir?

Federal sicil, “esas sicil” ve “ek sicil” olmak üzere iki ayrı sicilden oluşmaktadır. Esas sicil, ayırt edici markalar için koruma sağlar. Öte yandan ek sicil, ayırt edicilik kazanma potansiyeline sahip ancak ayırt edici olmayan markalar için koruma sağlar. Ek sicil, esas sicile tescilin sağladığı korumayı sağlamamaktadır. Ek sicile kayıt edilen bir markanın, gelecekte ayırt edicilik kazanması halinde esas sicilde tescil edilmesi mümkündür.

5. Marka başvurusuna ilişkin seçenekler nelerdir?

Ticari Marka Yasası'nda marka başvurularına ilişkin dört seçenek belirtilmiştir. Ticari marka veya hizmet markası başvurunuzu bu seçeneklerden birini seçerek yapabilirsiniz, her birinin başvuru sırasında farklı gereklilikleri mevcuttur.

- Şu anda markanızı belirttiğiniz mal ve/veya hizmetlerle ticarete kullanıyorsanız **Ticari Marka Yasası Bölüm 1(a) kapsamında “ticari amaçlı kullanım”** seçeneğine dayanarak başvurmanız gerekmektedir.
- Markanızı yakın gelecekte belirttiğiniz mal ve/veya hizmetlerle ticarete kullanmak için niyetiniz varsa **Ticari Marka Yasası Bölüm 1(b) kapsamında “kullanım niyeti”** seçeneğine dayanarak başvurmanız gerekmektedir.
- Menşei ülkede aynı mal ve/veya hizmetler için aynı markanın yabancı bir tesciline sahipseniz **Ticari Marka Yasası Bölüm 44(e) kapsamında “yabancı tescil”** seçeneğine dayanarak başvuru yapmanız gerekmektedir.
- Aynı marka ve aynı mal ve/veya hizmetler için daha önce yapılmış bir yabancı başvurunuz varsa ABD'deki marka başvurusunu altı ay içinde yapmanız halinde **Ticari Marka Yasası Bölüm 44(d) kapsamında “yabancı başvuru”** seçeneğine dayanarak marka başvurusu yapabilirsiniz. Ayrıca, ABD başvurunuz için yabancı başvuru tarihi ile aynı olan bir rüçhan hakkı ileri sürebilirsiniz.



Ayrıca, farklı uluslararası mal ve/veya hizmet sınıfları için ve bir uluslararası sınıf içindeki belirli mal ve/veya hizmetler için farklı başvuru seçenekleri talep edebilirsiniz.

6. Marka başvurusu nasıl yapılır? TEAS Plus ve TEAS Standard arasındaki fark nedir?

Marka başvurusunun Marka Elektronik Başvuru Sistemi (“TEAS”) kullanılarak yapılması zorunludur. TEAS sistemi TEAS Plus ve TEAS Standard olarak ikiye ayrılır.

TEAS Plus’da her sınıf için 250\$ ödenir. Marka başvurusu sırasındaki gereklilikler daha fazladır. Mal veya hizmet sınıfı için daha önce belirlenmiş bir listeden seçim yapabilirsiniz.

Buna karşılık, TEAS Standard’da her sınıf için 350\$ ödenir. Ancak marka başvurusu sırasındaki gereklilikler daha azdır. Belirli bir listeden seçim yapmak yerine mal veya hizmet sınıfınız için özel bir tanım yapabilirsiniz.

7. Örnek (*Specimen*) nedir?

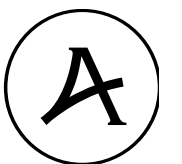
Örnek, markanın ticarete nasıl kullanıldığına ilişkin bir delil teşkil eder. Marka başvurusu yapılırken her mal ve/veya hizmet sınıfı için en az bir örnek sunulmalıdır. Mal sınıfları için etiket, ambalaj, markanın malın üzerindeki görünümü ve satış noktasının görüntüsü örnek olarak sunulabilir. Reklam, broşür ve internet sitesi de hizmet sınıfları için örnek olarak sunulabilir.

8. Marka başvurusu yapıldıktan sonraki süreç nasıldır?

Başvurudan yaklaşık 8 ay sonra uzman tarafından marka başvurusu değerlendirmeye başlanır. Uzman, 7 gün içinde başvuruyu yayımlanmak üzere onaylar, sorunlar hakkında başvuru sahibi ile görüşür ya da ofis bildirimini ile başvuruyu reddeden ve ret sebeplerini içeren bir belge gönderir.

Başvuru sahibinin ofis bildirimine cevap süresi 3 ay olup talep halinde bu süre 3 ay daha uzatılabilmektedir. İnceleyen uzman, cevabı inceleyerek marka başvurunuzun yayımlanmasına karar verebilir ya da yeniden ofis bildirimini gönderebilir. Son ofis bildirimine cevaben; yeniden inceleme talep edebilir, Marka Yargılama ve Temyiz Kurulu’na (“TTAB”) itiraz edebilir veya hem yeniden inceleme talep edebilir hem de ofis bildirimine karşı itiraz edebilirsiniz. TTAB süreci yaklaşık 10 ayda sonuçlanır ve TTAB tarafından verilen karara göre başvurunuz inceleyen uzmana kabul veya ret etmesi için geri gönderilir.

İnceleyen uzman başvurunuzu onaylarsa, marka başvurunuz Resmi Gazete’de yayımlanır. Yayım tarihinden itibaren 30 gün içerisinde hak sahiplerinin itiraz etme hakkı mevcuttur. Süresi içinde itiraz edilmemesi halinde ticari kullanıma dayanan başvurular için tescil belgesi, kullanım niyetine dayanan başvurular için ise izin bildirimini düzenlenir.



9. Kullanım bildirimini nedir?

İzin bildirimini yapılmasından itibaren 6 ay içerisinde başvuru sahibi USPTO'ya markanın ticarete kullanıldığını teyit eden bir kullanım bildirimini yapmalıdır. Marka henüz ticarete kullanılmıyor ise başvuru sahibi, 6 aylık sürenin uzatılmasını isteyebilir. Başvuru sahibi bu süreyi uzatmak için 5 kez talepte bulunabilir. Kullanım niyetine dayanılarak yapılan marka başvuruları gerekli kullanım bildirimini yapmadıkça tescil edilemez.

10. Marka tescil edildikten sonra yapılması gereken veya yapılabilecek başvurular nelerdir?

Markanın tescil edilmesinin ardından (i) "Bölüm 8 Beyanı", (ii) "Bölüm 8 Beyanı ve Bölüm 9 Yenileme Başvurusu" veya uluslararası tescilli markalar için (iii) "Bölüm 71: Kullanım Beyanı" sunulması gerekmektedir.

Ayrıca, isteğe bağlı olarak (i) "Bölüm 15: Tartışılmazlık Beyanı" ve/veya (ii) "Bölüm 7: Tescilde Değişiklik ya da Düzeltme Talebi" sunulabilir.

