

MAKALELER

Simge Şahin*

AIPPI Türkiye / Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği Üyesi

“INN” İbaresinin İlaç Markaları Bakımından Ayırt Edicilik İncelemesi”

Uluslararası tescilli olmayan isimler (INN'ler), farmasötik maddeleri veya aktif farmasötik bileşenleri tanımlar ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından atanır. INN sisteminin bir sonucu olarak, her bir madde, ilaçların net bir şekilde tanımlanmasına, güvenli reçetelenmesine ve dağıtılmasına yardımcı olan benzersiz ve küresel olarak kullanılabilir bir adla tanınabilir. Ayrıca sağlık profesyonelleri arasında iletişim ve bilgi alışverişini kolaylaştırır. INN'ler kamu malı olduğu için serbestçe kullanılabilir.

Dünya Sağlık Örgütü'nün kümülatif INN listesinde şimdiye kadar 8.000'den fazla INN yayınlanmış olup, her yıl daha fazlası eklenmektedir. Artan INN sayısı ile birlikte, son yıllarda ticari markalar ve INN'ler arasında çatışma olasılığı artmıştır.

INN'lerin amacına uygun olarak, ilaç firmaları bir ilaç markası oluştururken INN ile karıştırılabilecek bir işaret seçmekten kaçınmalıdır. Ancak uygulamada, ilaç firmalarının INN'den türetilmiş veya INN'e benzer bir işaret seçmeleri çok yaygındır.

Türk Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku'nda ilaç markalarının INN'lere karşı incelenmesi için özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Türk Patent ve Marka Kurumu, ilaç markaları için de ayırt edicilik, tanımlayıcılık, yanıltıcılık ve önceki bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olma gibi mutlak gerekçelere dayanarak re'sen inceleme yapar. TÜRKPATENT, olağan incelemeye ek olarak, başvuru işaretinin bir INN ile aynı veya karıştırılacak derecede benzer olup olmadığını da değerlendirir. Ancak, TÜRKPATENT'in INN ile benzerlik konusundaki değerlendirmesi çok katıdır. Kurum, hedeflenen ilaç tüketicilerinin tıp/eczacılık eğitimi almış ve yüksek dikkat düzeyine sahip profesyoneller (yani doktorlar ve eczacılar) olduğu düşünüldüğünden neredeyse INN ile aynıyet aramaktadır. Yerleşik bir uygulama olmamasına ve vaka bazında değerlendirilmesine rağmen, Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi son dönemde vermiş olduğu kararlarında daha geniş bir yaklaşım uygulamıştır.

İlaç markaları ile INN'lerin benzerliği konusunda Türk otoritelerinin yaklaşımına ışık tutan önemli bir davada TÜRKPATENT, "VORTEXIN" marka başvurusuna karşı "VORTIOXETINE" INN ile benzerlik nedeniyle yapılan itirazı reddetmiştir. Söz konusu olayda, marka başvurusu ile **"VORTIOXETINE" INN arasındaki benzerliğin yanı sıra, "VORTEXIN" ibaresi ile söz konusu INN'in kökü olan '-oxetine' arasındaki benzerlik de karıştırılma ihtimali yaratacak ölçüde yüksektir.** Neredeyse aynıyet arayan Kurum, **"VORTEXIN" marka başvurusunun "VORTIOXETINE" INN veya onun köküyle aynı veya çok benzer olmadığı sonucuna varmıştır.**

Bunun üzerine itiraz sahibi firma, TÜRKPATENT'in kararına karşı iptal davası açmıştır. Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi davayı kabul ederek kararın iptaline ve konu markanın 5. sınıfın 1. alt sınıfındaki mallar için hükümsüzlüğüne karar vermiştir. Mahkeme, dava konusu markanın VORTIOXETINE INN'in bazı harflerinin çıkarılmasıyla oluşturulduğunu, yani INN'den türetildiğini ve çoğunluğunun aynı harflerden oluşması nedeniyle marka ile INN arasında önemli ölçüde benzerlik olduğunu vurgulamıştır.

Mahkeme ayrıca, hedeflenen tüketicilerin çok bilgili kişiler olduğunu ve ayırt edici bir ek olması koşuluyla INN veya hastalık ismine dayalı bir marka oluşturulmasına izin verildiğini de eklemiştir. Bununla birlikte, Mahkeme, VORTEXIN markasını VORTIOXETINE INN'den ayırmak için farklılıkları yeterli bulmamıştır.

Davalının temyizi üzerine bu kez Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) dosyayı incelemiş ve temyiz talebini reddederek İlk Derece Mahkemesi'nin kararını takip etmiştir. BAM, INN'lerin benzerlerinin dahi herhangi bir kişi veya kuruluşun mülkiyetine verilemeyeceğini ve VORTEXIN markası ile VORTIOXETINE INN arasındaki benzerlik düzeyi dikkate alındığında, söz konusu markanın 5/1 sınıfı için tescil edilemeyeceğini belirtmiştir.

Dosya şu anda Yargıtay 11. Hukuk Dairesi nezdinde temyiz incelemesi altındadır. Yargıtay'ın kararı onaması halinde karar kesinleşecek ve gelecekteki davalarda INN'lerin daha geniş bir yaklaşımla korunmasına ışık tutacaktır. Bu karar aynı zamanda TÜRKPATENT'e bir INN ile benzerliğe dayalı itirazların değerlendirilmesi için de yol göstermektedir. Genel izlenim olarak bir INN'e benzeyen bir ilaç markasının neredeyse ayniyet aranmaksızın daha geniş bir perspektiften bakarak tescil edilmesine izin verilmemesi INN sisteminin amaçlarına hizmet etmektedir. Ayrıca, ilaç firmalarının INN'lerden veya bunların köklerinden türeyen markalar oluştururken, üçüncü kişilerin itirazları/davaları sonucunda ret veya hükümsüzlüklerle karşılaşmamak için çok hassas davranmaları gerekmektedir.

*** Avukat, NSN Avukatlık Bürosu, simge.sahin@nsn-law.com**