

## **Birleşik Krallık Temyiz Mahkemesinden Tasarımların Sınırlandırılmasına Yönelik “Aydınlatıcı” Bir Karar: M&S v Aldi Arasındaki Işıklı Cin Likörleri Uyuşmazlığı**

Geçtiğimiz yıllarda “tırtil pastası” üzerinden yaşadıkları hukuki uyuşmazlığın çözümü şöyle dursun, rakip firmalar Marks and Spencer (“M&S”) ve Aldi arasındaki fikri ve sınai haklar ihlal sorunları gündemden düşmez oldu. Yaklaşık 3 yıl önce, kendilerine ait “Colin the Caterpillar” pastasının telif hakkını korumak için Aldi’ye karşı yasal işlem başlatan M&S, bu sefer ışıklı bir Noel cini nedeniyle başka bir yasal çekişme içindeydi.

Geçtiğimiz ay, Birleşik Krallık Temyiz Mahkemesi Fikri Mülkiyet Girişim Mahkemesi Hâkimi Hacon, Aldi’nin “ışıklı bir şişede altın pullar içeren cin likörleri” satışında M&S’nin “altın pullar içeren likör... [ile] şişenin içindekileri aydınlatan bir LED ışığı” tescilli tasarımlarının haklarına tecavüz teşkil edip etmediğini belirledi. Bu kararın içeriğini ve uyuşmazlığın evveliyatını hatırlamak için, Mart 2023 tarihinde Büşra Bıçakcı’nın kaleme aldığı yazıya <https://iprgezgini.org/2023/03/13/birlesik-krallik-mahkemelerinin-tasarim-benzerligini-degerlendirme-kriterleri/> adresinden ulaşabilirsiniz.

Davanın geçmişine değinecek olursak, 2020 sonbaharında M&S, Noel dönemi öncesinde “**Light Up Snow Globe**” isimli cin likörü serisini kamuoyuna sundu. Seri, şişenin duvarlarına uygun şekilde Noel teması işlenmiş ve kış havası veren birkaç tescilli cin şişesi tasarımına sahipti ve çalkalandığında içindeki altın pullar adeta kar taneleri gibi asılı kalıyordu. Hatta bahsi geçen cin şişesinin içerisindeki kış atmosferli şablonun aydınlatılması ve daha da Noel havası verebilmek için şişenin tabanına LED ışık yerleştirilmişti.

Kasım 2021’de ise Aldi, ışıklandırma işlevine sahip ve tıpkı M&S’in tasarımlarına olduğu gibi yenilebilir altın pullar içeren “**Infusionist**” cin likörü serisini satmaya başladı. M&S’in davasının temeli, Aldi’nin ürünlerinin, kendi tescilli tasarımlarını ihlal ettiği

### **İlk Derece Mahkemesinin Kararı**

Hâkim Hacon, Aldi’nin “Infusionist” şişelerinin M&S’in yukarıdaki görselde yer verilen dört tescilli tasarımını (“**Tescilli Tasarımlar**”) ihlal ettiğine ve Tescilli Tasarımlardan farklı bir genel izlenim yaratmadığına karar verdi. Kanaatimizce Hâkim Hacon’un bu karara varırken ileri sürdüğü 2 temel gerekçe önem arz etmektedir:

- İlgili kararda, tasarım kısıtlamalarına ilişkin hükümlerin yorumlanması, tasarım özgürlüğünün sadece teknik faktörlerle değil, aynı zamanda **ekonomik ve tüketici odaklı faktörlerle de sınırlandırılabilceğini** kabul etmekte.
- Dahası, gerçekten sadece teknik işlev tarafından dikte edilen özellikler ile kısmen teknik olan ancak esasen “tasarımcı tarafından yapılan estetik seçimlerin sonuçları” oldukları için **kısıtlama olarak sayılmayan özellikler** arasında bir ayırım getirildi.

Söz konusu karara itiraz eden Aldi, davayı Temyiz Mahkemesine taşıyarak ilgili tasarımların kamuoyuna sunulduğu hoşgörü süresinin davaya etkisi, M&S'in tescilli tasarımlarının rüçhan tarihinin davaya etkisi, cin şişesi tasarımının genel tasarım külliyatı ("design corpus") ve tasarımların karşılaştırılması yönünden kararın iptalini talep etti.

### **Temyiz Mahkemesinin Kararı**

27 Şubat 2024 tarihli kararıyla Temyiz Mahkemesi, Hâkim Hacon'un kararını yerinde buldu ve M&S'in şişeleri ile Aldi'nin şişeleri arasındaki farklılıkların tüketici nezdindeki genel izlenimi değiştirmeyecek / etkilemeyecek kadar küçük olduğunu belirtti.

İlgili kararda tasarımların koruma kapsamı bakımından çarpıcı nitelikte olduğunu düşündüğümüz belli noktalara yer vermekteyiz:

- Şişelerin İçindeki Aydınlatma (LED) Sisteminin Tasarımlar Arasındaki Benzerlik Değerlendirmesine Etkisi:

Aldi, temyizinde şişelerin arasındaki renk farklılığının, M&S'in şişelerinin içerisinde koyu renk sıvı bulunması ve/veya şişenin koyu renkli olmasından kaynaklandığını ileri sürdü.

Oysa Temyiz Mahkemesi, düzgün incelendiğinde şişelerin koyu-açık renk farkının tamamen ışıklandırma sebebiyle olduğuna kanaat getirdi. Bu sebeple tarafların tasarımlarının aslında hepsi şişe içerisinde LED aydınlatma içermekte ve Aldi'nin tasarımlarında bu bakımdan bir yenilik olmadığı tespit edildi.

- Tasarımların Koruma Kapsamının Belirlenmesinde Ürün Göstergelerinin Yardımı:

Temyiz Mahkemesi kararında, eğer bir üçüncü kişi sicilde ışık içeren şişe tasarımlarını araştırıyorsa, sadece Tescilli Tasarımlardaki çizimleri inceleyerek bunların böyle bir ışık gösterip göstermediğinden emin olmayacağından ve tasarımların kullanılmasının amaçlandığı ürünün "ışıklı cin şişesi" olduğu ifadesinin ürün göstergesinde yer almasının olası belirsizlikleri ortadan kaldırdığından bahsetti.

Bu şekilde, entegre ışığın dahil edilmesine ilişkin vardığı sonuç üzerinden, başka ilgili bir noktaya da açıklık getirildi. Tescil belgesinde yer alan "ürün göstergesinin" tescil ile sağlanan korumanın kapsamını tanımlayamayacağını kabul etmekle birlikte, resimde neyin gösterildiğine ilişkin bir belirsizliği gidermek ve bu anlamda tescilli tasarımın koruma kapsamının yorumlanmasına yardımcı olmak için sağlanan ürün açıklamasına güvenilebileceğine karar verdi.

- Hoşgörü Süresinin Etkisi, Tecavüz Yönünden Değerlendirmeyi de Kapsar mı?

İlk Derece Mahkemesinde M&S'in tescilli tasarımlarının rüçhan tarihinin (15 Aralık 2020) etkisi ve 15 Aralık 2019'da başlayan 12 aylık hoşgörü süresinin etkisi nedeniyle, kamuoyuna

sunma süresi içinde piyasaya sürülen M&S ürünlerinin 1 tanesi hariç hepsinin ilgili “tasarım külliyatı” kapsamı dışında kalması gerektiğine karar verilmişti.

Aldi bu karara karşı; tescilli tasarım sahibinin 12 aylık hoşgörü süresi içerisinde yapılan kamuoyuna sunumların, tecavüz iddiası bakımından “tasarım külliyatı” içerisinde dikkate alınmaması gerektiği kanaatinin hukuka aykırı olduğunu ve alınmadığı takdirde dahi tüm tasarımların sunumlarının dikkate alınmaması gerektiği yönündeki kararın isabetsiz olduğunu ileri sürerek itiraz etti.

Temyiz Mahkemesi Aldi’nin yukarıda belirtilen itirazlarını haksız buldu ve İlk Derece Mahkemesinin kararını onayarak, “bir tasarımın hoşgörü süresi içerisinde kamuoyuna sunulması, tasarımın yenilik ve ayırt edici karakter kriterleri bakımından tescil edilebilirliği değerlendirilirken dikkate alınmaması gerektiğini, öte yandan tecavüz bakımından buna yönelik açık bir hüküm olmadığından, söz konusu hoşgörü süresi içerisinde kamuoyuna sunulan tasarımların dikkate alınmamasının haksız olduğunu” belirtti.

Bu açıklamasına gerekçe olarak Temyiz Mahkemesi, şayet hoşgörü süresi içerisinde kamuoyuna sunulan ürünlerin tecavüz iddiası bakımından değerlendirme kapsamına tabi olsalardı, hoşgörü süresinin amacının ortadan kalkacağını ifade etti. Dolayısıyla, hoşgörü süresinin sınırlı bir istisna olduğu ve bu süre boyunca tescilli bir tasarımın kamuoyuna sunulmasının, tecavüz değerlendirmesi kapsamındaki “tasarım külliyatının” değerlendirilmesinde dikkate alınmaması gerektiğini söyledi.

Ancak, ilgi çekici bir şekilde, Temyiz Mahkemesi bu istisnanın tescilli bir tasarımın diğer varyasyonları için geçerli olmadığını ifade ederek, eğer bir tasarımcı birkaç farklı tasarımı piyasada test ediyor ancak sadece bir tanesini tescil ettirmeye karar veriyorsa, o zaman kalan tasarımların, bazı durumlarda tescil ettirmeyi seçtiği tasarımın koruma kapsamını etkileyebileceği (veya ortadan kaldırayabileceği) riskini kabul etmesi gerektiği yönünde görüş belirtti.

- Tıpkı Hoşgörü Süresi Gibi, Rüçhan Tarihinin de Etkisi Hem Hükümsüzlük Hem de Tecavüz İddiaları Bakımından Mevcuttur:

İlk Derece Mahkemesi, tescilli tasarımların ortalama tüketici nezdinde bıraktığı genel izlenimin, tasarımların ilgili rüçhan tarihlerindeki haliyle değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişti. Aldi ise bu kararın usule aykırı olduğunu, davanın sözlü duruşması esnasında bu hususa ilişkin olarak taraflar arasında ihtilaf bulunmadığını ve tasarımların başvuru tarihlerinin dikkate alınması gerektiğini söyleyerek itiraz etti.

Temyiz Mahkemesi ise, yine Aldi’nin argümanlarını mantıksız bularak, tıpkı hoşgörü süresi gibi rüçhan tarihinin de hem hükümsüzlük hem de tecavüz yönünden etkili olan bir kavram olduğunu, zira tasarımların tüketici üzerinde yarattığı “genel izlenimi” belirlediğine kanaat



getirdi. Dolayısıyla Aldi'nin bu yöndeki itirazları da reddedildi ve İlk Derece Mahkemesinin, tasarımların bıraktığı genel izlenimin rüçhan tarihi itibariyle değerlendirilmesi haklı bulundu.

## **Sonuç**

Genel olarak bakıldığında, tescilli tasarımları konu eden davalarda koruma kapsamı için referans genelde tasarımın şablonuna/çizimine bakılarak belirlenmektedir. Oysa ki önümüzdeki M&S v Aldi kararıyla birlikte, koruma kapsamının belirlenmesinin zor olduğu durumlarda söz konusu tasarım çizimlerinin anlaşılmasına yardımcı olmak adına ürün göstergelerinin dikkate alınabilecek olduğunu belirtmesi, ileri zamanlardaki tasarım uyuşmazlıkları için yararlı bir kapı açmıştır.

Aynı zamanda Temyiz Mahkemesi, hoşgörü süresi boyunca tescilli tasarımın kendisinin kamuoyuna sunulmasının, tescilin hükümsüz kılınmamasını sağlamak için hoşgörü süresinin amacını korumaya dikkat etti. Söz konusu sürenin bir istisna ve kapsamının sınırlı olduğunu, bu tasarım üzerindeki varyasyonların kamuoyuna sunulmasının ise kapsama girmeyeceği belirtildi.

Dolayısıyla, bu tür varyasyonlar “tasarım külliyyatının” bir parçasını oluşturacak ve uygulama söz konusu olduğunda bir tasarımcıya sağlanan korumanın kapsamını potansiyel olarak sınırlandıracaktır. Tescilli bir tasarımın, tasarım külliyyatından önemli ölçüde ayrı olarak değerlendirilebildiği durumlarda, bıraktığı genel izlenimin başka bir tasarımdan ayırt edilmesi daha zor olacaktır.

Bu durumda, hâlihazırda tescilli bir tasarımı ilham kaynağı olarak kullananlar (veya kullanılmayan bir piyasadan yararlanmak isteyenler) için, mevcut tasarımlar ve bunların dikkat çekici özellikleri hakkında durum tespiti yapmalarının önemini vurgulamak isabetli olacaktır. Belki de en iyi tavsiye, hangi tasarımların test edileceği konusunda dikkatlice düşündürmektir. Ayrıca, gelecekte potansiyel tecavüz edenlere karşı hak iddia edebilme gücünün etkilenmemesi için, tescilden önce tasarımı kamuoyuna sunmaktan mümkün mertebede kaçınılması en güvenli opsiyon olabilir.



**Mine Güner**  
Partner



**Doğa Girinti**  
Associate