Marka Hukukuna ?li?kin Kullan?m ?spat? Kapsam?nda Sunulmas? Gereken Deliller

22 Kas 2021

S?nai Mülkiyet Kanunu'nun ("**SMK**") yürürlü?e girmesiyle, markaya dayal? yap?lan itirazlar bak?m?ndan EUIPO ve birçok ülkede uygulanmakta olan kullan?m ispat? uygulamas? yürürlü?e girmi?tir. Bu ba?lamda, itiraz gerekçesi markan?n itiraza konu ba?vurunun ba?vuru veya rüçhan tarihinde Türkiye'de en az be? y?ld?r tescilli olmas? ?art?yla ba?vuru sahibinin talebi üzerine itiraz gerekçesi markan? kullan?m?n?n ispatlanmas? zorunlulu?u getirilmi?tir. Ba?vuru sahibinin talebi üzerine itiraza mesnet markas?n? ba?vuru tarihinden önceki 5 y?l içinde Türkiye'de ciddi biçimde kullanmakta oldu?una ya da kullanmamaya dair hakl? sebepleri oldu?una ili?kin delil sunamayan itiraz sahibinin itiraz? SMK'n?n 6/1 maddesinde düzenlenen kar??t?rma ihtimali gerekçesi kapsam?nda reddedilecektir.

Kullan?m ispat?na ili?kin deliller ilgili bildirim tebli? al?nd?ktan sonra 1 ay içinde sunulmal?d?r. Bu sürenin k?sa olmas? ise özellikle yabanc? itiraz sahiplerinin, Türkiye'deki kullan?ma ili?kin delil sunmas? gerekti?i hallerde sorunlar yaratmaktad?r. Bu nedenle marka yay?m?na itiraz yap?l?rken hangi mesnet markalar?n kullan?m ispat? talebine konu oldu?u tespit edilerek bu markalara ili?kin kullan?m delillerinin haz?rlanmaya ba?lanmas? tavsiye edilmektedir.

Kullan?m ispat? yakla??k 4 y?ld?r uygulan?yor olmas?na ra?men, SMK kapsam?nda sunulmas? gereken delillere ili?kin aç?k hüküm bulunmamas? nedeniyle marka sahipleri bu delillerin niteli?i konusunda halen sorun ya?amaya devam etmekte ve gerekli delillerin sunulamamas? nedeniyle hak kayb?na u?ramaktad?r.

Kullan?m ?spat? için Sunulabilecek Deliller:

Türk Patent ve Marka Kurumu taraf?ndan 2017 y?l?nda yay?mlanan Kullan?m ?spat? K?lavuzu uyar?nca itiraz sahiplerinin itiraza mesnet markalar?n?n kullan?m?n? ispat etmeye ili?kin a?a??da belirtilen delilleri sunabilecektir:

- Faturalar,
- Katalog, fiyat listesi ve ürün kodlar?,
- Ürün ambalaj ve tan?t?m örnekleri,
- Reklam, tan?t?m, promosyon, pazar ara?t?rmas?, kamuoyu ara?t?rmas?
- Markal? mal veya hizmetin cirosu, kar?, yurt çap?nda ve yurt d???nda sahip oldu?u da??t?m kanallar?, kazand??? ödüller gibi ticari bilgiler.
- Deliller hakk?nda aç?klama içeren beyanlar

Sunulmas? gereken ba?l?ca deliller bunlar olmakla birlikte, genel olarak markan?n kullan?m?n? gösteren ve tarih belirten her çe?it delil sunulabilece?i kabul edilmektedir. Sunulan deliller çevrimiçi sisteme yüklenmekte olup yaln?zca itiraz taraflar?nca görüntülenebilmektedir.

Delillerle ?lgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

- Sunulan deliller üzerinde ispat edilen markaya yer verilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda markan?n ay?rt edici karakterini de?i?tirmeyen kullan?mlar geçerli kabul edilecektir. Örne?in, ay?rt edicili?i haiz olmayan kelime ve ?ekillerin markaya eklenmesi ya da ç?kar?lmas? suretiyle markan?n kullan?m? geçerlidir.

- Delillerin say?s?na ili?kin özel bir düzenleme yoktur. Önemli olan söz konusu delillerin itiraza konu marka ba?vuru tarihinden önceki 5 y?l içinde ciddi biçimde kullan?ld???n?n ispat edilebilmesidir. Bu kapsamda delillerin tarih içermesi ve bu tarihlerin söz konusu 5 y?la da??lmas? büyük önem arz etmektedir.
- Direkt markay? ta??yan ürün veya hizmetin sat???n? gösteren faturalar bu kapsamda en güçlü delil olarak kabul edilmektedir. Ne kadar fatura sunulmas? gerekti?i ürün veya hizmetin niteli?ine göre de?i?mektedir. Örne?in günlük al??veri?i yap?lan ürünlerde daha çok fatura sunulmas? gerekirken, pahal? ve günlük al??veri?i yap?lmayan ürün ve hizmetlerin sat??? daha az yap?ld??? için daha az fatura sunulmas? yeterli olabilecektir. E?er mümkünse, 5 y?ll?k süre içinde ay ba??na 10 adet fatura sunulmas? yeterli olacakt?r.
- Kullan?m?n marka sahibiyle ili?kilendirilmesi gerekmektedir. E?er deliller üzerinde markay? kullanan 3. bir ki?i olarak gerekiyorsa bu ki?iyle marka sahibi aras?ndaki ili?kinin ispatlanmas? gereklidir. Bu kapsamda lisans ve distribütörlük sözle?meleri gibi marka kullan?m hakk? veren sözle?melerin sunulmas? mümkündür. E?er marka sahibi ve markay? kullanan ?irket ba?l? ?irketse mümkünse ?irket kay?tlar?n?n sunulmas? gerekmektedir. Resmi bir belgeyle ?irketler aras?ndaki ili?kinin ispatlanamad??? durumlarda markay? kullanan ?irket taraf?ndan taraflar aras?ndaki ili?kiyi izah eden bir beyan sunulmas? mümkündür. Bu tarz beyanlara ili?kin bir geçerlilik ?art? bulunmamakla birlikte noter onayl? bir beyan ispata daha elveri?li olacakt?r.
- ?tiraz?n kullan?m?n ispatland??? mal ve hizmetler bak?m?ndan dikkate al?naca?? hususu da büyük önem ta??maktad?r. Bu kapsamda itiraza mesnet markan?n tescilli oldu?u mal ve hizmetler üzerinde kullan?ld???n?n ispat? gerekmektedir. Kullan?m yaln?zca bir tak?m mal ve hizmetler bak?m?ndan ispat edilebilirse itiraz o mal ve hizmetler dikkate al?narak incelenecektir.

Kullan?m?n yeterli delillerle ispatlanmamas? sonucunda itiraz?n en önemli gerekçelerinden olan kar??t?rma ihtimali kapsam?nda reddedilece?i göz önüne al?nd???nda marka sahiplerinin gerekli ve yeterli delillerin toplanmas? konusunda azami özeni göstermesi gerekmektedir.

?LG?L? ÇALI?MA ALANLARI

- Marka Hukuku
- Fikri Mülkiyet Davalar?

Related Attorneys

- EZG? BAKLACI GÜLKOKAR, LL.M.
- MEL?S YILMAZ TÜRKÖZ