



AIPPI 2023 Dünya Kongresi - İstanbul

Kabul Edilen Yönerge

25 Ekim 2023

Yönerge

2023 – Çalışma Konusu – Marka

Marka kullanımının kanıtlanması

Genel Bilgi:

- 1) Bu Yönerge, marka kullanımının kanıtlanmasıyla ilgilidir. Yönerge markanın, marka tescilinin elde tutulabilmesi amaçlı gerçek kullanımı gerekliliği bağlamındaki kullanımının kanıtlanmasına odaklanır ve markanın tanınmışlığını ya da ayırt ediciliğini kanıtlamak veya tecavüz yaratan kullanımı kanıtlamak konularını ele almamaktadır.
- 2) Marka kullanımı konusu, Yönerge Q218 "Korumayı sürdürmek için markaların gerçek kullanımının gerekliliği (2011)", Yönerge Q70 "Kullanımın Koruma ve Yenileme Üzerindeki Etkisi (1978)" ve Yönerge Q168 "Bir Markanın Yasal Bir Gereklilik Olarak Marka Olarak Kullanımı (2002)" Yönergesi gibi çeşitli AIPPI Yönergelerinde incelenmiştir. AIPPI ayrıca 2018 ve 2021'de, çeşitli yargı

bölgelerinde marka kullanımına ilişkin mevzuatı ve uygulamaları açıklayan "Markaların Gerçek Kullanımı" Hukuk Serisi Kitabı'nı yayımlamıştır. Konunun pratik öneminin yüksek olması ve örneğin sanal dünyalarda kullanım gibi yeni zorlukların ve soruların ortaya çıkması nedeniyle, daha kapsamlı bir çalışma yapılması ve bu Yönerge'nin hazırlanması gerekmiştir.

- 3) AIPPI Ulusal ve Bölgesel Grupları ve Bağımsız Üyelerinden, bu Yönerge'ye ilişkin ulusal ve bölgesel yasalarla ilgili ayrıntılı bilgi ve analizler sunan 41 adet Rapor alınmıştır. Bu Raporlar, AIPPI Genel Raportör Ekibi tarafından incelendikten sonra Özet Rapor haline getirilmiştir (www.aippi.org adresinde mevcuttur).
- 4) Bu Yönerge'nin konusu, 2023'de İstanbul'da yapılan AIPPI Dünya Kongresi'nde özel bir Çalışma Komitesi bünyesinde ve yine tam katılımlı Genel Oturum'da daha detaylı olarak görüşülmüş ve akabinde AIPPI Yürütme Komitesi tarafından mevcut Yönerge benimsenmiştir.

AIPPI aşağıdaki kararları almıştır:

- 1) Bir markanın ilgili dönemde gerçek kullanımını kanıtlamak için gereken deliller açısından niceliğe veya süreye dair herhangi bir asgari eşik bulunmamalıdır.
- 2) Gerçek kullanımı göstermek için kabul edilen delil türlerine ilişkin kısıtlamalar bulunmamalıdır. Sunulan tüm delillerin genel değerlendirmesine dayalı olarak, bu tür delillerin tümüne, vakanın koşullarına göre uygun ağırlık verilmelidir.
- 3) Saygın/tanınmış/ünlü/tarihi markalar, gerçek kullanımın kanıtlanması açısından diğer markalarla aynı delil gerekliliklerine tabi olmalıdır.
- 4) Kullanım delili, söz konusu kullanımın yerini, zamanını, kapsamını ve niteliğini belirtmelidir. Ancak bu kadar spesifik bilginin her bir delil için ayrıca ortaya konulması gerekmemeli, deliller bir bütün olarak ele alınmalı ve değerlendirilmelidir.

- 5) Bir markanın gerçek kullanımını kanıtlamaya yönelik delil gerekliliklerine ilişkin mevzuat ve uygulama, mahkemeler ve fikri mülkiyet ofisleri/idari mahkemeler önünde tutarlı olmalıdır. Bir markanın gerçek kullanımını kanıtlamaya yönelik delil gerekliliklerine ilişkin mevzuat ve uygulama, gerçek kullanımın kanıtlanması konusunda marka sahiplerine gereksiz veya aşırı yük getirmemelidir.
- 6) Bir markanın, tescilli halinden farklı bir biçimde, tescilli markanın ayırt edici niteliğini değiştirmeyen unsurlarla kullanılması, tescilli markanın kullanımı olarak kabul edilmelidir. Bu değerlendirme her somut olay özelinde gerçekleştirilmelidir. Varyasyonun kullanımının tescilli markanın gerçek kullanımı olarak kabul edilip edilmeyeceğine karar verirken özellikle aşağıdaki faktörler dikkate alınmalıdır:
 - a) ilgili halkın bunları aynı marka olarak algılayıp algılamadığı;
 - b) tescilli markanın ve varyasyonunun ayırt edicilik derecesi;
 - c) markanın kullanıldığı sektörün özellikleri ve sektörün marka kullanımına ilişkin ticari teamülleri.
- 7) Yukarıdaki 6. paragrafa bağlı olarak, genel olarak aşağıdaki varyasyonların, tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmedeği kabul edilmelidir:
 - a) ayırt edici olmayan unsurların, tescilli markaya kısmen veya tamamen eklenmesi veya tescilli markadan kısmen veya tamamen çıkarılması;
 - b) tescilli markanın yazı tipinin, boyutunun ve/veya renginin kısmen veya tamamen değiştirilmesi:
 - i. kelime markası söz konusu olduğunda, kelime kullanılan biçimde tanımlanabilir kaldığı sürece;
 - ii. şekil markası söz konusu olduğunda, varyasyon, tescilli markanın ayırt edici karakteri açısından esas teşkil etmeyen özelliklerden oluştuğu sürece;
 - c) tescilli markadaki farklı öğelerin düzeninin değiştirilmesi; örneğin, yukarı-

- aşağı şeklindeki düzenlemenin, sol-sağ şeklindeki düzenlemeye dönüştürülmesi;
- d) tescilli markanın başka bir markayla birlikte veya onun transliterasyonu ile birlikte kullanılması.
- 8) Bir markanın, 10 ve 11. paragraflarda belirtilenler dışında, örneğin internette, bir web sitesinde veya sosyal medyada çevrimiçi kullanımı, gerçek kullanım teşkil edebilir. Bu tür kullanımın değerlendirilmesine yönelik kriterler genel olarak çevrimiçi olmayan kullanım ile aynı olmalı ve somut olayın özelliklerine göre uygulanmalıdır.
- 9) Bir markanın çevrimiçi kullanımının, markanın tescilli olduğu belirli bir yargı bölgesinde gerçek kullanım olarak kabul edilip edilmeyeceği değerlendirilirken özellikle aşağıdaki faktörler dikkate alınmalıdır:
- a) söz konusu yargı bölgesinde ilgili halka mal satışı veya hizmet sunumu yapıp yapılmadığı;
- b) söz konusu yargı bölgesindeki ilgili halkı hedefleyen içeriğin bulunup bulunmadığı, örneğin:
- i. yargı bölgesinin yerel dilinin kullanılıp kullanılmadığı;
- ii. söz konusu yargı bölgesinin yerel para biriminde ödeme yapılmasına izin verilip verilmediği;
- iii. telefon numaraları, adresler vb. gibi yerel iletişim bilgilerinin sağlanıp sağlanmadığı;
- c) marka sahibinin o yargı bölgesinde mal veya hizmetlerle bağlantılı olarak ekonomik faaliyet yürütüp yürütmediği veya ekonomik bir bağlantısının bulunup bulunmadığı.
- 10) Bir markanın sanal dünyada/meta evrende kullanımının, markanın sanal olmayan mallar/hizmetlerle ilgili olarak gerçek kullanımı olarak kabul edilip

edilmediğinin belirlenmesi, her vakanın koşullarına göre yapılmalıdır. Diğer hususların yanı sıra, markanın sanal dünyada/meta evrende kullanım amacı ve sanal olmayan mal/hizmetlerle ilişkisi ve ilgili halkın algısı da dikkate alınmalıdır.

11) Bir markanın sanal dünyada/meta evrende kullanımının, belirli bir yargı bölgesinde gerçek kullanım olarak kabul edilip edilmeyeceği değerlendirilirken özellikle aşağıdaki faktörler dikkate alınmalıdır:

- a) yargı bölgesindeki ilgili halkın sanal dünyaya/meta evrene erişiminin olup olmadığı ve bunlara katılıp katılmadığı;
- b) marka kullanıcısı veya sanal dünya/meta evren sağlayıcısı tarafından yargı bölgesindeki ilgili halkı hedef alan herhangi bir tanıtım faaliyetinin bulunup bulunmadığı;
- c) sanal dünyanın/meta evrenin yargı bölgesinin yerel para birimini kullanma seçeneğini sağlayıp sağlamadığı;
- d) sanal dünyanın/meta evrenin yargı bölgesinin yerel dilini kullanma seçeneğini sağlayıp sağlamadığı.

12) Marka sahibinin kontrolü dışındaki olaylar, markanın kullanılmaması için haklı sebep teşkil etmeli ve bu nedenler, her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Özellikle aşağıdaki nedenler, markanın tescilli olduğu bölge veya ilgili bölgenin bir kısmında kullanılmaması için haklı sebep olarak değerlendirilmelidir:

- a) mücbir sebep;
- b) idari kısıtlama veya yasaklar;
- c) edinilmesi uzun zaman alan zorunlu bir lisans veya pazarlama izni gerekliliği.

13) COVID-19 salgını gibi yaygın olarak bilinen bir olay durumunda, kullanmamayı gerekçelendirmeye yönelik ispat yükü, aksi durumdayla aynı olmalıdır; ancak

ilgili yargı bölgesinde böyle bir olayın yaygın olarak bilindiđi gerçeđini kanıtlamaya gerek olmamalıdır. Bununla birlikte, her hâlıkârda kullanmamaya dair haklı sebeplerin marka sahibinin kontrolü dıřında ve yaygın olarak bilinen olay gerçeđinin ötesinde nedenlerle ortaya çıktıđının kanıtlanması gerekli olmalıdır.