

Marka Tescil Ba vurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğin 35inci Sınıf 6ncı Paragrafında Belirtilen “Mü terilerin malları elveri li bir ekilde görmesi ve satın alması için “...” * bir araya getirilerek sunulması hizmetleri”ni Httiva Eden Marka Tescil Ba vurularına İlişkin Uygulama Esasları

1. Giriş

Uluslararası Nice Sınıflandırması'nın 35 inci sınıfında yer alan ve B K/TPE 2007/2 sayılı Marka Tescil Ba vurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ'de “*Mü terilerin malları elveri li bir ekilde görmesi ve satın alması için çe itli malların bir araya getirilmesi hizmetleri*” ekinde ifade edilen hizmetlerin, piyasa ko ulları, dünyadaki geli meler, ilgili mahkeme kararları, Türkiye'deki marka sahipleri ve marka vekilleri tarafından bildirilen görü ve de erlendirmeler çerçevesinde Türk Patent Enstitüsü (Enstitü) tarafından yeniden de erlendirilmesi sonucunda, bu alanda ba vuru sahiplerine daha geni kapsamlı bir tercih hakkı sunulması için Enstitünün ilgili hizmetlere ili kin uygulamalarında de i ikli e gidilmesi kararı alınmıştır.

2. Hizmetin Niteli i

“*Mü terilerin malları elveri li bir ekilde görmesi ve satın alması için çe itli malların bir araya getirilmesi hizmetleri*”, tüketicilerin farklı mallar arasından kendisine en uygun olanı seçip satın alması için çe itli malların bir arada satı a sunulması hizmetini ifade etmektedir. Bu hizmet, nitelik, ölçek ya da ortam itibarıyla birbirinden farklı satı noktalarında (süpermarket, hipermarket, katalog, internet, vb.) sunulabilmektedir. Bu hizmet esas olarak çe itli malların “*tüketicilere sunum*” hizmetinden oluşmakta, malların satı ı i leminin ifade etmemektedir. Dolayısıyla, belirtilen hizmeti “*satı hizmeti*” olarak adlandırmak hizmetin gerçek niteli ini ifade etmemektedir.

Avrupa Toplulukları Adalet Divanı (ATAD) 7 Temmuz 2005 tarihli *Praktiker Kararında*, bizzat satı i leminin kendisinin “*Mü terilerin malları elveri li bir ekilde görmesi ve satın alması için çe itli malların bir araya getirilmesi hizmetleri*”nin konusu olmadığını, ilgili hizmetin asıl i leminin “*malların tüketiciye sunumu amacıyla çe itli malların bir araya getirilmesi*” olduğunu kabul etmektedir. ATAD ilgili kararında ayrıca, hizmetin kapsamının anlaşılması için sunuma konu malların veya bu malların genel itibarıyla ait oldukları sektörlerin hizmet tanımına eklenmesi gerekti ini ifade etmektedir.

WIPO Nice Sınıflandırması Uzmanlar Komitesi “*Mü terilerin malları elveri li bir ekilde görmesi ve satın alması için çe itli malların bir araya getirilmesi hizmetleri*”ni “*malların tüketiciye sunumu amacıyla çe itli malların bir araya getirilmesi*” olarak de erlendirmekte ve satı i leminin kendisini tescil edilebilir bir hizmet olarak kabul etmemektedir. İlgili hizmetlerin “*malın ya da malların satı ı hizmeti*” olarak de erlendirilemeyece i, belirtilen hizmetin “*tüketicilere perakende satı ortamlarında malların sunumu hizmeti*” olarak kabul edilmesi gerekti i yönündeki görü Enstitü tarafından da benimsenmektedir.

3. Mevcut Uygulamada Gerçekle tirilen De i iklikler

A a tıda yer alan de erlendirmeler 19 Ekim 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan B K/TPE: 2007/2 sayılı Tebliğ in yürürlük tarihinden itibaren yapılan ba vurular bakımından uygulanacaktır.

Enstitünün 1999 yılından günümüze kadar devam eden uygulamasında, 35 inci sınıfta yer verilen ve “*Mü terilerin malları elveri li bir ekilde görmesi ve satın alması için çe itli malların bir araya getirilmesi hizmetleri*” ekinde ifade edilen “*çok sayıda farklı sektöre ait malların bir araya getirilmesi hizmetleri*” tescile uygun olarak kabul edilmesine rağmen, “*belirli bir sektör, mal veya mal grubunun belirtildi i hizmet tanımları*” tescil edilebilir nitelikte bulunmamıştır.

Bununla birlikte, piyasa koşulları, buna paralel olarak gelişen marka sahipleri ve marka vekillerinin görüş ve önerileri, ATAD'ın yukarıda belirtilen *Praktiker Kararı* ve Avrupa Birliği uygulamaları dikkate alınarak Enstitünün ilgili uygulamasının yeniden değerlendirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Yapılan değerlendirme sonucunda, “çok sayıda sektöre ait malların bir araya getirilerek sunulması”ndan oluşan mevcut uygulamanın yanı sıra sektör, mal ya da mal grubu belirtmek suretiyle “bir veya birkaç sektöre ait malların bir araya getirilmesi hizmetlerinin” de tescil edilebilir nitelikte olduğu kabul edilmiş ve hizmetlerin bu şekilde ifade edildiği marka başvurularının kabul edilmesi kararı alınmıştır.

Bu çerçevede B K/TPE:2007/2 sayılı Tebliğin ek listesinde 35 inci sınıfın 6 ncı paragrafında yer alan hizmet grubu;

Mü terilerin malları elveri li bir şekilde görmesi ve satın alması için “...” * bir araya getirilerek sunulması hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satım azaları, elektronik ortamlar, kataloglar ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir).

**** Bu bölümde hizmetin gerçekten tirileceği mal, mal grubu ya da sektör adını belirtiniz. Hizmetin mal ve sektörlerin tamamını kapsamaması durumunda “çe itli malların” ifadesini kullanınız.*** ekinde de belirtilmiştir. Bu paragrafın “...” bölümünde hizmetin gerçekten tirileceği mal, mal grubu ya da sektör adının belirtilmesi, ilgili hizmetin, mal ve sektörlerin tamamını kapsamaması durumunda ise “çe itli malların” ifadesinin kullanılması gerekmektedir.

Enstitü tarafından tesciline izin verilen ve “çok sayıda sektöre ait malların bir araya getirilerek sunulması”nı ifade eden;

(i) “Mü terilerin malları elveri li bir şekilde görmesi ve satın alması için çe itli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” ile,

“sadece belirli bir sektöre veya bazı sektörlerle ait malların bir araya getirilerek sunulması”nı ifade eden örneğin;

(ii) “Mü terilerin malları elveri li bir şekilde görmesi ve satın alması için ‘tekstil’ sektörüne ait malların bir araya getirilmesi hizmetleri”

aynı ya da aynı türden olmayan hizmetler olarak değerlendirilecektir.

Enstitü kabul ettiği bu yeni uygulama ile örneğin “Mü terilerin malları elveri li bir şekilde görmesi ve satın alması için ‘tekstil’ sektörüne ait malların bir araya getirilmesi hizmetlerinin” tesciline de izin verecektir. Kabul edilen bu yeni uygulamaya göre, çok sayıda farklı sektöre ait malların bir araya getirilerek sunulduğu büyük ya da küçük ölçekli perakende mağazalarının sunduğu hizmetler ile sadece belirli bir sektöre veya birkaç sektöre ait malların (örneğin tekstil; veya parfümeri; veya kırtasiye) bir araya getirilerek sunulduğu büyük ya da küçük ölçekli perakende mağazalarının sunduğu hizmetler 556 sayılı KHK'nın 7/1(b) maddesi anlamında aynı türden hizmetler olarak değerlendirilmeyecektir.

Bununla birlikte, 556 Sayılı KHK'nın 8 inci maddesi çerçevesinde, çe itli gerekçelerle markalar ile mal ve/veya hizmetler arasında ilişkilendirilme ihtimali bulunduğu iddialarıyla yapılacak itirazların değerlendirilmesinde her olayın kendi özel koşulları dikkate alınacaktır.

“Praktiker” kararında ve ilgili OHIM Başkanlık Genelgesinde çalınma konusu hizmetlere ilişkin olarak mal, mal grubu ya da sektör adı içermeyen ifadelerin kabul edilmemesi gerektiği ifade edilmekle birlikte, mevcut OHIM uygulamalarında mal, mal grubu ya da sektör adı belirtilmeden yapılan başvuruların kabul edilmekte olduğu, ayrıca bu uygulamanın uluslararası başvurular için WIPO

tarafından da benimsendi i, bu ekilde düzenlenmi çok sayıda uluslar arası ba vuru için ülkemizin de belirlendi i görülmektedir. Uluslar arası uygulamalarla uyum ve ulusal marka ba vuruları ile uluslararası yolla yapılan marka ba vurularına e it muamele sa lanması Enstitünün bu alandaki çalı masının önemli hedeflerinden oldu u hususu dikkate alındı ında, OHİM ve WIPO uygulamalarına paralel olarak, mal, mal grubu ya da sektör adı belirtilmeden yapılan ba vuruların tescile uygun kabul edildi i mevcut uygulamanın da muhafazası gerekli görülmü tür. (OHİM uygulamaları için bkz. OHİM nceleme Kılavuzu - Bölüm M - Uluslararası Markalar s. 26).

4. Tescile Uygun Olmayan Tanımlamalar

Ticari hayatın do al bir sonucu olarak her i letme tarafından zorunlu bir ekilde gerçekleştirilen, “satı hizmetlerine do rudan atf yapan”, açık bir ekilde mal ya da sektöre de il sınıf numarasına atıfta bulunan:

- Satı hizmetleri
 - Perakende satı hizmetleri
 - (Mal grubu veya sektör) “...” perakende satı ı hizmetleri
 - 9 ve 11. sınıflara dâhil malların perakendecili i hizmetleri
 - Tüm malların perakendecili i hizmetleri
 - Mü terilerin malları elveri li bir ekilde görmesi ve satın alması için 24 ve 25. sınıflara dâhil malların bir araya getirilerek hipermarketlerde sunulması hizmetleri
- eklindeki ifadeler, yeteri derecede belirli, açık ve anla ılır olmadı ı için tescile uygun bulunmamaktadır.

5. 556 Sayılı KHK, Madde 7/1(b) Açısından Aynı Tür Hizmet De erlendirmesi

A a ıda yer alan de erlendirmeler 19 Ekim 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan B K/TPE: 2007/2 sayılı Tebli in yürürlük tarihinden itibaren yapılan ba vurular bakımından uygulanacaktır.

Çalı ma konusu hizmetlerle ilgili olarak 556 Sayılı KHK, madde 7/1(b) kapsamında yapılacak inceleme, hizmetin niteli i ve ifade edili tarzı itibarıyla yarattı ı genel izlenim dikkate alınarak a a ıdaki belirtilen genel ilkeler çerçevesinde yapılacaktır:

(i) Malların, mal gruplarının ya da sektörlerin belirtilmedi i ifadeler ile malların, mal gruplarının, sektörlerin belirtildi i ifadeler; *ilke olarak* birbirleri ile aynı ya da aynı türden hizmet olarak kabul edilmeyecektir.

(ii) Aynı ya da ayırt edilemeyecek derecede benzer marka ba vurularında, aynı türden veya benzer mal, mal grubu ya da sektör adı ile ifade edilen hizmetler aynı türden hizmet olarak kabul edilecektir.

(iii) Aynı ya da ayırt edilemeyecek derecede benzer marka ba vurularında, birbirinden tamamen farklı mal, mal grubu ya da sektör adı ile ifade edilen hizmetler aynı ya da aynı türden hizmet olarak kabul edilmeyecektir.

(iv) Mal, mal grubu ya da sektör adı belirtilmesine ra men, kapsamı ve yarattı ı izlenim itibarıyla çok sayıda sektöre ait malların bir araya getirilmesi hizmetine e de er nitelikte “*genel kapsamlı*” bir algılama yaratan hizmetler, çok sayıda sektöre ait malların bir araya getirilmesi hizmetleri ile aynı türden hizmet olarak kabul edilecektir.

6. Önceki Markaların Durumu

19 Ekim 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan B K/TPE: 2007/2 sayılı Tebli in yürürlük tarihinden önce tescil edilen veya tescil için ba vuruda bulunan markaların kapsamında yer alan, “Mü terilerin malları elveri li bir ekilde görmesi ve satın alması için çe itli malların bir araya getirilmesi hizmetleri”, 35 inci sınıf kapsamında farklı türden mal, mal grubu ya da sektör belirtilerek ifade edilen malların bir araya getirilerek sunulması hizmetleriyle de aynı tür olarak de erlendirilecektir.

Daha önceden “*Mü terilerin malları elveri li bir ekilde görmesi ve satın alması için çe itli malların bir araya getirilmesi hizmetleri*” ekinde genel ifade ile tescil edilmi ya da tescil ba vurusu yapılmı bulunan markaların ilgili hizmet listelerinin belirli bir mal, mal grubu ya da sektör adı belirtilerek de i tirilmesi yönündeki talepler her ne i lem adı altında olursa olsun kabul edilmeyecektir.

7. Hizmet Sunum Yöntemindeki Farklılıklar

Igili hizmetlerin perakende satı ma azaları, toptan satı ma azaları, internet üzerinden elektronik satı ortamları, telefonla satı yöntemleri, katalog üzerinden satı yöntemleri gibi farklı yöntem ve araçlarla sunulması mümkün olup, bu tür farklılıklar hizmetin asıl niteli ini de i tirmez. Bu nedenle, malların bir araya getirilerek sunulması yöntemindeki farklılıklar, aynı tür hizmetin belirlenmesine esas olan de erlendirme ilkelerini etkilemeyecektir.