Tanınmış Markaların Korunması

Dr. Markus Brauer

Hamburg Eyalet Mahkemesi Hakimi

I. KANUN METİNLERİ VE HUKUMLERİN BİRBİRİYLE İLİŞKİSİ

1. Hukuki Esaslar

5. Madde Marka Direktifi (RL 89/104/EC, son olarak RL 2008/95/EC vasıtasıyla üzerinde değişiklik yapıldı)

[…*Aynı olma durumunun ihlali ve karıştırılma ihtimali*…]

(2) Üye ülkeler,

markanın üye ülkede tanınması ve işaretin kullanımının markanın ayırt ediciliğini ya da değerini geçerli bir sebep olmadan haksız bir şekilde kullanması ya da zarar vermesi durumunda

(marka) sahibine kendisinin izni olmadan markayla özdeş olan ya da ona karıştırılacak kadar benzeyen bir işaretin, tescil edilen markanın ürün ya da hizmetlerine benzemeyen ürün ve hizmetler için kullanımını üçüncü kişilere yasaklama hakkını verebilirler.

Marka Kanunu 14. Fıkra

MRRL 5. Madde 2. Bendini yerine getirir:
[...]
(2) Üçüncü kişilere marka sahibinin onayı olmadan ticari ilişkilerde
[...]

3. markanın yurtiçinde tanınmış olması ve işaretin kullanımının ayırt edicilik gücü ya da markanın değerini haksız bir gerekçeyle kullandığı ya da zarar verdiği durumda.

markayla özdeş bir işaretin ya da benzer bir işaretin markanın koruma altına aldığı ürün ve hizmetlere benzemeyen ürün ve hizmetler için kullanımını yasaklar

Topluluk Markası Tüzüğü (VO (AT) 207/2009, 9. Madde – Avrupa Birliği genelinde geçerli olan "Topluluk Markası'nı" düzenler

(1) [1]Topluluk markası sahibine münhasıran bir hak tanımaktadır. [2]Bu hak, hak sahibine üçüncü kişilere ticari ilişkilerde kendi izni olmadan

[...]

c) markayla özdeş bir işaretin ya da benzer bir işaretin markanın koruma altına aldığı ürün ve hizmetlere benzemeyen ürün ve hizmetler için kullanımını

topluluk markası Topluluk içerisinde tanınıyorsa ve işaretin kullanımı ayırt edicilik gücünü ya da markanın değerini haksız bir gerekçeyle kullanıyor ya da zarar veriyorsa yasaklar

2. Normların birbiriyle ilişkisi

- Ulusal yasa kılavuzları yürürlüğe koyar. Bir diğer ifadeyle ulusal yasa kılavuzla uyumlu olmalıdır ("Topluluk yasasının önceliği")
- Sonuç: Avrupa Adalet Divanı'nın yorum yüksekliği, önceden karar alma usulü, 264. Madde AEUV

  Avrupa Adalet Divanı bir takım ilkeler sunmuştur (davalarla ilgili "son aşamaya kadar karar alma")
- Kanun hükmü olan yönetmelik üye ülkede doğrudan geçerlidir; marka türlerinin ihlal sürecinde "birlikte olması"

II. TANINMIŞLIK KORUMASININ (14. Fıkra, 2. Bent, 1 ve 2 sayılı maddeler) AYNILIK İHLALİ YANİ KARIŞTIRILMA OLASILIĞI KORUMASIYLA (§ 14 Fıkra, 1. bendinin 2. sayısı) İLİŞKİSİ

- Aynılık ihlali ve karıştırılma olasılığı koruması: Markanın benzer mallar/hizmetler alanında korunması

- Tanınmış markanın korunması:

  Mallar/Hizmetler benzerliği alanı üzerinden korumanın genişletilmesi

- Tanınmış markalar sadece korunmayı hak etmekle kalmaz, aynı zamanda korunmaya da özel olarak ihtiyaç duyarlar

III. 14. FIKRANIN 2. ve 3. MADDESINE GÖRE TANINMIŞ MARKANIN KORUNMASINA DAİR KOŞULLAR

1. Tanınmış marka

a. Markanın türü

- Tescil edilmiş marka
- Kullanılan markası
- Herkesçe bilinen marka

b. Marka tanınmışlığı

- **Tanınmışlık için ilgili kitle**

  marka ile nitelendirilen mal ya da hizmet (cins gereğince, hedef kitle gereğince değil) ülke içindeki ilgili kamuoyu – güncel ve potansiyel alıcı kitle:

  piyasaya sürülmüş mal ya da hizmete göre geniş ya da özel bir kamuoyu örn. belli bir mesleki "ortam" (*Avrupa Adalet Divanı* Kazai İçtihat C-375/97 – *Chevy,* Tz. 24)

  Örn: ilaç tekniğine dair ürünlerle ilgili bir firmanın mesleki bilgiye sahip olan satış elemanları; kimyagerler; genel halk

- **Gerekli tanınmışlık derecesi**

  Bir marka ülke içindeki ürün trafiğinin "önemli bir bölümü" için tanınmış olmalıdır.

  Davaların tüm ilgili durumlarını dikkate alarak tanınmışlığın meydana çıkarılması özellikle markanın piyasa payı, şiddeti, coğrafi genişleme ve kullanım süresi ile firmayı teşvike iten yatırımların kapsamı (*Avrupa Adalet Divanı* RS C-375/97 – *Chevy,* Tz. 26 f.).

  Dava sürecinde: bilgi seviyesi esas bir belirtiyi oluşturduğundan sıklıkla anket yapılması; tüm nüfusun yaklaşık %30'u tarafından tanınma (Belli yüzde oranları bulunmamaktadır!)

  ya da: herkes tarafından bilinmesi (Örn.: Mercedes; Ferrari; Coca-Cola)

- **Kesin etki yaratan zamanlama unsuruyla ilgili tanınmışlık**

  Tanınmışlık “çatışma yaratan zaman dilimi”ne dair var olmalıdır

2. **Üçüncü bir kişi aracılığıyla aynı ya da benzer bir işaretin kullanımı**

- **Hedef olan işaretin marka hukukuna uygun kullanımı**

  Marka Hukuku'nda bağdaş/aynı kullanım kavramı

- **Aynılık ya da karıştırılma ehliyeti: esas itibariyle iltibas davalarındaki gibi genelde ürün trafiğinin işareti ve markayı birbiriyle ilişkilendirmesi/ bağdaştırması tanınmış marka ile işaret arasındaki benzerlik için yeterlidir**

  O halde:

  Daha eski ve daha yeni markanın arasındaki benzerlik, tüketicilerin markalar arasında bir ilişki görmesine yol açar, bu da her iki markanın birbiriyle karıştırılması durumu söz konusu olmasa dahi markaların birbiriyle ilişkili olduğu anlamına gelir (*Avrupa Adalet Divanı* Rs. C-252/07 Tz. 30 - *Intel Corporation*)

İlişkilendirme tek başına olası tüm durumlarının incelenmesi vasıtasıyla değerlendirilir. (bkz. *Avrupa Adalet Divanı* RS C-252/07 – *Intel Corporation*):

– Birbirine karşı duran markaların benzerlik derecesi;

– birbirine karşı duran markaların tescil edildiği mal ve hizmetlerin yakınlığı

– Daha eski markanın tanınmışlığı;

– Daha eski markanın ayırt edicilik gücü

– Karıştırılma ihtimalinin mevcut olması

3. **Hedef alınan işaretin benzer olmayan tüm mal ve hizmetler için ve aynı zamanda <u>benzer</u> mal ve hizmetler için kullanılması**

- Metin/ifade
- Değer biçme çelişkisi
- Değer biçme çelişkisinin iptaline dair benzerlik (bkz. Avrupa Adalet Divanı RS C-292/00 – Davidoff; Avrupa Adalet Divanı RS C-408/01 - Adidas/Fitnessworld):

  Mal ve hizmet benzerliği alanında da uygulama vardır. Ancak mal ve hizmetlerin benzer olduğu bu tarz davalar için işaret benzerliği 14. fıkranın 2. maddesi için yeterli değildir

Örn.: “Bullenmeister” davası (Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi 26.11.2009)

“Bullenmeister”

4. Ayırt edicilik gücünün ya da tanınmış markanın hileyle yani haklı sebep olmadan istismarı ya da kısıtlanması

- Tek başına çağrışımların yabancı bir işarete yol açması yeterli değildir.

  Aynen ilgili işaretin tesadüfen ortaya çıkmaması durumu
- 14. fıkranın 2. bendinin 3. sayısı
- Akıcı geçişler / Farklı çeşitler arasında kesişmeler

a. Değer biçmenin hileyle haklı bir sebep olmadan istismarı (**Ün Sömürüsü**)

- **Değer biçme**: tüketicilerin markayla ilişkilendirdiği her tür pozitif çağrışım
- **İstismar**: aynı/benzer bir işaretin seçimiyle imaj transferi İhlalde bulunan kişi tanınmış markanın çekim gücünden, ününden ve de görünüşünden ve maddi karşılık olmadan marka sahibinin bu markanın zihinde şekillenen resminin idamesi ve oluşturulmasına dair iktisadi uğraşlarından fayda oluşturmak amacı güder (s. Avrupa Adalet Divanı RS C-487/07 – *L´Oréal*).

Örn.:

Somut mal takdiminin transferi

Köln Eyalet Yüksek Mahkemesi WRP 1998, 1104 – *BOSS!*

İçecekler için yasak

BOSS!

Örn.:

Ürünün piyasa başarısı üzerine eklentiler

Berlin Eyalet Yüksek Mahkemesi GRUR 2000, 906: Bir televizyon programının başlığı “Iyi Komşular – Kötü Komşular” daha önceden bilinen televizyon programı “Iyi Zamanlar – Kötü Zamanlar”a karşı yasaklanmıştır

“Iyi Komşular – Kötü Komşular”

Örn.:

Lükslük – Ayrıcalıklı olma ve prestij tanıtımları ya da markanın zihinde yaptığı pozitif çağrışımlar

Hamburg Eyalet Mahkemesi

Cartier *CARTINI*

Alman Federal Mahkemesi NJW 1983, 1431 - *Rolls Royce: Bir Rolls Royce resminin Whiskey reklamında kullanımı kabul edilmez*

- Olası bir imaj transferinin sınırları: ilgili alanlar arasında çok uzak bir “mesafe”

  ANCAK: Karşılıklı etkileşim: Marka ne kadar çok tanınmışsa mesafeler de o kadar kolay derecede aşılabilir (Avrupa Adalet Divanı GRUR-Int. 2000, 73 – *Chevy*, Tz. 30)

  Örn.: Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi WRP 2002, 735: “HDI” sigortalarından çok uzak olan motorlar için “HDI”

Hdi

Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi WRP 1997, 588 – *McDonald´s:* “McPaint” renkler için ve “McDonald´s” ile ilgisi olmayan vernikler için

McPaint

Federal Mahkeme GRUR 1987, 711: “Camel Tours” (Türk Seyahat Acentası) “Camel”den çok uzak (Açık hava kıyafetleri; sigara): Seyahat böylece sıklıkla hayvan isimleri ile ilişkilendirilebilir

“Camel Tours”

- **Hileyle haklı bir sebep olmadan istismar**

  Dürüst olmama/Hile: kapsamlı bir ilgili ölçümü

  Markanın ayırt etme gücü büyüdükçe ve marka işaretten daha dolaysız ve güçlü bir şekilde çağrıştırıldıkça, ihlalin söz konusu olma ihtimali artar (Avrupa Adalet Divanı RS C-252/07 – *Intel Corporation*)

Örn.:

Hamburg Eyalet Mahkemesi "A. Lange & Söhne": "Langemann" marka saatlerle ilgili işaretlerin kabul görmemesi/uygun olmaması (Bir firma çalışanının adıyla aynı olması durumunda dahi)

Haklı bir sebep olmadan: tüm durumların gözden geçirilmesi

genelde savunma mümkün değildir; nadiren: Anayasa Hukuku (Sanat Hürriyeti, Fikir ve Basın Özgürlüğü) – Fikir ve basın özgürlüklerinde sıklıkla markaya uygun kullanım söz konusu olmamaktadır.

b. Değer biçmenin hileyle haklı bir sebep olmadan kısıtlanması (üne zarar gelmesi)

- Kısıtlama/Tecavüz: İşaretin marka sahibi için potansiyel bir zarar oluşturacak bir biçimde kullanımı; örn. düşük değerde olan ya da ciddiyetsiz mal ya da hizmetler için
- **Dürüst Olmama/Hile**: Doğrudan doğruya bundan ileri gelir; haklı çıkarma hemen hemen hiç düşünülemez

Örn:

Federal Mahkeme 8. 7. 1958 tarihli, Az. I ZR 68/57 – *"4711"*: kabul görmeyen telefon numarası (kişinin kendi talebi üzerine tahsis edilen) "4711" gübre nakliyat araçları için nakliyat firması aracılığıyla

4711

c. Ayırt etme gücünden hileyle haklı bir sebep olmadan **istismar** (İlgi/Dikkat sömürüsü)

Öte yandan: Markanın "çekme etkisi"ni istismar

Değer biçme istismara çok yakındır; mal takdimi söz konusu olduğunda burada özellikle belirleyici rol oynar

Örn:

Alman Federal Mahkemesi NJW 2005, 2856 – Mor Kartpostal: Kartpostalda aşağıdaki metin yazılı “Bütün yücelerde sessizlik, bir yerlerde bir inek mölüyor. Möö! Rainer Maria Milka” Milka markası ve renk markası “mor” için uygundur - Sanatın tanıdığı serbest hareket etme; İşaret sahibinin marka stratejisine dair kritik bir tartışma (Fikir beyanı)

Arka planda: Goethe'nin şiiri "Gezginin gece şarkısı"

Bütün
Yücelerde sessizlik.
Yok bir soluk bile
Ağaç doruklarında,
Susuyor ormanda öten kuşlar;
Çok geçmez, bekle
O sessizlik saracak seni de .

Rainer Maria Rilke: ünlü Alman şair (1875-1926)

Tamamlayıcı bilgi: 90'lı yılların ortasında Almanya'nın Bavyera bölgesinde 40.000 öğrencinin katıldığı okullar arası bir resim yarışması düzenlenmişti. Bir inek resmi yapmaları istendiğinde öğrencilerin %30'u renk olarak açık moru seçmişlerdi!

d. Ayırt edicilik gücünün hileyle haklı bir sebep olmadan kısıtlanması ("Kötüye gitme koruması")

- Kaynak gösterme fonksiyonu daha yeni markanın daha eski markayla aynı olma durumunun ortadan kaldırılmasına ve halk tarafından tanınmasına yol açtığından etkisini kaybetmiştir.
- İspat şarttır; daha eski markanın tescil kazanmış olduğu mal ve hizmetlerin ortalama tüketicisinin iktisadi tutumu daha eski markanın kullanımı sonucu değişmiştir veya bu tutumun gelecekteki değişikliği ciddi tehlike arz etmektedir (Avrupa Adalet Divanı C-252/97 – *Intel Corporation*)

Aynı veya hemen hemen aynı bir işaretin “Dikkat çekici reklam” olarak tipik kullanım durumu – Markanın ilgi çekme gücünü ve reklam değerini istismar

Örn:

“HDI”: Sigorta / Motorlar: Hafifletme tehlikesi yok; aynı şekilde McDonald´s / McPaint – renkler için : Kötüleşme tehlikesi söz konusu değil

IV. Hukuki Sonuçlar

1. Alman Patent ve Marka Ofisi'nde

- Tanınmış olası markadan dolayı marka başvurusuna itiraz yok, Marka Kanunu 42. fıkra
- "Tanınmış bir marka" gerekçesiyle patent ofisinde iptal prosedürü yok

2. İhlal Mahkemesi'nde:

- İhlalde bulunan işarete karşı iptal davası, 51 ve 55. fıkralar, Marka Kanunu
- Bundan başka diğer tüm marka ihlallerinde olduğu gibi aynı hukuki sonuçlar, özellikle:

  Men davası, 14. fıkranın 5. sayısı Marka Kanunu

  Bilgi sunma, Tazminat, 19. fıkra, 14. bendin 6. sayısı Marka Kanunu

  İmha, 18. Marka Kanunu

İlginiz için teşekkürler!

Dr. Markus Brauer

Eyalet Mahkemesi Hakimi

Markus.Brauer@lg.justiz.hamburg.de