

Markanın Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanması

Özet

Ayırt edicilik, markanın en önemli iki unsurundan biridir. Ayırt edicilik özelliğini ilk başta taşımasa ve diğer bazı mutlak ret nedenleri dolayısıyla tescil edilemese de bir markanın, kullanım sonucunda ayırt edici nitelik kazanması ve tescil edilmesi mümkündür. Kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığı iddia edilen bir markanın bu iddiası genelde coğrafi alan, kullanım süresi, kullanan çevre, yapılan tanıtımlar ve markanın pazar payı gibi birçok değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Bu değerlendirmeler, her bir somut olaya göre değişebilmektedir.

Marka Nedir ve Tescil Şartları Nelerdir?

Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 4.maddesine göre;

“Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işarettten oluşabilir.”

Madde doğrultusunda, markanın tescil edilebilmesi için esas olarak iki temel unsurunun bulunduğu söylenebilir. Bunlar;

- Ayırt edici nitelikte olma ve
- Sicilde gösterilebilir olmasıdır.

Bu şartları sağlayan kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi marka olarak tescil edilebilir.

Örneğin bir ses ayırt edici ve sicilde gösterilebilir ise, bu sesin marka olarak tescili mümkündür. Sesler için sicilde gösterilme, genellikle notalar vasıtasıyla yapılmaktadır. Bu sayede bir ses, sicilde gösterilebilir hale gelmektedir.

Aynı unsurlar, üç boyutlu şekiller ve hatta hareketli görüntüler için de geçerlidir. Bu tarz markaların da ayırt edicilik unsurlarını karşılamaları durumunda sicilde gösterilebilmeleri mümkündür. Ancak koku gibi ayırt edici unsura sahip olsalar da sicilde gösterilemeyecek olan işaretlerin, marka olarak tescili mümkün görünmemektedir.

Hangi işaretler marka olarak tescil edilemez?(Mutlak Ret Sebepleri)

Bununla birlikte, Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 5. maddesi, "Marka Tescilinde Mutlak Ret Sebeplerini" düzenlemektedir. Bu madde kapsamındaki işaretler, marka olarak tescil edilmesi mümkün olmayan işaretlerdir.

Maddede düzenlenen, marka olarak tescil edilemeyecek bazı işaretler şu şekildedir;

A)4'üncü madde kapsamında marka olamayacak işaretler

4'üncü madde kapsamında marka olamayacak işaretlere, yukarıda bahsedildiği üzere koku gibi sicilde gösterilmesi mümkün olmayan işaretler örnek olarak verilebilir.

B)Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler

Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler, ayırt edicilik unsurunu taşımadıkları için zaten 4'üncü madde kapsamında marka olarak değerlendirilmeyecek ve tescilleri de mümkün olmayacaktır.

C)Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler

Bu işaretlere, genel olarak tanımlama yapan markaların örnek verilmesi mümkündür. Örneğin, Yargıtay 2001/6954 sayılı kararında “Pınar Labne” markası hakkında “Labne sözcüğünün özellikle Ortadoğu ülkelerinde çok bilinen iştah açıcı aperatif olarak tüketilen yoğurtlu bir peynir cinsi olduğu, cins ve çeşit belirten bir kelimenin bir kişinin inhisarına bırakılamayacağı” hükmüne varmıştır.

D)Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler

Bu işaretlere, hizmet veren ya da üreticinin kendisini belirten markalar örnek verilebilir. Örneğin, Yargıtay'ın 2017/4549 K. sayılı onama kararında “Bira Uzmanı” ifadesinin belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adlardan olduğu gerekçesiyle markanın hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.

E)Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şekli ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler

Bu hüküm, bir malın genel olarak şekline veya başka bir özelliğine ilişkin olarak yapılan başvurulara uygulanmaktadır. Örneğin, Avrupa Adalet Divanı'nın daha önce vermiş olduğu bir kararda, kendi ürünü olan üç başlı tıraş makinesinin şeklini tescil ettirmek isteyen bir markanın başvurusu reddedilmiş, Divan da bu reddi haklı bulmuştur. Zira, makinenin bu şeklinin teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olduğu değerlendirilmiştir.

Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanma Nedir?

Bir işaretin ayırt edici niteliği olmasa da, kullanımı neticesinde ayırt edicilik kazanması mümkündür. Kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanma kavramı, kendiliğinden ayırt edici niteliği bulunmayan, tanımlayıcı olan ve ticaret hayatında herkes tarafından kullanılacak işaretlerin, kullanımları sonucu ilgili çevre tarafından marka olarak algılanır hale geldikleri ve belli bir teşebbüsün mal ve hizmetini seçilebilir kılmalarıyla ayırt edicilik işlevi kazandığı durumlar için kullanılmaktadır.

Bu doğrultuda, Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 5/2. maddesi bir markanın kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanması durumunda yukarıda bahsedilen B, C ve D bentlerine göre tescilinin reddedilemeyeceğini düzenlemiştir. Bahse konu madde hükmü şu şekildedir;

"Bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa bu markanın tescili birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerine göre reddedilemez."

Yani, bir iřaretin kendiliđinden ayırt ediciliđi bulunmasa, malın cinsini, trn veya cođrafi kaynađını tanımlasa ve ticaret hayatında herkes tarafından kullanılabilir olsa bile eđer bu iřaret kullanım sonucunda ayırt edici nitelik taşıyorsa, marka olarak tescil edilebilecektir.

rneđin “elma” markasının bir ayırt ediciliđi yoktur, bir malın cinsini belirtmektedir ve ticaret hayatında herkes tarafından kullanılabilir bir iřarettir. Ancak eđer bir iřletme, elma markasını tescil ettirmeden kullanımını sonucunda ayırt edici bir hal almasını sađlamıřsa, bu durumda bu markanın tescili mmkn olacaktır.

Daha nce TPE’nin nihai karar merci olan Yeniden İnceleme Deđerlendirme Kurulu’nun vermiř olduđu bir karara, gıda rnleri reten bir firma ikolatalarında kullandıđı “lila” rengini marka olarak tescil etmek istemesi konu olmuřtur. Kurul, esasen herkes tarafından kullanılabilir olan ve ayırt edici bir zelliđi olmayan lila renginin firma tarafından tketiciler nezdinde kullanım sonucu ayırt edici bir hal aldıđını belirtmiř ve tescil edilmesi gerektiđi řeklinde hkm kurmuřtur.

Hangi Unsurlar Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanmada Dikkate Alınır?

Kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanma konusunda aık, sınırları izilebilir ve net řartlar bulunmamaktadır. Zira genel olarak bu durum, her bir somut olaya gre deđerlendirme yapmayı zorunlu kılmaktadır. Ancak ortada tam bir kuralsızlık hali de yoktur. Bu dođrultuda TPE ve mahkemelerin sık sık deđerinmekte oldu objektif unsurlara deđerinmek gerekmektedir.

a)Cođrafi Alan

Bir markanın kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığı iddiasıyla tescili istendiğinde, tescilin markayı tüm ülke çapında koruduğu dikkate alınarak bu ayırt ediciliğin de tüm ülke çapında gerçekleşmesi gerektiği ilgili kararlarda yer bulmaktadır. Yalnızca bir bölgede kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmış bir markanın tescili mümkün olmayacaktır.

b)Kullanım Süresi

Bir markanın kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanması için belirlenmiş net bir süre bulunmamaktadır. Genellikle kararlarda, bu sürenin uzun bir süre olması ve sürenin kesintisiz olması gerektiği belirtilmektedir. Ancak, yoğun reklam ve tanıtım eşliğinde, kısa süreli kullanım sonucu da bu nitelik kazanılabilir. Yukarıda ifade edildiği üzere, her bir somut olayın kendi içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

c)İlgili Çevre ve Benimsenme Oranı

Markanın, ilgili çevre açısından ayırt edici nitelik kazanmış olması aranmaktadır. Buradaki ilgili çevre her zaman nihai tüketici olmayabilir. Örneğin, ara mal olarak satılan bir ürünün nihai tüketici tarafından bilinmesi mümkün değildir ancak ilgili ara malı kullanan teknisyen ya da meslek sahipleri tarafından bilinebilir.

İlgili markanın benimsenme, ayırt edilme oranı konusunda da net bir rakam yoktur. Örneğin gıda sektöründe %30 gibi bir rakam oldukça yüksek olarak değerlendirilebilecekken, çok daha az ürünün bulunduğu bir pazarda bu oranın daha yüksek olması gerektiği düşünülebilecektir.

d)Tanıtım ve Pazar Payı

Bir markanın bu niteliđi kazanması konusunda ilgili iřletmenin yapmıř olduđu tanıtımların etkisi büyüktür ve verilen kararlarda da dikkate alınmaktadır. Yine, ilgili markanın bulunduđu ürünün pazar payı da yapılacak olan deđerlendirmelerde önemli bir yer tutmaktadır.

İstisna

Bu kuralın istisnası ise SMK'nın 5/e bendinde düzenlenen “Malın doğası veya teknik bir sebep nedeniyle zorunlu olan şeklinin” ayırt edicilik sağlanmış olsa bile marka olarak tescil edilemeyeceđidir. Kanun koyucunun burada isabetli bir şekilde bir malın şeklinin kullanılması hakkının bir teřebbüse münhasır olarak bırakmak istemediđini düşünebiliriz.

Bu doğrutuda, ilgili malın doğasından kaynaklanan ya da teknik bir zorunluluk sonucu olan bir şeklin tescili, ilgili şekil kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmış olsa dahi mümkün olmayacaktır.