

**İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR ENSTİTÜSÜ
HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI**

MARKA HUKUKUNDA İDARİ İPTAL

**Mine AKARSU
116613011**

Danışman: Doç. Dr. Yalçın Tosun

**İSTANBUL
2019**

MARKA HUKUKUNDA İDARİ İPTAL
ADMINISTRATIVE REVOCATION IN TRADEMARK LAW

Mine Akarsu

116613011

Tez Danışmanı : **Doç. Dr. Yalçın TOŞUN**
İstanbul Bilgi Üniversitesi

(İmza)

Jüri Üyeleri : **Prof. Dr. Tolga AYOĞLU**
Galatasaray Üniversitesi

(İmza)

Dr. Öğr. Üyesi Ece BAŞ SÜZEL
İstanbul Bilgi Üniversitesi

(İmza)

Tezin Onaylandığı Tarih : 21.06.2019

Toplam Sayfa Sayısı : 109

Anahtar Kelimeler (Türkçe)

- 1) Markaların iptali
- 2) Markaların hükümsüzlüğü
- 3) İdari İptal
- 4) İptal Sebepleri
- 5) Sınai Mülkiyet Kanunu(SMK)

Anahtar Kelimeler (İngilizce)

- 1) Revocation of trademarks
- 2) Invalidity of trademarks
- 3) Administrative revocation
- 4) Revocation reasons
- 5) Industrial Property Law(IPL)

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	İİİ
ÖZET.....	Vİİ
KISALTMALAR	İX
GİRİŞ	1
I. BÖLÜM.....	2
1. TÜRK HUKUKUNDA İPTAL KAVRAMI VE HÜKÜMSÜZLÜK İLE KARŞILAŞTIRILMASI	2
1.1. Marka Kavramı.....	2
1.1.1. Tanım ve Unsurları.....	2
1.1.1.1. İşaretin Varlığı	3
1.1.1.2. Ayırt Edici Nitelik	4
1.1.1.3. Sicilde Gösterilebilirlik	5
1.1.2. Fonksiyonları (İşlevleri)	7
1.1.3. Türleri	8
1.2. Genel Olarak Hükümsüzlük ve İptal Kavramları	8
1.2.1. Hükümsüzlük	9
1.2.1.1. Mutlak Ret Nedenleri	11
1.2.1.2. Nispi Ret Nedenleri	11
1.2.2. Hükümsüzlük Davasının Usul Bakımından İncelenmesi	12
1.2.2.1. Davanın Niteliği.....	13
1.2.2.2. Görevli ve Yetkili Mahkeme	14
1.2.2.3. Davanın Tarafları.....	16
1.2.2.3.1 Davacı.....	16

1.2.2.3.1.1. Menfaati Olanlar	17
1.2.2.3.1.2. Kamu Kurum ve Kuruluşları.....	19
1.2.2.3.1.3. Cumhuriyet Savcıları.....	19
1.2.2.3.2 Davalı.....	20
1.2.2.4. Süre.....	21
1.2.2.5. Davanın Tescilli Bir Markaya Karşı Açılması	23
1.2.2.6. Beklenmesi Gereken Haller.....	24
1.2.2.7. Kullanmama Def'i.....	25
1.2.2.8. Mutlak Ret Sebeplerinin Re'sen Dikkate Alınıp Alınamayacağı Sorunu	26
1.2.2.9. Davada Tescil Edilebilirliğin Tartışılması	27
1.2.2.10. Kullanım Sonucu Kazanılan Ayırt Edicilik.....	27
1.2.3. Kısmi Hükümsüzlük	28
1.3. İptal Kavramı	30
2.2.1. İptal Kararının İdari Bir Kurum Tarafından Verilip Verilmeyeceği	31
2.2.2. İptal Talebinin Usul Bakımından İncelenmesi	32
2.2.2.1. İptalin Talep Edilmesi	32
2.2.2.2. İptal Talebinin Tarafları	33
2.2.2.2.1. İptal Talebinin Sahibi	33
2.2.2.2.2. İptal Talebinin Muhatabı	35
2.2.2.3. Görev ve Yetki	35
2.2.2.4. İptal Talebindeki Diğer Usul Hükümleri.....	37
2.2.2.5. İptal Talebi İncelenirken Beklenilmesi Gereken Haller.....	38
2.2.2. Kısmi İptal	38
1.4. Hükümsüzlüğün ve İptalin Etkileri.....	39
1.4.1. Genel Olarak	39
1.4.2. Geçmişe Yönelik Etkinin Sınırları.....	41
1.4.2.1. Geçmişe Etkinin Farklı Tarihten İtibaren Geçerli Olması.....	41
1.4.2.2. Geçmişe Etkinin İstisnaları	42

1.4.2.2.1. Kesinleşmiş ve Uygulanmış Kararlar.....	42
1.4.2.2.2. Kurulmuş ve Uygulanmış Sözleşmeler.....	43
1.4.3. Hükümsüzlüğün ve İptalin Birlikte Talep Edilmesi.....	44
1.5. European Union Intellectual Property Office Tarafından Markanın İptali ve Hükümsüz Kılınması	45
1.5.1. Geçersiz Kılma Başvurusunun Genel Olarak İncelenmesi.....	45
1.5.2. Başvuruda Bulunabilecek Kişiler	47
1.5.3. Talebin İncelenmesi	48
II. BÖLÜM	50
2. İPTAL SEBEPLERİ	50
2.1. Markanın Kullanılmaması.....	51
2.1.1. Kullanma Kavramı	52
2.1.1.1. Ciddi Kullanım.....	53
2.1.1.2. Markanın Kullanıldığı Yer.....	54
2.1.1.3. Markanın Mal ve Ambalajlarda İhracat Amacıyla Kullanılması	55
2.1.1.4. Markanın Tescilli Olduğu Mal ve Hizmetler Bakımından Kullanılması.....	56
2.1.1.5. Markanın Tescil Edildiği Şekilde Kullanılması	57
2.1.1.6. Markanın Sahibinin İzni İle Kullanılması.....	60
2.1.1.7. Beş Yıllık Süre	61
2.1.1.7.1. Anayasa Mahkemesi'nin 14. Madde İptali İle Birlikte Gelişen Durum.....	64
2.1.1.7.2. Aynı Markanın Güncelleme Amacıyla Tescil Edilmesi Durumunda Beş Yıllık Süre	66
2.1.2. Markanın Kullanılmaması Durumunda Haklı Sebep	68
2.1.3. Kullanılma Sayılmayan Haller	74
2.1.4. Kullanmama Halinin Def'i olarak İleri Sürülebilmesi.....	75

2.1.5. Markanın Kullanılması/Kullanılmaması Konusunda İspat	76
2.1.5.1. İspat Yüğü	76
2.1.5.2. İspat Araçları.....	77
2.1.6. Tanınmış Markaların Kullanmama Sebebiyle İptal Bakımından İncelenmesi	79
2.1.7. Kullanmama Sebebiyle Kısmi İptal.....	80
2.2. Markanın Jenerik (Yaygın Ad) Haline Gelmesi	81
2.2.1. Markanın Tescilli Olduđu Mal ve Hizmetler Bakımından Yaygın Ad Haline Gelmesi.....	82
2.2.2. Marka Sahibinin Filleri	82
2.2.3. Tescilden Sonra Ortaya Çıkması.....	83
2.3. Markanın Yanıltıcı Hale Gelmesi	84
2.4. Garanti Markaları ve Ortak Markalar İçin Teknik Yönetmeliđe Aykırı Kullanım	85
SONUÇ.....	87
KAYNAKÇA	89

ÖZET

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu markaların idari karar ile iptal edilmesine imkân tanımış ve bu yetkiyi Türk Patent ve Marka Kurumu'na vermiştir. 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunmayan bu idari prosedür Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 26. Maddesinde "iptal halleri ve iptal talebi" olarak yer almıştır. Bu çalışmada hem iptal ve hükümsüzlük usulleri karşılaştırmalı olarak incelenmiş hem de iptal halleri ele alınmıştır. İptal hallerinin incelemesinde esas hükümlerine girilmişse de; hükümsüzlük hallerinin esasen incelenmesi çalışma dışında tutulmuştur. İdari iptal prosedürü, hukukumuzdaki bu yeni düzenlemenin kaynağını oluşturan Avrupa Birliği mevzuatında da bulunduğundan bu çalışmanın bazı yerlerinde Avrupa Birliği mevzuatına da değinilmiştir. Birinci bölümde marka kavramıyla başlanmış, hükümsüzlük davası açıklanmış ve ardından hükümsüzlük davasındaki usul hükümlerine yer verilmiştir. İlk bölümün devamında iptal talebi açıklanmış ve buna ilişkin usul hükümleri incelenmiştir. İlk bölümün sonunda hükümsüzlüğün ve iptalin etkilerine de değinilmiştir. Tezin ikinci bölümünde ise iptal sebepleri tek tek incelenmiştir.

Anahtar kelimeler:

Markaların iptali

Markaların hükümsüzlüğü

İdari İptal

İptal Sebepleri

Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK)

ABSTRACT

The Industrial Property Law No. 6769 allowed the revocation of the trademarks by an administrative decision and granted such authorization to the Turkish Patent and Trademark Office. This administrative revocation procedure, which was not included in the Decree-Law No 556 on the Protection of Trademarks, has been included in the Article 26 of the Industrial Property Law as “revocation reasons and revocation request”. In this study, both the revocation and invalidity procedures were examined comparatively, and the revocation reasons were discussed. Although the reasons for the revocation are examined substantially, the examination of invalidity reasons was excluded from the study. Since the administrative revocation procedure is in force in European Union legislation which is the source of this new regulation in our law, the European Union legislation has also been addressed in some parts of the study. In the first chapter, the concept of the trademark has been started, the invalidity action has been explained and then the procedural provisions in invalidity have been included. The request for revocation is explained in the first section and the provisions of the procedure are examined. At the end of the first chapter, the effects of invalidity and revocation were also mentioned. In the second part of the thesis, the reasons for revocation were examined one by one.

Keywords:

Revocation of trademarks

Invalidity of trademarks

Administrative revocation

Revocation reasons

Industrial Property Law (IPL)

KISALTMALAR

AB	:	Avrupa Birliđi
AYM	:	Anayasa Mahkemesi
Bkz.	:	Bakınız
CJEU	:	Court of Justice of the European Union (Avrupa Topluluđu Adalet Divanı)
ATRG	:	Avrupa Topluluđu Resmi Gazetesi
Dn.	:	Dipnot
EUIPO	:	European Union Intellectual Property Office
EUTM	:	European Union Trademark
EUTMDR	:	European Union Trademark Delegated Regulation, (EU) 2018/625
EUTMIR	:	European Union Trademark Implementing Regulation, (EU) 2018/626
EUTMR	:	European Union Trade Mark Regulation, (EU) 2017/1001
EUIPO Kılavuzu	:	Guidelines for Examination of European Union Trade Marks European Union Intellectual Property Office
FCTC	:	Framework Convention on Tobacco Control (Tütün Ürünlerinin Kontrolü Üzerine Çerçeve Anlaşma)
FMR	:	Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi
HD	:	Hukuk Dairesi

HGK	:	Hukuk Genel Kurulu
HMK	:	Hukuk Muhakemeleri Kanunu
IPL	:	Intellectual Property Law
m.	:	Madde
MarKHK	:	556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
OHIM	:	Office For Harmonization In The Internal Market
Parag.	:	Paragraf
RG	:	Resmi Gazete
S.	:	Sayfa
SMK	:	Sınai Mülkiyet Kanunu
TBB	:	Türkiye Barolar Birliği
TBMM	:	Türkiye Büyük Millet Meclisi
TPE	:	Türk Patent Enstitüsü (şu anki adı: TÜRKPATENT)
TRIPS	:	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS Agreement 1994 (Fikir Mülkiyeti Haklarının Ticari Niteliklerine İlişkin Anlaşma)
TÜRKPATENT/Kurum	:	Türk Patent ve Marka Kurumu
TTK	:	Türk Ticaret Kanunu
V.	:	Versus (-e karşı)
Vb.	:	Ve benzeri
Vd.	:	Ve devamı

WHO	:	World Health Organization (Dünya Sağlık Örgütü)
WTO	:	World Trade Organization (Dünya Ticaret Örgütü)
YİDD	:	Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi
YİDK	:	Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu

GİRİŞ

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun (SMK) 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte sınai mülkiyet hukukumuzda pek çok değişikliğe gidilmiştir. Avrupa Birliği (AB) mevzuatıyla uyumlu şekilde yapılan değişikliklerden bir tanesi de bu çalışmada incelenecek olan markanın idari karar ile iptal edilmesi prosedürüdür.

Bu konunun seçilmesinin amacı, idari işlem ile iptal prosedürünün yürürlüğe girmesinden önce konunun karşılaştırmalı olarak incelenmesi suretiyle uygulamacılara ve akademisyenlere kolaylık sağlamaktır. Yedi yıllık yürürlük öncesi sürenin en azından bu tezin yazım aşamasındaki iki yılında, özellikle iptal talebinin usuli boyutlarının yeterince tartışılmadığı düşünülmektedir.

İptal ve hükümsüzlük incelemesindeki mevcut sorunlar ile Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) markanın iptali yetkisi veren maddenin yürürlüğü ile birlikte doğabilecek muhtemel sorunlar incelenmeye çalışılmıştır. İnceleme yapılırken AB mevzuatından da yararlanılmıştır.

İnceleme yapılırken, markanın iptali ekseninde kalınmaya çalışılmış, karşılaştırma yapılması amacıyla hükümsüzlük incelemesinin de usul hükümlerine yer verilmiştir. İptal yetkisinin mahkemeler tarafından kullandığı dönemde belirlenen ilkeler de göz önünde bulundurularak markanın iptaline yol açan sebepler detaylı olarak incelenmiştir. Bunun yanında hükümsüzlük sebeplerinin esasen incelemesine bu çalışmada, kapsamı aşmamak amacıyla, yer verilmemiştir. Yine iptal sebepleri incelenirken özellikle kullanmama sebebiyle iptal ile bağlantılı olan düzenlemelerden kullanmama def'inin de detaylı incelenmesi kapsam dışında tutulmuştur.

I. BÖLÜM

1. TÜRK HUKUKUNDA İPTAL KAVRAMI VE HÜKÜMSÜZLÜK İLE KARŞILAŞTIRILMASI

1.1. Marka Kavramı

Markanın iptaline ilişkin incelemenin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için öncelikle marka kavramından ve markanın unsurlarından kısaca söz etmek gerekmektedir.

1.1.1. Tanım ve Unsurları

Mevzuatımızdaki, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nda¹ da (SMK) ve mülga 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de² (MarKHK) marka tanımına yer verilmemiş; ancak marka olabilecek işaretlerin açıklanması yoluna gidilmiştir³. Doktrinde ise markanın tanımı kısaca, mal ve hizmetlerin bir diğer işletmeye ait mal ve hizmetlerden ayırt edilmesini sağlayan işaret olarak yapılmaktadır⁴. SMK m. 4/1'e bakıldığında "*Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını*

¹ Resmi Gazete (RG) 10.01.2017 / 29944.

² RG, 27.06.1995 / 22326.

³ Arkan, Marka Hukuku Cilt I, Ankara 1997 s.35; Karasu (Suluk/Nal), Fikri Mülkiyet Hukuku, Ankara 2017, s. 159.

⁴ Çolak, Türk Marka Hukuku, 4. bası, İstanbul 2018, s. 7; Yasaman, Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi, İstanbul 2004, s. 60; Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. bası, İstanbul 2012, s. 360; Kaya, Marka Hukuku, İstanbul 2006, s. 13; Özdal, Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler, İstanbul 2005 s. 31; Yılmaz Lerzan, Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri, İstanbul 2008 s. 36; Yurtoğlu Can, Marka Hukukunda Sessiz Kalmak Suretiyle Hak Kaybı, Ankara 2016, s. 5; Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, Ankara 2003, s. 5; Çağlar, Marka Hukuku Temel Esaslar, 2. Bası, Ankara 2015, s. 11; Jones/ Toomey/Aiken/Bazin, Intellectual Property Law Fundamentals, Carolina Academic Press 2014, s.121; Colston/Middleton, Modern Intellectual Property Law, 2005, s. 514.

sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işareten oluşabilir.” ifadelerinin kullanıldığı görülecektir. Maddeyi üç ayrı başlıkta incelemek gerekirse marka, işaret kavramı, ayırt edici nitelik ve sicilde gösterilebilir olma şeklinde unsurlara bölünebilir⁵.

1.1.1.1. İşaretin Varlığı

İşaret kavramı da tıpkı marka kavramı gibi kanunun tanımlar bölümünde yer almamakla birlikte; doktrinde, tüketici ve teşebbüs arasındaki bağı oluşturan, bir anlamda teşebbüsü temsil eden unsur olarak ifade edilmiştir⁶. Bu işaretler SMK m. 4/1'e göre "*kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi*" şeklinde olabilir. Doktrinde de işaret kavramı içerisine; sloganlar, logolar, tatlar, kokuların da girdiği belirtilmektedir⁷.

Avrupa Topluluğu Adalet Divanı (CJEU), işaret kavramına ilişkin tartışmanın yapıldığı bir kararda⁸ "*elektrikli süpürge için saydam toplama bidonu*" şeklinde tanımlanan⁹ başvurunun bir konsept olduğu ve konseptin beş duyardan biri ile algılanamayacak olması, ancak hayal edilebilir olması sebebiyle aslında bir işaret olmadığı ve buradan hareketle de marka olmanın şartlarını taşımadığından tescil edilemeyeceğine karar vermiştir. Anılan kararda da belirtildiği gibi marka olmanın ilk koşulu bir işaretin varlığıdır¹⁰.

⁵ Bahadır, Markanın Hükümsüzlüğü ve İptali, Ankara, 2018, s. 7; "*sicilde gösterilebilir olma*" bazı yazarlar tarafından "*açıklık ve kesinlik*" olarak ifade edilmiştir. Karasu (Suluk/Nal), s. 160

⁶ Tekinalp, s. 360; Karasu (Suluk/Nal), s. 160.

⁷ Arkan s. 38; Karan/Kılıç, Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, Ankara 2004 s. 30; Tekinalp, s. 360.

⁸ CJEU C-321/03 sayılı 25.1.2007 tarihli karar, (*Dyson v RTM (2007)*), parag. 29. (www.curia.europa.eu).

⁹ Marka başvurusu farklı temsili çizimlerle birlikte ve "*The mark consists of a transparent bin or collection chamber forming part of the external surface of a vacuum cleaner.*" (Marka, bir elektrikli süpürge için dış yüzeyinin bir bölümünü oluşturan saydam bir bidon veya toplama haznesinden oluşur.) açıklaması ile yapılmıştır.

¹⁰ EUTMR (2017/1001) m. 4/1 "*... any sign...*" ifadesi.

Arkan, MarKHK döneminde marka olabilecek işaretler başlığında, kanun koyucunun dil birliği açısından “işletme” ibaresinin tercih edilmeyerek “teşebbüs” kelimesinin kullanılmasını eleştirmişse¹¹ de SMK ilgili maddesinde de aynı kelime korunmuştur¹².

1.1.1.2. Ayırt Edici Nitelik

Marka olarak tescil edilebilecek olan işaretin ayırt edici olması gerektiği kanun metninde¹³ belirtilmiş ve ayrıca gerekçede¹⁴ de vurgulanmıştır. *Tekinalp*, ayırt ediciliği, işaretin uzun süre boyunca kullanılması suretiyle hafızalarda yer etmesi şeklinde tanımlarken öte yandan işaretin baştan itibaren ayırt edici olabileceğini de belirtmektedir¹⁵.

Ayırt edicilik doktrinde¹⁶ tescili sağlayan, terkin önleyebilen unsur olarak değerlendirilmektedir. İbarenin ayırt ediciliği, tescili talep edilen mal ve hizmetler ile olan kavramsal bağlantı uzaklaştıkça artar¹⁷.

Ayırt edicilik, somut ayırt edicilik ve soyut ayırt edicilik şeklinde iki farklı perspektiften incelenebilir. Soyut ayırt edicilik işaretin marka olabilmesi ile alakalı iken, somut ayırt edicilik marka olarak kabul edilen bir işaretin tescil edilip edilemeyeceğinin kriterini belirler¹⁸. Bir diğer ifadeyle, somut ayırt ediciliği olmayan bir işaret kullanım sonucu ayırt edicilik kazanabilirken; soyut ayırt edicilik vasfından yoksun bir işaret kullanım yoluyla da ayırt edicilik kazanamaz¹⁹. SMK’deki düzenlemeden örnek vermek gerekirse; 4. madde kapsamına girmediği

¹¹ *Arkan (cilt I)*, s.36; Aksi yönde bkz: *Yasaman*, Marka Hukuku, s. 60.

¹² SMK m. 4.

¹³ SMK m. 4.

¹⁴ SMK Gerekçesi m. 5/2: “4 üncü maddede, markanın içereceği işaretlere yer verilmiş olup bir markanın, ayırt ediciliğe sahip olması markanın en önemli niteliği olarak belirlenmiştir.”

¹⁵ *Tekinalp*, s. 365, *Arkan*, s. 73-74; *Yılmaz Lerzan*, s. 45; *Özdal*, s. 38.

¹⁶ *Tekinalp*, s. 366, *Bahadır*, s. 11.

¹⁷ *Tekinalp* s. 367; *Bahadır*, s. 12; *Arkan*, s. 83; *Yılmaz Lerzan*, s. 50.

¹⁸ *Doğan*, Türk, Alman ve Avrupa Birliği Hukukuna Göre Marka Olamayacak İşaretlerin Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanarak Tescil Edilebilirliği Sorunu, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (FMR), Yıl: 2006 sayı: 3, Cilt 6, s. 18 vd.; *Çolak* s. 26-27.

¹⁹ *Doğan* s. 19 vd; *Bahadır*, s. 13.

için tescil edilemeyecek işaretler soyut ayırt edicilikten yoksun olarak kabul edilebilirken; SMK 5/1(b) maddesindeki ayırt edicilikten yoksunluk somut ayırt edicilikten yoksunluk anlamına gelir ve aynı maddenin ikinci fıkrasına göre de kullanım yoluyla aşılabilir²⁰.

1.1.1.3. Sicilde Gösterilebilirlik

SMK ve MarKHK arasında önemli farklardan biri sicilde gösterilme unsuru hakkındadır. SMK metninde 4. maddeye “*baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen*” ifadesi alınmazken; “*marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması*” ifadesi eklenmiştir. Bunun sonucu olarak marka olabilecek işaretlerin kapsamı genişlemiş “*renkler*” ve “*sesler*” de somut olarak madde içeriğine, kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların veya ambalajlarının biçimi ifadelerinin yanına alınmıştır. Kanaatimizce bu önemli bir değişikliktir zira açıkça çizimle görüntülenme şartı aranmadığından, marka olabilecek işaretlerin kapsamı genişlemiştir. Öyle ki MarKHK döneminde de çizimle görüntülenme şartını, seslerin ve üç boyutlu işaretlerin marka olamayacağı yönünde yorumlanmaması gerektiğini savunanlar²¹ mevcuttu. SMK ile bu tartışmaların sona erdiğinin bir diğer göstergesi ise kanunun uygulama yönetmeliğinin²² yedinci maddesinde farklı marka türlerinin sicilde nasıl gösterileceğine ilişkin bilginin bulunmasıdır.

²⁰ Karasu (Suluk/Nal) s. 173.

²¹ Arkan (cilt I), s. 37; Ses ve renk markası (renk kombinasyonu şeklinde) tescil edilebileceğine ilişkin MarKHK döneminde yapılan karar incelemeleri için bkz: Okutan Nilsson, Sesler, Renkler ve Kokular Marka Olarak Tescil Edilebilir mi? Avrupa Toplulukları Mahkemesinin Üç Kararı, MHB, Prof. Dr. Gülören Tekinalp’e Armağan, Y. 23 S. 1-2/2003, s. 579-598.

²² RG, 24.04.2017 / 30047.

Mehaz düzenleme²³ olan AB 2017/1001 sayılı Tüzüğünde²⁴ ise paralel bir düzenleme ile marka olabilecek işaretler sayılırken; bir teşebbüsün²⁵ mal ve hizmetlerini diğerinden ayırması koşulu ile marka sahibine sağlanan korumanın konusunun, yetkili otoriteler ve kamu nezdinde açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayan bir sicilde gösterim koşulunun varlığı aranmaktadır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere; yürürlükten kalkan 207/2009 sayılı Tüzükteki²⁶ ve 2008/95 sayılı Direktifteki²⁷ grafiksel gösterim şartı aranmamaktadır. *European Union Intellectual Property Office* (EUIPO) Marka İncelemesi Kılavuzu'nda²⁸ grafik gösterim şartının kaldırılmış olmasına rağmen, bazı uyumsuzluklar bakımından, grafiksel gösterim şartını sicilde gösterim şartı ile ilgili olarak yorumlanabileceği belirtilmektedir.

207/2009 sayılı Tüzük ile 2017/1001 sayılı Tüzük arasında farklardan bir diğeri ise sesler ve renklerin tıpkı SMK'de olduğu gibi madde metnine, marka olabilecek işaretler arasında sayılarak alınmış olmasıdır. Ne var ki kokular halen madde metnine açıkça alınmamıştır ancak doktrinde kokunun da ayırt edici olması koşuluyla marka olarak tescil edilebileceği belirtilmektedir²⁹.

Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılış süreci sebebiyle EUIPO uygulamasından farklılaşan durumu da belirtmek gerekecektir: *Trade Marks Act 1994*³⁰, s 1(1) deki düzenlemeye göre marka tescili için markanın grafik gösterimi şartı halen aranmaktadır. Çizim ile grafik ile ya da basılı olarak gösterim şartının sebebini doktrin³¹, sicilde belirlenebilme kolaylığı ve tüketiciler nezdinde iltibas yaratılmasının önüne geçilmesi gerekliliğiyle açıklar. Ancak; hâlihazırda Birleşik Krallık Marka Yasası'nın değişimi için bir konsolide metin hazırlanmıştır ve bu

²³ SMK madde 4 gerekçesinde de bu değişikliğinde sebebini AB'ye uyum olduğu belirtilmiştir.

²⁴ Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi (ATRG) 16.06.2017 (L 154/1).

²⁵ Türk Hukukundaki teşebbüs ve işletme tartışmasına karşı Tüzükte "teşebbüs" olarak Türkçe'ye çevrilmesi daha uygun görülen "undertaking" kelimesi kullanılmıştır.

²⁶ ATRG, 24.03.2009, (L 78/1).

²⁷ ATRG, 08.11.2008, (L 299/25).

²⁸ EUIPO Kılavuzu Part B Examination Section 4 Absolute Grounds for Refusal Chapter 2 EUTM Definition (Article 7(1)(a) EUTMR), s. 5.

²⁹ *Tekinalp*, s. 361.

³⁰ *Trade Marks Act 1994* Chapter 26, 21st July 1994.

³¹ *Spiers*, *Intellectual Property Law*, Edinburgh University Press, 2009, s. 57-58; *Bentley/Sherman*, *Intellectual Property Law*, Second Edition, United States 2004, s. 770.

metinde “sicilde gösterim şartı” şartı ifadesi metne eklenmiş ve grafik gösterim şartına yer verilmemiştir³².

1.1.2. Fonksiyonları (İşlevleri)

Markanın fonksiyonları temel olarak ayırt etme, kaynak gösterme, reklam (yatırım ve iletişim), garanti (kalite) olarak sıralanabilir.³³

Gerek SMK gerekse KHK döneminde değişmeyen en önemli unsur, markayı diğer teşebbüslerin mal ve hizmetlerinden ayırt etme, ferdileştirme³⁴ olarak tanımlanan markanın ayırt edicilik fonksiyonudur.

Ayırt etme fonksiyonunun işlevi mal ve hizmetlerin diğer teşebbüse ait mal ve hizmetlerden ayırt edilmesi iken³⁵; kaynak gösterme fonksiyonu mal veya hizmetin işletme ile olan bağlantısına bir başka deyişle somut olarak kaynağına işaret eder.³⁶ Bu sebeple kaynak gösterme fonksiyonunun giderek işlevini yitirdiğine ya da asıl olarak bu fonksiyonun ticaret unvanına ait olduğu savunular mevcuttur.³⁷

Reklam fonksiyonu markanın, piyasa ile etkileşim kurmasıdır.³⁸ Bazı yazarlar bu fonksiyonu yatırım ve iletişim olarak bölümlere ayırırken;³⁹ bazı yazarlar reklam kavramını kullanmakla yetinmektedir.⁴⁰

³² The Trade Marks Act 1994 (as amended) An unofficial consolidation produced by Trade Mark Policy, 27 September 2018 (bu metin 14.01.2019 itibariyle yürürlük kazanmıştır.) https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/742949/Trade-Mark-Act-1994.pdf (Erişim Tarihi: 29.10.2018).

³³ Çolak, s. 16; Arkan, s. 38; Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, s. 11; Özdal, s. 46; Tekinalp, s. 378 (yazar tekelleştirme ve koruma işlevlerini de ayrıca isimlendirmiştir.)

³⁴ Karasu (Suluk/Nal), s. 162; Kaya, s. 60; Çağlar, s. 33.

³⁵ Çolak, s. 16; Karasu (Suluk/Nal), s. 162.

³⁶ Çolak, s. 16; Karasu (Suluk/Nal), s. 162; Yasaman Tanınmış Marka, s. 697. Kaynak gösterme ve ayırt etme fonksiyonlarının iç içe geçtiğini savunan görüş için bkz: Colston/Middleton, s. 505; Cornish /LLewelyn / Applin Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademark and Allied Rights, 2013, s. 644.

³⁷ Karasu (Suluk/Nal), s. 162; Çolak, s. 16.

³⁸ Karasu (Suluk/Nal), s. 163; Çolak, s. 16.

³⁹ Çolak, s. 16; Kaya, s. 50; Sekmen, Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları (Doktora Tezi), 2013, s. 46; Arkan, Ticari İşletme Hukuku, 2017, s. 291; Çağlar, s. 25.

⁴⁰ Karasu (Suluk/Nal), s. 163; Kaya, s. 60.

Garanti (kalite) fonksiyonu ise, o marka altındaki ürün ve hizmetlerin tüketicilere belirli bir kalite düzeyinde sunulacağını garanti eder⁴¹.

1.1.3. Türleri

Markalar, farklı şekillerde sınıflandırılabilirler, kullanım amacı, sahibi, tanınmışlık derecesi, tescil amacı bunlardan bazılarıdır. Bunlardan kullanım amacı (mal/hizmet markası ayrımı) marka sahibi kriteri (ortak marka, bireysel marka, garanti markası) aynı zamanda hukuki sonuçlar da doğurmaktadır⁴².

1.2. Genel Olarak Hükümsüzlük ve İptal Kavramları

Marka hakkının sora ermesi sebepleri, MarKHK döneminde markanın yenilenmemesi⁴³, marka hakkından vazgeçilmesi⁴⁴ ve markanın hükümsüzlüğü⁴⁵ olarak sayılmışken, SMK ile birlikte markanın iptali⁴⁶ de sona erme sebebi olarak ayrıca düzenlenmiştir. Yürürlükteki SMK’de iptal sebebi olarak anılan bu sebepler, KHK döneminde de bazı yazarlar tarafından hükümsüzlük davasındaki işleyiş⁴⁷ ve kararın geçmişe etkili olması⁴⁸ bakımından farklı yorumlanarak bugünkü iptal

⁴¹ Karasu (Suluk/Nal), s. 163; Çolak, s. 17; Yalçiner/ Karaahment, Marka Tescilinin Temel İlkeleri ve Uygulamaları, Ankara, 2011, s. 6.

⁴² Örneğin “adidas” hem mal (ticaret) markası hem de bireysel (ferdi) markadır. “TSE”, garanti markası iken; “Migros” hizmet markasıdır. Detaylı bilgi için bkz: Çolak s. 16 vd Karasu (Suluk/Nal), s. 170; Karan/Kılıç s. 39; Karaca, Markayı Kullanma Zorunluluğu ve Kullanmamanın Hukuki Sonuçları, Ankara 2017, s.15. Tekinalp s. 371; Kaya, Marka Hukuku, s. 50 vd; Çağlar, s. 25 vd. Amerikan Hukukunda ürünün ya da paketin genel dış görünümü anlamına gelen “trade dress”in de bir marka türü olduğu belirtilmektedir. Bkz: Jones/ Toomey/Aiken/Bazin, s. 129-130.

⁴³ SMK m. 28/1-a; mülga 556 sayılı MarKHK m. 44/1-a; Koruma süresi sona eren markanın yenilenmemesi hali bu çalışmada incelenmeyecektir. Ayrıntılı bilgi için bkz: Çolak s. 925; Kaya, s. 317 vd.; Çağlar, s. 169 vd; Karan/Kılıç, s. 416; Tekinalp, s. 489.

⁴⁴ SMK m. 28/1-b; mülga 556 sayılı MarKHK m. 44/1-b; Marka hakkında vazgeçilmesi hali ayrıca bu çalışmada incelenmeyecektir. Ayrıntılı bilgi için bkz: Çolak s. 929; Kaya, s. 320-321; Çağlar, s. 172-173; Karan/Kılıç, s. 417; Tekinalp, s. 489-490.

⁴⁵ SMK m. 25; mülga 556 sayılı MarKHK m. 42.

⁴⁶ SMK m. 26.

⁴⁷ Çolak (2014), Türk Marka Hukuku, İstanbul 2014 s. 797; (mülga MarKHK’ya göre hazırlanan).

⁴⁸ Çolak (2014), s. 823 (mülga MarKHK’ya göre hazırlanan).

kurumuna benzer şekilde değerlendirilmekteydi⁴⁹. MarKHK döneminde bazı yazarlar⁵⁰ ise AB mevzuatının aksine, ülkemiz Marka Hukukunda iptal ve hükümsüzlük ayırımının bulunmadığını belirtmişlerdir.

SMK ile birlikte hükümsüzlüğün ve iptalin ayrımı açıkça yapılarak düzenleme AB mevzuatıyla uyumlu hale getirilmiştir⁵¹. SMK, 556 sayılı KHK'dan farklı olarak iptal ve hükümsüzlük sebeplerini ayrı başlıklarda düzenleyerek iptal yetkisini Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) vermiştir. Bu yetkinin kullanımı ise 7 yıl ertelenmiş⁵² ve geçici maddede bu süre boyunca mahkemelerin kanundaki usul esaslar ile inceleme yapılacağı belirtilmiştir⁵³. Dolayısıyla TÜRKPATENT idari iptal yetkisini 10.01.2024 tarihinden itibaren kullanabilecektir. Marka iptali yetkisinin TÜRKPATENT tarafından kullanılmaya başlandığı tarihte halen derdest olan davalar da mahkemeler tarafından sonuçlandırılacaktır.

Hükümsüzlük talebi, AB Tüzüğüne göre SMK'dan ve MarKHK'dan farklı olarak EUIPO nezdinde yapılmaktadır⁵⁴.

1.2.1. Hükümsüzlük

MarKHK döneminde hükümsüzlük nedenleri bakımından nispi ve mutlak ret nedenlerine atıf yapılmış ayrıca dört bent halinde diğer hükümsüzlük nedenleri

⁴⁹ Çolak s. 933; Karasu (Suluk/Nal), s. 218.

⁵⁰ Tekinalp s. 473; Karan/Kılıç s. 379; Karahan, Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, Konya 2002, s. 6; Arkan, s. 155. MarKHK'de bilinçli bir ayırım olmadığı halde çeşitli yerlerde iptal, çeşitli yerlerde hükümsüzlük şeklinde kullanım yapılmasını özensizlik olarak yorumlamaktadırlar.

⁵¹ Özer, Sınai Mülkiyet Kanununun Neler Getirdi?, Ankara, 2017, s. 46.

⁵² SMK 192/1(a).

⁵³ SMK Geçici M. 4: (1) 26 ncı madde hükmü yürürlüğe girene kadar, iptal yetkisi, anılan maddedeki usul ve esaslara göre mahkemeler tarafından kullanılır.

(2) 26 ncı maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mahkemeler tarafından görülmekte olan iptal davaları mahkemeler tarafından sonuçlandırılır.

(3) Mahkemelerin bu madde hükmüne göre vermiş olduğu kararlar kesinleşmesinden sonra mahkeme tarafından Kuruma resen gönderilir.

⁵⁴ EUTMR (2017/1001) m. 59/1.

olarak markanın kullanılmaması⁵⁵, markanın jenerik hale gelmesi, markanın yanıltıcı hale gelmesi ve garanti markaları, ortak markalar için teknik yönetmeliğe aykırı kullanım olarak sayılmıştı.

SMK ile birlikte yalnızca mutlak ve nispi ret nedenleri hükümsüzlük başlığında kalmış⁵⁶; diğer dört hal iptal başlığına alınmış oldu. Esasa yönelik inceleme yapılırken, MarkHKH döneminde hükümsüzlük sebebi olarak değerlendirilen ancak SMK ile birlikte iptal sebepleri arasında alınan bu dört sebep bu çalışma kapsamında iptal başlığı içerisinde incelenecektir.

Hükümsüzlük davası tescil işlemi tamamlanmış markalar bakımından söz konusu olabilir; Bu hususta belirtmek gerekir ki; hükümsüzlük davası tek başına açılabilir gibi, TÜRK PATENT Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi (YİDD) kararlarının iptali talebiyle birlikte de açılabilir.⁵⁷ İki dava birlikte açıldığında, markanın tescil işleminin tamamlanması halinde hükümsüzlüğüne karar verilmesi talep edilecektir; zira idari işlemlerin devamlılığı gereği, dava açılması markanın tescil ücretinin ödenip tescil edilmesini durdurmayacaktır. Öyle ki; YİDD Kararının iptali talebiyle açılan davada aynı zamanda hükümsüzlük talebinde bulunulmadıysa mahkemenin taleple bağlılık ilkesini aşarak markanın hükümsüzlüğüne karar veremeyeceği yönünde Yargıtay kararları bulunmaktadır⁵⁸. Aşağıda kısaca hükümsüzlük sebeplerinin neler olduğu açıklanacaktır.

⁵⁵ MarkHKH 42/1-c maddesi Anayasa Mahkemesi (AYM) 147/75 sayılı kararı ile (RG, 24.07.2014 / 29070) ve MarkHKH 14. maddesi AYM 148/189 sayılı kararı ile (RG, 06.01.2017 / 29940) iptal edilmiştir.

⁵⁶ SMK m. 5 ve SMK m. 6 kapsamındaki (Türk hukuku ve SMK kapsamında inceleme için) mutlak ve nispi ret sebeplerinin incelenmesi için bkz: Çolak s. 129 vd.; Arkan, Ticari İşletme Hukuku, s. 292 vd.; Bahadır s. 45 vd.

⁵⁷ Bahadır, s. 145.

⁵⁸ Taleple bağlılık ilkesinin açıklandığı güncel bir kararda: “6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun “Taleple bağlılık ilkesi” başlığını taşıyan 26’ncı maddesinde de, hakim, tarafların istem sonuçlarıyla bağlı olduğu, ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremeyeceği açıklanmış olmakla, hukuk yargılamasına “istemle bağlılık” ilkesi egemen kılınmıştır.” İfadeleri kullanılmıştır. Yargıtay 10. HD. 2015/14059 E. 2017/6154 K. 28.9.2017 T. (www.lexpera.com.tr) benzer şekilde Yargıtay 11. HD. 2015/10952 E. 2016/5567 K. 23.5.2016 T. (www.lexpera.com.tr).

1.2.1.1. Mutlak Ret Nedenleri

SMK m. 5'te mutlak ret nedenleri, 12 bent halinde sınırlı şekilde sayılmıştır. Mutlak ret sebeplerinin, kamu düzenine ilişkin olduğu doktrinde belirtilmektedir⁵⁹. Bu sebepler markanın tescili aşamasında da TÜRKPATENT tarafından re'sen dikkate alınır. Marka olma niteliği haiz olmayanlar işaretler; ayırt ediciliği olmayan işaretler⁶⁰; mal veya hizmetin özelliğini içeren işaretleri, daha önceki bir tarihte tescil edilmiş ya da tescil başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer işaretler; ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaretler; malın özgün yapısına, teknik zorunluluğuna ilişkin şekli ya da başka bir özelliği içeren işaretler; yanıltıcı işaretler; Paris Sözleşmesinin 2. mükerrer 6. maddesine göre reddedilecek işaretler; Paris Sözleşmesinin 2. mükerrer 6. maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler; dinî değerleri veya sembolleri içeren işaretler; kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler; tescilli coğrafi işareti içeren işaretler⁶¹ mutlak tescil engelleri olarak düzenlenmiştir⁶².

1.2.1.2. Nispi Ret Nedenleri

⁵⁹ Arkan, s. 71; Karahan, s. 7; Tekinalp s. 479; Karan/Kılıç, s. 80.

⁶⁰ MarKHK'de bulunmamasına rağmen SMK metnine eklenmiştir. Somut ayırt ediciliğe işaret ettiğine dair bkz: *Baykara/Yavuz/Alica*, Sınai Mülkiyet Kanunu, Gerekçeli Karşılaştırmalı İçtihatlı, 2018, s. 39.

⁶¹ SMK ile birlikte yeni gelen bir mutlak tescil engelidir.

⁶² SMK kapsamında mutlak tescil engelleri hakkında detaylı bilgi için bkz: *Bahadır*, s. 45 vd; *Çolak*, s. 129 vd. MarKHK döneminde yazılan kaynaklar için bkz: *Yasaman/Yusufoğlu*, s. 845 vd. *Karahan*, s. 14 vd; *Karan/Kılıç*; s. 79 vd; *Tekinalp*, s. 478 vd; *Kaya* s. 76 vd.; *Noyan*, Marka Hukuku, Ankara 2009, s. 365 vd. SMK düzenlemesi AB mevzuatıyla da paralel olduğundan bkz: *Cornish /LLewelyn /Applin* s. 713 vd.; *Bainbridge*, Intellectual Property, Ninth Edition, Great Britain, 2012, s. 712 vd.

SMK madde 6’da nispi ret nedenleri sayılmıştır. Üçüncü kişinin üstün hak iddiasına dayanan bu sebepler yalnızca talep üzerine incelenir ve ilgilileri tarafından ileri sürülebilir⁶³. Markanın daha önce tescil edilen ya da tescil başvurusu yapılan marka ile aynı veya benzer olması ve mal ve hizmet kapsamının da aynı veya benzer olması ile karıştırılma ihtimalinin bulunması; markanın, marka sahibinin ticari vekili veya temsilci tarafından haklı bir sebebe dayanmaksızın ve izinsiz olarak yapılması; markanın, önceki tarihli tescilsiz marka veya ticaret sırasında kullanılan işareti içermesi; markanın Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmış markalardan biri ile aynı veya benzer olup aynı veya benzer mal ve hizmetleri içermesi⁶⁴; marka sahibinin, önceki tarihte tescil edilmiş veya başvurusu yapılmış bir markanın tanınmışlık düzeyinden dolayı farklı mal ve hizmetleri kapsasa haksız yarar sağlamasının söz konusu olması; markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi; markanın, üç yıldır yenilenmeyen ortak marka yada garanti markasına aynı veya benzer olması; markanın, iki yıl içerisinde yenilenmeyen marka ile aynı veya benzer olması; marka başvurusunun kötüniyetle yapılması⁶⁵ durumları nispi ret sebepleri olarak sayılmıştır⁶⁶. Bu çalışmanın kapsamını aştığından mutlak ve nispi ret sebeplerinin esasen incelenmesine girilmeyecektir.

1.2.2. Hükümsüzlük Davasının Usul Bakımından İncelenmesi

⁶³ Yargıtay HGK. 2012/11-154 E. 2012/659 K. 5.10.2012 T. (www.lexpera.com.tr): Kararda nispi ret sebeplerinin kamu menfaatleriyle ilgili olmadığı ve mahkeme veya kurum tarafından re'sen dikkate alınamayacağı, ilgili kişiler tarafından itiraz olarak ileri sürülebileceği açıkça belirtilmiştir.

⁶⁴ Paris Sözleşmesi kapsamındaki tescilsiz tanınmış markalar MarKHK'nın 7/i maddesi iptal edilene kadar mutlak ret sebepleri içerisinde sayılıyordu. AYM 2015/33 E. 2015/50 K. 27.5.2015 T kararı (556 sayılı KHK 7/1(i) maddesine ilişkin).

⁶⁵ Kötüniyetle yapılan başvuruların nispi hükümsüzlük sebebi olarak kanuna girmesi SMK ile gelen bir yeniliktir.

⁶⁶ SMK kapsamında nispi tescil engelleri hakkında detaylı bilgi için bkz: *Bahadır*, s. 84 vd; *Çolak*, s. 197 vd. MarKHK döneminde yazılan kaynaklar için bkz: *Yasaman/Yusufoğlu*, s. 845 vd. *Karahan*, s. 14 vd; *Karan/Kılıç*; s. 196 vd; *Tekinalp*, s. 480 vd; *Kaya* s. 76 vd.; *Noyan*, s. 366 vd. SMK düzenlemesi AB mevzuatıyla da paralel olduğundan bkz: *Cornish /LLewelyn / Applin* Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademark and Allied Rights, 2013, s. 755 vd. *Bainbridge*, s. 735 vd.

1.2.2.1. Davanın Niteliği

Markanın sicilden terkinin amacını taşıyan hükümsüzlük davasının, hukuk usulü bakımından eda davası niteliğinde olduğu doktrinde bazı yazarlar⁶⁷ tarafından belirtilmektedir. MarKHK düzenlemesinden farklı olarak, terkin ifadesi SMK metnine açıkça alınmıştır dolayısıyla doktrinde⁶⁸ belirtilen davacının hükümsüzlük talebi ile birlikte terkinin de dava dilekçesinde talepleri arasında açıkça sayması gerekliliği yeni düzenleme ile birlikte önemini kaybetmiştir kanaatindeyiz. Kaldı ki dava sonucunda verilen ve kesinleşen karar, MarKHK’de bulunmayan SMK madde 27/6 hükmü gereği Mahkeme tarafından Kuruma re’sen bildirileceğinden davacı ayrıca terkin talep etmese dahi hükümsüzlük kararı içerisinde terkinin barındırmaktadır.

Öte yandan *Yasaman*,⁶⁹ davayı usul hukuku bakımından yenilik doğurucu dava olarak nitelendirmekte, eda davası görüşüne karşı çıkararak; görüşünü dava sonucunda verilen hükmün geçmişe etkili olmasına dayandırmaktadır. Bu görüşe göre verilen hüküm ile birlikte davalının herhangi bir edimi yerine getirmesi söz konusu olmaksızın, mahkeme re’sen karar vererek markanın geriye etkili olarak ortadan kalkmasını sağladığından; hükümsüzlük davası bozucu yenilik doğuran bir davadır⁷⁰.

Hükümsüzlük davalarının eda davası olduğunu kabul eden görüş aynı zamanda hükümsüzlük talebinin süreye bağlı olması gerektiğini de buna dayalı olarak yorumlarken, yenilik doğurucu dava olduğunu kabul eden görüş yenilik doğurucu hakkın niteliği gereği hak düşürücü sürenin olmadığını dolayısıyla sessiz kalma yoluyla hak kaybının mümkün olmadığını savunmaktaydı⁷¹. Sessiz kalma yoluyla

⁶⁷ *Tekinalp*, s. 473; *Erdoğan*, Markanın Hükümsüzlük Halleri ve Marka Hakkının Sona Ermesi, Türk Patent Enstitüsü Uzmanlık Tezi, Ankara 2001, s. 31; *Gözlükaya*, 556 Sayılı KHK Kapsamında Markanın Hükümsüzlüğü, Ankara 2003, s. 96; *Yıldız*, Marka Davaları, Türk Patent Enstitüsü Uzmanlık Tezi, Ankara 2005 s. 36.

⁶⁸ *Tekinalp*, s. 473.

⁶⁹ *Yasaman/Yusufoğlu*, s. 849.

⁷⁰ *Yasaman/Yusufoğlu*, s. 849; *Bahadır* s. 151; *Şener*, Ticari İşletme Hukuku Ders Kitabı, 2016, s. 595.

⁷¹ *Tekinalp*, s. 473; *Çolak* s. 1038.

hak kaybı düzenlemesinin SMK ile hukukumuzda girmesi ile birlikte bu yorumu tersten okuduğumuzda usul hukuku bakımından davanın eda davası olarak değerlendirilmesi daha uygun olacaktır kanaatindeyiz. Hak düşürücü sürenin borçlar hukuku prensibi olarak yenilik doğuran davalarda söz konusu olduğu kabulünden⁷² yola çıkarak, SMK ile birlikte *sessiz kalma yoluyla hak kaybı* bir diğer deyişle hak düşürücü süre düzenlenmesi getirildiğinden; hükümsüzlük davasının yenilik doğuran dava olarak değerlendirilmesi uygun olmayacaktır.

Ne var ki SMK yürürlüğü sonrasında da halen davanın bozucu yenilik doğuran dava olduğunu savunan görüşler de mevcuttur; gerekçe olarak da marka hakkının ancak mahkemeden istenebileceği yönündeki SMK 25/2 düzenlemesi gösterilmektedir.⁷³

1.2.2.2. Görevli ve Yetkili Mahkeme

SMK m.156/1’de, MarKHK döneminde de olduğu gibi görevli mahkeme Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi olarak düzenlemiştir.⁷⁴ Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi kurulmamış olan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri, Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi sıfatıyla bu davaları görecektir.⁷⁵ Güneş, ihtisas mahkemeleri olmayan yerlerde fikri ve sınai mülkiyet hukukuna dair uyuşmazlıkların belirli mahkemelerde toplanması gerektiği yönünde yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirtmektedir.⁷⁶

Hükümsüzlük davasının tek başına açılması durumunda SMK 156/5’deki özel yetki kuralı uygulanacaktır. Buna göre davalının yani, hükümsüz kılınması istenen marka sahibinin yerleşim yerinin bulunduğu mahkemede dava açılacaktır. Hükümsüzlüğü

⁷² Oğuzman/Barlas, Medeni Hukuk, Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar, 2018 s. 166.

⁷³ Bahadır s. 152.

⁷⁴ SMK 156/1; Kanun kapsamında açılacak davalar olarak genelleme yapmıştır ve markanın hükümsüzlüğü davası da bunlardan biridir.

⁷⁵ 24.03.2005 tarihli 188 sayılı HSYK Kararı’na göre: “Bir asliye hukuk mahkemesi bulunan yerlerde bu asliye hukuk mahkemesi, iki asliye hukuk mahkemesi bulunan yerlerde 1 numaralı; ikiden fazla asliye hukuk mahkemesi bulunan yerlerde ise 3 numaralı asliye hukuk mahkemesi fikri sınai haklar hukuk mahkemesi olarak görev yapacaktır.”

⁷⁶ Güneş, Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı Marka Hukuku, Ankara, 2018, s. 391.

istenen marka sahibinin yani davalının Türkiye’de yerleşim yerinin bulunmaması durumunda ise yetkili mahkeme, davanın açıldığı tarihte davalının sicilde kayıtlı marka vekilinin işyerinin bulunduğu yer mahkemesidir⁷⁷. Dava açıldığı tarihte marka sahibinin sicilde kayıtlı bir vekili bulunmuyorsa Ankara Fikrî ve Sınâî Haklar Hukuk Mahkemeleri yetkili olacaktır⁷⁸.

Birden fazla marka sahibinin bulunması durumunda hepsinin yerleşim yeri aynı ise bu yer mahkemesi yetkili olacak iken; sahiplerin yerleşim yerlerinin farklı olması durumunda çeşitli ihtimaller söz konusu olacaktır⁷⁹. *Bahadır*, bu durumda marka sahiplerinden en az birinin yerleşim yerinden farklı bir yerde davanın görülmesi söz konusu olacağından, davanın açıldığı tarihte sicilde kayıtlı marka vekilinin işyerinin bulunduğu yer mahkemesinin yetkili olmasını; ortak bir marka vekilinin bulunmaması durumunda da SMK m. 147/1’den hareketle, marka sahiplerinden birinin ortak temsilci olarak atanmasını ve onun yerleşim yeri mahkemesinde dava açılmasını önermektedir⁸⁰. Ortak temsilci yoluna gidilmedi ise; marka tescil belgesinde ilk sırada yer alan marka sahibinin yerleşim yeri mahkemesinde dava açılabileceği görüşü öne sürülmüştür⁸¹. Öte yandan marka sahipleri arasında Türkiye’de yerleşim yeri bulunanlar ve bulunmayanlar bir arada ise, Türkiye’de yerleşim yeri olanlar arasında ilk sırada yer alanın yerleşim yeri mahkemesinde dava açılabileceğini belirtmektedir⁸².

Öte yandan hükümsüzlük davası YİDD Kararı iptali talebiyle birlikte açıldığında, SMK m. 156/2’ye göre Kurumun bulunduğu yer mahkemesi yani Ankara Mahkemeleri yetkilidir. Burada düzenlenen yetki, kesin yetki olduğundan, YİDD Kararı iptali davasının Ankara’da açılması HMK 114/1(ç) gereği bir dava şartıdır⁸³.

Davacının tescilli bir markaya dayanması ve davalının markasının hükümsüzlüğünü istemesi durumunda da bu kural değişmeyecek ancak davalının

⁷⁷ SMK m. 156/4.

⁷⁸ SMK m. 156/4.

⁷⁹ *Bahadır*, Markaların İdari İptal Prosedürü, Ankara Barosu Dergisi, 2017/4, s. 86.

⁸⁰ *Bahadır*, Markaların İdari İptal Prosedürü, s. 86.

⁸¹ *Bahadır*, Markaların İdari İptal Prosedürü, s. 87.

⁸² *Bahadır*, Markaların İdari İptal Prosedürü, s. 87.

⁸³ *Bahadır* s. 155.

aynı zamanda mütecaviz olması durumunda SMK 156/3'teki davacının yerleşim yeri kuralı uygulanabilecektir⁸⁴.

SMK 156'ya göre hükümsüzlüğü istenen marka sahibinin Türkiye'de yerleşim yeri bulunmaması durumunda ise, dava açıldığı tarihte sicilde kayıtlı vekilin işyerinin bulunduğu yerde; vekil kaydı bulunmuyor ise Kurum merkezinin bulunduğu yerde (Ankara) dava açılır.

1.2.2.3. Davanın Tarafları

1.2.2.3.1 Davacı

MarKHK madde 43'te dava açabilecek olanlar; *zarar gören kişiler, Cumhuriyet savcıları veya ilgili resmi makamlar* olarak saymışken; SMK'de ifade bakımından değişikliğe gidilerek *zarar gören kişiler menfaati olanlar* şeklinde *ilgili resmi makamlar* ise *ilgili kamu kurum ve kuruluşları* olarak değiştirilmiştir. *Cumhuriyet savcıları* ise mülga metinde olduğu gibi SMK'de de yer almıştır.

Davacı olabilecek tarafların, nispi veya mutlak ret nedenleri bakımından nitelik farkı gözetmeksizin düzenlenmiş olması doktrinde eleştirilmiştir⁸⁵. Eleştiriye göre; mutlak ret sebeplerinde kamusal yarar ön plandayken, nispi ret sebeplerinde önceki hak sahiplerinin korunması amaçtır ve aslında mutlak ret sebeplerine dayalı olarak hükümsüzlük davası açma imkânı herkese verilmelidir⁸⁶. Nitekim Birleşik Krallık'ta hem iptal (*revocation*) hem de hükümsüzlük (*invalidity*) davası açma hakkı bazı istisnalar hariç olmak üzere herkese verilmiştir⁸⁷. Kanaatimizce hukukumuzda da böyle bir yaklaşım benimsenebilirdi zira davacının, davayı

⁸⁴ Çolak s. 1035; Güneş, s. 391.

⁸⁵ Arkan, s. 165.

⁸⁶ Arkan, s. 166.

⁸⁷ Torremans, Holyoak & Torremans Intellectual Property Law, Oxford, 2010, s. 458; Bentley/Sherman, s. 882; Colston/Middleton, s. 595.

açmakta hukuki menfaatinin⁸⁸ (hukuki yararının) bulunması gerektiği genel bir usul hukuk ilkesi ve dava şartı olarak benimsendiğinden özel bir şart olarak davacıların sayılmasına gerek yoktu. Davacının kendi hukuki menfaatinin tanımlanması gerektiğinde kamusal yarar da bunun içerisinde değerlendirilebilirdi.

1.2.2.3.1.1. Menfaati Olanlar

MarKHK metnindeki zarar gören kişi ifadesi doktrinde⁸⁹ de eleştirilmiş ve sözleşme hukuku ya da haksız fiil zararından farklı olduğu, kastedilenin menfaat zedelenmesi, zarara uğrama tehlikesi olduğu vurgulanmıştır. Nitekim Yargıtay da aynı görüşte olup zarar gören kişiyi, “*söz konusu işareti kullanabilme olanağı haksız biçimde kısıtlanan yahut kısıtlanma tehlikesi altında olan*” olarak tanımlamıştır⁹⁰. SMK bu eleştirileri dikkate alır şekilde “*zarar gören kişiler*” kavramından daha kapsayıcı şekilde “*menfaati olanlar*” ifadesini kullanmıştır.

SMK metnindeki “*menfaati olanlar*” ifadesinin geniş yorumlanarak lisans alanların⁹¹, distribütörlerin⁹² ve markanın tescili ya da kullanılması sebebiyle hakkına hanel gelmiş tüm kişilerin dâhil edilmesi gerektiği söylenmektedir⁹³.

Dernek tüzel kişiliği de, kullanılan marka ile tüketici nezdinde kendi dernek amacı bakımından iltibas oluşacağını ispat ederse dava açabilir⁹⁴.

⁸⁸ Pekcanitez/Atalay/Özekes, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 6. Bası, İstanbul, 2018 s. 204; Üstündağ- Medeni Yargılama Hukuku (Yerel Mahkemelerde Yargılama – Kanun Yolları ve Tahkim), C.I-II, İstanbul 2000. s. 276; Kuru, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 2015, cilt 1, s. 126.

⁸⁹ Karahan, s. 137-138; Yasaman/Yusufoğlu s. 892; Tekinalp, s. 474; Kaya, s. 332; Çolak, s. 1019.

⁹⁰ Yargıtay HGK, 2011/11-529 E. 2011/643 K. 19.10.2011 T. (www.lexpera.com.tr); Yargıtay 11. HD 2010/13687 E. 2012/4651 K. 26.03.2012 T. (www.lexpera.com.tr); Yargıtay 11. HD. 2012/16337 E. 2013/15406 K. 11.09.2013 T. (www.lexpera.com.tr).

⁹¹ Yargıtay 11. HD. 2007/10797 E. 2008/14327 K. 22.12.2008 T. (www.lexpera.com.tr).

⁹² Bozbel, 556 Sayılı KHK’ya Göre Lisans Alan Hükümsüzlük Davası Açabilir Mi?, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, 2013, s. 156. Yargıtay 11. HD. 2008/3301 E. 2009/8018 K. 29.06.2009 T. (www.lexpera.com.tr).

⁹³ Çolak, s. 1020; MarKHK döneminde savunulan görüş de zarar gören kavramının geniş yorumlanması yönünde olmuştur. Kaya, s. 332; Tekinalp, s. 474.

⁹⁴ Yargıtay 11. HD. 2013/7972 E. 2014/1065 K. 20.1.2014 T. (www.lexpera.com.tr) Bu yönde görüş bildiren yazarlar: Kaya, s. 333; Tekinalp, s.475; Karan/Kılıç, s. 410.

Menfaati olan kişiler hükümsüzlük sebebine göre farklılık gösterebilir⁹⁵. Menfaatin ticari olmasının zorunlu olmadığı; ceza soruşturmasından kurtulmanın da menfaat olarak değerlendirilmesi gerektiği söylenmektedir⁹⁶.

Bu başlık altında incelenmesi gereken bir diğer kavram ise “*hukuki yarar*” kavramıdır. HMK 114/1-h’ye göre hukuki yarar bir dava şartıdır ve mahkemece re’sen incelenir. *Çolak*’a⁹⁷ göre yalnızca tek bir sınıf bakımından kendisine ceza soruşturması açılan tarafın, o sınıf bakımından hükümsüzlük istemekte yararı varken diğer sınıfları dâhil etmesinde hukuki yararı bulunmamaktadır. Yine yazara göre seri markalardan birinin hükümsüzlüğünün istenmesinde de hukuki yarar bulunmamaktadır zira o marka hükümsüz kılınsa dahi davacının markanın tescil edilmesi mümkün olmayacaktır. İptal talebi bakımından SMK öncesi dönemde verilen bu görüşün aksi yönünde kararlar mevcuttur⁹⁸.

Tanınmış markaların hükümsüzlüğünün gerçek hak sahipleri dışındaki kişiler bakımından istenmesi durumunda marka hükümsüz kılınsa dahi davacı adına marka tescil edilemeyeceğinden hukuki yararın bulunup bulunmadığı tartışılmıştır ve davanın açılacağı sonucuna varılmıştır⁹⁹. Yargıtay¹⁰⁰ böyle bir durumda da hukuki yararın bulunduğunu, davacının markayı kendi adına tescil ettirememesinin mutlak ve nispi ret sebepleri bakımından başvurudan sonra değerlendirilmesi gerektiğini belirtir.

⁹⁵ *Kaya*, s. 332; *Çolak*, s.1022.

⁹⁶ Yargıtay 11. HD. 2008/8153 E. 2009/12559 K. 07.12.2009 T. (www.lexpera.com.tr).

⁹⁷ *Çolak*, s. 1022-1023.

⁹⁸ Yargıtay 11. HD. 2012/17120 E. 2013/15246 K. 09.09.2013 T. (www.lexpera.com.tr) *Belirtilen kararda; davacının ve davalının aynı sektörde çalıştığı, kullanılmama sebebiyle davacının talepte bulunabileceği, aynı ibarenin davacı adına tescilinin mümkün olup olmadığının gerekçe yapılamayacağı belirtilmiştir; Yargıtay 11. HD. 2012/17024 E. 2013/15367 K. 10.09.2013 T. (www.lexpera.com.tr) Bu kararda ise yine aynı sektörde çalışan taraflardan davalının markası tanınmış marka statüsünde dahi olsa; davacının hükümsüzlük talep etmekte hukuki menfaatinin olduğu, tanınırlık sebebiyle davacının ileride kendi adına tescil alıp alamayacağı tartışmasının bu davada yapılamayacağı belirtilmiştir.*

⁹⁹ *Kaya*, Kullanmama Nedeniyle Markanın İptali, s. 198; *Çolak*, s. 1026. Hukuki yarar bulunmadığından açamayacağı yönündeki aksi görüş için bkz: *Sekmen*, s. 223

¹⁰⁰ Yargıtay 11. HD. 2012/17024 E. 2013/15367 K. 10.09.2013 T. (www.lexpera.com.tr) *(Anılan karar, MarKHK döneminde verilen kullanmama sebebiyle iptale hükümsüzlüğe ilişkindir; şu anki düzenlemede iptal talebinin konusu olacaktır.)*

1.2.2.3.1.2. Kamu Kurum ve Kuruluşları

MarKHK dönemindeki “*resmi makam*” ifadesinin SMK’de “*ilgili kamu kurum ve kuruluşlar*” şeklindeki değiştirilmesi, doktrinindeki eleştiriler¹⁰¹ dikkate alınarak yapılmıştır kanaatiniz. Zira özellikle meslek kuruluşlarının ya da resmi niteliği bulunmayan vakıf ve derneklerin dava açabilmesinin dayanağı MarKHK döneminde tartışmalıydı. Resmi kurum ifadesi altında değerlendirilemeyen bu kuruluşların menfaatlerinin bulunması sebebiyle zarar gören kişiler kapsamında değerlendirilmeleri gerektiği ileri sürülmüştü¹⁰². SMK düzenlemesine göre, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının menfaati olan kişi kapsamında yorumlanmasına gerek olmaksızın dava açabilecekleri ancak kamu kurumu niteliği bulunmayan vakıf ve derneklerin halen menfaati bulunanlar olarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

MarKHK döneminde maddede geçen resmi kurumlar kapsamına eski adıyla TPE’nin de dâhil olduğu kabul edilmekteydi; zira TPE hatalı olarak tescil ettiği bir markanın re’sen terkini sağlayamayacağından dava yoluna gitmesi mümkündür¹⁰³. SMK’deki ilgili kamu kurum ve kuruluşları kapsamına da aynı şekilde TÜRKPATENT’in de girebileceği kanaatini¹⁰⁴ paylaşmaktayız. Ayrıca bakanlıklar, belediyeler, il özel idareleri, üniversiteler de kamu kurum ve kuruluşları kapsamında değerlendirilecektir¹⁰⁵.

1.2.2.3.1.3. Cumhuriyet Savcıları

¹⁰¹ Karahan, s. 139-140.

¹⁰² Karahan, s. 140; Yasaman/Yusufoğlu s. 892; Tekinalp, s. 474; Şanal, s. 191.

¹⁰³ Yargıtay 11. HD. 2006/13752 E. 2008/614 K. 28.1.2008 T. (www.lexpera.com.tr).

¹⁰⁴ Kaya, s. 333; Çolak, s. 1027.

¹⁰⁵ Kaya, s. 334. Çolak, s. 1027. Tek tek belirtmese de tüketici/üretici birliklerinin, meslek kuruluşlarının dava açabileceği yönünde bkz: Tekinalp, s. 475, 476; Şanal, s. 190, 191; Karahan, s. 140, 141; Kaya, s. 33; Yasaman/Yusufoğlu, s. 892.

Mülga MarKHK' madde 43'de cumhuriyet savcılarını da dava açabilecek kişiler arasında sayılmasına rağmen, doktrinde kendilerinin özellikle kamu düzenini veya genel ahlaka aykırılık sebeplerine dayalı olarak dava açabileceği belirtilmekteydi¹⁰⁶. SMK madde 25/2 gereği de cumhuriyet savcılarının hükümsüzlük davası açabileceği belirtilmiştir. Ne var ki bu yetki ancak mutlak ret sebepleri bakımından; hatta kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı markalar ile dini sembollerini içeren markalar bakımından kullanılabilir¹⁰⁷. Savcılar kamu adına işlem yaptığından bireyleri ilgilendiren iltibas ya da tanınmışlık sebeplerine dayalı olarak dava açma hakları bulunmamaktadır¹⁰⁸.

Savcılığa dava açılması talebiyle başvurulması ancak; savcının bu talebi reddetmesi durumunda HMK madde 70/2'ye göre, savcının görev yaptığı ağır ceza merkezine en yakın kıdemli asliye hukuk mahkemesine itiraz edilebilir. SMK madde 156'ya göre kanun kapsamındaki davalarda fikri sınai haklar mahkemeleri ya da görevlendirilmiş asliye hukuk mahkemeleri yetkili kılındığından, savcılığın verdiği kararı inceleyecek mahkemenin de bu mahkemeler olduğu söylenmektedir¹⁰⁹.

1.2.2.3.2 Davalı

Davalı, hükümsüzlüğü istenen marka sahibidir; TÜRK PATENT, YİDK karar iptali davaları hariç, davalı olarak gösterilmez¹¹⁰.

¹⁰⁶ *Dirikkan*, Tescilli Markayı Kullanma Külfeti, Oğuz İmregün'e Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1998, s. 266. dn. 171.

¹⁰⁷ *Çolak*, s. 1026. Kamunun menfaati bulunduğu hallerle sınırlı olduğunu belirtenler için bkz: *Kaya*, s. 333. *Dirikkan* ise savcılara bu yetkinin, yalnızca ceza davasını gerektiren mülga MarKHK 61/A'nın uygulandığı durumlarda verilmesi gerektiğini savunmaktaydı. *Dirikkan*, Tescilli Markayı Kullanma Külfeti, s. 266; *Yasaman/Yusufoğlu*, s. 894.

¹⁰⁸ *Kaya*, s. 334-335; *Yasaman/Yusufoğlu*, s. 893-894; *Çolak*, s. 1026.

¹⁰⁹ *Çolak*, s. 1027.

¹¹⁰ *Tekinalp*, s. 474; *Kaya*, s. 335; *Karan/Kılıç*, s. 411 *Arkan*, s. 167; *Karahan*, s. 143; *Çolak*, s. 1028. Ayrıca dava rehin alacaklısına ya da lisans alana da yöneltilemez. Bkz: *Yasaman/Yusufoğlu*, s. 897-898.

Marka tescilinin gerçek kişi sahibi yaşamını yitirmişse, mirasçıları tespit edilir ve dava onlara yöneltilir¹¹¹. Sicil kaydında, marka mirasçılar adına tescil edilmediyse dahi; veraset ilamı ve nüfus kayıtları ile durumun ispatlanması durumunda sicildeki durumun değişmesi beklenmeksizin davaya devam edilebilir. Tüzel kişiliğe karşı açılan dava devamında tüzel kişiliğin tasfiye olması durumunda ise pasif husumet yokluğu re'sen dikkate alınarak inceleme yapılacaktır¹¹².

Marka sahibinin sehven sicilde farklı kaydedilmesi durumunda ise yine de sicil kayıtlarına göre işlem yapılması gerektiği belirtilmiştir¹¹³.

1.2.2.4. Süre

MarKHK metninde hükümsüzlük davası bakımından hak düşürücü süre ya da zamanaşımı süresi düzenlenmişse de; mehzaz düzenleme olan AB Tüzüğüne¹¹⁴ atıfla sessiz kalma yoluyla hak kaybının varlığını kabul eden Yargıtay Kararları¹¹⁵ bulunmaktaydı. Sessiz kalma yoluyla hak kaybı kavramının temelleri Medeni Kanun m. 2'de yer alan dürüstlük kuralına dayandırılmaktaydı¹¹⁶. Bunun yanında MarKHK döneminde bazı yazarlar¹¹⁷ hukukumuzda hükümsüzlük davası açmak için hak düşürücü süre ya da zamanaşımı süresi öngörülmediğini belirtmişler ve bu durumu hukuka aykırılık teşkil eden tescilin sicilde varlığını sürdürmesine bağlamışlardır.

Buna rağmen yine de MarKHK m. 42/1(a) tek bir durumda, 5 yıllık sürenin varlığını öngörmüştü. İptal edilen MarKHK m. 7/1(ı)'ya göre Paris Sözleşmesi'nce tanınmış

¹¹¹ Çolak, s. 1028; Arkan, s. 167; Kaya, s. 335; Yargıtay 11. HD 2005/11165 E. 2006/11914 K. 20.11.2006 T. (www.lexpera.com.tr).

¹¹² Çolak, s. 1029.

¹¹³ Yargıtay 11. HD. 11. 2010/14324 E. 2012/5740 K. 10.04.2012 T. (www.lexpera.com.tr).

¹¹⁴ AB'deki uygulama ve onunla paralel olan Birleşik Krallık uygulamasını inceleyen yazarlar da nispi ret sebeplerine dayalı olarak yapılan hükümsüzlük taleplerinde göz önünde bulundurulması gereken sessiz kalma kavramını "acquiesce" olarak nitelendirmektedirler. Bkz: *Cornish/LLewelyn/Applin* s. 755.

¹¹⁵ Yargıtay 11. HD 2010/8788 E. 2012/10516 K. 14.06.2012 T. (www.lexpera.com.tr).

¹¹⁶ Anılan Yargıtay kararında açıkça MK m. 2 hatırlatılmıştır.

¹¹⁷ Karahan s. 144; Yasaman/Yusufoğlu s. 853.

markalar hükümsüzlük sebebine dayanak yapıldıysa, hükümsüzlüğü istenen markanın tescilinden itibaren beş yıl içerisinde dava açılmalıydı. Bu beş yıllık süre tescil sahibi kötüniyetli ise uygulanmıyordu¹¹⁸. MarKHK döneminde 5 yıllık sürenin kötü niyet hariç olmak üzere diğer hükümsüzlük sebeplerine de uygulanması gerektiği doktrin¹¹⁹ ve Yargıtay¹²⁰ tarafından savunulmuştur.

Aksi yönde *Yasaman*; zamanaşımının alacak hakları için, hak düşürücü sürenin ise yenilik doğuran haklar için öngörüldüğünü, hükümsüzlük davasının yenilik doğuran dava olması sebebiyle zaman aşımı süresinin olmayacağını, tanınmış markalar için öngörülen MarKHK m. 42/1(a)'daki sürenin de diğer hükümsüzlük hallerine kıyas yoluyla uygulanmaması gerektiğini zira sınırlama ya da yasaklama getiren hükümlerin kıyasa tabi tutulamayacağını belirtmektedir¹²¹.

*European Union Trade Mark Regulation*¹²² (EUTMR) 61/1 doğrultusunda yapılan SMK m.25/6 düzenlemesine göre, sonraki markanın kullanıldığını bilen ya da bilmesi gereken marka sahibi beş yıl boyunca sessiz kalmışsa markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremeyecektir. Kötü niyetli yapılan başvurular için ise sessiz kalma yoluyla hak kaybı¹²³ söz konusu olmayacaktır. *RG512* kararı olarak anılan ve kötü niyete ilişkin içtihat oluşturan Hukuk Genel Kurulu kararında da¹²⁴ kötü niyete dayalı olarak açılan hükümsüzlük davalarında sürenin uygulanmayacağı belirtilmekte ve pek çok Yargıtay kararında¹²⁵ da bu aynı ilke uygulanmaktadır.

¹¹⁸ *Karahan* s. 145.

¹¹⁹ *Tekinalp* s. 477-478.

¹²⁰ "...5 yıllık sürenin, en azından diğer markalar yönünden açılacak davalar için de uygulanarak doldurulması Dairemizce uygun görülmekte..." Yargıtay 11. HD. 1997/5417 E. 1997/9676 K. 25.12.1997 T.(www.lexpera.com.tr); Yargıtay 11. HD. 2001/10860 E. 2002/3275 K. 08.04.2002 T. (www.lexpera.com.tr); Yargıtay 11. HD. 2005/11284 E. 2006/11888 K. 20.11.2006 T. (www.lexpera.com.tr).

¹²¹ *Yasaman/Yusufoğlu* s. 853; *Çolak*, s. 1039.

¹²² EUTMR No: 2017/1001, 14.06.2017.

¹²³ SMK 25/6'daki sürenin sessiz kalma yoluyla hak kaybı değil; hak düşürücü süre olduğunu ileri sürmektedir. Bkz: *Çolak*, s. 1038.

¹²⁴ Yargıtay HGK. 2008/11-501 E. 2008/507 K. 16.07.2008 T. (www.lexpera.com.tr).

¹²⁵ Yargıtay 11. HD. 2008/13588 E. 2010/9472 K. 30.09.2010 T. (www.lexpera.com.tr).

SMK sessiz kalma yoluyla hak kaybını kanun metnine almış ancak; kötü niyet halini istisna tutarak düzenlemiştir. SMK m.25/6¹²⁶ açıkça “*marka sahibi*” ifadesini kullandığından hükümsüzlük davasının tescilli bir markaya dayalı olarak açılmaması durumunda, örneğin gerçek hak sahipliği ya da tanınmışlık sebeplerine dayalı olarak dava açılması hallerinde beş yıllık sürenin uygulanmayacağı savunulmaktadır¹²⁷. Yine aynı görüşe göre özellikle mutlak ret sebeplerinden kamu düzeni ve genel ahlaka dayalı olarak dava açılması halinde de sürenin uygulanmasının işin doğasına aykırı olacağı belirtilmektedir¹²⁸.

1.2.2.5. Davanın Tescilli Bir Markaya Karşı Açılması

Hükümsüzlük davası ancak tescilli markalara açılabilir. Tescilli markadan kasıt, TÜRKPATENT nezdinden tescil işleminin tamamlanıp tescil tarihinin kayda geçmesidir.¹²⁹

Tescil başvurusu devam eden markalar bakımından da hükümsüzlük davasının açılmayacağı ve başvuru esnasında açılan davaların da zamansız olmaları sebebiyle reddedilmeleri gerektiği belirtilmektedir. Bu inceleme, mahkeme tarafından TÜRKPATENT’e sorularak yapılmalıdır. Dava açıldığı anda tescilli olmamasına rağmen, karar verilene kadar tescil işlemi tamamlandıysa davanın usul ekonomisi¹³⁰ reddedilmemesi gerektiği yönünde Yargıtay kararı¹³¹ bulunmaktaysa da; Yargıtay’ın diğer pek çok kararında dava açıldığı gün marka tescilli değilse dava şartının bulunmadığı belirtilmektedir¹³². Bir Yargıtay kararında, hükümsüzlük

¹²⁶ İşbu hükme göre: “*Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötünîyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez.*”

¹²⁷ Çolak, s. 1038-1039; Aksi yönde; Bahadır, s. 161.

¹²⁸ Çolak, s. 1039; Bahadır, s. 161 Güneş, s. 392.

¹²⁹ Çolak, s. 1015; Güneş, s. 390; Bahadır, s. 145

¹³⁰ Davanın usul ekonomisi gereği reddedilmemesine ilişkin görüş için bkz: Çolak, s. 1015.

¹³¹ Yargıtay 11. HD. 2006/12731 E. 2007/15111 K. 29.11.2007 T. (www.lexpera.com.tr)

¹³² Yargıtay 11. HD. 2010/3497 E. 2012/3268 K. 06.03.2012 T. (www.lexpera.com.tr); Yargıtay 11. HD. 2002/9464 E. 2003/1754 K. 03.03.2003 T. (www.lexpera.com.tr); Yargıtay 11. HD. 2006/5447 E. 2007/8294 K. 31.5.2007 T. (www.lexpera.com.tr); Yargıtay 11. HD. 2004/13135 E. 205/12251

davası incelemesi yapılırken dosyada markanın tescil belgesinin aslı, örneği ya da tescil dosyası bulunmadığından verilen karar bozulmuştur¹³³.

Diğer taraftan hükümsüzlük davası, TÜRK PATENT YİDK kararının iptali davası ile birlikte açılıyorsa, doğal olarak markanın tescilli olması aranmayacaktır. Bu durumda eğer mahkeme YİDK kararının iptaline karar veriyorsa ortada hükümsüzlüğüne karar verilecek bir marka tescilli bulunmadığından, hükümsüzlük talebi bakımından karar verilmesine yer olmadığı şeklinde hüküm tesis edilmesi gerektiğini savunanlar mevcuttur¹³⁴. Kanaatimizce, hükümsüzlük ya da YİDK karar iptali davası açılmış olması TÜRK PATENT nezdindeki idari işlemleri durdurmadığından, “*YİDK kararının iptaline, tescil kararı verilmesi halinde markanın hükümsüzlüğüne*” şeklinde talep edilmesi isabetli olacaktır.

Markanın Türkiye’de tescilli olmaması veya müddet olması durumlarında da “tescilli” bir markadan söz edilemeyeceğinden hükümsüzlük davası açılmayacaktır¹³⁵.

1.2.2.6. Beklenmesi Gereken Haller

Aşağıda detaylı olarak açıklanacağı üzere¹³⁶ hükümsüzlük davası geriye etkili olduğundan dava açılan markaya karşı eski tarihli bir hükümsüzlük davası açılmışsa bunun bekletici mesele yapılması gerektiği savunulmaktadır¹³⁷.

K. 13.12.2005 T. (www.lexpera.com.tr); Yargıtay 11. HD. 2003/3287 E. 2003/9454 K. 16.10.2003 T. (www.lexpera.com.tr).

¹³³ Yargıtay 11. HD. 2011/8372 E. 2012/15857 K. 11.10.2012 T. (www.lexpera.com.tr).

¹³⁴ Çolak s. 1016; Aksi yönde Bahadır s. 146.

¹³⁵ Çolak s. 1017.

¹³⁶ Bkz. 1.4.

¹³⁷ Çolak s. 1017; Sekmen, s. 214 Usul hukuku bakımından bekletici mesele kavramı için bkz: Pekcanitez/Atalay/Özekes, s. 295; Kuru, cilt I, s. 365.

Hükümsüzlüğü talep edilen markanın, seri marka olduğu savunması yapılıyorsa ve bu seri markaya da daha eski bir tarihli hükümsüzlük davası açıldıysa Yargıtay bu davanın sonucunun beklenilmesi gerektiğini düşünmektedir¹³⁸.

1.2.2.7. Kullanmama Def'i

SMK ile birlikte hukukumuzda giren kullanmama def'i, m. 6/1'e göre açılan hükümsüzlük davalarında da ileri sürülebilir¹³⁹. SMK m. 25/7 kullanmama def'i esasları için yayıma itiraz bahsindeki kullanmama def'ine yani m.19/2'ye atıf yapmıştır. Buna göre benzerlik nedeniyle karıştırılma ihtimaline dayalı olarak açılan hükümsüzlük davalarında, davacının dayanak markası, hükümsüzlüğü istenen markanın başvuru veya rüçhan tarihi itibariyle, tescilinden itibaren beş yılı doldurmuşsa davalı markanın kullanıldığına¹⁴⁰ ilişkin kanıt sunulmasını isteyebilecektir.

Kullanım def'i yalnızca SMK m. 6/1'e dayalı olarak açılan davalarda ileri sürülebilecekken; örneğin SMK m. 6/5 uyarınca tanınmışlığa dayalı olarak açılan davalarda ileri sürülemeyecektir ve bu durum AB mevzuatıyla uyumlu olmadığı gerekçesiyle eleştirilmektedir¹⁴¹. Gerçekten de EUTMR m. 47/2'ye göre itiraz sahibi bir EUTM markasına dayanıyorsa, itiraz sebebinin ne olduğuna bakılmaksızın koşulları var ise kullanım def'i ileri sürülebilir¹⁴².

Kullanım def'inin hangi süreyi kapsar şekilde ileri sürülebileceği de SMK 25/7'de ayrıca düzenlenmiştir. Buna göre, davacı hem dava tarihinden geriye doğru 5 yıllık sürede markanın kullanıldığını ispatlayacak; hem de eğer dayandığı marka,

¹³⁸ Yargıtay 11. HD. 2010/5538 E. 2010/5680 K. 21.05.2010 T. (Karar özeti için bkz: *Çolak*, s. 1018).

¹³⁹ SMK madde 25/7: *6 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca açılan hükümsüzlük davalarında 19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü def'i olarak ileri sürülebilir...*

¹⁴⁰ Kullanma kavramı için bkz: 2.1.1.

¹⁴¹ *Çolak* s. 1019.

¹⁴² "Use, Non-Use, and Proof of Use," *The Trademark Reporter* vol. 108, no. 2 (March-April 2018): p. 549-575. HeinOnline, <https://0-heinonline-org.opac.bilgi.edu.tr/HOL/P?h=hein.journals/thetmr108&i=582> (Erişim Tarihi: 010.05.2019), s. 551.

hükümsüzlüğünü talep ettiği markanın başvuru veya rüçhan tarihinde beş yıldır tescilli ise, hükümsüzlüğünü talep ettiği markanın başvuru veya rüçhan tarihinden itibaren geriye doğru 5 yıllık süre içerisinde de kendi markasının kullanıldığını ispatlayacaktır¹⁴³.

1.2.2.8. Mutlak Ret Sebeplerinin Re'sen Dikkate Alınıp Alınmayacağı Sorunu

Açılan hükümsüzlük davasında mahkemenin mutlak ret sebeplerini re'sen dikkate alıp alamayacağı konusunda Kanun'da açık hüküm bulunmadığı gibi, Yargıtay kararları da istikrarlı değildir. TPE tarafından tanımlayıcılık ve kamu düzenine aykırılık (556 sayılı KHK 7/1-c ve k bentleri) sebepleriyle reddedilen markanın tescil edilmesi gerektiği iddiasıyla açılan davada mahkeme, markanın TPE tarafından öne sürülen sebepler ile değil coğrafi kaynak bakımından yanıltıcılık (556 sayılı KHK 7/1-f) sebebiyle reddedilmesi gerektiği yönünde hüküm kurmuş ve Yargıtay da bu hükmü onamıştır¹⁴⁴. Kararda hem Enstitü'nün hem de mahkemelerin mutlak ret sebeplerini re'sen incelemesi gerektiği belirtilmiştir.

2008 yılında verilen bir kararda ise davacının yalnızca m. 7/1-c ve m. 42/1-a bentlerine dayalı olarak dava açması sebebiyle incelemenin ancak bu bentler kapsamında yapılabileceği, tarafların ileri sürmediği vakıalardan yola çıkılarak inceleme yapılmaması gerektiği belirtilmiştir¹⁴⁵.

Doktrinde, hem mahkemenin hem de Türk Patent ve Marka Kurumu'nun mutlak ret sebeplerini re'sen dikkate alması gerektiğini belirtirken¹⁴⁶; Çolak 2013 tarihli başka bir karara¹⁴⁷ atıf yaparak hâkimin ortaya koyulan vakıalarla bağlı olduğunu

¹⁴³ *Merdivan*, Tescilli Marka Hakkına Dayalı Tecavüz Davasında Kullanmama Def'i, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, 9-10 Mart 2017, Editör: Feyzan Hayal Şehirali Çelik, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2017, s. 518.

¹⁴⁴ Yargıtay 11. HD. 2004/4734 E. 2005/2590 K. 22.03.2005 T. (www.lexpera.com.tr).

¹⁴⁵ Yargıtay 11. HD. 2006/11367 E. 2008/3138 K. 13.03.2008 T. (www.lexpera.com.tr).

¹⁴⁶ *Tekinalp* s. 400-401; *Kaya*, s. 77; *Karan/Kılıç* s. 80.

¹⁴⁷ Yargıtay 11. HD. 2012/13214 E. 2013/12491 K. 17.06.2013 T. (Karar özeti için bkz: *Çolak* s. 1013).

ancak vakıaların hukuki nitelendirmesini kendisinin yapması gerektiğini belirtmiştir. Bu tespit yapılırken; yargıcın vakıalar dışına çıkararak, hiç belirtilmeyen bir hususu dikkate almasının da mümkün olmaması gerektiği vurgulanmaktadır¹⁴⁸. Tecavüz davalarında da benzer şekilde, mutlak ret sebeplerine aykırılık bulunduğu gerekçesiyle tescil işleminin hukuka aykırı olduğu savunma olarak ileri sürülebilir¹⁴⁹.

1.2.2.9. Davada Tescil Edilebilirliğin Tartışılması

Hükümsüzlük davalarında, mahkeme tarafından markanın tescil edilip edilmemesine ilişkin tartışmanın yapılmasının isabetli olmadığı Yargıtay¹⁵⁰ tarafından tespit edilmişken; ihlal yargılamaları bakımından verilen farklı bir karar bulunmaktadır. İncelemesi *Çolak*¹⁵¹ tarafından yapılan 2015 tarihli kararda¹⁵² ise marka tecavüzü ve haksız rekabet talepli açılan davada, markanın jenerik ad (yaygın ad)¹⁵³ haline gelip gelmediğinin mahkeme tarafından incelenmesi gerektiği belirtilerek yerel mahkeme kararı bozulmuştur. Yazar, bu kararı ihlal davasında tescile ilişkin inceleme yapılabileceği şeklinde yorumlamıştır ancak; ihlal davasında böyle bir inceleme yapılırsa dahi davadaki talepleri aşar şekilde doğrudan markanın hükümsüzlüğüne ilişkin karar verilemeyecektir kanaatindeyiz.

1.2.2.10. Kullanım Sonucu Kazanılan Ayırt Edicilik

¹⁴⁸ *Çolak* s. 1013.

¹⁴⁹ Ayrıntılı inceleme için bkz: *Ayoğlu*, Marka Hakkında Tecavüz Davalarında Hukuka Aykırılık, FMR Yıl: 2007, Cilt: 7, Sayı: 1, s. 32 vd.

¹⁵⁰ Yargıtay 11. HD. 2006/467 E. 2007/7837 K. 22.5.2007 T. (www.lexpera.com.tr).

¹⁵¹ *Çolak* s. 1014.

¹⁵² Yargıtay 11. HD. 2014/18038 E. 2015/3349 K. 11.3.2015 T. (www.lexpera.com.tr).

¹⁵³ *Arkan*, s. 163; *Tekinalp*, s. 484; *Kaya*, s. 163; s. 328; *Yasaman/Yusufoğlu* s. 873 vd; *Bahadır*, s. 210; *Cornish /LLewelyn /Applin* s. 751; *Bentley/Sherman*, s. 898.

SMK m. 5/1(b), m. 5/1(c) ve m. 5/1(d) maddelerine dayalı olarak hükümsüzlük talebinde bulunulması halinde eğer konu marka kullanım sonucunda, tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınamaz hükmü MarKHK’de olduğu gibi metne alınmıştır. Dikkat edilirse markanın hangi dönemde ayırt edicilik kazanması gerektiği konusunda değişikliğe gidildiği ve SMK m. 25/4’e eski metinden farklı olarak “*hükümsüzlük talebinden önce*” ibaresinin eklenmiş olduğu görülmektedir. Gerçekten de MarKHK’de ayırt edicilik kazanılması hali mutlak ret sebeplerinin açıklandığı maddede belirtilirken “*başvuru tarihinden önce*” ayırt ediciliğin varlığının aranacağı vurgulanmışken, hükümsüzlüğe gelindiğinde ayırt ediciliğin hangi tarihten önce kazanılması gerektiğinin vurgulanmaması farklı yorumlara yol açmıştır. Doktrinde¹⁵⁴, madde metninde açıkça yazılmasa dahi, hükümsüzlük davasında ayırt ediciliğin, davanın açıldığı tarihten önceye dönük olarak ispatlanması gerektiği AB Tüzüğüne¹⁵⁵ atıfla belirtilmiş ve ancak bu durumda kullanım sonucu kazanılan ayırt ediciliğin MarKHK 7. Maddeden (SMK 5. Madde) farkının ortaya konabileceği vurgulanmıştır.

Böylece, başvuru tarihi sonrasında markanın ayırt edici nitelik kazanabileceği kabul edilmiştir¹⁵⁶. SMK m. 25/4’e eklenen “*hükümsüzlük talebinden önce*” ibaresi ile de bu tartışmaya son verildiği kanaatindeyiz. Gerekçede¹⁵⁷ de hükümsüzlük davasının açıldığı itibariyle vurgusunun yapılması maddenin yorumunda tereddüt bırakmamıştır.

1.2.3. Kısmi Hükümsüzlük

Markanın tescil edildiği mal ve hizmetlerin bir kısmının hükümsüz kılınabileceği SMK m. 26/5’te açıkça düzenlenmiş marka örneğinin değişikliğine sebebiyet

¹⁵⁴ Arkan, s. 156 , Yasaman/Yusufoğlu s. 871; Tekinalp s. 474.

¹⁵⁵ EUTMR (2017/1001) m. 59/2; (mülga AB mevzuatındaki karşılığı: Regulation (EC) No 207/2009 m. 52/2.

¹⁵⁶ Arkan, s. 156-157; Yasaman/Yusufoğlu s. 870-871.

¹⁵⁷ Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Taslağı Madde 25 Gerekçesi.

verecek şekilde hükümsüzlük kararı verilemeyeceği de belirtilmiştir. Markanın görselini etkileyecek şekilde verilen hükümsüzlük kararı verilemeyeceği MarKHK döneminde de Yargıtay kararlarında belirtilmiştir¹⁵⁸.

Kısmi hükümsüzlüğe markanın tanınmış olması halinde de karar verilebileceği Yargıtay¹⁵⁹ tarafından da belirtilmiştir.

Başka bir kararda ise kısmi hükümsüzlük talep edilirken dava konusu markanın tescil kapsamındaki mal ve hizmetlerin gözetilmesi gerektiği belirtilmiştir¹⁶⁰.

Kısmi hükümsüzlük kararı verilirken alt sınıf esasına uygun davranılması gerektiği de MarKHK m. 8/1 uyarınca benzerliğe dayalı açılan hükümsüzlük davasının kararında¹⁶¹ yer bulmuştur. Verilen kararda, Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ'e¹⁶² göre aynı alt sınıfta olduğu belirtilen mal ve hizmetlerin aynı karara tabii olması gerektiği belirtilmiştir.

Gerçek hak sahipliğine dayalı olarak açılan hükümsüzlük davasında ise hangi mal ve hizmetler bakımından gerçek hak sahipliğinin ispatlandığı tespit edilmeli ve buna göre karar verilmelidir¹⁶³.

Hükümsüzlüğü talep edilen marka tescilinin kötü niyetli olduğuna karar verilmesi halinde ise kısmi hükümsüzlüğe karar verilir verilemeyeceği konusunda Yargıtay'ın farklı kararları bulunmaktadır. 2014 yılında verilen bir kararda, davalının dava konusu marka başvurusunu yaparken açıkça kötü niyetli olduğunu tespit eden mahkeme, markanın yalnızca 25. Sınıftaki bir kısım mal ile 35. Sınıfta

¹⁵⁸ Yargıtay 11. HD. 2015/7595 E. 2016/2719 K. 14.03.2016 T. (www.lexpera.com.tr) Yargıtay 11. HD. 2008/7288 E. 2009/11535 K. 09.11.2009 T. (www.lexpera.com.tr) Aksi yönde verilen bir karar ve eleştirisi için bkz: Çolak, s. 950.

¹⁵⁹ Yargıtay 11. HD. 2014/7339 E. 2014/14447 K. 24.9.2014 T. (www.lexpera.com.tr) (Belirtilen karar kullanmama nedeniyle mülga MarKHK'nın 14. ve 42. Maddelerine göre verilmiştir.)

¹⁶⁰ Yargıtay 11. HD. 2008/7288 E. 2009/11535 K. 09.11.2009 T. (www.lexpera.com.tr) "...davacının sadece ayçiçek yağı emteası için hükümsüzlük kararı verilmesini talep ettiği ve fakat davalının emtia listesinde Ayçiçek yağının yer almaması nedeniyle kısmi hükümsüzlüğe karar verilemeyeceği..."

¹⁶¹ Yargıtay 11. HD. 2008/4997 E. 2010/1132 K. 2.2.2010 T. "www.lexpera.com.tr...43. sınıf 01 alt grupta sayılan tüm hizmetleri kapsayacak şekilde hükümsüzlük kararı verilmesi gerekirken; aynı tür olarak kabul edilen 43. sınıf 01 alt gruptaki hizmetlerden bir kısmı yönünden dava konusu markaların hükümsüzlüğüne karar verilmesi doğru görülmemiş..."

¹⁶² RG, 30.12.2016 / 29934.

¹⁶³ Yargıtay 11. HD 2012/1749 E. 2013/16325 K. 23.09.2013 T. (Karar özeti için bkz: Çolak, s. 952).

bu malların satışı hizmetleri için hükümsüz kılınmasına karar vermiş ve karar Yargıtay tarafından onanmıştır¹⁶⁴. Başka bir Yargıtay kararında ise kötü niyetin varlığı sebebiyle tümünden verilen hükümsüzlük kararı kısmi inceleme yapılması gerekçesiyle bozulmuştur¹⁶⁵. Öte yandan Yargıtay'ın, kötü niyetin olduğu yerde mal ve hizmet ayrımı yapılmaksızın tümünden hükümsüzlük kararı verilmesi gerektiğine, kötü niyetin bölünemeyeceğine ilişkin de kararları bulunmaktadır¹⁶⁶. Doktrinde *Çolak*¹⁶⁷ ise, 2015 yılında verilen bir Yargıtay kararına¹⁶⁸ atfla; hükümsüzlük talep eden taraf markasının ayırt ediciliği ile tanınmışlığı yüksek ise ve dava konusu marka günlük hayatta kullanılan bir ibareden oluşmuyorsa kötü niyetin bölünmemesi gerektiğinin altını çizmiştir.

1.3. İptal Kavramı

Markanın iptali, markanın tescilinden sonra marka sahibinin fiilleri sonucunda ortaya çıkan durumda söz konusu olur¹⁶⁹. Marka, hükümsüzlükte de olduğu gibi kısmen ya da tamamen iptal edilebilir. SMK 26/1'e göre markanın iptali halleri sınırlı sayıda düzenlenmiştir.

İdari¹⁷⁰ iptal kurumu, SMK ile birlikte hukukumuzda girmişse de mehz düzenleme olan AB marka mevzuatında Avrupa Birliği Topluluk Markalarının (EUTM) ofis (EUIPO) kararı ile hükümsüz kılınmasına ya da iptal edilmesine izin verilmiştir¹⁷¹.

¹⁶⁴ Yargıtay 11. HD. 2013/12047 E. 2014/809 K. 15.01.2014 T. (www.lexpera.com.tr).

¹⁶⁵ Yargıtay 11. HD. 2010/4126 E. 2011/16279 K. 01.12.2011 T. (www.lexpera.com.tr).

¹⁶⁶ Yargıtay 11. HD. 2015/4426 E. 2015/11337 K. 2.11.2015 T. (www.lexpera.com.tr); Yargıtay 11. HD. 2011/12763 E. 2012/19119 K. 26.11.2012 T. (*Karar özeti için bkz: Çolak, s. 954*).

¹⁶⁷ *Çolak*, s. 954.

¹⁶⁸ Yargıtay 11. HD. 2014/18167 E. 2015/3406 K. 12.3.2015 T. (www.lexpera.com.tr).

¹⁶⁹ *Güneş*, s. 467; *Bahadır*, s. 183.

¹⁷⁰ İdari iptal kavramı markanın KHK döneminde olduğu gibi mahkemeler tarafından değil de; idari bir mercii olan TÜRK PATENT tarafından iptal edilmesi anlamına gelmektedir.

¹⁷¹ EUTMR (2017/1001) m. 58 ve m. 59.

2015/2436 sayılı AB direktifinin 45. Maddesine göre AB üyesi olan ülkeler hızlı ve etkili bir şekilde markanın ofisler nezdinde idari iptalini¹⁷² sağlayacak mevzuata sahip olacak ve yine 54. Maddeye göre bu mevzuat 14.01.2023 tarihine kadar yürürlüğe girecektir. Ülkemizin AB mevzuatına uyum sağlaması süreci içerisinde bu düzenlemeye gidildiği fikri¹⁷³ gerekçeden de anlaşılmaktadır. AB Tüzüğünde iptal sebepleri markanın kullanılmaması, markanın jenerik hale gelmesi ve markanın yanıltıcı hale gelmesi şeklinde üç başlık halinde sayılmıştır¹⁷⁴.

Avrupa'daki başka ülkelerde de benzer düzenlemeler mevcuttur. Örneğin Alman Marka Kanununun 49. maddesine göre tescil tarihinden itibaren beş yıllık süre boyunca kullanılmayan markanın iptali için üçüncü kişiler Alman Patent Ofisi'ne başvurabilir. İptal sürecini idari başvuru ile başlatan Almanya'da, marka sahibi bu talebe itiraz ettiği takdirde üçüncü kişi hukuk mahkemelerinde iptal davası açmalıdır. Marka sahibi, markanın kullanılmadığı yönündeki talebe iki ay içerisinde cevap vermezse marka, Alman Patent Ofisi tarafından iptal edilir¹⁷⁵.

2.2.1. İptal Kararının İdari Bir Kurum Tarafından Verilip Verilmeyeceği

Kanun tasarısının Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonundaki görüşmelerinde markanın idari iptalinin mülkiyet hakkına aykırı olduğu ve idari kararlara da dava açılması söz konusu olabileceğinden getirilen düzenlemenin yalnızca süreci uzatacağı sebebiyle önerge verilmiştir.¹⁷⁶ Sanayi komisyonundaki görüşmelerde bilim, sanayi ve teknoloji bakanı ise düzenlemenin AB'ye uyum çerçevesinde yapıldığını, birliğin üye ülkelere de bu düzenlemeyi

¹⁷² İlgili maddede her ne kadar “*revocation or declaration of invalidity of a trade mark*” ifadesi kullanılarak markanın hükümsüz kılınması yetkisi de marka ofislerine tanınmışsa da mevzuatımızda yalnızca iptal müessesesi düzenlenmiştir.

¹⁷³ Karaca, s. 67.

¹⁷⁴ EUTMR m. 58.

¹⁷⁵ Popp, Trademark protection in Germany and Europe, Key Aspects of German Business Law, Wendler M., Buecker B., Tremml B. (eds), Springer, Berlin, Heidelberg s. 410.

¹⁷⁶ TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı, İncelenmemiş Tutanaklar Sanayi Komisyonu Tarih: 05.05.16, Saat:15.15. S. 26.

yürürlüğe geçirmesi için 7 yıl süre verdiğini belirtmiştir. Yapılan oylama ile öneri kabul edilmemiş ve markanın idari iptaline ilişki TÜRKPATENT'e yetki verilmesi kanunlaşmıştır.

Temel hak ve özgürlükler ancak kanun ile sınırlandırılabilir¹⁷⁷ ve marka hakkı da bir mülkiyet hakkı olduğundan;¹⁷⁸ SMK ile TÜRKPATENT'e verilen idari iptal yetkisinden önce Kurum'un tescil ettiği bir marka ile ilgili her ne sebep ile olursa olsun iptal ve/veya terkin yapması mümkün değildir.¹⁷⁹ Ne var ki SMK madde 26 düzenlemesi ile birlikte Kurum'un idari iptal yetkisi kanun ile düzenlenmiş oldu¹⁸⁰. Ayrıca belirtmek gerekir ki; SMK 156/2 uyarınca Kurum tarafından SMK kapsamında verilen tüm kararlara karşı dava yolu açık olduğundan idari iptal kararlarının yargısal denetimi de sağlanacaktır¹⁸¹.

2.2.2. İptal Talebinin Usul Bakımından İncelenmesi

2.2.2.1. İptalin Talep Edilmesi

SMK m. 26/1 markanın iptalinin ancak talep üzerine sağlanabileceğini açıkça metinde belirtmiştir. MarKHK'de açıkça talep ile ilgili hüküm bulunmamasına karşın; davanın kimler tarafından açılacağı belirtildiğinden, bu durumu usul hukukun tasarruf ilkesine bağlı yorumlanarak eksiklik olarak nitelendirilmemesi gerektiği savunulmuştur¹⁸².

¹⁷⁷ AY m. 13.

¹⁷⁸ Bu husus KHK döneminde verilen iptal kararlarında da vurgulanmıştır. AYM 2015/33 E. 2015/50 K. 27.5.2015 T kararı (556 sayılı KHK 7/1(i) maddesine ilişkin); AYM 2013/147 E. 2014/75 K. 9.4.2014 T sayılı kararı (556 sayılı KHK 42/1(c) maddesine ilişkin).

¹⁷⁹ Yargıtay 11. HD 2000/226 E. 2000/1196 K. 10.02.2000 T. (www.lexpera.com.tr).

¹⁸⁰ Karaca s. 69.

¹⁸¹ Çolak, s. 1011; Bahadır, s. 230.

¹⁸² Karaca s. 73; Tasarruf ilkesi ile ilgili bkz: Pekcanitez/Atalay/Özeker, s. 179.

2.2.2.2. İptal Talebinin Tarafları

Daha önce de açıklandığı üzere 10.01.2024'e kadar iptal yetkisi mahkemeler tarafından kullanılmaya devam edecek; bu tarihten sonra ise talepler TÜRKPATENT'e yapılacak ve kurum idari inceleme yapacaktır. İdari inceleme sonucunda verilecek YİDK kararına ise Ankara FSHHM'de dava açılabilir. Bu idari incelemenin markanın yayınına itiraz işlemlerinde olduğu gibi iki aşamalı mı olacağı¹⁸³, yoksa tek aşamalı mı olacağı şu an için belirsizdir.

İptal yargılamasının taraflarına ilişkin yapılan özel açıklamalar dışında da uygun düştüğü ölçüde hükümsüzlük davası bakımından yapılan açıklamaların geçerli olduğu belirtilmektedir¹⁸⁴.

2.2.2.2.1. İptal Talebinin Sahibi

SMK m. 26/2'de belirtilen *ilgili* kişileri markanın iptalini isteyebilecektir. Yukarıda açıklandığı gibi hükümsüzlük davası bakımından menfaati olanlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile cumhuriyet savcıları şeklinde taraflar daha detaylı olarak sayılmışken; iptal talebi bakımından yalnızca ilgili kişiler tanımı tercih edilmiştir.

“*İlgili kişiler*” kavramından kimlerin anlaşılması gerektiği açık olmadığından doktrinde¹⁸⁵ eleştirilere maruz kalmıştır. *Çolak*, kavram dar yorumlandığında, sektördeki rakiplerin ve menfaati zarar görenlerin kapsama gireceğini belirtirken; geniş yorum yapılması halinde tüketicilerin, sektördeki rakiplerin, ticaret odalarının, meslek örgütlerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının, tüketici derneklerinin ve menfaati zarar görenlerin de kapsama girebileceği belirtmektedir¹⁸⁶. *Bahadır* ise

¹⁸³ İlk itiraz Markalar Dairesine yapılır, taraflar dilerse Markalar Dairesi bu kararı, YİDD'ye taşıyabilir.

¹⁸⁴ *Çolak*, s. 1030.

¹⁸⁵ *Çolak*, s. 1031; *Bahadır*, Markaların İdari İptal Prosedürü, s. 89.

¹⁸⁶ *Çolak*, s. 1031.

ilgili markayı kullanabilme imkanı kısıtlanan ya da kısıtlanması tehlikesi bulunan kişinin talepte bulunabileceğini belirtmektedir¹⁸⁷.

Yanıtıcı markaya dayalı iptal sebebine dayanılmış olması veya ortak, garanti markalarının teknik şartnamelerine aykırı kullanılmış olmaları sebebinin söz konusu olması durumunda kamu yararı gereği Cumhuriyet savcılarının da dava açabileceği söylenmektedir¹⁸⁸. Ortak ve garanti markalarının teknik şartnamelerine aykırı kullanımın söz konusu olması durumunda Cumhuriyet savcılarının iptal talep etmesi yetkisinin olduğu SMK m. 32/7'de de düzenlenmiştir.

Markanın jenerik hale gelmesi sebebiyle iptalinin talep edilmesi noktasında ise pazardaki rekabeti dengelemeye çalışan kurum ve kuruluşlar ile tüketici derneklerinin ve hatta tüketicilerin de iptal talebinde bulunmasının mümkün olduğu söylenmektedir¹⁸⁹.

EUTMR'da ise iptal veya hükümsüzlük talebinde bulunabilecek kişiler her bir sebebe göre ayrı ayrı belirtilmiştir ve bu düzenlemenin daha isabetli olduğunu savunanlar mevcuttur¹⁹⁰. AB düzenlemesine göre EUIPO'dan iptal sebeplerine dayalı veya mutlak ret sebeplerine dayalı olarak talepte bulunulacaksa; gerçek veya tüzel kişiler ile ofise kendi adına dava açma yetkisine sahip olan ve imalatçıların, üreticilerin, servis sağlayıcıların, tacirlerin ya da tüketicilerin menfaatlerini temsil etmek amacıyla kurulan topluluk veya kuruluşlar yetkilidir¹⁹¹. Talep, isim hakkı, kişinin resmi üzerindeki hakkı, telif hakkı ya da bir sınai mülkiyet hakkına dayanıyorsa; bu önceki hakların sahipleri ya da Birlik veya üye ülke mevzuatı uyarınca bu hakları kullanma yetkisine sahip olan kişiler talepte bulunabilir¹⁹². Diğer sebepler bakımından ise, marka yayınına itirazda bulunabilecek kişilere atıf yapılmıştır¹⁹³.

¹⁸⁷ *Bahadır*, Markaların İdari İptal Prosedürü, s. 89.

¹⁸⁸ *Bahadır*, Markaların İdari İptal Prosedürü, s. 89.

¹⁸⁹ *Bahadır*, Markaların İdari İptal Prosedürü, s. 89.

¹⁹⁰ *Çolak*, s. 1031.

¹⁹¹ EUTMR m. 63/1(a).

¹⁹² EUTMR m. 63/1(c).

¹⁹³ EUTMR m. 63/1(b).

TÜRKPATENT hükümsüzlük davası açabilecek kamu kurumları arasında değerlendirilmekteyken¹⁹⁴ iptal talebinde bulunamayacağı söylenmektedir¹⁹⁵. Zira bu durumda hem talebi yapan hem de kararı veren aynı kurum olacak üstelik kuruma re'sen terkin yetkisi fiilen verilmiş olacaktır¹⁹⁶.

Hükümsüzlük bahsinde açıklanan dava açmaktaki hukuki yarar¹⁹⁷, iptal talebinin mahkemeler tarafından görülmeye devam edeceği süreç bakımından doğal olarak aranacaktır ancak; TÜRKPATENT tarafından yapılacak iptal yargılamaları bakımından net bir hüküm bulunmamaktadır.

2.2.2.2.2. İptal Talebinin Muhatabı

İptal talebinin, talep tarihinde sicilde markanın sahibi olarak gözüken kişilere ya da hukuki haleflerine karşı ileri sürülebileceği SMK 26/3'te belirtilmişken; aynı maddenin altıncı fıkrasında da inceleme sırasında markanın hak sahibinin değişmesi durumunda bu kişiye karşı işlemlere devam edileceği belirtilmiştir. SMK madde 26/6'daki bu düzenleme HMK madde 125'teki dava konusunun devri konusundaki madde ile paralellik göstermektedir ve iptal yetkisinin TÜRKPATENT tarafından kullanılması halinde de uygulanabilecektir.

2.2.2.3. Görev ve Yetki

İptal yargılamasının mahkemelerce görülmeye devam edeceği süre boyunca hangi mahkemenin görevli ve yetkili olacağı konusunda hükümsüzlük başlığında yapılan açıklamalara atıf yapmakla yetiniyoruz¹⁹⁸. 10.01.2024 tarihinden sonra ise iptal

¹⁹⁴ Bkz. 1.2.2.3.

¹⁹⁵ *Karaca* s. 74-75; *Bahadır*, Markaların İdari İptal Prosedürü, s. 90.

¹⁹⁶ *Karaca* s. 75.

¹⁹⁷ Bkz. 1.2.2.3.1.1.

¹⁹⁸ Bkz. 1.2.2.2.

yargılaması TÜRKPATENT tarafından yapılacağından görev ve yetki sorunu da ortadan kalkmış olacaktır.

TÜRKPATENT tarafından iptal incelemesinin nasıl yapılacağı konusunda henüz bir açıklık bulunmamaktadır. *Bahadır*'a göre¹⁹⁹; iptal talebi Markalar Dairesi Başkanlığı'na yapılacak ve verilen karara karşı YİDD nezdinde üst itiraz yapılabilecektir. YİDD kararına karşı ise dava açılabilir ancak bu dava markanın iptali davası olmayacak Kurum kararının iptali ya da YİDD kararı iptali davası olarak adlandırılacaktır. *Bahadır*, ikinci ihtimal olarak markaların iptali ile ilgilenecek birimin YİDD nezdinde kurulabileceğini belirtmiş, bu durumda bu karara karşı üst itiraz yapılmaksızın doğrudan dava açılabilmesinin altını çizmiştir²⁰⁰. Kanaatimizce EUIPO düzenlemesi referans alındığından ilk iptal talebinin Markalar Dairesi'ne yapılması kurum nezdinde YİDD'ye başvuru yolunun açık bırakılması uygun olacaktır.

AB Direktifine göre ofisin EUTMR m. 58'e göre verdiği ilk derece iptal kararlarına karşı yine kurum nezdinde temyize başvurmak mümkündür.²⁰¹ Direktife göre temyiz kurulunun kararı hatalı bulması durumunda temyize başvuran lehine ücret iadesi yapılmasına rağmen, ülkemiz mevzuatında böyle bir düzenleme bulunmamaktadır.

AB Direktifine göre EUIPO temyiz merciinin kararlarına karşı genel mahkemede (*General Court*) dava açılabilir;²⁰²

Ulusal hukukların izin verdiği ölçüde markanın hükümsüzlüğü ve marka tecavüz davaları bakımından ise birliğe üye ülke mahkemeleri, Avrupa Birliği Marka Mahkemeleri (EU Trademark Court) olarak yetkili kılınmıştır.²⁰³

¹⁹⁹ *Bahadır*, s. 221; *Bahadır*, Markaların İdari İptal Prosedürü, s. 88.

²⁰⁰ *Bahadır*, s. 221-222; *Bahadır*, Markaların İdari İptal Prosedürü, s. 89.

²⁰¹ EUTMR m. 103.

²⁰² EUTMR m. 71, 72.

²⁰³ EUTMR m. 124.

Üye ülkelerinin mahkemelerinin yetkisi belirlenirken ise davalının yerleşim yeri mahkemesine bakılır; yerleşim yeri bulunmuyorsa davalının kurulduğu ülke mahkemesinde dava açılır²⁰⁴.

2.2.2.4. İptal Talebindeki Diğer Usul Hükümleri

İptal talebinin incelenmesine ilişkin son madde ise 26/7deki iptal talebinin marka sahibine tebliğ edileceği ve marka sahibinin bir ay içerisinde cevabını ve delillerini Kuruma sunabileceğidir. Marka sahibi talep ettiği takdirde bir ay ek süre verilir. Sürenin verilmesi noktası Kurumun takdir yetkisinin olmadığı ancak sürenin miktarının belirlenmesi konusunda takdir yetkisinin olduğu belirtilmektedir²⁰⁵. Kurum, gerekli görür ise ek bilgi ve belge sunulmasını talep edebilir ve ayrıca kurum, incelemeyi dosyadaki iddia ve delillerle göre yaparak kararını dosya üzerinden verir. Kurum, iptal talebinin kabulü, iptal talebinin kısmen kabulü ya da iptal talebin reddi şeklinde karar verebilecektir²⁰⁶. Verilen kesinleşmiş iptal ya da kısmi iptal kararı resmi marka bülteninde yayınlanır²⁰⁷. Belirtilen SMK maddesinde geçen kesinleşmiş karar ifadesinin TÜRKPATENT tarafından verilen nihai karar mı yoksa mahkemenin nihai kararını mı işaret ettiği hususu açık değildir. Kaldı ki iptal incelemesinin YİDD tarafından mı yoksa TÜRKPATENT'in başka bir dairesi tarafından mı yapılacağı da şu anda bilinmemektedir. *Karaca*, iptal incelemesinin YİDD tarafından yapılması durumunda YİDD karar tarihinde; incelemenin TÜRKPATENT'in başka bir dairesi tarafından yapılması durumunda ise üst itiraza başvuru sürenin dolduğu tarihte ya da üst itiraza başvurulduysa yine YİDD karar tarihinde kesinleşmiş sayılması gerektiğini belirtmektedir²⁰⁸. Yazar, aksi takdirde iptal müessesinin pratik faydasının kalmayacağını savunmaktadır. Kanaatimizce bu görüş isabetlidir zira mevcut uygulamada da başvuru sürecindeki bir markaya karşı

²⁰⁴ EUTMR m. 125.

²⁰⁵ *Karaca*, s. 76.

²⁰⁶ *Bahadır*, Markaların İdari İptal Prosedürü, s. 98-99.

²⁰⁷ SMK m. 27/7.

²⁰⁸ *Karaca*, s. 77.

itiraz edilmesi ve itirazın reddi kararı alınması durumunda da YİDK kararı iptali davası açılması markanın tescil işlemlerini durdurmamakta, idari işlemler yargısal kararları beklememektedir. Aynı uygulama tarzını TÜRKPATENT tarafından verilecek iptal kararlarının da derhal uygulanması gerektiği yönünde yorumlamak mümkündür.

2.2.2.5. İptal Talebi İncelenirken Beklenilmesi Gereken Haller

Aslen iptal sebebi olduğu halde MarKHK döneminde hükümsüzlük başlığı altında incelenen sebeplerden birine dayalı olarak dava açılması halinde, hükmün geçmişe etkisi olmayacağından bekletilmesi söz konusu değildir²⁰⁹. Bu husus, TÜRKPATENT tarafından yapılacak iptal incelemesinde de bu şekilde uygulanacaktır kanaatindeyiz. Bunun yanı sıra iptal davasının etkilerini, dava tarihinden daha eski bir tarihte gösterebileceği konusunda talep var ise ve koşulları da uygunsa, bekleme söz konusu olabilir. Bu durumda iptal sebebinin geçmişte doğduğunu iddia eden talep sahibi açıkça, iptal kararının hangi tarihten itibaren etki etmesini talep ettiğini belirtmelidir²¹⁰.

2.2.2. Kısmi İptal

Tıpkı hükümsüzlükte olduğu gibi kısmi iptal kararı da verilebilir²¹¹. Örneğin 03., 09., 25. sınıflarda tescilli olan bir marka yalnızca 25. sınıf bakımından kullanılıyorsa, 03. ve 09. sınıf bakımından iptal kararı verilebilir. Aynı durum tüm iptal sebepleri için geçerlidir ve aynı zamanda sınıf içerisinde belirli bir mal veya

²⁰⁹ Çolak, s. 1017.

²¹⁰ Bahadır, s. 234.

²¹¹ SMK m. 26/5

hizmet bakımından da kısmi iptal kararı verilebilir. Hükümsüzlükte olduğu gibi marka örneğini değiştirecek şekilde iptal kararı verilemez²¹².

1.4. Hükümsüzlüğün ve İptalin Etkileri

1.4.1. Genel Olarak

SMK, yukarıda açıklandığı şekilde iptal ve hükümsüzlük arasındaki ayrımı açıkça ortaya koyduğundan hükümsüzlük ve iptali etkileri bakımından da ayırmıştır. Hükümsüzlük kararı geriye etkiliyken; iptal kararı kural olarak ileriye etkili olacaktır²¹³. Ne var ki; iptal talebinde bulunan, iptal halinin daha önceki bir tarihte doğduğunu ispatlarsa, TÜRK PATENT, (*yürürlük maddesi gereği* ²¹⁴ *şu an mahkeme*) geriye etkili olarak kararın o tarihten itibaren geçerli olmasına karar verebilir²¹⁵. Hükümsüzlük kararının geriye etkili olması, markanın başvuru tarihinden itibaren geçersiz olması ve kanunla sağlanan korumanın sağlanmamış olması anlamına gelmektedir²¹⁶.

Kanunun lafzına bakıldığında, iptal kararının geriye etkili olup olmaması konusunda karar merciine bir takdir yetkisi tanındığı görülmektedir. Aksi yorum ile iptal halinin önceki bir tarihte doğduğu ispatlansa dahi karar merciinin iptalin etkilerini bu tarihten başlatmayabileceğine karar verme yetkisinin olduğu çıkarılabilir. Gerekçeye bakıldığında da farklı bir sonuca ulaşamamıştır²¹⁷.

Yargıtay verdiği bir kararda²¹⁸ mehzaz düzenlemeye de atıfla *iptal nedenlerinin gerçekleşmesi halinde; taraflardan birisinin isteği üzerine, eğer markanın*

²¹² SMK m. 26/5 ikinci cümlede marka örneğini değiştirecek şekilde karar verilemeyeceği açıkça belirtilmiştir.

²¹³ Çolak, s. 1043; Özer s. 46; Güneş, s. 471-472.

²¹⁴ SMK 192/1(a).

²¹⁵ Özer s. 46, Güneş, s. 472.

²¹⁶ SMK m. 27/1; Bahadır, s. 179; Çolak s. 1043.

²¹⁷ Sınai Mülkiyet Kanunu Madde 27 Gerekçesi.

²¹⁸ Yargıtay 11. HD. 2014/6633 E. 2015/4600 K. 2.4.2015 T. (www.lexpera.com.tr).

sağladığı korumanın daha önceki bir tarihte sona ermesi gerektiği tespit edilirse, bu tarihten itibaren sonuç doğuracağına karar verilebileceği” şeklinde hüküm kurarak buna dayalı olarak iptalin etkilerinin geriye taşınabileceğini tespit etmiştir.

SMK m. 27/6-7’ye göre hükümsüzlük (idari iptal yürürlüğe girene dek mahkeme tarafından verilen iptal kararlarını da kapsamaktadır.) kararları mahkeme tarafından re’sen kuruma gönderilir; marka sicilden terkin edilir ve bu durum bültende yayımlanır. Verilen karar kurucu etkiye sahipken; kuruma yapılan bu bildirim ve yayın bildirici etkiye sahiptir²¹⁹.

SMK m. 27/5’te belirtildiği üzere kesinleşmiş iptal ve hükümsüzlük kararları herkese karşı etki edecektir. Bunun sonucu olarak, hükümsüzlük kararı geçmişe de etkili olduğundan; bir taraftan hükümsüzlük davası açılmış bir markaya dayalı olarak tecavüz iddiasında bulunuluyorsa, hükümsüzlük davasının bekletici mesele yapılması gerektiği savunulmaktadır²²⁰. Zira marka hükümsüz kılınması durumunda ortada tecavüz ve tazminat davasına dayanak gösterilecek bir marka kalmayacaktır. Yargıtay da bu görüşte olup temyiz aşamasında açılan hükümsüzlük davasının dahi beklenilmesi gerektiğini belirtmektedir²²¹.

Hükümsüz kılınan markanın, hükümsüzlük kararı ile birlikte kullanımının engellenip engellenemeyeceği konusunda Yargıtay’ın farklı kararları mevcuttur²²². Bazı kararlarda²²³, hükümsüzlük kararı kesinleşinceye kadar markanın kullanılmasına bir anlamda izin vermekte; bazı kararlarda²²⁴ ise hükümsüzlük kararı ile birlikte verilen ve henüz kesinleşmeyen kararlar ile kullanımın

²¹⁹ Bahadır, Markaların İdari İptal Prosedürü, s. 102.

²²⁰ Çolak, s. 1044. Aynı görüşü mülga MarKHK döneminde savunlar için bkz: Paslı, Fikri Mülkiyet Hukukunda Hükümsüzlüğün Sonuçları, Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi (FMHD), cilt.1, 2006, s. 194.

²²¹ Yargıtay 11. HD. 2014/17037 E. 2015/4775 K. 07.04.2015 T. (www.lexpera.com.tr).

²²² Kararların kısa özetleri için bkz: Çolak, s. 1045.

²²³ “*Davalı adına tescilli markalar ve ticaret unvanı hükümsüz kılınp, sicilden terkin edilmediği sürece davalının anılan ibareleri tescil edildiği haliyle kullanımı haksız rekabet oluşturmaz.*” Yargıtay 11. HD. 2007/8281 E. 2008/12809 K. 13.11.2008 T. (www.lexpera.com.tr).

²²⁴ Yargıtay 11. HD. 2010/10173 E. 2010/12387 K. 02.12.2010 T. (www.lexpera.com.tr).

önlenmesini uygun görmektedir. Bu hususta hukukumuzda yeni giren bir norm olarak SMK madde 155 göz önünde bulundurulmalıdır²²⁵.

1.4.2. Geçmişe Yönelik Etkinin Sınırları

1.4.2.1. Geçmişe Etkinin Farklı Tarihten İtibaren Geçerli Olması

MarKHK döneminde hükümsüzlük kararının, istisnalar hariç olmak üzere, başvuru tarihinden itibaren etkili olacağı belirtilmişse de iptalin etkilerinin geçmişe etkili olması konusunda net bir hüküm bulunmamaktaydı. SMK isabetli şekilde talep üzerine, iptal halinin daha önceki bir tarihte doğmuş olması koşuluyla o tarihten itibaren geçerli olacağını belirtmektedir²²⁶. İptalin etkilerinin, iptal talebinden önceye dayandırılmak istenmesi durumunda; talep sahibinin açıkça hangi tarihten itibaren iptalin etkilerinin doğmasını talep ettiği kendisi tarafından belirtilmez. Talep sahibi genel geçer bir ifadeyle geçmişe yönelik etki doğurması gerektiğini belirtmiş ya da bu konuda herhangi bir talepte bulunmamışsa, mahkeme/Kurum yetkisini aşarak böyle bir karar veremeyecektir; iptal kararı talep tarihinden itibaren geçerli olacaktır²²⁷.

SMK öncesi dönemde de kararın etkilerine ilişkin tartışma yapılmıştır. Örneğin kullanmama hali, her ne kadar 14. Maddede iptal olarak ifade edildiyse de aslında bir hükümsüzlük sebebi olduğundan²²⁸ iptal sebebinin ortaya çıktığı ana kadar geçmişe etkili olabileceği belirtilmiştir²²⁹. *Dirikkan*²³⁰, bu görüşü destekleyen hükümlerden birinin de, MarKHK'de 45. maddede geçen, sona erme sebebinin

²²⁵ Çolak, s. 1046. Ayrıca borçlar hukuku temel kavramları bakımından yorum yapılırsa da evleviyet ilkesi çerçevesinde; davalı, davacının kendi tescilli belgesinden daha önceye dayanan bir markaya dayanması halinde kendi tescil belgesini savunma aracı yapamayacaktır.

²²⁶ SMK m. 27/2.

²²⁷ Bahadır, Markaların İdari İptal Prosedürü, s. 100; Bahadır, s. 234; Karaca, s. 77.

²²⁸ Tekinalp, s. 472.

²²⁹ Yasaman/Yüksel, s. 655 ve 907; Sert, Markanın Kullanılması Yükümlülüğü, Ankara 2007, s. 106-107.

²³⁰ Dirikkan, Tescilli Markayı Kullanma Külfeti, s. 275, dn. 206.

gerçekleşmiş olduğu andan itibaren hüküm ifade edeceği ifadesi olduğunu belirtmiştir. Aksi yöndeki görüş ise, iptal sebebi tescilden sonraki bir tarihte ortaya çıktığından, iptalin etkisini tescile kadar götürmek menfaatlere uygun olmayacaktır ve iptal davası tarihinden itibaren etki etmesi gerekmektedir kanaatindedir²³¹. *Kaya* ise iptal kararlarının geçmişe etkili olacağını ancak; etkinin başlayacağı tarihin davanın açıldığı tarih değil, iptal şartlarının olduğu tarih olacağını belirtmektedir²³². Yargıtay da bu yönde verdiği kararlarda iptal koşullarının dava tarihinden önce gerçekleştiğine ilişkin iddia var ise incelemenin bu husus göz önüne alınarak yapılması gerektiğini belirtmektedir²³³.

1.4.2.2. Geçmişe Etkinin İstisnaları

SMK m. 27, hükümsüzlük kararının geçmişe etkili olduğunu belirtmekte ancak bu etkiye, marka sahibinin ağır ihmali veya kötüniyetli olarak hareket etmesi sebebiyle görülen zararlara ilişkin tazminat talepleri saklı kalmak üzere, iki tane istisna tanımaktadır: karardan önce, markanın sağladığı haklara tecavüz nedeniyle açılan davada verilen kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar ile karardan önce kurulmuş ve uygulanmış sözleşmeler.

1.4.2.2.1. Kesinleşmiş ve Uygulanmış Kararlar

SMK 27/3(a)'da belirtilen kararlar; hükümsüz kılınan markaya dayalı olarak açılmış tecavüz davalarından verilen ve kesinleşerek uygulanan tespit, men, ref ve tazminat kararlarını kapsamaktadır²³⁴. Bu dönemde verilen kararlar için, marka

²³¹ *Arkan*, s. 168.

²³² *Kaya*, Kullanılmama Sebebi İle Markanın İptali Kararının Etkisi Ve İptal Davasında Usul Sorunları Üzerine, Prof Dr. Hamdi Yasaman'a Armağan, 2017, s. 386; *Çolak*, s. 1048.

²³³ Yargıtay 11. HD. 2014/12971 E. 2015/2877 K. 3.3.2015 T.(www.lexpera.com.tr); Yargıtay 11. HD. 2012/1496 E. 2013/3805 K. 01.03.2013 T. (www.lexpera.com.tr).

²³⁴ *Arkan*, s. 168; *Tekinalp*, s. 487; *Çolak*, s. 1050.

sahibinin ağır ihmal veya kötüniyet ile hareket etmesi durumu hariç, yargılamanın iadesi ya da tazminatın iadesi gibi istemlerde bulunulamayacaktır²³⁵.

Bazı yazarlar bu ifadenin gümrük idareleri tarafından verilen idari nitelikte tedbir kararlarını, haciz kararlarını ve mahkeme tarafından verilen tedbir kararlarını da kapsamı gerektiğini belirtmektedir²³⁶. *Paslı* ise aksi yönde kanaat bildirerek geçici nitelik taşımaları ve ileride açılacak davanın etkinliğini sağlamak amacıyla alınmaları sebebiyle ihtiyati tedbir kararlarının kapsam dışında tutulması gerektiğini belirtmektedir²³⁷. *Sekmen* ise bu kararların istisna kapsamında tutulmamaları gerektiğini zira bu kararın icrasının ardından esas davaların açıldığını açılmaması durumunda ise ihtiyati tedbir kararlarının ortadan kalktığını dolayısıyla ortada geçici bir karardan bahsedilemediğini belirtir²³⁸. Kanaatimizce bu açıklama ihtiyati tedbir kararlarının istisna kapsamında tutulması gereken görüşü isabetli bir şekilde dayanaksız bırakmaktadır.

1.4.2.2.2. Kurulmuş ve Uygulanmış Sözleşmeler

SMK madde 27, karardan önce kurulmuş ve uygulanmış sözleşmelerin geçmişe etkilinin istisnaları kapsamında değerlendirmiş ancak, sözleşmeler uyarınca ödenmiş bedelin hakkaniyet gereği kısmen ya da tamamen iadesinin istenebileceğini de hüküm altına almıştır.

Bu madde kapsamında değerlendirilmesi gereken sözleşmelere örnek olarak doktrinde, markanın devri, lisans, franchising, teminat ve rehin sözleşmeleri sayılmıştır²³⁹.

²³⁵ *Çolak*, s. 1050.

²³⁶ *Tekinalp*, s. 487; *Karahan*, s. 151; Bu görüşteki yazarlardan *Çolak*, özellikle ihtiyati tedbir kararları ile ilgili çekincesini vurgulamış; kötüniyetli tescile dayalı olarak alınan tedbir kararlarının, marka sahibinin kötüniyetli olarak hareket etmesi sebebiyle görülen zararlar kapsamında tutulması gerektiğini belirtmiştir *Çolak*, s. 1050-1051.

²³⁷ *Paslı*, *Fikrî Mülkiyet Hukukunda Hükümsüzlüğün Sonuçları*, s. 198, dn. 91.

²³⁸ *Sekmen*, s. 288.

²³⁹ *Tekinalp*, s. 487; *Karahan*, s. 151-152; *Yasaman/Yüksel*, s. 909; *Çolak*, s. 1051.

Sözleşmenin uygulanmasını *Tekinalp*, tasarruf işleminin gerçekleşmesi, sözleşmenin fiilen uygulanması ya da uygulanması için hazırlıklara başlanması olarak yorumlamakta; vaat ya da borçlanma aşamasında kalmış sözleşmelerin hükümsüzlük kararından etkileneceğinin altını çizmektedir²⁴⁰. Buna karşılık örneğin lisans sözleşmesi bakımından markanın kullanımını için yetki verilmiş ancak kullanım gerçekleşmeden marka hükümsüz kılınmışsa artık bu madde kapsamındaki istisnadan söz edilemeyecektir. Bu durumda lisans sözleşmesine konu markanın hükümsüzlüğünden dolayı zarara uğrayan kişi, lisans bedelinin tamamının ya da bir kısmının iadesini isteyebilir²⁴¹.

Hükümsüzlük ve iptal kararları herkese karşı hüküm doğurduğundan, lisans ya da franchise olarak örneğin üretime başlayan kişinin de markanın kullanımına son vermesi gerekmektedir²⁴². Bu durumda sözleşmeden doğan haklar ve borçlar ortadan kalkacağından ifa edilen edimler sebepsiz zenginleşme, vekaletsiz iş görme²⁴³ ya da sözleşmenin sona ermesine ilişkin genel hükümlere göre geri istenebilir²⁴⁴.

1.4.3. Hükümsüzlüğün ve İptalin Birlikte Talep Edilmesi

Hükümsüzlük ve iptal talebinin aynı anda ve hatta birlikte yapılması mümkündür. *Çolak*, bu durumda etkilerin farklı olması bakımından ayrı ayrı inceleme yaparak hüküm kurması gerektiğini belirtse de; Yargıtay hükümsüzlük yaptırımının geçmişe etkili olarak hüküm doğurması sonucunda davacının iptali istemekte

²⁴⁰ *Tekinalp*, s. 487.

²⁴¹ *Çolak*, s. 1052.

²⁴² *Tekinalp*, s. 487-488; *Yasaman/Yüksel*, s. 909-910 Yazar sebepsiz zenginleşme hükümlerinden yararlanılması gerektiğini belirtmektedir; *Çolak*, s. 1052.

²⁴³ *Baş*, Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görme ve Menfaat Devri Yaptırımı (Doktora Tezi), 2015, s. 233.

²⁴⁴ *Yasaman/Yüksel*, s. 909-910; *Çolak*, s. 1052; *Sekmen*, s. 291.

hukuki yararının kalmayacağını belirterek iptal talebi hakkında esasa dair hüküm tesisine yer olmadığına ilişkin karar vermektedir²⁴⁵.

1.5. European Union Intellectual Property Office²⁴⁶ Tarafından Markanın İptali ve Hükümsüz Kılınması

Avrupa Birliği Topluluk markasının (EUTM) iptal edilmesi²⁴⁷ (*revocation*) veya hükümsüz kılınması (*invalidity*) Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) nezdinde verilebilecek bir idari karar ile mümkün kılınmıştır²⁴⁸. Ancak tescil süreci tamamlanmış bir EUTM markasına yapılabilecek olan bu başvuru, ilk aşamada ofisin “*Cancelation Division*” adı verilen Geçersiz Kılma Bölümü tarafından incelenir²⁴⁹.

EUTM markalarının iptal edilmesinin bir diğer yolu ise üye ülke mahkemelerinde açılan tecavüz davalarında karşı argüman olarak ileri sürülmesidir.²⁵⁰ Ayrıca, EUTM markasına karşı yapılan itiraz sürecinde de iptal hallerinden yalnızca markanın kullanılmaması hali karşı argüman yapılabilir.²⁵¹

1.5.1. Geçersiz Kılma Başvurusunun Genel Olarak İncelenmesi

²⁴⁵ Yargıtay 11. HD. 2011/5369 E. 2012/11913 K. 04.07.2012 T. (Karar özeti ve eleştirisi için bkz: Çolak, s. 1053.)

²⁴⁶ Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi

²⁴⁷ EUTMR No: 2017/1001, 14.06.2017; markanın iptali kavramı için “*revocation*” ifadesini, (m. 58) markanın hükümsüzlüğü kavramı için ise “*invalidity*” ifadesini (m. 59-60) kullanmaktadır. Tüzükte “*cancelation*” ifadesine yer verilmemesine rağmen Kılavuzda (Guidelines For Examination Of European Union Trade Marks European Union Intellectual Property Office (EUIPO) Part D Cancellation Section 1 Proceedings, s. 3) hem hükümsüzlük hem de iptal incelemeleri için toplu şekilde Türkçe’ye markanın geçersiz kılınması prosedürü olarak çevirebileceğimiz “*cancelation proceedings*” ifadesi kullanılmıştır.

²⁴⁸ Bentley/Sherman, s. 882.

²⁴⁹ EUIPO Kılavuzu Part D, Section 1, s. 3.

²⁵⁰ EUTMR (no: 2017/1001), m. 58/1.

²⁵¹ EUTMR (no: 2017/1001), m. 47/2.

AB Tüzüğü'ne göre, EUIPO'nun Geçersiz Kılma Bölümüne yapılan başvuruda incelenen ilk husus gerekli ücretin ödenip ödenmediğidir zira ücreti ödenmeyen başvurular yapılmış sayılmaz²⁵². Ofis, başvurucuyu ücreti ödemeye davet eder, ücreti ödenen başvurular işleme alınarak kabul edilebilirlik incelemesi yapılırken; ücreti ödenemeyen başvurular işleme alınmaz²⁵³. İnceleme sonucunda eksiklik bulunması ve bunun da giderilebilir olması durumunda bu eksikliğin tamamlanması için geçersizlik başvurusunda bulunan başvuru sahibine eksikliği gidermesi için belirli bir süre verilir²⁵⁴. Bu incelemede dikkat edilecek şekli hususlar EUTMDR m. 12'de sayılmıştır. Şekli inceleme tamamlandıktan sonra geçersizliği talep edilen EUTM marka başvurusu sahibine de bildirim yapılır ve ayrıca markanın siciline kayıt işlenerek tarafların görüşlerini sunması için açık hale getirilir²⁵⁵. Koşulları var ise ve kullanım kanıtı talebinde bulunulacaksa da marka sahibi bu aşamada bu talebini iletmelidir²⁵⁶.

Kabul edilebilirlik incelemesinde bulunan eksiklikler sonradan giderilebilir değilse, başvuru doğrudan yapılmamış kabul edilir. Mutlak kabul edilemezlik sebepleri²⁵⁷; hakkında başvuru yapılan markanın tescilli olmaması, hakkında başvuru yapılan markanın müddet olması, aynı konuda kesin hüküm bulunması, talep sahibinin birden çok önceki hakkı olduğu durumda aynı markanın hükümsüzlüğü için daha önce başka önceki haklara dayalı olarak başvuru yapmış olması (nispi ret sebeplerine dayalı olarak hükümsüzlük talep edilmesi durumunda), kullanmamaya dayalı olarak talepte bulunulması durumunda marka beş yıldan daha az süredir markanın tescilli olması, başvurunun yanlış dilde yapılması, iptali/hükümsüzlüğü talep edilen markanın hangi marka olduğunun tespit edilememesi, hangi iptal/hükümsüzlük sebebine dayalı olarak başvuru yapıldığının tespit edilememesi, ,

²⁵² EUIPO Kılavuzu Part D, Section 1, s. 4.

²⁵³ EUIPO Kılavuzu Part D, Section 1, s. 4 ve s. 6.

²⁵⁴ EUIPO Kılavuzu Part D, Section 1, s. 4.

²⁵⁵ EUIPO Kılavuzu Part D, Section 1, s. 4. Kılavuzda, bu esnada ofisin yaptığı bazı işlemlerin itiraz aşamasındaki işlemlere benzer olduğu belirtilmektedir.

²⁵⁶ EUIPO Kılavuzu Part D, Section 1, s. 15.

²⁵⁷ "Absolute admissibility requirements".

talepte dayanılan önceki hakların/markaların tespit edilememesi olarak sayılmıştır²⁵⁸.

Nispi kabul edilemezlik sebepleri ise; iptal/hükümsüzlük talebinde bulunanın kimliğinin tespit edilememesi, önceki hakların/markaların tarih, görünüm, mal hizmet kapsamı detaylarının belirlenememesi, talepte bulunan önceki hak/marka sahibinin lisans alan ya da başka bir yetkili olması olarak sayılmıştır²⁵⁹.

Başvuru ofisin beş resmi dilinden (İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, ve İspanyolca) birinde yapılabilir²⁶⁰.

1.5.2. Başvuruda Bulunabilecek Kişiler

AB hukukuna göre, iptal başvurusunda bulunabilecek kimseler ile mutlak ret sebeplerine dayalı olarak hükümsüzlük başvurusunda bulunabilecek kişiler EUTMR 58. ve 59. Maddelerde ortak olarak sayılmıştır. Buna göre gerçek veya tüzel kişiler talepte bulunabilirken; üreticilerin, servis sağlayıcıların, tacirlerin ya da tüketicilerin menfaatlerini korumak üzerine kurulmuş, kendi adına dava açma ehliyeti olan kuruluşlar da talepte bulunabilirler²⁶¹. Burada önemle belirtilmesi gereken; hukukumuzdan farklı olarak, AB hukukunda mutlak ret sebeplerine dayalı olarak ya da iptal sebeplerine dayalı olarak idari iptal/hükümsüzlük talebinde bulunuluyorsa, talepte bulunacak kişinin menfaatini göstermesine gerek olmadığıdır²⁶².

²⁵⁸ EUTMDR m. 12; EUIPO Kılavuzu Part D, Section 1, s. 9-11.

²⁵⁹ EUTMDR m. 12; EUIPO Kılavuzu Part D, Section 1, s. 12-13.

²⁶⁰ EUTMR m. 146; İptali/hükümsüzlüğü istenen marka sahibinin dili bunlardan biri değilse ya da tercüme yapılması gerekirse ayrıntılar için bkz: EUIPO Kılavuzu Part A, General Rules, Section 4, Language of Proceedings ve EUIPO Kılavuzu Part D, Section 1, s. 7.

²⁶¹ EUTMR m. 58-59; EUIPO Kılavuzu Part D, Section 1, s. 5.

²⁶² CJEU, C-408/08 P sayılı, 15.10.2009 tarihli, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC v. OHIM ve CMS Hasche Sigle kararı (www.curia.europa.eu): Kararda kişilerin ve kuruluşların mutlak ret sebeplerine dayalı olarak talepte bulunmaları halinde kamu menfaatini ilgilendiren bir durum olduğundan şahsi menfaatlerini göstermeleri gerekmediğine karar verilmiştir.

Diğer taraftan, nispi ret sebeplerine dayalı olarak hükümsüzlük talebinde bulunuluyorsa, talepte bulunan kişiler EUTMR m. 46'da sayılanlardan biri olmalıdır²⁶³. Maddeye bakıldığında nispi ret sebeplerine atıfta bulunarak önceki marka ya da önceki hak sahipliğe dayalı olarak hükümsüzlük talebinde bulunulması durumlarını düzenlediği görülecektir.

1.5.3. Talebin İncelenmesi

İptal/hükümsüzlük başvurusunun ilk incelemesi yapıldıktan EUIPO, tarafları gerekli görürse görüşlerini sunması için davet eder ve onlara belirli bir süre verilir²⁶⁴. Kılavuzda genellikle iki tur görüş alındığı ancak; tarafların verilen iki aylık süre içerisinde görüş/delil sunmaması ya da daha fazla yorum yapılacak bir durumun bulunmaması halinde doğrudan incelemeye geçilebileceği belirtilmiştir²⁶⁵.

Hükümsüzlük başvurusu nispi ret sebeplerine dayalı olarak yapılmışsa ve koşulları da varsa marka sahibi, başvuruda bulunandan kullanım ispatı sunmasını talep edebilir²⁶⁶. Tarafların beyan ve görüşlerine ilişkin bu kısım tamamlandıktan sonra ofis, sunulan belgelerle kendi incelemesini yapmaya başlar²⁶⁷.

Hükümsüzlük/İptal talebinde bulunan kişinin iddiasını ispat etme yükümlülüğü altında olmadığı tek hal markanın kullanılmama sebebiyle iptalinin talep edilmesi halidir²⁶⁸. Talep sahibi önce bunun dışında itiraz sebeplerinden birine dayandığında iddiasını ispata yarayan tüm iddia, delil ve argümanlarını sunmalıdır²⁶⁹. Aksi takdirde başvuru temelden yoksun olduğundan reddedilecektir²⁷⁰.

²⁶³ EUIPO Kılavuzu Part D, Section 1, s. 5.

²⁶⁴ EUTMR m. 64.

²⁶⁵ EUIPO Kılavuzu Part D, Section 1, s. 15-16.

²⁶⁶ EUTMR m. 64/2-64/3 ile EUTMDR m. 19/2.

²⁶⁷ EUIPO Kılavuzu Part D, Section 1, s. 16.

²⁶⁸ EUTMDR m. 19/1; EUIPO Kılavuzu Part D, Section 1, s. 16.

²⁶⁹ EUIPO Kılavuzu Part D, Section 1, s. 17.

²⁷⁰ EUTMDR m. 17/3; EUIPO Kılavuzu Part D, Section 1, s. 17.

İptali/hükümsüzlüğü talep edilen markadan, marka sahibinin vazgeçmesi durumunda iptal/hükümsüzlük talebinin ne olacağı da EUIPO uygulamasında açıklanmış ve markanın yayınına itiraz halinde marka başvurusunun geri çekilmesi durumuna benzer olduğu belirtilmiştir²⁷¹. Kural olarak markadan hakkında vazgeçme yapıldığında vazgeçme, talebin ofise kaydedildiği tarih itibariyle hüküm doğurmaktadır. Markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi durumunda sonuçlar geçmişe etki etmekte; marka, başvuru tarihten itibaren geçersiz olmaktadır²⁷². İptal talebi söz konusu olduğunda ise iptal talebinde bulunan taraf, iptalin koşullarının geçmişte doğmuş olması durumunda geçmişe etkili olarak karar verilmesini talep edebilmektedir²⁷³. Bu sebeplerden dolayı, hükümsüzlüğü ya da iptali talep edilen markadan marka sahibinin vazgeçmesi durumunda da iptal/hükümsüzlük talebinde bulunan taraf, hukuki menfaatinin varlığını ispat ederek incelemeye devam edilmesini talep edebilir²⁷⁴.

İptal/hükümsüzlük talebi, talep eden tarafından istenildiği zaman geri çekilebilir; bu durumda ofis, marka sahibine bildirim yapar ve süreci sona erdirir²⁷⁵.

İptali/hükümsüzlüğü talep edilen markanın başka bir hükümsüzlük veya iptal talebinin sonucu olarak tümüyle geçersiz kılınması ya da bu süreç esnasında marka hakkının sona ermesi durumunda ise talep sahibi bilgilendirilir²⁷⁶. Kısmi geçersiz kılınma söz konusu ise işlemlere devam edilirken; yukarıda marka hakkında vazgeçilmesi prosedüründe açıklandığı gibi talep sahibinin devam etmekte hukuki bir menfaatinin olduğu ispatlanırsa incelemeye devam edilebilir²⁷⁷.

²⁷¹ EUIPO Kılavuzu Part D, Section 1, s. 22-23.

²⁷² EUIPO Kılavuzu Part D, Section 1, s. 22.

²⁷³ EUTMR m. 62.

²⁷⁴ CJEU, C-552/09 P sayılı 24.03.2011, tarihli, Ferrero SpA, v. OHIM ve Tirol Milch reg.Gen.mBH Innsbruck, kararı parag. 39 (www.curia.europa.eu); CJEU C-550/07 P sayılı, 14.09.2010 tarihli, Akzo Nobel Chemicals Ltd ve Akcros Chemicals Ltd v. European Commission kararı. parag. 22-23. (www.curia.europa.eu).

²⁷⁵ EUIPO Kılavuzu Part D, Section 1, s. 24.

²⁷⁶ EUIPO Kılavuzu Part D, Section 1, s. 25.

²⁷⁷ EUIPO Kılavuzu Part D, Section 1, s. 25.

İnceleme sonucunda verilen karar ile haksız olduğuna karar verilen taraf, masrafları karşılar²⁷⁸.

Hükümsüzlük/iptal talebinde bulunan kişi, marka sahibinin kendisinin ticari temsilci olduğu ve konu başvurunun izinsiz yapıldığı iddiasında bulunuyorsa, geçersiz kılınma talebinde bulunurken markanın kendisine devredilmesini de isteyebilir. Bu durumda ofis, incelemesini aynı şekilde yapar ancak sonuçta devir kararı verebilir²⁷⁹.

II. BÖLÜM

2. İPTAL SEBEPLERİ

Markanın iptali sebepleri SMK'nin 26. Maddesinin birinci fıkrasında dört bent halinde sayılmıştır. A bendinde kanunun 9. Maddesindeki markanın kullanılması esaslarına atıf yapılarak anılan maddede sayılan şekilde kullanılmayan markanın iptal edilebileceği belirtilmiştir. B bendinde ise markanın jenerik hale gelmesi şeklinde özetlenebilecek durum düzenlenmiştir. C bendinde markanın yanıltıcı olması düzenlenirken; Ç bendinde de garanti markasının veya ortak markanın teknik yönetmeliğe aykırı kullanımı belirtilmiştir. AB Marka Tüzüğü'nün (EUTMR) 58. Maddesi ise SMK düzenlemesini, garanti markasının veya ortak markanın teknik yönetmeliği aykırı kullanımı hariç aynen barındırmaktadır²⁸⁰. Aşağıda bu sebepler tek tek incelenecektir.

²⁷⁸ EUTMR m. 109. Masraflarla ilgili detaylı bilgi için bkz: EUIPO Kılavuzu, Part C, Opposition, Section 1, Procedural Matters, parag. 5.5 ve 5.6..

²⁷⁹ EUIPO Kılavuzu Part D, Section 1, s. 25; EUIPO Kılavuzu Part D, Cancellation, Section 2, Substantive Provisions. Aynı nitelikte bir hüküm SMK m. 10'da mevcuttur ancak uygulamada çok fazla kullanılmamaktadır.

²⁸⁰ EUTMR (no: 2017/1001), m. 58/1(a), 58/1(b), 58/1(c).

2.1. Markanın Kullanılmaması

Markanın ayırt edici fonksiyonu ancak kullanım ile ortaya çıkabileceğinden²⁸¹ Beş yıl boyunca kullanılmayan ya da kullanımına ara verilen marka talep üzerine iptal edilir. Kullanılmayan markaların iptal edilmesinin ardından yatan düşünce kullanılmayan markaların sicili doldurmasının önüne geçilmesidir²⁸². Kullanılmayan markanın iptal yaptırımına tabi tutulması markanın kullanılmasının bir zorunluluk mu, külfet mi olduğu tartışmasını beraberinde getirmiştir²⁸³. Markanın kullanımının bir zorunluluk olmadığını ifade eden görüşe göre kullanılmayan marka re'sen sicilden terkin edilmediğinden zorunluluk değildir²⁸⁴. Kanaatimizce de bu görüş daha isabetlidir, SMK ile birlikte kullanılmayan markanın sicili doldurmasının önüne geçilmeye çalışılıp, kullanılmayan markaya dayalı olarak itiraz, hükümsüzlük ve tecavüz taleplerinde bulunulduğunda kullanım def'i ileri sürülmesi gibi düzenlemeler yapıldıysa da; halen daha kullanılmayan markanın re'sen ortadan kalkması ya da bazı ülkelerde²⁸⁵ olduğu gibi ofis tarafından re'sen kullanım ispatı istenmesi söz konusu değildir.

Markanın kullanılmaması, 556 KHK'nin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen²⁸⁶ 42/1(c) bendinde hükümsüzlük sebeplerinden biri olarak gösterilmişti. Başvuru gerekçesi esas itibariyle kullanmama halinin hükümsüzlükle

²⁸¹ Çolak, s. 956; Tekinalp, s. 459; Bozgeyik, Tescilli Markanın Kullanılması ve Kullanmamaya Bağlı Sonuçlar, Prof. Dr. Fırat Öztan'a Armağan, Seçkin Yayınları, Şubat, 2010, s. 457.

²⁸² Arkan s.145; Yasaman/Yüksel s. 628; Dirikkan, Tescilli Markayı Kullanma Külfeti, s. 233; Özdamar Doğan, Markanın Kullanılmaması Sebebiyle Hükümsüzlüğü, TBB Dergisi yıl: 2014, sayı: 114, s. 204; Bahadır s. 186.

²⁸³ Zorunluluk olduğu yönünde bkz: Tekinalp, s. 459; Yasaman/Yüksel s. 628-629, dn. 3. Külfet olduğu yönünde bkz: Dirikkan, Tescilli Markayı Kullanma Külfeti, s. 234 dn. 55; Kaya, Kullanılmama Sebebi İle Markanın İptali Kararının Etkisi Ve İptal Davasında Usul Sorunları Üzerine, s. 375-356 Külfet ya da yükümlülük olmadığı yönünde bkz: Özarmağan, Marka Hakkının Kullanmama Nedeniyle Sona Ermesi, İstanbul 2008 s. 23-25.

²⁸⁴ Dirikkan, Tescilli Markayı Kullanma Külfeti, s. 234; Bahadır, s. 184; Güneş, s.468.

²⁸⁵ Amerika Birleşik Devletlerinde başvuru esnasında ya da sonradan kullanım kanıtı sunulması istenmektedir. Bkz: *Trademark Federal Statutes and Rules January 2019*, §1 (15 U.S.C. §1051) *Application for registration; verification*, <https://tmap.uspto.gov/RDMS/TFSR/current#/current/sec-78769f64-81f6-41f2-85f6-bfeb0d674399.html> (Erişim Tarihi: 11.05.2019).

²⁸⁶ Anayasa Mahkemesi 09.04.2014 tarihli 2013/147 E. 2014/75 K. Sayılı Kararı (29070 sayılı 24.07.2014 tarihli RG'de yayımlanmıştır.).

sonuçlanmaması gerektiği, iptal yaptırımına bağlanması gerektiği ise de²⁸⁷; iptal gerekçesi olarak mahkeme, mülkiyet hakkının KHK ile düzenlenemeyeceğini göstermiştir.

KHK'nin 42/1(c) maddesinin iptalinden sonraki süreçte, KHK'nin 14. Maddesi uyarınca kullanılmayan markalar iptal yaptırımına tabi tutulmaya devam ettiyse de²⁸⁸; SMK'nin yürürlüğe girmesinden dört gün önceki RG'de yayınlanan Anayasa Mahkemesi kararı²⁸⁹ ile 14. Madde de iptal edilmiştir.

2.1.1. Kullanma Kavramı

Markanın kullanması temel olarak, markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden farklı unsurlarla²⁹⁰ ve ihracat amacıyla mal/ambalaj üzerinde kullanmayı ifade eder²⁹¹. Bir başka deyişle yasanın aradığı kullanım marka işlevlerini gösteren kullanımdır²⁹².

556 sayılı KHK'nin iptal edilen 14 maddesi SMK'de 9. Maddede bazı değişikliklerle yerini bulmuştur. Lafzen görülen bu değişiklikler; “*markayı taşıyan malın ithalatı*” ibaresinin SMK'ye alınmaması, markanın “*tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından*” kullanılmasını gerektiğinin, kullanımın “*Türkiye’de*” ve “*ciddi biçimde*” olmasını gerektiğinin kanuna eklenmesidir.

²⁸⁷ Anayasa Mahkemesi 09.04.2014 tarihli 2013/147 E. 2014/75 K. Sayılı kararı itiraz gerekçeleri (İstanbul 4. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi başvurusu).

²⁸⁸ Yargıtay da o dönem verdiği kararlarda MarKHK'nın 42/1(c) maddesi iptal edilmiş olsa da 14. Maddeye göre iptal kararı verilebileceğini açıkça belirtmiştir. Yargıtay 11. HD. 2014/10676 E. 2014/17977 K. 19.11.2014 T. (www.lexpera.com.tr).

²⁸⁹ Anayasa Mahkemesi 14.12.2016 tarihli 2016/148 E. 2016/189 K. Sayılı Kararı (29940 sayılı 06.01.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.).

²⁹⁰ Kur /Dreier, European Intellectual Property Law, United Kingdom 2013, s. 230, 231.

²⁹¹ EUTMR (no: 2017/1001), m. 18.

²⁹² Güneş, s.467; Karaca, s. 31.

2.1.1.1. Ciddi Kullanım

Ciddi kullanım koşuluna her ne kadar KHK'nın 14. Maddesinde lafzen yer verilmediyse KHK'nin daha önce iptal edilen 42(c) maddesi ciddi kullanım ibaresini taşımaktaydı²⁹³. Ayrıca bu dönemde doktrin²⁹⁴ tarafından da kullanımın ciddi olması gerektiği ve her somut olaya göre kullanımın değerlendirilmesinin²⁹⁵ değişeceği vurgulanmıştı.

SMK m. 26/4, beş yıllık sürenin dolduğu tarih ile iptal talebinin kuruma sunulduğu tarih arasında ciddi kullanım gerçekleştiyse kullanmamaya bağlı iptal talebinin reddedileceğini belirtirken; iptal talebinde bulunulacağı düşünülerek talebin sunulmasından önceki üç ay içerisinde yapılan kullanımların da dikkate alınmayacağını kanun lafzında barındırmaktadır²⁹⁶.

AB Tüzüğünde ciddi kullanım ifadesinin karşılığı olarak “*genuine use*” ifadesi kullanılmış²⁹⁷; ancak Türkiye mevzuatında olduğu gibi tanımına tüzük içerisinde yer verilmemiş, tanım yargı kararlarına bırakılmıştır²⁹⁸. Ciddi kullanımın tanımı konusunda CJEU'a sorulan görüş sonucunda verilen “*Ansul v. Ajax*²⁹⁹” ve “*Laboratoires Goemar Sa v. La Mer Technology*³⁰⁰” kararları ile kullanımın ilkeleri belirlenmiştir³⁰¹. CJEU Ajax Kararında ciddi kullanımın açıklamasını yaparken; markanın tescil edildiği mal ve hizmetler bakımından kaynak kimliğini garanti edecek şekilde³⁰² ve bu mallar ile hizmetler için pazar payı yaratacak ya da mevcut

²⁹³ *Yasaman* s. 629.

²⁹⁴ *Karahan*, s. 129;-130; *Tekinalp* s. 482; *Arkan*, s. 162; *Dirikkan, Tescilli Markayı Kullanma Külfeti* s. 244.

²⁹⁵ *Tekinalp* s. 483.

²⁹⁶ Üç aylık süre aslen 556 sayılı MarKHK'nın iptal edilen 42/1(c) maddesinde de bulunmaktaydı.

²⁹⁷ EUTMR (no: 2017/1001), m. 58/1(a).

²⁹⁸ *Bentley/Sherman* s. 889.

²⁹⁹ CJEU, C-40/01 sayılı 11.03.2003 tarihli *Ansul v. Ajax* kararı (www.curia.europa.eu) incelemesi için bkz: *Yasaman* s. 630-631; *Çolak* s. 972, 973; *Bainbridge*, s. 757.

³⁰⁰ CJEU, C-259/02 sayılı 27.01.2004 tarihli *Laboratoires Goemar Sa v. La Mer Technology* kararı (www.curia.europa.eu).

³⁰¹ Kararlar hakkında yazılan inceleme yazısı için bkz: *Cam*, Avrupa Birliği Hukuku Uyarınca Markanın “Gerçek Kullanım” Problemi, TFM 2016/2, <http://dergipark.gov.tr/download/article-file/272323> (Erişim Tarihi: 19.09.2018).

³⁰² CJEU, C-40/01 sayılı 11.03.2003 tarihli *Ansul v. Ajax* kararı: “...to guarantee the identity of the origin of the goods or services for which it is registered...” (www.curia.europa.eu).

pazar payını koruyacak şekilde³⁰³ kullanılması gerektiğini belirtmektedir. Doktrinde³⁰⁴ de yalnızca markanın iptali sonucunu ortadan kaldırmak için yapılan sembolik nitelikteki üretim ve satışlar ile göstermelik olarak basılan katalog, broşür vb. materyalin ciddi kullanım olarak kabul edilemeyeceği vurgulanmıştır. Diğer taraftan mal ticaret sahasına çıkmamışsa ancak; verilen ilanlar yapılan reklamlar ve basılan kataloglar aracılığıyla *Tekinalp*'in deyimiyile “*imaj inşaaası*”na başlanılmışsa bu durum da ciddi kullanım kabul edilecektir; kısacası her somut olaydaki marka kendi koşulları dahilinde değerlendirilecektir³⁰⁵.

Markanın sahibinin izni ile bir başkası tarafından kullanılması durumunda da yalnızca lisans sözleşmesinin yapılması ve gerçek/ciddi kullanımın gösterilememesi de kullanım olarak kabul edilemez³⁰⁶.

2.1.1.2. Markanın Kullanıldığı Yer

MarKHK döneminde kabul edilen bir diğer ilke de kullanımın Türkiye’de gerçekleşmesi gerektiğidir³⁰⁷. AB mevzuatında da benzer şekilde, birlik içerisinde kullanımdan bahsedilmektedir.³⁰⁸ 556 Sayılı MarKHK’nin³⁰⁹ aksine SMK’de kullanımın Türkiye’de gerçekleşmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir³¹⁰. Türkiye’de kullanım kavramından ne anlaşılması gerektiği farklı ihtimaller bakımından değerlendirilmiştir. Örneğin marka kullanım hakkının lisans sözleşmesi ile yurtdışında bir şirkete tanınması ve yurtdışında kullanılması verilen bir kararda da

³⁰³ CJEU, C-40/01 sayılı 11.03.2003 tarihli *Ansul v. Ajax* kararı: “...to create or preserve an outlet for those goods or services...” (www.curia.europa.eu).

³⁰⁴ *Çolak*, s. 972; *Tekinalp*, s 483; Ücretsiz dağıtılan promosyon ürünleri üzerindeki kullanımın da tek başına yeterli olmadığına ilişkin bkz: *Kur/Dreier*, s.231; *Bainbridge*, s. 758. Aksi yönde *Bozgeyik*, s. 466: Bir ürünün bir başka ürünle birlikte hediye edilmesi durumunda dahi koşullar sağlanıyorsa kullanımın varlığı kabul edilir.

³⁰⁵ *Tekinalp*, s 483.

³⁰⁶ Yargıtay 11. HD. 2009/7782 E. 2011/7040 K. 09.06.2011 T. (www.lexpera.com.tr).

³⁰⁷ *Çolak* s. 958; *Arkan*, Ticari İşletme Hukuku s. 312; *Dirikkan*, Tescilli Markayı Kullanma Külfeti s. 245; *Yasaman/Yüksel*, s. 641.

³⁰⁸ EUTMR (no: 2017/1001), m. 18/1.

³⁰⁹ Bu ilke KHK döneminde Yargıtay Kararları ile benimsenmiştir.

³¹⁰ EUTMR (no: 2017/1001), m. 18/1(b).

kullanım olarak kabul edilmemiştir³¹¹. Diğer taraftan Türkiye piyasasını hedef alan yurt dışı kaynaklı bir kullanım ise gerekliliklere uygun bir kullanım olarak kabul edilmiştir³¹². Türkiye'deki kullanımdan kasıt coğrafyanın tamamında kullanımı da gerektirmemektedir, meğerki ciddi bir kullanım sayılsın³¹³. Benzer şekilde CJEU kararında³¹⁴ da EUTM markasının ulusal bir markadan daha geniş bir alanda kullanılması gerektiği ancak bu kullanımın tüm birlik ülkelerini kapsamamasının gerekli olmadığı belirtilmiştir.

Türkiye'de kullanıma girmeksizin, markayı havi malların yalnızca serbest bölgeye getirilmiş olmasını ise Yargıtay kullanım olarak kabul etmemiştir³¹⁵. Ne var ki *Arkan*³¹⁶, serbest bölge sınırlarını belirleme Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkili olduğundan hareketle³¹⁷ burada gerçekleştiren kullanımın da markasal kabul edilmesi gereğini savunmuşsa da; yukarıda belirtilen güncel tarihli karar ile Serbest Bölgeler Kanunu'nun yalnızca idari yapılanmaya ilişkin sınırlar belirleyebileceği ve bu bölgedeki kullanımın gerçekten ülke pazarına girmeyebileceği göz önünde bulundurulduğunda bu fikrin kabulü mümkün değildir kanaatindeyiz.

2.1.1.3. Markanın Mal ve Ambalajlarda İhracat Amacıyla Kullanılması

Markanın kullanımına ilişkin SMK ve KHK arasındaki bir diğer farklılık markayı taşıyan malın ithalinin kullanım olmaktan çıkarılmasıdır³¹⁸. AB Tüzüğünde de³¹⁹ markalı malın veya paketin yalnızca ihraç edilmesinin kullanım sayıldığı göz

³¹¹ Yargıtay 11. HD. 2007/3234 E. 2008/5432 K. 22.4.2008 T. (www.lexpera.com.tr).

³¹² Yargıtay 11. HD. 2009/3437 E. 2011/2191 K. 3.3.2011 T. (www.lexpera.com.tr).

³¹³ *Çolak*, s. 960.

³¹⁴ CJEU, C-149/11 sayılı 19.12.2012 tarihli Leno Merken BV v. Hagelkruis Beheer BV, kararı parag. 52-54. (www.curia.europa.eu).

³¹⁵ Yargıtay 11. HD. 2015/6366 E. 2016/851 K. 27.1.2016 T. (www.lexpera.com.tr) Burada izah edilen kullanım ile markanın tecavüzü konusundaki kullanım farklıdır. Aynı yönde bkz: *Güneş*, s. 467; *Bozgeyik*, s. 464; *Jehoram/Nispen/Huydecoper*, European Trademark Law – Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law, The Netherlands 2010, s. 253.

³¹⁶ *Arkan*, s. 150 Aynı yönde: *Sert*, s. 51; *Öztürk*, s. 792; *Sekmen*, s. 206.

³¹⁷ 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu (RG, 15.06.1985 / 18785) m. 2.

³¹⁸ *Çolak*, s. 971.

³¹⁹ EUTMR (no: 2017/1001), m. 18/1(b).

önünde bulundurulduğunda anılan değişikliğin AB ile uyumlu olduğu söylenebilir. Ancak kanaatimizce bu değişiklik uygulamada farklılık yaratacak nitelikte değildir. Zira ithal edilen mal zaten ülke sınırları içerisinde ticaret hayatına katıldığından kullanıldığının kabulü gerekmektedir³²⁰. Öyle ki Türkiye’de üretilen bir malın ihraç edilmeden önce Türkiye’de etiketlenmesi de kullanım halidir³²¹. Bununla birlikte ambalajın üzerine etiket Türkiye’de yerleştirilmeden; ancak kolayca birleştirilebilecek şekilde mal ile birlikte gönderiliyorsa bu durumu da markanın mal ve ambalajın üzerinde Türkiye’de kullanımını olarak yorumlayanlar mevcuttur³²². Öte yandan Türkiye’de yalnızca fason üretim yapılıyor ve marka lisans yoluyla yurtdışında kullanılıyor ise markanın Türkiye’de kullanımından bahsedilemeyeceği yönünde Yargıtay kararı mevcuttur³²³.

Bir diğer problem ise ambalajsız olarak dökme şekilde yurtdışına ihraç edilen malların durumu hakkındadır. Dökme ürünlere ilişkin bu tarz durumda sevki irsaliyesinde ya da faturada da marka bulunmuyor ise kullanım külfeti yerine getirilmemiş olacaktır³²⁴.

2.1.1.4. Markanın Tescilli Olduğu Mal ve Hizmetler Bakımından Kullanılması

Markanın tescil edildiği şekilde kullanılması, tescil belgesinde resmedildiği şekilde ve tescilli olduğu mal ve hizmetler bakımından kullanılmasıdır³²⁵. Kullanımın doğrudan mal üzerinde olması da şart değildir; ambalaj, etiket, fiyat listesi, katalog, fatura, fotoğraf ve gazete ilanı TÜRKPATENT tarafından kullanımı gösteren

³²⁰ Bahadır s. 207, 208.

³²¹ Çolak s. 752; Yasaman/Yüksel, s. 639; Dirikkan, Tescilli Markayı Kullanma Külfeti s.245; Arkan, Ticari İşletme Hukuku, s. 313;

³²² Çolak, s. 968.

³²³ Yargıtay 11. HD. 2007/3234 E. 2008/5432 K. 22.04.2008 T. (www.lexpera.com.tr)

³²⁴ Yargıtay 11 HD. 2007/10093 E. 2008/13302 K. 24.11.2008 T. (www.lexpera.com.tr)

³²⁵ Arkan, s. 148; Tekinalp, s. 460; Sert, s. 45; Çolak, s. 961; Karaca, s. 34; Bozgeyik, s. 468.

deliller olarak sıralanmıştır³²⁶. Ayrıca markanın reklam ve tanıtımının yapılması da kullanım hali olarak kabul edilmektedir³²⁷.

Kullanım hangi mal ve hizmet bakımından yapılıyorsa ancak o kısım bakımından kullanıma bağlanan sonuçlar doğacaktır³²⁸. Yargıtay, 2013 tarihli bir kararında³²⁹ markanın kullanıldığı hizmetler ile benzerliği sebebiyle başka hizmetlerde kullanılmış olduğunu kabul eden bir yerel mahkeme kararını bozmuştur.

Tescil kapsamındaki mal ve hizmetlerin hammadde ya da içerikte kullanılması durumunda ise ne olacağı tartışılmış; tüketicinin malın içeriğindeki ürünün kimden geldiğini bilmediği ve bunu da önemsemediğinden yola çıkarak, bu durumda malın içeriğindeki ürün için kullanımın gerçekleşmediği sonucuna varılmıştır. Diğer taraftan aynı ürün üzerinde birden çok markanın kullanılabilmesi kabul edilmiştir³³⁰.

2.1.1.5. Markanın Tescil Edildiği Şekilde Kullanılması

Kullanımın ne şekilde gerçekleşeceği konusunda da SMK m. 9/2(a) “*markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması*” gerektiğini belirtmektedir; ancak bu ifade yorumlanmaya muhtaçtır. Doktrinde, bu ifade, markanın asli ve ayırt edici unsurunun korunması şartıyla önemsiz eklemelerle birlikte kullanılması olarak açıklanmaktadır³³¹. Markanın ayırt edici karakteri

³²⁶ Türk Patent ve Marka Kurumu, Kullanım İspatı Kılavuzu, 2017, s. 7 (<https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/B4609CED-66A9-4096-A33A-DA99A1A0DE04.pdf> (Erişim Tarihi: 29.12.2018))

³²⁷ Çolak, s. 962; Karaca, s. 132; Özkök, Tanınmış Markanın Kullanılması Zorunluluğu ve Kullanılmaması Nedeniyle Kısmen İptali (Yüksek Lisans Tezi), 2014, s. 100.

³²⁸ Bainbridge, S. 758.

³²⁹ Yargıtay, 11. HD. 2013/384 E. 2013/1893 K. 05.02.2013 T. (www.lexpera.com.tr)

³³⁰ Çolak, s. 970.

³³¹ Bozgeyik, s. 466.

değiştirilmeden kullanılması³³² konusundaki belirleyici sınır aslında, tüketici kitlesi nezdinde markanın kaynağı konusunda şüpheye düşülmemesidir³³³.

Markanın, başka bir markanın parçası şeklinde kullanımı da ayırt edici karakteri değiştirmeden kullanım sayılacaktır³³⁴. Markanın farklı boyutlarda kullanılması ya da renksiz markanın renkli şekilde kullanılması³³⁵ ayırt edici karakterin değiştirilmemesi anlamına gelmektedir. Fonetik ve anlam itibariyle değişiklik yaratmayacak kullanımlar da ayırt edici karakterin değiştirilmemesi anlamına gelmektedir³³⁶.

Avrupa'daki Marka ve Patent Ofislerinin uygulamalarını uyumlaştırmak amacıyla yapılan projelerden biri de “Siyah-Beyaz Markaların Koruma Kapsamı” hakkındadır³³⁷. Anılan dokümanda Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu Avrupa içerisindeki ofislerin, siyah beyaz markaların renkli olarak kullanılmalari durumundaki uygulamaları rüçhan, nispi ret sebepleri ve kullanım bakımından incelenmiştir. Siyah beyaz tescil edilmiş markanın renkli kullanımı ya da bu durumun tam tersinin ayırt edici karakteri değiştirmeksizin kullanım olarak kabul edilebilmesi aşağıdaki şu bağlanmışır³³⁸: *kelime/simge unsurları örtüşür ve ayırt edici temel unsurlar olmalıdır; tonlarda kontrasta uyulmalıdır; rengin ya da renk kombinasyonunun kendisi ayırt edici özelliğe sahip olmamalıdır renk, işaretin genel anlamdaki ayırt ediciliğine katkıda bulunan ana unsurlardan biri olmamalıdır.*”

³³² Paris Sözleşmesi'nin ilgili maddesi: 5-C(2) *Bir ticaret markasının, sahibi tarafından, Birlik ülkelerinden birinde tescil edildiği şekilde, ayırt edici özelliğini değiştirmeyen unsurlarla farklı bir biçimde kullanılması, tescili hükümsüz kılmayacak ve markaya sağlanan korumayı kaldırmayacaktır.*

³³³ *Yasaman/Yüksel*, s. 638; *Çolak*, s. 963; *Bentley/Sherman*, s. 886; *Bozgeyik*, s. 469.

³³⁴ CJEU, C-12/12 sayılı, 18.04.2013 tarihli Colloseum Holding AG. vs. Levi Strauss & Co kararı parag. 32 (www.curia.europa.eu) ve CJEU C-353/03 sayılı, 07.07.2005 tarihli, Societe des produits Nestle SA v Mars UK Ltd kararı parag. 27 – 30(www.curia.europa.eu).

³³⁵ *Arkan*, Ticari İşletme Hukuku, 15. Bası, s. 290. “renksiz markanın renkli kullanımı” aynı yazarın aynı kitabının 15. Basısında kullanım olarak sayılmışken; 23. Basısında böyle bir kanaate yer verilmemiştir. *Arkan*, Ticari İşletme Hukuku, 23. Bası, s. 313.

³³⁶ *Çolak*, s. 964; Ayrıntılı bilgi için bkz: *Çağlar*, Tescilli Markanın Farklı Şekilde Kullanılması, FMR Yıl: 2007, Cilt: 7, Sayı: 2.

³³⁷ European Trademark and Design Network/OHIM, Siyah-Beyaz Markaların Koruma Kapsamına İlişkin Ortak Uygulama Hakkında Ortak İletişim, 15.04.2014.

³³⁸ European Trademark and Design Network/OHIM, Siyah-Beyaz Markaların Koruma Kapsamına İlişkin Ortak Uygulama Hakkında Ortak İletişim, 15.04.2014, s. 3 ve s. 12; CJEU, T-152/11 sayılı 24.05.2012 tarihli “MAD vs. OHIM” kararı, parag.41-45 (www.curia.europa.eu).

Benzer şekilde ayırt edici karakteri deęiřtirmeden yapılan kullanıma örnek olarak; çerçeve ile tescil edilmiş bir markanın çerçevesiz kullanılması, iki kelime arasındaki tire işaretinin kullanılmaması, malın türüne ilişkin ibarenin kullanılmaması, küçük harf ve büyük harf deęişikliği yapılarak kullanılması, asli ve ayırt edici unsur konumunda bulunması koşuluyla kelime+şekil markasında yalnızca kelimenin kullanılması, farklı dil ve lehçelerin konuşulduğu yerlerde telaffuz ve okuma zorluklarını gidermek amacıyla markada küçük deęişiklikler yapılması gösterilebilir³³⁹.

EUIPO Temyiz Kurulu'nun, ayırt edici karakter incelemesinde verdiği ve CJEU tarafından onaylanan güncel kararlardan birinde ise³⁴⁰; lacivert zemin üzerinde ufak altın renkli balık deseni formunda 29, 30 ve 31. sınıflarda tescil edilen şekil markasının, ambalajın arka plan zemininde LABEYRIE isimli zaten kendisi de ayırt edici olan marka ile birlikte kullanılmasını tescil edildiği şekilde kullanım olarak kabul etmemiştir.

Yine CJEU tarafından onaylanan EUIPO Temyiz Kurulu kararlarından birinde³⁴¹, stilize yazım şekli ile REAL olarak tescil edilmiş bir markanın, aynı yazım şekliyle ancak; markanın altına kalite anlamına gelen yardımcı pozisyonundaki “quality” kelimesi eklenerek kullanılmasının markanın ayırt edici karakterine zarar vermediği, dolayısıyla bu tarz bir kullanımın markanın tescil edildiği şekilde kullanılması anlamına geldiği belirtilmiştir.

EUIPO Temyiz Kurulu kararları doğrultusunda verilen başka bir CJEU kararında³⁴², stilize (figüratif) yazım şekliyle 30. sınıfta tescil edilen “Art’s Cafè” markasının stilize yazım şekli olmaksızın kullanılması, EUTMR’a uygun bir kullanım olarak kabul edilmemiş; “cafe” kelimesinin kahve ürünü bakımından tanımlayıcı karakteri

³³⁹ Çolak, s. 963; Tekinalp, s. 461; Yasaman/Yüksel, s. 637-638; Arkan, s. 151; Kelime + şekil markalarında ayırt edici kelime markasının tek başına kullanılması kullanım sayılacaktır. Bkz: Bentley/Sherman, s. 887.

³⁴⁰ CJEU, T-766/15 ve T-767/15 sayılı 28.02.2017 tarihli Labeyrie vs EUIPO kararları parag. 59-60 (EUIPO Overview Of GC/CJ Case-Law 2017, Status: 31.12.2017)

³⁴¹ CJEU, T-287/15 sayılı 28.06.2017 tarihli Tayto Group Ltd v EUIPO kararı (www.curia.europa.eu).

³⁴² CJEU, T-309/16 sayılı 20.07.2017 tarihli Cafè’ Pont SL v EUIPO kararı parag. 20 (www.curia.europa.eu).

olduđu da göz önünde bulundurularak bu tarz bir davada, figüratif elementin önemli bir unsur olduđuna dikkat çekilmiştir. Anılan CJEU kararıyla benzer bir bakış açısından verilen bir Yargıtay kararında³⁴³ ise yelkenli gemi şekli gövdesi içerisinde dalga şeklinde yazılan “DREAM” kelimesinin, düz yazı olarak kullanılmasını kanunun aradıđı anlamda kullanım kabul etmemiştir.

Markasal kullanım ise markanın kullanımını konusunda incelenmesi gereken bir diđer kavramdır. Markanın yalnızca işletme adı ya da ticaret unvanı olarak kullanımı markasal olarak deđerlendirilmemektedir³⁴⁴. EUIPO³⁴⁵ ve CJEU³⁴⁶ kararlarında da bu husus vurgulanmış ve markanın şirket adı ya da işletme adı olarak kullanılmasının ticari anlamda markasal kullanım sayılmayacağı belirtilmiştir.

Kullanım bahsinde üzerinde durulması gereken bir diđer husus ise, kullanım külfetini yerine getirmek üzere yapılan kullanım ile ihlal yargılamasındaki kullanımın birbirinden farklı olduđudur. İhlal için karıştırma ihtimali yeterli görülmekte, işletme adı şeklindeki kullanım dahi dikkate alınmaktadır³⁴⁷.

2.1.1.6. Markanın Sahibinin İzni İle Kullanılması

SMK m. 9/3 markanın, marka sahibinin izniyle başkası tarafından kullanılmasını da geçerli bir kullanım olarak kabul etmektedir. Örnek olarak marka sahibinin grup şirketlerinden birine markayı kullandırması ya da markayı üçüncü kişilere lisans yoluyla kullandırması gösterilebilir³⁴⁸.

³⁴³ Yargıtay 11. HD, 2014/10703 E. 2014/19011 K. 4.12.2014 T. (www.lexpera.com.tr)

³⁴⁴ *Seville*, EU Intellectual Property Law and Policy, 2009, s. 271; *Çolak*, s. 965 ve 977; *Bently /Sherman*, s. 886; *Jehoram/Nispen/Huydecoper*, s. 245; *Dirikkan*, Tescilli Markayı Kullanma Külfeti, s. 239; *Yasaman/Yüksel*, s. 634; *Özarmağan*, s. 32

³⁴⁵ OHIM (EUIPO) İtiraz Bölümü (*Opposition Division*) 1042/2001 sayılı 25.04.2001 tarihli MANIA vs. SPORTSMANIA kararı, s. 5 (www.euipo.europa.eu).

³⁴⁶ CJEU T-239/15 sayılı 23 March 2017 tarihli *Cryo-Save AG v EUIPO* Kararı parag. 39-40 (EUIPO Overview Of GC/CJ Case-Law 2017, Status: 31.12.2017).

³⁴⁷ *Çolak*, s. 965.

³⁴⁸ *Tekinalp*, s. 461; *Çolak*, s. 970.

Kullanıma izin verilmesi konusunda bir diğerk husus ise, iznin baştan verilmiş olmasıdır³⁴⁹. Kullanım gerçekleştikten sonra icazet verilmesi bu kapsamda değerlendirilmez³⁵⁰.

Markanın sahibinin dahil olduğu grup şirketler tarafından kullanılması halinde ise ayrıca bir lisans sözleşmesine ihtiyaç duyulmaz³⁵¹. Bunun yanında lisans sözleşmesi yapılmışsa da bunun TÜRKPATENT siciline tescili zorunlu değildir³⁵².

Markanın ortaklığa sermaye olarak koyulması durumunda ise, öncelikle Türk Ticaret Kanununun (TTK³⁵³) kapsamında, ortaklığın devri talep etme yetkisinin olduğu gözetilmelidir³⁵⁴. Eğer markanın ortaklığa gerçekleşirse, ortaklık marka sahibi olacağından usule uygun bir kullanım olacaktır³⁵⁵. Diğer taraftan ana sözleşmede sermaye olarak belirtilen marka devredilmemiş ve TÜRKPATENT sicilinde halen pay sahibi adına kayıtlı ise bu kez ana sözleşmedeki vaadi marka sahibinin izni olarak kabul etmek gerektiği savunulmaktadır³⁵⁶.

2.1.1.7. Beş Yıllık Süre

Kullanılmayan markanın iptal edilmesi için gereken bir diğerk şart da kullanılmama süresinin markanın TÜRKPATENT nezdinde tescilinden itibaren beş yıl kesintisiz gerçekleşmesi gerektiğidir³⁵⁷.

³⁴⁹ Arkan, s. 152; Tekinalp, s. 461; Sert, s. 72; Oral, Markayı Kullanma Yükümlüğü, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, 16. Sayı (<https://legalbank.net/belge/markayi-kullanma-yukumlulugu/824775>) (Erişim tarihi: 27.04.2019).

³⁵⁰ Dirikkan, s. 258; Çolak, s. 971; Sekmen; s. 191.

³⁵¹ Çolak, s. 971; Yasaman/Yüksel s. 641; Sert, s. 72.

³⁵² Çolak, s. 971; Arkan, s. 152.

³⁵³ RG. 14.02.2011 / 27846

³⁵⁴ TTK m.128

³⁵⁵ Yasaman/Yüksel s. 641.

³⁵⁶ Yasaman/Yüksel s. 641.

³⁵⁷ Çolak, s. 979; Tekinalp, s. 459-460; Bilgili, Yargıtay Kararları Uygulamasında 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK'ya Göre Tescilli Markanın Kullanılması Zorunluluğu, TBB Dergisi, Yıl: 2008, Sayı: 74, s. 32; Çağlar, 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 Cilt: XXI, Yıl:

Beş yıllık süre dolmadan önce, örneğin dört yıl on birinci ayda açılan dava mevsimsiz olduğundan dolayı reddedilecektir³⁵⁸. Diğer taraftan beş yılında dolmasına çok az süre kalmışsa ve dava süresinde beş yıl dolacaksa usul ekonomisi gereği davanın reddedilmemesi gerektiğini savunlar mevcuttur³⁵⁹.

Yıllar içerisinde kullanıma ara verilmesi ya da bazı yıllarda ciddi kullanımın olmaması durumunda ise her ciddi kullanımdan itibaren yeni bir beş yıllık sürenin başlayacağı ve aradaki beş yıldan az kullanım sürelerinin birleştirilemeyeceği belirtilmektedir³⁶⁰.

Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, beş yılın doğrudan tescil tarihinden itibaren geçmesinin zorunluluk olmadığıdır. Örnekte; tescil tarihinden sonra iki yıl boyunca kullanılmış ve ardından kullanıma beş yıl ara verilmişse marka yine iptal yaptırımına tabi tutulacaktır. Aksi yorum ile tescilden itibaren ilk beş yılda kullanılmayan marka sekizinci yılda kullanıldıysa yine yapılmış beş yıllık ara sebebiyle marka, iptal yaptırımıyla karşı karşıya kalabilir³⁶¹. Başka bir deyişle iptal sebebi bir kez gerçekleştiyse, sonradan kullanımın gerçekleştirilmesi, markayı iptal yaptırımından kurtaramayacaktır; iptal davası açıldığında (ya da TÜRK PATENT nezdinde markanın kullanılmaması nedeniyle iptal edilmesi talebi sunulduğunda) dava/talep tarihinden geriye doğru beş yıldaki kullanıma bakılması bu bakımdan doğru olmayan bir inceleme yöntemidir³⁶². Bu görüşü destekler şekilde SMK’de “*kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen*” ifadesi kullanılırken; EUTMR’da da “*tescilden sonraki beş yıl*” ve “*kullanıma ara verme*” ifadeleri kullanılmıştır. Burada bir kez daha vurgulanması gereken, SMK madde 26/4’teki iptal talebinde bulunulacağı düşünülerek, talebin kuruma sunulmasından üç ay önce

2017, Sayı: 1, s. 5; Bahadır s. 187; Yargıtay 11. HD. 2007/4588 E. 2008/13024 K. 18.11.2008 T. (www.lexpera.com.tr)

³⁵⁸ Çolak, s. 979; Yargıtay 11. HD. 2010/3497 E. 2012/3268 K. 06.03.2012 T. (www.lexpera.com.tr)

³⁵⁹ Karahan, s. 129.

³⁶⁰ Çolak, s. 979; Yargıtay 11. HD. 2007/7702 E. 2008/10031 K. 15.09.2008 T. (www.lexpera.com.tr)

³⁶¹ Bahadır s. 187; Kur/Dreier, s.230: Atıf yapılan eserde, yazar “*consecutive period of 5 years (any time)*” ardışık beş yıllık periyot ifadesinden sonra kullandığı “*any time*” (herhangi bir zaman) kelimesiyle kullanıma herhangi bir şekilde ve beş yıllık ara verilmesini iptal için yeterli görmüştür kanaatindeyiz.

³⁶² Çolak, s. 980.

gerçekleştirilen kullanımların dikkate alınmayacağı hususudur. Bazı yazarlar³⁶³, üç aylık süreden önde gerçekleştirilen kullanımın dahi kötünietli ve marka iptalinden kaçınmak için yapılması durumunda dikkate alınmayabileceğini belirtmektedir. Bu görüşün tersinden yorumlanması durumunda ise kimi zaman üç aylık kullanımın dahi bir markanın doğumu ve ciddi kullanımı için yeterli olabileceği belirtilmektedir³⁶⁴.

Yargıtay da talep halinde, beş yıllık kullanmamanın davadan daha önce gerçekleştiğinin tespit edilebileceğini ve kullanmamanın sonuçlarının da bu tarih itibariyle doğabileceğini belirtmektedir³⁶⁵. Anılan kararda, kural olarak iptal kararlarının ileriye etkili olduğunu ancak; davacının talebi ile inceleme yapılarak iptal koşullarının daha önceki bir tarihte gerçekleştiği tespit edilirse, iptal kararının dava tarihinden önceki bir tarihten ileriye doğru etkili olmasına karar verilebileceği belirtilmektedir.

Beş yıllık sürenin hesabı ile ilgili bir başka mesele ise sürenin başlangıcıdır. SMK madde 9'daki tescil tarihi, korumanın başladığı tarihi değil; tescil belgesinin düzenlenerek marka sahibine verildiği tarihi ifade etmektedir³⁶⁶. Yargıtay bir Hukuk Genel Kurulu kararında³⁶⁷ tüm aşamaların tamamlandığı ve markanın sicile kaydedildiği tarihi tescil tarihi olarak açıklamaktadır. CJEU kararında³⁶⁸ da tescil prosedürünün tamamlandığı tarihin esas alınacağı; Madrid Protokolü kapsamında yapılmış bir başvuru var ise her ulusal ofisin kendi uygulamasına göre tescilin tamamlandığı tarihin gözetilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Tartışılan bir başka husus ise markanın kullanılmaması sebebiyle iptal talebinin ıslah ile davaya dâhil edildiği durumda sürenin dava tarihi mi, ıslah tarihi mi

³⁶³ *Bahadır*, Markaların İdari İptal Prosedürü, s. 95; *Dirikkan*, Tescilli Markayı Kullanma Külfeti, s. 265;

³⁶⁴ *Alhas/Dernekoğlu*, Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hükümsüzlüğü ve İspat Meselesi, FMR Yıl: 2014, Sayı: 1, Cilt 15.

³⁶⁵ Yargıtay 11. HD. 2014/12971 E. 2015/2877 K. 3.3.2015 T. (www.lexpera.com.tr)

³⁶⁶ *Çolak*, s. 981; Yargıtay 11. HD. 2006/14848 E. 2008/1703 K. 18.02.2008 T. (www.lexpera.com.tr); Yargıtay 11. HD. 2008/3623 E. 2009/13051 K. 17.12.2009 T. (www.lexpera.com.tr)

³⁶⁷ Yargıtay HGK. 2007/11-974 E. 2007/962 K. 12.12.2007 T. (www.lexpera.com.tr)

³⁶⁸ CJEU, C-246/05 sayılı 14.06.2007 tarihli Armin Häupl vs Lidl Stiftung & Co. KG kararı parag. 24. (www.curia.europa.eu)

itibariyle hesaplanacağıdır³⁶⁹. Kanaatimizce burada usul hukukuna ufak bir parantez açarak, özellikle de markanın kullanılmaması halinin hükümsüzlük sebebi olmaktan çıkarılıp iptal sebebi olarak değerlendirilmesi bağlamında ıslahın mümkün olup olmayacağına bakılmalıdır. Kullanmamanın hükümsüzlük sebepleri arasında sayıldığı dönemde, hükümsüzlük taleplerinin arasında ıslah³⁷⁰ ile ekleme yapılması bir anlamda dava sebebinin değiştirilmesi olarak değerlendirilebilir. Kaldı ki konuya ilişkin Yargıtay kararında³⁷¹ da bu ıslahın dava dilekçesinde ileri sürülen maddi vakıalar ile buna bağlı hukuki nedenlere ilişkin olarak yapılabileceğinden bahisle hüküm kurulmuştur. Kararda bu sebeple de ıslah talebinin yeni bir dava olmadığı ve beş yıllık sürenin dava tarihi itibariyle değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Kaldı ki SMK ile birlikte markanın iptalini inceleyecek kurum TÜRKPATENT olarak belirlendiğinden; ancak hükümsüzlük bakımından inceleme yetkisine sahip olan kurum halen mahkemeler olduğundan böyle bir durum söz konusu olamayacaktır.

Markanın devredilmesi durumunda ise yeni bir beş yıl başlamamaktadır; devralan kişi kalan süre içerisinde markayı kullanmak durumundadır³⁷². Aynı markanın aynı kişi tarafından ikinci kez tescil ettirilmesi durumunda ise her marka ayrı ayrı değerlendirilir³⁷³.

2.1.1.7.1. Anayasa Mahkemesi'nin 14. Madde İptali İle Birlikte Gelişen Durum

Anayasa Mahkemesi İstanbul 2. Fikri Sınai Haklar Mahkemesinin başvurusu üzerine mülga MarKHK'nin 14. Maddesini iptal etmiş ve bu karar 06.01.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır³⁷⁴. SMK ise 10.01.2017 tarihinde

³⁶⁹ Çolak, s. 982;

³⁷⁰ Dava sebebinin ıslah (HMK m.176) edilebileceğine ilişkin; bkz: *Yılmaz Ejder*, Medeni Yargılama Hukukunda Islah, Ankara 2011, s.159; *Üstündağ*, İddia ve Müdafaanın Değiştirilmesi Yasağı, İstanbul 1967, s. 94.

³⁷¹ Yargıtay 11. HD. 2014/17911 E. 2015/8296 K. 15.6.2015 T. (www.lexpera.com.tr)

³⁷² Yargıtay 11. HD. 2012/3177 E. 2013/16246 K. 23.09.2013 (Karar özeti için bkz: Çolak, s. 982.)

³⁷³ Yargıtay 11. HD. 2006/14848 E. 2008/1703 K. 18.02.2008 T. (www.lexpera.com.tr) T.

³⁷⁴ AYM 148/189 sayılı kararı; RG 06.01.2017 / 29940.

yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla dört günlük bir boşluk ortaya çıkmıştır ve bu sürede markanın kullanılmamasının ulusal mevzuatta bir yaptırımı olmadığı kabul edilebilir. Bu dört gün içerisinde açılan davalar beş yıllık kullanım süresine bakılmaksızın mevzuatta yaptırımı bulunmaması sebebiyle reddedilecektir³⁷⁵. Aynı sebepten, MarkHKH döneminde açılan iptal davaları da reddedilmiş ya da verilen iptal kararları Yargıtay tarafından bozulmuştur³⁷⁶. Her ne kadar Yargıtay görüşünü bildirmeden önce doktrinde, Paris Sözleşmesi madde 5/C(1) ve TRIPS madde 19'dan yararlanarak hakim MK 1 uyarınca boşluğu doldurması gerektiğini savunanlar³⁷⁷ olmuşsa da, bu görüş yargı nezdinde kabul görmemiştir.

Bu konuda başka bir husus ise, iptal kararının verildiği tarih olan 06.01.2017'den önceki kullanmama sürelerinin yok sayılması (10.01.2022'den önce kullanmama nedeniyle iptal davalarının açılmayacağı) yönünde³⁷⁸ tartışmalar olmuşsa da; bu dönemdeki kullanımların beş yıllık süre bakımından dikkate alınmasının, geçmişe yürümeme yasağını ihlal etmediği görüşü baskın çıkmıştır³⁷⁹. Ancak dört günlük boşluğun 10.01.2017 tarihinden sonra açılacak davalarda beş yıllık kullanmama

³⁷⁵ *Paslı 14. Madde*, Anayasa Mahkemesi'nin MarkHKH m.14'ü İptal Kararı'nın Etkisi: Kullanmama Gerekçesine Dayalı Hükümsüzlük/İptal Davaları Düşecek Mi?, <http://www.ticaretkanunu.net/makale-25/> (Erişim Tarihi: 22.12.2018)

³⁷⁶ Yargıtay 11. HD. 2016/7917 E. 2018/1444 K. 27.02.2018 T. (www.lexpera.com.tr); Yargıtay 11. HD. 2016/4002 E. 2017/6171 K. 14.11.2017 T. (www.lexpera.com.tr); Yargıtay 11. HD. 2016/13863 E. 2018/4954 K. 28.06.2018 T. (www.lexpera.com.tr); Yargıtay 11. HD. 2016/1106 E. 2017/3358 K. 05.06.2017 T. (www.lexpera.com.tr).

³⁷⁷ *Paslı, 14. Madde*, parag 11. Aynı yönde *Sönmez*, “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanılmaması Neticesinde Ortaya Çıkan Sonuçlar”, İstanbul Hukuk Mecmuası, 76/1, 2018, 277–308, s. 282: Yazar, yürürlük maddesi koyulması gerekirken koyulmamış olması sebebiyle hakim boşluğu doldurması gerektiğini belirtmektedir.

³⁷⁸ *Çağlar*, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Tescilli Markanın Kullanılmamasının Hukuki Sonuçları Ve Anayasa Mahkemesinin 556 Sayılı KHK m. 14 Hükümünü İptal Eden Kararının Etkileri, s. 15; *Bahadır*, s. 242-243.

³⁷⁹ *Çolak*, s. 984; *Karaca*, s. 105. SMK'nin yürürlüğünden sonra açılan iptal davalarında verilen kabul kararlarından örnekler: İstanbul, 1. Fikrî ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 2017/710 E. 2018/377 K. 09.10.2018 T. (www.lexpera.com.tr); İstanbul, 1. Fikrî ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 2017/676 E. 2018/365 K. 03.10.2018 T. (www.lexpera.com.tr); İstanbul, 1. Fikrî ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 2017/612 E. 2018/540 K. 12.12.2018 T. (www.lexpera.com.tr); İstanbul, 1. Fikrî ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 2017/612 E. 2018/540 K. 20.12.2018 T. (www.lexpera.com.tr).

süresine eklenmesi gerektiği ve beş yıl dört gün olarak hesaplanması gerektiği belirtilmektedir³⁸⁰.

14. madde iptal kararının yayını ile SMK'nin yürürlüğe girmesi arasındaki dört günlük boşluk sebebiyle SMK'de öngörülen kullanmama def'inin de ne zamandan itibaren uygulanabileceği konusunda tartışmalar olmuştur³⁸¹. Kullanmama davalarının açılmayacağını savunun *Çağlar*, kullanma def'i konusunda da aynı şekilde kanunun yürürlüğünden itibaren 5 yıl geçmesi gerektiğini belirtmektedir³⁸².

2.1.1.7.2. Aynı Markanın Güncelleme Amacıyla Tescil Edilmesi Durumunda Beş Yıllık Süre

Markanın gençleştirilmesi³⁸³ amacıyla ya da kullanılmayan markanın kötüniyetle aynısının ya da benzerinin tescil edilmesi durumunda beş yıllık sürenin nerden başlayacağına ilişkin de tartışmalar yapılmıştır³⁸⁴.

Bu tartışmaların kaynağı EUIPO'nun verdiği iki karar ile atılmıştır. “MARS PATHFINDER” markasının sahibi “PATHFINDER” markasına itiraz etmiş, başvuru sahibi verdiği cevapta markaların benzer olmadığını, kaldı ki itiraz sahibinin aslında beş yılı doldurmuş olan aynı mal ve hizmetler için başka bir “PATHFINDER” markasının bulunduğunu dolayısıyla; itiraza dayanak başvurunun kullanım külfetinden kaçınmak için yapılmış olması sebebiyle

³⁸⁰ *Çolak*, s. 984 ve s. 999; *Karaca*, s. 105; *Güneş*, s. 476.

³⁸¹ *Merdivan*, Tescilli Marka Hakkına Dayalı Tecavüz Davasında Kullanmama Def'i, s. 488. Yazar tartışmaların önüne geçebilmek için kanundaki kullanım ve kullanım def'i maddelerine (SMK m. 9/1-2, m. 19/1, m. 25/7, m. 29/2) geçmişe etkiye ilişkin yürürlük maddesi konulmasını önermişti.

³⁸² *Çağlar*, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Tescilli Markanın Kullanılmamasının Hukuki Sonuçları Ve Anayasa Mahkemesinin 556 Sayılı KHK m. 14 Hükmünü İptal Eden Kararının Etkileri, s. 15.

³⁸³ “gençleştirme” tabiri Yargıtay tarafından seri marka başvurularında yapılan kısmi değişiklik anlamında kullanılmaktadır. Yargıtay HGK. 2013/1573 E. 2015/1055 K. 18.03.2015 T. (www.lexpera.com.tr).

³⁸⁴ Yeni başvurunun yeni bir beş yıllık periyot vereceği ancak ikinci başvurunun kötüniyetli olarak yapılmış olduğunun da iddia edilebileceğine ilişkin bkz: *Jehoram/Nispen/Huydecoper*, s. 434.

kötüniyetli olduğunu belirtmiştir³⁸⁵. EUIPO'nun İtiraz Kurulu başvuru sahibinin bu talebini kabul etmemiş ve itiraza dayanak markanın beş yılı doldurmadığından bahisle kullanım kanıtı talebini reddederek iltibas incelemesi yapmış ve itirazı kabul etmiştir. Başvuru sahibi kararı EUIPO Temyiz Kurulu'na taşımıştır ve itiraz sahibinin suni olarak kullanım süresini uzatmaya çalıştığını kullanım süresinin ilk marka tescilinden itibaren hesaplanması gerektiğini belirtmiştir. Kurul verdiği kararda³⁸⁶ tekrar niteliğinde bu tip başvuruların yapılması halinde Tüzükte bu durumu düzenleyerek ayrı bir hüküm olmadığını ancak bu durumun böyle bir davranışının kanun koyucu tarafından makul görüleceği anlamına gelmediğini belirterek bu tarz aynı marka, aynı sınıflar ve aynı koruma bölgesi için yapılan birbirini tekrar eden başvurular bakımından kullanım beş yılı dolduran ilk marka için kullanım kanıtı sunulması talebini kabul etmiştir. Benzer nitelikte bir kararda da³⁸⁷ dayanak marka başvurusunu eski markalar ile aynı olup olmadığı, mal ve hizmetlerinin aynı olup olmadığı ve ikinci başvurunun beş yıllık kullanım periyodunu uzatmak amacıyla kötüniyetli olarak yapıp yapılmadığı yönünden incelemiştir. İnceleme sonucunda markaların aynı olduğu ve aynı mallar ve hizmetler yönünden de kullanım kanıtı sunulması gerektiği şeklinde karar verilmiştir.

Yukarıda bahsi geçen iki idari kararın ardından CJEU da verdiği PELİKAN kararında³⁸⁸ da yapay olarak markanın kullanım süresinin uzatılması amacıyla yapılan tekrar niteliğindeki başvuruların kötüniyetli olacağı ve kullanılmamanın sonuçlarıyla karşı karşıya kalacağı belirtilmiş ancak; tek başına aynı ya da ayırt edilemeyecek derecede benzer şekilde marka başvurusu yapılmasını kötüniyet olarak değerlendirmemiştir. Anılan kararda belirlenen ilkeye EUIPO'nun kullanım

³⁸⁵ OHIM (EUIPO) İtiraz Bölümü (*Opposition Division*) No B 1 184 466 sayılı 03.11.2008 tarihli José Domingo López-Palacios González vs. Anja Holzapfel kararı (www.euipo.europa.eu).

³⁸⁶ OHIM (EUIPO) *Fourth Board of Appeal*, R 1785/2008-4 sayılı, 15.11.2011 tarihli, Anja Holzapfel vs. José Domingo López-Palacios González (PATHFINDER / MARS PATHFINDER) kararı (www.euipo.europa.eu).

³⁸⁷ OHIM (EUIPO) *Second Board of Appeal*, R 1260/2013-2 sayılı, 13.02.2014 tarihli, Kabelplus Ag vs. Groupe Canal+, Sa ve Canal+ France, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance (KABELPLUS / CANAL PLUS et al. Kararı) (www.euipo.europa.eu).

³⁸⁸ CJEU, T-136/11 sayılı, 13.12.2012 tarihli, Pelicantravel.com s.r.o. vs. Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG ve OHIM kararı. (www.curia.europa.eu)

kılavuzunda da yer verilmiştir³⁸⁹. İptal davaları bakımından benzer nitelikte Yargıtay'ın da verdiği kararlar bulunmaktadır³⁹⁰. *Merdivan* da, bu şekilde sırf markanın kullanım külfetinden kaçmak amaçlı yapılan başvuruların kötüniyetli sayılması gerektiği belirtilmektedir³⁹¹.

2.1.2. Markanın Kullanılmaması Durumunda Haklı Sebep

SMK madde 9, markanın *haklı bir sebep olmadan kullanılmamasından* bahsetmektedir dolayısıyla kullanılmaması haklı bir sebebe dayanan marka iptal edilmez³⁹². Haklı sebeplerin neler olabileceği SMK'de ya da EUTMR'da sayılmamıştır. TRIPS madde 18'de ise örnek kabilinden “*Marka ile korunan mal veya hizmetlere uygulanan ithalat kısıtlamaları veya hükümetçe uygulanan başka koşullar*” sayılmış; kullanıma engel olan ve marka sahibinin iradesinden bağımsız olan koşullar haklı neden olarak tanımlanmıştır³⁹³.

CJEU verdiği kararlarda³⁹⁴ haklı sebebin marka sahibi ile ilişkili olmayan durumlar olduğunu, marka sahibinin üretimde yaşadığı ticari zorlukların haklı sebep olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etmektedir³⁹⁵. Haklı sebep kavramının tartışıldığı bir başka kararda ise mahkeme, haklı sebebin marka sahibinin iradesinden bağımsız olması gerektiğini³⁹⁶ belirtmiş ancak; bu sebebin markanın kullanımını imkânsız

³⁸⁹ EUIPO Kılavuzu, Part D Cancellation Section 2, Substantive Provisions s.14.

³⁹⁰ Yargıtay 11. HD. 2015/9230 E. 2016/3765 K. 6.4.2016 T. (www.lexpera.com.tr); Yargıtay 11. HD. 2011/3193 E. 2012/19906 K. 05.12.2012 T. (www.lexpera.com.tr)

³⁹¹ *Merdivan*, Tescilli Marka Hakkına Dayalı Tecavüz Davasında Kullanmama Def'i, s. 512. Yazar tecavüz davalarında kullanmama def'i çalışmasında bu argümanı ortaya koyarak, bu durumda kullanım def'i ileri sürülebilmesi gerektiğini belirtmiştir ancak; işin mahiyeti itibarıyla diğer beş yıllık sürelerde de aynı uygulama yapılabilir kanaatindeyiz.

³⁹² *Çolak*, s. 973; *Tekinalp*, s. 483; *Yasaman/Yüksel*, s. 649.

³⁹³ *Bentley/Sherman*, s. 894.

³⁹⁴ CJEU, T-294/16 sayılı 8.06.2017 tarihli Kaane American International Tobacco Company FZE vs EUIPO kararı, parag. 43 (www.curia.europa.eu); CJEU, T-250/13 sayılı 18.03.2015 tarihli Naazneen Investments vs OHIM — Energy Brands kararı, parag. 66 (www.curia.europa.eu); CJEU, T-156/01 sayılı 09.07.2003 tarihli RTB vs OHIM - Giorgio Beverly Hills kararı parag. 41 (www.curia.europa.eu).

³⁹⁵ *Bainbridge*, s. 759; *Bentley/Sherman*, s. 895.

³⁹⁶ CJEU, C-246/05 sayılı 14.06.2007 tarihli Armin Häupl vs Lidl Stiftung & Co. KG kararı parag. 50 (www.curia.europa.eu).

hale getirmesi gerekmediği, markanın kullanımını makul olmayan bir duruma getirmesinin yeterli olduğunun altını çizmiştir.³⁹⁷ Aynı kararda³⁹⁸ haklı sebeplerin her bir somut olay bazında ayrı ayrı incelenmesi gerektiği de ifade edilmiştir. EUIPO Temyiz Kurulu verdiği bir kararda³⁹⁹ ise, iptali istenen marka sahibinin markasını kullanmasının, kendisinin rakibi olan bir başka marka sahibinin markasına tecavüz teşkil edeceği hususunu haklı sebep olarak değerlendirmiştir⁴⁰⁰. Önemle belirtmek gerekir ki; bu kararda EUIPO, tek başına kullanımın tecavüz teşkil etmesi riskini yeterli görmemiş; bu durumu, Fransız pazarında doğrudan rakip olan dava tarafları arasında görülmekte olan davalar sebebiyle haklı sebep olarak kabul etmiştir. Belirtilen kararda dava konusu markaya yöneltilen talebin de marka tecavüzü konusunda olduğunu vurgulamak gerekir zira başka bir kararda⁴⁰¹ EUIPO, kullanmama sebebiyle iptali istenen markaya, yerel mahkeme nezdinde iptal davası (*cancelation*) açılmış olmasını haklı sebep olarak kabul etmemiştir. Özetle, CJEU başka kararlarında da belirttiği gibi haklı sebep kavramı dar yorumlanmalıdır⁴⁰².

Markaya konu olan ürünlere ilişkin ulusal kanunların getirdiği kısıtlamalar⁴⁰³ da markanın kullanılmamasına ilişkin haklı sebeplerden biridir.

³⁹⁷ CJEU, C-246/05 sayılı 14.06.2007 tarihli Armin Häupl vs Lidl Stiftung & Co. KG kararı parag. 53 (www.curia.europa.eu).

³⁹⁸ CJEU, C-246/05 sayılı 14.06.2007 tarihli Armin Häupl vs Lidl Stiftung & Co. KG kararı parag. 54 (www.curia.europa.eu).

³⁹⁹ EUIPO, Fourth Board of Appeal, R 2425/2013-4 sayılı 28.01.2015 tarihli Chronopost (Société par actions simplifiée) vs. DHL Express (France) SAS (WEBSHIPPING) kararı, parag. 19 (www.euipo.europa.eu).

⁴⁰⁰ Çolak, anılan *WEBSHIPPING* kararını piyasa koşulları ifadesiyle değerlendirdiyse de; tek başına piyasa koşullarının haklı sebep olarak değerlendirilmesi marka sahibinin yaşadığı ticari zorlukları da kapsama alabileceğinden bu şekilde sınıflandırılması uygun değildir kanaatindeyiz. Zira yazarın kendisinin de belirttiği gibi haklı sebep kavramı dar yorumlanmalıdır. Çolak, s. 975.

⁴⁰¹ EUIPO, Fourth Board of Appeal, R 764/2009-4 sayılı, 09.03.2010 tarihli Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH vs. HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG (HUGO BOSS / BOSS) kararı, parag. 23-24(www.euipo.europa.eu).

⁴⁰² CJEU, C-246/05 sayılı 14.06.2007 tarihli Armin Häupl vs Lidl Stiftung & Co. KG kararı parag. 51 (www.curia.europa.eu);

⁴⁰³ CJEU, T-194/03 sayılı, 23.02.2006 tarihli Il Ponte Finanziaria SpA vs OHIM kararı, parag. 46 (www.curia.europa.eu); EUIPO, Second Board of Appeal, R 1157/2013-2 sayılı, 06.02.2014 tarihli, Onyx Pharmaceuticals, Inc. vs. Almirall S.A. kararı, parag. 21 (www.euipo.europa.eu).

Doktrinde ise haklı sebeplere örnek olarak; doğal afetler, savaş ve ekonomik kriz, gümrük mevzuatındaki değişiklikler, malın piyasaya sürülmesi için gerekli idari iznin verilmemesi gibi haller gösterilmektedir⁴⁰⁴.

Şirketin iflası ya da aciz haline düşmesi ise Yargıtay kararında⁴⁰⁵ ve EUIPO kararlarında⁴⁰⁶ haklı sebep olarak görülmemiştir; hatta belirtilen Yargıtay kararında da gerekçe olarak marka hakkının hasılat kirasına konu olmasının ya da markanın kullanma hakkının lisans verilmesinin mümkün olduğu belirtilmiştir. Başka bir kararda⁴⁰⁷ ise şirkette yangın çıkması da yine başka şirkete lisans verilerek markanın kullanılacağı ya da başka bir şirkete üretim yaptırılacağından bahisle haklı sebep olarak kabul edilmemiştir.

Fabrikanın kamulaştırılması⁴⁰⁸ ve ekonomik sıkıntı nedeni konkordato ilan edilip üretime ara verilmesi ve markanın haczedilmesi⁴⁰⁹ durumları haklı sebep olarak kabul edilmemiştir.

Bir başka kararda ise ruhsat başvurusu Sağlık Bakanlığı tarafından tamamlanmayan ilacın piyasaya sürülememesi⁴¹⁰ haklı sebep olarak kabul edilmediyse de karar incelendiğinde aslında ruhsat başvurusu yapıldıktan sonra inceleme aşamasında markanın değiştirildiği görülmektedir. Dolayısıyla kanaatimizce anılan Yargıtay kararına dayalı olarak tek başına ilacın ruhsat başvurusunun tamamlanmamasını haklı sebep olarak nitelendirilmemek doğru olmayacaktır. Zira marka sahibinin tüm özeni göstermesine rağmen idari izinlerin tamamlanmaması sebebiyle markanın kullanılmaması haklı sebep olarak kabul edilebilirken⁴¹¹; ilaç ruhsatının verilmemesi halinin haklı sebep olarak değerlendirilmemesi çelişkili olacaktır

⁴⁰⁴ Çolak, s. 974; Arkan, Ticari İşletme Hukuku, 23. Bası, s. 313; Bentley/Sherman, s. 894.

⁴⁰⁵ Yargıtay 11 HD., 2001/844 E. 2001/3429 K. 9.4.2001 T.(www.lexpera.com.tr); Yasaman/Yüksel, s. 657; Çolak, s. 974.

⁴⁰⁶ EUIPO, Opposition No B 610 990 sayılı, 21.12.2005 tarihli Maria Miranda Ferraro vs. Levi Strauss & Co kararı. s. 4 (www.euipo.europa.eu).

⁴⁰⁷ Yargıtay 11. HD., 2009/5669 E. 2010/12171 K. 29.11.2010 T. (www.lexpera.com.tr); Çolak, s. 974.

⁴⁰⁸ Yargıtay 11 HD. 2002/1719 E. 2002/2064 K. 08.03.2002 T.(Karar özeti için bkz: Çolak, s. 974)

⁴⁰⁹ Yargıtay 11 HD. 2007/10093 E. 2008/13302 K. 24.11.2008 T.(www.lexpera.com.tr); Çolak, s. 974.

⁴¹⁰ Yargıtay 11. HD. 2009/3572 E. 2001/2186 K. 03.03.2001 T. (Karar için bkz: Çolak, s. 974)

⁴¹¹ Çolak, s. 974; Arkan, Ticari İşletme Hukuku, 23. Bası, s. 313.

kanaatindeyiz. Bu kanaati destekler şekilde de EUIPO da verdiği bir kararda⁴¹² somut olay bakımından haklı sebebin olduğuna ilişkin yeterli delil sunulmadığından markanın iptaline karar vermişse de bu kararda açıkça; ilaç markaları bakımından yetki prosedürü ya da klinik deneylerin devam etmesi hallerinin, marka sahibinin fiillerinden kaynaklanmayan bürokratik engeller olduğunu ve bunların markanın kullanılmaması için haklı sebep teşkil edebileceğini belirtmektedir.

Marka sahibinin ticari sıkıntılar yaşaması⁴¹³, markanın devredilmiş olması⁴¹⁴, iptali istenen markaya ilişkin ürünün ürün geliştiricisi olan yöneticinin ani ve beklenmedik ölümü⁴¹⁵, marka sahibinin markaya ilişkin sistem ile ilgili programlama sıkıntıları yaşaması⁴¹⁶, marka sahibinin projesinin halen geliştirilme aşamasında olması⁴¹⁷ halleri de kullanmama için haklı sebep teşkil etmeyecektir. Piyasadaki olumsuz kur değişimleri ya da yüksek marka farkındalığının tartışıldığı kararda⁴¹⁸ ise bu tarz durumların marka sahipleri için engel teşkil edebileceği ancak; bunların aynı zamanda yeni bir pazara girmek isteyen tüm şirketlerin karşılaşılabileceği ortak sorunlar olduğu dolayısıyla haklı sebep olarak değerlendirilemeyecekleri şeklinde hüküm kurulmuştur.

Pazar kısıtlarıyla ilgili ilginç bir karar ise 12. sınıfta Formula 1 araçları için tescil edilen karşılıklı iki boğa görselinden ibaret olan markaya ilişkindir⁴¹⁹. Marka sahibi,

⁴¹² EUIPO, Fifth Board of Appeal, R 2837/2014-5 sayılı, 29.02.2016 tarihli, Viridis Pharmaceutical Limited vs. Hecht-Pharma GmbH (BOSWELAN) kararı, parag. 37 (www.euipo.europa.eu).

⁴¹³ CJEU, T-156/01 sayılı, 09.07.2003 tarihli Laboratorios RTB v OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), kararı, parag. 41(www.curia.europa.eu); CJEU, T-250/13 sayılı, 18.03.2015 tarihli, Naazneen Investments Ltd vs. OHIM (SMARTWATER) kararı, parag. 66 (www.curia.europa.eu).

⁴¹⁴ EUIPO, Cancellation Division, 13 105 C sayılı, 24/04/2017 tarihli Giorgio Armani S.P.A., vs. Cotty Chick's Company, SL kararı, s. 3 parag. 8(www.euipo.europa.eu).

⁴¹⁵ EUIPO, Opposition Division, B 2 614 603 sayılı, 16.03.2017 tarihli Carolus C BVBA vs. Fashion Foods Limited kararı, s. 2-3(www.euipo.europa.eu).

⁴¹⁶ EUIPO, Cancellation Division, 11 630 C sayılı, 08.12.2016 tarihli, American Franchise Marketing Limited vs. Kim Danielsen kararı, s. 3 parag. 5(www.euipo.europa.eu).

⁴¹⁷ EUIPO, Opposition Division, B 2 050 410 sayılı, 28/11/2013 tarihli, World Watch Technologies, S.A., vs. Graebel Movers International Inc kararı, s. 3(www.euipo.europa.eu).

⁴¹⁸ EUIPO, Fourth Board of Appeal, R 1030/2009-4 sayılı, 11.01.2011 tarihli, Marathon Equipment Co.vs. Metron Technology, Inc (Marathon) kararı parag. 36(www.euipo.europa.eu).

⁴¹⁹ EUIPO, First Board of Appeal, R 1263/2012-1 sayılı, 14.11.2013 tarihli, Red Bull GmbH vs. Automobili Lamborghini S.p.A (Representation of two bulls (figurative mark)) kararı (www.euipo.europa.eu).

Formula 1 Teknik Regülasyonuna göre, Formula 1 yarış araçlarının son tüketiciye satışına imkan tanınmadığını dolayısıyla markasının kullanmamasının haklı bir sebebi olduğunu öne sürmüştür. Temyiz kurulu ise ürünün müzelere ya da yarış araçlarında kullanılmamak üzere ikinci el satıcılara satılabileceğinden bahisle markanın kullanmaması için haklı sebebin olmadığını belirterek markayı iptal etmiştir⁴²⁰.

Markanın kullanılması konusunda değinilmesi gereken bir diğer husus ise Türkçe'ye düz paketleme ya da standart paketleme olarak tercüme edilen "*plain packaging*"tir. Dünyanın pek çok ülkesinde gündeme gelen düz paketleme ilk olarak Avustralya'ya yasalaşmıştır⁴²¹. Ardından Fransa⁴²², Birleşik Krallık⁴²³, Yeni Zelanda⁴²⁴, Norveç⁴²⁵ ve İrlanda⁴²⁶ da düz paketlemeye geçmiştir. Türkiye ise, bu tezin hazırlandığı süreçte yayınlanan Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un⁴²⁷ 24. Maddesi ile birlikte 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü

⁴²⁰ Karara konu markanın tescilli olduğu mallar arasında motosikletler de bulunmaktadır ancak bu ürün bakımından inceleme kullanım delili üzerinden yapıldığından bu başlık altında incelenmemiştir.

⁴²¹ Tobacco Plain Packaging Act 2011, <https://www.legislation.gov.au/Details/C2011A00148> (Erişim Tarihi: 09.12.2018).

⁴²² Decree No. 2016-334 of March 21, 2016 Concerning Neutral [Standardized] Packaging of Certain Tobacco Products, <https://www.tobaccocontrolaws.org/files/live/France/France%20-%20Decree%20No.%202016-334%20on%20Std.%20Pkg..pdf> (Erişim Tarihi: 09.12.2018).

⁴²³ Standardised Packaging of Tobacco Products Regulations 2015 (S.I. 2015 No. 829), <https://www.tobaccocontrolaws.org/files/live/England/England%20-%20Std.%20Packaging%20Regs%202015%20-%20national.pdf> (Erişim Tarihi: 09.12.2018).

⁴²⁴ Smoke-free Environments Regulations 2017 (LI 2017/123), <https://www.tobaccocontrolaws.org/files/live/New%20Zealand/New%20Zealand%20-%20SF%200Regs%202017%20-%20national.pdf> (Erişim Tarihi: 09.12.2018).

⁴²⁵ Act No. 5 of 10 February 2017 amending the Tobacco Control Act (implementing Directive 2014/40/EU and standardized packaging) <https://www.tobaccocontrolaws.org/files/live/Norway/Norway%20-%20Law%20Amd%27ing%200TC%20Act%20%282017%29.pdf> (Erişim Tarihi: 09.12.2018).

⁴²⁶ Public Health (Standardised Packaging of Tobacco) Act 2015, <https://www.tobaccocontrolaws.org/files/live/Ireland/Ireland%20-%20Stand.%20Packaging%20Act%202015%20-%20national.pdf> (Erişim Tarihi: 09.12.2018).

⁴²⁷ RG 05.12.2018/ 30616.

Hakkında Kanun'un⁴²⁸ 4. Maddesine yaptığı ekleme ile düz paketlemeyi yasalaştırmıştır⁴²⁹.

Düz paketleme kavramı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) *Framework Convention on Tobacco Control*⁴³⁰ (FCTC) 27.02.2005 tarihinde yürürlüğe giren anlaşmasının özellikle 11. ve 13. maddeleri ile gündeme gelmiştir. FCTC, bu güne kadar 181 ülke tarafından kabul edilmiştir⁴³¹.

Tüm dünyada fikri mülkiyet üzerine çalışanlar arasında bu düzenlemenin Paris Sözleşmesi'ne özellikle TRIPS'e aykırı olduğundan bahsedilmiş⁴³²; ancak gerek WTO nezdinde gerekse yerel mahkemeler nezdinde verilen kararlar ile düz paketleme sınırlamasının kullanım hakkı kısıtlaması olmadığı yalnızca kullanımın kontrol edildiği sonucuna varılmıştır⁴³³. Düzenlemenin temel haklardan mülkiyet hakkını, serbest ticaret ilkesini ve marka kullanım hakkını kısıtladığına yönelik yerel mahkemeler nezdinde de açılan davaların nerdeyse tamamı reddedilmiştir⁴³⁴. Bu durumda tek tip paketleme sebebiyle ayırt edici karakteri kullanılmayan markanın kullanılmaması sebebiyle iptali söz konusu olduğunda kullanılmamanın haklı sebebe dayandığını savunması akla gelecekse de; kısıtlamanın yalnızca paket

⁴²⁸ RG 26.11.1996 / 22829.

⁴²⁹ "Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri; markanın yazım şekli, yazı karakteri ve boyutu, paket üzerindeki konumu, paketlerin rengi, diğer yazı, ibare ve şekiller dâhil olmak üzere aynı şekilde tasarlanmış düz ve standart paket biçiminde piyasaya arz edilir. Marka, paketin sadece bir yüzeyine ve bu yüzeyin yüzde beşini aşmayacak şekilde yazılır. Paketlerin üzerine markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri konulamaz. Bu kurallar birden fazla paketi bir arada bulunduran tütün ürünleri kutuları için de geçerlidir." Geçici madde 5'e göre 05.07.2019 tarihine kadar paketler yönetmelik ile uyumlu hale getirilecektir. Düzenleme ile ilgili detaylı bilgi ve dünyadaki durum için bkz: Ayaz, Yalın/Tek Tip/Standartlaştırılmış Tütün Ürünleri Ambalajı, Legal Hukuk Dergisi, Cilt 17, Sayı 193, Ocak 2019, s. 399-407. Yazar, düzenleme ile ilgili dünya çapında pek çok ülkedeki davaları incelemiş; hemen hepsinde düzenlemenin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğine ilişkin kararlar verildiğini tespit etmiştir.

⁴³⁰ <https://www.who.int/fctc/protocol/en/> (Erişim Tarihi: 09.12.2018).

⁴³¹ <https://www.who.int/fctc/cop/en/> (Erişim Tarihi: 09.12.2018).

⁴³² Ayrıntılı inceleme için bkz: İzgi, Düz Paketleme (*Plain Packaging*) Uygulamasının Fikri, Mülkiyet Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, FMR Yıl: 2015, Sayı: 2, s. 25 vd.

⁴³³ Çolak, s. 976.

⁴³⁴ WTO nezdinde açılan ve reddedilen davalardan, Honduras tarafından açılan WT/DS435/R numaralı dava için bkz: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds435_e.htm (Erişim Tarihi: 01.05.2019). Dominik Cumhuriyeti tarafından açılan WT/DS441/R numaralı dava için bkz: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds441_e.htm (Erişim Tarihi: 01.05.2019); Küba tarafından açılan WT/DS458/R numaralı dava için bkz: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds458_e.htm (Erişim Tarihi: 01.05.2019).

üzerinde olduğu düşünülürken ürün üzerinde ya da faturalardaki kullanımın dikkate alınması gerektiği kanaatindeyiz.

2.1.3. Kullanılma Sayılmayan Haller

Markanın tescil edildiği şekilde kullanılması başlığında da belirtildiği gibi markasal olmayan kullanımlar, yalnızca ticaret unvanı ya da işletme adındaki kullanımlar SMK madde 9 anlamında kullanım sayılmaz; buna karşılık markanın ticaret unvanı olmasına rağmen ayrı bir yerde vurgulanarak kullanılması ciddi ve pazar payı yaratacak ölçüde ise kullanım sayılacaktır⁴³⁵.

Öte yandan kullanılmayan bir markanın devredilmesinin⁴³⁶, ya da yenilenmesinin⁴³⁷ de kullanım sayılmayacağı kabul edilmektedir. Marka sahibine, markanın izinsiz kullanımı sebebiyle tecavüz ve haksız rekabet davası açılmış olması da kullanım varlığını ispatlamaya yeterli değildir⁴³⁸.

Yine yukarıda da değinildiği gibi pazar payı oluşturacak şekilde kullanım olmaksızın markanın yalnızca lisans sözleşmesine konu edilmesi de kullanım sayılmayacaktır⁴³⁹. Benzer şekilde markanın yalnızca alan adı olarak kullanımı da başka delillerle desteklenmez ise kullanım sayılmaz⁴⁴⁰.

Malın üretilmesi veya hizmetin sunulması söz konusu olmadan salt markanın reklam ve tanıtımının yapılması durumunda ise üretilmeyen malın veya

⁴³⁵ Çolak, s. 977; Bentley/Sherman, s. 886.

⁴³⁶ Yargıtay 11. HD. 2008/445 E. 2009/10534 K. 13.10.2009 T. (www.lexpera.com.tr)

⁴³⁷ Çolak, s. 977; Bozgeyik, s. 464 Yasaman/Yüksel, s. 648; Bahadır, Markaların İdari İptal Prosedürü, s. 92.

⁴³⁸ Yargıtay 11. HD. 2007/4588 E. 2008/13024 K. 18.11.2008 T. (www.lexpera.com.tr)

⁴³⁹ Yargıtay 11. HD. 2007/3234 E. 2008/5432 K. 22.4.2008 T. (www.lexpera.com.tr) (Bahsi geçen kararda soyut lisans sözleşmesinin dikkate alınmamasının bir sebebi de lisansın yurtdışındaki bir şirkete verilmesidir.); Yargıtay 11. HD. 2008/8174 E. 2009/12902 K. 14.12.2009 T. (www.lexpera.com.tr)

⁴⁴⁰ Bozgeyik, s. 464; Jehoram/Nispen/Huydecoper, s. 263; Sitenin işletilmesi halinde kullanım sayılabileceğine ilişkin bkz: Özarmağan, s. 33.

sunulmayan hizmetin pazar payı yaratması mümkün olmayacağından kullanım olarak kabul edilmemektedir⁴⁴¹.

2.1.4. Kullanmama Halinin Def'i olarak İleri Sürülebilmesi

Kullanmama halinin def'i olarak ileri sürülebilmesi SMK ile birlikte hukukumuzda girmiştir. SMK 19/2'ye göre yayınına itiraz edilen marka sahibi, itiraz sahibinin dayanak markası itiraz konusu markanın başvuru tarihi itibarıyla tescil tarihinden itibaren beş yılı doldurmuşsa kullanım kanıtı talep edebilir. Aynı şekilde SMK m. 25/7'ye göre hükümsüzlük davasının davalısı ve SMK m. 29/2'ye göre tecavüz davasının davalısı da kullanım def'i ileri sürebilir. Beş yılın belirlenmesinde dava tarihi esas alınacaktır⁴⁴².

SMK öncesi dönemde davacıya ait markanın kullanım süresinin dolmuş olması durumunda davalının ayrı bir dava açarak markanın kullanılmaması sebebiyle iptalini talep etmesi mümkündür.

Türk Hukukuna göre markanın kullanılmaması sonuçlarını talep halinde ya da açıklandığı şekilde def'i olarak ileri sürülme söz konusu olduğunda doğuruyorken; bazı ülke hukuklarına göre (örn. Almanya) tescilli markasının beş yıl boyunca kullanmayan marka sahibi bir takım dava ve talepleri ileri sürememektedir⁴⁴³. Ülkemiz hukukunda ise, kullanılmayan marka iptal edilmedikçe koruma devam eder⁴⁴⁴.

⁴⁴¹ Çolak, s. 978; Öztürk, Markanın Kullanılması Yükümlülüğü ve Kullanılmamasından Doğan Hükümsüzlük, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl: 2009, Cilt: 5 Sayı: 20, s. 787; Özkök, s. 101.

⁴⁴² Çolak, s. 986. Kullanmama def'inin derhal uygulanıp uygulanamayacağına ilişkin tartışma yapılmış; usul hükmü olduğu gerekçesiyle derhal uygulanabileceği belirtilmiştir. Sönmez, s. 287.

⁴⁴³ Çağlar s. 97-98.

⁴⁴⁴ Yargıtay 11 HD. 2001/6361 E. 2001/9286 K. 26.11.2001 T. (www.lexpera.com.tr)

2.1.5. Markanın Kullanılması/Kullanılmaması Konusunda İspat

2.1.5.1. İspat Yüğü

MK m. 6 ve HMK m. 190, özel bir düzenleme bulunmadıkça iddia edilen vakianın iddia sahibi tarafından ispatlanması gerektiğini düzenler. Ne var ki; kullanmama talepli davalarda ya da markanın idari iptali söz konusu olduğunda davacının ya da talepte bulunanın markanın kullanılmadığını ispat etmesi oldukça güçtür⁴⁴⁵. MarKHK döneminde ispat yükü bakımından özel bir düzenleme bulunmadığından genel ispat kurallarının işleyeceğini savunanlar⁴⁴⁶ olduğu gibi ispat yükünün ters çevrildiğini savunanlar⁴⁴⁷ da olmuştur. AB uygulamasında ise bu durumda markanın kullanıldığını ispat etme yükünün marka sahibinde olduğu açıkça düzenlenmiştir⁴⁴⁸.

MarKHK döneminde verilen Yargıtay kararlarında⁴⁴⁹ ise olumsuz bir durumun ispatının güç olması sebebiyle lehine menfaat elde eden taraf davacı olmasına karşın ispat yükünün davalıda olduğu belirtilmiştir.

SMK ise gerek anılan kararlar, gerekse diğer ülkelerdeki mevzuata⁴⁵⁰ uygun olarak m. 19 ve m. 25'te markanın kullanıldığının marka sahibi tarafından ispat edileceği düzenlenmiştir.

⁴⁴⁵ Çolak, s. 986.

⁴⁴⁶ Tekinalp, s. 483; Dirikkan, Tescilli Markayı Kullanma Külfeti s. 269. İspat yükü değiştirilmediği halde ölçüsünün azaltıldığını ya da esnek davranılması gerektiğini savunanlar için bkz: Karahan, s. 129; Kaya, s. 328; Karan/Kılıç, s. 384.

⁴⁴⁷ Çolak, s. 986; Yasaman, s. 655; Alhas/Dernekoğlu, s. 34; Uluslararası anlaşmaların da etkisiyle yer değiştirdiğine ilişkin bkz: Paslı, s. 545.

⁴⁴⁸ EUIPO Kılavuzu Part D, Section 1, s. 16; EUTMDR m. 19/1; Bentley/Sherman s. 883.

⁴⁴⁹ Yargıtay 11. HD. 2010/5602 E. 2011/14744 K. 01.11.2011 T.(www.lexpera.com.tr); Yargıtay 11. HD. 2009/14249 E. 2011/6841 K. 06.06.2011 T. (www.lexpera.com.tr); Yargıtay 11. HD. 2014/14906 E. 2015/716 K. 21.1.2015 T. (www.lexpera.com.tr).

⁴⁵⁰ Bainbridge. s. 758; CJEU C-259/02 sayılı, 27.10.2004 tarihli, La Mer Technology Inc. vs. Laboratoires Goemar SA. kararı, parag. 22 (www.curia.europa.eu); Cornish/LLewelyn /Applin s. s. 747 Yazar burada kullanım konusunda Birleşik Krallık ve AB sistemlerinin paralel olduğunu, Kanada ve ABD'deki gibi markanın devamlılığı için her koşulda bir kullanım kanıtı sunulmasının geçmişte Avrupa'da da tartışıldığını ancak; endüstrinin karşı duruşu sebebiyle kabul görmediğini belirtmektedir.

İspat yükünün davalıda olması sebebiyle davalıya ulaşılmaksızın davanın yürütüldüğü durumlarda (Örneğin Tebligat Kanunu 21.⁴⁵¹ veya 35.⁴⁵² Maddelere göre tebligat yapılması ya da ilanenin⁴⁵³ tebligat yapılması) nasıl karar verileceği de bir başka sorundur. Çolak'a⁴⁵⁴ göre bu durumda doğrudan davacının beyanı doğrultusunda markanın iptaline karar verilmemeli; ilgili sektördeki meslek örgütlerinden, ticaret odalarından sorgulama yapılmalı, sektör bilirkişilerinde rapor düzenlenmelidir.

2.1.5.2. İspat Araçları

Türk Patent ve Marka Kurumu, SMK'nin yürürlüğünden sonra yayınladığı Kullanım İspatı Kılavuzu'nda⁴⁵⁵, örnek kabilinden kullanım delillerinin neler olabileceğini belirtmiştir. Kılavuzda “*Faturalar, katalog, fiyat listesi ve ürün kodları, ürün, ambalaj ve tabela örnekleri (mal veya hizmetin sunumuna ilişkin a4 boyutunda taranmış ambalaj ve tabela görselleri), reklam, tanıtım, promosyon, pazar araştırması, kamuoyu araştırması, reklam görselleri ve videoları, bunlara ilişkin faturalar, tanıtım ve promosyon ürünleri görselleri veya videoları ve bunlara ilişkin faturalar, fuar katılımına ilişkin deliller, pazar araştırması, kamuoyu araştırması, ticari faaliyete ilişkin bilgiler beyanlar ve diğer*” şeklinde başlıklandırma yapılmış ve diğer başlığı altında da bu kategorilere girmeyen

⁴⁵¹ 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 21. Maddesi: “Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza mukabilinde teslim eder ve teslim edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.”

⁴⁵² 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 35/2. Maddesi: “Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmedeği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır.”

⁴⁵³ 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28/1. Maddesi: “Adresi meçhul olanlara tebligat ilanenin yapılır.”

⁴⁵⁴ Çolak, s. 989.

⁴⁵⁵ Türk Patent ve Marka Kurumu, Kullanım İspatı Kılavuzu, 2017, s. 9 vd. (<https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/B4609CED-66A9-4096-A33A-DA99A1A0DE04.pdf>) (Erişim Tarihi: 29.12.2018).

delilerin de sunulabileceği belirtilmiştir. Bu kılavuz her ne kadar SMK madde 19 kapsamındaki kullanım ispatı talepleri bakımından hazırlanmışsa da, markanın TÜRK PATENT ya da mahkemeler tarafından iptali veya mahkemeler nezdinde hükümsüzlük, tecavüz davalarında def'i olarak kullanım ispatı ileri sürülmesi halinde başvurulabilir bir kaynaktır. Zira markanın kullanımının araştırılmasında delil serbestisi olduğu kabul edilmektedir⁴⁵⁶.

Davalı (marka sahibi) tarafından sunulan delillerin ciddi ve pazar payı yaratacak nitelikte olup olmadığı incelenerek genellikle de ticari defter ve faturalar üzerinde inceleme yapılarak karara varılmaktadır⁴⁵⁷.

Yargıtay, ne zaman çekildiğinin belli olmadığı ürün fotoğraflarını kullanımı ispata yarar delil kabul etmediği gibi aynı kararda; ibraz edilen faturaların içerisinde, dava konusu markanın da yer almadığını da belirterek markanın iptaline karar vermiştir⁴⁵⁸. Başka bir kararda iki adet faturanın pazar payı yaratacak nitelikte ciddi kullanım sayılmadığı belirtilmiştir⁴⁵⁹. Yargıtay, fatura fotokopilerinin sunulması durumunda da bu faturaların gerçeğe uygunluğunun; koçanların sunulması ve muhasebeci tarafından defterler üzerinde inceleme yapılması suretiyle araştırılması gerektiğini belirtmektedir⁴⁶⁰.

Yargıtay davacının dilekçesindeki davalının markasının kullanıldığı yönündeki beyanını da kullanım olarak kabul etmiştir⁴⁶¹.

CJEU, paketler, etiketler, fiyat listeleri, kataloglar, faturalar, fotoğraflar, gazete reklamları, yazılı beyanların kullanım delili olarak sunulabileceğini ancak bu delillerin sınırlı sayıda olmadığını belirtmiştir⁴⁶². Başka bir kararda ise, kullanımın

⁴⁵⁶ Çolak, s. 987.

⁴⁵⁷ Çolak, s. 988; Sekmen, s. 272.

⁴⁵⁸ Yargıtay 11. HD. 2013/12512 E. 2014/1977 K. 05.02.2014 T. (www.lexpera.com.tr)

⁴⁵⁹ Yargıtay 11. HD. 2014/2295 E. 2014/8122 K. 30.04.2014 T. (www.lexpera.com.tr)

⁴⁶⁰ Yargıtay 11. HD. 2014/17323 E. 2015/2319 K. 20.02.2015 T. (www.lexpera.com.tr)

⁴⁶¹ Yargıtay 11. HD. 2009/14249 E. 2011/6841 K. 06.06.2011 T. (www.lexpera.com.tr)

⁴⁶² CJEU, T-92/09 sayılı, 05.10.2010 tarihli, Strategi Group Ltd vs. OHIM (EUIPO) - Reed Business Information (RBI) kararı, parag. 42- 43 (www.curia.europa.eu).

ihtimaller ve varsayımlar üzerine değil; efektif ve yeterli kullanıma ilişkin pazardaki somut ve objektif delillerle ispatlanabileceği belirtilmektedir⁴⁶³.

İspata yarar deliller üzerinde tarih bulunması gerekli ise de, tarihsiz katalog ve broşürlerin de doğrudan delil vasfının ortadan kalkmayacağı; marka sahibinden bu delillerin nerede bastırıldığına ilişkin beyan alınarak basımı yapan firmadan tarihin sorulması suretiyle de araştırma yapılması gerektiği Yargıtay tarafından belirtilmektedir⁴⁶⁴. Sonradan oluşturulma imkânı bulunmayan deftere kayıtlı faturalar, vergi kayıtları, TV reklamları ve fuar katılım belgeleri de daha fazla dikkate alınabilir⁴⁶⁵. Faturaların sunulması halinde, fatura üzerinde markanın yer alması gerekli ise de⁴⁶⁶ markanın fatura üzerinde yer almadığı bir örnekte Yargıtay, markanın yalnızca tek bir emtia için tescilli olduğunu dikkate alarak markanın kullanıldığına kanaat getirmiştir⁴⁶⁷.

İspat ile belirtilmesi gereken bir diğer husus ise her bir mal ve hizmet bakımından kullanımın tek tek ispat edilmesi gerektiği, benzer bir mal veya hizmette ispatın yeterli olmadığıdır⁴⁶⁸.

2.1.6. Tanınmış Markaların Kullanmama Sebebiyle İptal Bakımından İncelenmesi

Tanınmış markaların koruma kapsamı geniş olabileceğinden, kullanmama nedeniyle iptal yaptırımı konusunda da ayrıca tartışmalıdır. Yargıtay, tanınmış markaların da iptal yaptırımı bakımından farklı şekilde değerlendirilmeyeceğini

⁴⁶³ CJEU, T-325/06 sayılı, 10.09.2008 tarihli, Boston Scientific Ltd vs. OHIM (EUIPO) - Terumo Kabushiki Kaisha kararı, parag. 34 (www.curia.europa.eu); CJEU, T-356/02 sayılı, 06.10.2004 tarihli, Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG vs. OHIM (EUIPO) - Krafft, SA kararı, parag. 28 (www.curia.europa.eu).

⁴⁶⁴ Yargıtay 11. HD. 2009/14768 E. 2010/148 K. 11.1.2010 T. (www.lexpera.com.tr).

⁴⁶⁵ Çolak, s. 990.

⁴⁶⁶ Çolak, s. 992; Özkök, s. 100.

⁴⁶⁷ Yargıtay 11. HD. 2010/13133 E. 2012/3659 K. 12.03.2012 T. (www.lexpera.com.tr).

⁴⁶⁸ Yargıtay 11. HD. 2013/384 E. 2013/1893 K. 05.02.2013 T. (www.lexpera.com.tr).

belirtmektedir⁴⁶⁹. Doktrinde genel kabul bu yönde⁴⁷⁰ olmasına rağmen tanınmış markalara iptaline cevaz verilmemesi yönünde görüş⁴⁷¹ de bulunmaktadır ki; görüşün dayanaklarından biri de MarKHK'nin iptal edilen 7(1)⁴⁷² maddesidir. Buna göre tanınmış markayı bir başka marka sahibinin iptal ettirmesinde menfaati yoktur; zira markayı iptal ettirip kendi adına tescil ettirmek isteyen üçüncü kişinin talebi, başvuru aşamasında MarKHK 7(1) maddesine göre re'sen reddedilecektir ve yine bu görüşe göre MarKHK 8/4 maddesindeki koruma, kullanmama sebebiyle iptal davalarını da kapsar şekilde yorumlanmalıdır⁴⁷³. Kanaatimizce 7(1) maddesinin AYM tarafından iptal edilmesi ve SMK'de, iptal edilen 7(1) maddesinin kapsama aldığı Türkiye'de tescilsiz tanınmış markaların, nispi ret sebepleri içerisinde sayılmış olması nedeniyle bu görüşün kabulü mümkün değildir.

2.1.7. Kullanmama Sebebiyle Kısmi İptal

Kullanmanın belirli bir mal ve hizmet için gerçekleşmesi yalnızca bu mal ve hizmet bakımından koruma sağlarken, marka kullanılmayan mal ve hizmetler için reddedilecek; aynı alt sınıfta kullanım olması dahi tek tek inceleme yapılması gerekliliğini ortadan kaldırmayacaktır⁴⁷⁴. Yargıtay tarafından da tek tek inceleme yapılmış, bu sebeple örneğin üçüncü sınıfın tamamı bakımından verilen iptal kararı bozulmuş⁴⁷⁵; ve hatta her üçü de alt sınıfta olan bisküvi, gofret ve krakerin tek tek

⁴⁶⁹ Yargıtay HGK. 2010/11-695 E. 2011/47 K. 09.02.2011 T. (www.lexpera.com.tr); Yargıtay 11. HD. 2008/8156 E. 2010/3600 K. 01.04.2010 T. (www.lexpera.com.tr); Yargıtay 11. HD. 2012/16337 E. 2013/15406 K. 11.09.2013 T. (www.lexpera.com.tr).

⁴⁷⁰ *Yasaman*, Tanınmış Markalar, s. 707; *Çolak*, s. 993; *Kaya*, s. 203; Sert, s. 63-64, *Bilgili*; s. 42.

⁴⁷¹ *Adıgüzel*, Tescil Edilmiş Tanınmış Markanın Kullanmama Nedeniyle Kısmen Hükümsüzlüğü Sorunu (Bir Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararının Değerlendirilmesi), Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 15, Özel Sayı 2013, s. 1031.

⁴⁷² AYM 33/50 sayılı kararı ile (RG 02.06.2015 / 29374) 556 sayılı MarKHK'nin 7(1) maddesi iptal edilmiştir. SMK metninde bu madde (*Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.*) nispi ret sebepleri arasına alınmıştır.

⁴⁷³ *Adıgüzel*, s. 1042.

⁴⁷⁴ *Kaya*, s. 199; *Dirikkan*, Tescilli Markayı Kullanma Külfeti, s. 242; *Bahadır*, s. 194; *Çolak*, s. 961-962; *Çağlar*, s. 94.

⁴⁷⁵ Yargıtay 11. HD. 2012/772 E. 2013/961 K. 17.01.2013 T. (www.lexpera.com.tr).

kullanımının incelenmesi istenmiştir⁴⁷⁶. Bu hususta kanaatimizce incelenmesi gereken bir husus ise; malların tek tek sayılması durumunda ayrı ayrı inceleme yapılırken tescil kapsamında daha geniş bir ibare kullanıldığında ne yapılacağıdır. Örnek vermek gerekirse Yargıtay verdiği bir kararda⁴⁷⁷ “kadın için gelinlik, manto anorak, tuvalet, tayyör, trençkot, pelerin ve tunik” emtiası bakımından hükümsüzlük (kullanılmama nedeniyle iptal) kararı vermiş; tescil belgesindeki diğer emtialardan “kadın giyim eşyası” bakımından iptal talebini reddetmiştir. Anılan karara ilişkin 138085 tescil numaralı markanın kaydına bakıldığında, emtiaların tek tek ve detaylı şekilde sayılması sebebiyle böyle bir ayırım yapıldığı gözlemlenmiştir. Anılan davaya konu olan markanın emtia listesinin TÜRKPATENT’in şimdiki sınıflandırmasına uygun olarak yapılmış olması ihtimalinde; iptaline karar verilen ve iptaline karar verilmeyen tüm malların “Koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış iç-dış giysiler” başlığında toplanmış olacağı düşünüldüğünde nasıl bir karar verileceği kanaatimizce tartışmaya açıktır. Buradan hareketle emtia listesinin lafzını değiştirebilecek bir karar verilip verilmeyeceği düşünülmelidir ve fakat ne yazık ki yapılan karar araştırmalarına rağmen böyle bir örnek bulunamamıştır.

2.2. Markanın Jenerik (Yaygın Ad) Haline Gelmesi

SMK madde 26/1-b, marka sahibinin kendi fiilleri doğrultusunda marka adının, tescilli olduğu mal ve hizmetler bakımından yaygın kullanılan bir ad haline gelmesi (jenerik ad) durumunda üçüncü kişilerin iptal talebinde bulunabileceğini düzenlemiştir. Madde metninden anlaşılacağı üzere bu iptal sebebinin gerçekleşmesi için iki koşulun bir arada bulunması gerekmektedir. EUTMR 58/1(b) maddesinde de aynı düzenleme mevcuttur⁴⁷⁸.

⁴⁷⁶ Yargıtay 11. HD. 2012/10228 E. 2013/8675 K. 30.04.2013 T. (www.lexpera.com.tr).

⁴⁷⁷ Yargıtay 11. HD. 2013/2007 E. 2013/18927 K. 28.10.2013 T. (Karar özeti için bkz. Çolak s. 996).

⁴⁷⁸ Bentley/Sherman s. 899. Yazar, “common name” kavramını kullanılmakta ve yalnızca isim markaları bakımından mümkün olduğunu belirtmektedir.

2.2.1. Markanın Tescilli Olduğu Mal ve Hizmetler Bakımından Yaygın Ad Haline Gelmesi

Markanın, yaygın ad haline gelmesi, toplum genelinde o ibarenin ayırt ediciliğini yitirmesi, adeta ürün adı olarak algılanması anlamına gelmektedir⁴⁷⁹.

Jenerik ad olma durumunda, kullanım yoluyla ayırt edici hale gelme sürecinin tam tersi bir süreç işlemekte ve zaman içerisinde marka, kaynak gösterme fonksiyonunu yitirmekte ve işletmeden bağımsızlaşmaktadır. *Çolak*'ın deyimiyile işletmenin özel mülk alanından çıkararak toplumsal alana girmektedir⁴⁸⁰.

Markanın algısının değiştiği toplum kesimine bakılırken yalnızca ürünün tüketici kitlesine değil; ilgili pazarın özelliklerine, pazardaki satıcıların algısına da bakılmalıdır⁴⁸¹.

Marka adının tek başına bir mal veya hizmet için kullanılmasının yanı sıra ibarenin bir işletmeye işaret ettiği tüketici tarafından biliniyorsa, bu da kaynak gösterme fonksiyonunun yitirilmediği anlamına gelmektedir⁴⁸².

2.2.2. Marka Sahibinin Fiilleri

Markanın yaygın ad haline gelmesi için ikinci koşul bu durumun, marka sahibinin fiilleri veya gerekli önlemleri almaması sonucu olarak gerçekleşmesidir.

⁴⁷⁹ *Çolak*, s. 1000; *Kaya*, s. 329; *Cornish /LLewelyn / Applin* s. 751.

⁴⁸⁰ *Çolak*, s. 1000. Kamu malı olduğuna atıfla "serbest işaret kavramı kullanılmaktadır. Bkz: *Şanal*, s. 180.

⁴⁸¹ CJEU, C-409/12 sayılı, 06.03.2014 tarihli, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH vs. Pfahnl Backmittel GmbH kararı, parag. 28 (www.curia.europa.eu). İşaretin ticaret alanında yaygın ad olması gerekmektedir. Bkz: *Bentley/Sherman* s. 899.

⁴⁸² *Cornish /LLewelyn / Applin* s. 751.

Marka sahibinin fillerinden kasıt, kendisinin de ürün veya hizmet adı olarak kendi markasını reklamlarında, etiketlerinde ya da başkaca mecralarda kullanmasıdır⁴⁸³. Marka sahibinin gerekli önlemi almaması bir diğer deyişle ihmali davranışlarda bulunması da bu koşulun gerçekleşmesi için yeterlidir⁴⁸⁴. Buna örnek olarak marka sahibinin SMK 8'deki hakkını kullanmayarak sözlük, ansiklopedi vb. eserlerde markanın tescilli olduğu belirtilmeden jenerik ad olarak kullanımına sessiz kalması gösterilebilir.

CJEU'ya göre hareketsiz kalma davranışı; marka sahibinin, satıcıları tescilli markayı kullanmaları konusunda teşvik etmemesi olarak da görülebilir⁴⁸⁵. Doktrinde, marka sahibinin de ürün adını belirterek kullanması, markanın jenerik hale gelmemesi için gerekli adımları atması gerektiği belirtilmektedir⁴⁸⁶.

Marka, sahibinin davranışları ya da sessiz kalması suretiyle jenerik hale gelmediyse, iptaline karar verilmeyecektir. Yargıtay⁴⁸⁷ ibarenin marka sahibinin davranışları sebebiyle jenerik hale gelip gelmediği hususu gözetilmeden verilen iptal kararını bozmuştur.

2.2.3. Tescilden Sonra Ortaya Çıkması

Markanın yaygın hale gelmesinde koşul olarak ayrıca belirtilmese de madde metninden de açıkça görüleceği üzere bu durumun tescilden sonra meydana gelmiş olması gereklidir. Zira tescilden önce böyle bir durum söz konusu ise zaten mutlak ret nedenlerinden tanımlayıcılığa gidilmelidir⁴⁸⁸. Yargıtay kararına göre; dava

⁴⁸³ *Bentley/Sherman*, s. 900; *Seville*, s. 273; *Çolak*, s. 1001.

⁴⁸⁴ *Cornish /LLewelyn / Applin* s. 752.

⁴⁸⁵ CJEU, C-409/12 sayılı, 06.03.2014 tarihli, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH vs. Pfahnl Backmittel GmbH kararı, parag. 28 (www.curia.europa.eu).

⁴⁸⁶ *Bentley/Sherman*, s. 900; *Cornish /LLewelyn / Applin* s. 751; *Torremans* s. 458; *Yasaman*, s. 874; *Bainbridge*, s. 761.

⁴⁸⁷ Yargıtay 11. HD. 2008/8657 E. 2008/10988 K. 10.10.2008 T. (www.lexpera.com.tr). Kararda "saten" ibaresinin boya sektöründe yaygın bir şekilde kullanılan bir boya cinsi olduğu iddia edilmiştir. Yargıtay, yaygın ad haline gelme durumunda marka sahibinin davranışının olup olmadığının araştırması gerektiği gerekçesiyle ilk derece mahkemesinin kararını bozmuştur.

⁴⁸⁸ Yargıtay 11. HD. 2010/6126 E. 2011/17196 K. 16.12.2011 T. (Karar özeti için bkz: *Çolak* s. 1002).

konusu marka tescil öncesinde ürünün adı haline gelmiştir dolayısıyla MarKHK m. 7/1-c ve m. 42/1-a'ya göre hükümsüz kılınp baştan itibaren geçersiz olmalıdır; jenerik ad haline gelme sebebi ise sonradan ortaya çıkan bir iptal sebebidir⁴⁸⁹.

Jenerik hale geldiği iddia edilen markanın Türkçe telaffuzu farklı ise ne şekilde karar verileceği *Çolak* tarafından incelenmiş ve toplumdaki algının dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir⁴⁹⁰. *Sekmen*, markanın yanıltıcı hale gelip gelmediğinin tespiti için müşteriler ve son kullanıcıları kapsayan anketlerin yapılabileceğini belirtmektedir⁴⁹¹.

Marka, jenerik hale geldikten ve hakkında iptal kararı verildikten sonra artık herkesin kullanımına açık hale gelecektir⁴⁹². Bir mal veya hizmet bakımından jenerik hale gelip iptal edilen bir markanın, başka bir sınıf bakımdan kullanılıp kullanılamayacağı sorusuna *Çolak*, haksız yararlanma nedeniyle tanınmış marka sahibinin engel olacağını belirtmektedir. Kanaatimizce, SMK 6/5'teki haksız yararlanmanın ancak tescilli markalar bakımından söz konusu olması sebebiyle ve izah edilen durumda artık tescilli bir markanın varlığından söz edilemeyeceğinden, farklı sınıflar için de haksız yararlanmadan bahsedilemez; meğerki konu marka m. 6/4 uyarınca Paris Sözleşmesi kapsamında da tanınmış bir marka olsun.

2.3. Markanın Yanıltıcı Hale Gelmesi

SMK 26/1-c'ye göre marka sahibinin kullanımı neticesinde markanın tescilli olduğu mal veya hizmetlerin özellikle niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltıcı hale gelmesi iptal sebebidir. Jenerik hale gelme başlığında yapılan açıklamaya benzer şekilde burada da baştan itibaren bir yanıltıcılık söz konusu değildir ve kullanım sonucu bu yanıltıcılık söz konusu

⁴⁸⁹ *Çolak* s. 1002; *Yasaman*, s. 874; *Bentley/Sherman*, s. 900.

⁴⁹⁰ *Çolak*, s. 1005; Aynı yerdeki Yargıtay 11. HD. 2013/6838 E. 2014/5657 K. 24.02.2014 T. Kararı: JEEP markası hakkında açılan dava reddedilmiştir.

⁴⁹¹ *Sekmen*, s. 197.

⁴⁹² *Çolak*, s. 1006; *Sekmen*, s. 200.

olmaktadır⁴⁹³. Bu bakımdan baştan itibaren yanıltıcı olan markalar; m. 5/1-f'ye göre tescil edilmeyecek ya da hükümsüz kılınacaktır.

Anılan SMK maddesinin kaynağını oluşturan EUTMR 58/1(c) de marka sahibinin kullanımı veya sahibin rızasıyla gerçekleştirilen kullanımın, halkı tescilli olduğu mal ve hizmetlerin özellikle doğası, kalitesi ve coğrafi kaynağı konusunda yanıltması durumunda iptal edileceğinden bahseder.

Burada bahsi geçen kullanım marka sahibinin rıza dışında yapılmışsa artık iptal söz konusu olmayacaktır⁴⁹⁴. Bu iptal sebebinin sınırlı belirsiz olabileceği de doktrinde belirtilmiş; örnek olarak “*goat cheese*” (keçi peniri) markasının koyun peyniri için kullanılması ya da “*pure new wool*”(saf yeni yün) ibarelerini içeren, ayırt edici başka bir niteliği de olan ve kıyafetler için tescil edilen bir markanın suni elyaf içeren ürünler için kullanılması gösterilmiştir⁴⁹⁵.

2.4. Garanti Markaları ve Ortak Markalar İçin Teknik Yönetmeliğe Aykırı Kullanım

Garanti markaları veya ortak markalar ile ilgili bu düzenleme AB mevzuatında bulunmamaktadır ve bu yönüyle hukukumuzda özgüdür. SMK m. 26/1(ç), garanti markaları ve ortak markalar bakımından, teknik yönetmeliğe aykırılığın iptal sebebi olduğunu SMK m. 37'ye atıfla düzenler. SMK m. 32/7 ise garanti markasının veya ortak markanın teknik şartnamesine aykırı kullanılması durumunda ilgili kamu kurumunun ya da Cumhuriyet Savcısı'nın başvurusuyla tanınan süre içerisinde düzeltilmemesi durumunda markanın iptal edileceğini düzenlemiştir.

Maddede bahsi geçen teknik yönetmelik ise SMK m. 32'de düzenlenmiştir. Buna göre garanti veya ortak marka başvurusu yapılırken TÜRKPATENT'e markanın kullanımına ilişkin usul ve esasları gösteren bir teknik şartname sunulur. Garanti

⁴⁹³ Çolak, s. 1008; Cornish /LLewelyn / Applin s. 751-752.

⁴⁹⁴ Çolak, s. 1009; Yasaman, s. 876 Bentley/Sherman, s. 900.

⁴⁹⁵ Seville, s. 274; Çolak, s. 1009; Cornish /LLewelyn / Applin s. 753.

markası teknik şartnamesi; “markanın garanti ettiği mal veya hizmetlerin ortak özelliklerini, markanın kullanılma usullerini, markayı kullanım hakkının verilmesinden sonra denetimlerin nasıl ve hangi sıklıkta yapılacağı ile teknik şartnameye aykırı kullanma hâlinde uygulanacak müeyyideleri”; Ortak marka teknik şartnamesi ise: ortak markayı kullanmaya yetkili işletmeler ile bu işletmelerin oluşturdukları topluluğa üyelik şartlarını, markanın kullanım şartları ve varsa müeyyideleri belirler.

SONUÇ

SMK ile birlikte hukukumuzda giren markanın idari işlem ile iptali düzenlemesi özellikle usuli düzenlemeler bakımından hükümsüzlük ile ve MarKHK dönemi ile karşılaştırmalı olarak incelenmeye çalışılmıştır. Yukarıda yapılan açıklamalardan bazı sonuçlara varılmıştır.

Markanın iptaline yol açan sebepler, bugüne değin mülga düzenlemelerde hükümsüzlük sebebi olarak değerlendirildiğinden, pek çok yorum da buna göre yapılmıştır. Öncelikle doktrinde ve Yargıtay kararlarında iptal sebeplerine özgü inceleme yapılması gerektiği görülmüştür. Buna benzer şekilde örneğin hükümsüzlük davasına getirilen sessiz kalma yoluyla kaybı düzenlemesinin etkileri de her anlamda incelenmelidir. Geçiş döneminin sıkıntılarında biri de kullanmama sebebiyle iptal davaları bakımından yaşanmıştır. MarKHK döneminde açılan iptal davaları boşluk sebebiyle her ne kadar reddedilmişse de bundan sonraki dönem bakımından uluslararası anlaşmaların ve kanunun ruhunun aksine yorum yapılmaması gerekmektedir. Ancak ne yazık ki bu çalışmada da açıklanmaya çalışıldığı gibi, boşluk sebebiyle, SMK'nin yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl boyunca davaların reddedilmesi gerektiğini savunanlar da mevcut olduğu gibi bu yönde verilen kararlar da vardır. Ancak aksi yönde de kararlar bulunduğundan henüz uygulamanın netlik kazanmadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Kullanmama davalarının açılmayacağını savunan görüşlerin dahi kötüniyetli tescile dayalı olarak dava açılması gibi başkaca bakış açılarıyla konuya yaklaştığı gözlemlenmiştir. Dolayısıyla uygulamadaki bu ikircikliğin, vicdanları da huzursuz etmeyecek şekilde giderilmesi isabetli olacaktır kanaatindeyiz.

Her ne kadar SMK'deki idari iptal ve hükümsüzlük davası hükümleri, temel olarak AB mevzuatıyla uyumlu ise de örneğin hükümsüzlük davası açabilecek kişilerin mutlak ve nispi ret sebeplerine göre farklı belirlenmemesi gibi bazı düzenlemeler halen eleştirilebilir niteliktedir. Hukukumuzda yeni giren bir diğer kurum olan kullanım def'inin yalnızca iltibasa dayalı olarak açılan hükümsüzlük davalarında

ileri sürülebilmesi (tescilli tanınmış markaya dayanılması durumunda ileri sürülememesi) de bu duruma bir diğer örnektir.

İptal incelemesinin TÜRKPATENT tarafından yapılacağı 11.01.2024 sonrası için ise, şu anki mevcut düzenlemelere bakıldığında, bizi daha belirsiz bir yapının beklediği görülmektedir. TÜRKPATENT'te yapılacak incelemenin tek basamaklı mı yoksa EUIPO düzenlemesindeki gibi iki basamaklı mı olacağı, kullanım değerlendirmesinde Kurum'un yargısal değerlendirmelere ne denli sadık kalacağı ya da nasıl inceleme yapacağı gibi hususlar halen gizemini korumaktadır. Gelecek dönemde hem yönetmelikle gerekli düzenlemelerin yapılması hem de TÜRKPATENT'in EUIPO Kılavuzlarında olduğu gibi yapacağı incelemeye ilişkin esasları belirlemesi murat edilmektedir.

MarKHK döneminde de pek çok yönden tartışılan markanın kullanılmasına ilişkin SMK ile getirilen, itiraz, hükümsüzlük ve tecavüz taleplerinde kullanım def'i ileri sürülebilmesi düzenlemesine ilişkin de tartışmalar yapılmaktadır. Kullanım def'i imkânıyla birlikte kanaatimizce markanın kullanılmasının külfet mi olduğu, zorunluluk mu olduğu tartışmasına yeni bir açılım getirilebilir. Ne var ki; halen hukukumuzdaki düzenleme kullanılmayan markanın re'sen terkinine imkân vermediğinden kullanımın zorunluluk olmaktan çok külfet olduğu yönündeki görüşe geçerlilik tanınmalıdır kanaatindeyiz.

İdari iptalin TÜRKPATENT tarafından ne şekilde uygulanacağı tartışması, markanın jenerik hale gelmesi ya da markanın yanıltıcı hale gelmesi hallerinde de karşımıza çıkacaktır. Özellikle markanın jenerik hale gelmesi söz konusu olduğunda marka anket araştırmalarının yapılması ya da kapsamlı bilirkişi incelemeleri yapılması gerektiğinden bu tarz incelemelerin Kurum tarafından dikkate alınıp alınmayacağı ya da bilirkişi incelemesi gibi yollara başvurulup başvurulmayacağı henüz bilinmemektedir. Ayrıca son olarak belirtmek gerekir ki; SMK kadar kökten değişiklikler getirmese de AB nezdinde 2017/1001 sayılı Tüzük 14 Haziran 2017 tarihinde değiştiğinden, yararlanılan yabancı kaynaklardaki tüzük maddeleri de eski maddeler olduğundan bu çalışmada çoğunlukla yeni kılavuzlara da yer verilmeye çalışılmıştır.

KAYNAKÇA

- Adıgüzel** : Burak Adıgüzel, Tescil Edilmiş Tanınmış Markanın Kullanmama Nedeniyle Kısmen Hükümsüzlüğü Sorunu (Bir Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararının Değerlendirilmesi), Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 15, Özel Sayı 2013, s. 1091-1044
- Alhas/Dernekoğlu** : Zeynep Seda Alhas / Umut Dernekoğlu, Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hükümsüzlüğü ve İspat Meselesi, FMR Yıl: 2014, Sayı: 1, Cilt 15
- Arkan (cilt I)** : Sabih Arkan, Marka Hukuku Cilt I, Ankara 1997
- Arkan (cilt II)** : Sabih Arkan, Marka Hukuku Cilt II, Ankara 1997
- Arkan Ticari İşletme (2011)** : Sabih Arkan, Ticari İşletme Hukuku, 15. Bası, 2011
- Arkan Ticari İşletme (2017)** : Sabih Arkan, Ticari İşletme Hukuku, 23. Bası, 2017
- Ayaz** : Abdurrahim Ayaz, Yalın/Tek Tip/Standartlaştırılmış Tütün Ürünleri Ambalajı, Legal Hukuk Dergisi, Cilt 17, Sayı 193, Ocak 2019, s. 399-407
- Ayoğlu** : Tolga Ayoğlu, Marka Hakkına Tecavüz Davalarında Hukuka Aykırılık, FMR Yıl: 2007, Cilt: 7, Sayı: 1, s. 13-47

- Bentley/Sherman** : Lionel Bentley / Brad Sherman, Intellectual Property Law, Second Edition, United States 2004
- Bahadır** : Zeynep Bahadır, Markanın Hükümsüzlüğü ve İptali, Ankara, 2018
- Bahadır, İptal** : Zeynep Bahadır, Markaların İdari İptal Prosedürü, Ankara Barosu Dergisi, 2017/4
- Bainbridge** : David I Bainbridge, Intellectual Property, Ninth Edition, Great Britain, 2012
- Baş** : Ece Baş, Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görme ve Menfaat Devri Yaptırımı (Doktora Tezi), 2015
- Baykara/Yavuz/Alıca** : Yasemin Baykara / Levent Yavuz / Türkey Alıca, Sınai Mülkiyet Kanunu, Gerekçeli Karşılaştırmalı İctihatlı, 2019
- Bilgili** : Fatih Bilgili, Yargıtay Kararları Uygulamasında 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK'ya Göre Tescilli Markanın Kullanılması Zorunluluğu, TBB Dergisi, Yıl: 2008, Sayı: 74
- Bozbel** : Savaş Bozbel, 556 Sayılı KHK'ya Göre Lisans Alan Hükümsüzlük Davası Açabilir Mi?, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, 2013.
- Bozgeyik,** : Hayri Bozgeyik, Tescilli Markanın Kullanılması ve Kullanmamaya Bağlı Sonuçlar, Prof. Dr. Fırat Öztan'a Armağan, Seçkin Yayınları, Şubat, 2010

- Cam** : Esen CAM, Avrupa Birliđi Hukuku Uyarınca Markanın “Gerçek Kullanım” Problemi, TFM 2016/2, <http://dergipark.gov.tr/download/article-file/272323> (Eriřim Tarihi: 19.09.2018)
- Colston/Middleton** : Catherine Colston/ Kirsty Middleton, Modern Intellectual Property Law, 2005
- Cornish /LLewelyn / Applin** : William Cornish / David LLewelyn / Tanya Applin, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademark and Allied Rights, 2013
- Çađlar** : Hayrettin Çađlar, Marka Hukuku Temel Esaslar, 2. Bası, Ankara 2015
- Çađlar, Kullanmama** : Hayrettin Çađlar, 6769 Sayılı Sinaî 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, C. XXI, Yıl: 2017, Sayı: 1.
- Çađlar, Tescilli Marka** : Hayrettin Çađlar, Tescilli Markanın Farklı Şekilde Kullanılması, FMR Yıl: 2007, Cilt: 7, Sayı: 2
- Çolak** : Uđur Çolak, Türk Marka Hukuku, 4. bası, İstanbul 2018
- Çolak (2014)** : Uđur Çolak, Türk Marka Hukuku, 2. Bası, İstanbul 2014

- Dirikkan, Tanınmış Marka** : Hanife Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, Ankara 2003
- Dirikkan, Kullanma K lfeti** : Tescilli Markayı Kullanma K lfeti, Oğuz İmreg n'e Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fak ltesi, 1998
- Doğan** : Beşir Fatih Doğan, T rk, Alman ve Avrupa Birliđi Hukukuna G re Marka Olamayacak İřaretlerin Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanarak Tescil Edilebilirliđi Sorunu, FMR Yıl: 2006, Sayı: 3, Cilt 6
- EUIPO Kılavuzu, Part B, Section 4, Chapter 2** : EUIPO Kılavuzu, Part B Examination, Section 4 Absolute Grounds for Refusal, Chapter 2 EUTM Definition (Article 7(1)(a) EUTMR)
- EUIPO Kılavuzu, Part D Cancellation Section 2** : EUIPO Kılavuzu, Part D Cancellation Section 2, Substantive Provisions
- EUIPO Overview Of GC/CJ Case-Law 2017** : 2017 yılı General Court/Court of Justice kararlarının EUIPO Deđerlendirilmesi, 31.12.2017
- Erdođdu** : Hamide Erdođdu, Markanın H k ms zl k Halleri ve Marka Hakkının Sona Ermesi, T rk Patent Enstit s  Uzmanlık Tezi, Ankara, 2001
- G zl kaya** : Fatma G zl kaya, 556 Sayılı KHK Kapsamında Markanın H k ms zl đ , Ankara, 2003

- Güneş** : İlhami Güneş, Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı Marka Hukuku, Ankara, 2018
- İzgi** : Gökçe İzgi, Düz Paketleme (Plain Packaging) Uygulamasının Fikri, Mülkiyet Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, FMR 2015, Sayı: 2, Cilt 17
- Jehoram/Nispen/Huydecoper** : Tobias Cohen Jehoram / Constant van Nispen / Tony Huydecoper, European Trademark Law – Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law, The Netherlands 2010
- Jones/ Toomey/Aiken/Bazin,** : Michael E. Jones / Walter Toomey / M. Nancy Aiken / Michelle Bazin, Intellectual Property Law Fundamentals, Carolina Academic Press 2014
- Karaca** : Osman Umut Karaca, Markayı Kullanma Zorunluluğu ve Kullanmamanın Hukuki Sonuçları, Ankara 2017
- Karahan** : Sami Karahan, Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, Konya 2002
- Karan/Kılıç** : Hakan Karan / Mehmet Kılıç, Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, Ankara 2004
- Kaya** : Arslan Kaya, Marka Hukuku, İstanbul 2006
- Kaya, Kullanmama Nedeniyle Markanın İptali** : Arslan Kaya, Kullanmama Nedeniyle Markanın İptali, I. İst. Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu (Yayıma

- Hazırlayanlar: R. Eda Güngör, Ahmet Kalafat ve M. Buket Soygün), İst. Ticaret Üniversitesi Yayınları, İstanbul 05-06 Mayıs 2005, s. 195- 209.
- Kaya, Kullanılmama** : Arslan Kaya, Kullanılmama Sebebi İle Markanın İptali Kararının Etkisi Ve İptal Davasında Usul Sorunları Üzerine, Prof Dr. Hamdi Yasaman'a Armağan, 2017, s. 374 vd.
- Kullanım İspatı Kılavuzu** : Türk Patent ve Marka Kurumu, Kullanım İspatı Kılavuzu, 2017
- Kur/Dreier** : Annette Kur / Thomas Dreier, European Intellectual Property Law, United Kingdom 2013
- Kuru** : Baki Kuru, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 2015, Cilt I,
- Merdivan** : Fethi Merdivan, Tescilli Marka Hakkına Dayalı Tecavüz Davasında Kullanmama Def'i, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, 9-10 Mart 2017, Editör: Feyzan Hayal Şehirli Çelik, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2017, s. 483-522
- Noyan** : Erdal Noyan, Marka Hukuku, Ankara 2009
- Oğuzman/Barlas** : Kemal Oğuzman / Nami Barlas, Medeni Hukuk, Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar, 2018

- Okutan Nilsson** : Gül Okutan Nilsson, Sesler, Renkler ve Kokular Marka Olarak Tescil Edilebilir mi? Avrupa Toplulukları Mahkemesinin Üç Kararı, MHB, Prof. Dr. Gülören Tekinalp'e Armağan, Y. 23 S. 1-2/2003, s. 579-598
- Oral** : Sıla Oral, Markayı Kullanma Yükümlüğü, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, 16. Sayı (<https://legalbank.net/belge/markayi-kullanma-yukumlulugu/824775>) (Erişim tarihi: 27.04.2019).
- Özarmağan** : Müge Özarmağan, Marka Hakkının Kullanmama Nedeniyle Sona Ermesi, İstanbul 2008
- Özdal** : Şule Özdal, Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler, İstanbul 2005
- Özdamar Doğan** : Emine Özdamar Doğan, Markanın Kullanılmaması Sebebiyle Hükümsüzlüğü, TBB Dergisi yıl: 2014, sayı: 114
- Özkök** : Başak Özkök, Tanınmış Markanın Kullanılması Zorunluluğu ve Kullanılmaması Nedeniyle Kısmen İptali (Yüksek Lisans Tezi), 2014
- Özer** : Fatma Özer, Sınai Mülkiyet Kanununun Neler Getirdi?, Ankara, 2017
- Öztürk** : Ezgi Öztürk, Markanın Kullanılması Yükümlülüğü ve Kullanılmamasından Doğan Hükümsüzlük, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl: 2009, Cilt: 5 Sayı: 20

- Paslı** : Ali Paslı, Uluslararası Anlaşmaların Türk Marka Hukukunun Esasına İlişkin Etkileri, İstanbul 2014
- Paslı, 14. Madde** : Ali Paslı, Anayasa Mahkemesi'nin MarkKHK m.14'ü İptal Kararı'nın Etkisi: Kullanmama Gerekçesine Dayalı Hükümsüzlük/İptal Davaları Düşecek Mi?, <http://www.ticaretkanunu.net/makale-25/> (Erişim tarihi: 22.12.2018)
- Paslı, Hükümsüzlük** : Ali Paslı "Fikrî Mülkiyet Hukukunda Hükümsüzlüğün Sonuçları", Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi (FMHD), cilt.1, ss.158-227, 2006
- Pekcanitez/Atalay/Özekes** : Hakan Pekcanitez / Oğuz Atalay / Muhammet Özekes, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 6. Bası, İstanbul, 2018
- Popp** : Eugen Popp, Trademark protection in Germany and Europe, Key Aspects of German Business Law Wendler M., Buecker B., Tremml B. (eds). Springer, Berlin, Heidelberg, 2006.
- Sekmen** : Orhan Sekmen, Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları (Doktora Tezi), 2013.
- Sert** : Selin Sert, Markanın Kullanılması Yükümlülüğü, Ankara 2007
- Seville** : Catherine Seville, EU Intellectual Property Law and Policy, 2009

- Siyah-Beyaz Markaların Koruma Kapsamına İlişkin Ortak Uygulama Hakkında Ortak İletişim** : European Trademark and Design Network/OHIM, 15.04.2014
- Sönmez** : Numan Sabit Sönmez, “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanılmaması Neticesinde Ortaya Çıkan Sonuçlar”, İstanbul Hukuk Mecmuası, 76/1, 2018, 277–308.
- Spiers** : Duncan Spiers, Intellectual Property Law, Edinburgh University Press, 2009
- Suluk/Karasu/Nal** : Cahit Suluk / Rauf Karasu / Temel Nal, Fikri Mülkiyet Hukuku, Ankara 2017
- Şanal** : Osman Şanal, İçtihatlı-Açıklamalı Markalar Hükümsüzlük Davaları, Ankara, 2006
- Şener** : Oruç Hami Şener, Ticari İşletme Hukuku Ders Kitabı, 2016
- The Trademark Reporter vol. 108, no. 2** : Use, Non-Use, and Proof of Use," The Trademark Reporter vol. 108, no. 2 (March-April 2018): p. 549-575. HeinOnline, <https://0-heinonline-org.opac.bilgi.edu.tr/HOL/P?h=hein.journals/thetmr108&i=582>,
- Tekinalp** : Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. Bası; İstanbul 2012
- Torremans** : Paul Torremans, Holyoak & Torremans Intellectual Property Law, Oxford, 2010

- Üstündağ** : Saim Üstündağ, İddia ve Müdafanın Değiştirilmesi Yasağı, İstanbul, 1967
- Üstündağ** : Medeni Yargılama Hukuku (Yerel Mahkemelerde Yargılama – Kanun Yolları ve Tahkim), C.I-II, İstanbul 2000.
- Yalçiner/Karaahmet** : Uğur Yalçiner / Erdoğan Karaahmet, Marka Tescilinin Temel İlkeleri ve Uygulamaları, Ankara, 2011
- Yasaman/Altay/
Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel** : Hamdi Yasaman / Sıtkı Anlam Altay / Tolga Ayoğlu / Fülürya Yusufoğlu / Sinan Yüksel, Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi Cilt I, İstanbul 2004
- Yasaman Tanınmış Marka** : Halil Arslanlı'nın Anısına Armağan İstanbul: İstanbul Üniversitesi, 1978
- Yıldız** : Adem Yıldız, Marka Davaları, Türk Patent Enstitüsü Uzmanlık Tezi, Ankara 2005
- Yılmaz, Ejder** : Ejder Yılmaz, Medeni Yargılama Hukukunda Islah, Ankara 2011
- Yılmaz, Lerzan** : Lerzan Yılmaz, Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri, İstanbul 2008
- Yurtoğlu Can** : Mücella Yurtoğlu Can, Marka Hukukunda Sessiz Kalmak Suretiyle Hak Kaybı, Ankara 2016

Elektronik Kaynaklar:

www.ankarabarsu.org.tr/e-yayin/dergi/fmr

www.curia.europa.eu

www.euipo.europa.eu

www.legislation.gov.au

www.lexpera.com.tr

www.resmigazete.gov.tr

www.tobaccocontrolaws.org

www.who.int

www.wto.org