

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI

MARKANIN KULLANMAMA NEDENİYLE İPTALİ VE
İPTAL USULÜ

Edanur ÖZTÜRK

Ankara, 2024

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI

MARKANIN KULLANMAMA NEDENİYLE İPTALİ VE
İPTAL USULÜ

Yüksek Lisans Tezi

Edanur ÖZTÜRK

Tez Danışmanı

Doç. Dr. Murat GÜREL

Ankara, 2024

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI

MARKANIN KULLANMAMA NEDENİYLE İPTALİ VE
İPTAL USULÜ

Yüksek Lisans Tezi

Tez Danışmanı
Do. Dr. Murat GÜREL

Tez Jürisi Üyeleri

Adı ve Soyadı

- Doç. Dr. Murat GÜREL (Danışman)
- Dr. Öğr. Üyesi İbrahim BEKTAŞ
- Dr. Öğr. Üyesi İfakat BALIK

Tez Savunması Tarihi

12.07.2024

T.C.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü'ne,

Doç. Dr. Murat GÜREL danışmanlığında hazırladığım “**Markanın Kullanmama Nedeniyle İptali ve İptal Usulü (Ankara.2024)** ” adlı yüksek lisans tezindeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplanıp sunulduğunu, başka kaynaklardan aldığım bilgileri metinde ve kaynakçada eksiksiz olarak gösterdiğimi, çalışma sürecinde bilimsel araştırma ve etik kurallarına uygun olarak davrandığımı ve aksinin ortaya çıkması durumunda her türlü yasal sonucu kabul edeceğimi beyan ederim.

24.07.2024

Edanur Öztürk

TEŞEKKÜR

Her şeyden önce kadınlara açtığı ilim ve bilim yolunda sağladığı hak ve imkânlarla ülkemde özgürce eğitim görüp meslek sahibi olmamı sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e teşekkürü borç bilirim.

Bu çalışmanın yürütülmesinde benden desteklerini esirgemeyen değerli vaktini bana ayıran saygıdeğer hocam Doç. Dr. Murat GÜREL’e,

Yüksek lisans sürecim boyunca maddi ve manevi olarak “TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) 2210- A Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı” kapsamında benden desteklerini esirgemeyen TÜBİTAK’a,

Ve son olarak hayatım boyunca her anımda bana destek olan kıymetli ailem Leyla, Lütfi, Ömer ve Semanur ÖZTÜRK’e, değerli dostlarıma ve biricik yoldaşım Emin Can EFE’ye teşekkürler...

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR	i
KISALTMALAR CETVELİ	iv
I. KULLANMA KAVRAMI.....	1
1. Genel Olarak	1
2. Markanın Kullanılması Zorunluluğunun Amacı	4
3. SMK'da Markanın Kullanılması	7
3.1. Markanın Tescilli Olduğu Mal ve Hizmetlerde Temel İşlevine Uygun Kullanılması.....	7
3.2. Markanın Kullanılmasında Özellikli Durumlar.....	11
3.2.1. Marka Üzerindeki Hak Sahipliğinin Birden Fazla Olması Halinde Markanın Kullanımı Sorunu	11
3.2.2. Markanın Türkiye'de Kullanılması.....	12
II. KULLANIMIN CİDDİ OLMASI	13
1. Kavram.....	13
2. ABAD Kararlarında Benimsenen Ölçütler.....	14
3. SMK'da Ciddi Kullanım	17
4. Kısmi Kullanım Halinde Ciddi Kullanımın Değerlendirilmesi	19
4.1. Genel Olarak	19
4.2. Tanınmış Markalarda Kısmi Kullanımın Değerlendirilmesi	23
III. KULLANMA SAYILAN HALLER.....	26
1. Markanın Ayırt Edici Karakteri Değiştirilmeden Farklı Unsurlarla Kullanılması	26
2. Markanın Sadece İhracat Amacıyla Mal veya Ambalajlarında Kullanılması	31
3. Marka Sahibinin İzni İle Kullanım	33
III. KULLANMA SAYILMAYAN BAZI HALLER.....	36
1. Ticaret Unvanının Mal veya Hizmetlerde Kullanılması	36
2. Markanın Alan Adı Olarak Kullanılması.....	37
3. Markanın Yenilenmesi ya da Devri	38
IV. HOŞGÖRÜ SÜRESİ.....	39
V. MARKANIN HAKLI NEDENLE KULLANILAMAMASI	42
I. MARKANIN KULLANILMAMASININ BİR SONUCU: İPTAL ..	48
1. SMK'da İptal Halleri	48
2. Kullanmama Nedeniyle İptale İlişkin Kuralın Öncesi ve Bugünkü Durum	48
3. Anayasa Mahkemesi'nin 556 Sayılı KHK m. 42/1-c ve m. 14'ü İptal Etmesi Üzerine Yaşanan Sorunlar	51
II. MARKANIN İDARİ İPTALİ.....	54

1. Tanım	54
2. AB Hukukunda Markanın İdari İptali	56
3. Türk Hukukunda Markanın İdari İptali	59
3.1. Genel Olarak	59
3.2. İdari İşlemlerle Bir Mülkiyet Hakkı Olan Markanın Sona Erdirilip Erdirilemeyeceği Sorunu	60
3.3. İptalin Talep Edilmesi	62
3.4. İptal Usulü	66
3.5. İptal Talebinin Tarafları	68
3.5.1. İptal Talebinde Bulunan	68
3.5.2. Aleyhine İptal Talep Edilen/ İptal Talebinin Muhatabı	71
3.6. İptal Talebinde Bulunulabilecek Süre	72
3.7. Kullanmama Nedeniyle İptali İstenen Markada Süre Sorunu	73
3.8. Kullanımın İspatı	75
3.9. İspat Yükü	79
3.10. Aynı Markanın Hem İptalinin Hem Hükümsüzlüğünün Talep Edilmesi	82
3.11. Markanın İptali Talebinin Sonucu	85
4. Markanın İptali Kararının Etkisi	86
4.1. Genel Olarak	86
4.2. İptal Kararının Geriye Dönük Etkisinin İstisnaları	87
4.3. Markanın İptal Edilmesinden Önce Gerçekleşen İhlal Nedeniyle Tazminat Talep Edilebilir Mi?	89
III. MARKANIN DAVA YOLUYLA İPTALİ	92
1. Genel Olarak	92
2. Görev ve Yetki	92
3. İptal Davalarının Hukuki Niteliği	94
4. Davanın Tarafları, İspat Yükü ve İspat Araçları	94
IV. MARKANIN KULLANILMAMASININ DEF'İ OLARAK İLERİ SÜRÜLMESİ	95
1. Yayına İtiraz Aşamasında	95
2. Tecavüz veya Hükümsüzlük Davalarında	96
SONUÇ	98
KAYNAKÇA	103
ÖZET	110
ABSTRACT	112

KISALTMALAR CETVELİ

AAÇD	: Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi
AB	: Avrupa Birliği
ABAD	: Avrupa Birliği Adalet Divanı
a.g.e.	: adı geçen eser
AÜHF	: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
AYM	: Anayasa Mahkemesi
BATİDER	: Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi
bkz.	: bakınız
BVerG	: İsviçre Federal İdare Mahkemesi
C.	: Cilt
CJEU	: Court of Justice of the European Union
DEÜHFD	: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
dn.	: dipnot
E.	: Esas
EU	: European Union
EPLR	: European Pharmaceutical Law Review
E.T	: Erişim Tarihi
EUIPO	: European Union Intellectual Property Office
EUTMR	: European Union Trade Mark Regulation
EUTMDR	: European Union Trade Mark Delegated Regulation
FMR	: Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi

HD.	: Hukuk Dairesi
HGK	: Hukuk Genel Kurulu
HMK	: Hukuk Muhakemeleri Kanunu
HSK	: Hâkimler ve Savcılar Kurulu
K.	: Karar
KHK	: Kanun Hükmünde Kararname
m.	: madde
MK	: Medeni Kanun
OJ	: Official Journal
RG	: Resmî Gazete
s.	: sayfa
S.	: Sayı
SMK	: Sınai Mülkiyet Kanunu
SMKUDY	: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
T.	: Tarih
TAAD	: Türkiye Adalet Akademisi Dergisi
TFMD	: Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi
THD	: Terazî Hukuk Dergisi
TÜRKPATENT	: Türk Patent ve Marka Kurumu
TRIPS	: Trade Related Aspects of Intellectual Property Right
vd.	: ve devamı
vb.	: ve benzeri
WIPO	: World Intellectual Property Organization
Y.	: Yıl

YİDK

: Yeniden İnceleme ve Değerlendirme
Kurulu



BİRİNCİ BÖLÜM

MARKANIN KULLANILMASI KAVRAMI VE KULLANIMA İLİŞKİN HUSUSLAR

I. KULLANMA KAVRAMI

1. Genel Olarak

Marka, tescil edilmekle sahibine, söz konusu marka üzerinde inhisari bir konum ve koruma hakkı sağlar. Tescilli marka ile bir teşebbüsün mal ve hizmetleri diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt edilebilir hale gelir. Böylelikle rekabetçi piyasalarda mali değere sahip bir işareti bir kimsenin tekeline bıraktığı gibi aynı zamanda kamu sicilini de işgal eder¹. Tescil edilmiş markanın sahibine sağladığı inhisar hakkı ve yetkiler göz önüne alındığında markanın korunması için sadece tescil edilmiş olmasının yeterli olmaması beklenir. Tescil anında markanın ticarete kullanılması şartı olmasa da tescilden sonraki süreçte markanın gerçekten kullanılıp kullanılmadığı önemlidir². Markanın sağladığı bu tekелci hak ancak markanın fiili olarak kullanılması ile rekabetçi piyasalarda makul hale gelir³.

Kullanma kavramı, sınai mülkiyet haklarının korunmasına yönelik olarak çıkarılan Paris Konvansiyonu’nun^{4 5} 5/C-1 maddesinde “*Bir ülkede tescilli markanın kullanılması zorunlu ise, bu tescil ancak makul bir süre sonra ve ilgili kişinin faaliyete geçmemesi hususunda haklı gerekçe göstermemesi durumunda iptal edilebilir.*”⁶ şeklinde düzenlenmiş, üye ülkelerde kullanıma ilişkin bir düzenlemenin varlığı halinde markanın kullanılmaması bir iptal sebebi olarak öngörülmüştür. Yine markanın

¹ **Kaya**, Arslan: “Kullanılmama Sebebiyle Markanın İptali Kararının Etkisi Ve İptal Davasında Usul Sorunları Üzerine”, Prof. Dr. Hamdi YASAMAN’a Armağan, İstanbul: On İki Levha, 2017, s. 375.

² **Tekinalp**, Ünal: Fikri Mülkiyet Hukuku. İstanbul: Vedat, 2012, s. 459.

³ **Kaya**, Kullanılmama, s. 375; **Özdamar Doğan**, Emine: “Markanın Kullanılmaması Sebebiyle Hükümsüzlüğü”, TBBD 2014(114), s. 204.

⁴ “Paris Convention for the Protection of Industrial Property”, ilk olarak 20 Mart 1883’te imzalandı, 28 Eylül 1979’da düzeltilti.

⁵ RG, 29.05.1930, S. 1506.

⁶ Orijinal haliyle “*If, in any country, use of the registered mark is compulsory, the registration may be cancelled only after a reasonable period, and then only if the person concerned does not justify his inaction.*” <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/288514>.

kullanılması kavramı TRIPS'in⁷, markanın düzenlendiği 2. bölümün 19. maddesinin ilk fıkrasında "Markayı Kullanma Koşulu" başlığı altında şu şekilde düzenlenmiştir: *"Tescilin idame ettirilmesi için markanın kullanılması gerekli ise, tescil sahibi tarafından markanın kullanılmasını önleyen engellerin varlığına dayalı olarak geçerli nedenler ileri sürülmedikçe, tescil ancak markanın kullanılmadığı kesintisiz en az üç yıllık bir süre geçtikten sonra iptal edilebilir. Marka ile korunan mal veya hizmetlere uygulanan ithalat kısıtlamaları veya hükümetçe uygulanan başka koşullar gibi, markanın kullanılmasına engel oluşturan ve marka sahibinin iradesinden bağımsız olarak doğan koşullar, markanın kullanılmaması için geçerli nedenler olarak kabul edilecektir."*⁸. Görüldüğü üzere TRIPS'te de markanın kullanılmasının taraf ülkelerde gereklilik olarak öngörülmesi halinde, tescil sahibi haklı bir gerekçe göstermedikçe, markasının kullanmama sebebiyle iptal edilebileceği düzenlenmiştir. Paris Konvansiyonu'yla uyumlu olarak düzenlenen bu maddede, ek olarak nelerin haklı gerekçeler olabileceği sayılmış ve kullanmama nedeniyle markanın iptal edilebileceği süre asgari üç yıl olarak belirlenmiştir.

Avrupa Birliği de üye ülkelerin marka hukukunu uyumlaştırmak amacıyla ilk olarak 21 Aralık 1988'de 89/104 sayılı AB Marka Direktifi'ni⁹ ve 20 Aralık 1993'te 40/94 sayılı AB Marka Tüzüğü'nü¹⁰ ihdas etmiş ve bu düzenlemeler 2017/1001 sayılı

⁷ "Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights", 15 Nisan 1994'te imzalandı; RG, 15.03.2014, S. 28942.

⁸ Orijinal haliyle *"If use is required to maintain a registration, the registration may be cancelled only after an uninterrupted period of at least three years of non-use, unless valid reasons based on the existence of obstacles to such use are shown by the trademark owner. Circumstances arising independently of the will of the owner of the trademark which constitute an obstacle to the use of the trademark, such as import restrictions on or other government requirements for goods or services protected by the trademark, shall be recognized as valid reasons for non-use."* https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/trips (E.T: 10.02.2024); Anlaşma metninin Türkçe tercümesi için bkz. <https://www.ktb.gov.tr> (E.T: 10.02.2024).

⁹ OJ, L. 40, 11.02.1989 (First Council Directive of 21 December 1988, Official Journal of the European Union).

¹⁰ OJ, L. 11, 14.1.1994 (Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, Official Journal of the European Union).

AB Marka Tüzüğü¹¹, 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi¹² olarak kodifiye edilmiştir. Söz konusu Tüzük ve Direktif SMK'nın temelini oluşturması bakımından da önem arz eder. Bu gelişmeler ışığında yürürlükteki Direktif'in 16 Tüzük'ün ise 18. maddelerinde markanın kullanılması ele alınmış olup, her iki maddede birbirine benzer olarak tescil işleminin tamamlandığı tarihten itibaren beş yıllık bir süre içinde, eğer marka sahibi markayı tescil edildiği mallar veya hizmetlerle ilgili olarak üye devlette ciddi olarak kullanmamışsa ya da bu kullanıma kesintisiz beş yıl boyunca ara verilmişse, kullanılmamaya ilgili geçerli sebepler olmadıkça, markanın öngörülen yaptırımlara maruz kalacağı ifade edilmiştir.

Türk hukukunda ilk kez mülga 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kararname¹³'nin 14. maddesinde düzenleme bulan markanın kullanılması kavramı, Direktif ve Tüzük'teki ifadelerle paralel olarak tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir neden olmadan kullanılmayan markanın iptal edilebileceği şeklinde düzenlenmiş ve hükümsüzlük sebebi olarak ifade edilmiştir. Fakat söz konusu hüküm Anayasa Mahkemesi'nin 14.12.2016 tarih, E. 2016/148, K. 2016/189, sayılı kararıyla iptal edilmiş ardından konu 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nda¹⁴ düzenlenmiştir.

Anayasa Mahkemesi'nin söz konusu iptal kararının 06.01.2017 tarihinde Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle SMK'nın 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmesi arasındaki dört günlük süreçte uygulanacak kanun hükmünün bulunmaması, marka sahipleri açısından kullanma yükümlülüğünün ne zaman başlayacağı gibi sorunlar ve buna ilişkin öğretideki görüşler tezin ikinci bölümünde incelenecektir.

¹¹ OJ, L. 154, 16.06.2017 (Regulation (EU) 2017/1001 Of The European Parliament And Of The Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark, Official Journal of the European Union). Kısaca "Tüzük" ya da "EUTMR" olarak anılacaktır.

¹² OJ, L. 336, 23.12.2015 (Directive (EU) 2015/2436 Of The European Parliament And Of The Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, Official Journal of the European Union). Kısaca "Direktif" olarak anılacaktır.

¹³ RG, 27.06.1995, S. 22336.

¹⁴ RG, 10.01.2017, S. 29944.

2. Markanın Kullanılması Zorunluluğunun Amacı

Markaların her geçen gün artan ekonomik önemi sebebiyle mülga 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kararname döneminde olduğu gibi 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile de markaların korunması amacıyla marka sahibine markasını kullanma yükümlülüğünü¹⁵ içeren düzenlemelere yer verilmiştir. Her şeyden önce Kanunda ifade edilen kullanma kavramının niteliğine ilişkin farklı görüşler bulunduğundan kısaca bunlara değinmekte fayda vardır.

Dirikkan tescilli markanın bir süre kullanılmaması halinde marka hakkının sona ermesine yol açabileceği göz önüne alınarak markayı kullanmanın hukuki niteliğinin bir külfet olduğunu ifade etmiştir¹⁶. Zira Kanunda ifade edildiği şekilde kullanılmayan bir marka iptal yaptırımıyla karşı karşıya kalır¹⁷. Terminolojik olarak “zorunluluk” ifadesinin kullanılmasının ise daha doğru olacağı yönünde görüşler mevcuttur¹⁸. Marka sahibinin markasını kullanmaması halinde doğrudan marka hakkını kaybetmesinin söz konusu olmadığı, Türk Patent ve Marka Kurumu¹⁹ dahil kimsenin marka sahibini kullanım hususunda zorlayamayacağı bu sebeple kullanma olgusunun ne bir külfet ne de bir yükümlülük olduğu da ifade edilmiştir²⁰. Yargıtay tescilli markanın kullanılmasına ilişkin bir kararında “...556 Sayılı KHK'nin 14. maddesine göre, *"markanın tescil tarihinden itibaren haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde marka iptal edilir."* Aynı KHK'nin 42/1-(c) bendine göre de *"14. maddeye aykırılık hükümsüzlük nedenidir. Böylece, tescilli marka hakkı sahibine markanın tescil edildiği mal veya hizmetler de*

¹⁵ Arkan, Sabih: Marka Hukuku, C. II, Ankara: AÜHF, 1998, s. 145.

¹⁶ Dirikkan, Hanife: “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti”, Prof. Dr. Oğuz İMREGÜN’e Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul 1998, s. 219.

¹⁷ Dirikkan, s. 234, dn. 55; Özdamar, s. 204.

¹⁸ Yasaman, Hamdi: Marka Hukuku: 556 Sayılı KHK Şerhi, Vedat, İstanbul 2004, s. 628, dn. 3; Tekinalp, s. 423; Aynı yönde Karaca, Osman Umut: Markayı Kullanma Zorunluluğu ve Kullanmamanın Hukuki Sonuçları, Lykeion, Ankara 2017, s. 26.

¹⁹ İlerleyen bölümlerde kısaca ‘TÜRK PATENT’ olarak anılacaktır.

²⁰ Özarmağan, Müge: Marka Hakkının Kullanmama Nedeniyle Sona Ermesi, Vedat, İstanbul, Nisan 2008, s. 25.

kullanılması zorunluluğu getirilmiştir. Markanın tescil edildiği tarihten itibaren kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesinin müeyyidesi ise, yukarıda açıklanan hükümlerde belirtilen koşulların oluşması halinde açılacak bir dava ile mahkemece markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesidir...” ifadesiyle markanın kullanılmasını bir zorunluluk olarak öngörmüştür²¹. Ancak başka bir kararında aksi olarak şu ifadeleri kullanmıştır: “...usulüne uygun olarak tescil olunan markalar bu KHK hükümleri uyarınca koruma altında olup, korumadan yararlanabilmek için markanın kullanılması zorunluluğu yoktur...”²².

Nitekim uygulamada ve öğretide nasıl ifade edilirse edilsin marka sahibinin, SMK'daki düzenlemelerle tescilden doğan marka hakkının korunması ile markayı kullanması gerekliliği arasında bir ilişki kurulduğu açıktır. Söz konusu düzenlemelerle markanın tescili ile başlayan korumanın ancak markanın kullanılmasıyla devam edileceği öngörülerek marka sicilinin kullanılmayan “markalar mezarlığına” dönüşmesinin önüne geçmek amaçlanmıştır. Zira marka ancak kullanılmakla ayırt edicilik işlevini yerine getirmektedir²³. Başka bir deyişle, kullanılmayan markalar marka sicilinde yalnızca şeklen var olan birer hak haline gelmektedir²⁴.

Öğretide söz konusu kanun hükmünün düzenlenme amaçlarından bir diğerrinin ise marka sahiplerince kullanma amacından farklı amaçlarla tescil ettirilen koruyucu markalar ve ihtiyat markalarının aşırı ölçüde artmasını engellemek olduğu ifade edilmektedir²⁵. Koruyucu markalar; aynı veya farklı mal ya da hizmetler için asıl markayla karıştırılabilecek nitelikte olan markaların, üçüncü kişiler lehine tesciline engel olabilmek amacıyla asıl markanın kullanılmayan mal ve hizmetler açısından da

²¹ Yargıtay Kararı, 11. HD., E. 2009/3224 K. 2011/1805 T. 17.02.2011. <https://www.lexpera.com.tr/ictihat/arama> (E.T: 25.02.2024).

²² Yargıtay Kararı, 11. HD., E. 2009/1057 K. 2010/12025 T. 25.11.2010. <https://www.lexpera.com.tr/ictihat/arama> (E.T: 25.02.2024).

²³ **Bektaş**, İbrahim: “Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanmama Nedeniyle İptali – AB Adalet Divanı’nın Güncel Kararları Işığında Bir Değerlendirme”, AAÇD, 2018, C. 17, S. 2, s. 223.

²⁴ **Dirikkan**, s. 223.

²⁵ **Dirikkan**, s. 223.

tescil edildiği markalardır²⁶. İhtiyat markaları ise gelecekte asıl marka sahibi tarafından kullanılması planlanan markalardır²⁷. Markanın koruma kapsamının genişletilmesi amaçlanan bu tür markalar elbette ki iptaline karar verilene kadar tescilin tüm hüküm ve sonuçlarını doğurur. Ancak kanun koyucu kullanma zorunluluğu getirerek bu markaların hoşgörü süresi sonunda halen kullanılmadığının tespiti ile iptallerini mümkün kılmıştır. Böylece amacı markayı kullanmak olmayan marka sahibi tarafından gerçekten markayı kullanmak için tescil ettirmek isteyen diğer kimselerin başvurularının engellenmesinin önüne geçilmiştir²⁸. Zira marka hakkı, sahibine birtakım inhisari yetkiler vermektedir²⁹. Başka bir deyişle, marka olarak tescil edilen işaret, marka sahibinin tekeline tahsis edilmekte, toplumun diğer kesimine kapatılmaktadır³⁰. Dolayısıyla markanın kullanılmaması dolayısıyla iptal edilmesinde çeşitli açılardan kamu yararı söz konusudur³¹. Markanın iptal edilmesiyle aynı veya benzer işaretlerin, aynı veya benzer mal veya hizmetler için marka olarak tescil edilmesinin önü açılmış olacaktır, sicilin resmi sicil olarak doğruluğunun güvence altına alınması yalnızca şeklen varlığını sürdüren markaların sicilden temizlenmesi yoluyla olacaktır³². Böylece işaretin sicilden terkin edilmesiyle marka başka kimselerin kullanımına açık olacak ve canlı bir piyasanın sağlanmasına katkıda bulunulmuş olacaktır³³. Yukarıda ifade edilen tüm bu hususlar Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 09.02.2011 tarihli kararında şöyle özetlenmiştir: “...556 sayılı KHK’nin 14.maddesi, 89/104/AET sayılı Marka Yönergesinin 10. ve 12. maddelerine uygun bir tarzda, tescilli **marka sahibine seçtiği markasını “kullanma mükellefiyeti” yüklemektedir. Anılan madde ile, marka sahibi**

²⁶ Yasaman, s. 642.

²⁷ Yasaman, s. 644.

²⁸ Dirikkan, s. 223.

²⁹ Bozgeyik, Hayri: “Tescilli Markanın Kullanılmaması ve Kullanmamaya Bağlı Sonuçlar”, Fırat Öztan’a Armağan, Turhan, Ankara 2010, s. 457.

³⁰ Bilgili, Fatih. “Yargıtay Kararları Uygulamasında 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’ya Göre Tescilli Markanın Kullanılması Zorunluluğu”, TBBD, S. 74, s. 30; Özdamar, s. 204.

³¹ Dirikkan, s. 223.

³² Dirikkan, s. 223.

³³ Yördem, Yılmaz/ Biçimli, Emrah: “Markanın Kullanım Yükümlülüğü ve Kullanılmamasının Sonuçları”, TAAD, C. 13, S. 51, Y. 2022, s. 177.

tarafından, haklı bir nedene dayanmaksızın, markanın, tescilden itibaren beş yıl boyunca kullanılmaması yahut kullanımına beş yıldan fazla ara verilmesi halinde, iptal edileceği öngörülmüştür. Marka sahibine, markasını tescil ettirmesi sebebiyle tanınan koruma ve mutlak inhisarı hak, markanın işlevini yerine getirecek şekilde kullanılması şartına bağlanmıştır. **Bu düzenleme ile, tescil işleminin KHK bakımından tüm sonuçları ile yarattığı tekel hakkının, markalar sicilini kullanılmayan, gözlerden uzak, bir köşeye atılmış ve kimselerin dokunamadığı markalar deposuna dönüştürmesi olgusu, markayı kullanma zorunluluğu ile, engellenmeye çalışılmıştır.** Tescil anında markanın önceden fiilen kullanılması yahut kullanmaya ilişkin niyetin varlığı aranmadığından, bu amaca ulaşmada en mantıklı yöntem, markanın tescilden sonraki dönemde fiilen kullanılması gerekliliğinin düzenlenmesidir...”³⁴. Öyleyse markanın kullanılması zorunluluğu, marka hakkının amaca aykırı tüm kullanımlarını engelleme gayesiyle öngörülmüştür.

3. SMK’da Markanın Kullanılması

3.1. Markanın Tescilli Olduğu Mal ve Hizmetlerde Temel İşlevine Uygun

Kullanılması

SMK’nın 9. maddesinde marka sahibi tarafından, tescil edildiği tarihten itibaren beş yıl içerisinde Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan veya kullanımına beş yıldan fazla kesintisiz ara verilen markanın iptal edileceği düzenlenmektedir. Madde gerekçesinde “...maddede söz konusu olan kullanım, markanın tescil edildiği amaç dahilinde, işlevine uygun, yani ticari hayatın içinde, markanın fonksiyonlarının yerine getirilmesi için Türkiye’de kullanımıdır...” şeklinde ifade edilmiştir³⁵. SMK m. 4’te

³⁴Yargıtay Kararı, HGK, E. 2010/695, K. 2011/47, T. 09.02.2011. <https://www.lexpera.com.tr/ictihat/arama> (E.T: 27.02.2024).

³⁵ TBMM Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı (1/699) ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu, 26. Yasama Dönemi, 1. Yasama Yılı, Sıra Sayısı: 341. Rapor için bkz. <https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss341.pdf> (E.T: 05.03.2024).

ifade edildiği üzere marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlar. Dolayısıyla markanın en temel işlevi ait olduğu teşebbüse ilişkin kaynak göstermek ve ayırt edicilik sağlamaktır³⁶. Öyleyse SMK anlamında bir kullanımdan söz edilebilmesi için markanın marka hukukuna özgü şekilde, asli işlevine uygun kullanılması gerekmektedir. Başka bir deyişle, markanın, tüketici nezdinde, marka olarak tescil edilmiş işaret ile tescilli olduğu mal veya hizmet arasında bağlantı kurabilmesi ve böylece ayırt edicilik fonksiyonunu yerine getirecek şekilde kullanılması gerekmektedir³⁷. Bunun için marka, belirli bir müşteri çevresi yaratmaya yönelik olarak ticari bir şekilde kullanılmalıdır³⁸. Markasal kullanım³⁹ konusundaki ölçüt, malın veya hizmetin yöneldiği tüketici çevresinin anlayışıdır⁴⁰. Belirtmek gerekir ki, markanın kullanılması için markanın doğrudan mal ve ambalaj üzerinde kullanılması zorunluluğu bulunmamaktadır⁴¹. Öğretide, markanın tescil edildiği mal veya hizmet ile bağlantı kuracak şekilde kataloglarda, faturalarda, gazete ve dergilere reklam verilmek suretiyle kullanılmasının da SMK anlamında kullanım kabul edileceği ifade edilmektedir⁴².

Tescilli marka tescil edildiği mal veya hizmetler için kullanılmalıdır⁴³. Markanın kullanılması yükümlülüğü, tescil olunan mal veya hizmetlerin kapsadığı sınıflar ve alt sınıf mal veya hizmetler için geçerlidir⁴⁴. Örneğin; 20, 21, 22. sınıflar için tescilli olan bir markanın sadece 20. sınıfta kullanılıyor olması diğer sınıflarda kullanıldığı anlamına

³⁶ **Çetin**, Aslı: “Markanın Kullanılması Zorunluluğu ve Markanın Kullanılmamasının Sonuçları”, İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2023, s. 20

³⁷ **Arkan**, Marka, s. 146; **Bektaş**, s. 225.

³⁸ **Yasaman**, s. 634.

³⁹ “Markasal kullanım” ifadesi için bkz. **Çolak**, Uğur: Türk Marka Hukuku, 4. Baskı, On İki Levha, İstanbul 2018, s. 965.

⁴⁰ **Dirikkan**, s. 237.

⁴¹ **Arkan**, Marka, s. 146; Kural olarak mal ve ambalaj üzerinde kullanılması gerektiği, ancak mal ve hizmetin niteliği gereği üzerine konulamayacağı durumlarda fiili kullanım olmaksızın da marka hakkının kullanılabilmesi yönünde bkz. **Dirikkan** s. 236.

⁴² **Arkan**, Marka, s. 146; **Çolak**, s. 957.

⁴³ **Dirikkan**, s. 242; **Bozgeyik**, s. 466; **Arkan**, a.g.e., s. 148; **Çolak**, s. 961.

⁴⁴ **Çolak**, s. 961.

gelmemektedir. Ek olarak, 20. sınıfın tamamında tescilli olan bir markanın bu sınıfta yer alan bazı mallar için kullanılması halinde kullanılmayan mallar için bir kullanımın varlığından söz edilemeyecektir⁴⁵. Dolayısıyla kullanma davranışı yalnızca tescil olunan mal veya hizmetler için geçerli kabul edilir. Marka kullanımının benzer mal veya hizmetlere ilişkin olması halinde dahi kullanılmayan mal veya hizmetler bakımından kısmi iptali gündeme gelebilir⁴⁶. Yargıtay 11.09.2013 tarihli bir kararında bu durumu şöyle ifade etmiştir⁴⁷:

*“Davacı vekili, davalı şirket adına tescilli 1993/144721 sayılı "M. NEGRİLLO TÜRK MALI" ibareli markanın tescil edildiği 30. sınıfta yer alan emtialar üzerinde kullanılmadığını ileri sürerek, davalının dava konusu markayı 30. sınıfta yer alan emtialar bakımından kullanmadığının tespitine, markanın 30. sınıfta yer alan kullanılmayan tüm emtialar yönünden 556 sayılı KHK'nın 14. ve 42. maddeleri uyarınca hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.(...)556 Sayılı KHK'nin 14. maddesi uyarınca markanın tescil olduğu mallar üzerinde 5 yıl kesintisiz kullanıldığının davalı tarafça kanıtlanması gereklidir. Davalı **markasının aynı sınıf ve aynı alt gruptaki bir mal üzerinde kullanılması tescilli olduğu aynı alt gruptaki diğer mallar bakımından da markanın 556 Sayılı KHK'nin 14. maddesi anlamında ciddi bir şekilde kullanıldığı sonucunu doğurmaz**. Somut olayda, dava konusu "M. NEGRİLLO TÜRK MALI" markasının, dava tarihinden geriye doğru 5 yıllık süre içinde sadece "bisküvi" emtiası için ciddi kullanımı bulunduğu, "gofret" ve "kraker" emtiası yönünden hiç kullanımı bulunmadığı mahkemenin de kabulündedir. Bu durumda mahkemece, "gofret" ve "kraker" emtiasına ilişkin olarak 556 Sayılı KHK'nin 42/1-(c) bendi ve aynı maddenin son fıkrası uyarınca dava konusu markanın kısmen hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerekirken...”*

⁴⁵ **Kaya**, Arslan: Marka Hukuku, Arıkan, İstanbul 2006, s. 199.

⁴⁶ **Çolak**, s. 962; **Arkan**, Marka, s. 148; aksi yönde bkz. **Bektaş**, s. 250.

⁴⁷ Yargıtay Kararı, 11. HD., E. 2012/10228 K. 2013/8675 T. 30.04.2013. <https://www.lexpera.com.tr/ictihat/arama> (E.T: 05.03.2024).

Yine 01.01.2020 tarihli bir başka kararında ilk derece mahkemesi tarafından verilen “...olumsuz vakıaların ispatının davacıya düşmemesine ilişkin genel hukuk ilkesi uyarınca, yargılama konusu markayı anılan 43. sınıftaki hizmetler için kullandığını ispat yükünün davalıda olduğu, bir markayı kullanan ve ileride kullanmama sebebine dayalı iptal tehdidi ile karşılaşmak istemeyen basiretli tacir gibi hareket etmesi yasa gereği olan davalının, kullanıma ilişkin kanıtları özenle saklaması gerektiği, **markanın iptal müeyyidesinden kurtulabilmesi için tescil edildiği her bir hizmet sınıfı için bağımsız olarak ayrı ayrı kullanılması gerektiği**, sunulan delillerden davalının markasını kullanarak yiyecek ve içecek sağlanması hizmeti sunmadığı, düzenlediği yemek organizasyonlarında bu hizmetin başka işletmelerden temin olunduğu, 43. sınıf hizmetler bakımından markanın kullanımına işaret eden bir emareye rastlanmadığı gerekçesiyle, davanın kabulüne...”⁴⁸ şeklindeki hükmü onamıştır.

Tescilli markanın başka bir marka ile birlikte kullanılması da bazı hallerde birlikte kullanım sayılabilmektedir. Burada markanın hitap ettiği tüketici çevresi nezdinde kullanılan ikinci marka ayırt ediciyse, üreticinin malını tanıtıcı bir işaret olarak algılanıyorsa işleve uygun kullanımdan söz edilebilir⁴⁹. Birlikte kullanım hali genellikle otomotiv veya tekstil ürünlerinde görülmektedir⁵⁰.

⁴⁸ Yargıtay Kararı, 11. HD., E. 2019/5260 K. 2020/3381 T. 01.07.2020. <https://www.lexpera.com.tr/ictihat/arama> (E.T: 08.03.2024).

⁴⁹ Yasaman, s. 636; Dirikkan, s. 237.

⁵⁰ Bektaş, s. 228.

3.2. Markanın Kullanılmasında Özellikli Durumlar

3.2.1. Marka Üzerindeki Hak Sahipliğinin Birden Fazla Olması Halinde

Markanın Kullanımı Sorunu

Marka üzerindeki hak sahipliğinin elbirliğiyle mülkiyet⁵¹ ya da paylı mülkiyet⁵² kapsamında olması durumunu da incelemek gerekir. Elbirliğiyle mülkiyet halinde malikler, mülkiyet hakkına konu şeyler üzerindeki yetkilerini tek başlarına kullanamayacaklarından markanın elbirliğiyle mülkiyete konu olması halinde markayı bireysel ve ayrı olarak kullanamazlar⁵³. Markanın paylı mülkiyete konu olması halinde ise durum daha karmaşıktır. Zira paylı mülkiyette paydaşlar, mülkiyete konu şeyler üzerindeki yetkilerini kendi payları oranında diğerlerinden bağımsız şekilde kullanabilir⁵⁴. Ancak ortak marka niteliğinde olmayan ferdi bir markanın birden fazla kişi tarafından, kendi işletmelerinde, aynı tür mal ve hizmetler için kullanılması markanın ayırt edicilik ve köken gösterme işlevine zarar vereceği düşünülmektedir⁵⁵. Böyle bir durumda diğer paydaşların, markayı ilk kullanan paydaştan denkleştirme talep etmesi⁵⁶ ya da her bir paydaşın markayı kullanırken markanın işlevlerini yerine getirmesini sağlayacak önlemler alması gibi çözümler önerilmiştir⁵⁷. Sonuç olarak markanın işlevlerine zarar vermeden ve mülkiyet haklarını ihlal etmeden markanın kullanılması gerekmektedir.

Belirtmek gerekir ki SMK m. 5/3'te düzenlenen markanın, marka sahibinin muvafakatiyle kullanılması hususu yukarıda ifade edilenlerden farklıdır. SMK m. 5/3

⁵¹ MK m. 701/1 uyarınca kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler çerçevesinde oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyetidir. Detaylı bilgi için bkz. **Sirmen** Lale: Eşya Hukuku, Ankara 2022, s. 342.

⁵² MK m. 688/1 uyarınca fiili olarak bölünmemiş bir şey üzerinde kurulan ve paydaşların o şey üzerinde payları oranında malik oldukları mülkiyet birliğidir. Detaylı bilgi için bkz. **Sirmen**, s. 309.

⁵³ **Uzunallı**, Sevilay: Marka Hukuku, Adalet, Ankara 2021, s. 153.

⁵⁴ **Sirmen**, s. 345.

⁵⁵ **Uzunallı**, s. 154.

⁵⁶ Söz konusu çözümün, paydaşların markayı ilk kullanan paydaşa izin vermek gibi kanuni bir yükümlülüğünün bulunmaması ve paydaşlar arası ilişki ile markaya zarar vereceği sebebiyle adil olmadığı yönünde bkz. **Uzunallı**, s. 155.

⁵⁷ Bu durumda paydaşların, piyasaya sundukları mal veya hizmetlerde kullanılan markanın yanında hangi paydaş tarafından pazara sunulduğunu gösteren bir ek kullanması gerektiği yönünde bkz. **Uzunallı**, s. 156.

uyarınca bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgeyi Kurum’a⁵⁸ sunması hâlinde, tescilli veya tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğu gerekçesiyle reddedilemez. Öğretide “birlikte var olma sözleşmesi” olarak adlandırılan bu hususla marka sahibi, isterse tescil aşamasındaki sonraki tarihli marka başvurusunun tesciline muvafakat ederek isterse de tescil edilmeksizin markasıyla aynı ya da benzer olan işaretin kullanımına izin verebilir⁵⁹. Böylelikle taraflar sözleşme özgürlüğü çerçevesinde piyasada birlikte var olmayı kabul ederler⁶⁰.

3.2.2. Markanın Türkiye’de Kullanılması

SMK 9. maddesinde kullanımın Türkiye’de gerçekleşmesi gerektiği belirtilmektedir. Ülke içinde kullanım, bir bölge ile sınırlı olmadığından marka, Türkiye sınırları içerisinde yer alan herhangi bir bölgede veya herhangi bir şehirde kullanılabilir⁶¹. Dolayısıyla yurt dışındaki kullanımlar SMK kapsamında bir kullanım kabul edilmemektedir⁶². Marka yurt dışında kullanılması için lisans verilmiş olsa dahi kullanımın Türkiye’de gerçekleşmiş olduğu kabul edilmeyecektir⁶³. Bununla birlikte, öğretide, gümrük hattı dışında kalan serbest bölgelerdeki kullanımın Türkiye’de gerçekleştiğini kabul etmek gerektiği ifade edilmektedir. Zira serbest bölgeler siyasi sınırlarımız içerisinde yer almaktadır⁶⁴. Ancak SMK kapsamında bir kullanımdan söz edilebilmesi için mal veya hizmetin Türkiye’de üretilmesi şart değildir. Dolayısıyla mal veya hizmetin yurt dışında üretilip kullanıldığı bir durumda, kullanımın Türkiye piyasasına yönelik olması halinde bu kullanımın da SMK 9. madde kapsamında kabul

⁵⁸ SMK m. 2/1-e uyarınca Kurum ifadesinden Türk Patent ve Marka Kurumu anlaşılmalıdır.

⁵⁹ Kılıç, Ahmet Hasan: “Markaların Birlikte Var Olma Sözleşmesi”, TFM 2017/ 3(2), s. 86.

⁶⁰ Kılıç, s. 94.

⁶¹ Özkök, Başak: Tanınmış Markanın Kullanılması Zorunluluğu ve Kullanılmaması Nedeniyle Kısmen İptali, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2015, s. 118.

⁶² 556 sayılı KHK’da kullanımın Türkiye’de gerçekleşmesi zorunluluğundan bahsedilmiyordu.

⁶³ Çolak, s. 958.

⁶⁴ Arkan, Marka, s. 150.

edilmesi mümkündür. Örneğin yabancı bir dergide çıkan reklam ve ilanlar şayet bu dergi Türkiye’de de satılıyorsa bu kullanım SMK kapsamında değerlendirilebilir⁶⁵.

II. KULLANIMIN CİDDİ OLMASI

1. Kavram

SMK’nın 9. maddesinde markanın kullanımının ciddi olması⁶⁶ gerekliliğinden bahsedilmekle birlikte ne SMK’da ne de mülga 556 sayılı KHK’da ciddi kullanıma dair bir tanım yapılmış, bu husus öğreti ve yargı uygulamalarıyla şekillenmiştir. Her şeyden önce “ciddi kullanım” kavramı SMK’nın uyumlaştırılması sürecinde esas alınan düzenlemeler olan 2015/2436 sayılı Direktif’in 16. maddesi ile 207/2009 sayılı Topluluk Markası’na ilişkin Tüzük’ün⁶⁷ 15. maddesinde yer almıştır. Ancak Direktif ve Tüzük’te de ciddi kullanımın tanımı yapılmamıştır. Örneğin bir marka, reklam amaçlı olarak, sahibinin şirket içi amaçları doğrultusunda, mallara veya ambalajlara iliştilererek, alan adı olarak tescil ettirilerek vb. kullanılabilir. Ancak bir ticari markanın akla gelebilecek tüm bu kullanım şekillerini dikkate almak mümkün müdür? Ciddi kullanıma ilişkin yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi için yeterli olduğuna ilişkin bir işaret veya kullanımın niteliğine ilişkin herhangi bir özel gereklilik var mıdır? Ayrıca bu kullanımın ciddi olarak kabul edilebilmesi için ne sıklıkta olması gerekir? Bunlar ve diğer pek çok sorunun kazuistik bir yöntemle tek tek düzenlenmesi zor olduğundan, genel kayıt niteliğindeki "ciddi kullanım" kavramının içinin doldurulması yargı ve öğretiye bırakılmıştır.

⁶⁵ Çolak, s. 959.

⁶⁶ 2015/2436 Sayılı AB Marka Direktifi ile 2017/1001 Sayılı AB Marka Tüzüğü’nün İngilizce metninde “*genuine use*” olarak ifade edilmiştir. “Markanın ciddi kullanılması” tabirinin yerin “gerçek kullanım” ifadesinin kullanılmasının daha doğru olduğu yönünde bkz. Yörtem/Biçimli, s. 182; Cam, Esen: “Avrupa Birliği Hukuku Uyarınca Markanın ‘Gerçek Kullanım’ Problemi”, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 2016/2, s. 28 vd.

⁶⁷ OJ, L. 78/1, 24.03.2009 (Council Regulation (EC) No 207/2009 Of 26 February 2009 On The Community Trade Mark The European Union).

2. ABAD Kararlarında Benimsenen Ölçütler

Ciddi kullanım kavramının yorumlanması ve buna ilişkin temel ilkelerin ortaya konması bakımından ABAD kararlarını incelemek önem arz eder. Belirtilmelidir ki, bu kararlar ulusal mahkemelerin ilgili Direktif'i nasıl yorumlaması gerektiği konusunda rehberlik sağlayıcı niteliktedir. Dolayısıyla ABAD'ın kararlarının çok katı bir şekilde okunmaması veya uygulanmaması gerekir⁶⁸.

ABAD'ın *Ansul v. Ajax*⁶⁹ davası bu konuda ölçütleri belirlemek bakımından önemli bir karardır. Ansul, Hollanda'da Minimax markasının yangın söndürücüler için kelime markası olduğunu belirtmiş ancak yetkilerinin sona erdiğini ve dolayısıyla yangın söndürücülerini satmayı durdurduğunu açıklamıştır. Bununla birlikte, Minimax markası altında yangın söndürücüler için tamamlayıcı parçaları satmaya ve tamiratını yapmaya devam etmiştir. Almanya'da Ajax, Minimax markası altında yangın söndürücü ticaretine başlamış ve Ansul bu kullanıma itiraz etmiştir. Ajax ise Ansul'un markasının Hollanda'da iptal edildiğini iddia ederek markanın normal kullanıma sokulmadığını ve Ansul'un yeni ürünler tanıtmadığını savunmuştur. Konunun yargıya taşınması ile *ciddi kullanım* kavramının nasıl yorumlanması gerektiği ABAD tarafından ele alınmıştır. ABAD'a göre kriterler⁷⁰ şöyle sıralanabilir:

1. Ciddi kullanım, markanın fiili kullanımı anlamına gelir (35. paragraf),
2. Bu nedenle ciddi kullanım, göstermelik olmayan, yalnızca markanın verdiği hakları korumaya hizmet eden kullanımı ifade edecek şekilde anlaşılmalıdır (36. paragraf),
3. Gerçek kullanım, bir markanın temel işleviyle tutarlı olmalıdır; bu işlev, tüketiciye veya son kullanıcıya, herhangi bir karıştırılma ihtimali olmaksızın,

⁶⁸ **Zhang**, Lili: "Genuine Use of Trade Marks: Criteria and Assessment", Master Thesis, Faculty Of Law Lund University, s. 30.

⁶⁹ CJEU, 11 Mart 2003 tarih ve C-40/01 sayılı karar, ECLI:EU:C:2003:145, <https://curia.europa.eu> (E.T: 20.03.2024).

⁷⁰ Ayrıca bkz. EUIPO, "Guidelines" Part C, Section 6, 2.1.

ürün veya hizmeti diğerlerinden ayırt etmesini sağlayarak mal veya hizmetlerin menşeinin kimliğini garanti etmek anlamına gelir (36. paragraf),

Örneğin ürünleri sertifikalandırmak veya malın kalitesini belirtmek amacıyla markanın yalnızca ürünlerin üzerinde yer aldığı durumlarda ticari markanın temel işlevine uygun bir kullanım söz konusu değildir⁷¹.

4. Ciddi kullanım, markanın yalnızca ilgili teşebbüs tarafından dahili kullanımını değil, o markayla korunan mallar veya hizmetler için de piyasada kullanılmasını gerektirir (37. paragraf),
5. Ciddi kullanım, hâlihazırda pazarlanan veya pazarlanmak üzere olan mal veya hizmetlerle ilgili olmalı ve teşebbüs tarafından tüketicileri güvence altına almak için yapılan hazırlıkları -özellikle reklam kampanyaları- da kapsamalıdır (37.paragraf),
6. Ciddi kullanımın değerlendirilmesinde, markanın ticari amaçlarla kullanılıp kullanılmadığı da dikkate alınmalıdır. Özellikle, markanın tescil edildiği ürünler ve hizmetlerin sektöründe bir pazar oluşturmak veya varlığını sürdürmek amacıyla mı tescil edildiği, ilgili tüm unsurlar ve koşullar göz önünde bulundurularak incelenmelidir (38. Paragraf),
7. Piyasa koşullarını değerlendirirken, sadece davaya konu olan olayın şartları değil, aynı zamanda incelenen mallar veya hizmetler ile markanın piyasada kullanım sıklığı da dikkate alınmalıdır. Bu faktörler, ciddi kullanımın varlığını ve markanın piyasada ne ölçüde aktif olduğunu belirlemede önemli rol oynar (39. Paragraf),
8. Bu nedenle, kullanımın ciddi olarak kabul edilmesi için her zaman nicel olarak kayda değer olması gerekmez, söz konusu pazardaki ilgili mal veya hizmetlerin özelliklerine de bağlıdır (39. Paragraf).

⁷¹ **Feuerstein** Michael: “Genuine Use of Trade Marks”, Master Thesis, Department of Law Uppsala Universitet, s. 24.

Yukarıda bahsedilen kriterler daha çok niteliksel gereksinimlerle ilgilenmektedir. Ancak, bir ticari markanın kullanımının gerçek olup olmadığını değerlendirirken kullanımın kapsamı da önemli bir rol oynar⁷². ABAD daha sonra “*La Mer*”⁷³ kararında da vurguladığı üzere markanın kullanımında niceliksel ölçütlerin ciddi kullanım için her zaman bir ölçüt olmadığını, bazen minimal kullanımın bile ilgili ekonomik sektörde ciddi olarak kabul edilebileceğini, bu nedenle mahkemenin somut olayın koşullarını değerlendirmesine müsaade etmeyecek derecede niceliksel ölçütlerin önceden belirlenemeyeceğini ifade etmiştir. Mal ve hizmetlerin kullanım sıklığı, tüm mal veya hizmetler ya da bunların bir kısmı için marka sahibinin markasını gerçekten pazarlama amacıyla kullanıp kullanmadığı, kullanıma veya kullanımın gerçekleşeceğine ilişkin kanıtlar sunması incelenecek önemli faktörler arasındadır⁷⁴.

Bir ürün için ticari markanın piyasada ciddi kullanımı söz konusu malların satışını (örneğin, faturalar, satış fişleri vb.) gösteren belgelerle kanıtlanabilir. Bu belgeler söz konusu ürünün doğası, maliyeti ve edinme şekline bağlı olarak, ilgili ürün için ciddi kullanımı makul bir şekilde gösterebilir. Bu nedenle, toplu tüketim malları için bir ticari markanın kullanımını değerlendirme kriteri (örneğin, pirinç, baklagiller, süt ürünleri vb.) ara sıra veya siparişle satılan mallar için bir ticari markanın kullanımını değerlendirme kriterinden farklı olacaktır (örneğin, otomobiller, tasarımcı giysiler, mutfak mobilyaları, mülk, mücevherler)⁷⁵. Bu doğrultuda ABAD bir kararında⁷⁶ “içecekler, besin takviyeli su” sınıfında tescilli dava konusu malların toplu tüketim malları olduğu gerekçesiyle 15.552 adet şişeden oluşan test satışının gerçek kullanım kapsamında görülemeyeceğini ifade etmiştir. Benzer şekilde “*Hipoviton*” kararında

⁷² Feuerstein, s. 31.

⁷³ CJEU, 27 Ocak 2004 tarih ve C-259/02 sayılı karar, ECLI:EU:C:2004:50, <https://curia.europa.eu> (E.T: 21.03.2024).

⁷⁴ Paragraf 22.

⁷⁵ Court of the Defence of Competition and Intellectual Property (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi)): Evidence of Genuine Use of a Trademark Made Up of a Packaging Box- Sunny girl, Headnote by the Editorial Office, s. 6.

⁷⁶ CJEU, 18 Mart 2015 tarih ve T-250/13 sayılı karar, ECLI:EU: T:2015:160, <https://curia.europa.eu> (E.T: 21.03.2024).

mahkeme, uyuşmazlığa konu düşük/orta fiyatlı kabul edilebilecek ürünün az miktarda satışı ve bu satışlardan elde edilen düşük cironun, markanın bu ürünü kapsayan kullanımının ciddi olmadığı sonucunu desteklediğine ilişkin EUIPO'nun yaklaşımını onaylamıştır⁷⁷.

Markanın ciddi şekilde kullanılıp kullanılmadığı hususunda sıkça değerlendirilen bir diğer konu da tescilli markanın belirli bir coğrafi alana yayılıp farklı müşteri çevrelerine hitap edebilmesidir. Bu itibarla marka sahibi markasını çeşitli reklam araçları kullanarak daha geniş bir çevreye yaymalı, dışa dönük biçimde kullanılmalıdır⁷⁸.

Tescilli bir markanın işletme içinde kullanıldığı durumlarda ciddi kullanımın varlığından bahsedilemeyecektir⁷⁹. Öğretide aynı işletme olmasalar dahi ekonomik olarak birbirine bağlı işletmeler arasındaki kullanımın da işletme içi kullanım olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir⁸⁰.

3. SMK'da Ciddi Kullanım

SMK kapsamında bir kullanımın varlığı için markanın kullanımının, markanın sağladığı hakları korumak amacıyla olması gerekmekte şekli/göstermelik bir kullanım olmaması gerekmektedir⁸¹. *Tekinalp*'e göre ciddi kullanım, markanın temel işlevine uygun şekilde, yani tescilli olduğu mal veya hizmeti diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt edebilecek şekilde ve yoğunlukta piyasada veya piyasayı etkileyecek yerlerde kullanılmalıdır⁸². Buna göre markanın ciddi kullanımından söz edebilmek için, marka, temel işlevine uygun, ticari hayatta, tescilli olduğu mal veya hizmet ile tescilli marka arasında tüketici nezdinde bir bağlantı kurabilecek şekilde

⁷⁷ CJEU, 8 Temmuz 2004 tarih ve T-334/01 sayılı karar, ECLI:EU: T:2004:223, <https://curia.europa.eu> (E.T: 21.03.2024).

⁷⁸ **Bektaş**, s. 232.

⁷⁹ **Bektaş**, s. 233.

⁸⁰ Karar için bkz. **Bektaş**, s. 233.

⁸¹ **Çolak**, s. 972; **Yasaman**, s. 632; **Dirikkan**, s. 244; **Çağlar**, Hayrettin: Marka Hukuku: Temel Esaslar, 2. Baskı, Ankara: Adalet, 2015, s. 94.

⁸² **Tekinalp**, s. 460; **Özdamar**, s.206. Yargıtay 11.HD 2017/4911 E., 2019/1371 K., 20.02.2019 T. kararında "...markanın temel işlevleri olan ürünün işletmeye aidiyetini sağlama ve diğer ürünler karşısında ayırt edicilik sağlama fonksiyonu..." şeklinde vurgulanmıştır.

kullanılmalıdır. Başka bir deyişle ciddi kullanımdan söz edebilmek için markanın tescilli olduğu piyasada pazar yaratması yahut var olan pazarı sürdürmesi, tüketici veya son kullanıcı nezdinde tescilli olduğu mal veya hizmetin orijinalliğini garanti edecek şekilde kullanılması gerekmektedir⁸³. Bu sebeple örneğin ara sıra yapılan reklam çalışmaları ciddi kullanım teşkil etmezken müşteri çevresini ciddi şekilde etkileyecek, düzenli, yeni müşteri çevresi yaratabilecek potansiyelde tanıtım çalışmaları ciddi kullanım oluşturmaktadır⁸⁴.

Ciddi kullanımın varlığı tespit edilirken marka sahibinin niyeti gibi subjektif bir olgu yerine değerlendirme somut, objektif ölçütlere göre yapılmalıdır. Marka sahibinin amacı markasını gerçekten piyasada etkin olarak kullanmak olsa bile gerekli yoğunlukta kullanmamış, yeterince müşteriye ulaşmaması dolayısıyla piyasada kalıcı hale gelmemişse ciddi kullanımın varlığından bahsedilemeyecektir⁸⁵. Bu itibarla, piyasaya sürülmek için üretilmiş fakat henüz piyasaya sürülmemiş ürünlerin kullanıldığından bahsedilemeyecektir⁸⁶. Dolayısıyla markanın kullanımına yönelik hazırlık fiilleri ciddi kullanım teşkil etmez⁸⁷. Kullanımın ciddi olup olmadığı değerlendirilirken markanın tescilli olduğu mal veya hizmetin türü, ilgili pazarın özellikleri, kullanımın süresi, işletmenin büyüklüğü, satış miktarları, kullanımın gerçekleştiği coğrafi bölge gibi çeşitli objektif ölçütlere başvurulmalıdır⁸⁸. Örneğin 12. sınıfta yer alan “hava taşıtları ve parçaları” emtiasında tescilli bir marka için sunulan belgelerde 2 yılda bir adet uçak satıldığının ispatlanması ciddi kullanımın ispatı için yeterli kabul edilebilir⁸⁹. Bununla birlikte, markanın ciddi kullanımı için gerek yargı kararlarında gerekse öğretide asgari

⁸³ Çolak, s. 972; Bektaş, s. 229; Dirikkan, s. 244; Arkan, Marka, s. 147; Yasaman, s. 631; Cam, s. 30.

⁸⁴ Özarmağan, s. 37.

⁸⁵ Bektaş, s. 229.

⁸⁶ Arkan, Marka, s. 147; tescil olunan mal veya hizmetin piyasaya sürülmesinden önce yapılan bazı işlemlerin, örneğin; işletmenin ürettiği mal veya hizmetin piyasaya sunulmadan evvel yeterli miktarda reklamının yapılmış olması halinin ciddi kullanım oluşturabileceği yönünde bkz. Yördem/Biçimli, s. 181; Yasaman, s. 634.

⁸⁷ Özarmağan, s. 39.

⁸⁸ Çolak, s. 972; Bektaş, s. 229; Dirikkan, s. 244; Arkan, Marka, s. 147; Yasaman, s. 631.

⁸⁹ TÜRKPATENT Kullanım İspat Kılavuzu, 2017, s. 29. <https://www.turkpatent.gov.tr/marka> (E.T:25.03.2024).

bir süre belirtilmemiş olup bu hususun diğer kriterler ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir⁹⁰. Söz konusu kriterler her somut olayda ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Bir lüks tüketim malının yıllık satış miktarı az olmasına rağmen pazar yaratabilecek, ayırt edicilik kazanabilecek miktarda satışa konu olması halinde ciddi kullanımın varlığı kabul edilebilirken, sigara, kalem gibi mallarda satış miktarının yüksek olması koşulu ciddi kullanımın varlığı için aranabilecektir⁹¹. Benzer şekilde nitelikleri gereği dönemsel üretilen ürünlerin de kullanım sıklığının düşük olması ciddi kullanım olmadığını göstermez⁹².

Markanın marka sahibinin izni ile üçüncü kişiler tarafından kullanılması halinde yine bu kullanımın da sembolik bir kullanım olmaması, markanın bulunduğu piyasada pazar payı yaratması veya var olan pazarı devam ettirmesi gerekmektedir⁹³. Keza, marka sahibinin kendisiyle sıkı sıkıya bağlı bir işletmeye mallarını göndermesi ancak bu malların piyasaya sürülmemesi halinde de görünüşte kullanımın varlığı kabul edilmelidir⁹⁴. Ancak önemle belirtmek gerekir ki, ciddi kullanımın varlığı için markanın kullanılması sonucu kazanç elde etme şartı aranmamaktadır⁹⁵.

4. Kısmi Kullanım Halinde Ciddi Kullanımın Değerlendirilmesi

4.1. Genel Olarak

Yukarıda markanın kullanılması başlığı altında da ifade edildiği üzere markanın kullanılması yükümlülüğü, tescil olunan mal veya hizmetlerin kapsadığı sınıflar ve alt sınıf mal veya hizmetler için geçerlidir⁹⁶. Bir markanın birden fazla alt sınıfta tescil edilmiş olması markanın her sınıfta ciddi bir şekilde kullanıldığı anlamına gelir mi? Ya da bir sınıfta tescilli markanın söz konusu sınıfla benzerlik gösteren alt kategorilerde

⁹⁰ Arkan, a.g.e., s. 147; Özarmağan, s.36; Oral, Sıla: “Markayı Kullanma Yükümlülüğü”, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, S:16, 2008, s. 852.

⁹¹ Arkan, a.g.e., s. 147.

⁹² Bozgeyik, s. 471; Özarmağan, s. 36.

⁹³ Dirikkan, s. 245; Çolak, s. 972.

⁹⁴ Dirikkan, s. 245.

⁹⁵ Çağlar, Kullanmama, s. 6.

⁹⁶ Çolak, s. 961.

ürün piyasaya sunması halinde bu ürünler bakımından ciddi kullanımı ispatlaması gerekir mi?

İsviçre Federal İdare Mahkemesi önüne gelen bir olayda⁹⁷ “farmasötik müstahzarlar” genel sınıfında tescilli olan markanın, belirli hastalıkların tedavisi için kullanılması üzerine belirli mal veya hizmetlerle ilgili kullanımın bazı koşullar altında tüm genel sınıf için kullanımını geçerli kılabileceğini ve tescilli markanın korumasından yararlanabileceğini içtihat etmiş ve bu koşulları şöyle sıralamıştır⁹⁸.

1. Genel sınıfların koruma alanı, geniş bir ürün veya hizmet yelpazesine veya doğal olarak farklı olan ürünlere veya hizmetlere genişletilemez. **İşaretin koruma kapsamı, benzer malların veya hizmetlerin tüm ticari çeşitlerine değil, yalnızca ilgili kategorileri veya alt kategorileri oluşturacak şekilde yeterince farklılaşmış mallara veya hizmetlere uzanabilir.** Bir mal veya hizmetin aynı kategoriye veya alt kategoriye ait olup olmadığını belirlemek için, nesnel bir bakış açısından, aynı özelliklere, amaçlara ve amaçlanan kullanıma sahip olup olmadığını belirlemek gerekir. Dahası, bu kategorileri veya alt kategorileri daha fazla bölümlendirmenin keyfi bir şekilde olmadığından emin olunmalıdır. Özellikle, genel sınıf olan "farmasötik müstahzarlar" nispeten geniş olup çeşitli alt kategorileri içerir. Tam tersine, örneğin "üroloji alanındaki farmasötik ürünler ve ilaçlar" belirtilmiş ise, daha fazla alt kategori içermez. Başka bir deyişle, bir işaret belirli bir terapötik durumu veya insan vücudunun bir bölümünü tedavi etmek amacıyla tescil edildiğinde, bu tür bir başlığın genellikle daha fazla alt kategori içermediği düşünülür.

⁹⁷ BVerG, B-2678/2012, OMIX/ONYX PHARMACEUTICALS (7.3.2013).

⁹⁸ **Yampolska Olha/ Noël Eric**: “Partial Use of Pharmaceutical Trademarks”, Life Science Recht - Law Journal For Pharma, Biotech, And Medtech 2019, s. 163.

2. Ciddi kullanım, genel kategori için prototipik olup, bu kategoriye giren diğer mal veya hizmetlerin gelecekteki kullanımını, tüketicilerin gözünde varsayılan ve beklenen yapar.
3. Genel kategoriye giren mallar, sektörün tipik bir üreticisinin tipik ürün yelpazesine aittir.

İsviçre Federal İdare Mahkemesi'nin bu içtihadı esasında EUIPO ve ABAD'ın da kabul ettiği yaklaşıma benzerlik gösterir. Zira ABAD 13 Şubat 2007 tarihli *Mundipharma v OHMI* kararında⁹⁹ da ticari bir markanın, içinde bağımsız olarak görülebilecek bir dizi alt kategori bulunabilen yeterince geniş bir mal veya hizmet sınıfı için tescil edilmesi ve bu alt kategorilerin birbirinden bağımsız olarak algılanabilir olması halinde; ticari marka sahibinin benzer malların veya hizmetlerin tüm ticari varyasyonlarına ilişkin kanıtlar sunmasının gerekli olmadığını yalnızca ilgili kategorileri veya alt kategorileri oluşturacak şekilde yeterince farklı olan malların veya hizmetlerin ciddi kullanımına ilişkin kanıt göstermesinin yeterli olduğunu ifade etmiştir.

Ciddi kullanımın, birden fazla sınıfta tescil edilmiş marka bakımından kısmen ispatlandığı durumlar için ABAD 24.01.2024 tarihli "Royal Milk" kararı¹⁰⁰ tıpkı Ansul kararı gibi bir yol haritası niteliğindedir.

Marka sahibi dava konusu olan Royal Milk markasını EUIPO nezdinde 17 Mayıs 2012 tarihinde et, kümes ve av hayvanlarının etleri; et özleri, konservelenmiş, dondurulmuş, kurutulmuş ve pişirilmiş her türlü meyve ve sebzeler; kompostolar, yumurtalar, süt ve dondurmalar ile sütlü tatlılar hariç olmak üzere süt ürünleri; yenilebilir bitkisel ve katı yağlar gibi mallar üzerinde tescil ettirmiştir. 8 Mayıs 2020'de Alpen Food Group BV ("Alpen"), markanın kullanılmaması nedeniyle iptalini talep etmiştir. EUIPO İptal Birimi'nin yaptığı inceleme sonucunda, markanın "gıda amaçlı süt

⁹⁹ CJEU, 13 Şubat 2007 tarih ve T-256/04 sayılı karar, ECLI:EU: T:2007:46, <https://curia.europa.eu> (E.T: 22.03.2024).

¹⁰⁰ CJEU, 24 Ocak 2024 tarih ve T-603/22 sayılı karar, ECLI:EU: T:2024:29, <https://curia.europa.eu> (E.T: 22.03.2024).

tozu" dışında tescil kapsamında yer alan herhangi bir üründe ciddi bir kullanımın kanıtlanmadığı belirlenmiş ve markanın kullanılmadığı kapsamında iptaline karar vermiştir. Marka tescili yalnızca kullanımın ispatlandığı “süt tozu” cinsi ürünler dikkate alınarak “gıda amaçlı süt tozu” emtiası bakımından korunmuştur.

6 Aralık 2021'de marka sahibi, söz konusu karara EUIPO Temyiz Kurulu'na itiraz etmiştir. İtirazda, "gıda amaçlı süt tozu" ile başvurunun kapsamında belirtilen "süt ve dondurmalar ile sütlü tatlılar hariç olmak üzere süt ürünleri" mal tanımı arasındaki ilişki gösterilerek, markanın bu ürün grubu açısından iptal edilmesinin hatalı olduğunu savunmuştur ancak itiraz reddedilmiştir. ABAD önüne gelen uyuşmazlıkta mahkeme “...sıvı süttten çok daha uzun bir raf ömrüne sahip olan süt tozunun, soğutulmasına gerek olmadığı ve hacminin azalması nedeniyle taşınmasının daha kolay olduğu göz önüne alındığında, süt tozunun özelliklerinin sıvı süttten farklı olduğu ve aynı amaç veya kullanım amacını taşımadığı açıkça görülmektedir...” gerekçesiyle EUIPO Temyiz Kurulu'nun kararını haklı bulmuş ve markanın kısmen iptaline ilişkin olarak şu hususlara değinmiştir:

1. Markanın kısmen kullanıldığı durumlarda tamamen iptaline karar vermemek ve marka sahibini tüm haklarından mahrum etmemek amacıyla yapılmıştır. Bu durumda markanın kapsamı, marka sahibinin ciddi kullanımını kanıtladığı ürünlerle sınırlı tutulur ve ciddi kullanımı ispatlanan ürünlerin kapsamıyla benzer ya da aynı nitelikte olan ürünler belirlenerek değerlendirilir.
2. Ancak "mal veya hizmetlerin bir kısmı" ifadesi, **aslen benzer mal veya hizmetlerin tüm çeşitliliklerini kapsamaz; sadece tutarlı sınıflar veya alt sınıflar oluşturacak kadar paralel olanları içerir.** Tüketiciler, bir ürünü satın almadan önce o ürünün amacını veya kullanımını dikkate alır ve bu, ilgili alt sınıfın tanımlanmasında önemli bir kriterdir. Ayrıca, belirli ürünlerin

özelliklerinin tüketicinin tercihini etkilediği ve bu nedenle amaç üzerinde etkili olduğu unutulmamalıdır.

Görüldüğü üzere mahkeme bir mal veya hizmet grubunun bir unsuru için ispatlanan kullanımın, tescilli olduğu tüm sınıflar için dikkate alınmayabileceğini, ciddi kullanımın bağımsız kabul edilebilecek her sınıf bakımından ispat edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de benzer bir kararında¹⁰¹ markasını süt ve süt ürünleri için kullanan davalının, bu kullanımının meyve suyu için de kullanım sayılması gerektiğine ilişkin savunmasını; meyve suyu kullanımına ilişkin olarak ayrıca bir kanıt sunulması gerektiğinden bahisle yerinde bulmamıştır.

AB Genel Mahkemesi güncel bir kararında¹⁰² ünlü fast food zinciri McDonalds'ın 1996 yılında et ve kümes hayvanları ürünleri için tescil ettirdiği “Big Mac” markasını kümes hayvanları yönünden kullanmadığı gerekçesiyle kısmen iptal etmiştir. İrlandalı fastfood zinciri Supermac tarafından beş yıl boyunca AB’de kesintisiz şekilde ciddi olarak kullanılmadığı iddiasıyla yapılan başvuruda mahkeme, McDonalds tarafından, “Big Mac” markasının kümes hayvanları yönünden ciddi olarak kullanıldığı hususunda sunulan poster çıktıları ile sosyal medya ekran görüntülerini markanın kullanımının hangi sıklıkta ve düzende olduğunu göstermek bakımından yeterli bulmamıştır¹⁰³.

4.2. Tanınmış Markalarda Kısmi Kullanımın Değerlendirilmesi

Burada incelenmesi gereken bir diğer konu ise tanınmış markaların tescilli olduğu fakat kullanılmadığı mal veya hizmetlere ilişkin kısmen iptal edilip edilmeyeceği hususudur. Öğretideki bazı yazarlar tarafından, tanınmış bir marka kısmen iptal edilse bile SMK 6/5. maddesinde tanınmış markalara tanınan koruma dolayısıyla

¹⁰¹ Yargıtay Kararı, 11. HD., E. 2013/384, K. 2013/1893 T. 05.02.2013. <https://www.lexpera.com.tr/ictihat/arama> (E.T: 25.03.2024).

¹⁰² CJEU, 5 Haziran 2024 tarih ve T-58/23 sayılı karar, ECLI:EU:T:2024:360, <https://curia.europa.eu> (E.T: 22.03.2024).

¹⁰³ Paragraf 39-40.

marka sahibinin sonraki tescil başvurularını ve kullanımları engelleyebileceği, bu sebeple tanınmış markanın kullanılmadığı mal veya hizmetler için iptalini talep eden kişilerin hukuki yararının bulunmadığı ifade edilmektedir¹⁰⁴. Aksi kanaatteki yazarlar tarafından ise her ne kadar tanınmış marka sahibi, markası kısmen iptal edilse dahi markasıyla aynı veya benzer olan sonraki tescil başvurularını engelleme hakkına sahipse de markanın kullanılmaması nedeniyle iptal edilmesinin marka sicilini arındıran bir sonucunun olduğu, bu sebeple kamu yararını haiz olduğu, dolayısıyla tanınmış markaların da kısmi iptalinin mümkün olabileceği, ayrıca tanınmış markalara SMK'da tanınan koruma ile bu markaların iptalinin birbirinden ayrı konular olduğu ifade edilmektedir¹⁰⁵.

EUIPO Temyiz Kurulu 22.07.2019 tarihli “*Kreativni Dogadaji d.o.o. v. Hasbro, Inc*” kararında¹⁰⁶ davacı, Monopoly markasının sahibinin, 1996 yılından beri aralıklı olarak markasını, önceki tescillerini kapsar şekilde farklı sınıflarda tescil ettirmesinin kötü niyetli olduğu gerekçesiyle hükümsüzlük talebinde bulunmuş, söz konusu talep EUIPO İptal Birimi tarafından reddedilmiştir. Temyiz Kurulu önüne gelen ihtilafta, tescilin marka sahibine süresiz tekel hakkı vermediği, tescil edilen sınıflar bakımından markanın korunabilmesi için -söz konusu marka tanınmış marka olsa dahi-ciddi kullanımın gerekli olduğu, marka sahibinin markanın iptalinin önüne geçmek adına sık sık tescil başvurusunda bulunmasının kötü niyetli olduğuna vurgu yaparak bu mal ve hizmetler yönünden markanın kısmi iptaline karar vermiştir. Yargıtay ise 11.09.2013 tarihli “*LCW*” kararında bu hususa ilişkin olarak şöyle demiştir:¹⁰⁷

¹⁰⁴ **Adıgüzel, Burak:** “Tescil Edilmiş Tanınmış Markanın Kullanmama Nedeniyle Kısmen Hükümsüzlüğü Sorunu (Bir Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararının Değerlendirilmesi).” DEÜHFD, C. 15, Özel S. 2013; s. 1041; **Yasaman,** s. 652; **Özarmağan,** s. 24.

¹⁰⁵ **Kaya,** Marka, s. 200; **Çolak,** s. 994.

¹⁰⁶ EUIPO Decision of the Second Board of Appeal of 22 July 2019, R1849/2017-2. <https://euipo.europa.eu> (E.T: 25.04.2024).

¹⁰⁷ Yargıtay Kararı, 11. HD., E. 2012/16337 K. 2013/15406 T. 11.09.2013. <https://www.lexpera.com.tr/ictihat/arama> (E.T: 10.03.2024).

*“Davacı vekili, müvekkilinin LCL ibareli marka başvurusuna davalının LC Waikiki, LC Waikiki + şekil, LCW 479, LCW ve LCW DENİM ibareli markalarıyla benzer olduğu iddiasıyla yaptığı itirazın TPE tarafından kısmen kabul edildiğini, böylece davacının başvurusundaki bir kısım malların başvuru kapsamında çıkartıldığını, davalıya ait “LCW”, “LC Waikiki” ibareli markaların tescilli olduğu tüm ürünlerde kullanılmadığını ileri sürerek, davalıya ait “LC Waikiki” ve “LCW” ibareli markaların kullanmama nedeniyle hükümsüzlüklerine ve sicilden terkinlerine karar verilmesini talep ve dava etmiştir... Öte yandan, dava konusu **hükümsüzlüğü istenen markaların tanınmış olmasının, sicilde tescilli bir kısım mal veya hizmette kullanılmaması nedeniyle KHK'nın 14. maddesine dayalı hükümsüzlüğünün istenilmesine engel değildir.** Dava konusu markaların tanınmış olması nedeniyle bir kısım mal ve hizmetler bakımından hükümsüz kılınması halinde sicilden terkin edilen mal veya hizmetler için ileride bir başkasının tescil başvurusuna 556 Sayılı KHK'nin 7/1-i ve 8/4 maddesi uyarınca engel olup olmayacağı hususunun KHK' nin 14. maddesine dayalı açılan işbu davada hukuki yararın varlığı bakımından göz önüne alınması mümkün değildir...”*

Gerek AB gerekse Türk hukukunda markanın ciddi olarak kullanılması yönünde getirilen düzenlemelerin amacı göz önüne alındığında, tanınmış markalara özel olarak sağlanan korumaya, markanın kullanılmaması halinde iptal edilebilirliğini engelleyen bir unsur olarak bakmak mümkün değildir. Dolayısıyla tanınmış markalar bakımından da bir kısım mal veya hizmetler yönünde kısmi iptal söz konusu olabilir.

III. KULLANMA SAYILAN HALLER

1. Markanın Ayırt Edici Karakteri Değiştirilmeden Farklı Unsurlarla Kullanılması

SMK 9/2. maddesinde bazı hallerin de markanın kullanılması olarak kabul edileceği düzenlenmiştir¹⁰⁸. Bunlardan ilki SMK 9/2-a'da düzenlenen markanın ayırt edici karakterinin değiştirilmeden kullanılmasıdır. Bu hükmün düzenlenmesindeki amaç marka sahibinin farklı ihtimallerde de markasını kullanabilmesi olarak ifade edilmiştir. Bundan başka, marka sahiplerinin markalarını zamanla değişen ihtiyaç ve anlayışlara uyarlama ihtiyaçlarının karşılandığı da öğretideki yazarlar tarafından ifade edilmektedir¹⁰⁹. Her ne kadar markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması halinin de SMK 9. madde kapsamında bir kullanım oluşturacağı hüküm altına alınmışsa da Kanundaki ifadeden anlaşılması gereken açık değildir. Ancak öğretide “ayırt edici karakter değiştirilmeden kullanma” kavramından anlaşılması gerekenin, markanın asli unsurunun, farklı şekillerde, renklerde veya önemsiz ekleme yahut çıkarmalarla birlikte kullanılması olduğu ifade edilmiştir¹¹⁰. Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılmasında birebir aynı olan bir kullanımdan bahsedilmemektedir. Burada önemli olan husus tüketici nezdinde oluşan, markanın yeni şekliyle tescilli halinin aynı teşebbüsten kaynaklandığı algısıdır¹¹¹. Buna karşılık; markanın kullanılması sırasında ortaya çıkan farklılık, tüketici tarafından, o markanın tescilli markadan bağımsız, ayrı bir işaret olarak algılanmasına sebep oluyorsa artık markanın ayırt edici karakterinin değiştiğinden söz edilmelidir¹¹². Markanın ayırt edici karakteri ne kadar düşükse değiştirilmesi de o kadar kolay olmaktadır¹¹³.

¹⁰⁸ “...Maddede sayılan haller sınırlayıcı değildir. Bu durum hükümdeki ‘aşağıda belirtilen durumlarda da markayı kullanma kabul edilir’ ifadesinden anlaşılmaktadır.” **Bektaş**, s. 240.

¹⁰⁹ **Yasaman**, s. 637; **Bektaş**, s. 241.

¹¹⁰ **Çolak**, s. 962.

¹¹¹ **Arkan**, Marka, s. 150.

¹¹² **Çağlar**, Hayrettin: “Tescilli Markanın Farklı Şekilde Kullanılması”, FMR, S. 2, 2007, s. 14.

¹¹³ **Bektaş**, 243.

Sözcük markalarında, anlam veya fonetik açıdan değişiklik yapacak nitelikte harflerin eklenmesi veya çıkarılması halinde markanın ayırt edici karakterinin değiştiği, anlam veya fonetik açıdan bir farklılık yaratmayan harflerin eklenmesi veya çıkarılması halinde ayırt edici karakterin değişmediği kabul edilmektedir¹¹⁴. Örneğin POSTAFENE markasının POSTAFEN olarak kullanılması, markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılmasıdır¹¹⁵.

Bir sözcüğe yeni bir sözcük ya da ekin eklenmesi yahut çıkarılması halinde ise eklenen ya da çıkarılan unsurun mevcut unsurlar içerisindeki konumuna bakılması gerekmektedir. Şayet eklenen unsur mevcut unsurlara nazaran daha baskın ve tek başına ayırt edicilik taşıyorsa bu halde tescilli sözcük markasının ayırt edici karakterinin değiştiğini kabul etmek gerekmektedir¹¹⁶. Yargıtay 08.02.2023 tarihli kararında da markanın ayırt edici unsurunun değiştirilip değiştirilmediği, tescil kapsamında kullanım bulunup bulunmadığının tespitinde ticari dürüstlük ve iyi niyet kurallarının geçerli olacağı, markanın kullanıldığının ispatı yönünden, markanın birebir aynısının kullanılması gerekmiyorsa da markanın tüketici nezdinde, markayı taşıyan mal ve/veya hizmetin kimden kaynaklandığı algısını değiştirmeyecek türden bir kullanım olması gerektiğini belirtmiştir¹¹⁷. Davalının tescilli markası olan "Mila by Nova"daki MİLA ve NOVA ibarelerinin her ikisinin de markanın asli unsuru olduğu, ilk derece mahkemesi tarafından, MİLA markasının bir kısım giysi emtialarında kullanılmasının "Mila by Nova" markasının ayırt edici unsurunu değiştirmeden kullanım olarak kabul edilmesinin yerinde olmadığını ifade etmiştir. Benzer olarak Yargıtay 16.09.2013 tarihli kararında¹¹⁸ MAGIC ZERO markasının MAGIC olarak kullanılmasının markanın ayırt edici

¹¹⁴ **Çağlar**, Farklı Şekilde Kullanma, s. 14; Ayrıca bkz. Kullanım İspatı Kılavuzu s. 23, <https://www.turkpatent.gov.tr> (E.T: 15.03.2024).

¹¹⁵ **Çağlar**, Farklı Şekilde Kullanma, s. 15.

¹¹⁶ **Bektaş**, 243; **Çağlar**, Farklı Şekilde Kullanma, s. 16.

¹¹⁷ Yargıtay Kararı, 11. HD., E. 2021/5983, K. 2023/700, T. 8.2.2023. <https://www.lexpera.com.tr/ictihat/arama> (E.T: 15.03.2024).

¹¹⁸ Yargıtay Kararı, 11. HD., E. 2012/1624, K. 2013/15661, T. 16.09.2013. <https://www.lexpera.com.tr/ictihat/arama> (E.T: 15.03.2024).

karakterini deęiřtirmeden farklı unsurlarla kullanım olarak kabul etmemiřtir. Ancak sigara markası Marlboro’nun Marlboro Long olarak kullanılması halinde “long” eklemesi sigara kullanıcıları tarafından yalnızca sigaranın uzunluęunu temsil eden bir ibare olarak algılanacaęı için markanın ayırt edici karakterinin deęiřtięinden söz edilemeyecektir¹¹⁹. Bundan başka marka olarak tescil edilen sözcüğün büyük ya da küçük harflerle yazılmasına raęmen tersi řekilde kullanılması, iki sözcük arasına tire konulması ya da sözcükler arasındaki tirenin çıkarılarak kullanılması halinde de markanın ayırt edici karakterinin deęiřmedięi söylenebilir¹²⁰.

The logo for Bi-Fi, featuring the text "Bi-Fi" in a bold, black, sans-serif font with a white outline, set against a white background.The logo for Bi-Fi, featuring the text "Bi-Fi" in a bold, black, sans-serif font with a white outline, set against a white background. Below the text is a small orange rectangle with the words "The Original" in white.

Ancak marka olarak tescil edilmiř bir sözcüğün yerine eřanlamlısının kullanılması veya o anlama gelen bir řeklin kullanılması halinde ise ayırt edici karakterin deęiřtięi kabul edilmelidir¹²¹. Yine öğretime kimi yazarlar tarafından renkli olarak tescil edilmiř bir markanın kural olarak renkli kullanılması gerektięi ifade edilmiřtir¹²².

*ABAD Colloseum Holding AG v Levi Strauss & Co.*¹²³ kararında ařaęıdaki ilk řekilde kullanılan marka yerleřtirmesinin güncel ikinci řekildeki kullanımın bir ciddi kullanım olduęunu ifade etmiřtir.

¹¹⁹ Arkan, Marka, s. 151.

¹²⁰ Arkan, a.g.e., s. 151.

¹²¹ Çaęlar, Farklı řekilde Kullanma s. 18.

¹²² Renkli tescil edilmiř markanın kural olarak renkli kullanılması gerektięi yönünde bkz. Dirikkan, s. 252; renk markalarının farklı unsurlarla kullanımı hakkında detaylı açıklama için bkz. Çaęlar, Farklı řekilde Kullanma, s. 20; Renksiz olarak tescil edilen markanın renklendirilerek kullanılmasının markanın ayırt edici karakterini deęiřtirmeyeceęi yönünde bkz. Çolak, s. 964.

¹²³ CJEU, 18 Nisan 2013 tarih ve C-12/12 sayılı karar, ECLI:EU:C:2013:253, <https://curia.europa.eu> (E.T: 14.03.2024).



Şekil ve sözcük unsurunun birlikte kullanıldığı bir durumlarda ise markanın baskın unsuru şekilden oluşuyor ve kullanım yalnızca sözcük unsuru üzerinden gerçekleşiyorsa markanın ayırt edici karakterinin zedelendiğini kabul etmek gerekir¹²⁴. Tam tersi halde, yani sözcük unsurunun baskın olduğu markalarda ise şekil unsurundaki değişikliklerin ayırt edici karakteri zedelediği kabul edilmektedir¹²⁵. Özellikle markada yer alan şekil unsurunun tescil olunan mal veya hizmet bakımından özel bir öneminin olmadığı, sözcük unsurunun özgün, anlamsız olduğu markalarda baskın unsurun sözcük unsuru olduğu kabul edilmelidir¹²⁶.

ABAD, *Galletas Gullon, SA v. EUIPO*¹²⁷ kararında dava konusu üç boyutlu ticari markanın paketlemelerinde yaptığı değişikliklerin, markanın baskın unsuru olup olmadığı, ayırt edici karakterini değiştirip değiştirmediği konusuna ilişkin EUIPO Temyiz Kurulu'ndan farklı yorum getirmiştir.



Zira kararında, tescilli markanın renk kombinasyonunu değiştirmesini, büyük harf yerine küçük harfle yazılmasını, ya da yazının renginin değiştirilmesini markanın ayırt edici ve baskın unsuru olarak değerlendiremeyeceğini, renklerin markaya ilişkin belirgin bilgileri iletme konusunda sınırlı kapasiteye sahip olduğunu ve tüketici tarafından bu değişikliklerin malların ticari menşeyini göstermesinden ziyade daha çok

¹²⁴ Çolak, s. 967.

¹²⁵ Bektaş, s. 243.

¹²⁶ Bektaş, s. 243.

¹²⁷ CJEU 23 Ekim 2017 tarih ve T-404/16 sayılı karar, ECLI:EU: T:2017:745, <https://curia.europa.eu> (E.T: 14.03.2024).

estetik ve sunum deęişiklikleri olarak algılanacağını ifade etmiş ve ciddi kullanım olarak kabul etmiştir.

Ayırt edici karakterin deęişip deęişmediğinin deęerlendirilmesinde markanın tescilli olduęu mal veya hizmetin yer aldığı sektör ve markanın hitap ettiği tüketici kitlesi de önem arz etmektedir¹²⁸. Örneğın; tescilli markaya eklenen unsur dolayısıyla markanın müşteriler nezdinde fark edilemeyecek kadar küçük ve önemsiz kalması durumunda ayırt edici karakterin zedelenmediğı kural olarak söylenebilirken müşteri çevresinin profesyonel bir kesimden oluştugu hallerde marka olarak tescilli işaretin yapılan ekleme sonucu küçük bir durumda kalmasının ayırt edici karakteri zedeleyeceği söylenebilir¹²⁹.

Öğretideki kimi yazarlar tarafından, marka sahibinin markasının farklı hallerini ayrı ayrı tescil ettirdiğı bir durumda, tescilli markalardan birinin kullanılmasının gerekli şartları taşıdığı takdirde tescilli olan diğerk markanın da kullanıldığı anlamına geleceğı ifade edilmiştir¹³⁰.



Konuya ilişkin ABAD önüne gelen bir uyuşmazlıkta, markasını yukarıdaki gibi logonun içinde kelime yer alacak ve almayacak şekilde iki farklı işaretle tescil ettiren marka sahibinin, yalnızca içinde yazı bulunan logoyu kullanmasını markanın farklı unsurlarla kullanılması olduğunu kabul etmiş ve kullanılmadığı iddia edilen diğerk şeklin iptalinin talep edilemeyeceğini içtihat etmiştir¹³¹.

¹²⁸ Bektaş, s. 244.

¹²⁹ Bektaş, s. 244.

¹³⁰ Bektaş, s. 244; Çolak, s. 965; karşı yönde bkz. Yasaman, s. 638.

¹³¹ CJEU 18 Temmuz 2013 tarih ve C-252/12 sayılı karar, ECLI:EU:C:2013:497, <https://curia.europa.eu> (E.T: 16.03.2024).

Gerek Tüzük'te gerekse SMK'da yer alan düzenleme ile amaçlanan; ticarete kullanılan şekil ile ticari markanın kaydedildiği şekil arasında katı bir uyum sağlanmasını dayatmaktan kaçınarak, ticari markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden işaretle değişiklikler yapılmasına izin vermek ve böylece markayı pazarlama ve tanıtım gereksinimlerine daha iyi uyarlamaya olanak tanımaktır. Bu nedenle kanaatimizce markanın farklı unsurlarla kullanımın kabul edilmesi için söz konusu şekil ya da sözcüğün tescil edilmemiş olması gibi bir şart aranması bu amaca ters düşer. Dolayısıyla marka sahibinin markasının farklı hallerini ayrı ayrı tescil ettirdiği bir durumda, tescilli markalardan birinin kullanılmasının gerekli şartları taşıması yeterli olup tescilli olan diğer markanın da kullanıldığı kabul edilmelidir.

2. Markanın Sadece İhracat Amacıyla Mal veya Ambalajlarında Kullanılması

Marka asıl olarak tescil edildiği ülkede kullanılmalıdır. Ancak bazen markanın tescilli olduğu mal veya hizmet üretildiği ülkedeki müşteri çevresine hitap etmeyebilir, dolayısıyla bu ülkelerde piyasaya sunulmazlar. Bazen de markanın kullanılacağı ülkenin dili ve alfabesi sebebiyle o ülkeye özgü bir marka seçilip kullanılabilir¹³². Örneğin Türkiye'de üretilen bir mal ihraç edildiği ülkede telaffuz edilemeyebilir veya anlaşılmayabilir¹³³. Yine bazı ülkelerde markanın koruma altına alınması için menşe ülkede halen tescilli olma şartı aranmaktadır¹³⁴. Bu sebeplerden ötürü SMK 9/2-b'de markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarda kullanılması da SMK 9. madde kapsamında bir kullanım hali kabul edilmiştir.

İhracat amacıyla üretilen malların ne zaman markalanacağı hususu öğretide tartışmalıdır. Kimi yazarlara göre marka ihraç amacıyla yurt dışına sevk edilmeden önce

¹³² Çolak, s. 968.

¹³³ Yasaman, s. 639.

¹³⁴ Çolak, s. 968; Arkan, Marka, s. 151.

ülke içinde markalanmalıdır¹³⁵. Bu görüşte olan yazarların gerekçesi Direktif'in 16. maddesinde açıkça ürünlerin ihraç eden ülkeden çıkmadan markalanmasının düzenlenmiş olmasıdır. Aksi görüşteki yazarlar tarafından ise, markalamanın ülke içinde yapılmasının şart koşulmasının hükmün lafzında yer almayan ve ruhundan da anlaşılmayan bir engel teşkil edeceği, zira, düşük iş maliyetleri nedeniyle başka ülkelerde üretim yapan marka sahiplerinin ürettiği malları sırf markalamak amacıyla Türkiye'ye getirmesi halinde SMK 9/2-b ile getirilmek istenen kolaylığın amacına ulaşmasının engelleneceği ifade edilmektedir¹³⁶. Markalamanın nerede yapılacağından bağımsız olarak ihracata konu olan malların ihraç anında cinsi, miktarı gibi hususların belgelendirilmesi gerektiği aksi halde kullanımın ispatlanamayacağı kabul edilmektedir¹³⁷.

Mülga 556 sayılı KHK 14/2-d. maddesinde markayı taşıyan malların ithalinin de markanın kullanılması sayılacağı düzenlenmekteydi. Ancak o dönemde öğretildeki yazarlar tarafından eleştirilmiş¹³⁸ olan bu hüküm SMK'da düzenleme alanı bulmamıştır. Gerçekten de malların piyasaya sunulmaksızın yalnızca ithal amacıyla Türkiye'ye getirilmesi gerek mülga 556 sayılı KHK'da gerek SMK'da öngörülen kullanma kavramıyla bağdaşmamaktadır. İthal edilen mallar satışa sunulup belli bir tüketici çevresine hitap etmeye başladığı takdirde burada bir kullanımdan bahsedilecektir, ancak bu ithal edilen mallara özgü bir kurum yaratılmasına gerekçe oluşturmamalıdır, zira bu durum her türlü mal ve hizmet için geçerlidir¹³⁹. Bununla birlikte, diğer bir görüşe göre, markanın kullanması bakımından ihracat ve ithalat arasında bir fark bulunmamalıdır. Zira, aynı depoda ihracat amacıyla bulundurulanan malları taşıyan marka, SMK kapsamında kullanılmış sayılırken Türkiye'de satışa sunulmak amacıyla ithal edilen

¹³⁵ Arkan, a.g.e., s. 152; Dirikkan, s. 256.

¹³⁶ Yasaman, s. 639; Özarmağan, s. 58.

¹³⁷ Yördem/Biçimli, s. 186.

¹³⁸ Arkan, Marka, s. 153; Yasaman, s. 641.

¹³⁹ Bektaş, s. 247; 556 sayılı KHK döneminde mal ve hizmetlerin ithal edilmesinin hangi amaçla Türkiye'de kullanım kabul edildiğinin anlaşılmadığını ifade etmekteydi (Arkan, Marka, s. 153; Yasaman, s. 641).

malları taşıyan markanın kullanılmadığı kabulünün haklı bir gerekçesi bulunmamaktadır¹⁴⁰. Markayı taşıyan malların ihracatı marka sahibinin markasını yurtdışında piyasaya sürerek kullanma eğiliminde olduğunu gösteren aktif bir hareketken ürünlerin ithal edilmesinin markanın tek başına kullanım göstergesi olmadığı düşüncesinde olduğumuzdan biz de ilk görüşe katılmaktayız.

3. Marka Sahibinin İzni İle Kullanım

TRIPS'in markanın düzenlendiği 2. bölümün 19. maddesinin 2. fıkrasında “*Bir markanın, sahibinin kontroluna tabi olarak bir başka şahıs tarafından kullanılması, markanın tescili idame ettirmek amacıyla kullanımı olarak kabul edilecektir.*” ifadesi güncel olarak yürürlükte olan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 9/3.maddesinde “Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir.” şeklinde vücut bulmuştur. SMK 9/3. maddesine göre tescilli bir markanın, marka sahibinin izni¹⁴¹ ile üçüncü kişiler tarafından kullanılması da SMK 9. madde bağlamında bir kullanım halidir.

Bir kullanımın marka sahibinin izni ile kullanım hali olduğunun kabul edilmesi için üçüncü kişilerce gerçekleştirilen kullanmanın ya marka sahibi ile üçüncü kişi arasındaki bir hukuki ilişkiden kaynaklanması ya da marka sahibinin, kısmi de olsa, üçüncü kişi üzerinde bir kontrol yetkisinin bulunması gerekmektedir¹⁴². ABAD *J & F Participações v OHIM*¹⁴³ kararında mahkemeye delil olarak sunulan aynı şirket grubuna ait dağıtım şirketinin broşürlerinin değerlendirilmesinde, bu durumu yalnızca şirket içi

¹⁴⁰ Çağlar, Hayrettin: “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Tescilli Markanın Kullanılmamasının Hukuki Sonuçları ve Anayasa Mahkemesinin 556 Sayılı KHK m. 14 Hükmünü İptal Eden Kararının Etkileri.” Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 1, 2017, s. 5.

¹⁴¹ “Marka sahibinin izni” yerine “marka sahibinin kontrolü altında” ifadesinin daha doğru olduğu, zira üçüncü kişinin markasını kullanmasına sessiz kalma koluyla marka sahibinin izin vermiş sayılacağı ancak SMK 9/3 ile getirilen amacın bu yönde olmadığı yönünde bkz. **Dirikkan**, s. 258, söz konusu iki kavram arasında bir fark olmadığı her iki durumda da marka sahibi ile üçüncü kişi arasında bir hukuki ilişkinin varlığının aranacağı yönünde bkz. **Sert**, Selin: Markanın Kullanılması Yükümlülüğü, Ankara, 2007, s. 73.

¹⁴² **Bektaş**, s. 247.

¹⁴³ CJEU, 11 Şubat 2011 tarih ve T-324/09 sayılı karar, ECLI:EU: T:2011:47, <https://curia.europa.eu> (E.T: 16.03.2024).

bir faaliyet olarak tanımlamamış; bir üretim şirketinin markasının, ekonomik olarak ona bağlı bir dağıtım şirketi tarafından kullanılmasının marka sahibinin izniyle kullanılması olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Marka sahibinin markasını lisans vermesi, üçüncü kişi lehine marka üzerinde intifa hakkı tanınması, markanın ürün kirasına konu olması halleri marka sahibinin izni ile kullanıma örnek gösterilebilir¹⁴⁴. Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de salt lisans verilmiş olmasının kullanımın ispatı için yeterli olmadığı, lisans verilen kişi bakımından da kullanımın ciddi olması gerektiğidir¹⁴⁵. Yargıtay bir kararında¹⁴⁶ dava konusu markanın ciddi kullanımının ispatı için sunulan lisans faturalarını tek başına yeterli görmemiş, söz konusu mallar üzerinde markasal kullanımlarının olduğunun da ispat edilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Marka sahibi markanın kullanılmasına ilişkin izni, markanın üçüncü kişi tarafından kullanılmasından önce, açıkça vermiş olmalıdır¹⁴⁷. Öğretide sonradan verilen iznin geçerli kabul edilmesi halinde birtakım sorunlar ortaya çıkabileceği ifade edilmiştir. Örneğin markanın kullanılmaması nedeniyle yapılan bir iptal başvurusunda, marka sahibi iptalden kaçınmak için markasının kullanılmasına icazet verdiğini iddia edebilir¹⁴⁸.

Markanın üçüncü kişiler tarafından kullanılması hakkı veren hukuki işlemlerin geçersiz olması halinde burada marka sahibi tarafından verilmiş geçerli bir izin bulunmadığından marka sahibinin izniyle kullanım hali kabul edilmez¹⁴⁹.

Burada üzerinde durulması gereken bir diğer husus SMK 152. maddede kabul edilen uluslararası tükenme ilkesi¹⁵⁰ dolayısıyla marka sahibi tarafından yurtdışında

¹⁴⁴ Yasaman, s. 640; Arkan, Marka, s. 152.

¹⁴⁵ Tekinalp, s. 423; Dirikkan, s. 257; Çolak, s. 972; Özdamar, s. 205.

¹⁴⁶ Yargıtay Kararı, 11. HD., E. 2009/7782, K. 2011/7040, T. 09.06.2011, <https://www.lexpera.com.tr/ictihat/arama> (E.T: 20.03.2024).

¹⁴⁷ Çolak, s. 971; Arkan, Marka, s. 152.

¹⁴⁸ Arkan, a.g.e., s. 152.

¹⁴⁹ Varol, Gülşah: "Markanın Kullanılması Kavramı Ve Kullanılmamanın Sonuçları", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2010, s. 47.

piyasaya sürülmüş bir malın üçüncü kişiler tarafından Türkiye’ye getirilmesi halinin SMK 9. madde kapsamında bir kullanım kabul edilip edilmeyeceği hususudur. Bazı yazarlar tarafından uluslararası tükenme ilkesi dolayısıyla, üçüncü kişilerin, tescilli markayı taşıyan malları Türkiye’ye getirmesinin marka sahibinin iznine tabi olmayacağı ve bu kanuni serbestinin hak sahibinin izni yerine geçeceği, bu durumun marka sahibinin izni ile kullanım hali sayılması gerektiği ifade edilmektedir¹⁵¹. Aksi kanaatteki yazarlar tarafından ise uluslararası tükenme ilkesi dolayısıyla markayı taşıyan malların ülke içinde satışa sunulabilmesiyle marka sahibinin izni ile kullanımın farklı olduğu, zira SMK 9. maddede açıkça “marka sahibinin izni” şartının arandığı böyle bir izin bulunmadıkça, kanunen tanınmış bir hak dolayısıyla gerçekleştirilen kullanımın marka sahibinin izni ile kullanım hali oluşturmayacağı ifade edilmektedir¹⁵². Her ne kadar bu husus, anılan SMK hükmünde detaylarıyla ifade edilmese de gerek TRIPS’te yer alan ifade gerekse kanunun amacı düşünüldüğünde, burada marka sahibinin kontrolü ve iznine yapılan vurgu bizi ikinci düşünceye katılmaya itmektedir. Zira iznin amacı, marka sahibinin markanın kullanılması yönünde iradesini ortaya koymasıyken tükenme ilkesi dolayısıyla üçüncü kişilerin kullanma hakkı elde etmesinde marka sahibinin markasını kullandırma iradesinden söz edilemez. Dolayısıyla uluslararası tükenme ilkesi gereğince malın marka sahibi tarafından piyasaya sunulmasının ardından üçüncü kişiler tarafından gerçekleşen kullanım marka sahibinin izni ile kullanım hali oluşturmadığı düşüncesindeyiz.

¹⁵⁰ 152. maddenin gerekçesinde, Kanunda “Türkiye’de” ifadesine yer verilmeyerek uluslararası tükenme ilkesinin benimsendiği ifade edilmiştir bkz. <https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss341.pdf> (E.T: 20.03.2024).

¹⁵¹ **Çağlar**, Kullanmama, s. 6-7; **Merdivan**, Fethi. “Tescilli Marka Hakkına Dayalı Tecavüz Davalarında Kullanmama Def’i.” İçinde, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu (9-10 Mart 2017), editör Feyzan Hayal Şehirali Çelik, Ankara, 2017, s. 504.

¹⁵² **Bektaş**, s. 248.

III. KULLANMA SAYILMAYAN BAZI HALLER

Yukarıda da değinildiği üzere markanın temel işlevi olan ayırt edicilik işlevine uygun kullanılması gerekmektedir. Bu itibarla marka, üretilen malların ambalajları, gazete ilanları, reklamlar, kataloglar gibi müşteri çevresinin markanın tescil edildiği mal veya hizmetle bağlantı kurabilmesine elverişli şekilde kullanılmalıdır. Bu doğrultuda markasal kullanım teşkil etmeyecek ve uygulamada sıkça karşılaşılan bazı haller üzerinde durulması gerekmektedir.

1. Ticaret Unvanının Mal veya Hizmetlerde Kullanılması

Markanın en temel işlevi mal ve hizmetleri diğer mal ve hizmetlerden ayırt etmeyi sağlamaktır¹⁵³. Ticaret unvanları, markalar gibi mal veya hizmeti tanımlama ve ayırt etme işlevine sahip değildir. Onun yerine, tacirleri başka tacirlerden ayırt etmeyi üstlenir¹⁵⁴. Kural olarak tescilli bir markanın bir şirketin ticaret unvanıyla aynı olması halinde şirketin ürettiği mallar üzerinde markasını kullanmak yerine söz gelimi sadece faturalarda, reklam ve tanıtım kampanyalarında yalnızca ticaret unvanı biçiminde kullanılmış ise bu halde markasal bir kullanımdan bahsedilemeyecektir¹⁵⁵. Zira böyle bir durumda tescilli marka yerine taciri diğer tacirlerden ayırt etmeye yarayan ticaret unvanı ön plana çıkarılmakta ve kullanılmaktadır¹⁵⁶. Dolayısıyla burada markasal bir kullanımdan ziyade unvansal bir kullanımdan söz edilebilir¹⁵⁷. Ancak bazı durumlarda özellikle hizmet piyasasında, ticaret unvanının markasal kullanım kapsamında olması da mümkündür¹⁵⁸. Bunun en temel sebebi hizmeti sunan işletme ile tüketicinin doğrudan etkileşime geçmesi ve çoğu zaman alınan hizmetin ticaret unvanı ile özdeşleştirilerek

¹⁵³ Güneş, İlhami: “Kullanılmayan Markanın İptali Sorunu”, FMR 2015/1, s. 41; Özdamar, s. 203; Sönmez, Numan Sabit: “6769 Sayılı Sınai Mülkiye Kanunu’na Göre Markanın Kullanılmaması Neticesinde Ortaya Çıkan Sorunlar”, İstanbul Hukuk Mecmuası, 76/1, 2018, s. 278; Bozgeyik, s. 457.

¹⁵⁴ Arkan, Sabih: “Ticari İşletme Hukuku”, Ankara, 2019, s. 271; Suluk, Cahit/ Karasu, Rauf/Nal, Temel: “Fikri Mülkiyet Hukuku”, Ankara 2019, s. 373.

¹⁵⁵ Tamer, Elanur: Marka Hukukunda Kullanım İspatı, Yetkin, Ankara 2021, s. 66.

¹⁵⁶ Çolak, s. 977.

¹⁵⁷ Çolak, s. 977.

¹⁵⁸ Bilge, Mehmet Emin: “Marka ve Ticaret Unvanı Arasında İltibas”, TFMD 2015/2, s. 8.

bir nevi marka olarak algılanmasıdır¹⁵⁹. Örneğin Yargıtay bir kararında “...davacının “Güven Hastanesi” + “Şekil”, “Güven” ibareli tescilli markalarının sahibi olduğu, 01.08.2005 tarihinde tescil edilen davalı şirketin amaç ve konusu kapsamında sağlık ve hastane hizmetlerinin yer aldığı, davalının gerek İl Sağlık Müdürlüğü ile yazışmalarında, gerekse, broşür, ilan, reklam gibi tanıtım vasıtalarında, ticaret unvanını sadece tescilli olduğu gibi “Çukurova Güven Özel Sağlık Hizmetleri Cerrahi Tıp Merkezi Ticaret Ltd. Şti.” şeklinde değil, aynı zamanda “Güven” ibaresini diğer unsurlara göre daha büyük ve ön planda yer vererek kullandığı, bu kullanımın TTK’nun 52 ncı maddesi anlamında tescilli bir ticaret unvanının kullanımı kapsamını aşarak **markasal kullanıma dönüştüğü** anlaşılmakla...”¹⁶⁰ bu duruma örnek bir içtihatla bulunmuştur. Bununla birlikte marka olarak tescilli işaret ticaret unvanıyla birlikte faturalarda, tanıtım malzemelerinde ve reklamlarda ön plana çıkarılarak kullanılıyor ise artık markasal bir kullanımdan söz edilebilecektir¹⁶¹. Benzer şekilde markanın işletme adıyla aynı olması halinde de tescilli markanın kullanım şekli önem arz etmektedir. Şayet marka, tüketici nezdinde mal veya hizmet ile bağlantı kurabilecek nitelikte kullanılıyorsa markasal kullanımdan söz edilebilecektir¹⁶².

2. Markanın Alan Adı Olarak Kullanılması

Bu konuda değerlendirilmesi gereken bir başka husus ise markanın alan adı¹⁶³ olarak kullanılmasıdır. Markanın salt alan adında kullanılması SMK kapsamında bir kullanım teşkil etmemektedir¹⁶⁴. Zira internet sitesinde markayı taşıyan ürünlerin yer almadığı, sitenin işletilmediği bir durumda alan adı yalnızca adres kullanma

¹⁵⁹ Bilge, s. 8-9.

¹⁶⁰ Yargıtay Kararı- 11. HD., E. 2009/13563, K. 2011/6033, T. 17.05.2011 <https://uyap.gov.tr> (E.T:26.03.2024).

¹⁶¹ Bilge, s. 15; Çolak, s. 977.

¹⁶² Bektaş, s. 228.

¹⁶³ 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun m.3/v hükmünde internet alan adı şu şekilde tanımlanmıştır: “İnternet üzerinde bulunan bilgisayar veya internet sitelerinin adresini belirlemek için kullanılan internet protokol numarasını tanımlayan adları...”

¹⁶⁴ Bektaş, s. 228.

zorunluluğunun sonucu alınmış ve marka tescili ile de söz konusu işaret güçlendirilmiştir¹⁶⁵. Dolayısıyla sadece markanın yer aldığı alan adları markanın kullanımını göstermez. Ancak alan adının işletildiği internet sitesinde tescilli markayı taşıyan ürünlerin yer alması ve markanın bu ürünler ile ilişkilendirilebiliyor olması halinde markasal kullanımın varlığı kabul edilebilir¹⁶⁶. İnternette perakende satışı yapılması örneğinde, söz konusu ürünlere konu markanın, aynı zamanda ürünlerin satışının yapıldığı internet sitesinin alan adı olarak da kullanılması halinde müşteriler tarafından markayla ilişkilendirilebileceğinden burada markanın kullanımı söz konusu olabilir¹⁶⁷.

3. Markanın Yenilenmesi ya da Devri

Markanın yenilenmesi veya devir işlemine konu olması da tek başına kullanma anlamına gelmez¹⁶⁸. Hatta marka hakkına dayanarak dava açılmış olması halinin dahi tek başına markanın kullanıldığı anlamına gelmeyeceği ifade edilmektedir¹⁶⁹. Zira markanın yenilenmesi işlemi TÜRKPATENT nezdinde yapılan bir idari işlem olup markasal kullanımla bir ilgili bulunmamaktadır. Devir işlemi de markasal kullanım niteliği taşımayan bir tasarruf işlemidir¹⁷⁰.

¹⁶⁵ Yasaman, s. 635.

¹⁶⁶ Ayrıca bkz. EUIPO Guidelines, Part C, Section 6, s. 13; Bu durumda markanın alan adı olarak kullanılmasından ziyade internette kullanılmasından bahsedilmesinin daha uygun olduğu yönünde bkz. Bektaş, s. 228.

¹⁶⁷ Gülseren, Cansu: “Markanın Kullanılması Zorunluluğu”, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2019, s. 45.

¹⁶⁸ Çolak, s. 977; Bozgeyik, s. 26.

¹⁶⁹ Çolak, s. 977.

¹⁷⁰ Çolak, s. 977.

IV. HOŞGÖRÜ SÜRESİ

SMK'nın 9. maddesi uyarınca tescil edildiği mal veya hizmet bakımından beş yıldır kullanılmayan veya kullanımına beş yıldan fazla ara verilen markanın iptaline karar verilir. Kanun maddesinden de anlaşıldığı üzere beş yıllık süre bakımından iki olasılık öngörülmüştür. İlki, markanın tescil edildiği tarihten itibaren beş yıl içinde kullanılmaya başlanması gerekliliğidir. Öğretide kullanma yükümlülüğünün tescille birlikte derhal başlamamasının gerekçesi marka sahibine markasını kullanmaya başlaması için hazırlık yapacağı bir sürenin (hoşgörü süresi) bırakılması olarak ifade edilmiştir¹⁷¹. Bu halde beş yıllık süre tescil başvurusunun yapıldığı tarihten değil markanın TÜRKPATENT nezdinde tescil edildiği tarihten başlayacaktır¹⁷². İkincisi ise marka sahibinin markasını kullanmaya başladıktan sonra kullanımına beş yıl süreyle kesintisiz ara vermesi halidir. Buradaki beş yıllık sürenin ise marka sahibinin markasını kullanmak suretiyle elde etmiş olduğu değer ve müşteri çevresinin kullanıma ara verildikten sonra bir süre daha devam edeceği düşüncesiyle getirildiği ifade edilmektedir¹⁷³. Önemle belirtmek gerekir ki, burada marka sahibinin markasını beş yıl boyunca aralıksız kullanması gibi bir yükümlülük yüklenmemekte yalnızca kullanıma ara vermenin beş yıl sürmemesi gerekmektedir¹⁷⁴. Böyle bir durumda, kullanımın yıllar içerisinde aralıklı olması halinde, beş yıllık sürenin son ciddi kullanım tarihinden itibaren işletilmesi gerekmektedir¹⁷⁵.

SMK 26/4. maddesinde tescilli markanın beş yıllık süre ile kullanılmamasının ardından iptal talebinin Kurum'a (yahut mahkemeye) iletildiği tarihe kadar geçen sürede marka ciddi olarak kullanılmaya başladığı takdirde kullanmama dolayısıyla iptal edilemeyeceği belirtilmiştir. Dolayısıyla davanın açıldığı tarih ile beş yıllık sürenin

¹⁷¹ Bektaş, s. 236.

¹⁷² Çolak, s. 981.

¹⁷³ Bektaş, s. 236.

¹⁷⁴ Yasaman, s. 648.

¹⁷⁵ Çolak, s. 979; Yasaman, s. 648.

dolduğu tarih arasında ciddi bir kullanım olması halinde marka iptal edilemeyecektir¹⁷⁶. Ancak Kurum’a başvuru yapılmasından üç ay öncesine kadar iptal talebinde bulunulacağı düşünülerek markanın iptalini engelleme amacıyla gerçekleştirilen kullanımlar, kullanma olarak kabul edilmeyecektir. Bununla birlikte söz konusu üç aylık süre içerisinde gerçekleşen kullanım iptal yaptırımından kurtulmak amacıyla gerçekleştirilmemişse, görünüşte kalan bir kullanım oluşturmuyorsa, başka bir deyişle ciddi biçimde kullanılıyorsa markanın iptalini engelleyecek nitelikte bir kullanım olduğundan söz edilebilir¹⁷⁷. Yine öğretideki bazı yazarlar tarafından beş yıllık sürenin dolmasından sonra fakat iptal başvurusu yapılmadan önce gerçekleştirilen ciddi nitelikteki kullanımların iptal yaptırımını engelleyeceği ifade edilmektedir¹⁷⁸.

Bu konuda değinilmesi gereken bir diğer husus ise beş yıllık süre dolmadan iptal davası açılması fakat dava görülmekteyken bu sürenin dolması halinde ne yapılması gerektiğidir. Öğretideki bazı yazarlar tarafından dava açıldığı tarihte beş yıllık süre dolmamış olmakla beraber dava sırasında söz konusu sürenin dolması halinde marka sahibinin markasını ciddi olarak kullanmaya başlayıp başlamadığının araştırılması, marka sahibinin markasını dava sırasında ciddi biçimde kullanmaya başlaması halinde davanın reddedilmesi gerektiği savunulmaktadır¹⁷⁹. Aksi düşüncede ise davanın usulden reddi gerekmektedir¹⁸⁰. Kanaatimizce süre dolmadan açılan iptal davalarının usulden reddedilmesi (ya da Kurum’a yapılan başvurunun reddedilmesi) gerekir. Zira SMK’da öngörülen beş yıllık sürenin bir nevi iptalin ön şartı niteliğinde olması ve her davanın açıldığı zamanki duruma göre değerlendirilmesi gerektiği göz önüne alındığında Hukuk

¹⁷⁶ Yasaman, s. 648.

¹⁷⁷ Bektaş, s. 236.

¹⁷⁸ Alhas, Zeynep Seda/ Dernekoğlu, Umut: “Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hükümsüzlüğü ve İspat Meselesi”, FMR, S. 1, 2014, s. 23; SMK’nın 26. maddesi uyarınca beş yıllık süre geçtikten sonra iptal tehdidi altında yapılan kullanımın ciddi kullanım oluştursa dahi iptal edileceği yönünde bkz. Dirikkan, s. 249; Oğuz, Arzu: “Markanın Kullanılmaması Nedeniyle İptali Konusunun Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, THD, Fikri Mülkiyet Hukuku Özel Sayısı, C. 12, S. 128, 2017, s. 25.

¹⁷⁹ Dirikkan, s. 249; Sönmez, s. 303.

¹⁸⁰ Kaya, Kullanmama, s. 387.

Muhakemeleri Kanunu'nun¹⁸¹ dava şartlarını düzenleyen 114/2. maddesi uyarınca usulden reddedilmesi uygun olacaktır. Markanın idari iptali bakımından ise -aşağıda anlatılacağı üzere- Kurum'a yapılacak iptal başvurularında, markanın en az beş yıldır tescilli olmaması hali bir tür "mutlak kabul edilemezlik" hali olarak öngörülmüş ve Kurum'un iptal taleplerinin reddine karar vereceği ifade edilmiştir¹⁸².

Açılan bir hükümsüzlük davasında başlangıçta kullanmama nedeniyle iptal talebinde bulunulmamış olmasına rağmen dava sırasında ıslah yoluyla iptal talebinin ileri sürüldüğü durumlarda beş yıllık sürenin ıslah tarihine göre değil dava tarihine göre belirlenmesi gerektiği ifade edilmekteydi¹⁸³. Ancak mevcut durumda artık markanın iptali yetkisinin TÜRKPATENT'e geçtiği SMK m. 26 göz önüne alındığında hükümsüzlük davalarında ıslah ile markanın kullanmama nedeniyle iptalinin talep edilmesi mümkün gözükmemektedir.

Burada son olarak markanın iptali talep edilmeden önce markanın, marka sahibi tarafından yenilenmesi halinde 5 yıllık kullanmama sürenin yeniden başlayıp başlamayacağı sorusuna da değinmek gerekir. SMK'nın 23. maddesine göre tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıl olup bu süre 10'ar yıllık dönemler halinde yenilenebilir. Ancak yenileme ile ortaya yeni bir tescil çıkmayıp bu yenilemenin SMK m. 23/5 uyarınca sicile kaydedilmesi ve markaya sağlanan korumanın devam etmesi söz konusu olduğundan yenileme ile kanunda öngörülen hoşgörü süresi de yenilenmemektedir¹⁸⁴. Yargıtay da konuya ilişkin olarak bir kararında *"...Hükümsüzlüğü talep edilen davalı adına tescilli markanın ilk defa 30.12.1993 tarihinde tescil edildiği, 30.12.2003 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle tescilin yenilendiği anlaşılmıştır. Markanın ilk tescil tarihinden itibaren davanın açılış tarihi itibarıyla 5 yıllık sürenin geçtiği ve marka tescilinin yenilenmesi ile yeni bir süre*

¹⁸¹ RG, 04.02.2011, S. 27836.

¹⁸² Sınai Mülkiyet Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, m. 9, <https://www.turkpatent.gov.tr>. Kısaca 'Taslak Yönetmelik Değişikliği' olarak anılacaktır.

¹⁸³ Çolak, s. 982.

¹⁸⁴ Bahadır, Zeynep: Markanın Hükümsüzlüğü ve İptali, Ankara: Turhan, 2018, s. 93.

başlamayacağı dikkate alınarak markanın kullanılıp kullanılmadığının araştırılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yenileme tarihinden itibaren 5 yıllık zamanaşımı süresinin dolmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş bozmayı gerektirmiştir... ”¹⁸⁵ ifadeleriyle bu görüşü desteklemiştir.

Bununla birlikte marka sahibinin markasını farklı tarihlerde tescil ettirmesi halinde, markalardan sonraki tarihli markanın önceki tarihli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerden bazılarını kapsamaması durumunda söz konusu mal veya hizmetler bakımından beş yıllık sürenin ilk markanın tescil edildiği tarihten başlaması gerektiği ifade edilmektedir¹⁸⁶.

V. MARKANIN HAKLI NEDENLE KULLANILAMAMASI

AB Marka Tüzüğü'nün 47/2 maddesine göre kullanımına itiraz edilen marka sahibi kullanmamasının haklı bir nedene dayandığını ispat edebilir. Haklı nedenler, TRIPS Anlaşması'nın 19/1 maddesinin ikinci cümlesinde “...Marka ile korunan mal veya hizmetlere uygulanan ithalat kısıtlamaları veya hükümetçe uygulanan başka koşullar gibi, markanın kullanılmasına engel oluşturan ve marka sahibinin iradesinden bağımsız olarak doğan koşullar, markanın kullanılmaması için geçerli nedenler olarak kabul edilecektir...” şeklinde ifade edilmiştir¹⁸⁷. Marka sahibinin iradesi dışında ortaya çıkan ve markayı kullanmaya engel teşkil eden bu nedenler, ilgili markayla doğrudan ilişkili olması durumunda yeterli değildir. Çünkü doğrudan ilişki olması, markanın kullanımının imkânsız olduğu anlamına gelmez. İlgili engeli aşmak için işletmenin

¹⁸⁵ Yargıtay Kararı, 11. HD., E. 2010/945, K. 2011/10250, T. 12.09.2011, <https://www.lexpera.com.tr/ictihat/arama> (E.T: 27.03.2024).

¹⁸⁶ Yasaman, s. 648, dn. 88.

¹⁸⁷ TRIPS m. 19/1 orijinal haliyle “...Circumstances arising independently of the will of the owner of the trademark which constitute an obstacle to the use of the trademark, such as import restrictions on or other government requirements for goods or services protected by the trademark, shall be recognized as valid reasons for non-use...”.

stratejisinde bir deęişiklik yapmanın markanın kullanımını makul olmaktan çıkarıp çıkarmayacağı deęerlendirmeleri yapılmalıdır¹⁸⁸.

SMK'nın 9. maddesinde de haklı bir neden olmaksızın tescil edildięi tarihten itibaren beş yıl boyunca kullanılmayan veya kullanımına beş yıldan fazla kesintisiz ara verilen markanın iptal edileceęi düzenlemesi yer almaktadır. O halde haklı bir nedene dayanan kullanmama hali markanın iptalinin önüne geçmektedir. Ancak kanunda haklı neden kavramından ne anlaşılması gerektięi belirtilmedięi gibi haklı neden sayılabilecek durumlara örnek teşkil edebilecek hallere de yer verilmemiştir. Öğretide, haklı neden, marka sahibinin kusurundan kaynaklanmayan ve var olduęu sürece markanın kullanılmasını imkânsızlaştıran veya anlamsızlaştıran fiili veya hukuki her türlü engel olarak ifade edilmektedir¹⁸⁹. Buna göre bir engelin haklı neden olabilmesi için marka sahibinin kendi iradesiyle bu engeli aşamayacak durumda olması, başka bir deyişle engelin marka sahibinin kontrolü dışında gerçekleşmesi ve markanın kullanılamaması ile söz konusu engel arasında doğrudan bir bağlantı bulunması gerekmektedir¹⁹⁰. Dolayısıyla haklı neden kavramından mutlak surette objektif imkânsızlık halleri anlaşılmalıdır. Burada önemli olan markanın kullanılmamasına yol açan engelin marka sahibinin iradesi ile aşılamayacak olmasıdır¹⁹¹. Yine belirtmek gerekir ki, haklı neden kavramı hâkim tarafından re'sen gözetilecek bir husus olmayıp ileri sürülmesi ve ileri süren kişi tarafından ispatlanması gerekmektedir¹⁹².

Öğretide, marka sahibinin kontrolü dışında gerçekleşen savaş, doğal afet, ekonomik kriz, ithalat kısıtlamaları, üretimin yetkili makamlar tarafından alınan önlemler sonucu durması, malın piyasaya sürülmesi için gerekli idari iznin verilmemesi, yeni bir ilacın piyasaya sürülebilmesi için sağlık bakanlığından alınacak iznin

¹⁸⁸ EUIPO Guidelines, Part C, Section 7, Proof of Use, s. 1409.

¹⁸⁹ **Yasaman**, s. 649; **Bektaş**, s. 237.

¹⁹⁰ **Bektaş**, s. 237; **Çolak**, s. 973;

¹⁹¹ **Yasaman**, s. 649.

¹⁹² **Sönmez**, s. 303.

uzatılması gibi haller markanın haklı nedenle kullanılmamasına örnek olarak gösterilmektedir¹⁹³.

ABAD'ın "*Viridis Pharmaceutical*"¹⁹⁴ kararı, özellikle ilaç sektöründe haklı neden kavramının yorumlanması bakımından örnek bir karardır. Marka sahibi 5. sınıfta tescilli 'Boswelan' kelime markasını multiple skleroz hastalığı için üretilecek bir üründe kullanmak istemiş ve söz konusu ilacın klinik deneylerini yapmak için 2010 yılında başvuruda bulunmuş ve 2012 yılında izin almıştır. Ancak 13 Kasım 2013 tarihinde Hecht-Pharma GmbH söz konusu markanın kullanmama nedeniyle iptali için başvuruda bulunmuştur. Marka sahibi ticari markasının kullanımını kanıtlamak için ürünlerin tek bir klinik deney bağlamında teslim edildiğini gösteren belgeler sunmuştur. Klinik deneyler sırasında zorluklarla karşılaştığını iddia etmiş ve bu durumun ilacın deney süresini uzattığını, özellikle uygun katılımcıları klinik deneylere dahil etme konusunda sorunlar yaşadığı ifade etmiştir. ABAD'a göre kullanım zorunluluğuna istisna olarak, markanın haklı nedenlerle kullanılamaması kavramı dar bir şekilde yorumlanmalıdır¹⁹⁵. Klinik deneyler sebebiyle ürünün piyasaya sunulma süresinin uzaması her durumda "haklı neden değildir" şeklinde yorumlanamaz. Ancak somut olayda marka sahibinin ürünlerin pazarlanması belirsizken 2003 yılında ticari markasını tescil ettirmesi, klinik deneyler sırasında ortaya çıkan sorunların marka sahibinin yetersiz yatırım yaptığının göstergesi olduğu ve bu sorunların haklı nedenle kullanmama olarak kabul edilemeyeceğini ifade etmiştir¹⁹⁶. Mahkemeye göre özellikle ilaç sektöründe klinik deneylerin olumlu sonuçları beklenmeli ve marka bundan sonra tescil edilmelidir¹⁹⁷.

ABAD'ın aksine *Bozgeyik* ilaç sektöründe yer alan markaların, ilaçların geliştirme ve

¹⁹³ **Dirikkan**, s. 259; **Arkan**, Marka, s. 148; **Arkan**, İşletme s. 324; **Yasaman**, s. 649; **Kargın**, Veli; "Kullanılmayan Markalar Sorunu", Ankara Barosu Hukuk Gündemi Dergisi, 2005-2, s. 45; karşı yönde bkz. **Bozgeyik**, s. 474.

¹⁹⁴ CJEU, 3 Temmuz 2019 tarih ve C-668/17 sayılı karar, ECLI:EU:C:2019:557, <https://curia.europa.eu> (E.T: 25.03.2024).

¹⁹⁵ EUIPO Guidelines, Part C, Section 7, Proof of Use, s. 1409; **Krens**, Judith/ **Klink**, I. S.: "Timing Is Everything: The Cjeu On Genuine Use Of Pharmaceutical Trade Marks In *Viridis Pharmaceutical*" EPLR, 2019, s. 128.

¹⁹⁶ **Krens/ Klink**, s. 129.

¹⁹⁷ **Krens/ Klink**, s. 131.

test edilme sürelerinin somut olaya göre haklı bir neden teşkil edebileceği çünkü bu süreçte geliştirilmekte olan ürünün kullanılmayan markaya ait olduğunun söylenebileceği yönünde değerlendirme yapmıştır¹⁹⁸. Ancak söz konusu ürün belirli ve fakat bu ürünün izin prosedürünün uzamış olması tek başına haklı bir neden kabul edilmeyebilir¹⁹⁹.

Markanın kullanılmaması için haklı neden oluşturabilecek durumlar ülkedeki bütün ticari faaliyetleri ilgilendirebileceği gibi yalnızca belli faaliyet alanları için de geçerli olabilir²⁰⁰.

Yukarıda ifade edildiği üzere marka sahibinin kendi çabasıyla aşabileceği engeller haklı neden teşkil etmemektedir. Bu doğrultuda lisans sözleşme görüşmelerinin uzaması, marka sahibinin iş göremez hale gelmesi, ekonomik durumunun kötüleşmesi veya iflas etmesi²⁰¹, markanın tescilli olduğu mallara ilişkin modanın değişmesi sebebiyle malların dağıtımının zorlaşması haklı neden olarak kabul edilmemelidir. Zira öğretide lisans sözleşme görüşmelerinin uzamasının marka sahibinin riziko alanına dahil olduğu, marka sahibinin iş göremez hale gelmesi durumunda²⁰² yerine bir ticari temsilci atayabileceği veya modanın değişmesi ihtimalinde marka sahibi yeni tasarımlar yaparak söz konusu engeli aşabileceği ifade edilmektedir²⁰³. Yine benzer şekilde piyasa koşullarının kötüleşmesinin, markanın haczedilmiş olmasının, üretim alanlarında yangın çıkmasının, kamulaştırmanın markanın kullanılmaması için haklı neden

¹⁹⁸ **Bozgeyik**, s. 474.

¹⁹⁹ **Bozgeyik**, s. 475.

²⁰⁰ **Dirikkan**, s. 259-258.

²⁰¹ Yaşanılan ekonomik zorlukların marka sahibinin aldığı çeşitli yanlış kararlardan kaynaklanmasının markanın kullanılmamasının iradi olduğu anlamına gelmediği, ekonomik kötüleşmenin genel nitelik taşıması ya da marka sahibine özel olması fark etmeksizin somut olayın değerlendirilmesi gerektiği sadece marka sahibinden kaynaklı sebeplerle iflasın ortaya çıkması durumunda markanın kullanmama nedeniyle iptal edilerek üçüncü kişiler için tescil olanağının açılması halinde alacaklıların bundan zarar görebileceği yönünde bkz. **Bozgeyik**, s. 474.

²⁰² Marka sahibinin ürettiği kemanların çok kaliteli olması gibi marka sahibinin kişisel emeğinin malların üretiminde çok önemli bir rol oynadığı durumlarda marka sahibinin sürekli hastalığının farklı yorumlanması gerektiği yönünde bkz. **Arkan**, Marka, s. 149.

²⁰³ **Bektaş**, s. 239; **Arkan**, İşletme s. 324; **Arkan**, a.g.e., s. 149; **Yasaman**, s. 650.

oluşturmayacağı belirtilmektedir²⁰⁴. Yargıtay bir kararında²⁰⁵ davalının ekonomik sıkıntılar sebebiyle konkordato ilan edip üretime ara vermesinin ve markasının haczedilmesinin haklı bir neden olarak kabul edilemeyeceğini ifade etmiştir. Yine Yargıtay 20.04.2016 tarihli bir kararında²⁰⁶ devir ve birleşme işlemlerinin uzunluğunun markanın kullanılmaması bakımından haklı bir neden teşkil etmeyeceğini kabul etmiştir.

Öğretide markanın lisans sözleşmesine konu olması halinde lisans alanın markayı kullanmamasının marka sahibi bakımından haklı neden oluşturmayacağı ifade edilmektedir²⁰⁷. Zira basit lisans ve kullanma hakkı saklı tutulan inhisari lisans sözleşmesinde lisans alanın markayı kullanmaması halinde marka sahibi markasını kendisi kullanarak bu engeli aşabilme imkanına sahiptir. Kullanma hakkı saklı tutulmayan inhisari lisans sözleşmesinde ise markasının kullanılmama nedeniyle iptali tehdidi karşısında marka sahibi haklı nedenle lisans sözleşmesini feshedebilme imkanına sahiptir²⁰⁸. Marka sahibinin izni ile üçüncü kişinin markayı kullanması sırasında markanın kullanılmasına engel olan haklı nedenlerin ortaya çıkması halinde söz konusu haklı nedenden marka sahibi de yaralanır, başka bir deyişle böyle bir durumda markanın kullanmama nedeniyle iptali istemi reddedilmelidir. Bu engeller marka sahibi markasını kullansaydı onun açısından haklı neden sayılabilecek nitelikte olmasa dahi sonuç değişmemelidir²⁰⁹. Ancak üçüncü kişinin markayı kullanması sırasında ortaya çıkan engelleri marka sahibi ortadan kaldırabilecek durumda ise söz konusu haklı nedenlerden yararlanamaması gerekmektedir²¹⁰. Önemle belirtmek gerekir ki, burada söz edilen durumla lisans alanın markayı kullanmaması halinin marka sahibi

²⁰⁴ Çolak, s. 976; Alhas/ Dernekoğlu, s. 24.

²⁰⁵ Yargıtay Kararı- 11. HD., E. 2007/10093 K. 2008/13302, T. 24.11.2008, <https://www.lexpera.com.tr/ictihat/arama> (E.T: 30.03.2024).

²⁰⁶ Yargıtay Kararı- 11. HD., E. 2015/10055 K. 2016/4386, T. 20.04.2016, <https://www.lexpera.com.tr/ictihat/arama> (E.T: 30.03.2024).

²⁰⁷ Bektaş, s. 239; Arkan, Marka, s. 149; Dirikkan, s. 261, Yasaman, s. 650.

²⁰⁸ Arkan, a.g.e., s. 149; Yasaman, s. 650; Dirikkan, s. 261.

²⁰⁹ Arkan, a.g.e., s. 149.

²¹⁰ Arkan, a.g.e., s. 149.

bakımından haklı neden oluşturmayaacağı halleri farklıdır. Zira yukarıda izah edildiği üzere lisans alanın markayı kullanmaması halinde marka sahibinin çeşitli yollara başvurup markanın kullanılmasını sağlama imkanları bulunmaktadır. Dolayısıyla lisans alan bakımından kullanmayı engelleyen haklı nedenlerin ortaya çıkması halinde basit ve kullanma hakkının saklı tutulduğu inhisari lisans sözleşmelerinde, lisans alanın markayı haklı nedenle kullanmaması marka sahibi için haklı neden oluşturmazken; kullanma hakkının saklı tutulmadığı lisans sözleşmelerinde artık lisans alan bakımından var olan haklı nedenlerden marka sahibi de yararlanmalı, markanın iptali talep edilememelidir²¹¹.

Markanın kullanılmasını engelleyen haklı nedenlerin ortadan kalkması halinde beş yıllık sürenin ne şekilde işleyeceği öğretide tartışmalıdır. Kimi yazarlara göre haklı neden ortadan kalktıktan sonra yeni bir beş yıllık sürenin işlemeye başlaması gerekmektedir²¹². Aksi kanaatteki yazarlara göre ise haklı nedenin ortadan kalktığı tarihten itibaren süre kaldığı yerden işlemeye devam etmeli, beş yıllık süre en baştan işlemeye başlamamalıdır. Başka bir deyişle haklı nedenin beş yıllık süreyi kesmediği durdurduğu ifade edilmektedir²¹³. Sürenin baştan işlemeye başlaması görüşünün, haklı nedenle markanın kullanılmaması halinde iptal edilemeyeceğine ilişkin kuralın amacını aşan bir koruma olduğu, menfaatler dengesine uygun olmadığı belirtilmektedir²¹⁴. Kanaatimizce kanunun amacının haklı neden olmaksızın Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan markaların sicilde gereksiz yer kaplamaması ve markayı kullanma niyetinde olan üçüncü kişilerin haklarını engellememesi olduğu düşünüldüğünde, haklı nedenlerin kalkmasından itibaren yeni bir beş yıllık sürenin tanınması bu amaca ters düşmektedir. Kaldı ki markasını iradesi dışında gerçekleşen nedenlerle kullanamayan marka sahibinin, bu nedenlerin ortadan kalkmasıyla markasını ciddi olarak kullanmaya engel bir hali kalmamaktadır. Dolayısıyla süre kaldığı yerden devam etmelidir.

²¹¹ **Dirikkan**, s. 261.

²¹² **Yasaman**, s. 651; **Dirikkan**, s. 262.

²¹³ **Arkan**, Marka, s. 150; **Bektaş**, s. 237; **Alhas/ Dernekoğlu**, s. 25; **Sönmez**, s. 304.

²¹⁴ **Bektaş**, s. 237, dn. 72.

İKİNCİ BÖLÜM

KULLANMAMANIN BİR YAPTIRIMI OLARAK MARKANIN İPTALİ VE İDARİ İPTALİN USUL VE SONUÇLARI

I. MARKANIN KULLANILMAMASININ BİR SONUCU: İPTAL

1. SMK'da İptal Halleri

SMK'nın 26. maddesinin ilk fıkrasında “İptal Halleri ve İptal Talebi” başlığı altında Kurum tarafından markanın iptaline karar verilebilecek haller sıralanmıştır. Bu haller “a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hâllerin mevcut olması, b) Marka sahibinin fiillerinin veya gerekli önlemleri almamasının sonucu olarak markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetler için yaygın bir ad hâline gelmesi, c) Marka sahibi tarafından veya marka sahibinin izniyle gerçekleştirilen kullanım sonucunda markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetlerin özellikle niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltması, ç) 32 nci maddeye aykırı kullanımın olması...” olarak ifade edilmiştir. Dört bent halinde sayılan iptal sebeplerinden ilki olan “9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hâllerin mevcut olması.” tezin konusunu oluşturan markanın kullanılmama nedeniyle iptali olup markanın kullanılması yükümlülüğü, kullanma kavramından ne anlaşılabacağı ve kullanma sayılan haller yukarıda detaylarıyla incelendi. Tezin bu bölümünde ise iptal usulü anlatılacaktır.

2. Kullanmama Nedeniyle İptale İlişkin Kuralın Öncesi ve Bugünkü Durum

Marka sahibinin markasını kullanması esastır. Her ne kadar marka sahipleri tescille markasını kullanma yükümlülüğü altına girmiş olsa da bazı durumlarda markasını kullanmaması veya belirli bir süre kullanmaması hususunda marka sahiplerine müsamaha gösterilmiştir. Bununla birlikte marka sahipleri, markasını fiilen

kullanmıyorsa ve bu husus tespit edilmişse markasının kısmen veya tamamen iptal edilmesiyle karşı karşıya kalabilir ²¹⁵.

AB Tüzüğü'nün 58. maddesinde markanın iptali sebepleri sayılmış olup, tescil edildiği tarihten sonraki kesintisiz 5 yıllık bir dönem içinde ve iptal başvurusunun yapıldığı tarihe kadar Tüzük'ün 18. maddesi kapsamında ciddi kullanıma tabi tutulmayan markanın iptal edileceği hususu ilk fıkrada düzenlenmiştir²¹⁶. Maddenin ikinci fıkrasında ise iptal nedenlerinin yalnızca tescilli mal ve hizmetlerin bazıları için söz konusu olması halinde yalnızca o mallar ve hizmetler için iptal edileceği ifade edilerek kısmi iptal düzenlenmiştir. Benzer düzenlemeler AB Marka Direktifi'nde de yer almıştır. Direktif'in 19. maddesinde markanın ciddi kullanımının olmaması iptal sebebi olarak düzenlenmiş²¹⁷, iptal usulü 45. maddede yer almıştır.

Türk hukukunda ise markanın kullanmama nedeniyle iptali mülga 556 Sayılı KHK'nın 42/1-c maddesinde hükümsüzlük halleri başlığı altında 14. maddeye aykırılık şeklinde ifade edilmiştir. Her ne kadar mülga KHK'da hükümsüzlük başlığı altında düzenlenmiş olsa da kullanmamanın yaptırımı 14. maddede "iptal edilir" şeklinde ifade olunmuştur. Markanın kullanma zorunluluğuna uyulmamasının yaptırımı olarak hükümsüzlük öngörülmesine rağmen iptal teriminin kullanılması tutarsızlık yaratmıştır. Bu durumun, kaynak düzenlemeler olan 89/104 sayılı Yönerge ile 40/94 sayılı Tüzük'ün Türkçe'ye çevirisi sırasında yapılmış bir hata olduğu kabul edilmektedir²¹⁸. Marka tescili anında var olan hükümsüzlük nedenleriyle sonradan ortaya çıkan ve markanın iptaline sebep olan nedenlerin bir arada düzenlenmesi o dönemde öğretideki

²¹⁵ **Kaya**, Kullanmama, s. 376.

²¹⁶ EUIPO Guidelines, Part D, Section 2, s. 7, "...If the EUTM has not been put to genuine use during a continuous period of 5 years...".

²¹⁷ "Absence of genuine use as ground for revocation" Directive (EU) No. 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015, <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/395032>.

²¹⁸ **Arkan**, Marka, s. 168; **Yasaman**, s. 14; **Kaya**, Kullanmama, s. 377; **Dirikkan**, s. 264, dn. 162; Tüzük'te markanın kullanılmamasının yaptırımı olarak İngilizce iptal anlamına gelen "**revocation**" ifadesi kullanılmıştır.

yazarlar tarafından eleştirilmekteydi²¹⁹. Markanın kullanılmaması halinde uygulanacak yaptırımın, her ne kadar KHK’da iptal olarak ifade edilse de hükümsüzlük olduğu ve hükümsüzlüğün geçmişe etkili olduğunu ifade eden yazarlar da vardı²²⁰. Ancak iptal kararının, iptal davasının açıldığı tarihe kadar mı yoksa iptal nedeninin ortaya çıktığı ana kadar mı geriye yürüyeceği hususunda fikir birliği yoktu. Çoğunlukla benimsenen görüş iptal sebebinin ortaya çıktığı ana kadar geriye etkili olacağı zira iptal sebeplerinin tescilden sonra ortaya çıktığı ve aksi durumun menfaatler dengesine uygun olmayacağı yönündeydi²²¹.

KHK’nın 42/2. maddesinde de tıpkı Tüzük ve Direktif’te olduğu gibi kullanmama halinin bir kısım mal veya hizmetlerde olması durumunda sadece bunların hükümsüz kılınabileceği de hüküm altına alınmıştı. Ancak bu husus da özellikle tanınmış markalar açısından eleştirilmiştir²²². Mülga KHK hakkındaki bu tartışmalar SMK hazırlanırken dikkate alınmış ve bu doğrultuda markanın hükümsüzlüğü SMK 25, iptali ise SMK 26. maddelerinde ayrı ayrı düzenlenerek 2017/1001 sayılı Tüzük ve 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi ile uyum sağlanmıştır.

²¹⁹ **Yasaman**, s. 651; **Tekinalp**, s. 473; **Özarmağan**, s. 73.

²²⁰ **Yasaman**, s. 651; **Tekinalp**, s. 473; **Kaya**, Kullanama, s. 379 dn. 7; Markanın kullanılmaması halinde marka sahibinin kendisine sağlanan korumalardan yararlanamayacağına ilişkin görüş için bkz. **Dirikkan**, s. 262, **Yördem**, Yılmaz: “Kullanmama Nedeniyle Tescil Edilmiş Markanın Hükümsüzlüğüne İlişkin Uygulamadaki Sorunlar”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 20, S. 33, Yıl 2015, s. 136.

²²¹ İptalin davanın açıldığı tarihe kadar geriye yürüyeceğine ilişkin görüş için bkz. **Arkan**, Marka, s. 168; İptalin iptal sebeplerinin olduğu tarihe kadar geriye yürüyeceğine ilişkin bkz. **Dirikkan**, s. 275; **Yasaman**, s. 655; **Kaya**, Kullanmama, s. 385.

²²² **Yasaman**’a göre bir markanın, Paris Sözleşmesi’ne göre tanınmış marka statüsünde olması ve kullanılmama nedeniyle kısmi hükümsüzlüğe uğraması halinde, terkin edilen kısımlar bakımından üçüncü kişilerin tescil taleplerinin KHK’nın 7/1 maddesi gereğince reddedileceği; yine KHK’nın 8/4 maddesi uyarınca tanınmış markaların itibarını zedeleyecek tescil taleplerinin de reddedileceği, bu hallerde hükümsüzlük davası açılmasında hukuki yarar bulunmadığını ifade etmiştir. Ayrıntılı değerlendirme için bkz. **Yasaman**, s. 653.

3. Anayasa Mahkemesi'nin 556 Sayılı KHK m. 42/1-c ve m. 14'ü İptal Etmesi

Üzerine Yaşanan Sorunlar

Markanın kullanılmama nedeniyle iptalini SMK hükümleri çerçevesinde anlatmadan önce mülga 556 Sayılı KHK'nın ilgili hükümlerinin iptali ile SMK'nın yürürlüğe girdiği tarihe kadar yaşanan süreçle ilgili sorunlara kısaca değinmekte fayda vardır.

Anayasa Mahkemesi ilk olarak 556 sayılı KHK'nın hükümsüzlük hallerini düzenleyen 42. maddesinin 1-c hükmünü, İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin başvurusu üzerine 09.04.2014 tarihinde Anayasa'nın 91. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmiştir²²³. Markanın kullanılmaması nedeniyle iptalini düzenleyen KHK'nın 14. maddesi de Anayasa Mahkemesi'nin 14.12.2016 tarihli kararının²²⁴ 06.01.2017 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle hukuken ortadan kaldırılmıştır. Anayasa Mahkemesi mülkiyet hakkının konusunu oluşturan maddi ve gayrimaddi malların kapsamına marka hakkının da girdiği ve mülkiyet hakkının konusunu oluşturan fikri ve sınai hakların KHK ile düzenlenemeyeceğini ifade etmiş ve böylelikle markanın kullanılmamasına sonuç bağlayan mevcut bir hüküm kalmamıştır²²⁵.

SMK ise 10.01.2017 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup bu iki tarih arasında kalan dört günlük süreçte Türk hukukunda markanın kullanılmaması nedeniyle iptalini düzenleyen yasal bir düzenleme yer almamıştır. Bu durum öğretide mülga 556 sayılı KHK döneminde açılan kullanmama nedeniyle iptal davalarının akıbetinin ne olacağı, SMK'nın yürürlük tarihinden sonra açılan iptal davaları bakımından önceki dönemde gerçekleşen kullanmama halinin esas alınıp alınmayacağı, dört günlük süreçte bir kanun boşluğu olup olmadığı var ise hâkimin hukuk yaratma yetkisiyle doldurup dolduramayacağı yönlerinden tartışılmıştır.

²²³ RG, 24.07.2014, S.29070, (AYM, E.2013/147, K.2014/75, T.09.04.2014).

²²⁴ RG, 06.01.2017, S.29940, (AYM, E.2016/148, K.2016/189, T.14.12.2016).

²²⁵ Güneş, Kullanılmayan, s. 47.

Her şeyden önce AYM'nin iptal kararları, bu tarihten önce kesinleşen kararlar ile iptal edilen hükme dayalı olarak sonuçlarını doğuran işlemler bakımından etkisizdir²²⁶. Mülga 556 sayılı KHK döneminde kullanmama nedeniyle açılıp henüz sonuçlanmadan SMK'nın yürürlüğe girdiği davalar bakımından ise öğretide ikili ayrıma gidilmektedir. İlki iptal kararının Resmî Gazete'de yayınlanma tarihi olan 06.01.2017'den önce açılan davalar; ikincisi ise iptal kararı ile SMK'nın yürürlüğe girdiği tarihler arasındaki 4 günlük süre içinde açılan davalardır. İkinci grup davalar bakımından uygulanacak hüküm bulunmaması nedeniyle açılan davaların reddedileceği konusunda tartışma yoktur²²⁷. Asıl sorunu oluşturan ilk grup davalar için öğretideki bir görüşe göre AYM'nin KHK'nın 14. maddesini iptal etmesi dolayısıyla uyuşmazlığa uygulanacak bir kanun hükmü kalmadığından iptal taleplerinin reddedilmesi gerektiğidir. Zira AYM'nin söz konusu iptal kararı ile marka sahiplerine markayı kullanma külfeti yükleyen mevcut bir hüküm kalmadığı, mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirilen marka hakkının, iptal edilen KHK hükümleri çerçevesinde sınırlandırılmayacağı, ülkemizin dahil olduğu uluslararası anlaşmalar olan Paris Konvansiyonu ve TRIPS'te, üye ülkelere kullanma zorunluluğu getirilmediği²²⁸ tüm bu sebeplerle bu davaların reddedilmesi gerektiği ifade edilmektedir²²⁹. Bu konuya ilişkin diğer görüşe göre ise AYM'nin iptal kararı ile meydana gelen boşluğun tesadüfen ortaya çıktığı, her ne kadar taraf olunan uluslararası anlaşmalarda üye ülkelere bir "kullanma zorunluluğu" yüklenmemişse de mevcut boşluğun marka sahipleri açısından "kullanma külfeti yokluğu" şeklinde yorumlanmaması gerektiği, zira davaların sonuçsuz kalmasının ne kanun koyucunun ne AYM'nin amacı ile ne de marka hukuku ile korunmak istenenlere uygun düştüğü

²²⁶ Çağlar, Kullanmama, s. 16; Merdivan, s. 491.

²²⁷ Merdivan, s. 490; Çağlar, Kullanmama, s. 16.

²²⁸ Paris Konvansiyonu m.5/C ilk fıkrada "Bir ülkede tescilli markanın kullanılması zorunlu ise..." ifadesi yer almaktadır. Yine TRIPS'in 19. maddesinin ilk fıkrasında "Tescilin idame ettirilmesi için markanın kullanılması zorunlu ise..." şeklinde ifade olunmuştur.

²²⁹ Merdivan, s. 491; Çağlar, Kullanmama, s. 16 vd.; Karaca, Osman Umut: Markayı Kullanma Zorunluluğu ve Kullanmamanın Hukuki Sonuçları, Ankara 2017, s. 99.

şeklinde ifade edilmektedir²³⁰. Burada sorunun çözümü bakımından hâkimin, Türk Medeni Kanunu'nun 1. maddesi uyarınca hukuk yaratarak boşluğu doldurması şeklinde olabileceği savunulduğu²³¹ gibi ortada bir yasa boşluğu bulunmadığı²³², mülkiyet hakkının, hâkimin kanun koyucu gibi hareket ederek hukuk yaratmasıyla sınırlandırılmayacağı, dolayısıyla bu çözümün elverişsiz olduğu da savunulmuştur²³³. **Oğuz'a** göre KHK m. 14'ün iptali sebebiyle SMK yürürlüğe girmeden açılan davaların reddedilmesi halinde, SMK döneminde aynı davaların yeniden açılması durumunda kesin hüküm itirazı dinlenmemelidir²³⁴.

Burada tartışma konusu olan bir diğer husus ise Kanunda düzenlenen 5 yıllık sürenin SMK'nın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle mi başlayacağı yoksa markanın sicile kaydedildiği tarihten mi başlayacağı sorusudur. Konuya ilişkin ilk görüş Kanunun yürürlüğe girdiği 10 Ocak 2017 tarihinden itibaren 5 yıllık sürenin başlayacağı yönündedir. Bu görüşün dayanağı ise SMK'nın yürürlüğe girdiği tarihte markanın kullanılması zorunluluğuna ilişkin mevcut bir hükmün bulunmaması, kanunların geçmişe yürütülemeyeceği, ileriye dönük uygulanmasının esas olduğu ve SMK'da markaların kullanılması hakkında önceki durumlara ilişkin geçici bir maddenin yer almaması gösterilmektedir²³⁵. 5 yıllık sürenin tescil tarihinden itibaren başlayacağı görüşüne göre KHK döneminde kullanma zorunluluğuna ilişkin düzenlemelerin yer aldığı ve dört günlük mevzuat boşluğunun sürenin SMK ile başlayacağı anlamına gelmediği, her ne kadar kanun koyucu SMK'nın geriye yürütüleceğine ilişkin bir hüküm getirmemişse de KHK dönemindeki kullanmama süresinin esas alınmamasının,

²³⁰ **Sönmez**, s. 282; **Oğuz**, s. 29; **Paslı**, Ali: "Anayasa Mahkemesi'nin MarKHK m.14'ü İptal Kararının Etkisi: Kullanmama Gereğesine Dayalı Hükümsüzlük/İptal Davaları Düşecek mi?", s. 542-543, www.turkticaretkanunu.net (E.T: 05.05.2024).

²³¹ **Sönmez**, s. 283; **Oğuz**, s. 28 vd.

²³² Mülkiyet hakkına KHK ile sınırlama getirilemeyeceği gerekçesiyle söz konusu hükmün AYM tarafından iptalinin bir kanun boşluğu oluşturmadığı yönünde bkz. **Merdivan**, s. 492.

²³³ **Merdivan**, s. 492; Ortada bir kanun boşluğu olduğu halde hâkimin hukuk yaratarak mülkiyet hakkına sınırlama getiremeyeceği yönünde bkz. **Çolak**, s. 999.

²³⁴ **Oğuz**, s. 27.

²³⁵ **Çağlar**, Kullanmama, s. 12; **Merdivan**, s. 488.

kullanılmayan markaların sicilden temizlenmesi amacıyla getirilen düzenlemelerle çelişeceği ifade edilmektedir²³⁶.

Konuya ilişkin Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi tarafından verilen ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi'nin istinaf incelemesinden geçen "...Kural olarak kanunlar geriye yürümez ve ileriye etkili olarak sonuç doğurur ise de TBMM'nin geçmişe etkili olacak şekilde kanun çıkarmasına da bir engel bulunmamaktadır. Her ne kadar 6769 sayılı SMK'da kullanmama nedeniyle iptal ve def'i haklarını düzenleyen kanun maddelerinin yürürlük tarihi konusunda özel bir düzenleme yapılmadığı için Resmi Gazete'de yayını tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği anlaşılmakta ise de, kanunun kabul tarihinin 22.12.2016 olduğu dikkate alındığında, mülga KHK'nın 14. maddesinin iptaline ilişkin AYM kararının 06.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle 14. maddenin bu tarihe kadar hukuki varlığını sürdürüyor olması karşısında, kanun koyucunun asıl amacının geçmişe etkili olacak şekilde kullanmama nedeniyle markanın iptalini öngördüğünün kabulünün gerektiği..." hükmü Yargıtay tarafından onanmıştır²³⁷. Böylelikle kanun koyucunun amacının SMK'da iptale ilişkin getirilen hükümlerin geçmişe etkili olacak şekilde uygulanması olduğu anlaşılmıştır.

II. MARKANIN İDARİ İPTALİ

1. Tanım

556 Sayılı KHK döneminin sona ermesiyle SMK ile getirilen bir diğer yenilik de markanın iptali yetkisinin 26. madde ile TÜRKPATENT'e verilmesi olmuştur. Ancak söz konusu yeniliğin, m. 192/1-a maddesi uyarınca SMK'nın yayım tarihinden 7 yıl sonra yürürlüğe gireceği ifade edilmiştir²³⁸²³⁹. Esasında bu değişiklik SMK'nın

²³⁶ Merdivan, s. 488; Çolak, s. 998; Karaca, s. 103.

²³⁷ Yargıtay Kararı, 11. HD., E. 2019/1765, K. 2019/4421, T. 17.01.2019, <https://www.lexpera.com.tr/ictihat/arama> (E.T: 03.04.2024).

²³⁸ SMK 192/1-a maddesinde SMK 26. maddesinin tamamının yayımından yedi yıl sonra yürürlüğe gireceğinin düzenlenmesinin eleştiriye açık olduğu, zira yalnızca iptal yetkisinin TÜRKPATENT

uyumlaştırılması sürecinde esas alınan AB Marka Direktif'in 45 ve 54. maddeleri ile Tüzük'ün 63. maddesine karşılık gelmesi bakımından yapılmış bir değişikliktir. Zira Direktif'in 45. maddesinin ilk fıkrasında *"Tarafların mahkemelere başvurma haklarına hallettirmeksizin, Üye Devletler, bir ticari markanın iptali veya geçersizliğinin beyanı için kendi ofisleri önünde etkili ve hızlı bir idari prosedür sağlayacaklardır."*²⁴⁰ denilmiş; 54. maddede ise üye devletlere, buna ilişkin iç hukuklarında düzenleme yapmaları için 14 Ocak 2023 tarihine kadar süre verilmiştir²⁴¹. Bu düzenlemeyle amaçlananın, markaların iptal sürecinin hızlı ve etkili bir şekilde yürütülmesi ve mahkemelerin de iş yükünün böylelikle azaltılması olduğu kabul edilmektedir²⁴². Bununla birlikte söz konusu hükmün yürürlüğe gireceği tarihe kadar olan süreçte SMK geçici 4. madde ile iptal yetkisinin, anılan maddedeki usul ve esaslara göre mahkemeler tarafından kullanılacağı ifade edilmişti. Böylece geçici 4. maddesi dolayısıyla 10.01.2024 tarihine kadar iptal talepleri mahkemeler tarafından dava yoluyla görülmekteydi. Aynı maddenin ikinci fıkrasında da söz konusu tarih itibarıyla yetki

tarafından kullanılmasını kapsadığı maddenin geri kalan bentlerinin mahkemeler tarafından gözetilerek karar verildiği dolayısıyla SMK 192/1-a ile mahkemelerin yargılama yaparken 26. maddede belirtilen usul ve esasları gözetmediğini belirten SMK geçici 4. madde arasındaki ilişkinin eleştiriyeye açık olduğu yönünde bkz. **Bektaş**, s. 224.

²³⁹ Kanunun 26.maddesinin 7 yıl sonra yürürlüğe girecek olması, bu süreçte ise iptal yetkisinin geçici 4.madde ile mahkemelere bırakılması durumunda hukuken yürürlükte olmayan kanun hükmünün mahkemeler tarafından nasıl uygulanacağı hususundaki eleştiri için bkz. **Tekinalp, Ünal**: "Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Öne Çıkan Yenilikleri" içinde, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu (9-10 Mart 2017), editör Feyzan Hayal Şehirali Çelik, Ankara, 2017, s. 33.

²⁴⁰ Orijinal haliyle: *"Without prejudice to the right of the parties to appeal to the courts, Member States shall provide for an efficient and expeditious administrative procedure before their offices for the revocation or declaration of invalidity of a trade mark..."*

²⁴¹ Article 54/1: *"Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with Articles 3 to 6, Articles 8 to 14, Articles 16, 17 and 18, Articles 22 to 39, Article 41, Articles 43 to 50 by 14 January 2019. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions to comply with Article 45 by 14 January 2023. They shall immediately communicate the text of those measures to the Commission."*

²⁴² **Akın**, Elif Betül: "Sınai Mülkiyet Kanunu'nda Marka Tescil Süreçlerine İlişkin Düzenlemeler ve Yenilikler" içinde, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu (9-10 Mart 2017), editör Feyzan Hayal Şehirali Çelik, Ankara, 2017, s. 197; İptal yetkisinin TÜRKPATENT'e hükümsüzlük yetkisinin mahkemeye verilmesinin yerinde olmadığı, iptal durumlarının, eskiden olduğu gibi yargılama yetkisi altında olması gerektiği, bu konuların incelenmesi, gerektiğinde bilirkişi raporu, keşif veya defter incelemesi gibi yöntemlerle yapılması ve doğrultuda karar verilmesi, bu meselelerin de temelinde yargılama sürecini gerektirdiği, mahkeme olmayan kuruluşların bilirkişi raporu veya keşif gibi işlemleri gerçekleştirmesi mümkün olmadığından, şimdiden verilen iptal kararlarının dava konusu olacağı, bu durumda, mahkemelerin iş yükünün azalmak yerine artacağı ve söz konusu hükmün Anayasa'nın 36. maddesinde belirtilen yargılamanın mahkemelerde olması ilkesine aykırı olduğu yönünde aksi görüş için bkz. **Ozan** Can: "6769 Sınai Mülkiyet Kanunu'na Göre Markanın İdari Kararla İptalinin Anayasa'ya Aykırılığı", TFMD, C. 5, S. 1 (2019), s. 42-46.

Kurum'a gese dahi mahkemelerde derdest olan davaların mahkemeler tarafından sonuçlandırılacağı zenlenmiřtir. Zira Kurum'un yargılama yetkisi bulunmadığı da gz nne alındığında davaların devredilmesi hukuken mmkn bulunmamaktadır²⁴³.

Bu tezin yazıldığı tarih itibariyle bahsi geen hkm yrrlęe girmiř bulunmaktadır. Fakat hkmn yrrlęe girdięi tarihe kadar iptal yetkisinin mahkemelerde olduęu gzetildięinde, Kurum'un idari iptal srecinin henz ok yeni olması ve Kurum'un bu prosedr, mahkemelerin izledięi usul ve esaslara paralel olarak yrteceęi kanaatinde olmamız sebebiyle ařaęıda markanın iptalinin dava yoluyla grlmesi srecinde benimsenen esaslara ve yargı kararlarına da deęinilecektir.

2. AB Hukukunda Markanın İdari İptali

SMK'yla getirilen markanın idari iptalinin temelini oluřturan dzenlemeler esas olarak Tzk'n 58. maddesinde yer alan iptal sebeplerine iliřkin olarak 62-64. maddelerinde ve AB Marka Ynetmelięi'nin²⁴⁴ 12 ve 20. maddeleri arasında yer almıřtır. Tzk'e gre, bir Avrupa Birlięi Topluluk markasının iptal edilmesi Avrupa Birlięi Fikri Mlkiyet Ofisi (EUIPO) nezdinde verilebilecek bir idari karar ile mmkn kılınmıřtır²⁴⁵. ncelikle markanın, Ofis nezdinde bir talep olmadan iptal edilemeyeceęi benimsenmiřtir²⁴⁶. Bařvurular Ofis nezdindeki İptal Blm²⁴⁷ tarafından incelenir. İptal bařvurularının yazılı yapılması gerekmekte olup elektronik ortamda bařvuru yapılması da mmkn kılınmıřtır²⁴⁸. Bařvuruda bulunabilecek kiřiler Tzk'n 63/1-a. maddesinde mutlak ret sebeplerine dayalı olarak hkmszlk talepleri ile iptal talepleri

²⁴³ **Bahadır**, Zeynep: "Markaların İdari İptal Prosedr". Ankara Barosu Dergisi 75, S. 4, Ocak 2018, s. 84.

²⁴⁴ OJ, L. 104, 24.04.2018 (Commission Delegated Regulation (EU) 2018/625 of 5 March 2018 supplementing Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council on the European Union trade mark, and repealing Delegated Regulation (EU) 2017/1430). Kısaca "AB Marka Ynetmelięi" ya da "EUTMDR" olarak anılacaktır.

²⁴⁵ EUTMR, m. 58/1, m. 63/1.

²⁴⁶ EUIPO Guidelines, Part D, Section 1, s. 7.

²⁴⁷ "'Cancellation proceedings' and are managed in the first instance by the **Cancellation Division**.", EUIPO Guidelines, Part D, Section 1, s. 6.

²⁴⁸ EUIPO Guidelines, Part D, Section 1, s. 8.

bakımından ortak olarak sayılmıştır. Buna göre gerçek kişiler ile üreticilerin, servis sağlayıcıların, hizmet tedarikçilerinin, tacirlerin veya tüketicilerin çıkarlarını temsil etmek amacıyla kurulmuş, kendi yasasına göre yetkisi olan tüzel kişiler, herhangi bir grup veya kuruluş tarafından talepte bulunulabilir.

Ofis başvurunun kabul edilebilirliğini incelemekten önce ücretin ödenip ödenmediğini inceler, ücret ödeninceye kadar iptal başvurusu yapılmış sayılmaz²⁴⁹. AB Marka Yönetmeliği'nin 15/1. maddesinde de bu husus *“Ofis başvuru sahibini kendisi tarafından belirlenen süre içerisinde ücreti ödemeye davet edecektir. Belirlenen süre içerisinde gerekli ücretin ödenmemesi halinde Kurum, iptal veya hükümsüzlük başvurusunun yapılmamış sayılacağını başvuru sahibine bildirir...”* şeklinde ifade edilmiştir. İptal başvurusunun neleri içermesi gerektiği AB Marka Yönetmeliği'nin 2/2. maddesinde şu şekilde sayılmıştır:

“a) İptali veya geçersizlik beyanının talep edildiği AB ticari markasının tescil numarası ve sahibinin adı;

(b) (AB) 2017/1001 sayılı Tüzüğü'nün 58, 59, 60, 81, 82, 91 veya 92. maddelerinde belirtilen ilgili gerekliliklerin yerine getirildiğine ilişkin başvurunun dayandığı gerekçeleri ifade eden beyan;

(c) Başvuru sahibiyle ilgili olarak:

(i) (AB) 2018/626 sayılı Uygulama Tüzüğü Madde 2(1)(b) uyarınca başvuru sahibinin kimliği;

(ii) başvuru sahibinin bir temsilci atadığı veya (AB) 2017/1001 sayılı Tüzüğü'nün 119(2) Maddesi anlamında temsilin zorunlu olduğu durumlarda, Madde 2(1) uyarınca temsilcinin adı ve iş adresi;

²⁴⁹ EUTMR, m. 63/2; EUTMDR, m. 5/1; EUIPO Guidelines, Part D, Section 1, s. 8.

(d) *İptal veya geçersizlik beyanının talep edildiği mal veya hizmetlere ilişkin belirtilmesi; bu beyanın yokluğunda, başvurunun, itiraz edilen AB ticari markasının kapsadığı tüm mal veya hizmetlere yönelik olduğu kabul edilecektir.*”

Ardından Ofis başvurunun kabul edilebilirliğini inceler. Eğer sonradan giderilemeyecek bir mutlak kabul edilemezlik hali²⁵⁰ söz konusu değil ise başvurudaki eksiklikleri gidermeleri için taraflara 2 aylık bir kesin süre verilir²⁵¹. Mutlak kabul edilemezlik durumları şöyle sayılmıştır: *“İptal başvurusu yapılan markanın tescilli olmaması, başvuruya konu markanın koruma süresinin dolmuş olması ya da başvurudan önce hâlihazırda iptal edilmiş veya hükümsüz kılınmış olması, aynı konuda kesin hüküm bulunması, talep sahibinin aynı markanın hükümsüzlüğü için daha önce başka önceki haklara dayalı olarak başvuru yapmış olması, kullanmamaya dayalı olarak talepte bulunulması durumunda marka beş yıldan daha az süredir markanın tescilli olması, başvurunun yanlış dilde yapılması, iptali talep edilen markanın hangi marka olduğunun tespit edilememesi, hangi iptal sebebine dayalı olarak başvuru yapıldığının tespit edilememesi, talepte dayanan önceki hakların/markaların tespit edilememesi...”*²⁵². Başvuruyu destekleyici delil ve belgeler de başvuruyla birlikte Ofis’e sunulabilir²⁵³. Şekli incelemenin ardından markanın iptali başvurusu kabul edilebilir ise, marka sahibine bildirimde bulunur²⁵⁴. Başvurunun kabul edilmesinin ardından Ofis, gerekli gördüğü sıklıkta tarafları beyanlarını almak için davet eder ve iptal başvurusunun çekişmeli kısmı başlar²⁵⁵. Bu süreçte başvuruda bulunan kişiler iddialarını destekleyici belge ve delilleri çekişmeli kısım sona erene kadar sunabilir²⁵⁶. Bu hükmün amacı, iptalin, markanın geçerliliğine itiraz bakımından son çare olması göz önüne alındığında, başvuranın özellikle marka sahibinin itirazlarına yanıt olacak bilgi ve

²⁵⁰ “Absolute admissibility requirements”.

²⁵¹ EUIPO Guidelines, Part D, Section 1, s. 9-11.

²⁵² EUTMDR, m. 12; EUIPO Guidelines, Part D, Section 1, s. 12,13.

²⁵³ EUTMDR, m. 16/1-a; EUIPO Guidelines, Part D, Section 1, s. 20.

²⁵⁴ EUIPO Guidelines, Part D, Section 1, s. 19.

²⁵⁵ EUTMR, m. 64/1; EUTMDR, m. 17/1; EUIPO Guidelines, Part D, Section 1, s. 22.

²⁵⁶ EUTMDR, m. 16/1.

belgeleri sunması bakımından iptal yargılamalarına göre daha fazla esneklik sağlanmasıdır²⁵⁷. Dikkat edilmesi gerekir ki iptal başvurusu kullanmama nedeniyle markanın iptali gerekçesiyle yapılmışsa delil sunması gereken taraf marka sahibidir²⁵⁸.

İptal incelemesi sonucunda markanın iptaline karar verilmesi halinde bu karar, kural olarak iptal başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren etkili olur. Ancak talep üzerine iptal sebebinin ortaya çıktığı tarihten itibaren de etki doğurmasına karar verilebilir²⁵⁹.

İptal başvurusunda bulunan, inceleme sırasında her zaman iptal talebini geri çekebilir²⁶⁰. Bununla birlikte eğer marka sahibi inceleme sırasında markasına yapılan itirazları kısmen ya da tamamen kabul ederse Ofis, başvurana bu durumu bildirir. Başvuran, iptal talebini geri çektiğini bildirirse inceleme kapatılır. Ancak herhangi bir bildirimde bulunmazsa incelemeye devam edilir ve bir karar verilir²⁶¹.

Ofis'in markanın iptaline ilişkin verdiği kararlara karşı EUIPO Temyiz Kurulu'na itiraz edilebilir²⁶². EUIPO Temyiz Kurulu uyuşmazlığı daha fazla inceleme yapılması için kararı veren daireye iade edebilir²⁶³. Temyiz Kurulu'nun kararlarına karşı ise genel mahkemede (General Court) dava açılabilir²⁶⁴.

3. Türk Hukukunda Markanın İdari İptali

3.1. Genel Olarak

TÜRKPATENT markanın idari iptalini "Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" adı altında bir mevzuat değişikliği öngörerek, idari iptal müessesesinin işleyişine ilişkin usul ve esasları belirlemeyi planlamaktadır. Taslak metin, 20 Ekim 2023 tarihinden 3 Kasım

²⁵⁷ EUIPO Guidelines, Part D, Section 1, s. 21.

²⁵⁸ EUTMDR, m. 19/1; EUIPO Guidelines, Part D, Section 1, s. 23.

²⁵⁹ EUTMR, m. 62/1.

²⁶⁰ EUIPO Guidelines, Part D, Section 1, s. 32.

²⁶¹ EUIPO Guidelines, Part D, Section 1, s. 30-31.

²⁶² EUTMR, m. 103.

²⁶³ EUTMR, m. 71/1.

²⁶⁴ EUTMR, m. 72/1.

2023 tarihine kadar halkın görüşüne açılmıştı. Taslak Yönetmelik Değişikliği'nde "İptal Talebi" başlığı altında düzenlenen 30/A hükmü idari iptal başvurularını detaylarıyla ele almaktadır. Bahse konu yönetmelik değişikliği taslağını, iptal başvurusunun tarafları, ispat yükü ve diğer usuli konuları aşağıda inceleyeceğiz.

3.2. İdari İşlemlerle Bir Mülkiyet Hakkı Olan Markanın Sona Erdirilip Erdirilemeyeceği Sorunu

Sınai mülkiyet haklarından biri olan marka, gayri maddi bir haktır²⁶⁵. Herhangi bir hizmet ya da ürün üzerinde kullanılan marka, o hizmet ya da ürünün tükenmesiyle yok olmaz, tükenmez²⁶⁶. Marka aynı zamanda sahibine inhisari yetkiler verir. Bunun sonucu olarak da bu hakkın ihlal edilmesi halinde belirli yaptırımlar öngörülmüştür²⁶⁷. Yukarıda Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararında da bahsedildiği üzere aynı zamanda bir mülkiyet hakkıdır. Bu mülkiyet hakkı marka sahibine münhasıran kullanma yetkisi tanıyan bir tür fikri mülkiyet hakkının konusudur²⁶⁸. Öyleyse mülkiyet hakkı nasıl sonlandırılabilir? TÜRKPATENT idari işlemle tescilli markayı sona erdirebilir mi?

Anayasa'nın²⁶⁹ 35. maddesinde düzenlenen mülkiyet hakkı aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca ancak kamu yararı amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. Yine Anayasa'nın 13. maddesinde temel hak ve özgürlüklere kanunla getirilecek sınırlandırmaların, Anayasa'nın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamayacağı ifade edilmiştir. Dolayısıyla buradan çıkan ilk sonuç sınırlandırmanın kanuni bir dayanağı olması gerekliliğidir²⁷⁰. Şekli anlamda kanunla düzenlenmesi gerekliliği alt derece düzenleyici işlemlerle (yönetmelik, tüzük vb.) kanunun öngördüğü çerçevenin değiştirilemeyeceği

²⁶⁵ Oğuz, s. 27.

²⁶⁶ Karaca, s. 14.

²⁶⁷ Bozbel, Savaş: Fikri Mülkiyet Hukuku, On İki Levha, İstanbul, Eylül 2015, s. 371.

²⁶⁸ Yasaman, s. 190.

²⁶⁹ RG, 09.11.1982, S. 17863.

²⁷⁰ Gemalmaz, H. Burak: "Mülkiyet Hakkı- Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru El Kitapları Serisi-6", Nisan 2018, s. 118, <https://anayasa.gov.tr> (E.T: 01.06.2024).

anlamına gelir. Ancak yetkili makamlarca bu sınırlar çerçevesinde düzenlemeler yapılabilir²⁷¹.

Mülga KHK döneminde TÜRKPATENT'in böyle bir yetkisi olmadığı ifade edilmekteydi²⁷². Yargıtay da 10.02.2000 tarihli bir kararında “...*Türk Patent Enstitüsü bundan sonra tescil edilmiş bir marka statüsünü kazanmış olan markalar üzerinde yeniden inceleme yaparak o markanın hukukunu ihlal edecek şekilde karar alamaz. Dairemizin konuya ilişkin 3.6.1999 gün ve 1999/2118-4802 sayılı kararında da değinildiği gibi; bu şekilde kesinleşmiş ve tescil yapılmış bir markanın her ne sebep olursa olsun mevcut yasal düzenlemeye göre, tescili yapan kuruluşça re’sen iptali ve terkinini mümkün olamaz. Nitekim doktrinde de bu görüş benimsenmiş bulunmaktadır...*”²⁷³ ifadesiyle TÜRKPATENT'in böyle bir yetkisi bulunmadığını kabul etmekteydi. AYM’nin de kararında ifade ettiği gibi bir mülkiyet hakkının KHK ile sınırlandırılması hukuka aykırıdır, ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlandırılabilir²⁷⁴. Dolayısıyla KHK ile temel hakların sınırlandırılması mümkün değildi. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 26/1 hükmünde talep üzerine Kurum tarafından markanın iptaline karar verebileceği hükmüyle mülkiyet hakkı olan marka hakkının Kurum tarafından sonlandırılabilmesi yetkisi kanunla düzenlenerek konuya ilişkin “kanuni dayanak” tartışmaları son bulmuştur. Ancak halen idari bir makamın, bir temel hak ve özgürlük olan mülkiyet hakkını sonlandırıp sonlandıramayacağı tartışmaları tam olarak cevaplanmış değildir. Kanaatimizce mülkiyet hakkının sonlandırılmasının idari bir makamca verilecek bir kararla gerçekleştirilmesi bir bütün olarak sorunlu bir husus olarak gözükse de SMK’da öngörülen markanın idari iptalinin “mülkiyet hakkının toplum yararına kısıtlanması için bir kamu yararı” olarak kabul

²⁷¹ Gemalmaz, s. 119.

²⁷² Arkan, Marka, s. 166.

²⁷³ Yargıtay Kararı, 11. HD., E. 2000/226, K. 2000/1196, T. 10.02.2000, <https://www.lexpera.com.tr/ictihat/arama> (E.T: 03.04.2024).

²⁷⁴ AYM, E.2013/147, K.2014/75, T.09.04.2014, <https://normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr> (E.T:03.04.2024).

edilmesinin önünde bir engel bulunmamaktadır. Kaldı ki Kanunda öngörülen 5 yıllık süre, anayasal hakka kanunla yapılan ölçülü bir müdahale olarak da değerlendirilebilir. Dolayısıyla TÜRKPATENT'in vereceği idari kararların esasında kanunun uygulanması olarak kabul edilmesinin yanı sıra, kararlara karşı gerek YİDK'ya itiraz edebilme gerekse kararların iptali için yargı yoluna başvurma hakkının öngörülmüş olması yeterli bir güvence olarak değerlendirilebilir²⁷⁵.

3.3. İptalin Talep Edilmesi

Taslak Yönetmelik Değişikliği madde 30/A'nın 3. fıkrasına göre iptal talebi, tescilli markanın iptaline ilişkin gerekçelerin ilgili mevzuattaki madde, fıkra ve bent karşılıklarının belirtildiği imzalı iptal talep formu ile Kurum'a yapılır. İptal talebinin incelenmesi için talep ile birlikte ücretin ödenmesi ve ücretin ödendiğine ilişkin bilginin Kurum'a sunulması zorunludur. İptal taleplerinin incelenmesi için talep formunda yer alması gereken bilgiler 4. fıkra da şöyle sıralanmıştır:

a) İptali talep edilen markanın tescil numarası:

Kanunda ifade edildiği şekilde kullanılmayan marka, başvuru olmadan sicilden re'sen terkin edilemez, iptali hususunda karar alınması gerekir²⁷⁶. Her şeyden önce markanın iptalinin talep edilebilmesi için söz konusu marka, markalar sicilinde tescilli olmalıdır²⁷⁷. Yargıtay da iptali talep edilen markanın tescil belgesinin marka sahibi tarafından mahkemeye sunulması veya TÜRKPATENT'ten getirilmesi gerektiğini ifade etmekteydi²⁷⁸. Davanın açıldığı tarihte henüz tescilli olmayan ancak ilk duruşmaya kadar tescil edilmiş markalar bakımından ise Yargıtay, tescil ile markanın sağladığı

²⁷⁵ **Tutal**, Kamber Ozan: "Mülkiyet Hakkının Ceza Hukuku Yoluyla Sınırlandırılması" Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2019, s. 40.

²⁷⁶ **Dirikkan**, s. 263; **Yördem**, s. 136; Markanın kesintisiz beş yıl kullanılmaması nedeniyle tescilin kendiliğinden geçersiz duruma geleceği ve bu yönde mahkeme kararı alınmasına gerek olmadığı yönünde bkz. **Dirikkan**, s. 263, dn. 160.

²⁷⁷ **Çolak**, s. 1015.

²⁷⁸ Yargıtay Kararı, 11. HD., E. 2011/8372, K. 2012/15857, T. 11.10.2012, <https://www.lexpera.com.tr/ictihat/arama> (E.T: 04.04.2024).

hakların üçüncü kişilere karşı ileri sürülebileceğini kabul etmekte olup “...tescil tarihi dolaylı bir şekilde de marka hakkı sahibine karşı hükümsüzlük davasının açılabileceği tarihi belirtmektedir. Gerçekten de henüz sahibine sağladığı haklar oluşmamışken, başvuru aşamasında bulunan bir marka hakkında hükümsüzlük davasının açılması kural olarak mümkün olmayıp...” ifadesiyle dava şartının gerçekleşmediği görüşündeydi²⁷⁹. Bu görüş, markanın, davanın ilk aşamalarında tescil belgesi alması halinde usul ekonomisine uygun olarak davanın görülmeye devam etmesi gerektiği yönünde eleştirilmiştir²⁸⁰. Kanaatimizce markanın tescil olduğu tarih itibarıyla kullanma külfeti doğacağından, henüz tescil aşamasında olan ya da tescili yeni gerçekleşmiş marka bakımından kullanmama nedeniyle iptalin incelenmesi mümkün görünmemektedir. Bununla birlikte eğer bir markanın yıllık ücretleri ödenmediği için marka, geçici olarak korumasını kaybetmiş ve hükümden düşmüşse, bu durumda kayıtlı bir marka mevcut olmadığı için tescilin iptali talep edilemez. Talep edilse bile reddedilmesi gerekir²⁸¹. İptal incelemesinin artık Kurum tarafından yapılacak olması ile tescil belgesinin getirtilmesi hususu da önemini yitirmiştir. Kaldı ki bu fıkra ile başvurudan tescil numarası talep edildiğinden tescilsiz bir markanın iptalinin talep edilemeyeceği sonucuna ulaşmak da mümkündür.

b) Talep sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri;

Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in²⁸² 3. maddesinin e bendi uyarınca iletişim bilgileri “Adres bilgileri ile varsa elektronik posta adresi, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarası gibi temasa geçilmesine elverişli bilgileri...”, g bendi uyarınca kimlik bilgileri ise “Gerçek kişiler için adı, soyadı, Türk vatandaşı ise T.C. kimlik numarası; tüzel kişi ise adı veya ticaret unvanı ile vergi

²⁷⁹ Yargıtay Kararı, 11. HD., E. 2010/3497, K. 2012/3268, T. 06.03.2012, <https://www.lexpera.com.tr/ictihat/arama> (E.T: 04.04.2024).

²⁸⁰ Çolak, s. 1016.

²⁸¹ Çolak, s. 1017.

²⁸² RG, 24.04.2017, S. 30047.

numarasını, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının adı ve vergi numarasını, kimlik bilgisi marka vekili veya patent vekiline ilişkin ise ayrıca vekil Sicil numarasını...” ifade eder.

c) Talep vekil aracılığıyla yapılıyorsa vekilin kimlik ve iletişim bilgileri:

SMK’nın 160. maddesinin ilk fıkrasında gerçek veya tüzel kişiler ile bu kişiler tarafından yetkilendirilmiş sicile kayıtlı marka veya patent vekillerinin²⁸³ Kurum nezdinde işlem yapabileceği ifade olunmuştur. Kural olarak Türk Vatandaşları ve Türkiye’de ikamet eden kişilerin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki işlemler için vekil atama zorunlulukları yoktur. İlgili kişiler, isterlerse TÜRKPATENT ile ilgili işlemlerini doğrudan kendileri de yürütebilirler. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca TÜRKPATENT nezdinde başvuru yapacak hak sahibi tüzel kişilerin bu işlemleri vekil atamaksızın kendilerinin takip etmesi halinde, bu işlemler ancak yetkili organları tarafından yetkilendirilmiş kişi veya kişilerce yürütülebilir. SMK m. 160/3 uyarınca ikametgâhı yurtdışında bulunan kişiler ancak vekiller aracılığıyla temsil edilirler. Mevzuatın açık hükmü uyarınca markanın iptali için Kurum’a başvurabilecek yetkili kişi marka vekilidir. Avukatlara açıkça bu yetkinin verilmemiş olduğu gözetildiğinde ancak Kurum kararlarının iptali için mahkemelere başvurulması halinde avukatların vekil olabilmesi söz konusu olacaktır.

ç) İptal talebinin ilgili mevzuattaki madde, fıkra ve bent karşılıkları belirtilmek suretiyle gerekçeleri ve Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi dışındaki gerekçelere ilişkin bilgi veya belgeler:

²⁸³ Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in 3. maddesinin j bendinde marka vekili “Marka, tasarım ve coğrafi işaret ile geleneksel ürün adlarına ilişkin konularda hak sahiplerini Kurum nezdinde temsil eden kişiler”, n bendinde patent vekili “Patent, faydalı model ve tasarım haklarına ilişkin konularda hak sahiplerini Kurum nezdinde temsil eden kişiler” olarak tanımlanmıştır.

Taslak Yönetmelik Değişikliğinin 11. maddesi uyarınca Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik'in 29. ve 30. maddesinin bu maddeye aykırı olmayan hükümleri niteliğine uygun olduğu ölçüde iptal talepleri hakkında da uygulanacağı ifade olunmuştur. Yönetmelik'in 29. maddesinde kullanımın ispatı, 30. maddesinde ise kullanım ispatı için sunulacak deliller düzenlenmiştir. Söz konusu konu önemi itibarıyla aşağıda "Kullanımın İspatı" başlığında detaylarıyla ele alınacaktır.

d) Ücretin ödendiğine ilişkin bilgi:

SMK m. 2/1-j uyarınca ücret, Kanun kapsamında yer alan hizmetlere ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre Kurum tarafından belirlenen varsa vergi ve harç dâhil ücreti ifade eder. TÜRKPATENT'in sitesinde yayınlanan 2024 yılı marka işlem ücretleri tablosuna göre 2024 yılı markanın iptali talebi ücreti 19.560 TL olarak belirlenmiştir.

AB hukukuna paralel olarak hukukumuzda da başvuru ücretinin ödenmemesi ve formda yer alan bilgilerin eksikliği halinde talepler doğrudan yapılmamış sayılacaktır²⁸⁴.

e) İptal talebine konu mallar veya hizmetler:

Markanın kullanılmama nedeniyle iptalinin markanın konu olduğu birtakım mal ve hizmetler bakımından söz konusu olabileceği yukarıda ifade edilmişti. Dolayısıyla iptal başvurusunda bulunan taraf, tescilli markanın ciddi olarak kullanılmaması iddiasının mal ve hizmetlerin tamamı için mi yoksa yalnızca bir kısım ürünler bakımından mı söz konusu olduğunu başvurusunda göstermelidir.

²⁸⁴ Taslak Yönetmelik Değişikliği, m. 30/A-5.

Yine AB hukukunda öngörülen mutlak kabul edilemezlik halleri Yönetmelik'in 9. fıkrasında yer bulmuştur. Buna göre iptali istenen markanın, talep tarihinde tescilli olmaması, marka hakkının sona ermiş olması veya Kanunun 26. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sunulan iptal taleplerinde markanın en az beş yıldır tescilli olmaması halinde, Kurum iptal talebinin reddine karar verir.

3.4. İptal Usulü

SMK'nın 26/7. maddesinde *“İptal talepleri, iptali istenen markanın sahibine tebliğ edilir. Marka sahibi bir ay içinde talebe ilişkin delillerini ve cevaplarını Kurum’a sunar. Söz konusu bir aylık süre içinde talep edilmesi hâlinde Kurum bir aya kadar ek süre verir. Kurum gerekli gördüğü takdirde ek bilgi ve belge sunulmasını isteyebilir. Kurum, iddia ve savunmalar ile sunulan deliller çerçevesinde dosya üzerinden kararını verir.”* yer alan iptal talebinin kabulü halinde izlenecek usule ilişkin madde, Yönetmelik Değişikliği'nin 7. ve 8. fıkralarında da benzer olarak yer almıştır. Anılan fıkralara göre Kurum'a gerekli bilgi ve belgeleri sunmaları için marka sahiplerine 1 aylık bir sürenin verileceği, söz konusu bir aylık süre içinde talep edilmesi hâlinde Kurum bir aya kadar ek süre vereceği, süresinde sunulmayan bilgi ve belgelerin Kurum tarafından dikkate alınmayacağı ifade olunmuştur²⁸⁵. Hükmün lafzı itibariyle talep edilmesi halinde Kurum'un ek süre verme bakımından takdir yetkisinin bulunmadığı ancak üst sınır itibariyle 1 aya kadar verilecek sürenin miktarında takdir hakkı olduğu anlaşılmaktadır²⁸⁶. Kurum gerekli gördüğü takdirde, ek bilgi ve belge sunulması veya bunlarla ve gerekçelerle ilgili açıklamada bulunulması için taraflara bir aylık süre verebilir. Bu süre içinde istenilen ek bilgi, belge ve açıklamaların sunulmaması halinde

²⁸⁵ Taslak Yönetmelik Değişikliği, m. 30/A-7.

²⁸⁶ Akarsu, Mine: Marka Hukukunda İdari İptal, Lykeion, Ankara, Eylül 2019, s. 38.

iptal talebi, mevcut bilgi ve belgeler kapsamında dosya üzerinden değerlendirilir. Süresi içerisinde sunulmayan bilgi, belge ve açıklamalar Kurum tarafından dikkate alınmaz²⁸⁷.

Taslak Yönetmelik Değişikliği m. 11'in yollamasıyla SMKUDY'nin 30/5. maddesi uyarınca delillerin süresinde, sırasıyla ve düzenli sunulması sorumluluğunun taraflara ait olacağı, niteliği, içeriği ve itiraz konusu marka ile bağlantısı açıkça anlaşılmayan, okunaklı olmayan, düzenli şekilde tasnif edilmeyen, liste halinde sunulmayan ve iddialarla ilişkilendirilmemiş deliller hakkında söz konusu eksikliklerin giderilmesi için Kurum tarafından bir aylık süre verileceği ve bu süre içinde eksikliklerin giderilmemesi halinde söz konusu deliller itiraz incelemesinde dikkate alınmayacağı ifade edilmiştir.

Yine bir başka husus mahkemeler tarafından yapılan keşif, bilirkişi incelemesi, belirli bilgi ve belgelerin getirilmesi gibi hususların Kurum tarafından nasıl uygulanacağıdır²⁸⁸. Söz konusu Taslak Yönetmelik Değişikliği henüz son halini almış değildir. Kurum halen markanın iptali başvurularını ön başvuru olarak almakta olup yukarıda ifade edilen sorulara nasıl aksiyon alacağı da belirsizliğini korumaktadır. Kurumca markanın idari iptaline ilişkin kurulacak yeni bir inceleme komisyonu ile başvurular incelenecek olup Kurum içerisinde yer alan marka uzmanları aracılığıyla bilirkişi incelemelerini yerine getireceği düşüncesindeyiz. SMK m. 26/7 uyarınca Kurum, incelemelerini tarafların sunduğu bilgi ve belgeler ile dosya üzerinden yapacaktır.

Son olarak başvuruda bulunan kişinin iptal talebini geri çekmesi durumuna da Taslak Yönetmelik Değişikliği'nin 33. maddesinde değinilmiştir. İptal talebi, Kurum tarafından iptal hakkında karar verilmeden önce geri çekilebilir. AB hukukundaki düzenlemeye benzer olarak iptale ilişkin karar verilene kadar başvuru sahibi talebini her zaman geri çekebilir.

²⁸⁷ Taslak Yönetmelik Değişikliği, m. 30/A-8.

²⁸⁸ **Doğan Alkan**, Güldeniz/ **Evren**, Cansu: "Türk Patent ve Marka Kurumu Nezdinde Marka İptal Prosedürü", <https://gun.av.tr> (E.T: 08.05.2024).

3.5. İptal Talebinin Tarafları

3.5.1. İptal Talebinde Bulunan

Yukarıda söz edildiği üzere mülga 556 sayılı KHK döneminde markanın iptali ve hükümsüzlük halleri aynı maddede düzenlenmekteydi. Dolayısıyla bu davaları açabilecek kişiler de tek bir maddede sayılmıştır. KHK'nın 43. maddesinde iptal davasını açabilecek kişiler; zarar gören kişiler, Cumhuriyet Savcıları ve ilgili resmi makamlar olarak düzenlenmekteydi. SMK'nın yürürlüğe girmesinin ardından iptal davasını açabilecek kişiler ile hükümsüzlük davasını açabilecek kişiler ayrı maddelerde düzenleme alanı bulmuştur. 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 63. maddesinde markanın iptali nedenlerini içeren 58. madde çerçevesinde başvuruda bulunmak isteyen kişiler "*gerçek kişiler ile üreticilerin, servis sağlayıcıların, hizmet tedarikçilerinin, tacirlerin veya tüketicilerin çıkarlarını temsil etmek amacıyla kurulmuş, kendi yasasına göre yetkisi olan tüzel kişiler, herhangi bir grup veya kuruluş tarafından talepte bulunulabilir.*" olarak ifade edilmiştir. Söz konusu ifade SMK'nın 26/2. maddesinde bu şekilde karşılık bulmamış yalnızca "ilgili kişiler" denilmekle yetinilmiştir. İdari iptalin TÜRKPATENT yetkisine geçmesiyle birlikte davacı sıfatı "*iptal talebinde bulunan*" olarak anılacaktır²⁸⁹. Ancak Taslak Yönetmelik Değişikliği'nin ilk fıkrasında da iptale ilişkin taleplerin "ilgili kişilerce" Kurum'a yapılacağı ifade edilmiştir. Bu ifadeden ne anlaşılması gerektiği açık değildir. Dolayısıyla Kanunda iptal davaları için öngörülen davacı sıfatının idari iptal başvuruları bakımından da kıyasen yorumlanması gerekmektedir.

Öğretide ilgili kişiler kavramından kimlerin anlaşılması gerektiği hususunda her bir iptal hali için ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir²⁹⁰. Bundan başka

²⁸⁹ Bahadır, İptal, s. 90.

²⁹⁰ Çolak, s. 1031.

mülga 556 sayılı KHK döneminde zarar gören kişi kavramının geniş yorumlanarak bir marka tescilinden dolayı zarar gören, zarar görme tehlikesi altında bulunan, söz konusu markayı kullanma imkânı haksız biçimde kısıtlanan yahut kısıtlanma tehlikesi altında bulunan gerçek ve tüzel kişilerin anlaşılması gerektiğinin ifade edilmesinden²⁹¹ hareketle öğretide SMK 26/2. maddesinde yer alan ilgili kişiler kavramından markanın kullanılmaması nedeniyle iptal edilmesinde menfaati olan kişilerin anlaşılması gerektiği ifade edilmektedir²⁹². Yine mülga 556 sayılı KHK döneminde zarar gören kişi belirlenirken madde metninde geçen zarar kavramının geniş anlamda bir menfaatin zedelenmesi, bir özgürlüğün kısıtlanması olarak görülmesi gerektiği belirtilmiştir²⁹³. İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, dava konusu markanın sicilde belirtilen tüm emtialar için kullanılmadığı ve markanın kullanılmayan emtialar bakımından kısmi hükümsüzlüğüne karar verilmesinin talep edildiği bir uyuşmazlıkta tescil başvurusu reddedilen davacının, markasının tescili engellendiğinden, zarar gören sıfatına sahip olduğu yönünde karar vermiştir²⁹⁴. Yargıtay da bir kararında²⁹⁵ bu duruma “...zarar gören kavramının geniş yorumlanmak suretiyle bu kavram içerisine sadece hükümsüzlüğü gereken bir markanın kullanımı dolayısıyla malvarlığında bir azalma meydana gelmiş kişiler değil bir menfaati veya hakkı halele uğramış tüm kişiler dahil edilmelidir. Bir başka deyişle zarar gören kişinin, mutlaka tecilli marka sahibi olması gerekmemektedir...” şeklinde bir yorum getirmiştir. Mülga KHK’nın 42/1- c maddesi uyarınca açılacak bir davada markanın iptalinin -Cumhuriyet savcıları, ilgili resmi makamlar dahil olmak üzere- herkes tarafından istenebileceğine ilişkin kabuller de söz

²⁹¹ Tekinalp, s. 437; Kaya, Marka, s. 332.

²⁹² Çoşgun, Gizem: “Markanın İptalinde Uygulanacak Usule İlişkin 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu m. 26 ile Geçici m.4 Hükümlerinin Değerlendirilmesi”, THD, C. 14, S. 152, s. 4, <https://jurix.com.tr> (E.T: 08.05.2024).; 556 sayılı KHK döneminde de “zarar gören kişiler” kavramından markanın iptalinde hukuki yararı bulunan kişilerin anlaşılması gerektiği ifade edilmiştir. (Dirikkan s. 266, dn. 170.).

²⁹³ Bozgeyik s. 477.

²⁹⁴ İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, E.2003/24, K. 2004/272, T.13.05.2004, <https://www.lexpera.com.tr/ictihat/arama> (E.T: 05.04.2024).

²⁹⁵ Yargıtay Kararı, 11. HD., E. 2008/5539, K. 2008/6682, T.21.05.2008, <https://www.lexpera.com.tr/ictihat/arama> (E.T: 05.04.2024).

konusudur²⁹⁶. Yargıtay 09.09.2013 tarihli bir kararında, markanın kullanılmaması nedeniyle açılan davada, dava konusu markanın, davalının seri markalarından birisi olmasına ve dolayısıyla iptali istenen markanın başkası tarafından tescilinin mümkün olmamasına rağmen, aynı sektörde çalışan davacının dava açma hakkını haiz olduğu, aynı ibarenin marka olarak alınamamasının bu dava bakımından ret gerekçesi olmayacağını ifade etmiştir²⁹⁷.

Önemle belirtmek gerekir ki, iptal talebinde bulunan sıfatı bakımından hukuki yarar şartı aranmalıdır²⁹⁸. Fakat burada hukuki yarar kavramı başkasına zarar verme kastıyla iptal başvurusunda bulunulmaması ve hakkın kötüye kullanılmaması ile sınırlı olmalıdır²⁹⁹. İptal talebinde bulunma hakkı olan herkesin iptale konu markayı marka olarak kullanma amacı taşıması gerekmemektedir. Markayı ticaret unvanı ya da işletme adı olarak yahut bunların bir unsuru olarak kullanan veya kullanma niyetinde olan kimselerin de hukuki yararı bulunduğu iptal talebinde bulunma hakkına sahiptir³⁰⁰. Örneğin markasını birden fazla sınıfta tescil ettirmiş marka sahibi, tescilli birtakım sınıflarda markasını kullanmıyorsa, aynı sektörde faaliyet gösteren bir başka teşebbüsün söz konusu sınıflar bakımından markanın kullanmama nedeniyle kısmen iptalini

²⁹⁶ **Pekdinçer**, Remzi Tamer: “Yargıtay Kararları Çerçevesinde Marka Hükümsüzlük Davalarında Zarar Gören Kişiler”, TFMD 2015/1, s. 165.

²⁹⁷ Yargıtay Kararı, 11. HD., E. 2012/17120, K. 2013/15246, T.09.09.2013; Benzer yönde bir başka kararında “...Dava, kullanılmama sebebiyle markanın hükümsüzlüğü talebine ilişkindir. Mahkemeye yukarıda belirtilen gerekçe ile davanın reddine karar verilmiştir. 556 sayılı KHK'nın 43. maddesi uyarınca zarar gören kişiler markanın hükümsüzlüğünü isteyebilir. Davalı ile aynı sektörde faaliyet gösteren davacının da tescilli olduğu mal ve/veya hizmetlerin tamamı ya da bir kısmı bakımından 5 yıllık süre boyunca haklı bir neden olmaksızın kullanılmadığı halde sicilde davalı adına kayıtlı olan markanın hükümsüzlüğünü istemekte hukuki yararı bulunduğu ve bu durumdan zarar gören kişi olduğunun kabulü gerekir. Öte yandan, 556 sayılı KHK'nın 14 ve 42/1-c maddelerinde tanınmış markalara ilişkin herhangi bir istisna hükmü de bulunmadığından anılan maddede yazılan koşulların gerçekleşmesi halinde, tanınmış markaların kapsadığı ve kullanılmayan bir kısım mal ve hizmetler bakımından hükümsüzlük kararı verilmesi mümkün olup, hükümsüz kılınan mal ve hizmetler bakımından aynı ibarenin ileride bir başkası tarafından marka başvurusuna konu yapılması halinde ise, 556 sayılı KHK'nın 7/1-i veya 8/4. maddesi koşullarının ancak söz konusu başvuru işlemleri aşamasında dikkate alınabilecek olması nedeniyle bu husus aynı KHK'nın 14. maddesine dayalı hükümsüzlük davalarında dikkate alınamaz...” (Yargıtay Kararı, 11. HD., E. 2012/17024, K. 2013/15367, T.10.09.2013); İptali istenen marka bakımından kendi adına tescili mümkün olmamasına rağmen söz konusu davanın açılmasında davacının hukuki yararı olmadığına ilişkin aksi görüş için bkz. **Çolak**, s. 1023.

²⁹⁸ **Hanağası**, Emel: Davada Menfaat, Yetkin, Ankara 2009, s. 172.

²⁹⁹ **Güneş**, İlhami: “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı Marka Hukuku”, Adalet, 3. baskı, Ankara 2021, s. 386

³⁰⁰ **Dirikkan**, s. 267; **Bozgeyik** s. 477.

istemekte hukuki yararı vardır, ancak diğer sınıflar bakımından hukuki yararının bulunmadığının kabulü gerekir³⁰¹. AB Marka Tüzüğü’nde tacirlerin ya da tüketicilerin çıkarlarını temsil eden örgüt ya da grupların da iptal başvurusunda bulunabileceği hususunun mevzuatımızda karşılığı bulunmamasına rağmen Türk hukukunda yukarıda ifade edilen yaklaşımlar çerçevesinde kanaatimizce buna bir engelin bulunmadığını söylemek mümkündür. Dolayısıyla somut olaya ve iptal sebebine göre değerlendirme yapılmalı, iptal talebinde bulunacak kişinin mutlaka tacir olması ya da doğrudan o alanda ticari faaliyette bulunması gerekmemektedir³⁰².

Son olarak belirtmek gerekir ki TÜRKPATENT’in markanın iptalini talep edebilecek kişiler arasında olup olmadığı sorusunda; iptalin re’sen değil ancak taleple gerçekleştiği ve kamu düzeninden olmadığı gözetilerek marka sahibinin eylemleriyle sonradan ortaya çıkan nedenlerle markanın iptali söz konusu olduğundan TÜRKPATENT’in davacı sıfatını haiz olmayacağı kabul edilmekteydi³⁰³. Güncel durum itibarıyla Kurum’un hem iptali talep eden taraf hem de incelemeyi yapıp kararı veren yetkili mercii olması durumunda Kurum’a bir nevi re’sen terkin yetkisinin verilmiş olacağının kabulü gerektiğinden bu sıfatı haiz olmadığı söylenebilir³⁰⁴.

3.5.2. Aleyhine İptal Talep Edilen/ İptal Talebinin Muhatabı

İdari iptalin TÜRKPATENT yetkisine geçmesiyle birlikte davalı sıfatı “*aleyhine iptal talep edilen*” olarak anılacaktır³⁰⁵. SMK 26/3 maddesi uyarınca iptal talebinin muhatabı sicilde marka sahibi olarak görünen kişiler ve halefleridir. Yine Taslak Yönetmelik Değişikliği’nin 2. fıkrasına göre iptal talepleri, talep tarihinde Sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı ileri sürülür. Marka birden fazla kişi adına kayıtlı ise burada dava arkadaşlığı söz konusu olacağından talebin

³⁰¹ Çolak, s. 1024.

³⁰² Çolak, s. 1020,1021.

³⁰³ Bahadır, İptal, s. 90.

³⁰⁴ Akarsu, s. 36.

³⁰⁵ Bahadır, İptal, s. 91.

hepsine birden yapılması gerekmektedir³⁰⁶. SMK 26/6 maddesinde dava sırasında hak sahibinin değişmesi halinde işlemlerin yeni hak sahibine karşı devam edeceği belirtilmektedir³⁰⁷. Benzer şekilde Taslak Yönetmelik Değişikliği'nde iptal incelemesi sırasında hak sahibinin değişmesi hâlinde, Sicilde hak sahibi olarak görünen kişiye karşı işlemlere devam edileceği ifade olunmuştur. Hak sahibinin değişmesi halinde Kurum re'sen iptal talebini hak sahibine tebliğ ederek incelemeye devam etmelidir³⁰⁸. Bununla birlikte önceki dönemde dava konusu markanın davacıya devredilmesi halinde davanın konusuz kalması sebebiyle mahkemece esas hakkında karar verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi gerektiği ifade edilmekteydi³⁰⁹. Kurumun iptal incelemesi sırasında talebe konu markanın, iptal talebinde bulunan kişiye devredilmesi halinde başvuran iptal talebini geri çekecektir. Ancak çekmemesi halinde Kurum'un artık iptal talebinin reddine karar vermesi gerektiği düşüncesindeyiz.

3.6. İptal Talebinde Bulunulabilecek Süre

İptal taleplerinin belirli bir süre içinde yapılmasına ilişkin SMK'da bir hüküm bulunmamaktadır. Mülga KHK'da da söz konusu duruma ilişkin herhangi bir hüküm yer almamaktaydı. Dolayısıyla kullanılmayan markanın iptali için Kurum'a başvurulana kadar marka hakkı varlığını korur³¹⁰. Yargıtay'ın 20.12.2004 tarihli kararında³¹¹ KHK'nın 42. maddesinde yer alan 5 yıllık sürenin, davanın açılması için gerekli olan hak düşürücü süre şeklinde yorumlaması eleştirilmiştir. Markanın kullanmama nedeniyle iptali taleplerinde 5 yıllık hak düşürücü sürenin uygulanması halinde 5 yılın sonunda markanın kullanılma yükümlülüğünün kalkmasına neden olacağı dolayısıyla

³⁰⁶ **Dirikkan**, s. 267.

³⁰⁷ 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 125. Maddesinin varlığı karşısında SMK 26/6 düzenlemesine gerek olmadığı yönündeki eleştiri için bkz. **Çolak**, s. 1032.

³⁰⁸ **Çolak**, s.1032.

³⁰⁹ **Çolak**, s. 1033.

³¹⁰ **Dirikkan**, s. 273.

³¹¹ Yargıtay Kararı, 11. HD., E. 2004/5, K. 2004/12509, T.20.12.2004, <https://www.lexpera.com.tr/ictihat/arama> (E.T: 06.04.2024).

hak düşürücü süreye tabi olmaması gerektiği³¹², kanunun söz konusu hükmünde markanın 5 yıl kesintisiz kullanılmama hali, markanın iptali için gerekli ön şart olarak düzenlendiğinden, bu 5 yıllık süre içinde iptal talebinde bulunulması gerekliliğinin doğru olmadığı³¹³ gibi gerekçeler ileri sürülmüştür. Zira Yargıtay da sonraki birçok kararında kullanmama nedeniyle markanın iptali davalarında herhangi bir hak düşürücü sürenin söz konusu olmadığını içtihat etmiştir³¹⁴. Kanun hükmü uyarınca kesintisiz 5 yıl kullanılmayan markanın, ciddi kullanımına başlanmadığı sürece iptali için talepte bulunulabilir³¹⁵.

3.7. Kullanmama Nedeniyle İptali İstenen Markada Süre Sorunu

Yukarıda SMK'nın tescil edildiği mal veya hizmet bakımından beş yıldır kullanılmayan veya kullanımına beş yıldan fazla ara verilen markanın iptaline karar verileceği hükmündeki "5 yıllık süre" kavramından nelerin anlaşılması gerektiği detayları irdelenmişti. Burada kısaca iptal başvurusu aşamasında bu sürenin nasıl hesaplanması gerektiğinden bahsedilecektir. Yargıtay sürenin başlangıcında tescil tarihinin esas alınması gerektiğini bu ve sonraki birçok kararında vurgulamıştır³¹⁶. İptal

³¹² Bozbel, s. 588.

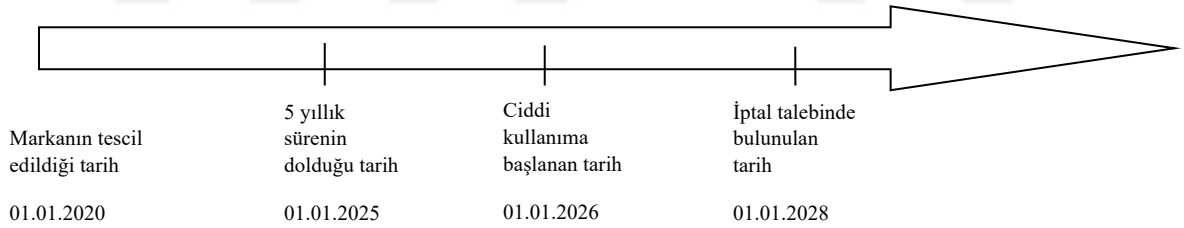
³¹³ Çolak, s. 1041.

³¹⁴ "...Markanın tescil edildiği tarihten itibaren kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesinin müeyyidesi ise, yukarıda açıklanan hükümlerde belirtilen koşulların oluşması halinde açılacak bir dava ile mahkemece markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesidir. Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere, **kullanmama nedeniyle markanın hükümsüzlüğüne ilişkin bir dava anılan maddelerde belirtilen 5 yıllık sürenin gerçekleştiği andan itibaren her zaman açılabilirliğinden; böyle bir davada MK'nun 2. maddesi uyarınca sessiz kalma yoluyla dava açma hakkının yitirilmesi söz konusu değildir...**" (Yargıtay Kararı, 11. HD., E. 2009/3224, K. 2011/1805, T.17.02.2011); Benzer yönde "...Davacıların kullanmama nedenine dayalı hükümsüzlük davası ise 5 yıllık hak düşürücü süreye bağlı olmayıp, işbu davada davalının markalarını dava tarihinden geriye doğru 5 yıl süreyle kullanmadığının kanıtlanması gerekmektedir. Mahkemece davacılar vekilinin bu talebi hakkında ise olumlu veya olumsuz bir karar verilmemiştir. Bu durumda mahkemece davacılar vekilinin kullanmama nedenine dayalı hükümsüzlük talebi yönünden olumlu veya olumsuz bir karar verilmemesi dahi doğru olmamış, kararın bu nedenle de bozulması gerekmiştir..." (Yargıtay Kararı, 11. HD., E. 2009/8603, K. 2011/7312, T.16.06.2011, <https://www.lexpera.com.tr/ictihat/arama> E.T: 06.04.2024).

³¹⁵ Dirikkan, s. 273; Sönmez, s. 301; Bozbel, s. 590.

³¹⁶ "...O halde, 5 yıllık dava açma süresine başlangıç alınacak tarihin tespitinde "tescil" konusunda açık düzenleme içeren KHK'nın 39. maddesine gidilecektir. Bu maddede tescil için gerçekleştirilecek prosedür açıklanmakta ve sonuçta tüm aşamaların tamamlanmasıyla, markanın tescil edilerek sicile kaydedileceği, ifade edilmektedir. İşte bu tescil ve sicile kayıt tarihi **hükümsüzlük davası açma süresinin başlangıcına esas alınacak "tescil" tarihidir...**" (Yargıtay Kararı, HGK, E.2007/974, K.2007/962, T.12.12.2007);

talebi Kanunda öngörülen 5 yıllık kullanmama süresinin sonunda yapılabilir³¹⁷. Aşağıdaki şekilde gösterildiği üzere kullanmama halinin 5 yıldan fazla sürdüğü bir durumda, iptal talebinin örneğin 8. yılda yapılması fakat 5 yıllık kullanmama süresinden sonra markanın örneğin 6. yılda ciddi kullanıma başlanması halinde geriye dönük olarak ciddi kullanılmayan 5 yıllık süre için markanın iptalinin istenip istenemeyeceği tartışmasında, kullanılmayan 5 yıl için dava açılabilirliği görüşü³¹⁸ mevcutken aksi olarak 5 yıllık kullanmama halinden sonra markanın ciddi kullanımına başlanmasının iptale engel olacağına ilişkin görüşler de mevcuttur³¹⁹. Kanaatimizce Kanunun açık hükmü uyarınca, iptal talebinde bulunulmasından önceki üç ay hariç, markanın ciddi olarak kullanımına başlanması iptale engel olur.



Yukarıda hoşgörü süresi başlığında da değinildiği üzere marka tescilinin yenilenmesinin yeni bir beş yıllık sürenin işlemesine sebebiyet vermeyeceği³²⁰, markanın koruma süresi dolduktan sonra ikinci kez tescil edilmesi halinde her iki tescil

“...556 sayılı KHK'nin 14.maddesinin ilk fıkrasına göre, markayı kullanma mükellefiyetinin ihlalden bahsedebilmek için, markanın tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde hiç kullanılmaması veya kullanıma beş yıl için ara verilmesi şarttır. **Beş yıllık sürenin başlangıcı 14. Maddenin açık hükmü karşısında markanın sicile fiilen tescil edildiği tarih olup başvuru tarihi değildir...**” (Yargıtay Kararı, 11.HD, E.2008/3623, K.2009/13051, T.17.12.2009, <https://www.lexpera.com.tr/ictihat/arama> E.T: 07.04.2024).

³¹⁷ **Dirikkan**, s. 265; **Kaya**, Kullanmama, s. 387; **Çolak**, s. 1041.

³¹⁸ **Çolak**, s. 1048

³¹⁹ **Kaya**, Kullanmama, s. 388; **Sönmez**, s. 303

³²⁰ **Yasaman**, s. 648

açısından beş yıllık sürelerin kendi tescil tarihlerinde başlayacağı ifade edilmektedir³²¹. Ancak bu noktada da marka sahibinin, markasının iptalinin önüne geçmek için kötü niyetli olarak sık sık tescil başvurusunda bulunup bulunmadığı hususu da somut olaya göre incelenmelidir.

3.8. Kullanımın İspatı

AB Marka Yönetmeliği'nin 10. maddesinde markanın kullanımın ispatı düzenlenmiştir. Buna göre ticari markanın tescilli olduğu mal veya hizmetler için markanın kullanımının yerini, zamanını, kapsamını ve niteliğini belirleyen tüm önemli özelliklerin göstergeleri ve kanıtları sunulması gerekir³²². Yönetmelik'in 10/4 maddesine göre kullanımın ispatını gösteren deliller, yazılı belgeler, destekleyici belgeler ve ürün paketleri, etiketler, fiyat listeleri, kataloglar, faturalar, fotoğraflar, gazete ilanları olabilir³²³. Ciddi kullanım, ilgili pazarda ticari markanın etkili ve yeterli kullanımına dair sağlam ve objektif kanıtlarla kanıtlanmalıdır. Bu nedenle, olasılıklar veya varsayımlar yoluyla ciddi kullanımın gösterilmesi kabul edilemez³²⁴. Dolayısıyla bir ürün için ticari markanın piyasada ciddi kullanımı söz konusu malların satışını örneğin, faturalar, satış fişleri vb. gösteren belgelerle kanıtlanabilir.

Benzer şekilde Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik'in 29. maddesinde kullanımın ispatı, 30. maddesinde de kullanımın ispatı için sunulabilecek deliller ifade edilmiştir. Taslak Yönetmelik Değişikliği'nin 11. maddesi uyarınca söz konusu hükümlerin markanın kullanmama nedeniyle iptali taleplerinde de uygun düştüğü ölçüde uygulanacağı belirtilmiştir. SMKUDY m. 30/2'ye göre "*Deliller; ambalaj, etiket, fiyat listesi, katalog, fatura, fotoğraf ve gazete ilanı gibi her türlü*

³²¹ **Çolak**, s. 983. Söz konusu durumda marka sahibinin ciddi kullanım yükümlülüğünden kaçmak için markasını tekrar tekrar tescil ettirmesinin kötü niyetli tescil kapsamında değerlendirilebileceğine ilişkin bkz. EUIPO Decision of the Second Board of Appeal of 22 July 2019, R1849/2017-2. <https://euipo.europa.eu> (E.T: 25.04.2024).

³²² EUIPO Guidelines, Part C, Section 6, Proof of Use, s. 1146.

³²³ EUIPO Guidelines, Part C, Section 6, Proof of Use, s. 1147.

³²⁴ **Feuerstein**, s. 51.

destekleyici dokümanı içerebilir. Bu durumda, dokümanlar içerisinde yer alan ve itiraza konu markanın kullanımını kanıtlayan kısımların işaretlenmek suretiyle açıkça gösterilmesi gerekir.” Bu doğrultuda:

1. Faturalar, ticari etkinliği doğrudan göstermeleri, resmî belgeler olmaları, tarih, mal veya hizmet ve bunlara ilişkin miktarları içermeleri nedeniyle kullanımı kanıtlamak için güçlü belgeler arasındadır.³²⁵ Faturaların söz konusu marka ile ilişkilendirilebilir olması, tarih bilgisi içermesi ispat bakımından önem arz eder. Yargıtay 12.01.2015 tarihli bir kararında davalı tarafça sunulan ticari defterleri ile iki adet tarihsiz broşüre dayanarak bir kısım emtialar yönünden davanın reddi kararı veren ilk derece mahkemesi kararını “...bilirkişi raporunda bahsi geçen ve adlarına fatura tanzim edilen şirketlerin davalı firma ile ilişkilerinin bulunup bulunmadığı araştırılmadan, davalı firmanın ve benzer ürünleri üreten işletmelerin boyutları ve ciroları değerlendirilerek dava konusu marka ile yapılan ürün satış miktarı ve bedelinin markanın ciddi ve pazar payı yaratmaya elverişli kullanımına delil teşkil edip etmediği hususu değerlendirilmeden...” gerekçesiyle bozmuştur³²⁶.

2. Kataloglar, fiyat listeleri ve ürün kodları tek başlarına markanın ticari faaliyetlerde kullanılıp kullanılmadığını veya hangi ürünler için kullanıldığını kesin olarak kanıtlamakta yetersiz olduklarından bu türden belgelerin başkaca delillerle desteklenmeleri gerekmektedir³²⁷. Bu açıdan bakıldığında, kataloglar, fiyat listeleri ve ürün kodları, markanın kullanımını ve bu kullanımın hangi ürünlere ilişkin olduğunu açıklayan yardımcı delillerdir. Özellikle tarih bilgisine sahip kataloglar ve ürün listeleri sunulan faturaları destekleyici nitelikte olabilirler ve kullanımın ispatını güçlendirebilir³²⁸. Örneğin ABAD bir kararında içerisinde marka kapsamında satışa sunulan ürünlerle ilgili adet, ürün tipi gibi detaylı bilgiler yer alan ve söz konusu

³²⁵ Kullanım İspat Kılavuzu, 2017, s. 9. <https://www.turkpatent.gov.tr/marka> (E.T:25.03.2024).

³²⁶ Yargıtay Kararı, 11. HD., E. 2014/14250, K. 2015/65, T. 12.01.2015, <https://www.lexpera.com.tr/ictihat/arama> (E.T: 25.03.2024).

³²⁷ Bektas, s. 230.

³²⁸ Kullanım İspat Kılavuzu, s. 10, <https://www.turkpatent.gov.tr> (25.03.2024).

ürünlerin internet adresi veya posta yoluyla satın alınabileceğine ilişkin özel bilgiler içeren katalogların delil gücüne sahip olabileceğini ifade etmiştir³²⁹. Yargıtay da bir kararında “...Her ne kadar hükme dayanak yapılan raporda kırtasiye malzemesi, katalog ve broşür gibi belgelerin kullanmaya delil olmayacakları belirtilmiş ise de bu belgeler üzerinde tarih olmaması tek başına delil olma vasıflarını etkilemez. Mahkemece davalıdan bu belgeleri nerede bastırıldığı hususunda ayrıntılı beyanı alındıktan sonra gerektiğinde belgelerin basımını yapan firmalardan hangi tarihte imal edildikleri sorularak tüm delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucu bir hüküm kurmak gerekirken...” ifadesiyle salt bu belgelerde tarih olmamasının delil vasıflarını etkilemeyeceği ve ayrıntılı araştırma yapılması gerektiğini içtihat etmiştir³³⁰.

3. Reklam, tanıtım, promosyon, pazar araştırması, kamuoyu araştırması gibi çalışmalar markaya yapılan yatırımın göstergesi niteliğinde kabul edilebilir³³¹. Yargıtay da 02.05.2016 tarihli kararında³³² ilk derece mahkemesi tarafından verilen “...davalı tarafından markanın kullanımına yönelik Ticaret Odası Kayıtları, markanın kullanıldığı iddia edilen scooterlara ilişkin hizmet yeterlilik belgesi, garanti belgesi ve kullanma kılavuzu, tip onay belgesi bir takım firmalar ile yapılan anlaşmalar, satış faturaları ve sözleşmeler ibraz edildiği, ancak ibraz edilen delillerin ciddi kullanımı kanıtlamaya yarar nitelikte olmadığı, markaya ilişkin lisans sözleşmesi yapılmasının da başlı başına ciddi kullanımı kanıtlamayacağı, lisans alan tarafından da markanın ciddi kullanımının ispat edilemediği markanın yenilenmesinin de ciddi kullanım niteliğinde olmadığı...” gerekçesiyle kurduğu hükmü onamıştır.

4. Ürün markaları ile ilgili söylenenler, hizmetlerin maddi olmayan doğası nedeniyle hizmet markaları için tam olarak geçerli değildir. Bu durumda, bir hizmet markasının

³²⁹ CJEU, T-30/09 sayılı, 8 Temmuz 2010 tarihli karar, ECLI:EU: T:2010:298, <https://curia.europa.eu> (E.T: 26.03.2024).

³³⁰ Yargıtay Kararı - 11. HD., E. 2009/14768, K. 2010/148, T. 11.1.2010 <https://www.lexpera.com.tr/ictihat/arama> (E.T: 25.03.2024).

³³¹ Kullanım İspat Kılavuzu, s. 11.

³³² Yargıtay Kararı- 11. HD., E. 2015/10056, K. 2016/4884 T. 02.05.2016. <https://www.lexpera.com.tr/ictihat/arama> (E.T: 25.03.2024).

kullanımı, hizmetin sunulmasında kullanılan işyerlerinde veya nesnelerde reklam yapmakla sınırlı olabilir³³³. Dolayısıyla, bir hizmet markasının kullanımını kanıtlamak için uygun araçlar şunlar olabilir: Faturalar, ücretler veya hizmet sözleşmelerine ilişkin makbuzlar, reklamlar; kayıtlı ticari markanın, işletme kökenini gösterir şekilde kullanıcılar tarafından algılanabilecek nesnelere veya yerlere (örneğin, posterler, fiyat listeleri, kataloglar, broşürler, el ilanları, eklentiler, fiyat teklifleri, başlık kağıtları) yapıştırılması ve işaret edilmesi gibi³³⁴.

5. Satış rakamları ciddi kullanımın varlığını gösteren önemli bir ölçüttür. Ancak satış miktarının işletmenin büyüklüğü, üretilen mal veya hizmetin türü, ilgili pazarın özellikleri gibi değişkenlerle birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunun sonucu olarak bir işletmenin satış rakamları ne kadar düşükse kullanımın varlığının ispatı için daha fazla destekleyici delile ihtiyaç duyulacağı söylenebilir³³⁵. Bazı özel durumlar değerlendirmede dikkate alınabilir. Örneğin, bir ürünün pazara ilk girdiği aşamada düşük satış rakamları, kullanımın ciddiliğini değerlendirirken önemli olabilir. İlgili işletmenin yıllık cirosundaki payları minimal olsa bile bir ürünü veya bir ürün yelpazesini pazarlamak, ekonomik ve nesnel olarak ciddi kullanımı gösterebilir³³⁶.

SMKUDY m. 30/1'e göre sunulan deliller, tarafların başka bir bilgiye ihtiyaç duymaksızın değerlendirme yapabilmesine ve görüş oluşturabilmesine imkân verecek şekilde açık, anlaşılır ve güvenilir nitelikte olmalıdır. Gerek markanın kullanılmaması nedeniyle iptali taleplerinde gerekse aşağıda bahsedilecek olan yayıma itiraz ve kullanmama def'i hallerinde sunulacak delillerin itiraza/iptale konu markanın tescilli olduğu mal veya hizmetler bakımından kullanımın niteliği, yeri, zamanı, kapsamı ve markanın kullanım şekli hususlarına dair yeterli bilgiyi içermesi gerekir.

³³³ Evidence of Genuine Use of a Trademark Made Up of a Packaging Box- Sunny girl, Headnote by the Editorial Office, s. 6.

³³⁴ Headnote by the Editorial Office, s. 6.

³³⁵ **Bektaş**, s. 231.

³³⁶ CJEU, 07 Ağustos 2004 tarih ve T-334/01 sayılı karar, ECLI:EU: T:2004:223, <https://curia.europa.eu> (E.T: 27.03.2024).

3.9. İspat Yüğü

Markanın kullanılmaması nedeniyle iptali başvurusunda ispat yükünün kimde olacağı hususunda öğretide farklı görüşler bulunmaktadır. Öğretideki bir kısım yazarlar tarafından Kanunda ispat yüküne ilişkin özel bir düzenleme yer almadığından Türk Medeni Kanunu'nun 6. maddesinde düzenlenen herkesin hakkını dayandırdığı olguları ispat ile yükümlü olduğu genel kuralına göre belirlenmesi gerektiği ifade edilmektedir³³⁷. Yine aynı görüşteki yazarlar tarafından iptal başvurusunda bulunanın iptal konusu markanın kullanılmadığını en azından ikna edici delillerle ispatlaması gerektiği böyle bir durumda markanın kullanıldığını ispatlama yükümlülüğünün marka sahibine geçeceği belirtilmektedir³³⁸. Aksi kanaatteki yazarlar tarafından ise her ne kadar genel ispat kuralı uyarınca davacının markanın kullanılmadığını ispat etmesi gerekiyor olsa da olumsuz vakıaların ispatının oldukça zor olduğu gerekçesiyle ispat yükünün yer değiştireceği, başka bir deyişle marka sahibinin markasını kullandığını ispat etmekle yükümlü olması gerektiği ifade edilmektedir³³⁹. Yargıtay da bunla uyumlu olarak “...kullanmama nedeniyle açılan iptal davalarında, menfi bir durumun ispatının zorluğu göz önüne alınarak, markanın kullanılmadığının davacı tarafından ispat edilmesinin fiilen hemen hemen imkânsız olduğu, bu nedenle ispat yükünün marka sahibi davalı üzerinde olduğu...”³⁴⁰ ispat yükünün marka sahibinde olduğunu içtihat etmiştir. Yine benzer bir kararında “...davalının adına tescilli hizmet markasının tescil edildiği 04.06.1996 tarihinden itibaren haklı bir neden olmaksızın beş yılı aşkın süredir kullanmadığı ileri sürülerek 556 sayılı KHK'nın 14, 42/l,c maddelerince iptali istenildiğine göre, iptal isteminin dayandırıldığı **markanın kesintisiz (5) yıl kullanılmadığı iddiasının aksini ispat yükümünün davalıda olduğu gözetilerek davalı**

³³⁷ Dirikkan, s. 269; Kaya, Marka s. 204; Bozgeyik, s. 476.

³³⁸ Dirikkan, s. 269; Kaya, a.g.e., s. 204; Bozgeyik, s. 476.

³³⁹ Çolak, s. 986; Yasaman, s. 655.

³⁴⁰ Yargıtay Kararı- 11. HD., E. 2019/3400 K. 2019/5976 T. 30.9.2019, <https://www.lexpera.com.tr/ictihat/arama> (E.T: 08.04.2024).

tarafın bu yöndeki kanıtları toplandıktan sonra yapılacak değerlendirme sonucunda anılan maddelere dayalı iptal istemi hakkında bir karar verilmek gerekirken...”³⁴¹ bu hususu açıkça ortaya koymuştur. Esasında EUIPO, Tüzük’ün 58. maddesine dayanılarak yapılacak markanın kullanılmama nedeniyle iptali başvurularında “...markanın ciddi kullanıldığıнын ya da kullanılamamasının haklı nedenlerini içeren delilleri sunma sorumluluğu marka sahibindedir. Dolayısıyla markanın iptali için başvuruda bulunan kişinin herhangi bir kanıt sunma yükümlülüğünün bulunmadığı tek durum budur...”³⁴² ifadesiyle ispat yükünün marka sahibinde olduğuna işaret etmiştir.

Bundan başka öğretide SMK 25/7. maddesinde belirtildiği üzere markanın hükümsüzlüğü davasında markanın kullanılmadığı def’inin ileri sürülebilmesi mümkün olup böyle bir durumda marka sahibinin markasını kullandığını ispat etmesi gerekmesi halinin kıyasen markanın kullanılmama nedeniyle iptalinin talep edilmesi halinde de uygulanması gerektiği belirtilmektedir³⁴³.

Taslak Yönetmelik Değişikliği’nin 30/A maddesinin 10. fıkrasında markanın kullanılmama nedeniyle iptaline ilişkin olarak özel bir düzenleme yapılmıştır. AB hukukuna paralel olarak getirilen düzenlemeye göre, markanın kullanmama nedeniyle iptali kapsamında sunulan iptal taleplerinde markanın talep tarihinde Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olması şartıyla, marka sahibinden, markasını iptal talebine konu mal veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunması talep edilir. İptal talebinde bulunulacağı düşünülerek kullanım gerçekleşmişse talebin Kurum’a sunulmasından önceki üç ay içinde gerçekleşen kullanım dikkate alınmaz. Marka sahibi tarafından süresi içinde delil sunulmaması veya sunulan delillerin kullanıma ilişkin

³⁴¹ Yargıtay Kararı, 11. HD., E. 2005/2901, K. 2006/5144 T. 04.05.2006. Aynı yönde Hukuk Genel Kurulu “...Markayı, 14.maddedeki şartlar dairesinde kullandığını ispat yükü marka sahibinin üzerindedir. Marka sahibi, gerekirse ticari defter ve belgelerini ibraz ederek bir markayı kullandığını ispatlamalıdır...” (Yargıtay Kararı, HGK, E. 2010/695, K. 2011/47, T. 09.02.2011, <https://www.lexpera.com.tr/ictihat/arama> E.T: 08.04.2024).

³⁴² EUIPO Guidelines, Part D, Section 1, s. 23.

³⁴³ **Bektaş**, s. 234.

olmaması halinde Kurum iptal talebini kabul eder. Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere kullanmama nedeniyle markanın iptali başvurularında marka sahibinden markasını kullandığını ispat etmesi beklenmektedir. Kullanıma ilişkin delil sunmaması halinde iptal talebinin kabul edileceği işaret edilerek ispat yükünün marka sahibinde olduğu hususuna ilişkin şüphe kalmamıştır.

Marka sahibi markası hakkında yapılan iptal başvurusunda öncelikle Kanunda kendisine tanınan 5 yıllık hoşgörü süresinin dolmadığının incelenmesini talep etmelidir. Zira bu süre, markanın kullanılmama nedeniyle iptali için ön koşul kabul edilebilir³⁴⁴. Asıl olarak marka sahibi tarafından yapılması gereken savunma ve kurumca değerlendirilmesi gereken önemli husus, markanın kanunen belirtilen sürede ciddi olarak kullanıldığının ispatıdır. Kullanımın ispatı ve ciddi kullanımın değerlendirilmesine yukarıda detayları değinilmişti³⁴⁵. Bu delillerin bir bütün olarak ispat güçleri kurumca değerlendirilmelidir.

Son olarak marka sahiplerinin markalarının iptal davasına konu olmasının ardından ciddi kullanım yükümlülüğünden kaçmak adına markalarını aynı sınıfta tekrar tescile konu etmeleri de gündeme gelebilir³⁴⁶. Bu tür tescillerin kötü niyetle yapıp yapılmadığı, markanın iptalinin sonuçlarından kaçınma amacı taşıyıp taşımadığı incelenmelidir. İstanbul BAM bir kararında “...davalı tarafça ... ibareli markalarının kullanılmadığının 01/03/2001 tarihinde açılan davada mahkeme kararıyla tespit edildiği, kullanmamadan dolayı marka iptal davası devam ederken aynı sınıflarda marka tescil başvurusunda bulunulmasının, ciddi kullanım yükümlülüğünden kaçınmak ve markanın kullanılmasına ilişkin 556 Sayılı KHK'nın tanıdığı beş yıllık hoşgörü süresini suni olarak uzatmak amacıyla ve kendi aleyhine açılmış hükümsüzlük davasının kabul ile sonuçlanması halinde doğacak hukuki sonucu

³⁴⁴ Bahadır, İptal, s. 93; bu sürenin bir nevi dava şartı olduğu ancak Medeni Usul Hukuki anlamında bir şart olmayıp kanun koyucunun getirdiği bir düzenleme olduğu yönünde bkz. Bahadır, İptal, s. 93, dn. 18.

³⁴⁵ Bkz. Birinci Bölüm, 4.4, Kullanımın İspatı.

³⁴⁶ Güneş, Marka, s. 395.

*etkisiz kılmayı hedefleyerek yapıldığı, TMK 2. Madde ve 6762 sayılı TTK 20/2 (6102 Sayılı TTK 18/2) maddeleri gereğince iyi niyetli olmadığı...” gerekçesiyle istinaf taleplerinin esastan reddine karar vermiştir.*³⁴⁷

3.10. Aynı Markanın Hem İptalinin Hem Hükümsüzlüğünün Talep Edilmesi

Markanın iptali yetkisinin Kurum’a geçmesinden önce bir markanın hükümsüzlüğü ve kullanılmama nedeniyle iptali ayrı ya da aynı davalarda talep edilebilirdi. Ayrı davalarda talep edilmesi halinde davaların birleştirilmesi usul ekonomisine uygun olacağı görüşü hakimdi³⁴⁸. Yürürlükteki hukuk bakımından artık markanın iptali incelemeleri Kurum tarafından yapılacak ancak markanın hükümsüzlüğü dava yoluyla mahkemelerde görülmeye devam edecektir. Fakat aynı markanın mahkemede hükümsüzlüğünün ve iptalinin aynı anda talep edilmesi halinde ne olacaktır? Markanın hükümsüzlüğü talebi mahkemede yapıp Kurum’a aynı markanın iptali başvurusunda bulunulduğunda biri diğerinin sonucunu beklemeli midir? İlk soruya verilecek cevabın mahkemenin iptal talebi yönünden görevsizlik kararı vererek hükümsüzlük incelemesi yapmaya devam etmesi gerektiği yönünde olması durumunda; HMK’nın 20/1. maddesi uyarınca taraflardan birinin, kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurarak, dava dosyasının görevli mahkemeye gönderilmesini talep etmesi halinde dosyanın, görevsiz mahkemece iptal incelemesini yapmaya yetkili olan TÜRKPATENT’e gönderilmesi söz konusu olamayacaktır. Cevabın HMK’nın 114. maddesi uyarınca dava şartı yokluğu nedeniyle usulden ret olması halinde de bu sefer hangi dava şartının yokluğu sorusu gündeme gelecektir. Öncelikle davacının dava açmakta hukuki yararının bulunmaması halini değerlendirmek gerekir. Hukuki yarar, esas itibariyle davacının dava açmakta hukuk

³⁴⁷ İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, 16. HD., E. 2021/303, K. 2022/2179, T. 23.12.2022, <https://www.lexpera.com.tr/ictihat/arama> (E.T: 09.04.2024).

³⁴⁸ **Kaya**, Kullanmama, s. 385.

kuralları bakımından korunmaya değer meşru, kişisel ve güncel bir yararının bulunması halidir³⁴⁹. Bu doğrultuda açılacak davanın, davacı bakımından ortaya çıkan ya da çıkacak tehlikeyi ortadan kaldıracak nitelikte olması gerekir³⁵⁰. Davacının markanın iptali için Kurum'a başvurmak ve Kurum kararının neticesine göre dava yoluna gitmek yerine doğrudan mahkemede dava açması halinde hukuki yararı yoktur denilebilir mi³⁵¹? HMK'nın 114/2. maddesi uyarınca diğer kanunlardaki dava şartlarına ilişkin hükümlerin saklı kalacağı ifadesinden yola çıkarak SMK m. 26/1'de ifadesini bulan iptal incelemesinin Kurum tarafından yapılacak olmasının bir dava şartı olduğu kabul edildiğinde, mahkemenin HMK 114/2 uyarınca usulden ret kararı vermesi de söz konusu olabilir.

Tüm bu soruların cevabı zaman içerisinde uygulama ve yargı kararlarıyla netleşecektir. Kanaatimizce iptal incelemesi bakımından yetkinin SMK uyarınca Kurum'da olması ve ancak Kurum kararlarına karşı yargı yoluna gidilebileceği gözetildiğinde davacının dava açmakta hukuki yararı olmadığı görüşü daha doğru gözükmemektedir. İkinci soru bakımından da net bir cevap vermek oldukça güç gözükmemektedir. Aynı davada birlikte görülmeleri durumunda, hükümsüzlük ve iptal kararlarının etkisi düşünüldüğünde, mahkemenin her biri için ayrı değerlendirmeler yaparak ayrı karar vermesi gerektiği düşünülmekteydi³⁵². Ancak Yargıtay bir markanın aynı anda hem hükümsüzlüğüne hem de iptaline karar verilmesinin doğru olmadığı görüşündedir. Zira davalının markasını kötü niyetli tescil ettirdiği gerekçesiyle hükümsüzlüğüyle birlikte kullanmama nedeniyle birtakım sınıflar bakımından iptalinin talep edildiği davada Yargıtay, hükümsüzlük kararının geçmişe etkili olması nedeniyle

³⁴⁹ Hanağası, s. 135.

³⁵⁰ Pekcanitez, Hakan/ Atalay, Oğuz/ Özekes, Muhammet: Medeni Usul Hukuku, Ankara 2011, s. 297.

³⁵¹ Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bir içtihadında, iş kazasında yaralanan işçinin maluliyet tespitine ilişkin idari sürecin devam ediyor olması nedeniyle davacı işverenin açtığı iş göremezlik oranının tespiti davasını hukuki yararı bulunmadığı gerekçesiyle reddeden ilk derece mahkemesinin kararını doğru bulmamıştır. İdari inceleme sonucu verilecek kararın doğrudan işverenin hak alanını ilgilendirmesi sebebiyle açılan davada hukuki yararı bulunduğu ve ilk derece mahkemesinin işin esasına girerek olumlu ya da olumsuz bir karar vermesi gerektiği ifade olunmuştur, (Yargıtay Kararı, HGK., E. 2015/21-3366, K. 2019/987, T. 01.10.2019, <https://www.kazanci.com.tr> (E.T: 06.06.2024).

³⁵² Çolak, s. 1053.

iptal talebi yönünden davacının hukuki yararı kalmadığı gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi gerektiğini içtihat etmiştir³⁵³.

AB hukukunda hem hükümsüzlük hem de iptal incelemelerini yapma yetkisi Ofis'te olduğundan usul ekonomisi ve idari etkinlik ilkeleri çerçevesinde bu değerlendirmeyi kendisi yapmaktadır. Kural olarak uygulanan ilke, markanın ilk olarak hükümsüz olduğuna karar verilmesi halinde, iptal incelemelerinin otomatik olarak Ofis tarafından sonlandırılmasıdır. Markanın ilk olarak iptaline karar verilmesi halinde ise başvuru bu konuda bilgilendirilerek hükümsüzlük incelemesine devam edilmesinde hukuki yararı bulunduğunu göstermesi şartıyla incelemeye devam edilecektir³⁵⁴.

Kural olarak Türk hukukunda, markaya tecavüz sebebiyle dava açılmış ve yine aynı markanın başka bir dava ile hükümsüzlüğü talep edilmişse tecavüzü inceleyen mahkeme, hükümsüzlük davasını bekletici mesele yapmaktadır³⁵⁵. Ters olarak markaya tecavüz sebebiyle dava açılmış ancak aynı markanın iptali istenmişse burada bekletici mesele yapılmamaktadır. Zira marka iptal edilse bile SMK'nın 27/2. maddesi uyarınca iptal kararı etkisini kural olarak dava tarihinden itibaren doğuracağından markaya tecavüz edenin bu tarihe kadar olan eylemleri nedeniyle sorumluluğu devam etmektedir³⁵⁶. Mevcut durumda Kurum'un mahkemenin vereceği hükümsüzlük kararını bekleyip beklemeyeceği zaman içerisinde uygulama ile anlaşılacaktır. Kanaatimizce hükümsüzlük yaptırımının hukuki sonuçlarını en baştan doğurması ancak iptal halinde, kararın iptal başvurusundan itibaren (ya da talep halinde iptal sebebinin ortaya çıktığı tarihten itibaren) etkili olması göz önüne alındığında Kurum'un, kendisine yapılan iptal başvurusunu bekleterek, mahkemece verilecek hükümsüzlük kararına göre inceleme yapmaya devam etmesi usul ekonomisi bakımından daha uygun görülmektedir. Fakat yargılama faaliyeti yapan mahkemelerle idari incelemede bulunan

³⁵³ Yargıtay Kararı, 11. HD., E. 2015/9373, K. 2016/4377, T. 20.04.2016, <https://www.lexpera.com.tr/ictihat/arama> (E.T: 09.04.2024).

³⁵⁴ EUIPO Guidelines, Part D, Section 1, s. 4

³⁵⁵ **Kale**, Serdar: Marka Davalarında Yargılama Usulü, Adalet, Ankara 2020, s. 146.

³⁵⁶ **Kale**, s. 148.

Kurum arasında böyle bir bekletici mesele uygulamasının söz konusu olması olanaklı görünmemektedir. Kaldı ki kanunen TÜRKPATENT'in hükümsüzlükten önce iptal kararı vermesi önünde de bir engel bulunmamaktadır.

3.11. Markanın İptali Talebinin Sonucu

TÜRKPATENT tarafından yapılacak inceleme sonucunda iptali talebinin kabulü, reddi ya da kısmen kabulüne karar verilebilir. Başvuranın iptal talebini, SMK m. 9'da ifade edilen beş yıllık hoşgörü süresi dolmadan yapmış olması veya marka sahibinin markasını kullandığını ya da kullanmamasının haklı bir nedene dayandığını ispatlaması halinde talep reddedilir. Talebin reddi halinde marka sahibinin tescil kapsamındaki markası korunmaya devam eder³⁵⁷. İptal başvurusunun, markanın kapsamındaki tüm mal ve hizmetler için yapılması ancak Kurum'un kullanmama halinin bir kısım mal ve hizmetler bakımından söz konusu olduğuna kanaat getirmesi halinde talep kısmen kabul edilir. Marka sahibinin markasının kapsamındaki bir kısım mal veya hizmetlerin iptalinden diğer kısımlar etkilenmez ve markası o kısımlar bakımından korunmaya devam eder³⁵⁸. Yapılan inceleme sonucunda, marka sahibinin markasını SMK m. 9'da ifade edildiği gibi beş yıl kesintisiz kullanmadığının tespiti ya da marka sahibinin markasını ciddi olarak kullandığını ispat edememesi halinde iptal talebi kabul edilir ve marka iptal edilir.

Kurum tarafından verilen idari kararlara karşı SMK m. 20 uyarınca Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'na itiraz edilebileceği ifade edilmiştir. Yine SMK m. 156/2'ye göre Kurum'un bu Kanun hükümlerine göre aldığı bütün kararlara karşı açılacak davalarda ve Kurum'un kararlarından zarar gören üçüncü kişilerin Kurum aleyhine açacakları davalarda görevli ve yetkili mahkeme, Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesidir. Öyleyse TÜRKPATENT'in markanın iptaline ilişkin vereceği

³⁵⁷ Bahadır, İptal, s. 99.

³⁵⁸ Bahadır, İptal, s. 99.

kararlara karşı da Kanunda itiraza ve yargı denetimine tabi olmayacağına ilişkin istisnai bir düzenleme yer almadığından önce YİDK'ye itiraz edilebilecek ardından Ankara Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri'nde kurumun kararlarına karşı iptal davası açılabileceği kabul edilmektedir³⁵⁹. Son olarak ifade etmek gerekir ki SMK'nın 162. maddesi uyarınca Kurul kararlarının iptali veya hükümsüzlük istemli davalarda verilen kararlar kesinleşmedikçe icra edilemez.

4. Markanın İptali Kararının Etkisi

4.1. Genel Olarak

Mülga KHK döneminde markanın hükümsüzlüğü ile iptal nedenlerinin hükümsüzlük halleri adı altında m. 42'de birlikte düzenlendiğinden bahsetmiştik. Söz konusu durum iptal halleri ile hükümsüzlük halleri sonucunda verilen kararların etkisinin ne olacağı tartışmaları yaratmaktaydı. Esasında mehzaz 40/94 Sayılı Tüzük'ün 50. maddesinde düzenlenen iptal sebepleri bakımından Tüzük'ün 54/1. maddesinde *“iptal kararının geçmişe etkili sonuçlarının talep veya karşı davanın açıldığı tarih itibariyle gerçekleşeceği”* ifade edilmişti. Aynı fıkranın ikinci cümlesinde de *“iptal nedenlerinin gerçekleşmesi halinde; taraflardan birisinin isteği üzerine, eğer markanın sağladığı korumanın daha önceki bir tarihte sona ermesi gerektiği tespit edilirse, bu tarihten itibaren sonuç doğuracağına karar verilebileceği”* de hüküm altına alınmıştı. Yargıtay uygulaması da o dönem için daha çok söz konusu mehzaz düzenlemelerin yorumlanmasıyla iptal kararının etkisini dava tarihinden itibaren doğuracağı yönündeydi³⁶⁰.

³⁵⁹ Aynı yönde bkz. **Topçu**, Deniz; “TÜRK PATENT Yetkisinin Yürürlüğe Girmesinin Ardından Markanın İdari Kararla İptalinin Doğuracağı Olası Sorunlar”, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 9, S. 18, s. 11, <https://jurix.com.tr> (E.T: 08.05.2024); **Çolak**, s. 1011; **Bahadır**, İptal, s. 88.

³⁶⁰ Zira bir kararında bu konuya ilişkin olarak *“...556 Sayılı KHK'nin 42/1-(c) ile (f) bentlerinde sayılan nedenlerle bir markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, kararın markanın ilk tescil anına kadar geçmişe etkili sonuç doğuracağının kabulü hakkaniyete uygun bulunmamaktadır. Bu nedenle söz konusu hallerde “kural olarak” hükümsüzlük kararının davanın açıldığı tarihe kadar geçmişe etkili olacağı kabul edilmelidir. Öte yandan, taraflardan birisinin hukuki yararı bulunması halinde de iptale*

SMK ile hükümsüzlük ve iptal hallerinin 25 ve 26. maddelerde ayrı ayrı düzenlenmesiyle mülga KHK dönemindeki hükümsüzlük ile iptalin etkisi tartışmaları da son bulmuştur. SMK'nın 27. maddesinde hükümsüzlük ve iptal kararlarının etkisi de özel olarak düzenlenmiştir. 2017/1001 sayılı Tüzük'ün 62/1. maddesinde yer alan iptal kararının etkisine ilişkin düzenleme³⁶¹ hem SMK'nın 27/2. maddesinde iptal kararının, *“...iptal talebinin Kuruma sunulduğu tarihten itibaren etkilidir. Ancak talep üzerine, iptal hâllerinin daha önceki bir tarihte doğmuş olması hâlinde iptal kararının bu tarihten itibaren etkili olacağına karar verilebilir...”* şeklinde hem de Taslak Yönetmelik Değişikliği'nin 6. fıkrasında *“İptal kararının, talebin Kuruma sunulduğu tarihten önce etki doğurması talep edildiği takdirde, iptal kararının etkili olması istenen tarihin iptal talebinde açıkça belirtilmesi ve talep sahibinin meşru menfaatinin bulunduğunu ispatlaması gerekir.”* ifadesiyle karşılık bulmuştur. Dikkat etmek gerekir ki Taslak Yönetmelik Değişikliği'nde talebin yanı sıra ‘meşru menfaatinin bulunması’ ifadesiyle ek bir ispat külfeti getirilip getirilmediği sorusu gündeme gelmektedir³⁶².

4.2. İptal Kararının Geriye Dönük Etkisinin İstisnaları

Maddenin üçüncü fıkrasında iptal kararının geriye dönük etkisinin istisna tutulduğu haller sayılmıştır. Bunlardan ilki karardan önce, markanın sağladığı haklara

yol açan sebebin “daha önceki bir tarihte” gerçekleştiğinin belirlenebilmesi ve bu tarih ile dava tarihi arasında marka sahibinin 556 sayılı KHK'nin 14. maddesine uygun bir kullanımının da bulunmaması durumunda, iptal hükmünün geçmişe yönelik etkisinin tespit olunacak bu tarihten başlatılabilmesi de mümkün olmalıdır. ...” ifadelerini kullanmıştır (Yargıtay Kararı, 11. HD., E. 2015/9373, K. 2016/4377, T. 20.04.2016, <https://www.lexpera.com.tr/ictihat/arama> E.T: 09.04.2024); Benzer yönde bkz. “...556 sayılı KHK'nin 14. maddesine dayalı kullanmama sebebiyle markanın iptaline karar verilmesi halinde, kural olarak iptal kararı dava tarihinden ileriye doğru etkili hüküm ve sonuç doğurur. Ancak, iptal isteminde bulunan kişinin hukuki yararının bulunduğu ve 5 yıl süreyle kullanmama nedeniyle markanın iptali koşullarının daha önceki bir tarihte gerçekleştiğinin belirlenebildiği hallerde mahkemece iptal kararının dava tarihinden de önceki bir tarihten itibaren ileriye doğru etkili sonuç doğurmasına karar verilebilir...” (Yargıtay Kararı, 11. HD., E. 2014/12971, K. 2015/2877 T. 03.03.2015, <https://www.lexpera.com.tr/ictihat/arama> E.T: 09.04.2024).

³⁶¹ “Consequences of revocation and invalidity”, Orijinal haliyle maddenin ilk fıkrası “The EU trade mark shall be deemed not to have had, as from the date of the application for revocation or of the counterclaim, the effects specified in this Regulation, to the extent that the rights of the proprietor have been revoked. An earlier date, on which one of the grounds for revocation occurred, may be fixed in the decision at the request of one of the parties.”

³⁶² **Karakuş**, Ceren Gülal: “Markaların İdari İptaline İlişkin Taslak Düzenlemeye Dair Değerlendirmeler”, <https://legal.com.tr> (E.T: 08.05.2024).

tecavüz nedeniyle açılan davada verilen kesinleşmiş ve uygulanmış kararlardır³⁶³. Markanın hükümsüz kılınması ya da iptal edilmesinden önce söz konusu markaya ilişkin olarak verilmiş tazminat, tecavüzün men'i, ref'i gibi kararlar bu durumdan etkilenmeyecek, yapılan tazminat ödemelerinin iadesi talep edilemeyecektir³⁶⁴. Yine daha önce mahkemece verilen ihtiyati tedbir kararı üzerine malların satışı durdurulmuş veya toplatılmış, imha edilmiş ise söz konusu markanın hükümsüzlüğü ya da iptali ile haksız ihtiyati tedbir gerekçesiyle tazminat talebi de söz konusu olamayacaktır³⁶⁵. Dikkat etmek gerekir ki Kanunda “kesinleşmiş ve uygulanmış” kararlardan bahsedildiğinden kesinleşmesine rağmen uygulanmamış kararların söz konusu iptalden etkileneceği açıktır³⁶⁶. İkinci istisna durum ise karardan önce kurulmuş ve uygulanmış sözleşmelerin iptal kararından etkilenmeyeceğidir. Vurgulamak gerekir ki SMK m. 27/4 uyarınca hakkaniyet gerektiği takdirde söz konusu sözleşmeler bakımından ödenmiş olan bedelin kısmen ya da tamamen iadesi talep edilebilir. Kanunun lafzı itibariyle bahse konu sözleşmelerin uygulanmış olması gerektiği dolayısıyla sadece kurulmuş ancak sözleşme uyarınca markanın kullanımına başlanmamışsa iptal kararından etkileneceği ifade edilmiştir³⁶⁷. Kesinleşmiş hükümsüzlük ve iptal kararları SMK m. 27/5 uyarınca herkese karşı hüküm doğuracağından ve lisans ya da franchise alan kişilerin artık o markayı marka sahibi gibi kullanması mümkün olamayacağından bu kişiler taleplerini sebepsiz zenginleşme veyahut sözleşmelere ilişkin genel hükümlere göre talep edebilir³⁶⁸. Bununla birlikte örneğin devir sözleşmesi yapılmış ancak marka iptal edilmişse ve bu sözleşmeye dayalı birtakım yüksek maliyetli yatırımlar yapılmışsa,

³⁶³ “Karar” ibaresinden yalnızca nihai mahkeme kararları değil, gümrük idareleri tarafından verilen idari kararlarla ihtiyati tedbir kararlarının da anlaşılması gerektiği yönünde bkz. **Çolak**, s. 1050.

³⁶⁴ **Çolak**, s. 1050.

³⁶⁵ **Çolak**, s. 1051.

³⁶⁶ **Bozbel**, s. 595.

³⁶⁷ **Çolak**, s. 1051.

³⁶⁸ **Tekinalp**, s. 448; **Kaya**, Marka, s. 346; **Çolak**, s. 152.

bu durumda hakkaniyet gereği istisna içerisine dahil edilerek iptal kararının geriye dönük etkisinden etkilenmemesi gerektiği düşünülmektedir³⁶⁹.

Son olarak m. 27/7 uyarınca iptal kararının kesinleşmesinden sonra marka sicilden terkin edilir ve durum bültende yayımlanır. SMK ile getirilen bu düzenleme mehz Tüzük’le uyum sağlamış olup belirsizlikleri de ortadan kaldırmıştır.

4.3. Markanın İptal Edilmesinden Önce Gerçekleşen İhlal Nedeniyle Tazminat

Talep Edilebilir Mi?

Tescilli bir markanın Kanunda öngörülen şekil ve sürede ciddi olarak kullanılmaması halinde iptal edilebileceğini yukarıda anlattık. Bununla birlikte söz konusu tescilli markanın sahibi, iptal edilmeden önce markasına yönelik ihlaller dolayısıyla tazminat talep edebilir mi sorusuna konuya ilişkin bir ABAD kararıyla kısaca değinmek istedik. ABAD’ın 26 Mart 2020 tarihli bu kararında³⁷⁰ başvuru AR şirketinin dava konusu markası “Saint Germain + şekil” Fransız Ulusal Sınai Mülkiyet Enstitüsü’nde 2006 yılından beri “*alkollü içecekler (biralara hariç), elma şarabı, sindirim maddeleri, şaraplar ve alkollü içeceklerin yanı sıra alkollü özler ve esanslar*” sınıfında tescillidir³⁷¹. Marka sahibi, 8 Haziran 2012 tarihinde Paris İlk Derece Mahkemesi’nde, Cooper International Sprits firmasının “St-Germain” markasının kendi marka hakkına tecavüz oluşturduğu gerekisiyle dava açmıştır³⁷². Fakat marka sahibinin “Saint Germain” markasının 28 Şubat 2013 tarihli mahkeme kararıyla 13 Mayıs 2011 tarihi itibarıyla kullanmama nedeniyle iptaline karar verilmiştir ve karar kesinleşmiştir³⁷³. Marka sahibi her ne kadar markası iptal edilse de 8 Haziran 2009 ile 13 Mayıs 2011 tarihleri arasındaki tecavüzleri ileri sürerek iddialarını

³⁶⁹ Bozbel, s. 596.

³⁷⁰ CJEU 26 Mart 2020 tarih ve C-622/18 sayılı karar, ECLI:EU:C:2020:241, <https://curia.europa.eu> (E.T: 28.04.2024).

³⁷¹ Paragraf 16-17.

³⁷² Paragraf 18.

³⁷³ Paragraf 19.

sürdürmüş fakat bu iddialar Paris İstinaf Mahkemesi tarafından markanın tescil edildiğinden bu yana kullanılmadığı gerekçesi reddedilmiştir ve konu temyiz mahkemesine taşınmıştır³⁷⁴. ABAD'ın yorumuna başvurulmuş uyuşmazlıkla ilgili olarak öncelikle söz konusu konuya ilişkin üye devletlerin düzenleme yapmakta özgür olduğunu, markası iptal edilen marka sahibinin münhasır haklarının ihlaline dayanıp dayanamayacağının da üye devletlerce düzenlenebileceğini ifade etmiştir³⁷⁵. ABAD, Fransız mevzuatında, iptalin, 5 yıllık sürenin sona erme tarihi itibarıyla etkili olacağı ve tescilli olduğu süre boyunca ihlal edilen haklarını talep edemeyeceğine ilişkin herhangi bir düzenlemenin yer almadığını tespit etmiş, sahibinin markasını kullanmamış olmasının tecavüz nedeniyle tazminat talebini tek başına engellemeyeceğini ifade etmiştir³⁷⁶. Markanın kullanılmamasının tazminat miktarını belirlemede etkili olabileceğini de eklemiştir³⁷⁷. Sonuç olarak Fransız Temyiz Mahkemesi, İstinaf Mahkemesi'nin markanın kullanılmaması sebebiyle markanın kaynak gösterme işlevine zarar verildiği ve bu sebeple tecavüz iddiasıyla tazminat talep edilemeyeceğine ilişkin kararı doğru bulmamıştır.

Türk hukukunda iptalin etkisi başlığı altında da değindiğimiz üzere 26. madde gereğince markanın iptaline karar verilmesi hâlinde bu kararın iptal talebinin Kurum'a sunulduğu (ya da dava açıldığı) tarihten itibaren etkili olacağı ancak talep üzerine, iptal hâllerinin daha önceki bir tarihte doğmuş olması hâlinde iptal kararının bu tarihten itibaren etkili olacağına karar verilebileceği ifade edilmiştir. Dolayısıyla markanın kullanmama nedeniyle iptal kararı bir hükümsüzlük kararı gibi başvuru tarihinden itibaren etkili olmadığından ve markanın tescilli olduğu dönemdeki tecavüz iddialarına ilişkin hukuken tazminat talebini engelleyen bir hüküm de yer olmadığından Türk hukuku bakımından buna bir engel gözükmemektedir. Bununla birlikte SMK m. 19/2

³⁷⁴ Paragraf 20-21.

³⁷⁵ Paragraf 42-43.

³⁷⁶ Paragraf 44-45.

³⁷⁷ Paragraf 46-47.

yollamasıyla m. 6/1 kapsamında markaya tecavüz davalarında kullanmama def'i ileri sürülerek tecavüz iddiasıyla karşılaşan kişi, marka sahibinin markasını ciddi olarak kullandığını ispatlamasını isteyebilir³⁷⁸. Ancak Yargıtay 09.01.2002 tarihli kararla iptal edilen markasına tecavüz iddiasıyla tazminat davası açan davacıyla ilgili olarak önüne gelen bir uyuşmazlıkta *"...öncelikle 90663 sayılı markanın asıl davada tecavüzün başlangıç tarihi olarak iddia olunan 1999 yılından geriye doğru 5 yıllık sürede ciddi biçimde kullanılıp kullanılmadığı, başka bir anlatımla 556 sayılı KHK 14. maddesi uyarınca 90663 sayılı "... markasının 1999 yılı itibariyle de iptali koşulların mevcut olup olmadığı hususunda bilirkişi heyetinden ek görüş istenilmesi, bu tarih itibariyle anılan markanın iptali koşullarının oluşmadığı belirlendiği takdirde tecavüz olgusunun ileri sürüldüğü 1999 yılı ile Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2005/385 E. sayılı dosyasındaki hükümsüzlük davasının açıldığı 09/01/2002 tarihleri arasında davacı adına tescilli ve geçerli bir markanın varlığının kabulü ile marka hakkına tecavüze yönelik asıl davanın bu sürelerle ilişkin olarak tartışılıp değerlendirilmesi gerekirken..."*³⁷⁹ yorumunu yapmıştır. Görüldüğü üzere Yargıtay, markası iptal edilen marka sahibinin, tecavüz eyleminden önceki 5 yılda markanın ciddi kullanımının bulunup bulunmadığı, kullanmama nedeniyle iptal koşullarının oluşup oluşmadığı hususlarının değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek ABAD'ın aksi olarak, markanın ciddi kullanımının araştırılmasını içtihat etmiştir.

³⁷⁸ <https://fikrimulkiyet.com>, (E.T: 20.05.2024).

³⁷⁹ Yargıtay Kararı- 11. HD., E. 2014/12971, K. 2015/2877, T. 3.3.2015, <https://www.lexpera.com.tr/ictihat/arama> (E.T: 10.04.2024).

III. MARKANIN DAVA YOLUYLA İPTALİ

1. Genel Olarak

SMK'nın geçici dördüncü maddesinin ikinci fıkrasında, 26. maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mahkemeler tarafından görülmekte olan iptal davalarının mahkemeler tarafından sonuçlandırılacağı ifade edilmiştir. Dolayısıyla derdest olan davalar bakımından karar verme yetkisi mahkemelerdedir. Aşağıda markanın dava yoluyla iptali incelenecektir.

2. Görev ve Yetki

SMK'nın 156. maddesine göre bu Kanundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda görevli mahkeme fikri ve sınai haklar mahkemesidir. Bu mahkemeler, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde Adalet Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde kurulur. Bu mahkemelerin yargı çevresi, il ve ilçe sınırlarına bakılmaksızın Adalet Bakanlığı'nın önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenir. Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, asliye hukuk mahkemesince bakılır. Bu dava ve işlere bakacak asliye hukuk ve asliye ceza mahkemeleri ile bu mahkemelerin yargı çevresi, il ve ilçe sınırlarına bakılmaksızın Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenir. HSK'nın 30.05.2018 tarih ve 839 sayılı kararına göre ihtisas mahkemelerinin bulunduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'de bu illerin ilçeleri de dahil olmak üzere tüm marka davalarına fikri ve sınai haklar hukuk mahkemeleri bakacak, bu mahkemelerin bulunmadığı yerlerde ise ilçelerdeki asliye hukuk mahkemeleri görevli olacaktır³⁸⁰.

³⁸⁰ RG, 31.05.2018, S. 30437.

Davacının birden fazla talebinden bir kısmının genel mahkemelerde bir kısmının ise SMK gereğince fikri ve sınai haklar mahkemesinin görevine girmesi halinde davalar özel mahkeme olan fikri ve sınai haklar mahkemesinde devam eder³⁸¹. Taleplerin farklı özel mahkemelerin görevine girmesi halinde, objektif dava birleşmesi şeklinde ileri sürülebilmesi mümkün değildir. Zira görev sorunu her bir talep bakımından ayrı olarak inceleneceğinden ve birleştirilmesi talep edilen davalarda aynı mahkemelerin görevli olması gerektiğinden, örneğin taleplerden birinin tüketici diğerinin fikri ve sınai haklar mahkemesinin görevine girmesi durumunda, aynı mahkemede görülme imkanları bulunmamaktadır³⁸².

Yine SMK'nın 156/5. maddesi uyarınca üçüncü kişiler tarafından sınai mülkiyet hakkı sahibi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalının yerleşim yerinin³⁸³ bulunduğu yer mahkemesidir. Sınai mülkiyet hakkı başvurusu veya sınai mülkiyet hak sahibinin Türkiye'de yerleşim yeri bulunmaması hâlinde, dördüncü fıkra hükmü olan davanın açıldığı tarihte sicilde kayıtlı vekilin işyerinin bulunduğu yerdeki ve eğer vekillik kaydı silinmişse Kurum merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemenin yetkili olacağına ilişkin hüküm uygulanacaktır.

Markanın iptali davası, HMK m. 316'da sayılan basit yargılama usulüne tabi davalardan olmadığından ve SMK'da bu konuya ilişkin yazılı yargılama usulü dışındaki yargılama usullerinin uygulanacağı yönünde özel bir hüküm de yer almadığından markanın iptali davalarında yazılı yargılama usulü uygulanacaktır³⁸⁴.

³⁸¹ **Kale**, s. 22.

³⁸² **Kale**, s. 23.

³⁸³ Türk Medenî Kanunu'nun "Kişiler Hukuku"na ilişkin düzenlemelerin yer aldığı birinci kitabının 19. maddesine göre "Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. ".

³⁸⁴ Aynı yönde bkz. **Güneş**, Marka, s. 380.

3. İptal Davalarının Hukuki Niteliği

Bilindiği üzere hukuk yargılamasında davada talep edilen hukuki himayeye göre eda davası, tespit davası ve inşai dava olmak üzere üç tür dava vardır³⁸⁵. Eda davaları sonucunda davalı bir şeyi yapmaya, yapmamaya ya da bir şeyi vermeye zorlanır³⁸⁶. Tespit davalarında bir hukuksal ilişkinin veya hakkın varlığı ya da yokluğu tespit edilir³⁸⁷. Markanın kullanılmama nedeniyle iptali davalarında ise ne bir şeyin varlığı ya da yokluğu tespit edilir ne de markaya tecavüz davalarında olduğu gibi davalıya bir şeyi yapması ya da yapmaması dayatılır. İptal sebeplerinin gerçekleştiğinin tespiti ile marka iptal edilerek sicilden terkinin sağlanır. Dolayısıyla ortaya yeni bir hukuki durum çıktığından söz konusu davalar yenilik doğurucu/ inşai dava niteliğindedir³⁸⁸.

4. Davanın Tarafları, İspat Yükü ve İspat Araçları

Görülmekte olan markanın kullanmama nedeniyle iptali davalarında, davanın tarafları, ispat yükü ve ispat araçları bakımından markanın idari iptalinde ifade edilenler burada da aynı şekilde geçerli olmaktadır. Bununla birlikte Kurum nezdinde yapılacak iptal incelemelerinden farklı olarak mahkemelerde markanın kullanımı tanık dahil her türlü delille ispat edilebilir³⁸⁹. Kurum'un yapacağı incelemede tarafların bilgi ve belgeleri sunmaları için Kurum tarafından ek süre verilebileceği ifade edilmişti. Ancak mahkemelerde yargılamanın her safhasında delil ileri sürme imkânı bulunmamaktadır. HMK'nın 119 ve 129. maddeleri uyarınca taraflar dilekçelerinde dayandıkları delilleri göstermeli yine HMK'nın 139. maddesinin ç bendi uyarınca dayandıkları delilleri davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dosyaya sunmaları gerekmektedir.

³⁸⁵ **Yılmaz**, Ejder: "Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Dava Çeşitleri", Bankacılar Dergisi, S. 80, 2012, s. 83.

³⁸⁶ **Pekcanitez/Atalay/ Özekes**, s. 299-300.

³⁸⁷ **Kuru**, Baki/**Arslan**, Ramazan/**Yılmaz**, Ejder: Medenî Usul Hukuku, Ankara 2011, s. 271.

³⁸⁸ **Kuru/Arslan/Yılmaz**, s. 277; **Özarmağan**, s. 77.

³⁸⁹ **Kale**, s. 199.

IV. MARKANIN KULLANILMAMASININ DEF’İ OLARAK İLERİ SÜRÜLMESİ

1. Yayına İtiraz Aşamasında

Mülga 556 sayılı KHK döneminde markanın kullanılmaması ancak m. 14 kapsamında bir iptal nedeniydi. Dolayısıyla ne yayına itiraz aşamasında ne de açılmış bir tecavüz davasında def’i olarak ileri sürülmesi söz konusuydu, ayrı bir iptal davası açılması gerekmekteydi³⁹⁰. 6769 sayılı SMK ile yapılan değişikliklerden biri de m. 19/2 uyarınca yayına itiraz aşamasında, başvuru sahibinin, itiraz sahibinden markasını kullandığını ispatlamasını talep edebilmesidir³⁹¹. Buna göre SMK m. 6/1 uyarınca marka sahipleri, önceki başvuru ya da tescil tarihli markasına aynı ya da benzer olduğu ve karıştırılma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle, yeni tarihli marka başvurusuna itiraz edebilmektedir³⁹². Bu durumda yeni tarihli marka başvurusunda bulunan kişi, itiraz eden marka sahibinden markasını ciddi olarak kullandığını ispatlamasını isteyebilir.

SMK m. 19/2’ye göre “6. maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olması şartıyla, başvuru sahibinin talebi üzerine, itiraz sahibinden, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasını itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunması talep edilir...”

Kullanmama savunması m. 19/2’de öngörülen belirli şartlar dahilinde yapılabilir. Buna göre itirazın m. 6/1 uyarınca karıştırılma ihtimaline dayalı olarak yapılmış olması, itiraz gerekçesi olan markanın başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye’de en az beş yıldır

³⁹⁰ Çolak, s. 985.

³⁹¹ Akın, s. 187.

³⁹² Güneş, Marka, s. 371.

tescilli olması ve başvuru sahibinin kullanımın ispatını talep etmesi gerekmektedir³⁹³. SMKUDY' nin 28/2. maddesi uyarınca yayıma itirazlar, itiraza ilişkin gerekçelerin ilgili mevzuattaki madde ve fıkra karşılıkları belirtilmek suretiyle ayrıntılı şekilde yazıldığı imzalı yayıma itiraz formu ile Kurum'a yapılır. İtiraz sahibi itiraz süresi içinde itiraz gerekçelerini bildirmeli ve ücreti yatırmalıdır³⁹⁴. Bu süre içinde itiraz gerekçelerinin ve itiraz ücretinin ödendiğini gösterir bilginin sunulmaması halinde itiraz yapılmamış sayılır. Kurum, tıpkı markanın idari iptalinde olduğu gibi başvuru sahibine itirazlara ilişkin görüşlerini bildirmesi için bir aylık süre verir³⁹⁵. Yine gerekli gördüğü takdirde, ek bilgi, belge ve gerekçelerle ilgili açıklamada bulunulması için taraflara bir aylık süre verebilir. Bu süreler içinde istenilen ek bilgi, belge, açıklama ve görüşlerin sunulmaması halinde itiraz, mevcut bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirilir. Önceki tarihli marka sahibi böyle bir itiraz halinde, markasını, SMK m. 9'da ve SMKUDY m. 29'da öngörülen şekilde kullandığını ispatlamalıdır.

2. Tecavüz veya Hükümsüzlük Davalarında

Tescil sürecinde geçerli olan m. 19/2 hükmü, SMK'nın 29/2. maddesi ile 25/7. maddesinin yollamasıyla tecavüz ve hükümsüzlük davalarında def'i olarak da ileri sürülebilir³⁹⁶. Bu husus Yargıtay tarafından bir kararında şöyle ifade edilmiştir: *"...Bu bağlamda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 25/7 ve 29/2 maddelerinin yollamasıyla aynı Kanun'un 19/2 maddesine göre; markanın nispi sebeplerle hükümsüzlüğü istemiyle açılan davalar ile marka hakkına tecavüz iddiasıyla açılan davalarda davacıya karşı, dayananın markanın ilgili mal ve hizmetler bakımından Türkiye'de ciddi olarak kullanılmadığı def'i ileri sürebilir. Bu durumda Mahkemece tecavüz edildiği ileri sürülen markanın Türkiye'de ciddi biçimde kullanılıp*

³⁹³ Akın, s. 190; Tamer, s. 133.

³⁹⁴ SMKUDY m. 28/3.

³⁹⁵ SMKUDY m. 28/4.

³⁹⁶ Güneş, Marka, s. 370; Çolak, s. 986.

*kullanılmadığı bir ön sorun olarak incelenerek hasıl olacak sonuca göre hükümsüzlük ve tecavüz davaları hakkında bir karar verilmesi gerekmektedir...*³⁹⁷. Bu davalarda, kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin tayininde SMK m. 25/7 ve m. 29/2’de belirtildiği üzere dava tarihi esas alınır³⁹⁸. Bu yenilikle amaçlanan tescil edilen markaların etkin biçimde kullanımını sağlamak hem de yayıma itiraz kurumunun kötü kullanımını engellemektir³⁹⁹. Öte yandan bu düzenlemenin kaynağını 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi’nin 44. maddesi⁴⁰⁰ oluşturmaktadır. Anılan hükme göre başvuran, marka tesciline itirazda bulunan marka sahibinden önceki tarihli markasını, Direktif’in 16. maddesinde öngörülen şekilde kullandığını ispatlamasını isteyebilir⁴⁰¹. Böylelikle hem Direktif’le uyum sağlanmış hem de marka hukuku anlamında önemli bir gelişme mevzuatımıza dahil olmuştur.

³⁹⁷ Yargıtay Kararı- 11. HD., E. 2020/1412, K. 2021/2516, T. 17.03.2021, <https://www.lexpera.com.tr/ictihat/arama> (E.T: 12.04.2024).

³⁹⁸ Tecavüz davalarında beş yıllık sürenin tayininde davanın açıldığı tarih mi yoksa tecavüz fiilinin öğrenildiği tarih mi esas alınmalı tartışmasına ilişkin bkz. **Tamer**, s. 200.

³⁹⁹ **Akın**, s. 187.

⁴⁰⁰ “Non-use as defence in opposition proceedings”.

⁴⁰¹ 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi m. 44 orijinal haliyle “*In opposition proceedings pursuant to Article 43, where at the filing date or date of priority of the later trade mark, the five-year period within which the earlier trade mark must have been put to genuine use as provided for in Article 16 had expired, at the request of the applicant, the proprietor of the earlier trade mark who has given notice of opposition shall furnish proof that the earlier trade mark has been put to genuine use as provided for in Article 16 during the five-year period preceding the filing date or date of priority of the later trade mark, or that proper reasons for non-use existed. In the absence of proof to this effect, the opposition shall be rejected.*”

SONUÇ

Gerek mülga 556 sayılı KHK’da gerekse 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda AB hukukuna paralel olarak markanın kullanılması bir zorunluluk olarak öngörülmüştür. Bunun en temel sebebi ise marka sicilinin kullanılmayan “markalar mezarlığına” dönüşmesinin önüne geçmektir. Bu doğrultuda SMK’nın 9. maddesinde tescil edildiği tarihten itibaren beş yıl içerisinde Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan veya kullanımına beş yıldan fazla kesintisiz ara verilen markanın iptal edileceği düzenlenmiştir.

Tezin ilk bölümünde bu kullanımdan ne anlaşılması gerektiği, Kanunda öngörülen kullanma halleri ile kullanımın ispatı, marka sahibine tanınan hoşgörü süresi ve haklı neden kavramları incelenmiştir. Tescilli marka tescil edildiği mal veya hizmetler için fonksiyonlarına uygun şekilde kullanılmalıdır. Markanın kullanılması kabul edilen haller SMK m. 9/2’de sayılmıştır. Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılmasında önemli olan husus, tüketici nezdinde oluşan, markanın yeni şekliyle tescilli halinin aynı teşebbüsten kaynaklandığı algısıdır. Markanın kullanılması sırasında ortaya çıkan farklılık, tüketici tarafından, o markanın tescilli markadan bağımsız, ayrı bir işaret olarak algılanmasına sebep oluyorsa artık markanın ayırt edici karakterinin değiştiğinden söz edilmelidir. Marka asıl olarak tescil edildiği ülkede kullanılmalıdır. Bununla birlikte markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarda kullanılması da bir kullanım halidir. Marka sahibi markanın üçüncü kişi tarafından kullanılmasına açıkça izin verdiği takdirde üçüncü kişilerin kullanımı da markanın kullanımı kabul edilir.

Burada kullanım hususunda değerlendirilmesi gereken en önemli kavram “ciddi kullanma” kavramıdır. Zira göstermelik kullanımlarla iptal müessesinden kaçınılmasının önüne geçilmek istenmiştir. Markanın ciddi kullanımı gerek ABAD gerekse Türk öğretisi ve yargı kararlarında tanımlanmaya çalışılmıştır. Buna göre

marka, temel işlevine uygun, ticari hayatta, tescilli olduğu mal veya hizmet ile tescilli marka arasında tüketici nezdinde bir bağlantı kurabilecek şekilde kullanılmalıdır. Bununla birlikte ciddi kullanımın tescilli markanın bazı mal ve hizmetlerinde söz konusu olması da mümkündür. Böyle bir durumda markanın kısmen iptali gündeme gelebilir.

Marka sahipleri markaları hakkında yapılacak bir iptal başvurusundan ancak kullanımı ispat etmeleri halinde kaçınabilirler. Kullanımın nasıl ispatlanması gerektiği yine ABAD'ın kararlarında ifade edilmiş, Türk hukuku bakımından Kullanım İspat Kılavuzu ile güçlü ve zayıf ispat unsurları gösterilmiştir. Faturalar, broşürler, kataloglar, satış listeleri, reklamlar, tanıtım araçları vb. kullanımın ispatlanması bakımından önem arz eder. Bu belgeler tek başlarına bazen kullanımın ispatı için yeterli olmayabilir, birlikte sunulduğunda ispat kuvvetlerini artırır. Markanın kullanımı bakımından “markasal kullanım” kavramının ayırt edilmesi de önemlidir. Markanın, tüketici nezdinde, marka olarak tescil edilmiş işaret ile tescilli olduğu mal veya hizmet arasında bağlantı kurabilmesi ve böylece ayırt edicilik fonksiyonunu yerine getirecek şekilde kullanılması gerekmektedir. Örneğin ticaret unvanının salt taciri ayırt etmek için kullanılması markasal kullanım olarak değerlendirilmez.

Kanunda öngörülen 5 yıllık süre marka sahipleri için bir hoşgörü süresi olarak değerlendirilebilir. Zira markanın tescil edildiği andan itibaren piyasada pazar yaratacak oranda kullanılması marka sahiplerinden beklenemez. Bu sebeple kanun koyucu markanın iptal edilebilmesi için tescil edildiği andan itibaren kesintisiz beş yıl süreyle ciddi olarak kullanılmamasını şart olarak öngörmüştür. Yine kanun koyucu, marka sahibine, markasını kullanamamasına ilişkin, onun iradesi dışında gelişen ithalat kısıtlamaları, ciddi ekonomik ve politik engeller vb. haklı nedenler gösterme imkanı tanımıştır.

Markanın kullanılması ve kullanıma ilişkin kavramsal açıklamalardan sonra markanın kullanılmamasının hukuki bir sonucu olarak iptal konusu tezin ikinci bölümünde incelenmiştir. Markanın iptalinin TÜRKPATENT tarafından verilecek bir idari kararla gerçekleşmesini öngören 26. maddenin yürürlüğü, Kanunun geçici dördüncü maddesi ile 10 Ocak 2024 tarihine kadar ertelenmişti. Bu süreçte iptal kararları mahkemeler tarafından dava yoluyla veriliyordu. Tezin yazıldığı tarih itibariyle yürürlüğe giren idari iptal kurumunu kaynak AB Marka Tüzüğü ve Taslak Yönetmelik Değişikliği çerçevesinde irdeledik.

AB hukukunda markanın iptali Ofis tarafından verilen bir idari kararla gerçekleştirilmektedir. Böylelikle dava yoluna göre daha hızlı ve etkin çözüm elde etmek amacıyla benzer kurum, Türk hukukuna da kazandırılmıştır. TÜRKPATENT, kurum nezdinde yapacağı idari bir incelemeyle markanın iptaline karar verebilecektir. Hazırlanan Taslak Yönetmelik Değişikliği'ne göre Kurum'a yapılacak başvurularda ücretin ödenmesi ön şarttır. Başvuruda bulunması gereken bilgiler yine Yönetmelik Değişikliği'nde belirtilmiştir. Bununla birlikte Kurum'a, gerekli bilgi ve belgeleri sunabilmeleri için taraflara ek süre verme hakkı tanınmıştır. AB hukukundaki uygulamayla karşılaştırmalı olarak Türk Hukukunda öngörülen usul incelendiğinde birçok benzerliğin yanı sıra farklılıkların ve hatta eksikliklerin de bulunduğunu çalışmada ifade ettik. Başvuruda bulunması gereken hususlar ile başvurunun incelemeye alınması sırasında gözetilecek ücretin ödenmesi, mutlak kabul edilemezlik halleri, kullanımın ispatında sunulabilecek deliller ile ispat yükünün kimde olduğu, ek süre tanıma gibi konular her iki hukukta da benzerlik göstermektedir. Bununla birlikte AB hukukunda, Ofis tarafından gerekli görülmesi halinde tarafların dinlenmesi için çağırılması söz konusuysa hukukumuzda incelemenin dosya üzerinden yapılacak olması en önemli farklılık olarak gösterilebilir. Kurum'un önüne gelen uyuşmazlıklara ilişkin olarak bilirkişiye başvurma, keşif, yerinde inceleme gibi hususları nasıl

gerçekleştireceği halen net olmamakla birlikte incelemelerinde, hükmün yürürlüğe girdiği tarihe kadar iptal yetkisine sahip olan mahkemelerce izlenen usul ve esaslara paralel bir yol izleyeceğini düşünmekteyiz. Bu sebeple idari iptal usulünü incelerken mahkeme kararlarındaki yaklaşımlara da değinmekte fayda gördük ve kanaatimizce bilirkişi incelemesinin Kurum içindeki marka uzmanları tarafından yapılacağını ifade ettik.

Bu noktada verilecek olan iptal kararının etkisi üzerinde de durduk. Her ne kadar iptal, başvuru tarihinden itibaren sonuçlarını doğursa da iptal nedenlerinin ortaya çıktığı andan itibaren etki doğuracak şekilde karar verilebilir. AB hukukunda gerek markanın hükümsüzlüğü gerekse iptali incelemeleri Ofis tarafından yapıldığından aynı markanın hem iptalinin hem de hükümsüzlüğünün talep edilmesi hali sorun teşkil etmemekle birlikte SMK'nın uyumlaştırılması sürecinde AB hukukuna paralel olarak yapılan idari iptal değişikliğinde gözden kaçırılan aynı markanın ayna anda hem hükümsüzlüğünün hem de iptalinin talep edilmesi problemini inceledik. Bu hususta kanaatimiz, mahkemelerin iptal talepleri bakımından dava şartı yokluğu yönünden ret vermesi, Kurum'un ise hükümsüzlük sonucunu beklemesi yönündedir.

TÜRKPATENT'in markanın iptaline ilişkin vereceği kararlara karşı Kanunda itiraza ve yargı denetimine tabi olmayacağına ilişkin istisnai bir düzenleme yer almadığından önce YİDK'ye itiraz edilebilecek ardından Ankara Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri'nde kurumun kararlarına karşı iptal davası açılabilecektir.

Geçici dördüncü maddenin ikinci fıkrasında derdest olan davaların mahkemelerde görülmeye devam edeceği ifade edildiğinden kısaca dava yoluyla iptalden de bahsettik. Esasında taraflar, davanın açılacağı süre ve iptal kararının etkisi bakımından idari iptalle benzer olsa da mahkemelerin görev ve yetkisi ile yargılama faaliyetine özgü farklı hususların üzerinde duruldu.

Tezin son bölümde SMK'yla getirilen yeniliklerden biri olan kullanmama def'i kısaca anlatılmıştır. Gerek yayıma itiraz aşamasında gerekse hükümsüzlük ya da tecavüz davalarında öne sürülebilen markanın kullanılmaması savunması, marka hakkının amaçlananlar doğrultusunda etkin ve istikrarlı olarak kullanılabilmesi için AB hukukuna paralel olarak mevzuatımıza eklenmiştir.



KAYNAKÇA

Yazılı Kaynaklar

ADIGÜZEL, Burak: “Tescil Edilmiş Tanınmış Markanın Kullanmama Nedeniyle Kısmen Hükümsüzlüğü Sorunu (Bir Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararının Değerlendirilmesi).” Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 15, Özel S., 2013, s. 1019-1044.

AKARSU, Mine: Marka Hukukunda İdari İptal, Lykeion, Ankara, Eylül 2019.

AKIN, Elif Betül: “Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Marka Tescil Süreçlerine İlişkin Düzenlemeler ve Yenilikler”, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu (9-10 Mart 2017), editör Feyzan Hayal Şehirali Çelik, Ankara: BTHAE Yayınları, 2017, s. 175-206.

ALHAS, Zeynep Seda/ **DERNEKOĞLU**, Umut: “Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hükümsüzlüğü ve İspat Meselesi”, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, S. 1, 2014, s.17-37.

ARAS, Meltem: Markanın İptali ve İptal Halleri, İstanbul: On İki Levha, 2019.

ARKAN, Sabih: Marka Hukuku, C. II, Ankara: AÜHF, 1998 (Marka).

ARKAN, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, 28. Baskı, Ankara: BTHAE, 2022 (İşletme).

BAHADIR, Zeynep: “Markaların İdari İptal Prosedürü”. Ankara Barosu Dergisi 75, S. 4, Ocak 2018, s.80-104 (İptal).

BAHADIR, Zeynep: Markanın Hükümsüzlüğü ve İptali, Ankara: Turhan, 2018 (Hükümsüzlük).

BEKTAŞ, İbrahim: “Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanmama Nedeniyle İptali – AB Adalet Divanı’nın Güncel Kararları Işığında Bir Değerlendirme”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, C. 17, S. 2, 2018, s. 219-258.

BİLGİLİ, Fatih; “Yargıtay Kararları Uygulamasında 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’ya Göre Tescilli Markanın Kullanılması Zorunluluğu”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 74, s. 29-42.

BOZBEL, Savaş: Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul: On İki Levha, 2015.

BOZGEYİK, Hayri: “Tescilli Markanın Kullanılmaması ve Kullanmamaya Bağlı Sonuçlar”, Fırat Öztan’a Armağan, s. 457-479, Ankara: Turhan, 2010.

CAM, Esen: “Avrupa Birliği Hukuku Uyarınca Markanın “Gerçek Kullanım” Problemi”, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi S. 2, 2016, s. 27-41.

ÇAĞLAR, Hayrettin: “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Tescilli Markanın Kullanılmamasının Hukuki Sonuçları ve Anayasa Mahkemesinin 556 Sayılı KHK m. 14 Hükümünü İptal Eden Kararının Etkileri.” Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 1, 2017, s. 3-19 (Kullanmama).

ÇAĞLAR, Hayrettin: “Tescilli Markanın Farklı Şekilde Kullanılması”, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, S. 2, 2007, s. 11-27 (Farklı Şekilde Kullanma).

ÇAĞLAR, Hayrettin: Marka Hukuku: Temel Esaslar, 2. Baskı, Ankara: Adalet, 2015 (Marka).

ÇETİN, Aslı: “Markanın Kullanılması Zorunluluğu ve Markanın Kullanılmamasının Sonuçları”, İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi, İstanbul 2023.

ÇOLAK, Uğur: Türk Marka Hukuku, 4. Baskı, İstanbul: On İki Levha, 2018.

ÇOŞĞUN, Gizem: “Markanın İptalinde Uygulanacak Usule İlişkin 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu m.26 ile Geçici m.4 Hükümlerinin Değerlendirilmesi”, THD, C. 14, S. 152, s. 754-758, (çevrimiçi) <https://jurix.com.tr> (E.T: 08.05.2024)

DİRİKKAN, Hanife: “Tescilli Markayı Kullanma K lfeti”, Prof. Dr. Oğuz İMREG N’e Armağ n, s. 219-280, İstanbul: İ HF Yayınları, 1998.

DOĞAN ALKAN, G ldeniz/ **EVREN**, Cansu: “T rk Patent ve Marka Kurumu Nezdinde Marka İptal Prosed r ”, ( evrimi i) <https://gun.av.tr> (E.T: 08.05.2024).

FEUERSTEIN Michael: “Genuine Use of Trade Marks”, Master Thesis, Department of Law Uppsala Universitet.

GEMALMAZ, H. Burak: “M lkiyet Hakkı- Anayasa Mahkemesine Bireysel Bařvuru El Kitapları Serisi-6”, Nisan 2018, <https://anayasa.gov.tr> (E.T: 01.06.2024).

G LSEREN, Cansu: “Markanın Kullanılması Zorunluluėu”, İstanbul Sabahattin Zaim  niversitesi Sosyal Bilimler Enstit s , Yayımlanmamıř Y ksek Lisans Tezi, İstanbul 2019

G NEř, İlhami: “6769 Sayılı Sınai M lkiyet Kanunu Iřıėında Uygulamalı Marka Hukuku”, Adalet, 3. Baskı, Ankara 2021 (Marka).

G NEř, İlhami: “Kullanılmayan Markanın İptali Sorunu”, FMR 2015/1, s. 39-49 (Kullanılmayan).

HANAĐASI, Emel: Davada Menfaat, Yetkin, Ankara 2009.

KALE, Serdar: Marka Davalarında Yargılama Usul , Adalet, Ankara 2020.

KARACA, Osman Umut: Markayı Kullanma Zorunluluėu ve Kullanmamanın Hukuki Sonu ları, 2. Baskı, Ankara: Lykeion, 2018.

KARAKUř, Ceren G lal: “Markaların İdari İptaline İliřkin Taslak D zenlemeye Dair Deėerlendirmeler”, ( evrimi i) <https://legal.com.tr> (E.T: 08.05.2024).

KARGIN, Veli: “Kullanılmayan Markalar Sorunu”, Hukuk G ndemi Dergisi, S. 2, 2004, s. 44-47.

KAYA, Arslan: “Kullanılmama Sebebiyle Markanın İptali Kararının Etkisi ve İptal Davasında Usul Sorunları Üzerine”, Prof. Dr. Hamdi YASAMAN’a Armağan, İstanbul: On İki Levha, 2017, s.373-391 (Kullanmama).

KAYA, Arslan: Marka Hukuku, İstanbul: Arıkan, 2006 (Marka).

KILIÇ, Ahmet Hasan: “Markaların Birlikte Var Olma Sözleşmesi”, TFM 2017/ 3(2), s. 77–96.

KRENS, Judith/ **KLİNK**, I. S.: “Timing Is Everything: The Cjeu on Genuine Use of Pharmaceutical Trade Marks in Viridis Pharmaceutical” EPLR, 2019, s.127-131.

KURU, Baki/**ARSLAN**, Ramazan/**YILMAZ**, Ejder: Medenî Usul Hukuku, Ankara 2011.

MERDİVAN, Fethi. “Tescilli Marka Hakkına Dayalı Tecavüz Davalarında Kullanmama Def’i.” İçinde, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu (9-10 Mart 2017), editör Feyzan Hayal Şehirali Çelik, Ankara, 2017, s. 483-522.

OĞUZ, Arzu: “Markanın Kullanılmaması Nedeniyle İptali Konusunun Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, Terazi Hukuk Dergisi, C. 12, S. 128, 2017, s. 21-31.

ORAL, Sıla. “Markayı Kullanma Yükümlülüğü.” Legal Fikrî ve Sınai Haklar Dergisi, S. 16, 2008, s. 847-864.

OZAN Can: “6769 Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre Markanın İdari Kararla İptalinin Anayasa’ya Aykırılığı”, TFMD, C.5, S.1 (2019), s. 39-46.

ÖZARMAĞAN, Müge: Marka Hakkının Kullanmama Nedeniyle Sona Ermesi, İstanbul: Vedat, 2008.

ÖZDAMAR DOĞAN, Emine: “Markanın Kullanılmaması Sebebiyle Hükümsüzlüğü”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 114, 2014, s. 201-218.

ÖZKÖK, Başak: Tanınmış Markanın Kullanılması Zorunluluğu ve Kullanılmaması Nedeniyle Kısmen İptali, Ankara: Seçkin, 2015.

PASLI, Ali: “Anayasa Mahkemesi’nin MarkHK m. 14’ü İptal Kararının Etkisi: Kullanmama Gerekçesine Dayalı Hükümsüzlük/İptal Davaları Düşecek mi?” (çevrimiçi) <http://www.ticaretkanunu.net/makale25>.

PEKCANITEZ, Hakan/ **ATALAY**, Oğuz/ **ÖZEKES**, Muhammet: Medeni Usul Hukuku, Ankara 2011.

PEKDİNÇER, Remzi Tamer: “Yargıtay Kararları Çerçevesinde Marka Hükümsüzlük Davalarında Zarar Gören Kişiler”, TFMD 2015/1, s.157-170.

SERT, Selin: Markanın Kullanılması Yükümlülüğü, Ankara, 2007.

SİRMEN Lale: Eşya Hukuku, Ankara 2022.

SÖNMEZ, Numan Sabit: “6769 Sayılı Sınai Mülkiye Kanunu’na Göre Markanın Kullanılmaması Neticesinde Ortaya Çıkan Sorunlar”, İstanbul Hukuk Mecmuası, 76/1, 2018, s. 277-308.

SULUK, Cahit/ **KARASU**, Rauf/ **NAL**, Temel: “Fikri Mülkiyet Hukuku”, Ankara 2019.

TAMER, Elanur: Marka Hukukunda Kullanım İspatı, Yetkin, Ankara 2021.

TEKİNALP, Ünal. “Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Öne Çıkan Yenilikleri”, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu (9-10 Mart 2017), editör Feyzan Hayal Şehirali Çelik, s. 5-84. Ankara: BTHAE Yayınları, 2017.

TEKİNALP, Ünal: Fikrî Mülkiyet Hukuku, İstanbul, Vedat, 2012.

TOPÇU, Deniz: “TÜRKPATENT Yetkisinin Yürürlüğe Girmesinin Ardından Markanın İdari Kararla İptalinin Doğuracağı Olası Sorunlar”, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 9, S. 18, s. 241-263.

TUTAL, Kamber Ozan: “Mülkiyet Hakkının Ceza Hukuku Yoluyla Sınırlandırılması” Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2019.

TÜRKPATENT, Kullanım İspatı Kılavuzu, 2017 (çevrimiçi)
<https://www.turkpatent.gov.tr>.

UZANALLI, Sevilay: Marka Hukuku, Adalet, Ankara 2021.

VAROL, Gülşah: “Markanın Kullanılması Kavramı Ve Kullanmamanın Sonuçları”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2010.

YAMPOLSKA Olha/ NOËL Eric: “Partial Use of Pharmaceutical Trademarks”, Life Science Recht- Law Journal For Pharma, Biotech, And Medtech 2019.

YASAMAN, Hamdi: Marka Hukuku: 556 Sayılı KHK Şerhi, İstanbul: Vedat, 2004.

YILMAZ, Ejder: “Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Dava Çeşitleri”, Bankacılar Dergisi, S. 80, 2012

YÖRDEM, Yılmaz/ **BİÇİMLİ**, Emrah: “Markanın Kullanım Yükümlülüğü ve Kullanılmamasının Sonuçları”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, C. 13, S. 51, 2022, Y.2022, s. 173-200.

YÖRDEM, Yılmaz: “Kullanmama Nedeniyle Tescil Edilmiş Markanın Hükümsüzlüğüne İlişkin Uygulamadaki Sorunlar”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 20, S. 33, 2005, s. 123-143.

ZHANG, Lili: “Genuine Use of Trade Marks: Criteria and Assessment”, Master Thesis,
Faculty Of Law Lund University.

Elektronik Kaynaklar:

[https://anayasa.gov.tr.](https://anayasa.gov.tr)

[https://curia.europa.eu.](https://curia.europa.eu)

[https://normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr.](https://normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr)

[https://uyap.gov.tr.](https://uyap.gov.tr)

[https://www.kazanci.com.tr.](https://www.kazanci.com.tr)

[https://www.ktb.gov.tr.](https://www.ktb.gov.tr)

[https://www.lexpera.com.tr/ictihat/arama.](https://www.lexpera.com.tr/ictihat/arama)

[https://www.resmigazete.gov.tr.](https://www.resmigazete.gov.tr)

[https://www.tbmm.gov.tr.](https://www.tbmm.gov.tr)

[https://www.wipo.int/wipolex/en/text/288514.](https://www.wipo.int/wipolex/en/text/288514)

ÖZET

Bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini başka teşebbüslerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlere marka denir. Markanın ayırt edici fonksiyonu nedeniyle ticari hayatta oldukça önemli bir yere sahip olması, markaya ilişkin düzenlemeler yapılmasını zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda Türk hukukunda mülga 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, konuya ilişkin dönemine göre ilerici ve detaylı düzenlemelerini içermesi bakımından atılmış en önemli adımlardan biridir. Ancak ticari ve sosyal yaşamdaki ilerlemeler hukuk alanına da yansdığından zaman içerisinde söz konusu düzenlemenin yetersiz kalması ve Türkiye'nin AB'ye uyum sürecinde uluslararası mevzuatla paralel ilerlemesi bakımından Sınai Mülkiyet Kanunu yürürlüğe girmiştir. Marka, faydalı model, coğrafi işaret, patent ve tasarım haklarına ilişkin detaylı düzenlemeler içeren SMK ile mevcut birçok sorun çözüme kavuşturulmuş ve Avrupa Birliği hukuku ve TRIPS ile uyum sağlanmıştır.

Her ne kadar mülga 556 Sayılı KHK'da yer alsada da SMK ile daha açık ve detaylı olarak markanın kullanılması zorunluluğu ve kullanmamanın hukuki sonuçları hukukumuzda dâhil olmuştur. Böylelikle salt tescil edilmesiyle sahibine inhisari haklar tanıyan marka, Kanunda öngörülen şekilde kullanılmaması halinde, sicilde gereksiz yer kaplamaması, başkalarının haklarını ihlal etmemesi ve ticari hayatta etkinlik sağlanması adına iptal yaptırımıyla karşı karşıya kalabilir.

İki bölümden oluşan bu tezin ilk bölümünde kullanma kavramından, SMK ile eklenen “ciddi kullanım” kavramından ne anlaşılması gerektiğinden, kullanma sayılan hallerle hoşgörü süresi ve haklı neden kavramlarından hem Türk mevzuatı hem de uluslararası düzenlemeler bağlamında bahsedilecektir. Söz konusu kavramların daha iyi anlaşılabilmesi adına ABAD ve Yargıtay kararlarına da atıf yapılacaktır.

İkinci bölümde ise markayı kullanma zorunluluğuna uyulmaması halinde marka sahibinin karşılaşılabileceği bir yaptırım olan iptalden bahsedilecektir. SMK'nın yürürlüğe girdiği tarihten 7 yıl sonra yürürlüğe gireceği öngörölmüş olan 'markanın TÜRKPATENT nezdinde idari iptali' müessesesi üzerinde detayları durulacak olup, Kurum'un yapacağı iptal incelemesi ve iptal usulü anlatılacaktır. Yine derdest olan davalar bakımından markanın dava yoluyla iptali üzerinde de kısaca durulacak ve SMK ile getirilen yeniliklerden biri olan kullanmama def'i açıklanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Marka, Markanın Kullanılması, Ciddi Kullanım, Markanın İptali, İptalin Etkisi



ABSTRACT

Any sign that serves to distinguish the goods and services of one undertaking from the goods and services of other undertakings is called a trademark. The fact that the trademark has a very important place in commercial life due to its distinctive function has made it necessary to make regulations regarding the trademark in legal societies. In this context, the Decree Law No. 556 on the Protection of Trademarks in Turkish law is one of the most important steps taken in terms of containing progressive and detailed regulations on the subject compared to its time. However, since the developments in commercial and social life were also reflected in the field of law, the Industrial Property Law came into force as the regulation in question became insufficient over time and to progress in parallel with the international legislation in the EU harmonization process. With the SMK, which contains detailed regulations regarding trademark, utility model, geographical indication, patent and design rights, many existing problems have been resolved and compliance with European law has been achieved.

With the SMK, the obligation to use the trademark and the legal consequences of not using it have also been included in our law. Thus, if the trademark, which grants exclusive rights to its owner by its mere registration, is not used as prescribed by law, it may face cancellation sanctions in order not to take up unnecessary space in the registry, not to violate the rights of others and to ensure effectiveness in commercial life.

In the first part of this thesis, which consists of two parts, the concept of use, what should be understood from the concept of "genuine use" added by SMK, the cases considered as use, the concepts of tolerance period and proper reasons not to use will be discussed in the context of both Turkish legislation and international regulations. In

order to better understand the concepts in question, references will also be made to the decisions of the CJEU and the Turkish Supreme Court of Appeals.

In the second part, cancellation, which is a sanction that the trademark owner may face if the obligation to use the trademark is not complied with, will be discussed. Details of the administrative cancellation of the trademark, which will come into force 7 years after the entry into force of SMK, will be discussed in detail and the cancellation procedure will be explained. In terms of pending cases, the cancellation of the trademark through litigation will be briefly discussed and the defense of non-use, which is one of the innovations introduced by SMK, will also be explained.

Keywords: Trademark, Use of Trademark, Genuine Use, Revocation of Trademark, Effects of Revocation.