

TÜRK MARKALARININ AVRUPA BİRLİĞİ MARKASI OLARAK TESCİL EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI – ŞENPİLİÇ MARKASI ÖZELİNDE BİR İNCELEME

RESULTS OF FAILURE TO REGISTER TURKISH TRADEMARKS AS EUROPEAN UNION TRADEMARKS – AN ANALYSIS BASED ON ŞENPİLİÇ TRADEMARK

DOI: 10.21492/inuhfd.427640

Özge ÖZSOY*

Özet

Avrupa Birliği üye devletlerinin tümünde tek ve yeknesak bir sınai mülkiyet hakkı olarak geçerli olan Avrupa Birliği Markası için tüm gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunma hakkına sahip olmasına rağmen, ünlü bazı Türk markaları Avrupa Birliği pazarında faaliyet göstermeye karar verdikleri anda Avrupa Birliği Markası başvurusu yapmak konusunda ihmalkar davranmaktadır. Bu durum, son olarak Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.’nin, şekil markası olan Şenpiliç markasını Avrupa Birliği Markası olarak tescil ettirmiş olan ve Avusturya’da ikamet eden Türk kökenli kişilere karşı hükümsüzlük talebinde bulunmasına neden olmuştur. Hükümsüzlük talebi, Avrupa Birliği Markası Tüzüğü m. 55/1/b’te düzenlenen marka sahibinin başvuru anındaki kötü niyetine dayanmıştır. Söz konusu madde, Türk hukukunda Sınai Mülkiyet Kanunu m. 155’e karşılık gelmektedir. Bahsedilen uyumsuzluk, Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.’nin Türkiye’deki tanınırlığı sayesinde, ihtilafli Avrupa Birliği Markası’nın hükümsüz kılınması ile sonuçlanmıştır. Ancak, yine de diğer Türk markaları için örnek oluşturmali ve daha fazla Türk marka sahibi, Avrupa Birliği Markası tescil ettirmek için başvuruda bulunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği Markası, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi, Şenpiliç, markanın hükümsüzlüğü, marka sahibinin kötü niyeti

Abstract

Although all real and legal persons are entitled to file an application for a European Union Trademark, which is applicable as a unitary and uniform industrial property right in all of the European Union Member States, some prestigious Turkish companies act negligently to file an application for a European Union Trademark at the time when they decide to operate in the European Union market. This fact has recently caused Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. to file a request for a declaration of invalidity against those of Turkish origin resident in Austria who registered “Şenpiliç” trademark, a figurative trademark, as a European Union Trademark. The request for a declaration of invalidity was based on bad faith of the trademark proprietor at the time of application, which is regulated in Article 55(1)(b) of the Regulation on European Union Trademark. The Article in question is equivalent to Article 155 of the Industrial Property Code in Turkish law. The

* Dr. Öğr. Üyesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı. (E-mail.akin.ozge@ieu.edu.tr)

Makale Gönderilme Tarihi: 28.05.2018

Makale Kabul Tarihi: 26.06.2018

aforementioned dispute resulted in the declaration of invalidity for the European Union Trademark, thanks to reputation of Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. in Turkey. Nevertheless, this case should set a good example for the other Turkish trademarks and more Turkish companies should file an application for a European Union Trademark.

Keywords: European Union Trademark, European Union Intellectual Property Office, Şenpiliç, invalidity of trademark, bad faith of trademark proprietor

GİRİŞ

Diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarında olduğu gibi, bir teşebbüsün mallarını ve hizmetlerini farklı teşebbüslerin mallarından ve hizmetlerinden ayırt eden marka da sadece tescil edildiği ülke için ve o ülkenin hukuk düzenine göre koruma sağlar. Buna markanın ülkeselliği ilkesi denir. Avrupa Birliği'nde ise, uyumlaştırma yapan 89/104 sayılı Marka Direktifi'nin markanın ülkeselliği ilkesini tamamen bertaraf edememesi nedeniyle ilk defa 1994'te Topluluk Markası Tüzüğü kabul edilmiştir. Bu Tüzük son olarak 2017'de değişikliğe uğramış olup, Topluluk Markası da artık Avrupa Birliği Markası olarak anılmaktadır.¹ Bir Konsey Tüzüğü'nden² kaynaklanan Avrupa Birliği Markası, yeknesak bir sınai mülkiyet türü olması nedeniyle, günümüze kadar kabul edilmiş tüm uluslararası sözleşmeleri aşarak üniter etkisiyle dikkat çekmektedir. Böylece, tek dil kullanılarak, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (eski adıyla İç Pazar Uyumlaştırma Ofisi) olarak anılan tek merkezden yapılan tek başvuru ile Üye Devletlerin tümünde geçerli olan tek bir hak elde edilmektedir.³ Avrupa Birliği Markası Tüzüğü m. 5'e göre, gerçek kişiler veya kamu hukuku çerçevesinde kurulmuş merciler dâhil tüm tüzel kişiler Avrupa Birliği Markası sahibi olabilirler. Görüldüğü üzere, gerçek ve tüzel kişiler bakımından hiçbir sınırlama bulunmamaktadır. Bu nedenle, Türk vatandaşları ile Türkiye'de ikametgâhı veya merkezi veya faal bir ticarî işletmesi bulunan gerçek ve tüzel kişiler, Avrupa Birliği Markası başvurusunda bulunabilirler. Buna dayanarak Avrupa Birliği Markası sahibi olan birçok Türk markası da söz konusudur. Yine de, bu konuda bazı Türk marka sahiplerinin, Avrupa Birliği pazarında faaliyet göstermelerine rağmen bir Avrupa Birliği Markası başvurusunda

¹ HOLAİ, Mark / COLLIS, Patricia: The European Union Trade Mark: A Practical Guide, Globe Law and Business Ltd., Surrey 2016, s. 52.

² 14.06.2017 tarihli, (AB) 2017/1001 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, Official Journal of the European Union, L 154, 16.06.2017 ("Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union Trade Mark).

³ AKIN, Özge: "Avrupa Birliği, Topluluk Markalarına Reform Getirebildi mi?", Legal Hukuk Dergisi, 14(162), 2016, s. 3033-3043.

bulunmadıkları gözlemlenmektedir. Bu çalışma, Avrupa Birliği Markası başvurusunda bulunmayan bir Türk şirketi olan Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.'nin Avrupa Birliği'nde markasının yaşadığı süreci ortaya koymak amacıyla gütmemektedir. Bu nedenle, öncelikle Avrupa Birliği Markalarının merkezi tescil ofisi olan Avrupa Fikri Mülkiyet Ofisi'nin İptal Birimi nezdindeki hükümsüzlük işlemleri detaylı olarak incelenecek, daha sonra İptal Birimlerinin kararlarını inceleyen Temyiz Kurulu'nun kararı irdelenecek ve son olarak bu kararlar ile ilgili bir yorumda bulunulacaktır.

1. 000006999C SAYILI VE 24 EKİM 2013 TARİHLİ HÜKÜMSÜZLÜK İŞLEMLERİ⁴

16 Şubat 2010'da yapılan bir başvuru ile, Viyana'da ikamet eden Erol Görgülü ve Ergün Kuzugüdenli adlı kişiler, şekil markası Şenpiliç'i 29., 31. ve 43. sınıflar için Avrupa Birliği Markası olarak tescil ettirmek istemişlerdir. Bu başvuru, 88/2010 sayılı ve 17 Mayıs 2010 tarihli Avrupa Birliği Markası Bülteni'nde yayımlanmış ve söz konusu marka 13 Ekim 2011'de 008757098 tescil sayısı ile Avrupa Birliği Markası olarak tescil edilmiştir. 6 Eylül 2013'te ise, İstanbul merkezli Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş., söz konusu Avrupa Birliği Markası'na karşı Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi İptal Birimi nezdinde hükümsüzlük talebinde bulunmuştur.

Bu iki marka ve tescilli olduğu mal sınıfları aşağıda gösterilmiştir:



Türk markası
Mal sınıfları: 29



Avrupa Birliği Markası
cMal sınıfları: 29, 31, 43

Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş., Avrupa Birliği Markası sahiplerinin Avrupa Birliği markası başvurusunda bulunma anındaki kötü niyetini iddia ederek, Avrupa Birliği Markası Tüzüğü m. 59/1/b'deki⁵ mutlak

⁴ <https://euipo.europa.eu> (erişim tarihi: 20 Mayıs 2018).

⁵ Avrupa Birliği Markası Tüzüğü m. 59/1/b'e göre, Avrupa Birliği Markası başvurusu kötü niyetle yapılmışsa, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne başvuru üzerine veya tecavüz davasındaki bir karşı davaya dayanarak Avrupa Birliği Markası hükümsüz kılınacaktır. Bu madde ve ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZSOY, Özge: "Why is a Specialised Court Necessary for the EU Trademarks? Suggestion for a New Court in the EU Judicial System" in Baykal, Sanem / Göçmen, İlke (ed.), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı 25. Yıl Armağanı, Ankara Üniversitesi, Ankara 2017, s. 313.

hükümsüzlük nedenini ileri sürmüştür. Söz konusu talep, Avrupa Birliği Markası'nın kapsadığı tüm mallara yöneltilmiştir. Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. Şenpiliç şekil markasının 29. sınıf malları için 4 Temmuz 2007'de başvurusu yapılan ve 5 Mayıs 2008'de tescil edilen, 2007/36733 sayılı Türk marka tescili şeklinde tanımlanabilecek bir önceki hakka dayanmıştır. Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.'nin iddialarına göre; her ikisi de Türk vatandaşı olan Avrupa Birliği Markası sahipleri, Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. ve Şenpiliç markası Türk nüfusu tarafından tanınmış olmasına rağmen, dürüst olmayan niyet içeren bir haksız uygulama ile marka başvurusunda bulunmuştur. Avrupa Birliği Markası başvurusundan yaklaşık bir yıl önce, Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş., Avrupa Birliği'ne kümes hayvanı ürünleri ihraç etmek için izin almış ve bu pazara açılımını ilan etmiştir. Dolayısıyla, Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş., Avrupa Birliği Markası sahiplerinin Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.'nin ününden haksız üstünlük elde ettiğini ve onun Avrupa Birliği'nde markasından yararlanmasına engel olduğunu, bu nedenle kabul edilebilir ticarî davranış standartlarını karşılamadığını ileri sürmüştür. Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş., Türkiye'deki tanınırlığını ve itibarını, sayısal gerçeklerle de desteklemiştir. Buna göre, Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.; Türkiye'deki ve Avrupa'daki en büyük kümes hayvanı üreticilerinden biridir, 1978'de kurulmasından beri 30 yılı aşkın bir süredir Türk pazarında mevcut olmuştur, 130.000.000€'nun üzerinde satışı ile gıda sanayiindeki büyük Türk şirketlerinden biridir, 2009 yılında net tavuk eti satışı 190.000.000€'yu aşmıştır. Söz konusu şirket, aslında markasını sadece Türkiye'de tescil ettirmekle kalmamıştır. Avrupa Birliği pazarındaki ilerlemesini göz önüne alarak, Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş., Türkiye'nin de taraf olduğu Madrid Protokolü'ne dayalı olarak, Avrupa Birliği'ni *belirlenen âkit taraf* olarak seçtiği, 1/056/315 sayılı ve 23 Temmuz 2010 tarihli bir Uluslararası Tescil başvurusu yapmıştır ve bu marka hala tescillidir. Şirket, bununla yetinmemiş; ayrıca, 17 Ağustos 2010'da Avrupa Birliği Markası Tüzüğü m. 8/4'e⁶ dayanarak, tescil başvurusu yapılmış söz konusu Avrupa Birliği Markası'na karşı bir itiraz başvurusunda bulunmuştur. Ancak, bu itiraz, Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.'nin o tarih itibariyle Avrupa Birliği'nde markasını kullanmaya ilişkin

⁶ Avrupa Birliği Markası Tüzüğü m. 8/4, Sınai Mülkiyet Kanunu m. 8/3'te de aynı şekilde düzenlenen nişpi ret nedenlerinden biridir. Sınai Mülkiyet Kanunu m. 8/3 uyarınca, tescil ilkesinin istisnası olarak, marka hakkı, tescil olmaksızın ilk kullanım yoluyla da elde edilebilir ve korunabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. SULUK, Cahit / KARASU, Rauf / NAL, Temel: Fikri Mülkiyet Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara 2017, s. 195-197; ÇAĞLAR, Hayrettin / YILDIZ, Burçak / İMİROĞLU, Dilek: Marka Vekilliği Sınavına Hazırlık, Adalet Yayınları, Ankara 2017, s. 54-55.

yetersiz delil olduğu gerekçesiyle reddedilmiştir. Bu nedenlerle, Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş., Avrupa Birliği Markası'nın marka sahipleri tarafından bizzat tasarlanmış olmasının imkansız olduğunu, daha ziyade marka sahiplerinin önceki Türk markası olan Şenpiliç markasının görünüşünü kasıtlı olarak kopyaladığını iddia etmiştir.

İddialarını birçok somut yazılı delillerle ve reklamların yer aldığı CD'lerle destekleyen Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. karşısında, Avrupa Birliği Markası sahipleri ise bunlara cevaben sadece üç iddiada bulunur. Bunlardan ilki, markanın Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.'ye Avrupa Birliği'nden ziyade sadece Türkiye'de tescilli olduğu iddiasıdır. Ayrıca, Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.'nin neden markasını Avrupa Birliği'nde tescil ettirmediğini sorgular ve Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.'nin rakip olan ama aynı pazarda olmayan Avrupa Birliği Markası sahiplerine engel olmaya çalıştığını ileri sürerler. Son olarak, Avrupa Birliği Markası sahipleri, iki markanın mallarından bazılarındaki farklılıklara değinerek, pazarların farklı olduğu iddiasında bulunur.

24 Ekim 2013 tarihinde, bu iddialara karşılık olarak, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi İptal Birimi, ihtilaf konusu yapılan Avrupa Birliği Markası'nı bütünüyle hükümsüz kılan ve Avrupa Birliği Markası sahiplerinin ücretleri ve masrafları ödemesine emreden bir karar kabul etmiştir.

Söz konusu karar, ilk olarak Avrupa Birliği Markası sahiplerinin kötü niyeti olup olmadığını değerlendirmiştir. Buna ilişkin olarak, öncelikle Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.'nin, 4 Temmuz 2007'de başvurusu yapıldığı için Avrupa Birliği Markası'ndan daha erken tarihli bir tescilli Türk markasına sahip olduğu belirtilmiştir. Tescilli markaların ve malların karşılaştırılması sonucunda, Avrupa Birliği Markası sahiplerinin iddiasının aksine Avrupa Birliği Markası'nın mallarının Şenpiliç markasının mallarını kapsadığı ve iki işaretin kelime unsurunda olduğu gibi – her ne kadar ifade edilme şekli farklı olsa da – tavuk resminde de örtüştüğü vurgulanmıştır. İşaretlerin örtüşmesi durumu, kelime unsurundan ve tavuk resminden ibaret değildir. Bu işaretler, beyaz yazılı kırmızı renkte uzun altıgen kutu bakımından da örtüşmektedir. Böylece, karara göre, işaretlerin oldukça benzer olduğu ve önceki markanın mallarının Avrupa Birliği Markasının mallarında tamamen yer aldığı sonucuna varılabilir. Yukarıda görüleceği üzere, Avrupa Birliği Markası sahipleri, malların farklı olduğunu ve bu nedenle pazarların örtüşmediğini iddia etmişlerdir. Ancak, kararda bu iddia kabul görmemiştir, zira önceki markanın tescilli olduğu malların tümü Avrupa Birliği Markası'nda

tamamen yer almaktadır ve diğer farklı malların ve hizmetlerin arasında bile yer almaları yeterlidir.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi İptal Birimi, ikinci olarak diğerlerinin haklarının kötüye kullanılması hususunu değerlendirmiştir. Karar, bu konuda Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.'nin markasını tescil ettirmeden yıllarca tescilsiz olarak kullanmasının tanınmışlığı yönünden önemine değinmiştir. Tescil tarihi Avrupa Birliği Markası'nın tescil tarihinden daha önce olan tescilli bir Türk markası yanında, Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.'nin tescilsiz markası bundan oldukça daha uzun bir süredir kullanılmaktadır. Bu konuda sunduğu delillerle, Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş., markasını uzun bir süredir ve yüksek bir ticaret hacmi ile kullandığını göstermiş ve şirketin 30 yılı aşkın bir süredir var olduğunu ileri sürmüştür. Sunulan deliller, en azından 2005'te Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.'nin sektördeki beş lider şirketten biri olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, aynı yılda Capital dergisinde yayımlanan "Targeting the Champions League" adlı makalede, Avrupa Birliği pazarına yapılacak tahmini hamleden bahsedilir. Karara göre, net tavuk satışlarını ve reklam harcamasını gösteren tablo, 2006-2009 yıllarından itibaren oldukça önemli satışların yapıldığını ve markayı tanıtmak için çaba sarf edildiğini açıkça ispatlamaktadır. Radyo ve televizyondaki reklamlar da 2009 yılında gerçekleştirilen büyük televizyon kanallarındaki hatırı sayılır pazarlama çabalarını gösterir. 2009 tarihinde Dora Araştırma Şirketi tarafından yürütülen pazar çalışması, röportaj yapılan kişilerin %95'i tarafından en çok tanınan marka olarak nitelendirilen, Türkiye'de tescilli Şenpiliç markasının tanınmışlığını ispatlar niteliktedir. Bu araştırma sayesinde en azından 2009 itibarıyla markanın Türk pazarında güçlü konumda olduğu ve ilgili tüketiciler tarafından yaygın olarak tanındığı tespit edilebilir, böylece markanın bir süredir pazarda olduğu sonucuna varılabilir. Bu sonuçlar göz önüne alınarak, kararın altını çizdiği üzere, önceki markanın kullanımı ne kadar uzun süredir devam ediyorsa, Avrupa Birliği Markası başvurusunu yapma zamanında Avrupa Birliği Markası sahiplerinin bundan haberdar olması o kadar olasıdır. Karar uyarınca, aynı ekonomik sektörde uzun süreli kullanım nedeniyle, Avrupa Birliği Markası başvurusunu yapma zamanında Avrupa Birliği Markası sahipleri, Şenpiliç markasının kullanımını ve Avrupa Birliği Markası ile karıştırılma ihtimali olabileceğini bilmeliydi. Ancak, Avrupa Birliği içtihat hukukunda belirtildiği üzere,⁷ Avrupa Birliği Markası sahiplerinin, hükümsüzlük

⁷ Bkz. C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v. Franz Hauswirth GmbH [2009] ECR I-4893, para. 40.

başvurusu sahiplerinin bir karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği aynı veya benzer mallara ilişkin bir aynı/benzer işareti kullanmakta olduğunu bildiği veya bilmesi gerektiği gerçeği, kötü niyetin ispatı için yeterli değildir. Kötü niyetin olup olmadığını belirleyebilmek için, Avrupa Birliği Markası sahiplerinin başvuru zamanındaki niyetleri de dikkate alınmalıdır. Kararda işaret edildiği üzere, markanın yüksek farkındalığının ve uzun süreli kullanımının ötesinde, deliller, Avrupa Birliği Markası sahiplerinden birinin Türk vatandaşı ve diğerinin en azından Türk asıllı olduğunu gösterir. İptal Birimi, Avrupa Birliği Markası sahiplerinin yukarıda belirtilen iddialarındaki ifadelerinden, Avrupa Birliği Markası sahiplerinin sadece Türkiye'deki kullanımdan haberdar olmayıp Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.'nin Avrupa Birliği pazarında faaliyet gösteremediğini de düşündüğü sonucunu çıkarmıştır. Karar, kötü niyet göstergesinin var olma şartlarını şöyle belirlemiştir: Eğer Avrupa Birliği Markası sahipleri karışıklık yaratacak derecede benzeyen veya aynı mallara ve hizmetlere ilişkin olarak üçüncü bir kişinin markasıyla aynı veya benzer olan bir marka için başvuruda bulunurlarsa, önceki hak bir derecede hukuken korunuyorsa ve Avrupa Birliği Markası sahiplerinin tek amacı önceki işareten istifade ederek haksızca rekabet etmek ise, bu durumda bir kötü niyet göstergesi var olabilir. Ayrıca, kötü niyetin çeşitli şekillerde gerçekleşebileceği belirtilerek, ahlaksızlık derecesi anlamına gelmek zorunda olmadığına işaret edilmiştir. Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi Temyiz Kurulu'nun *Gerson* kararında⁸ da belirtildiği üzere, Avrupa Birliği Markası başvuru sahibi, ahlaki ve hukuki olarak bu şekilde davranmaya hakkı olduğuna inansa dahi, Avrupa Birliği Markası Tüzüğü m. 52/1/b anlamında kötü niyetli davranabilir.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi İptal Birimi, yukarıdaki gerçekleri göz önüne alarak Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.'nin önceki hakkının kötüye kullanılmasına ilişkin olarak şu sonuçlara varmıştır: İlk olarak, markalar, karışıklık yaratacak derecede benzerdir ve Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.'nin markasının koruduğu mallar, Avrupa Birliği Markası'nın kapsadığı mallara dahildir. Bunun yanında, Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş., uzun bir süredir bu mallara ilişkin markasını kullanmış ve itibar kazanmıştır. Buna karşın, Avrupa Birliği Markası sahiplerinden biri Türk kökenli, biri Türk vatandaşı olup bu kişiler Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.'nin markasını ve pazardaki varlığını biliyorlardı. Avrupa Birliği Markası

⁸ Gerson Markası (R 916/2004-1), OHIM Birinci Temyiz Kurulu, 4 Haziran 2009, para. 53.

başvurusu zamanında, Avrupa Birliği Markası sahipleri, Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.'nin sadece Türk pazarında faaliyet gösterebildiği düşüncesindeydi. Böylece, *Gerson* davası ile aynı doğrultuda, Avrupa Birliği Markası sahipleri, marka başvurusunda bulunarak istedikleri gibi davranmaya hakları olduğunu düşünmüşlerdir. Son olarak, Avrupa Komisyonu'nun Avrupa Birliği pazarına girme iznine ilişkin bilgiler, Avrupa Birliği Markası başvurusu yapılmasından önce yoğun olarak halka duyurulmuştur. Dolayısıyla, yine aynı sektörde çalışmaktan dolayı, Avrupa Birliği Markası sahipleri, rakibinin hareketlerinden haberdar olabildi.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi İptal Birimi, kötü niyetin ispat yükünün Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.'ye ait olmasına rağmen, bunun öznel bir öge içerdiğini yineler ve bu itibarla nesnel durumların somut bir kötü niyet sonucuna yol açmasının yeterli olduğunu belirtir. Böylece, Avrupa Birliği Markası başvurusunu yaparak ve markayı tescil ettirerek, Avrupa Birliği Markası sahipleri, Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.'nin Avrupa Birliği pazarına açılımındaki yoluna etkin şekilde bir engel koymuştur. Bu durum, karara göre, söz konusu şirketin Avrupa Birliği Markası başvurusu yapılmadan önce yıllarca icra ettiği ticari faaliyetlerini yürütmesine etkin şekilde engel olabilir. Bu nedenle, karar; delillerin ve olayların ortaya koyduğu nesnel şartların bir kötü niyet sonucuna yol açtığı sonucuna varır. Ayrıca, Avrupa Birliği Markası sahipleri, İptal Birimi'nin farklı bir sonuca varmasını sağlayacak veya kendilerinin lehine meşru beklentileri açıklayabilecek iddialar veya deliller sunmamışlardır. Burada sadece, Avrupa Birliği Markası sahiplerinin, Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.'nin marka üzerindeki meşru haklarını bildiği ve marka başvurusunda bulunarak ve markayı tescil ettirerek Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.'nin marka haklarını etkin şekilde gasp ettiği tespit edilebilir.

2. CASE R2553/2013-2 SAYILI ve 23 OCAK 2015 TARİHLİ AVRUPA BİRLİĞİ FİKRİ MÜLKİYET OFİSİ TEMYİZ KURULU KARARI⁹

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi İptal Birimi'nin bu hükümsüzlük kararından sonra, 17 Aralık 2013 tarihinde, Avrupa Birliği Markası sahipleri, karara karşı Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi Temyiz Kurulu nezdinde bir temyiz başvurusunda bulunmuşlardır ve hükümsüzlük kararına cevaben temyiz başvurusunda üç tane iddiada bulunmuşlardır. İlk olarak, niyetlerinin Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.'nin Avrupa Birliği pazarına açılım yoluna engel koymak olmadığını, Şenpiliç

⁹ <https://euipo.europa.eu> (erişim tarihi: 20 Mayıs 2018).

Gıda Sanayi A.Ş.'nin bu pazara girmek isteyeceğini bile tahmin etmediklerini, bu şirketin Türkiye'deki bilinirliğine karşın hiçbir zaman Avrupa Birliği'nin ekonomik hayatının bir parçası olmadığını ifade etmişlerdir. İkinci olarak, hem markaların tescil edildiği malların farklı olduğunu, hem de her iki markada resmedilen tavukların tamamen farklı olduğuna dayanarak markaların karışıklık yaratacak derecede benzer olmadığını ileri sürmüşlerdir. Üçüncü olarak, İptal Birimi'nin kötü niyetin varlığı ile ilgili kararını eleştirerek, kötü niyeti varsaymak için dahi somut bir temelin olmadığını iddia etmişlerdir.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi İptal Birimi'nin kararına katılan Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. ise, temyiz dilekçesine cevaben, tavuk resimlerinin ifade edilmesinde yer alan farkın markalar arasındaki genel benzerliği ortadan kaldırmak için açıkça yetersiz olduğunu savunmuştur. Markaların tescil edildiği mallara ilişkin olarak, Türkiye'de tescilli Şenpiliç markasının mallarının Avrupa Birliği Markası'nın 29. sınıf mallarına dahil olduğunu ileri sürmüştür. Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.'ye göre, Avrupa Birliği Markası sahiplerinin Türkiye'de tescilli Şenpiliç markasını bilmeleri, kendilerinin Avrupa Birliği Markası için başvuruda buldukları zaman dürüstlüğe aykırı davrandıkları sonucuna varmayı sağlayan öğelerden sadece biri olup tek etmen değildir. Son olarak, Avrupa Birliği Markası sahiplerinin Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.'nin Avrupa Birliği'ne açılma planı hakkında gerçek bir bilgiye sahip olmadığı varsayılsa bile, bunun hiçbir şekilde dürüstlüğe aykırı davranmadıkları anlamına gelmeyeceği iddia edilmiştir.

İlk olarak Avrupa Birliği Markası Tüzüğü m. 52/1/b'ye değinen Temyiz Kurulu, söz konusu madde uyarınca, Avrupa Birliği Markası sahibi başvuruyu yaptığı zaman kötü niyetli hareket etmişse, Avrupa Birliği Markası'nın hükümsüz kılınması gerektiğini belirtmiştir. Temyiz Kurulu, kötü niyet teriminin tanımı konusunda Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın *Lindt Goldhase* kararındaki Hukuk Sözcüsü'nün görüşüne¹⁰ atıf yaparak, kötü niyet teriminin herhangi bir kesin hukuki tanımı olmadığını vurgulamıştır. Zira, Hukuk Sözcüsü'nün söz konusu görüşüne göre, kötü niyet, başvurunun aslında bulunan kusur olarak görünür ve kötü niyet, etik davranışın veya dürüst ticari uygulamaların kabul edilen

¹⁰ Hukuk Sözcüsü'nün Görüşü, C-529/07, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v. Franz Hauswirth GmbH* [2009] ECR I-4893, para. 35, 36.

ilkelerinden ayrılan davranışı içerir.¹¹ Kötü niyetin tespit şartları bakımından Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın *Lindt Goldhase* kararına atıfta bulunan Temyiz Kurulu, kötü niyet sonucunun çıktığı iddia edilen gerçeklere ilişkin ispat yükünün Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.'ye ait olduğunu ve bunun iyi niyetin varsayılması gerektiğine ilişkin genel ilke ile uyumlu olduğunu belirtmiştir.

Temyiz Kurulu, Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.'nin ve İptal Birimi kararının neden Avrupa Birliği Markası'nın Avrupa Birliği Markası Tüzüğü m. 52/1/b'ye dayanarak hükümsüz kılınması gerektiğine dair ikna edici iddialarda buldukları görüşünde olmuştur. İlk olarak, Temyiz Kurulu, işaretlerin kelime bakımından aynı olduklarına ve tavuğun ifade edilmesi farklı olsa da her ikisinin de aynı yerde bir tavuk resmine sahip olduğuna ilişkin olarak, İptal Birimi'nin kararına katılmıştır. Ayrıca, işaretlerin hemen hemen aynı şekildeki beyaz yazılı, kırmızı renkte, uzun altıgen kutu bakımından da örtüştüğünü vurgulamıştır. Burada, İptal Birimi kararından farklı olarak, beyaz yazıların da aynı olduğunu eklemiştir. Böylece, Temyiz Kurulu da İptal Birimi gibi, Avrupa Birliği Markası sahiplerinin markaların farklı olduğu iddiasının uygun bulunamayacağı, aksine işaretlerin oldukça benzer olduğu sonucuna varmıştır. *Lindt Goldhase*¹² kararına Avrupa Birliği Markası sahiplerinin tescil başvurusu yapmadaki tek niyetinin haksız rekabet olduğu konusunda atıfta bulunan Temyiz Kurulu, İptal Birimi kararında doğru olarak belirtildiği üzere, kötü niyetin birçok şekilde olabileceğini belirtmiştir. Hatta, kötü niyet, herhangi bir ahlaksızlık derecesi olarak anlaşılacak zorunda değildir¹³.

Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.'nin haklarının kötüye kullanılmasına ilişkin olarak da tamamen İptal Birimi kararına katılan Temyiz Kurulu, aynı ekonomik sektörde uzun süreli kullanımdan dolayı Avrupa Birliği Markası sahiplerinin Şenpiliç markasının kullanımını, itibarını ve karıştırılma ihtimali olabileceğini bilmesi gerektiğini doğrulamıştır.

Temyiz Kurulu'na göre, iki marka renk, görünüş, metin ve harflerin şekli bakımından o kadar fazla örtüşüyor ki, bu kadar benzer görünmeleri

¹¹ Hukuk Sözcüsü'nün Görüşü, C-529/07, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v. Franz Hauswirth GmbH* [2009] ECR I-4893, para. 41, 60.

¹² C-529/07, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v. Franz Hauswirth GmbH* [2009] ECR I-4893, para. 37, 39, 41, 42.

¹³ Gerson Markası (R 916/2004-1), OHIM Birinci Temyiz Kurulu, 4 Haziran 2009, para. 53.

neredeyse hiç tesadüf değildir.¹⁴ Temyiz Kurulu, tek dikkati çeken farkın aynı konumda yer alan tavuk resminde olduğuna ve Avrupa Birliği Markası'ndaki resmin muhtemelen bir tavuğun kafasının daha karikatüre benzer ifadesi olduğuna dikkat çekmiştir. Delillerin Avrupa Birliği Markası sahiplerinden birinin Türk vatandaşı ve diğerinin en azından Türk kökenli olduğunu gösterdiğini belirten Temyiz Kurulu, Avrupa Birliği Markası sahiplerinin Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.'ye ilişkin iddialarından, bu kişilerin Türkiye'deki kullanımdan haberdar olması yanında Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.'nin Avrupa Birliği pazarında faaliyet göstermediğini de dikkate aldığı yorumunu çıkarmıştır.

Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. tarafından neden 23 Temmuz 2010'dan daha önce bir Avrupa Birliği Markası başvurusu yapılmadığına dair hiçbir açıklama yapılmadığını doğrulayan Temyiz Kurulu, kural olarak bir markanın sadece tescil edildiği ülkelerde korunduğu ve aksi taktirde ulusal hukuka dayanan koruma tanındığına da işaret etmiştir. Ancak, burada bir farklılık olduğuna değinmiştir. Zira, özellikle 2009'daki çeşitli makalelerin kanıtladığı üzere, mevcut olayda, Avrupa Komisyonu'nun Avrupa Birliği pazarına girmeleri için Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.'ye ve diğer şirketlere verdiği izne ilişkin bilgi, Avrupa Birliği Markası başvurusu yapılmadan önce yoğun şekilde halka duyurulmuştur. Dolayısıyla, aynı sektörde çalışan Avrupa Birliği Markası sahipleri, rakiplerinin hareketlerinden haberdar olmalıydı ve Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.'nin yakın gelecekte Avrupa Birliği Markası başvurusu yapması da oldukça olasıydı. Sonuç olarak, Temyiz Kurulu, Avrupa Birliği Markası sahiplerinin marka başvurusu yaparak Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.'nin yoluna engel koyduğuna ilişkin olarak İptal Birimi'nin yerinde bir tespit yaptığını vurgulamış ve kötü niyetin var olduğu sonucuna varmıştır.

Avrupa Birliği Markası sahiplerinin markaların tescilli olduğu malların farklı olduğuna ve böylece pazarların örtüşmediğine dair iddiasına ilişkin olarak, Temyiz Kurulu, İptal Birimi kararını tekrarlamıştır. Buna ek olarak, kötü niyetin tescil başvurusu yapıldığı andaki varlığının bizzatihi söz konusu markanın tümüyle geçersizliğini gerektirdiğini¹⁵ vurgulamıştır.

Diğer yönlerden de İptal Birimi kararının gerekçesine ve sonuçlarına tamamen katılan Temyiz Kurulu, yukarıdaki nedenlerle,

¹⁴ Doggis (Şekil Markası) (R 1824/2013-1), OHIM Birinci Temyiz Kurulu, 13 Mart 2014, para. 41.

¹⁵ T-321/10, S.A.PAR Srl v. OHIM [2013] ECR II-0000, para. 48.

Avrupa Birliği Markası sahiplerinin markanın tescili için başvuruda bulunma anında kötü niyetli hareket ettiği sonucuna varmıştır.

Sonuç olarak, Temyiz Kurulu, temyiz başvurusunun reddedilmesi gerektiğine, Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. tarafından ileri sürülen Avrupa Birliği Markası Tüzüğü m. 52/1/b'ye dayanan hükümsüzlük gerekçesinin kabul edilmesi gerektiğine ve 8/7577098 sayılı Avrupa Birliği Markası'nın hükümsüz kılınması gerektiğine karar verir.

3. DEĞERLENDİRME

Görüldüğü üzere, bu marka hükümsüzlüğü uyuşmazlığında, hem Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. hem de Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi İptal Birimi ve Temyiz Kurulu, Avrupa Birliği Markası Tüzüğü m. 59/1/b'ye dayanmışlardır. Kötü niyetin tescilli ve tescilsiz haklar çatışmasına etkisi ile ilgili söz konusu madde, Sınai Mülkiyet Kanunu m. 155'e karşılık gelmektedir. Mülga 556 sayılı Markalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin mehazı olan Topluluk Markası Tüzüğü'nde bu mutlak hükümsüzlük nedeni açıkça düzenlenmesine karşın, söz konusu nedene mülga 556 sayılı Markalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de yer verilmemiştir. Ancak, bu konuda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 16.07.2008 tarihli kararı¹⁶ ile kötü niyetle yapılan başvurunun da hükümsüzlük nedeni sayılacağını belirterek, kötü niyetli başvurunun hükümsüzlüğe yol açması, doktrinde ve uygulamada kabul edilir hale gelmiştir.¹⁷ Sınai Mülkiyet Kanunu uygulaması bakımından da burada en önemli husus, kötü niyetin varlığını tespit olacaktır. Kötü niyeti ispat yükünün her ne kadar hükümsüzlük başvurusunda bulunana ait olduğunu belirten Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi Temyiz Kurulu, delillerin ve olayların ortaya koyduğu nesnel hal ve şartlar kötü niyetin olduğunu açıkça ispatlayabiliyorsa, bu durumda kötü niyetin var olduğu sonucuna ulaşılacağını vurgular. Dolayısıyla, burada deliller önemli rol oynayacaktır. Örneğin, bir bilginin halka açıklandığına dair makaleler ve gazete yazıları, en önemli delillerden biridir. Nitekim bu olayda Avrupa Komisyonu'nun ihracat iznine ilişkin bilginin halka duyurulması, Temyiz Kurulu'nun kötü niyet olduğuna dair sonuca varmasında etkili olmuştur.

¹⁶ YHGK, 16.07.2008, E. 11-501/2008, K. 507/2008.

¹⁷ ALICA, Türkay: "6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nda Önceki Tarihli Hakların Etkisi", in ŞEHİRALİ ÇELİK, Feyzan Hayal (ed.), 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 2017, s. 696-710.

SONUÇ

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi İptal Birimi nezdinde hükümsüzlük başvurusunda bulunmak zorunda kalan Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş., İptal Birimi ve Temyiz Kurulu kararlarında da sayılarla açıkça belirtildiği üzere, yıllardır Türkiye'nin en büyük kümes hayvanı üreticilerinden ve en büyük gıda şirketlerinden biridir. Ayrıca, söz konusu şirket, 2005'ten beri Avrupa Birliği pazarında da faaliyet göstermektedir. Ancak, maalesef bu büyük Türk şirketi, Avrupa Komisyonu'ndan mallarını ihraç etmek için izin aldığı anda Avrupa Birliği Markası tescil ettirmek konusunda ihmalkâr davranmıştır. Hatta bu durum, markasını taklit eden ve Avrupa Birliği Markası sahipleri olan Avusturya'daki Türk kökenli kişilerin iddialarında ve Temyiz Kurulu'nun kararında da belirtilmiştir. Buna rağmen Türkiye'deki tanınmışlığı sayesinde Avusturya'daki Avrupa Birliği Markası'nın hükümsüz kılınmasını sağlayabilen Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş., eğer markasını Avrupa Birliği Markası olarak tescil ettirmek konusunda erken davranmış olsaydı, belki de Avrupa Birliği'nde bu tür bir uyuşmazlıkla karşılaşmayacaktı. Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.'nin yaşadığı bu zorluk, diğer tüm Türk şirketleri için örnek teşkil etmeli ve onların da Avrupa Birliği Markası başvurusunda bulunmaları için bir teşvik nedeni olmalıdır.

KAYNAKÇA

- Akın Özge, “Avrupa Birliği, Topluluk Markalarına Reform Getirebildi mi?”, Legal Hukuk Dergisi, İstanbul 2016, 14(162), s. 3033-3058.
- Alica Türkay, “6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nda Önceki Tarihli Hakların Etkisi”, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, Ed. Feyzan Hayal Şehirli Çelik, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 2017, s. 673-734.
- C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v. Franz Hauswirth GmbH [2009] ECR I-4893.
- Çağlar Hayrettin, Yıldız Burçak, İmroğlu Dilek, Marka Vekilliği Sınavına Hazırlık, Adalet, Ankara 2017.
- Doggis (Şekil Markası) (R 1824/2013-1), OHIM Birinci Temyiz Kurulu, 13 Mart 2014.
- Gerson Markası. (R 916/2004-1), OHIM Birinci Temyiz Kurulu, 4 Haziran 2009).
- Holah Mark, Collis Patricia, The European Union Trade Mark: A Practical Guide, Globe Law and Business Ltd., Surrey 2016.
- Hukuk Sözcüsü'nün Görüşü, C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v. Franz Hauswirth GmbH [2009] ECR I-4893.
- Özsoy Özge, “Why is a Specialised Court Necessary for the EU Trademarks? Suggestion for a New Court in the EU Judicial System”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği ve Uluslararası

Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı 25. Yıl Armağanı, Ankara Üniversitesi, Ankara 2017, s. 307-336.
Suluk Cahit, Karasu Rauf, Nal Temel, Fikri Mülkiyet Hukuku, Seçkin, Ankara 2017, s. 195-197
T-321/10, S.A.PAR Srl v. OHIM [2013] ECR II-0000.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 16.07.2008, E. 11-501/2008, K. 507/2008.