



Yıl: 23 • Cilt: 24  
Sayı: 2022/1

ISSN 1302-9215

# FİTR

ANKARA BAROSU FİKRİ MÜLKİYET VE REKABET HUKUKU DERGİSİ



FMR

FİKRİ MÜLKİYET VE REKABET HUKUKU DERGİSİ

Yıl:23 Cilt:24

*Ankara Barosu yayınıdır*

FMR

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW

Year:23 Volume:24

published by *Ankara Bar Association*

# YABANCI MAHKEME KARARLARI

Hazırlayanlar:

Zeynep Çağla ÜSTÜN\* – Dilan Sıla KAYALICA\*\*

---

\* Avukat / Ankara Barosu.

\*\* Avukat / Ankara Barosu.

**Avrupa Birliđi Adalet Divanı'nın Karıştırılma İhtimaline İlişkin  
T-559/20 sayılı Yadex International v. EUIPO – Süttaş Süt Ürünleri  
(PINAR Süzme Peynir) Kararı**

**AVRUPA BİRLİĐİ ADALET DİVANI GENEL MAHKEME'SİNİN  
(ALTINCI DAİRE) KARARI**

**20 Ekim 2021**

**(TÜRKÇE TERCÜME METNİ)**

**DAVANIN KONUSU:**

(AB markası – İtiraz işlemleri – Avrupa Birliđi'ni belirten uluslararası tescil – *Pınar Süzme Peynir şekil markası*– Daha önceki şekil markası Süzme Peynir – *Nispi ret nedeni* – karıştırılma ihtimali – 2017/1001 sayılı **(AB) Tüzük'ün 8(1)(b) maddesi**)

**DAVA NO** : T559/20,

**TARAFLAR** :

**BAŞVURAN** :

**Yadex International GmbH**, Frankfurt am Main (Almanya)'de kurulmuşur ve Av. N. Johnson tarafından temsil edilmektedir ve karşısında

**Avrupa Birliđi Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)**, vekil sıfatıyla A. Folliard-Monguiral tarafından temsil edilmektedir.

**DAVALI** :

**EUIPO** Temyiz Kurulu nezdindeki yargılamanın diđer tarafı, Genel Mahkeme huzurunda müdahil, Bursa'da (*Türkiye*) kurulan **Süttaş Süt Ürünleri A.Ş.**'dir ve Av. O. Ruhl tarafından temsil edilmektedir.

**DAVA** :

Süttaş Süt Ürünleri ile Yadex International arasındaki itiraz işlemlerine ilişkin **EUIPO** Birinci Temyiz Kurulu'nun 2 Temmuz 2020 tarihli kararına (Dava R 2127/2019-1) karşı açılmıştır.

**MAHKEME :**  
**AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI GENEL MAHKEME’SİNİN**  
**(ALTINCI DAİRE)**

**Başkan** A. Marcoulli

**Hakimler** C. Iliopoulo ve R. Norkus (raportör)’den teşekkül etmektedir.

**Yazı işleri memuru:** E. Coulon,

**DAVA SÜRECİ:**

7 Eylül 2020 tarihinde Mahkeme’nin Yazı İşleri’ne ibraz edilen başvuru,  
22 Şubat 2021 tarihinde **EUIPO** tarafından Mahkeme’nin Yazı İşlerine  
ibraz edilen cevap,

24 Şubat 2021 tarihinde müdahil tarafından Mahkeme’nin Yazı İşleri’ne  
sunulan cevap,

T-559/20 ve T-560/20 sayılı davaların birleştirilmesine yönelik başvuru-  
nun reddine ilişkin 31 Mart 2021 tarihli karar,

Taraflarca, yazılı usulün sona erdiğinin bildiriminden itibaren 3 haftalık  
süre içinde duruşma talep edilmediği göz önüne alınarak; Genel Mahkeme’de  
Uygulanacak Usul Kuralları’nın 106(3) maddesi uyarınca sözlü yargılama  
yapılmadan aşağıdaki hükmün kurulmasına karar verildi.

**HÜKÜM**

**Uyuşmazlığa Konu Olan Olaylar**

1. 9 Kasım 2017 tarihinde başvuru Yadex International GmbH,  
Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi (WIPO)’nin Uluslararası Bürosu’ndan  
1394295 numaralı Avrupa Birliği’ni belirten uluslararası tescilini  
almıştır. (OJ 2017 L 154, sayfa 1).
2. Aşağıda gösterilen işaret Avrupa Birliği’ni belirten uluslararası tescilin  
konusunu oluşturmaktadır:



Süzme  
Peynir

3. Tescili istenen mallar, 15 Haziran 1957 Tarihli Markaların Tescil Amaçlarına İlişkin Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılması Hakkında Nice Sözleşmesi'nin revize ve tadil edilmiş metnine göre 29. Sınıfta yer almaktadır ve şu şekilde tarif edilmiştir: '*tereyağı; tereyağı kreması; kesilmiş süt; süt bazlı tatlılar; soslar [süt ürünleri]; süt ürünlerinden elde edilmiş olan az yağlı ekmeğe sürülebilir ürünler; krem peynir; yoğurt; yoğurt bazlı içecekler; peynir; peynir bazlı soslar; beyaz peynir; sert peynir; peynir karışımları; kefir [süt bazlı içecek]; margarin; süt; süt kremaları [yoğurt]; süt veya süt içeren içecekler; süttten elde edilen ürünler; yemeklerde kullanım için süt tozu; milkshekeler; kesik süt suyu; süt ürünleri; kuark; krema [süt ürünleri]; yemeklik sıvı yağlar; yemeklik katı yağlar; soya sütü [süt yerine geçen]; pirinç sütü [süt yerine geçenler]*'.
4. Marka başvurusu, 23 Mart 2018 tarihinde 58/2018 sayılı Avrupa Birliği Marka Bülteni'nde yayınlanmıştır.
5. 20 Temmuz 2018 tarihinde, müdahil Sütaş Süt Ürünleri A.Ş., 2017/1001 sayılı Yönetmelik'in 196. Maddesi ile bağlantılı olarak, aynı yönetmeliğin 46.maddesi uyarınca, yukarıda 3. paragrafta belirtilen tüm mallar bakımından başvuru markanın tescili için itiraz dilekçesi sunmuştur.
6. İtiraz, 29. sınıfta yer alan mallar üzerinde 21 Mart 2013'te tescil edilmiş ve özellikle aşağıdaki açıklamaya karşılık gelen, 1161474 sayılı aşağıda gösterilmiş olan şekil markasının Avrupa Birliği'ni belirten daha önceki uluslararası tesciline dayanmaktadır: '*süt ve süt ürünleri yani, süt, peynir, yoğurt, ayran (yoğurttan üretilen içecek), krema, süt tozu, süt bazlı içecekler, süt bazlı meyve içeren içecekler, kefir (süt bazlı içecek), yenilebilir sıvı ve katı yağlar, tereyağı, margarin*'.
7. İtiraza dayanak olarak gösterilen gerekçe, 2017/1001 sayılı Yönetmelik'in 8(1)(b) maddesinde yer almaktadır.
8. 23 Temmuz 2019'da İtiraz Birimi, esas itibarıyla, söz konusu mallar bakımından bir karıştırılma ihtimalinin mevcut olduğunu söyleyerek itirazı onaylamıştır.
9. 23 Eylül 2019'da başvuru sahibi, bu karara karşı 2017/1001 sayılı Yönetmelik'in 66-71 maddeleri uyarınca **EUIPO**'ya temyiz başvurusunda bulunmuştur.

10. **EUIPO**'nun Birinci Temyiz Kurulu, 2 Temmuz 2020 tarihli kararıyla (*itiraz edilen karar*) temyiz istemini reddetmiştir. Özellikle, Temyiz Kurulu, buradaki ilgili kamuoyunun dikkat seviyesi ortalamasının altında olan Avrupa Birliği'ndeki halk olduğuna karar vermiştir. İtiraz Departmanı'nın yaklaşımını takiben ve usul ekonomisini göz önünde bulundurarak, Temyiz Kurulu karıştırılma ihtimalini tüketicinin İngilizce konuşan kısmı yani İrlanda, Malta ve Birleşik Krallık'ta yer alan halk açısından değerlendirmenin uygun olacağına karar vermiştir. İkincil olarak, söz konusu malların aynı, oldukça benzer ve benzer olduklarını tespit etmiştir. Üçüncü olarak; Temyiz Kurulu söz konusu işaretlerin görsel ve işitsel olarak ortalama bir derecede benzer olduklarına karar vermiştir. Kavramsal olarak, Temyiz Kurulu söz konusu işaretlerde yer alan kelime unsurlarının İngilizce konuşan halkın önemli bir kısmı nezdinde bir anlam ifade etmediğini ve daha önceki markada bulunan tanımlayıcı bir şekil unsuru temelinde kavramsal bir farklılık kurulmayacağını tespit etmiştir. Her halükârda, Temyiz Kurulu'na göre işaretlerden yalnızca biri bir kavramı çağrıştırdığı için söz konusu işaretler benzer bulunmamıştır. Dördüncü olarak; Temyiz Kurulu önceki tarihli markanın normal düzeyde esastan ayırt ediciliğe sahip olduğunu tespit etmiştir. Buna göre, Temyiz Kurulu, söz konusu işaretler arasında 2017/1001 sayılı Yönetmelik'in 8(1)(b) maddesi uyarınca karıştırılma ihtimalinin var olduğuna karar vermiştir.

### **Talepler**

11. Başvuru sahibi, Mahkemenin aşağıdaki hususlarda karar vermesi gerektiğini iddia etmektedir:
- İtiraz edilen kararın iptali ve İtiraz Departmanı'nın 23 Temmuz 2019 tarihli kararına karşı, 23 Eylül 2019 tarihli temyiz talebinin kabul edilmesi
  - Masrafların, temyiz talebi sürecinde oluşanlar dâhil olmak üzere, müdahil tarafından ödenmesi.
12. **EUIPO**, Mahkemenin aşağıdaki hususlarda karar vermesi gerektiğini ileri sürmektedir:
- Başvurunun reddi,



- **EUIPO**'ya ait masrafların başvuru tarafından ödenmesi.
- 13. Müdahil, Mahkemenin aşağıdaki hususlarda karar vermesi gerektiğini ileri sürmektedir:
  - Başvurunun reddi,
  - Masrafların başvuru tarafından ödenmesi.

### **Uygulanacak Hukuk Kuralları**

14. Başvuru sahibi, yalnızca 2017/1001 sayılı Yönetmelik'in 8(1)(b) maddesinin ihlal edildiği yönünde savunma yapmıştır. Özellikle, başvuru sahibi ilgili halkın tanımına, söz konusu işaretler arasındaki benzerliğin ve önceki markanın ayırt ediciliğinin değerlendirilmesine ve bunların yanı sıra Temyiz Kurulu'nun, karıştırılma ihtimalinin varlığının değerlendirmesi sırasında, daha önceki bulgularından ortaya çıkan sonuçlara itiraz etmiştir.
15. **EUIPO** ve müdahil, başvuru sahibinin iddialarına itiraz etmiştir.
16. 2017/1001 sayılı Yönetmelik'in 8(1)(b) maddesine göre, daha önceki markanın sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu daha önceki bir marka ile özdeşliği veya benzerliği ve markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin özdeşliği veya benzerliği nedeniyle daha önceki markanın korunduğu bölgedeki tüketici nezdinde marka başvurusu tescil edilmemelidir. Karıştırılma ihtimali, önceki markayla ilişkilendirilme ihtimalini de içermektedir. 2017/1001 sayılı Yönetmelik'in 196(1) maddesi uyarınca, Avrupa Birliği'ni belirten uluslararası tescil, **AB** marka başvurularıyla aynı şekilde itiraza tabi olacaktır.
17. Yerleşik içtihata göre, kamunun söz konusu mal/hizmetlerin aynı teşebbüsten veya ekonomik olarak bağlantılı teşebbüslerden geldiğine inanması riski karıştırılma ihtimalini oluşturmaktadır. Yine aynı içtihat uyarınca, ilgili kamuoyunun söz konusu işaretler ve mal/hizmetler üzerindeki algısına göre ve özellikle işaretlerin benzerliği ile kapsanan mal veya hizmetlerin arasındaki birbirine bağlılık olmak üzere davanın koşullarıyla ilgili tüm faktörler dikkate alınarak karıştırılma ihtimali genel olarak değerlendirilmelidir. (*Bkz. 9 Temmuz 2003 tarihli karar, Laboratorios RTB v OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, T162/01, EU:T:2003:199, 30 ila 33.paragraflar ve anılan içtihat).

18. 2017/1001 sayılı Yönetmelik'in 8(1)(b) maddesinin uygulanması için, karıştırılma ihtimali hem marka işaretlerinin aynı veya benzer olduğunu hem de kapsadıkları mal veya hizmet sınıfların aynı veya benzer olduğunu varsaymaktadır. Sayılan bu şartlar kümülatiftir (*Bkz. 22 Ocak 2009 tarihli karar, Commercys v OHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T316/07, EU:T:2009:14, paragraf 42 ve anılan içtihat*).

### **Halkın İlgili Kesimi**

19. İçtihatlar uyarınca, karıştırılma ihtimalinin genel değerlendirilmesi yapılırken ilgili ürünün makul ölçüde bilgili ve gözlemci, ihtiyatlı olan ortalama tüketicisi dikkate alınmalıdır. Ortalama bir tüketicinin dikkat seviyesinin söz konusu mal veya hizmet sınıfına göre değişiklik gösterebileceği de unutulmamalıdır (*Bkz. 13 Şubat 2007 tarihli karar, Mundipharma v OHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T256/04, EU:T:2007:46, paragraf 42 ve anılan içtihat*).
20. Somut olayda, Temyiz Kurulu, önceki tarihli marka Avrupa Birliği'ni belirten bir tescile sahip olduğu sürece, ilgili bölgenin Avrupa Birliği olduğuna karar vermiştir. Ancak, Temyiz Kurulu usul ekonomisi nedeniyle karıştırılma ihtimalini ilgili bölgenin İngilizce konuşan halkı yani İrlanda, Malta ve Birleşik Krallık bazında değerlendirmenin uygun olacağına karar vermiştir. Temyiz Kurulu, halkın mahiyeti ve dikkat düzeyi ile ilgili olarak, söz konusu malların günlük tüketim malları olmasını ve ucuz olmalarını göz önünde tutarak, ilgili kamuoyunun dikkat seviyesi ortalamanın altında olan halktan oluştuğuna kanaat getirmiştir.
21. Başvuru sahibi, Temyiz Kurulu'nun, ilgili halkın Avrupa Birliği bölgesinde yer alan halkın ortalama tüketicilerinden oluştuğu yönündeki, itiraz edilen karar için 18 ve 19. paragraflardaki değerlendirmesine itiraz etmemektedir. Bununla beraber, ilgili halkın dikkat düzeyini açıkça sorgulamamakla birlikte, başvuru sahibi Temyiz Kurulu'nun ilgili halkın ortalama dikkat düzeyine sahip olduğunu söyleyerek haklı bir değerlendirme yaptığını ileri sürmektedir. Ayrıca, başvuru sahibi Temyiz Kurulu'nun karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde benimsediği, ilgili halka ait olan dilsel profil ile ilişkili olarak bir yanlıya düşüğünü iddia etmektedir. Üzerinde “*süzme peynir*”

ibaresi taşıyan mallar sadece Avrupa Birliği'ndeki Türkçe konuşan tüketicilere yönelik olacaktır. Bununla birlikte, başvuru sahibine göre, bu ürünler yalnızca, özellikle Türkleri ve Türkçe konuşan toplulukları hedef alan etnik pazarlarda sunulmaktadır.

22. **EUIPO** ve müdahil, başvuru sahibinin iddialarına itiraz etmiştir.
23. Öncelikle, kamunun ilgili kesiminin dil profile bakımından, Temyiz Kurulu'nun tespit ettiği gibi, önceki tarihli şekil markasının uluslararası tescili Avrupa Birliği'ni kapsadığından dolayı ilgili bölge tüm Avrupa Birliği'dir. Bu nedenle ilgili kamuoyunu sadece **AB**'de bulunan Türkçe konuşan topluluklarla sınırlamak uygun değildir çünkü Türkçe konuşan toplulukta bir karıştırılma ihtimali yaratmaması, Türkçe konuşmayan toplumun geri kalanında, bu tür bir karıştırılma ihtimalinin doğabileceği olasılığını ortadan kaldırmaz. (*Bu bağlamda bkz. 10 Mart 2016 tarihli karar, LG Development v OHIM – Bayerische Motoren Werke (MINICARGO), T160/15, yayınlanmadı, EU:T:2016:137, paragraf 19*).
24. Temyiz Kurulu'nun değerlendirmesini İngilizce konuşan halk nezdinde yapacak olması kararına ilişkin olarak, yerleşik içtihatlar göre, bir **AB** markasının tescilinin reddedilebilmesi için Avrupa Birliği'nin bir bölümünde bulunan, 2017/1001 sayılı Yönetmelik 8(1)(b). maddesi anlamında nispi ret gerekçelerinin varlığının yeterli olduğu unutulmamalıdır (*Bkz. 14 Aralık 2006 tarihli karar, Mast-Jägermeister v OHIM – Licorera Zacapaneca (çerçevesi VENADO ve diğerleri), T81/03, T82/03 and T103/03, EU:T:2006:397, paragraf 76 ve anılan içtihat*). Bunlardan da anlaşıldığı üzere, usul ekonomisi nedenlerinden dolayı, Temyiz Kurulu, karıştırılma ihtimalinin değerlendirmesini yapmayı İngilizce konuşan halk bazında sınırlandırabilmiştir.
25. Başvuru sahibinin, halkın ilgili kesiminin Türkçe konuşan tüketicilerden oluştuğunu iddia eden hiçbir argümanı, Temyiz Kurulu'nun önceki paragraflarda yer alan bulgularının yerindeliğini sorgulatamaz.
26. İlk olarak, başvuru sahibinin, 'süzme peynir' ibaresini taşıyan ürünlerden sadece Avrupa Birliği'ndeki Türkçe konuşan tüketicilerin hedef alınacağı yönündeki argümanı konusunda, şu söylenmelidir ki; 'PINAR süzme peynir' markasının tescil başvurusunda yer alan

ifadesinde, söz konusu malların münhasıran Türklere ve Türkçe konuşan müşteri kitlesine yönelik olduğunu gösterir nitelikte bir şey yer almamaktadır. Bu başvuruda malları belirtmek için kullanılan genel terimler, bunun yerine, bu malların gıda ürünlerinin normal, ortalama müşteriler için tasarlandığını göstermektedir (*Bu bağlamda, bkz. 25 Kasım 2003 tarihli karar, Oriental Kitchen v OHIM – Mou Dybfrost (KIAP MOU)*), T286/02, EU:T:2003:311, paragraf 32).

27. Ayrıca, ‘süzme peynir’ kelimesinin Türkçe konuşan toplum nezdinde anlamlı olması, PINAR Süzme Peynir şekil markasının tescil başvurusu tarafından hedeflenen belirli bir tüketici sınıfını belirlemek ve tanımlamak için yeterli değildir. (*Bu bağlamda, bkz. 25 Kasım 2003, Oriental Kitchen v OHIM – Mou Dybfrost (KIAP MOU), T286/02, EU:T:2003:311, paragraf 33*).
28. Her halükârda, bu gıda ürünlerinin belirli bir tüketici grubunun damak zevkine göre üretilmiş olsa bile, bu ürünlerin **AB** üye devleti ülkelerinin halkı tarafından beğenilmesini ve satın alınmasını engelleyecek bir durum söz konusu değildir.
29. Ayrıca, başvuru sahibinin, ‘süzme peynir’ adını taşıyan ürünlerinin özellikle Türkleri ve Türkçe konuşan toplulukları hedef alan etnik pazarlarda münhasıran sunulacağı yönündeki iddiasına ilişkin olarak ve bu iddianın mesnetsiz niteliği bir yana bırakılarak, unutulmalıdır ki; markaların kapsadığı mal sınıflarındaki belirli pazarlama yöntemleri zamanla değişiklik gösterebileceğinden ve bu markaların sahiplerinin isteklerine bağlı olduğundan, kamu yararı amacıyla, iki marka arasındaki karıştırılma ihtimalinin olası değerlendirmesi yani ilgili kamuoyunun söz konusu malların ticari kökenine ilişkin yanlış yönlendirme riskine maruz kalmaması, uygulansın veya uygulanmasın marka sahiplerinin ticari amaçlarına bağlı olamaz ve doğası gereği sübjektiftir. (*12 Ocak 2006 tarihli karar, Devinlec v OHIM – TIME ART (QUANTUM), T147/03, EU:T:2006:10, paragraf 104*).
30. Yukarıdakilerden, başvuru sahibinin, halkın ilgili kesiminin yalnızca Türkçe konuşan tüketicilerden oluştuğu iddiasının asılsız olduğu anlaşılmaktadır.
31. İkincisi, halkın ilgili kesiminin dikkat düzeyine ilişkin olarak, başvuru sahibinin, Temyiz Kurulu’nun halkın ilgili kesiminin dikkat

düzeşinin söz konusu mallar bakımından ortalama olduğuna karar vermesi yönündeki savının itiraz edilen kararın yanlış okunmasına dayandığına dikkat çekilmelidir. İlgili Temyiz Kurulu kararının 18. paragrafından, Temyiz Kurulu'nun halkın ilgili kesiminin dikkat düzeyini ortalama değil, ortalamanın altında bulduğu açıkça anlaşılmaktadır.

32. Mahkeme, Temyiz Kurulu'nun da kararı doğrultusunda, sık sık ve düşük fiyatlara satın alınan kitle tüketimine yönelik gıda maddeleri olan söz konusu malların niteliğini göz önünde bulundurarak, her halükârda ilgili mallar için halkın ilgili kesiminin dikkat düzeyini ortalamanın altında olarak belirlemelidir. (*Bu bağlamda, bkz. 5 Mayıs 2015 tarihli karar, Lidl Stiftung v OHIM – Horno del Espinar (Castello), T 715/13, yayınlanmadı, EU:T:2015:256, paragraf 26*).
33. Buna göre Temyiz Kurulu, ilgili halkın dikkat düzeyini ortalamanın altında tespit etmekte tamamen haklıdır.

### **Mal ve Hizmetlerin Karşılaştırılması**

34. Başvuru sahibi, itiraz edilen kararın 23. paragrafındaki, yukarıdaki 3 ve 6. paragraflarda atıfta bulunulan malların aynı, oldukça benzer ve benzer olduğuna ilişkin Temyiz Kurulu'nun değerlendirmesine itiraz etmemektedir. Ayrıca, dosyadaki hiçbir husus bu değerlendirmeye itiraz etmek için yeterli değildir.

### **Söz Konusu Marka İşaretlerinin Karşılaştırılması**

35. Karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesi, söz konusu işaretlerin, görsel, işitsel ve kavramsal benzerlikleri dikkate alınarak işaretlerin yarattığı genel izlenime ve unutmamalıdır ki, özellikle işaretlerin ayırt edici ve baskın unsurlarına dayalı olarak yapılmalıdır. Söz konusu mal veya hizmetlerin ortalama tüketicisi tarafından markaların algılanması, karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde belirleyici bir rol oynar. Bu bağlamda, ortalama tüketici, normalde markayı bir bütün olarak algılar ve çeşitli ayrıntılarını incelemeye devam etmez. (*Bkz. 12 Haziran 2007 tarihli karar, OHIM–Shaker, C 334/05 P, EU:C:2007:333, paragraf 35 ve anılan içtihat*).

36. İki marka arasındaki benzerlik değerlendirmesinin icra edilmesi, bir bileşik markanın sadece bir bileşenini başka bir markayla karşılaştırmaktan daha fazlasını ifade eder. Aksine, karşılaştırma söz konusu işaretlerin her birini bir bütün olarak inceleme yoluyla icra yapılmalıdır, bu belirli durumlarda bileşik bir markanın halkın ilgili kesimi nezdinde yarattığı genel izlemine, onun bir veya daha fazla bileşeninin hâkim olamayacağı anlamına gelmez. Yalnızca markayı oluşturan diğer unsurların tümünün ihmal edilebilir olması durumunda, benzerlik değerlendirilmesi sadece baskın unsur üzerinden yapılabilir. (Bu bağlamda, bkz. 12 Haziran 2007 tarihli kararlar, OHIM–Shaker, C 334/05 P, EU:C:2007:333, paragraf 41 ve 42 ve 20 Eylül 2007 tarihli kararlar, Nestlé–OHIM, C 193/06 P, yayınlanmadı, EU:C:2007:539, paragraf 43).
37. Somut olayda, önceki tarihli marka ‘süzme peynir’ kelime unsuru ve şekil unsurundan oluşmaktadır. Kelime unsuru mavi renk yazı tipinden oluşmaktadır ve kelime unsurunun altında kırsal bir çiftlikteki iki ineği tasvir eden ve oval olan şekil unsurunun biraz üzerinde olsa da merkezde konumlanmıştır.
38. Başvuru konusu marka ise birkaç kelime unsurundan ve şekil unsurundan oluşmaktadır. Kelime unsurlarıyla ilgili olarak, başvuru konusu markanın üst kısmında etrafı farklı boyutlardaki mavi, yeşil, kırmızı renk çeşitli süslemelerle çevrilmiş olan yeşil büyük harflerle kalın yazı tipinde ‘pınar’ kelime unsuru yer almaktadır. Başvuru konusu markanın alt bölümünde ise alt alta yerleştirilmiş ve her ikisi de mavi renk yazı tipinde olan ‘süzme’ ve ‘peynir’ kelime unsurları yer almaktadır. ‘Peynir’ kelime unsurunun alt kısmı, hafif bir açıyla ayarlanmış mavi bir çizgi içerir.

### **Söz Konusu İşaretlerin Ayırt Edici ve Baskın Unsurları**

39. İhtihata göre, markanın ayırt edici unsurunun değerlendirilmesinde, o unsurun markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin belirli bir teşebbüsten geldiğini belirleme kapasitesinin az veya çok olup olmadığı ve böylece mal veya hizmeti diğer işletmelerin ürünlerinden ayırt edilebilirliği hakkında bir değerlendirme yapılmalıdır. Bu değerlendirmeyi yaparken, özellikle, markanın tescil edildiği mal veya hizmet sınıfı bakımından tanımlayıcı olup olmadığı ekseninde söz konusu

unsurun doğal özelliklerini de dikkate almak gerekir. (03 Mayıs 2018 tarihli sipariş, *Siberian Vodka–EUIPO – Schwarze und Schlichte (DIAMOND ICE)*, T 234/17, yayınlanmadı, EU:T:2018:259, paragraf 38).

40. Bileşik bir markanın belirli bir veya daha fazla unsurunun baskın karakterini değerlendirirken, özellikle bu bileşenlerin her birini diğer bileşenlerle karşılaştırarak içsel niteliklerini dikkate almak gerekir. İkincil ve ek olarak, bileşik markanın yer diziliminde çeşitli bileşenlerin nispi konumları dikkate alınabilir. (23 Ekim 2002 tarihli kararlar, *Matratzen Concord v OHIM – Hukla Almanya (MAT-RATZEN)*, T 6/01, EU:T:2002:261, paragraf 35 ve 8 Şubat 2007, *Quelle v OHIM – Nars Cosmetics (NARS)*, T 88/05, yayınlanmadı, EU:T:2007:45, paragraf 58).
41. Sonuç olarak, akılda tutulmalıdır ki; bir markanın hem kelime hem de şekil unsurundan oluştuğu durumlarda, ilki kural olarak sonrakinden daha ayırt edicidir çünkü ortalama tüketici, söz konusu hizmetlere, markanın şekil unsurunu tanımlamak yerine markanın adını vererek daha kolay atıfta bulunacaktır. (Bkz. 20 Eylül 2017 tarihli kararlar, *Nestlé v OHIM, C 193/06 P*, yayınlanmadı, EU:C:2007:539, paragraf 39 ve 25 Mayıs 2016, *Ice Mountain Ibiza v EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (okyanus) ibiza*, T 6/15, yayınlanmadı, EU:T:2016:310, paragraf 45 ve anılan içtihat).
42. Söz konusu işaretlerde ayırt edici ve baskın unsurların varlığının bu düşünceler ışığında değerlendirilmesi gerekir.
43. Önceki markanın ayırt edici ve baskın unsurlarına ilişkin olarak, Temyiz Kurulu itiraz edilen kararın 28. paragrafında ‘*süzme peynir*’ unsurunun İngilizce konuşan halk bakımından bir anlamı olmadığı için bu kelime unsurunun söz konusu mallar bakımından ayırt edici olduğuna karar vermiştir. Temyiz Kurulu’na göre, kelime unsuru şekil unsuruna yani söz konusu mallarla bir bağlantı gösteren kırsal bir tarım arazisinde oval bir şeklin içinde bulunan iki inek tasvirine kıyasla daha önemli bir rol oynamaktadır ve daha belirgindir. Bu nedenle, itiraz edilen kararın tamamından ve özellikle 30, 32 ve 37. paragraflardan anlaşılacağı üzere, Temyiz Kurulu bu unsurun ayırt edicilikten yoksun olduğuna karar vermiştir.

44. Başvuru konusu markaya ilişkin olarak Temyiz Kurulu, itiraz edilen kararın 29. paragrafında, kelime unsurları olan ‘*pınar*’ ve ‘*süzme peynir*’ in ilgili kamuoyunun önemli bir kısmı açısından bir anlam ifade etmediğini belirtmiştir. Temyiz Kurulu, bu kelime unsurlarının bir anlamı olmaması nedeniyle, bu kelime unsurlarının, başvuru konusu markanın genel izlenimine bakıldığında eşit derecede baskın oldukları kanaatine varmıştır. Bu markaya ait şekil unsurlarına, yani ‘*pınar*’ kelime unsurunun çevresinde yer alan renklerin, yazı tiplerinin ve minik süslemelerin kullanılmasına ilişkin olarak, Temyiz Kurulu bu unsurların ihmal edilebilir nitelikte olmasa da genel izlenim açısından önemli bir rol oynamadığına karar vermiştir.
45. Başvuru sahibi, önceki marka yönünden, Temyiz Kurulu’nun ‘*süzme peynir*’ unsurunun oynadığı önemli role ilişkin tespitine itiraz etmese de başvuru sahibi Temyiz Kurulu’nun söz konusu mallar bakımından ‘*süzme peynir*’ unsurunu ayırt edici olarak belirlemesinin hatalı olduğunu söylemektedir. Başvuru sahibi, özellikle, Türk diline aşına olan ilgili kamuoyunun büyük bir çoğunluğunun, bu unsuru ilgili mallar bakımından tanımlayıcı olan ‘*cottage cheese (süzme peynir)*’ olarak anlayacağını iddia etmektedir. Başvuru sahibine göre, her halükârda, Türkçe konuşmayan bir tüketici bile bu unsuru sunulan ürünün Türkçe ismi veya **PINAR** markasının tanımladığı bir ürünün adı olarak tanıyacaktır.
46. Ayrıca, başvuru konusu markayla ilgili olarak, Temyiz Kurulu ‘*pınar*’ kelime unsurunun markanın genel izleniminde ikincil bir unsur teşkil ettiğini tespit ederek hata yapmıştır. Başvuru sahibine göre, bu unsur, marka adına özgülenmiş tasarımı ve tanımlayıcı unsuru oluşturan kelime ögesi ‘*süzme peynir*’ ibaresinin üzerindeki konumuyla başvuru konusu markadaki baskın rolü oynamaktadır.
47. **EUIPO** ve müdahil, başvuru sahibinin bu argümanlarına itiraz etmişlerdir.
48. Öncül bir nokta olarak, Temyiz Kurulu’nun, önceki markanın söz konusu mallarla bir bağlantı gösteren, kırsal bir tarım arazisinde oval bir şeklin içinde bulunan iki inek tasvirinden oluşan şekil unsurunu mallar için tanımlayıcı olarak değerlendirmesi tamamen haklıdır ve zaten bu değerlendirmeye taraflar karşı çıkmamıştır. Ayrıca, başvuru



konusu markadaki “*pınar*” kelime unsurunun ilgili kamuoyu nezdinde bir anlam ifade etmediği ve söz konusu mal bakımından ayırt edici olduğu da tarafların ortak paydada bulunduğu bir noktadır.

49. Bununla birlikte, ilk olarak, söz konusu işaretlerin ortak noktası olan ‘*süzme peynir*’ kelime unsurunun ayırt edici özelliğiyle ilgili olarak, Temyiz Kurulu, haklı olarak, bu kelimenin İngilizce konuşan halkın önemli bir kısmı için anlamdan yoksun olduğuna ve söz konusu mallar bakımından ayırt edici olduğuna karar vermiştir.
50. Başvuru sahibinin argümanlarının hiçbiri Temyiz Kurulu’nun bu kararını sorgulamak için yeterli değildir.
51. İlk olarak, başvuru sahibinin ilgili kamuoyunun büyük bir kısmının Türkçe diline aşina olacağı ve bu nedenle söz konusu mallar için tanımlayıcı olan ‘*süzme peynir*’ kelimesini anlayacağı yönündeki iddiası yönünden yukarıdaki 23 ila 30.paragraflardan somut olayda ilgili kamuoyunun İngilizce konuşan tüketicilerden oluştuğu unutulmamalıdır.
52. Temyiz Kurulu’nun itiraz edilen kararında belirttiği gibi, kuşkusuz, İngilizce konuşan halk arasında ‘*süzme peynir*’ ibaresinin ‘*filtered cheese/cottage cheese*’ için bir referans olduğunu anlayabilecek Türk kökenli bir topluluk vardır. Ancak, İngilizce konuşan halk içinde yer alan böyle bir topluluğun varlığı, ilgili kamuoyunun büyük bir kısmının Türkçe diline aşina olduğu ve sonuç olarak söz konusu halk için ‘*süzme peynir*’ ibaresinin söz konusu mallar bakımından tanımlayıcı olduğu sonucuna ulaştırmaz. Dava dosyasında, ilgili halkın önemli bir bölümünün kelimenin anlamını anlayacak kadar Türkçe dili bilgisi olduğuna veya bu kelimenin anlamını anlamayacak kesimin önemsiz olacağına ilişkin bir kanıt bulunmamaktadır. (Bu bağlamda bkz. 23 Ekim 2002 tarihli karar, MATRATZEN, T 6/01, EU:T:2002:261, paragraf 38).
53. İkinci olarak, başvuru sahibinin Türkçe bilmeyen bir tüketicinin bile söz konusu mallar bakımından ‘*süzme peynir*’ kelimesini anlayacağı yönündeki iddiasına ilişkin olarak, EUIPO’nun da haklı olarak belirttiği gibi, genelde yabancı bir dilin anlaşılması varsayılmaz. (Bu bağlamda bkz. 24 Mayıs 2011 tarihli karar, Space Beach Club v OHIM – Flores Gómez (SpS ses alanı), T 144/10, EU:T:2011:243,

*paragraf 63 ve anılan içtihat*) . Bu bağlamda, dava dosyasındaki hiçbir bulgunun İngilizce konuşan bir tüketicinin ortak bir bilgi noktası olmayan Türkçe'ye aşına olacağını desteklemediği gözlemlenmektedir. Bu durumlarda, İngilizce konuşan halkın Türkçe bir terim olan 'süzme peynir' kelimesini anladığı ya da ona mutlaka 'filter cheese/cottage cheese (süzme peynir)' anlamını yüklediği varsayılmaz. Bu nedenle, başvuru sahibinin delillerle desteklenemeyen bu iddiası reddedilmelidir.

54. İkinci olarak, başvuru sahibinin, Temyiz Kurulu'nun 'pınar' kelime unsurunun başvuru konusu markanın genel izleniminde ikincil bir rol oynadığı yönündeki bulgusunun hatalı olduğu iddiasıyla ilgili olarak, öncelikle bu iddia itiraz edilen kararın yanlış okunmasından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda, söz konusu karardan da anlaşılacağı üzere, Temyiz Kurulu'nun, başvuru konusu markadaki 'pınar' kelime unsurunu ikincil bir element olarak değerlendirmede, hatta itiraz edilen kararın 29.paragrafında da belirtildiği gibi, bu unsurun esas itibarıyla söz konusu mallar yönünden ayırt edici bir niteliğe sahip olduğunu ve bu nedenle 'süzme peynir' ibaresiyle birlikte, başvuru konusu markada eş baskın rol oynadığını değerlendirdiği unutulmamalıdır.
55. Başvuru sahibinin iddialarının aksine, ikinci olarak, somut olayda 'pınar' kelime unsurunun, iddia edilen tipik bir marka adı biçimi ve konumu nedeniyle önemli bir oynadığı hatta tek başına işaretin kökenini belirtme fonksiyonuna sahip olduğu tespit edilmemiştir.
56. 'Pınar' kelime unsurunun başvuru sahibi tarafından dayanılan konumunun ve özelliklerinin, yani, özellikle renkli vurgulamaların, büyük harflerle oluşturulan yazı tipinin ve iyi okunabilirliğin söz konusu kelime ögesini vurgulamaya ve hatta okunabilirliğini olumlu yönde etkilemeye çalışan yöntemler olduğu doğrudur. Ancak, 'süzme peynir' kelime unsurunun, tüketici nezdinde iz bırakmak ve tüketici tarafından hatırlanmak konularında gerek 'pınar' kelime unsurundan daha büyük olarak yazılmış olması gerek stilizasyonu ve gerekse markadaki alt kısmı belirginleştirmesi bakımından eş bir konuma sahip olacağı gerçektir.

57. ‘Süzme peynir’ kelimesi gibi ‘*pınar*’ kelime unsurunun da ilgili kamuoyu nezdinde anlamsız olduğu eklenmelidir (*Bkz. yukarıda 48-52. paragraflar*). Ancak, söz konusu mallar bakımından hayli hayli ayırt edici karaktere sahip bu unsurların yine söz konusu mallar bakımından anlamdan yoksun oluşu, başvuru konusunu oluşturan markanın genel izlenimindeki baskın karakterlerini pekiştirmektedir (*Bu bağlamda bkz. 16 Eylül 2013 tarihli karar, Gitana v OHIM – Teddy (GITANA), T 569/11, yayınlanmadı, EU:T:2013:462, paragraf 57 ve anılan içtihat*).
58. Buna göre, başvuru sahibinin iddialarının aksine, İngilizce konuşan halkın hafızasında, başvuru konusu markanın yarattığı genel izlenim konusunda, ortaklaşa bir şekilde, ‘*pınar*’ kelime unsuru kadar ‘*süzme peynir*’ kelime unsuru da etkili olmuştur.
59. Üçüncü olarak, Türkçe bilmeyen bir tüketicinin bile ‘*süzme peynir*’ kelime unsurunun, basit yazı tipi ve ‘*pınar*’ kelime unsurunun altındaki konumu nedeniyle **PINAR** işaretiyle tanımlanan bir ürünü belirteceğini anlayacağı yönünde bir tespitle bulunulamamıştır. Bu iki özellik, tek başlarına, Türkçe bilmeyenlerin ‘*süzme peynir*’ kelime unsurunu, özellikle bu kelime unsuru İngilizce konuşan halk için anlamsız olduğundan, **PINAR** markasıyla tanımlanan bir ürünün adı olarak anlayacağını göstermez (*Bkz. yukarıda 49-52. paragraflar*). Her halükârda, ‘*pınar*’ ve ‘*süzme peynir*’ unsurlarının eş baskın karakterleri ve ‘*süzme peynir*’ kelimesinin ayırt edici özelliği dikkate alındığında, başvuru sahibinin, sonraki kelime unsurunun, **PINAR** markasıyla tanımlanan bir ürünün adını belirttiğinin kabul edilmesi yönündeki iddiasının temelsiz bir iddia olduğunun kabulü gerekir.
60. Yukarıda sayılan tüm hususlar dikkate alındığında, başvuru sahibinin ayırt edici ve baskın unsurlar hakkındaki tüm iddialarının reddi gerekir.

### Görsel Benzerlik

61. Temyiz Kurulu itiraz edilen kararın 30. paragrafında, söz konusu işaretlerin, önceki tarihli markanın en ayırt edici nitelikteki unsuru olan ve başvuru konusu markada da bağımsız ve gözlemlenebilir bir unsur olarak tekrarlanan ‘*süzme peynir*’ kelimesini paylaşmış olduklarını söylemiştir. Mahkeme, söz konusu işaretlerin, ‘*pınar*’

kelime unsurunun varlığı, başvuru konusu markada yer alan ve unsurlara eşlik eden grafik tasarımları ve önceki tarihli markanın sahip olduğu şekil unsuru yani oval bir şeklin içindeki kırsal tarım arazisi tasvirinde bulunana iki inek şeklinin varlığıyla farklılık gösterdiğini söylemiştir. Temyiz Kurulu iki işaret arasında ortalama seviyede bir görsel benzerlik olduğuna karar vermiştir.

62. Başvuru sahibi, Temyiz Kurulu tarafından yapılan bu değerlendirmeye itiraz etmektedir. Başvuru sahibi, 'süzme peynir' kelimesinin mevcudiyetinden kaynaklanan benzerliğe rağmen, söz konusu işaretlerin görsel olarak farklı olduklarını düşünmektedir. İlk olarak, başvuru sahibi, söz konusu işaretlerdeki 'süzme peynir' kelime unsurunun biçiminde göz ardı edilemeyecek derecede farklılıklar olduğunu iddia etmektedir. Bu iddia özellikle, önceki tarihli markada 'süzme' ve 'peynir' kelimeleri yan yana ve bir manzaranın tasviriyle, başvuru konusu markada biri diğerinin üstünde olacak şekilde ve başka bir grafik faktörü olmadan konumlandırılmış olmalarından kaynaklanmaktadır.
63. İkinci olarak, başvuru sahibine göre, söz konusu işaretler başvuru konusu markanın baskın unsurunu oluşturan 'pınar' kelime unsurunun mevcudiyeti bakımından da ayrılmaktadır. Son olarak, söz konusu işaretlerin genel izlenim olarak benzeşmediğini ve bundan dolayı da görsel açıdan benzer olarak nitelendirilemeyeceklerini iddia etmektedir.
64. **EUIPO** ve müdahil başvuru sahibinin bu argümanlarına itiraz etmiştir.
65. İlk olarak, önceki tarihli markanın en ayırt edici karakterini oluşturan 'süzme peynir' kelime unsuru, başvuru konusu markada da aynı mavi rengiyle, baştaki büyük harfler dışında küçük harflerle ve oldukça benzer bir yazı tipiyle, tamamen kullanılmıştır.
66. Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiasının aksine, söz konusu işaretlerdeki 'süzme peynir' kelime unsurunun biçimi, görsel olarak işaretler arasında önemli bir farkın ortaya çıkmasına izin verecek şekilde değildir. Önceki tarihli markada iki kelime yan yana, başvuru konusu markada biri diğerinin üstünde olacak şekilde yer alsa bile, bu iki kelime, her halükârda, aynı yazı tipi ve renk kullanımı

nedeniyle bölünmez bir bütün oluşturacak (*Bu bağlamda bkz. 9 Mart 2012 tarihli karar, Ella Valley Vineyards v OHIM – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T 32/10, EU:T:2012:118, paragraf 43*), dolayısıyla söz konusu işaretler arasında benzer bir görsellik de yaratacaktır. Yukarıda 35.paragrafta bahsedilen içtihata uygun olarak, tüketici normal olarak bir markayı onu analiz etmek için çeşitli parçalara bölmeden bir bütün olarak algılamakta olduğu için somut olayda da özellikle, böyledir.

67. Ayrıca, bu görsel benzerlik, ne önceki işarete bulunan, kırsal bir tarım arazisinde oval bir şeklin içinde bulunan iki inek tasvirinden oluşan şekil unsuruna ‘*süzme peynir*’ kelimesinin ilavesiyle ne de başvuru konusu markadaki, ek kelime unsuru olan, etrafı farklı boyutlardaki mavi, yeşil ve kırmızı renklerdeki çeşitli süslemelerle çevrelenmiş ‘*pınar*’ın mevcudiyetiyle ortadan kalkmaz. Önceki tarihli markada yer alan şekil unsuru söz konusu mallar bakımından ayırt edici nitelikten yoksundur (*Bkz. 48.paragraf*) ve bundan dolayı görsel izlenim üzerinde etkin olma ihtimali daha düşüktür.
68. Dahası, başvuru sahibinin önerisinin aksine, ‘*pınar*’ kelime unsurunun, başvuru konusu markadaki tek baskın unsur olmadığı ve ‘*süzme peynir*’ ibaresiyle birlikte eş derecede baskın olduğu unutulmamalıdır. Sonuç olarak, ‘*süzme peynir*’ ibaresinin de en az ‘*pınar*’ ibaresinininki kadar, tüketici üzerinde bir etki bırakması ve tüketici tarafından hatırlanması mümkündür. Buna göre, başvuru konusu markada yer alan ‘*pınar*’ ek kelime unsurunun varlığı, söz konusu işaretler arasında görsel açıdan bir farklılık yaratsa da, başvuru konusu markadaki eş baskın unsuru oluşturan, önceki tarihli markadaki en ayırt edici ögeyi oluşturan ve her iki işarete de ortak olan ‘*süzme peynir*’ ibaresinin yarattığı benzerliği ortadan kaldıracabilecek güçte değildir (*Bu bağlamda ve karşılaştırarak bkz. 16 Mayıs 2007 tarihli karar, La Perla v OHIM – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T 137/05, yayınlanmadı, EU:T:2007:142, paragraf 46*).
69. Bu nedenle, yukarıda 65 ila 68.paragraflarda belirtildiği üzere, söz konusu işaretlerdeki benzerliklerle ilgili olarak, başvuru sahibi, söz konusu işaretlerin genel izlenim bakımından örtüşme eksikliğine dayanamaz.

70. Sonuç olarak, Temyiz Kurulu'nun söz konusu işaretler arasında ortalama derecede görsel benzerlik olduğu hakkındaki kararını onaylamak uygun olacaktır.

### **İşitsel Benzerlik**

71. Temyiz Kurulu, itiraz edilen kararın 31.paragrafında, söz konusu işaretlerde, ortak olan 'süzme peynir' kelime unsurunun telaffuzu bakımından, örtüşme olduğunu tespit etmiştir. Bu işaretler, başvuru konusu markada bulunan 'pınar' kelimesinin telaffuzuyla ayrışmaktadır. Ancak, ilk olarak, 'süzme peynir' kelimesinin önceki tarihli markadaki en ayırt edici unsur olması ve başvuru konusu markada da aynen tekrarlanmış olmasını, ikinci olarak da söz konusu işaretlerdeki şekil unsurlarının sözel olarak ifade edilemiyor olmasını dikkate alarak, Temyiz Kurulu söz konusu işaretler arasında ortalama seviyede bir işitsel benzerlik olduğuna karar vermiştir.
72. Başvuru sahibi, Temyiz Kurulu'nun bu bulgusuna itiraz etmiştir. Söz konusu işaretler arasında işitsel benzerlik olması için işaretlerin oluşturduğu tonlama ve özellikle söz konusu işaretlerin telaffuzundaki sıra ve hece üzerindeki vurguyla belirlenen genel izlenimin dikkate alınması gerektiğini düşünmektedir. Başvuru sahibine göre, önceki tarihli markada, ilk kelime olarak konumlandırılmasından dolayı başvuru konusu markada baskın bir rol oynayan 'pınar' kelime unsurunun bir eş değeri yer almamaktadır. Bu nedenle, söz konusu işaretler işitsel olarak en fazla ortalamanın altında olacak şekilde benzerdir.
73. **EUIPO** ve müdahil başvuru sahibinin bu iddialarına itiraz etmiştir.
74. Söz konusu işaretlerin çeşitli bileşen kısımlarının telaffuzuyla ilgili olarak, Temyiz Kurulu tarafından da doğru bir şekilde belirtildiği üzere, söz konusu işaretlerin işitsel açıdan bir karşılaştırmasını yaparken şekil unsurlarının hesaba katılmasına gerek olmadığına dikkat edilmelidir. Bundan dolayı, söz konusu işaretlerin işitsel açıdan karşılaştırılması yapılırken şekil unsurlarının dışarıda bırakılması, işaretler arasındaki benzerliklerin görsel karşılaştırmaya göre daha net bir biçimde ortaya çıkmasını sağlamaktadır (*Bu bağlamda bkz. 26 Ocak 2016 tarihli karar, LR Health & Beauty Systems v*

*OHIM – Robert McBride (LR nova saf.), T 202/14, yayınlanmadı, EU:T:2016:28, paragraf 78 ve anılan içtihat).*

75. Sonuç olarak, sadece söz konusu işaretlerde yer alan kelime unsurları, yani önceki tarihli markada yer alan ‘süzme peynir’ ve başvuru konusu markada yer alan ‘pınar’ ve ‘süzme peynir’ kelimeleri söz konusu tüketiciler tarafından telaffuz edilecektir.
76. Hal böyle olunca, Temyiz Kurulu ‘süzme peynir’ kelime unsurunun söz konusu iki işarete de aynen telaffuzuna dayanarak, işaretler arasında ortalama derecede işitsel bir benzerlik tespit etmekte haklıdır.
77. Başvuru sahibinin, işitsel benzerliğin en fazla ortalamanın altında olması gerektiği yönündeki iddiasını dayandığı argümanlarından hiçbirini, bu bulguyu sorgulamak için yeterli değildir.
78. İlk olarak, başvuru sahibinin de belirtmiş olduğu üzere, hecelerin sırasının ve hece üzerindeki vurgunun söz konusu işaretler arasındaki işitsel benzerliği değerlendirmek bakımından önemli faktörler arz ettiği gerçekten doğru da olsa, başvuru sahibi, bu faktörlerin somut olayda, Temyiz Kurulu’nun söz konusu işaretler arasındaki işitsel benzerliğe ilişkin bulgusunun meşruiyeti üzerinde ne gibi sonuçları olacağını açıklamamaktadır.
79. İkincil olarak, tüketicinin genelde bir kelimenin bitişine kıyasla başlangıcına daha çok dikkat ettiği doğru da olsa, yine de bu argümanın her durumda geçerli olamayacağı ve markaların benzerliğinin değerlendirilmesinin markalar tarafından yaratılan genel izlenim doğrultusunda yapılması gerektiği ilkesine şüphe düşürdüğü unutulmamalıdır (*Bkz. 9 Eylül 2008 tarihli karar, Honda Motor Europe v OHIM – Seat (MAGIC SEAT), T 363/06, EU:T:2008:319, paragraf 38 ve anılan içtihat).*
80. Bu arada, söz konusu işaretlerin ortak noktasını oluşturan ‘süzme peynir’ kelime unsurunun, başvuru konusu markanın ilk kısmında yer almamakla birlikte, bu markada ‘pınar’ kelime unsuruyla birlikte baskın konumda bulunduğu unutulmamalıdır. (*Yukarıdaki 54 ila 58.paragraflara bkz.*). Bunun sonucu, başvuru sahibinin önerisinin aksine, ‘pınar’ kelime unsurunun telaffuzunun yarattığı farklılığın, ortak kelime unsurunu oluşturan ‘süzme peynir’ ibaresinin

yarattığı ortalama işitsel benzerliğini sorgulatmaya yeterli olmadığı yönündedir.

81. Sonuç olarak, başvuru sahibinin söz konusu işaretler arasındaki işitsel benzerliğe ilişkin iddiası asılsız olduğu için reddedilmelidir.

### **Kavramsal Benzerlik**

82. İtiraz edilen kararın 32.paragrafında Temyiz Kurulu, söz konusu işaretlerde yer alan kelime unsurlarının İngilizce konuşan halkın önemli bir bölümü bakımından hiçbir anlam ifade etmediğini ve önceki tarihli markadaki tek şekil elementini oluşturan unsurun bir çiftliği çağrıştırdığını tespit etmiştir. Ancak bu söz konusu unsur tanımlayıcı olduğu için söz konusu işaretler arasında kavramsal bir farklılık yaratamamıştır. Her halükârda, Temyiz Kurulu, yalnızca önceki tarihli marka bir kavramı çağrıştırdığından işaretler arasında kavramsal olarak bir benzerlik bulamamıştır.
83. Başvuru sahibi, söz konusu işaretlerin yalnızca az bir oranda kavramsal olarak benzer olduklarını ileri sürmüştür. Bu bağlamda, somut olayda, ayırt ediciliğin olmamasının veya ayırt ediciliğin düşük bir seviyede olmasının, söz konusu işaretlerin bir kısmında kavramsal benzerliğin sadece düşük derecede de olsa tanınmasına engel teşkil etmediği kanısındadır. Ayrıca, başvuru konusu markada yer alan ‘*pınar*’ ifadesi söz konusu işaretler arasında kavramsal bir farklılığa işaret etmektedir.
84. **EUIPO** ve müdahil başvuru sahibinin bu iddialarına itiraz etmiştir.
85. Başvuru sahibi, hangi unsurun düşük derecede ayırt edici olduğunu ya da hangi unsurun ayırt edicilikten yoksun olduğunu belirtmemekte, söz konusu işaretler arasında düşük derecedeki kavramsal benzerliği doğruladığını düşünmektedir. Bununla birlikte, başvuru sahibinin başvurusunda yer alan diğer argümanlar ışığında, bu argüman, Mahkeme’nin, başvuru sahibinin de belirttiği üzere, olması gerekeni tespit etmesi durumunda, ‘*süzme peynir*’ kelime unsurunun söz konusu malları tanımladığı ve dolayısıyla kavramsal içerik sergilediği konusunda söz konusu işaretler arasında herhangi bir kavramsal benzerliği sınırlandırmaya çalışmak olarak anlaşılmalıdır. Bu bağlamda, 49 ila 52.paragraflardan da anlaşılacağı üzere, Temyiz Kurulu haklı olarak, ilgili kamuoyunun önemli bir kısmı



bakımından, bu kelime unsurunun anlamdan yoksun olduğuna karar vermiştir.

86. Herhangi bir görüşe göre, başvuru sahibi söz konusu işaretlerin çok düşük seviyede bir kavramsal benzerlik sergilediğini iddia etse de ‘*süzme peynir*’ ibaresi tanımlayıcı bir unsur arz etmemesine rağmen, Temyiz Kurulu söz konusu işaretlerin kavramsal açıdan benzer olmadıklarına karar vermiştir. Buna göre, bu açıdan bakıldığında, bu bakış açısı uygun düştüğü ölçüde, söz konusu işaretler arasında bir farkın belirlenmesine izin verdiği ve söz konusu işaretler arasında herhangi bir karıştırılma ihtimalini azaltabildiği ölçüde, çok düşük derecede bir kavramsal benzerlik bulunması, Temyiz Kurulu’nun karıştırılma ihtimalinin değerlendirmesine ilişkin esasların incelenmesinin zorunluluk olması başvuru sahibi açısından daha elverişlidir.
87. Tüm bu argümanlardan, söz konusu işaretlerin görsel ve işitsel olarak ortalama bir dereceye kadar benzer olduğu, ancak kavramsal olarak benzer olmadığı anlaşılmaktadır.

### **Önceki Markanın Ayırt Ediciliği**

88. Bir markanın 2017/1001 sayılı Yönetmelik anlamında ayırt edici bir karaktere sahip olması için, tescili talep edilen mal veya hizmetlerin belli bir işletmeden kaynaklandığını belirlemesi ve böylece bu mal ve hizmetleri diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt edilebilir kılması gerekmektedir (*Bkz. 18 Temmuz 2013 tarihli karar, Specsavers International Healthcare ve Diğerleri, C 252/12, EU:C:2013:497, paragraf 22 ve anılan içtihat*). Bir markanın ayırt ediciliği değerlendirilirken, öncelikle bu mal veya hizmetlere ilişkin olarak, ikinci olarak bu mal ve hizmetlerin makul derecede bilgili, makul derecede gözlemci ve ihtiyatlı olan ortalama tüketicilerinden oluşan ilgili kamuoyunun algısına göre bir değerlendirme yapılır (*Kıyasen bkz. 12 Şubat 2004 tarihli karar, Koninklijke KPN Nederland, C363/99, EU:C:2004:86, paragraf 34 ve anılan içtihat*).
89. Somut olayda, Temyiz Kurulu itiraz edilen kararın 37.paragrafında, önceki tarihli markanın, kapsadığı mal sınıfı açısından, ilgili kamuoyunun önemli bir bölümünün nezdinde anlamsız olduğuna karar vermiştir. Bu nedenle, bu işaret, esasında, oval bir çerçeve içinde yer alan tarımsal bir kırsal sahnede iki ineğin tasvirinin varlığı gibi ayırt

ediciliğe sahip olmayan bir şekil unsurunun varlığına rağmen, bir bütün olarak ortalama ayırt ediciliğe sahiptir.

90. Başvuru sahibi, Temyiz Kurulu'nun bu değerlendirmesine itiraz etmiştir. Başvuru sahibine göre, ilgili kamuoyunun, '*süzme peynir*' ibaresinin '*cottage cheese (süzme peynir)*' anlamına geldiğini ve bu nedenle şekil unsuru gibi bu unsurun da söz konusu işaretler bakımından tanımlayıcı olduğu Türkçe konuşan kişilerden oluştuğu göz önüne alındığında, ya bu markanın bütünü itibarıyla ayırt edicilikten yoksun olduğu ya da zaten tescil edilmemesi gerektiği söylenebilir.
91. **EUIPO** ve müdahil başvuru sahibinin bu iddialarına itiraz etmiştir.
92. Bu bağlamda, Temyiz Kurulu'nun, öncelikle, halkın ilgili kesiminin Türkçe değil de İngilizce konuşan halk olarak belirlemekte ve ikinci olarak '*süzme peynir*' unsurunun o kamuoyunun önemli bir bölümü nezdinde bir anlamı olmadığını ve bundan dolayı ayırt edici olduğunu tespit etmekte haklı olduğunu söylemek yeterlidir. Buna göre, önceki marka bir bütün olarak ele alındığında tanımlayıcı değildir. Dolayısıyla, başvuru sahibi önceki markanın esas olarak ayırt edici olmadığını belirtmekte haklı değildir.
93. Her halükârda, Avrupa Birliği'ni belirten daha önceki tarihli bir uluslararası markanın geçerliliği, bir **AB** markasının tescili davasında değil yalnızca iptal davalarında sorgulanabilir (Kıyasen bkz. 24 Mayıs 2012 tarihli, Formula One Licensing v OHIM, C 196/11 P, EU:C:2012:314, paragraf 38 ve 11 Eylül 2014 tarihli kararlar, Continental Wind Partners v OHIM – Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS), T 185/13, EU:T:2014:769, paragraf 59). Buna göre, somut olay bağlamında, başvuru sahibi geçerli bir şekilde önceki markanın ayırt edici olmadığına veya tescilinin hukuka aykırı olduğuna dayanamaz.
94. Dolayısıyla, başvuru sahibi, Temyiz Kurulu'nun önceki markanın, esasen, ortalama ayırt edici olması konusunda ulaştığı sonucun hatalı olduğunu gösterememiştir.

### Karıştırılma İhtimalinin Genel Değerlendirilmesi

95. Karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesi, bazı ilgili faktörler arasındaki bağılılığı ve özellikle, markalar ve kapsanan mal veya hizmet sınıfları arasındaki benzerliği işaret etmektedir. Buna göre, bunun tersi de geçerli olmak üzere, mal veya hizmet sınıfları arasında olan daha düşük derecedeki benzerlik, markalar arasındaki daha yüksek derecedeki benzerlik ile dengelenebilir. (29 Eylül 1998 tarihli kararlar, Canon, C 39/97, EU:C:C:1998:442, paragraf 17 ve 14 Aralık 2006, çerçeveli VENADO ve diğerleri, T 81/03, T 82/03 ve T 103/ 03, EU:T:2006:397, paragraf 74).
96. Bununla birlikte, karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde, söz konusu işaretlerin görsel, işitsel veya kavramsal benzerliği ile ilgili olarak, diğerlerinin yanı sıra, ayırt edici ve baskın unsurları akılda tutularak, markaların verdiği genel izlenime dayanılmalıdır (14 Ekim 2003 tarihli karar, Phillips-Van Heusen–OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T 292/01, EU:T:2003:264, paragraf 47).
97. Somut olayda, Temyiz Kurulu, (i) Söz konusu malların kimliği ve değişen derecelerdeki benzerliğini; (ii) Söz konusu işaretlerin görsel ve işitsel açıdan ortalama derecede benzer olduklarını; (iii) Bu benzerliklerin, önceki markanın şekil unsurunun ayırt edici olmamasından kaynaklanan bir kavramsal farklılıkla dengelenemeyeceğini; ve (iv) Bu markanın esas olarak ortalama derecede ayırt edici olduğunu göz önünde tutarak, İngilizce konuşan halkın önemli bir bölümü için karıştırılma ihtimalinin oluşacağına karar vermiştir.
98. Başvuru sahibi bu bulguya itiraz etmiştir. Özellikle, başvuru sahibi, Temyiz Kurulu'nun, ortalama tüketicinin normalde bir markayı bütün olarak algıladığı ve onu parçalarını analiz etmeye kalkışmadığını göz önüne alarak, ilk olarak, söz konusu işaretlerin görsel, işitsel ve kavramsal benzerliğinin bu işaretler tarafından yaratılan genel izlenime göre yapılması gerektiği ve ikinci olarak, halkın bu işaretleri bir bütün olarak algılayacağı ilkelerini yanlış uyguladığını iddia etmektedir. Aynı zamanda, başvuru sahibi özellikle görsel ve işitsel farklılıklar ve önceki markanın ayırt ediciliğinin olmaması veya ortalamanın altında olması bakımından birbirine bağlılık yönünü

de göz önünde bulundurularak, söz konusu işaretlerin yeterince farklı olduğunu, dolayısıyla, mevcut davada, bir karıştırılma olasılığı olmayacağını düşünmektedir.

99. **EUIPO** ve müdahil başvuru sahibinin bu argümanlarına itiraz etmiştir.
100. Yukarıdaki 34. paragraftan da anlaşıldığı üzere, söz konusu malların aynı ve çeşitli ölçülerde benzer olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla, karıştırılma ihtimalinin olmaması için bu aynılık ve benzerlik işaretler arasındaki yüksek derece bir farklılıkla dengelenmelidir.
101. Somut olayda, yukarıda 65 ila 70, 74 ila 81 ve 85 ila 87. paragraflardan da görülebileceği gibi, söz konusu işaretler arasında kavramsal bir benzerlik yokken, işaretler görsel ve işitsel açıdan ortalama bir derecede benzerdirler.
102. Öncelikle, içtihata göre, kavramsal farklılıklar, söz konusu markalar arasındaki görsel ve işitsel benzerliklerin etkisini ortadan kaldıracak nitelikte olsa da bu markalardan en az birinin ilgili kamuoyu açısından açık ve belirli bir anlam taşıması ve böylece hemen kavranabilmesi şartına bağlıdır (*14 Ekim 2003 tarihli karar, BASS, T 292/01, EU:T:2003:264, paragraf 54*).
103. Bununla birlikte, somut olayda, önceki markanın şekil unsurunda bir çiftlik kavramı olmasına ve bunun her halükarda genel ve ayırt edicilikten yoksun (*Yukarıdaki 48. paragraf*) bir kavram olmasına rağmen, ilgili mallar bağlamında, önceki markanın şekil unsurunun aktardığı anlam temelinde söz konusu işaretlerin hatırlanmasını kolaylaştıracak çağrışımlara yol açmayacaktır (*Bu bağlamda ve kıyasen bkz. 24 Eylül 2019 tarihli karar, IAK – Forum International v EUIPO – Schwalb (IAK), T 497/18, yayınlanmadı, EU:T:2019:689, paragraf 92 ve anılan içtihat*). Bu durumda, söz konusu işaretler arasındaki kavramsal farklılık ilgili kamuoyunun dikkatini çekmeyecek ve buna göre, yukarıda sırasıyla 65 ila 70 ve 74 ila 81. paragraflarda belirtilen görsel ve işitsel açıdan oluşan benzerliklerin etkisini ortadan kaldıramayacaktır.
104. Bunların yanı sıra, başvuru sahibinin, Temyiz Kurulu'nun yukarıda 98. paragrafta belirtilen kuralları yanlış uyguladığı iddiasına ilişkin olarak, bu iddianın soyut niteliği bir kenara bırakılırsa, yukarıdaki 61

ila 87. paragraflardan da anlaşılabilceği üzere, Temyiz Kurulu'nun, söz konusu işaretlerin çeşitli unsurlarını göz önünde bulundurarak, özellikle ayırt edici ve baskın unsurlarını dikkate alarak bu işaretleri bir bütün olarak karşılaştırmaya devam etme yetkisine tamamen sahip olduğu söylenebilir. Bu nedenle, başvuru sahibinin iddiası reddedilmelidir.

105. Son olarak, yukarıdaki 92. paragraftan da açıkça anlaşıldığı gibi ve başvuru sahibinin iddiasının aksine, Temyiz Kurulu, önceki markanın, İngilizce konuşan halk nezdinde, söz konusu mallar bakımından, esasında, ortalama bir ayırt edicilikten faydalandığına karar vermekte haklıdır.
106. Buna göre ve Temyiz Kurulu'nun karıştırılma ihtimali değerlendirmesini yaparken kapsama aldığı tüm ilgili unsurlara göre, Temyiz Kurulu'nun, somut olayda, ilgili halk açısından bir karıştırılma ihtimali olduğuna karar vermesinin hatalı olmadığı sonucuna ulaşılmalıdır.
107. Yukarıdakilerin hepsinden, 2017/1001 sayılı Yönetmelik'in 8(1) (b) maddesinin ihlal edildiği yönündeki tek temyiz gerekçesinin reddedilmesine ve başvuru sahibinin istemlerinin başında gelen, İtiraz Departmanı'nın 23 Temmuz 2019 tarihli kararına karşı temyiz istemi hakkında karar verilmesine gerek olmadan davanın bütünüyle reddedilmesine karar verilmiştir.

### **Masraflar**

108. Genel Mahkeme'de Uygulanacak Usul Kurallarınının 134(1) maddesi uyarınca kazanan tarafın talebi üzerine, kaybeden tarafın masrafları ödemesine hükmedilir.
109. Başvurucu davayı kaybettiğinden, **EUIPO**'nun ve müdahilin talebi üzerine masrafları ödemesine hükmedilmiştir.

Bu gerekçelerle,

**GENEL MAHKEME (Altıncı Daire)**

İşbu kararıyla

1. Davayı reddeder,
2. Yandex International GmbH' nin masrafları ödemesine hükmeder.

Marcoulli

Iliopoulos

Norkus

**20 Ekim 2021**'de Lüksemburg'da açık yargılamada tefhim edilmiştir.

E. Coulon

S. Papasavvas

Kâtip

Hâkim

**JUDGMENT OF THE GENERAL COURT**

**(Sixth Chamber)**

**20 October 2021**

(EU trade mark – Opposition proceedings – International registration designating the European Union – Figurative mark **PINAR** Süzme Peynir – Earlier international figurative mark Süzme Peynir – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001)

**IN CASE** : T559/20,

**APPLICANT** :

**Yadex International GmbH**, established in Frankfurt am Main (*Germany*), represented by N. Johnson, lawyer v

**European Union Intellectual Property Office (EUIPO)**, represented by A. Folliard-Monguiral, acting as Agent,

**DEFENDANT** :

The other party to the proceedings before the Board of Appeal of **EUIPO**, intervener before the General Court, being **Sütas Süt Ürünleri AS**, established in Bursa (*Turkey*), represented by O. Ruhl, lawyer,

**ACTION** brought against the decision of the First Board of Appeal of EUIPO of 2 July 2020 (Case R 2127/2019-1), relating to opposition proceedings between Sütas Süt Ürünleri and Yadex International,

**THE GENERAL COURT (Sixth Chamber)**

Composed of A. Marcoulli, President,

C. Iliopoulos and R. Norkus (Rapporteur) Judges,

Registrar: E. Coulon,

Having regard to the application lodged at the Court Registry on 7 September 2020,

Having regard to the response of EUIPO lodged at the Court Registry on 22 February 2021,

Having regard to the response of the intervener lodged at the Court Registry on 24 February 2021,

Having regard to the decision of 31 March 2021 rejecting the application to join Cases T559/20 and T560/20,

Having regard to the fact that no request for a hearing was submitted by the parties within three weeks after service of notification of the close of the written part of the procedure, and having decided to rule on the action without an oral part of the procedure, pursuant to Article 106(3) of the Rules of Procedure of the General Court,

gives the following

## **JUDGMENT**

### **Background to The Dispute**

1. On 9 November 2017, the applicant, Yadex International GmbH, obtained the international registration designating the European Union numbered 1394295, from the International Bureau of the World Intellectual Property Organization (**WIPO**). On 22 March 2018, the European Union Intellectual Property Office (**EUIPO**) received notification of the international registration, pursuant to Regulation (**EU**) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (OJ 2017 L 154, p. 1).
2. The trade mark that is the subject of the international registration designating the European Union is the following figurative sign:





3. The goods for which registration was sought are in Class 29 of the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks of 15 June 1957, as revised and amended, and correspond to the following description: ‘*Butter; butter cream; curdled milk; milk-based desserts; dips [dairy products]; low-fat spreads from dairy products; cream cheese; yoghurt; yoghurt drinks; cheese; cheese dips; white cheese; hard cheese; cheese mixtures; kephir [milk beverage]; margarine; milk; milk creams [yoghurt]; drinking milk or milk-containing beverages; milk products; powdered milk for food; milkshakes; whey; dairy products; quark; cream [dairy products]; edible oils; edible fats; soymilk [milk substitute]; rice milk [milk substitutes]*’.
4. The trade mark application was published in *European Union Trade Marks Bulletin* No 58/2018 of 23 March 2018.
5. On 20 July 2018, the intervener, Sütas Süt Ürünleri AS, filed a notice of opposition under Article 46 of Regulation 2017/1001, read in conjunction with Article 196 of that regulation, to registration of the mark applied for in respect of all of the goods referred to in paragraph 3 above.
6. The opposition was based on the earlier international registration designating the European Union in respect of the figurative mark No 1161474, reproduced below, registered on 21 March 2013 for goods in Class 29 and corresponding, in particular, to the following description: ‘*Milk and milk products, namely, milk, cheese, yoghurt, ayran (drink based on yoghurt), cream, milk powder, milk-based beverages, milk-based beverages containing fruits, kefir (milk beverage); edible oils and fats, butter, margarine*’.
7. The ground relied on in support of the opposition was that set out in Article 8(1)(b) of Regulation 2017/1001.
8. On 23 July 2019, the Opposition Division upheld the opposition for all of the goods in question, finding, in essence, that a likelihood of confusion existed.
9. On 23 September 2019, the applicant filed an appeal with **EUIPO** under Articles 66 to 71 of Regulation 2017/1001, against the decision of the Opposition Division.

10. By decision of 2 July 2020 (*the contested decision*), the First Board of Appeal of **EUIPO** dismissed the appeal. In particular, the Board of Appeal held, first, that the relevant public was the general public in the European Union, whose level of attention was below average. Following the Opposition Division's approach and for reasons of procedural economy, the Board of Appeal decided that it would be appropriate to assess the likelihood of confusion on the basis of the English-speaking part of that public, namely the public in Ireland, Malta and the United Kingdom. Secondly, it found that the goods in question were identical, highly similar and similar. Thirdly, the Board of Appeal held that the signs at issue were visually and phonetically similar to an average degree. Conceptually, the Board of Appeal found that the word elements of the signs at issue were devoid of meaning for a substantial part of the English-speaking public and that a conceptual dissimilarity could not be established on the basis of a descriptive figurative element present in the earlier mark. In any event, since only one of the signs evoked a concept, the signs at issue were not similar, according to the Board of Appeal. Fourthly, the Board of Appeal found that the earlier mark had a normal level of intrinsic distinctiveness. Accordingly, the Board of Appeal found a likelihood of confusion between the signs at issue, in accordance with Article 8(1)(b) of Regulation 2017/1001.

### **Forms of Order Sought**

11. The applicant claims that the Court should:
  - Annul the contested decision and allow its appeal of 23 September 2019 against the decision of the Opposition Division of 23 July 2019;
  - Order the intervener to pay the costs, including those incurred in the appeal proceedings.
12. **EUIPO** contends that the Court should:
  - Dismiss the application;
  - Order the applicant to pay **EUIPO**'s costs.
13. The intervener claims that the Court should:
  - Dismiss the application;

- Order the applicant to pay the costs.

### Law

14. In support of its action, the applicant relies on a single plea in law, alleging infringement of Article 8(1)(b) of Regulation 2017/1001. In particular, the applicant disputes the definition of the relevant public, the assessment of the similarity between the signs at issue and the assessment of the distinctiveness of the earlier mark, as well as the conclusions drawn by the Board of Appeal from its earlier findings, during the global assessment of the likelihood of confusion.
15. **EUIPO** and the intervener dispute the applicant's arguments.
16. Article 8(1)(b) of Regulation 2017/1001 provides that, upon opposition by the proprietor of an earlier trade mark, the trade mark applied for shall not be registered if, because of its identity with, or similarity to, an earlier trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade marks, there exists a likelihood of confusion on the part of the public in the territory in which the earlier trade mark is protected. The likelihood of confusion includes the likelihood of association with the earlier trade mark. Under Article 196(1) of Regulation 2017/1001, international registration designating the European Union shall be subject to opposition in the same way as EU trade mark applications.
17. According to settled case-law, the risk that the public might believe that the goods or services in question come from the same undertaking or from economically linked undertakings constitutes a likelihood of confusion. According to that same case-law, the likelihood of confusion must be assessed globally, according to the relevant public's perception of the signs and the goods or services in question and taking into account all factors relevant to the circumstances of the case, in particular the interdependence between the similarity of the signs and that of the goods or services covered (*See judgment of 9 July 2003, Laboratorios RTB v OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, T162/01, EU:T:2003:199, paragraphs 30 to 33 and the case-law cited).
18. For the purposes of applying Article 8(1)(b) of Regulation 2017/1001, a likelihood of confusion presupposes both that the marks at issue

are identical or similar and that the goods or services which they cover are identical or similar. Those conditions are cumulative (*See judgment of 22 January 2009, Commercy v OHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T316/07, EU:T:2009:14, paragraph 42 and the case-law cited*).

### **The Relevant Public**

19. According to the case-law, in the global assessment of the likelihood of confusion, account should be taken of the average consumer of the category of products concerned, who is reasonably well informed and reasonably observant and circumspect. It should also be borne in mind that the average consumer's level of attention is likely to vary according to the category of goods or services in question (*See judgment of 13 February 2007, Mundipharma v OHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T256/04, EU:T:2007:46, paragraph 42 and the case-law cited*).
20. In the present case, the Board of Appeal held that, in so far as the earlier mark was an international registration designating the European Union, the relevant territory was that of the whole European Union. However, for reasons of procedural economy, the Board of Appeal decided that it would be appropriate to assess the likelihood of confusion on the basis of the English-speaking part of the public in that territory, namely the public located in Ireland, Malta and the United Kingdom. As regards the composition of the public and its level of attention, the Board of Appeal held that it consisted of the general public, whose level of attention was lower than average, considering that the goods at issue were inexpensive, everyday consumer goods.
21. The applicant does not dispute the Board of Appeal's assessment in paragraphs 18 and 19 of the contested decision that the relevant public consists of average consumers in the general public in the territory of the European Union. However, whilst not expressly calling into question the relevant public's level of attention, the applicant submits that the Board of Appeal rightly considered that the relevant public had an average level of attention. The applicant also claims that the Board of Appeal erred as regards the linguistic

profile of the relevant public it adopted in its assessment of the likelihood of confusion. Products bearing the name ‘*süzme peynir*’ would be aimed exclusively at Turkish-speaking consumers in the European Union. In addition, according to the applicant, those products are offered exclusively in ethnic markets targeted specifically at the Turkish and Turkish-speaking community.

22. **EUIPO** and the intervener dispute the applicant’s arguments.
23. In the first place, as regards the linguistic profile of the relevant public, it must be held, as the Board of Appeal found, that since the international registration of the earlier figurative mark covers the European Union, the relevant territory is the whole of the European Union. It is not therefore appropriate to restrict the relevant public solely to the Turkish-speaking public located in the territory of the EU, since the absence of a likelihood of confusion on the part of that public cannot rule out the possibility that such a likelihood of confusion may exist for the non-Turkish-speaking public in that territory (*See, to that effect, judgment of 10 March 2016, LG Développement v OHIM – Bayerische Motoren Werke (MINICARGO), T160/15, not published, EU:T:2016:137, paragraph 19*).
24. As to the Board of Appeal’s decision to base its assessment on the English-speaking public, it must be borne in mind that, according to settled case-law, for registration of an EU trade mark to be refused, it is sufficient that a relative ground for refusal within the meaning of Article 8(1)(b) of Regulation 2017/1001 exists in a part of the European Union (*See judgment of 14 December 2006, Mast-Jägermeister v OHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO with frame and others), T81/03, T82/03 and T103/03, EU:T:2006:397, paragraph 76 and the case-law cited*). It follows that, for reasons of procedural economy, the Board of Appeal was able to restrict the assessment of the likelihood of confusion to the English-speaking public.
25. None of the applicant’s arguments claiming that the relevant public consists only of Turkish-speaking consumers can call into question the Board of Appeal’s findings indicated in the previous paragraph.

26. First, as regards the applicant's argument that only Turkish-speaking consumers in the European Union would be targeted by products bearing the name 'süzme peynir', it should be stated that there is nothing in the wording of the application for registration of the figurative mark **PINAR** Süzme Peynir to suggest that the goods at issue are aimed exclusively at a Turkish and Turkish-speaking clientele. The general terms used to designate the goods in that application suggest instead that those goods are intended for normal, average customers of the food products (*See, to that effect, judgment of 25 November 2003, Oriental Kitchen v OHIM – Mou Dybfrost (KIAP MOU), T286/02, EU:T:2003:311, paragraph 32*).
27. Moreover, the mere fact that the word element 'süzme peynir' means something to the Turkish-speaking public is not sufficient to establish and define a particular category of consumers targeted by the application for registration of the figurative mark **PINAR** Süzme Peynir (*See, to that effect, judgment of 25 November 2003, Oriental Kitchen v OHIM – Mou Dybfrost (KIAP MOU), T286/02, EU:T:2003:311, paragraph 33*).
28. In any event, even if food products are created in order to suit the tastes of a target group of consumers, there is nothing to prevent those products from also being appreciated and purchased by the broader general public of the EU Member States.
29. What is more, as regards the applicant's allegation that goods bearing the name 'süzme peynir' would be offered exclusively in ethnic markets specifically targeting the Turkish and Turkish-speaking community, and leaving aside the unsubstantiated nature of that allegation, it must be remembered that, since particular marketing methods for the goods covered by the marks may vary over time and depend on the wishes of the proprietors of those marks, the prospective assessment of the likelihood of confusion between two marks, which pursues an aim in the general interest, namely that the relevant public is not exposed to the risk of being misled as to the commercial origin of the goods in question, cannot depend upon the commercial objectives, whether implemented or not and by their nature subjective, of the trade mark proprietors (*Judgment of*

*12 January 2006, Devinlec v OHIM – TIME ART (QUANTUM), T147/03, EU:T:2006:10, paragraph 104).*

30. It follows from the foregoing that the applicant's argument that the relevant public consists only of Turkish-speaking consumers is unfounded.
31. In the second place, as regards the relevant public's level of attention, it should be pointed out that the applicant's assertion that the Board of Appeal found the relevant public's level attention to be average with regard to the goods at issue is based on a misreading of the contested decision. It is clear from paragraph 18 of that decision that the Board of Appeal found a level of attention that was below average and not average.
32. In any event, having regard to the nature of the goods at issue, which are foodstuffs intended for mass consumption, purchased frequently and at low prices, the Court must hold, as did the Board of Appeal, that the relevant public's level of attention with regard to the goods at issue will be lower than average (*See, to that effect, judgment of 5 May 2015, Lidl Stiftung v OHIM – Horno del Espinar (Castello), T715/13, not published, EU:T:2015:256, paragraph 26*).
33. Accordingly, the Board of Appeal was fully entitled to find that the relevant public's level of attention was lower than average.

### **Comparison of The Goods and Services**

34. The applicant does not dispute the Board of Appeal's assessment, in paragraph 23 of the contested decision, that the goods referred to in paragraphs 3 and 6 above are identical, highly similar and similar. Moreover, nothing in the file is capable of challenging that assessment.

### **Comparison of The Signs at Issue**

35. The global assessment of the likelihood of confusion must, in relation to the visual, phonetic or conceptual similarity of the signs at issue, be based on the overall impression given by the signs, bearing in mind, in particular, their distinctive and dominant elements. The perception of the marks by the average consumer of the goods or services at issue plays a decisive role in the global assessment of that

likelihood of confusion. In that regard, the average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details (*See judgment of 12 June 2007, OHIM v Shaker, C334/05 P, EU:C:2007:333, paragraph 35 and the case-law cited*).

36. Assessment of the similarity between two marks means more than taking just one component of a composite trade mark and comparing it with another mark. On the contrary, the comparison must be made by examining each of the signs at issue as a whole, which does not mean that the overall impression conveyed to the relevant public by a composite trade mark may not, in certain circumstances, be dominated by one or more of its components. It is only if all the other components of the mark are negligible that the assessment of the similarity can be carried out solely on the basis of the dominant element (*See, to that effect, judgments of 12 June 2007, OHIM v Shaker, C334/05 P, EU:C:2007:333, paragraphs 41 and 42, and of 20 September 2007, Nestlé v OHIM, C193/06 P, not published, EU:C:2007:539, paragraph 43*).
37. In the present case, the earlier mark comprises the word element ‘*süzme peynir*’ and a figurative element. The word element is in blue font and positioned in the centre, though slightly above the figurative element, which is an oval shape depicting two cows below the word element, in a rural farm scene.
38. As to the mark applied for, it consists of several word and figurative elements. As regards the word elements, the upper section of the mark applied for contains the word element ‘*pinar*’, in green capital letters in bold font, surrounded by various embellishments in blue, green and red, in different sizes. In the lower section, the mark applied for comprises the words elements ‘*süzme*’ and ‘*peynir*’, positioned one below the other and both in blue font. The lower part of the element ‘*peynir*’ includes a blue line set at a slight angle.

### **Distinctive and Dominant Elements of The Signs at Issue**

39. According to the case-law, for the purposes of assessing the distinctive character of an element of a mark, an assessment must be made of the greater or lesser capacity of that element to identify the goods or services for which the mark was registered as coming



from a particular undertaking, and thus to distinguish those goods or services from those of other undertakings. In making that assessment, it is necessary to take into account, in particular, the inherent characteristics of the element in question in the light of whether it is at all descriptive of the goods or services for which the mark has been registered (*Order of 3 May 2018, Siberian Vodka v EUIPO – Schwarze und Schlichte (DIAMOND ICE), T234/17, not published, EU:T:2018:259, paragraph 38*).

40. For the purposes of assessing the dominant character of one or more given components of a composite trade mark, account must be taken, in particular, of the intrinsic qualities of each of those components by comparing them with those of other components. In addition, and secondarily, account may be taken of the relative positions of the various components in the arrangement of the composite mark (*Judgments of 23 October 2002, Matratzen Concord v OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T6/01, EU:T:2002:261, paragraph 35, and of 8 February 2007, Quelle v OHIM – Nars Cosmetics (NARS), T88/05, not published, EU:T:2007:45, paragraph 58*).
41. Consequently, it should be borne in mind that, where a mark consists of both word and figurative elements, the former are, in principle, more distinctive than the latter, as the average consumer will more easily refer to the services at issue by citing the name of the mark than by describing its figurative element (*See judgments of 20 September 2017, Nestlé v OHIM, C193/06 P, not published, EU:C:2007:539, paragraph 39, and of 25 May 2016, Ice Mountain Ibiza v EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean ibiza), T6/15, not published, EU:T:2016:310, paragraph 45 and the case-law cited*).
42. It is in the light of those considerations that the presence of any distinctive and dominant elements in the signs at issue must be assessed.
43. As regards the distinctive and dominant elements of the earlier mark, the Board of Appeal found in paragraph 28 of the contested decision that the word element ‘*süzme peynir*’ was distinctive with regard to the goods at issue since it had no meaning for a substantial part of the English-speaking public. According to the Board of Appeal,

the word element played an essential role and was more distinctive in comparison with the figurative element, namely the depiction, within an oval shape, of two cows in a rural, agricultural scene, which showed a connection with the goods at issue. Therefore, and as is apparent from the whole of the contested decision, in particular from paragraphs 30, 32 and 37 thereof, the Board of Appeal found that element to be devoid of distinctiveness.

44. As regards the mark applied for, the Board of Appeal stated in paragraph 29 of the contested decision that the word elements '*pinar*' and '*süzme peynir*' had no meaning for a substantial part of the relevant public. On account of their lack of meaning, the Board of Appeal found that those word elements were equally co-dominant in the overall impression of the mark applied for. As to the figurative elements of that mark, namely the use of colours, fonts and minor embellishments around the element '*pinar*', the Board of Appeal decided that they did not play an important role in the overall impression of the mark applied for, although they were not negligible.
45. While not contesting the Board of Appeal's finding as to the essential role of the word element '*süzme peynir*' in the earlier mark, the applicant alleges that the Board of Appeal erred in considering that the word element '*süzme peynir*' was distinctive as regards the goods at issue. In particular, the applicant claims, in essence, that, given that a large part of the relevant public, familiar with the Turkish language, would understand it to mean 'cottage cheese', that word element would therefore be descriptive with regard to the goods at issue. In any event, according to the applicant, even a non-Turkish-speaking consumer will recognise that element as a Turkish name for the product offered, or the name of a product identified by the trade mark **PINAR**.
46. Moreover, as regards the mark applied for, the Board of Appeal erred in finding that the word element '*pinar*' of that mark constituted a secondary element in the overall impression produced by that mark. According to the applicant, that element plays a dominant role in the mark applied for, given its design typical of a brand name and its positioning above the descriptive word element '*süzme peynir*'.

47. **EUIPO** and the intervener dispute the applicant's arguments.
48. As a preliminary point, it must be stated that the Board of Appeal was fully entitled to find that the figurative element of the earlier mark, namely its depiction, within an oval shape, of two cows in a rural, agricultural scene, showed a connection with the goods at issue and, therefore, had to be regarded as descriptive for those goods, which is not disputed by the parties. Moreover, it is also common ground between the parties that the word element '*pinar*', present in the mark applied for, has no meaning for the relevant public and is distinctive with regard to the goods at issue.
49. That said, in the first place, as regards the distinctiveness of the word element '*süzme peynir*', common to the signs at issue, the Board of Appeal correctly found that element to be devoid of meaning for a substantial part of the English-speaking public and was, therefore, distinctive with regard to the goods at issue.
50. None of the applicant's arguments is capable of calling the Board of Appeal's finding into question.
51. As regards, first, the applicant's argument that a large part of the relevant public would be familiar with the Turkish language and, therefore, would understand the meaning of the word element '*süzme peynir*' as being descriptive of the goods at issue, it should be borne in mind, as is evident from paragraphs 23 to 30 above, that the relevant public in the present case consists of English-speaking consumers.
52. Admittedly, and as the Board of Appeal stated in the contested decision, there is a community of Turkish origin within the English-speaking public, located in Ireland, Malta and the United Kingdom, members of which will understand the meaning of the word element '*süzme peynir*' as being a reference to 'filtered cheese/cottage cheese'. However, the existence of such a community within the English-speaking public does not lead to the conclusion that a large part of the relevant public is familiar with Turkish and, consequently, that the word element '*süzme peynir*' is descriptive with regard to the goods at issue for that public. There is no evidence in the file that could establish that a significant part of the relevant public has sufficient

knowledge of the Turkish language to understand that meaning, or that the part of that public that does not understand that meaning would be insignificant (*see, to that effect, judgment of 23 October 2002, MATRATZEN, T6/01, EU:T:2002:261, paragraph 38*).

53. Secondly, as regards the applicant's allegation that even a non-Turkish-speaking consumer would understand the word element '*süzme peynir*' as a Turkish word for the goods at issue, it is sufficient to state, as **EUIPO** is correct to point out, that an understanding of a foreign language may not, in general, be presumed (*See, to that effect, judgment of 24 May 2011, Space Beach Club v OHIM – Flores Gómez (SpS space of sound), T144/10, EU:T:2011:243, paragraph 63 and the case-law cited*). In that regard, it should be observed that nothing in the file supports a finding that an English-speaking consumer would be familiar with the Turkish language, which, incidentally, is not a matter of common knowledge. In those circumstances, it cannot be assumed that the English-speaking public will understand the Turkish term '*süzme peynir*', or that it will necessarily attribute to it the meaning of '*filtered cheese/cottage cheese*'. Therefore, the applicant's assertion, unsupported by evidence, must be rejected.
54. In the second place, as regards, first, the applicant's contention that the Board of Appeal erred in finding that the word element '*pinar*' plays a secondary role in the overall impression of the mark applied for, such a contention stems from a misreading of the contested decision. In that regard, it is important to remember, as is apparent from that decision, that the Board of Appeal did not consider the word element '*pinar*' in the mark applied for to be a secondary element but stated in paragraph 29 of the contested decision that, since that element was, in essence, distinctive with regard to the goods at issue, it had a co-dominant role along with the word element '*süzme peynir*' in the mark applied for.
55. Secondly, contrary to the applicant's allegations, it has not been established in the present case that the word element '*pinar*', owing to its allegedly typical configuration of a brand name and to its positioning, itself played a dominant role, even exercised by itself the function of indication of origin, in the mark applied for.

56. It is indeed true that the position and characteristics of the word element ‘*pinar*’ relied on by the applicant, namely, in particular, the coloured highlighting, the font in capital letters and the good legibility, are aspects that seek to emphasise that word element, even to influence its good legibility. However, the fact remains that, by reason of its size larger than the word element ‘*pinar*’, its stylisation and the underlining of its lower section, the word element ‘*süzme peynir*’ will equally be such as to make an impression on and to be remembered by the consumer.
57. It should be added that the word element ‘*süzme peynir*’, like the word element ‘*pinar*’, is meaningless to the relevant public (*see paragraphs 48 to 52 above*). However, the lack of meaning of these elements with regard to the goods at issue, which are a fortiori distinctive with regard to those goods, reinforces their dominance in the overall assessment of the mark applied for (*See, to that effect, judgment of 16 September 2013, Gitana v OHIM – Teddy (GITANA), T569/11, not published, EU:T:2013:462, paragraph 57 and the case-law cited*).
58. Accordingly, it must be held, contrary to the applicant’s claims, that the overall impression created by the mark applied for in the memory of the English-speaking public is dominated, jointly, as much by the word element ‘*pinar*’ as by the word element ‘*süzme peynir*’.
59. Thirdly, it has not been established that even a non-Turkish-speaking consumer will understand that the element ‘*süzme peynir*’ designates a product identified by the mark **PINAR** by reason of its simple font and its positioning below the word element ‘*pinar*’. Those two characteristics are not capable, on their own, of demonstrating that the non-Turkish-speaking public would understand the word element ‘*süzme peynir*’ as the name of a product identified by the mark PINAR, especially as that word element is devoid of meaning for the English-speaking public (*see paragraphs 49 to 52 above*). In any case, given the co-dominant character of the word elements ‘*pinar*’ and ‘*süzme peynir*’ and the distinctiveness of the word element ‘*süzme peynir*’, it is appropriate to find that the applicant’s argument, according to which that latter word element should be

regarded as designating the name of a product identified by the mark **PINAR**, is unfounded.

60. Having regard to all the foregoing considerations, the applicant's contentions as to the distinctive and dominant elements of the signs at issue must be rejected.

### **The Visual Similarity**

61. The Board of Appeal found in paragraph 30 of the contested decision that the signs at issue shared the word element '*süzme peynir*', that being the most distinctive element of the earlier mark and repeated in the mark applied for as an independent and observable element. It noted that the signs at issue differed in respect of the word element '*pinar*', by the accompanying graphical elements, present in the mark applied for, and by the figurative elements of the earlier mark, namely a depiction, within an oval frame, of two cows in a rural, agricultural scene. The Board of Appeal found an average degree of visual similarity between the signs at issue.
62. The applicant disputes that assessment by the Board of Appeal. It considers that, despite the similarity resulting from the presence of the word element '*süzme peynir*', the signs at issue are visually different. First, the applicant claims that the configuration of the word element '*süzme peynir*' in the signs at issue shows differences that are not inconsiderable. In particular, they stem from the fact that, in the earlier mark, the words '*süzme*' and '*peynir*' are positioned next to each other and within the depiction of a landscape whilst, in the mark applied for, they are positioned one above the other and presented without other graphical elements.
63. Secondly, according to the applicant, the signs at issue differ in respect of the word element '*pinar*', which constitutes the dominant element of the mark applied for. Lastly, it claims that the similarity between the signs at issue does not coincide in their overall impression, which prevents them from being regarded as visually similar.
64. **EUIPO** and the intervener dispute the applicant's arguments.
65. In the first place, it should be stated that the word element '*süzme peynir*', which constitutes the most distinctive element of the earlier

mark, is fully included in the mark applied for, in the same blue colour, in lower-case letters apart from the capital letters at the beginning and in a very similar font.

66. In that regard, contrary to the applicant's claim, the configuration of the terms '*süzme peynir*' in the signs at issue is not such that it allows a significant difference to be established between those signs, from a visual perspective. Although, in the earlier mark, the two words are positioned next to each other whereas, in the mark applied for, they are placed one above the other, those two words will be perceived, in any event, as forming an indivisible whole by reason of the identical font and colours in each sign (*See, to that effect, judgment of 9 March 2012, Ella Valley Vineyards v OHIM – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T32/10, EU:T:2012:118, paragraph 43*), creating, therefore, a similar visual impression between the signs at issue. That is particularly so in the case at hand since, in accordance with the case-law cited in paragraph 35 above, the consumer normally perceives a mark as a whole without proceeding to analyse its various details.
67. Furthermore, that similar visual impression is not eliminated either by the insertion of the word element '*süzme peynir*' into the figurative element present in the earlier mark, namely a depiction, within an oval frame, of two cows in a rural, agricultural scene, or by the presence of the additional word element '*pinar*', surrounded by various embellishments coloured blue, green and red, in different sizes, in the mark applied for. The figurative elements in the earlier mark are devoid of distinctiveness for the goods at issue (*See paragraph 48 above*) and therefore less likely to influence the visual impression.
68. Moreover, it should be remembered, contrary to the applicant's suggestion, that the word element '*pinar*' is not the only dominant element of the mark applied for but co-dominates it with the word element '*süzme peynir*'. Consequently, the word element '*süzme peynir*' is just as likely to make an impression on and to be remembered by the consumer as the word element '*pinar*'. Accordingly, although it is true that the presence of the additional word element '*pinar*' in the mark applied for signifies a difference between the signs at issue, from a visual perspective, it is not capable of eliminating the

visual similarity created by the common element ‘*süzme peynir*’, which co-dominates the mark applied for and is, moreover, the most distinctive element of the earlier mark (*See, to that effect and by analogy, judgment of 16 May 2007, La Perla v OHIM – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T137/05, not published, EU:T:2007:142, paragraph 46*).

69. Therefore, regarding the resemblances between the signs at issue stated in paragraphs 65 to 68 above, the applicant cannot rely on the lack of coincidence of the signs at issue in their overall visual impression.
70. Consequently, it is appropriate to approve the Board of Appeal’s finding as to the average level of visual similarity between the signs at issue.

### **The Phonetic Similarity**

71. The Board of Appeal found, in paragraph 31 of the contested decision, that the signs at issue coincided in the pronunciation of the common word element ‘*süzme peynir*’. Those signs differed in the pronunciation of the word ‘*pınar*’ in the mark applied for. However, taking account of the fact, first, that the word element ‘*süzme peynir*’ was the most distinctive element of the earlier mark and that it was repeated in its entirety in the mark applied for and, second, that the figurative elements of the signs at issue could not be identified orally, the Board of Appeal found an average level of phonetic similarity between the signs at issue.
72. The applicant disputes that assessment by the Board of Appeal. It considers that in order to find phonetic similarity between the signs at issue, account has to be taken of the overall impression produced by the signs, which is determined by the intonation and, in particular, by the order as well as the stress on syllables in the pronunciation of the signs at issue. According to the applicant, the earlier mark does not have the equivalent of the element ‘*pınar*’, which, by reason of its positioning as the first word element, plays a dominant role in the mark applied for. Therefore, the signs at issue are phonetically similar to a lower-than-average degree, at most.
73. **EUIPO** and the intervener dispute the applicant’s allegations.



74. As regards the pronunciation of the various constituent parts of the signs at issue, it should be noted, as was correctly stated by the Board of Appeal, that there is no need to take account of the figurative elements for the purposes of the phonetic comparison of the signs at issue. Therefore, the fact that the figurative components are left out of account when comparing the phonetic aspects of the signs at issue makes the similarities between the signs stand out more clearly than in the visual comparison (*See, to that effect, judgment of 26 January 2016, LR Health & Beauty Systems v OHIM – Robert McBride (LR nova pure.)*, T202/14, not published, EU:T:2016:28, paragraph 78 and the case-law cited).
75. Consequently, only the word elements of the signs at issue, namely the word element ‘*süzme peynir*’ in the earlier mark and the word elements ‘*pinar*’ and ‘*süzme peynir*’ in the mark applied for will be pronounced by the consumers in question.
76. That being so, the Board of Appeal was correct, on the basis of the identical pronunciation of the word element ‘*süzme peynir*’ in the two signs, to find an average degree of phonetic similarity between those signs.
77. None of the applicant’s arguments claiming that the phonetic similarity should be regarded as being, at most, lower than average can call that finding into question.
78. First of all, although it is indeed true, as the applicant claims, that the order and stress of the syllables constitute important factors for assessing phonetic similarity between the signs at issue, the applicant does not explain what consequences those factors would have, in the present case, on the legality of the Board of Appeal’s finding regarding the phonetic similarity between those signs.
79. Secondly, while it is also true that the consumer generally pays greater attention to the beginning of a word than to its end, it should nevertheless be remembered that that argument cannot hold in all cases and cast doubt on the principle that assessment of the similarity of the marks must take into account the overall impression created by them (*See judgment of 9 September 2008, Honda Motor*

*Europe v OHIM – Seat (MAGIC SEAT), T363/06, EU:T:2008:319, paragraph 38 and the case-law cited).*

80. Incidentally, it should be remembered that the word element ‘*süzme peynir*’, common to the signs at issue, while not positioned in the first part of the mark applied for, co-dominates that mark with the word element ‘*pinar*’ (See paragraphs 54 to 58 above). The result of this, contrary to the applicant’s suggestion, is that the difference made by the pronunciation of the word element ‘*pinar*’ is not capable of calling into question the average phonetic similarity stemming from the presence in the signs at issue of the common word element ‘*süzme peynir*’.
81. Consequently, the applicant’s contention regarding the degree of phonetic similarity between the signs at issue must be rejected as unfounded.

### **The Conceptual Similarity**

82. The Board of Appeal found, in paragraph 32 of the contested decision, that the word elements of the signs at issue held no meaning for a substantial part of the English-speaking public and that the single figurative element in the earlier mark evoked a concept of a farm. However, since that element was descriptive, it could not establish a conceptual dissimilarity between the signs at issue. The Board of Appeal found that, in any event, since only the earlier mark evoked a concept, the signs were not conceptually similar.
83. The applicant claims that the signs at issue are only very slightly similar conceptually. In that regard, it considers that the lack of distinctiveness, or a low degree of distinctiveness, in one part of the signs at issue is no barrier to the conceptual similarity being recognised, albeit only to a low degree, in the present case. Moreover, the element ‘*pinar*’ in the mark applied for signifies a conceptual divergence between the signs at issue.
84. **EUIPO** and the intervener dispute the applicant’s allegations.
85. The applicant does not specify which element, weakly distinctive, or even devoid of distinctiveness, it considers validates the low degree of conceptual similarity between the signs at issue. However, in the

light of the other arguments raised by the applicant in its application, that argument should be understood as seeking to limit any conceptual similarity between the signs at issue in the event of the Court finding, as the applicant submits it should, that the word element ‘*süzme peynir*’ is descriptive of the goods in question and therefore exhibits conceptual content. In that regard, it is sufficient to note, as is apparent from paragraphs 49 to 52 above, that the Board of Appeal correctly found a lack of meaning in that word element for a substantial part of the relevant public.

86. On any view, even if the applicant maintains that the signs at issue display only a very low degree of conceptual similarity, notwithstanding the finding of a lack of descriptiveness in the word element ‘*süzme peynir*’, it should be noted that the Board of Appeal found that the signs at issue were not conceptually similar. Accordingly, it is from that perspective, more favourable to the applicant, that the finding of a very low degree of conceptual similarity, in so far as that perspective could, where appropriate, allow a difference between the signs at issue to be established and reduce any likelihood of confusion between those signs, that the merits of the Board of Appeal’s assessment of the likelihood of confusion must be examined.
87. It follows from all of those arguments that the signs at issue are visually and phonetically similar to an average degree whereas they are not conceptually similar.

### **The Distinctiveness of The Earlier Mark**

88. For a trade mark to possess distinctive character for the purposes of Regulation 2017/1001, it must serve to identify the goods or services in respect of which registration is applied for as originating from a particular undertaking, and thus to distinguish those goods and services from those of other undertakings (*See judgment of 18 July 2013, Specsavers International Healthcare and Others, C252/12, EU:C:2013:497, paragraph 22 and the case-law cited*). A trade mark’s distinctiveness must be assessed, first, by reference to those goods or services and, second, by reference to the perception of the relevant public, which consists of average consumers of those goods or services, who are reasonably well informed and reasonably

observant and circumspect (*See, by analogy, judgment of 12 February 2004, Koninklijke KPN Nederland, C363/99, EU:C:2004:86, paragraph 34 and the case-law cited*).

89. In the present case, the Board of Appeal found, in paragraph 37 of the contested decision, that, from the perspective of a substantial part of the relevant public, the earlier mark was devoid of meaning in respect of the goods it covers. Therefore, that mark enjoys average intrinsic distinctiveness as a whole, notwithstanding the presence of a non-distinctive figurative element, namely a depiction, within an oval frame, of two cows in an agricultural, rural scene.
90. The applicant disputes that assessment by the Board of Appeal. According to the applicant, given that the relevant public consists of Turkish-speaking people for whom the word element of the earlier mark ‘*süzme peynir*’ signifies ‘*cottage cheese*’ and for whom that element is, like the figurative element, descriptive in respect of the goods at issue, that mark is devoid of distinctive character as a whole, or should not even have been registered.
91. **EUIPO** and the intervener dispute the applicant’s arguments.
92. In that regard, it is sufficient to note that the Board of Appeal was right to consider, first, that the relevant public was the English-speaking, and not Turkish-speaking, public and, secondly, that the word element ‘*süzme peynir*’ had no meaning for a substantial part of that public, so that it is distinctive. Accordingly, the earlier mark, considered as a whole, is not descriptive. Therefore, the applicant is not justified in alleging a lack of intrinsic distinctiveness in the earlier mark.
93. In any event, the validity of an earlier international trade mark designating the European Union may not be called into question in proceedings for registration of an EU trade mark but only in cancellation proceedings (*See, by analogy, judgments of 24 May 2012, Formula One Licensing v OHIM, C196/11 P, EU:C:2012:314, paragraph 38, and of 11 September 2014, Continental Wind Partners v OHIM – Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS), T185/13, EU:T:2014:769, paragraph 59*). Accordingly, in the context of the present action, the applicant

cannot validly rely upon the lack of distinctiveness of the earlier mark or the unlawfulness of its registration.

94. Therefore, the applicant has not established that the Board of Appeal's conclusion as to the average intrinsic distinctiveness of the earlier mark is flawed.

### **The Overall Assessment of The Likelihood of Confusion**

95. A global assessment of the likelihood of confusion implies some interdependence between the relevant factors and, in particular, a similarity between the trade marks and between the goods or services covered. Accordingly, a lesser degree of similarity between those goods or services may be offset by a greater degree of similarity between the marks, and vice versa (*Judgments of 29 September 1998, Canon, C39/97, EU:C:1998:442, paragraph 17, and of 14 December 2006, VENADO with frame and others, T81/03, T82/03 and T103/03, EU:T:2006:397, paragraph 74*).
96. The global assessment of the likelihood of confusion must, however, as regards the visual, phonetic or conceptual similarity of the signs at issue, be based on the overall impression given by the marks, bearing in mind, inter alia, their distinctive and dominant elements (*judgment of 14 October 2003, Phillips-Van Heusen v OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T292/01, EU:T:2003:264, paragraph 47*).
97. In the present case, the Board of Appeal found, having regard to **(i)** The identity and the similarities, to varying degrees, of the goods at issue; **(ii)** The fact that the signs at issue were visually and phonetically similar to an average degree; **(iii)** The fact that those similarities could not be offset by a conceptual difference based on the lack of distinctiveness in the figurative element of the earlier mark; and **(iv)** The average intrinsic distinctiveness of that mark, that there was a likelihood of confusion for a substantial part of the English-speaking public.
98. The applicant disputes that finding. In particular, the applicant claims that the Board of Appeal incorrectly applied the principles according to which, first, the visual, phonetic and conceptual similarity of the signs at issue must be based on the overall impression

created by them, given that the average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its details, and, secondly, the public perceives a mark as it finds it. The applicant also considers, bearing in mind the interdependence aspect, in particular as regards the visual and phonetic differences and the absence or lower-than-average degree of distinctiveness of the earlier mark, that the signs at issue are sufficiently different, so that, in the present case, a likelihood of confusion cannot be inferred.

99. **EUIPO** and the intervener dispute the applicant's arguments.
100. It must be remembered, as is apparent from paragraph 34 above, that the goods at issue are identical and similar to varying degrees. It follows that, in order to exclude the likelihood of confusion, that identity and that similarity must be offset by a high degree of difference between the signs.
101. In the present case, as is evident from the findings made in paragraphs 65 to 70, 74 to 81 and 85 to 87 above, the signs at issue are visually and phonetically similar to an average degree, whereas they are not conceptually similar.
102. First of all, although, according to the case-law, the conceptual differences may be such as to counteract, to a large extent, the visual and phonetic similarities between the marks at issue, that is subject to the condition that at least one of those marks has, from the relevant public's perspective, a clear and specific meaning, so that the public is capable of grasping it immediately (*Judgment of 14 October 2003, BASS, T292/01, EU:T:2003:264, paragraph 54*).
103. However, in the present case, although the earlier mark conveys, in its figurative element, a concept of a farm, such a concept, relatively general and, in any event, based on an element devoid of distinctiveness (*paragraph 48 above*), will not, in the context of the goods concerned, give rise to associations that could make it easier for the signs at issue to be remembered on the basis of the meaning conveyed by the figurative element of the earlier mark (*See, to that effect and by analogy, judgment of 24 September 2019, IAK – Forum International v EUIPO – Schwalb (IAK), T497/18, not published, EU:T:2019:689, paragraph 92 and the case-law cited*). In those

circumstances, the conceptual difference between the signs at issue will not attract the attention of the relevant public and, accordingly, cannot counteract the visual and phonetic similarities noted in paragraphs 65 to 70 and 74 to 81, respectively, above.

104. Next, as regards the applicant's contention that the Board of Appeal incorrectly applied the principles mentioned in paragraph 98 above, leaving aside the abstract nature of that contention, suffice it to say, as follows from paragraphs 61 to 87 above, that the Board of Appeal was fully entitled, having taken into consideration the various elements of the signs at issue, to proceed to the comparison of those signs as a whole, taking account, in particular, of their distinctive and dominant elements. The applicant's argument must, therefore, be rejected.
105. Lastly, as is apparent from paragraph 92 above, and contrary to the applicant's claim, the Board of Appeal was correct to find that the earlier mark enjoyed average intrinsic distinctiveness with regard to the goods at issue for the English-speaking public.
106. Accordingly, and taking into account all the relevant elements considered by the Board of Appeal in the context of the global assessment of the likelihood of confusion, it must be found that the Board of Appeal did not err in considering that, in the present case, there was a likelihood of confusion on the part of the relevant public.
107. It follows from all of the foregoing that the single ground of appeal, alleging infringement of Article 8(1)(b) of Regulation 2017/1001, must be rejected and the action dismissed in its entirety, without it being necessary to rule on the applicant's head of claim asking the Court to allow its appeal against the Opposition Division's decision of 23 July 2019.

### **Costs**

108. Under Article 134(1) of the Rules of Procedure of the General Court, the unsuccessful party is to be ordered to pay the costs if they have been applied for in the successful party's pleadings.

109. Since the applicant has been unsuccessful, it must be ordered to pay the costs, in accordance with the forms of order sought by EUIPO and the intervener.

On those grounds,

**THE GENERAL COURT (Sixth Chamber)**

Hereby:

**1. Dismisses the action;**

**2. Orders Yadex International GmbH to pay the costs.**

Marcoulli

Iliopoulos

Norkus

Delivered in open court in Luxembourg on **20 October 2021**.

E. Coulon

S. Papasavvas

Registrar

Judge



**Avrupa Birliđi Adalet Divanı'nın**  
**Ayırt Edici Niteliđin Deđerlendirilmesine İlişkin**  
**T-523/20 sayılı**  
**Setarcos Consulting v EUIPO (Blockchain Island) Kararı**

**AVRUPA BİRLİĐİ ADALET DİVANİ**  
**GENEL MAHKEMESİ (İKİNCİ DAİRE) KARARI**

**13 Ekim 2021**

**(TÜRKÇE TERCÜME METNİ)**

**DAVANIN KONUSU:**

(**AB** markası – “*Blockchain Island*” kelime markası için yapılan **AB** başvurusu – Mutlak ret nedeni – Ayırt edicilikten yoksunluk- 2017/1001 sayılı (**AB**) Direktifi'nin 7(1)(b) ve (2). maddeleri)

**DAVA NO** : T523/20

**TARAFLAR** :

**BAŞVURAN** :

**Setarcos Consulting Ltd.**, Sliema (Malta)'da kurulmuştur ve Av. S. Stafylakis tarafından temsil edilmektedir.

**DAVALI** :

**Avrupa Birliđi Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)**, Temsilci sıfatını haiz D. Walicka ve V. Ruzek tarafından temsil edilmektedir.

**DAVA** :

**EUIPO**'nun Beşinci Temyiz Kurulu'nun Blockchain Island ibaresinin **AB** markası olarak tescil edilmesi için yapılan bir başvuru hakkında 9 Haziran 2020 (*Dava R 2806/2019-5*) tarihli kararına karşı açılmıştır.

**MAHKEME:**

**AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANİ GENEL MAHKEME KARARI  
(İKİNCİ DAİRE)**

**Daire Başkanı:** V. Tomljenović

**Hâkimler:** I. Nömm (Raportör) ve F. Schalin'den oluşmaktadır.

**Kâtip:** E. Coulon

**DAVA SÜRECİ:**

18 Ağustos 2020 tarihinde Mahkeme'nin Yazı İşleri'ne ibraz edilen başvuru,

19 Kasım 2020 tarihinde **EUIPO** tarafından Mahkeme'nin Yazı İşleri'ne ibraz edilen cevap,

Taraflarca duruşma talebinin, yazılı usulün sona erdiğinin bildiriminden itibaren 3 haftalık süre içinde ibraz edilmediği göz önüne alınarak ve Genel Mahkeme'de Uygulanacak Usul Kuralları'nın 106(3). maddesi uyarınca sözlü yargılama yapılmadan aşağıdaki hükmün kurulmasına karar verilmiştir.

**HÜKÜM**

**Uyuşmazlığın Geçmişi**

1. 27 Şubat 2019 tarihinde, başvuru sahibi, Setarcos Consulting Ltd., **AB** markasının tescili için, **AB** markasına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 14 Haziran 2017 tarihli 2017/1001 sayılı (**AB**) Direktifi uyarınca, **EUIPO**'ya başvuruda bulunmuştur. (OJ 2017 L 154, s. 1).
2. Başvuru "*Blockchain Island*" kelime markasının tescili için yapılmıştır.
3. **EUIPO** nezdindeki işlemlerde yapılan kısıtlamayı takiben, tescili istenen mal ve hizmetler, 15 Haziran 1957 tarihli Marka Tescilinin Amaçları İçin Revize Edilmiş ve Değiştirilmiş Şekliyle Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nice Anlaşması'nın 9, 16, 35, 41 ve 45. sınıflarında yer almaktadır ve şunlara karşılık gelmektedir:
  - 9. sınıf: '*Elektronik yayınlar (indirilebilen); ağ oluşturma yazılımı*';

- 16. sınıf: ‘Düzenli basılan yayınlar; adres defteri; basılı evrak; eğitim-öğretim için malzemeler (cihazlar hariç); basılı yayınlar’;
  - 35. sınıf: ‘Reklamcılık; yönetim danışmanlığı; kariyerle ilgili bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri; işe alım hizmetleri; halkla ilişkiler; piyasa çalışmaları; internet aracılığıyla ticari rehber bilgilerinin sağlanması; ticari sergileri gerçekleştirme, düzenleme ve organize etme hizmetleri; iş ağı oluşturma hizmetleri; profesyonel işe alım hizmetleri’;
  - 41. sınıf: ‘Eğitim hizmetleri; çevrimiçi eğitim sağlanması; konferans, çalıştay ve seminer düzenlenmesi hizmetleri; eğitim materyallerinin yayınlanması; konferansların düzenlenmesi ve yürütülmesi’;
  - 45. sınıf: ‘Hukuki danışmanlık; hukuki hizmetler; hukuki danışmanlık hizmetleri; hukukla ilgili danışmanlık hizmetleri; hukuki araştırma hizmetleri; lisans verme hizmetleri; avukat asistanı hizmetleri; (kanuni) tescil hizmetleri; fikri mülkiyet hizmetleri; şirket tescili hizmetleri; hukuki bilgi hizmetleri; alan adları (tescil) [hukuki hizmetleri]; sözleşme hazırlığı konusunda hukuki yardım; sözleşme görüşmeleri konusunda hukuki yardım; vergilendirme alanında hukuki danışmanlık; yasal belge hazırlama hizmetleri; yasal soruşturma hizmetleri’;
4. 14 Ekim 2019 tarihli kararıyla uzman, 2017/1001 sayılı Direktif’in 7(2). maddesiyle beraber okunan 7(1)(b). maddesi uyarınca, yukarıda paragraf 3’te belirtilen mal ve hizmet sınıfları yönünden markanın tescili için yapılan başvuruyu reddetmiştir.
5. 10 Aralık 2019’da başvuru sahibi, uzmanın bu kararına karşı 2017/1001 sayılı Direktif’in 66 ila 71. maddeleri uyarınca **EUIPO**’ya temyiz başvurusunda bulunmuştur. 10 Şubat 2020 tarihinde ise temyiz gerekçelerini sunmuştur.
6. **EUIPO**’nun Beşinci Temyiz Kurulu, 9 Haziran 2020 tarihli kararıyla (‘*itiraz edilen karar*’) başvuru sahibinin temyiz istemini reddetmiştir. Temyiz Kurulunca ilk olarak, esas itibarıyla, söz konusu mal ve hizmetlerin ya özel olarak İngilizce konuşan uzman alıcı grubunu ya da Avrupa Birliği’ndeki İngilizce konuşan halkı ve uzman alıcı grubunu birlikte hedef aldığı tespit edilmiştir. Ardından, ‘*blockchain*’

(*blok zinciri*) teriminin İngilizce’de, merkezi olmayan, halka açık bir ağda aynı anda kullanılabilir ve paylaşılabilir finansal işlem kayıtları gibi bilgileri içeren dijital bir veri tabanı ve ‘*island*’ (*ada*) kelimesinin, etrafı sularla çevrili, bir kıtadan küçük olan veya özellikle izole veya çevrili konumuyla adaya benzeyen bir arazi anlamına geldiğine atıf yapıldıktan sonra, ‘*blockchain island*’ (*blok zinciri adası*) ifadesinin bir bütün olarak ele alındığında, ilgili halk tarafından blok zinciri merkezi olan bir adaya yapılan atıf olarak anlaşılacağına ve Malta’nın blok zinciri teknoloji şirketleri için merkez niteliğindeki rolünü referanslarla belirten uzman tarafından da işaret edildiği gibi, bu adanın Malta olabileceğine dikkat çekmiştir. Son olarak, bu ifadeden oluşan işaretin, söz konusu mal ve hizmetlere ilişkin olarak, başvuru sahibinin yerleşik bulunduğu adanın, mevcut durumda Malta’nın, 9. ve 16. sınıflardaki yayınlara, 41. sınıftaki konferanslara, çalıştaylara ve seminerlere, 45. sınıftaki hukuk, avukat asistanlığı ve tescil hizmetlerine ve 35. sınıftaki işletme, danışmanlık, pazarlama, yönetim ve işe alım hizmetlerine konu olan blok zinciri teknolojisi için belirli bir yasal ve düzenleyici çerçeve sunduğuna ilişkin reklam nitelikli bir mesaj iletildiğine dikkat çekmiştir. Ek olarak, başvuru konusu markada kelimelerin olağan anlamlarında kullanıldığını ve kelime oyunu, kafiye, sübliminal mesaj, olağandışı bir söz dizimi, görsel veya sembol gibi akılda kalıcılık sağlayacak hiçbir unsurun yer almadığını ve ilgili halk nezdinde herhangi bir algısal süreci tetiklemeyeceğini eklemiştir. Başvurulan markanın 2017/1001 sayılı Direktif’in 7(1)(b). maddesi anlamında ayırt edici karakterden yoksun olduğu sonucuna varmıştır.

### Talepler

7. Başvuru sahibi, Mahkemenin aşağıdaki hususlarda karar vermesi gerektiğini iddia etmektedir:
  - İtiraz edilen kararın iptali,
  - Temyiz Kurulu ve Mahkeme önünde oluşan masrafların **EUIPO** tarafından ödenmesi.
8. **EUIPO**, Mahkemenin aşağıdaki hususlarda karar vermesi gerektiğini ileri sürmektedir:
  - Davanın reddi,

– Masrafların başvuru sahibi tarafından ödenmesi.

### Uygulanacak Hukuk Kuralları

9. Başvuru sahibi, yalnızca 2017/1001 sayılı Direktif'in 7(1)(b). maddesinin ihlal edildiği yönünde savunma yapmıştır.
10. İlk olarak, başvuru sahibi '*blockchain island*' ifadesinin tamamıyla hayal ürünü bir kavram olduğunu ileri sürmüştür. Dahası, ilgili halkın ihmal edilebilir bir kısmının blok zinciri teknolojisini bildiğini ve Malta Adası'yla bu teknoloji arasında bağlantı tespit edilmediğini söylemiştir. Profesyonellerin çoğunluğunun, başvuru konusu markanın, söz konusu mal ve hizmetlerin sunumu için ticarete yaygın olarak kullanıldığını veya kullanılabilir olduğunu algılamayacağını da eklemiştir.
11. İkincisi, başvuru sahibi, esas itibarıyla, '*blockchain island*' ifadesinin söz konusu mal ve hizmetler yönünden onları metheden veya tanıtan bir itibara sahip olmadığı, söz konusu mal ve hizmetlerle bir bağlantısı olmadığı, Malta Adası'nın blok zinciri teknolojisi için bir merkez haline geldiğinin anlaşılabilmesinin ilgili halk nezdinde bir algısal süreç gerektirdiği görüşündedir. Ayrıca, söz konusu mal ve hizmetlerin blok zinciri ile hiçbir bağlantısı olmadığı için, beklenmedik ve akılda kalıcı olan bu ifadede oluşan işaretin, söz konusu mal ve hizmetlerle ilgili olarak belirli bir özgünlük gösterdiğini ileri sürmektedir.
12. **EUIPO** başvuru sahibinin bu argümanlarına itiraz etmiştir.
13. 2017/1001 sayılı Direktif'in 7(1)(b). maddesi uyarınca ayırt edici karakterden yoksun olan markalar tescil edilemez. 2017/1001 sayılı Direktif'in 7(2). maddesi, tescil engellerinin Avrupa Birliği'nin sadece bir bölümünde gerçekleştiği hallerde de bu yönetmeliğin 7(1). maddesinin uygulanacağını belirtmektedir.
14. Bir markanın 2017/1001 sayılı Direktif'in 7(1)(b). maddesi kapsamında ayırt edici bir karaktere sahip olabilmesi için, işaretin tescili talep edilen malların belirli bir işletmeden kaynaklandığını anlamaya ve böylece bu malları diğer işletmelerin mallarından ayırt edebilmeye hizmet etmesi gerekmektedir. (*Bkz. 21 Ocak 2010*)

*tarihli C398/08 P, EU:C:2010:29 sayılı Audi v OHIM kararı, 33.paragraf ve anılan içtihat).*

15. Bu ayırt edici karakter, ilk olarak tescilin arandığı mal ve hizmet sınıflarına, ikinci olarak ise ilgili halkın bu markayla ilgili algısına göre değerlendirilmelidir (*Bkz. 29 Nisan 2004 tarihli, C456/01 P ve C457/01 P, EU:C:2004:258 sayılı Henkel v OHIM kararı, 35.paragraf ve anılan içtihat).*
16. Reklam sloganı, kalite göstergesi veya bu markaların kapsadığı mal ve hizmetleri satın almaya teşvik olarak da kullanılan işaret veya ibarelerden oluşan markaların tescili, bu kullanımdan dolayı hariç tutulmaz. Bu tür markaların ayırt ediciliklerinin değerlendirilmesi amacıyla, diğer işaretlere uygulanandan daha katı olan kriterin uygulanması uygun değildir (*Bkz. 21 Ocak 2010 tarihli, C398/08 P, EU:C:2010:29 sayılı Audi v OHIM kararı, 35 ve 36. paragraf ve 12 Temmuz 2012 tarihli, C311/11 P, EU:C:2012:460 sayılı Smart Technologies v OHIM kararı, 25. paragraf).*
17. Bununla birlikte, içtihattan da görülebildiği üzere, ayırt edicilik değerlendirmesi için uygulanan kriter farklı kategorilerdeki markalar için aynıyken, ilgili kamuoyunun algısı bu kategorilerin her biri bakımından aynı olamayacağından, diğer kategorilerin markalarıyla karşılaştırıldığında, belirli kategorilerdeki markalarla ilgili olarak ayırt ediciliği belirlemenin daha zor olduğu söylenebilmektedir (*Bkz. 21 Ocak 2010 tarihli, C398/08 P, EU:C:2010:29 sayılı Audi v OHIM kararı, 37. paragraf ve anılan içtihat, ve 9 Mart 2017 tarihli, T104/16, EU:T:2017:153 sayılı, yayımlanmamış Puma v EUIPO kararı (FOREVER FASTER), 18. paragraf ve anılan içtihat).*
18. Bu bağlamda, bir kelime markasının metheden çağrışımının, kapsadığı mal veya hizmetlerin kökenini tüketicilere garanti etme amacına uygun olamayacağı anlamına gelmediğine dikkat edilmelidir. Dolayısıyla, böyle bir marka ilgili kamuoyu tarafından hem tanıtıcı bir formül, hem de mal veya hizmetlerin kökeninin göstergesi olarak algılanabilir. Bundan da anlaşıldığı gibi, ilgili kamuoyunun markayı, kökenin bir göstergesi şeklinde algıladığı ölçüde, markanın aynı zamanda – *hatta belki öncelikli olarak*–tanıtıcı bir formül şeklinde anlaşılmasının ayırt edicilik üzerinde bir etkisi yoktur (*Bkz.*

21 Ocak 2010 tarihli, C398/08 P, EU:C:2010:29 sayılı *Audi v OHIM* kararı, 45. paragraf, aynı zamanda bkz. 9 Mart 2017 tarihli, T104/16, EU:T:2017:153 sayılı, yayınlanmamış *FOREVER FASTER* kararı, 19. paragraf ve anılan içtihat).

19. Dahası, bir reklam sloganının, 2017/1001 sayılı Direktif'in 7(l)(b). maddesi uyarınca, asgari düzeyde ayırt ediciliğe sahip olması için 'hayal gücü' veya 'sürpriz yaratacak ve dolayısıyla çarpıcı bir izlenim bırakacak kavramsal gerilim' dahi sergilemesi gerekmemektedir (Bkz. 21 Ocak 2010 tarihli, C398/08 P, EU:C:2010:29 sayılı *Audi v OHIM* kararı, 39. paragraf ve anılan içtihat, ve 17 Eylül 2015 tarihli, T550/14, EU:T:2015:640 sayılı *Volkswagen v OHIM (COMPETITION)* kararı, 16. paragraf ve anılan içtihat).
20. Sonuç olarak, reklam sloganından oluşan bir markanın, ilgili kamuoyu nezdinde sırf bir tanıtım formülü olarak algılanması halinde, ayırt edici karakterden yoksun olduğu kabul edilmelidir. Buna karşılık ve yerleşik içtihatlara göre, böyle bir markanın, tanıtım işlevinin dışında, ilgili halk tarafından hemen, söz konusu mal ve hizmetlerin ticari kökeninin bir göstergesi olarak algılanabilmesi durumunda, ayırt edici bir niteliğe sahip olduğu kabul edilmelidir (*Bu bağlamda bkz. 5 Aralık 2002 tarihli, T-130/01, EU:T:2002:301 sayılı Sykes Enterprises v OHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS)* kararı, 20. paragraf ve 15 Eylül 2005 tarihli, T-320/03, EU:T:2005:325 sayılı *Citicorp v OHIM* kararı (*LIVE RICHLY*), 66. paragraf).
21. Bu hususlar doğrultusunda, başvuru sahibinin iddia ettiği gibi, Temyiz Kurulu'nun, başvuru markanın herhangi bir ayırt edici karaktere sahip olmadığını tespit etmesiyle 2017/1001 sayılı Direktif'in 7(1)(b). maddesini ihlal edip etmediğinin incelenmesi gerekir.
22. İlk olarak, ilgili kamuoyu açısından Temyiz Kurulu esas itibarıyla, itiraz edilen kararın 13 ila 17. paragraflarında, içeriklerine ve uyumsuzluk konusuna bağlı olarak, söz konusu mal ve hizmetlerin ya özel olarak İngilizce konuşan uzman alıcı grubunu ya da Avrupa Birliği'ndeki İngilizce konuşan halkı ve uzman alıcı grubunu birlikte hedef aldığını söylemiştir.
23. Başvuru sahibi, esas itibarıyla, somut olayda ilgili kamuoyunun halktan ve içinde blockchain uzmanlarının da olduğu uzman alıcı

grubundan oluştuğunu ve yalnızca, söz konusu işaretle ilgili daha yüksek bir dikkat seviyesine sahip olacak olan uzmanlardan oluşan alıcı grubunun dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir.

24. **EUIPO** başvuru sahibinin bu argümanlarına itiraz etmiştir.
25. Somut olayda, ilgili kamuoyunun tanımına ilişkin olarak, söz konusu mal ve hizmetler dikkate alınarak, Temyiz Kurulu'nun esas itibarıyla itiraz edilen kararının 13 ila 17. paragraflarında yer alan, bu mal ve hizmetlerin ya yalnızca onların kullanıcısı olan uzmanlara ya da ya da hem halka hem de uzman grubuna yönelik olduğu bulgusunun onaylanması gerekmektedir.
26. Temyiz Kurulu'nun, başvuru sahibinin de itiraz etmediği, 2017/1001 sayılı Direktif'in 7(2). maddesi uyarınca, başvuru konusu markanın ayırt edici bir niteliğe sahip olup olmadığını değerlendirmek için Avrupa Birliği'ndeki İngilizce konuşan halka atıfta bulunmasına ilişkin yaklaşımını da, söz konusu işaret, İngilizce kelimelerden oluştuğu için yine doğrulamak gerekmektedir.
27. İlgili kamuoyunun dikkat düzeyi yönünden, akılda tutulmalıdır ki, yerleşik içtihadı göre, bir marka, ilgili kamuoyunun, analitik veya karşılaştırmalı bir inceleme yapmasına ve özel bir dikkat göstermesine gerek kalmadan, söz konusu ürünün diğer teşebbüslerin ürünlerinden ayırt edilmesini sağlamalıdır (*10 Ocak 2019 tarihli, T-832/17 EU:T:2019:2 sayılı, yayınlanmamış achtung! v EUIPO (achtung!) kararı, 26. paragraf; ayrıca bkz. kıyas yoluyla 12 Şubat 2004 tarihli, C-218/01, EU:C:2004:88 sayılı Henkel kararı, 53. paragraf ve 7 Mayıs 2015 tarihli, C-445/13 P, EU:C:2015:303 sayılı Voss of Norway v OHIM kararı, 92. paragraf*).
28. Bundan da anlaşıldığı üzere, bir işaretin ayırt ediciliği değerlendirilirken ne ilgili halkın dikkat düzeyi ne de ilgili halkın uzman alıcı grubu olması belirleyici bir unsur teşkil etmemektedir. Uzman alıcı grubunun, tanım gereği halktan daha yüksek bir dikkat seviyesi olsa da bu, ilgili kamuoyunu uzmanların oluşturduğu durumlarda, bir işaretin daha zayıf ayırt ediciliğinin yeterli olacağı anlamına gelmemektedir (*Bkz. 12 Temmuz 2012 tarihli, C-311/11 P, EU:C:2012:460 sayılı Smart Technologies v OHIM kararı, 48 ila 50. paragraflar ve anılan içtihat*).



29. Sonuç olarak, başvuru sahibinin ilgili kamuoyunun niteliğinin, başvuru konusu olan markanın ayırt edicilik düzeyi üzerinde etkisi olmadığı için bu iddiaları reddedilmelidir.
30. İkincisi, başvuru konusu markanın ilgili kamuoyu nezdinde algılanışına ilişkin olarak, Temyiz Kurulu, *'blockchain'* teriminin İngilizce'de, merkezi olmayan, halka açık bir ağda aynı anda kullanılabilir ve paylaşılabilecek finansal işlem kayıtları gibi bilgileri içeren dijital bir veri tabanı anlamına geldiğini tespit etmiştir. Temyiz Kurulu'na göre, ilk olarak 2011'de kullanılan bu terim, merkezi olmayan güvenli işlem teknolojisi ile eş anlamlı hale gelmiş ve bu teknolojiyi kullanan tüm mal ve hizmetler yönünden jenerik olarak kabul edilebilir olmuştur. Temyiz Kurulu, *'island'* kelimesinin, etrafı sularla çevrili, bir kıtadan küçük olan veya özellikle izole veya çevrili konumuyla bir adaya benzeyen bir arazi anlamına geldiğini ve örneğin Kıbrıs, Seyşeller, Bermuda, Cayman Adaları, Jersey ve Britanya Virgin Adalarını tanımladığı gibi Avrupa Birliği'ndeki Malta'yı da tanımlayabileceğini söylemiştir.
31. İkincil olarak Temyiz Kurulu, *'blockchain island'* ifadesinin, bir bütün olarak ele alındığında, İngilizce sözdizimi ve dilbilgisi kuralları ile uyumlu olarak, blok zincir teknolojisi açısından merkez olan bir ada anlamına geldiğini tespit etmiştir. Bu adadan maksatla Malta'nın kast edildiğinin düşünülebileceğini tespit etmiştir. Uzman tarafından gösterilen kaynakların, Malta Adası'nın blok zincir teknoloji şirketleri açısından bir merkez olması bağlantısını ortaya koyduğunu ifade etmiştir. Dahası hem uzman hem de başvuru sahibi tarafından sağlanan kaynakların, Malta dâhil olmak üzere birçok adanın blok zinciri teknolojisine uygun düzenleyici bir ortam yaratmaya çalıştığına işaret etmiştir. Sonuç olarak Kurul, Malta'nın genel anlamda işletmelere, elverişli mali ve düzenleyici şartlar sunduğu iyi bilindiğinden, bu kaynakların da bu hususu desteklediğini belirtmiştir. Dolayısıyla, başvuru konusunu oluşturan markanın, ilgili kamuoyu nezdinde blok zinciri teknolojisine merkez olan bir adanın durumuna ilişkin bir tanıtım olarak anlaşılacağını tespit etmiştir.
32. Bu sonuca ulaşmak için Temyiz Kurulu, yukarıdaki 22. paragraftan da anlaşılacağı üzere, ya sadece söz konusu mal ve hizmetleri kullanan uzman alıcı grubundan ya da hem halk hem de uzmanlardan

oluşan, İngilizce konuşan kamuoyunu dikkate almıştır. Temyiz Kurulu'na göre, **EUIPO**'nun önceki bir kararında saptandığı üzere (*Bkz. 20 Mart 2020 tarihli, R 2070/2019-4 sayılı, Blockchain KeyStore kararı, 16. paragraf*), uzman alıcı grubu blok zincirin nasıl çalıştığına tamamen hâkimken, halk da bunun veri depolamak ve değiş tokuş etmek için güvenli bir sistem olduğunu bilmektedir. Temyiz Kurulu, bu teknolojinin, genel olarak finans ve ticaret üzerinde etkileri olduğunu belirtmiştir.

33. Başvuru sahibi '*blockchain*' ifadesinin tanımlanışına itiraz etmese de esas itibarıyla, bunun anlamının ve etkilerinin yalnızca bazı uzmanlar, bir diğer deyişle ilgili kamuoyunun ihmal edilebilir bir kısmını teşkil eden blok zincir uzmanları tarafından anlaşılabilirliğini ifade etmiştir. Ayrıca, Temyiz Kurulu'nun atıfta bulunduğu 20 Mart 2020 tarihli, R 2070/2019-4 sayılı Blockchain KeyStore Kararı'nın, söz konusu davanın bilgisayar yazılımı ve bilgisayar yazılımı platformları hakkında olması nedeniyle konuyla ilgili olmadığını ileri sürmüştür.
34. '*Island*' terimiyle ilgili olarak başvuru sahibi, Temyiz Kurulu'nun bu terimin üçüncü anlamını yani '*izole grup veya alan*' anlamını dikkate almadığını iddia etmektedir. Ayrıca, esas itibarıyla, Temyiz Kurulu bu anlamı ve Avrupa Birliği'nde 450.000'den fazla ada olduğu gerçeğini dikkate almış olsaydı, ilgili kamuoyunun '*island*' kelimesi algısı hakkında varmış olduğu sonucun farklı olabileceğini eklemiştir.
35. Başvuru konusunu oluşturan markanın bir bütün olarak değerlendirilmesi ile ilgili olarak ise başvuru sahibi, bir kavram olarak "*blockchain island*" ifadesinin yaratıcı olduğunu, blok zinciri teknolojisinin herhangi bir merkezi kontrole ihtiyacı olmamasından dolayı bir '*blok zinciri merkezi*' kavramının hayali ve mecazi olduğunu ileri sürmektedir. Dahası, Temyiz Kurulu'nun, ilgili kamuoyunun başvuru konusu markayı Malta Adası'nın bir blok zinciri teknolojisi merkezi haline geldiğine bir atıf olarak algılayacağı sonucuna varırken ya ilgili kamuoyunun ihmal edilebilir bir kısmını hedef aldığı ya da asılsız kanıtlara dayandığı görüşündedir. Sonuç olarak, birincisi, Temyiz Kurulu tarafından kullanılan kanıtın özel çevrimiçi kaynaklardan geldiğini; ikinci olarak ise bu delilin, tescil başvurusu kapsamındaki mal ve hizmetlerin tanıtımı için ticarete '*Blockchain*

*Island* işaretinin kullanıldığı veya yaygın olarak kullanılabilceği sonucunu haklı çıkararak somut delil teşkil etmediğini beyan etmiştir.

36. **EUİPO** başvuru sahibinin bu argümanlarına itiraz etmiştir.
37. Baştan belirtmek gerekir ki, bir markanın ayırt edici bir niteliği olup olmadığına değerlendirmesinde o markanın oluşturduğu genel izlenimin dikkate alınması gerekmektedir. Ancak bu, markayı oluşturan her bir bileşenin önce sırasıyla incelenemeyeceği anlamına gelmez. Genel değerlendirme sırasında, söz konusu markanın bileşenlerinin her birinin incelenmesi yararlı olabilir (*Bkz. 25 Ekim 2007 tarihli, C 238/06 P, EU:C:2007:635 sayılı Develey v OHİM kararı, 82. paragraf ve anılan içtihat*).
38. Bu bağlamda, Temyiz Kurulu'nun itiraz edilen kararın 18. paragrafında başvuru konusu markanın '*blockchain*' ve '*island*' terimlerinin birleşimi olduğunu tespit etmesinin haklı olduğuna işaret edilmektedir.
39. '*Blockchain*' terimiyle ilgili olarak, Temyiz Kurulu'nun haklı olarak işaret ettiği ve özellikle itiraz edilen kararda belirtilen çevrimiçi sözlük tarafından onaylandığı üzere, bu terimin büyük, merkezi olmayan, genel olarak erişilebilir bir ağ içinde eş zamanlı olarak kullanılabilen ve paylaşılabilen, finansal işlem kayıtları gibi bilgileri içeren bir dijital veri tabanı anlamına geldiği kabul edilmektedir. Aynı sözlüğe göre, bu terim sanal para birimlerinin kalbinde yer alan merkezi olmayan güvenli işlem teknolojisi olan bir veri tabanı oluşturmak için kullanılan teknoloji anlamını taşımaktadır. Yukarıda belirtilen anlamda ilk kez 2011 yılında kullanılmaya başlanan bu terim, bu teknolojiyi kullanan mal ve hizmetler bakımından jenerik olarak nitelendirilebilir.
40. Başvuru sahibinin, ilgili kamuoyunun yalnızca bir kısmını oluşturan ve uzman alıcı grubunun da ihmal edilebilir bir kısmını teşkil eden blok zinciri uzmanlarının '*blockchain*' teriminin anlamını anlayacağı ve bu teknolojinin gelecekte sahip olabileceği sonuçları öngörebileceğine dair argümanı kabul edilemez.
41. Bu bağlamda, yerleşik içtihat uyarınca, bir işaretin 2017/1001 sayılı Direktif'in 7(1)(b). maddesindeki yasağın kapsamına girmesi için, ilgili kamuoyunun ihmal edilemeyecek bir kısmı ile ilgili olarak ret gerekçesinin bulunmasının yeterli olduğu ve ilgili kamuya ait

diğer tüketicilerin de bu işareten haberdar olup olmadığını incelemesinin bu bağlamda gereksiz olduğu akılda tutulmalıdır. Ek olarak, 2017/1001 sayılı Direktif'in 7(2). maddesi, tescil engellerinin Avrupa Birliği'nin sadece bir bölümünde gerçekleştiği hallerde de bu Direktif'in 7(1). maddesinin uygulanacağını belirtmektedir (*Bkz. 15 Aralık 2016 tarihli, T-529/15, EU:T:2016:747 sayılı Intesa Sanpaolo v EUIPO (START UP INITIATIVE) kararı, 55. paragraf ve anılan içtihat ve 6 Ekim 2017 tarihli, T-878/16, EU:T:2017:702 sayılı, yayınlanmamış Karelia v EUIPO (KARELIA) kararı, 27. paragraf ve anılan içtihat*).

42. Somut olayda, ilk olarak, ilgili tüm mal ve hizmetlerle hedeflenen ve uzmanlardan oluşan kamuoyunun, 'blockchain' terimini anlamasının muhtemel olduğunu belirtmek gerekmektedir. Davaya ilişkin dosya, belirli adaların ve özellikle Malta Adası'nın işletmeleri cezbetmek umuduyla blok zincir teknolojisi için elverişli bir ortam sağladığını sergileyen deliller içermektedir. Ayrıca, blok zincir teknolojisi girişimlerdeki büyümeyle birlikte hizmet sağlayıcıların ortaya çıktığı da davaya ilişkin dosyadan görülmektedir. Sonuç olarak, konusu blok zincir ile de ilgili olabilecek bu mal ve hizmetlerin hedeflediği uzman alıcı grubunun blok zincir teknolojisine ilgi duyacakları ve dolayısıyla ilgili sektör hakkında bilgi sahibi olacakları göz ardı edilemez.
43. İkincisi, itiraz edilen kararda Temyiz Kurulu, 'blockchain' ifadesinin anlamının ve temel özelliklerinin genel halk tarafından da kolayca erişim sağlanabilecek bir bilgi olduğuna işaret etmiştir. İtiraz edilen kararın 18 ve 21. paragraflarından da anlaşılacağı üzere, bu terim çevrimiçi sözlüklerde ve web sitelerinde yer almaktadır. Bu nedenle, bu terimle belirtilen teknolojinin, genel kamuoyunun parçası olan bazı tüketiciler tarafından da bilinmesi muhtemeldir (*Bu bağlamda bkz. 9 Temmuz 2010 tarihli, T85/08, EU:T:2010:303 sayılı Exalation v OHIM (Vektor-Lycopin) kararı, 41. paragraf*).
44. Yukarıdaki değerlendirmelerden, ilgili kamuoyunun en azından ihmal edilemeyecek bir kısmının 'blockchain' ifadesinin 'blok zincir teknolojisi' için bir atıf olduğunu anlayabileceği sonucu çıkmaktadır.
45. Başvuru sahibinin, genel kamuoyunun ve uzman alıcı grubunun büyük çoğunluğunun, bu teknolojinin olası etkilerinin farkında

olmadığı yönündeki iddiasına ilişkin olarak, mali ve parasal işlerin ötesinde, **EUIPO** tarafından da belirtildiği gibi, başvuru sahibinin bu teknolojiyle ilgili olarak belirli bir aşinalık durumu olduğunu kabul etmesinin yanı sıra Temyiz Kurulu itiraz edilen kararında, söz konusu teknolojinin temel özelliklerinin herkesin erişebileceği kaynaklarda yer aldığını ortaya koymuştur.

46. İtiraz edilen kararda bahsi geçen 20 Mart 2020 tarihli ve R 2070/2019-4 sayılı Blockchain KeyStore kararıyla ilgili olarak, **EUIPO** tarafından da gözlemlendiği üzere, **EUIPO**'nun karar alma uygulamasının tutarlı olduğunu, ancak itiraz edilen karar için bir temel oluşturmadığını vurgulamak amacıyla bu karara atıfta bulunulduğu belirtilmelidir. Bu bağlamda, **EUIPO**'nun 2017/1001 sayılı Direktif ile düzenlediği üzere, bir işaretin **AB** markası olarak tescil edilmesi hakkındaki kararlarını sınırlandırılmış yetkiyle ve takdir yetkisi olmadan aldığı unutulmamalıdır. Buna göre, Temyiz Kurulu'nun kararlarının meşruluğu, daha önceki bir karar alma uygulamasına göre değil, **AB** yargısı tarafından yorumlandığı şekliyle yalnızca bu düzenlemeye göre değerlendirilmelidir (26 Nisan 2007 tarihli, C-412/05 P, EU:C:2007:252 sayılı *Alcon v OHIM* kararı, 65. paragraf ve 3 Temmuz 2013 tarihli, T-243/12, EU:T:2013:344 sayılı, yayınlanmamış *Warsteiner Brauerei Haus Cramer v OHIM – Stuffer (ALOHA %100 NATURAL)* kararı, 43. paragraf).
47. Temyiz Kurulu, 'island' teriminin, itiraz edilen kararda bahsi geçen çevrimiçi sözlüğe göre, diğer şeylere ilaveten, etrafı sularla çevrili, bir kıtadan küçük olan bir arazi olduğunu söylemekte de haklıdır. Bu terim aynı zamanda, özellikle izole edilmiş veya çevrilenmiş konumuyla bir adaya benzeyen herhangi bir şey veya özellikle izole bir etnolojik grup anlamında olabilecek izole bir grup veya alan anlamına da gelebilmektedir.
48. Başvuru sahibinin, Temyiz Kurulu'nun 'island' teriminin üçüncü anlamını, yani izole bir grup veya bölge anlamına gelmesini veya Avrupa Birliği'nde 450.000'den fazla ada olduğunu ve bu nedenle ilgili kamuoyunun bu terimi Malta şeklinde algılaması olasılığının oldukça düşük olduğunu hesaba katmadığı yönündeki iddiası başarılı olamamıştır. Bu doğrultuda ilk olarak, 'island' kelimesinin İngilizce'de başka anlamlarının da olduğu ve marka olarak tescili

istenen bir ifadenin ayırt edicilik değerlendirmesinde bunun yalnızca en olası kullanımı baz alınarak değerlendirme yapılamayacağı, uygulamada önemli olabilecek tüm olası kullanımları dikkate alınarak bir değerlendirme yapılması gerektiği ifade edilmelidir (*Bu bağlamda ve kıyasen bkz. 12 Eylül 2019 tarihli, C541/18, EU:C:2019:725 sayılı Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?) kararı, 33. paragraf*).

49. Bununla birlikte, somut olayda, başvuru sahibi tarafından ortaya konan anlamın ‘*island*’ kelimesinin olası anlamı olduğu dava dosyasından hiçbir şekilde anlaşılmamaktadır. Bu terim, ‘*blockchain*’ terimi ile ilişkilendirildiğinde, davaya ilişkin dosyadaki referanslardan da anlaşılacağı gibi, denizle çevrili, blok zincir teknolojisi için uygun koşullar sunan ve bu teknolojiye ev sahipliği yapan ülkeler haline gelen izole bölgeler anlamına gelmektedir. Bundan da anlaşıldığı üzere, somut olayda söz konusu ifade hakkında başvuru sahibinin dayandığı anlam, yukarıda 48. paragrafta atıfta bulunulan içtihadın amaçları itibarıyla, uygulamada önemli olmayan elverişli değildir.
50. İkinci olarak, **EUIPO** tarafından da gözlemlendiği üzere, Temyiz Kurulu örnek olarak Malta’ya atıfta bulunmuştur. İtiraz edilen kararın 20, 22 ve 25. paragraflarında Kıbrıs, Seyşeller, Bermuda, Cayman Adaları, Jersey, Britanya Virgin Adaları, Jeju veya Bahamalar gibi diğer ilgili adalardan da bahsedilmiştir. Ayrıca, uzmanın bahsetmiş olduğu ve kararın atıfta bulunduğu bir dizi kaynak, Malta Adası’nın bir blok zinciri teknolojisi merkezi haline geldiğinden bahsetmektedir. Sonuç olarak, Malta Adası’na, yalnızca Avrupa Birliği’nde blok zincir teknolojisine elverişli ortam sağlayan bir ada olma kapasitesi nedeniyle atıfta bulunulduğu görülmüştür.
51. İngilizce’de dil bilgisi açısından doğru olan ve ‘*blok zincir teknolojisi*’ ifadesini oluşturan terimler ilgili kamuoyu tarafından “*blok zincir teknolojisi için bir merkez olan ada*” olarak anlaşılacaktır. Bu, özellikle, Temyiz Kurulu tarafından da atıfta bulunulduğu ve uzman tarafından da kaynak gösterildiği üzere, bu ifadenin belirli adaların blok zincir teknolojisi için merkez haline geldiği gerçeğine atıfta bulunmak için kullanıldığı sonucuna götürmektedir. Uzman tarafından bahsedilen ve uyumsuzluğa konu markanın başvuru tarihinden önceye dayanan web sitelerinden de görülebildiği üzere,

Malta, blok zinciri teknolojisi düzenlemelerini benimseyen dünyadaki ilk yargı yeri olduğu ve en büyük iki kripto para borsasını kendi topraklarına çekmiş olduğu için Malta Adası ‘*Blockchain Island*’ ismini almıştır. Bu sitelerden de açıkça görülebildiği üzere, Malta, blok zinciri konusunda aldığı yenilikçi duruş sayesinde, teknolojik gelişme için bir merkez haline gelmiş ve dolayısıyla Blockchain Island adını almıştır. Ayrıca, aynı sitelere göre, ‘*Blockchain Island*’ olarak da adlandırılan Malta Adası, teşebbüsleri cezbetmek ve kendi bölgesinde kurulabilmelerini sağlamak amacıyla, şirket tescilinden vergilendirmeye kadar blok zinciri teknolojisine elverişli yasalar kabul etmiştir.

52. Bu kapsamda, açık bir anlama sahip olan ve İngilizce dilbilgisi kurallarına uygun olan ‘*blockchain island*’ ifadesi, tüketicinin, söz konusu mal ve hizmetleri satın alırken, blok zinciri teknolojisine elverişli bir ortamla bağlantılı avantajlardan yararlanacağı genel mesajını vermektedir.
53. Başvuru sahibinin iddiasının aksine, Temyiz Kurulu, itiraz edilen kararda “*blockchain island*” ifadesinin anlamının ilgili kamuoyu tarafından kolayca erişilebilir bir ifade olduğunu ortaya koymuştur. Başvuru sahibi tarafından da kabul edildiği üzere, uzmanın belirttiği web sitelerinin ilgili kamuoyu tarafından da bilinen siteleri içerdiği belirtilmelidir. Dahası, bu siteler internet üzerinden direkt olarak erişim sağlanabilen siteler olup, özellikle başvuru sahibi tarafından sağlanan kanıtlardan da anlaşılacağı üzere, herhangi bir özel bilgiye sahip olmayan kişiler de dâhil olmak üzere internet kullanıcıları tarafından en sık kullanılan arama motorlarından biri aracılığıyla yapılan aramalar yoluyla bilinebilir durumdadır. Dolayısıyla, medya tarafından yayılan bilgiler aracılığıyla, ilgili kamuoyunun daha az bilgili kesiminin de bu ifade hakkında bilgi sahibi olması mümkün olmaktadır (*Bu bağlamda ve kıyasen bkz. 9 Temmuz 2010 tarihli, T85/08, EU:T:2010:303 sayılı Vektor-Lycopin kararı, 42. paragraf*).
54. Başvuru sahibinin sunduğu, uzmanın bahsettiği web sitelerinin hedef kitlelerinin coğrafi dağılımına ilişkin kanıtlarla ilgili olarak, bu belgeler tescil başvurusunun yapıldığı tarihten sonraki bir tarihe ait olmakla birlikte, başvuru sahibinin kendisinin de belirttiği gibi, her bir sitenin ziyaretçi sayısına ilişkin herhangi bir gösterge

verilmediğinden, ilgili delillerin Avrupa Birliği’ndeki İngilizce konuşan halk ve İngilizce konuşan uzman alıcı grubundan oluşan ilgili kamuoyu ile ilgili sonuçlar çıkarmayı mümkün kılmadığı belirtilmelidir.

55. Bu nedenle, Temyiz Kurulu, itiraz edilen kararın 25. paragrafında, ilgili kamuoyunun söz konusu işareti bir bütün olarak ele aldığına, blok zincir teknolojisi için bir merkez oluşturan bir adanın konumuna yönelik bir tanıtım kaynağı olarak algılayacağını tespit etmekte haklıdır.
56. Başvuru sahibinin diğer iddiaları bu bulguyu sorgulamak için yeterli değildir.
57. İlk olarak, başvuru sahibinin, bir kavram olarak «*blockchain island*» ifadesinin yaratıcı olduğu, blok zinciri teknolojisinin herhangi bir merkezi kontrole ihtiyacı olmamasından dolayı bir ‘*blok zinciri merkezi*’ kavramının hayali ve mecazi olduğu yönündeki iddiasının ilgisiz olduğunun belirtilmesi gerekir. Temyiz Kurulu tarafından gözlemlendiği ve Temyiz Kurulu’nun atıfta bulunduğu, uzmanın belirttiği web sitelerinden de anlaşıldığı üzere, teknolojinin yetki merkezi olmamasına rağmen, blok zincir teknolojisine elverişli adaların teşebbüsler için çekici bir ortam yaratmaya çalıştıkları belirtilmelidir. Sonuç olarak, Temyiz Kurulu başvuru konusu markanın, blok zincir teknolojisi için bir merkez oluşturan bir adanın konumuna yönelik atıfta bulunan bir tanıtım teşkil edeceği yönünde karar vererek hata yapmamıştır.
58. İkincisi, ‘*blockchain island*’ ifadesinin piyasada kullanımına ilişkin olarak, Temyiz Kurulu’nun itiraz edilen kararın 19. paragrafında “*blockchain*” teriminin o teknolojiyi kullanan mal ve hizmetler yönünden jenerik olduğunu tespit ettiği belirtilmelidir. Temyiz Kurulu, itiraz edilen kararın 21. paragrafında, bu ifadenin blok zincir teknoloji şirketleri için bir merkez rolü oynayan adalara atıfta bulunmak için kullanıldığını tespit etmiştir. Bu bağlamda, başvuru sahibinin ileri sürdüğünün aksine, söz konusu mal ve hizmetlerin, yani blok zincir teknolojisi ile ilişkili olan mal ve hizmetlerin niteliğini açıklamak için bu ifadenin ticarete kullanılmasının muhtemel olduğu ve bu mal ve hizmetlerin ticari kökeninin belirlenmesi



amacıyla değil de bu teknolojiye elverişli bir ortama sahip bir adadan tüketicilere sunulduğu belirtilmesi amacıyla kullanıldığı ifade edilmelidir.

59. Üçüncüsü, söz konusu mal ve hizmetler yönünden başvuru konusu markanın ayırt edicilik niteliğine ilişkin olarak Temyiz Kurulu, söz konusu işaretin, tarifleri, blok zincir teknolojisi ile bağlantılı olduklarını önlemeyen, bu mal ve hizmetlerle bağlantılı olarak doğrudan bir tanıtım şeklinde algılanacağını değerlendirmiştir. Bütün adalar bakımından, bu işaretin, o adanın blok zincir teknolojisi için bir merkez niteliğinde oluşu ile ilgili bir tanıtım şeklinde algılanacağını da belirtmiştir. Temyiz Kurulu'na göre, bu işaret sadece, söz konusu mal ve hizmetlere ilişkin olarak, somut olayda, 9. ve 16. sınıflardaki yayınlara, 41. sınıftaki konferanslara, çalıştaylara ve seminerlere, 45. sınıftaki hukuk, avukat asistanlığı ve tescil hizmetlerine ve 35. sınıftaki işletme, danışmanlık, pazarlama, yönetim ve işe alım hizmetlerine, başvuru sahibinin temelini teşkil eden Malta'nın, blok zinciri teknolojisi için belirli yasal ve düzenleyici hizmetlerine ilişkin tanıtıcı ifade teşkil etmektedir. Dahası, bu markadaki kelimelerin olağan anlamlarında kullanıldığını ve kelime oyunu, kafiye, sübliminal mesaj, olağandışı bir söz dizimi, görsel veya sembol gibi akılda kalıcılık sağlayacak hiçbir unsurun yer almadığını ve ilgili halk nezdinde herhangi bir algısal süreci tetiklemeyeceğini eklemiştir. Başvurulan markanın 2017/1001 sayılı Direktif'in 7(1)(b). maddesi anlamında herhangi bir ayırt edici karakterden yoksun olduğu sonucuna varmıştır.
60. Başvuru sahibi, ilk olarak, başvuru konusu markanın söz konusu mal ve hizmetler yönünden onları metheden veya tanıtan bir itibara sahip olmadığını, ikinci olarak, bu mal ve hizmetlerle bir bağlantısı olmadığını ve üçüncü olarak Malta Adası'nın blok zinciri teknolojisi için bir merkez haline geldiğinin anlaşılabilmesinin ilgili halk nezdinde bir algısal süreç gerektirdiğini söylemiştir. Dahası, söz konusu mal ve hizmetlerin blok zinciri ile hiçbir bağlantısı olmadığı için, beklenmedik ve şaşırtıcı ve aynı zamanda akılda kalıcı olarak algılanabilecek bu işaretin, söz konusu mal ve hizmetlerle ilgili olarak belirli bir özgünlük gösterdiğini ileri sürmektedir. Sonuç olarak, Temyiz Kurulu'nun başvuru konusu markanın 2017/1001 sayılı

Direktif'in 7(1)(b). maddesi anlamında, ayırt edicilikten yoksun olduğu hakkındaki tespitinin hatalı olduğunu iddia etmektedir.

61. **EUIPO** başvuru sahibinin bu argümanlarına itiraz etmiştir.
62. Somut olayda, yukarıdakiler doğrultusunda, ilgili kamuoyunun ihmal edilemeyecek bir kısmının '*blockchain island*' ifadesinin blok zinciri teknolojisi merkezini teşkil eden bir adayı belirttiği şeklinde anlayacağı kabul edilmelidir. Bu anlama uygun olarak ve Temyiz Kurulu'nun itiraz edilen kararda atıfta bulunduğu uzman tarafından sağlanan kaynaklar ışığında, belirli adaların, işletmeleri cezbetme umuduyla blok zinciri teknolojisi için elverişli bir düzenleyici ve mali ortam sağladığına ve bu işletmelerin bu ortamdan yararlanabilmeleri için hangi hizmet sağlayıcıların mevcut olduğuna göre, söz konusu işaret tescil başvurusu kapsamındaki mal ve hizmetlerle bağlantılı olarak olumlu detayları yani bu mal ve hizmetlerin, o teknoloji için elverişli olan bir ortamda blok zincir teknolojisi uzmanları tarafından pazarlanmasını veya sağlanmasını vurgulayan övgü dolu bir mesaj iletmiştir.
63. 45. sınıfta belirtilen '*Hukuki danışmanlık; hukuki hizmetler; hukuki danışmanlık hizmetleri; hukukla ilgili danışmanlık hizmetleri; hukuki araştırma hizmetleri; lisans verme hizmetleri; avukat asistanı hizmetleri; (kanuni) tescil hizmetleri; fikri mülkiyet hizmetleri; şirket tescili hizmetleri; hukuki bilgi hizmetleri; alan adları (tescil) [hukuki hizmetleri]; sözleşme hazırlığı konusunda hukuki yardım; sözleşme görüşmeleri konusunda hukuki yardım; vergilendirme alanında hukuki danışmanlık sağlanması; yasal belge hazırlama hizmetleri; yasal soruşturma hizmetleri*' hizmetleriyle ilgili olarak, bu hizmetler blok zincir teknolojisi ile bağlantılı olduğu sürece söz konusu işaret, en fazla, bu hizmetlerin olumlu niteliklerini vurgulamayı amaçlayan övgü dolu bir mesajı, yani kendisi bu teknolojiye elverişli olan yasal ve düzenleyici bir çerçeve içinde blok zinciri ile ilgili yasal uzmanlık sağladığı mesajını iletmektedir.
64. 41. sınıfta yer alan '*Eğitim hizmetleri; çevrimiçi eğitim sağlanması; konferans, çalıştay ve seminer düzenlenmesi hizmetleri; eğitim materyallerinin yayınlanması; konferansların düzenlenmesi ve yürütülmesi*' hizmetleri ile ilgili olarak, söz konusu işaret, blok zinciri

teknolojisi ile ilgili olabilecek bu hizmetlerin blok zincir teknolojisi için merkez olan bir adada sağlandığı konusunda övgü dolu bir mesaj iletmektedir.

65. Blok zincir teknolojisiyle ilgili olabilecek, 9. sınıftaki '*Elektronik yayınlar (indirilebilen)*', 16. sınıftaki '*Düzenli basılan yayınlar; adres defteri; basılı evrak; eğitim-öğretim için malzemeler (cihazlar hariç); basılı yayınlar*' ve 35. sınıfta yer alan '*Reklamcılık; yönetim danışmanlığı; kariyerle ilgili bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri; işe alım hizmetleri; halkla ilişkiler; piyasa çalışmaları; internet aracılığıyla ticari rehber bilgilerinin sağlanması; ticari sergileri gerçekleştirme, düzenleme ve organize etme hizmetleri, iş ağı oluşturma hizmetleri ve profesyonel işe alım hizmetleri*' ile ilişkili olarak, söz konusu işaret, bu mal ve hizmetlerin blok zincir teknolojisi için elverişli olan bir adada bu teknolojiyle ilgili girişimlerde yer alan uzmanlara yönelik olarak veya uzmanlar tarafından sağlandığı konusunda övgü dolu bir mesaj iletmektedir.
66. 9. sınıfta yer alan '*ağ oluşturma yazılımı*', söz konusu işaret ilgili olarak ilgili kamuoyu nezdinde açıkça blok zincir teknolojisi için tasarlanmış olmasının olumlu yönünü vurguluyor olarak algılanacaktır.
67. Bu nedenle, Temyiz Kurulu, esas itibarıyla, itiraz edilen kararın 26. paragrafında başvuru konusu markanın sadece, amacı söz konusu mal ve hizmetlerin olumlu yönlerini vurgulamak olan, metheden ve tanıtan bir ileti olduğunu değerlendirmekte haklıdır.
68. Ayrıca, Temyiz Kurulu itiraz edilen kararın 27 ve 29. paragraflarında başvuru konusu markayı oluşturan kelimelerin olağan anlamlarında kullanıldığını ve bu kelimelerin akılda kalıcılık sağlayacak hiçbir unsur içermediğini ve ilgili kamuoyu nezdinde herhangi bir algısal süreci tetiklemeyeceğini değerlendirmekte de haklıdır. Başvuru sahibinin öne sürdüğünün aksine, her ne kadar yukarıdaki 18. paragrafta bahsi geçen içtihadattan da görülebileceği üzere, bir marka, ilgili kamuoyu tarafından hem tanıtım formülü hem de kapsadığı malların ticari kökeninin bir göstergesi olarak algılanabilse dahi, başvuru konusunu oluşturan işaret, bir bütün olarak, övücü tanıtım anlamının ötesinde, tescil başvurusu kapsamındaki mal ve hizmetler için ilgili kamuoyunun kolayca ve anında ezberlemesini sağlayacak

herhangi ayırt edici bir unsuru içermemektedir. Somut olayda, söz konusu işaret, ilgili mal ve hizmetlerin kalitesini, yani bunları satın alacak tüketicinin blok zincir teknolojisi için elverişli olan ortamla bağlantılı sağlayacağı avantajları methettiği için tanıtım amaçlı olan bir slogan niteliğindedir. Tanıtım amaçlı anlamının ötesinde, söz konusu mal ve hizmetler yönünden, ilgili kamuoyunun kolayca ve anında ezberlemesini sağlayacak herhangi ayırt edici bir unsuru da içermemektedir.

69. Sonuç olarak, yukarıda belirtilen hususlar ve dava dosyasında yer alan bilgiler ışığında, başvuru sahibi söz konusu işaretin yine söz konusu mal ve hizmetlerle hiçbir bağlantısı bulunmadığı için, bu işaretin ilgili kamuoyu tarafından bu mal ve hizmetlere ilişkin bir tanıtım olarak algılanmayacağını ileri süremez. Bu işaretin ve bu mal ve hizmetlerin niteliği ışığında, Temyiz Kurulu, ilgili kamuoyu tarafından, blok zinciri teknolojisine uygun bir ada bağlamında, bu mal ve hizmetlerin blok zinciri teknolojisine uygun yasal ve düzenleyici bir çerçeve içinde sağlandığı hakkında bir tanıtım mesajı olarak algılanabileceğini tespit etmekte haklıdır. Bu bağlamda, yukarıdaki 51. paragraftan da anlaşılabilirliği üzere, bu teknoloji bakımından elverişli olan adaların, şirket tescilinden vergilendirmeye kadar, ilgili hizmet sağlayıcıların sayısındaki artışın da buna eşlik ettiği avantajlı düzenleme ve vergi koşulları yarattığını belirtmek yeterli olacaktır.
70. Dahası, başvuru sahibinin dayandığı ‘*real nature*’ kelime ibaresinin, diğer şeylere ilaveten, doğa ile doğrudan bir bağlantısı olmadığı için 35. sınıftaki ‘*reklam*’ ve ‘*pazarlama*’ hizmetleri yönünden methedici ve tanıtıcı olarak değerlendirilemeyeceği yönünde verilen 20 Eylül 2019 tarihli, T-458/18, EU:T:2019:634 sayılı yayınlanmamış *Multifit v EUIPO (real nature)* kararının aksine, somut olayda, blok zinciri teknolojisinin tanıtımı uyumsuzluk konusu olabileceğinden, böyle bir bağlantının göz ardı edilemeyeceği belirtilmelidir.
71. Böylelikle, başvuru konusunu oluşturan markanın, söz konusu mal ve hizmetlerle ilgili olarak herhangi bir ayırt ediciliğe sahip olmadığı ve Temyiz Kurulu’nun 2017/1001 sayılı Direktif’in 7(1) (b). maddesi uyarınca tescil başvurusunu reddetmekte haklı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

72. Dolayısıyla, başvuru sahibinin dayandığı tek savunma geçersiz bulunduğu için reddedilmelidir.
73. Yukarıdaki tüm nedenlerden dolayı, başvuru sahibinin davası tümünden reddedilmelidir.

**Masraflar**

74. Genel Mahkeme’de Uygulanacak Usul Kuralları’nın 134(1). maddesi uyarınca kazanan tarafın talebi üzerine, kaybeden tarafın masrafları ödemesine hükmedilir. Başvuru sahibi davayı kaybettiğinden, **EUIPO**’nun talebi üzerine masrafları ödemesine hükmedilmiştir.

Bu gerekçelerle,

**GENEL MAHKEME (İkinci Daire)**

İşbu kararıyla

1. Davayı reddeder,
2. Setarcos Consulting Ltd.’ in masrafları ödemesine hükmeder.

Tomljenović                      Schalin                      Nóm

**13 Ekim 2021**’de Lüksemburg’da açık yargılamada tefhim edilmiştir.

E. Coulon

M. van der Woude

Kâtip

Başkan

## JUDGMENT OF THE GENERAL COURT

(Second Chamber)

13 October 2021

(İNGİLİZCE ORJİNAL METİN)

(EU trade mark – Application for the EU word mark Blockchain Island – Absolute ground for refusal – No distinctive character – Article 7(1)(b) and (2) of Regulation (EU) 2017/1001)

**IN CASE** : T 523/20,

**APPLICANT** :

**Setarcos Consulting Ltd.**, established in Sliema (Malta), represented by S. Stafylakis, lawyer,

**DEFENDANT** :

**European Union Intellectual Property Office (EUIPO)**, represented by D. Walicka and V. Ruzek, acting as Agents,

**ACTION** brought against the decision of the Fifth Board of Appeal of **EUIPO** of 9 June 2020 (*Case R 2806/2019 5*), regarding an application for registration of the word sign Blockchain Island as an **EU** trade mark,

**THE GENERAL COURT (Second Chamber)**

Composed of V. Tomljenović, President,

F. Schalin and I. Nóm (Rapporteur), Judges,

Registrar: E. Coulon,

Having regard to the application lodged at the Court Registry on 18 August 2020,

Having regard to the response lodged at the Court Registry on 19 November 2020,

Having regard to the fact that no request for a hearing was submitted by the parties within three weeks after service of notification of the close of the written part of the procedure, and having decided to rule on the action without an oral part of the procedure, pursuant to Article 106(3) of the Rules of Procedure of the General Court,

gives the following

## JUDGMENT

### Background to The Dispute

1. On 27 February 2019, the applicant, Setarcos Consulting Ltd., filed an application for registration of an **EU** trade mark with the European Union Intellectual Property Office (**EUIPO**) pursuant to Regulation (**EU**) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (OJ 2017 L 154, p. 1).
2. Registration as a mark was sought for the word sign Blockchain Island.
3. The goods and services in respect of which registration was sought are, following the restriction made in the course of the proceedings before **EUIPO**, in Classes 9, 16, 35, 41 and 45 of the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks of 15 June 1957, as revised and amended, and correspond, for each of those classes, to the following description:
  - Class 9: *‘Electronic publications (downloadable); networking software’*;
  - Class 16: *‘Printed periodical publications; directory paper; printed matter; instructional and teaching material (except apparatus); printed publications’*;
  - Class 35: *‘Advertising; management consulting; career information and advisory services; recruitment services; public relations; market studies; providing commercial directory information via the Internet; conducting, arranging and organising trade shows; business networking services; professional recruitment services’*;
  - Class 41: *‘Training services; provision of online training; arranging conferences, workshops and seminars; publication of training materials; arranging and conducting of conferences’*;
  - Class 45: *‘Legal advice; legal services; legal consultancy services; advisory services relating to the law; legal research services; licensing services; paralegal services; registration services (legal); intellectual property services; company registration services; legal*

*information services; domain names (registration of -) [legal services]; legal assistance in the drawing up of contracts; legal services in relation to the negotiation of contracts for others; legal consultation in the field of taxation; legal document preparation services; legal investigation services’.*

4. By decision of 14 October 2019, the examiner rejected the application for registration of the mark applied for in respect of the goods and services referred to in paragraph 3 above, on the basis of Article 7(1)(b) of Regulation 2017/1001, read in conjunction with Article 7(2) of that regulation.
5. On 10 December 2019, the applicant filed a notice of appeal with **EUIPO**, pursuant to Articles 66 to 71 of Regulation 2017/1001, against the examiner’s decision. On 10 February 2020, it submitted the statement of grounds for the appeal.
6. By decision of 9 June 2020 (*‘the contested decision’*), the Fifth Board of Appeal of **EUIPO** dismissed the applicant’s appeal. First of all, it found, in essence, that the goods and services at issue were aimed either exclusively at English-speaking professionals or both at the English-speaking general public and at English-speaking professionals in the European Union. Next, after stating that the term *‘blockchain’* referred, in English, to a digital database containing information, such as records of financial transactions, which could be simultaneously used and shared within a decentralised, publicly accessible network, and that the word *‘island’* referred to a tract of land surrounded by water and smaller than a continent or something resembling an island, especially in its isolated or surrounded position, it pointed out that the expression *‘blockchain island’*, taken as a whole, would be understood by the relevant public as referring to an island that is a blockchain hub and that that island could be Malta, as the references provided by the examiner identified the connection between that island and its role as a hub for blockchain technology companies. Lastly, it pointed out that the sign consisting of that expression conveyed a promotional message regarding the goods and services in question, a promotional message that the island, in the present case, Malta, on which the applicant was based, offered a specific legal and regulatory framework for



blockchain technology, which was the subject matter of the publications in Classes 9 and 16, the conferences, workshops and training in Class 41, the legal, paralegal and registration services in Class 45 and the business, advisory, marketing, management and recruitment services in Class 35. Furthermore, it added that the mark applied for was expressed using words in their ordinary meaning and contained nothing that was memorable, such as a play on words, a rhyme, a subliminal message, unusual syntax, an image or a symbol, and would not trigger any particular cognitive process on the part of the relevant public. It concluded that the mark applied for was devoid of any distinctive character within the meaning of Article 7(1)(b) of Regulation 2017/1001.

### Forms of Order Sought

7. The applicant claims that the Court should:
  - Annul the contested decision;
  - Order **EUIPO** to pay the costs incurred before the Court and the Board of Appeal.
8. **EUIPO** contends that the Court should:
  - Dismiss the action;
  - Order the applicant to pay the costs.

### Law

9. In support of the action, the applicant relies on a single plea in law alleging infringement of Article 7(1)(b) of Regulation 2017/1001.
10. In the first place, the applicant submits that the expression ‘*blockchain island*’ is, as a concept, purely imaginative. Furthermore, it takes the view that a negligible part of the relevant public knows of blockchain technology and that the connection between that technology and the island of Malta has not been established. It adds that the majority of professionals will not perceive the mark applied for as being commonly used, or being capable of being used, in trade for the presentation of the goods and services at issue.
11. In the second place, the applicant takes the view, in essence, that the expression ‘*blockchain island*’ is not laudatory or promotional

in connection with the goods and services at issue, that it has no connection with those goods and services and that, to the extent that it is understood as meaning that the island of Malta has become a hub for blockchain technology, such a conclusion requires a cognitive process in the mind of the relevant public. Furthermore, it submits that the sign consisting of that expression, which is unexpected and memorable, displays a certain originality in relation to those goods and services, because the goods and services at issue have no connection with blockchain.

12. **EUIPO** disputes the applicant's arguments.
13. Article 7(1)(b) of Regulation 2017/1001 provides that trade marks which are devoid of any distinctive character must not be registered. Article 7(2) of Regulation 2017/1001 provides that Article 7(1) of that regulation is to apply notwithstanding that the grounds of non-registrability obtain in only part of the European Union.
14. For a trade mark to possess distinctive character within the meaning of Article 7(1)(b) of Regulation 2017/1001, it must serve to identify the goods in respect of which registration is sought as coming from a particular undertaking, and thus to distinguish those goods from those of other undertakings (*See judgment of 21 January 2010, Audi v OHIM, C398/08 P, EU:C:2010:29, paragraph 33 and the case-law cited*).
15. That distinctive character must be assessed, first, by reference to the goods or services in respect of which registration is sought and, secondly, by reference to the relevant public's perception of the mark (*See judgment of 29 April 2004, Henkel v OHIM, C456/01 P and C457/01 P, EU:C:2004:258, paragraph 35 and the case-law cited*).
16. The registration of marks made up of signs or indications that are also used as advertising slogans, indications of quality or incitements to purchase the goods or services covered by those marks is not excluded by virtue of such use. For the purposes of assessing the distinctive character of such marks, it is inappropriate to apply to those marks criteria which are stricter than those applicable to other types of sign (*Judgments of 21 January 2010, Audi v OHIM, C398/08 P, EU:C:2010:29, paragraphs 35 and 36, and of 12 July*

2012, *Smart Technologies v OHIM*, C311/11 P, EU:C:2012:460, paragraph 25).

17. However, it is apparent from the case-law that, while the criteria for the assessment of distinctive character are the same for different categories of marks, the relevant public's perception is not necessarily the same in relation to each of those categories and that it could therefore prove more difficult to establish distinctiveness in relation to marks of certain categories as compared with marks of other categories (See judgments of 21 January 2010, *Audi v OHIM*, C398/08 P, EU:C:2010:29, paragraph 37 and the case-law cited, and of 9 March 2017, *Puma v EUIPO (FOREVER FASTER)*, T104/16, not published, EU:T:2017:153, paragraph 18 and the case-law cited).
18. In that regard, it must be pointed out that the laudatory connotation of a word mark does not mean that it cannot be appropriate for the purposes of guaranteeing to consumers the origin of the goods or services which it covers. Thus, such a mark can be perceived by the relevant public both as a promotional formula and as an indication of the commercial origin of goods or services. It follows that, in so far as that public perceives the mark as an indication of that origin, the fact that the mark is at the same time understood – *perhaps even primarily understood* – as a promotional formula has no bearing on its distinctive character (Judgment of 21 January 2010, *Audi v OHIM*, C398/08 P, EU:C:2010:29, paragraph 45; see, also, judgment of 9 March 2017, *FOREVER FASTER*, T104/16, not published, EU:T:2017:153, paragraph 19 and the case-law cited).
19. Furthermore, an advertising slogan cannot be required to display ‘*imaginativeness*’ or even ‘*conceptual tension which would create surprise and so make a striking impression*’ in order to have the minimal level of distinctiveness required under Article 7(l)(b) of Regulation 2017/1001 (See judgments of 21 January 2010, *Audi v OHIM*, C398/08 P, EU:C:2010:29, paragraph 39 and the case-law cited, and of 17 September 2015, *Volkswagen v OHIM (COMPETITION)*, T550/14, EU:T:2015:640, paragraph 16 and the case-law cited).

20. Consequently, a trade mark consisting of an advertising slogan must be regarded as being devoid of any distinctive character if it is liable to be perceived by the relevant public only as a mere promotional formula. By contrast, and according to settled case-law, such a mark must be recognised as having distinctive character if, apart from its promotional function, it may be perceived immediately by the relevant public as an indication of the commercial origin of the goods and services concerned (*See, to that effect, judgments of 5 December 2002, Sykes Enterprises v OHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T130/01, EU:T:2002:301, paragraph 20, and of 15 September 2005, Citicorp v OHIM (LIVE RICHLI), T320/03, EU:T:2005:325, paragraph 66*).
21. It is in the light of those considerations that it must be examined whether, as the applicant submits, the Board of Appeal infringed Article 7(1)(b) of Regulation 2017/1001 in finding that the mark applied for was devoid of any distinctive character.
22. In the first place, as regards the relevant public, the Board of Appeal pointed out, in essence, in paragraphs 13 to 17 of the contested decision, that the goods and services at issue were aimed either exclusively at the English-speaking professionals who used them or both at the English-speaking general public and at English-speaking professionals in the European Union, depending on their content and subject matter.
23. The applicant submits, in essence, that the relevant public in the present case consists of the general public and of professionals, among which is the public consisting of blockchain specialists, and that it is necessary to take into consideration that those latter consumers who are specialists are the only ones who will have a higher level of attention with regard to the sign at issue.
24. **EUIPO** disputes the applicant's arguments.
25. In the present case, as regards the definition of the relevant public, it is necessary, in the light of the goods and services at issue, to uphold the Board of Appeal's finding, which is set out, in essence, in paragraphs 13 to 17 of the contested decision, that those goods

and services are aimed either exclusively at the professionals who use them or both at the general public and at professionals.

26. It is also necessary to endorse the Board of Appeal's approach, an approach which the applicant does not, moreover, dispute, of referring, in accordance with Article 7(2) of Regulation 2017/1001, to the English-speaking public in the European Union in order to assess whether the mark applied for has distinctive character, since the sign at issue consists of word elements from the English language.
27. As regards the relevant public's level of attention, it must be borne in mind that, according to settled case-law, a mark must enable the relevant public to distinguish the product concerned from those of other undertakings without conducting an analytical or comparative examination and without paying particular attention (*Judgment of 10 January 2019 v EUIPO, T 832/17, not published, EU:T:2019:2, paragraph 26; see also, by analogy, judgments of 12 February 2004, Henkel, C 218/01, EU:C:2004:88, paragraph 53, and of 7 May 2015, Voss of Norway v OHIM, C 445/13 P, EU:C:2015:303, paragraph 92*).
28. It follows that neither the relevant public's level of attention nor the fact that the relevant public is a specialist one constitutes a factor which is decisive for the purposes of assessing whether a sign has distinctive character. Although it is true that the level of attention of the specialist public is, by definition, higher than that of the general public, it does not necessarily follow that a weaker distinctive character of a sign is sufficient where the relevant public is a specialist one (*See judgment of 12 July 2012, Smart Technologies v OHIM, C 311/11 P, EU:C:2012:460, paragraphs 48 to 50 and the case-law cited*).
29. Consequently, the applicant's claim relating to the influence of the relevant public's characteristics on the degree of distinctiveness of the mark applied for must be rejected, since it is ineffective.
30. In the second place, as regards the perception of the mark applied for on the part of the relevant public as thus defined, the Board of Appeal found, first, that the term '*blockchain*' referred, in English, to a digital database containing information, such as records of

financial transactions, which could be simultaneously used and shared within a decentralised, publicly accessible network. According to the Board of Appeal, that term, which was first used in 2011, had become synonymous with a decentralised secure transaction technology and could be considered to be generic with regard to any goods and services that used that technology. The Board of Appeal added that the word ‘island’ referred to a tract of land surrounded by water and smaller than a continent or something resembling an island, especially in its isolated or surrounded position, and that it could describe Malta in the European Union, as it described, for example, Cyprus, the Seychelles, Bermuda, the Cayman Islands, Jersey and the British Virgin Islands.

31. Secondly, the Board of Appeal found that the expression ‘*blockchain island*’, taken as a whole, complied with the rules of English syntax and grammar and conveyed the meaning of an island that is a hub for blockchain technology. It found that that island could be understood as referring to Malta. It stated that the references provided by the examiner identified the connection between the island of Malta and its role as a hub for blockchain technology companies. Furthermore, it pointed out that it was apparent from the references provided both by the examiner and by the applicant that many islands, including Malta, had sought to create a regulatory environment that was favourable to blockchain technology. Consequently, it stated that, since Malta was well known for offering favourable fiscal and regulatory conditions to businesses in general, those references bore out that meaning. It found that the mark applied for would therefore be understood by the relevant public as a promotional reference to the status of an island as a hub for blockchain technology.
32. In order to reach that conclusion, the Board of Appeal took into account, as is apparent from paragraph 22 above, the English-speaking public, which consisted either exclusively of professionals who used the goods and services at issue or both of the general public and of professionals. According to the Board of Appeal, as had been found in a previous decision of **EUIPO** (*See the decision of 20 March 2020, R 2070/2019 4, Blockchain KeyStore, paragraph 16*), the professional public knew exactly how a blockchain worked

and the general public knew that it was a secure system to store and exchange data. The Board of Appeal stated that that technology had implications for finance and trade in general.

33. Although the applicant does not dispute the definition of the term '*blockchain*', it submits, however, in essence, that that meaning and the implications thereof will be understood only by some of those professionals, namely the public consisting of blockchain specialists, which constitutes a negligible part of the relevant public. Furthermore, it argues that the decision of 20 March 2020, R 2070/2019 4, Blockchain KeyStore, to which the Board of Appeal referred, is not relevant, since the case in question concerned computer software and computer software platforms.
34. As regards the term '*island*', the applicant submits that the Board of Appeal did not take into account the third meaning of that term, namely a reference to an isolated group or area. It adds that, in essence, if the Board of Appeal had taken into account that meaning and the fact that there are more than 450.000 islands in the European Union, its conclusion relating to the relevant public's perception of the term '*island*' might have been different.
35. As regards the mark applied for taken as a whole, the applicant submits that the expression '*blockchain island*' is, as a concept, imaginative, because the notion of a '*blockchain hub*' is fanciful and metaphorical, since blockchain technology has no need of any centralised control system. Furthermore, it takes the view that, in order to reach the conclusion that the relevant public will perceive the mark applied for as referring to the fact that the island of Malta has become a blockchain hub, the Board of Appeal relied on evidence which is either aimed at a negligible part of the relevant public or is unsubstantiated. Consequently, first, it observes that the evidence used by the Board of Appeal comes from specialised online references. Secondly, it submits that that evidence does not constitute concrete evidence justifying the conclusion that the sign Blockchain Island is used, or is capable of being commonly used, in trade for the presentation of the goods and services covered by the application for registration.

36. **EUIPO** disputes the applicant's arguments.
37. It should be noted at the outset that, in order to assess whether or not a mark has any distinctive character, the overall impression created by that mark must be taken into consideration. That does not, however, mean that each of the individual features of the get-up of that mark may not first be examined in turn. It may be useful, in the course of the overall assessment, to examine each of the components of the mark concerned (*See judgment of 25 October 2007, Develey v OHIM, C 238/06 P, EU:C:2007:635, paragraph 82 and the case-law cited*).
38. It must, in that regard, be pointed out that the Board of Appeal was right in finding, in paragraph 18 of the contested decision, that the mark applied for was a combination of the terms '*blockchain*' and '*island*'.
39. As regards the term '*blockchain*', it must be held, as the Board of Appeal rightly pointed out and as is confirmed, in particular, by the online dictionary mentioned in the contested decision, that that term refers to a digital database containing information, such as records of financial transactions, which can be simultaneously used and shared within a large, decentralised, publicly accessible network. According to the same dictionary, that term refers to the technology which is used to create such a database, namely a decentralised secure transaction technology, which is at the heart of virtual currencies. That term, which was used for the first time in the abovementioned sense in 2011, can be considered to be generic with regard to the goods and services which use that technology.
40. The applicant's argument that, in essence, only a part of the relevant public, namely blockchain specialists, which corresponds to a negligible part of the professional public, will understand the meaning of the term '*blockchain*' and will be able to envisage the implications which that technology might have in the future cannot be accepted.
41. In that regard, it must be borne in mind that, according to settled case-law, for a sign to be caught by the prohibition in Article 7(1) (b) of Regulation 2017/1001, it is sufficient that a ground of refusal exists in relation to a non-negligible part of the relevant public and



that it is unnecessary, in that regard, to examine whether other consumers belonging to the relevant public are also aware of that sign. In addition, under Article 7(2) of Regulation 2017/1001, Article 7(1) of that regulation applies notwithstanding that the grounds of non-registrability obtain in only part of the European Union (*See judgments of 15 December 2016, Intesa Sanpaolo v EUIPO (START UP INITIATIVE), T 529/15, EU:T:2016:747, paragraph 55 and the case-law cited, and of 6 October 2017, Karelia v EUIPO (KARELIA), T 878/16, not published, EU:T:2017:702, paragraph 27 and the case-law cited*).

42. In the present case, it must be stated that, first, the public consisting of professionals, which is the public at which all the goods and services at issue are aimed, is likely to understand the term ‘*blockchain*’. The file relating to the proceedings contains evidence which illustrates that certain islands, in particular the island of Malta, have established an environment that is favourable to blockchain technology in the hope of attracting undertakings. It is also apparent from the file relating to the proceedings that service providers to go along with the growth in blockchain technology initiatives have come into being. Consequently, in the light of the nature of those goods and services, the subject matter of which may also relate to blockchain, it cannot be ruled out that the professionals at whom those goods and services are aimed will be interested in blockchain technology and will therefore have knowledge of the sector concerned.
43. Secondly, the Board of Appeal showed, in the contested decision, that the meaning of the term ‘*blockchain*’ and its main characteristics were easily accessible, and that included being easily accessible to consumers who were part of the general public. As is apparent from paragraphs 18 and 21 of the contested decision, that term appears in an online dictionary and on websites. It is therefore probable that the technology designated by that term is also known to some of the consumers who are part of the general public (*See, to that effect, judgment of 9 July 2010, Exalation v OHIM (Vektor-Lycopin), T 85/08, EU:T:2010:303, paragraph 41*).

44. It follows from the foregoing considerations that at least a non-negligible part of the relevant public will understand the term ‘*blockchain*’ as a reference to blockchain technology.
45. As regards the applicant’s argument that the general public and the vast majority of professionals are not aware of the implications that that technology might have, beyond financial and monetary affairs, it must be stated, as pointed out by **EUIPO**, that, in addition to the fact that the applicant itself admits that there is a certain familiarity with that technology, the Board of Appeal showed, in the contested decision, that the main characteristics of that technology appeared in sources which are accessible to everyone.
46. So far as concerns the decision of 20 March 2020, R 2070/2019 4, Blockchain KeyStore, which is mentioned in the contested decision, it must be pointed out, as observed by **EUIPO**, that that decision was referred to in order to stress that **EUIPO**’s decision-making practice is consistent, but did not serve as a basis for the contested decision. In that regard, it must be borne in mind that the decisions concerning the registration of a sign as an **EU** trade mark which **EUIPO** take under Regulation 2017/1001 are adopted in the exercise of circumscribed powers and are not a matter of discretion. Accordingly, the legality of decisions of the Boards of Appeal must be assessed solely on the basis of that regulation, as interpreted by the **EU** judicature, and not on the basis of a previous decision-making practice (*Judgments of 26 April 2007, Alcon v OHIM, C 412/05 P, EU:C:2007:252, paragraph 65, and of 3 July 2013, Warsteiner Brauerei Haus Cramer v OHIM – Stuffer (ALOHA 100% NATURAL), T 243/12, not published, EU:T:2013:344, paragraph 43*).
47. As regards the term ‘*island*’, the Board of Appeal was also right in finding that it referred, according to the online dictionary mentioned in the contested decision, to, inter alia, a tract of land surrounded by water and smaller than a continent. That term could also mean something resembling an island, especially in its isolated or surrounded position, or an isolated group or area, especially an isolated ethnological group.

48. The applicant's argument that the Board of Appeal did not take into account the third meaning of the term 'island', namely a reference to an isolated group or area, or the fact that there are more than 450.000 islands in the European Union, with the result that there is therefore less of a probability that the relevant public will attribute the term island to Malta, cannot succeed. In that regard, first, it must be pointed out that it is true that the word 'island' has other meanings in English and that the assessment of whether a sign in respect of which registration as a mark is sought has distinctive character cannot be carried out by taking into account only the most likely use of that sign, but must take into consideration all the likely uses of the mark applied for, that is to say, those which are capable of being significant in practice (*See, to that effect and by analogy, judgment of 12 September 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?), C 541/18, EU:C:2019:725, paragraph 33*).
49. However, in the present case, it must be pointed out that it is not in any way apparent from the case file that the meaning put forward by the applicant is a likely meaning of the term 'island'. That term, when it is associated with the term 'blockchain', refers, as is apparent from the references in the file relating to the proceedings, to isolated territories surrounded by the sea, which offer favourable conditions for blockchain technology and have become host countries for that technology. It follows that the meaning of the sign at issue on which the applicant relies is not, in the present case, capable of being significant in practice, for the purposes of the case-law referred to in paragraph 48 above.
50. Secondly, it must be pointed out, as observed by **EUIPO**, that the Board of Appeal referred to Malta by way of example. In paragraphs 20, 22 and 25 of the contested decision, other relevant islands were also mentioned, such as Cyprus, the Seychelles, Bermuda, the Cayman Islands, Jersey, the British Virgin Islands, Jeju or the Bahamas. Furthermore, it must be stated that a number of references mentioned by the examiner, to which that decision refers, mention the connection between the island of Malta and its role as a hub for blockchain technology. Consequently, it must be held that the island of Malta is referred to solely in its capacity as an island in the

European Union which provides an environment that is favourable to blockchain technology.

51. The combination of the terms comprising the expression '*blockchain technology*', a combination of terms which is grammatically correct in English, will be understood by the relevant public as meaning 'island constituting a hub for blockchain technology'. That is shown, in particular, by the references mentioned by the examiner, to which the Board of Appeal referred, which make it possible to conclude that that expression is used to refer to the fact that certain islands have become hubs for blockchain technology. It is apparent from the websites mentioned by the examiner, which predate the filing date of the mark applied for, that the island of Malta has received the name of '*Blockchain Island*', since Malta claims to be the first jurisdiction in the world to have adopted blockchain technology regulations, and that it has already attracted the two largest cryptocurrency exchanges to its territory. It is also apparent from those sites that, thanks to the progressive stance which Malta has taken with regard to blockchain, it has become a hub for technological development, hence the name Blockchain Island. Furthermore, according to the same sites, the island of Malta, which is also called '*Blockchain Island*', has adopted laws which are favourable to blockchain technology, ranging from company registration to taxation, with the aim of attracting undertakings so that they establish themselves in its territory.
52. In that context, the expression '*blockchain island*', which has a clear meaning and complies with the rules of English grammar, conveys the overall message that, in purchasing goods and services such as those at issue, the consumer will enjoy the advantages connected with an environment that is favourable to blockchain technology.
53. Contrary to what the applicant claims, the Board of Appeal established, in the contested decision, that the meaning of the expression '*blockchain island*' was easily accessible to the relevant public. It must be pointed out, as the applicant admits, that the websites mentioned by the examiner also include sites which are known to the relevant public. Furthermore, those sites are directly accessible on the internet and, as is apparent in particular from the evidence

provided by the applicant, may be known of by means of searches carried out via one of the search engines that is most frequently used by internet users, including people who do not have any particular knowledge. Thus, through information disseminated by the media, the less well-informed section of the relevant public is also likely to become aware of that expression (*See, to that effect and by analogy, judgment of 9 July 2010, Vektor-Lycopin, T 85/08, EU:T:2010:303, paragraph 42*).

54. As regards the evidence which the applicant submitted relating to the geographical distribution of the audiences of the websites mentioned by the examiner, it must be stated that, in addition to the fact that it post-dates the filing date of the application for registration, it does not make it possible to draw conclusions with regard to the relevant public, namely the English-speaking professionals and the English-speaking general public in the European Union, since, as the applicant itself states, no indication of the number of visitors to each site is given.
55. The Board of Appeal was therefore right in finding, in paragraph 25 of the contested decision, that the relevant public will perceive the sign at issue, taken as a whole, as a promotional reference to the status of an island which constitutes a hub for blockchain technology.
56. The applicant's other arguments are not capable of calling that finding into question.
57. First, it is necessary to point out, as regards the applicant's argument that the expression '*blockchain island*' is, as a concept, imaginative, because the notion of a '*blockchain hub*' is fanciful and metaphorical, since blockchain technology has no need of any centralised control system, that that argument is irrelevant. It must be stated, as the Board of Appeal observed, that although that technology has no central authority, as is apparent from the websites mentioned by the examiner, to which that Board of Appeal referred, islands which are favourable to blockchain technology have sought to create an attractive environment for undertakings. Consequently, the Board of Appeal did not err in finding that the mark applied

for constituted a promotional message referring to the status of an island as a blockchain hub.

58. Secondly, as regards the use of the expression '*blockchain island*' on the market, it must be stated that the Board of Appeal found, in paragraph 19 of the contested decision, that the term '*blockchain*' was generic with regard to the goods and services that used that technology. It must also be pointed out that the Board of Appeal found, in paragraph 21 of that decision, that that expression was used to refer to islands which had a role as a hub for blockchain technology companies. In that context, it must be stated that, contrary to what the applicant submits, that expression is likely to be used in trade in order to explain the nature of the goods and services at issue, namely goods and services that go along with blockchain technology and are offered to consumers from an island with an environment that is favourable to that technology, and not in order to designate the commercial origin of those goods and services.
59. In the third place, as regards the distinctive character of the mark applied for with regard to the goods and services at issue, the Board of Appeal found that, in accordance with its meaning, the sign at issue would be perceived as a clear promotional message of direct relevance to those goods and services, the specification of which did not preclude that they related to blockchain technology. It stated that, in every island context, that mark would be understood as a promotional reference to the status of the island as a hub for blockchain technology. According to the Board of Appeal, that mark merely conveyed to the relevant public the promotional message that the island, in the present case, Malta, on which the applicant was based, offered a specific legal and regulatory framework for blockchain technology, which was the subject matter of the publications in Classes 9 and 16, the conferences, workshops and training in Class 41, the legal, paralegal and registration services in Class 45 and the business, advisory, marketing, management and recruitment services in Class 35. Furthermore, it added that that mark was expressed using words in their ordinary meaning and contained nothing that was memorable, such as a play on words, a rhyme, a subliminal message, unusual syntax, an image or a symbol,

and would not trigger any particular cognitive process on the part of the relevant public. It concluded that the mark at issue was devoid of any distinctive character within the meaning of Article 7(1)(b) of Regulation 2017/1001.

60. The applicant submits, first, that the mark applied for is not laudatory or promotional in relation to the goods and services at issue, secondly, that it has no connection with those goods and services and, thirdly, that, to the extent that it is understood as meaning that the island of Malta has become a hub for blockchain technology, such a conclusion requires a cognitive process in the mind of the relevant public. Furthermore, it argues that that mark displays a certain originality in relation to those goods and services, as it is capable of being perceived as surprising and unexpected and, at the same time, as memorable, because the goods and services at issue have no connection with blockchain. Consequently, it takes the view that the Board of Appeal erred in finding that the mark applied for was devoid of any distinctive character within the meaning of Article 7(1)(b) of Regulation 2017/1001.
61. **EUIPO** disputes the applicant's arguments.
62. In the present case, in the light of the foregoing, it must be held that a non-negligible part of the relevant public will understand the expression '*blockchain island*' as designating an island which constitutes a hub for blockchain technology. In accordance with that meaning, and in the light of the references mentioned by the examiner, to which the Board of Appeal referred in the contested decision, references according to which certain islands provide a favourable regulatory and fiscal environment for blockchain technology in the hope of attracting undertakings and according to which service providers are available in order to enable those undertakings to benefit from that environment, the sign at issue conveys, in connection with the goods and services covered by the application for registration, a laudatory message highlighting positive details, namely that those goods and services are marketed or provided by experts on blockchain technology in an environment which is favourable to that technology.

63. As regards the ‘*legal advice; legal services; legal consultancy services; advisory services relating to the law; legal research services; licensing services; paralegal services; registration services (legal); intellectual property services; company registration services; legal information services; domain names (registration of-) [legal services]; legal assistance in the drawing up of contracts; legal services in relation to the negotiation of contracts for others; legal consultation in the field of taxation; legal document preparation services; legal investigation services*’ in Class 45, it must be held that, in so far as those services are connected with blockchain technology, the sign at issue conveys at most a laudatory message which is intended to highlight the positive qualities of those services, namely that they provide legal expertise with regard to blockchain within a legal and regulatory framework which is itself favourable to that technology.
64. So far as concerns the ‘*training services; provision of online training; arranging conferences, workshops, and seminars; publication of training materials; arranging and conducting of conferences*’ in Class 41, the sign at issue conveys the laudatory message that those services, which may relate to blockchain technology, are provided on an island which is a hub for blockchain technology.
65. With regard to the ‘*electronic publications (downloadable)*’ in Class 9, the ‘*printed periodical publications; directory paper; printed matter; instructional and teaching material (except apparatus); printed publications*’ in Class 16 and the ‘*advertising; management consulting; career information and advisory services; recruitment services; public relations; market studies; providing commercial directory information via the Internet; conducting, arranging and organising trade shows; business networking services; professional recruitment services*’ in Class 35, which may also relate to blockchain technology, the sign at issue conveys the laudatory message that those goods and services are intended for or provided by specialists involved in initiatives relating to blockchain on an island which is favourable to that technology.
66. As regards the ‘*networking software*’ in Class 9, the sign at issue will be perceived by the relevant public as highlighting the positive aspect that it is expressly designed for blockchain technology.



67. The Board of Appeal was therefore right in finding, in essence, in paragraph 26 of the contested decision, that the mark applied for merely conveyed a laudatory and promotional message, the purpose of which was to highlight the positive aspects of the goods and services at issue.
68. The Board of Appeal was also right in finding, in paragraphs 27 and 29 of the contested decision that the mark applied for consisted of words which, in their ordinary meaning, contained nothing that was memorable and would not trigger any particular cognitive process on the part of the relevant public. Contrary to what the applicant submits, although, in accordance with the case-law referred to in paragraph 18 above, a mark can be perceived by the relevant public both as a promotional formula and as an indication of the commercial origin of the goods it covers, the sign applied for, as a whole, does not comprise any elements which might, beyond its laudatory promotional meaning, enable the relevant public to memorise it easily and instantly as a distinctive mark for the goods and services covered by the application for registration. In the present case, the sign at issue is a promotional slogan, because it extols a quality of the goods and services in question, namely the fact that, in purchasing them, the average consumer will enjoy the advantages connected with an environment which is favourable to blockchain technology. It does not contain any elements which might, beyond its promotional meaning, enable the relevant public to memorise it easily and instantly as a distinctive mark for those goods and services.
69. Consequently, in view of the foregoing considerations and in the light of the information in the case file, the applicant cannot maintain that, since the sign at issue has no connection with the goods and services in question, the relevant public will not perceive it as conveying a promotional message regarding those goods and services. In the light of the meaning of that sign and in the light of the nature of those goods and services, the Board of Appeal was right in finding that it could be understood by the relevant public, in an island context which is favourable to blockchain technology, as conveying the promotional message that those goods and services are provided within a legal and regulatory framework which is

favourable to blockchain technology. In that regard, it is sufficient to point out that, as is apparent from paragraph 51 above, the islands which are favourable to that technology have created advantageous regulatory and tax conditions, ranging from company registration to taxation, which are accompanied by an increase in the number of relevant service providers.

70. Furthermore, in contrast to the case which gave rise to the judgment of 20 September 2019, *Multifit v EUIPO (real nature)* (T 458/18, not published, EU:T:2019:634), on which the applicant relies and in which it was held that the word sign real nature was not laudatory or promotional with regard to, inter alia, the services of ‘*advertising*’ and ‘*marketing*’ in Class 35, since they did not have a direct connection with nature, it must be stated that, in the present case, such a connection cannot be ruled out, since the promotion of blockchain technology is capable of being the subject matter, as the Board of Appeal rightly found, of the ‘*advertising*’ services in Class 35.
71. It follows that the mark applied for is devoid of any distinctive character with regard to the goods and services at issue and that the Board of Appeal was right in refusing to register that mark on the basis of Article 7(1)(b) of Regulation 2017/1001.
72. The applicant’s single plea must therefore be rejected as unfounded.
73. It follows from all of the foregoing that the applicant’s action must be dismissed in its entirety.

#### **Costs**

74. Under Article 134(1) of the Rules of Procedure of the General Court, the unsuccessful party is to be ordered to pay the costs if they have been applied for in the successful party’s pleadings. Since the applicant has been unsuccessful, it must be ordered to pay the costs, in accordance with the form of order sought by **EUIPO**.

On those grounds,

**THE GENERAL COURT (Second Chamber)**

Hereby:

1. Dismisses the action;
2. Orders Setarcos Consulting ltd. to pay the costs.

Tomljenović

Schalin

Nómm

Delivered in open court in Luxembourg on **13 October 2021**.

E. Coulon

M. van der Woude

Registrar

President