

AIPPI 2020 KONU SORULARI: Ticari marka işlemlerinde tanımlayıcı kullanım savunması

2020 AIPPI Dünya Kongresi'nin Çin'in Hangzhou şehrinde 11-14 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanmıştı. Ne var ki, tüm dünyayı etkileyen Koronavirüs pandemisi sebebiyle fiziksel görüşmeler ve yüz yüze deneyimler imkansız hale geldiği için, AIPPI tarihinde ilk kez fiziksel kongreyi dijitalleştirerek sanal bir kongreye dönüştürdü. Böylece, katılımcılar interaktif bir sanal platform aracılığıyla zenginleştirilmiş bir online konferans sistemini ve buna bağlı yeni kongre normalini deneyimleme imkanına eriştiler.

Online olarak gerçekleştirilen AIPPI tarihinin en uzun Kongresi'nde tartışılan çalışma sorularından markaya ilişkin olanı "descriptive use as a defence in trademark proceedings" (ticari marka işlemlerinde tanımlayıcı kullanım savunması) konuluydu.

Çalışma sorusu kapsamında, bir ticari markanın tanımlayıcı kullanımının, ilgili marka sahibinin ileri sürdüğü ticari marka tecavüz iddiasına karşı bir savunma işlevi görüp göremeyeceği ve bu işlevi göreceksa de hangi koşullar altında görebileceği ve ayrıca tanımlayıcı kullanım savunmasını desteklemekte hangi kanıtların kabul edilebileceği tartışıldı. Konu kapsamında, "tanımlayıcı kullanım", malların veya hizmetlerin özelliğine ilişkin bir işaretin kullanımı olarak kabul edildi ve çalışma kapsamının gerek mahkemeler gerekse idari makamlar nezdinde görülen ticari marka tecavüz davaları/işlemleri bağlamındaki tanımlayıcı kullanım savunmasıyla sınırlı olduğu belirtildi. Haksız rekabet gibi diğer gerekçelere dayanan işlemler ve ticari marka hükümsüzlük davaları kapsam dışında bırakıldı.

Tanımlayıcı kullanım savunması birçok ülkede pratik olarak başvurulmasına rağmen, tanımlayıcı kullanımı nelerin oluşturduğu, böyle bir kullanım savunmasının ne derece uygulanabilir olduğu ülkeler arasında farklılık göstermekteydi ve çoğunda böyle bir savunmanın kapsamı ve sınırları da tanımlanmamıştı. Dolayısıyla, AIPPI tanımlayıcı kullanım savunmasının varlığının, sınırlarının ve ortaya çıkış koşullarının derinlemesine incelenmesinin önemli olduğunu düşünmekteydi.

Türkiye ulusal grubu olarak, yaptığımız bir fiziksel ve sonrasındaki online görüşmeler neticesinde çalışma sorularını ülkemizin mevzuatına göre cevaplandırıp, Dünya Kongresi'nde yapılan tartışmalara Türk grubu adına katıldık.

Kongrenin ilk gününde, ticari marka işlemlerinde tanımlayıcı kullanım savunmasına ilişkin çalışma grubu toplanarak 41 adet ulusal grubun çalışma sorularına verdikleri cevaplar sonucunda oluşturulan önergeyi (*resolution*) görüştü. Kongre boyunca süren tartışma oturumları ve online olarak gerçekleştirilen oylamalar neticesinde Genel Kurul tarafından Nihai Önerge (*Final Resolution*) kabul edildi.

Nihai Önerge'de özetle aşağıdaki saptamalarda bulunuldu:

1. Bir marka sahibinin her türden ticari markasının veya bu markanın bir kısmının tanımlayıcı kullanımı, ilgili marka sahibinin ticari marka tecavüz iddiasına karşı bir savunma olarak ileri sürülebilir olmalıdır.
2. Tanımlayıcı kullanım, dürüst ve/veya adil kullanım veya eşdeğer kullanım ilkelerine uygun olmalıdır.
3. Tanımlayıcı kullanım savunmasının kabul edilip edilmeyeceği değerlendirilirken, varsa, marka sahibinin ticari markasının itibarı; tecavüz iddiasına konu işaretin, bir kaynak veya menşe gösterir şekilde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve üçüncü tarafın işareti kullandığı bağlam ve koşullar özellikle dikkate alınabilir.
4. Tanımlayıcı kullanım savunmasında sunulabilecek kabul edilebilir kanıtların türüne ilişkin hiçbir kısıtlama olmamalıdır.

5. Tanımlayıcı kullanım savunmasının, her türden ticari marka tecavüz davasında/işleminde ileri sürülmesi mümkün olmalıdır.

Yönergenin İngilizce tam metnine aşağıdaki linkten ulaşılması mümkündür: <https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?objectId=8496>

* Marka Vekili, Stock Fikri Mülkiyet Hizmetleri, ozden.tufekcioglu@stock.com.tr

