

# FİKRİ GÜNDEM

AIPPI Türkiye Bülteni

Eylül 2021 / Sayı 21





Değerli Üyeler,

Pandemi şartlarında “yeni normal” düzenlemeler kapsamında gerçekleştirdiğimiz Genel Kurulumuzun ardından, Yönetim Kurulu olarak, derneğimizin fikri haklar alanında ülkemizin önemli ve etkin yapı taşlarından biri olma yolundaki çalışmalarımızı hızla devam ettirmekteyiz.

Yeni Yönetim Kurulumuzda ve tüm organlarımızda görev alan üyelerimizi buradan bir kez daha kutlar, son dönemde yaptığımız bazı faaliyetlerimizi kısaca aşağıda bilgilerinize sunarım.

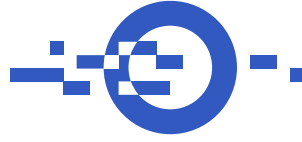
- Nisan 2020 tarihinde düzenlenmesi planlanan fakat pandemi nedeniyle iptal edilen, ebedi Başkanımız Sertaç Köksaldı’nın adını verdiğimiz “Sertaç Köksaldı Uluslararası Fikri Haklar Semineri” mizi, bazı değişiklikler ile çevrimiçi seminerler serisine dönüştürme kararı alınmış ve bu kapsamda Nisan 2021 tarihinden itibaren çeşitli konu ve konuşmacıların farklı perspektiflerini çevrimiçi platformda tartıştığımız değerli üyelerimiz ve tüm katılımcılarımızla paylaşılmıştır.
- **“İşveren Gözüyle Çalışan Buluşları”** çevrimiçi seminerimiz 7 Nisan 2021 tarihinde Ekrem Soylu Moderatörlüğünde, Ayşe İldeş Erdem ve Ümit Yerli’nin değerli katkılarıyla bu çevrimiçi seminerler serisinin ilki olarak düzenlenmiştir.
- 5 Mayıs 2021 tarihinde **“Vekil Gözünden Çalışan Buluşları”** Türkay Alıcı moderatörlüğünde, Doç. Dr. Cahit Suluk ve Av. Aysel Korkmaz Yatkın’ın değerli katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.
- 9 Haziran 2021 tarihinde **“Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleşen Buluşlar”** konulu çevrimiçi seminerimiz Dr. Eda Çataklar’ın moderasyonu ve Mustafa Çakır’ın, Av. İdil Buse Kök Hazer’in konuşmacı olarak katkılarıyla tamamlanmıştır.
- Yapay Zeka ile ilgili hem ülkemiz hem de uluslararası perspektifleri çerçevesinde 14 Eylül 2021’de, **“Yapay Zekanın Fikri Mülkiyet Hukuku’na Genel Yansımaları (Türkiye)”** semineri Av. Korcan Dericioğlu’nun moderator ve Doç. Dr. Armağan Ebru Bozkurt Yüksel ve Av. Elif Kayral’ın konuşmalarıyla tamamlanmıştır. Bununla birlikte 28 Eylül 2021 tarihinde **“Yapay Zekanın Fikri Mülkiyet Hukuku’na Genel Yansımaları (Uluslararası)”** semineri de Dr. Onur Ömer Söğüt’ün moderasyonu ve AIPPI Birleşik Krallık Ulusal Grubundan James Tumbridge, AIPPI Polonya Ulusal Grubundan Martyna Czapska ve Nick Chapman’ın konuşmacı olarak katılımları ile gerçekleştirilmiştir.

Çevrimiçi seminerler serimizde ilaveten, 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü etkinliğimiz, **“Start-up Başarı Hikayelerinde Fikri Haklar”** konulu çevrimiçi semineri ile 27 Nisan 2021 tarihinde İrem Çağlar’ın moderasyonu ve Prof. Dr. Haluk Külâh, Samed Yumrukçu ve Yiğit Kipman’ın değerli katkılarına gerçekleştirilmiştir.

Son olarak, 2018 yılından beri gerçekleştirmekte olduğumuz AIPPI Türkiye IP Academy eğitimlerimiz ise bu yıl “Marka ve Tasarım Tescil Prosedürleri Mesleki Eğitimi” için 5-6 Kasım 2021 ve “Patent Okuma Anlama Yazma Eğitimi” için 26-27 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleşecektir.

Pandemi sürecinin tamamen sona ermesini ve “eski normale” dönüşümüzü umutla beklerken, tüm üyelerimizin başarılı çalışmalarının artarak devamını ve seminer, sempozyum, konferans gibi tüm etkinliklerimizde yüz yüze yapabileceğimiz ve bir arada olacağımız günlerin çok yakın olmasını diliyorum.

Saygılarımla,



**AIPPI**  
**TÜRKİYE**

Eylül 2021 / Sayı 21

**FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ**

**AIPPI Türkiye Ulusal Grubu**

**[www.aippiturkey.org](http://www.aippiturkey.org)**

[instagram.com/aippiturkey](https://www.instagram.com/aippiturkey)

[linkedin.com/aippiturkey](https://www.linkedin.com/company/aippiturkey)

# İÇİNDEKİLER

## HABERLER

## ÜYELERİMİZDEN YAYINLAR

## MARKA HİKAYELERİ

## MAKALELER

### Ses Markalarının Ayırt Ediciliğine İlişkin Bir İnceleme:

#### James Bond Film Serisi Tema Müziği Ses Markası Başvurusu Olarak

EUIPO Temyiz Kurulunun Önünde • Betül Özbek, Önder Erol Ünsal.....11

### Coğrafi Yer Adlarının Tanımlayıcılığı - Euiipo Temyiz Kurulu Büyük Kurulu

“Inmobiliara Portixol” Kararı • Cansu Çatma Bilen, Önder Erol Ünsal.....17

### Şekil Markası Olarak Tescil Edilen Bir Marka

#### Tescil Kapsamındaki Mallar Üzerinde Desen Olarak Kullanılırsa

#### Teknik Bir İşlev Görmüş Olur Mu? AB Adalet Divanı C-818/18, C-6/19p

Sayıli Birleştiriilmiş Dava Kararı İncelemesi • Erman Vatansever.....21

### Stilize Tek Harflerden Oluşan Markaların Benzerliği -

EUIPO Temyiz Kurulu Büyük Kurulu “A” Harfi Kararı • Gülçen Atasever Başçı.....25

Marka Haklarının Korunmasında Gümrüklerin Rolü • Simay Akbaş.....28

## WIPO'DAN HABERLER

### WIPO for Creators İlk Ortakları ile El Sıkıştı

2020 yılında kurulan ve amacı dünyanın dört bir yanındaki yaratıcıların fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerini ve farkındalıklarını arttırmak, fikir sahiplerinin tanınmalarını ve adil bir şekilde ödüllendirilmelerini sağlamak olan WIPO for Creators, misyonunu güçlendirmek adına ilk ortakları ile el sıkışmış oldu.

### WHO, WIPO, WTO Covid-19 İle Mücadele İçin Daha Fazla İşbirliği Yapılması Yolunda Yeni Adımlar Attı

WHO, WIPO, WTO yöneticileri pandemi ile ilgili bilgi akışını arttırmak için bir dizi çalıştayda işbirliği yaparak ve tıbbi teknolojiye ihtiyaç duyan üye ülkeler için üç bölümden oluşan teknik yardım platformu oluşturarak pandemi ile mücadele eden üyelere desteklerini artırma konusunda anlaştı. 15 Haziran'daki görüşmeler sonucunda Tedros Adhanom Ghebreyesus, Daren Tang ve Ngozi Okonjo-Iweala ortak bir bildiri yayınladı.

### Yeni ABC Uygulaması İle Kitaplar Doğrudan Görme Engelli Kişilere Ulaştırılabilecek

WIPO'nun yeni ABC uygulaması görme engellilerin ücretsiz bir şekilde bu uygulama içinde doğrudan arama yapabilecekleri ve dijital kitapları hemen indirebilecekleri böylece dünyanın her yerinden kitaplara ulaşmaları kolaylaştırmayı sağlayan bir platform olarak uygulamaya geçmiştir.

## EUIPO'DAN HABERLER

### EUIPO VE SMEUNITED, KÜÇÜK İŞLETMELERİN GELİŞMESİNE YARDIMCI OLMAK İÇİN GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR

Avrupa Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ve SMEUnited arasında, Avrupa bazlı küçük ve orta ölçekli işletmeleri fikri mülkiyet haklarını koruma konusunda destekleyen ortak girişimleri geliştirme ve uygulama amaçlı bir işbirliği anlaşması imzalandı.

EUIPO ve SMEUnited arasındaki ilk toplantı, mevcut ve gelecekteki iş birliğini konuşmak ve ana hedefleri tartışmak için Temmuz ortasında gerçekleşti. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleyecek bu iş birliği, eğitim sağlama, etkinlik düzenleme, fikri ve sınai mülkiyet haklarını esas alan girişimlerini teşvik etme ve ilgili web sitelerinde içerik paylaşma gibi girişimleri içerecektir.

### AB MARKA DİREKTİFİ ÜZERİNE WEB SEMİNERLERİ

16 Eylül - 9 Aralık 2021 tarihleri arasında her Perşembe gerçekleştirilecek olan bir dizi canlı web semineri ile AB Marka Direktifinin uygulanması, marka tescilleri, inceleme sürecindeki değişiklikler ve yeni markalar belirli ulusal açılardan analiz edilecektir. İlgili ülkeler Kıbrıs, Slovakya, İspanya,

Polonya, Portekiz, Macaristan, Romanya, Letonya, Litvanya, Fransa ve Bulgaristan'dır. Daha fazla bilgi ve kayıt için <https://euipo.blumm.it/event/ar/1/icd-ecp7-webinars-nipos> adresini ziyaret edebilirsiniz.

## EPO'DAN HABERLER

### 2022 AVRUPA MUCİT ÖDÜLÜ ADAYLIĞI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

2022 yılında gerçekleşecek olan Avrupa Mucit Ödülü'ne 1 Ekim'den önce bir arkadaşınızı veya kendinizi önerebilirsiniz. Kategoriler, ödüller ve nasıl aday gösterileceği ile ilgili ayrıntılar [epo.org](http://epo.org) sitesinde mevcuttur.

## ÜYELERİMİZDEN YAYINLAR



**Eser İsmi:** Sınai Mülkiyet Hakları Uygulamaları Serisi (Mevzuat; Patent, Faydalı Model ve Entegre Devre Topoğrafyası; Marka; Tasarım; Coğrafi İşaret ve Gelenekler Ürün Adı)

**Yazarlar:** Prof. Dr. Habip Asan, Dr. Ayben Işılay Özdoğan, Gülsevi Esra Bal, Gonca Ilıcalı, Erman Vatansever, Önder Erol Ünsal

Eser; beş kitaplık bir seriden oluşmaktadır ve birbirinden ayrı bağımsız kitaplar olarak satın alımı mümkündür. Serinin “Mevzuat” başlıklı ilk kitabı sınai mülkiyet ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuatı bir araya getirmektedir. Serinin “Patent, Faydalı Model ve Entegre Devre Topoğrafyası” başlıklı ikinci kitabında patent, faydalı model ve entegre devre topoğrafyası başvuruları için gerekli ön bilgilerden ve başvuru süreçlerinden bahsedilerek pratik bilgilere yer verilmektedir. Serinin “Marka” başlıklı üçüncü kitabında, marka hukukun pratiğe yansımalarına ve uluslararası anlaşmalar ile uygulamalara değinilmektedir. “Tasarım” başlıklı dördüncü kitapta ise yalnızca tasarım başvurusunda uyulması veya yapılması gerekenlere değil, aynı zamanda oluşabilecek hatalara ilişkin de öngörüler paylaşılarak, eserin başvuru sahiplerine rehberlik etmesi amaçlanmıştır. “Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı” başlıklı serinin son kitabı coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı koruması sürecinin yürütülebilmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır ve konu hakkında okuryazarlık kazandırılması ve farklı disiplinlerdeki bilgilerden faydalanılarak stratejik hedefler belirenmesi için yol göstermektedir.

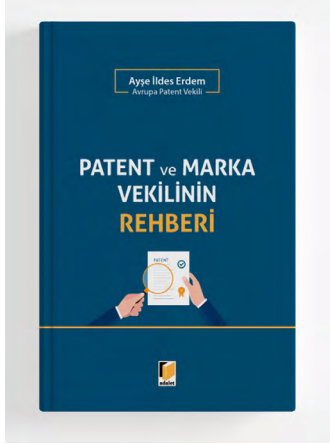


**Eser İsmi:** Fikri Mülkiyet Yazıları I – Mütalaalarım (2001–2020)

**Yazar:** Doç. Dr. Cahit SULUK

Eser; yazarın 2001-2020 yılları arasında kaleme aldığı mütalaalarından oluşmaktadır. Fikir ve Sanat Eserleri”, “Marka”, “Patent ve Faydalı Model”, “Tasarım” ve “Haksız Rekabet” olmak üzere beş başlıkta toparlanan mütalaalara yer verilen kitapta her bir olay özelinde teorik bilginin somutlaşmış hali okuyucuya sunulmaktadır. Mütalaaların sonunda da o olaya özgü Yargıtay kararlarının işlenmesi okuyucuya mütalaadaki gerekçe ve sonuçlarla Yargıtay kararını karşılaştırma imkânı sağlamaktadır.





**Eser İsmi :** Patent ve Marka Vekilinin Rehberi

**Yazar :** Ayşe İldeş Erdem

Eser; derneğimiz Yönetim Kurulu üyelerinden, Avrupa Patent Vekili Ayşe İldeş Erdem'in ilk kitabıdır. Kitap, mesleğe yeni başlamış meslektaşlarımıza yol gösterici bir rehber olması amacıyla kaleme alınmıştır ve bu nedenle teknik bilgi veya mevzuata dair bilgi içermemektedir. 2007 yılından bu yana Fikri Haklar alanında yöneticilik yapmakta olan yazarın kaleme aldığı kitabın Fikri Haklar alanında çalışan ya da çalışmak isteyen kişilere yol gösterici olacağı kanaatindeyiz.

Üyelerimiz tarafından yazılan yayınlara sizin de ekleyecekleriniz var ise derneğimizin Fikri Gündem komitesi ile iletişime geçmenizi bekliyoruz.

## FERRARI



Yarış pilotu olan Enzo Ferrari, Ferrari markasını 1929'da Alfa Romeo'nun yarış takımı olarak kurmuş, 2. Dünya Savaşında Alfa Romeo'nun faaliyetlerini durdurması sonrasında da bağımsız bir otomobil markası haline gelmiştir. Logosunda yer alan 'şahlanan at' ise, yerel bir kahraman olan ve 1. Dünya Savaşında askeri pilot olup savaşta ölen Francesco Baracca'nın uçağının üzerinde bulunan semboldür ve 1923 yılında Baracca'nın anne ve babasının ricası ile Ferrari tarafından kullanılmaya başlanmıştır.

Logoda yer alan 'S' atı (stallion), F ise firmanın yarış departmanı 'Scuderia Ferrari' yi temsil etmektedir. Üstte yer alan kırmızı, yeşil ve beyaz renler de İtalya bayrağına atıf yapmaktadır.

## LAMBORGHINI



Ferruccio Lamborghini, iş hayatına bir traktör üreticisi olarak başlamıştır. Şirketin kazancının artması ile zengin bir adam haline gelen Ferruccio aynı zamanda da spor otomobillere ilgi duymaktaydı. Kendisine bir Ferrari aldı ancak bu araçta birçok sorun çıktı. Bunun üzerine Enzo Ferrari ile görüşmeye karar verdi. Enzo Ferrari, Ferruccio Lamborghini'nin şikayetlerini dikkate almadı hatta 'sorun otomobilde değil onun sürücüsünde' diyerek onunla alay etti. Buna sinirlenen Ferruccio, Ferrari'den daha iyi bir otomobil üretmeye karar vererek 1963 yılında 'Automobili Ferruccio Lamborghini' firmasını kurdu ve Lamborghini marka araçları üretmeye başladı.

Markanın logosu, Ferruccio Lamborghini'nin burcunun simgesi olan boğa'dır. Ayrıca, Lamborghini'nin ürettiği tüm modeller de boğa güreşleri ile ilgilidir. (Muir: ünlü bir boğa yetiştiricisi, Islero: ünlü matador Manolete'yi öldüren boğa; Espada: matador silahı).

## SHELL



1891 yılında Marcus Samuel & Company firması Londra'dan Hindistan'a gazyağı taşımakta ve dönüşte de Avrupa pazarına satmak üzere deniz kabukları getirmekteydi. Hindistan'dan gelen bu deniz kabukları o kadar çok rağbet gördü ki, şirketin en karlı işi haline geldi. Bu kelime 1897 yılında Marcus Samuel'in Shell Transport and Trading Company'yi kurmasıyla kurumsal statüye de kavuşmuş oldu. İlk logo bir midye kabuğuydu ancak 1904'te istiridye kabuğu kullanılmaya başlandı.

1907'de Royal Dutch Petroleum Company ile birleşerek petrol işi yapmaya başlamış ve logosunu da istiridye kabuğu olarak korumuştur.

O günden bugüne grafiksel güncellemeler yapılmış olsa da logo aynı kalmıştır.



Betül Özbek\*

Önder Erol Ünsal\*\*



*AIPPI Türkiye / Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği Üyeleri*

## SES MARKALARININ AYIRT EDİCİLİĞİNE İLİŞKİN BİR İNCELEME:

### JAMES BOND FİLM SERİSİ TEMA MÜZİĞİ SES MARKASI BAŞVURUSU OLARAK EUIPO TEMYİZ KURULUNUN ÖNÜNDE

#### I. GİRİŞ

İngiliz yazar Ian Fleming tarafından 1953 yılında ilk kitabı yayımlanan James Bond serisi, aynı ismi taşıyan bir İngiliz Gizli Servis ajanının maceraları üzerine kuruludur. Büyük ilgiyle karşılanan kitap serisinin devamı, kitaplardan daha büyük ilgi gören Bond filmleri serisi olmuştur. Serinin televizyon, radyo, çizgi film, bilgisayar oyunu uyarlamaları da yapılmış, ancak en büyük ilgi tartışmasız biçimde sinema filmlerince yaratılmıştır.

Kısaca "007" olarak da anılan James Bond'u filmlerde kimin canlandıracağı dünya çapında önemle takip edilen bir konu haline de gelmiştir. Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Daniel Craig, Pierce Brosnan gibi ünlü aktörler filmlerde James Bond'u canlandırmıştır. Buna ilaveten Bond kızları olarak anılan ve bu rol sayesinde oyunculuk kariyerlerinde önemli bir başarı yakalayan aktrisler de, aynı zamanda ünlü bir çapkın da olan Bond'un filmlerdeki sevgililerini oynamışlardır. Film serisinin müzikleri de dünya çapında hitler olmuştur; hemen aklınıza gelecek birkaç örnek verelim: Tina Turner – Goldeneye, Adele – Skyfall, A View to a Kill – Duran Duran, You Know My Name – Chris Cornell, Another Way to Die – Alicia Keys, Diamonds are Forever – Shirley Bassey, Live and Let Die – Paul McCartney...

James Bond serisinin filmleri, kitapları, aktörleri, aktrisleri, müzikleri dahil neredeyse tüm unsurlarıyla dünya popüler kültürünün en önemli kültürlerinden birisi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Ancak, dışarıda bırakılmaması gereken bir diğer önemli unsur daha var kesinlikle: James Bond Tema Müziği.

Muhtemelen herkesin aşına olduğu bu tema müziği, 1962 yılında Monty Norman tarafından yazılmış ve John Barry tarafından düzenlenmiştir. Eser sonrasında Norman ve Barry arasında telif haklarına ilişkin bir davanın konusu olsa da, bu yazı belirtilen davayla ilgili değildir. Bu yazıda, James Bond tema müziğinin bir ses markası olarak tescili talebine ilişkin olarak Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Temyiz Kurulunca 12 Mart 2021 tarihinde verilen karar<sup>1</sup> incelenecektir.

Piyasada artan rekabet koşullarında gelişen pazarlama teknikleri sayesinde, teşebbüsler markalarını

<sup>1</sup> R1996/2020-5 numaralı kararın tam metni için bkz: [https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/\\*/num-ber/1996%2F2020](https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/num-ber/1996%2F2020) (Erişim Tarihi 13.09.2021)

tüketici nezdinde daha hatırlanır kılmak için geleneksel olmayan marka türlerine daha sık başvur-maktadırlar. Özellikle, yazımızda ayrıntı ile incelenecek olan ses işaretleri, dinleyicilerin işitsel duyularını harekete geçiren ve işitsel hafızayı tetikleyen karakterleri nedeniyle markayı tüketici nezdinde özdeşleştirmek için etkili bir araç haline gelmiştir.<sup>2</sup>

Marka sahipleri için önemli bir ticari değer halinde gelen bu markaların fikri mülkiyet hukukuna yansması kaçınılmaz olmuştur. Geleneksel olmayan markaların tescil edilebilirliği pek çok tartışmanın konusu olsa da, ses markaları da dahil olmak üzere büyük bir kısmının marka olmanın temel fonksiyonu olan “*bir teşebbüse ait mal veya hizmeti, diğer teşebbüslere ait mal veya hizmetten ayırt etme*” ve sicilde gösterilme kriterlerini taşıdığı koşulda tescil edilebileceği kabul edilmektedir. Ancak geleneksel olmayan markaların ayırt edici niteliğinin belirlenmesi konusunda hala bazı tartışmalar mevcuttur.

EUIPO Temyiz Kurulunun yazımıza konu ve ses markalarının ayırt edicilikleri ile ilgili önemli değerlendirmelere yer verdiği kararı, James Bond filminin herkesin aklında canlanan film müziğinin ses markası olarak tescili başvurusu<sup>3</sup> sürecini konu almaktadır.

Başvuru sahibi, James Bond filmlerinin fikri haklarının yönetimini elinde bulunduran Danjaq LLC, film müziğinden yirmi beş saniyelik bir kesit içeren ses markasının 3., 9., 14., 16., 18., 21., 25., 28., 32., 33., 34. sınıflardaki mallar için Avrupa Birliğinde (AB) tescili amacıyla EUIPO’ya başvuruda bulunmuştur:

İlgili ses markası başvurusu, AB Marka Tüzüğü’nün (EUTMR), ayırt edici nitelikten yoksun markaların tescil edilemeyeceğini düzenleyen 7/1-b maddesi nedeniyle kapsadığı tüm mallar bakımından reddedilmiştir. Başvuru sahibinin, EUIPO İnceleme Biriminin ses markalarına karşı katı bir yaklaşım uyguladığı ve tescil için asgari düzeyde ayırt ediciliğin yeterli olduğu gerekçesi ile gerçekleştirdiği itiraz sonucu Temyiz Kurulu ilgili ret kararını iptal etmiştir.

Bu noktada, marka başvurusunun reddine konu karara esas gerekçeler ve Temyiz Kurulunun bu değerlendirmelere yaklaşımını bazı başlıklar altında incelemek mümkündür.

## II. EUIPO VE ADALET DİVANI GENEL MAHKEMESİ KARARLARI ÇERÇEVESİNDE SES MARKALARININ AYIRT EDİCİ NİTELİĞİ

Ses markalarının ayırt ediciliklerinin değerlendirmesine dair EUIPO Kılavuzunda<sup>4</sup> bazı kriterler öngörülmüştür. Kılavuzda ses markaları ile ilgili “*içerisindeki sesin türü ne olursa olsun, bir veya daha fazla ses içeren herhangi bir işaret*” şeklinde bir tanımlama yapılmıştır. Görüldüğü üzere bu tanım sınırlayıcı değil, oldukça kapsayıcı nitelik arz etmektedir. Bu kapsamda ayırt edici olduğu takdirde doğada bulunan sesler marka olabileceği gibi, yapay olarak oluşturulan sesler ve melodiler de ses markası olabilir.<sup>5</sup>

Ses markalarının tescil edilebilirliği, ayırt edici olmalarına, yani ortalama tüketici nezdinde mal veya

2 Sound Mark and Intellectual Property, <https://abounaja.com/blogs/sound-mark> (Erişim Tarihi: 13.09.2021)

3 Tescili talep edilen müzik eseri kesitinin <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018168977> bağlantısından dinlenilmesi mümkündür. (Erişim Tarihi 13.09.2021)

4 Guidelines for Examination in the Office, Part B Examination, Guidelines For Examination Of European Union Trade Marks, <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/1803468/2000140000> (Erişim Tarihi 13.09.2021)

5 Karasu, Rauf. “Ses Markaları”, Ankara Barosu FMR Dergisi, 2007, Sayı:2, s.31-32.

hizmetin ticari kökenini gösterebilme kabiliyetine bağlıdır. Ses markalarının tescili için gereken ayırt edicilik derecesi, geleneksel markalarda olduğu gibi tüketici algısı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Ancak tüketicinin her markayı algılaması aynı olmayacağından geleneksel olmayan markalarda ayırt ediciliğin ispatının daha güç olduğundan söz edilir.<sup>6</sup>

Bununla beraber, EUIPO'nun ortak uygulama kılavuzlarından *Common Practice 11*'de seslerin ticarette sıklıkla kullanılan, dolayısıyla tüketiciler tarafından da marka olarak algılanması kolay hale gelmiş işaretler olduğu belirtilmiştir.<sup>7</sup> Gerçekten de, ticarete markalaşma ve pazarlama stratejisinin bir parçası olarak sesler giderek daha fazla kullanıldığından, tüketicilerin bunları ticari menşe gösteren işaretler olarak algılaması daha olasıdır.

Bu husus, ses markaları açısından referans kararlardan olan Adalet Divanı Genel Mahkemesi "Son D'un Jingle Sonore Plim"<sup>8</sup> kararında ortaya konmuştur. Karara konu ses markası, ayırt edicilikten yoksun olduğu gerekçesi ile başvurusu reddedilen, iki notanın tekrarından oluşan 'basit' bir telefon zili sesidir. Bu ses markası, sıradan bir şekilde bir araya getirilmiş, dolayısıyla bir rezonansa sahip olmayan iki nota olarak değerlendirilmiş ve ilgili mal ve hizmetlerin ticari kaynağını işaret etmekten yoksun olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak bu değerlendirme sırasında ses markalarına ilişkin önemli tespitlere de yer verilmiştir.

Söz konusu kararda Mahkeme, öncelikle ayırt edicilik kriterlerinin tüm marka kategorilerine eşit şekilde uygulanması gerektiğini; ancak bu kriterler uygulanırken tüketicinin farklı marka kategorilerini farklı şekillerde algıladığının da göz ardı edilemeyeceğini belirtmiştir. Bu nedenle, tüketici nezdinde ticari menşei algısı yaratması kelime veya şekilden oluşan geleneksel işaretlere oranla daha zor olan marka kategorilerinde ayırt ediciliğin kanıtlanması da ayrı bir değerlendirme gerektirmektedir. Yine de, ses markalarında özellikle radyo-televizyon yayıncılığı ve bağlantılı medya sektöründe, jenerikler ve çeşitli melodiler aracılığıyla söz konusu ürün veya hizmetin belirli bir teşebbüsten geldiğini işitsel olarak tanımlamak için sıklıkla kullanılmaktadır. Bu durum, ses markalarını diğer geleneksel olmayan markalara nazaran ayırt ediciliğin tespitinde daha avantajlı bir noktada konumlandırmaktadır.

Ses markası türlerinin ayırt ediciliği EUIPO Kılavuzunda bazı başlıklar altında incelenmiştir.

Bu noktada örneğin; bir veya birden fazla notadan oluşan melodiler ve ilgili sınıflar için kendi içinde ayırt edici kabul edilebilen sözlü bir unsurdan oluşan sesler kural olarak ayırt edici kabul edilmiştir. Buna karşın tescili talep edilen mal veya hizmetlerin karakteristik özelliklerini yansıtan sesler, örneğin sıradan bir elektrik süpürgesi sesi, bu mallar için tüketici tarafından mal veya hizmetin doğal olarak ortaya çıkardığı teknik ve işlevsel niteliği olarak algılanacağından kural olarak ayırt edici kabul edilmemiştir. Benzer şekilde, notaların herhangi bir rezonans olmaksızın birleşiminden oluşan sesler; yalnız bir veya iki notadan oluşan basit melodiler; veya milli marşlar gibi kamuya ait hale gelmiş olarak nitelendirilebilecek sesler de ticari kaynak algısı yaratmayacağından ayırt edicilikten yoksun kabul edilmiştir.

6 Çolak, Uğur. "Türk Marka Hukuku", On İki Levha Yayınları, 4. Baskı, 2018, s.27.

7 Common Practice 11: New Types of Marks: Examination of Formal Requirements and Grounds for Refusal, <http://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018168977> (Erişim Tarihi 13.09.2021)

8 Adalet Divanı Genel Mahkemesi 13/09/2016 tarihli, T-408/15 sayılı, SON D'UN JINGLE SONORE PLIM kararı, <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30d562896814d31340c8b66aa81ed2c95236.e34KaxiLc3qM-b40Rch0SaxyKahj0?text=&docid=183262&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=56734> (Erişim Tarihi 13.09.2021)



Ürün veya hizmetlerin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan seslerin ayırt edicilik değerlendirmesinde etkisi ile ilgili, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi'nin yakın bir tarihte vermiş olduğu T-668/19 sayılı kararında<sup>9</sup> içecek kutusunun açılması sırasında ortaya çıkan sesin marka olarak tescili tartışılmıştır. Mahkeme, karara konu ses markasının tescili talep edilen mallar bakımından bu ürünlerin işlevsel ve doğal şekilde ortaya çıkan sesi olduğunu tespit etmiştir. Bu açıdan bir kutunun veya şişenin açılması, içeceklerin tüketilebilmesi için ortaya çıkan teknik bir çözümün doğasında vardır ve bu nedenle böyle bir ses, tescili talep edilen ürünlerin ticari menşeinin bir göstergesi olarak algılanmayacaktır. Başvuru sahibinin, sesin bir saniyelik sessizlik ve dokuz saniyelik köpürme sesi olmak üzere iki karakteristik unsurdan oluşturduğu iddiası ise Mahkemece bu unsurların basit farklılıklar olduğu ve sesi içecek sektöründeki diğer seslerden yeterince farklılaştırmadığı gerekçeleri ile reddedilmiştir.

Görüldüğü üzere, seslerin marka olarak tescili noktasında ayırt edici nitelikleri önem taşımakta olup, bu değerlendirme yapılırken aranan kriterler içtihat hukukunda ve EUIPO tarafından belirlenen ortak uygulama kılavuzlarında ortaya konmuştur.

James Bond film jeneriğinin ses markası olarak başvurusunda ise, bu ses markasının ayırt edici niteliği değerlendirilirken EUIPO İnceleme Birimi ile Temyiz Kurulu'nun ses markalarında tüketici algısı kriterine ilişkin farklı yaklaşımlar sergilediği görülecektir.

### III. SES MARKALARININ TESCİLİ TALEP EDİLEN MALLAR VE HİZMETLER BAĞLAMINDA AYIRT EDİCİ NİTELİĞİ

Bilindiği üzere ayırt edicilik değerlendirmesi başvurusu talep edilen mallar ve hizmetlerden bağımsız olarak gerçekleştirilemez. Zira bir mal veya hizmet için ayırt edici kabul edilen bir işaret başka bir mal veya hizmet için ayırt edici kabul edilmeyebilir. Ses markalarında özellikle, tescili talep edilen mal veya hizmetin karakteristik özelliklerinden oluşan seslerin ilgili mal veya hizmetler için ayırt edicilikten yoksun olduğu kabul edilmektedir.<sup>10</sup>

EUIPO İnceleme Birimi, karara konu ses markası için 3., 9., 14., 16., 18., 21., 25., 28., 32., 33., 34. sınıflardaki mallar açısından ayırt edicilik değerlendirmesi yaparken, başvuru sahibinin iddialarının aksine, bu ürünlerin tamamının James Bond filmi ile bağlantılı olarak ticarileştirmeye uygun ürünler olmadığını belirtmiştir. Bu duruma örnek olarak, 3. sınıfta yer alan temizlik amaçlı maddeler; 21. sınıfta yer alan ev gereçleri; 33. sınıfta yer alan alkollü içecekler ve 34. sınıfta yer alan tütün ürünleri verilmiştir.

Dolayısıyla, her ne kadar başvuruya konu film müziğinin, tüketicinin bir bölümünde akılda kalıcı olsa da başvuru kapsamında yer alan bazı emtialar açısından doğrudan marka algısı yaratmayacağından bahsedilmiştir. Ancak özellikle televizyon yayıncılığı/eğlence sektörü ile bağlantısı kurulamayan ve ses markası bakımından ticari kaynak göstermeyeceği düşünülen birtakım mallardan bahsedilse de, sonuçta ses markasının tüm mallar bakımından reddine karar verilmiştir. Bu durum, ayırt ediciliğin tescili talep edilen mal ve hizmetler bazında ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği kuralı karşısında eleştirilebilecektir.

<sup>9</sup> Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 7 Temmuz 2021 tarihli T-668/19 sayılı Ardagh Metal Beverage Holdings v EUIPO kararı <https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-668/19>. (Erişim Tarihi 13.09.2021) (Aktaran: Güner Sunay, Mine: Abad Genel Mahkemesi İçecek Kutusu Açılma Sesini Ayırt Edici Bulmadı: Ardagh Metal Beverage Holdings Kararı (T-668/19), IPR Gezgini, <https://iprgezgini.org/2021/08/24/abad-genel-mahkemesi-icecek-kutusu-acilma-sesini-ayirt-edici-bulma-di-ardagh-metal-beverage-holdings-karari-t-668-19/> (Erişim Tarihi 13.09.2021))

<sup>10</sup> Karasu, s.47.

EUIPO Temyiz Kurulu yukarıdaki değerlendirmeye ilişkin olarak, kararda başvurunun belirli mallar için neden ayırt edicilikten yoksun olduğunun detaylı olarak açıklanmadığı tespitini yapmıştır. Bu bakımdan farklı tüketici çevrelerini de hedefleyen ve farklı amaçlara hizmet eden heterojen mal ve hizmet grupları nedeniyle bu şekilde genel bir değerlendirme yapılması doğru bulunmamıştır.

Bu doğrultuda Temyiz Kurulu, başvurunun tescili talep edilen mallarda ticari menşei gösterme niteliğinin olduğuna karar vermiştir. Kurula göre tüm filmlerde çeşitli versiyonları ile ve “007” veya “James Bond” gibi öğelerle yer alan James Bond film müziği, yalnız sanatsal değil ticari kaynak gösterme niteliğini de kazanmıştır. Bu nedenle başvurusu talep edilen ve ticari ürünlerden oluşan sınıflar açısından film müziği sesinin ayırt edici olduğu sonucuna varılmıştır. Gerçekten de, modern pazarlama stratejileri incelendiğinde Dünyaca tanınmış özellikle seri filmlere ait kelime, şekil ve ses markalarının ticari alanda yaygın şekilde kullanıldığı ve ayrı bir sektör oluşturulduğu ortadadır.

#### **IV. SES MARKALARINDA SESİN UZUNLUĞUNUN AYIRT EDİCİLİK DEĞERLENDİRMESİNDEKİ ETKİSİ**

Karara konu ses markası, James Bond film müziğinin ilk yirmi beş saniyesinden oluşmaktadır. Film müziğinin bu kesiti, trampet temposu girişi, yavaş bir sekans ve gitar solosu şeklinde birbiri ile karakteristik şekilde bağlanan üç kısım olarak tanımlanmıştır.

EUIPO İnceleme Birimi, ses markasının tüketicilerin talep edilen malların ticari menşeinin bir göstergesi olarak hemen algılamasını zorlaştıran bir müzikal segment yapısından oluştuğu ve melodinin uzunluğu itibarıyla akılda az kalıcı olduğu sonucuna varmıştır. Ancak yapılan bu değerlendirme de öncekiler gibi detaylı bir gerekçelendirme içermemektedir. Ofisin bu tutumu, ayırt edicilik değerlendirmesindeki ilkelere olan, tüketicilerin markaların zihinlerinde bıraktıkları genel izlenimle hareket ettikleri yaklaşımı ile çelişki içermektedir. Nitekim bu yaklaşım esas alındığında, tüketicinin bir markanın tüm unsurlarını ve detaylarını aklında tutması beklenemeyeceğinden, marka ile karşılaştığında zihninde kalan genel izlenimin bir ticari köken oluşturup oluşturmadığı önem arz etmektedir. Bu durumda, ses markaları için de markanın tüm segmentleri ve notalarının zihinde canlanması beklenmeyip, markanın bir bütün olarak tüketicinin zihninde malların ticari kökenine dair bir algı oluşturması yeterlidir.

EUIPO Temyiz Kurulu, yukarıdaki değerlendirmeye ilişkin isabetli şekilde AB Marka Tüzüğü’de veya içtihat hukukunda hangi uzunlukta veya nitelikteki işaretlerin ayırt edici kabul edileceğine dair bir test bulunmadığını belirtmiştir. Bu kapsamda herhangi bir ses markasının hangi özellikleri taşırsa akılda kalıcı ve ayırt edici olduğuna dair daha katı bir değerlendirme yapılamayacağı gibi, yirmi beş saniye ve daha uzun pek çok sesin de EUIPO nezdinde marka olarak tescil edildiği vurgulanmıştır. Kurula göre ses işaretinin ayırt ediciliğine dair çekince ortaya çıkaran durumlar genellikle iki ekstrem uç, yani rezonans oluşturmayacak kadar kısa sesler ile, bir eserin tümünden oluşan ve yalnız profesyonel müzisyenlerin hatırlayabileceği uzunluktaki seslerdir. Karara konu sesin James Bond film müziğinin ilk yirmi beş saniyesinden ve profesyonel olmayan bir tüketicinin dahi aklında kalabilecek bir melodiden oluştuğu düşünüldüğünde bu iki sınırın arasında yer aldığı söylenebilir. Ayrıca, başvuruya konu melodinin baştan sona hatırlanamayacağı varsayımında dahi, tüketicinin markaların genellikle baş kısmını hatırladığı yaklaşımından hareketle melodinin başında yer alan karakteristik trompet sesi de markanın ayırt edici kabul edilmesi için yeterlidir.

Bu açıklamalar ışığında başvuruya konu ses markası, ilgili tüm sınıflar için ayırt edici kabul edilmiş ve EUIPO İnceleme Biriminin ret kararı Temyiz Kurulunca iptal edilmiştir.

Bu noktada belirtmek gerekir ki, seslerin uzunluğunun ayırt edici niteliği üzerindeki etkisi ile ilgili doktrinde farklı görüşler bulunmaktadır. Özellikle Alman hukukunda bazı yazarlar belirli bir süreden uzun seslerin soyut ayırt ediciliğinin bulunmadığını iddia etmektedir.<sup>11</sup> Bununla beraber, kaç saniyeden uzun seslerin bu tescil engeli ile karşılaşacağına dair ortak bir görüş bulunmamaktadır. Bizim de katıldığımız görüşe göre, ses markalarının tescil edilebilirliği için süre sınırlamaları getirmek marka hukukunun doğasına ve değişen teknoloji ve ticari hayatın gerekliliklerine uygun düşmeyecektir.<sup>12</sup> Nitekim sesler, tüketicide farklı algılar uyandırabilen işaretler olup, bir ses süre olarak uzun olmasına rağmen basit bir ritim ve az sayıda tınıdan oluştuğu için ilgili tüketici tarafından kolayca algılanabilir ve hatırlanabilirken; karmaşık ve çok sesli yapıda olan süre olarak kısa bir ses de tüketiciler için alışılmamış bir ritimde ve ahenkte ise daha zor hatırlanabilir. Veya tersi bir senaryoda, süre olarak uzun sesler müzisyenlerden oluşan bir tüketici çevresinde çok rahat algılanabilir ve hatırlanabilirken, çok kısa süreli bir ses, ortalama tüketicilerden oluşan bir çevrede tam olarak algılanamayabilir veya daha sonra hatırlanamayabilir.<sup>13</sup>

Bu açıklamalar ışığında varılan sonuç, seslerin kendine özgü bu yapıları dolayısıyla ayırt edicilik değerlendirmesinde her ses markası özelinde bir değerlendirme yapmanın, bu yaklaşım her ne kadar ortak bir kural koymayı zorlaştırırsa da, daha etkili olacağı yönündedir. Bu sebeple, seslerin uzunluğuna ilişkin bir üst veya alt sınıra AB Marka Tüzüğü veya pek çok ulusal mevzuatta da yer verilmemesinin bilinçli bir tercih olması muhtemel görünmektedir.

## V. SONUÇ

Özetle, günümüzde medya ve reklamcılık gibi görsel ve işitsel araçları beraber kullanan sektörlerde sesler, geleneksel olarak tanımlanan kelime ve şekil işaretleri ile beraber önem kazanmıştır. Ticari hayatta kazanılan bu özellik, seslerin marka olarak korunması noktasında da kendini göstermiş, ancak bu işaretlerin tüketici nezdinde geleneksel markalara kıyasla algılanma şekli seslerin ayırt ediciliği noktasında bazı tartışmalara yol açmıştır.

Seslerin ayırt edici niteliğine ilişkin çeşitli değerlendirmeler pek çok kararda karşımıza çıkmış, yazımızda EUIPO Temyiz Kurulunun yirmi beş saniye uzunluktaki James Bond film müziği ile ilgili kararının incelemesine yer verilmiştir. Kararda, ses markalarının günümüz ticari hayatında işletmeler için artan değeri de göz önünde bulundurularak kanaatimizce yerinde bir değerlendirme yapılmıştır. Bu kapsamda nispeten uzun sayılabilecek ancak yüksek oranda tanınmış bir sesin somut olayın özelliklerine göre ilgili tüketici nezdinde tescili talep edilen mal ve hizmetler için ticari kaynak gösterme özelliğini haiz olduğu sonucuna varılmıştır. Bu durum ses markalarında ayırt edicilik değerlendirmesinin, her ses markası için vaka bazında ve birbirlerinden bağımsız olarak, ilgili sesin tüketici nezdinde marka olarak algılanabilme kabiliyeti değerlendirilerek ayrı olarak yürütülmesi gerektiğini kanıtlar niteliktedir.

\*Avukat, Ankara Patent Bürosu, betul.ozbek@ankarapatent.com

\*\*Fikri Mülkiyet Danışmanı, Ankara Patent Bürosu, onder.unsal@ankarapatent.com

11 Becker, Roman A., "Kennzeichenschutz der Hörmarke", WRP, 1/2000, s.56-69.; Fritz, Claus-Peter Gegenwart und Zukunft von Markenformen unter besonderer Berücksichtigung akustischer Zeichen, Tübingen, 1992, s. 210-274 (Aktaran: Karasu, s.36 )

12 Kılıç, Denis. "Ses Markaları". Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2019, s. 107.

13 Karasu, s. 37.



Cansu Çatma Bilen\*

Önder Erol Ünsal\*\*



*AIPPI Türkiye / Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği Üyeleri*

## COĞRAFİ YER ADLARININ TANIMLAYICILIĞI

### EUIPO TEMYİZ KURULU BÜYÜK KURULU “INMOBILIARIA PORTIXOL” KARARI

#### I. GİRİŞ

Münhasıran coğrafi yer adlarından oluşan veya coğrafi yer adlarını asli ayırt edici unsur olarak marka tescil başvurularının hangi hallerde tanımlayıcı markalar olarak kabul edileceği, marka incelemesinin tartışmalı alanlarından birisini oluşturmaktadır.

Bu yazıda incelenecek olan Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Temyiz Kurulu Büyük Kurulu “INMOBILIARIA PORTIXOL” kararında<sup>1</sup>, konu tescili talep edilen coğrafi yer adının kamunun ilgili kesimince bilinirlik düzeyinin ne olması gerektiği sorusu ekseninde incelenmiş ve EUIPO Temyiz Kurulu uygulamasını birleştirme yönünde bir adım atılmıştır. Yazıda belirtilen karar, arka planı ve gerekçeleri çerçevesinde detaylarıyla aktarılmaya çalışılacaktır.

#### II. HÜKÜMSÜZLÜĞÜ TALEP EDİLEN MARKA ve EUIPO İPTAL BİRİMİ İNCELEMESİ

26 Kasım 2013 tarihinde Concominvest SLU tarafından “INMOBILIARIA PORTIXOL” kelime markasının 36. sınıftaki “gayrimenkul (emlakçılık) hizmetleri” bakımından tescili için başvuru yapılmıştır. 11 Nisan 2014 tarihinde bu başvuru tescil edilmiştir.

INMOBILIARIA PORTIXOL

12 Haziran 2015 tarihine gelindiğinde, Mallorca Mietboerse S.L. tarafından söz konusu markanın tescilli olduğu tüm hizmetler bakımından hükümsüzlüğü talep edilmiştir. Hükümsüzlük talebinin dayandırıldığı sebeplerin başında; “PORTIXOL” ibaresinin İspanya’nın Palma de Mallorca şehrinde bulunan eski bir yerleşim yerinin adı olması ve bu yerin, bu bölgeden taşınmaz satın almak isteyen yabancılar tarafından da oldukça iyi bilinen bir yer olmasından dolayı “gayrimenkul (emlakçılık) hizmetleri” bakımından tanımlayıcı olması ve ayırt ediciliğe sahip olmaması iddiaları gelmektedir.

Hükümsüzlük talebinde söz konusu markanın sadece hizmetin verildiği coğrafi yere atıfta bulunduğu ve kullanılan grafik unsurların da markaya ayırt edicilik kazandırmadığı belirtilmiştir. “Emlakçı” anlamına gelen “INMOBILIARIA” kelimesi ile bir coğrafi yer adı olan “PORTIXOL” kelimesinin bir araya

<sup>1</sup> R0368/2016-G

getirilmesiyle oluşturulan “INMOBILIARIA PORTIXOL” ibaresi; hükümsüzlük talebi sahibine göre, aynı hizmetle iştirak eden üçüncü kişilerin kendi işleri kapsamında genel bir ifadeyi kullanmasını engelleyeceğinden, tek bir kişinin tekeline verilemeyecek niteliktedir ve tescil edilmesi hukuka aykırıdır. Ayrıca Mallorca Mietboerse S.L, 15 yılı aşkın süredir bu ibareyi kullanarak hizmet verdiğini ve marka sahibinin bundan haberdar olarak aynı sektörde, aynı ibarenin tescilini talep ettiğini; bu sebeple, kötü niyetli olduğunu da vurgulamıştır. Talep sahibi, belirtmiş olduğumuz iddiaları kanıtlamak adına birçok delil sunulmuştur.

İptal Birimi tüm iddiaları, sunulan delilleri ve bunlara karşı verilmiş olan cevapları incelemiş ve 17 Aralık 2015 tarihinde bir karar vermiştir. Bu karar sonucunda;

#### ***Tanımlayıcılık ve ayırt edicilik bakımından***

- Sunulan deliller ile markayı oluşturan ibarelerden coğrafi yer adı olan “PORTIXOL” un, halk arasında yaygın olarak bilindiğine dair bir kanı oluşmadığına ve bu yaygın bilinirlik ve kullanımın kanıtlanamadığına karar verilmiştir.
- Ayrıca tescil kapsamındaki “gayrimenkul (emlakçılık) hizmetleri” ile markanın arasındaki ilişkiyi kanıtlamak amacıyla sunulan delillerin, hizmetler ile marka arasındaki ilintiyi ve ileride tüketiciler bakımından ortaya çıkabilecek olan ilişkilendirmeye dair öngörülebilir bir tehlikenin söz konusu olduğunu ispat edecek yeterlilikte olmadığı belirtilmiştir. “PORTIXOL” ibaresinin de “gayrimenkul (emlakçılık) hizmetleri” ile doğrudan bağlantılı olmadığı ve bu ibareyi gören tüketicilerin aklında “gayrimenkul (emlakçılık) hizmetleri”nin canlanmadığı kanısına varılmıştır.

Her ne kadar “INMOBILIARIA” ibaresi taşıdığı anlam gereği “gayrimenkul (emlakçılık) hizmetleri” bakımından tanımlayıcı olsa da incelemeye konu markanın bütünsel olarak incelenmesi gerektiğinden markanın tanımlayıcı olmadığına ve ayırt edici olduğunun kabulüne karar verilmiştir.

#### ***Kötü niyet iddiaları bakımından***

Kötü niyetin kabul edilmesi için aranan koşulların oluşmadığı ve Mallorca Mietboerse S.L. tarafından kötü niyetin yeterli deliller ile kanıtlanmadığı görüldüğünden bu iddianın da reddine karar verilmiştir.

#### ***Tescilsiz kullanıma dayalı hak sahipliği iddiaları bakımından***

Mallorca Mietboerse S.L., tescilsiz kullanımına ve korunmasına ilişkin koşullar hakkında hiçbir bilgi vermediğinden, dayanmış olduğu iddialarını kanıtlayamamıştır. Bu nedenle söz konusu iddia reddedilmiştir.

### **III. TEMYİZ KURULU BÜYÜK KURULU İNCELEMESİ**

16 Şubat 2016 tarihinde Mallorca Mietboerse S.L. aleyhine verilmiş olan karara karşı itiraz etmiştir. Bu aşamada İptal Birimine sunulan deliller tekrar sunulmuş ve markanın tanımlayıcı olduğuna, ayırt edici olmadığına ilişkin iddialar ile kötü niyet iddiası yinelenmiştir. Sunulan tüm bilgi ve belgeler ışığında Temyiz Kurulu inceleme aşamasına geçmiştir.

İtirazın havale edildiği EUIPO 1. Temyiz Kurulu, münhasıran coğrafi yer adlarından oluşan veya bir coğrafi yer adını ayırt edici unsur olarak içeren markaların tanımlayıcılığı hakkında önceden verilmiş birbirleriyle çelişen kararların varlığını ve bu konuda bir uygulama birliğinin bulunmadığını tespit ettiğinden, itiraz hakkında bir karar vermeden itilafı EUIPO Temyiz Kurulu Büyük Kuruluna iletmıştır.

Bu noktada, Grand Board olarak da anılan EUIPO Temyiz Kurulu Büyük Kurulunun, dokuz üyeden oluşan ve Temyiz Kurullarının çözümlemekte güçlük çektiği, önemli bulduğu veya çelişki tespit ettiği meseleleri taşıdığı bir nevi üst kurul olduğu belirtilmelidir. Belirtilen Kurul, bu yazının devamında kısaca “Büyük Kurul” olarak anılacaktır.

Büyük Kurul’un itiraz hakkında, 10 Haziran 2021 tarihinde verdiği karar<sup>2</sup>, aşağıda ana hatlarıyla özetlenecektir:

İptal Birimi tarafından, “INMOBILIARIA” ibaresinin ayırt edici olmadığı, birçok farklı dilde benzer şekilde kullanımların söz konusu olduğu ve her birinin “gayrimenkul hizmetleri (emlakçılık) ofisi” anlamı taşıdıkları, bu sebeple tanımlayıcı olup, ayırt edici olmadığı yönünde yapılmış olan değerlendirme Büyük Kurulca da onaylanmıştır.

“POTRIXOL” ibaresi ile ilgili olarak yapacağı incelemede ise; bir ibarenin ayırt edici olup olmadığının değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken kriterler olduğunu vurgulayan Büyük Kurul, Mallorca Mietboerse S.L. tarafından “PORTIXOL” ibaresi bakımından tüketici kitlesinin ‘Portixol’ bölgesinde bir mülk satın almak veya kiralamak isteyen ortalama tüketici olduğuna dikkat çekilmiş olmasına rağmen; hükümsüzlüğü talep edilen markanın bir Avrupa Birliği Markası olması nedeniyle, Avrupa Bölgesindeki ilgili tüm tüketicilerin ortalama tüketici kabul edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu nedenle, hükümsüzlük talebinde bulunanın iddialarının aksine, mevcut değerlendirmenin, Avrupa Birliği kapsamındaki ilgili tüketici kitlesinin yalnızca küçük bir bölümünü oluşturan “Portixol” bölgesinde yer alan mülklerle ilgilenen tüketicilerle sınırlı tutulamayacağını kabul etmiştir. Ayrıca gayrimenkul sektöründen hizmet alacak olan tüketicilerin tamamının oldukça yüksek düzeyde dikkatli bir tüketici kitlesi olduğunun kabul edilmiş bir gerçek olduğu da vurgulanmıştır.

Coğrafi yer adlarının tescil edilebilirliği ile ilgili olarak da iki kriterin altı çizilmiştir:

1. İlk olarak, coğrafi yer adlarının tescili, ilgili mal veya hizmet kategorisi için halihazırda ünlü veya bilinir olan ve bu nedenle ilgili tüketicilerin zihninde o kategoriyle ilişkilendirilmiş olan coğrafi yer adları bakımından mümkün değildir.
2. İkinci olarak, ilgili mal veya hizmet kategorisinin coğrafi menşeinin göstergesi olarak herkes tarafından kullanılması olası olan ve bu nedenle herkesin kullanımına açık kalması gereken coğrafi yer adlarının tescili mümkün değildir.

Fakat bu kriterler kapsamına girmeyen, ilgili tüketici kesimi tarafından malların veya hizmetlerin coğrafi kaynağı olarak bilinmeyen ya da ilgili tüketici kesimince hiç bilinmeyen coğrafi yer adlarının tescil edilmesinde bir engel bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, hükümsüzlüğü talep edilen “INMOBILIARIA PORTIXOL” markasının tanımlayıcılığına ve ayırt ediciliğine ilişkin değerlendirmede bu ana ilkeler çerçevesinde yapılmalıdır.

Hükümsüzlük talebi sahibi “PORTIXOL” isimli bölgenin bilinir bir turistik lokasyonun adı olduğunu iddia etse de Büyük Kurul, tıpkı İptal Birimi, bu görüşü paylaşmamaktadır. Büyük Kurul’a da göre de incelemede görüşü esas alınması gereken kesim Avrupa Birliği’ndeki genel kamudur ve bu kamunun bu kesimi Palma de Mallorca şehrinin bir bölgesi (köyü) olan “PORTIXOL” ibaresini bilinen bir coğrafi yer adı olarak tanınamamaktadır. Palma de Mallorca şehrinin genel tüketici kesimi tarafından bilinmesi veya yerel halkın “PORTIXOL” ibaresini bir coğrafi yer adı olarak bilmesi faktörleri de bu yöndeki

<sup>2</sup> [https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/\\*/number/0368%2F2016](https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/0368%2F2016) (Erişim Tarihi: 13.09.2021)



tespiti değiştirmeyecektir, çünkü "PORTIXOL" ibaresinin tek başına coğrafi bir yer adı olarak Avrupa Birliğinin genel tüketicilerince bilindiğini ispatlar kanıtlar sunulmamıştır.

Sunulan deliller ışığında yapılan değerlendirmede; "PORTIXOL" ibaresi ile sunulacak olan hizmetin ilişkinin ve coğrafi yerin tüketiciler arasında bilinirliğinin somut deliller ile kanıtlanmadığı göz önünde bulundurulduğunda tanımlayıcılığa ve ayırt edicilikten yoksunluğa dair iddiaların reddedilmesi gerekmektedir. Kaldı ki, Mallorca Mietboerse S.L. tarafından bir bütün olarak itiraz edilen "INMOBILIARIA PORTIXOL" ibaresi ile "gayrimenkul (emlakçılık) hizmetlerinin" gelecekte de ilişkilendirilme ihtimallerinin olacağına dair yeterli delil sunulmamış, sunulan deliller de başvuru tarihinde "gayrimenkul (emlakçılık) hizmetleri" ile ilgili olarak marka ile hizmetlerin ilişkilendirildiğini kanıtlayamamıştır.

Kötü niyetin somut şartlarının olmadığı görüldüğünden İptal Birimi tarafından verilmiş olan, kötü niyet iddiasının reddedilmesi yönündeki karar da yerinde bulunmuştur.

Ayrıca eskiye dayalı hak sahipliği iddiasıyla ilgili olarak, hükümsüzlük talebi sahibi yeni bir delil sunmamış ve itirazında ayırt edicilik ve tanımlayıcılık kavramları üzerinde durmuştur. Bu sebeple Büyük Kurul İptal Biriminin bu konuda verdiği kararı da onamıştır.

Büyük Kurul, itirazı reddederken marka sahiplerinin, üçüncü kişilerin dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde markayı kullanımının engellenemeyeceği hususu üzerinde özellikle durmuştur. Bu hususun incelenen vakadaki yansıması üçüncü bir kişinin ticarete "Portixol" kelimesini tanımlayıcı bir şekilde kullanması halidir ve bu kullanımın da dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Büyük Kurul, üçüncü kişilerin belirtilen şekilde kullanımının, marka tescilli olsa da marka sahibince engellenemeyeceğini kararında özellikle belirtmiştir.

Sonuç olarak, Büyük Kurul tescilli markanın hükümsüz kılınmasına dair tüm iddiaları haksız bularak, itirazı reddetmiş ve İptal Biriminin kararını onamıştır.

#### IV. SONUÇ

EUIPO Temyiz Kurulu Büyük Kurulunun "INMOBILIARIA PORTIXOL" kararı, coğrafi yer adlarından oluşan veya bunları asli ayırt edici unsur olarak içeren markaların değerlendirilmesinde ele alınması gereken faktörlerden birisinin, inceleme konusu coğrafi yer adının, kamunun ilgili kesimince bilinirlik düzeyi olduğunu belirgin biçimde ortaya koymuştur. Bu bağlamda, kamunun ilgili kesimi bir coğrafi yer adını yeteri derecede bilmediği sürece, bu yer adının mal ve hizmetlerle bağlantısı bulursa dahi, başvurunun tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi (veya tescil edilmişse hükümsüz kılınması) mümkün olmayacaktır.

\*Avukat, Ankara Patent Bürosu, cansu.catma@ankarapatent.com

\*\*Fikri Mülkiyet Danışmanı, Ankara Patent Bürosu, onder.unsal@ankarapatent.com

Erman Vatansever\*



## ŞEKİL MARKASI OLARAK TESCİL EDİLEN BİR MARKA TESCİL KAPSAMINDAKİ MALLAR ÜZERİNDE DESEN OLARAK KULLANILIRSA TEKNİK BİR İŞLEV GÖRMÜŞ OLUR MU?

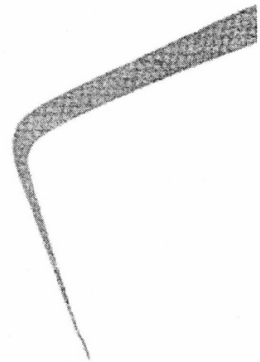
### AB ADALET DİVANİ C-818/18, C-6/19P SAYILI BİRLEŞTİRİLMİŞ DAVA KARARI İNCELEMESİ

Avrupa Adalet Divanı, 3 Haziran 2021 tarihinde C-818/18 ve C-6/19P sayılı birleştirilmiş davalarda kararını verdi ve teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan şekilleri münhasıran içeren markaların incelenmesine ilişkin yeni yorumlarda bulundu.

Bilindiği üzere, 6769 s. SMK'nın 5/1(e) bendi uyarınca *"Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şekli ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler marka olarak tescil edilemez."* Bir işaretin 6769 s. SMK'nın 5/1(e) bendi kapsamında redde konu olabilmesi için gerekli olan *"teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu şekil"* değerlendirmesinde şekil tanımından kast edilen sadece üç boyutlu markalar değildir; aynı zamanda ürünün kendi formundan oluşan şekiller<sup>1</sup>, iki boyutlu şekiller ve üç boyutlu şekillerin iki boyutlu gösterimleri de 5/1(e) bendi anlamında şekil kabul edilebilmektedir. Avrupa Adalet Divanı'nın son kararı, şekil markasının teknik bir sonucu elde etmek için gerekli olup olmadığı konusunda tarafların ileri sürdükleri argümanların incelenmesi ve daha da önemlisi tescil edilen bir şekil markasının tescile konu mallar üzerine tatbik edilmesiyle ortaya çıkan netice üzerinden yapılan teknik bir işlev değerlendirmesine konu olması nedeniyle bu yazı kapsamında ele alınacaktır.

### DAVANIN ÖZETİ

Pirelli Tyre SpA (Yazının devamında "Pirelli" olarak anılacaktır.), 23 Temmuz 2001 tarihinde yukarıda görseli bulunan şekil markası için 12. Sınıfta yer alan *"dolgu lastikler, pnömatik ve yarı-pnömatik lastikler, her türlü araç tekerlekleri için jantlar ve kapaklar, her türlü araç tekerlekleri, iç lastikler, jantlar, her türlü araç tekerlekleri için parçalar, aksesuarlar ve yedek parçalar"* malları için başvuru yapar ve başvuru 2002 yılında 2319176 sayı ile AB markası olarak tescil edilir.



1 AB Adalet Divanı, 14.09.2010 tarihli ve C488/09 sayılı "Lego Kararı", paragraf 39.

2012 yılında Yokohama Rubber Co. Ltd. (Yazının devamında “Yokohama” olarak anılacaktır.), 2319176 sayı ile tescilli işaretin “*dolgu lastikler, pnömatik ve yarı-pnömatik lastikler, her türlü araç tekerlekleri*” malları için ayırt edici nitelikten yoksun bir şekil olduğu (40/94 sayılı Tüzük’ün 7/1 (b) bendi) veya tescilin münhasıran teknik sonucu elde etmek için zorunlu şekilden oluştuğu (40/94 sayılı Tüzük’ün 7/1 (e)-(ii) bendi) gerekçeleri ile hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep etmiştir. EUIPO İptal Birimi, “*dolgu lastikler, pnömatik ve yarı-pnömatik lastikler, her türlü araç tekerlekleri*” malları yanında talepte yer almamasına rağmen “*her türlü araç tekerlekleri için jantlar ve kapaklar*” emtialarını da Tüzük’ün 7/1 (e)-(ii) bendi gereğince hükümsüz kılar. Pirelli bu karara itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelenir. EUIPO Temyiz Kurulu, “*dolgu lastikler, pnömatik ve yarı-pnömatik lastikler, her türlü araç tekerlekleri*” açısından İptal Biriminin kararını onar ancak hükümsüzlüğü talep edilmeyen mallar olan “*her türlü araç tekerlekleri için jantlar ve kapaklar*” için verilen hükümsüzlük kararını bozar.

“*Dolgu lastikler, pnömatik ve yarı-pnömatik lastikler, her türlü araç tekerlekleri*” malları için hükümsüzlük kararı verilen Pirelli, davayı AB Genel Mahkemesine taşır.

AB Genel Mahkemesi, marka örneğinde görülen şeklin dış lastikte yer alan tek bir oluğu temsil ettiğini, tek bir oluğun münhasıran redde konu mallar için teknik işlev göremeyeceği veya tek bir oluk şeklinin hükümsüz kılınan mallar için ne nicelik ne de nitelik olarak önemli bir parçasını teşkil edemeyeceği gerekçeleriyle tescile konu şeklin teknik bir işlev görmesi nedeniyle reddedilemeyeceğini belirtmiştir. Genel Mahkeme ayrıca, tek bir oluk şeklinin tescilinin Pirelli’ye, rakiplerinin aynı oluk şeklini ürünlerinde farklı unsurlarla birlikte dış lastik deseninde kullanmasını engelleme hakkı bahsetmeyeceğine karar vererek EUIPO Temyiz Kurulu’nun kararını iptal etmiştir.

Karara hem Yokohama hem de EUIPO itiraz etmiş ve dosya AB Adalet Divanı’na taşınmıştır. Kararda hükmün zaman yönünden uygulanması ile dava dosyasına sunulan delillerin geçerliliğine ilişkin değerlendirmeler olsa da bu yazı kapsamında belirtilen konulara değinilmeyecek, kararın şeklin teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu bir şekil olup olmadığına ilişkin tarafların ileri sürdüğü iddialar ile Adalet Divanı tarafından yapılan değerlendirmelere yer verilecektir.

Yokohama ve EUIPO karara değerlendirme konusu işaretin temel karakteristik özellikleri belirlerken AB Genel Mahkemesi’nin hatalı değerlendirmede bulunduğu ve 7/1 (e)-(ii) bendinin uygulanmasında -teknik bir sonucu elde etmek için gerekli şeklin incelemesinde- şeklin ürünün hem nitelik hem de nicelik olarak önemli bir parçasını teşkil etmesi gerektiğine dair hatalı bir şekilde şart getirildiği gerekçeleriyle itiraz etmiş ve dosya nihai olarak AB Adalet Divanı tarafından incelenmiştir.

Adalet Divanı vermiş olduğu kararda, Genel Mahkeme’nin inceleme konusu şeklin lastik deseninden oluşmadığı, tek bir oluktan oluştuğu, tek bir oluğun münhasıran teknik işlev göremeyeceği, Yokohama tarafından sunulan tek oluktan oluşan lastik deseninin teknik işlev görebileceğine ilişkin kanıtta yer alan şeklin değerlendirme konusu şekille benzer olmadığına ilişkin tespitlerini onamıştır. Ayrıca, Pirelli’nin bu tescile sahip olmasının diğer firmaları lastik deseninde bu şekli kullanmalarına engel olamayacağına ilişkin değerlendirmelerinde de herhangi bir hata olmadığını belirtmiştir. Ayrıca Adalet Divanı, Genel Mahkeme’nin şeklin teknik bir işlev göremeyeceğine ilişkin “şeklin ürünün hem nitelik hem de nicelik olarak önemli bir parçasını teşkil etmesi gerektiği” yönünde bir şart getirmediğini, böyle hatalı bir değerlendirmede bulunsa dahi bu hatanın davanın sonucuna etki edemeyeceği yönünde karar vererek, nihai olarak EUIPO ve Yokohama’nın itirazlarını ve hükümsüzlük talebini reddetmiştir.

## DEĞERLENDİRME

Karardan anlaşıldığı üzere, “şekil” markası olarak alınan bir tescil daha sonra şeklin ürüne entegre edilmiş hali göz önüne alınarak teknik bir sonucu elde etmek amacıyla zorunlu bir şekil olup olmadığı gerekçesiyle hükümsüzlük değerlendirmesine konu olabilmektedir. Esas itibarıyla, şekil markası olarak tescil edilen bir işaretin tescil kapsamındaki ürünlerin üzerinde tanıtıcı işaret olarak markasal kullanıma konu edilmesi beklenir. Diğer bir deyişle, ilgili sektörde firmaların markalarını ürünlerde konumlandırma geleneklerine uygun olarak işaretin marka olarak algılanacak şekilde konumlandırılması ve bu şekilde kullanılması esastır. Somut olayda da değerlendirme konusu şeklin lastiklerde desen olarak değil de yanak diye tabir edilen yan yüzeyde, markaların konumlandırıldığı bölgede ticari köken gösterir şekilde kullanılması beklenir. Ancak bu tarz markaların koruma kapsamının marka hukuku açısından sınırlarının net olarak çizilmesi her zaman mümkün olmadığından, firmaların zaman zaman bu tarz şekilleri marka olarak tescil etme eğilimleri olduğu da bir gerçektir.

Değerlendirme konusu işaret gibi şekil markalarında şeklin tescile konu ürünlere entegre/tatbik edilmiş halinin de göz önüne alınarak genişletici bir yorumla değerlendirmeye tabi tutulmasının nedeni sınai mülkiyet sisteminde sınırlı koruma süresi öngörülen patent hakkının, sınırlı süreli korumaya tabi olmayan marka koruması şeklinde tescil edilerek koruma süresinin haksız olarak uzatılmasının önüne geçmek olduğu belirtilmelidir. Her ne kadar bu saik, kamu yararını gözetse de uygulamada zaman zaman belirsizliğe neden olduğu görülmektedir.

Somut olaydan da görüleceği üzere oluk şeklinin tek başına teknik işlev göremeyeceğine ilişkin olarak getirilen açıklamalar tartışmaya açıktır. Genel Mahkeme tek bir oluk şeklinin münhasıran teknik işlev göremeyeceğine ilişkin yaptığı değerlendirmede tek başına bu desenden oluşan bir ürün olmadığını, karşı tarafın delil olarak sunduğu tek desenden oluşan teker deseni ise farklı olduğunu belirtmiştir. Teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan işaret değerlendirmesinde ret için gerçekten böyle bir ürünün olması zorunluluk mudur yoksa şeklin bu işlevi görme kapasitesinin olması yeterli mi kabul edilmelidir? Şayet inceleme konusu şeklin bir oluk şekli olduğunu kabul ediliyorsa, oluk şeklinin lastiklerde göreceği işlev zaten bellidir (frenleme performansını ve direksiyon hâkimiyetini artırmak), ayrıca böyle bir desenden müteşekkil ürünün olmasının aranması gerekmez. İlgili sektörde yapılan aramalarda özellikle motosikletlerde kullanılan lastiklerin tek desenden oluşabildiği de görülmektedir.

İnceleme konusu şeklin redde konu edilmemesi gerektiğine ilişkin olarak getirilen bir diğer açıklama ise tek bir oluk şeklinin tescilinin Pirelli’nin rakiplerini aynı oluk şeklini ürünlerinde farklı unsurlarla birlikte dış lastik deseninde kullanmasına engel teşkil edemeyeceğidir. Esas itibarıyla, bu yorum da konuya açıklık getirmekten uzaktır zira bu şekilde birlikte kullanılan başka şekiller zaten bütün olarak farklı bir deseni veya şekli oluşturacaktır. Farklı bir şekilden oluşan kullanım zaten tescil sahibini rahatsız etmeyecek, rahatsız etse dahi şekle istinaden koruma talep edilmesi durumunda bu talep haklı bulunmayacaktır.

Özetlemek gerekirse, 40/94 sayılı Tüzük’ün 7/1 (e)-(ii) bendi (6769 s. SMK’nın 5/1 (e) bendi) ile korunmak istenen kamu çıkarının dar anlamda yorumlanmasının, kamuya mal olması gereken şekillerin haksız olarak birilerinin tekeline verilmesi açısından kamu yararını zarara uğratacağı açıktır. Ancak, bendin geniş yorumlanmasında da somut olayda görüldüğü üzere muğlaklıklar bulunduğu yadsınamaz bir gerçektir. Konu hakkında daha fazla netlik için Türkiye’de ve Avrupa’da mahkemelerin yeni yorumlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Kanaatimizce, koruma kapsamının marka hukuku

açısından sınırlarının net olarak çizilmesi mümkün olmayan marka türleri için (özellikle geleneksel olmayan markalar ile somut olayda gördüğümüz gibi teknik işlev görme potansiyeli olan şekil markaları) 5/1 (e) bendinin geniş yorumlanması daha uygun olacaktır. Zira bu tarz koruma kapsamında muğlaklık barındıran marka tescilleri, birilerinin tekeline verilmemesi gereken bir hak bahşederek, piyasada rekabeti bozucu etkiye neden olacaktır ki böyle bir durum 5/1 (e) bendinin ihdas edilme amacına uygun düşmeyecektir.

\*Sınai Mülkiyet Uzmanı, Türk Patent ve Marka Kurumu, vatanseverman@yahoo.com

Gülçen Atasever Başçı\*

*AIPPI Türkiye / Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği Üyesi*

## Stilize Tek Harflerden Oluşan Markaların Benzerliği EUIPO Temyiz Kurulu Büyük Kurulu “A” Harfi Kararı

Ulusal uygulamamızda; standart karakterlerle ifade edilen tek harften oluşan markalar ayırt edici kabul edilmemekle birlikte, özgün bir tasarıma sahip ve/veya stilize biçimde yazılmış tek harf markaları ayırt edici nitelik kazanarak tescile konu edilebilmektedir.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayımlanan Marka İnceleme Kılavuzunun “*Tek Harf ve Rakamdan Oluşan Başvuruların Benzerlik Değerlendirmesi*” başlığı altında (5/1-(ç) bendi anlamında aynılık ve ayırt edilemeyecek kapsamında) yapılan değerlendirme şu şekildedir <sup>1</sup>:

*“Marka örneğinin tek harf veya tek basamaklı sayıların özgün tasarımından oluştuğu durumlarda, benzerlik değerlendirmesi aynılık derecesinde bir benzerlik eşiği aramak suretiyle yapılacaktır. Bu tarz başvurulara getirilen ufak eklemelerin işaretleri 5/1(ç) anlamında birbirinden farklılaştırmaya yeterli olduğu kabul edilecektir.”*

Yine, aynı kılavuzun “*Tek Harften veya Rakamdan Oluşan Markaların Karşılaştırılması*” başlığı altında yapılan değerlendirmede konu 6. madde (karıştırılma olasılığı) bakımından ele alınmıştır<sup>2</sup>. Bu kısımdaysa; stilize edilmiş tek harften oluşan bir işaretin günlük hayatta yaygın bir şekilde kullanılan standart harfe yakınlığının ayırt edici gücünü belirlemede etkili olacağı belirtilmiştir. Yani, tek harften oluşan markaların stilize edilmiş biçimi ve tasarımlarının özgünlüğü, markanın ayırt edici gücünü belirlemede başlıca etken olarak kabul edilmektedir.

Kılavuza göre; genel kabul olarak tek harften oluşan işaretler kısa işaretler olmaları nedeniyle tüketiciler tarafından bütünsel olarak algılanacağından işaretlerin görsel benzerliği ancak markaların genel izlenimleri itibarıyla benzer olmaları durumunda ortaya çıkacaktır. Öte yandan, aynı harften oluşan markaların tertip tarzı itibarıyla görsel olarak farklılaşmaları durumunda, işaretlerin benzer olmadıkları kabul edilmektedir.

Bu kapsamda; stilize tek harflerin benzerliğine ilişkin Avrupa Birliği uygulamasına baktığımızda da EUIPO Temyiz Kurulu Büyük Kurulu (Grand Board) tarafından verilen, 26 Mart 2021 tarihli R 551/2018-G sayılı kararda <sup>3</sup> yer alan değerlendirmeler ulusal uygulamamıza benzer bir yaklaşımı ortaya koymaktadır. Bu noktada belirtmek gerekir ki Büyük Kurul; EUIPO Temyiz Kurullarının çözümlemekte

1 Türk Patent ve Marka Kurumu, Marka İnceleme Kılavuzu (2021), s. 287. <https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/CFF1AE84-9563-42D6-BC18-1EF3597D01CC.pdf> (Erişim Tarihi: 13.09.2021)

2 Türk Patent ve Marka Kurumu, Marka İnceleme Kılavuzu (2021), s. 662. <https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/CFF1AE84-9563-42D6-BC18-1EF3597D01CC.pdf> (Erişim Tarihi: 13.09.2021)

3 Karar metni için bkz. [https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/\\*/number/0551%2F2018](https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/0551%2F2018) (Erişim Tarihi: 13.09.2021)



güçlük çektiği, önemli bulduğu veya farklı zamanlarda farklı kararlar verdiği meseleleri taşıdığı bir nevi üst kuruldur ve bu nedenle Büyük Kuruldan çıkan kararların benzer meselelerin çözümlenmesindeki bakış açısını ortaya koyan bir yönü bulunmaktadır.

Söz konusu kararda karşılaştırılan markalar aşağıda yer almaktadır:



**İtiraz edilen marka 36. sınıfta:** “Hayat sigortası ile ilgili mali danışmanlık hizmetleri; sigorta ile ilgili finansal hizmetler” için tescil ettirilmek istenmektedir.

İtiraza mesnet markaların kapsamı ise yine 36. sınıfta yer alan: “Sigorta, risk analizi de dahil olmak üzere sigorta ile ilgili danışmanlık ve bilgilendirme; finansal ilişkiler, bankacılık, parasal işler, emlak işleri” hizmetleri yer almaktadır.

Bir diğer deyişle, başvuru ile itiraz gerekçesi markaların aynı veya benzer hizmetleri kapsadığı açıktır.

EUIPO İtiraz Birimi, itiraza ilişkin verdiği kararda markaların görsel olarak ortalama bir benzerliğe sahip olduğu ve somut olayda işitsel ve kavramsal karşılaştırma yapılamadığı gerekçesiyle markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu ve itirazın kabulü ile sonraki markanın reddedilmesine karar vermiştir.

Başvuru sahibi, söz konusu karara karşı bir üst kurula başvurarak, ret kararının iptalini talep etmiştir. İtirazın havale edildiği EUIPO Temyiz Kurulu, stilize tek harflerin benzerliği hakkında önceden verilmiş birbirleriyle çelişen kararların varlığını ve bu konuda bir uygulama birliğinin bulunmadığını tespit ettiğinden, itiraz hakkında bir karar vermeden itilafı EUIPO Temyiz Kurulu Büyük Kuruluna iletmiştir.

Bunun üzerine dosya Büyük Kurul önüne gelmiş ve konu detaylı olarak incelenmiştir. Bu yazıda, kararın tamamına yer verilmeyecek, yalnızca stilize tek harf benzerliğinde Büyük Kurulun dikkate aldığı bir kısım önemli noktalara değinilecektir. Aşağıda Büyük Kurul tarafından yapılan incelemede öne çıkan değerlendirmeler maddeler halinde sıralanmaktadır:

- Tek harflerden oluşan işaretler genellikle stilize biçimlerde ifade edilir. Ancak, işaretleri karşılaştırmadan önce, ilgili tüketicinin karşılaştırılan işaretleri tek bir harften ibaret olarak algılayıp algılamadığı son derece önemlidir.
- Karşılaştırılan her iki işaretle de ‘A’ harfinin normal grafik temsilinin temel bir bileşeni olan yatay çizgi eksiktir. Dolayısıyla, işaretlerin her ikisi de hemen ve herhangi bir zihinsel çaba olmadan bir harf olarak kabul edilmeyecektir. İşaretlerin tüketici tarafından yalnızca bazı temel figüratif unsurların birleşimi olarak algılanması daha olasıdır. Yani, karşılaştırılan markalarda; tüketici ancak derinlemesine bir analizden sonra, işaretleri büyük ‘A’ harfinin stilize temsili olarak algılayabilir.

- **Markaların görsel olarak karşılaştırılması:** İşaretlerin bazı ortak özellikleri bulunmasına rağmen marka görselleri arasında farklılıklar hakimdir. İşaretler farklı renklere sahip olmasının yanı sıra, soldaki çubuklar farklı boyutlardadır ve farklı bitiş noktalarına sahiptir. Başvuru konusu işaret, önceki markada bulunmayan ve sağda yer alan çubukla örtüşen bir üçgen içermektedir. Bu nedenle işaretler görsel olarak farklı kabul edilmelidir.
- **Markaların işitsel olarak karşılaştırılması:** Somut olayda olduğu gibi, yalnızca stilize öğelerden oluşan işaretler telaffuz edilemeyeceğinden ve tüketicinin işaretleri telaffuz etmeye çalışması olası olmadığından işitsel karşılaştırma yapılması mümkün değildir.
- **Markaların kavramsal olarak karşılaştırılması:** Somut olayda, işaretler açık ve hemen algılanabilir bir kavramı çağrıştırmamaktadır ve bu nedenle basit figüratif araçlar olarak algılanmalıdır. Bu nedenle kavramsal karşılaştırma yapılması da mümkün gözükmemektedir. Ancak, her iki taraf da tüketicinin hatırı sayılır bir kesiminin söz konusu işaretleri "A" harfi olarak algılayacağını belirttiğinden Büyük Kurul bu çerçevede karşılaştırma yapmıştır. Şöyle ki:

Genel Mahkeme kararlarına bakıldığında üç farklı yaklaşımın benimsendiği görülmektedir: İlki, tek harf olarak stilize edilen işaretlerin, harfin kendisini ifade etme kabiliyetine sahip olduğu; ikincisi, tek harften oluşan işaretlerin söz konusu mal ve hizmetlerle ilgili bir anlamı varsa bir kavramı çağrıştırmabileceği; üçüncüsü ise tek harflerin herhangi bir kavram ifade etmeyeceği yönündedir. Tek harflerle ilgili belirsizlikler ve çelişkili kararlar nedeniyle Büyük Kurul, kavramsal karşılaştırmaya ilişkin içtihatlarında verilen gerekçeleri incelemiş ve karşılaştırılan işaretlerde her iki işaretin de alfabenin aynı harfine gönderme yaptığı kabul edildiği taktirde kavramsal olarak özdeş olabileceği belirtilmiştir. Huzurdaki dosyada, büyük A harfinin matematikte bir değişken, elektrik temel birimi olan Amper, otoyol belirteci, Avusturya'nın uluslararası plaka kodu gibi pek çok farklı kavramı ifade edebileceği belirtilmiştir. Ancak, tüketicilerin huzurdaki dosyaya konu olan hizmetleri satın alırken bu çağrışımları yapmaları muhtemel olmadığından söz konusu kavramlara ilişkin bir karşılaştırma yapılamayacağı ortaya konulmuştur. Stilize işaretler söz konusu olduğunda bunların grafik unsurlarının çağrıştırdığı kavramlar da dikkate alınması gereken bir diğer husustur. Bu nedenle, somut olayda önceki işaret çadır şeklinde bir büyük A harfi olarak algılanabileceken, başvurusu konusu işaret; iskambil kartlarından bir ev şeklinde büyük A harfi olarak tanımlanabilecektir. Dolayısıyla işaretler aynı harfe atıfta bulunsa bile kavramsal olarak benzer kabul edilemeyecektir. Yani, iki işaretin alfabenin aynı harfine atıfta bulunması, işaretler arasındaki kavramsal karşılaştırmada sınırlı bir öneme sahiptir. Zira aksi durumda hiçbir anlamı olmayan fantezi ibarelerin bile kavramsal olarak özdeş kabul edilmesi mümkündür ki, bu durum karşılaştırmada işaretlerin bir bütün olarak dikkate alınması prensibine aykırı olacaktır. Özetle; tarafların iddia ettiği gibi tüketicinin büyük bir kesimi tarafından işaretler "A" harfi olarak algılansa dahi, bu durum her iki işaret arasında kavramsal benzerlik kurmak için yeterli olmayacaktır.

Büyük Kurul tarafından tüm bu değerlendirmeler ortaya konulduktan sonra, karşılaştırılan işaretlerin benzer olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Belirtilen nedenle, başvuru sahibinin itirazı kabul edilmiş ve başvuru hakkında aksi yöndeki tespit çerçevesinde İtiraz Birimince verilen ret kararı iptal edilmiştir.

Yukarıda yer verilen Büyük Kurul kararından da açıkça görülmektedir ki, EUIPO uygulamasında, ulusal uygulamamızla benzer olarak stilize tek harflerin karşılaştırılmasında markaların genel izlenimleri dikkate alınmalıdır. Tek harf markalarının ayırt edici niteliğinin görece zayıf olması nedeniyle farklı stilize biçimlerde ifade edilen markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunması için; markaların alfabenin aynı harfini içeriyor olmasının yeterli görülmediği, aynı zamanda karşılaştırılan markaların grafik unsurlarının da ciddi benzerlikler içeriyor olması gerektiği sonucu da inceleme konusu Büyük Kurul kararından çıkartılabilecektir.

\*Avukat, Dericioğlu & Eren Hukuk Bürosu, gulcen.atasever@ dne-legal.com

Simay Akbaş\*

*AIPPI Türkiye / Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği Üyesi*

## Marka Haklarının Korunmasında Gümrüklerin Rolü

Markanın Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) nezdinde tescile bağlanması markanın koruma altına alınmasında en önemli ve mecburi adım olsa da hakkın korunması ve kullanılması için tek başına yeterli olmamaktadır. Ticari marka tescil edildikten sonra, taklitte mücadele ve ticari markanın tescilinden doğan hakkın kullanılması için bazı önlemlerin alınması gerekmektedir.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber, iç pazarda kullanımda olan bir ürünün başka ülkelerdeki üreticiler tarafından görülmesi ve üretilmesi veya iç pazarda ürünü gören birinin bu ürünü yurtdışında ürettirerek iç pazara arz etmesi eskiye oranla daha kolaylaşmıştır. İthalat ve ihracat işlemleri bu kadar artmış durumdayken, marka haklarının korunması için de alınabilecek en önemli tedbirlerin başında markanın gümrüklere kaydının yapılarak taklit ürünlerin gümrüklerde takibinin yapılması gelmektedir.

Fikri ve sınai hakların gümrüklerde korunmasına ilişkin düzenlemeler 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 57nci maddesi ile 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 100 ila 111inci maddelerinde yer almaktadır. Bu düzenlemelere istinaden tescilli marka sahibi, markasını gümrüklere kaydederek olası taklit ürün veya kendi bilgisi dışında gerçekleşen ticareti daha kolay tespit edebilir.

Markaların gümrüklere kayıt işlemleri T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının web sitesi üzerinden online olarak yapılabilmektedir. Yapılan başvuru kayda alındıktan sonra Türkiye'nin tüm gümrüklerinde markanın eşzamanlı olarak kaydı gerçekleşmiş olur. Bu kayıt ile hem serbest bölgelerde hem de tüm gümrüklerde gerçekleşen ithalat ve ihracat işlemleri gözlem altına alınır. Yapılan başvuruların kayda geçmesi, başvuruda eksiklik olmaması halinde genellikle bir iki ay içerisinde sonuçlanır ve herhangi bir harç ödenmez. Eğer başvuruda sunulan evraklarda eksiklik tespit edilirse hak sahibi veya onun temsilcisine bu eksiklikleri tamamlamak için zaman tanınır, eksiklikler giderildikten sonra markanın gümrüklerde kayda alındığını bildiren resmi bir yazı tebliğ edilir. Gerçekleşen gümrük kaydı bir yıl süre ile geçerli olur ve bir yılın sonunda kaydın devamı istenirse yenilenmesi gerekir.

Markaların gümrük idaresine kaydının yapılabilmesi için zorunlu belgeler şunlardır;

- Markanın TÜRKPATENT tarafından düzenlenen tescil belgesi kopyası
- Eğer başvuru vekil aracılığıyla yapılıyorsa noter onaylı vekaletname
- Eğer hak sahibi tüzel kişi ise, imza sahibinin yetkisini gösteren imza sirküleri

Ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yayınladığı "Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Gümrüklerde Korunmasına İlişkin E-Başvuru Rehberi" nde tanımlanan ve zorunlu olmamakla birlikte talep edilen diğer bilgi ve belgeler şöyledir:

- Orijinal Eşya İle İlgili Bilgiler: Başvuru konusu hakkın sahibi tarafından üretilen/ürettirilen orijinal eşyaya ilişkin ayırt edici tüm bilgiler
- Ürün Grubu: Eşyanın bulunduğu ürün grubu belirtilmelidir. TÜRKPATENT tarafından verilen hak tescil belgesinde "Emtiası" olarak belirtilen ürün grupları ile sınırlı kalmak suretiyle birden fazla ürün grubu seçilebilir.
- Üretim Ülkesi: Eşyanın üretim ülkesi eklenmelidir. Birden fazla ülkede üretilmesi mümkün eşyaya ilişkin olarak üretim yapılan tüm ülkeler belirtilmelidir.
- GTİP: Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki yerini belirten gümrük tarife istatistik pozisyonu bilgisi verilmelidir.
- Cins: Eşyanın tanınmasına imkân verecek şekilde tam ve ayrıntılı teknik tanımlı yapılmalı, orijinal eşyanın tam adı yazılmalıdır. (Ayakkabı, X çizgi film karakteri vs.)
- Lisanslı Üretim Hakkına Sahip Firmalar: Orijinal eşyayı üretim hakkına sahip olan firma bilgileri belirtilmelidir.

Bunlarla beraber, esasen gümrük memurlarının taklit/sahte ürünü daha kolay tespit edebilmesi için, eğer biliniyorsa sahteciliğe ilişkin her türlü bilginin gümrükte kayıt altına alınması önemlidir. Örneğin taklit ürünlerin gelmesi olası ülkeler, sahtecilikle ilgili şüphelenilen firmalar veya herhangi bir sahtecilik tespiti halihazırda yapılmışsa buna ilişkin tüm belge ve fotoğraf, numune vb. diğer deliller gümrük kayıt başvurusunda sunulmalıdır.

Unutulmamalıdır ki her ne kadar tescilli marka gümrükte kayıtlı olsa da bu durum gümrükten geçen tüm sahte ürünlerin tespit edilebileceği garantisini veremez. İstisnai haller dışında gümrük memurları gümrükten geçen her ürünün marka haklarını ihlal edip etmediğini tespit edemez. Dolayısıyla taklit şüphesinin olduğu durumlarda marka sahibinin kendi bilgisi dahilindeki tüm bilgileri Gümrük İdaresi ile paylaşması taklidin tespitini kolaylaştıracaktır. Gümrükte taklit tespit edildiği durumda gümrük idaresi hak sahibine veya onun yasal temsilcisine çabuk bozulacak mallar için üç, diğer mallar için on gün süre tanımaktadır. Bu süre geçerli mazeret sunularak on gün daha uzatılabilmekle beraber uzatma verilmesi de tamamen gümrük idaresinin inisiyatifindedir.

Gümrük idaresi herhangi bir başvuru olmaksızın taklidi tespit etme yetkisine sahiptir, bu durumda hak sahibine veya onun yasal temsilcisine bildirim yaparak üç gün içerisinde işlem yapmasını talep edebilir. Herhangi bir işlem başlatılmaması halinde mallar serbest bırakılır.

Gümrükte durdurulan malların taklit olduğunun tespit edilmesi halinde hak sahibinin esas hakkında yetkili mahkemede tedbir talepli dava açması veya yetkili mahkemeden tedbir talebinde bulunması gerekmektedir. Tarafların anlaşması halinde ise mahkeme kararına gerek olmaksızın malların imhası mümkün olmaktadır.

Sonuç olarak, marka haklarının korunması gerek 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu gerekse 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun ilgili maddelerince düzenlenmiş olsa da, marka haklarının korunması, taklidin ve sahteciliğin önüne geçilebilmesi için hak sahiplerinin markadan doğan haklarını bilmesi ve taklit/sahteciliğin ortaya çıkması halinde de belirlenen sürelerde işlemleri yapması hak kaybı yaşanmaması ve maddi zarara uğramamaları için önemli bir unsurdur.

\* Yabancı İşlemler Yöneticisi, Marka Vekili, Destek Patent, simay.akbas@destekpatent.com



# AIPPI TÜRKİYE

## FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ AIPPI Türkiye Ulusal Grubu

26 Eylül 2008 tarihi itibarıyla tüzel kişilik kazanmış bulunan ve T.C. Kanunlarına göre kurulu bağımsız bir dernek olarak Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği, Uluslararası AIPPI Derneği ile işbirliği içerisinde, AIPPI Türkiye Ulusal Grubu misyonunu da üstlenmiş bulunmaktadır.

### Hazırlayanlar

Busra Altındag (busra.altindag@aabghukuk.com)

Ece Gönülal (egonulal@gmail.com)

Ender Erkarataş (ender.erkaratas@tofas.com.tr)

Gözde Eker Kayacan (gozde.eker@ankarapatent.com)

Gülçen Atasaver Başçı (gulcen.atasever@ankarapatent.com)

Mehmet Çiçek (mehmet.cicek@nisan-tasi.edu.tr)

Melis Abacıoglu Viskuşenko (melis@abacioglu-ip.com)

Mine Akarsu (mine@akarsu.av.tr)

Mine Güner Sunay (mine.guner@esin.av.tr)

Nihan Özkoçak (nihan.ozkocak@ dne-legal.com)

Selin Özel (selin.ozel@arcelik.com)

Simay Akbaş (selin.ozel@arcelik.com)

### Kapak Fotoğrafı

Yaşar Canpolat

### Tasarım ve Uygulama

Feyza Çanaklı feyzalal@gmail.com

Fikri Gündem’de yayımlanan yazılar AIPPI Uluslararası ve/veya AIPPI Türkiye adına bağlayıcı olmamakla birlikte yazılar AIPPI Uluslararası ve/veya AIPPI Türkiye’nin resmi görüşü olarak nitelendirilemez. Yazılar yazarların kişisel görüşünü yansıtmakta olup, yazılara ilişkin her türlü sorumluluk tümüyle yazara aittir.

Önümüzdeki sayılarda Bülten çalışmamıza katkıda bulunmak isteyen üyelerimizin fikrigundem@aippiturkey.org mail adresi üzerinden iletişime geçmeleri rica olunur.

## FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ AIPPI Türkiye Ulusal Grubu

Altintepe Mah. İstasyon Yolu Sk. No:3/1-130 Maltepe, İstanbul

[www.aippiturkey.org](http://www.aippiturkey.org)

[instagram.com/aippiturkey](https://www.instagram.com/aippiturkey)

[linkedin.com/aippiturkey](https://www.linkedin.com/aippiturkey)