

COĞRAFI 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 içeren 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” kararında¹, 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” an- lamına gelen “INMOBILIARIA” kelimesi ile bir coğrafi yer adı olan “PORTIXOL” kelimesinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan “INMOBILIARIA PORTIXOL” ibaresi; hükümsüzlük talebi sahibine göre, aynı hizmetle iştigal 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;

1 R0368/2016-G

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 redde- dilmiştir.

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 iletmiştir.

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 karar², 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 Birliğindeki genel kamudur ve bu kamunun bu kesimi Palma de Mallorca şehrinin bir bölgesi (köyü) olan "PORTIXOL" ibaresini bilinen bir coğrafi yer adı olarak tanımamaktadır. Palma de Mallorca şehrinin genel tüketici kesimi tarafından bilinmesi veya yerel halkın "PORTIXOL" ibaresini bir coğrafi yer adı olarak bilmesi faktörleri de bu yöndeki 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.

² https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/0368%2F2016 (Erişim Tarihi: 13.09.2021)

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 ticarette "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 bulunsa 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