

Birleşik Krallık Temyiz Mahkemesi’nden Passing Off ve Haksız Yararlanmaya İlişkin Önemli Değerlendirmeler İçeren 25 Ocak 2025 Tarihli Thatchers v Aldi Kararı:

Thatchers’ın, Aldi’ye karşı marka hakkına tecavüz ve haksız avantaj sağlama (*passing off*) iddiasının Şubat 2024’te Fikri Mülkiyet Girişimcilik Mahkemesi (“IPEC”) tarafından reddedilmesinin ardından, Ocak 2025’te Birleşik Krallık Temyiz Mahkemesi (“UK Court of Appeal”), ilk derece mahkemesinin kararını iptal etmiş ve Aldi’nin, Thatchers’ın “Cloudy Lemon Cider” ürünü üzerindeki marka haklarını ihlal ettiğine ve bu yolla haksız bir avantaj sağladığına hükmetmiştir.

Aşağıdaki yazımızda Aldi’nin, tanınmış markaların ambalajlarının taklidi niteliğinde ve haksız avantaj sağlamaya yönelik davranışlarına ilişkin olarak, Birleşik Krallık Temyiz Mahkemesinin 20 Ocak 2025 tarihli kararında belirlediği kriterleri ele alacağız.

Uyuşmazlığa İlişkin Özet

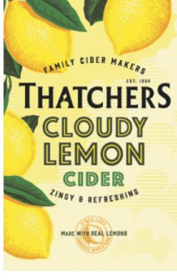
Thatchers, 1904 yılında Somerset, İngiltere’de kurulan ve o zamandan bu yana çeşitli aromalı meyve şarabı üreticisi olan, tanınmış bir aile şirketidir.

Thatchers, Şubat 2020’de “cloudy lemon” aromalı meyve şarabını piyasaya sürmüş ve 2022 yılına kadar, ürünü tanıtmak için, televizyon reklamları, reklam panoları ve çevrimiçi kampanyalar gibi çeşitli tanıtım faaliyetlerine yaklaşık 3 milyon Sterlin harcamıştır. Bu sayede önemli bir pazar başarısı elde etmiştir. Eylül 2022 itibarıyla, limon aromalı meyve şarabı perakende değeriyle 20 milyon Sterlin’den fazla satış yapmıştır.

Aldi ise “*tıpkı markalar gibi, sadece daha ucuz*” sloganıyla kendini tanıtan bir süpermarket zinciridir. 2013 yılından beri Aldi, hem kendi markası “TAURUS” altında meyve şarabı üretmekte hem de Strongbow, Alka ve Orchard gibi üçüncü kişi meyve şarabı üreticilerinin ürünlerinin perakende satışını yapmaktadır. Mayıs 2022’de Aldi, “TAURUS cloudy lemon” isimli meyve şarabını piyasaya sürmüştür.

Aşağıda, solda Thatchers’ın tescilli markası, ortada Thatchers cloudy lemon meyve şarabı kutusu, sağda ise Aldi’nin (Taurus) cloudy lemon meyve şarabı kutusu görülmektedir:

¹ “Like Brands. Only Cheaper.” (Kaynak: <https://www.youtube.com/watch?v=tR9arN2l8lk>)



*UK00003489711 No.'lu
Marka Tescili ("Önceki
Marka")*

Thatchers'ın Özgün Ürünü

Aldi'nin İhtilafa Konu Ürünü

Thatchers, Aldi'nin Taurus Cloudy Lemon Cider adlı ürününün, kendilerine ait Önceki Marka'yı ihlal ettiğini iddia etmiştir. Ayrıca, Aldi'nin bu benzer meyve şarabı meyve şarabı ürünüyle kendisini taklit ettiğini ve markasının bilinirliğinden haksız avantaj sağladığını ("passing off") da öne sürmüştür.

Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Girişimcilik Mahkemesinin (UK IPEC) İlk Derece Yargılamasında Verdiği Karar

Bu davada, ilk derece yargılaması olağan bir yargılama sürecinden farklı tecrübeleri bünyesinde barındırmıştır. Örneğin mahkeme hâkimi benzerlik incelemesi sırasında, tarafların meyve şarabı ürününü tadararak da karşılaştırma yapmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Ocak 2024'te verdiği kararda; her ne kadar Aldi'nin ihtilafa konu ürününü tasarlarken Thatchers'ın o tarihe dek tanınmış hale getirdiği "cloudy lemon" meyve şarabı ürününün tasarımı emsal almış olduğunu gözetse bile:

- *İki ürün ve Thatchers'ın Markası arasındaki genel benzerliğin düşük olduğuna,*
- *Aldi'nin Thatchers'ın Markası haksız şekilde fayda sağlamadığında veya ayırt ediciliğine zarar vermediğine ve*
- *İhtilafa konu ürünün ortalama tüketiciyi Thatchers aleyhinde yanıltmadığına, bu nedenle Thatchers ürününün veya markasının taklidinin ve yanlış tanıtılmasının da söz konusu olmadığına kanaat getirmiştir.*

Bahsi geçen karar incelemesinde, Aldi'nin "cloudy lemon" meyve şarabı ürününü tasarlamadan önce piyasa araştırması yaptığı ve bu araştırmada en çok başarı elde edenlerden birinin Thatchers'ın ürünü olduğunu tespit ettiği dikkate alınmıştır.

Üstelik Aldi'nin bu araştırma sonucunu emsal alarak, "aynı başarıyı elde etme amacıyla" Thatchers'ın ürününün ambalaj tasarımını, görsellerini ve yazı renklerinden hareket ettiği de belirtilmiştir.

Bize göre bu hususların kararın sonucunu etkilemekte rolü çok daha büyük olması gerekirdi. Nitekim piyasada dikkat çekmiş ve başarılı olmuş bir ürünün oluşturulmasındaki incelikler, elbette başka bir ürün tasarımcısı için ilham olabilir ama bu ilham sadece yeni tasarımın hareket edeceği başlangıç noktası olmak ile kalmalıdır.

Somut olayda ise "Thatchers'ın ürünündeki gibi limonlar olsun" veya "Thatchers'ın ambalajındaki gibi ince çizgiler kullanılsın" şeklindeki, başta değerlendirilen daha uzak sayılabilecek şablonlardan Thatchers tasarımına yaklaşmak suretiyle yapılan bilinçli dönüşler, Aldi'nin buradaki niyetinin örnek almak ile kaldığını söylemeye yetmez.

Bu nedenle, İlk Derece Mahkemesinin tespitlerinin aksine, Aldi'nin ilk tasarım taslaklarından sonra yaptığı değişikliklerin Thatchers'ın markasından ve ambalaj tasarımından yeterince uzaklaşmasını sağlayacak tercihler olduğunu düşünmüyoruz. Zira tasarımcının sonsuz seçenek özgürlüğü vardır. Aldi de pekâlâ "TAURUS" markalarının halihazırda sahip olduğu "çatı tasarım"lardan da hareket ederek Thatchers'ın Markasından çok daha uzak tasarımlar yaratabilirdi:



Aldi'nin "TAURUS" Markalı Diğer Meyve Şarabı Ürünlerinin Ambalaj Tasarımlarından Örnekler



Aldi'nin İhtilafa Konu Yeni "Cloudy Lemon" Aromalı Ürünü

Yukarıdaki düşüncelerimize pek çok meslektaşımız da katılmış olacak ki, İlk Derece Mahkemesinin kararı başka fikri mülkiyet avukatları tarafından da eleştirilmiş ve “*taklit ürünlerle mücadele eden gerçek hak sahipleri bakımından bir hayal kırıklığı*” şekline nitelendirilmiştir.

Birleşik Krallık Temyiz Mahkemesinin (UK Court of Appeal) 20 Ocak 2025 Tarihli Kararı

IPEC kararını temyiz eden Thatchers’ın itiraz gerekçeleri, Birleşik Krallık Temyiz Mahkemesi nezdinde 17-18 Aralık 2024 tarihli duruşmalarda görülmüştür. Akabinde Temyiz Mahkemesi, 20 Ocak 2025 tarihli gerekçeli kararını düzenlemiş ve ilk yargılama neticesindeki kararın bozulması gerektiğine hükmetmiştir.

Bozma kararında Temyiz Mahkemesi, “*ilk derece mahkemesinin değerlendirmesinin son derece dar bir yorumla yapıldığını*” söylemiştir ve Aldi’nin Thatchers’ın Markasını ihlal ettiğine kanaat getirmiştir. Mahkemenin bozma kararı gerekçelerini aşağıda daha detaylı inceledik:

1) Aldi’nin İhtilafa Konu Ürününde Kullanılan İşaret ve Thatchers’ın Markası Arasındaki Benzerlik:

Temyiz Mahkemesi aşağıdaki gerekçeleri ileri sürerek İlk Derece Mahkemesinin kararını bozmuştur:

- *İlk Derece Mahkemesinin, Thatchers’ın iki boyutlu tescilli markasını Aldi’nin üç boyutlu ürün görseliyle kıyaslayarak çok dar kapsamlı bir inceleme yapmıştır ve bu nedenle yapılan inceleme yerinde değildir,*
- *Bir ürünün limon aromalı olduğunu belirtmek bu kadar yakın benzerlik olmadan da yapılabilir ve Aldi’nin ambalajı ile Thatchers’ın ambalajı arasında “tesadüfi olamayacak” derecede bir benzerlik vardır,*
- *Aldi’nin “çatı tasarım”ından saparak, ilk defa ihtilafa konu ürün ambalajında Thatchers ambalajına yakın bir tasarım tercih etmesi bunu daha da pekiştirmektedir.*

2) Aldi'nin İhtilafa Konu Ürünü Tasarlarken Sahip Olduğu Niyet ve Bu Sayede Sağladığı Haksız Avantaj:

Temyiz Mahkemesi, yanıltma amacının güdülmesi ile bir başkasının markasının tanınmışlığından ve itibarından yararlanma amacı arasında bir ayrım yaparak somut olayda Aldi'nin niyetinin ne olduğu tartışmasında aşağıdaki hususlara değinmiştir:

- *Aldi, Thatchers'ın Markasından yararlanmak suretiyle ve kendi meyve şarabının satışına yardımcı olması amacıyla ihtilafa konu ürün ambalaj tasarımını tercih etmiş ve zaten piyasaya tanıttıkları sloganlarında söyledikleri gibi: **"Thatchers meyve şarabına benzer ama daha ucuz" bir ürün sattığı mesajını iletmek istemiştir.***
- *Aldi'nin ihtilafa konu ürünün tasarımı sürecindeki tüm yazışma ve belgelendirmeden anlaşıldığı üzere, Taurus markalı ürünlerin tasarımından sapılması ve Thatchers ambalajlarındaki yatay çizgilere kadar en ince detayların taklit edilmesi, **Aldi'nin amacının Thatchers'ın Markasını çağrıştırmak olduğunu göstermektedir.***
- *Aldi'nin ihtilafa konu ürünü herhangi bir tanıtım yapılmadan çok kısa bir süre içinde önemli bir satış rakamına ulaşmıştır, bu da ürün üzerinde Önceki Marka'ya benzer bir işaretin kullanılmasıyla **Aldi'nin kendisine haksız avantaj sağladığını ortaya koymaktadır.***
- *İhtilafa konu üründeki ambalajı kullanmadan da aynı değerde satışlar yapabileceğini ispatlayamaması, **Aldi'nin Önceki Marka'yı taklit etmekteki haksız avantaj sağlama amacına ulaştığını gözler önüne sermiştir.***

Neticede Temyiz Mahkemesi, Aldi'nin bu davaya konu hukuka aykırı davranışlarının, "markanın imajının aktarılması" ve "markanın peşine / kuyruğuna takılma" tanımına tam olarak uyduğuna karar vermiştir. Çünkü, sadece kalite ve/veya fiyat ve kendi tanıtım çabalarıyla rekabet etmesi gereken Aldi, Önceki Marka'yı ve Thatchers'ın piyasada tanınmışlık kazanan "cloduy lemon" meyve şarabı ürününü taklit etmiş ve böylece Thatchers'ın ürününü geliştirmek ve tanıtmak için yaptığı yatırımdan haksız bir avantaj sağlamıştır.

Temyiz Mahkemesi bu karara varırken, Aldi'nin ihtilafa konu ürününün, aslında Thatchers meyve şarabının daha ucuz bir versiyonu olduğu mesajını "yüksek sesle ve net bir şekilde" aldıklarını söyleyen sosyal medya yorumlarına da atıfta bulunmuştur.

Sonuç



Temyiz Mahkemesi kararı ile “passing off” olarak anılan, bir markanın genel görünümünden haksız avantaj sağlama ve benzerlik yaratarak tüketiciyi yanıltma olarak karşımıza çıkan davalarda önemli ve isabetli bir karar verildiğini düşünüyoruz.

Öyle ki, İlk Derece Mahkemesinin kararı onansaydı, tanınmış markaların çok ufak revizelerle deyim yerindeyse taklit edilmesine tolerans yolu açılmış olacaktı.

Ünlü ve genellikle ucuzluk zincir marketlerinin “benzeri ama daha ucuzu” ürünleri piyasaya sürmesinin, bir başka markanın emek ve yatırımından haksız avantaj sağlama teşkil ettiği durumlarla çok sık karşılaşılmaktadır. İncelemeye konu karar, ambalaj ve ticari takdim şekli benzerliklerinde kullanılabilecek isabetli bir emsal olmuştur.

Elbette Aldi’nin limon aromalı meyve şarabı kadar yüzünü ekşittiğine inandığımız bu kararı, Yüksek Mahkeme’ye taşıması muhtemeldir. Bu noktada Yüksek Mahkemesinden de farklı bir karar çıkacak mı ve bu bulanık sularda ilerleyen ilginç davanın akıbeti ne olacak, heyecanla bekleyeceğiz.



Mine Güner
Partner



Doğa Girinti
Associate