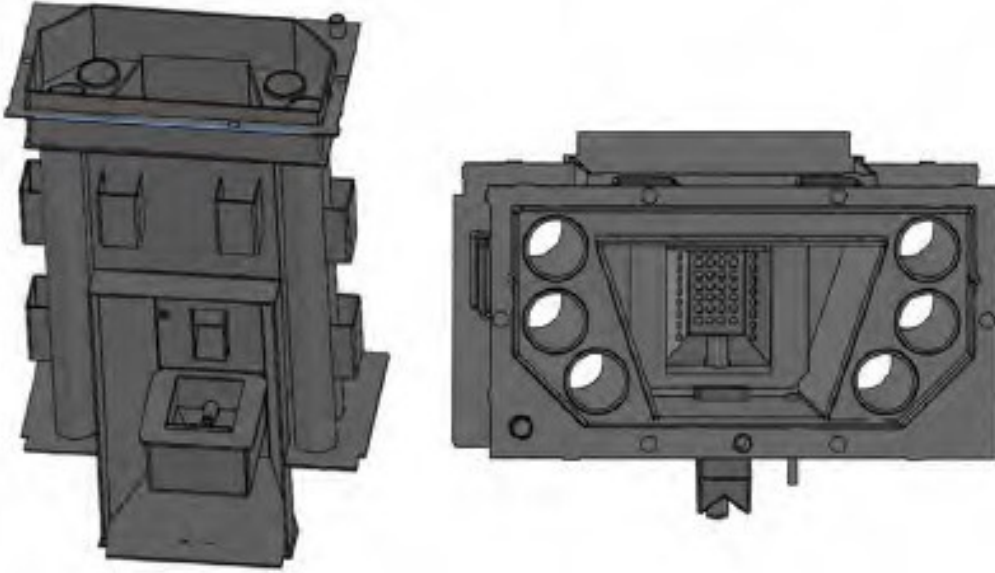


Birleşik Ürün Parça Tasarımlarının Hükümsüzlüğünde Görünürlüğün Etkisi

Bu yazıda, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'nin ("EUIPO") ICD 111 121 sayılı kararında birleşik ürünün normal kullanımı sırasında bileşen parçanın görünürlüğüne ilişkin yapılmış olan hükümsüzlük incelemesine ilişkin karardan bahsedilecektir.

Söz konusu uyuşmazlık Lafat komerc d.o.o ("LAFAT"-hükümsüzlük talep sahibi) ile SC Biodome Europe srl ("SC BIODOME" tasarım sahibi) arasında ortaya çıkmıştır. LAFAT uyuşmazlığa konu tescilli topluluk tasarımının hükümsüzlüğü talebiyle başvuruda bulunmuştur.

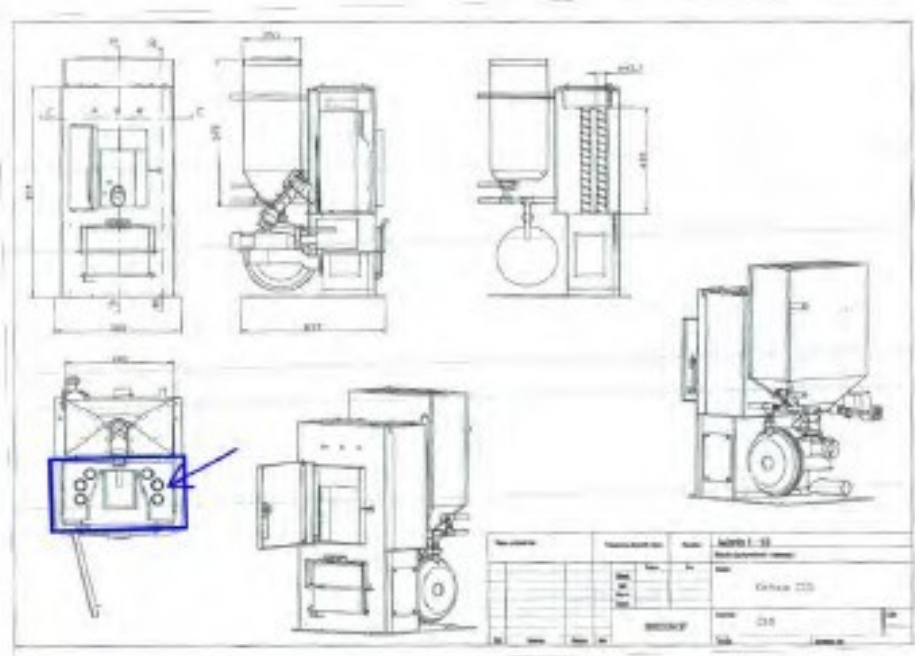


003846518-0005 nolu topluluk tasarımına ilişkin görseller

Hükümsüzlüğü talep eden LAFAT, tescil edilen tasarımın Topluluk Tasarım Tüzüğü'nün 25/1 (b), 4(2) ve (3) maddelerinde belirtilen hükümlere aykırı olduğunu belirttikten sonra iddiasında tasarımın birleşik ürün olan, görselleri aşağıda sunulan, Biodom C15, Biodom C25, Biodom H20 ve Biodom H25 gibi kaloriferlerin iç parçası olduğunu, parçanın normal kullanımda görünmediğini, parçanın güvenlik sebebiyle kaloriferin içinde kalacak şekilde monte edildiğini, tescil edilen kazanın kaloriferin üretimi esnasında görülebileceğini, birleşik ürün olan kaloriferin görünümüne hiçbir katkısının olmadığını ifade etmiş ve iddialarını desteklemek adına teknik çizimlere atıfta bulunarak uyuşmazlık konusu tasarımın hükümsüzlüğünü talep etmiştir.



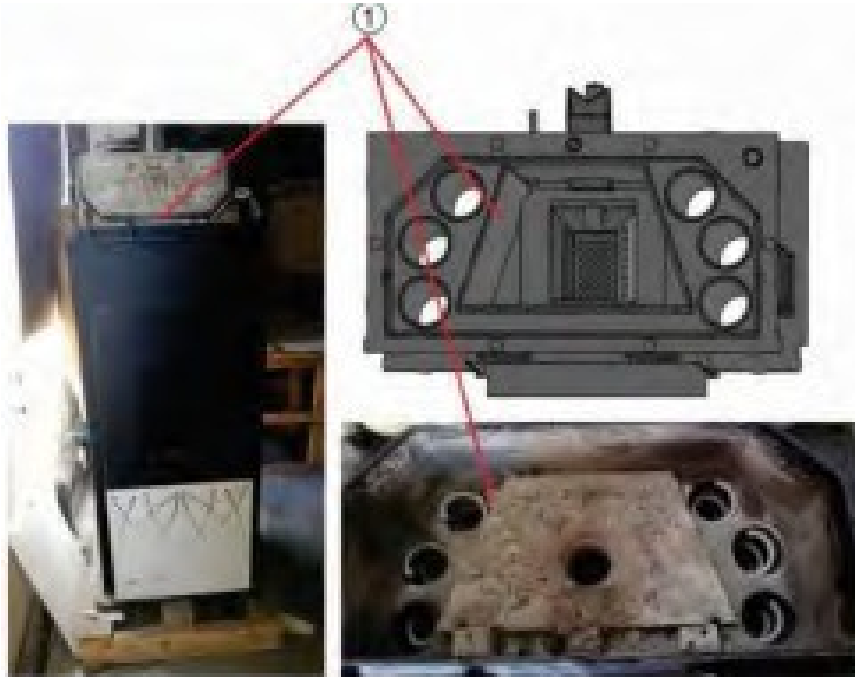
Kalorifer ürünleri



Teknik çizim

Tasarım sahibi, SC BIODOME savunmasında;

- Tescile konu tasarımı içeren ürünün (kalerifer kazanı) güvenlik nedenleriyle tüm parçalarının ve bileşenlerinin koruyucu bir kılıf içinde olması gereken birleşik bir ürünün (kalerifer) içine yerleştirilmiş bir bileşen parçayı oluşturduğunu kabul ettiğini, ancak sunulan delillerin madde 25/1-b 'de yer alan koşulların yerine getirilmediğini kanıtlamak için yetersiz olduğunu, tescilli parça tasarımının şömineler ve kaleriferde olmak üzere iki farklı ürün türünde kullanıldığını, şömine kullanılırken yanma bölümünde tutuşturulan peletlerle (talaş benzeri doğal bir yakıt) son kullanıcının şöminedeki cam kapı aracılığıyla alevlerle aydınlanan yanma bölümünün içini görebildiğini, temizlik için birleşik ürün açıldığında parçanın görüldüğünü, son kullanıcının cam kapı içeren iki üründe (Biodom H20 ve H25) camdan dolayı parçayı görebileceğini belirtmiştir.
- Kaldı ki EUIPO'nun içtihatlarının (madde 4/2'nin), bir bileşen parçanın birleşik ürünün her kullanımı esnasında bütünüyle açıkça görülebilmesinin gerekli olmadığını açıkça ortaya koyduğunu, madde 4/3, madde 4/2 uyarınca; bakım, servis veya onarım çalışmalarının "normal kullanım" olarak kabul edilmediğinden yola çıkılarak itiraz edenin iddiası olan "temizliğin" bakım olarak kabul edilmesi gerektiği şeklinde yorumun kabul edilmeyeceğini vurgulamıştır.
- Sırbistan Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından 31.12.2018 tarihinde yayınlanan görüşe göre de birleşik ürünün bileşen parçası olan brülör kabının her gün boşaltılması ve doldurulmasının, normal kullanım olarak kabul edilebilir olduğunu belirterek hükümsüzlük konusu tasarımın bileşik ürün üzerindeki görünümünü sunmuştur.

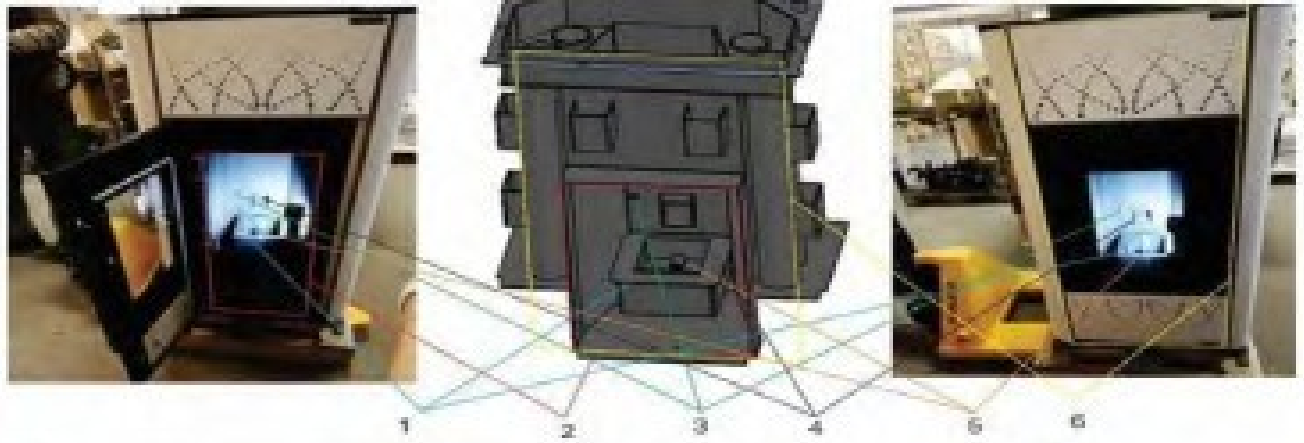


Hükümsüzlük konusu tasarımın bileşik ürün üzerindeki görünümü

Hükümsüzlüğü talep eden LAFAT, tasarım sahibinin cevaplarına istinaden;

- Tasarım sahibinin atıfta bulunduğu temizleme ve vakumlama faaliyetlerinin tescile konu olan bileşenle ilgili olmadığını, madde 4/3 kapsamındaki normal kullanımın ürünün tüm bileşenleri monte edildiğinde, sabitlendiğinde ve de kalorifer kazanı ısı ürettiğinde, ürünün çalışır durumda kullanılmasını ifade ettiğini, bileşenin yalnızca üretim sürecinde veya birleşik ürünün onarımı için demonte edilmiş halinde görülebilir olduğunu, kalorifer kazanının kalorifer kullanılırken pelet brülörünün (yanma bölümünün) cam bir kapıdan görülebilmesinin birleşik ürünün normal kullanımı sırasında bileşenin de görünür hale geldiği anlamına gelmediğini, kazanın koruyucu kapağının kapısının şeffaf olmasının tasarım seçimine bağlı olduğunu, tasarımın Biodom C15, Biodom C25 ve Biodom C kalorifer kazanlarında görünür olacağı anlamına gelmediğini, birleşik ürünün normal kullanımı sırasında boru şeklindeki hazne ve pelet brülörünün görünmediğini belirtmiştir.
- Ayrıca, Sırbistan Fikri Mülkiyet Bürosu'nun içtihatlarının EUIPO için bağlayıcı olmadığını dile getirmiştir.

Tasarım sahibi ise daha sonraki açıklamalarında aşağıdaki görseli sunarak, fotoğrafta belirtilen kısımların, cam kapıdan veya açık kapıdan birleşik ürün kullanılırken görüldüğünü ifade etmiş ve hükümsüzlük talebinde bulunan tarafından atıfta bulunulan kararların somut olay bakımından uygulan- maması gerektiğini vurgulamıştır.



Please find below the component parts corresponding to the above-indicated numbers:

1 - burner cup holder

2 - burner chamber opening

3 - metal pipe

4 - square pellet dosing tube

5 - Tube for putting in burning candle

6 - the shape of a vertical rectangle

Tasarım sahibi, ayrıca, Biodom pelet kazanının kullanımına dair kılavuzu ve Biodom H'nin kullanılır vaziyetteki görselini kanıt olarak iletmiştir.

Model H



Biodom H'nin kullanılıyor pozisyonundaki görüntüsü

Tüm bilgi ve belgeler ışığında EUIPO, birleşik ürünün kullanılabilmesi için yapılan hazırlıklarda görülebilen parçaların korunup korunamayacağına ve korunacaksa koruma sınırının ne olacağına ilişkin bir değerlendirme yapmıştır.

EUIPO, kararında gerekçeyi açıklamadan önce itirazla ilgili Topluluk Tasarım Tüzüğü'nün 25/1-b maddesiyle bağlantılı bir şekilde 4. madde bakımından bir inceleme yapmaya başlamış, kararında aşağıdaki hükümlere yer vermiştir.

4. madde:

(1) Bir tasarım, yeni olması ve ayırt edici niteliğe sahip olması ölçüsünde bir topluluk tasarımı ile korunacaktır.

(2) Bileşik bir ürünün bir bileşenini oluşturan bir ürüne uygulanan ya da bu tür bir üründe kullanılan tasarımın yalnızca aşağıdaki koşullarda yeni olduğu ve ayırt edici niteliğe sahip olduğu kabul edilecektir.

(a) bileşen parçanın bileşik ürün içinde kullanılması sonrasında, bu kompleks ürünün normal kullanımı sırasında görünür olması halinde

(b) bileşen parçanın bu görünür özelliklerinin kendi içlerinde yenilik ve ayırt edici nitelik ile ilgili şartlara sağladığı ölçüde

(3) "Birleşik ürün", ürünün sökülüp takılmasına izin veren, değiştirilebilen birden fazla bileşenden oluşan bir ürün olarak tanımlanmaktadır.

(4) Hükümsüzlük gerekçelerinin değerlendirilmesinde, (i) birleşik ürünler ve (ii) ürünün normal kullanım sırasında görünür olup olmadığı hususu, son kullanıcıların bakış açısı dikkate alınarak ürünlerin kurulum şekli ve kullanım şekline atıfta bulunularak dikkate alınmalıdır.

Bu hükümler ışığında EUIPO,

- birleşik ürünün, 3. fıkra kapsamında, ürünün sökülmesine ve yeniden monte edilmesine olanak verecek şekilde değiştirilebilen birden fazla sayıda bileşenden meydana gelmesi gerektiğini,

- tescile konu ürünün ne olduğunu, nasıl kullanıldığını ve birleşik ürüne nasıl entegre olduğunu anlamamanın önemli olduğunu, ürünün niteliği hakkında bilgi sunduğu sürece birleşik ürünün de dikkate alınması gerektiğini,
- tescilin “Isıtma kazanı” nı içerdiğini, hükümsüzlük talebinde bulunanın, bileşenin pelet yakmak için yanma kapları (pelet brülörü) ve suyu ısıtan ısı eşanjörü borusu gibi diğer elemanlar- la bütünleştiğini, tasarımın suyun ısıtıldığı bir fırın görevi gördüğünü, taraflarca sunulan argümanlardan söz konusu tasarımın birleşik bir ürüne, yani bir pelet kazanına dahil edildiğini, bu açıklamalara tasarım sahibi tarafından itiraz edilmediğini,
- itiraz edilen ürünün, birleşik bir ürünün bir bileşen parçasıyla ilgili olduğunu belirledikten sonra, tescilin geçerliliğinin, parçanın dahil edildiği birleşik ürünün normal kullanımı sırasın- da görünür kalmasına bağlı olacağını, bu durumda “normal kullanımı” belirleyen koşulların incelenmesi gerektiğini,

bildirmiş ve normal kullanımla ilgili incelemeye geçmiştir.

Kararın ilerleyen bölümünde,

Birleşik ürünün normal kullanımı:

EUIPO ilk olarak normal kullanımı tanımlamıştır. Bu tanım uyarınca, normal kullanım bakım, servis veya onarım çalışmaları hariç, son kullanıcı tarafından kullanım anlamına gelmektedir. Bu durumda normal kullanımın, birleşik ürünün amacına uygun olarak gerçekleştirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Birleşik ürünün en etkili normal kullanımının ise pelet kazanının dahil edildiği ve çalıştırılabildiğinde gerçekleşeceğini belirtilmiştir.

Tasarım sahibi, temizlik işleminin normal kullanımın içine dahil olduğunu ve son kullanıcı tarafından düzenli olarak yapılması gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca, pelet kazanının çalışması için de temizliğin gerekli olduğunu savunmaktadır. Bu durum değerlendirilirken, hükümsüzlük birimi temizliğin normal kullanım sayılamayacağını ancak pelet kazanının çalışması için temizliğin gerekli olduğunu kabul etmiştir. Ayrıca delil olarak sunulan kullanım kılavuzlarından birinde bakım ve temizliğin aynı alt bölümde birlikte ele alındığı görülmektedir. Bu durumda, bakım ve temizliğin bağlantılı olduğu kabul edilmiştir.

Daha önceden EUIPO Temyiz Kurulu tarafından benzer bir olay ile ilgili yapılan değerlendirme göz önünde bulundurulduğunda; sensör çipinin (bileşen parçası) yerleştirilmesinden önce olan her şeyin yalnızca hazırlık ve montaj olduğunun kabul edildiği görülmüştür. Benzer şekilde, yuvadan çıkarıldık- tan sonra sensör çipiyle ilgili her şey yalnızca sökme ve saklama işleminden ibarettir. Sensör çipinin etkili normal kullanımı, biyosensör cihazına (birleşik ürün) yerleştirildiğinde gerçekleşir ve ölçülebilir/analiz edilebilir. Ayrıca, hazırlık aşamasında tasarımın görünürlüğünün herhangi bir anlam ifade etmediği kabul edilmektedir. Somut olayın bu prensipler ışığında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, SC BIODOME tarafından sunulan Sırbistan Fikri Mülkiyet Ofisi’ne ait içtihatların, EUIPO için bağlayıcı olmadığına ilişkin itirazlar yerinde bulunmuştur.

Normal kullanım sırasında görünürlük:

Hükümsüzlük talebi sahibi, tescile konu ürünün, sahibinin ticarileştirdiği bir dizi pelet kazanına ve şömineye, yani piyasada Biodom C15, Biodom C25, Biodom H20 ve Biodom H25 isimleriyle bilinen ürünlere ait olduğunu belirtmiştir.

Hem Biodom H20 hem de Biodom H25’in ön tarafında, birleşik ürünün normal kullanımı da dahil olmak üzere, kullanıcının birleşik ürünün içine herhangi bir zamanda bakmasına izin veren bir cam pencere içerdiği, delillerden açıkça anlaşılmaktadır. Deliller, büyük ölçüde tescile konu edilen/karşılık gelen bir bileşenin şömineye dahil edildiğini ve bu bileşenin bazı bölümlerinin, birleşik ürünün çalışması sırasında da dahil olmak

üzere pencereden görülebileceğini göstermektedir. Bu görünen kısımların, pencereden girecek olan ışıkla ya da camın arkasında tutuşan peletlerin ortaya çıkarttığı ışık ile aydınlatıldığı anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, hükümsüzlük birimi, şöminenin normal kullanımı sırasında bileşenin bir dereceye kadar görünür olduğunu kabul etmektedir. Bu noktada, pencerenin, ne amaçla tasarlandığının bir öneminin bulunmadığının kabulü gerekmektedir.

Tasarım sahibi, bileşenin bir kısmının birleşik ürünün (bu durumda bir pelet kazanının) çalışma koşulları altında “normal kullanım” sırasında görülebildiğini kanıtlamıştır. Bu durumda itiraz edilen tasarımın normal kullanım sırasında kullanıcı tarafından tamamen görünmez olduğu iddiası reddedilmelidir.

EUIPO hükümsüzlük birimi tarafından yapılan inceleme sonucunda LAFAT tarafından talep edilen hükümsüzlük talebinin reddi gerekmiştir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Somut olayın şartları değerlendirildiğinde, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) Avrupa Birliği tüzük ve direktifleri ile büyük ölçüde uyumlu olması sebebiyle, hükümsüzlük talebinin, Türkiye’de gündeme gelmiş olması durumunda madde 55/3, 56/ 2 ve 3 kapsamında EUIPO ile paralel bir karar verilmesinin söz konusu olacağı düşünülmektedir.

SMK’ya göre, birleşik ürünün normal kullanımı ifadesinden kaloriferin ısı verdiği andaki kullanımın anlaşılması gerektiği, bu sebeple kaloriferin çalışması esnasında görünen parçanın korunabileceği, kaloriferin çalışması için gerekli olan temizlik veya hazırlık aşamasının (küllerin alınması veya yakıtın konması vb.) “normal kullanım” sayılamayacağı düşünülmektedir.

Kalorifer tasarımında bulunan cam kapı(kapak) sayesinde görülebilen kısımların koruma kapsamına dahil olması SMK ile uyumludur. Fakat bu noktada ortaya çıkan tartışma konusu, koruma görece kısımların her üründe görünür olma zorunluluğunun bulunup bulunmadığının tespiti. Kanun; birleşik ürün parça tasarımın korunması için mutlaka monte edildiği her üründe görünmesi gerektiğini şart koşmamıştır. İtiraz sahibinin bileşen parçanın cam kapak içermeyen ürünlerde görünmediğini bu nedenle de korunmaması gerektiği yönündeki itirazı tarafımızca kabul görmemiştir.

Gerek tescil öncesi Tasarımlar Daire Başkanlığı’nın yaptığı incelemede¹ gerekse hükümsüzlük davalarında EUIPO tarafından verilen kararda olduğu üzere parça tasarımlarının korunup korunmayacağına karar verilirken öncelikle; parçanın kullanılacağı ürünün birleşik ürün olup olmadığı tespit edilmeli, birleşik ürünün normal kullanımı hakkında değerlendirmeler yapıldıktan sonra bu kullanım esnasında parçanın görünür olup olmadığı incelenmelidir.

*Tasarım Danışmanı, Marka Vekili, E. TÜRKPATENT Tasarım Tescil Uzmanı, Ankara Patent Bürosu, muazzez.kilic@ankarapatent.com

1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren Tasarımlar Daire Başkanlığı tescil aşamasında yenilik incelemesi yapmadan önce 56/2 kapsamında parçanın birleşik ürünün normal kullanımda görünür olup olmadığını incelemektedir.