



T.C.
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU
Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu

Sayı : E-29822383-000-220119375
Konu: 2022-M-1064 sayılı YİDK Kararı

25.02.2022

DURSUN YILMAZ (CİHAN PATENT MARKA DAN. HİZM. TİC. LTD. ŞTİ.)

İlgi : 2020/70442 başvuru numaralı ve "şenses online" ibareli marka başvurusu

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Kararı

YİDK Karar Numarası : 2022-M-1064
Başvuru Sahibi : [YAKUP ŞENSES]
Başvuru No : 2020/70442
Marka Adı : şenses online
Başvuru Tarihi : 26.06.2020

İtiraz Sayısı : 2021-GE-698842 **İtiraz Tarihi** : 15/10/2021
İtiraz Sahibi : ŞENSES GİYİM PETROL KUYUMCULUK GIDA İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Vekil : HALİL TOSUN (HDF PATENT DAN.ve BELGELENDİRME HİZ. LTD. ŞTİ.)

KONU

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun (6769 s. SMK) 19 uncu maddesi uyarınca verilen ilana itirazın reddi kararına karşı yapılan itirazın incelenmesi.

GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELER

2020/70442 başvuru numaralı "şenses online" ibareli başvurunun ilanına yapılmış olan 2020-GE-557520 sayılı itirazın reddi yönündeki Markalar Dairesi Başkanlığı kararına karşı, başvurunun 2011 87051 sayılı "şensesler giyim çarşısı" ibareli markaya dayanılarak 6769 s. SMK'nın 6 (1), (3) ve (9) uncu bentleri uyarınca reddedilmesi talebiyle yapılan itiraz incelenmiştir.

6769 sayılı SMK'nın "Marka tescilinde nispi ret nedenleri" başlıklı 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrası; "Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir." hükmünü ihtiva etmektedir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Adresi : <https://belgedogrulama.turkpatent.gov.tr/bg.aspx?Id=D1B59FE5-4CE1-4F6D-B757-CB4DBDFDC56F>

Gazi Mahallesi Hipodrom Caddesi No:13 (06560)

Yenimahalle / ANKARA

Telefon No: (0312) 303 10 00 / 71 Faks No : (0312) 303 11 73

İnternet Adresi www.turkpatent.gov.tr

Kep Adresi : tpe@hs01.kep.tr

Diğer yandan, 6769 s. SMK'nın "Yayıma itirazın incelenmesi" başlıklı 19'uncu maddesinin 2'nci fıkrası şu şekildedir:

(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye'de en az beş yıldır tescilli olması şartıyla, başvuru sahibinin talebi üzerine, itiraz sahibinden, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasını itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye'de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunması talep edilir. İtiraz sahibi tarafından bu hususların ispatlanamaması durumunda itiraz reddedilir. İtiraz gerekçesi markanın, tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin sadece bir kısmı için kullanıldığıının ispatlanması halinde itiraz, sadece kullanımı ispatlanan mal veya hizmetler esas alınarak incelenir."

Başvuru sahibinin Markalar Dairesi Başkanlığı (MDB) nezdindeki yayına itiraz işlemlerinde, itiraz gerekçesi marka hakkında SMK m. 19(2) çerçevesinde kullanım ispatı talebinde bulunduğu; yayına itiraz sahibi tarafından sunulan delillerin incelenmesi neticesinde MDB tarafından bu markaların ciddi kullanımının ispatlanamadığının tespit edildiği görülmüştür.

Kanun maddesinde de açıkça belirtildiği üzere başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıl içerisinde ciddi kullanım aranmaktadır. Somut olayda başvurunun tarihi 26/06/2020 olup, itiraz gerekçesi markanın kullanımlarının kanıtlanması gereken zaman aralığı 26/06/2015 - 26/06/2020 tarihleri arasındadır. Dolayısıyla bu tarihler dışında kalan belgeler değerlendirmeye alınmamıştır.

Marka mevzuatında "ciddi biçimde kullanma" kavramına ilişkin açık bir düzenleme yer almamasına rağmen, söz konusu kavramla; markadan işlevlerine uygun bir tarzda yarar elde edecek, yani üzerinde kullanıldığı malın veya hizmetin piyasada tanınmasını ve diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayrılmasını sağlayacak şekilde ve yoğunlukta piyasada veya piyasaya hitap eden, piyasayı etkileyen yerlerde kullanılması kastedilmektedir.

Bu anlamda, marka tarafından sağlanan hakların elde tutulması amacıyla markanın sembolik (göstermelik) kullanıma konu edilmesi ciddi kullanım olarak değerlendirilmemektedir. Dolayısıyla ciddi kullanım kriteri, sembolik kullanıma ilişkin hareketlerle marka hakkının haksız biçimde devamını ve rekabet açısından işletmelerin hareketlerini kısıtlayıcı tavırları engellemektedir. Bu noktada, marka sahibinden beklenen davranış, şüphe yaratmayacak biçimde, düzenli ve kurallara uygun ve mümkünse süreklilik arz eden bir kullanımda bulunmasıdır.

İtiraz sahibi, 07/03/2021 tarihinde Kurum kayıtlarına giren dilekçeyle kullanım ispatına ilişkin bazı delilleri süresi içinde Kuruma sunmuştur.

İtiraz sahibi tarafından sunulan faturaların ve medyada yer alan haberlerin kullanımın ispatlanması şart olan zaman aralığı dışında kaldığı görülmekte olup, 2011 87051 sayılı "şensesler giyim çarşısı" ibareli markanın tescil kapsamında bulunan 35. sınıfa dahil hizmetler için 26/06/2015 - 26/06/2020 tarihleri arasındaki kullanımını ispatlamak üzere sunulan evraklardan değerlendirmeye alınacak nitelikte olanların 2017 - 2019 yıllarına ait vergi matrahını gösteren vergi levhası ile 15/05/2017 tarihli vergi yoklama defteri görüntüsü olduğu tespit edilmiştir. Ancak bu evraklar tek başlarına markanın ciddi kullanımı ifadesinde belirtilen markanın üzerinde kullanıldığı malın veya hizmetin piyasada tanınmasını ve diğer işletmelerin

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Adresi : <https://belgedogrulama.turkpatent.gov.tr/bg.aspx?Id=D1B59FE5-4CE1-4F6D-B757-CB4DBDFDC56F>

Gazi Mahallesi Hipodrom Caddesi No:13 (06560)

Yenimahalle / ANKARA

Telefon No: (0312) 303 10 00 / 71 Faks No : (0312) 303 11 73

İnternet Adresi www.turkpatent.gov.tr

Kep Adresi : tpe@hs01.kep.tr

mal veya hizmetlerinden ayrılmasını sağlayacak şekilde ve yoğunlukta piyasada veya piyasaya hitap eden, piyasayı etkileyen yerlerde kullanımını gerektiği hususunu ispatlamada yeterli olmadığı tespit edilmiştir.

Dolayısıyla itiraz gerekçesi 2011 87051 sayılı "şensesler giyim çarşısı" ibareli markanın 6769 s. SMK'nın 6 (1) maddesi incelemesinde esas alınması mümkün görülmemiş ve bu bende dayalı yapılan itiraz haklı bulunmamıştır.

Yayına itiraz sahibi itirazının reddedilmesi dair karara karşı Kurul nezdinde yapılmış olduğu itirazın ekinde kullanımı gösterir nitelikte ve uygun zaman aralığına ait bazı faturalara yer vermiştir.

Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin "Kullanımın ispatı" kenar başlıklı 29'uncu maddesinin 3'üncü fıkrası; "Başvuru sahibinin talepte bulunması halinde Kurum, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasını itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye'de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunması için itiraz sahibine bir aylık süre verir. İtiraz sahibi tarafından süresi içinde delil sunulmaması veya sunulan delillerin itirazla ilgili olmaması halinde ve ayrıca başka bir itiraz gerekçesi veya itiraza gerekçe gösterilen başka bir marka da yoksa Kurum itirazı reddeder." hükmünü;

Aynı Yönetmeliğin "Kullanımın ispatı hallerinde sunulacak deliller" kenar başlıklı 30'uncu maddesinin 4'üncü fıkrasının ilk cümlesi ise, "Kurum tarafından talep edilenler hariç olmak üzere, 29 uncu madde kapsamında verilen sürelerin sona ermesinden sonra delil sunulamaz, sunulan deliller Kurum tarafından dikkate alınmaz." hükmünü ihtiva etmektedir.

Kullanım ispatına ilişkin özel hüküm teşkil eden söz konusu düzenlemelerden anlaşılacağı üzere, itiraz sahibinin ilk kez Kurul nezdinde yapmış olduğu karara itiraz aşamasında sunmuş olduğu ek deliller, 29'uncu madde kapsamında verilen süre sona erdikten sonra sunulmuş olduğundan ve ilgili mevzuatta, Yönetmeliğin 29'uncu maddesi kapsamında verilen bir aylık sürenin dışında, itiraz sahibinin talebi üzerine ek bir süre verilebileceğine dair bir düzenleme de bulunmadığından, ilk kez Kurul nezdindeki karara itirazla birlikte sunulan ek delillerin Kurul tarafından kullanım ispatına ilişkin incelemede dikkate alınması mümkün görülmemiştir. Dolayısıyla, kullanım ispatı, itiraz sahibi tarafından 17/03/2021 tarihinde, yani 29'uncu madde kapsamında verilen süre içinde Kuruma sunulmuş olan deliller esas alınarak incelenmiştir.

6769 s. SMK'nın 6 (3) bendi "Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir." hükmünü amirdir.

Bu durumda, 6769 s. SMK'nın 6 (3) bendi uyarınca tescilli talep edilen bir markanın tescilsiz bir marka gerekçe gösterilerek engellenebilmesi için, tescilli talep edilen işaret(marka) için daha önceden bir hak elde edilmiş olması gerekmektedir.

Doktrin de kabul edilmiş olan genel görüşe göre, markanın daha önceden ticaret alanına çıkarılmış ve ilgili sektörde belirli bir bilinirlik düzeyine erişmiş olması, yani markanın tescil başvurusundan önce başvuruya konu mallar/hizmetler için markasal olarak aktif ve yoğun kullanımı, sonraki başvurunun tescilini engelleme hakkı vermektedir.

Yapılan incelemede "Şenses" ibaresinin itiraz sahibi tarafından, başvuruya konu markanın başvuru tarihi

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Adresi : <https://belgedogrulama.turkpatent.gov.tr/bg.aspx?Id=D1B59FE5-4CE1-4F6D-B757-CB4DBDFDC56F>

Gazi Mahallesi Hipodrom Caddesi No:13 (06560)

Yenimahalle / ANKARA

Telefon No: (0312) 303 10 00 / 71 Faks No : (0312) 303 11 73

İnternet Adresi www.turkpatent.gov.tr

Keş Adresi : tpe@hs01.kep.tr

olan 26/06/2020 tarihinden önce 2016, 2017, 2018, 2019 yılında giyim eşyalarının satışına yönelik olarak düzenlenmiş faturalar üzerinde markasal kullanımı gerçekleştirildiği, itiraz sahibinin bu yıllarda ticari olarak aktif olduğuna yönelik vergi yopklama defterinin bulunduğu ve itiraz sahibinin "çeşitli giyim eşyaları ve satışı" üzerinde süreklilik arz eder biçimde ve ticari etki oluşturacak şekilde ve başvurunun tescilini engelleyecek mahiyette bir markasal kullanımın ispatlandığı kanaatine varılmıştır.

6769 s. SMK'nın 6 (9) bendi " Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir" hükmünü amirdir.

Ancak başvurunun kötüniyetle yapıldığı yönündeki iddia ispatlanmadığından bu gerekçenin de kabulü mümkün olmamıştır.

Öte yandan her marka özgünlük derecesi, tasarımı, tescile konu mallar/hizmetlerin ve bu mal ve hizmetlerin tüketici grubunun özellikleri, markanın tescil kapsamındaki mal/hizmetler üzerindeki ayırt edici niteliği gibi unsurlar açısından kendine özgü özellikler taşıdığından ve ancak tüm bu unsurların birlikte değerlendirilmesi sonunda tescil başvurusuna ilişkin karar oluşturulabildiğinden dilekçede işbu başvurudan farklı marka örneğini haiz ve farklı aşamalarda incelenmiş olan başka marka başvurularına ilişkin verilen kararların işbu itirazın değerlendirilmesinde dayanak gösterilmesi haklı bulunmamıştır.

Belirtilen nedenlerle işbu itirazın itiraz sahibinin üzerinde kullanımı bulunan mal/hizmetlerle aynı/aynı tür ve benzer olan mal/hizmetler bakımından kısmen kabulü gerekmiştir.

KARAR

İtirazın kısmen kabulüne ve başvurunun tescil kapsamından "(Sınıf 25:) Koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemededen yapılmış iç-dış giysiler, çoraplar, fularlar, şallar, bandanalar, eşarplar, kemerler. Ayak giysileri: ayakkabılar, terlikler, sandaletler. Baş giysileri: şapkalar, kasketler, bereler, takkeler, kepler; (Sınıf 35:) alıcı ve satıcılar için online pazaryeri (internet sitesi) sağlama hizmetleri.; Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için Koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemededen yapılmış iç-dış giysiler, çoraplar, fularlar, şallar, bandanalar, eşarplar, kemerler. Ayak giysileri: ayakkabılar, terlikler, sandaletler. Baş giysileri: şapkalar, kasketler, bereler, takkeler, kepler. mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri; (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.)" hizmetlerinin çıkartılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Kararlara karşı dava açılması: Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun itiraz işlemleri ile ilgili nihai kararlarına karşı, kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili mahkemede dava açılabilir.

Dr. Elif B. AKIN
Yeniden İnceleme ve Değerlendirme
Kurulu Başkanı

Tülay İŞGÖR
ÜYE

Elif AYKURT KARACA
ÜYE

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Adresi : <https://belgedogrulama.turkpatent.gov.tr/bg.aspx?Id=D1B59FE5-4CE1-4F6D-B757-CB4DBDFDC56F>

Gazi Mahallesi Hipodrom Caddesi No:13 (06560)

Yenimahalle / ANKARA

Telefon No: (0312) 303 10 00 / 71 Faks No : (0312) 303 11 73

İnternet Adresi www.turkpatent.gov.tr

Keş Adresi : tpe@hs01.kep.tr