

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

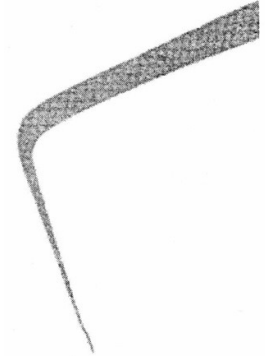
Avrupa Adalet Divanı, 3 Haziran 2021 tarihinde C-818/18 ve C-6/19P sayılı birleştirilmiş davalarda kararını verdi ve teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan şekilleri münhasıran içeren markaların incelenmesine ilişkin yeni yorumlarda bulundu.

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 şekiller¹, 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.



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 iptal 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.

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

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 bahşetmeyeceğine karar vererek EUIPO Temyiz Kurulu'nun kararını iptal etmiştir.

Karara hem Yokohama hem de EUIPO itiraz etmiş ve dosya AB Adalet Divanı'na taşınmıştır. Karar- da 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 belirlenirken 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 desenin- den oluşmadığı, tek bir oluktan oluştuğu, tek bir oluğun münhasıran teknik işlev göremeyeceği, Yokohama tarafından sunulan tek oluktan oluşan lastik desenin 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 görmeyeceğine 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 etmeyeceği 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 şekil- de 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 deseninin 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 açık- lama 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 şekille 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.

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