

TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C.

İstanbul Anadolu

1. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

KARAR

ESAS NO : 2017/620 Esas
KARAR NO : 2019/301
HAKİM : Nermin AVCI İSTİKBAL 30967
KATİP : Koray ÖZKOYUNCU 127105
DAVACI-
KARŞI DAVALI : DEVRAN SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
Bulgurlu Mah. İzzettinbey Sok. No:3A Üsküdar / İSTANBUL
VEKİLİ : Av. LÜTFULLAH KERVANKIRAN
DAVALI-
KARŞI DAVACI : ÜMRANİYE HİZMET VAKFI
Atatürk Mah. Su İş Caddesi Halit Bey Sok.Ümraniye/ İSTANBUL
VEKİLİ : Av. ERSİN YEŞİL
DAVA : Marka Hükümsüzlüğü
KARŞI DAVA : Marka Hükümsüzlüğü
DAVA TARİHİ : 09/11/2017
KARŞI DAVA
TARİHİ : 06/02/2018
KARAR TARİHİ : 07/11/2019
YAZIM TARİHİ : 18/11/2019

Tarafların birbirleri aleyhine açtıkları hükümsüzlük davalarının yapılan açık yargılaması sonucunda;

İSTEM / Davacı-karşı davalı vekili dava dilekçesini duruşmada tekrarlar; davacı-karşı davalı şirketin 1998 yılında ticaret siciline kaydolarak Ümraniye Belediye Başkanlığı binasının alt katında sağlık hizmetleri konusunda faaliyete başladığını, şirketin o yıllardan beri "ÜMRAN" markasını kullandığını ve bu markanın esas unsuru olarak günümüze kadar hiç bir değişikliğe uğramadığını, 1999 yılına ait faturalarda dahi "ÜMRAN Sağlık Dispanseri" ibaresinin kullanıldığını, sonraki yıllarda davacı şirketin markasını Özel Ümrان Polikliniği, Özel Ümrان Dispanseri ve Özel Ümrان Tıp Merkezi gibi farklı yan unsurlarla kullanmış olsa da ÜMRAN ibaresinin esas unsur olarak devamlı varlığını koruduğunu, davacının "ÜMRAN" esas unsurlu "ÜMRAN TIP" markasını 2016/49234 numara ile 07.02.2017 tarihinde tescil ettirdiğini, ayrıca 2017/49325 numaralı "ÜMRAN DENT", 2017/49320 numaralı "ÜMRAN DİŞ" ve 2017/38472 numaralı "ÖZEL ÜMRAN TIP MERKEZİ" markaları yönünden başvuruda bulunduğunu, davalı tarafın ise markasını kullanacak bir işletmeye sahip olmadığı halde "ÜMRAN LAZER" marka hakkına dayanarak müvekkilinin yaptığı marka başvurularına peşpeşe itirazlarda bulunduğunu, dava konusu "ÜMRAN LAZER" markasını tescil ettiren kişinin davacı şirketin yetkililerinin de tanıdığı lazer epilasyon hizmeti veren Dr. Levent Akkaya isimli kişi olduğunu, markanın tescilinden sonra hiç bir şekilde kullanılmadığını, bunun yerine "LEPAMED" ibareli markayı kullanmakta olduğunu, markanın daha sonra davalıya devredildiğini, davalı tarafın bir hayır

2017/620 Esas - 2019/301

kuruluşu olduğunu ve lazer epilasyon hizmeti yapabilecek bir ticari işletmeye sahip olmadığını, davalının kötü niyetli olduğunu, davalıya ait "ÜMRAN LAZER" markasının müvekkiline ait ÜMRAN TIP markası ile SMK'nun 5/1-ç anlamında ayırt edilemeyecek kadar benzerlik gösterdiğini, "ÜMRAN" ibaresi üzerinde davacı şirketin önceye dayalı gerçek hak sahipliği bulunduğunu, bu sebeplerle davalı-karşı davacıya ait 2014/81907 numaralı "ÜMRAN LAZER" markasının tescilli olduğu 44.hizmet sınıfları açısından hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

DAVAYA CEVAP / Davalı-karşı davacı vekili cevap ve karşı dava dilekçesini duruşmada tekrarlar; müvekkiline kötü niyet atfedilemeyeceğini, asıl kötü niyetin davacı-karşı davalıda olduğunu, markanın eski sahibinin markayı devam ettirip ettirmeme saikinin ilgi alanları dışında olduğunu, davalının yıllardır tescilsiz olarak da olsa kullanmış olduğu markanın iltibasa ve karışıklığa neden olmaması gayesiyle tamamen iyi niyetli olarak karşılıklı müzakere ile "Ümran Lazer" markasını devraldığını, Ümran Lazer firmasının "Ümran" ismini davalının bilgisi dahilinde kullandığını, Ümran Lazer'in tasfiye sürecine girmesi nedeniyle davalının Dr. Levent Akkaya ile görüşerek gerçekte davalıya ait olan "Ümran Lazer" markasını devraldığını, davalı vakfın vakıf senedinde belirlenen iştigal konusu çerçevesinde ticari karışıklığa ve iltibasa engel oluşturabilecek başka bir firmanın markasını ve isminmi karşılıklı anlaşma ile tamamen yasal olarak devralmış olduğunu, "ÜMRAN LAZER" markasının tescil tarihinin 09.10.2014, "ÜMRAN TIP" markasının tescil tarihinin ise 07.02.2017 olduğunu, "ÜMRAN LAZER" markasında yer alan "LAZER" ibaresinin harci alem bir ibare olup, markada esaslı unsurun "ÜMRAN" ibaresi olduğunu, bu sebeplerle asıl davanın reddine, karşı davalarının kabulü ile davacı-karşı davalıya ait 2016/49234 numaralı "ÜMRAN TIP" markasının hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

DELİLLER VE GEREKÇE / Asıl dava, davalı-karşı davacıya ait 2014/81907 numaralı "ÜMRAN LAZER" markasının hükümsüzlüğü olup, karşı dava ise davacı-karşı davalıya ait 2016/49234 numaralı "ÜMRAN TIP" markasının hükümsüzlüğüne ilişkindir.

Dosyaya Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtları getirilmiş olup, incelendiğinde; davalı-karşı davacının 2014 81907 numaralı "ÜMRAN LAZER" markasının 09/10/2014 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle 44. Sınıfta 10/08/2015 tarihinde tescil edildiği, davacı-karşı davalıya ait 2016 49234 numaralı "ÜMRAN TIP" markasının 02/06/2016 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle 44. sınıfta 07/02/2017 tarihinde tescil edildiği tespit edilmiştir.

Yine Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtlarının incelenmesinde; davacı-karşı davalıya ait 26.04.2017 başvuru tarihli 2017/38472 numaralı "ÖZEL ÜMRAN TIP MERKEZİ" markasının tescil başvurusuna itiraz üzerine marka başvurusunun reddine karar verildiği, red kararının 15.09.2018 tarihli YİDK kararı ile kesinleştiği, 29.05.2017 başvuru tarihli 2017/49320 numaralı "ÜMRAN DİŞ" markasının tescil başvurusunun yine yapılan itiraz üzerine reddedildiği ve red kararının 17.08.2018 tarihli YİDK kararı ile kesinleştiği, 29.05.2017 başvuru tarihli 2017/49325 numaralı "ÜMRAN DENT" markasının yapılan itiraz üzerine reddedildiği ve red kararının 16.04.2018 tarihli YİDK kararı ile kesinleştiği anlaşılmıştır.

Dinlenen davalı-karşı davacı tanığı Betrettin İskender, 1994 yılında Ümraniye Belediyesi meclis üyesi olarak seçildiğini, sağlık hizmeti sunabilmek amacıyla belediye meclisinde almış oldukları kararla Ümraniye Hizmet Vakfının kurulmasını kararlaştırdıklarını, kendisi avukat olduğu için Vakfın kuruluş tüzüğünü kendisinin hazırladığını, Vakfın üyelerinin belediye başkanı, başkan yardımcıları, belediyede çalışan birkısım müdürler ve belediye meclis üyeleri olduğunu, daha sonra bir süre beklemeye

2017/620 Esas - 2019/301

karar verdiklerini, 1995 yılında yeniden hazırlıklarını yaparak Vakfı tescil ettirdiklerini ve Ümran Sağlık Merkezi adı altında bir sağlık merkezi kurulduğunu, Belediye binasının altında faaliyet göstermeye başladığını, tek sermayesinin bir arkadaşlarının bağışladığı ultrason cihazı olduğunu, kendisinin de kurucularından biri olduğunu, daha sonra müfettişler Belediyenin sağlık hizmeti sunması konusunda sorun yaratınca, buranın özelleştirilmesine karar verildiğini, özelleştirildiğinde hangi şirkete verildiği hakkında şu anda bilgi sahibi olmadığını, ancak Dr. Ramazan Uçar'ın bu şirkette ortak olduğunu bildiğini, bildiği kadarıyla daha sonra kulak burun boğaz uzmanı olarak hatırladığı Dr. Abdullah isimli bir doktorun da buraya ortak olduğunu, soyadını hatırlamadığını, kendisinin de tedavisini yaptığını, kendisinin Ümraniye Hizmet Vakfının marka tescil ettirdiğini de bildiğini, ancak hangi tarihte olduğuna dair bilgisi olmadığını, Ümraniye Hizmet Vakfı Sağlık Merkezi'ni devrederken tüm eşyaları devralan şirkete protokol yaparak verdiğini ve karşılığında fakir insanların ücretsiz tedavi edilmesi konusunda anlaşmalarını beyan etmiştir.

Davalı-karşı davacı tanığı Ömer Öztürk beyanında; Ümraniye'de optik üzerine çalışan bir esnaf olduğunu, 1994 yılında Ümraniye Belediyesi tarafından sağlık hizmetleri verilmesi amacıyla alınan karar uyarınca Ümraniye Hizmet Vakfı'nın kurulduğunu, kendisinin de genel kurul üyelerinden birisi olduğunu, halen Vakfın yönetim kurulu üyelerinden olduğunu, Tıp Merkezi'nin Ümraniye Belediye binasının alt katında faaliyete başladığını, daha sonra yönetimde doktorların da olması mecburiyeti bulunduğu söylendiği için Vakıf tarafından buranın Dr. Ramazan Uçar ile Dr. Abdullah Daşdan'a devredildiğini, tüm malzemelerin vakıf tarafından alınmış olduğunu, bu nedenle bu kişilerin vakfa ücret ödediklerini, ayrıca belli sayıda yoksul hastaya ücretsiz baktıklarını, bu konuda taraflar arasında anlaşma yapıldığını, Vakfın marka tescili yaptırdığını bildiğini, ancak Devran Sağlık Hizmetleri'nin marka tescili yaptırdığından haberi olmadığını, sağlık işletmesinin kapısında Ümraniye Sağlık Merkezi olarak yazılı olduğunu hatırladığını beyan etmiştir.

Dava konusu teknik bilgi gerektirdiğinden Mahkememizce bilirkişi incelemesi yaptırılmış, marka uzmanı Hakan Akdağ ve mali müşavir Ferhat Koç'tan oluşan 26.09.2019 havale tarihli bilirkişi heyeti raporunda; davalı-karşı davacı Vakfın 13.02.1995 tarihinde, davacı-karşı davalı şirketin ise 17.12.1998 tarihinde kurulduğu, davacı-karşı davalının "ÜMRAN" esas unsurlu markalarını ilk olarak 1999 yılında kullandığı ve 2016 yılına kadar aktif olarak kullanmaya devam ettiği, davalı-karşı davacı vakfın "ÜMRAN" esas unsurlu markayı dosyada mübrez ticari belgeler üzerindeki tespit sonucunda ilk olarak 1994 yılında kuruluşuna ait Vakıf senedinde kullandığı ve akabinde 1995 - 1996 yıllarında demirbaş alım faturalarında kullandıktan sonra, tekrar kullandığına dair dosyada belgeye rastlanılmadığı, bu yıllardan sonraki dosyadaki belgeler üzerinde yalnızca unvanını kullandığı, davalı-karşı davacı vakfın şirket ortakları aynı olan dava dışı Ümran Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti ve davacı-karşı davalı Devran Sağlık Hizm. Ve Tic. Ltd. Şti ile 1996 yılından başlayan ticari bir ilişkisi olduğu, davalı-karşı davacı vakfın dava dışı Tasfiye Halinde İstanbul Nükleer Tıp Sağlık Hizm. Ve Kozm. Ürün. San. Tic. Ltd. Şti'nden "ÜMRAN LAZER" markasını 26.05.2017 tarihinde 3.000,00 TL bedelle devir aldığı, davalı-karşı davacı markasının tescil ve koruma tarihinin davacı-karşı davalı markasından daha önce olduğu, marka üzerindeki eskiye dayalı ve gerçek hak sahipliğinden bağımsız olarak davacı ve davalı markaları arsaında doktrinde ve içtihatlarda öngörülen iltibasa yönelik unsurların var olduğu, markaların bu anlamda benzer olarak algılandıkları ve TPMK kararlarının bu anlamda yerinde olduğu, tescil tarihi bakımından davalı-karşı davacı tarafın markasının daha eski olduğu, "ÜMRAN" ibaresinin ilk kez kullananın davalı-karşı davacı olduğu, davalı-karşı davacının "ÜMRAN" ibaresine ilişkin kullanımının 1994 - 1995 - 1996 yıllarını kapsadığı, o tarihten sonra markanın kullanılmadığı, 2017 yılında ise dava dışı üçüncü kişiden "ÜMRAN LAZER" markasının devralındığı, "ÜMRAN" ibaresinin 1994 - 1996 arasında SMK

2017/620 Esas - 2019/301

9.maddeye uygun olarak markayı ihdas eden davalı-karşı davacı tarafından kullanıldığı, 1999 yılından sonra ise bağımsız hale gelerek sadece davacı-karşı davalı tarafından kullanıldığı, davacı-karşı davalının marka kullanımının SMK 9. madde anlamında davalı-karşı davacının rızası dahilinde değerlendirilip davalı-karşı davacıya atfedilecek bir kullanım sayılmayacağı, markayı ihdas eden davalı-karşı davacı olmakla birlikte markayı ayırt edici hale getirenin davacı-karşı davalı olduğu, davalı- karşı davacı tarafın "ÜMRAN" ibaresini doğrudan kullanmadığı, markayı ihdas etmiş olmakla birlikte kullanıma son verildiği ve davacı-karşı davalının markayı bağımsız bir şekilde kullandığı, davalı-karşı davacının kullanıma ara vermesinin makul süreleri aştığı ve markada hak sahipliğinin davacı-karşı davalıya atfedilebileceği yönünde görüş bildirilmiştir.

Toplanan deliller, tanık anlatımları, dosyaya sunulan davalı-karşı davacıya ait Vakıf senedi örneği, davalı-karşı davacı ile dava dışı Ümran Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. arasında yapılan tıbbi alet, araç gereçle ilgili kira ödeneceğine dair "PROTOKOL", 11 Ağustos 2006 tarihli "DEMİRBAŞ EŞYA DEVİR SÖZLEŞMESİ", marka tescil kayıtları, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamı ile, davalı-karşı davacı Ümraniye Hizmet Vakfı'nın Ümraniye Belediye Başkanlığı adına sağlık hizmeti sunulması amacıyla kurulduğu, Vakfın adının kısaca "ÜMRAN" olduğunun açıkça belirtildiği, bir süre "Ümraniye Sağlık Merkezi" adı altında sağlık hizmeti sunduktan sonra, yapılan teftiş sonucunda Belediye'nin sağlık hizmeti sunamayacağına dair görüş bildirilmesi üzerine 1996 yılında sağlık merkezinin dava dışı Ümran Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti'ne devredildiği, sağlık merkezinde bulunan Vakfa ait olan tıbbi araç ve gereçler için 05/11/1996-05/08/1997 tarihleri arasında aylık 250.000.000,00 Eski Türk Lirası kira parası ödenmesi konusunda protokol yaptıkları, dava dışı şirketin "ÜMRAN" ibaresini sağlık hizmetleri için bu tarihten itibaren davalı-karşı davacının izni ile kullanmaya başladığı, 11 Ağustos 2006 yılında ise ortakları Ümran Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. ile aynı olan davacı-karşı davalı şirkete tüm demirbaş eşyaların 15.150,00 TL bedelle satıldığı, davacı-karşı davalının bu tarihten itibaren davalı-karşı davacıdan bağımsız olarak markayı kullanmaya devam ettiği, davalı-karşı davacının bu kullanımdan haberdar olmasına rağmen karşı dava tarihine kadar bu konuda davacı-karşı davalı taraf aleyhine hukuki bir süreç başlatmadığı gibi markanın kullanılmaması için ihtarda da bulunmadığı, bu nedenle SMK'nun 25/6. maddesinde belirtilen 5 yıllık sessiz kalma süresi dolmuş olduğundan davacı-karşı davalının markasının hükümsüzlüğünü talep edemeyeceği, davalı-karşı davacının 2006 yılından itibaren "ÜMRAN" markasını hiç bir alanda kullanmadığı, 09/10/2014 tarihinde tescil başvurusu yapılan "ÜMRAN LAZER" markasını 26.05.2017 tarihinde dava dışı şirketten devraldığı, gerçek hak sahipliğini markayı devraldığı dava dışı şirketin kullanımına değil, kendi kullanımına dayandırdığı, bu nedenle "ÜMRAN" ibaresi üzerinde gerçek hak sahipliğinin bulunmadığı, davalı-karşı davacıya ait "ÜMRAN LAZER" markasının tescil başvuru tarihinden çok önce, 2006 yılından bu yana "ÜMRAN" markasını kullanan davacı-karşı davalının markaya 44. sınıf kapsamındaki mal ve hizmetler için ayırt edici nitelik kazandırdığı, tanınır ve bilinir hale getirdiği, gerçek hak sahibinin davacı-karşı davalı olduğu, her iki markanın esas unsuru olan "ÜMRAN" ibaresinin SMK'nun 7/2-b maddesinde tanımlandığı gibi halk tarafından karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer oldukları, bu durumun da SMK'nun 25/1. maddesi uyarınca hükümsüzlük nedeni olduğu anlaşılınca, asıl davanın kabulüne, davalı-karşı davacı adına tescilli 2014/81907 numaralı "ÜMRAN LAZER" markasının hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, karşı davanın reddine karar vermek gerekmiştir.

H Ü K Ü M /Yukarıda açıklanan nedenlerle ;

Asıl davanın KABULÜNE,

Davalı-karşı davacı adına tescilli 2014/81907 numaralı "ÜMRAN

2017/620 Esas - 2019/301

LAZER" markasının HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE ve SİCİLDEN TERKİNİNE,

Alınması gereken 44,40 TL harçtan peşin alınan 31,40 TL harcın mahsubu ile bakiye 13,00 TL harcın davalı-karşı davacıdan tahsili ile Hazine'ye gelir kaydına,

Davacı-karşı davalı vekiline asıl dava üzerinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince takdir olunan 3.931,00 TL ücreti vekaletin davalı-karşı davacıdan tahsili ile davacı-karşı davalıya ödenmesine,

Davacı-karşı davalı tarafından yapılan 62,80 TL harç, 255,60 TL tebligat ve müzekkere masrafları ile 1.000,00 TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 1.318,40 TL yargılama giderinin davalı-karşı davacıdan tahsili ile davacı-karşı davalıya ödenmesine,

Karşı davanın REDDİNE,

Alınması gereken 44,40 TL harçtan peşin alınan 35,90 TL harcın mahsubu ile bakiye 8,50 TL harcın davalı-karşı davacıdan tahsili ile Hazine'ye gelir kaydına,

Davacı-karşı davalı vekiline karşı dava üzerinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince takdir olunan 3.931,00 TL ücreti vekaletin davalı-karşı davacıdan tahsili ile davacı-karşı davalıya ödenmesine,

Davalı-karşı davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

Kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde ilgililere iadesine,

Dair; davacı-karşı davalı vekili ile davalı-karşı davacı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren yasal 2 haftalık süre içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup, usulen anlatıldı. 07/11/2019

e-imza
Katip 127105

e-imza
Hakim 30967