



TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU KULLANIM İSPATI KILAVUZU

10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“**SMK**”) ile gelen en önemli yeniliklerden biri de, “kullanım ispatı” kurumudur. SMK’nın 19. maddesinde düzenlenmiş bulunan ve “kullanmama savunması veya kullanmama def’i” olarak da adlandırılan kullanım ispatı kurumuyla, tescilli markaların piyasada etkin şekilde kullanılmasının sağlanması ve kullanılmayan markalar gerekçe gösterilerek yapılan itirazlar sonucu yeni müteşebbislerin yapay bir pazara giriş engeli ile karşılaşmaması hedeflenmektedir.

SMK’nın yürürlüğe girmesinin ardından, Türk Patent ve Marka Kurumu (“**Kurum**”), Haziran ayında, kullanım ispatına ilişkin Kurum uygulamalarına esas olan koşulları ve kuralları düzenleyen bir bilgilendirme kılavuzu yayınladı. Kurum, 29 Eylül 2017 tarihinde ise, İspat Kılavuzu (“**Kılavuz**”) adıyla, bu bilgilendirme kılavuzunun Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ve Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) içtihatları ile ulusal ve uluslararası örneklerin esas alındığı güncellenmiş halini yayınladı.

Kılavuz’a konu kullanım ispatı kurumunun düzenlendiği SMK’nın 19. maddesi uyarınca, SMK’nın 6. maddesinin 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 sahibi 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 sunmasını talep edebilecek; itiraz sahibi tarafından kullanımın ispatlanamaması halinde ise, söz konusu gerekçe markalar, SMK’nın 6. maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak inceleme açısından dikkate alınmayacaktır.

Kılavuz’da düzenlenen kullanım ispatına ilişkin koşullar ve kurallar genel olarak aşağıdaki gibidir:

- Kullanım ispatına ilişkin uygulama, 10 Ocak 2017 tarihinden sonra yapılan marka başvuruları için geçerli olacaktır. 10 Ocak 2017 tarihinden önce yapılmış marka başvuruları bakımından 556 sayılı KHK hükümleri geçerli olacak; bu başvurulara karşı yapılan itirazlarda kullanım ispatı talep edilemeyecektir.
- Kullanım ispatı, SMK’nın 6. maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan itirazlar ile sınırlı şekilde uygulanacak; SMK’nın 6. maddesinin diğer fıkralarında sayılan itiraz gerekçeleri ve 5. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen mutlak ret nedeni bakımından uygulanmayacaktır. Özellikle de, tanınmış bir marka ile aynı veya benzer olduğu iddiasıyla SMK’nın 6. maddesinin dördüncü veya beşinci fıkraları kapsamında yapılan itirazlarda, başvuru sahipleri, itiraz gerekçesi tanınmış markaların kullanılmadığını ileri süremez. Diğer taraftan, kullanmama iddiası, Kurum tarafından SMK’nın 5/1(ç) maddesi kapsamında verilen ret veya kısmi ret kararları bakımından da def’i olarak ileri sürülemez. Bu bağlamda, başvuru sahibinin SMK’nın 5/1(ç) maddesi kapsamında verilen ret veya kısmi ret kararına gerekçe oluşturan marka veya markaların kullanılmadığına ilişkin iddiası itiraz incelemesinde dikkate alınmaz.
- Yayına itiraz gerekçesi olarak ileri sürülen markanın kullanım ispatına konu olabilmesi için, söz konusu markanın itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihi itibarıyla Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olması gerekmektedir.
- Kullanım ispatı ancak yayıma itiraz sürecinde başvuru sahibinin talebi üzerine başlayacaktır.
- Başvuru sahibinin yayıma itiraz sürecinde kullanım ispatı talebinde bulunmaması halinde, bu talep Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı (YİDDB) tarafından incelenmek üzere yapılacak itiraz aşamasında ileri sürülemeyecektir.



- Başvuru sahibinin kullanım ispatı talebi yoksa yayıma itiraz, tüm gerekçe markalar ve bu markaların tescil kapsamındaki tüm mal ve hizmetler dikkate alınarak incelenir.
- Başvuru sahibinin talep etmesi halinde, itiraz sahibinin, itiraz edilen başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasını/markalarını itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğunu ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğunu gösterir delilleri sunması beklenir.
- İtiraza gerekçe olarak gösterilen marka, bir başka kişiden devralınmışsa devreden önceki kullanımının olmadığı durumlarda, devralan açısından bu husus kullanımın ispatından kaçınmak için haklı bir sebep oluşturmayacaktır.
- Başvuru sahibinin talebi olmasına rağmen, itiraz 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 itiraz reddedilir.
- Kurum tarafından talep edilenler hariç olmak üzere, Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in (“**Yönetmelik**”) 29. maddesi kapsamında verilen sürelerin sona ermesinden sonra delil sunulamaz, sunulan deliller Kurum tarafından dikkate alınmaz.
- İtiraz gerekçesi markanın, tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin sadece bir kısmı için kullanıldığına ispatlanması hâlinde itiraz, sadece kullanımı ispatlanan mal veya hizmetler esas alınarak incelenir.

Kılavuz’da, kullanım ispatı talebinin, itiraza ilişkin başvuru sahibine karşı görüş sunması için verilen bir aylık süre içerisinde, ilgili formun doldurulması suretiyle yapılacağı; bu formun kullanılmadığı durumlarda ise, kullanım ispatı talebinin açık, net ve koşulsuz olarak, Kılavuz’da yer alan ifadelere uygun şekilde yapılması gerektiği belirtilmektedir.

Kılavuz’da, ayrıca, kullanım ispatına ilişkin delillerin sunumuna ilişkin aşağıdaki genel esaslardan bahsedilmiştir:

- Yönetmelik’in 29. maddesine uygun olarak başvuru sahibi tarafından talepte bulunulması halinde, Kurum, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasının 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 yedi aylık süre verir.
- İtiraz sahibi, Yönetmelik’in 29. maddesinin 6. fıkrası uyarınca kullanım ispatına ilişkin delillerini itiraz aşamasında resen de sunabilecektir.
- İtiraz sahibinin, delilleri, Yönetmelik’in 29. maddesi kapsamındaki süreler içinde, ilgili formu kullanarak sunması gerekmektedir.
- Niteliği, içeriği ve itiraz konusu marka ile bağlantısı açıkça anlaşılmayan, okunaklı olmayan, düzenli şekilde tasnif edilmeyen, liste halinde sunulmayan ve iddialarla ilişkilendirilmemiş delillerin sunulması halinde, Kurum, itiraz sahibine, söz konusu eksikliklerin giderilmesi için, itiraz kapsamını genişletmemesi şartıyla Yönetmelik’in 30. maddesinin 5. fıkrası uyarınca bir aylık ek süre verebilir.
- Kurum tarafından talep edilenler hariç olmak üzere, Yönetmelik’in 29. ve 30. maddesi kapsamında verilen sürelerin sona ermesinden sonra delil sunulamaz, sunulan deliller Kurum tarafından dikkate alınmaz.



BEKİROĞLU · İSEN · ÇİĞERLİ
HUKUK BÜROSU

- Sunulacak delillerin, tarafların başka bir bilgiye ihtiyaç duymaksızın değerlendirme yapabilmesine ve görüş oluşturabilmesine imkân verecek şekilde açık, anlaşılır ve güvenilir nitelikte olması ve itiraza konu markanın tescilli olduğu mal veya hizmetler bakımından kullanımın niteliği, yeri, zamanı, kapsamı ve markanın kullanım şekli hususlarına dair yeterli bilgiyi içermesi gerekmektedir.
- Markanın kullanıldığını ispatlamak üzere sunulacak delillerin, ayrıca, markanın yurt içinde, marka sahibi ya da onun izniyle üçüncü kişiler tarafından, temel işlevine uygun olarak, ayırt edici karakterini değiştirmeyecek şekilde ve ciddi (gerçek) biçimde kullanıldığını ya da kullanılmaya dair haklı sebepleri olduğunu gösterir nitelikte olması gerekmektedir.

Kullanım ispatı konusunu oldukça kapsamlı şekilde inceleyen Kılavuz'da, ayrıca, faturalar, kataloglar, fiyat listeleri, ürün kodları, ürünler, ambalajlar, tabela örnekleri, reklamlar, tanıtımlar, promosyonlar, pazar araştırmaları, kamuoyu araştırmaları, reklam, tanıtım ve promosyon ürünleri görselleri ve videoları gibi kullanım ispatına ilişkin delillere, bu delillerin ispat gücüne ilişkin açıklamalara ve markanın sahibi ya da onun izniyle üçüncü kişiler tarafından kullanılması, markanın temel işlevine uygun olarak kullanılması, tescilli markanın ayırt edici karakteri değişmeyecek şekilde kullanılması, markanın ciddi biçimde kullanılması ve kullanımın kapsamı, markanın yurtiçinde kullanılması, markanın itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde kullanılması ve markanın haklı nedenle kullanılmaması gibi kullanımın ispatına ilişkin sunulacak deliller bakımından dikkat edilmesi gereken hususlara da yer verilmiştir.
