

MARKANIN KULLANIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE KULLANILMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI

Obligation to use the Brand and Legal Consequences of Non-Use

Yılmaz YÖRDEM*
Emrah BİÇİMLİ**

Özet

Ülkemizde, 1995 yılında kabul edilen dört ayrı Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) korunan marka, patent-faydalı model, tasarım ve coğrafi işaretler, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çatısı altında bir araya getirilmiştir. Dolayısıyla ülkemizde, Avrupa Birliği ile gümrük birliğinin kabulü ve yine Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ)/TRIPS'e taraf olunması nedeniyle doktrinde 1995 yılı nasıl bir milat olarak görülüyorsa, 10.1.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun (SMK) kabulünün de bu alanda bir milat olarak görülmesi gerektiği söylenebilir.

Özellikle markanın kullanımı ile ilgili mehzaz Avrupa Birliği düzenlemelerine paralellik gösteren düzenlemelerin hukuk sistemimize dâhil olması oldukça önemli bir hususu teşkil etmektedir. Seçtiği markayı marka siciline tescil ettirip, markayı Kanun'da öngörülen koşullarda kullanan marka sahibi, üçüncü kişilere karşı markasını koruyabilecektir. Sınai Mülkiyet Kanunu'nda bu kullanımın olması gereken şekli açıklanmış ve marka tescilli olduğu mal veya hizmetler sınıfında, Türkiye sınırları içerisinde ve ciddi bir biçimde kullanılması gerektiği vurgulanmıştır. Markanın gerçek kullanımı teşvik etmek ve markaların sicilde gereksiz olarak yer işgal etmesini engellemek amacıyla kanun tarafından markanın kullanılmasının zorunluluk hâline getirilmiştir. Sicile tescil ettirildiği tarihten itibaren beş sene içerisinde sahibi tarafından kullanılmayan veya kullanımına haklı bir sebep olmaksızın beş sene ara verilen markaların, ilgili kişilere talebi üzerine TÜRK PATENT tarafından iptaline karar verilebilecektir.

Markanın kullanılmasında ilgili esaslar, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 9/1. Maddesi hükmüne göre, “Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen

➤ Bu makale Etik Kurul iznine tabi değildir/This article is not subject to Ethics Committee permission.

➤ Makale Geliş Tarihi/Article Received Date: 20.05.2021

➤ Yayın Kurulu Kabul Tarihi/Editorial Board Acceptance Date: 16.06.2022

* Dr. Öğr. Üyesi, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ylmzyrdem06@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-8836-8883>

** Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi, avemrahbicimli@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-0000-0000>



markanın iptaline karar verilir". Buna göre, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından markanın, marka sahibi tarafından haklı bir neden olmadan, Türkiye'de ciddi biçimde kullanılmaması ya da kullanıma beş yıl kesintisiz ara verilmesi durumunda markanın iptaline karar verilir. Dolayısıyla, bu anlamda markanın iptaline karar verilmemesi için markanın marka sahibi tarafından, sicilde kaydedildiği mal veya hizmetler bakımından, temel işlevine uygun, ciddi olarak Türkiye'de kullanılması gerekmektedir¹.

Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması, sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması ve marka sahibinin izni ile kullanılması da SMK. 9/2 ve 3. fıkraları anlamında markayı kullanma kabul edilir. SMK'nin ilgili madde lafzından anlaşılmadığı ve kullanma kabul edilen hâllerin genişletilmesinin markanın kullanım zorunluluğunun getiriliş maksadıyla bağdaşmayacağı gerekçesiyle markayı kullanma sayılan hâller sayılı olup genişletilemeyeceği kabul edilmiştir. Nitekim Tekinalp, kullanım sayılan hâllerin ilgili kanun maddesinde sayılı olarak açıkça belirtildiği ve bu sayılı hâller dışında eklemeye yapılmasının mümkün olmayacağını ifade etmiştir².

Bu makale çalışmasında bilhassa, markanın kullanım külfeti ve bu külfetin hukuki sonuçları üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Çalışmada mevzuat hükümleri, yüksek mahkeme kararları, doktrin ve bilimsel çalışmalar ve uluslararası uygulamalar ve düzenlemelerden yararlanılmıştır

Anahtar Kelimeler: Sınai Mülkiyet Kanunu, Marka, Markanın Kullanımı, Markanın Kullanım Yükümlülüğü, Hukuki Sonuçlar, Markanın Kullanım Yükümlülüğüne Uyulmaması.

Abstract

In our country, trademarks, patent-utility models, designs and geographical indications protected by four separate Statutory Decrees (KHK) adopted in 1995 have been brought together under the Industrial Property Law No. 6769. Therefore, the adoption of the Industrial Property Law (SMK) numbered 6769, which entered into force on 10.01.2017, is similar to the fact that 1995 is seen as a milestone in the doctrine due to the acceptance of the customs union with the European Union and being a party to the World Trade Organization (WTO)/TRIPS in our country. It can be said that it should be seen as a milestone in the field.

It is a very important issue that the regulations paralleling the European Union regulations regarding the use of the trademark are included in our legal system. The trademark owner, who registers the chosen trademark in the trademark registry and uses the trademark under the conditions stipulated in the Law, will be able to protect his trademark against third parties. In the Industrial Property Law, the way this use should be is explained and it is emphasized that it should be used seriously within the borders of Turkey in the class of goods or services for which the trademark is registered. In order to encourage the real use of the trademark and to prevent the trademarks from occupying an unnecessary place in the registry, the use of the trademark has been made mandatory by the law. Upon the request of the relevant persons, TÜRK PATENT may decide to cancel the trademarks that are not used by their owner within five years from

¹ Alhas, Zeynep Seda/ Dernekoğlu, Umut: Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hükümsüzlüğü ve İspat Meselesi, Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, S.1, 2014, s. 19-37.

² Tekinalp, Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012,, s. 455.

the date of registration in the registry or whose use has been suspended for five years without a justifiable reason.

Principles regarding the use of the trademark, Industrial Property Law No. 6769 9/1. According to the provision of the article, “A trademark that is not used seriously in Turkey by the trademark owner in terms of the goods or services for which it has been registered without a justifiable reason within five years from the date of registration or whose use has been interrupted for five years shall be decided to be cancelled”. Accordingly, within five years from the date of registration, if the trademark cannot be used seriously by the trademark owner in Turkey without a justifiable reason in terms of the goods or services for which it is registered, or if the usage is interrupted for five years, the trademark shall be cancelled. Therefore, in this sense, in order not to decide on the cancellation of the trademark, the trademark must be used seriously in Turkey by the trademark owner in accordance with its basic function in terms of the goods or services registered in the registry.

Using the trademark with different elements without changing its distinctive character, using it only in the goods or packaging for export purposes, and using it with the permission of the trademark owner are also included in the SMK. It is accepted to use the trademark within the meaning of paragraphs 9/2 and 3. It has been accepted that the cases considered as using the trademark are numbered and cannot be extended, on the grounds that the SMK is not understood from the related article wording and the extension of the conditions accepted for use will not be compatible with the purpose of introducing the obligation to use the trademark. As a matter of fact, Tekinalp stated that the cases considered to be used are clearly stated in the relevant law article and it is not possible to make additions except for these numbered cases.

In this article, especially, the burden of using the trademark and the legal consequences of this burden have been tried to be emphasized. In the study, legislative provisions, high court decisions, doctrine and scientific studies and international practices and regulations were used.

Keywords: Industrial Property Law, Trademark, Use of the Trademark, Obligation to Use the Trademark, Legal Consequences, Non-Compliance with the Obligation to Use the Trademark.

GİRİŞ

Marka, işletmelerin ticari yaşamlarındaki maddi varlıkları dışında bulunan ancak işletmeler için oldukça büyük bir öneme sahip olan fikri ve sınai mülkiyet haklarının en önemli unsurudur. Marka, işletmelerin bir taraftan mal veya hizmet üretirken bir taraftan da ürettikleri bu mal veya hizmetlerin piyasadaki diğer mal veya hizmetlerden ayrılmasını sağlamak için kullandıkları işaret ve sembollerini temsil etmektedir. Ancak günümüzdeki teknolojik gelişmeler nazara alındığında markanın işaret ve sembolden de öteye geçtiğini söylemek gerekir.

Hem küresel hem de yerel piyasada oluşan yeni yaklaşımlarla birlikte rekabetçi piyasayı canlı tutmak için fikri ve sınai mülkiyet hukuku alanında sürekli yeni düzenlemelerin getirildiği görülmektedir. Bunun nedeni mevcut düzenlemelerin ihtiyacı karşılama ve çağa ayak uydurma yönünden güncellemelere ihtiyaç duymasındır. Hukuk sistemleri bir hakkı korurken aynı



zamanda bu haktan etkilenecek olan bütün kişileri ve dinamikleri de göz önünde bulundurmalıdır. Bu nedenle markanın kullanım hakkı da düzenlenirken sadece marka sahibinin değil geriye kalanların da hakkını koruma yoluna gidilmiştir.

Sınai Mülkiyet Kanununun yürürlüğe girmesi ve ardından Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından uygulama yönetmeliğinin de çıkartılması ile birlikte mevzuatımızın Avrupa Birliği ile uyumlu hale gelmiş olduğu söylenebilir.

Sahibine geniş hak ve yetkiler veren marka, bir taraftan da bu özelliği nedeniyle bazı sınırlama ve yükümlülükleri de bünyesinde barındırmaktadır. Çünkü marka sahibinin bu hakkı kullanırken rekabetçi piyasaya zarar verecek bazı istismar oluşturan davranışları sergilemesinin önüne geçilmelidir. Bu tip hak istismarı oluşturacak davranışların sergilenmemesi için getirilen düzenlemelerden birisi de “markanın kullanım zorunluluğu ve bu zorunluluğa uymamanın hukuki yaptırımları”dır. Bu konu çalışmamızın ana eksenini oluşturmakta; ortaya çıkaracağımız fikirlere yön vermektedir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi yasal düzenlemelerde bazı yaptırımlar belirlenmiştir. Kullanılması zorunlu olup da kullanılmayan markanın iptalinin ileri sürülmesi en yaygın yaptırım olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca markanın kullanılmaması durumu istismar ve hükümsüzlük davalarında bir def’i olarak ileri sürülebilmektedir. Tüm bunlarla birlikte marka başvurusunda bulunan kişi, bu talebine itiraz edilmesi halinde tescilini istediği markanın kullanılıp kullanılmadığının ispatını isteyebilmektedir.

Marka hakkı sahibinin yukarıda saymış olduğumuz yaptırımlara maruz kalmamak için gerek 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerine gerekse de diğer yasal düzenlemelerdeki esaslara uygun hareket ederek marka hakkını kullanmalıdır.

Çalışmamız iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde markanın kullanımını ve kullanım esasları açıklanacak ikinci bölümde ise bu esaslara aykırı hareket edilmesi halinde yapılacak yaptırımlar işlenecektir.

Çalışmamız boyunca hem güncel hem ilga edilmiş mevzuat hükümleri, yüksek yargı kararları, doktrin, bilimsel çalışmalar ve mehaz uluslararası uygulama ve düzenlemelerden – bilhassa AB marka hukuku düzenlemeleri ve uygulamalarından- faydalanılacaktır. Çalışmamızın sonuç bölümünde ise markanın kullanım zorunluluğu ve kullanılmamasının meydana getirdiği hukuki yaptırımlarla ilgili kendi fikrimizi ortaya koyarak bu uygulamaların oluşturduğu sorunlara da değineceğiz.

I. MARKA HAKKININ KAZANILMASI, KULLANILMASI, KULLANIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE GEREKÇESİ

Marka hakkının elde edilmesi ve bu haktan doğan yetkilerin kullanılması için iki tane sistem öngörülmüştür. Bunlardan ilki olan markanın kullanım ile

kazanılması sisteminde markayı yasalara uygun olarak kullanmaya başlayan ilk kişi o marka hakkının sahibi olmaktadır³. İkinci sistem ise tescil sistemi olarak adlandırılmakta ve marka hakkı o işareti ilk tescil edene ait olmaktadır. Bizim hukuk sistemimiz de tescil sistemini benimsemiştir.

6769 sayılı SMK markanın kullanımını ile ilgili zorunluluk içeren düzenlemeler bulundurmaktadır ve bu düzenlemeler usule uygun tescil edilmiş markalar için geçerlidir. 6769 sayılı SMK m. 9'da markanın kullanımını ile ilgili esaslar düzenlenmiştir. İlgili kanun maddesinde markanın, marka hakkı sahibi tarafından Türkiye içerisinde ciddi ve tescil edilmiş olan mal veya hizmetler için işlevine uygun olarak kullanılmasına, beş yılı aşan kesintisiz bir kullanılmama durumunda markanın iptalinin istenebileceğine de değinilmiştir. Ayrıca markanın asli unsurlarının değiştirilmeden bazı farklı unsurlarla kullanılması, sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarda kullanılması, marka hakkı sahibinin izni ile üçüncü kişilerce kullanılmasının da kullanım esaslarından sayılacağı eklenmiştir⁴.

Markanın kullanılması ile ilgili düzenlemelerin amacı bir taraftan marka sahibinin geniş yetkili mutlak haklarını korurken diğer taraftan da bu hakların gereksiz, amaçsız ve faydasız bir şekilde elde tutulmasını önlemeye çalışmaktır⁵. Korunan markanın sahibi tarafından ya da sahibinin rızasıyla üçüncü kişilerce kullanılmaması, markanın ticari hayata ve ekonomiye katkı sunmaması sonucuna neden olacaktır. Hiçbir şekilde kullanılmayan bu işaretler ekonomiye fayda sunmamanın yanında başkalarının da kullanımına kapalı olacaktır. Marka sicili kullanılmayan markalar yığınyla dolu meyvesiz bir ağaca dönecektir ve bu da rekabetçi piyasanın oluşturulması açısından oldukça olumsuz bir durum teşkil edecektir⁶. Bu nedenle kullanılmadığı için piyasaya hiçbir faydası olmayan markanın iptal edilmesi yerinde bir yaklaşım olacaktır. Böylece o marka ve işaret başka girişimcilerin kullanımına açık olacak ve ticari hayat için canlı bir piyasanın sağlanmasına katkı sunulacaktır⁷.

³ Ünal Tekinalp, *Yeni Marka Hukukunda Tescil İlkesi ve Tescilsiz İşaretlerin Hukuki Durumu*, Kenan Tunçomağ'a Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim Öğretim ve Yardımlaşma Vakfı, İstanbul, 1997, s. 467.

⁴ 6769 sayılı SMK m. 9'a göre: "(1) Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye'de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir. (2) Aşağıda belirtilen durumlar da birinci fıkra anlamında markayı kullanma kabul edilir: a) Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması. b) Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması. (3) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir." (www.mevzuat.gov.tr, çevrimiçi, 16.01.2021).

⁵ Sabih Arkan, *Marka Hukuku*, Ankara, 1997-1998, C. 1-2, s. 126. Cilt 1 mi 2 mi?

⁶ İlhami Güneş, *Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Marka Tescilinin İptali*, Terazi Hukuk Dergisi, 2018, C: 13, S. 140, s. 93.

⁷ Arslan Kaya, *Kullanılmama Sebebi İle Markanın İptal Kararının Etkisi ve İptal Davasında Usul Sorunları Üzerine*, Prof. Dr. Hamdi YASAMAN'a Armağan, 2017, s. 377-378.



Ayrıca söz konusu iptal işleminin bir diğer amacı da kişilerin sırf bir işareti kendi adlarına tescil etmek için yedek pasif markalar oluşturup ilgili işaretleri tekellerinde bulundurmalarını engellemektir.

Yukarıda saymış olduğumuz gerekçeler ışığında markanın kullanım zorunluluğunun genel amacı, marka sahibinin markayı işlevlerine uygun olarak kullanmasıdır. Bu amacın gerçekleştirilmesi ise hiç ya da işlevine uygun kullanılmayan markaların sicilden silinmesiyle sağlanabilir. Bu nedenle kullanılmayan markaların iptali kamu yararı açısından da önem teşkil etmektedir⁸. Tüm bunlarla birlikte, kullanılmayan markaların sicilden silinmesiyle bu alanda marka hakkı nedeniyle oluşan uyuşmazlıklarda da azalma yaşanacağı söylenebilir.

Ülkemizdeki yüksek mahkemelerden biri olan Yargıtay da, marka sahibi için markanın kullanımının zorunlu olduğu yönünde karar vermiştir.⁹

Bize göre de markanın marka hakkı sahibi tarafından kullanılması yükümlülüğü; ticari hayatın işlerliğini canlı tutan, kamu yararı amacı taşıyan, tekelleşmeyi önleyen ve rekabeti sağlayan, gerekli ve yerinde bir uygulamadır.

6769 sayılı SMK'da markanın kullanılmaması ile ilgili en temel yaptırımın iptal olduğunu söylemekle birlikte başka birtakım düzenlemelerin de olduğunu eklemek gerekir. Bunlar; markanın kullanılmaması durumunun istismar ve hükümsüzlük davalarında bir def'i olarak ileri sürülebilmesi, marka başvurusunda bulunan kişinin bu talebine itiraz edilmesi halinde tescilini istediği markanın kullanılıp kullanılmadığının ispatını isteyebilmesidir. Bu yaptırımlar çalışmamızın ilerleyen bölümlerinde ayrıntılı olarak incelenecektir.

Markanın kullanım yükümlülüğü ile ilgili uluslararası hukukta bilhassa da AB Hukuku'nda da çeşitli düzenlemeler mevcuttur. Bunlardan en önemlileri arasında; Paris Konvansiyonu, TRIPs Sözleşmesi, 2015/2436 Sayılı AB Marka Direktifi ve 2017/1001 Sayılı AB Birlik Markası Tüzüğü gösterilebilir.

Aşağıda 6769 sayılı SMK bağlamında markanın kullanımı ile ilgili ölçüt ve durumları inceleyeceğiz.

A. MARKANIN TEMEL İŞLEVİNE UYGUN KULLANILMASI

6769 sayılı SMK'de açıkça düzenlenmemiş olsa da “temel işlevine uygun kullanım” kavramı ilgili Kanunun gerekçesinde belirtilmiştir. Buradan

⁸ Hanife Dirikkan, *Tescilli Markayı Kullanma Külfeti*, Oğuz İMREGÜN'e Armağan, İstanbul, 1998, s. 223.

⁹ Yargıtay HGK. 2010/11-695 E. 2011/47 K. 09.02.2011 T. , Yargıtay 11. HD. 2012/16337 E. 2013/15406 K. 11.09.2013 T. , Yargıtay 11. HD. 2009/7782 E. 2011/7040 K. 09.06.2011 T. Sayılı kararlarında; “556 sayılı KHK sisteminde, markaya getirilen korumanın tescil yoluyla sağlandığı yukarıda belirtilmiştir. Bu bakımdan tescilin getirdiği korumaya, yalnızca gerçekten kullanılan markaların layık olduğu düşüncesi, marka sahibi bakımından kullanım zorunluluğunun öngörülmesi sonucunu doğurmuştur.” Hükmüne yer vermiştir. (www.kazancı.com.tr, çevrimiçi, 15.01.2021).

hareketle markanın temel işlevine uygun kullanılmasının, markanın hangi amaç dâhilinde tescil edilmişse o amaca uygun, ticari hayatın olağan akışı içerisinde markanın işlevlerinin yerine getirilmesi olarak anlaşılması gerekmektedir¹⁰.

Markanın işlevine uygun olarak kullanılması diğer tüm kullanım ölçütlerinde önce gelmektedir. Zira bu ölçüt markanın kullanımı ile ilgili en temel ölçüttür. Markanın işlevi belirlenirken ticari hayatın gerekleri göz önünde bulundurularak daha çok ekonomik işlevleri ön planda tutulmuştur. Bir markanın en önemli işlevi aynı veya benzer mal ve/veya hizmet üreten diğer markalardan ayırt etmeye yarayan işlevidir. Ayrıca markanın ayırt etme işlevinin yanı sıra reklam, kaynak gösterme ve garanti gibi işlevleri de mevcuttur. Bu işlevlerin hepsi tüketicinin tercihlerini olumlu ya da olumsuz yönde etkilemektedir. Tüm bu nedenlerle marka özellikle ayırt edicilik işlevi başta olmak üzere, temel işlevlerine uygun olarak kullanılmalıdır¹¹. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bir kararında tescil ile sağlanmış olan marka hakkının, mutlak ve tekel haklar verdiğini ve bu nedenle mutlaka işlevine uygun kullanılması gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca Yargıtay'ın bu doğrultuda verdiği birçok farklı karar da bulunmaktadır ve bu kararlar markanın temel işlevine uygun kullanımının önemini ön plana çıkarmaktadır¹².

Kısacası markanın işlevine uygun olarak kullanılması, sahip olunan marka hakkından ekonomik yarar elde etmek için o markaya ait işaret ve sembollerin üretilen mal ve hizmetlerin özelliklerine uygun şekilde arz edilmesi, tüketicinin ilgili marka ile mal ve hizmet arasında ilinti kurabilmesi ve benzer mal veya hizmetlerden ayrılmasını sağlamak amacıyla kullanılmasıdır. Nitekim, Yargıtay 11. HD 202/2405 E. 2002/6204 K. 17.06.2002 T. Sayılı kararında; “marka sahibi tescilli markasını...sicilde kayıtlı mallar ve hizmetler için işlevlerine uygun, ciddi, ekonomik şekilde kullanmasının gerektiği gibi...” şeklinde karar vermiştir. Yargıtay 11. HD 2015/10614 E. 2016/5566 K. 23.05.2016 T. Sayılı kararında da; “556 sayılı KHK'nın 14. maddesi uyarınca marka sahibi, tescilli markasını kural olarak yurt içinde veya ihracatta, kendisi veya izni ile üçüncü

¹⁰ 6769 Sayılı SMK'nın Kanun Tasarısı, Genel Gereği ve Madde Gereği, s. 8. (www.mevzuat.gov.tr, çevrimiçi, 16.01.2021).

¹¹ Ünal Tekinalp, *Fikri Mülkiyet Hukuku*, İstanbul, 2012, (Mülkiyet), s. 460.

¹² Yargıtay HGK. 2010/11-695 E. 2011/47 K. 09.02.2011 T. Sayılı kararında; “marka sahibine markasını tescil ettirmesi nedeni ile tanınan koruma ve mutlak inhisari hak, markanın işlevini yerine getirecek şekilde kullanılması koşuluna bağlıdır.” hükmü yer almaktadır; Yargıtay 11. HD 2015/10614 E. 2016/5566 K. 23.05.2016 T. Sayılı kararında; “556 sayılı KHK'nın 14. maddesi uyarınca marka sahibi, tescilli markasını kural olarak yurt içinde veya ihracatta, kendisi veya izni ile üçüncü kişi tarafından sicilde kayıtlı mallar ve hizmetler için işlevlerine uygun, ciddi, ekonomik şekilde kullanılmalıdır.” hükmü yer almaktadır. Yargıtay 11. HD 202/2405 E. 2002/6204 K. 17.06.2002 T. Sayılı kararında; “marka sahibi tescilli markasını...sicilde kayıtlı mallar ve hizmetler için işlevlerine uygun, ciddi, ekonomik şekilde kullanmasının gerektiği gibi...” hükmü yer almaktadır. (www.kazancı.com.tr, çevrimiçi, 18.01.2021).



kişi tarafından sicilde kayıtlı mallar ve hizmetler için işlevlerine uygun, ciddi, ekonomik şekilde kullanılmalıdır.”¹³ şeklinde karar vermiştir.

B. MARKANIN SAHİBİ TARAFINDAN KULLANILMASI

556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede, marka sahibi tarafından markanın kullanılması gerektiği hususu, markanın kullanılması esaslarında açıkça belirtilmemiştir. Doktrinde ise markanın bizzat marka sahibi tarafından kullanılacağı kabul edilmiş olduğu görülmektedir. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu m. 9’da ise, markanın marka sahibi tarafından kullanılması gerektiği açıkça düzenlenmiştir¹⁴.

Ancak bu koşul için markayı, her zaman marka sahibi tarafından kullanılması gerekemeyebilir. Şöyle ki, lisans, alt lisans, merchandising, marka kullanımını dâhil eden franchising gibi sözleşmelerle markanın sahibi tarafından kullanma yetkisinin üçüncü kişiye devredilmesi mümkündür¹⁵. Diğer bir ifadeyle, her zaman illa da marka sahibi tarafından, markanın mal veya hizmetlerde kullanılması, piyasaya sürülmesi veya satılması şart olmayıp, sözleşmelerle marka sahibi tarafından markanın kullanılması yetkisinin üçüncü kişiye devredilmesi de mümkündür. Bu tür bir kullanım, ticari hayatın olağan akışı ve devamlılığı gereği bir ihtiyaç olup, markanın Sınai Mülkiyet Kanunu 9. maddesi hükmüne uygun olarak kullanıldığı kabul edilmektedir¹⁶.

C. MARKANIN CİDDİ OLARAK KULLANILMASI

Markanın ciddi kullanımı da 6769 sayılı SMK’de kendisine yer bulmuştur ve ilgili düzenleme AB Marka Direktifi ve Marka Tüzüğü’ne paralellik göstermektedir. Markanın ciddi kullanıma yükümlülüğü ile marka hakkı sahibinin markayı keyfi bir şekilde tekeline almasını önlemek, esasen kullanmadığı markayı kullanıyormuş gibi göstererek haksız rekabet oluşturmasını engellemek ve kullanılmama nedeniyle iptal yaptırımının önüne geçmesine müsaade etmemektir. Ciddi kullanım kavramından ne anlaşılması gerektiği SMK’de belirtilmeyip somut olayın özelliklerine, dürüst ticari uygulamalara göre belirlenmektedir¹⁷. Örneğin her bütçeye uygun mal ve hizmetlerle pahalı mal ve hizmetlerin üretim ve satış miktarı aynı olmaması

¹³ Beşir Fatih Doğan, *Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edici Güç Kazanma*, BATIDER, İstanbul, 2007, C. 24, S. 1, s. 226.

¹⁴ Arkan, Sabih, *Marka Hukuku*, Cilt 1-2, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, 1997,1998, s.148.

¹⁵ Gizem Coşgun, *Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Markanın Kullanılması*, Ankara, 2018, s. 47.

¹⁶ Hayri Bozgeyik, *Tescilli Markanın Kullanılması ve Kullanılmamaya Bağlı Sonuçlar*, Prof. Dr. Fırat ÖZTAN’a Armağan, Ankara, 2010. C.1, s. 457-479.

¹⁷ Esen Cam, *Avrupa Birliği Hukuku Uyarınca Markanın “Gerçek Kullanım” Problemi*, AYBÜTFMHD, Ankara, C. 2, S. 2, s. 28.

gibi objektif esaslara göre belirleme yapılmalıdır. Yargıtay bir kararında ciddi kullanımın olup olmadığının tespitinde; fatura, tüketici ile marka sahibinin ilişkisi, benzer mal veya hizmet üreten işletmelerin ortalama satış ve üretim miktarına, ürünün satış fiyatının markanın paradaki yerine uygun olup olmadığına bakılması gerektiğini vurgulamıştır¹⁸.

Avrupa Birliği Adalet Divanı kararlarına bakıldığında ciddi kullanımın, markanın gerçekten kullanılması, sembolik bir şekilde değil garanti altına alma işlevine uygun olması, ilgili piyasanın özellikleriyle uyumlu olması, pazardaki yerini koruyacak bir kullanım olması, markanın kullanım sıklığı mal veya hizmetin niteliği, pazardaki payının değişip değişmediği, kar amacı güdüp gütmeyeceği gibi ölçütlerle tespit edildiği görülmektedir. Nitekim Yüksek Mahkeme Yargıtay, “...Mahkemece, davalı markalarının tescilli olduğu sınıflardaki mal/hizmet üzerinde kullanıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmişse de, davalı tarafından kullanıma yönelik olarak sunulan faturalardan uyumsuzluk konusu HUMMER markasını taşıyan emtialara ilişkin lisans ve franchise bedelinin tahsiline ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. Alınan bilirkişi raporunda faturalara dayanılarak davalının davaya konu markaları KHK 14. maddesi anlamında kullandığı yönünde görüş belirtilmiş ise de söz konusu kullanımın KHK 14. ve 42. maddeleri anlamında bir kullanım olarak nitelendirilmesi için ciddi kullanım olduğunun davalı tarafından kanıtlanması gerekir. Ciddi kullanımın ispatı için salt lisans faturalarının ibrazı yeterli olmayıp ayrıca lisans verilen dava dışı şirketlerinde sözkonusu ürünler üzerinde markasal kullanımları bulunduğunun ispatı gerekir. Lisans sözleşmesi sicile kaydedilmemiş olsa bile, dava konusu markaların sahibi olan davalının lisans alanlarca yapılan kullanımdan 556 sayılı KHK'nin 14. ve 42. maddeleri uyarınca yararlanması, ancak lisans alanlarında ciddi kullanımı olduğu taktirde mümkün olabilecektir. Bu durumda mahkemece davalıdan faturalarda geçen lisanslara ilişkin kullanıma dair delilleri istenilerek sözkonusu kullanımın dava konusu markaların kapsadığı emtia ve hizmetlerle örtüşüp örtüşmediği ayrı ayrı incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile karar verilmesi doğru görülmemiştir...” şeklinde karar vermiştir¹⁹.

Bir mal veya hizmetin arz edilmesinde önce yapılan işlemler de ciddi kullanımın sınırlarını belirleyebilir. Örneğin bir işletmenin ürettiği mal veya hizmetin yeteri kadar reklamını yapması ciddi kullanım olduğuna dair önemli bir gösterge olduğu kabul edilmiştir. Markanın ciddi kullanım sınırları içerisinde olup olmasının tespitinde; uzun süre kullanılır olup olmaması,

¹⁸ Yargıtay 11 HD 2014/14250 E. 2015/65 K. 12.01.2015 T. Sayılı Kararı (www.kazancı.com.tr, çevrimiçi, 18.01.2021).

¹⁹ Bkz. Yargıtay 11. HD 2015/2322-2015/8775; Yargıtay 11. HD 2015/10056-2016/4884; Yargıtay 11. HD 2015/7592-2016/2307; Yargıtay 11. HD 2015/6031-2015/13268.



benzer mal veya hizmetlerden ayrılabilir olması, başvuru eserlerinde tescilli olduğunun belirtilerek kullanılması, pazarda önemli bir yer işgal etmesi, somut ayırt ediciliğinin olup olmaması gibi ölçütlere de dikkat edilmelidir²⁰.

Markanın “ciddi kullanımı” ndan ne anlaşılması gerektiğini, Avrupa Birliği Adalet Divanının konu hakkındaki içtihatlarından da anlayabiliriz²¹. Türkçe dilimize markanın “ciddi kullanımı” olarak çevrilen bu terim, Avrupa Birliği mevzuatında “genuine use, yani “gerçek kullanım” olarak geçmekte olduğunu görmekteyiz. Mevzuatımızda markanın “ciddi kullanımı” terimi kullanılmakla beraber, markanın “gerçek kullanım” teriminin kullanılmasının daha isabetli olacağını düşünmekteyiz. Adalet Divanı “Minimax” kararında, markanın ciddi kullanımından söz edebilmek, markanın fiilen kullanılması, markanın esas işlevine, yani tescile konu mallar veya hizmetlerin kaynağını ayırt etme işlevine uygun biçimde gerçekleştirilmesi, kullanımı gerçekleştiren işletmenin kendi içindeki kullanımı değil, markanın kapsamında yer alan malların veya hizmetlerin piyasadaki kullanımını gerektirmesi, piyasaya sürülmüş veya piyasaya sürülmek üzere olan ve bunun için reklam kampanyaları hazırlanarak müşterilere ulaştırılmış mallara veya hizmetlere ilişkin olması, markanın ticari kullanımını oluşturan tüm faktörler ve durumlar dikkate alınması, inceleme konusu vakanın kendi şartları, diğerlerinin yanı sıra, incelenen malların ve hizmetlerin niteliğine, ilgili piyasanın özelliklerine, markanın kullanım sıklığına ve ölçüsüne önem verilmesi gibi şekillerde kullanılması gerektiği ileri sürülmüştür²².

Marka kullanımının ciddi kullanım olarak kabul edilebilmesi için, kullanımın miktar olarak her zaman çok büyük olması gerekmekte olup, bu husus ilgili piyasanın, inceleme konusu malların ve hizmetlerin özelliklerine bağlı olduğu kabul edilmiştir. Nitekim Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) marka inceleme kılavuzunun ilgili bölümünde, ciddi kullanımın ispatı konusunda, olasılık veya varsayımlara bağlı değil, kanıtların sunulması, somut ve nesnel kanıtlarla gösterilme, markanın ilgili piyasadaki etkili ve yeterli kullanımı gerekmekte olduğu kabul edilmiştir. Ofis, önceki markaların ciddi kullanımı resen belirleyemez. Tanınmış markaların sahipleri de markalarının ciddi kullanımını ispat etmek için delil sunmak zorundadır. Markanın ciddi kullanımını tespiti için, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisinin yüksek bir eşik belirlemesi zorunluluğu bulunmamakta olduğu kabul edilmiştir. Kullanımın ciddi olup olmadığını tespit edebilmek için sayısal bir oran seçmek somut

²⁰ Müge Özarmağan, Marka Hakkının Kullanılmama Nedeniyle Sona Ermesi, İstanbul, 2008, s. 39.

²¹ Bkz. Avrupa Birliği Minimax kararı; C-40/01)

²² Bkz. Ünsal, Önder Erol, <https://gossipdergi.com/markanin-ciddi-kullanimi-kavrami-ve-buna-yonelik-tespit-ilkeleri/>

olarak mümkün olmamaktadır. Marka kullanımının ciddi olup olmadığını ispatlayabilmek için, vakayı incelemeyen önce bir kullanım oranı kuralı objektif olarak oluşturulamayacağı kabul edilmiştir. Diğer bir ifadeyle, burada ciddi marka kullanımını minimum düzeyde göstermek şart olsa da, minimum düzeyin ne olduğu her olayın kendi şart ve koşulları dairesinde ispatlanabilecektir. Burada, markanın ciddi kullanımını için, gerçek bir ticari amaca hizmet edilmesi şartıyla, mallara ve hizmetlere ve ilgili piyasaya bağlı olarak, bir markanın minimum düzeydeki kullanımının ciddi kullanım oluşturacağı yeterli olabileceği kural olarak kabul edilmiştir²³.

D. MARKANIN SİCİLDE KAYDOLDUĞU MAL VEYA HİZMET İÇİN KULLANILMASI

6769 sayılı SMK m. 9'da bir markanın ticaret sicilinde hangi mal veya hizmet için tescil edilmişse yine o mal veya hizmet için kullanılması düzenlenmiştir. Aksi halde marka uygun bir kullanım dahilinde kullanılmamış olacaktır²⁴. Bu açıklamalarla birlikte markanın, sadece tescil edildiği bazı ürün sınıfları için kullanılması da yeterli olacaktır. Ancak 6769 sayılı SMK m. 26/5 'e göre böyle bir durumda kullanılmayan kısım için iptal durumu gerçekleşebilecektir.

Doktrindeki bir görüşe göre tescil edilen markanın tescil edildiği mal veya hizmetler haricinde benzer mal veya hizmetler için kullanılması hukukun temel ilkeleri gereği marka iptaline neden olmamalıdır²⁵.

Tüm bunlarla birlikte tanınmış markaların da tescil edildiği mal veya hizmet grupları için kullanılması gerekmektedir. Ancak tanınmış markanın çeşitli düzenlemelerle koruma sınırlarının oldukça kapsamlı olması sonucunda iptalinin daha zor olduğunu söyleyebiliriz. Hatta doktrinde kimi yazarlar tanınmış markanın kullanma zorunluluğundan muaf tutulmasını bile ileri sürmüşlerdir. Ancak biz bu görüşe katılmıyoruz. Çünkü bir markanın sadece tanınmış olması nedeniyle piyasadaki diğer markalar için getirilen yükümlülüklerden muaf tutulması rekabet ortamına ve kamu yararına uygun olmayacaktır.

E. MARKANIN TÜRKİYE'DE KULLANILMASI

6769 sayılı SMK'dan önce gerek doktrin gerekse de yüksek yargı kararları ışığında markanın Türkiye'de kullanılması zorunluluğu kabul edilmiştir. Ancak 6769 sayılı SMK ile birlikte madde 9'da markanın Türkiye'de kullanılması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Yukarıda açıkladığımız bilgilerden

²³ Bkz. Ünsal, Önder Erol, <https://gossipdergi.com/markanin-ciddi-kullanimi-kavrami-ve-buna-yonelik-tespit-ilkeleri/>

²⁴ Akar Öçal, *Türk Hukukunda Markaların Himayesi – İsviçre ve Fransız Hukuklarıyla Mukayeseli Olarak*, EİTİAD, Ankara, 1967, s. 88.

²⁵ Hayrettin Çağlar, *Marka Hukuku Temel Esaslar*, İstanbul, 2015, s. 95.



markanın tüm Türkiye çapında kullanılması gerektiği yanılığısı oluşmamalıdır. Ayrıca markanın Türkiye’de kullanılması yükümlülüğünden, malın veya hizmetin de Türkiye’de üretilmesi mecburiyeti anlaşılmalıdır²⁶.

Türkiye piyasasına değil de ihracat yoluyla ülke dışına sunulacak olsa dahi, markanın Türkiye’de kullanıldığı kabul edilmektedir. Markanın yurt içinde kullanılmasında olduğu gibi, ihracatta kullanılmasının da göstermelik olmaması gerekmektedir. Söz gelimi malların sadece etiketlerinin Türkiye’de üretilerek ihracat edilmesi, markanın ihracat nedeniyle Türkiye’de kullanılması olarak kabul edilmemelidir²⁷.

Doktrinde tartışmalı olan bir başka konu ise transit geçişin uygunluğu tartışmasıdır. Bir görüşe göre bir markaya ait mal veya hizmetlerin ihracatı veya ithalatının markanın kullanımı olarak değerlendirildiği için transit geçişin uygun kullanım anlamına geldiği savunulmaktadır²⁸. Aksi görüşe göre ise transit geçiş markanın işlevine uygun kullanılmadığı anlamına gelmektedir²⁹.

II. MARKANIN UYGUN KULLANIMINA ÖRNEK OLAN İSTİSNAİ DURUMLAR

A. MARKANIN AYIRT EDİCİLİĞİ DEĞİŞTİRİLMEYEN FARKLI UNSURLARLA KULLANILMASI

Kural olarak bir marka tescil edildiği şekilde kullanılmak zorundadır. Ancak 6769 sayılı SMK m.9/2-a gereğince markanın ayırt edici olan karakterlerinin değiştirilmemesi şartıyla farklı unsurlarla birlikte kullanılmasının da markanın kullanım yükümlülüğüne uygun olacağı hüküm altına alınmıştır. Buradaki amaç tescil edilmiş olan bir markanın ana unsurlarını tahrif etmeden, olağan ticari uygulamalar dahilinde yeniliklere ayak uydurmasını sağlamak, küçük değişikliklerle tüketiciye hitap etme gücünü arttırmaktır³⁰.

Yukarıda bahsettiğimiz durumun okunması zor olan yabancı markaların tüketiciye arzı konusunda kolaylık sağlama imkânı oluşturduğunu da söyleyebiliriz. Buradaki esas ölçüt yani ayırt ediciliğin değişmemesinden anlaşılabilir kriter, bir markanın unsurları değişmesine rağmen ortalama bir tüketici nazarında anlaşılabilir derecede olmasıdır. Burada kastedilen farklı unsurlarla kullanılmasına rağmen ortalama tüketicinin bu mal veya hizmetin

²⁶ Yargıtay 11. HD 2007/3234 E. 2008/5432 K. 11.06.2014 T. Sayılı kararı (www.icratek.com.tr, çevrimiçi, 15.01.2021).

²⁷ Çoşgun, Gizem. Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Markanın Kullanılması, Ankara: Seçkin, 2018, s.68.

²⁸ Dirikkan, s. 259.

²⁹ Hamdi Yasaman, vd., Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi, İstanbul, 2004, C. 1-2, s. 642.

³⁰ Ezgi Öztürk, *Markanın Kullanılması Yükümlülüğü ve Kullanılmamasından Doğan Hükümsüzlük*, LFSHD, 2009, S.20, s.795.

hangi markaya ait olduğunu ayırt edebilmesidir³¹. Kısacası markadaki ayırt edicilik unsurunu ortaya koyan kök kısmının değiştirilmemesi gerekmektedir ve bu durum her somut olayın kendi özelliklerine göre değerlendirilmesiyle tespit edilmelidir.

Bir dilde kullanılan bağlaç ve ön eklerin çıkarılması veya değiştirilmesi kök unsura zarar vermeyecektir. Yargıtay bir kararında “Alçıpan” markasının “Herform Alçıpan” ya da “Alçıpan Herform” şeklinde kullanılmasını ayırt edici unsurların değiştirilmediği bir kullanım olarak ele almıştır³². Yargıtay benzer bir kararında ticaret siciline “Saray Penguen” şeklinde tescil edilen markanın “Penguen Meyveli Kek” ibaresiyle kullanımı da uygun bulmuştur³³.

Tescil edilen markaya ait rengin çok büyük fark oluşturmayacak şekilde farklı bir tonda kullanılması, markadan baskın olmayan bazı kelime veya işaretlerin çıkarılması ya da eklenmesi, üç boyutlu markanın düz bir formatla yazılması, seri bir marka oluşturma kastıyla çeşitli eklemeler yapılması gibi durumlar da uygun kullanımlara örnek oluşturur. Ancak bunlar yapılırken başka bir markaya iltibas oluşturmamasına dikkat edilmelidir.

B. MARKANIN SADECE İHRACAT MAKSADIYLA MAL YA DA AMBALAJLARIN ÜZERİNDE KULLANILMASI

Bir marka, üreteceği mal veya hizmet yabancı bir ülkeye özgü, o ülkenin piyasa koşullarına uygun bir şekilde arz edilerek ilgili ülkenin dil ya da imla kuralları nedeniyle oraya özgü bir şekilde sadece ihracat için tescil edilebilir. 6769 sayılı SMK m. 9/2-b gereğince ihracata konu olan malların Türkiye’de markalanması, markanın kullanım yükümlülüğünün yerine getirilmesi içerisinde sayılacağı kabul edilmiştir³⁴. Zira Türkiye’de reklam, ilan veya kırtasiyelerde, salt ihracat için tescil edilmiş markaların kullanılması şartı, günümüz dünyası ticaret anlayışıyla bağdaşmamakta ve marka sahibini zor durumda bırakmaktadır³⁵. Bu durumu çözüme kavuşturmak için, yurt içinde dağıtım yapılmadan doğrudan ihraç edilecek malların yurt içinde markalanmasının, markanın kullanılması sayılıp sayılmayacağına ilişkin tereddütlerin giderilmesi maksadıyla SMK m. 9/2-b hükmü düzenlenmiştir. Bu şekilde, markanın ihraç edilen mal üzerinde kullanılması ve böylece

³¹ Selin Sert, *Markanın Kullanılması Yükümlülüğü*, Ankara, 2007, s. 65.

³² Yargıtay 11. HD 2012/3548 E. 2013/5428 K. 20.03.2013 T. Sayılı kararı (www.icratek.com.tr, çevrimiçi, 15.01.2021).

³³ Yargıtay 11. HD 2011/6823 E. 2013/9240 K. 07.05.2013 T. Sayılı kararı (www.icratek.com.tr, çevrimiçi, 15.01.2021).

³⁴ Osman Berat Gürzumar, “Yeni Markalar Kanunu Işığında İsviçre Marka Hukukunda Meydana Gelen Gelişmeler”, *Yargıtay Dergisi*, Ankara, C. 20, S. 4, s. 514.

³⁵ Karan, Hakan/KILIÇ, Mehmet: *Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat*, Turhan Yayınevi, Ankara 2014, s. 316.

markanın kullanımının kabul edilmesiyle, sadece yurt içi pazarda kullanılan markanın kullanılmış sayılacağı “ülkesellik ilkesi” görüşünün terk edildiği kabul edilmiştir³⁶.

Sınai Mülkiyet Kanunu 9/2-b maddesi hükmü gerekçesinde, Avrupa Birliği marka düzenlemelerinin hükmün mehzazını oluşturduğu söylenmiştir. Marka Direktifi ve Marka Tüzüğü’nde de, markanın sadece ihracat maksadıyla mal veya ambalaj üzerinde kullanılması durumunda markanın kullanılmış sayılabileceği hükmü aynı şekilde düzenlenmiştir. Marka Direktifindeki düzenlemenin amacı, markanın tescil edildiği ülkenin yanı sıra Birlik ülkelerinde de kullanılması ve korunmasının sağlanmasıdır. Bu düzenleme bilhassa Avrupa Birliği hukuku ile eş güdümlü bir yasal mevzuat oluşturularak uluslararası ticaretteki sıkıntıların önüne geçmeyi amaçlanmakta olduğu söylenebilir³⁷.

İhracata konu olan malların, Türkiye’de markalanması, markanın kullanımı niteliği taşıyacak, markanın Türkiye’de veya yurt dışında kullanımı SMK m. 9/2-b gereğince markalı malın taşıyıcıya teslimi aranmayacaktır³⁸. Markalı malın yalnızca ihracatta kullanımı, Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında geçerli bir kullanım kabul edebilmek için, markanın işlevsel olarak, ciddi şekilde tescil olunduğu mallar için marka sahibi veya onun izniyle üçüncü kişi tarafından kullanılması gerektiği, aksi hâlde marka sahibinin, markanın kullanılmamasının sonuçlarına katlanacağı kabul edilmiştir. Dolayısıyla, markanın işaretlediği malın ihraç edilmesi sırasında, ihraç edilen malın cinsi, miktarı açıkça belgelendirilmesi gerektiği, aksi hâlde markanın ihracı belgelendirilemediği için markanın kullanımı da belgelendirilemeyeceği kabul edilmektedir³⁹.

Nitekim Yüksek mahkeme Yargıtay, bir kararında, malın ihracı belgelendirilmediği hâlde, teşebbüsün sadece o mal için markayı tescil ettirdiği ve ticari faaliyetinin sadece o mal için olduğu gerekçesiyle markanın kullanıldığını kabul etmiştir⁴⁰.

C. MARKA SAHİBİNİN İZİNİ İLE MARKANIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERCE KULLANILMASI

Kural olarak marka sahibi tarafından kullanılmak zorunda olsa da 6769 sayılı SMK m. 9/3 gereğince markanın sahibinin izniyle üçüncü kişilerce kullanımı, kullanım yükümlülüğü içerisinde değerlendirilmektedir. Bu düzenleme de

³⁶ Gürzumar, Osman Berat: Yeni Markalar Kanunu Işığında İsviçre Marka Hukukunda Meydana Gelen Gelişmeler, Yargıtay Dergisi, Cilt 20, Sayı 4, s. 501524, s. 514.

³⁷ Kaya, Begüm. Markanın Kullanılması Zorunluluğu ve Kullanılmamasına Bağlı Sonuçları, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019, s. 47.

³⁸ Arkan, Marka Hukuku, s.152.

³⁹ Çolak, Türk Marka Hukuk, S. 969.

⁴⁰ Y. 11. HD., E. 2010/13133, K. 2012/3659, T. 24.11.2000 (www.kazancı.com.tr).

mehaz AB hukuku düzenlemelerine paralel olarak oluşturulmuştur. Marka sahibi tarafından verilecek olan izin zımni değil açık olmalıdır. Ancak markanın üçüncü kişi tarafından kullanımının geçerli olması için marka sahibiyile üçüncü kişinin arasındaki ilişkinin de gerçek bir ilişki olması gerekir ve aralarında bu kullanım ile ilgili bir sözleşmenin mevcudiyeti aranır. Markanın üçüncü kişi tarafından kullanılması; lisans, alt lisans, tek satıcılık, merchandising, franchising gibi sözleşmelerle yetki verilmesi yoluyla olabilmektedir. Marka hakkı üzerinde intifa hakkına sahip olmak, markanın hasılat kiracısı tarafından kullanılması ve markanın sermaye olarak konulduğu şirketçe kullanılması da bunlara örnek olarak gösterilebilir. Tüm bu açıklamalarda dikkat edilmesi gereken marka sahibinin markayı kullanma yükümlülüğünün üçüncü kişiye geçmiş olacağıdır⁴¹.

Marka sahibinin izniyle üçüncü kişinin markayı kullanmasının kullanım kabul edildiği düzenlemesi, Sınai Mülkiyet Kanununda ayrı bir fıkra ile hüküm altına alınmıştır. Bu değişiklik hakkında hükmün gerekçesinde bir sebep gösterilmemekte ve şekli açıdan mehaz Marka Direktifi ile aynı düzenlemeye ulaşmıştır. Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşmasında da (TRIPS), markanın kullanımını düzenleyen 19/2. maddede, “*Bir markanın, sahibinin kontrolüne tabi olarak bir başka şahıs tarafından kullanılması, markanın tescili idame ettirmek amacıyla kullanımı olarak kabul edilecektir*”. Şeklindeki hüküm ile, marka sahibinin izni kelimesi yerine marka sahibinin kontrolü altında kelimesinin kullanıldığı görülmektedir⁴².

Dirikkan TRIPs’de kullanılan “marka sahibinin kontrolü altında” teriminin amaca daha uygun olduğunu savunmuştur. Zira marka sahibinin kontrolü altında kullanım, marka sahibinin başından itibaren bilgisi altında ve rızasıyla kullanım anlamına geldiği kabul edilir. Üçüncü kişi tarafından markanın izinsiz kullanılmasına, marka sahibinin sessiz kalmasıyla, zımni izin vermiş sayılacağı ancak Sınai Mülkiyet Kanunu 9/3. madde hükmünce böyle bir kullanımın olamayacağı ifade edilmiştir⁴³. Yasaman, markanın üçüncü kişi tarafından kullanılması halinde, marka maliki ile üçüncü kişi arasında ilişkinin geçerli olması gerektiği fikrini savunmuştur⁴⁴. Sert ise anlatılan bu iki kavram arasında bir farklılık olmadığını, her iki durumda da marka sahibi ile üçüncü kişi arasında yapılan kullanımın koşullarını düzenleyen sözleşmenin var olması gerektiği fikrini savunmuştur⁴⁵.

⁴¹ Dirikkan, Hanife: Tescilli Markayı Kullanma Külfeti, Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul, 1998, s. 257, Arkan, s. 149.

⁴² TRIPs. m. 19/2.

⁴³ Dirikkan, Tescilli Markayı Kullanma Külfeti, s. 258.

⁴⁴ Yasaman, Hamdi/ Altay, Sıtkı Anlam/ Ayoğlu, Tolga/Yusufoğlu, Fülürya/ Yüksel, Sinan: Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi, C 1-2 Vedat Kitapçılık, İstanbul 2004.

⁴⁵ Sert, Selin: Markanın Kullanılması Yükümlülüğü, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2007, s. 73.

D. MARKANIN İNTERNET ÜZERİNDE KULLANILMASI

Tescil edilmiş bir markanın ürün veya hizmetlerinin arz ve reklamının internet üzerinden yapılması; ciddi kullanım, işlevine uygun kullanım, Türkiye’de kullanım, marka sahibi tarafından veya onun izin verdiği üçüncü kişi tarafından kullanım halinde 6769 sayılı SMK n. 9 hükümlerine uygun kullanım olacaktır.

E. MARKANIN KULLANILMASIYÖNÜNDE SÜRELER – HOŞGÖRÜ SÜRESİ

Bir marka tescil edildikten sonra üretime geçmek, kullanım açılmak, piyasada tanınır hale gelmek için zamana ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle tescil edilmiş bir markanın tescil edildiği anda hemen kullanılmasını beklemek çok gerçekçi bir yaklaşım değildir. Buna ek olarak marka hakkı sahibi aralıksız bir kullanım yükü altında değildir ve çeşitli nedenlerle üretim faaliyetine ara verebilir⁴⁶.

Hoşgörü süresi ile ilgili ilk düzenleme Paris Konvansiyonu’nda öne sürülmüş, daha sonra TRIPs ile bu sürenin üç yıl olması kararlaştırılmıştır. Ülkemizde 551 sayılı marka kanunu da bu süreyi üç yıl olarak düzenlemiş ve bu süre içerisinde markanın kullanılmaması halinde iptal yaptırımıyla karşılaşacağını hüküm altına almıştır. Ancak mehzaz 89/104 sayılı AT Marka Direktifi doğrultusunda 556 sayılı KHK ile bu süre beş yıla çıkarılmıştır. Şu an mevzuatımızda bulunan 6769 sayılı SMK’da da bu süre beş yıl olarak düzenlenmiştir. Ancak eski düzenlemelerden farklı olarak bu süreye uyulmamasının tek yaptırımı markanın iptali değildir. İptal dışında bir marka tescil talebine karşı sunulan itiraza itiraz etmek için, hükümsüzlük ve istismar davalarında def’i olarak ileri sürülmek için kullanılabilir. Hoşgörü süresi belirlenirken somut olayın özellikleri dikkate alınacaktır.

F. TESCİLLİ BİR MARKANIN HAKLI NEDENLERLE KULLANILMAMASI

Tescilli bir markanın marka sahibince kullanım yükümlülüğünün bir istisnası da haklı nedenlerle markanın kullanılmamasıdır. Buradaki haklı nedenlerden kasıt imkânsızlık hali değil markanın kullanımını engelleyen objektif ve kusur koşulundan soyut olan sebeplerdir⁴⁷.

Marka kullanımını engelleyen haklı sebepler marka sahibinin iradesi dışında gelişen durumları kapsamaktadır. Yasal düzenlemelerde haklı sebepler belirlenmemiş bu konuda değerlendirme yapma yetkisi yargıya ve doktrine bırakılmıştır.

⁴⁶ Arslan Kaya, *Kullanmama Nedeniyle Markanın İptali*, İTÜY, s. 201.

⁴⁷ Kaya, *Marka Hukuku*, s.202.

Doktrinde haklı nedenler olarak; mücbir sebepler yani doğal afetler, ekonomik kriz, savaş, şirketin tasfiye sürecine girmesi, gümrük yasalarındaki değişiklikler, idari izinlerin alınamaması, ithalat ve ihracat kısıtlamaları, seferberlik ve marka ile ilgili derdest olan bir davanın henüz karara bağlanmaması örnek gösterilebilir⁴⁸.

Yukarıdaki açıklamalara karşılık marka sahibinin kendi kusuruyla mali durumunun kötüye gitmesi, iflas etmesi, piyasa koşullarının değişmesi, işletme sahibinin iş göremez hale gelmesi haklı neden olarak kabul edilmez⁴⁹. Çünkü bu durumlar öngörülebilir ve önlem alınabilir durumlardır.

Markanın sahibinin rızasıyla üçüncü kişi tarafından kullanılması durumunda da haklı nedenle kullanılmaması halinde yukarıdaki hükümlere uygun olacağı söylenebilir.

Markanın haklı sebeple kullanılmaması durumunda hoşgörü süresi durmaktadır hatta tescilden önce bu haklı sebep mevcutsa hoşgörü süresi hiç işlemeye bile başlamaz⁵⁰. Haklı sebebin ortadan kalkmasıyla birlikte markanın kullanım yükümlülüğü için hoşgörü süresi tekrar işlemeye başlar.

III. MARKANIN KULLANILMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI

A. GENEL OLARAK

Yeri gelmişken kısaca değinmek isteriz ki, Mülga 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 14. maddesinde yer alan markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya beş yıllık süre içinde kesintisiz ara verilmesi halinde iptal edileceği hükmü, Anayasa Mahkemesi'nin 14.12.2016 tarih, 2016/148 E.-2016/189 K. sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

Herkesin mülkiyet hakkına sahip olabileceği, Anayasanın 35.maddesinin birinci fıkrasında, bu hakların ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabileceği ise Anayasanın ikinci fıkrasında düzenlenmiştir.

Anayasamızın 91. Maddesinde, sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasa'nın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez hükmünün mevcut olduğu, buna göre, Anayasanın ikinci kısmının "*kişinin hakları ve ödevleri başlıklı*" ikinci bölümünde yer alan mülkiyet hakkının kanun hükmünde kararname ile düzenlenmesinin mümkün olmadığı, mülkiyet

⁴⁸ Necati Meran, *Marka Hakları ve Korunması*, Ankara, 2015, s.388.; Suluk Cahit, <https://fikrimulkiyet.com/turk-hukukunda-markanin-kullanilmasi-zorunlulugu/>

⁴⁹ Erdal Noyan, İlhami Güneş, *Marka Hukuku*, Ankara, 2015, s. 446.

⁵⁰ Başak Özkök, *Tanınmış Markanın Kullanılması Zorunluluğu ve Kullanılmaması Nedeniyle Kısmen İptali*, Ankara, 2015, s. 127.



hakkının konusunu maddi ve gayrimaddi malların oluşturduğu ve fikri ve sınai mülkiyet haklarının gayrimaddi mallar kapsamında bulunduğundan mülkiyet hakkının konusunu oluşturan marka hakkının kanun hükmünde kararname ile düzenlenemeyeceği, Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçesinde yazılmıştır.

Söz konusu Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı 06.01.2017 tarih, 29940 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak ilgili hüküm yürürlükten kalkmıştır. Ne var ki, iptal edilen 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 14. Maddesi hükmü, 10.01.2019 tarih, 29944 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK)'nın 9.maddesinde ufak bir değişiklikle tekrar yasal mevzuatımıza dahil edilmiştir.

Yüksek mahkeme Yargıtay'a göre, Markaların Korunması Hakkında 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (MarKHK) de olduğu gibi Sınai Mülkiyet Kanununda da markanın kullanılmaması bir iptal nedeni olarak düzenlenmiştir. Yargıtay'a göre bu kararla yasal dayanak ortadan kalkmışsa da bu tarihten önce SMK 22.12.2016 yılında Mecliste kabul edilmiş ve fakat SMK'nın yürürlüğü 10.1.2017 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu gecikmenin nedeni ise prosedür gereği kanunun Resmi Gazetede geç yayımlanmasıdır; yasa koyucunun iradesi, her iki dönemde de kullanmamayı bir iptal nedeni saymak yönündedir. Tam da bu nedenle Yargıtay'a göre yukarıda anlatılan süreçte oluşan kanun boşluğu, yargıç tarafından yasa koyucunun iradesi yönünde doldurulmalıdır. Bu nedenle de SMK'nın yürürlüğünden önceki kullanmama süreleri de beş yıllık süre hesabında dikkate alınmalıdır. Yine Yargıtay, süre hesabı yapılırken AYM'nin iptal kararı ile SMK'nın yürürlüğe girdiği dönemde (6.1.2017 – 10.1.2017) geçen dört günlük sürenin, beş yıllık süreye ilave edilip edilmeyeceği sorusunu yanıtlamamıştır. İhtiyatı elden bırakmamak adına bu süre de ilave edilerek iptal davası açılması gerektiği genel olarak kabul edilmektedir⁵¹.

B. MARKANIN İPTALİ

6769 sayılı SMK m. 9'a uygun olarak tescilli bir markanın herhangi bir haklı neden olmadan kullanılmamasının en temel yaptırımı markanın iptalidir. Ancak bu iptalin gerçekleşmesi için Türk Patent Kurumu tarafından inceleme yapılmalıdır.

1. Markanın İptal Talebinde Usul

6769 sayılı SMK ile birlikte daha önce markanın hükümsüzlüğünü ve iptalini isteyebilecek kişilerin bir arada gösterilmesi yolundan vazgeçilmiştir. SMK'da hükümsüzlüğü ve iptali isteyebilecek kişiler ayrı ayrı düzenlenmiştir. İlgili kanunun 26/2'nci maddesi gereğince markanın iptali talebinde bulunacak

⁵¹ 11. HD, 14.6.2019, E. 2019/1765, K. 2019/4421; Cahit Suluk, <https://fikrimulkiyet.com/turk-hukukunda-markanin-kullanilmasi-zorunlulugu/>

kişiler “ilgili kişiler” olarak geçmektedir. Ancak ilgili kişiden ne anlamamız gerektiği açık değildir. Doktrinde bir görüşe göre ilgili kişi markanın kullanılmaması nedeniyle zarara uğrayan ve iptali halinde hukuki yararı olan kişidir⁵².

Yukarıdaki bilgilerden anlaşılacağı üzere kullanılmayan ve iptali istenen markanın ticaret sicilinde bağlı bulunduğu mal veya hizmet sınıfı içerisinde ticari hayata girmek isteyen ve bu markayı kullanmak isteyenlerin de iptal talebinde bulunabileceği düşünülmektedir⁵³.

Bazı durumlarda ilgili kurumların da marka iptal talebinde bulunabileceği düşünülmektedir. Örneğin tüketici esaslı bir şekilde yanıtma amacıyla kullanım sonucunda ilgili meslek kuruluşları markanın iptalini talep edebilir. Ancak daha önceki uygulamada iptal talebinde bulunabilecek kişiler arasında sayılan cumhuriyet savcılarının yeni düzenlemelerle bu talepte bulunamayacakları düşünülmektedir.

Mülga 556 sayılı KHK döneminde markanın iptali mahkemelerden istenebilmekteydi. İlgili KHK kapsamında görevli mahkemeler Adalet Bakanlığı tavsiyesiyle HSYK tarafından kurulacak tek hakimli ihtisas mahkemeleridir.

Yetkili mahkeme ise davalının yerleşim yeri mahkemeleridir. Marka sahibi Türkiye’de yaşamıyorsa vekilin sicilde kayıtlı olduğu iş yerinin bulunduğu yer mahkemeleri, vekilin kaydı silinmiş ise TürkPatent’in bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.

6769 sayılı SMK’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte m. 26/1’e göre markanın iptali için Türk Patent ve Marka Kurumu yetkilendirilmiştir. Ancak yine SMK m. 192 gereğince m. 26/1’in yedi yıl sonra yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir. Ayrıca SMK geçici m. 4 ile marka iptalinde yedi yıl boyunca mahkemelerin yetkili olacağı düzenlenmiştir. Yedi yılın sona ereceği tarih 10 Ocak 2024’tür. SMK m. 156 görevli ve yetkili mahkemeler ile ilgili düzenlemeleri içermektedir. Buna göre görevli mahkeme HSK’nın olumlu görüşü doğrultusunda Adalet Bakanlığı tarafından kurulan Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleridir. Bu mahkemelerin olmadığı yerde genel görevli olan Asliye Hukuk Mahkemeleri ilgili uyuşmazlıklara bakacaktır yetki ise mülga 556 sayılı KHK ile aynı şekildedir

Her ne kadar 6100 sayılı HMK m. 190’a göre ispat yükü kendisi için hukuki menfaat elde edecek kişi üzerinde ise de olumsuz vakaların ispatında bazı zorluklar yaşanılacağı düşünülerek ispat yükünün yer değiştirebileceği

⁵² Dirikkan, s. 266.

⁵³ Osman Umut Karaca, *Markayı Kullanma Zorunluluğu ve Kullanmamının Hukuki Sonuçları*, Ankara, 2017, s. 274.



savunulmuştur⁵⁴. Buna göre esasen genel ispat yükü düzenlemesi baz alınsa da markanın kullanılmadığı yönünde ciddi şüphelerin varlığı halinde ispat yükü marka sahibine geçerek kendisinden markasını kullandığını ispat etmesi istenebilir⁵⁵.

SMK m. 9 kapsamında iptal için bir hoşgörü süresi belirlenmiştir. Bu süre beş yıl olup ya tescilden sonra beş yıl kullanılmama ya da marka sahibi tarafından beş yıl boyunca aralıksız olarak kullanıma ara verme halinde devreye girecektir. Ancak bu hususlarla ilgili belli tartışmalar vardır. Örneğin tescil tarihinden ne anlaşılması gerektiği konusunda kimi yazarlar SMK tarafından markanın korunmaya başladığı anı esas alırken kimi yazarlar ise tescil için öngörülen iki aylık itiraz süresinin bitimiyle başlayacağını ele almışlardır. Yargıtay ise birçok kararında hoşgörü süresinin tescil tarihinden itibaren başlayacağını belirtmiştir⁵⁶.

Yargıtay hoşgörü süresi içerisinde açılan iptal davalarında talebin reddedilmesi gerektiğini vurgulamıştır ve dava devam ederken beş yıllık hoşgörü süresi dolması durumunda ise usul ekonomisi açısından davanın devam edip hükme bağlanmasını uygun bulmuştur.

6769 sayılı SMK m. 26/4 uyarınca marka sahibi hakkında iptal davası açılan markasını iptal davası açıldıktan sonra ciddi bir şekilde kullanmaya başlamışsa iptal talebi reddedilmelidir. Ancak bu kullanım iyi niyetli olmalı sadece iptalden kurtulmaya yönelik olmamalıdır.

2. Markanın İptali Talebinin Sonuçları

Markanın iptali talebi reddedilebilir ya da tamamen veya kısmen kabul edilebilir. Talebin reddi halinde markanın sicildeki kaydının devam edeceği ve SMK korumasında kalacağı ortadadır⁵⁷.

Kullanılmadığı gerekçesiyle iptali talep edilen markayla ilgili bu iptal talebinin tamamen kabul edilmesi halinde ilgili arka ticaret sicilinden resen silinir ve bu durum Marka Bülteninde ilan edilir ve bu ilan bildirici bir özellik taşır.

⁵⁴ Bilge Umar, Ejder Yılmaz, İspat Yükü, İstanbul, 1980, s. 46.

⁵⁵ İbrahim Bektaş, *Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanılmama Nedeniyle İptali – AB Adalet Divanının Günce Kararları Işığında Bir Değerlendirme*, AAÇD, Ankara, 2018, C. 17, S. 2, s. 234.

⁵⁶ Yargıtay 11. HD 2003/9332 E. 2004/4315 K. 20.04.2004 T. Sayılı kararına göre; “16.06.1996 tarihinde tescil edilen ... tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir neden olmadan davalının adı geçen markaları kullanmadığı gerekçesiyle, davalı adına kayıtlı markaların hükümsüz olduğunun tespitine ve sicilden terkinine karar verilmiştir.” (www.icratek.com.tr, çevrimiçi, 15.01.2021).

Yargıtay 11. HD 2002/2405 E. 2002/6204 K. 17.06.2002 T. Sayılı kararına göre; “Kullanılmama aralıksız beş yıl devam etmelidir. Beş yıllık süre tescilden itibaren başlayacaktır.” (www.icratek.com.tr, çevrimiçi, 15.01.2021).

⁵⁷ Zeynep Bahadır, *Markanın Hükümsüzlüğü ve İptali*, Ankara, 2018, s. 232.

Bir markanın kullanılmaması nedeniyle yapılan iptal talebi bazen kısmen de kabul edilebilir. 6769 sayılı SMK m. 26/ 5 uyarınca tescilli markanın tescil edildiği mal veya hizmet alanlarının bir veya birkaçı hakkında kısmi iptal kararına hükmedilebilir. Burada ise iptal edilen mal veya hizmet alanlarının tescil belgesinden çıkarılması yoluna gidilir.

Markanın iptaliyle ilgili karar verme konusunda mahkemeler yetkili olduğu sürece iptal kararının kesinleşmesi bir davanın kesinleşmesiyle aynı kurallara tabidir. Ayrıca 6769 sayılı SMK m. 27/ 6 uyarınca kesinleşen iptal kararları mahkemeler tarafından TürkPatent'e kendiliğinden gönderilmelidir.

10 Ocak 2024 tarihinden itibaren ise iptal kararı verme yetkisi TürkPatent'e verileceğinden bu dönemde ilk kararın kimin tarafından verileceğine dair bir kesin hüküm yoktur. Ancak nihai kararın Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı tarafından verileceği dört numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi m. 375'te düzenlenmiştir.

YİDDB'nin vermiş olduğu kararların TürkPatent nazarında nihai karar olduğundan yola çıkarsak bu kararlar da yargı denetimine tabidir. 5000 Sayılı Kanun madde 15C/4 uyarınca YİDDB kararlarına karşı iki ay içerisinde Ankara Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'nde iptal davası açılabilir. Bu süre içerisinde dava açılmazsa karar kesinleşir.

SMK m. 27/2'ye göre kural olarak markanın iptali talebin sunulduğu tarihten başlayarak ileriye doğru hüküm ve sonuç oluşturmaktadır. Bu konuda hükümsüzlük kararından daha farklı bir usul oluşturulmuştur. Zira hükümsüzlük kararı geriye doğru da etki yapar.

İptal kararları kimi zaman geriye yönelik etki de oluşturur. Örneğin hakkında iptal davası açılan tescilli bir markanın on yıldır kullanılmıyor olması halinde davayı açan kişinin bu yönde bir talebi varsa iptal kararı hoşgörü süresinin bitimi olan beş yılın sonundan itibaren hüküm ve sonuç doğuracak ve geçmişe doğru etkili olacaktır.

C. MARKA BAŞVURUSUNA İTİRAZ EDİLMESİ HALİNDE MARKANIN KULLANILMADIĞININ İSPATI TALEBİ

Markanın tescil edilmesi için izlenmesi gereken usul ve işlemler hem 6769 sayılı SMK hem de 24.04.2017 tarihli SMKY'de ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. İlgili düzenlemelere göre SMK m. 11, SMKY m. 5 ve m. 6'da istenilen belgelerle birlikte bir işareti marka olarak tescil ettirmek isteyen kişi TürkPatent'e başvurur. TürkPatent tescil başvurusunu kabul ederse bu başvuruyu Marka Bülteni'nde yayımlar. TürkPatent'in bu başvuruyu yayımlamasının ardından SMKY m. 28 kapsamında ilgili kişilerin yayma itiraz hakkı doğmaktadır. Buradaki ilgili kişilerden kasıt bu itiraz neticesinde menfaati bulunan ya da zarara uğrama tehlikesi olan kişi, kurum ve kuruluşlardır. İlgili kişilerin



itirazı bültende yayımdan sonra iki aylık bir hak düşürücü süreye tabidir. TürkPatent'e yapılan bu itirazlar incelenip karar bağlanır ancak nihai kararlar YİDDB tarafından verilir. 5000 Sayılı Kanun madde 15C/4 uyarınca YİDDB kararlarına karşı iki ay içerisinde Ankara Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'nde iptal davası açılabilir. Bu süre içerisinde dava açılmazsa karar kesinleşir.

6769 sayılı SMK m. 19/1'e göre yayma itiraz aşamasında SMK m. 6/1 kapsamında yapılmış olan başvurularda başvurana, itiraz sahibinden markanın kullanımını ispat etmesini isteyebilme yetkisi vermiştir. SMK m. 6/1 markanın nisbi net nedenlerinden biri olup *“Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.”* Şeklinde düzenlenmiştir⁵⁸.

Yukarıdaki bilgiler ışığında kısaca nisbi ret sebeplerini karıştırılma ve iltibas ihtimali oluşturan kurumlar olarak değerlendirebiliriz. Ayrıca işaretler arasındaki benzerlik karıştırılmaya neden olabileceği gibi iki marka arasında idari ve ekonomik bir bağlantı bulunduğu zannı da yaratabilir⁵⁹. Bir markanın tecilli başka bir marka ile karıştırılma ve iltibas oluşturma ihtimali değerlendirilirken somut olayın özelliklerine bakılmalı ve markaların bıraktığı izlenimlere bütünsel yaklaşılmalıdır. Bunun için ilk önce iki markanın ürettikleri mal ve hizmetler karşılaştırılmalı ve bu konuda benzerlik bulunması halinde iltibas değerlendirmesi yapılmalıdır. Ayrıca tüketicinin bir mal veya hizmeti tercih etme sürecinde göstermiş olduğu ortalama gayret dikkate alınarak karıştırılma ihtimali değerlendirilmedi⁶⁰. Burada iltibas kavramı, karıştırılma ihtimalinden daha dar kapsamlı olduğu kabul edilmektedir. Toplum gözünde, karıştırılma ihtimalinde iki marka veya işaretin birbiriyle bağlantılı olması yeterliken, iltibasın gerçekleşmesi için tüketici gözünde marka veya işaretin aynı teşebbüsten kaynaklandığını düşünmektedir. Dolayısıyla, SMK m. 6/1 hükümde karıştırılma ihtimali şeklinde düzenlenmesi, 551 S. Marka Kanunu ve TTK'de geçen iltibas kavramından farklılık göstermektedir⁶¹.

Nitekim Y. HGK. E. 2017/11-100, K. 2018/228, T. 14.02.2018 kararında *“...işaret ile tescilli marka arasında halk nazarında “bağlantı olduğu ihtimali” de “karıştırılma ihtimali” kavramına dâhil kabul edilmiştir. Zira iltibasta halk, marka ile işareti kullanan işletmelerin aynı olduğu yanılığısına düşmekte, düşürülmektedir. Diğer bir anlatımla düşündüğü, tasarladığı işletmenin malını*

⁵⁸ 6769 sayılı SMK (www.mevzuat.gov.tr, çevrimiçi, 18.01.2021).

⁵⁹ Güneş, s. 124.

⁶⁰ Hüseyin Ülgen, vd., *Ticari İşletme Hukuku*, İstanbul, 2015, s. 474.

⁶¹ Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 437.

aldığını zannederken iltibas sonucu başka bir işletmenin malını almaktadır. “Karıştırılma ihtimali”nde ise halkın bu iki işaret arasında herhangi bir şekilde, herhangi bir sebeple bir bağlantı kurması yeterlidir⁶².”

Tüm bunlarla birlikte tescil başvurusunda bulunan kişinin yayıma itiraz edene karşı markanın kullanıldığının ispatı talebinde bulunabilmesi için ilgili markanın geriye dönük en az beş yıldır tescil edilmiş olması gerekmektedir ve bu tescil iyi niyetli olmalıdır.

Yukarıda bahsedilen beş yıllık hoşgörü süresinin dolmamış olması halinde başvuru sahibinin yayıma itiraza karşı yapacağı itiraz reddedilecektir. Ayrıca bazı marka sahipleri markanın kullanılmaması nedeniyle uygulanacak olan yaptırımlardan kaçmak için tescil yenilemesi yoluna giderek hoşgörü süresini uzatma çabası içerisinde girebilmektedir. Bu durumda yapılmış olan tesciller kötü niyetli olup tespiti halinde ilk tescil tarihi dikkate alınarak hoşgörü süresinin hesaplanması yoluna gidilecektir. Kötü niyetin tespitinde önceki marka ile benzerlik, ayırt edicilik, yaratıcılık, ticari hayatın olağan akışına uygunluk ve haksız yarar olup olmadığı hususları gezegen değerlendirilmelidir⁶³.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi 6769 sayılı SMK'nın 19. maddesinin uygulanabilmesi için itirazın dayanağını oluşturan markanın itiraza konu olan marka tescil başvurusu veya rüçhan tarihinden itibaren geriye dönük beş yıllık bir tescile sahip olması gerekmektedir. Aksi halde marka başvurusunda bulunan kişi yayıma itiraza yönelen kullanımın ispat edilmesi itirazında bulunamayacaktır.

Başvuru sahibi yayıma itiraz hainde bir ay içerisinde kullanım ispatı talebini ileri sürmelidir. Bu talep; karşı görüş bildirme formunun doldurulmasıyla ya da buna imkân yoksa yazılı, açık, anlaşılır ve şartsız olarak TürkPatent'e başvurulmasıyla gerçekleştirilir. Eğer markaların alt gruplar için kullanımının da ispatı talep edilecekse hangi alt grup olduğu da belirtilmelidir. Aksi halde tüm sınıf ve alt sınıfların ispatına gidilecektir.

Yukarıda bahsedilen şartları taşımayan kullanım ispatı talebi yapılmamış sayılacaktır.

İtiraza konu olan marka başvurusunda, ilgili markanın kullanıldığının ispat edilmesi halinde itiraz incelemesi aşamasına geçilecek ve TürkPatent başvuruyu 6769 sayılı SMK m. 6/1'e göre inceleyecektir⁶⁴.

⁶² Bkz. www.kazancı.com.tr

⁶³ Tekinalp, Mülkiyet, s. 428.

⁶⁴ Gizem Coşgun, *Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Markanın Kullanılması*, Ankara, 2018, s. 136.

D. MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE MARKANIN TECAVÜZÜ DAVASINDA MARKANIN KULLANIMININ DEF'İ OLARAK İLERİ SÜRÜLMESİ

HMK'ya göre bir uyuşmazlıkta savunma türleri itiraz ve def'i olarak ikiye ayrılmaktadır⁶⁵. İtiraz bir hakkın doğmasına engel olan ya da ortadan kalkmasına sebep olurken def'i ise bir edimin sürekli olarak ifasından kaçınma hakkı yaratır. 6769 sayılı SMK m. 25/7 ve m. 27 uyarınca açılmış olan markanın hükümsüzlüğü ve istismarına ilişkin davalarda davalı tarafından, davacıya ait markanın kullanılmadığı def'i olarak SMK m. 19/2 uyarınca ileri sürülebilecektir.

Hükümsüzlük davası ilgili kişilerce, tescil edilmiş bir markanın mutlak veya nispi ret sebeplerinden bir veya birkaçını bulundurması halinde açılacaktır. 6769 sayılı SMK m. 25/2' de sayılan ilgili kişiler; cumhuriyet savcıları, menfaat sahipleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları olarak düzenlenmiştir. Def'inin ileri sürülebilmesi için marka sahibinin iyi niyetli olması aranmamaktadır⁶⁶. Davacı, tescilli markanın 6769 sayılı SMK m.9 hükümlerine uygun bir şekilde kullandığını ya da kullanmamasında haklı bir nedeninin olduğunu ispatlayamazsa hükümsüzlük davası reddedilir. Ancak markanın kullanımı kanıtlanırsa dava devam eder. Tüm bunlara ek olarak hükümsüzlük davalarında kısmi hükümsüzlük yönünde bir karar da çıkabilir.

6769 sayılı SMK m. 29'da marka hakkın tecavüz düzenlenmiş ve bu fiillere karşı hangi cezai ve hukuki yaptırımlara başvurulacağı hüküm altına alınmıştır. SMK m. 149'a göre tecavüze karşı açılacak hukuk davalarında; fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti, tecavüzün önlenmesi, tecavüzün durdurulması, tecavüzün kaldırılması, zarara karşı tazminat, tecavüze neden olan ürün ve araçlara el konulması, markaların silinmesi gibi talepler ileri sürülebilir.

Marka hakkın tecavüzü konu alan bir hukuk davasında davalı taraf davacıya markanın kullanılmama def'isini ileri sürebilir. Burada öngörülen hoşgörü süresi olan beş yıllık sürenin başlangıcı tecavüz davasının açıldığı tarihtir.

Hükümsüzlük davalarında davalı mahkemeye davacının markasını beş yıldan beri ciddi bir şekilde kullanmadığını bir def'i olarak ileri sürebilmektedir. Hoşgörü süresinin başlangıcı ise hükümsüzlük davasının açıldığı tarih olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle mahkeme dava tarihinden itibaren Geriye dönük beş yıllık hoşgörü süresi içerisinde markanın ciddi olarak kullanılıp kullanılmadığını inceleyip buna göre karar verecektir. Bu sürenin başlangıcı tecavüz davalarında da dava tarihi baz alınarak hesaplanır. Ancak ek olarak

⁶⁵ Saim Üstündağ, *Medeni Yargılama Hukuku*, İstanbul, 1997, C1, s. 343.

⁶⁶ Fethi Merdivan, *Tescilli Marka hakkına Dayalı Tecavüz Davasında Kullanmama Def'i*, 6769 sayılı SMK Sempozyumu, BTHAE, Ankara, 2017. S. 498.

tecavüz davalarında bir de SMK m. 19/2'deki şartların da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Tüm bunlara ek olarak yukarıda da değindiğimiz tanınmış markaların kullanılmama nedeniyle hükümsüzlük davasına konu olup olmayacağı tartışması da doktrinde kendisine yer bulmuştur. Ancak bizim hukuk sistemimizde özellikle yüksek mahkeme kararları doğrultusunda tanınmış markaların da hükümsüzlük davasına konu olabileceği fikri doktrinde kendisine yer bulduğu görülmektedir⁶⁷.

SONUÇ

1. SMK, markanın iptali konusunda, AB hukuku düzenlemelerini esas aldığından, ABAD'ın kararları Türk hukuk sistemi için önem arz etmektedir. ABAD, markanın kullanılmasında temel ölçütün, markanın işlevine uygun olarak kullanılması olduğunu söylemektedir. Markanın asıl işlevi ayırt ediciliği olduğuna göre, bir davranışın markayı kullanma olarak kabul edilebilmesi için, ilgili mal ve hizmetle bağlantı kurulmasını sağlaması gerekmektedir.
2. Marka sahibi bir markayı kendi adına tescil ettikten sonra markayı ciddi bir şekilde ticari hayatın içerisinde kullanma yükümlülüğünü de kabul etmiş sayılmaktadır. Ticari hayatın, ekonomi piyasasının ve rekabet ortamının güçlü olması için markaların aktif olarak kullanılması, kullanılmayan markaların ise sicilden silinmesi çok yerinde bir yaklaşım olacaktır. Aksi halde ticaret sicilleri marka mezarlıklarına dönecektir. Tüm bunlara ek olarak sırf bir markayı kullanmasa bile kendi tekeline alma çabası içerisine girenler, yedek marka yaratıp pasif bir şekilde bekletenler ticari hayattaki rekabet ortamına zarar verecektir. Bu nedenlerle markanın aktif ve ciddi olarak kullanılması gerekmektedir.
3. ABAD kararlarına göre, ciddi kullanımın tespitinde, marka sahibinin niyeti ya da plânlarından hareket edilemez olduğundan, uygulamada ciddi kullanım değerlendirmesi yapılırken, kullanım süresi, şekli, işletmenin büyüklüğü, mal veya hizmetin türü, satış miktarı, rakip işletmelerin tutumu, müşteri çevresi gibi çeşitli objektif kriterler göz önünde bulundurulmalıdır.
4. Marka kullanımının, mutlaka belirli bir pazar yaratmaya ya da mevcut pazarı korumaya yönelik olması gerekmekte olup, işletme içinde kalan kullanımlar ciddi kullanım olarak kabul edilmemelidir. Örneğin, franchise alan ve veren işletme arasındaki ilişki gibi, hukuken birbirinden bağımsız olan işletmeler ekonomik olarak bağımlı iseler, bu işletmeler arasındaki kullanım da işletme içi kullanım olarak değerlendirilmelidir.

⁶⁷ Yılmaz Yörдем, *Kullanılmama Nedeniyle Tescil Edilmiş Markanın Hükümsüzlüğüne İlişkin Sorunlar*, DÜHFD, Diyarbakır, 2015, C. 20, S. 33, s. 149.



5. 6769 sayılı SMK m. 9'da markanın kullanım esasları hüküm altına alınmıştır. Bu esaslar arasında ilk incelenmesi gereken markanın işlevine uygun olarak kullanılmasıdır. Markanın işlevine uygun kullanılıp kullanılmadığını; ekonomik işlev, kaynak gösterme, ayırt ediciliğe sahip olma, reklam ve tanıtım yapılması, tüketicinin gözünde mal veya hizmetin hangi işletmeye ait olduğunun anlaşılması gibi ölçütler değerlendirmeye alınmaktadır.

6. Marka, ayırt edici niteliği değişmedikçe, farklı şekillerde kullanılabilir. Nitekim ABAD, markaya eklenen veya çıkarılan bir unsurun, ayırt edici karaktere etkisini değerlendirirken; bunların, markanın mevcut unsurları içerisindeki yeri, boyutu, özgünlüğü gibi yönlerden baskın olup olmadığını dikkate almaktadır.

7. Gerek SMK m. 19/2 ve 25/7 ve gerek mehaza uygun yorum hükümlerinin kıyasen uygulanmasından, markanın kullanıldığının ispatı marka sahibi tarafından yapılması gerektiği sonucuna varılmaktadır.

8. Markanın kullanım esaslarında bir diğeri de markanın, marka sahibi tarafından kullanılıyor olması olmakla beraber, markanın, marka sahibinin rızasıyla üçüncü kişilerce de dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içerisinde kullanılmasına müsaade edildiğinde bu kullanımın sırf kullanım külfetinin getireceği yaptırımlardan kurtulmak amacıyla değil, markanın sahibi tarafından kullanılırken uyulması gereken ilkeler olan, pazar yaratmak, pazarını korumak, pazarını genişletmek, ekonomik amaçlar içerisinde olmak gibi ilkelerin, markayı sahibinin rızası ile kullanan üçüncü kişiler için de geçerli olması gerekmektedir.

9. Markanın tescil edilmesinde hemen sonra kullanılmaya başlanması bir koşul olarak öngörülmemiştir. Zira bir işletmenin ekonomik durumu, pazardaki yeri, ürünlerinin özellikleri ve piyasa şartları markanın hemen kullanılmaya başlanmasını engelleyebilmektedir. Kanun koyucu bunun için bir hoşgörü süresi belirlemiştir. Buna göre markanın tescilinden itibaren ya da tescilden sonraki bir dönemde aralıksız olarak beş yıl kullanılmaması durumunda marka sahibi ile ilgili yaptırımların yapılabileceği düzenlenmiştir. Tüm bunlarla birlikte markanın kullanılmadığı bazı durumlar hoşgörü süresinin aşımı yüzünden yaptırım uygulanamayacaktır. Bunlar, marka sahibinin kontrolü dışında gelişen ve ön görülemeyen, savaş, mevzuat değişiklikleri, ekonomik kriz, ithalat ve ihracat kısıtlamaları gibi haklı sebepler olarak ifade edilmektedir.

10. Marka kullanımı, marka sahibi için bir yükümlülük olup bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi markanın iptali gibi çeşitli yaptırımları da beraberinde getirmektedir. Bu iptal işlemi bir idari işlemdir ve TürkPatent nezdinde sonuca bağlanacaktır. Ancak 6769 sayılı SMK'dan önce markanın iptali mahkemelerce görülmekteydi. Bu nedenle ilgili SMK hükmü 10.01.2024 yılında yürürlüğe girecek ve bu zamana kadar olan uyuşmazlıklarda yine eskisi gibi mahkemeler yetkili olacaktır.

KAYNAKÇA

- Alhas Z S / Dernekoğlu U, Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hükümsüzlüğü ve İspat Meselesi, Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, S.1, 2014, s. 19-37.
- Arkan S, Marka Hukuku, Cilt 1-2, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, 1997,1998.
- Bahadır Z, *Markanın Hükümsüzlüğü ve İptali*, Ankara, 2018.
- Bektaş İ, *Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanılmama Nedeniyle İptal – AB Adalet Divanının Güncel Kararları Işığında Bir Değerlendirme*, AAÇD, Ankara, 2018.
- Bozgeyik H, *Tescilli Markanın Kullanılması ve Kullanılmamaya Bağlı Sonuçlar*, Prof. Dr. Fırat ÖZTAN’a Armağan, Ankara, 2010.
- Cam E, *Avrupa Birliği Hukuku Uyarınca Markanın “Gerçek Kullanım” Problemi*, AYBÜTFMHD, Ankara, C. 2, S. 2.
- Coşğun G, *Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Markanın Kullanılması*, Ankara, 2018.
- Çağlar H, *Marka Hukuku Temel Esaslar*, İstanbul, 2015.
- Çolak U, *Türk Marka Hukuku*, İstanbul, 2018.
- Dirikkan H, Tescilli Markayı Kullanma Külfeti, Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul, 1998, s. 219-280.
- Doğan B F, *Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edici Güç Kazanma*, BATIDER, C. 24, S. 1, İstanbul, 2007.
- Güneş İ, *Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Marka Tescilinin İptali*, Terazi Hukuk Dergisi, C. 13, S. 140, 2018.
- Gürzumar O B, Yeni Markalar Kanunu Işığı Altında İsviçre Marka Hukukunda Meydana Gelen Gelişmeler, Yargıtay Dergisi, Cilt 20, Sayı 4, s. 501524.
- Karaca O U, *Markayı Kullanma Zorunluluğu ve Kullanmamanın Hukuki Sonuçları*, Ankara, 2017.
- Kaya B, Markanın Kullanılması Zorunluluğu ve Kullanılmamasına Bağlı Sonuçları, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019.
- Karan H / Kılıç M, Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, Turhan Yayınevi, Ankara 2014.
- Karayalçın Y, *Ticaret Hukuku 1. Giriş-Ticari İşletme*, Ankara, 1968.
- Kaya A, *Kullanılmama Sebebi İle Markanın İptal Kararının Etkisi ve İptal Davasında Usul Sorunları Üzerine*, Prof. Dr. Hamdi YASAMAN’a Armağan, 2017.
- Kaya A, *Kullanmama Nedeniyle Markanın İptali*, İTÜY.



- Merdivan F, *Tescilli Marka hakkına Dayalı Tecavüz Davasında Kullanmama Def'i*, 6769 sayılı SMK Sempozyumu, BTHAE, Ankara, 2017.
- Meran N, *Marka Hakları ve Korunması*, Ankara, 2015.
- Noyan E, Güneş, İlhami, *Marka Hukuku*, Ankara, 2015.
- Öçal A, *Türk Hukukunda Markaların Himayesi – İsviçre ve Fransız Hukuklarıyla Mukayeseli Olarak*, EİTİAD, Ankara, 1967.
- Özarmağan M, *Marka Hakkının Kullanılmama Nedeniyle Sona Ermesi*, İstanbul, 2008.
- Özkök B, *Tanınmış Markanın Kullanılması Zorunluluğu ve Kullanılmaması Nedeniyle Kısmen İptali*, Ankara, 2015.
- Öztürk E, *Markanın Kullanılması Yükümlülüğü ve Kullanılmamasından Doğan Hükümsüzlük*, LFSHD, S.20, 2009.
- Sert S, *Markanın Kullanılması Yükümlülüğü*, Ankara, 2007.
- Tekinalp, Ü, *Yeni Marka Hukukunda Tescil İlkesi ve Tescilsiz İşaretlerin Hukuki Durumu*, Kenan
- Tunçomağa'a Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim Öğretim ve Yardımlaşma Vakfı, İstanbul, 1997.
- Tekinalp, Ünal, *Fikri Mülkiyet Hukuku*, İstanbul, 2012.
- Umar B, Yılmaz E, *İspat Yükü*, İstanbul, 1980.
- Üstündağ S, *Medeni Yargılama Hukuku*, C1, İstanbul, 1997.
- Ülgen H, *Ticarî İşletme Hukuku*, İstanbul, On iki levha, 2015.
- Yasaman H, vd., *Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi*, C. 1-2, İstanbul, 2004.
- Yördem Y, *Kullanmama Nedeniyle Tescil Edilmiş Markanın Hükümsüzlüğüne İlişkin Sorunlar*, DÜHFD, C. 20, S. 33, Diyarbakır, 2015.

İNTERNET KAYNAKLARI

www.kazancı.com.tr

www.icratek.com.tr

www.mezvuat.com.tr

<https://gossipdergi.com/markanin-ciddi-kullanimi-kavrami-ve-buna-yonelik-tespit-ilkeleri/>

<https://fikrimulkiyet.com/turk-hukukunda-markanin-kullanilmasi-zorunlulugu/>