

PROTECTION OF UNREGISTERED DESIGNS IN THE SCOPE OF INDUSTRIAL PROPERTY CODE

SMK KAPSAMINDA TESCİLSİZ TASARIMLARIN KORUNMASI

MERYEM SOLMAZ BİLİCİ¹

ABSTRACT

The fundamental principle dominating industrial property law is the protection of industrial property rights through its registration. The holder of the right, seeking to enjoy the protection under the law, shall follow the registration procedure before the institutions determined by the legislation in principle. However, failure to meet the registration requirement does not directly prevent industrial property rights to be protected. In other words, both Court of Appeals' practices and legislation have regulations regarding protection of industrial property rights even if they are not registered. Within this framework, designs as an industrial right, are being protected in two different ways; as registered and unregistered. Notwithstanding that registered designs are protected to a broader extent, the Legislator brought forth regulations that will protect unregistered designs as well. Unregistered designs, if conditions are met, may enjoy protection under copyright law in the framework of Turkish Copyright Act No 5846² as they can be protected under the scope of Industrial Property Code No 6769³. In this study, requirements regarding unregistered designs within the context of Code No 6769 will be considered and the scope of the protection of the unregistered designs will be examined.

ÖZET

Sinai mülkiyet hukukuna hâkim olan genel prensip, sinai mülkiyet haklarının tescil yolu ile korunmasıdır. Kanun'da öngörülen korumadan yararlanmak isteyen hak sahiplerinin, kural olarak mevzuatta belirtilen kurumlar nezdinde tescil işlemlerini gerçekleştirmesi gerekir. Ancak tescil şartının sağlanamaması, sinai mülkiyet haklarının korunmasına engel değildir. Bir diğer ifadeyle gerek mevzuatta gerekse Yüksek Mahkeme uygulamalarında tescil edilmediği halde sinai mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Bu çerçevede bir sinai mülkiyet hakkı olarak tasarımlar da tescilli ve tescilsiz tasarımlar olarak iki farklı şekilde koruma altına alınmıştır. Tescil edilmiş tasarımların koruma kapsamı daha geniş olmakla birlikte Kanun Koyucu tescilsiz tasarımların da korunmasını sağlayacak düzenlemeler getirmiştir. Tescilsiz tasarımlar; 6769 sayılı Sinai Mülkiyet Kanunu² ("SMK") çerçevesinde korunabileceği gibi, şartlarının sağlanmış olması halinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu³ ("FSEK") çerçevesinde telif hukuku korumasından da faydalanabilmektedir. Bu çalışmamızda, SMK hükümleri kapsamında tescilsiz tasarımların korunmasına ilişkin şartlar ele alınacak ve tescilsiz tasarımların koruma kapsamı irdelenecektir.



KEYWORDS

PROTECTION OF DESIGNS, INDUSTRIAL PROPERTY CODE NO 6769, UNREGISTERED DESIGNS.



ANAHTAR KELİMELER

TASARIMLARIN KORUNMASI, SMK, TESCİLSİZ TASARIMLAR.

PART 6

Indeed, in terms of Turkish law, it is considered as an innovation brought by Code No 6769, that unregistered designs will be protected under intellectual property law.

Nitekim Türk hukuku açısından tescilsiz tasarımların fikri mülkiyet kapsamında korunması, SMK'nın getirdiği yenilikler arasında sayılmaktadır.

I. INTRODUCTION

Developments in the field of intellectual property law have given rise to the necessity to discuss rights related to designs and their legal protection. Regulations on designs that are defined as an industrial property right have been developed in time as well. Designs are divided into two; as registered and unregistered, in the current practice. Although regulations related to the protection of registered designs under the scope of intellectual property law have been around, protection of unregistered designs appear to be a relatively new topic⁴. Indeed, in terms of Turkish law, it is considered as an innovation brought by Code No 6769, that unregistered designs will be protected under intellectual property law⁵.

"Design" is defined as "the framework, design-drawing, design that outlines the way and processes to be followed in various stages of a research process"⁶. Accordingly, it is plausible to comprehend this term as a shape, appearance, conception composed as a result of a design process occurring in the mind and which can be expressed physically or virtually. In Article 55 of Code No 6769, design is identified as "the appearance of all or part of a product or an ornament on it, such as line, shape, form, color, material or surface texture." According to

I. GİRİŞ

Fikri mülkiyet hukukunun gelişmesi, tasarım üzerindeki hakların ve tasarımın korunmasının da ele alınmasını gerektirmiştir. Bir sınai mülkiyet hakkı olarak tanımlanan tasarıma ilişkin düzenlemeler de zaman içerisinde gelişmiştir. Mevcut uygulamada tasarımlar, tescilli ve tescilsiz tasarımlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Tescilli tasarımın fikri mülkiyet hukuku kapsamında korunmasına ilişkin düzenlemeler daha öncelere dayanmakla birlikte, tescilsiz tasarımların korunması görece yeni bir mevzu olarak karşımıza çıkmaktadır⁴. Nitekim Türk hukuku açısından tescilsiz tasarımların fikri mülkiyet kapsamında korunması, SMK'nın getirdiği yenilikler arasında sayılmaktadır⁵.

Tasarım, sözlükte "Bir araştırma sürecinin çeşitli dönemlerinde izlenecek yol ve işlemleri tasarlayan çerçeve, tasar çizim, dizayn" anlamına gelmektedir⁶. Buna göre tasarım kavramını, zihinde gerçekleşen tasarım süreci sonunda oluşan ve fiziki veya sanal ortamda ifade edilebilen şekil, görünüm veya tasavvur olarak anlamak mümkündür. Tasarımın terim anlamı ise SMK'da "ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümü"



the doctrine, "the decorative or aesthetic appearance of a product, noticeable by the eye or the senses" including the appearance of the product and lines, shapes, colors, forms, and materials that create the decoration on it⁷. Appearance arises out of the application of the product or the implementation of the lines, shapes, colors, form, and material which constitutes the ornament on it. In light of these definitions, it can be enounced that, it is reasonable to encounter designs such as attire, furniture, book cover, fabric pattern, denture, toy, bottle in many different fields⁸. Moreover, it can be argued that any of the products offered to consumers, encapsulates a design in terms of its package and so on, at the very least. For those designs to benefit from legal protection, there is no need to tender an aesthetic feature⁹.

It is worth noting that if a design also has aesthetic characteristics, it will be subject to the protection of the Turkish Copyright Act No 5846, along with the Industrial Property Code No 6769. In other words, if an unregistered design falls into one of the groups defined in the Code No 5846 as work, and which has the designer's characteristics somehow, and finally meets the other requirements sought in Code No 5846, it will be protected under Code No 5846 as a work, alongside the protection of Code No

olarak tanımlanmaktadır (md. 55). Doktrinde ise tasarım; ürünün görünümü ve onun üstündeki süslemeyi oluşturan çizgiler, şekiller, renkler, biçimler ve malzemeler de dâhil olmak üzere "bir ürünün gözle ya da duyuyla fark edilen dekoratif ya da estetik görünümü" şeklinde tarif edilmektedir⁷. Görünüm, ürünün veya onun üstündeki süslemeyi oluşturan çizgilerin, şekillerin, renklerin, biçimin ve malzemenin uygulanması sonucu ortaya çıkar. Bu tanımlar çerçevesinde; kıyafet, mobilya, kitap kapağı, kumaş deseni, protez diş, oyuncak, şişe gibi çok farklı alanlarda tasarım ile karşılaşılmalarının mümkün olduğu söylenebilir⁸. Hatta tüketicilere sunulan herhangi bir ürünün, en azından ambalaj vs gibi açılardan tasarım içerdiği söylenebilir. Bu tasarımların hukuken korumadan yararlanabilmesi için estetik bir özellik arz etmeleri gerekmez⁹.

Belirtmek gerekir ki bir tasarım, aynı zamanda estetik özellikler taşıyorsa bu durumda SMK korumasının yanı sıra FSEK koruması söz konusu olur. Bir diğer ifadeyle tasarımcının hususiyetini taşıyan, FSEK kapsamında eser olarak nitelendirilen gruptan birine giren ve yine FSEK'te aranan sair şartları sağlayan bir tasarımın varlığı halinde; SMK'da öngörülen korumanın yanı sıra tescilsiz tasarımın bir eser olarak FSEK kapsamında korunması da gündeme gelir. Bilindiği

FOOTNOTE

1 Ibn Haldun University, Private Law PhD Student.

2 The Official Gazette dated 13.12.1951, numbered 7981.

3 The OG dated 10.01.2017, numbered 29944.

4 Estelle Derclaye, "The British Unregistered Design Right: Will It Survive Its New Community Counterpart to Influence Future European Case Law," Columbia Journal of European Law 10, no. 2, Spring 2004, s. 266.

5 Yargıtay HGK., T. 8.1.2020, E. 2017/12, K. 2020/141 T. 13.2.2020.

6 Türk Dil Kurumu, <https://sozluk.gov.tr/>, E.T. 07.12.2021.

7 Savaş Bozbel, Fikri Mülkiyet Hukuku, 12 Levha Yayınları, 2015, s. 602.

8 Derclaye, s. 267.

9 Derclaye, s. 267.

DİPNOT

1 Ibn Haldun Üniversitesi Özel Hukuk Doktora Öğrencisi.

2 10.01.2017 tarih, 29944 sayılı Resmî Gazete (RG).

3 13.12.1951 tarih, 7981 sayılı RG.

4 Estelle Derclaye, "The British Unregistered Design Right: Will It Survive Its New Community Counterpart to Influence Future European Case Law", Columbia Journal of European Law 10, i. 2, Spring 2004, p. 265-296.

5 Court of Appeals, HGK T. 13.2.2020, E. 2017/12, K. 2020/141.

6 Türk Dil Kurumu, <https://sozluk.gov.tr/>, E.T. 07.12.2021.

7 Savaş Bozbel, Fikri Mülkiyet Hukuku, 12 Levha Yayınları, 2015, p. 60.

8 Derclaye, p. 267.

9 Derclaye, p. 267.

PART 6

6769. As it is well known, copyright protection which is foreseen in Code No 5846 does not require registration, contrary to Code No 6769. Therefore, it is possible to protect a design that is not registered but considered a work in terms of Code No 5846¹⁰.

Nevertheless, due to the limits of this study's scope, the protection of unregistered designs under Code No 5846 will not be evaluated, however, it will be contented with examining the protection provisions regulated in Code No 6769.

II. THE SCOPE OF PROTECTION OF UNREGISTERED DESIGNS

Notwithstanding that the legislator has stipulated the protection of unregistered designs under Code No 6769, the coverage of protection ought to be determined, as the scope of the protection of unregistered design is more constricted when it is compared to registered designs in the presence of the Turkish Patent and Trademark Institution.

A. Obtaining Unregistered Design Right

To protect an unregistered design, primarily, the right to design has to be attained. In other words, the product generated has to fulfill the "design" requirements foreseen in Code No 6769. Accordingly, as long as a design provides the following "novelty", "distinctiveness", and "public release", it will receive legal protection¹¹.

1. Novelty

For a design to fall under the category of Code No 6769, first of all, it is sought to be new (Art. 56). A design that is conceived, created and presented in a way that did not exist before is considered to be "new". Accordingly, a design is deemed to be new when is not known by anyone, and not created before¹².

For a design to be considered new, it is necessary for it to be "different" from previous-

üzere SMK'nın aksine, FSEK'te öngörülen telif koruması tescil gerektirmemektedir. Bu sebeple tescil edilmeyen ve FSEK çerçevesinde eser sayılabilecek bir tasarımın telif hukuku hükümlerine göre korunması mümkündür¹⁰.

Ancak çalışmamızın sınırları dolayısıyla tescilsiz tasarımlara ilişkin FSEK koruması burada değerlendirilmeyecek, SMK'da öngörülen koruma hükümlerinin incelenmesi ile yetinilecektir.

II. TESCİLSİZ TASARIMLARIN KORUMA KAPSAMI

Her ne kadar kanun koyucu tescilsiz tasarımların SMK kapsamında korunmasını öngörmüşse de, bu korumanın kapsamını belirlemek gerekir. Zira tescilsiz bir tasarımın koruma alanı, Türk Patent ve Marka Kurumu ("TürkPatent") nezdinde tescil edilmiş tasarımlara göre daha dardır.

A. Tescilsiz Tasarım Hakkının Elde Edilmesi

Tescilsiz bir tasarımın korunabilmesi için öncelikle tasarım hakkının elde edilmesi gerekir. Bir diğer ifadeyle meydana getirilen ürünün, SMK'da öngörülen "tasarım" şartlarını sağlıyor olması gerekir. Buna göre bir tasarım; "yenilik", "ayrı edicilik" ve "kamuya sunma" şartlarını sağladığı takdirde hukuki korumadan faydalanabilecektir¹¹.

1. Yenilik

İlk olarak bir tasarımın SMK kapsamına girebilmesi için yeni olması aranır (md. 56). Bir tasarım, daha önceden var olmayan şekilde düşünülmüş ve oluşturulmuş, daha önceden kamuya arz edilmemiş bir formda arz edilmiş ise yeni sayılır. Buna göre kimse tarafından bilinmeyen ve yapılmamış bir tasarım "yeni" kabul edilir¹².

Bir tasarımın yeni olması, aynı ürüne ilişkin önceden yapılan tasarımlardan "farklı" ol-

ly created designs. Thus, according to the Court of Appeals, "In determining the novelty element, whether the design is the same as a previously existing design" needs to be examined¹³. The assessment to be made in that stage is the fact that later-dated design is not exactly the same as the previous dated design, or contains minor differences that do not affect its "monotony"¹⁴.

Novelty criteria adopted by Code No 6769 is absolute novelty¹⁵. That is to say, the appearance of the product subject to the design shall be differentiated from designs rendered to the public anywhere in the world, beyond insignificant details.

masını gerektirir. Nitekim Yargıtay'a göre, "Yenilik unsurunun belirlenmesinde, tasarımının, önceki mevcut bir tasarımın aynı olup olmadığı" incelenir¹³. Bu aşamada yapılması gereken değerlendirme, sonraki tarihli tasarımın önceki tarihli tasarım ile birebir aynı olmaması veya "aynılığı" etkilemeyecek kadar küçük farklılıklar içeriyor olması açısından yapılır¹⁴.

SMK'da benimsenen yenilik kriteri mutlak yeniliktir¹⁵. Bir diğer ifadeyle tasarıma konu ürünün görünümünün, dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulan tasarımlardan küçük/önemsiz detayların ötesinde farklılaşması gerekir.

The assessment to be made in that stage is the fact that later-dated design is not exactly the same as the previous dated design, or contains minor differences that do not affect its "monotony".

Bu aşamada yapılması gereken değerlendirme, sonraki tarihli tasarımın önceki tarihli tasarım ile birebir aynı olmaması veya "aynılığı" etkilemeyecek kadar küçük farklılıklar içeriyor olması açısından yapılır.

On the other hand, it is unrealistic to expect a design to have a structure that has never been thought or devised before. Adhering to stay within the limitation of utilization principle, it is necessary and sufficient to have distinctive details beyond petty details. Thus, according to established judicial practice; "In order to speak of absolute novelty, it is necessary and sufficient for the appearance of the product for which the design registration application is made, to have different features beyond small details provided that it remains within the limits of utilization and assimilation principles to make use of the designs offered to the public anywhere in the world"¹⁶. In that regard, it is indispensable/necessary to identify the common features and points that make the difference, and also, whether or not common features, specifically, fall in the scope of "utilization principle", shall be evaluated.

Öte yandan bir tasarımın daha önceden hiçbir şekilde düşünülmemiş ve aktedilmeyen bir yapıya sahip olmasını beklemek gerçekçi değildir. Zira yararlanma ve benzetme serbestisi ilkesi sınırları içinde kalmak kaydıyla, küçük ayrıntıların ötesinde farklı özelliklere sahip olması gerekli ve yeterlidir. Nitekim yerleşik yargı uygulamasına göre; "Mutlak yenilikten söz edilebilmesi için de tasarım tescil başvurusu yapılan ürünün görünümünün dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulan tasarımlardan yararlanma ve benzetme serbestisi ilkesi sınırları içinde kalmak kaydıyla küçük ayrıntıların ötesinde farklı özelliklere sahip olması gerekli ve yeterlidir"¹⁶. Bu çerçevede her somut olayda bilirkişi incelemesi ile ortak özellikler ve farklılık yaratan noktaların tespit edilmesi ve özellikle ortak özelliklerin "benzetme serbestisi" ilkesi kapsamında kalıp kalmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir.

FOOTNOTE

¹⁰ Merve Sert, Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Tescilsiz Tasarımların Korunması, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019, p. 30.

¹¹ Sert, p. 49.

¹² Bozbel, p. 609.

¹³ Yargıtay HGK., T. 27.3.2013, E. 2013/209, K. 2013/399.

¹⁴ Bozbel, p. 611.

¹⁵ Bozbel, p. 610.

¹⁶ İzmir BAM 11. HD., T. 16.6.2021, E. 2018/1445, K. 2021/716; Yargıtay 11. HD., T. 4.3.2015, E. 2014/15804, K. 2015/2909.

DİPNOT

¹⁰ Merve Sert, Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Tescilsiz Tasarımların Korunması, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019, s. 30.

¹¹ Sert, s. 49.

¹² Bozbel, p. 609.

¹³ Yargıtay HGK., T. 27.3.2013, E. 2013/209, K. 2013/399.

¹⁴ Bozbel, p. 611.

¹⁵ Bozbel, p. 610.

¹⁶ İzmir BAM 11. HD., T. 16.6.2021, E. 2018/1445, K. 2021/716; Yargıtay 11. HD., T. 4.3.2015, E. 2014/15804, K. 2015/2909.

PART 6

FOOTNOTE

17 Bozbel, p. 612.

18 Nihal Koşer, "Tasarım Hukukunda Bilgilenmiş Tüketici Kavramı", İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, V. 12, I.1, 2021, p. 381.

19 Yargıtay HGK., T. 27.3.2013, E. 2013/209, K. 2013/399.

20 Bozbel, p.613.

21 İstanbul Anadolu 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, T.6.12.2018, E.2018/292, K.2018/352.

22 Bozbel, p. 611.

23 e.g Bakırköy 1. Fikri Ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, T. 17.7.2019, E. 2017/589, K. 2019/278 (www.lexpera.com.tr).

24 e.g Bakırköy 1. Fikri Ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, T. 13.4.2021, E. 2019/326, K. 2021/100 (www.lexpera.com.tr).

25 Mikail Bora Kaplan, Sınai Mülkiyet Kanunu'nda İhtiyati Tedbirler, 12 Levha Yayınları, 2018, p. 80; Abdurrahman Hamza Tüzgen, "Tescilsiz Tasarımların Hukuken Korunması", Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018, p. 97.

26 Servet Batuhan Bilgin, "6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nda Tasarım Hukukunda Getirilen Yenilikler", Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, V. 20, I. 1, 2018, p. 43.

27 İlhami Güneş, Sınai Mülkiyet Kanunu'nda Tasarım Tescilli Konusundaki Yenilikler", Terazi Hukuk Dergisi V. 12, I. 128, 2017, p. 118.

28 Koşer, p. 381.

2. Distinctiveness

Considering an informed consumer segment, the element that gives the design a distinctiveness is the fact that there is a significant difference between the general appearance of the previous design and the designs created later¹⁷. The knowledgeable consumer segment about product/design will be taken as a basis in distinctiveness examination, contrary to novelty examination¹⁸. Hence, with regard to the Court of Appeals, "Distinctiveness is what sets a new design apart from the common features and what distinguishes it from other designs compared to the informed user"¹⁹. In other words, in the determination of whether a design is distinctive or not, common features between previous similar designs will be examined, and how much the designer has freedom of choice regarding design will be evaluated²⁰. For instance, for a glass design, it is essential to have a presence of a container which has a precise depth and can be taken in the palm of the hand. However, there is extensive freedom of choice in terms of the material used in glass production (plastic, glass, etc.), patterns made on it, or shapes and colors it includes. In addition to that, in a case subject to the decision of the İstanbul Anatolian 1st Intellectual and Industrial Property Rights Courts, it has been accepted by the court that the design of the plate pad bearing the automotive brand with a claw instead of a joint will be considered distinctive even if the designs to be made in this area contain minor differences, since it is a very narrow area²¹.

3. Public Release

Lastly, for an unregistered design to achieve protection, it is required to be released to the public. As a result of seeking the criterion of "absolute novelty" for the protection of the design, its submission to a narrow or large scale of third parties anywhere in the world is considered a release to the public²². According to Code No 6769, "release to public covers; exhibition, releasing to market via sales, usage, description, publication or any activities that have similar purposes. Disclosure of the design to a third party by abiding confidentiality condition does not constitute release to public" (Art 57).

B. Violation of the Unregistered Design Right

The scope of the protection provided to

2. Ayırt Edicilik

Bilgilenmiş bir tüketici kesimi göz önünde bulundurularak önceki tasarım ile sonradan meydana getirilen tasarımların genel görünüşleri arasında belirgin bir farklılığın olması, tasarıma ayırt edicilik kazandırın unsurudur¹⁷. Yenilik değerlendirmesinin aksine ayırt edicilik değerlendirmesinde, ürüne/ tasarıma ilişkin bilgilenmiş tüketici kesiminin değerlendirmesi esas alınır¹⁸. Nitekim Yargıtay'a göre; "ayırt edicilik, yeni olan bir tasarımın ortak özelliklerinin dışında ve bilgilenmiş kullanıcı gözüyle kıyaslanan diğer tasarımlardan farklı kılan özelliklerdir"¹⁹. Bir diğer ifadeyle tasarımın ayırt edici olup olmadığının tespitinde, önceki benzer tasarımlarla arasındaki ortak özelliklerine bakılacak ve tasarıma ilişkin tasarımcının ne kadar seçenek özgürlüğü olduğu değerlendirilecektir²⁰. Örneğin bir bardak tasarımı için, belirli bir derinliğe sahip olan ve avuç içine alınabilecek boyutlarda bir kabin varlığı şarttır. Fakat bardak yapımında kullanılan materyal (plastik, cam vs), bardak üzerine yapılan desenler, bardağın içerdiği şekiller, renkler vs gibi geniş bir seçenek özgürlüğü vardır. Bununla birlikte İstanbul Anadolu 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi kararına konu bir olayda; otomotiv markası taşıyan plaka altlığının mafsal yerine tırnaklı geçme tasarımının, oldukça dar bir alan olması dolayısıyla bu alanda yapılacak tasarımların ufak farklılıklar içermesi halinde dahi ayırt edici kabul edileceği kabul edilmiştir²¹.

3. Kamuya Sunma

Son olarak tescilsiz bir tasarımın koruma elde edebilmesi için tasarımın kamuya sunulmuş olması gerekir. Tasarımın korunması için "mutlak yenilik" kriterinin aranmasının bir sonucu olarak dünyanın herhangi bir yerinde dar veya geniş üçüncü kişiler çevresine sunulması kamuya sunulma olarak kabul edilir²². SMK'ya göre; "kamuya sunma; sergileme, satış gibi yollarla piyasaya sürme, kullanma, tarif, yayım, tanıtım veya benzer amaçlı faaliyetleri kapsar. Tasarımın gizlilik şartıyla üçüncü bir kişiye açıklanması kamuya sunma sayılmaz" (md. 57).

B. Tescilsiz Tasarım Hakkına Tecavüz

Tescilsiz tasarımlara sağlanan korumanın

unregistered designs can be determined within the framework of the rights obtained against other designs. In another saying, it is necessary to determine the extent to which an unregistered design is protected against other designs. According to Code No 6769, "An unregistered design gives its owner the right to prevent the acts specified in the first paragraph only in case of copying the same of the protected design or a similar one that is indistinguishable in terms of a general impression" (Art 59). As it is seen, unregistered designs are protected against "same"²³ or "a similar one that is indistinguishable in terms of a general impression."²⁴. To put it in more simple terms, unregistered designs are protected against only imitations, both in Turkish Law and European Union Law²⁵.

Furthermore, for violation of unregistered design rights to be discussed, the malicious intent of the infringer is sought²⁶. The owner of the unregistered design right cannot bring forward any rights and claims against the one who created a similar design with

Furthermore, for violation of unregistered design rights to be discussed, the malicious intent of the infringer is sought.

Ayrıca tescilsiz tasarıma tecavüzün söz konusu olabilmesi için tecavüz edenin kötü niyeti aranır.

good faith and without knowledge of unregistered design²⁷. This situation demonstrates the fact that the scope of the unregistered rights is much narrower than registered rights²⁸.

When determining the same or indistinguishably similar design; from the elements of designs, in particular, the "novelty" and "distinctiveness" criteria need to be reviewed. The following statements were included in the Court decisions related to the similarity between designs and therefore, naturally, the infringement evaluation: "While determining the scope of protection of a design, all designs that show a clear resemblance and all designs that create a gen-

kapsamı, diğer tasarımlar karşısında elde ettiği haklar çerçevesinde belirlenebilir. Bir diğer ifadeyle tescilsiz bir tasarımın diğer tasarımlar karşısında ne oranda korunduğunun tespiti gerekir. SMK'ya göre; "Tescilsiz tasarım, sahibine birinci fıkrada belirtilen fiilleri engelleme hakkını sadece korunan tasarımın ayısının veya genel izlenim itibarıyla ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kopyalanarak alınması hâlinde verir." (md. 59). Görüldüğü üzere tescilsiz tasarımlar, "aynı"²³ veya "genel itibarıyla ayırt edilemeyecek kadar benzer"²⁴ tasarımlara karşı korunmaktadır. Daha basit bir ifadeyle tescilsiz tasarımlar, hem Türk hukukunda hem de Avrupa Birliği hukukunda sadece taklitlere karşı korunmaktadır²⁵.

Ayrıca tescilsiz tasarıma tecavüzün söz konusu olabilmesi için tecavüz edenin kötü niyeti aranır²⁶. İyi niyetli bir şekilde ve tescilsiz tasarımdan haberi olmaksızın benzer bir tasarım gerçekleştiren kişiye karşı, tescilsiz tasarım sahibi herhangi bir

hak veya iddia talebinde bulunamayacaktır²⁷. Bu durum, tescilsiz tasarımların korunma kapsamının tescilli tasarımlara göre daha dar olduğunu da göstermektedir²⁸.

Bir tasarımın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini tespit ederken; özellikle tasarımın unsurlarından olan "yenilik" ve "ayırt edicilik" kriterlerini de gözden geçirmek gerekir. Tasarımlar arasındaki benzerlik ve doğal olarak tecavüz değerlendirmesine ilişkin bir mahkeme kararında şu ifadeler yer verilmiştir: "Bir tasarımın koruma kapsamı belirlenirken o tasarımın bilgilenmiş kullanıcı gözünde oluşturduğu genel izlenim ile bariz bir ben-

DİPNOT

17 Bozbel, s. 612.

18 Nihal Koşer, "Tasarım Hukukunda Bilgilenmiş Tüketici Kavramı", İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 12, S. 1, 2021, s. 381.

19 Yargıtay HGK., T. 27.3.2013, E. 2013/209, K. 2013/399.

20 Bozbel, s. 613.

21 İstanbul Anadolu 1. Fikri Ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, T. 6.12.2018, E. 2018/292, K. 2018/352.

22 Bozbel, s. 611.

23 Örnek karar için bkz. Bakırköy 1. Fikri Ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, T. 17.7.2019, E. 2017/589, K. 2019/278 (www.lexpera.com.tr).

24 Örnek karar için bkz. Bakırköy 1. Fikri Ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, T. 13.4.2021, E. 2019/326 K. 2021/100 (www.lexpera.com.tr).

25 Mikail Bora Kaplan, Sınai Mülkiyet Kanunu'nda İhtiyati Tedbirler, 12 Levha Yayınları, 2018, s. 80; Abdurrahman Hamza Tüzgen, "Tescilsiz Tasarımların Hukuken Korunması", Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018, s. 97.

26 Servet Batuhan Bilgin, "6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nda Tasarım Hukukunda Getirilen Yenilikler", Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, C. 20, S. 1, 2018, s. 43.

27 İlhami Güneş, Sınai Mülkiyet Kanunu'nda Tasarım Tescilli Konusundaki Yenilikler", Terazi Hukuk Dergisi C. 12, S. 128, 2017, s. 118.

28 Koşer, s. 381.

PART 6

eral impression in the eyes of the informed user should be considered together. If there are only slight differences between the compared designs, the designs are considered to be the same. Again, if there is a general difference between the general impression that a design makes on an informed user and the general impression, that makes a design constitute a distinctiveness feature. Here, in the designing field, particular attention should be devoted to the focus of protection on features such as appearance, shape, texture, and ergonomics. Right to design does not cover the technical function of products and objects but to their external appearance. General appearance should be taken into account while evaluating the assertion of violation, because the protection is not for a particular part of the product, but for the [product as a] whole.²⁹

As can be seen, unregistered design is protected against imitations that cannot be distinguishable in terms of its general appearance, even if it is the same or with minor differences³⁰. In determining this matter, there is no place for hesitation for the fact that informed users will be taken as a basis³¹.

zerlik gösteren bütün tasarımların birlikte dikkate alınması gerekir. Kıyaslanan tasarımlar arasında sadece küçük ayrıntılarda farklılık varsa tasarımların aynı olduğu kabul edilir. Yine bir tasarımın bilgilendirilmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenim ile herhangi bir tasarımın böyle bir kullanıcı üzerinde oluşturduğu genel izlenim arasında genel bir farklılık varsa tasarım ayırt edici niteliğe sahip demektir. Burada, tasarım alanında, özellikle dikkat edilmesi gereken husus korumanın, görünüm, şekil, doku ve ergonomi gibi özelliklere hasredilmesidir. Tasarım hakkı ürün ve eşyaların teknik işlevini değil, dış görünümünü konu etmektedir. Tecavüz iddiası değerlendirilirken de genel görünüm dikkate alınmalıdır. Çünkü koruma ürünün belirli bir parçası bölgesi için değil, tamamı için söz konusudur²⁹.

Görüldüğü üzere tescilsiz tasarım, aynen veya küçük farklılıklar olsa da genel görünüş itibarıyla ayırt edilemeyecek taklitlere karşı korunmaktadır³⁰. Bu hususun tespitinde, bilgilendirilmiş kullanıcının esas alınacağı konusunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır³¹.

Which actions will constitute a violation of unregistered design is also regulated under Code No 6769. According to this, third parties, without the permission of the holder of the design, cannot produce the products and the products to which the design is applied, launch to the market, sell, export, use with commercial purposes or hold for such purposes; or cannot make an offer regarding this product or the product to which the design is applied (Art 59, Code No 6769). Those infringement cases stated in the law are counted within the framework of the numerus clausus principle³².

III. EVALUATION OF UNREGISTERED DESIGN PROTECTION IN RESPECT OF PERIOD

As explained above, unregistered designs benefit from industrial property protection. However unregistered designs being subject to as extensive protection as registered designs, cannot be expected. In this context, it can be said that the most fundamental differentiation between the registered design and an unregistered design in the scope of protection is related to the duration of the protection.

A. Beginning of the Unregistered Design Protection

In order for an unregistered design to be included in the scope of Code No 6769, the element of public release must have occurred. This element, at the same time, has importance to determining the duration of the protection of the unregistered design. Accordingly, "the protection period of unregistered rights lasts three years starting from its first public release which protection is requested" (Art 69/b Code No 6769). As understood in the article text, the protection of unregistered design commences from its first presentation to the public³³. Presentation to the public may be through a legal action such as a sale or lease, or by displaying the design at a fair or publishing the designs for a product collection in a brochure or magazine.

Hangi eylemlerin tescilsiz tasarıma tecavüz teşkil edeceği de SMK'da düzenlenmiştir. Buna göre üçüncü kişiler, tasarım sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki tasarım veya tasarımın uygulandığı ürünü üretmez, piyasaya sunamaz, satamaz, ithal edemez, ticari amaçlı kullanamaz veya bu amaçlarla elde bulunduramaz ya da bu tasarım veya tasarımın uygulandığı ürünle ilgili sözleşme yapmak için öneride bulunamaz (md. 59). Kanun'da zikredilen tecavüz hallerinin sınırlı sayı ilkesi çerçevesinde sayıldığını belirtmek gerekir³².

III. TESCİLSİZ TASARIMLARIN KORUNMASININ SÜRE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yukarıda ifade edildiği üzere tescilsiz tasarımlar, sınai mülkiyet korumasından faydalanmaktadır. Ancak tescilsiz tasarımların, tescilli tasarımlar kadar kapsamlı bir korumaya tabi olması beklenmez. Bu çerçevede tescilli tasarım ile tescilsiz tasarımın korunması kapsamındaki en temel farklılığın, korunmanın geçerli olduğu süreye ilişkin olduğu söylenebilir.

A. Tescilsiz Tasarımların Korunmasının Başlangıç Anı

Bir tescilsiz tasarımın SMK kapsamına girebilmesi için kamuya sunma unsurunun gerçekleşmesi gerekir. Bu unsur aynı zamanda tescilsiz tasarımın korunmaya başlayacağı süreyi tespit açısından da önem arz etmektedir. Buna göre "tescilsiz tasarımların koruma süresi, koruma talep edilen tasarımın kamuya ilk sunulduğu tarihten itibaren üç yıldır" (md. 69/b). Madde metninden anlaşıldığı üzere tescilsiz tasarımın korunması, tasarımın ilk kamuya sunulduğu anda başlar³³. Kamuya sunma bir satış veya kira gibi hukuki işlemle gerçekleşebileceği gibi tasarımın bir fuarda sergilenmesi veya bir ürün koleksiyonuna ilişkin tasarımların broşür veya dergide yayınlanması yoluyla da olabilir.

FOOTNOTE

²⁹ Bakırköy 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, T. 8.1.2020, E.2018/533, K.2020/7 (www.lexpera.com.tr).

³⁰ Bilgin, p.43.

³¹ Koşer, p. 381.

³² Tüzgen, p. 97.

³³ Kaplan, p. 57.

DİPNOT

²⁹ Bakırköy 1. Fikri Ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, T. 8.1.2020, E. 2018/533, K. 2020/7 (www.lexpera.com.tr).

³⁰ Bilgin, s. 43.

³¹ Koşer, s. 381.

³² Tüzgen, s. 97.

³³ Kaplan, s. 57.

PART 6

Whereas registered designs protection starts from the date of a design registration has been made or a priority date, if any. In other words, the scope of the right to design may be extended retrospectively, at the time of its registration being made.

At that point, it is worth mentioning that, an unregistered design which is benefiting from the protection of Code No 6769 starting from the moment of its public presentation, is registered by someone else before its date of release to the public, then the right of the registrant is protected³⁴. Because, although unregistered designs are being protected by the date of their release to the public, it is more compatible with the law system to protect a previously registered design at the forefront.

B. Termination of the Unregistered Design Protection

According to Art 69/b of Code No 6769, an unregistered design is protected for 3 years from the date of its first presentation to the public. To put it in another way, the protection of unregistered designs foreseen in Code No 6769, come to an end after 3 years from its release to the public. As a result of the expiration of the time period, the right gets terminated per se³⁵. Nevertheless, it is still possible for design to be protected under Code No 5846 or related legislation in the framework of the cumulative protection principle.



Oysa tescilli tasarımlarda koruma, tasarım başvurusunun yapıldığı veya varsa rüçhan tarihi itibarıyla başlar. Bir diğer ifadeyle tasarım tescili yapılırken, geçmişe dönük olarak da tasarım hakkının kapsamı genişletilebilir.

Tam bu noktada ifade etmek gerekir ki, kamuya ilk sunulma anıyla birlikte SMK korumasından yararlanan tescilsiz tasarım, kamuya ilk sunulma tarihinden önce başka biri tarafından tescil edilmiş ise, bu durumda tescil eden kişinin hakkı korunur³⁴. Zira her ne kadar kamuya ilk sunma ile birlikte tescilsiz tasarım koruması başlasa da, daha önceden yapılmış bir tescilin öncelikli korunması Kanun sistematğine daha uygundur.

B. Tescilsiz Tasarım Korumasının Sona Ermesi

SMK md. 69/b hükmüne göre bir tescilsiz tasarım, kamuya ilk sunulduğu tarihten itibaren 3 yıl süreyle korunur. Bir diğer ifadeyle kamuya ilk sunulduğu tarihten itibaren 3 yıl sonra SMK'da öngörülen tescilsiz tasarım koruması son bulur. Sürenin dolması sonucunda hak kendiliğinden sona erer³⁵. Bununla birlikte kümülatif koruma ilkesi çerçevesinde tasarımın FSEK veya sair mevzuat kapsamında korunabilmesi hala mümkündür.

FOOTNOTE

34 Tüzgen, p. 85.

35 Tüzgen, p. 94.

IV. CONCLUSION

Unregistered designs' acquisition of industrial property protection came to the force with Code No 6769. Unregistered designs which were protected under Code No 5846, unfair competition, and other legislation beforehand, achieved protection with Code No 6769 regulations. Obtaining protection in the scope of Code No 6769 requires the fulfilment of novelty, distinctiveness, and public release conditions, albeit unregistered. A design that complies with those requirements gets protected for 3 years from the date of its first release to the public. Nonetheless, that provides narrower protection by its content and prevents unregistered design only from being imitated in an "exact" or "indistinguishably similar" way.

The scope of protection of registered designs is wider than unregistered ones, both contentwise and time period. In addition, the legislator has introduced provisions to protect unregistered designs if the conditions are met. Those provisions are also compatible with the referred European Union law.

IV. SONUÇ

Tescilsiz tasarımların sınai mülkiyet koruması elde etmesi, 6769 sayılı SMK ile gündeme gelmiştir. Daha önceden FSEK, haksız rekabet veya sair mevzuatlar çerçevesinde korunan tescil edilmemiş tasarımlar, SMK düzenlemeleri ile birlikte koruma elde etmiştir. Tescilsiz de olsa SMK kapsamında bir tasarımın korunabilmesi için; yenilik, ayırt edicilik ve kamuya sunma şartlarını sağlaması gerekir. Bu şartları sağlayan bir tasarım, kamuya ilk sunulduğu tarihten itibaren 3 yıl boyunca korunur. Ancak bu koruma içerik olarak tescilli tasarımlara göre daha dar olup, sadece tescilsiz tasarımın "aynen" veya "ayırt edilemeyecek kadar benzer" şekilde taklit edilmesini engeller.

Gerek içerik açısından gerekse süre açısından tescilli tasarımların koruma kapsamı tescilsiz tasarımlara göre daha geniştir. Bununla birlikte Kanun Koyucu şartlarının sağlanması halinde tescilsiz tasarımları da koruyacak hükümler getirmiştir. Bu hükümler, mehaz Avrupa Birliği hukuku ile de uyumludur.

BIBLIOGRAPHY

ABDURRAHMAN HAMZA TÜZGEN, "Tescilsiz Tasarımların Hukuken Korunması", Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018.

ESTELLE DERCLAYE, "The British Unregistered Design Right: Will It Survive Its New Community Counterpart to Influence Future European Case Law", Columbia Journal of European Law 10, I. 2, Spring 2004, 265-296.

İLHAMİ GÜNEŞ, Sınai Mülkiyet Kanunu'nda Tasarım Tescilli Konusundaki Yenilikler", Terazi Hukuk Dergisi, V. 12, I. 128, 2017.

MERVE SERT, Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Tescilsiz Tasarımların Korunması, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019.

MİKAIL BORA KAPLAN, Sınai Mülkiyet Kanunu'nda İhtiyati Tedbirler, 12 Levha Yayınları, 2018.

NİHAL KOŞER, "Tasarım Hukukunda Bilgilenmiş Tüketici Kavramı", İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, V. 12, I. 1, 2021, p. 380-393.

SAVAŞ BOZBEL, FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU, 12 LEVHA YAYINLARI, 2015.

SERVET BATUHAN BİLGİN, "6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nda Tasarım Hukukunda Getirilen Yenilikler", Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, V. 20, I. 1, 2018, 33-54.

KAYNAKÇA

ABDURRAHMAN HAMZA TÜZGEN, "Tescilsiz Tasarımların Hukuken Korunması", Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018.

ESTELLE DERCLAYE, "The British Unregistered Design Right: Will It Survive Its New Community Counterpart to Influence Future European Case Law", Columbia Journal of European Law 10, S. 2, Bahar 2004, 265-296.

İLHAMİ GÜNEŞ, Sınai Mülkiyet Kanunu'nda Tasarım Tescilli Konusundaki Yenilikler", Terazi Hukuk Dergisi C. 12, S. 128, 2017.

MERVE SERT, Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Tescilsiz Tasarımların Korunması, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019.

MİKAIL BORA KAPLAN, Sınai Mülkiyet Kanunu'nda İhtiyati Tedbirler, 12 Levha Yayınları, 2018.

NİHAL KOŞER, "Tasarım Hukukunda Bilgilenmiş Tüketici Kavramı", İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 12, S. 1, 2021, 380-393.

SAVAŞ BOZBEL, Fikri Mülkiyet Hukuku, 12 Levha Yayınları, 2015.

SERVET BATUHAN BİLGİN, "6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nda Tasarım Hukukunda Getirilen Yenilikler", Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, C. 20, S. 1, 2018, 33-54.

DİPNOT

34 Tüzgen, s. 85.

35 Tüzgen, s. 94.