

ÜÇ BOYUTLU ŞEKİLLERİN MARKA OLARAK TESCİLİ PEYNİR ŞEKLİ

Av. Biran Merve Süren

Malların veya ambalajların biçimlerinin iki boyutlu şekillerinin yanı sıra üç boyutlu temsiline de marka olarak tescili söz konusu olmaktadır. Üç boyutlu markalar, geleneksel olmayan marka türleri arasında yer almaktadır.

Türk Marka Hukukunda Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 4. maddesinde “malların veya ambalajların biçimleri”nin ayırt edici niteliğe sahip olma ve koruma konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması kaydıyla tescil edilmelerinin mümkün olduğu düzenlenmiştir. Ancak, bu şekildeki malların veya ambalajından teşkil üç boyutlu şekillerin marka olarak tescil edilebilmesi için, aynı Kanunun “Marka tescilinde mutlak ret nedenleri” başlıklı 5/1-e bendi uyarınca, söz konusu şeklin malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini, teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şekli ya da başka bir özelliğini münhasıran içermemesi gerekmektedir.

Avrupa Birliği marka mevzuatında da, 2017/1001 sayılı Tüzüğün 4. maddesinde “malların veya malların ambalajının biçimi” açıkça marka olabilecek işaretler arasında sayılmış, 2015/2436 sayılı Yönergenin 3. maddesinde de söz konusu işaretlerin marka teşkil edebileceği aynı şekilde düzenlenmiştir. Bununla birlikte, anılan Tüzüğün 7/1-e maddesi ile Yönergenin de 4/1-e hükmü uyarınca, işaretin münhasıran malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini, malın teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan şeklini ya da başka bir özelliğini, son olarak ise mala asli değerini veren şeklini ya da başka bir özelliğini oluşturması halinde işaret mutlak ret sebepleri kapsamında kalacak ve işaretin tesciline izin verilmeyecektir.

Marka tescil başvurusunun ürünün şeklinden veya ambalajından oluşması halinde, başvuruya konu şekil ne kadar söz konusu malların alacağı şekil ile benzer ise, o derece ayırt edicilikten yoksun olarak değerlendirilmektedir. İşaretin ayırt edici nitelikten yoksun olması durumu, yukarıda anılan her iki mevzuat sebebiyle gerek markanın tanımı, gerek mutlak ret sebepleri kapsamında markanın tesciline engel bir hal oluşturduğundan, bu husus yargı organları tarafından titizlikle değerlendirilmektedir.

Üç boyutlu şekillerin ayırt edicilik değerlendirmesinde dikkate alınan kriterler bakımından Avrupa Birliği Genel Mahkemesi'nin 2020 tarihli bir kararına değinmekte yarar bulunmaktadır. Söz konusu kararda, Muratbey Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,



üç boyutlu işaretin 29. sınıfta yer alan “peynirler, işlenmiş peynirler”

emtiyalarında tescili için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne (EUIPO) başvuruda bulunmuştur. Başvuru inceleme uzmanı söz konusu işareti ayırt edici nitelikten yoksun bularak reddetmiş; Temyiz Dairesi de kararında, söz konusu şeklin basit ve sıradan olduğunu, ilgili sektör adetlerinden önemli ölçüde farklılaşmadığını belirterek temyiz başvurusunu reddetmiştir. Bunun üzerine başvuru sahibi söz konusu işaretin ayırt edici nitelikte olduğunu ileri sürerek Avrupa Birliği Genel Mahkemesi nezdinde söz konusu kararın iptalini talep etmiştir.

AB Genel Mahkemesi, 2017/1001 sayılı Tüzüğü'nün 7(1)(b) (*SMK m. 5/1-b*) maddesine göre ayırt edicilikten yoksun markaların tescil talebinin reddedileceğini belirterek, bu madde kapsamındaki ayırt ediciliğin, işaretin tescili istenen malın belirli bir teşebbüsten kaynaklandığını belirtebilmesi ve bu doğrultuda söz konusu malı diğer teşebbüslerinkinden ayırt edebilmesi anlamına geldiği; ayırt edicilik değerlendirmesinde, bir yandan tescilin talep edildiği malların, diğer yandan ise ilgili halkın algısının dikkate alınması gerektiği ile ilgili içtihadı tekrarlamıştır. Bununla birlikte, ürünün görünüşünden teşkil üç boyutlu markaların ayırt ediciliğinin tespitinde nazara alınan kriterler, diğer kategorilerdeki markaların ayırt edicilik değerlendirmesinde dikkate alınanlardan farklı olmamakla birlikte, ortalama seviyedeki bir tüketicinin ürünün ya da ambalajın şeklinden oluşan üç boyutlu markalar bakımından algısı ile ürünün görüntüsünden bağımsız olarak kelime veya şekil unsurlarından oluşmuş markalar bakımından algısının aynı olmadığı da ifade edilmiştir. Zira, ortalama seviyedeki bir tüketicinin herhangi bir kelime veya şekil unsuru olmaksızın ürünün veya ambalajın şekline bakarak ürünün kaynağı hakkında varsayımda bulunma alışkanlığı bulunmamaktadır. Bu itibarla, tescili talep edilen şeklin, en başından ilgili malların kaynağının bir göstergesi olarak algılanabilmesi kaydıyla ayırt edici niteliğe sahip olduğu kabul edilmektedir. Bu husus bakımından söz konusu markanın, sektörün normlarından veya adetlerinden önemli ölçüde farklılaşması gerekmektedir.

Somut olayda, "*peynir*" ve "*işlenmiş peynir*"in günlük olarak tüketilen gıda maddeleri olduğu ve bu nedenle nihai tüketiciye yönelik olduğu hususunda ihtilaf bulunmamaktadır. AB içtihatları uyarınca, bir işaretin ayırt ediciliğinin tespitinde, aynı veya hemen hemen aynı bir işaret veya şeklin piyasada mevcut bulunduğunu ispat etmeye gerek bulunmamakta; tescili talep edilen markanın sektörde yer alan şekillerin farklı bir varyasyonu olarak algılanmasına neden olacak şekilde ilgili sektörde önemli sayıda şekil çeşitliliğinin bulunup bulunmadığının incelenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda somut olayda, piyasada tüketicinin karşı karşıya geldiği küp peynir, peynir topları, peynir dilimleri, çubuk peynirler, şerit peynirler gibi birçok peynir şeklinin mevcut olduğu tespit edilmiş ve başvuruya konu işaretin basitliği göz önüne alındığında, ilgili halkın söz konusu şekli belirli bir üreticiye ait olarak değil, ilgili pazarın çeşitliliğinden kaynaklandığını düşüneceği belirtilmiştir. Bu bakımdan, başvuruya konu işaretin bir ya da birden fazla şeritten oluşan birçok peynir çeşidinden biri olarak algılanacağı; dolayısı ile, işaretin söz konusu mallar bakımından kaynak gösterir şekilde algılanmayacak olması sebebi ile ayırt edici nitelikten yoksun olduğuna karar verilmiştir. Bununla birlikte, başvuru sahibinin kullanım yoluyla ayırt edici nitelik kazanıldığına ilişkin herhangi bir delil sunmadığı da belirtilmiştir.

Başvuru sahibi söz konusu şeklin piyasadaki diğer peynir şekillerinden farklı olduğunu ileri sürmüş ise de, AB Genel Mahkemesi şeritler, burgular ya da örgüler şeklinde sunulan peynirlerin piyasada son derece yaygın olduğu; bu sebeple başvuruya konu işareti gören ilgili halkın, bunu ilgili malların kaynağının bir göstergesi olarak algılamayacağı kararına varmıştır. Başvuru sahibinin, eklentisiz ve kapalı şekilde birlikte tutulan ve çeşitli burgulu peynir şeritlerinden oluşan başvuruya konu şekle sahip peyniri üreten ilk ve tek kişi olduğuna ilişkin iddiası ise, Genel Mahkeme tarafından başvuruda bulunan marka gibi üç boyutlu bir markanın ayırt edici niteliğinin değerlendirilmesi kapsamında ilgili bulunmamıştır. Keza, bu

husus ispatlansa dahi, marka ile karşı karşıya kalan tüketicinin söz konusu şekli ilgili malların kaynağını gösteren bir işaret olarak göreceği anlamına gelmemektedir. Bir markanın ayırt edici olup olmadığının tespitinde şeklin yeni bir şekil olması veya orijinal olması değerlendirmeye alınacak bir kriter değildir. Benzer biçimde, başvuru sahibinin söz konusu şekildeki ürün ile ilgili “Dünya Süt Ürünleri İnovasyon Ödülü” almış olması da, bu yarışmanın nihai tüketicinin algısına dayalı olup olmadığı belli olmadığından ayırt edicilik değerlendirmesinde dikkate alınmamıştır. Yukarıdaki tüm değerlendirmeleri ışığında, Genel Mahkeme marka başvurusunun ayırt edici nitelikten yoksun olduğu sonucuna varmıştır¹.

Anılan AB Genel Mahkemesi kararına konu marka Yargıtay kararlarına da konu



olmuştur. Tescil başvurusuna konu markalar şeklinde üç boyutlu markalar olup, başvuruların 29. sınıfta tescili talep edilmiştir. Söz konusu kararlardan birinde, TÜRKPATENT işaretin 556 sayılı KHK'nin 7/1-a, c (SMK m. 5/1-a ve c) bentleri yönünden ayırt edici nitelik içermediği ve süt ve süt ürünleri bakımından doğrudan tanımlayıcı nitelikte olduğu gerekçesi ile söz konusu başvuruyu reddetmiş, başvuru sahibi mahkeme nezdinde YİDK kararının iptali ve marka başvurusunun kabulü ile sicile kaydı talepli dava ikame etmiştir.

İlk derece mahkemesi, davacı tarafın sarmal örgü peyniri görünümündeki şekil unsurlu 29. sınıfta yaptığı marka başvurusunun, 556 sayılı KHK'nin 7/1-a (SMK m. 5/1-a) maddesi kapsamında bir teşebbüsün malını, bir başka teşebbüsün malından ayırt edebilmeyi sağladığı, çizimle görüntülenebileceği, benzer biçimde ifade edilip, baskı yoluyla yayınlanabilip çoğaltılabileceği, soyut ayırt ediciliğinin bulunduğu, bu açıdan 556 sayılı KHK'nin 7/1-a (SMK m. 5/1-a) maddesindeki koşulların oluşmadığı; peynirlerde klasik olarak tüketici zihninde kare, yuvarlak veya dikdörtgen kalıplardan çıkan ürünlerin öne geldiği, buna karşın dava konusu görselin, sarmal şeklinde ince bir görsele büründüğünden genel olandan ayrıldığı; ayrıca davacının sunduğu delillerden dava konusu şekil markasının, tescilden önce kullanıma dayalı olarak da ciddi anlamda ayırt edicilik kazandığı; bu sebeple 556 sayılı KHK'nin 7/1-c (SMK m. 5/1-c) maddesindeki koşulların da oluşmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne ve YİDK kararının iptaline karar vermiştir. Söz konusu hüküm TÜRKPATENT tarafından istinaf edilmiş ve istinaf başvurusu reddedilmiş, bunun üzerine karara karşı temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, ilk olarak, 556 sayılı KHK'nin 7/1-a (SMK m. 5/1-a) ve bu maddenin yollamasıyla KHK'nin 5. maddesi (SMK m. 4) uyarınca, bir işaretin marka olabilmesi için soyut ve somut ayırt ediciliği birlikte sağlamasının şart olduğunu; bir malın tanımlayıcı özelliklerini içeren ibare ve şekillerin de KHK'nin 7/1-c (SMK m. 5/1-c) maddesi uyarınca tek başına marka olarak tescil edilmesinin mümkün olmadığını ifade etmiştir. Bununla birlikte, başkalarının “örgü peynir” gibi geleneksel ürün üretim şekillerini engelleme amacı gütmeyen, ürünün teknik işlevlerine ilişkin olmayan, geleneksel şekillere göre özgün veya kullanım sonucu ayırt ediciliği haiz şekil unsurlarının üç boyutlu şekil markası olarak tesciline bir engel bulunmadığı; KHK'nin 7/son maddesi (SMK m.5/2) uyarınca, kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmış olan markaların tescil başvurularının KHK'nin 7/1-a ve c (SMK m.5/1-a ve c) bentleri uyarınca reddedilmemesi gerektiğini belirtmiştir. Bu itibarla, bir ürüne ait üç boyutlu şeklin, ilişkili olmayan mal ve hizmetler yönünden ayırt ediciliğe haiz ve tanımlayıcı olmayan bir işaret olduğu ve marka olabileceği hususunda bir tereddüt bulunmamakla birlikte, bizzat

¹ T-572/19, Muratbey Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ. v. EUIPO, 26.03.2019, par. 10-42.

tescil edilmek istenen ürünün görselini içeren üç boyutlu şekillerin, daha ziyade kullanım ve kuvvetli tanıtım ile ayırt edicilik kazanacağı ve tescil engelini aşabileceği kabul edilmiştir.

Bu kapsamda, Yargıtay, özellikle süt ve süt ürünleri emtiası açısından başvuru konusu şeklin, malın doğal yapısına ilişkin bir şekil mi, yoksa benzer peynir emtialar bakımından ayırt ediciliği sağlamış ve somut ayırt ediciliğe haiz özgün bir şekil unsuru mu olduğu, davacı firmanın ürün kataloğu ve faturaları itibarıyla bunlardan hangi şekil unsurunu içeren peynir emtialarının alım-satımına konu edildiği ve şekil unsurunun marka olarak kullanıldığı ve kuvvetli tanıtım ve kullanım sonucu benzer peynir emtiaları ve şekillerine oranla ayırt edicilik kazandırıldığı hususunun bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekirken, sanki her bir başvuruya konu ürün şekli açısından ayrı ayrı kullanım ve tanıtım yapılmış gibi değerlendirilmesini doğru görmemiştir. Bu sebeple, HMK m. 166 uyarınca, davacı başvurularına konu şekil unsurlarından hangileri için dava açıldığı belirlenerek, tüm davalar arasında bağlantı bulunduğu ve biri hakkında verilecek kararın diğer dosyayı etkileyeceği kabul edilmesi ve tüm dosyaların aynı dosya üzerinde birleştirilerek ve başvurulara konu tüm markalar yönünden ortak bir değerlendirme yapılması, yukarıdaki ilkeler doğrultusunda, başvuru konusu şekillerin malın doğal yapısına ilişkin bir şekil olup olmadığı, geleneksel ve bilinen peynir şekillerine oranla ve görünüm itibarıyla ayırt ediciliği sağlayıp sağlamadığı, sağlamış ise hangi başvuruya konu şekil unsuru açısından markasal kullanımın olduğu ve kuvvetli tanıtım sonucu şeklin ayırt ediciliğinin sağlandığı hususunda, gerektiğinde önceki bilirkişi heyetlerinden ek rapor alınarak değerlendirme yapılması gerekirken, eksik incelemeye dayalı olarak karar verilmesini uygun bulmayarak hükmü davalı TÜRKPATENT lehine bozmuştur².

Yukarıda anılan marka tescil başvurusuna konu işarete ilişkin mahkeme kararları doğrultusunda, üç boyutlu şekillerin malın doğal yapısına ilişkin bir şekil ya da malın bilinen ve yaygın kullanılan şekillerinden olup olmadığı hususunun değerlendirildiği görülmektedir. Bu doğrultuda, sadece sektör standartlarından veya alışkanlıklarından önemli ölçüde farklılaşan ve böylelikle kaynak gösterme fonksiyonunu icra edebilen üç boyutlu şekillerin ayırt edici niteliği haiz olduğu kabul edilmekte, başlangıçta ayırt edici nitelikten yoksun markaların kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanıp kazanmadığı da incelenen kriterlerden birini oluşturmaktadır. Yukarıda anılan marka tescil başvurusu ile ilgili AB Genel Mahkemesi önünde görülen davada, söz konusu şeklin kullanım ile ayırt edicilik kazanıp kazanmadığı değerlendirilmemiştir. Nitekim Genel Mahkeme tarafından bu hususta bir delil sunulmadığı ifade edilmiştir. Buna karşın, yine aynı şeklin tescil başvurusuna dair Türk mahkemeleri önünde görülen davalar ile ilgili olarak Yargıtay, tescili talep edilen ürünün görselini ihtiva eden üç boyutlu şekillerin, kullanım ve kuvvetli tanıtım ile ayırt edicilik kazanabileceği ve tescil engelini aşabileceğini belirtmiş ve söz konusu şeklin malın doğal yapısına ilişkin bir şekil olup olmadığı, bilinen peynir şekilleri ve görünümleri bakımından onlardan farklılaşıp farklılaşmadığı gibi konuların yanı sıra, şeklin kuvvetli tanıtım ile ayırt edicilik kazandığı hususlarında da bilirkişi heyetlerinden ek rapor alınmamasını eksik inceleme olarak değerlendirmiştir.

² Yarg. 11. HD. 2018/716 E. 2019/3123 K. 17.04.2019 tarihli. Aynı yönde Yarg. 11. HD. 2017/2625 E. 2019/841 K. 05.02.2019 tarihli; Yarg. 11. HD. 2017/3910 E. 2019/993 K. 11.02.2019 tarihli; Yarg. 11. HD. 2017/3614 E. 2019/1049 K. 11.02.2019 tarihli.