

**COĞRAFI YER ADLARININ MARKA OLARAK KULLANABİLİRLİĞİ –AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi'nin 20 Temmuz 2016 tarihli SUEDTIROL kararı (T-11/15)**

Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın bu kararı coğrafi yer adlarının marka olarak tescil edilebilirliğinin hangi koşullar altında mümkün olduğuna ilişkindir.

**INTERNET CONSULTING GmbH** adlı bir İtalya şirketinin EUIPO nezdinde yaptığı marka başvurusu üzerine, **SUEDTIROL** ibareli marka 35, 39 ve 42. sınıflarda 16 Aralık 2011 tarihinde tescil edilmiştir.

SUEDTIROL ibaresi (*Almanca'da Südtirol, İtalyanca'da Südtirol, Türkçe'de Güney Tirol*) kuzey İtalya'daki özerk bir bölgenin adı olup, bölgede hem Almanca hem de İtalyanca konuşulmaktadır. Oldukça zengin olan bu bölge aynı zamanda Alto Adige yani Yukarı Adige olarak da bilinmektedir.

Anılan tescili takiben, 3 Ocak 2012 tarihinde, **LA PROVINCIAL AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE** bölgesi, 207/2009 sayılı regülasyonun 52/1-a ve 7/1-c maddeleri içeriğindeki itiraza konu markanın kuzey İtalya'da bulunan, özerk Trentin-Haut-Adige/Tyrol du Sud (*bundan sonra Güney Tirol bölgesi olarak anılacaktır.*) bölgesine ait coğrafi isim belirttiği gerekçeleriyle marka başvurusunun tümünden iptalini talep etmiştir.

15 Şubat 2013 tarihli kararla İtiraz Birimi, itiraz talebini reddetmiş; bunun üzerine 207/2009 sayılı regülasyonun 58 ve devamındaki maddeler uyarınca red kararı temyiz edilmiştir. 10 Ekim 2014 tarihli karar ile Daire, red kararının 207/2009 sayılı regülasyonun 52/1-a ve 7/1-c maddelerine aykırı olarak verildiği gerekçesi ile **anılan markanın iptaline karar vermiştir. Bu karara karşı yapılan itiraz da reddedilerek markanın 207/2009 sayılı regülasyonun 7/1-c maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle hükümsüz kılındığı kararı kesinleşmiştir.**

Usuli incelemede **LA PROVINCIAL AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE** bölgesinin yani gerçek kişi olmayan bir "bölge"nin itiraz etme hakkına sahip olup olmadığıdır. İlgili madde (*207/2009 sayılı regülasyonun 56/1-a maddesi*) tüm gerçek ve tüzel

kişilerin itiraz hakkına sahip olduğu şeklinde düzenlendiğinden, bu hususta Daire'nin aksi bir kararı bulunmamaktadır.

Esastan incelemeye bakıldığında ise, SÜEDTİROL ibaresinin marka olarak red sebepleri aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:

- **SÜDRİTOL** ibaresinin Almanca bir kullanım olduğunu, İtalya'nın en kuzey ve en zengin vilayetlerinden olduğu, özerkliğinin de İtalyan Anayasası tarafından tanındığını,
- İlgili halk tarafından bu bölgenin tanınır olduğu, Avrupa Birliği'nin İtalyan ve Alman tüketicileri tarafından Güney Tirol bölgesinin bilinir olduğu, dolayısı ile itiraza konu markanın bu halk açısından kapsadığı sınıflar üzerinde hizmetlerinin sunulduğu yeri belirttiği şeklinde algılanabileceği,
- Bu sebeple **SUEDTIROL** ibaresinin kamu menfaati açısından korunması gerektiği,
- Markanın kapsadığı hizmetlere bakıldığında, markanın bu hizmetlerin cinsine ve niteliğine yakın bir bağ oluşturmayacak şekilde bir özellik ihtiva etmediği,
- Özellikle 35 ve 42. Sınıflarda yer alan hizmetlerin Güney Tirol'de sunulduğunun anlaşılacağı,
- Güney Tirol'deki önemli sayıda şirketin ticaret unvanında **SÜDRİTOL** veya **SUEDTIROL** ibaresinin bulunması da bu ibarenin bir coğrafi yer adı olduğunu doğrulamaktadır.

Bunlara göre gerekçelere bakıldığında, ilk gerekçe 207/2009 sayılı regülasyonun 5 ve 56. Maddelerinin ihlali ve yanlış kullanımına ilişkindir. Anılan maddelere göre ilk iddia **LA PROVINCIAL AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE** bölgesinin marka hükümsüzlüğü talebinde bulunma yetkisinin olmadığı yönündedir. Anılan maddelere göre haklı bir sebep sunan "*tüm gerçek ve tüzel kişiler*" in itiraz hakkının olduğu, ancak "*kamu tüzel kişileri*"nin bunun dışında kaldığıdır. Kamu tüzel kişilerinin itiraz hakkı olanlar kapsamının dışında kaldığına ilişkin açık bir hüküm bulunmadığından, kamu tüzel kişilerini kapsam dışı bırakacak şekilde

yorumlanamayacağı, aksine mutlak red sebeplerinin herkes tarafından ileri sürülebileceği gerekçeleriyle İtiraz Birimi anılan ilk gerekçeyi reddetmiş ve **LA PROVINCIAL AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE** bölgesinin mutlak red talebinde bulunma yetkisi olduğuna kanaat getirmiştir.

İkinci gerekçe olan 207/2009 sayılı regülasyonun 7/1-c, 12 ve 52. maddelerinin ihlali ve yanlış kullanımına ilişkindir. 7. madde markanın şu anda veya gelecekte kapsadığı emtia ve hizmetlerle bağlantı yaratan, bunların cins ve niteliğine yakın olan bir coğrafi yer adının marka olarak tescilinin mümkün olmadığını içermektedir. Buna ek olarak, emtialardan farklı olarak hizmetler şirketin faaliyet gösterdiği yerin özelliklerini taşımazlar. Hizmetler, bazı bölgelere has tipik servisler dışında, coğrafi kökenleri ile değil, hizmeti verme ve sunma şekilleriyle tanımlanırlar. Şirket merkezi veyahut hizmetin verildiği yerler değişkendir. Bu sebeple, yer ve hizmet arasındaki bağ kolayca ayrışır. Bu bağ ne denli zayıfsa, marka o denli güçlüdür. Önemli olan, bu olası bağlantının marka tescili sırasında var olmasıdır. Somut durumda buna ilişkin hiçbir delil sunulamamıştır.

Bir diğer gerekçe madde olan 12. maddeye bakıldığında, b bendinde üçüncü bir kişinin adında veya ticari adında, marka tescilinden bağımsız olarak **“SUEDTİROL”** ibaresini kullanabileceği belirtilmektedir. Yani bu kullanım sayesinde anılan ibare iş hayatında yeterli şekilde korunabilmektedir. Ancak somut durumda bu madde İtiraz Dairesi tarafından hiç gündeme alınmamıştır.

7. maddeye yani mutlak red nedenine bakıldığında *“ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten (...) işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar”* tescil edilemez şeklindedir. Somut durumda da SUEDTİROL ibaresinin münhasıran marka olarak tescil talep edildiğinden, anılan mutlak red nedeninin var olduğu açıktır. Böyle bir red halinin varlığı karşısında Daire'nin diğer gerekçeleri detaylıca incelememesi de son derece olağandır.

Son olan gerekçeye bakıldığında da, 52/1-a maddesinde kamu menfaati kavramı<sup>1</sup> karşımıza çıkmaktadır. Markalardaki tanımlayıcı işaret veya betimlemelerin herkes tarafından özgürce kullanılabilmesi gerekmektedir. Marka tescili sahibine aynı işaretin başkaları tarafından kullanılmasını yasaklama hakkını verdiği göre, bir işaretin marka olarak seçilmesi ve tescil edilmesinde, kamunun menfaatinin de gözetilmesi gerekmektedir. Somut durumdaki gibi bölge isimlerinin münhasır sözcük olarak sadece bir kişi/firma lehine tesciline olanak tanımak demek, birer coğrafi yer adı yani genel anlamda kamu işareti olan bu ibarelerin artık başkaları tarafından markaları içinde kullanılmaması sonucunu doğuracaktır. Yani bu madde ile coğrafi yer adlarının bir şirket tekelinde marka olarak kullanılması engellenmektedir.<sup>2</sup>

Kamu menfaatinin korunmasının önemi sadece markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin kalitesini belli etmesi değil, markanın tüketicinin tercihlerini de etkilemesidir. Mesela, bir bölge adının olumlu bir düşünce yaratması tüketici üzerinde mali satın alırken de aynı olumlu hissi yaratacaktır.<sup>3</sup> Bu görüşler davacının belirttiğinin aksine sadece mallar üzerinde değil, servisler için de geçerlidir.

Buna ek olarak bir yandan, daha önceden bir marka olarak tescil edilmiş, kapsadığı mal veya hizmetler açısından bilinir hale gelen ve dolayısı ile bu mal ve hizmetler ile arasında bir bağ oluşan bölge adlarının marka olarak tescil edilemeyeceği, diğer bir yandan da coğrafi köken belirten ibareler, bu köken ile ilişkili hizmet sunan şirketlerin kullanımına bırakılmalıdır.

Birlik hukukçuları, 7. Madde ile ilişkili olarak coğrafi adların marka olarak tescilinin ancak 2081/92 sayılı Zirai Ve Gıda Ürünlerine İlişkin Coğrafi İşaretlerin Ve Menşe Belirten İbarelerin Korunmasına İlişkin regülasyonda belirlenen koşullar sağlandığında mümkün olduğunu belirtmektedirler.

---

<sup>2</sup> Nordmilch/OHMI –OLDENBURGER- , T-295/01, EU:T:2003:26, 15 Ekim 2003

<sup>3</sup> Windsurfing Chiemsee, C-108-97 ve C-109/97, eu:c:1999:230, 4 Mayıs 1999

Yine de, 7. maddenin ilgili kesim tarafından coğrafi yer olarak tanınmayan veya ilgili kesimin coğrafi yerin nitelikleri ile tescilin talep edildiği mal ve hizmetlerin cinsi arasındaki bağı kuramayacağı hallerde coğrafi adların tescilinin engellediği söylenememektedir. Ancak bu hususların ispatı son derece zordur.

Coğrafi yer ve hizmet bağının yanı sıra, tescili talep edilen ibarenin tanımlayıcı olup olmadığı incelemesi bir yandan ilgili mal ve hizmet ile, diğer bir yandan da ilgili halkın algısı ile ölçülmektedir.

İlk olarak "ilgili halk" kavramını somut olaya göre değerlendirdiğimizde, davaya konu **SUEDTİROL** ibaresinin, yukarıda açıkladığımız üzere Birliğe ait hem İtalyan hem de Alman halkı tarafından anlaşılır bir ibare olduğu görülmektedir. Almanca'da yazım farklılığından kaynaklı **SÜDTİROL** şeklinde kullanılmaktadır. Markanın kapsadığı sınıflara bakıldığında, özellikle 35 ve 42. sınıflarda yani *ticari iş yönetimi, büro hizmetleri, bilimsel ve sinai inceleme, araştırma, bilgisayar hizmetlerinden* faydalananların özel tüketici oluşturduğunu söylemek gerekir. Her ne kadar bu hizmetler serbest çalışanlara da hitap etmekteyse de, bu kişiler de profesyonel çalışan sayıldığında "özel/uzman halk" arasında görülmektedir. Somut durumda bu hizmetlerin dışında kalan *ambalajlama, depolama ve hukuki hizmetler* ise hem ilgili hem de ortalama tüketiciye hitap etmektedir. Dolayısı ile somut durumda hedef kitlenin çoğunluğu "özel/uzman halk" yani daha dikkatli tüketicilerden oluşmaktadır.

Bu anlamda Mahkeme daha önce aldığı bir kararda, marka başvurusu yapılan işaretin 7. Madde bakımından *hedeflenen halk* için bir red sebebi oluşturmasını markanın reddi için yeterli görmüş, ortalama tüketici açısından ayrı bir değerlendirme yapmamıştır.<sup>4</sup>

Aynı şekilde somut durumda da Mahkeme ilgili halkın İtalyan ve Almanlardan oluştuğu gerekçesi ile tüketicinin dikkat seviyesini "yüksek" görmüştür.

---

<sup>4</sup> BREYTOB-DESIGN/OHMI, T-520/14, EU:T:2015:884, 25 Kasım 2015

İkinci olarak, somut ibarenin 7. madde anlamında tanımlayıcı olması için hem markanın anılan halk tarafından bilinir olması, hem de kapsadığı hizmetler anlamında yine anılan halkın gözünde şu an veya gelecekte itiraza konu ibare ile bir bağlantı yaratması gerekmektedir. Anılan bağlantı ne denli yüksek ise marka o denli tanımlayıcı yani zayıftır.

Somut durumda **SUEDTİROL** ibaresi ilgili halk tarafından Güney Tirol'u hatırlatan bir ibaredir. Bu ibare, tarihi, coğrafi konumu, özerkliği, özel dil rejimi ve ekonomisi sayesinde marka başvurusundan çok daha önce ilgili halk tarafından bilinmektedir. Dolayısı ile hiç bir ayırt ediciliği bulunmamaktadır.

Güney Tirol bölgesi refah oranı çok yüksek ve canlı ekonomisi olan bir bölge olarak bilinmektedir. Her ne kadar davacı tarafından sunulmamış olsa da, somut durumdaki hizmetler önemli bir ekonomiye sahip olan her bölgede bulunabilen hizmetlerdir.

İlgili halkın markayı belli ve özel bir kalitede düşünmesi olağandır. Dolayısı ile bölgenin yukarıda belirtilen özellikleri göz önüne alındığında, bu kalite olumlu yönde olacaktır. Yani ibare, kullanıcıları için pozitif bir imaj sergilemektedir. Bu durumda **SUEDTİROL** ibaresinin marka olarak tescili hem coğrafi yer adı olarak, hem de kapsadığı hizmetlerin bu yerden geldiği varsayımı yaratacaktır.

Yukarıda açıkladığımız üzere 7. madde bir coğrafi yer adının sadece bir şirket için tescil edilmesi, yani o şirket için tekelleştirilmesinin de engellenmesini amaçlamaktadır. Aksi halde aynı bölgede bulunan diğer şirketlerle rekabeti yaralar bir durum söz konusu olacaktır. Somut bölge dahilinde değerlendirme yapıldığında, **SUEDTİROL** bölgesinin çok geniş bir ürün ve hizmet ağı olduğundan yola çıkarak 7. maddenin bu açıdan da uygulanabilir olduğu görülmektedir. Ancak zaten coğrafi ibarenin marka olarak münhasıran kullanıldığı bu halde, EUIPO'nun köken ve hizmetler arasındaki bağ üzerinde çok detaylı bir araştırma yapmasına gerek görülmemektedir. Mutlak red nedeni zaten oluşmuştur.

Yukarıda açıkladığımız üzere somut durumda, markanın kapsadığı sınıflar, SUEDTİROL ibaresi ile bu sınıflar arasında bir bağ kurulmamasını sağlayacak ölçüde özellikli değildir. Dolayısı ile anılan tüketici, coğrafi yer ve marka altında sunulacak hizmetler arasında direk bir bağlantı kurabileceğinden anılan markanın 7. sınıf açısından reddi gereklidir.

Yani somut durumdaki marka tescili 7. maddeye tünden aykırı olarak yapılmıştır.

Sonuncu gerekçe ise bu yer adlarının markasal anlamda bir ayırt ediciliğinin olmadığı ve bu sebeple herkes tarafından kullanılabilir olmaları gerektiğidir. Burada karşımıza çıkan kavram dürüstlük kavramıdır. Eğer ki coğrafi yer ismi bir ibare olarak dürüst bir şekilde kullanılırsa, marka olarak tescili mümkündür. Bu kullanım kelime markalarındaki birleşik ve çoklu kelimelerle sağlanabilir bu şekilde coğrafi yer adı içeren tescilli bir marka sahibi hem başkalarının da aynı markayı benzer şekilde kullanımı engelleyememiş hem de ayırt edici bir marka yaratmış olmaktadır.

Bu sebeple ikinci gerekçe de reddedilerek, redde itiraz reddedilmiş ve markanın hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.

**Av. Gizem KARPUZOĞLU**