

**Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik: Yenilik ve ayırt edici nitelik incelemesi uzmanlığı gerektirdiği için mutlaka bilirkişi marifetiyle yapılmalıdır:**

“Davacı vekili, davalı Saray Bisküvi ve Gıda San. A.Ş.nin 31.10.2000 tarihinde 8 adet çoklu endüstriyel tasarım tescili başvurusunda bulunduğunu, başvuru konusu tasarımlardan 5 nolu tasarımın, müvekkili adına tescilli “ÜLKER COCO STAR” ibarelerini içeren şekil markası ile, 6 nolu tasarımın “ÜLKER İKRAM” şekil markası ile, 7 nolu Tasarımın “ÜLKER İKRAM” şekil markası ile 8 nolu Tasarımın ise “ÜLKER BİSKREM” şekil markaları ile çok yakın benzer olduğunu ve gerçekte yeni ve ayırtedici nitelikte bulunmadığını, bu nedenlere dayalı olarak davalı Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı nezdinde yapılan itirazların nihai olarak Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na reddedildiğini ileri sürerek, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararının iptali ve tasarım tescil edildiği takdirde iptali ve hükümsüzlüğüne karar verilmesini istemiştir.

Davalı Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı vekili, dava konusu tasarımların 554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7 nci maddesinde öngörülen ayırtedecilik özelliğini taşıdığını ve 6 ncı maddede düzenlenen bilgilenmiş tüketiciler nazarında bırakacağı izlenim itibariyle yeni bir tasarım olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Davalı Saray Bisküvi ve Gıda San. A.Ş. vekili, öncelikle müvekkilinin tasarımını kullanacağı, markanın davacının markasından önce tescilli olduğunu, 5 nolu tasarımdaki Palmiye ağacı, Hindistan cevizi ve mavi deniz figürlerinin bütün dünyada ürünün genel karakterini ifade ettiğini, zira bu figürlerin tropikal iklimi çağrıştırdığını, 6 nolu Tasarımın davacı markası ile benzeşmediğini, 7 nolu Tasarımda da davacının şekil markası ile büyük farklılıkları bulunduğunu, 8 nolu tasarımında davacının şekil markası ile büyük farklılıkları bulunduğunu, 8 nolu tasarımında davacının şekil markası ile benzerliği olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna göre, davalının 5 nolu tasarımındaki mavi, beyaz zemin üzerine Hindistan cevizi ile palmye ağacının bir araya getirilmiş figürün davacı yanın 178977 kod nolu markası ve 178817 nolu markasındaki aynı renk zemin ve figürlerle ilgili kişiler yönünden genel izlenimin birbirine çok yakın ve hatta aynı olabilecek derecede olduğu, 6 nolu tasarımın keza davacının 176631 markasının, 178255 kod nolu markasının, 7 nolu tasarımın davacıya ait 176439, 178286 kod nolu, 8 nolu tasarımında 178662 ve 178256 nolu markalar ile benzer olduğu ve ayırtedici karakter taşımadığı, yenilik niteliği bulunmadığı gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davalılar vekilleri temyiz etmiştir.

**Dava, davacının tescilli markası ile davalı yanın Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı nezdinde tescil talebinde bulunduğu endüstriyel tasarımlarına davacının itirazının reddine ilişkin Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararlarının iptali ve tescilin hükümsüzlüğü istemine ilişkindir.**

Davanın ilk defa açıldığı Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi tarafından konunun teknik bilgiyi gerektirmesi nedeniyle uzman bilirkişi raporu alınması yoluna gidilmiştir. Anılan mahkemenin görevsizlik kararı vermesi üzerine ihtisas mahkemesince sözü edilen bilirkişi raporu hakkında herhangi bir değerlendirme yapılmadan, dava konusu tasarımların renk ve figür ile dizayn bakımından davacının markası ile benzer ve aynı izlenimi vereceği benimsenerek davanın kabulüne karar verilmiştir.

554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin maddesinde tasarım belgesi verilmesi için tasarımın yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olması koşulu aranmıştır. Yenilik kriteri kararnamenin 6 ncı maddesinde açıklanmış, 7 nci maddede ise ayırt edici nitelik kriterleri gösterilmiştir. Anılan maddenin son fıkrası gereğince ayırt edici niteliğin değerlendirilmesinde, birbirleri ile kıyaslanan tasarımların ilke olarak farklılıklarından çok ortak özelliklerinin değerlendirilmesi ne ağırlık verileceği ve tasarımcının tasarımı geliştirme açısından ne kadar seçenek özgürlüğüne sahip olduğunun göz önüne alınacağı belirtilmiştir.

**Mahkemece yukarıda açıklanan yenilik ve ayırtedecilik kriterlerine ilişkin düzenlemeler gözönünde tutularak konunun teknik bilgi gerektirmesi nedeniyle aralarında tasarım**

**konusunda uzmanın da bulunduđu bilirkiři kurulu oluřturularak rapor alınıp sonucuna gore karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı olarak hukum kurulması bozmayı gerektirmiřtir”**

(11. HD, 7.7.2005, E. 2004/9334, K. 2005/7364 - Legal FSHD, C. II, S. 1/2006, s. 172-174)