

Kullan Ya Da Kaybet! – McDonald’s’a ait “BIG MAC” markasının tescili ciddi kullanımı ispatlanamadığı için iptal edildi

🕒 25 Ocak 2019 👤 gldenizdoanalkan



09-19-06 Sun-Times studio, Chicago – for Eric White, Big Mac illustration – -John J. Kim/Sun-Times

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) 11.01.2019 tarihli kararında McDonald’s’ın “BIG MAC” markası ile ilgili olarak 14 788 C sayılı kararını

(https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/name/big%20mac [GDA1] veya <https://www.docdroid.net/A5QdVFE/big-mac-tm-revocation.pdf#page=8>) verdi.

İrlandalı hamburger zinciri Supermac Ltd. 2017 yılında, McDonalds’a ait olan “BIG MAC” isimli markanın ciddi bir biçimde kullanılmaması sebebiyle 29, 30 ve 42. sınıflardaki tescilin iptalini talep etmiştir. 11.01.2019 tarihli karar; ciddi ve kesintisiz kullanımın nasıl ispatlanması gerektiğini, McDonald’s tarafından sunulan delillerin nasıl değerlendirildiğini ve “BIG MAC” gibi tanınmış bir markanın tescilin yetersiz delil sebebiyle tüm Avrupa’da nasıl iptal edilebileceğini göstermektedir.

Supermac Ltd., 2017/1001 sayılı Yönetmelik’in 58/1(a) maddesine dayanarak “BIG MAC” markasının tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde tescil edildiği mal ve hizmetler bakımından Birlik’te ciddi ve kesintisiz şekilde kullanılmadığını, dolayısıyla markanın tescilin iptal edilmesi gerektiğini iddia etmiştir. İptal talebine cevaben McDonald’s markasının ciddi kullanımını göstermek için EUIPO’ya kullanım ispatı delilleri sunmuştur.

Talep sahibi Supermac Ltd., McDonald’s tarafından sunulan kullanım ispatı delillerinin markanın sadece sandviçler üzerinde kullanıldığını ispatladığını bu nedenle sunulan delillerin yetersiz olduğunu belirtmiş, McDonald’s ise buna cevaben AB’nin ekonomik

açından en önemli üye ülkelerinden olan Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık'ta markasının kullanıldığını ispatlar nitelikte deliller sunduğunu ve bu delillerin markanın Avrupa Birliği'nde kullanıldığını ispatlamaya yeter olduğunu iddia etmiştir.

Uyuşmazlık konusu "BIG MAC" markası 22.12.1998 tarihinde tescil edilmiş, 11.04.2017 tarihinde de markanın iptali talep edilmiştir, bir diğer deyişle marka iptal talebinin yapıldığı tarihte beş yıldan fazla süredir tescillidir. Dolayısıyla McDonald's iptal talebinden geriye dönük olarak beş yıl içerisinde (11.04.2012-11.04.2017) markanın ilgili mal ve hizmetler üzerinde ciddi kullanımını ispat etmek durumunda kalmıştır.

McDonald's ilgili zaman aralığında markasını kullandığını ispatlamak adına EUIPO'ya Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık'taki McDonald's şirketlerinin yetkililerince imzalanan 3 adet yeminli ifade; Big Mac et sandviçlerini gösteren Almanca, Fransızca ve İngilizce broşürler ve reklam posterlerinin bilgisayar çıktısı ve sandviçlerin ambalajları (kutuları); farklı ülkelerin McDonald's web sitelerinden alınmış ekran görüntüleri ve Big Mac hamburgerinin tarihini, içeriğini ve besinsel değerini içeren bilgilerin yer aldığı en.wikipedia.org sitesinden alınmış çıktılar sunmuştur.

EUIPO sunulan delillerin tamamını incelemiş ve her birine dair kullanım ispatı delilleri açısından marka sahiplerini oldukça ilgilendirebilecek belirli değerlendirmelerde bulunmuştur:

- EUIPO, marka sahibinin temsilcileri/çalışanları tarafından imzalanan ve 2011-2016 yılları arasında "Big Mac" sandviçlerinin Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık'taki satış miktarının 1.4 milyardan fazla olduğunu iddia eden yeminli ifadelerin, markanın kullanımını ispatlamak için geçerli delil olduğunu ancak bu ifadeleri verenlerin tarafsız olmaması sebebiyle ispat gücünün az olduğunu belirtmiştir. Bu türdeki delillerin ancak diğer delillerle (etiketler, ambalajlar, vb.) desteklenmesi veya bağımsız kaynaklardan elde edilmesi halinde ispat gücünün artacağını vurgulamıştır.
- McDonald's'ın kendi web sitelerinden almış olduğu ekran görüntüleri ile ilgili olarak ise; markanın web sitesindeki varlığı bu markayı taşıyan ürünlerin veya hizmetlerin halka arz edildiğini gösterebilir ancak bu web sitesi yeri, zamanı ve kullanımın kapsamını göstermediği sürece tek başına markanın web sitesinde kullanılıyor olması markanın ciddi bir biçimde kullanıldığını ispatlamaya yetmemektedir sonucuna ulaşmıştır.
- Web sitesi çıktılarının ispat gücünü arttırmak adına web sitesi aracılığıyla uyuşmazlık konusu mal ve hizmetlerin siparişinin verildiğini gösteren delillerin sunulabileceğini ifade eden EUIPO, destekleyici delillere – örnek olarak internet trafiğini veya hangi ülkelerden bu web sitelerine erişildiğini gösteren kayıtlar – ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. Böylesi destekleyici delillerin McDonald's tarafından sunulmadığını dolayısıyla web siteleri ile satışa sunulan (satılan) ürünlerin nihai sayısı arasında ilişki kurulamadığını belirtmiştir.

- Sunulan ambalaj ve broşürlerin “BIG MAC” markasını taşıdığını ancak bu broşürlerin dolaşımının nasıl olduğunu, kimlere sunulduğunu ve muhtemel veya gerçek satışlara yol açıp açmadığını gösteren herhangi bir bilgi sunulmadığını belirten Kurum, sunulan materyallerin ilgili mal ve hizmetler üzerinde markanın gerçek bir ticari varlığı olduğunu gösteren herhangi bir veri içermediği sonucuna varmıştır.
- Son olarak, en.wikipedia.org sitesinden alınan çıktılarının güvenilir bir delil olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığını zira Wikipedia’da yer alan yazıların her an kullanıcılar tarafından değiştirilebileceği kararda vurgulanmıştır.

Kullanım ispatı delillerini bu şekilde değerlendiren EUIPO, sonuç olarak markayı taşıyan ürünlerin gerçekten satışa sunulduğunu gösteren inandırıcı bilgilerin sağlanmadığına karar vermiştir.

Kurum, ürünler satışa sunulmuş olsa dahi, bu ürünlerin sunulan web sitesinde veya başka bir yerde ne kadar süre boyunca satışa sunulduğuna, gerçekten bir satışın yapıp yapılmadığına veya herhangi bir müşteriyle iletişime geçilip geçilmediğine dair herhangi bir veri sunulmamıştır diyerek kararını gerekçelendirmiştir. Ayrıca karardan, markanın tescili kapsamında olan ilgili hizmetlerin “BIG MAC” markasıyla sunulduğuna dair McDonald’s tarafından tek bir delilin bile ibraz edilmediği anlaşılmaktadır.

Kurum vermiş olduğu kararda “zaman, yer, kapsam ve kullanımın niteliği unsurlarının kümülatif” olduğunu belirtip, sunulan bütün delillerin bu unsurları içermesi gerektiğinin altını çizmiştir. Bu unsurlardan birisini bile taşımayan kullanım ispatı delillerinin yetersiz olarak değerlendirilip reddedileceği kararda açıkça belirtilmiştir.

Sonuç olarak, McDonald’s markasının tescilli olduğu hiçbir mal ve hizmet için markasının ciddi bir biçimde kullanıldığını gösteremediği için “BIG MAC” markasının tescilinin iptaline karar verilmiş, kararın kesinleşmesini takiben, karar iptal başvurusunun EUIPO’ya sunulduğu tarihten yani 11.04.2017’den itibaren etkili olacaktır.

2017 yılında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) yürürlüğe girmesi ile birlikte gelen “kullanım ispatı” kurumunun uygulanması sırasında delillerin değerlendirilmesine ilişkin kriterlerin detaylıca irdelendiği bu karardan da anlaşılacağı üzere, kullanım ispatı için sunulan delillerin önemi azımsanmamalıdır. Marka sahiplerince markanın kullanıldığına dair kapsamlı kayıtlar tutulmalı ve sunulan deliller objektif veriler içermelidir.

Zira “BIG MAC” markasının tanınmışlığı ve marka sahibi tarafından sürekli kullanılıyor olması her ne kadar herkesçe biliniyor olsa da, McDonald’s gibi marka sahipleri bu kullanımlarının yerini, zamanını ve miktarını içeren deliller sun(a)madıkları takdirde, markalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalacaktır.

EUIPO İptal Birimine ait kararın McDonald’s tarafından itiraza konu edilip, Temyiz Kurulu önüne gitmesi muhtemeldir. Dolayısıyla bu defterin henüz kapanmadığını ve iki şirket

arasındaki kozların bir de Temyiz Kurulu önünde paylaşılacağını söylemek mümkündür...

Güldeniz Dođan ALKAN

guldenizdogan@hotmail.com