

Tanınmış Markaların Sulandırılma İhtimaline İlişkin Detaylı Bir Karar

Hande Hançar Çelik (<https://gun.av.tr/tr/cv/hande-hancar-celik/>)

Dicle Doğan (<https://gun.av.tr/tr/cv/dicle-dogan/>)

Begüm Soydan (<https://gun.av.tr/tr/cv/begum-soydan/>)

Çalışma Alanı: Markalar ve Tasarımlar (<https://gun.av.tr/tr/markalar-ve-tasarimlar/>)

Türk Patent ve Marka Kurumu, Johnnie Walker bastonla yürüyen adam logosunun değiştirilerek moda ve tekstil sektöründe kullanılmak üzere tescil ettirilmeye çalışılmasının logonun sulandırılmasına neden olacağını kabul etti.

Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu ("Kurul"), oldukça güncel bir kararında, itiraza gerekçe gösterilen ve Johnnie Walker markası ile özdeşleşen tescilli bastonla yürüyen adam logosunun değiştirilerek üçüncü bir kişi tarafından moda ve tekstil sektöründe kullanılmak üzere tescil ettirilmeye çalışılmasının seri marka izlenimi yarattığını ve salt alkollü içecekler sektöründe tanınmış ve tescilli bir marka olsa dahi bastonla yürüyen adam logosunu sulandırma ve ayırt ediciliğini ve itibarını zedeleme ihtimali bulunduğunu kabul etmiştir.

Kararın İçeriği

28.02.2018 tarihinde, esasen moda ve tekstil sektöründe kullanmak üzere, 2018/20205



sayı ile kayıt altına alınan markasının 18, 25, 26 ve 35. sınıflarda yer alan mal ve hizmetler üzerinde tescil edilmesi için Kurum nezdinde bir başvuru yapılmıştır. Diageo Brands B.V. işbu marka başvurusuna, i) başvurunun Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkede 33. sınıfta bulunan alkollü içecekler üzerinde tescilli ve tanınmış olan



Johnnie Walker bastonla yürüyen adam logolarından ve Kadınlar Günü'nü kutlamak ve cinsiyet eşitliğini desteklemek amacıyla 2018 yılının Mart ayında Johnnie Walker'ın özel bir edisyonu olarak sınırlı sayıda satışa sunulan Jane Walker



bastonla yürüyen kadın logosundan kopyalanmış olması , ii) başvurunun Johnnie Walker bastonla yürüyen adam logosu üzerindeki telif haklarını ihlal etmesi iii) başvuru sahibinin markayı kötü niyetli olarak tescil ettirmek istemesi gerekçeleri ile itiraz etmiştir.

Her ne kadar yapılan başvuruya yapılan itiraz ilk etapta Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından reddedilmiş ise de, bu ret kararına karşı Kurul nezdinde yapılan itiraz kabul edilmiş ve Kurul 30.01.2019 tarihli kararı ile söz konusu başvurunun tümüden reddine karar vermiştir. Kurulun bu kararına karşı başvuru tarafından süresi içerisinde iptal davası açılmadığından karar kesinleşmiştir.

Kurul ilk olarak, başvuruda yer alan şekil unsurunun “maren moda” ifadesinden bağımsız olarak bir ayırt ediciliğinin bulunması nedeniyle benzerlik değerlendirmesinde tek başına dikkate alınması gerektiğini, bu şekil unsurunun itiraz gerekçesi olan tescilli ve tanınmış bastonla yürüyen adam logosu ile iltibas derecesinde benzer olduğunu, zira bastonla yürüyen insan figürlerinin cinsiyeti, buna bağlı olarak çizmenin topuk bölümü, şapkanın biçimi, gözlük ve saç biçimi/uzunluğu gibi birtakım detayların başvuruya ayırt edicilik katmayacağını ve markalar arasındaki benzerliği ortadan kaldırmayacağını ifade etmiştir.

Buna ek olarak, Kurul ayrıca itiraz sahibinin Jane Walker olarak adlandırılan bastonla yürüyen kadın logosu Türkiye’de kullanılsa dahi bu markayla ilgili haberlerin Türkçe yayın yapan bazı internet haber sitelerinde haber konusu olduğunu ve bu haberlerin yayınlandığı tarih ile itiraz konusu başvurunun tarihinin birbirine çok yakın olduğunu ve hatta bazı haberlerin tarihi ile başvuru tarihinin de aynı olduğunu belirterek, üstü kapalı bir şekilde başvuru sahibinin itiraz konusu marka başvurusunu tesadüfen yapmış olamayacağını da ima etmiştir.

Son olarak, Kurul, itiraz sahibinin Johnnie Walker bastonla yürüyen adam logosunun alkollü içecekler üzerindeki bilinirlik düzeyi ve yoğun ve yaygın kullanımı nedeniyle, her ne kadar itiraz konusu başvurunun kapsamında itiraz sahibine ait markanın tanınmış olduğu alkollü içecek sektörü ile benzer olmayan, farklı bir sektöre yönelik mal ve hizmetler bulunmakta ise de, bastonla yürüyen adam logosu ile benzer nitelikteki başvuru konusu markanın farklı mal ve hizmetlerle ilgili olarak kullanılması halinde, bu tanınmış logonun ayırt edicilik gücünün, teklik fonksiyonunun ve etkileme alanının zayıflayabileceği, bu suretle markanın ayırt edici karakterinin zedelenebileceği ve sulandırılabilmesi kanaatine varmıştır.

Kararın Önemi

Kurulun bu kararı, hem kelime hem de şekil unsurunu bir arada barındıran bileşik markalar açısından önemli bir etkiyi haizdir. Zira Kurul bu kararında, itiraza konu marka

başvurusunda yer alan şekil unsurunun benzerlik ve iltibas değerlendirmesinde kelime unsurundan bağımsız olarak tek başına dikkate alınması gerektiğini ifade etmiş ve şekil unsurunu oluşturan insan figürlerinin cinsiyetinin farklı olması durumunda da markalar arasında konseptsel bir benzerlik olduğunun ve seri marka izlenimi yaratıldığının kabul edilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Buna ek olarak, bu karar ayrıca tanınmış markalara sağlanması gereken korumanın belirlenmesi açısından da emsal niteliğinde olup Kurulun tanınmış markalara karşı edindiği sıkı bakış açısını en azından hem Türkiye’de hem de dünya çapında uzun süreli ve yoğun kullanımı haiz markalar açısından uygulamayacağını göstermektedir.

Zira Kurul, aksi yönde vermiş olduğu güncel kararlarının aksine, işbu kararında tanınmış markanın ayırt edici karakterinin ve itibarının zedelenmesi ve markanın sulandırılması ihtimalini göz önünde bulundurarak, tanınmış markanın benzeri için yapılan bir marka başvurusunun, itiraza gerekçe gösterilen markanın tanınmışlığı belirli bir sektöre (somut olayımızda alkollü içecek sektörü) özgülenmiş olsa dahi bundan farklı sektörde yer alan mal ve hizmetler üzerinde de kullanılmaması gerektiğini net bir şekilde ortaya koymuştur.