

AVRUPA BİRLİĞİ FİKRİ MÜLKİYET AĞI'NIN (ABFMA) BAZI ÜÇ BOYUTLU MARKALARA (ŞEKİL MARKALARI) İLİŞKİN NİSAN 2020 TARİHLİ ORTAK UYGULAMA METNİ (CP 9) HAKKINDA

ABOUT THE COMMON PRACTICE (CP 9) DATED APRIL 2020 OF THE EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY NETWORK (EUIPN) RELATED TO SOME THREE-DIMENSIONAL MARKS (SHAPE MARKS)

Ufuk TEKİN*  

Makale Bilgi

Gönderilme: 26/05/2020
Kabul: 20/08/2020

Anahtar Kelimeler

Üç Boyutlu Markalar
(Şekil Markaları),
Markaların Ayırt
Edici Niteliği,
Avrupa Birliği Fikri
Mülkiyet Ağı
(ABFMA),
CP 9 Sayılı Ortak
Uygulama Kuralları.

Article Info

Received: 26/05/2020
Accepted: 20/08/2020

Keywords

Three-Dimensional
Marks (Shape Marks),
Distinctiveness of Trade
Marks,
European Union
Intellectual Property
Network (EUIPN),
Common Practice (CP)
9.

Özet

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ağı (ABFMA) tarafından Nisan 2020'de, bazı üç boyutlu markalar hakkında uygulanması amacıyla "CP 9" sayılı ortak uygulama kuralları kabul edilmiştir. Çalışmanın giriş bölümünde söz konusu ortak uygulama metninin ortaya çıkışı, Avrupa Birliği (AB) marka hukuku bakımından anlamı, kapsamı ve önemi ile bu metnin Türk hukuku bakımından muhtemel etkisi açıklanmaya çalışılmıştır. Giriş bölümünden sonra bu ortak uygulama metnindeki örnekler ve açıklamalar esas alınmak suretiyle bazı üç boyutlu markalar (şekil markaları) hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) kararlarında işaret edilen hususlar göz önünde bulundurularak oluşturulan genel ilkeler aktarılmıştır. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun (SMK) amaçlarından biri AB mevzuatıyla uyumun sağlanması olup, markalar hakkındaki SMK hükümlerinin büyük ölçüde AB marka mevzuatı esas alınmak suretiyle hazırlandığı düşünüldüğünde, AB hukuku bakımından yol gösterici olan ve çalışmamızda ele alınan söz konusu ortak uygulama kurallarının Türk marka hukuku bakımından da uygulanma kabiliyeti olduğu konusunda tereddüt bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu çalışma, özellikle bahsi geçen ortak uygulama metninde yer verilen örnekler ile oluşturulan genel ilkelerin üç boyutlu markalar hakkında Türk hukuku bakımından da yol gösterici ve uygulayıcılara yardımcı olabileceği düşüncesiyle kaleme alınmıştır.

Abstract

The common practice "CP 9" has been adopted by the European Union Intellectual Property Network (EUIPN) in April 2020 in order to be implemented about some three-dimensional marks. In the introduction part of this study, the emergence of the mentioned common practice, its meaning, scope and importance in terms of European Union (EU) trade mark law and the possible effect of this common practice principles in terms of Turkish trade mark law tried to be explained. After this introduction, based on the examples and explanations in aforementioned common practice text, general principles created by considering the issues pointed out in the decisions of the European Court of Justice (CJEU) on some three-dimensional trade marks will be evaluated. One of the objectives of Industrial Property Code (IPC) numbered 6769 is to ensure harmonization with EU legislations and considering that the regulations of IPC related to trade marks have been prepared in the light of the EU trade mark regulations, applicability of the principles of this common practice to Turkish trade mark law will also be explained. There is no doubt about its ability to be applied to Turkish trade mark law, therefore, this study has been written with the idea that general principles created especially with the examples given in the text is eligible to be considered as a guide for Turkish practitioners about three-dimensional brands.

I. GİRİŞ

Aralık 2015'te Avrupa Parlamentosu ve Konseyi AB marka reform paketini kabul etmiştir. Bu reform paketi 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü¹ (ABMT) ile 2015/2436 sayılı AB Marka Yönergesi² (ABMY) olmak üzere iki hukukî metin içermektedir. Bu metinler, marka hukukuna ilişkin içerdikleri yeniliklerin yanı sıra, Avrupa Marka ve Tasarım Ağı aracılığıyla üye devletlerin fikri mülkiyet ofisleri ve uluslararası kuruluşları arasındaki işbirliğini artırmayı amaçlamıştır³. Gerçekten, özellikle, üye devletlerin fikri mülkiyet ofislerinde farklı yaklaşımların söz konusu olmasının ayırt ediciliği düşük bazı işaretlerin marka olarak tesciline imkan tanınması riskini yaratması ve bu durumun da AB ortak pazarının yeknesaklaştırılması ile bozulmamış rekabetin sağlanması ilkelerine aykırı olacağı belirtilmek suretiyle ilgili kuruluşlar arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yapılmıştır.

Avrupa Marka ve Tasarım Ağı, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'nin (ABFMO) 2011-2015 yıllarına ilişkin ilk stratejik planında, Ofis ile ulusal/bölgesel ortakları arasındaki işbirliğinin bir sonucu olarak öngörülmüş ve hem kullanıcı kuruluşlar hem de uluslararası organizasyonlar tarafından desteklenmiştir⁴. Söz konusu Ağ, faaliyetlerine 2016-2020 yıllarına ilişkin stratejik plan kapsamında da devam etmiş, 2015/2424 sayılı Tüzüğün yürürlüğe girmesiyle fikri mülkiyet alanındaki işbirliğinin ABFMO'nun ana faaliyetinin bir parçası haline gelmesinin de etkisiyle “Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ağı” adını almıştır⁵. Bu işbirliğinin beş uzantısı bulunmaktadır. Her uzantı, kullanıcılar, ulusal ve bölgesel fikri mülkiyet ofisi uzmanları ile ilgili uluslararası organizasyonlardan uzmanlardan oluşan bir çalışma grubu tarafından desteklenen asgari bir proje içermektedir⁶.

Bu projelerden biri de çalışmamızın konusunu teşkil eden ortak uygulama metnidir. Söz konusu ortak uygulama metni ABFMA'ya üye fikri mülkiyet ofislerinin Yakınsama Programı çerçevesindeki işbirliklerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmış, sözel ve/veya şekli unsurlar içeren üç boyutlu markalarda⁷ (şekil markaları) şeklin kendisinin ayırt edici olmaması halinde bu markaların ayırt edici olup olmadığının belirlenebilmesi için asgari standartlar oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır. Böylelikle özellikle marka başvurularının incelenmesi aşamasında Ağ üyesi kuruluşlar lehine şeffaflığı, hukukî belirliliği ve kesinliği sağlamanın amaçlandığı CP 9 ortak uygulama metni⁸ kamuya açıklanmıştır. Nitekim bu kurallar sayesinde üreticiler ve tüketiciler arasında daha açık bir pazar yaratmak suretiyle yenilikçilik teşvik edilmiş, rekabet daha adil hale getirilmiş ve müşterilerin kafa karışıklığı azaltılmış olacaktır. Bu ortak uygulama kurallarının kapsamı, üç boyutlu şekil markasını oluşturan şeklin kendisinin, ambalajının veya içerdığı diğer unsurların ayırt edici olmaması halinde, söz konusu üç boyutlu markanın kullanılan

¹ Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Union trade mark, OJ L 154, 16.6.2017.

² Directive of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, OJ L 336, 23.12.2015.

³ Üye devletlerin fikri mülkiyet ofisleri nezdindeki uygulamaların yeknesaklaştırılması ve bu ofisler arasındaki işbirliğinin artırılması ABMT m. 151 ve 152 hükümlerinde açıkça ifade edilmiştir.

⁴ https://www.tmdn.org/network/what_is_europeantmdn, 3.5.2020. Bu kuruluşlar arasında, AB üyesi ülkelerin fikri mülkiyet ofisleri, BENELUX Fikri Mülkiyet Ofisi, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü, Milletlerarası Ticaret Odası, Avrupa Marka Sahipleri Kuruluşu, Alman Fikri Mülkiyet Koruma Kuruluşu gibi uluslararası organizasyonlar yer almaktadır, <https://www.tmdn.org/network/other-members>, 3.5.2020.

⁵ https://www.tmdn.org/network/what_is_europeantmdn, 3.5.2020.

⁶ https://www.tmdn.org/network/what_is_europeantmdn, 3.5.2020.

⁷ ABMT'de çeşitli marka türleri hakkında herhangi bir tanım yapılmamış, bununla birlikte 2018/626 sayılı Uygulama Tüzüğü'nde [ABMUT, Commission Implementing Regulation laying down detailed rules for implementing certain provisions of Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council on the European Union trade mark, and repealing Implementing Regulation (EU) 2017/1431, OJ L 104, 24.4.2018] marka türleri tanımlanmış, sicilde gösterim esaslarına ilişkin detaylı hükümlere yer verilmiştir. Üç boyutlu markalar (şekil markaları) ABMUT m. 3(3)(c)'de düzenlenmiştir. Bu hükme göre üç boyutlu markalar, ürünün kendisinden, görüntüsünden (şekli), kutusundan veya ambalajından oluşan yahut bunları içeren üç boyutlu işaretler şeklinde tanımlanmıştır.

⁸ ABFMA tarafından yayımlanan ortak uygulama metinleri, İngilizce “Common Practice” sözcüklerinin baş harfleri (CP) ve sıra numarası kullanılmak suretiyle ifade edilmektedir. Mayıs 2020 itibarıyla çıkarılan diğer sekiz ortak uygulama sırasıyla, marka sınıflandırmasına ilişkin uygulamanın uyumlaştırılması, sınıflandırma başlıklarının uyumlaştırılması, şekil markalarında mutlak ret sebepleri, siyah-beyaz markalarda koruma kapsamı, nispi ret sebepleri-karıştırılma ihtimali, tasarımların grafik gösteriminin uyumlaştırılması, ürün adlarının uyumlaştırılması, markanın tescil edildiği biçimden farklı kullanılması hakkındadır, <https://www.tmdn.org/network/converging-practices>, 3.5.2020. Çalışmamızın konusunu teşkil eden ortak uygulamanın tam adı ise, “Kendisi Ayırt Edici Olmayan Üç Boyutlu Markaların (Şekil Markaları) Sözel ve/veya Şekli Unsurlar İçermesi Halinde Ayırt Ediciliği” olup orijinal metni https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/News/cp9/CP9_en.pdf adresinden temin edilebilir.

diğer sözel ve/veya şekli unsurlar sonucunda ayırt edici nitelik kazanıp kazanmadığının mutlak ret sebepleri bakımından değerlendirilmesiyle sınırlıdır⁹. Bununla birlikte bu kuralların, üç boyutlu şeklin ayırt ediciliği; üç boyutlu markada yer alan unsurların tek başına ayırt edici olup olmadığı; nispi ret sebepleri; kullanım sonucu ayırt edicilik kazanılması; teknik bir sonucun elde edilmesi için zorunlu olan veya mala aslı değerini veren, malın kendi doğasından kaynaklanan şekil veya özellikler [ABMT m. 4(1)(e)] bakımından uygulama kabiliyeti bulunmamaktadır. Ortak uygulama metninin duyurulduğu ortak bildiri metninde, daha önceki ortak uygulamalarda olduğu gibi bu ortak uygulamanın da ortak bildirin yayımlanmasından itibaren 3 ay içinde yürürlüğe gireceği ifade edilmiştir¹⁰. Ağ üyesi ülkelerin uygulama kurallarının yeknesaklaştırılması için yol gösterici niteliği haiz bu kuralların, Türkiye'nin bir ABFMA üyesi olan Dünya Sağlık Örgütü ile Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne üye olması sebebiyle ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun¹¹ (SMK) amaçlarından birinin AB mevzuatıyla uyumun sağlanması olduğu¹² düşünüldüğünde, Türk hukuku bakımından da uygulanma kabiliyetinin bulunduğunu söylemek mümkündür.

Bu ortak uygulama, esas itibarıyla üye devletlerin fikri mülkiyet ofisleri tarafından hazırlanarak, ilkelerinin mümkün mertebe uygulanması ve somut durumların çoğunu kapsamaması amaçlanmıştır. Bununla birlikte, farklı ofislerin, kendisi ayırt edici olmayan şekillerin başkaca unsurları içermesi halinde ayırt edici olup olmadığını değerlendirirken öngörülebilir ve birbiriyle uyumlu kuralları ilke edinerek, her halükarda somut olayın özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle bir sonuca varmaları gerektiği ifade edilmiştir. Söz konusu metinde ayrıca, üç boyutlu bir işaretin ayırt edici olmaması dışında başka sebeplerle de reddedilebileceği hatırlatılmıştır.

Ortak uygulamada üç boyutlu markaların, her şeyden önce ABMT m. 4 ve ABMY m. 3'te yer alan asgari şartları içermesi gerektiği belirtilmiştir. Şöyle ki, bu markalar diğer marka türlerinde olduğu gibi bir teşebbüsün mallarını diğer teşebbüsün mallarından ayırt etmeye elverişli olmalı; marka, sağlanan korumanın kapsamı kesin ve açık bir biçimde anlaşılabilir biçimde sicilde gösterilmelidir¹³. Üç boyutlu markalar genellikle üç kategoriye ayrılırlar:

- i. Mal ve hizmetle alakası olmayan şekiller,
- ii. Malların kendisinden ya da bir kısmından oluşan şekiller,
- iii. Ürünün ambalajının ya da kutusunun şekli¹⁴.

Bu kategorilerden ilki çoğunlukla ayırt edici olmakla birlikte, diğer iki kategorideki şekillerin yer aldığı üç boyutlu markaların ayırt ediciliğinin tespiti oldukça güçtür¹⁵.

Ortak uygulama metninde çoğunlukla ayırt edici olmayan şekiller üzerinden bir inceleme yapılmış; bu şekiller, çeşitli sözel ve/veya şekli unsurlar, tek bir renk ve renk kombinasyonu yahut birden çok unsurun kombinasyonu olmak üzere bir dizi faktör göz önünde bulundurulmak suretiyle bir bütün olarak ayırt edici olup olmadıkları bakımından değerlendirilmeye çalışılmıştır¹⁶. Bu değerlendirme yapılırken, markanın tescil edildiği mal ve/veya hizmetler için herhangi bir karıştırılma ihtimali olmaksızın tüketiciler tarafından ayırt edici olarak algılanıp algılanmadığı ve o mal ve/veya hizmetin ticari kökenini belirtmeye elverişli olup olmadığı incelenmelidir. Bu çerçevede, tüketicilerin o işarete ilişkin algısı değerlendirilirken makul ölçüde dikkatli ve düşünceli "hedef" tüketici kitlesi ölçütünden hareket edilmelidir. Ayrıca, mal ve/veya hizmetlerin müşterilere sunulduğu piyasanın gerçekliklerinin de ürünün kendisinden veya ambalajından oluşan bir işarete ilişkin tüketici algısını etkileyebileceği unutulmamalıdır. Tüm bunlardan hareketle, CP 9 ortak uygulama kurallarına göre üç boyutlu şekillerin ayırt ediciliği incelenirken iki aşamalı bir değerlendirme gerçekleştirilmelidir¹⁷:

1. Aşama: İşaretin unsurlarının nitelendirilmesi ve bunların ayırt ediciliklerinin değerlendirilmesi

Ofis, üç boyutlu markanın, ortak uygulama metninin amacına uygun olarak içerdiği sözel ve şekli unsurlar, müstakil renk veya renk kombinasyonu yahut tüm bu unsurların

⁹ Ortak uygulama, s. 5.

¹⁰ Ortak bildiri, s. 5.

¹¹ RG 10.1.2017, S. 29944.

¹² Bkz. Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı Genel Gerekeç ve Madde Gerekeçleri, TBMM Yasama Dönemi: 26, Yasama Yılı:1, Sıra Sayısı: 341, s. 5.

¹³ Keza bkz. ve karşı. Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) m. 4.

¹⁴ Ortak uygulama, s. 4-5.

¹⁵ Ortak uygulama, s. 5.

¹⁶ Ortak uygulama, s. 5.

¹⁷ Ortak uygulama, s. 6-7.

kombinasyonunu göz önünde bulundurmalıdır. Üç boyutlu markanın sözel/şekli unsurlar içermesi halinde bu unsurların ayırt edici niteliği, onların üç boyutlu şekle nazaran boyutu/oranı, kontrastı (zıtlığı) ve konumu dikkate alınmak suretiyle incelenmelidir.

2. *Aşama: İşaretin bir bütün olarak ayırt edici olup olmadığının değerlendirilmesi*

Ayırt edicilik değerlendirmesi, üç boyutlu şekil ile içerdiği unsurların kombinasyonunun, söz konusu mallara ilişkin piyasa gerçeklerinden etkilenme potansiyeli bulunan tüketicilerde uyandırdığı genel izlenime dayanmalıdır.

II. İŞARETİN BİR BÜTÜN OLARAK AYIRT EDİCİLİĞİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR¹⁸

Her şeyden önce, ayırt edici olmayan bir şekil ayırt edici bir unsur içerdiği takdirde bir bütün olarak ayırt edici hale gelecektir.



Örneğin, ayırt edici olmayan bir üç boyutlu şekil (şişe) ve bu şekli benzerlerinden açıkça ayırt etmeye elverişli şekli bir unsurdan (bir dala tutunmuş kahverengi goril figürü) oluşan yandaki şekil, şaraplar (33. sınıf) bakımından bir bütün olarak ayırt edici niteliği haizdir.

A. Sözel ve Şekli Unsurlar

Sözel/şekli unsurların boyutu ve oranı, üç boyutlu şekle kıyasen kontrastı (zıtlığı) ve üç boyutlu şekil üzerindeki konumları bir işaretin ayırt ediciliğinin değerlendirilmesindeki tüketici algısını etkileyebilecek faktörlerdendir.

1. Boyut/Oran

Unsurların boyutu ve oranı üç boyutlu bir markanın ayırt edici karakterinin değerlendirilmesinde dikkate alınacak faktörlerdendir. Bu değerlendirme yapılırken üç boyutlu şeklin boyutu değil sicildeki gösterimi esas alınmalıdır. Ayırt edici bir unsurun, markanın sicildeki gösteriminden açıkça anlaşılabilir bir büyüklükte olması yeterli olup ayırt edicilik için söz konusu ortak uygulama metninde belirli bir büyüklük oranına yer verilmemiştir. Netice itibarıyla, üç boyutlu şekil üzerinde yeterli büyüklükte yer verilen unsurlar bir bütün olarak o şekli ayırt edici hale getirecektir.



Yanda yer verilen örnekte olduğu gibi, güvenli dijital hafıza kartlarının (9. Sınıf) küçük yapılarına rağmen oransal bakımdan yeterli büyüklükte sözel bir unsura (Red Butterfly) yer verilmesi açıkça ayırt edici olarak kabul edilir ve o işareti bir bütün olarak ayırt edici hale getirir.

Bununla birlikte, üç boyutlu şekil üzerinde yer alan unsur yeterince büyük olmakla birlikte ayırt edici olmaktan uzaksa, bu unsurun şekle nazaran yeterli büyüklükte olması o işaretin bir bütün olarak ayırt edici sayılmasına yeterli olmayacaktır.



Yukarıdaki örneklerde, ayırt edici olmayan şekillerin (kozmetik ürünü tüpü ve ayakkabı kutusu) üzerinde yer alan ve ayırt edici olmayan büyük sözel/şekli unsurlara rağmen söz konusu şekiller bir bütün halinde ayırt edici sayılamaz. Zira bu işaretlerden biri, üzerinde kullanılan ürünler hakkında tasvirî (deskriptif) bilgi (SPF 50+); diğeri, ayırt edici niteliği bulunmayan basit bir geometrik şekil (üçgen) içermektedir.

¹⁸ Bu başlık altında yer alan açıklamalar büyük ölçüde çalışmanın konusunu oluşturan ortak uygulama metninin 8. ila 30. sayfalarının Türkçe'ye çevrilmesiyle oluşturulmuştur. Çalışmanın bu kısmı, zaman zaman metinde yer verilen örneklerdeki sözel/şekli unsurlara ilişkin yorumlar yahut söz konusu unsurlar hakkında kısa açıklamalar da içerdiğinden tam anlamıyla ilgili ortak uygulama metninin bire bir tercümesi niteliği taşımamaktadır.

Üç boyutlu şeklin içerdiği sözel/şeklî unsurların ayırt ediciliği değerlendirilirken belirli bir piyasanın gerçeklikleri de dikkate alınmalıdır. Şöyle ki, belirli ürünler üzerindeki küçük unsurlar, bu unsurların boyutu açıkça ayırt edici olmalarını sağladığı takdirde, işareti bir bütün olarak ayırt edici hale getirebilirler.



Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi, köken bildiren küçük işaretler (Red Gorilla ve GOR yazıları) kullandıkları ürünlerin yer aldığı piyasanın gerçeklikleri göz önünde bulundurulduğunda o şekli bir bütün olarak ayırt edici hale getirecektir. Gerçekten ilgili piyasanın gerçeklikleri düşünüldüğünde oransal olarak küçük bir biçimde gösterimin tüketiciler tarafından olağan karşılandığı ve genel izlenim bakımından bu unsurların ayırt edici algılandığını söylemek mümkündür.

Bunun dışında, sözel/şeklî unsurun üç boyutlu şekle nazaran ayırt edici olarak nitelendirilemeyecek kadar küçük olduğu hallerde bu durumun genel izlenim üzerinde etkisi bulunmayacağından üç boyutlu şekil bir bütün olarak ayırt edici sayılamayacaktır.



Yandaki örneklerde, sözel/şeklî unsurlar sicildeki gösterimlerinden anlaşılacak kadar küçük olduğundan ayırt edici nitelik taşımazlar. Dolayısıyla bu unsurların genel izlenim üzerinde herhangi bir etkisi ve üç boyutlu şekli bir bütün olarak ayırt edici hale getirme kabiliyeti bulunmamaktadır.

2. Kontrast (Zıtlık)

Bazı durumlarda kontrastın varlığı sözel/şeklî unsurların ayırt ediciliğini etkileyerek üç boyutlu şekli bir bütün olarak ayırt edici hale getirebilir. Kontrast, şekil üzerinde, farklı renk tonlarının kullanılmasıyla veya kabartmaya, oymaya yahut işlemeye yer vermek suretiyle elde edilebilir.

a. Renk Kontrastı

Bir unsurun sicildeki gösteriminde kontrastı daha düşük renklerin tercih edilmesi bile işareti ayırt edici hale getirerek üç boyutlu şeklin bir bütün halinde ayırt edici olmasını sağlayabilir. Bu unsurların ayırt ediciliği daha önce ifade edildiği üzere, tüketici nezdinde uyandırılan genel izlenime bağlıdır.



Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi, daha düşük kontrastlı renkler tercih edilmesine rağmen tüketiciler nezdinde uyandırılan genel izlenim dikkate alındığında üç boyutlu şeklin bir bütün olarak ayırt edici olduğunu söylemek mümkündür.

Unsurun sicilde kontrasta yer verilmeden gösterilmesi sebebiyle açıkça ayırt edilemediği

hallerde tüketicinin söz konusu üç boyutlu şekli ayırt etmesi zorlaşır.



Yandaki örnekte, üç boyutlu şekilde (futbol topu) yer alan unsurla (siyah goril) arka plan (siyah renk) arasında kontrastın bulunmaması sebebiyle yakından/detaylı incelenmeden söz konusu unsurun ayırt edici olduğunu söylemek mümkün değildir. Dolayısıyla bu kombinasyonun bir bütün halinde üç boyutlu şekli ayırt edici hale getirdiğinden söz edilemez.

b. Kazıma/Oyma/İşleme

Üç boyutlu şekil üzerinde yer alan unsurun söz konusu şeklin yüzeyinin oyulması yahut kabartılması suretiyle işlenmesi de mümkündür. Bazı durumlarda bu işlemler bir bütün olarak üç boyutlu şekle ayırt edicilik kazandırabilir.



Örneğin, yandaki içecek şişesinin üzerinde kabartma şeklinde işlenen sözel unsurlar ayırt edici olarak nitelendirilebilir ve bu sebeple söz konusu üç boyutlu şekli (şişeyi) bir bütün olarak ayırt edici hale getirir.



Benzer şekilde yandaki kalem kutusunun üst yüzeyine kazınan sözel unsur (Red Gorilla) ayırt edici olarak nitelendirilebilir ve bir bütün olarak söz konusu şekli (kalem kutusunu) ayırt edici hale getirir.



Üç boyutlu şekil üzerine kazınan sözel/şeklî unsurlar şekle nazaran yeterli kontrast olmadan kullanıldığında (beyaz ekmek kızartma makinesinin üzerinde beyaz renkte gösterim) markanın sicilindeki gösteriminden açıkça anlaşılamayabilir. Bu durum da o şeklin bir bütün olarak ayırt edici sayılmamasına yol açar.

Kural olarak, ayırt edici olmayan üç boyutlu bir şekil üzerine ayırt edici olmayan bir unsurun işlenmesi o şeklin ayırt edici hale gelmesi için tek başına yeterli değildir.



Yukarıdaki örneklerde yer alan içme suyu şişelerinin üzerinde yer alan ve ayırt edici olmayan unsur [basit geometrik şekil (daire) veya *sparkling* (maden suyu)] ayırt edici olmayan bir şekil (şişe) üzerine işlendiğinde o işareti bir bütün halinde ayırt edici hale getiremeyecektir. Zira burada, tüketiciler nezdinde yaratılan genel izlenim bir teşebbüsün mallarının diğer

teşebbüsün mallarından ayırt edilebilmesi için yeterli değildir.

3. Konum

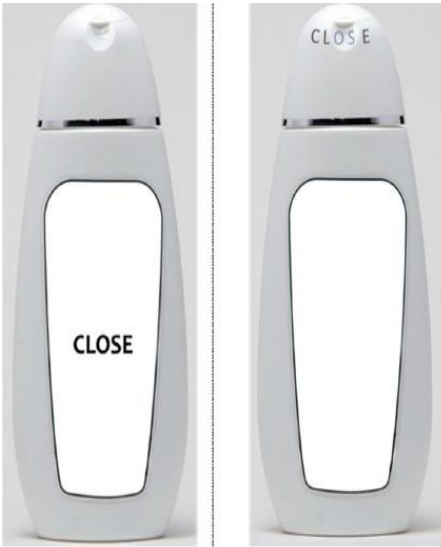
Üç boyutlu marka üzerinde yer alan unsurların konumu da o markanın ayırt ediciliğinin değerlendirilmesinde dikkate alınabilecek faktörlerdendir. Söz konusu unsurlar, sicilde açıkça ayırt edici bir biçimde gösterilmeleri kaydıyla bir bütün halinde o işareti ayırt edici hale getirecektir.



Yukarıdaki örneklerde sözel ve figüratif unsurlar, konumuna bakılmaksızın ayırt edici olarak kabul edilir ve böylece her şekli (ayırt edici olmasa da) bir bütün olarak ayırt edici hale getirir. Köken belirten işaretler genellikle içecek şişelerinin altında yer almasa da bu ihtimal göz ardı edilmemeli ve ayırt edici olmaları kaydıyla bu unsurların ilgili piyasanın gerçeklikleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle bir bütün olarak üç boyutlu şekli ayırt edici hale getirdiği sonucuna ulaşılmalıdır. Örneğin, ayakkabılar bakımından ayırt edici unsurun konumu genellikle ayakkabının içidir ve bu unsurlar ayırt edici oldukları takdirde normalde ayırt edici olmayan bir şekilde (ayakkabı) birlikte kullanıldığında o şekli bir bütün olarak ayırt edici bir üç boyutlu marka haline getirirler.



Yandaki örneklerdeki gibi üç boyutlu bir şekil üzerinde yer alan deskriptif (tasvirî) unsurlar (muhtemel üretim tarihi) o şekli bir bütün olarak ayırt edici hale getirmez. Bu ayırt edici olmayan deskriptif unsurların söz konusu ürünler bakımından olağan olmayan bir konumda (örneğin şişenin altında) kullanılması da o işaretin bir bütün olarak ayırt edici hale gelmesine yetmez.



Bazı durumlarda unsurlar tüketici tarafından ürünlerdeki konumu sebebiyle ayırt edici olarak algılanabilir ve bir bütün olarak üç boyutlu şekli ayırt edici hale getirebilir. Yandaki örneklerde görüldüğü gibi, kozmetik ürünleri bakımından o ürünün açılıp kapandığı yer dışında bir konumda (açılıp kapanmasıyla herhangi bir ilgisi olmayan bir yerde), örneğin söz konusu ürünün ortasında yer alan *close* (kapat) sözcüğü, üç boyutlu şekli ayırt edici hale getirirken (soldaki örnek); bu unsurun, ürünün kapağının yanında, onun ne şekilde açılıp kapanacağını gösterildiğini düşündürecek şekilde kullanılması, o şeklin ayırt edici hale gelmesini sağlayamayacaktır (sağdaki örnek).

B. Renkler

Bir rengin ayırt ediciliği değerlendirilirken aynı türde mal ya da hizmet sunan diğer teşebbüsler için de o renk üzerindeki genel menfaatin haksız yere sınırlandırılmamasına dikkat edilmeli ve soyut bir renk tek başına marka olarak tescil edilmek suretiyle bir kişinin tekeline bırakılmamalıdır¹⁹.

Renklerin mallara ayırt edicilik kazandırmadığı haller şunlardır:

- i. Çoğu durumda kaç renk kullanıldığına bakılmaksızın (bir ya da birden çok renk kullanılmış olabilir) kullanılan renklerin sadece dekoratif bir biçimde algılanması yahut renklerin tüketicilerin tercihin bir sonucu olması (tüketicinin bir arabanın beyaz rengini veya bir tişörtün kırmızı rengini tercih etmesi gibi),
- ii. Kullanılan rengin bir ürünün doğal rengi (tonları) olması (ahşap bir ürünün kahverengi olması gibi),
- iii. Rengün teknik sebeplerden kaynaklanması (yangın söndürme tüplerinin kırmızı, bazı elektrik kablolarının belirli renklerde olması gibi),
- iv. Belirli bir rengin ilgili sektör bakımından alışılmış olması (yangın söndürme tüplerinin kırmızı olması gibi),
- v. Rengün malların niteliklerini belirtir şekilde anlaşılması [örneğin, aromayla özdeşleşmiş renklerin (limon aroması için sarı, çilek aroması için pembe rengin) yahut rüzgar tribünlerinin

¹⁹ Ayrıca bkz. 6.5.2003 tarihli C-104/01 sayılı Libertel kararı para. 60, <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?sessionid=00027F43FE3C9BF84BEBE48048C466D6?text=&docid=48237&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1483378>, 22.5.2020; 24.06.2004 tarihli C-49/02 sayılı Blau/Gelb kararı para 41, <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=49315&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1483480>, 22.5.2020.

ekolojik doğasına atıfla yeşil rengin kullanılması gibi].

Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından kabul edildiği üzere; tüketiciler, herhangi bir grafik veya sözel unsur olmadan salt malların rengine yahut ambalajlarının rengine dayanarak, o malları diğer teşebbüslerin mallarından ayırt etme alışkanlığına sahip değildir²⁰. Zira kural olarak, soyut bir rengin tek başına ticari köken belirtme fonksiyonu bulunmamaktadır. Bu sebeple, istisnai durumlar dışında bir renk tek başına mal ve hizmetler için ayırt edici olarak kabul edilmez. Ancak her durumda değerlendirme için somut olay bazında inceleme yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

Kural olarak, herhangi bir ayırt edici sözel veya şekli unsur olmaksızın bir ürünü belirli bir renkte sunmak tek başına o şekli ayırt edici hale getirmez.



Yandaki örnekte, hafıza kartının sarı renkte sunulması, tüketiciler tarafından onun ticari kökenine ilişkin bir işaret şeklinde algılanmayacağından, söz konusu şekli bir bütün halinde ayırt edici hale getirmez.



Benzer şekilde, yandaki şeklin yeşil renkte olması onun ticari kökeni hakkında değil, niteliği (yeşil renkte yazdığı) hakkında bilgi verdiği için, işaretin bir bütün halinde ayırt edici olmasını sağlamaz.

Bununla birlikte, renklerin mallar için olağan olmayan ve genel olarak akılda kalıcı bir izlenim yaratacak biçimde bir araya getirilmesi işareti bir bütün olarak ayırt edici hale getirir.



Renklerin rüzgar tribünleri üzerinde yandaki gibi bir kombinasyonla kullanılması, ilgili piyasa bakımından alışılmış bir kullanım biçimi olmadığından tüketiciler nezdinde genel olarak akılda kalıcı ve ayırt edici bir izlenim uyandırır.



Garaj kapılarının açılıp kapanması için kullanılan bir motor üzerinde yandaki gibi bir renk kompozisyonunun kullanılması, tüketiciler nezdinde hatırlanması kolay bir izlenim uyandırır. Zira söz konusu ürün kullanım sırasında görünmeyen bir kısımda (iç mekanizmada) kullanılacağından, müşteriler bu kompozisyonu dekoratif bir gösterim yerine ayırt edici ve köken gösterici bir işaret olarak algılar.

²⁰ 6.5.2003 tarihli C-104/01 sayılı Libertel kararı para. 65, <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=00027F43FE3C9BF84BEBE48048C466D6?text=&docid=48237&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1483378>, 22.5.2020.



Cep telefonu kılıfları için, renk kombinasyonlarının bu şekilde kullanılması piyasada oldukça yaygındır. Dolayısıyla tüketicilerin söz konusu kombinasyonları köken gösteren bir işaret olarak algılaması mümkün olmayıp, ayırt edici olmayan bu kompozisyonlar sadece dekoratif nitelik taşımaktadır.



Benzer şekilde yandaki renk kombinasyonunun, sandalyelerin ticari kökenini belirtmek yerine dekoratif bir mesaj içerdiğini ve bu sebeple şekli bir bütün olarak ayırt edici hale getirmeyeceğini söylemek mümkündür.

C. Birden Fazla Unsurun Kombinasyonu

Üç boyutlu bir markanın yukarıdaki unsurların birden fazlasını içerebileceği durumların yaşanması muhtemeldir. Her halükârda işaretin ayırt ediciliği bu unsurların kombinasyonu tarafından yaratılan genel izlenime bağlıdır.

Boyut, konum ve kontrast gibi çeşitli faktörler, sözel ve/veya şekli unsurların ayırt edicilik kazanabilmesi için yeterli açıklıkta gösterilmediği takdirde işarete ayırt edici bir genel izlenim kazandırmaz.



Üç boyutlu şekil üzerinde yer alan sözel unsurun (ECS kabartması) küçük bir boyutta, özellik taşımayan bir konumda ve kontrast olmaksızın kullanılması tüketiciler nezdinde ayırt edici bir genel izlenim uyandırmaz ve o işaretin bir bütün olarak ayırt edici hale gelmesini sağlamaz.



Keza yandaki örnekte olduğu gibi, üç boyutlu şekil üzerinde yer alan sözel ve/veya figüratif unsur, son derece küçük boyutu sebebiyle yakından (detaylı) bir inceleme yapılmadan fark edilemeyeceği için üç boyutlu bir şeklin diğerlerinden ayırt edilmesini sağlamaya elverişli değildir.



Bu örnekte ise üç boyutlu şekil üzerinde yer alan sözel unsur, boyutu ve yüksek kontrastı sebebiyle bir bütün olarak o şeklin ayırt edici hale gelmesini sağlar.

Ayırt edici olmayan bir şeklin tek başlarına ayırt edicilikten uzak sözel ve/veya şekli unsurlarla kombine edilmesi o şekli bir bütün olarak ayırt edici hale getirmeye yetmez.



Üzerinde kullanıldığı mallar hakkında tasvirî bilgiler (üretim yılı ve nitelik) içeren sözel/şeklî unsurlar, o şekli ayırt edici hale getirmez. Şeklin merkezinde bir yerde olmalarına, büyük boyutlarına ve yeterli kontrasta rağmen tüketiciler bu kombinasyonu köken belirten bir işaret olarak algılamayacaklarından söz konusu şeklin bir bütün halinde ayırt edici nitelik kazandığını söylemek mümkün değildir.



16. sınıftaki mallar (ambalajlar) üzerinde basit geometrik şekillerin (üçgen, daire ve dikdörtgen) gelişigüzel bir biçimde kullanılması ve 25. sınıftaki malların (ayakkabılar) tipik ambalajının (ayakkabı kutusu) kombinasyonundan oluşan üç boyutlu marka, tüketiciler bu kompozisyonu ticari köken belirten bir işaret yerine ambalajın muhtemel tasarımı şeklinde algılayacağından, genel izlenim olarak ayırt edici kabul edilemez.



Mısır gevreği kutusu üzerinde yer alan ayırt edici olmayan unsurlar (içerisinde mısır gevreği ve çilek parçaları bulunan bir kase görseli ve çeşitli tasvirî bilgiler) bir bütün olarak o şekli ayırt edici hale getirmeye elverişli değildir. Zira tüketiciler söz konusu unsurları o mala ilişkin olağan görseller ve nitelik belirten işaretler olarak algılamaktadır.



Benzer şekilde yandaki örnekte olduğu gibi, ayırt edici olmayan birden çok unsurun [çikolata yazısı ve bu çikolatanın niteliklerine ilişkin tasvirî bilgiler (bademli, sütlü ve %30 oranında kakao içermesi gibi)] (gelişigüzel bir biçimde) birlikte kullanılması da o şekli bir bütün olarak ayırt edici hale getirmez.

Bununla birlikte, ayırt edici olmayan bir şekil üzerinde yine tek başına ayırt ediciliği bulunmayan birden çok unsurun özellikli bir biçimde bir araya getirilmesi, tüketiciler nezdinde yaratılan algı sebebiyle bazı durumlarda o şeklin köken belirten bir işaret şeklinde anlaşılmasını sağlayabilir.



Bir ambalaj üzerinde yer alan tasvirî bilgilerin (sadece 100 kalori, sütlü, bademli, lezzetli, organik, 100 gram, %65 kakao, çikolata) özellikli bir biçimde (yandaki örnekteki gibi bir güneş yahut çiçek şeklinde) bir araya getirilmesi, onların tüketiciler tarafından köken belirten işaretler olarak algılanmasını ve bir bütün olarak şeklin ayırt edici hale gelmesini sağlar.



Birden çok kırmızı noktanın yüksek kontrast oluşturacak bir renk kombinasyonu, ilgili piyasa bakımından (şarap şişesi) olağan olmayan bir kompozisyon içerisinde müşterilere sunulması işareti bir bütün olarak ayırt edici hale getirir.



Birden çok kırmızı noktanın yüksek kontrast oluşturacak bir renk kompozisyonuyla kullanıldığı yandaki gibi bir örnekte ise, bu renk tasarımı dekoratif bir öge olarak algılanacaktır. Zira söz konusu görsel unsurların ilgili piyasada kullanılan ürünler (kahve kupası) üzerinde tasarım amacıyla kullanılması oldukça yaygındır ve dolayısıyla bu tasarım bir bütün olarak o işareti ayırt edici hale getirmeye elverişli değildir.



Genellikle, ayırt edici bir unsur (ECS) ayırt edici olmayan bazı unsurlarla (bademli, sütlü %30 Kakao, Çikolata) ayırt edici olmayan bir şekil üzerinde (alışılmış çikolata ambalajı) boyutu, konumu ve kontrastı sebebiyle diğer tüm unsurlar arasında açık bir biçimde rahatlıkla ayırt edilebildiği takdirde, üç boyutlu markayı bir bütün olarak ayırt edici hale getirebilir.

Bununla birlikte, normalde ayırt edici olan bir unsurun ayırt edici olmayan diğer unsurlar sebebiyle ve bunlar arasında tüketiciler tarafından hemen algılanamayacak bir biçimde kullanılması halinde, söz konusu kombinasyon bir bütün olarak ayırt edici hale gelmeyecektir.



Yandaki örnekte sözel unsur (bademlerin üzerinde yer alan küçük ve beyaz ECS yazısı) ayırt edici olmayan birçok unsur arasında kaybolmuş ve açıkça fark edilmeyecek bir biçimde kullanılmıştır. Söz konusu unsur, konumu, boyutu ve kontrast yokluğu sebebiyle tüketiciler tarafından dikkatli bir inceleme yapılmadan ayırt edilemeyeceğinden işareti bir bütün olarak ayırt edici hale getirmez.

III. SONUÇ

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ağı tarafından Nisan 2020’de açıklanan ve kendisi ayırt edici olmayan üç boyutlu şekillerin bazı sözel/şekli unsurlar eklenmek suretiyle ayırt edici nitelik kazanıp kazanamayacağına ilişkin genel ilkeleri ortaya koymanın ve Ağ üyesi ülkeler arasında uygulanan kuralları yeknesaklaştırmanın amaçlandığı ortak uygulama kurallarının (CP 9), özellikle içerdiği örnekler sayesinde son derece önemli değerlendirmeler içerdiğini söylemek mümkündür. Konu hakkında daha önce Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından verilen kararlar göz önünde bulundurularak hazırlanan söz konusu ortak uygulama metni, kendisi ayırt edici olmayan ve çoğu zaman malın olağan şeklini içeren üç boyutlu markaların, ayırt edici bazı sözel ve/veya şekli unsurlar kullanılmak suretiyle ayırt edici hale geleceğini belirtmektedir. Kullanılan bu sözel ve/veya şekli unsurların ayırt edici olup olmadığı belirlenirken onların boyutu, konumu ve kontrastı ile rengi yahut bunların birden fazlası dikkate alınarak bir sonuca varılmalıdır. Bu değerlendirmeler yapılırken, kullanılan tüm unsurların bir bütün halinde o üç boyutlu şekli ayırt edici hale getirip getirmediği, hedef tüketici kitlesi üzerinde yarattıkları genel izlenim ve ilgili malların ait olduğu piyasanın gerçeklikleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Son olarak belirtmek isteriz ki, her ne kadar Türkiye bir AB üyesi ve Türk Patent ve Marka Kurumu Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ağı’nın doğrudan bir üyesi olmasa da, AB marka hukuku bakımından yol gösterici nitelikteki bu ortak uygulama metni -Türk marka mevzuatının mehzarının büyük ölçüde AB marka mevzuatı olduğu düşünüldüğünde- Türk hukuku bakımından da uygulayıcılara yol gösterici nitelik taşıyacaktır.

KAYNAKÇA

- <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=00027F43FE3C9BF84BEBE48048C466D6?text=&docid=48237&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1483378>
- <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=49315&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1483480>
- https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/News/cp9/CP9_en.pdf
- <https://www.tmdn.org/network/converging-practices>
- <https://www.tmdn.org/network/other-members>
- https://www.tmdn.org/network/what_is_europeantmdn