

ESTRELLA GALICIA v. ESTRELLA CASTILLA KARARI: BİRALAR İÇİN TANINMIŞLIK, SONRAKİ MARKANIN ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİNDE TESCİLİNE ENGEL SAYILABİLİR!

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (“**Genel Mahkeme**”), 25 Ekim 2023 tarihli T-384/22 sayılı kararında, 32. sınıfta yer alan “biralara” için belirli bir tanınmış seviyesine ulaşmış “Estrella Galicia” markası ile 29 ve 35. sınıflarda “jambon, et, şarküteri ürünleri ve bunların satışa sunumuna ilişkin hizmetleri” kapsayan “Estrella de Castilla” markası arasında ortalama tüketici nezdinde bağlantı kurulabileceğine hükmetmiş ve temyiz taleplerini reddetmiştir.

TARAFLAR:

Productos Ibéricos Calderon y Ramos, S.L. (“**Başvuru Sahibi**”)

Hijos de Rivera, S.A. (“**İtiraz Eden**”)

GENEL MAHKEME KARARINA KONU OLAN İTİRAZ SÜRECİ:

28 Kasım 2018 tarihinde İspanya’da Productos Ibéricos Calderon y Ramos, S.L. tarafından 29 ve 35. sınıflarda yer alan mallar ve hizmetler için tescil edilmek üzere, aşağıda marka başvurusunda bulunulmuştur (“**Marka Başvurusu**”):

Bahsi geçen sınıflar kapsamındaki mallar ve hizmetler aşağıda yer almaktadır:

29. sınıf: “Jambon, et ve şarküteri ürünleri”

35. sınıf: “Jambon, et ve şarküteri ürünlerinin toptan ve perakende satışa sunumu hizmetleri”

Hijos de Rivera, S.A. şirketi, 3 Aralık 2013 tescil tarihli **11 852 449** sayılı 32. ve 43. sınıflarda tescilli aşağıdaki markaya dayanarak (“**Önceki Marka**”), Marka Başvurusu’na itiraz etmiştir:

Önceki marka kapsamındaki ürün ve hizmetler aşağıda yer almaktadır:

32. sınıf: Biralara; mineral ve gazlı sular ve diğer alkolsüz içecekler; meyveli içecekler ve meyve suları, meşrubatlar; meşrubat üretimi için kullanılan şuruplar ve konsantreler.

43. sınıf: Restoran hizmetleri.

EUIPO İtiraz Biriminin, itirazı haklı bulunması üzerine, Başvuru Sahibi 14 Eylül 2021 tarihinde EUIPO Temyiz Kurulu nezdinde karara karşı itiraz etmiştir.

Yapılan incelemede ilk olarak, Önceki Marka’nın İspanya’da ‘bira’ markaları arasında yüksek seviyede tanınmışlığa sahip olduğu ve biralara 32. sınıf kapsamında ürünler olduğu göz

önünde bulundurulmuştur. Ayrıca markaların şekil unsurları arasında göz ardı edilemeyecek seviyede bir benzerlik görülmüş, bu benzerliğe ek olarak “ESTRELLA GALICIA” markasının ayırt ediciliğinin yüksek olması ve faaliyet gösterdiği sektörde sahip olduğu tanınmışlık derecesi düşünüldüğünde Marka Başvurusu’nun kullanımının Önceki Marka’nın itibarına zarar verme riski bulunduğu ve Önceki Marka’dan haksız yararlanmanın oluşacağı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle, Temyiz Kurulu’nun da ret kararını yerinde bulması üzerine Başvuru Sahibi tarafından Genel Mahkeme’ye başvurulmuştur.

GENEL MAHKEME KARARI:

Genel Mahkeme, aşağıda yer alan değerlendirmelerde bulunmuştur:

2017/1001 sayılı Tüzük m.8(5) kapsamında önceki tarihli markaya sağlanan korumanın şartları;

- 1) Markanın tescil edilmiş olması,
- 2) İtiraza konu başvuru ile benzer ya da aynı olmaları,
- 3) İtiraza konu markanın kullanımının önceki tarihli markadan haksız yararlanmaya yol açacak olmasıdır.

Genel Mahkeme bu noktada ayrıca Marka Başvurusu’nun, Önceki Marka’yla aynı ya da benzer olması ve daha önceki markayı çağrıştırması gerektiğini ve de markanın tanınmışlık şartının yerine getirilebilmesi için kapsadığı mal veya hizmetlerle ilgili kamuoyunun önemli bir kısmı tarafından tanınıyor olması gerektiğini (ilgili içtihatlarla değinmek suretiyle) vurgulamıştır. Buna göre özellikle tanınmışlık değerlendirmesinde önceki tarihli markanın sahip olduğu pazar payı, kullanımının yoğunluğu, coğrafi kapsamı, süresi ve teşebbüs tarafından bu markayı tanıtmak için yapılan yatırımın ölçeği dikkate alınmalıdır. Markanın bu şekilde halkın belirli bir yüzdesi tarafından bilinmesine veya tanınmışlığının ilgili bölgenin tamamına yayılmasına gerek olmaksızın, söz konusu bölgenin önemli bir kısmında mevcut olması yeterlidir.

Başvuru Sahibi tarafından “ESTRELLA” kelimesinin köken itibariyle Orta Çağ’a kadar uzanmakta olduğu ve “ESTRELLA” ibaresinin markalardaki ayırt edici unsur olamayacağı iddia edilmiştir. Yine, Başvuru Sahibi’ne göre, Marka Başvurusu’nun ortasında bulunan ‘de’ ibaresi de yalnızca sahiplik ya da köken belirtmede kullanılan bir edat olmakla kalmayıp farklı anlamlara sahiptir.

Genel Mahkeme, görsel, işitsel ve kavramsal benzerliğin belirlenmesinde, markaların ayırt edici ve baskın özelliklerinin ve bu özelliklerin yarattığı genel izlenimin asli olarak incelenmesi gerektiğini belirtmiştir. Mahkeme, Önceki Marka’da yer alan “ESTRELLA” ve “GALICIA” kelime unsurlarının markanın yarattığı genel izlenime hâkim olarak kabul

edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Önceki Marka'da yer alan "GALICIA" ve Marka Başvurusu'ndaki "CASTILLA" kelimelerinin coğrafi atıflar oldukları, halk arasında yaratılan izlenimde ürünlerin menşesine yönelik nitelikler taşıdıklarına dair izlenimler yarattıkları dolayısıyla zayıf ayırt ediciliğe sahip oldukları ayrıca belirtilmiştir. Marka Başvurusu'nda yer alan "de" kelime unsurunun sahiplik belirttiği ve herhangi bir ayırt edici niteliğinin olmadığı mahkeme tarafından kabul edilmiştir.

Başvuru Sahibi "ESTRELLA" ibaresi açısından, Orta Çağ'da "yıldızın usta biracıların tanımlayıcı işareti" olduğunu ve bu nedenle gıda sektöründe, özellikle bira için "ESTRELLA" ibaresinin yaygın olarak kullanılan bir isim olduğunu iddia etse de, Genel Mahkeme bu iddiaların yeterli derecede kanıtlanmadığına hükmetmiştir. Dosyada "ESTRELLA" kelimesi gören tüketici, bunun bira sektörüne ilişkin bir atıf olarak anlamayacak, marka olarak algılayacaktır. Sonuç olarak, Başvuru Sahibi'nin, "ESTRELLA" kelimesinin kökeni ve Orta Çağ'dan bu yana bira sektöründe kullanılması nedeniyle ayırt edici niteliğinin az olduğu yönündeki iddiası da reddedilmiştir.

Başvuru Sahibi, "ESTRELLA" kelimesinin ayırt edici karakterinin halihazırda sulandırıldığını belirtmiştir ve bu iddiaya gerekçe olarak, "ESTRELLA" ibaresini içeren ve 32. sınıfta tescilli birçok markanın piyasada bir arada bulunduğunu belirtmiştir. Ancak Genel Mahkeme, Başvuru Sahibi'nin bu yöndeki iddiasını yerinde bulmamıştır. Bu iddianın desteklenmesi yönünde sunulan tek kanıtın, "ESTRELLA" kelimesini içeren markaların listesi olduğu ve listenin logoların resimlerinden oluştuğu, ancak kamuoyu açısından markaların ne kadar bilindiklerine dair herhangi bir gösterge olmaksızın, sadece markaların listelenmesinin kamuoyunun zihninde "ESTRELLA" kelimesi ile biralar arasında bir ilişki olduğu sonucuna varılmasını mümkün kılmayacağı belirtilmiştir. Ayrıca "biralari" kapsayan 32. sınıfta tescilli "ESTRELLA" unsurundan oluşan birkaç markanın piyasada bir arada bulunduğu iddiasının, ortalama tüketici tarafından bilinebilecek veya genel olarak erişilebilir kaynaklardan öğrenilebilecek bir bilgi olmadığı da eklenmiştir.

Önceki Marka'nın kompozisyonunda, "ESTRELLA" kelimesi en üstte yer almakla birlikte aynı zamanda, devamında gelen "GALICIA" ibaresinden de daha uzundur. Bu itibarla, Genel Mahkeme "ESTRELLA" ibaresinin, özellikle işarettteki konumu veya büyüklüğü nedeniyle kamuoyunun algısında baskın unsur teşkil edeceğini belirtmiştir. Bu markanın ikinci kelime unsuru olan "GALICIA"nın ise, bir yer adı olduğu ve markanın faaliyet konusu biraların menşesine işaret ettiği şeklinde algılanması mümkündür. Dolayısıyla Genel Mahkeme, "GALICIA" kelime unsurunu, bahsi geçen ürünler açısından tanımlayıcı nitelikte bulmuş ve çok düşük seviyede bir ayırt ediciliğe haiz olduğuna hükmetmiştir.

Temyiz Kurulu'nun kararında yıldız şekil unsurunun halk tarafından bir kalite işareti olarak algılanabileceğine dair tespit, Genel Mahkemece de haklı bulmuştur. Marka Başvurusu'nun logosu, büyük harflerle temsil edilen ve yarım daire şeklinde düzenlenmiş "ESTRELLA", "DE" ve "CASTILLA" kelime unsurları ve merkezde yer alan beş köşeli bir yıldızı temsil eden şekil unsurundan oluşmaktadır. Logodaki konumları ve büyüklükleri göz önünde bulundurulduğunda, tüm bu unsurların birlikte baskın olduklarının düşünülmesi de Mahkeme tarafından yerinde bulunmuştur.

İki markada da yer alan ayırt edici unsur ve ilk kelime olan "ESTRELLA"nın telaffuzunun aynı olduğu, sonra gelen kelimelerdeki farklılaşmanın markaların taşıdığı yüksek derecede işitsel benzerliği azaltmaya önemli bir etkisi olmadığı belirtilmiştir. Temyiz Kurulu'nun bu yöndeki tespiti de yapılan incelemede haklı bulunmuştur.

İki markada da aynı olan unsur "ESTRELLA" kelimesi İspanyolca'da "yıldız" anlamına gelmektedir. Mahkemenin değerlendirmesi, kelimenin markaların logolarında ve isimlerinde görüldüğünde de halk arasında yıldız anlamına atıf yapılmış olarak anlaşılabileceği yönündedir. Bu iki markanın yıldız kelimesi ile birlikte yer adlarına atıf yapan ibarelerle oluşturulmalarının kamuoyu nezdinde markalar arasında bir ilişki ve yakınlık bulunduğu düşünülmesine sebep olacağı vurgulanmıştır.

Mahkeme, Önceki Marka'nın, İspanya'da 32. sınıf ta bulunan "biralar" açısından uzun süreli ve yoğun kullanıma ve yüksek seviyede tanınmışlığa sahip olduğunu onaylamıştır. Ayrıca, "biralar" ile Marka Başvurusu'nun tescil edilmek istendiği 29. ve 35. sınıf gıda sektörüne ait/bağılantılı mal/hizmetlerinin kişisel tüketimine yönelik ürünler/hizmetler olmaları ve gıda sektörüyle ilgili olmalarından dolayı, aralarında ticari yakınlık olduğunu belirtmekle birlikte, Önceki Marka'nın tanınmışlığını tüm gıda sektörüne yönelik değerlendirmemiştir. 29. sınıf ile 32. sınıfın içeriği benzer olarak görülüp bu ürünlerin aynı restoranlarda tüketilip aynı raflarda ve marketlerde satışa sunulabileceğini, iki markanın da aynı ticari sektörü ve aynı kitleyi hedeflediği dolayısıyla markaların mal ve hizmetleri arasında benzerlik olduğu ve aralarında bağlantı kurulabileceğini belirtmiştir. Ortalama dikkat düzeyine sahip tüketici nezdinde bu iki markanın ürünlerinin karıştırılma ihtimali yüksek bulunmuştur.

SONUÇ:

Genel Mahkeme'nin Önceki Marka'nın tanınmışlığını ve markalar arasındaki benzerliği titizlikle değerlendirerek, farklı sınıflarda yer alan mal ve hizmetler açısından bağlantı kurulması ihtimaline ilişkin güçlü tespitler içeren kararı kanaatimizce de son derece isabetlidir.

Genel Mahkeme, Önceki Marka ve Marka Başvurusu arasındaki görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik değerlendirmesinde markaların ayırt edici ve baskın özelliklerinin incelenmesi gerektiğini belirtmiş ve Önceki Marka'daki "ESTRELLA" ve "GALICIA" kelime unsurlarının genel izlenimde hakim olduğunu belirtmiştir. Söz konusu markaların mal ve hizmetlerinin yakın olması, Önceki Marka'nın yüksek tanınırlığı ve bunun markaya getirdiği yüksek ayırt ediciliği nedeniyle tüketici tarafından ihtilaflı markalar arasında bir bağlantı kurulabileceği iddiasının haklı olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak Marka Başvurusu'nun, Önceki Marka'nın ayırt edici karakterine ve marka itibarına zarar verip, markanın ayırt edici karakterinden veya itibarından haksız yararlanma sağlayacağı ve Marka Başvurusu'nun kullanımı için haklı bir neden gösterilmediği kararına varılmıştır.



Mine Güner
Partner