

Webinar Notları: Fikri Mülkiyet Hukuku ABAD Karar İncelemesi – III

Lionel Andrés Messi Cuccittini v. EUIPO – J.M. – E.V. e hijos, SRL (C-449/18 P)

Güldeniz Doğan Alkan: Herkese merhaba! Ben Av. Güldeniz Doğan Alkan. Büromuzun Fikri Mülkiyet çalışma grubundan sorumlu ortak avukatlardanım. Bugün üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz Fikri Mülkiyet Hukuku – Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”) Karar İnceleme webinarımıza hepiniz hoş geldiniz.

Moderatörlüğünü yürüteceğim webinarımızın konuşmacıları Av. İrem Girenes Yücesoy.

İrem Girenes Yücesoy: Herkese merhabalar!

Güldeniz Doğan Alkan: Ve Av. Merve Çimen Sevine.

Merve Çimen Sevine: Merhaba, hoş geldiniz.

Güldeniz Doğan Alkan: Her iki arkadaşımızla uzun yıllardır büromuzda Fikri Mülkiyet Hukuku ve ağırlıklı olarak Marka ve Tasarım Hukuku alanında birlikte çalışıyoruz. Ayrıca burada yüzünü görmediğiniz ama webinarın araştırma ve hazırlık bölümünde bize çok yardım eden stajyer avukat arkadaşlarımızdan Tuğçe Küçükali’ye de katkıları için teşekkür ederiz.

Bu seriye ait daha önceki webinarlarımızda da bahsedilmişti; kısaca hatırlatmak gerekirse, Avrupa Birliği Adalet Divanı Avrupa Birliği (“AB”) hukukuna yön veren ve hukukun birlik ülkelerinde uyumlu olarak uygulanmasına katkı sağlayan bir mahkeme. ABAD kararları uygulamada mahkemelerimiz tarafından da dikkate alınıyor, uygulamacılar tarafından da yakından takip ediliyor. Bu çerçevede, Divan kararlarının ülkemizde anlaşılması, tartışılması ve uygulamaya aktarılmasının, hukukumuzun gelişimi bakımından büyük önem taşıdığını düşünüyoruz.

Öncelikle, webinarımıza konu olan kararın ortaya çıkışına bir bakalım:

Messi'nin marka tescil mücadelesi



1

Lionel Messi'nin adı marka oluyor!

Barcelona'dan önce ayrılma kararı alan sonra ise 1 yıllık sözleşmesi nedeniyle ve Katalan ekibinin bonservis talep etmesi üzerine takımda kalan Lionel Messi'nin adı marka oluyor. İşte detaylar...

AA

Giriş Tarihi: 17.9.2020 16:00 Son Güncelleme: 17.9.2020 16:03 ABONE OL Google News



2

¹ Son Medya, (2020, Ekim 31), *Messi'nin marka tescil mücadelesi*. sonmedya.com.tr/haber/messinin-marka-tescil-mucadelesi-122543.html Son Erişim Tarihi: 17.02.2021

² Sabah, (2020, 17 Eylül), *Lionel Messi'nin adı marka oluyor!* sabah.com.tr/spor/futbol/2020/09/17/lionel-messinin-adi-marka-oluyor Son Erişim Tarihi: 17.02.2021

AB mahkemesinden Messi kararı

17.09.2020 - 15:44

A*

PAYLAŞ



Avrupa Adalet Divanı, İspanya ekibi Barcelona'da forma giyen Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin, adını marka olarak tescil edebileceğine karar verdi.

3



4

Evet, konuya ilişkin haberler basına ve manşetlere böyle yansımıştı. Şimdi bu sürecin nasıl geliştiğini ve hukuki arka planı gelin sizlerle birlikte görelim.

İrem, sen bize ABAD'ın farklı fonksiyonlarını ve bugün tartışacağımız kararın hangi kategoride yer aldığını açıklar mısın kısaca?

İrem Girenes Yücesoy: Güldeniz Hanım; bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz ABAD kararlarına ilişkin her iki webinarımıza konu karar, ABAD'ın AB hukuk kuralları ile ilgili verdiği yorum kararlarına ilişkindi. Söz konusu kararlardan farklı olarak, bugünkü webinarımızda ABAD'ın Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'nin ("EUIPO") bir kararına karşı Genel Mahkeme'de açılan davada temyiz mercii olarak verdiği kararı işleyeceğiz.

Güldeniz Doğan Alkan: Bu karar 2020'nin Eylül ayında verildi ve fikri mülkiyet camiasında oldukça ses getirdi. Merve, bildiğim kadarıyla kararın İngilizce versiyonu henüz yok, peki siz bu kararla ilgili çalışma yaparken hangi kaynaklardan yararlandınız?

Merve Çimen Sevine: Evet, kararın İngilizcesi henüz yayınlanmadı ama biz kararın Fransızca versiyonunu tercüme ettik ve o şekilde kararı inceledik. Ayrıca ABAD'ın internet sitesinde kararla ilgili yayınlanmış olan İngilizce basın bültenleri var, onlardan yararlandık. Kararla ilgili pek fazla Türkçe bir kaynak bulunmuyor, hatta sizin de az önce bahsettiğiniz haberlerden birinde "MASSI" markası "MASSA" olarak yazılmış, haberi hazırlayanlar da herhâlde kararla ilgili doğru bilgiye ulaşmakta zorlanmışlar.

Güldeniz Doğan Alkan: Evet Merve haklısın, ben de bile bile yanlış okurken zorlandım. Webinar akışımız benim hazırladığım sorularla devam edecek ama sizler de aşağıdaki Q/A kısmından sorularınızı iletirseniz, onları da en son aşamada cevaplandıracağız. Şimdi kararın esasına ilişkin ilk sorumu sorarak webinarımıza devam etmek istiyorum.

İrem, bize karara konu olay ve EUIPO sürecini özetler misin?

İrem Girenes Yücesoy: Tabii Güldeniz Hanım. ABAD'ın kararına konu olay, 2011 yılında kısaca Messi olarak bildiğimiz ünlü futbolcu Lionel Messi'nin, "MESSI" markasının tescili için EUIPO nezdinde başvuru

³ Hürriyet, (2020, 17 Eylül), *AB Mahkemesinden Messi Kararı*, bigpara.hurriyet.com.tr/haberler/ekonomi-haberleri/ab-mahkemesinden-messi-karari_ID1464343/ Son Erişim Tarihi: 17.02.2021

⁴ Sputnik News, (2020, 17 Eylül), *Messi 'Massa'davasını kazandı: Adı artık marka olabilir*, tr.sputniknews.com/spor/202009171042866522-ab-mahkemesinden-messi-karari/ Son Erişim Tarihi: 17.02.2021

yapması ile başlıyor. Başvuru; içerisinde kıyafetler, ayakkabılar ve spor ekipmanları gibi malların da bulunduğu 9, 25 ve 28. sınıflardaki mallar üzerinde tescil edilmek isteniyor.

Bu başvuruya karşı bir İspanyol bisiklet şirketi tarafından önceki tarihli “MASSI” markalarına dayanılarak karıştırılma ihtimali gerekçesi ile itiraz edilmiş. “MASSI” markaları da “MESSİ” marka başvurusunun tescil edilmek istendiği 9, 25 ve 28. sınıflarda tescilli. İtiraza gerekçe “MASSI” markalarından biri 1996, en yenisi ise 2003 yılında başvurusu yapılmış olan markalar.

İTİRAZA GEREKÇE MARKALAR	DAVA KONUSU BAŞVURU
MASSI 000414086 sayılı EUTM MASSI 003436607 sayılı EUTM	 MESSİ 010181154 sayılı EUTM



Yani Messi’nin 1987 doğumlu olduğunu dikkate alırsak aslında Messi henüz 9 yaşında iken belki de sokakta futbol oynuyorken “MASSI” markası vardı diyebiliriz.

İtiraz öncelikle EUIPO’nun İtiraz Kurulu tarafından incelenmiş. 2013 yılında İtiraz Kurulu “MESSİ” ile “MASSI” markası arasında karıştırılma ihtimali bulunduğunu belirterek itirazın kabulüne ve “MESSİ” marka başvurusunun reddine karar vermiş.

Messi’nin bu karara itiraz etmesi üzerine konu bu kez EUIPO’nun Temyiz Kurulu tarafından incelenmiş. Temyiz Kurulu da 2014 yılında yine markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğunu belirtmiş ve Lionel Messi’nin karara itirazının reddine karar vermiş.

Güldeniz Doğan Alkan: Sürecin devamında; Genel Mahkeme ve ABAD, EUIPO kararından farklı yönde mi karar vermiş peki?

Merve Çimen Sevine: Evet Güldeniz Hanım, farklı yönde karar vermişler.

Messi, Temyiz Kurulu’nun kararının iptali için Genel Mahkeme’de dava açmış. Genel Mahkeme 2018 yılında, dünyaca ünlü bir futbolcu olan Messi’nin sahip olduğu ünü dikkate alarak “MESSİ” ve “MASSI” markaları arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığını belirtmiş ve EUIPO’nun kararını iptal etmiş.

Mahkeme’nin bu kararına karşı EUIPO ve “MASSI” markasının sahibi olan şirket temyiz başvurusunda bulunmuş ve konu bu şekilde ABAD’ın önüne gelmiş. ABAD, 17 Eylül 2020 tarihli kararında Genel Mahkeme’nin kararının doğru olduğunu belirtmiş ve temyiz başvurularının reddine karar vermiş. Böylece “MESSİ” markasının tescil edilmesinin önü açılmış.

Bu arada İremcim, Messi aslında 5 yaşında futbola başlamış ve 8 yaşındayken de bir şehir takımında oynuyormuş. Hani adam olacak çocuk küçüklüğünden belli olur derler herhalde burada da öyle olmuş.

Güldeniz Doğan Alkan: Gerçekten de öyle olmuş Merve, atasözleri boşuna söylenmemiş. Peki, somut olayda karıştırılma ihtimali bakımından EUIPO ne tür değerlendirmeler yapmış kararında?

İrem Girenes Yücesoy: EUIPO itirazı incelerken aslında her uyumsuzlukta olduğu gibi markaların ve malların benzerliğine bakmış.

İTİRAZA GEREKÇE MARKALAR	DAVA KONUSU BAŞVURU
MASSI 000414086 sayılı EUTM MASSI 003436607 sayılı EUTM	 MESSİ 010181154 sayılı EUTM

Görsellerinden de görebileceğiniz üzere, Messi'nin tescil ettirmek istediği marka "MESSİ" kelimesi ve figüratif bir M harfinden oluşan bir marka. İtiraz sahibinin "MASSI" markası da herhangi bir şekil unsuru barındırmayan bir kelime markası. EUIPO bu markaların esas unsurlarının "MESSİ" ve "MASSI" kelimeleri olduğunu, bu kelimelerin de görsel ve işitsel olarak neredeyse aynı olduğunu belirtmiş.

EUIPO kavramsal açıdan yaptığı incelemede "MESSİ" ve "MASSI" markalarının birlik ülkelerinde yer alan tüm tüketiciler nezdinde ortak bir anlamı bulunmadığını ve farklı dillerde farklı çağrışımlar yaratabileceğini belirtmiş. Lionel Messi'nin ünlü bir futbolcu olmasından kaynaklanabilecek bir kavramsal farklılığın ise ilgili tüketici kesiminin yalnızca bir kısmı yani burada -sadece futbolla veya genel olarak sporla ilgilenen kısmı- tarafından algılanabileceğini belirtmiş. Bir bütün olarak yaptığı inceleme sonucunda da markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna ulaşmış.

Güldeniz Doğan Alkan: ABAD'ın bu kararındaki karıştırılma ihtimali ile ilgili açıklamaları, diğer kararlarındaki açıklamalarından daha farklı öneme sahip. Bize bunu biraz açar mısın Merve?

Merve Çimen Sevine: Evet Güldeniz Hanım, Genel Mahkeme'nin ve ABAD'ın bu kararda özellikle de kavramsal farklılık bakımından önemli değerlendirmeleri olmuş.

Genel Mahkeme öncelikle, EUIPO kararında olduğu gibi Messi'nin marka başvurusunun, "MASSI" markasına görsel ve işitsel olarak benzer olduğunu belirtmiş. Ama kavramsal açısından EUIPO'nun tam tersi yönde karar vermiş. Mahkeme Messi'nin, herkesin televizyonda görebileceği, sürekli hakkında konuşulan, çok tanınmış, kamuya mal olmuş bir kişi olduğunu söylemiş. Dolayısıyla, ilgili tüketici kesiminin yalnızca bir kısmının değil; önemli bir kısmının "MESSİ" markasını, futbolcu Messi ile ilişkilendireceğini belirtmiş.

Bu ilişkilendirme nedeniyle de kavramsal farklılığın oluşacağını, bu farklılığın da görsel ve işitsel benzerliği etkisizleştireceğini söylemiş. Dolayısıyla markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığı sonucuna varmış.

Tabii burada aslında Mahkeme futbolcu Messi'yi bilmeyen tüketicilerin de olabileceğini değerlendirmiş. Ama markaların kapsamında spor ekipmanlarının ve giysilerin de yer aldığını dikkate alarak, özellikle bu malların tüketicileri tarafından, futbolcu Messi'nin bilinmemesi gibi bir durumun çok da mümkün olmadığını söylemiş.

Bu arada aslında itiraz sürecinde Messi, sahip olduğunu ünü ileri sürerek karıştırılma ihtimali olmaz demiş ama bu iddiasını destekleyecek bir delil sunmamış, buna rağmen Genel Mahkeme, bu yönde bir delil olmamasına rağmen Messi'nin dünyaca ünlü bir kişi olmasını kendiliğinden dikkate almış.

Hatta bu konuyla ilgili ABAD, karıştırılma ihtimali incelemesinde nasıl ki önceki tarihli markanın ünü dikkate alınıyorsa, kendi adını marka olarak tescil ettirmek isteyen kişilerin de olası ününün dikkate alınacağını söylemiş. Çünkü bu kişinin ünü, tüketicilerin o markayla ilgili algısına etki edecektir demiş.

Yani sonuç olarak Messi kararı; hangi durumlarda kavramsal farklılık oluşabilir, özellikle kişi isimleri bakımından bu durum karıştırılma ihtimaline nasıl etki eder, onu görebileceğimiz örnek bir karar oldu.

Güldeniz Doğan Alkan: Gerçekten enteresan bir karar. Ama bildiğim kadarıyla kişi isimleri ile ilgili kavramsal farklılık konseptinin tartışıldığı ilk ABAD kararı Messi kararı değil. Bizi izleyenlere ABAD'ın bu konuya ilişkin geçmiş kararlarından bazı örnekleri hatırlatır mısın Merve?

Merve Çimen Sevine: Evet, ABAD'ın kişi isimleri ile ilgili başka kararları da var. Bu konuda ABAD'ın en bilinen kararlarından biri de 2006 tarihli Picasso kararı.

ÖNCEKİ TARİHLİ MARKA	SONRAKİ MARKA BAŞVURUSU
PICASSO 000614867 sayılı EUTM	PICARO 000927764 sayılı EUTM

Bu karara konu olayda, bir şirket "PICARO" markasının 12. sınıfta "taşıtlar" üzerinde tescili için marka başvurusunda bulunmuş. Bu marka başvurusuna ünlü ressam Pablo Picasso'nun mirasçıları, yine 12. sınıfta tescilli "PICASSO" markasına dayanarak, karıştırılma ihtimali gerekçesiyle itiraz etmiş. İtirazın reddi üzerine, konu önce Genel Mahkemeye ardından da ABAD'ın önüne gelmiş.

Mahkeme bu kararında markalar arasında görsel ve işitsel açıdan düşük derecede benzerlik olduğunu, kavramsal açıdan da markaların farklı olduğunu söylemiş. Kavramsal bakımdan, "PICASSO" markasının ilgili tüketici kesimi tarafından ünlü ressam Pablo Picasso'nun ismi olarak algılanacağını belirtmiş ve bu nedenle karıştırılma ihtimali bulunmadığı sonucuna varmış.

Mahkeme bu kararında kavramsal farklılık ile ilgili genel bir açıklama da yapmış. Buna göre, kavramsal farklılığın, bazı durumlarda, markalar arasındaki işitsel ve görsel benzerlikleri etkisiz kılabileceğini belirtmiş ve bunun için, markalardan birinin ilgili kesim tarafından doğrudan algılanabilecek açık ve belirli bir anlamının olması gerektiğini söylemiş.

Genel Mahkeme'nin bu açıklamaları ABAD tarafından da kabul edilmiş ve Picasso'nun mirasçılarının temyiz başvurusu reddedilmiş.

Dolayısıyla Picasso kararı önemli bir karar. Hatta Messi kararında, Genel Mahkeme Picasso kararını emsal karar olarak uygulamış. Ama “MASSI” markasının sahibi şirket, temyiz başvurusunda bulunurken Genel Mahkeme’nin Picasso kararını yanlış yorumladığını ileri sürmüştü. Çünkü hatırlarsanız Picasso kararında ünlü bir kişiyi akla getiren marka, önceki tarihli marka ama Messi kararında sonraki tarihli marka ünlü bir kişiyi akla getiriyor. Ama ABAD bu konuda; markaların açık ve belirli bir anlama sahip olup olduğuna ilişkin inceleme, hem önceki markaya hem de sonraki markaya ilişkin olabilir demiş. Dolayısıyla Messi davasında Picasso kararının bir emsal olarak uygulanabileceğini belirtmiş.

Güldeniz Doğan Alkan: Picasso dünya sanat tarihine mal olmuş ve gerçekten ilginç bir örnek, peki başka örnekler var mı? Tanınmış kişilerin isimleriyle ilgili başka emsaller bulabildin mi?

Merve Çimen Sevine: Evet, yine bir kişinin sahip olduğu ünün kavramsal farklılık incelemesinde dikkate alındığı hatta Messi kararına da oldukça benzeyen 2010 tarihli bir ABAD kararı var.

ÖNCEKİ TARİHLİ MARKALAR	SONRAKİ MARKA BAŞVURUSU
BECKER ONLINE PRO 1823228 sayılı EUTM BECKER 1944578 sayılı EUTM	BARBARA BECKER 002939072 sayılı EUTM

Bu kararda, Alman asıllı Amerikalı tasarımcı ve oyuncu Barbara Becker, kendi isminin ve soy isminin yani “BARBARA BECKER” markasının 9. sınıfta tescili için marka başvurusunda bulunmuş. Bu başvuruya karşı önceki tarihli “BECKER ONLINE PRO” ve “BECKER” markalarına dayanılarak itiraz edilmiş. İtiraz EUIPO tarafından reddedilmiş, Genel Mahkeme tarafından bu karar bozulmuş ve en son konu ABAD’ın önüne gelmiş.

ABAD yaptığı incelemede, soyadın ada göre daha ayırt edici bir unsur olduğu ve Becker soyadının da aslında çok yaygın bir soyadı olduğunu belirtmiş. Ama yine de adını ve soyadını birlikte tescil ettirmek isteyen kişiler bakımından, o kişinin bilinen bir kişi olup olmadığının da karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde dikkate alınması gerektiğini, çünkü bu durumun o markanın ilgili kesim nezdinde algısını etkileyeceğini belirtmiş.

Dolayısıyla ABAD, Barbara Becker’ın ünlü bir kişi olması dâhil tüm faktörlerin incelemede dikkate alınması gerektiğini söylemiş ve Genel Mahkeme’nin kararını iptal ederek, dosyayı Mahkeme’ye geri göndermiş.

Toparlamak gerekirse, ABAD’ın Picasso ve Becker kararlarından aslında şunu anlıyoruz: Markalardan biri ünlü bir kişiyi akla getiriyorsa, kavramsal farklılık ortaya çıkar ve karıştırılma ihtimali incelemesinde bu durum dikkate alınır.

Güldeniz Doğan Alkan: İrem, seni unutmadım biraz sonra sana Türk hukukunda olayımıza uyan emsalleri soracağım, sen onları kafanda toplarlarken Merve’ye son bir sorum daha var ama. Bu emsallerden

gerçekten kavramsal farklılığın karıştırılma ihtimalini bertaraf ettiğini anlıyoruz. Bu her zaman böyle midir Merve? Yoksa aksi yönde kararlar da var mı?

Merve Çimen Sevine: Güldeniz Hanım, kavramsal farklılık her zaman karıştırılma ihtimali oluşmasını engeller şeklinde bir genelleme yapmamak gerekir. ABAD'ın; kavramsal farklılık olmasına rağmen, karıştırılma ihtimalinin bulunduğu sonucuna vardığı pek çok kararı var. Özellikle marka, kişi ismi değilse bu yönde kararlara rastlıyoruz. Hatta Messi kararından 6 ay önce verilen Black Label kararı var ve bu durumlara bir örnek.

ÖNCEKİ TARİHLİ MARKA	SONRAKİ MARKA BAŞVURUSU
	
IR No: 1079410	013576616 sayılı EUTM

Bu kararda ABAD gördüğümüz iki markanın kavramsal olarak farklı olduğunu belirtmiş ama buna rağmen, bu iki marka arasında karıştırılma ihtimali vardır demiş.

Hatta ABAD bu kararında kavramsal farklılık nedeniyle karıştırılma ihtimalinin oluşmayacağı durumların, istisnai bazı durumlar olduğu belirtilmiş. Messi kararı da bu karardan kısa bir süre sonra verildiği için aslında bu kararda bahsedilen istisnai durumlardan birinin Messi kararındaki durum olduğu yorumunu yapabiliriz.

Güldeniz Doğan Alkan: İrem, şimdiye kadar AB hukuku emsallerine göz attık. Peki, bizim hukukumuzda ünlü kişilerin ismiyle ilgili kavramsal farklılığı vurgulayan herhangi bir içtihadı rastladın mı?

İrem Girenes Yücesoy: Güldeniz Hanım; tabii ki kavramsal farklılık, bizim ülkemizde de karıştırılma ihtimali incelemesinde dikkate alınan bir konu. Ama sadece kavramsal farklılıktan dolayı, karıştırılma ihtimalinin oluşmayacağı sonucuna varılan ve aynı zamanda kişi ismi ile ilgili olan emsaller oldukça az sayıda.

Araştırmalarımız sırasında bulduğumuz emsallerden biri, TÜRKPATENT'in bir marka başvurusuna yapılmış olan itiraza ilişkin verdiği karara karşı açılmış bir karar iptal davası.

Dava konusu uyuşmazlıkta, tanınmış bir moda tasarımcısı olan Dorothee Schumacher, isim ve soy isminden oluşan "DOROTHEE SCHUMACHER" markası için TÜRKPATENT nezdinde bir başvuru yapmış.

ÖNCEKİ TARİHLİ MARKA	SONRAKİ MARKA BAŞVURUSU
 Başvuru No: 97/019231	 Başvuru No: 2015/54990

Bu başvuruya karşı önceki tarihli “SCHUMACHER” markasına dayanılarak itiraz edilmiş. TÜRKPATENT, bu markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğunu belirterek itirazın kısmen kabulüne karar vermiş.

Konu ilk derece mahkemesinin önüne geldiğinde, mahkeme tıpkı ABAD’ın Messi kararında olduğu gibi sonraki tarihli “DOROTHEE SCHUMACHER” marka başvurusunun çok tanınmış bir moda tasarımcısı olan Dorothee Schumacher’i işaret ettiğini ve hangi mal ve hizmetle ilgili kullanılırsa kullanılsın, yüksek bir ayırt edicilik taşıdığını belirtmiş. Dolayısıyla ortalama tüketicilerin, “DOROTHEE SCHUMACHER” markasının, önceki tarihli “SCHUMACHER” markasından farklı bir marka olduğunu algılayabileceği ve markaları karıştırmayacağı sonucuna varılmış. Yargılama sonucunda, davayı kabul ederek TÜRKPATENT kararının iptaline karar vermiş.

İlk derece mahkemesinin bu kararı aynı zamanda istinaf ve temyiz incelemesinden de geçerek kesinleşmiş.

Bu karar dışında doğrudan kişi ismi ile ilgili olmasa da kavramsal farklılık bakımından dikkat çekici olduğunu düşündüğümüz, 2007 tarihli bir TÜRKPATENT kararı var.

ÖNCEKİ TARİHLİ MARKA	SONRAKİ MARKA BAŞVURUSU
 Başvuru No: 97/008016	 Başvuru No: 2005/39632

Bu karara konu olayda, bir Türk tekstil firması tarafından dünyaca ünlü Ferrari şirketinin “FERRARİ” kelimesi için yaptığı marka başvurusuna itiraz edilmiş. Türk firması, bu itirazda önceki tarihli “FERRARO” markasına dayanmış ve “FERRARİ” marka başvurusunun “FERRARO” markasına karıştırılma ihtimali yarattığını iddia etmiş.

Buradaki “FERRARİ” marka başvurusu bu arada yalnızca otomobil ürün ve hizmetlerini değil, aynı zamanda önceki tarihli “FERRARO” markasının tescilli olduğu tekstil ve giyim ürünleri ile ilgili malları da kapsıyor.

Kurum burada itiraza dayanak “FERRARO” markası ile “FERRARİ” marka başvurusunun benzer olmadığını ve bu markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığını belirtmiş ve Türk firması tarafından yapılan itirazı reddetmiş.

Şimdi bu kararda açıkça belirtilmemiş olsa da; biz burada, ABAD’ın Messi kararındaki aynı prensibin uygulandığını ve sonraki tarihli “FERRARİ” markasının yüksek seviyedeki tanınmışlığı nedeniyle, bu markanın kavramsal olarak önceki tarihli “FERRARO” markasından farklılaştığı ve markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığı kanaatine ulaşıldığını düşünüyoruz. Yani TÜRKPATENT bu kararda karıştırılma ihtimali değerlendirmesi yaparken sonraki tarihli markanın tanınmışlığının kavramsal farklılığa olan etkisini dikkate almış ve markalar benzer değildir demiş.

Gül Deniz Doğan Alkan: İrem, bu anlattığın kararlara konu markalar yabancı markalar. Peki, ünlü bir Türk kişinin adıyla ilgili marka ihtilafı kararına rastladın mı?

İrem Girenes Yücesoy: Gül Deniz Hanım, evet rastladık; ama genel olarak bu kararların tam aksi yönde yani kavramsal farklılığı dikkate alınmadığı kararlara rastladık.

Bunlardan biri, ülkemizde gurmeliği ile çok tanınan Vedat Milor tarafından yapılan marka başvurusuna ilişkin bir karar. Vedat Milor, yiyecek ve içecek ürünlerine yönelik olarak, 2012 yılında, yalnızca soy isminden oluşan “MİLOR” markası için bir başvuruda bulunmuş.

“MİLOR” marka başvurusu, 1997 yılında başvurusu yapılan ve 2001 yılında 30. sınıftaki şekerlemeler ve çikolatalar üzerinde tescil edilen “MİLO” markası ile benzer olduğu gerekçesi ile benzer mallar bakımından kısmen reddedilmiş.

ÖNCEKİ TARİHLİ MARKA	SONRAKİ MARKA BAŞVURUSU
	
Başvuru No: 97/014298	Başvuru No: 2012/20265

Görüleceği üzere bu kararda, ABAD'ın söz konusu Messi kararının aksine, "MİLOR" markasının kavramsal olarak ünlü kişi Vedat Milor'u çağrıştırma olasılığının üzerinde hiç durulmamış ve doğrudan klasik bir benzerlik incelemesi yapılarak markalar arasında karıştırılma ihtimali olduğu kanaatine varılmış.

Ancak tabii ki burada Vedat Milor'un 2012 yılındaki bilinirlik düzeyini de göz önünde bulundurmak gerekir. Belki Sayın Milor aynı başvuruyu bugün yapsa farklı bir sonuç oluşabilirdi diye düşünüyorum.

Gül Deniz Doğan Alkan: O zaman, bulduğun tüm bu kararlar ışığında sana şunu sormak istiyorum İrem. Şöyle bir senaryo düşünelim: Messi gibi ünlü bir kişi ismini ülkemizde marka olarak tescil ettirmek istiyor; ancak başvurusuna önceki tarihli benzer bir markaya dayalı itiraz yapıyor. Bu durumda sence bizim ülkemizde nasıl bir sonuç ortaya çıkar?

İrem Girenes Yücesoy: Az önce belirttiğim kararlardan da anlaşılacağı üzere, aslında bu konuda yerleşmiş bir uygulama mevcut değil, dolayısıyla da kesin bir kanaatte bulunmak çok zor.

Ancak ünlü bir kişinin, doğrudan isim ve soy ismini birlikte içerecek şekilde değil de tek başına ismini veya soy ismini içeren bir marka başvurusunda bulunması halinde; bu tür bir markaya gelecek itirazın kabul edilebileceğini ve az önceki Milor örneğinde olduğu gibi karıştırılma ihtimali nedeniyle başvurunun reddi yönünde bir karar çıkabileceğini düşünüyorum.

Ama ünlü kişinin, Dorothee Schumacher örneğindeki gibi isim ve soy ismini birlikte içerecek şekilde başvuru yapması halinde, bu markanın doğrudan o ünlü kişiyi çağrıştıracağı belirtilip kavramsal farklılık oluştuğu ve karıştırılma ihtimali bulunmadığı yönünde bir sonuç ortaya çıkabilir.

Bu arada Messi özelinde bir cevap vermem gerekirse maalesef TÜRK PATENT nezdinde "MESSİ" ibaresini içeren, hatta doğrudan isim ve soy isim olarak Lionel Messi şeklinde tescil edilmiş, üçüncü kişilere ait markalar var. Hatta bu markaların en eskisi 2007 yılına kadar uzanıyor. Bu nedenle Lionel Messi'nin, "MESSİ" markası için ülkemizde doğrudan tescil alması biraz zor görünüyor diyebiliriz.

Gül Deniz Doğan Alkan: Eyvah İrem! Messi ülkemizde markasını tescil ettirmekte zorlanacak gibi görünüyor.

Messi kararını bir cümlede özetlemeye çalışırsak, "MESSİ" ve "MASSİ" gibi görsel ve işitsel anlamda yüksek benzerlik taşıyan iki ibareden bir tanesi tüketicilerin aklına ünlü bir kişiyi getiriyorsa, Divan karıştırılma ihtimali olmaz demiş. Her ne kadar ülkemizde bu karara ilişkin çok yayına rastlamasak da yabancı kaynaklarda yer alan birçok yazı ve makaleyi araştırmanız sırasında okuduğunuzu biliyorum. Bu yazılarda bu kararla ilgili ne tür yorumlar yapılmış?

Merve Çimen Sevine: Gül Deniz Hanım, Messi kararıyla ilgili aslında birçok yorum ve eleştiri var. Bir kısım, Messi gibi gerçekten dünyaca ünlü bir kişinin soyadını tescil ettirebileceği sonucuna varılmış olmasını olumlu karşılamış. Ben de açıkçası bu tür kamuya mal olmuş dünyaca ünlü kişilerin isimlerini veya soy isimlerini tescil ettirebilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu tür markalar, hem o ünlü kişi için hem de gelecekte mirasçıları için ticari bakımından da büyük önem taşıyor.

Ayrıca Messi kararı, kendi isimlerini tescil ettirmek isteyen ünlü kişiler bakımından kullanılabilir, güncel bir emsal karar oldu diyebiliriz. Hatta EUIPO şu anda, Messi'ye çok benzer bir itirazı inceliyor. Ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, kendi isminin ve soy isminin tescili için marka başvurusunda bulunmuş. Hamilton markalı saatlerin üreticisi şirket de önceki tarihli "HAMILTON" markasına dayanarak bu başvuruya itiraz etmiş.

Messi kararı, Lewis Hamilton tarafından emsal karar olarak sunulmuş. Hatta Lewis Hamilton'ın avukatı, Lewis Hamilton'ın dünyaca ünlü bir sporcu olduğuna dair oldukça fazla delil de sunduklarını belirtmiş. Hatırlarsanız Messi kararında, Messi'nin ünü ile ilgili delil sunulmamıştı, mahkeme bu durumu delil olmamasına rağmen kendisi dikkate almıştı ama burada Lewis Hamilton'ın ünüyle ilgili delil de sunulmuş.

İtiraz henüz sonuçlanamadı ama ben Lewis Hamilton'ın sunduğu deliller de dikkate alınarak, onun lehine bir karar çıkabileceğini düşünüyorum. Yani burada EUIPO, Lewis Hamilton'ın ününü dikkate alarak kavramsal farklılık vardır ve karıştırılma ihtimali ortaya çıkmaz şeklinde bir sonuca varabilir diye düşünüyorum.

İrem Girenes Yücesoy: Merve, kararın olumlu yansımalarını anlattı ama kararın eleştirilen yanları da var. Ben de onlara kısaca değinmek isterim.

- Bu eleştirilerden en önemlisi Messi'nin kişi olarak ününü destekleyen herhangi bir delil sunulmamış olması. Az önce Merve'nin de belirttiği üzere; Genel Mahkeme kararında futbolcu Messi'nin tanınmışlığı, buna yönelik bir delil olmamasına rağmen resen dikkate alınmış. ABAD da kararında; Messi'nin ününün bilinen bir durum olduğunu yani herkes tarafından bilinebilecek, her kaynaktan ulaşılabilecek bir durum olduğunu, o yüzden EUIPO'nun kavramsal bakımdan yaptığı incelemede bunu dikkate alması gerektiğini belirtmiş.
- Ancak eleştirilerde bu durumun, ciddi bir belirsizliğe yol açtığı ve "bir kişiden ne zaman ünü ile ilgili delil sunması istenecek?", "ne zaman o kadar ünlüdür ki delil sunmasına gerek yok denecek?" şeklinde soruları gündeme getirdiği belirtilmiş.

Bu yönüyle karar oldukça tartışılıyor. Ama ABAD'ın bu kararından ve önceki mesela Picasso kararından da anladığımız kadarıyla gerçekten her kaynaktan ulaşılabilecek derecede, dünyaca ünlü bir tanınmışlıktan bahsediliyorsa bu durumda delil gerekmeceğini anlıyoruz.

- Güldeniz Hanım, kararla ilgili tartışılan/eleştirilen diğer bir konu da şu: ABAD'ın konuyla ilgili yaklaşımı. Aslında isimlerini tescil ettirmek isteyen ünlü kişiler bakımından karar olumlu görünüyor. Ama bu kişiler kendi markalarına dayanarak üçüncü kişilere itiraz ettiklerinde bu sefer bu durum onların aleyhine olabilir. Nitekim Picasso kararında da öyle olmuş: Picasso markası ünlü ressam Picasso'yu akla getirdiği için markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığına karar verilmiş ve Picasso, "PICARO" markasının tescilini önleyememiş.

Bu durumda mesela futbolcu Messi'nin markasının önceki tarihli tescilli bir marka olduğunu düşünelim ve bir şirket de bu sefer "MASSI" markasının tescili için başvuruda bulunsun. Messi, "MASSI" marka başvurusuna itiraz ettiğinde, Messi'nin ünü dikkate alınarak, "burada kavramsal farklılık vardır bu nedenle karıştırılma ihtimali bulunmaz" denilecek gibi görünüyor. Yani bu durumda Messi, "MASSI" markasının tescilini önleyemeyebilir. Tabii, bu bence sadece karıştırılma ihtimaline dayalı bir itiraz bakımından yapılabilecek bir yorum. Eğer Messi, karıştırılma ihtimaline değil de tanınmış markanın sulanmasına dayalı bir itiraz yaparsa, belki o itiraz kabul edilebilir diye düşünüyorum.

- Bunlar haricinde rastladığımız bir başka eleştiri de ABAD'ın bu kararının EUIPO Marka Kılavuzu ile gelişmesi. Şöyle ki, EUIPO Kılavuzu'nda karıştırılma ihtimali incelemesinde sonraki tarihli marka başvurusunun ününün dikkate alınmayacağı belirtiliyor. Ama burada bildiğiniz üzere ABAD, sonraki markanın atıf yaptığı kişinin ününü yani futbolcu Messi'nin ününü dikkate alarak bu kararı vermiş. Dolayısıyla karar bu yönüyle de biraz eleştiriliyor.

Gülideniz Doğan Alkan: Merve az önce kendi görüşünü dile getirdi. İrem, senin bu karar hakkındaki kişisel görüşünü de merak ediyorum.

İrem Girenes Yücesoy: Gülideniz Hanım, ben Merve'nin aksine ABAD'ın bu kararını biraz eleştirenler tarafındayım. Bence isim ve soy isimlerin marka olarak tescilinde diğer markalardan farklı bir kriter uygulanmaması gerekiyor. Ayrıca Lionel Messi henüz çocukken - her ne kadar Merve çok erken yaşta futbola başladığını belirtmiş olsa da - henüz kimse tarafından bilinmiyorken "MASSI" markası, tescilli bir markaydı. Hatta Lionel Messi'nin; "MASSI" markasının kullanılmadığı gerekçesiyle iptali talebi ile açmış olduğu davanın henüz kesinleşmemekle birlikte çok yakın bir zamanda, 2021'in Ocak ayında sanıyorum, reddine karar verilmiş. Bence burada, markasını uzun yıllar önce tescil ettirmiş ve fiilen de kullanmakta olan

itiraz sahibi şirketin, “MASSI” markasından doğan haklarını üçüncü kişilere karşı kullanması hakkına sınırlama getirilmiş. ABAD’ın bu şirketin markasal haklarını çok da gözetmediğini düşünüyorum ve bu nedenle de kararı evet biraz eleştiriyorum.

Güldeniz Doğan Alkan: Webinarımızın akışı içinde ünlü kişilerden bahsettik. Ünlü deyince, dünyanın dört bir yanından ünlü akla gelebilir tabii. Özellikle sinema, müzik dediğimizde ilk akla gelen Amerika, zannediyorum en çok ünlü ihraç eden ülkelerden birisidir. Bu noktada biraz konumuzun dışına çıkmış oluyoruz ama Amerika’da ünlü kişilerin adıyla ilgili kavramsal farklılığa değinen herhangi bir karara tesadüf ettiniz mi araştırmanızda, merak ettim.

Merve Çimen Sevine: Güldeniz Hanım, Amerika’da ünlü kişilerle ilgili verilmiş olan bazı kararlara rastladık ama bunlarda ABAD’ın Messi kararının aksine karar verilmiş.

ÖNCEKİ TARİHLİ MARKA	SONRAKİ MARKA BAŞVURUSU
 4166624 sayılı USPTO markası	 4440690 sayılı USPTO markası

Örneğin dünya çapında bilinen bir model ve televizyon kişiliği olan Kylie Jenner, isim ve soy isminden oluşan “KYLIE JENNER” markasını EUIPO’nun Amerika’daki karşılığı olan Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (“USPTO”) nezdinde, giyim ürünleri üzerinde tescil ettirmek istemiş. Ama önceki tarihli “KYLEE” markası gerekçe gösterilerek bir itiraz yapılmış ve bu itiraz üzerine, “KYLIE JENNER” marka başvurusunun reddine karar verilmiş.

USPTO, burada “KYLIE JENNER” markasının ünlü bir model olan Kylie Jenner’ı akla getirmesi durumunu dikkate almadan, markalar arasındaki yüksek seviyedeki işitsel benzerlik üzerinde durmuş ve karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna varmış.

Burada ABAD’ın Messi kararı veya bizim ülkemizdeki Dorothee Schumacher kararındaki prensip benimsenmiş olsaydı, Kylie Jenner markasının doğrudan ünlü kişiyi çağrıştıracığı belirtilerek, kavramsal farklılık nedeniyle karıştırılma ihtimali bulunmadığı söylenebilirdi ve bu şekilde de Kylie Jenner, markasını tescil ettirebilirdi. Ama Amerika’da bu şekilde olmamış.

Dolayısıyla eğer Messi Amerika’da başvuru yapsaydı, pek de şansı olmayacakmış gibi görünüyor.

Güldeniz Doğan Alkan: Demek ki Messi’nin marka tescil mücadelesi zorlu bir yol gerçekten. Türkiye ve Amerika’da zorlanacak, neyse ki Avrupa Birliği’nde sürecin sonunda ABAD nezdinde olumlu bir sonuç elde edebilmiş.

Arkadaşlar her ikinize de bütün anlattıklarınız için çok teşekkür ediyorum.

Güldeniz Doğan Alkan: Bir tane sorumuz var sanırım. Onu okuyayım ben sizlere. İkinizden de cevap almak isterim.

Yabancı bir dizide yan rol olan oyuncunun adı ile benzediği belirtilen marka başvurumuza yapılan itiraz Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kısmen kabul edildi. Dizi karakterinin adının ayrı bir tescili yok. Dizi Amerika'da tescil edilmiş. Bu karara itiraz ederken kavramsal farklılıktan yararlanılabilir mi? Ne düşünüyorsunuz?

İrem Girenes Yücesoy: Bence özellikle - tabii Messi kararına atıf yapılarak - yararlanılabilir diye düşünüyorum. Sadece çok fazla ünlü değil diye anıyorum yan karakter yan rolde oynadığı için. Ama yine de bence Messi kararına - her ne kadar çok fazla desteklemesem de- bu karara itirazda başvurulabileceğini düşünüyorum.

Merve Çimen Sevine: Ben de kavramsal farklılık oluşabileceğini düşünüyorum. Ama aklıma şöyle bir şey geldi: Yan role ilişkin bir telif hakkına dayanılarak itiraz edildiyse o noktada kavramsal farklılık işe yaramayabilir.

Güldeniz Doğan Alkan: Evet, ben de katılıyorum genel olarak bu yorumlara. Bir tane daha sorumuz var. Onu da okuyayım.

Sizce Messi eşittir Lionel Messi midir? Futbolcular genellikle soy isimleri ile anıldığından ve Messi belki de dünyanın en bilinen futbolcusu olduğundan yanıt evet olabilir ama öyle olsa da diğer kişi isimleri bakımından belki de soy isimleri tek başına tek bir kişiye özgülenmeyebilir. Nasıl ki Milor eşittir Vedat Milor değilse, Messi de eşittir Lionel Messi değildir. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?

İrem Girenes Yücesoy: Aslında Güldeniz Hanım, giriş kısmında da belirttiğiniz haber başlıklarında da genelde hep Messi şeklinde belirtilmişti. Yani Lionel Messi'den ziyade daha çok soy ismi ile anıldığını gördük araştırmalarımız sırasında. Ben açıkçası ünlü kişi isimlerinin, isim ve soy isimleri ile birlikte başvuru yapıldığında tescil edilme olasılığını daha yüksek görüyorum. Nitekim Dorothee Schumacher de o şekilde olmuş. Ama Milor, soy ismi için tek başına yaptığı başvuruda aynı başarıyı elde edememiş. Ama burada gerçekten de Lionel Messi özelinde - Merve burada daha çok yorumda bulunacaktır eminim - ABAD'ın kararında belirttiği üzere dünyaca ünlü bir yüksek tanınırlık söz konusu. Özellikle futbolcular daha çok soy isimleriyle anılıyor. Belki maç sıralarında spikerlerin o şekilde telaffuz etmesinden kaynaklanıyor olabilir.

Güldeniz Doğan Alkan: Evet, Merve senin yorumun var mı?

Merve Çimen Sevine: Ben Messi eşittir Lionel Messi diyorum bir Messi taraftarı olarak.

Güldeniz Doğan Alkan: Sen Messicisin.

Merve Çimen Sevine: Evet, ben Messiciyim biraz. Yani tabii ki burada şuna katılıyorum: soy isimler tek başına bir kişiye özgülenmeyebilir. Bu her zaman böyle olmayacaktır ama bizim Messi olayımızda Messi'nin sürekli soy ismi ile bilinmesi ve gerçekten dünyaca ünlü - yani Messi'yi kime sorsak bilir şeklinde - bir durum olduğundan o yüzden bu kadar ünün olduğu durumlarda soyadının da mutlaka o kişiye atıf yapacağını, o kişiye eşit olacağını düşünüyorum.

Güldeniz Doğan Alkan: Biraz da şunlar da önemli tüm bu anlattıklarınızda: i) zamanlama. Marka başvurusunu ne zaman yapıyor? Ne kadar ünlüyken yapılıyor? ii) Bir de gerçekten ünlülük seviyesi. Öyle bir terim var mı bilmiyorum ama gerçekten ne kadar kişi biliyor? Nasıl bir alanda? Mesela futbol ve spor çok daha büyük bir çoğunluğun ilgilendiği bir alan. Oysaki mesela gurmelik daha niş ve spesifik bir alan. Belki Milor ve Messi kararlarını kıyaslarsak öyle bir farklılık da oluşabilir. Her olayın kendi şartı ve kişinin ünlü olma seviyesi dikkate alınmalı sanırım.

İrem Girenes Yücesoy: Güldeniz Hanım bölüyorum sizi ama. Mesela Vedat Milor'un aynı tarihlerde isim ve soy ismi içerecek şekilde birlikte yaptığı başvurunun herhangi bir itirazla karşılaşmadan doğrudan

tesciline karar verilmiş. İsim ve soy isim birlikte başvuru yapıldığını ben de o anlamda şansın daha yüksek olacağını düşünüyorum.

Gül Deniz Doğan Alkan: Bir sorumuz daha var. Onu da okuyorum.

İrem Hanım'ın dediği gibi "MASSI" henüz Messi çocukken tescilli bir marka. Fakat Messi'nin tanınmışlığı tartışılmaz bir isim ve aslında çoğu insanın yaptığı gibi bu tanınmışlığı ticarete dökmek amacıyla bu başvuruyu yapıyor. Herhangi bir kötüniliyeti de yok. Bu durumda Massi'nin Messi'ye itiraz etmesi iyiniyetli bir davranış mıdır sizce? Hem de İspanyol şirket, onu da vurgulayalım.

İrem Girenes Yücesoy: Yani "MASSI" ile "MESSİ" arasındaki benzerlik gerçekten çok yüksek seviyede. Lionel Messi burada doğrudan isim ve soy ismini birlikte olarak da tescil ettirebilir ve bu şekilde bir marka koruması sağlayabilirdi. Öteki tarafta da belirttiğim gibi aslında markasını çok önce tescil ettirmiş, uzun yıllardır da kullanmakta olan bir şirket, tabii ki de markasından doğan hakları üçüncü kişilere karşı ileri sürebilir. Burada da Massi, akabinde "MESSİ" marka başvurusu çok benzer olduğu için bence itirazda bulunmuş olması kötüniliyetli olarak atfedilemez diye düşünüyorum. Belki Merve'nin benden farklı bir yorumu olabilir ama bence sonraki tarihli markanın tanınmışlığı da karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde, EUIPO Kılavuz'unda olduğu gibi, aslında dikkate alınmaması gereken bir husus. Dolayısıyla ben bu itirazın gayet haklı olduğunu düşünüyorum

Merve Çimen Sevine: Ben de açıkçası itirazı kötüniliyetli olarak değerlendirmem. Aslında baktığımız zaman mahkeme de bunu söylüyor. "MESSİ" ve "MASSI" benziyor. Bunu çoğu kişi kabul eder herhalde. Bu kadar bir benzerlik varken tabii ki önceki tarihli bir markası olan şirket itiraz edebilir diye düşünüyorum. Her durumda ABAD'ın vardığı sonucun doğru olduğunu düşünüyorum.

Gül Deniz Doğan Alkan: Evet, teşekkür ederiz. Başka bir sorumuz kalmamış. Tüm soruları cevaplandırdık. İzleyicilerimize soruları ve katkıları için çok teşekkür ederiz. Daha sonra da konu hakkında herhangi bir sorunuz olması halinde bize her zaman ulaşabilirsiniz.

Bir sonraki ABAD karar inceleme webinarımız nisan ayında gerçekleşecek. Onun duyurularını internet sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar ve keyifli günler diliyoruz!

İrem Girenes Yücesoy: Çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için.

Merve Çimen Sevine: Teşekkür ederiz, iyi günler.