

YASAMAN

SLOGANLARIN MARKA OLARAK TESCİLİNDE DEĞERLENDİRMEYE ALINAN KRİTERLER ABAD VE YARGITAY KARAR ÖRNEKLERİ

Av. Biran Merve Süren

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun “Marka Olabilecek İşaretler” başlıklı 4. maddesinde sözcüklerin marka olarak alınabileceği düzenlenmiştir. Avrupa Birliği marka mevzuatında 2017/1001 sayılı Tüzüğün 4. maddesi ile 2015/2436 sayılı Yönergenin 3. maddesi kapsamında da marka olabilecek işaretler içerisinde açıkça sözcükler sayılmıştır. Sloganların da niteliği itibarıyla kelime ve kelime gruplarından oluşan işaretler olması sebebiyle gerekli koşulların varlığı halinde marka olarak tesciline cevaz verilmektedir.

Firmalar, ürün ya da hizmetlerinin kalitesini/niteliğini tüketicilere yansıtmak amacı ile çeşitli sloganlar kullanırlar. Bu sloganların marka olarak tescili için başvurulması halinde, mahkemeler tarafından söz konusu ibarelerin ayırt ediciliği değerlendirilmektedir. Bu niteliğe sahip bir slogan markasının tescilinde dikkate alınan kriterler bakımından Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 2010 tarihli bir kararına değinmek faydalı olacaktır. Söz konusu karara konu olayda, Audi firması, **“Vorsprung durch Technik”** (*Advance through technology / Avance par la technique / Teknoloji ile bir adım önde*) ibaresinin 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35-43 ve 45. sınıflarda tescili için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne başvurmuş; başvuru söz konusu ibarenin kullanım yolu ile ayırt edici nitelik kazandığı 12. sınıftaki mallar haricinde ayırt edicilikten yoksun bulunarak reddedilmiştir. Avrupa Birliği Genel Mahkemesi, Ofis’in kararını hukuka uygun bulmuş; ancak bu karar Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından bozulmuştur. Divan öncelikle, bir markanın yalnızca başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerin belirli bir teşebbüsten kaynaklandığını belirtebildiği ölçüde ayırt edici niteliğe sahip olduğunu belirttikten sonra, markanın sadece ilgili halk tarafından tanıtıcı bir deyim olarak algılanmasının ve övücü niteliği sebebiyle temelde diğer teşebbüsler tarafından kullanılabilecek olmasının, ayırt edici nitelikten yoksun olduğu sonucuna varmak için tek başına yeterli olmadığı değerlendirmesinde bulunmuştur. Bir kelime markasının övgü içerir bir anlamı olması, bu markanın mal ve hizmetlerin kaynağını belirtemeyeceği anlamına gelmemektedir. Zira böyle bir marka, ilgili halk tarafından hem reklamsal bir ifade olarak, hem de mal ve hizmetlerin kaynağını belirtir bir işaret olarak algılanabilir. Bununla birlikte Divan, **“Vorsprung durch Technik”** ibaresinin birçok anlamının olması, kelime oyunu oluşturabilmesi ya da fantezi, şaşırtıcı ve beklenmedik olarak algılanabilmesi ve bu şekilde kolayca hatırlanabilmesi gibi özelliklerinin, bir sloganın ayırt edici niteliğe sahip olduğunu tespit etmek için gerekli bir koşul olmasa da söz konusu işaretin ayırt edici niteliği üzerinde bir etkisi olabileceğini de belirtmiştir. Bu itibarla Divan, reklam sloganları, kalite/nitelik göstergeleri ya da mal veya hizmetleri satın almaya teşvik etmek için kullanılan işaret veya adlandırmalardan oluşan tüm markaların, doğası gereği daha fazla veya daha az ölçüde objektif bir mesaj ilettiği kabul edilse de, yalnızca bu husus sebebiyle bu markaların ayırt edici nitelikten yoksun kabul edilemeyeceği tespitinde bulunmuştur.

Bu deęerlendirmelerin yanı sıra Divan, bu tür markaların 40/94 sayılı Tüzüğün 7(1)(c) maddesi (2017/1001 sayılı Tüzüğün 7(1)(c) maddesi - SMK m. 5/1-c) kapsamında tanımlayıcı olmadığı müddetçe, objektif bir mesajı ifade edebileceęi ve yine de tüketiciye söz konusu malların veya hizmetlerin ticari kaynağını gösterebileceğini de ifade etmiştir. Bu özellikle, bu markaların sadece sıradan bir reklam mesajı niteliğinde olmadığı; ancak ilgili halkın en azından asgari düzeyde yorumunu gerektiren veya işaretin bu halkın zihninde bilişsel bir süreç başlatan belirli bir özgünlük veya tınıya sahip olduęu hallerde mümkün olacaktır. Somut olayda ise Divan, **“Vorsprung durch Technik”** sloganının, teknolojik üstünlüğün daha iyi mal ve hizmetlerin üretimini ve tedarikini mümkün kıldığına dair objektif bir mesaj verdięi varsayılsa dahi, bu hususun başvuru markasının özü itibarıyla ayırt edici nitelikten yoksun olduęu sonucunu desteklemeyeceęi, mesajın söz konusu slogandan açık biçimde anlaşılmadıęı sonucuna varmıştır. Zira **“Vorsprung durch Technik”** kelimelerinin kombinasyonu ilk bakışta yalnızca bir sebep-sonuç ilişkisi fikri vermekte ve dolayısıyla halk tarafından bir yorum yapılması gerekmektedir. Ayrıca, bu slogan, hatırlamayı kolaylaştıran belirli bir özgünlük ve tını da ihtiva etmektedir. Divan yapmış olduęu tüm deęerlendirmeler ışığında söz konusu ibarenin tescil edilebilir nitelikte olduęuna hükmetmiştir¹.

Dięer taraftan, **“we’re on it”** ibaresi Divan tarafından yalnızca tanıtıcı bir mesaj olarak kabul edilerek tesciline cevaz verilmemiştir. Söz konusu karara konu olayda, **“we’re on it”** (ilgilileniyoruz / üzerinde çalışıyoruz) markasının Avrupa Birlięi markası olarak 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42. sınıflarda tescili için Avrupa Birlięi Fikri Mülkiyet Ofisi’ne yapılan başvuruda, başvuru inceleme uzmanı söz konusu ibareyi ayırt edici nitelikten yoksun bularak reddetmiş; buna karşı yapılan temyiz başvurusu da Temyiz Dairesi tarafından reddedilmiştir. Temyiz Dairesi kararında, işaretin başvuru kapsamındaki mal ve hizmetler bakımından ayırt edici nitelięe sahip olmadığı; zira ifadenin özgünlük ya da tınıdan yoksun olarak "onunla ilgileneceğiz" gibi bir tanıtım cümlesini aktardığı sonucuna ulaşmıştır. Daire, çok çeşitli mal ve hizmetlere yönelik böylesine alelade bir reklamın tek bir teşebbüsü işaret edemeyeceęine karar vermiş; ayrıca, başvuru sahibinin söz konusu markanın özü itibarıyla ayırt edici olduęu ya da kullanım yoluyla ayırt edici nitelik kazandığına ilişkin delil ibraz etmediğini de belirtmiştir. Ayrıca, bu ifade İngilizcede "üzerinde çalışıyoruz/ilgilileniyoruz" anlamına gelmekte olup, işaret yalnızca söz konusu mal veya hizmetlerin ticari kaynağının bir göstergesi olarak algılanamayacak tanıtıcı bir mesaj niteliğindedir. Söz konusu işaret, bu mal ve hizmetlerin ticari kaynağını ayırt edebilmeyi sağlayamadığından, genel bir vaat olarak reddedilen tüm mal ve hizmetler için aynı derecede sıradan bir reklam cümlesidir. Kaldı ki, **“we’re on it”** ifadesi, açık tanıtıcı anlamının ötesinde, belirtilen mal ve hizmetlerin ticari kaynağını ayırt edecek olan hedef tüketici kitlesinin bir işaret olarak ifadeyi hatırlamasını sağlayabilecek herhangi bir ek ve ayırt edici unsur da içermemektedir².

Söz konusu karara karşı yapılan itiraz sonucu önüne gelen olayda Avrupa Birlięi Genel Mahkemesi, anılan ifadenin basit ve açık olup belirsizlięe mahal vermedięi, herhangi bir özgünlüęe veya tınıya sahip olmayan sıradan bir reklam mesajı aktardığı deęerlendirmesinde bulunmuştur. Ayrıca, **“we’re on it”** ifadesi ilgili halk tarafından yorumlama çabası gerektirmedięi gibi, halkın zihninde bilişsel bir süreç de başlatmamaktadır. Mahkeme somut olayda, Divan’ın başvuruya konu bir markanın çeşitli anlamlara sahip olabilmesinin, ilgili halk tarafından söz konusu mal veya hizmetlerin ticari kaynağının bir göstergesi olarak deęil, doğrudan tanıtıcı bir mesaj olarak algılanması halinde, işaretin ayırt edici nitelięe sahip olduęunu göstermedięine ilişkin yerleşik içtihadını da tekrarlamıştır. Dolayısıyla başvuruya konu markanın birçok anlamı olabileceęi hususu, ilke olarak işarete

¹ ECJ C-398/08 P, Audi v. OHIM, 21.01.2010, par. 41-59.

² R 1027/2018-1, 16.01.2019.

ayırt edicilik sağlayabilecek niteliklerden birini oluşturmakla birlikte, söz konusu ayırt edici niteliği oluşturmak için belirleyici etken değildir. Sonuç olarak, söz konusu mal ve hizmetlerle ilişkili “**we’re on it**” ifadesi, ilgili halk tarafından doğrudan mal ve hizmetlerin niteliğini öven sıradan bir reklam mesajı olarak algılanacaktır. Zira, bu ifade açık tanıtıcı işlevinin ötesinde, ilgili halk tarafından söz konusu mal veya hizmetlerin ticari kaynağının kolaylıkla ve derhal hatırlanmasını sağlamamaktadır. Genel Mahkeme, bu doğrultuda işaretin ayırt edici nitelikten yoksun olduğu sonucuna vararak marka başvurusuna konu sloganı tescil edilebilir bulmamıştır³.

Bu kararlar doğrultusunda, Divan’ın ilgili halkın asgari düzeyde yorum yapmasını gerektiren veya halkta bilişsel bir süreç başlatabilen slogan markaları ile açıkça tanımlayıcı/tanıtıcı bir mesaj içeren sloganlar arasında bir ayırım yaptığı görülmektedir.

Yargıtay’ın da sloganların tescil edilebilir olup olmadığı ile ilgili çeşitli hususları



değerlendirdiği kararları bulunmaktadır. Örneğin, bu kararlardan birinde davacı (%100 Memnuniyet Garantisi + şekil) markasını 02, 03, 05, 16, 29, 30, 31 ve 32. sınıflarda tescil ettirmek üzere TÜRKPATENT’e başvuruda bulunmuş; ancak başvuru 556 sayılı KHK’nin 7/1-a ve 7/1-c (SMK m. 5/1-a ve c) hükümleri uyarınca reddedilmiş ve anılan karara karşı yapılan itiraz da YİDK tarafından kabul edilmemiştir. Bunun üzerine başvuru sahibinin açtığı YİDK kararının iptali talepli davada ilk derece mahkemesi, öncelikle dava konusu markada her ne kadar birtakım basit şekil unsurları yer alsa da, kelimelerin esas unsur olduğu, KHK’nin 7/1-a (SMK m. 5/1-a) maddesi kapsamında dava konusu markanın hemen her sektörde faaliyet gösteren firmaların ürün ve hizmetlerinin kalitesini müşterilerine yansıtmak amacıyla kullanılan bir slogan olduğunu ifade etmiştir. Mahkeme, bu sebeple burada söz konusu işaret ile verilen hizmetin veya satılan ürünün kalitesi ile ilgili tüketici nezdinde bir algı oluşturma çabasının yattığı, hal böyleyken davacı başvurusunun tescili istenen mal ve hizmetler bakımından markasal vasfı bulunmayan, her bir sektörde yaygın olarak kullanılan, ayırt edici niteliği olmayan bir ibare olduğu değerlendirmesinde bulunarak, KHK’nin 7/1-c (SMK m.5/1-c) maddesi uyarınca da markasal bir vasfı bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır. Mahkemeye göre, dava konusu ve benzeri ifadelerin, sektörde marka olarak tescil edilmek suretiyle bir kimsenin tekeline verilmesi mümkün olmamakla birlikte, muhtelif reklam, tanıtım ve promosyon amaçlı faaliyetlere işaret eden ibarelerin sektörde herkesin kullanımına açık olması tüm katılanların yararına ve sürdürülebilir bir rekabetin gereğidir. Bu doğrultuda, başvuru konusu işaretin markasal algı yaratması mümkün olmayıp kaynak gösterme ve ayırt edilme fonksiyonu da bulunmamaktadır. Bu bakımdan, YİDK kararı yerinde olduğundan söz konusu kararın iptali koşullarının oluşmadığı sonucuna varılmıştır.

Ayrıca, davacı her ne kadar 7/son (SMK m. 5/2) maddesine dayandığını ve kullanımla ayırt edicilik sağladığını iddia etmiş ise de, ilk derece mahkemesi davacının Markalar Dairesinin kararına karşı bu yönde bir itirazının olmaması ve YİDK iptali istemli davalarda YİDK kararının verildiği tarihteki mevcut delil ve şartlara göre inceleme yapılabileceğinden itiraz aşamasında dayanılmayan ve YİDK tarafından incelenmeyen hususların mezkûr davada değerlendirilmesi imkânının bulunmamasını dikkate alarak davanın reddine karar vermiştir.

³ T-156/19, Koenig & Bauer AG v. EUIPO, 13.05.2020, par. 36-46.

Sonrasında davacı tarafından temyize başvurulmuş ise de, söz konusu hüküm Yargıtay tarafından onanmıştır⁴.

“EVERYONE DESERVES TO DRESS WELL” (*İyi Giyinmek Herkesin Hakkıdır*) ibareli marka başvurusu ise Yargıtay tarafından ayırt edici bulunmuştur. Karara konu olayda, söz konusu ibare için 3, 18, 25 ve 35. sınıflardaki mal ve hizmetler için başvuruda bulunulmuş; ancak başvuru 556 sayılı KHK’nin 7/a (SMK 5/1-a) maddesi uyarınca ayırt edici nitelikten yoksun bulunarak reddedilmiştir. Bunun üzerine açılan YİDK kararının iptali talepli davada ilk derece mahkemesi, ibarenin ortalama tüketiciler üzerinde 25. sınıfta yer alan giyim ürünleri ile bu ürünlerin pazarlanmasına ilişkin 35.06 sınıfta yer alan hizmetler yönünden marka algısı yaratmayacağı; keza bu ibare ile ortalama yararlanıcı kesime, işletmesinden satın alınacak giyim ürünleri için iyi giyinme konusundaki hakkının karşılığının verileceği mesajı verildiği; dolayısıyla bu mal ve hizmetler yönünden ayırt ediciliğinin bulunmadığı; bu mal ve hizmetlerin dışında kalan mal ve hizmetler yönünden ise herhangi bir tescil engelinin olmadığı gerekçesi ile YİDK kararının birtakım mal ve hizmetler yönünden iptaline, bazı sınıflar yönünden ise iptal isteminin reddine karar vermiştir. Karara karşı her iki tarafın da istinaf başvurusu reddedilmiş, bunun üzerine söz konusu karar taraflarca temyiz edilmiştir.

Yargıtay, tescili talep edilen **“EVERYONE DESERVES TO DRESS WELL”** ibaresinin slogan şeklinde olduğunun tartışmasız olduğunu, anılan sloganın tescili istenen 25. sınıftaki *“Koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış iç-dış giysiler, çoraplar. Ayak giysileri. Baş giysileri”* ile ve bu ürünler için 35. sınıftaki *“Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.)”* yönünden bir çağrışım yapacağının açık olduğunu; ancak anılan mal ve hizmetler için kullanılacak sloganların tescili istenen mal ve hizmetler için çağrışım yapmasının da beklenebilecek bir durum olduğunu ifade etmiştir. Bununla birlikte, dava konusu sloganın, bir bütün olarak değerlendirildiğinde ayırt edici nitelikte, markasal olarak algılanabilme, çizimle görüntülenebilip baskı yoluyla çoğaltılabilen bir ibare olduğu, bu sebeple tüketici nezdinde anılan ibarenin tescili istenen mal ve hizmetler için işletme kimliği ile ilişkilendirilebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu doğrultuda, Yargıtay, söz konusu ibarenin 556 sayılı KHK’nin 7/1-a (SMK m. 5/1-a) maddesi atfıyla 5. madde (SMK m.4) kapsamında marka olabilecek işaretlerden olduğu tespitinde bulunarak anılan mal ve hizmetler yönünden davanın reddine karar verilmesini doğru görmemiş ve hükmün davacı yararına bozulmasına karar vermiştir⁵.

Tüm değerlendirmeler ışığında, her ne kadar Avrupa Birliği ve Türk mevzuatı slogan markalarının tesciline izin veriyor ise de, işaretin tanıtıcı işlevi veya bir reklam mesajı olmasının ötesinde markasal vasma ve belirli bir özgünlük ile tınıya sahip olması aranmakta, bu koşulu sağlamayan başvurular ise ayırt edici nitelikten yoksun kabul edilerek işaretin tesciline izin verilmemektedir.

⁴ Yarg. 11. HD. 2019/803 E. 2019/7728 K. 02.12.2019 tarihli.

⁵ Yarg. 11. HD. 2017/5172 E. 2019/1605 K. 27.02.2019 tarihli.