

T.C
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
UZMANLIK TEZİ

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜK HALLERİ
VE MARKA HAKKININ SONA ERMESİ

HAZIRLAYAN
HAMİDE ERDOĞDU

ANKARA – OCAK 2001

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	I-II
GİRİŞ.....	1

BİRİNCİ BÖLÜM

MARKA KAVRAMI VE MARKA KORUMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ

I- MARKA KAVRAMI.....	2
1- Ayırt Edici Nitelik	2
2- İfade Edilebilme	2
II-MARKA KORUMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ.....	3
A-DÜNYADA.....	3
B- AVRUPA'DA.....	4
C-TÜRKİYE'DE.....	4

İKİNCİ BÖLÜM

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜK HALLERİ VE MARKA HAKKININ SONA ERMESİ

I- GENEL.....	6
II-MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ	7
A-HÜKÜMSÜZLÜK NEDENLERİ.....	7
1- MUTLAK RET NEDENLERİNİN VARLIĞINA RAĞMEN MARKANIN TESCİL EDİLMESİ.....	7
2- NİSBİ RED NEDENLERİNİN VARLIĞI	12
3- MARKAYI KULLANMAMA	17
i- GİRİŞ.....	17
ii- MARKA KULLANIMININ ÖNEMİ.....	18
iii- TESCİLLİ MARKAYI KULLANMA	19
a) Markanın Marka Sahibi Tarafından Kullanılması	19
b) Marka Hukukunun İşlevine Uygun Kullanma	19
c) Markanın Türkiye'de Kullanılması	20
d) Tescilli Markanın Ciddi Olarak Kullanılması	21
e) Markanın Tescil Edilen Mal Ve/Veya Hizmetlerde Kullanılması	22

f) Markanın Kullanımına Beş Yıl İçinde Başlanması Veya Beş Yıldan Fazla Ara Verilmemesi	22
iv- TESCİLLİ MARKAYI KULLANMA SAYILAN HALLER	23
a) Markanın Farklı Unsurlarla Kullanılması	24
b) Markanın İhracatta Kullanılması	24
c) Markanın, Marka Sahibinin İzniyle Üçüncü Kişi Tarafından Kullanılması	24
d) Markalı Malın İthali	25
e) Markanın Haklı Sebeplerle Kullanılmaması	25
4- MARKANIN MAL VE/VEYA HİZMETLER İÇİN YAYGIN AD HALİNE GELMESİ	26
5- MARKANIN MAL VE/VEYA HİZMETLERİN NİTELİĞİ, KALİTESİ, ÜRETİM YERİ, COĞRAFİ KAYNAĞI KONUSUNDA HALKTA YANLIŞ ANLAMAYA YOL AÇMASI	28
6- MARKANIN TEKNİK YÖNETMELİĞE AYKIRI KULLANILMASI	29
7- KÖTÜNİYETLİ TESCİLİN HÜKÜMSÜZLÜK SEBEBİ OLUP OLAMAYACAĞI MESELESİ	30
B- HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI	30
1- GENEL.....	30
2- HÜKÜMSÜZLÜK DAVASININ TARAFLARI	31
i- Zarar Gören Kişiler	31
ii- Savcı	32
iii-İlgili Resmi Makamlar	32
3- ZAMANAŞIMI	36
4- GÖREV VE YETKİ	38
5- USUL.....	38
C- HÜKÜMSÜZLÜK KARARININ ETKİSİ	38
III- MARKA HAKKININ SONA ERMESİ	39
A- MARKA HAKKININ SONA ERME NEDENLERİ	39
1- MARKANIN YENİLENMEMESİ	39
2- MARKA HAKKINDAN VAZGEÇME	40
B- MARKANIN SONA ERMESİNİN ETKİSİ.....	40
KAYNAKÇA.....	42

GİRİŞ

2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya ticaret hayatında hızlı bir deęişim süreci yaşanmaya başladı. Globalleşme sürecinde üreticiler sadece iç pazardaki rakipleri ile deęil, dünyadaki dięer işletmelerle de rekabet etmek zorunda kaldılar.

Bu pazardan pay alabilmek için, klasik olan maliyet, işgücü ve sermaye, ürün, üretim teknolojisi gibi etkenlerin yanı sıra, gelişmiş pazarlama taktikleri, reklam, yönetim planlaması gibi yeni kavramlar ön plana çıktı. İşletmeler; tüketicilerin ihtiyaçlarını, eğilimlerini, tutkularını hatta düşlerini nazara alarak üretim stratejilerini belirlemeye başladılar.

Büyük ölçekli pazarlama, dağıtım imkanları, yoğun reklam kampanyaları, işitsel, görsel, elektronik iletişim araçları ile ürettikleri mal ve/veya hizmete olan talebi arttırmaya çalıştılar Bu yoğun rekabet ortamında “markalar”, sisteme dahil olmuş ve mal ve/veya hizmetlerin ekonomik değerinin bir parçasını oluşturmuşlardır. Ayrıca marka üreticisinin prestijidir,deęer kazanan marka, firma için önemli bir yatırım aracı olup, firmanın önüne geçebilmektedir.

Yoğun rekabet ortamında, tüketicilerin raębet ettięi marka taklit edilmeye açıktır. Taklitçilięi önlemenin tek yolu ise; markanın tescili ile hukuki koruma sağlanmasıdır. Marka sahipleri, markaları üzerinde hak sahipliğini etkin bir şekilde koruyabilmek, marka hakkının getirdięi haklardan yararlanabilmek için markalarını tescil ettirmek zorundadırlar.

Firmalar yurt dışına ihraç yapıyorlarsa veya gelecekte bunu planlıyorlarsa, bu ülkelerde de markalarını tescil ettirerek koruma altına almalıdırlar.

Markanın ekonomik deęeri, marka yaratmanın güçlüğü karşısında, sahibi tarafından kullanılmayan markaların üçüncü kişiler adına tescili için, başlangıcında tescil engelleriyle sakat veya sonradan bazı nedenlerle marka olma özelliğini kaybetmiş tescilli markaların, kamu yararı için, sicilden terkinleri gerekmektedir.

Bu çalışmamızın konusunu, markanın gerek hükümsüzlük kararı ile gerek marka hakkı sahibinin iradesiyle sona ermesi oluşturmaktadır.

BİRİNCİ BÖLÜM

MARKA KAVRAMI VE MARKA KORUMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ

I- MARKA KAVRAMI

556 sayılı KHK'nin 5. maddesinde "bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret" şeklinde markanın tanımı yapılmıştır. Bu tanımlamaya göre markanın unsurları şunlardır.

1- Ayırt Edici Nitelik :

Markanın asıl fonksiyonu, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlamaktır. Bir marka farklı özellikleriyle, unsurlarıyla diğerlerinden ayrılır. Ait olduğu mal ve/veya hizmeti tanımlayıcı, tasvir edici işaretler ayırt edici güce sahip değildir. Zira diğer işletmeler de bu tanımlamaları, sıfatları kullanma hakkına sahiptirler. Bunlar tek bir kişinin tekelinde değildir.

2- İfade Edilebilme :

Tüketiciler genellikle markaları görerek alırlar. Ancak marka sadece bununla sınırlı ifade edilebilir değildir. Ayırt edici niteliği haiz olduğu sürece ses, melodi, koku, üç boyutlu şekiller, renkler de marka olabilirler.

II-MARKA KORUMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ

A- DÜNYADA

Marka kullanımına çok eski zamanlarda başlanılmıştır. Roma tarihinde eşya üzerine marka koymadan bahsedilmektedir. Kartaca'da bulunan vazolarda da markalara rastlanmıştır. Ortaçağda ise markalar meslek grupları, loncaların kolektif işareti niteliğindedir. Her lonca üyesi bu markayı kullanmak zorundaydı. Fransız devrimi ile loncalar ortada kaldırılıp ticaret serbestisi geldikten sonra, kolektif markalar yerini ferdi markalara bıraktı. Ancak, bu defa da tanınmış markaların taklidi sorunu ortaya çıktı. Daha önce örfen himaye edilen markaların hukuken korunmaları gündeme geldi.

Ticaret hayatının uluslararası nitelik taşıması nedeniyle markaların ulusal koruması yetersiz kaldı ve uluslararası anlaşmalar yapılmaya başlandı. Bu konuda 1883 yılında yapılan Paris Sözleşmesi ile sözleşmeye taraf ülkelerin birinde tescilli olan bir markanın, üçüncü kişinin haklarını ihlal etmemesi, ayırt edici niteliği haiz olması ve ahlak ve nizamlara uygun olması şartı ile sözleşmeye taraf ülkelerde de kanunlara uygun olmasa bile korunması kabul edildi.1891 tarihli Madrid Anlaşması üye ülkelerden birinde tescilli bir markanın uluslararası büroya (WIPO) bildirilerek tescilin yapılmasını düzenlemektedir. Ancak bu anlaşma ile tescil için başvuru alan ülkeler, başvuruyu kendi iç mevzuatlarına göre incelerler. Bazı ülkelerin incelemesiz sistemi, bazı ülkelerin incelemeli sistemi benimsemesi nedeniyle dengesizlik ortaya çıkmıştır. Bunu önlemek için, markanın öncelikle kendi ulusal ülkesinde tescil şartından vazgeçen, tescil başvurusunda bulunulmasını yeterli gören Madrid Protokolü 1996'da yürürlüğe girmiştir.

GATT (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması) Anlaşmasının eklerinden olan TRIPS (Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması) Anlaşması üye ülkelere Paris Sözleşmesi'nin hükümlerine uyma zorunluluğu getirmiştir. Bu anlaşma Paris Sözleşmesi ile çatışmamakta, aksine desteklemektedir. Marka kavramını genişletmekte, hizmet markalarını da hukuki korumaya almaktadır. Marka sahibine, başkalarının izinsiz kullanımı yasaklayan inhisari haklar sağlamaktadır.

B- AVRUPA'DA

Dünyada bu deęişimler olurken, Avrupa Topluluęu'nda da önemli geliřmeler olmuřtur.

21 Aralık 1988 tarihli Avrupa Topluluęu Konseyi'nin 89/104 sayılı Yönergesi ile tüm üye ülkelerin marka mevzuatlarını Yönerge ile uyumlu hale getirmeleri řart kılınmıřtır.

Türkiye- Avrupa Topluluęu Ortaklık Konseyi'nin 06.03.1995 tarihli 1/95 sayılı kararı ile Türkiye de marka mevzuatını bu yönergeye uyumlu hale getirmeyi taahhüt etmiř ve bu yönerge doęrultusunda 1995 yılında 556 sayılı KHK'yi yürürlüğe koymuřtur.

Avrupa Birlięi çerçevesinde ikinci gelişme topluluk markasının kabul edilmesi olmuřtur. 40/94 sayılı tüzük ile birlik içinde aynı hukuki korumaya sahip markaların topluluk markası adı altında tescili söz konusu olmuřtur.

C- TÜRKİYE'DE

Ortaçaę Avrupa'sında loncaların kolektif markaların sahibi olması ve üyelerine kullanma zorunluluęu getirmelerine karřılık Osmanlı İmparatorluęu'ndaki loncaların markayla herhangi bir ilgisi yoktu. Markalarla ilgili ilk düzenleme 1872 tarihli nizamnamedir. İkinci düzenleme 1888 tarihli "Fabrikalar Mamulâtı ile Eřyayı Ticariyeye Mahsus Alameti Fabrikalara Dair Nizamname" ile ilk düzenleme yürürlükten kaldırılmıřtır. Her iki nizamnamenin hazırlanmasında 1857 tarihli Fransız Kanunu'ndan faydalanılmıřtır.

Dünyadaki ekonomik gelişmeler nedeniyle ihtiyaçları karřılayabilmek için 1888 tarihli nizamnamede 1955 yılında deęişiklikler yapılarak marka başvurularında inceleme sistemi getirilmiřtir. Ancak bu düzenleme de yetersiz kalınca 1965 tarihli 551

sayılı Markalar Kanunu yürürlüğe girmiştir. Daha sonra Avrupa Topluluğu ile entegrasyon çalışmaları çerçevesinde marka mevzuatının uyumu gündeme gelmiştir. Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Konseyi'nin 1/95 sayılı kararı ile, marka mevzuatının 89/104 sayılı yönergeye uyumu taahhüt edilmiş ve bunun sonucunda 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK kabul edilmiş, Stockholm, TRIPS, mal veya hizmetlerin uluslararası sınıflandırılması ile ilgili Nice Anlaşmaları imzalanmış ve 1997 yılında da Madrid Protokolü'ne katılmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜK HALLERİ VE MARKA HAKKININ SONA ERMESİ

I- GENEL

Markanın hükümsüzlüğü 556 sayılı KHK’de belirtilen sebeplere dayanarak mahkeme kararı ile bir markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi ve sicilden terkin edilmesidir. Marka hakkının sona ermesi ise mahkeme kararı gerekmeksizin marka sahibinin isteği ile ya tescil süresi dolmuş markasını yenilememesi ya da hakkından vazgeçmesi suretiyle sona ermesidir. KHK’nin 42’nci maddesinde hükümsüzlük sebepleri, 45’nci maddesinde ise sona erme sebepleri açıkça ve sınırlı şekilde gösterilmiştir.

Markanın tamamı yerine bir bölümünde kısmi hükümsüzlük (KHK 42/II) ve kısmi sona erme (KHK 46/I) mümkündür.

Markanın hükümsüzlüğü ile sona ermesi arasında şu farklılıklar vardır: Markanın hükümsüzlüğüne hükümsüzlük sebeplerine dayanılarak mahkeme tarafından karar verilirken, marka hakkının sona ermesi marka sahibinin markasını yenilememek veya vazgeçmek suretiyle kendi iradesiyle gerçekleşir. Markanın hükümsüzlük kararı kural olarak geçmişe etkili olmasına rağmen, sona ermede etkisini ileri dönük olarak gösterir. Hükümsüzlüğüne karar verilen marka sahibince hiçbir şekilde kullanılmamasına karşılık marka hakkı sona ermiş bir marka sahibi markasını kullanmaya devam edebilir(KHK 8/7).

II-MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ :

Markanın hükümsüzlüğü, KHK’de sayılan sebeplerle ve mahkeme kararı ile marka hakkının sona ermesi ve marka sicilinden terkinidir. KHK’de hükümsüzlük konusunda terim birliği sağlanamamıştır. 42’nci maddede genellikle “hükümsüzlük” terimi kullanılmasına rağmen 42/I (a) bendi, 14. madde ve 59.madde de “iptal”den bahsedilmektedir. Ancak buradaki “iptal”in hükümsüzlük şeklinde anlaşılması yerinde olur. “İptal” teriminin farklı bir etkiye sahip kılmak amacıyla değil yanlışlıkla kullanıldığı genel bir kanaattir. 556 sayılı KHK’de markanın sadece mahkeme kararı ile hükümsüzlüğü kabul edilmiş olup, Türk Patent Enstitüsü’ne bu yetki verilmemiştir. Oysa eski 551 sayılı Markalar Kanunu’nun 40’ncü maddesi ile marka himaye süresinin bitmesinden itibaren üç yıl içinde yenileme talebinde bulunulmayan markanın idarece resen terkinini düzenlenmişti.

A- HÜKÜMSÜZLÜK NEDENLERİ

1- MUTLAK RET NEDENLERİNİN VARLIĞINA RAĞMEN MARKANIN TESCİL EDİLMESİ

KHKnin 42.maddesi 1/a bendi 7. maddede sayılan mutlak ret nedenlerinin varlığına rağmen her nasılsa tescil edilmiş markaların hükümsüzlüğüne karar verilebileceğini öngörmektedir. KHK’nin 7.maddesi ise ayırt edici niteliği haiz olmayan markaların (7/I-a), aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş veya başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilmeyecek kadar aynı markaların (7/I-b), ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, değer, amaç, coğrafi kaynak, malın üretildiği, hizmetin yapıldığı zamanı, karakteristik özelliklerini belirten işaretlerin (7/I-c), ticaret hayatında herkes tarafından kullanılan veya meslek gruplarını ifade eden işaretlerin (7/I-d), malın özgün doğasından kaynaklanan veya teknik sonuç için şart olan malın şeklinin (7/I-e), mal veya hizmetin niteliği, kalitesi, coğrafi kaynağı hususunda yanıltıcı nitelikte olan işaret ve adlandırılmaların (7/I-f), kullanım için yetkili mercilerden izin alınmamış işaretlerin (7/I-g), kamuyu ilgilendiren, tarihi kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerden izin alınmamış amblemler ve

işaretlerin (7/I-h), sahibinden kullanımı için izin alınmamış tanınmış markaların (7/I-ı), dini değerleri içeren markaların (7/I-j), kamu düzenine ve ahlaka aykırı markaların (7/I-k) tescil edilemeyeceği hükmünü ihtiva etmektedir.

Burada, mutlak ret nedenleri, tescil sonrasında oluşan nedenler değil, tescil aşamasında zaten var olan nedenlerdir. Hükümsüzlük kararı ile başlangıçta verilmemesi gereken bir markanın sicilden terkinin sağlanmaktadır.

Mutlak ret nedenlerine dayanan hükümsüzlük hallerine KHK'nin 42'nci maddesi 3.fıkrasının "bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar ve hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise 7.maddenin I/b,c,d bentlerine göre tescili hükümsüz sayılamaz." ifadesi ile istisnalar getirilmiştir.

Piyasada kullanım sonucu kazanılan ayırt edici nitelik ile birbirinin aynı veya benzeri markaların karıştırılma ihtimallerinin azaldığı, müşteri portföyünün işletmeler arasındaki farklılığın bilincinde olduğu, mal ve/veya hizmetin cinsini, çeşidi, vasfını belirten veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları birbirinden ayıran ibarelerin, bu özelliklerini yitirerek bir işletme ile özdeşleştiği hallerde, bu markaların hükümsüzlüğü istenemez¹. Böyle bir marka, mallarının kalitesiyle, iyi müşteri ilişkileriyle, reklamlarla ayırt edici gücünü ön plana çıkartarak piyasada kendisini marka olarak kabul ettirmiştir.

KHK'nin 42.maddesinin 3.fıkrasının, 7.maddenin son fıkrasına atıf yapması doktrinde iki ayrı görüşe neden olmuştur. Arkan'a göre 7.maddenin son fıkrası uyarınca kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış markalar b,c,d bentlerine göre reddedilmeyip tescil edildiğine göre bunların sonradan iptalinden 42.maddede bahsetmek mümkün değildir. Bu nedenle 42.maddenin 3.fıkrasını, hükümsüzlük davasının açıldığı tarih itibarıyla ayırt edici nitelik kazandığı tespit edilen markanın hükümsüzlüğüne karar verilemez şeklinde anlamak gerekir. Başka bir deyişle, mutlak tescil engellerinin

¹ Tekinalp - Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 1999, Sayfa: 384

varlığına rağmen, her nasılsa tescil edilmiş bir markayla ilgili olarak mutlak tescil engeli oluşturan olay sonradan ortadan kalkmış, dolayısıyla marka ayırt edici nitelik kazanmış olursa, markanın hükümsüzlüğüne karar verilemeyecektir².

Tekinalp'e göre ise 42.maddenin 3.fikrasının amacı 7/II fıkrasına göre tescil edilmiş markaların terkinini önlemek amacıyla açık bir hüküm getirmektedir³.

KHK'nin 42.maddesinin 1/a bendinde tanınmış markalarla ilgili davanın tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde açılması gerektiği, marka tescilinde kötüniyet varsa iptal davası açmanın süreye bağlı olmadığı ifade edilmektedir. KHK'de bu hüküm dışında iptal davasının açılabileceği herhangi bir süreden ve kötüniyetten bahsedilmemiştir.

Bu hükmün kaynağı Paris Konvansiyonu'nun 1.mükerrer 6.maddesidir ve bununla tanınmış bir markanın Türkiye'de tescilli olmasa bile başkalarının aynı veya benzer mal ve/veya hizmetlerle kullanımı yasaklanmıştır. Süreye ve kötüniyete ilişkin Yargıtay içtihatları aşağıda sunulmuştur.

“551 sayılı Markalar Kanunu'nun 15/2 maddesi hükmü gereğince tescilli marka sahibine karşı, aynı marka üzerinde üstün ve öncelikli hak sahibi olduğunu ileri sürenlerin açacakları marka terkin davaları için 6 ay ve 3 yıllık hak düşürücü süreler getirilmiş iken, her ne kadar, 556 sayılı KHK'da, marka tescil başvuruları değerlendirilirken, ilgililere, itiraz olanağı ile birlikte sonradan marka tescilinin hükümsüz sayılması için dava açma olanağı da tanınmasına rağmen, bu davanın hangi sürede açılacağı hususunda bir düzenleme getirilmemiş ise de, yine anılan KHK'nin 42.maddesinde Paris Konvansiyonu'na göre tanınmış sayılan marka sahiplerinin hükümsüzlük davasını, tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde açması gerekeceğinin belirtilmesi ve bu hususta dava açma hakkının sınırsız sürede kullanılmasının yasanın ruhu ve hukuki mantığı ile de bağdaşmayacağı nazara alındığında, bu husustaki yasal

² Arkan – Marka Hukuku Cilt II, Ankara 1998, Sayfa: 156

³ Tekinalp – Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 1999, Sayfa:441

boşluğun, yukarıda sözü edilen tanınmış sayılan markalar için öngörülen 5 yıllık sürenin, en azından diğer markalar yönünden de , açılacak davalar için uygulanarak doldurulması Dairemizce uygun görülmüştür. Nitekim, Avrupa Topluluğu Anlaşması'nın 189'ncü maddesi uyarınca kabul edilen 89/104 sayılı Yönerge'de, tanınmamış markalar için de 5 yıllık hak düşürücü süre öngörülmüştür. Bu somut olayda, marka tescilinin 01.09.1992 olması, 556 sayılı KHK.nin önceki yasada (551 sayılı Marka Yasası md.15) benimsenen 3 yıllık hak düşürücü sürenin dolmasından önce Kararnamenin 27.06.1996 tarihinde ve sözü edilen 5 yıllık süreden önce açılmış olması karşısında ve dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile hükmün onanması gerekmiştir.”(Y.11. HD. 25.12.1997, E/K 5417-9676)

“Davacı vekili, vekil eden ‘YVES SAINT LAURENT’ (YSL) markasıyla ürettiği ve pazarladığı ürünlerin, Fransa’da ve birçok yabancı ülkelerde bu marka ile tescil edildiğini, dünyaca tanınmış olan dilekçede belirtilen eşya için Türkiye’de tescilinin istenmesi üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na aynı markanın daha önce, davalı adına tescilli olduğunu bildirerek davacının başvurusunun reddedildiğini (YSL) markasının davalı yanca tescilinin, hakkın kötüye kullanılması ve izrar kasdını taşıdığını ileri sürerek, davalı adına tescilli (YSL) markasının iptaline, haksız rekabetin önlenmesine ağır kusuru nedeni ile (1.000.000) lira manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, markanın tescil ve ilanından itibaren Markalar Kanunu’nun 15.maddesinde öngörülen hak düşürücü sürelerin geçtiğini, İdari Yargıda, idari tasarrufun iptali için dava açılmış olduğundan, bu davaya bakılamayacağını, davacı mallarının Türkiye’ye ithalinin mümkün olmadığından davacının dava açmakta yararı bulunmadığını, markalar arasında iltibas olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davacı markasının çok tanınmış bir marka olduğunu, davalının tescil ettirmiş olduğu (YSL) markası ile davacı markası arasında benzerlik ve iltibas bulunduğu, davalının meslekten olması nedeniyle benzerlik arz eden davacı markasını bilerek ve kasıtlı tescil ettirdiği, kötüniyetli kişinin Markalar Yasası’nın

15.maddesinden yararlanmayacağı gerekçesiyle, davanın kabulüne dair verilen hüküm, davalı vekilinin temyizi üzerine Dairenin 05.06.1990 tarih ve 89/1875-90/4489 sayılı kararı ile ONANMIŞTIR.

551 sayılı Markalar Kanunu'nun 15/2 maddesindeki süreye tabi olmamasına, Paris Sözleşmesi hükümleri uyarınca, Türkiye'de de himaye gören, tanınmış tescilli marka ile benzerlik ve iltibas yaratan markayı, davalının bilerek kötüniyetle tescil ettirdiği mahkemece kabul ile manevi tazminat takdir edilmiş bulunmasına ve açılan idari davanın sonuca etkili olmamasına göre, davacı vekilinin karar düzeltme isteği yerinde bulunmamakla isteğin reddine karar verildi." (Y. 11. HD. 16.11.1990/7583-7304)

"Davacı taraf markasını pek çok ülkede ağırlıklı olarak tescil ettirdiğini ve dünyaca maruf bir marka olduğunu ileri sürdüğü ve davalının da söz konusu 'Dolce Vita' markasını parfüm olarak 1993'te tescil ettirdiğini savunduğu davada mahkemece, Türkiye'de tescilli olmayan davacı markasının maruf ve meşhur hale geldiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığından davanın reddine karar verilmiştir.

Yüksek Yargıtay'ca, Türk Marka Hukukunun dayandığı üç temel ilke (yukarıdaki gibi)ye dayanmakla ve davacı talebi Paris Sözleşmesi'ne istinad etmekle, davalının parfüm konusunda uzman olup bu konuda basiretli tacir gibi davranması gerektiğinden, davacının 22 ülkede tescilli markasını bilmediğini ileri sürmesinin MK 2. maddesi hükmü ile bağdaşamayacağından, bu konumu itibariyle de suiniyetli sayılacağından, davalı markasının terkinin gerekmele talebin reddinin doğru olmadığı nedeni ile hükmün bozulmasına karar verilmiştir." (Y. 11. HD. 16.11.1990/7583-7304)

"Davacı davalıdan çok daha önce, dava konusu 'Davidoff' markasını dünya çapında tanıtıp meşhur ettiğini iddia etmiş ve davalı yan da anılan markayı Türkiye'de davacıdan önce tescil ettirdiğini ve zamanaşımı savunmasında bulunmuş, mahkemece talebin reddine karar verilmiştir.

Davada, hak düşürücü süre gerçekleşmiş olmasına rağmen, davalının suiniyetli olması karşısında, Paris Sözleşmesi'nin 6.maddesinin 3.fıkrası uyarınca, süreye

tabi olmadan, davacının, davalının markasını sicilden terkinine talebe, her zaman hakkı bulunmakla, mahkemenin hak düşürücü süre geçirildikten sonra, davanın açılmış olması nedeni ile, reddi doğru bulunmamış ve hüküm bu nedenle bozulmuştur.” (Y.11. HD. 07.04.1997 1997/650-2470)

“Davacı, DOLCE VİTA markası pek çok ülkede ağırlıklı olarak 1995’te tescil ettirdiğini ve dünyaca maruf bir marka olduğunu ileri sürdüğü ve davalının Türkiye’de 1993’te tescil ettirdiğini, savunduğu davada mahkemenin ‘davacının Türkiye’de tescilinin bulunmadığı nedeni ile davacının davalının markasının terkinine’ dair talebini reddeden kararı, Türk marka hukukunun dayandığı üç temel ilke (davacının öncelik hakkı bulunduğu, markayı ilk olarak ihdas ve istimal ettiği nihayet piyasada maruf hale getirdiği) neden ile ve davacının Paris Sözleşmesi’ne (Paris Convention) istinad etmesi ve yanların markalarını kullandıkları kozmetik alanında uzman olması ayrıca markanın 22 ülkede tescil ettirmemiş olması nedeni ile Türkiye’de markasının tescil ettirmemiş dahi olsa karşı dava ile davalının markasının terkinini isteyebileceği gerekçesiyle Yüksek Yargıtay’ca bozulmuştur.” (Y.11. HD. 06.07.1998 1998/1734-5146)

Bir başvuru mutlak ret nedenlerinden dolayı reddedilirse, başvuru sahibi KHK 47.maddesi ile itiraz yoluna giderse ve olumlu sonuç alamazsa, KHK 53. maddesi gereğince dava açabilecektir. Bu davada mahkemenin mutlak ret nedeninin bulunmadığına ve markanın tesciline ilişkin kararından sonra KHK 42’ye dayanarak ilgili kişi hükümsüzlük davası açabilir. Zira her iki davanın tarafları farklı olduğundan birinci karar, ikinci karar için kesin hüküm teşkil etmez. Ancak davalarda maddi olaylar aynı olduğu için, birinci davadaki maddi olayın varlığı ikinci davada tartışılmaz.

2- NİSBİ RED NEDENLERİNİN VARLIĞI :

Burada mutlak ret nedenlerine dayanan hükümsüzlükten farklı olarak başlangıçta tescil edilmemesi gereken ama yanlışlıkla tescil edilen bir marka söz konusu değildir. Nisbi ret nedenleri KHK’nin 8.maddesinde belirtilmiştir ve “Tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda, aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez.

a) Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ise ve aynı mal veya hizmetleri kapsıyorsa,

b) Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini kapsıyorsa,

Marka sahibinin ticari vekili veya temsilcisi tarafından markanın kendi adına tescili için, marka sahibinin izni olmadan ve geçerli bir gerekçe gösterilmeden yapılan başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin itiraz etmesi üzerine, tescili istenilen marka, aşağıdaki hallerde tescil edilemez.

a) Markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden önce veya markanın tescili için yapılan başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce bu işaret için hak elde edilmiş ise,

b) Belirtilen işaret, sahibine daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkını veriyorsa.

Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu reddedilir.

Tescil için başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsamaması halinde hak sahibinin

itirazı üzerine tescil başvurusu reddedilir.

Ortak ve garanti markalarının sona ermesinden itibaren üç yıl içinde ortak marka ve garanti markası ile aynı veya benzeri olan marka tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilir.

Bir markanın yenilenmeme nedeniyle koruma süresini dolmasından sonra iki yıl içerisinde aynı veya benzer markanın, aynı veya benzer mal ve hizmetler için yapılan tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilir.” şeklindedir.

Nisbi ret nedenlerinin varlığı durumunda, itiraz hakkına sahip kimseler çeşitli şekilde hareket edebilirler.

i- İtiraz hakkına sahip kimse, bu hakkını kullanmadan doğrudan doğruya hükümsüzlük davası açabilir. İtiraz etmeme ya başvuru ilanından habersiz olması veya itiraz etmek istememesi şeklinde olabilir. Ancak itiraz etmemek dürüstlük kuralları içinde olmalı, karşı tarafı zarara uğratma amacı taşımamalıdır.

ii- İtiraz hakkına sahip kimse, itiraz hakkını kullanarak, başvurunun ilanına itiraz etmişse ve bu itiraz TPE Markalar Dairesi’nce reddedilmişse hükümsüzlük davasını açabilir. Bunun için bu ret kararına itiraz etmesine gerek yoktur. Ayrıca böyle bir durumda KHK’nin 47.maddesinde yer alan Enstitü kararlarına itiraz yolunun tüketilmesi şartı aranmaz. Çünkü bu bazı acil durumlarda tedbirler alınmasını geciktirebilir veya engelleyebilir.

iii-İtirazının reddi kararına karşı ikinci kez itiraz etmişse ve bu da Yeniden İnceleme Değerlendirme Kurulu’nca reddedilmişse yine doğrudan doğruya hükümsüzlük davası açılabilir. Burada da KHK 53 hükmü buna engel değildir. KHK 53 ile YİDK kararının iptal istemi yerine doğrudan hükümsüzlük davası açılabilir.

iv-İtirazının reddi kararına karşı tekrar itiraz etmiş ve bu da Yeniden İnceleme Değerlendirme Kurulu’nca reddedilmişse KHK 53’e dayanarak hem kararın iptali davası açılabilir hem de hükümsüzlük davası açılabilir. Her iki davanın tarafları ve konuları farklı olduğundan buna bir engel yoktur.

v- Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararının 53.maddeye göre iptali davasını kaybetmişse yine hükümsüzlük davası açma yoluna gidilebilir⁴. Nisbi red nedenleri ile ilgili örnek bir Yargıtay kararı şu şekildedir: “Davacı vekili, müvekkilinin 1992 yılından beri imal ettiği yaylı yataklara kullandığı ‘Barış’ markasının davalı tarafından marka olarak kullanılarak haksız rekabette bulunduğunu ve bu markanın davalı tarafından tescil ettirildiğini ileri sürerek haksız rekabetin ve marka hakkına tecavüzün tesbitini iltibasa yol açan ticaret ünvanının ve markanın terkinini, 50.000.000-TL. maddi ve 50.000.000-TL. manevi tazminatın davalıdan tahsilini ve kararın ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili müvekkilinin dava konusu markayı 08.11.1994 tarihinde tescil ettirdiğini, 6 aylık hak düşürücü sürenin geçtiğini ve müvekkilinin 1983 yılından bu yana ‘Barış’ sünger yatak ünvanını kullandığını savunarak davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, 556 sayılı KHK’nin TTK’nin 57/5 maddeleri uyarınca, davalının tescilli marka ve ticaret ünvanı kullanmasının davacının tescilsiz ünvanı ile markasına tecavüz ve haksız rekabet teşkil etmediği gerekçesiyle, davanın reddine karar vermiştir.

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nin 8/3 madde ve fıkrasında tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin marka tesciline itiraz hakkı düzenlenmiş olup, burada itiraz hakkına dayanak olarak tescilli hak sahibi olma zorunluluğu getirilmediği açıktır.

Anılan KHK’nin 42/1-b madde fıkra ve bendinde ise 8.maddede sayılan hallerde yetkili mahkemeden markanın hükümsüzlüğünün istenebileceği öngörülmektedir. Bu hükmü takip eden 43.maddede ise, markanın hükümsüzlüğünü isteyebilecek kişiler arasında zarar gören şahıslar da sayılmıştır.

Tecavüz teşkil etmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi yerinde görülmemekle kararın davacı yararına BOZULMASINA 06.07.1998 tarihinde karar verildi. (Y.11. HD. 06.07.1998/3591/5121)

Nisbi ret nedenlerinden 8/II fıkrasındaki ticari vekilin veya temsilcinin marka sahibine ait markanın tescilini kendi adına istemesi halinde, marka sahibinin itiraz hakkı ve hükümsüzlük davası açma hakkı, Paris Konvansiyonu'nun 6.maddesinin 6.mükerrer maddesinden kaynaklanmaktadır. Buna göre “Birliğe dahil bir ülkede bir marka sahibi olan kimsenin acentesi veya mümessili, marka sahibinin izni olmaksızın, bu markanın kendi namına tescilini bu ülkelerden birinde veya bir çoğunda talep ederse, bu acente veya mümessil hareketinin haklı olduğunu ispat etmedikçe, marka sahibi talep edilen tescile itiraz etmek veya bu tescilin terkinini veya ülke mevzuatı müsaitse zikredilen tescilin kendi lehine devir ve naklini istemek hakkını haiz olacaktır.”

Markasını başka ülkelerde tescil ettirmiş ama Türkiye’de tescil ettirmemiş bir marka sahibi markasının Türkiye’de kullanımını bir kimseye verebilir. Bu kimselerin kendilerine verilen kullanım yetkisini aşip ihtimam borcuna aykırı olarak markayı Türkiye’de kendi namlarına tescil ettirmeleri halinde marka sahibi 42/I-b bendine dayanarak hükümsüzlük davası açabilir. Bunun için birinci şart marka sahibi ile markayı Türkiye’de kullanan kişi arasında lisans, franchising, tek satıcılık, acentelik, vekalet, hizmet akti gibi bir hukuki ilişkinin olmasıdır. Bu ilişkinin bunların ticari mümessilleri, vekilleri, müdürlerini de içine alacak şekilde geniş olarak değerlendirilmesi ticari hayatın gereklerine daha uygundur. İkinci şart ise, markayı Türkiye’de kullanma yetkisine sahip kişinin, markanın tescilini istemede haklı bir gerekçesinin olmamasıdır. Eğer bu kişi tescili istemede haklı ise hükümsüzlük davası açılmaz. Marka sahibi, markasının Türkiye’de kullanımı konusuna duyarsızsa, markasını yenilememişse veya yenilemeyeceğini açıkça belirtmişse, marka hakkından vazgeçmişse veya tescil için izin vermişse temsilcinin haksızlığından bahsedilemez. Zira temsilci, markası ile ilgilenmeyen marka sahibinin aksine kişisel çabalarıyla markanın piyasada tanınmasına, pazar payını arttırmasına neden olarak korunmayı hak etmiştir.

Nisbi ret nedenlerinden 8.maddenin son fıkrasının amacı yenilenmeyen markalarda koruma süresinin bitiminden itibaren işlemeye başlayacak 2 yıllık sürenin dolmasından hemen sonra başka bir kişinin, aynı veya benzer bir markayı, aynı veya

⁴ Tekinalp –A.g.e sayfa:443

benzer mal ve/veya hizmetler için tescil ettirerek eski marka sahibinin markaya kazandırmış olduğu itibardan yararlanmasını (eski marka sahibinin bu 2 yıl içinde kullanması şartı ile) önlemektir. Markanın koruma süresinin bitimini izleyen 2 yıllık süreden sonra eski marka sahibinin itiraz etmemesi nedeniyle başka bir kişi adına tescilden doğacak sakıncaların – örneğin tüketicilerin satın aldıkları malın hala markanın eski sahibi tarafından üretildiğini sanmaları ve bu yolla yanılgıya düşmeleri – önlenmesi 42.maddedeki hükümsüzlük davasıyla sağlanır. Bu davayı zarar gören kişiler, Cumhuriyet Savcıları açabilir. Ancak 42.maddenin I/b bendinde bu çerçevede açılan davada önceki hak sahibi koruma süresinin bitiminden itibaren 2 yıl içinde markasını kullanmamışsa hükümsüzlük davası açılmayacağı belirtilmiştir. Böylelikle 2 yıl içerisinde kullanılmayan bir markanın başkalarının yanılmasına neden olmayacağı kabul edilmiştir⁵.

KHK’de hükümsüzlük davasının açılması için bir süre öngörülmediğinden, tescilden çok sonra nisbi ret nedenlerine dayanarak hükümsüzlük davası açabilmesi iyiniyetli marka sahibine haksızlık olur. Böyle bir durumda Medeni Kanun’un 2.maddesinin uygulanması boşluğu dolduracaktır. Bu husustaki Yargıtay kararı şöyledir: “...sözcüğün 19.02.1982 tarihinden itibaren tescilli marka olarak kullanıla gelmesine rağmen yıllar sonra, 17.09.1990 tarihinde sözcüğün markadan silinmesi davasının ikame edilmiş olması Medeni Kanun’un 2.maddesinde yazılı iyiniyet kuraları ile bağdaştırılması mümkün görülmemiş bulunmaktadır.” (Y. 11. HD. 10.03.1997 E:1996/9094, K:1997/1587)

3- MARKAYI KULLANMAMA :

i- GİRİŞ

556 sayılı KHK’nin 42.maddesinin (c) fıkrası gereğince KHK’nin 14.maddesine aykırılık hükümsüzlük sebebi sayılmıştır. KHK’nin 14.maddesi ise tescilli markanın kullanımı ile ilgilidir ve “markanın tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma 5 yıllık bir süre için kesintisiz ara

⁵ Arkan – A.g.e., Sayfa: 114

verilmesi halinde marka iptal edilir.

Aşağıda belirtilen durumlar markayı kullanma kabul edilir.

- a) Tescilli markanın ayırt edici karakterini deęiřtirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması,
- b) Markanın yalnız ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması,
- c) Markanın marka sahibinin izniyle kullanılması,
- d) Markayı taşıyan malın ithalatı” hükmünü içermektedir.

Böylelikle 556 sayılı KHK ile tescilli markanın kullanımını zorunluluęu getirilmiřtir. Aslında bu durumun tam bir zorunluluk olduęu söylenemez. Daha çok marka sahibi için onun yararına olan bir külfettir. Bu külfeti yerine getirmedięi takdirde kendisi zarara uğrayacak, marka hakkını yitirecektir. Bu zorunluluęun getirilmesinin temelinde tescilli markanın aralıksız belirli bir süre kullanılmamasının yaptırıma bağlanmasına iliřkin kurallar, yedek ve koruyucu markaların aşırı ölçüde artarak marka sicilini doldurması ve bu sicilin bir mezarlıklar sicili durumuna gelmesi tehlikesini engelleme yatmaktadır. Böylece, dięer iřletmelerin, kullanılmayan tescilli markaları, sicilde kayıtlı mal veya hizmetlerle özdeř veya benzer mal ve hizmetlerde kullanmalarını veya kendi adlarına tescil ettirmelerini saęlamak için sicilin temizlenmesi söz konusu olmaktadır. Zira bu tür markalar, marka sicilini bloke ederek, rakipleri engellemektedir. Kullanma külfeti ile tescilli markaların ve bunlar arasındaki olası çatıřmaların azaltılması da amaçlanmaktadır. Bunun yanında, sadece biçimsel olarak mevcut bir marka hakkının kullanılmasının da önüne geçilmektedir⁶.

Marka sicilinin aleniyeti nedeniyle, kullanılmayan markaların terkinin önem kazanmaktadır.

ii- MARKA KULLANIMININ ÖNEMİ

551 sayılı Markalar K 15/I maddesinin birinci fıkrası “Bir markayı ilk kez tescil ettiren kimse o markanın hakiki sahibi sayılır.” hükmü ile eski kanun döneminde

⁶ Dirikkan – Tescilli Markayı Kullanma Külfeti, Prof. Dr. O. İmregün’e Armaęan
İstanbul 1998, sayfa: 223

tescil sonucunda hak sahipliği karinesi oluşturmuştu. Ancak aynı maddenin ikinci fıkrasının “Şu kadar ki, başka şahıs, aynı emtia için aynı markayı daha önce fiilen ihdas ve istimal eylediğini ve piyasada maruf hale getirdiğini, tescil ettirmiş marka sahibine karşı iddia ve bu iddiasını dava veya karşılık dava suretiyle ispat etmek hakkını haizdir. Bu hak, markanın tesciline veya kullanıldığına ıttıla tarihinden itibaren 6 ay ve her halde tescilin ilanından itibaren üç yıl geçmekle düşer.” hükmü tescil sistemine istisna getirerek markayı ilk kullanan ve meşhur hale getiren kimseye iptal davası açma hakkını vererek kullanıma da önem verdiğini göstermiştir.

Şu anda yürürlükte olan 556 sayılı KHK’de ise kural olarak marka hakkının doğumu ve korunması 6.madde ile tescil şartına bağlanmıştır. Ancak markayı (tescil ettirmeden) ilk kez kullanan kişiye de, markanın tescili için başvuran kişiye karşı itiraz ederek tescili engelleme hakkı tanınmıştır(8/III). Böylelikle markanın kullanımı, marka hakkının kazanılması açısından 556 sayılı KHK’de de önem kazanmaktadır.

iii-TESCİLLİ MARKAYI KULLANMA :

556 sayılı KHK’nin 14.maddesi gereğince markasını tescil ettiren marka sahibi, markasını, marka hukukuna özgü şekilde, tescil belgesinde belirtilen mal ve/veya hizmetler için, Türkiye sınırları içinde, ciddi biçimde kullanmalı ve bu kullanıma kesintisiz beş yıldan fazla ara vermemelidir.

a) Markanın Marka Sahibi Tarafından Kullanılması :

Kural olarak marka, sahibi tarafından kullanılmalıdır(KHK 14/I). Ancak bu kurala sıkı sıkıya bağlı kalınmamış, marka sahibinin izniyle üçüncü kişiler tarafından kullanılması da KHK’nin 14.maddesinin II.fıkrası gereğince kullanım sayılmıştır. Böylelikle marka sahibinin markayı bizzat kullanma yükümlülüğü yoktur.

b) Marka Hukukunun İşlevine Uygun Kullanma :

Markanın temel fonksiyonu bir işletmenin malının, benzer diğer mallardan ayırt edilmesini sağlama ve malı tanıtmaktır. Markanın kullanılmasının, alıcıların zihninde marka (işaret) ile tescilin yapıldığı mal/hizmet arasında bağlılık yaratmaya

yönelik olması gerekir⁷.

Markanın malla fiili bağlantı kurularak kullanılması öncelikle mal veya ambalaj üzerine basılması şeklinde olabilir. Eğer bu tür marka kullanımı fiilen veya ekonomik olarak olanaksız değilse, bu ilkeye uyulması gerekir. Sadece istisnai durumlarda malla veya onun ambalajıyla fiili bir bağlantı bulunmaksızın, işletme evrakında, örneğin kataloglarda kullanım, hakkı devam ettirici kullanım sayılabilir. Öyleyse, malın türü itibariyle (örneğin sıvı kimyasal ürün gibi) mal ile marka arasında fiziksel bağlantının kurulmasının mümkün olmadığı durumlarda, marka sahibinin markasını katalog, evrak, fatura ve sipariş formlarında kullanması yeterlidir⁸.

Esasen hizmet markalarında, markanın niteliği gereği mal veya ambalaj üzerinde kullanım mümkün değildir. Bankacılık, sağlık, eğitim, turizm, reklam gibi çağımız hizmet sektörlerinde markanın iş evraklarında, kataloglarda, reklamlarda, promosyonlarda kullanılması fonksiyonun yerine getirildiğini göstermektedir.

Markanın mal veya ambalaj üzerine konulması, eğer piyasaya sürülmemişse tek başına bir anlam ifade etmez. Ambalajlanmış malların depoda saklanması, kullanma değildir. Hizmet markaları açısından ise markanın iş evraklarında, reklamlarda, hizmet için gerekli olan mallarda, işletme araçlarında, çalışanların giysilerinde yer alması kullanımdır. Markanın sözlük, ders kitabı, ansiklopedi, başvuru eserinde yer alması kullanım sayılmaz.

c) Markanın Türkiye’de Kullanılması :

Markanın Türkiye’de kullanımı açıkça KHK’de yer almamıştır. Ancak marka hakkının tescille doğması ve tescilin mülkiliği ilkesi gereği, kullanımın Türkiye sınırları içinde olması gerekliliği sonucuna varılır. Markanın tüm Türkiye’de kullanımı şart değildir. Zira tüm Türkiye’de kullanılan markalar olduğu gibi her bölgeye özgü yerel markalar da bulunmaktadır. Marka sahibinin, marka almadaki amacı; malını diğer işletmelerin mallarından ayırt edilmesini sağlamaktır yoksa tüm Türkiye’de bilinmesi değildir. Her işletme büyüklüğüne göre üretim yapar ve pazarlama stratejilerini belirler.

⁷ Arkan – A.g.e., Sayfa: 146

Küçük bir ilçedeki ekmek fırını ile çok ünlü bir firmanın kullanım alanlarının genişliği tabii ki bir olamaz. Ciddi bir kullanım olduğu sürece, sınırlı bir bölgede kullanım yeterlidir. Serbest bölgelerdeki kullanımın da Türkiye sınırları içinde olduğu kabul edilir. Zira serbest bölgeler gümrükten muaf olmakla birlikte siyasi sınırlarımız dahilindedir.

d) Tescilli Markanın Ciddi Olarak Kullanılması :

Markanın ciddi bir şekilde kullanılması zorunluluğu da KHK'nin 14.maddesinde açıkça belirtilmiş değildir. Ancak KHK'nin 42/I-c bendinde "ciddi kullanım"dan bahsedildiği için, bu unsur kullanımın bir parçasıdır. Markayı ciddi şekilde kullanma, markanın işlevlerine uygun bir tarzda yarar elde edecek, yani onun malın ve/veya hizmetin piyasada tanınmasını ve diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayrılmasını sağlayacak şekilde ve yoğunlukta piyasada ve piyasaya hitap eden, piyasayı etkileyen yerlerde kullanılması demektir. Bu tanımda markanın piyasada veya reklam, katalog, tanıtma malzemesi gibi yerlerde kullanılması kullanma yoğunluğu ve markadan ekonomik yarar elde etme unsurları öne çıkmaktadır⁹.

Kullanımın ciddi olup olmadığı tespit edilirken, her somut durumun özellikleri nazara alınır. Malın çeşidi, niteliği, fiyatı, miktarı, kullanımının coğrafi genişliği, süresi, şekli, pazarlama kanalları, içeriği, satış cirosu, ciddiyet konusunda bize bilgi verebilir. Bazen bunlardan birinin ön plana çıkması tek başına kullanımın ciddi olduğunu gösterebilir. Büyük bir işletme ile küçük bir işletmenin kullanımında farklılıklar olacağı aşikardır. Önemli olan marka sahibinin kullandığı samimiyetidir. Bu nedenle pahalı olduğu için piyasada sürümü az, gelir düzeyi yüksek kişilerce tercih edilen ve sipariş üzerine üretilen bir malın, sürümü az diye kullanımının ciddi olmadığı iddia edilemez.

Uzunca bir süre kullanılmayan bir markanın, başkalarının kullanılmadan dolayı iptal davası açma ihtimalini bertaraf etmek için göstermelik kullanılması, ciddi bir kullanım değildir. Bu tür kullanım amaca aykırı kullanımdır.

Markanın, marka sahibince bizzat kullanılmayıp, marka sahibinin izni ile

⁸ Dirikkan – A.g.e. Sayfa: 237

⁹ Tekinalp – A.g.e., Sayfa: 422

üçüncü kişi tarafından kullanılmasında da kullanımın ciddiyeti aranır. Üçüncü kişi tarafından kullanım ciddi kullanım şartını bertaraf edemez. Eğer üçüncü kişi ciddi bir kullanımda bulunmuyorsa, marka sahibi aralarındaki hukuki ilişkiye göre gereken tedbirleri almalıdır.

e) Markanın Tescil Edilen Mal Ve/Veya Hizmetlerde Kullanılması :

Markanın kullanımından bahsedilebilmesi için, tescil belgesinde belirtilen mal ve/veya hizmetler üzerinde fiilen kullanılması gerekmektedir. Bunun için, markanın fiilen kullanıldığı mallar ile tescil belgesindeki mallar karşılaştırılır ve aynı tür olup olmadıklarına bakılır. Bu hususta 12.07.1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile taraf olunan “Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nice Anlaşması Hükümlerine Göre Uygulanacak Sınıfların Listesi ve Uygulanmasına İlişkin BİK-TPE 2000/2 nolu tebliğden yararlanılabilir. Bu sınıflandırmada mal ve/veya hizmetler sınıflara, sınıflar gruplara ayrılmıştır. Aynı gruptaki mallar, aynı tür sayılmıştır. Örneğin marka, süt ve süt ürünleri için alınmışsa, bu markanın yoğurtta kullanımı uygun kullanım olduğunu gösterir.

Marka, tescil edilmiş mal ve/veya hizmetlerin bazılarında kullanılmış, bazılarında kullanılmamış ise sadece kullanılmayan bölüm için marka iptal edilir. KHK'nin 42.maddesinin 2.fıkrası “hükümsüzlük nedenleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal ve/veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, yalnız o mal veya hizmet ile ilgili olarak kısmi hükümsüzlüğe karar verilir.”şeklindedir.

f) Markanın Kullanımına Beş Yıl İçinde Başlanması Veya Beş Yıldan Fazla Ara Verilmemesi :

Markanın, tescil edildiği tarihten itibaren beş yıl içinde kullanılmaya başlanması gerekir. Marka başvurusunda bulunan kişinin bir ticari işletmeye sahip olması şart değildir. Bu nedenle ticaretle uğraşmayan kişiler gibi henüz ticari faaliyete başlamayan kişiler de marka başvurusunda bulunabilirler. Ancak markanın kullanım zorunluluğu sonuçta bir ticari işletmeyi gerektirir. Ticari işletme açma, faaliyete geçme, satış ve pazarlama etkinliklerinin belirlenmesi zaman alacağından, kullanım için süre tanınması gerekmektedir. Ancak bu sürenin çok uzun olması da markanın, marka

fonksiyonuna uygun ve ciddi kullanıma engel olacağından KHK’de bu süre 5 yıla sınırlandırılmıştır. 551 sayılı Markalar Kanunu’nun 18/III maddesinde bu süre 3 yıl olarak düzenlenmişti.

Marka sahibi markasını dönem dönem kullanabilir. Sürekli olarak kullanma zorunluluğu yoktur. Markanın tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde kullanılmaması gibi, kullanımına kesintisiz beş yıldan fazla ara verilmesi de iptal nedenidir. Her iki durumda da kullanmama durumunun kesintisiz olması şarttır. Marka beş yılı geçmeyecek şekilde ara ara kullanılmamışsa, bu süreler birbirine eklenemez. Ama bu ara kullanımların, sırf süreyi kesmek amacıyla olmaması, ciddi ve fonksiyona uygun olması gerekmektedir.

5 yıllık süre, marka hiç kullanılmamışsa tescil tarihinden, sonradan kullanılmamışsa kullanıma fiilen ilk ara verildiği tarihten itibaren hesaplanır.

KHK’nin 42’nci maddesi I/c bendi, marka sahibine, tescilden itibaren beş yıl içinde kullanıma başlamamasına, 5 yıldan fazla ara verilmesine rağmen, kullanıma başlayarak iptali engelleme imkanı tanımıştır. “Ancak beş yılın dolması ile davanın açıldığı tarih arasında ciddi biçimde kullanma hükümsüzlük nedeni sayılmaz. Dava açılacağı düşünülerek kullanma gerçekleşmiş ise, mahkeme davanın açılmasından önceki üç ay içerisinde gerçekleşen kullanmayı dikkate almaz.” hükmü, marka sahibine geçmişe etkili olacak şekilde markasını kazandırır. Dava açılmasından önceki iptal korkusu ile başlayan 3 aylık kullanım, ciddi olup olmadığına bakılmaksızın dikkate alınmaz. Marka sahibi bu imkandan faydalanarak iptali engellemesine rağmen aynı veya benzer markayı bu süreçte kullanan üçüncü kişilere karşı Medeni Kanun’un 2.maddesindeki objektif iyiniyet kuralı gereği, iptal davaları açamaz. Aynı şekilde, aynı veya benzer marka başvurularına itiraz edemez.

iv- TESCİLLİ MARKAYI KULLANMA SAYILAN HALLER

Daha önceki açıklamalarımızdan da anlaşılacağı üzere markanın kullanımından söz edebilmek için, sahibince tescil edildiği mal ve/veya hizmetler üzerinde, Türkiye sınırları içinde, marka işlevine uygun ciddi kullanılması ve beş yıldan

fazla kullanıma ara verilmemesi gerekmektedir. Ancak bunlardan bazılarının yokluđuna rađmen istisnai durumlar KHK'nin 14/II maddesi ile kullanım sayılmıřtır. Bu durumlar řunlardır: Markanın ayırt edici karakterini deđiřtirmeden farklı unsurlarla kullanılması, ithalat, ihracat amacıyla kullanılması ve marka sahibinin izniyle üçüncü kiři tarafından kullanılması.

a) Markanın Farklı Unsurlarla Kullanılması :

556 sayılı KHK'de, 551 sayılı Markalar Kanunu'nun 18.maddesinden farklı olarak markanın tescil edildiđi gibi aynen kullanım řartından açıkça bahsedilmemiřtir. Ancak markanın, ayırt edici karakterini zedelemeyen, deđiřtirilerek kullanılmasına izin verilerek durađan kalması önlenmiřtir. Markanın farklı unsurlarla kullanılmasının, ayırt edici niteliđine zarar verip vermediđinin tespitinde somut durum nazara alınır. Marka yeni haliyle de tüketiciler tarafından aynı mal olarak algılanıyorsa, ayırt edici niteliđe zarar gelmemiř demektir. Ama tam tersine eski marka deđil de yepyeni, farklı bir marka olarak algılanıyorsa, markanın tescil edildiđi řekilde kullanıldıđından bahsedilemez.

řekil ve kelimeden oluřan bir markadan řeklin çıkarılması, yazılıř řekillerinin deđiřmesi (daktilo yazısının estetik řekilde, küçük harflerin büyük řekilde yazılması gibi), ilk marka örneđi üzerinde yer alan tasviri iřaretin veya eřya adının çıkarılması veya eřya adının ilave edilmesi ayırt edici niteliđe zarar verici deđildir. Keza renksiz tescil edilmiř bir marka renklendirilerek kullanılabilir.

b) Markanın İhracatta Kullanılması :

Markanın Türkiye sınırları içinde kullanılması gereklidir. Ancak KHK 14/II-b bendi markanın ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılmasını da yeterli görmüřtür. İhraç edilecek malların Türkiye'de markalanması ve ambalajlanması kafi olup iç piyasaya sunulmasına gerek yoktur. Ancak ihracatın bu řekilde kullanım sayılabilmesi için, ihraç edilen malların miktarının ciddi kullanım boyutlarına ulařması gerekmektedir.

c) Markanın, Marka Sahibinin İzniyle Üçüncü Kiři Tarafından Kullanılması :

Markanın, marka sahibince bizzat kullanılması řart olmayıp onun izniyle üçüncü kiřiler tarafından kullanılması da KHK 14/II-c geređince kullanım sayılmıřtır.

Böyle bir kullanımda üçüncü kişi, marka sahibinin yükümlü olduğu şekilde markayı kullanmak zorundadır. Marka sahibi de, üçüncü kişinin KHK'de belirtildiği şekilde kullanımını sağlamak için gereken tedbirleri almak durumundadır.

Markanın üçüncü kişi tarafından kullanılması lisans, alt lisans, hasılat kirası, tek satıcılık, franchising sözleşmelerine, intifa hakkına, şirkete sermaye olarak koyma taahhüdüne dayanabilir. Üçüncü kişilerin bu bahsedilen haklara dayanarak markayı kullanmaları kullanım sayılır.

d) Markalı Malın İthalı :

Markalı malın Türkiye'ye ithali de KHK 14/II-d bendi gereğince kullanım sayılmıştır. Yine bu ithalatın da ciddi anlamda olması gerekir. Üretim maliyetleri, üretim kaynakları, malın Türkiye dışında üretilmesi konusunda cazip olabilir. Dış ülkede üretilerek Türkiye'ye ithal edilen mallar bu anlamda kullanılıyor sayılmaktadır.

e) Markanın Haklı Sebeplerle Kullanılmaması :

Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde kullanılması veya bu kullanıma kesintisiz beş yıldan fazla ara verilmemesi gerekmektedir. Ancak beş yıl içinde kullanmama veya ara verme haklı bir sebebe dayanıyorsa markanın iptali söz konusu olamaz.

Haklı sebep, marka sahibinin markasının kullanamamasına veya beş yıl ara vermesine kaçınılmaz şekilde sebep olan harici bir hadisedir. Yani işletmeden kaynaklanmayan, şahsi olmayan ve herkes için söz konusu olabilecek bir sebeptir. Marka sahibinin bundan kaçınması, tedbir alması söz konusu değildir. Sadece marka sahibi değil, herkes bundan etkilenir. Doğal afetler, savaş, ciddi ekonomik kriz, hammadde kıtlığı, üretilecek olan malda üretimin yasaklanması, kısıtlanması, ithalat ve ihracatta yasaklama veya kısıtlama gibi nedenler bu kapsamda sayılabilir. Bu sebepler marka sahibi dışında gelişmiştir.

Mali durumun kötüleşmesi, iflas hallerinde haklı sebepten bahsedilmez. Zira bunlar işletme riskidir ve şahsidir. Marka sahibi tarafından öngörülmüş olması

gereklidir. Keza marka sahibinin, markayı kullanım hakkını lisans alana verdiği lisans sözleşmelerinde, lisans alanın markayı kullanmaması marka sahibi için haklı sebep olamaz. Zira markayı kullanma hakkını saklı tuttuğu inhisari lisans sözleşmesi ve basit lisans sözleşmesinde markayı bizzat kullanarak, markayı kullanma hakkını saklı tutmadığı inhisari lisans sözleşmesinde ise sözleşmeyi feshederek bizzat kullanım hakkına sahiptir.

Haklı nedenin sona ermesinden itibaren beş yıl içinde markanın kullanımına başlanması gerekir.

4- MARKANIN MAL VE/VEYA HİZMETLER İÇİN YAYGIN AD HALİNE GELMESİ :

Markanın fonksiyonu, o markalı malın diğer aynı veya benzer mallardan ayırt edilmesini sağlamadır. Her marka sahibi de kendi markasının piyasada rağbet görmesini, kalitesinden dolayı aranır olmasını, pazar payının artmasını ister ve bunun için çalışır. Ancak bazen bu yaygınlaşma markanın ayırt edici gücüne zarar vererek, o markanın malla özdeşleşmesi, o malın adı, çeşidi olarak anılmasına da neden olabilir. Bu durumda markanın KHK'nın 42/I-d bendi gereğince hükümsüzlüğü söz konusu olabilir. Böylece tüketiciler tarafından mal ve hizmeti tanımlayıcı, cinsini, niteliklerini belirtici şekilde algılanan bir marka, sahibinin kullanım tekeline çıkararak o ticaret alanında herkes tarafından kullanılabilir hale gelir.

Bir markanın cins adı haline gelmesi nedeniyle hükümsüzlük davası açılabilmesi için sadece cins adı haline gelmesi yeterli değildir. Ayrıca buna, marka sahibinin davranışı sebep olmalıdır. Aksi takdirde hükümsüzlük davası açılmaz. Üreticilerin çoğunluğu malların kalitesi, piyasa durumu ile ilgili olarak toplumu bilgilendirmek zorundadır. Tüketiciler bu amaca yönelik kelimeleri o malın veya hizmetin markası yerine mal veya hizmeti tanımlayıcı bir kelime olarak algırlar. Bu nedenle yeni bir marka yaratan kimsenin, aynı ürün veya hizmeti üreten diğer üreticilerin bu sözcüğü kullanmalarına engel olarak markanın ayırt edici niteliğini koruması gerekir. Markasını taşıyan mal veya hizmeti niteleyici başka ifadeler olduğunu vurgulayarak,

bunlarla markanın karıştırılmaması gerektiğini reklamlarla, dergilerle, bayiler aracılığıyla halka anlatmalıdır¹⁰.

Marka sahibi, markasının tescilli olduğu belirtilmeden sözlük, ansiklopedi vb. eserlerde eşya adı izlenimini verecek şekilde yayınlanması halinde, KHK m.10'daki yetkisini kullanarak, yayım sonrası ilk sayıda bu yanlışlığı düzelttirmelidir. Markasını yenilemeyi ihmal ederek kullanımını korumasız bırakmamalıdır. Yoğun reklam kampanyalarıyla odak noktası haline gelen markasının, taklitçiliğe yol açacağını bilerek taklitçilerle mücadele etmeli, gerektiğinde tecavüzün önlenmesi ve hükümsüzlük davası açmalıdır. Bütün bu hallerde gerekli tedbirleri almayan marka hakkı sahibi, markanın cins adı haline gelmesine kendi sebep olmuş olacaktır. Ancak hükümsüzlük davası açılarak markanın terkinin marka sahibini zor duruma düşüreceğinden somut durum iyice incelenmelidir. Günlük hayatta tüketicilerin bir markayı malın adı olarak kullanmaları olağan olduğundan, sadece tüketicilerin değil o malla ilgili herkesin o kelimeye yüklediği anlam nazara alınmalıdır.

Önceden ayırt ediciliğe sahip pek çok marka, bu nedenle eşyayı tanımlayıcı hale gelmiştir. Bunlara örnek olarak SONY firmasına ait "WALKMAN", "GİLLETTE", "VAZELİN", "CELLEPHONE", "THERMOS", "CORNFLAKES", "PERLON", "NYLON" gösterilebilir. "FRIZGA" ile ilgili Yargıtay kararı aşağıda sunulmuştur.

"Davacı şirketin, fırın ve ızgarayı mutfak boyutunda bir araya getirerek bir tek cihaz halinde oluşturduğu aparata, FIRIZGA adını verdiğini, ürünün ülke çapında benimsendiğini, davalı M'nin de GONCA FIRIZGA şeklinde bir markayı 1987'de adına tescil ettirdiğini, oysa kendilerinin KALESAN FIRIZGA markasını ilk defa 1984 yılında kullanıp tescil ettirdiklerini, davalının üretime geçip diğer davalı G Limited Şirketi aracılığı ile ürünlerini pazarladığını ve diğer davalı M'nin de perakende satışını yaptığını, bu hususların tespit edildiğini, ileri sürerek davalının bu haksız rekabetin önlenmesi ile FIRIZGA sözcüğünü markasından silinmesine karar verilmesini talep ettiği ve davalı M'nin de FIRIZGA adının ilk olarak başka bir şirket tarafından 'TÜMERSAN FIRIZGA'

¹⁰ Camcı – Marka Davaları, İstanbul 1999, Sayfa: 86

olarak kullanıldığını ve tescil ettirildiğini ve kendilerinin markalarını on yıl süre ile tescil ettirdiklerini ve aralarında benzerlik bulunmadığını savunduğu davada, Mahkemenin ‘dava konusu FIRIZGA işaretinin ilk defa, dava dışı şirket tarafından kullanıldığını ve tescil ettirildiği bu sözcüğün artık fırın ve ızgaradan müteşekkil bir eşyayı tanımladığı nedeni ile talep ve davanın reddine’ dair kararı Yüksek Yargıtay’ca usul ve kanuna göre uygun bularak onanmıştır.” (Y. 11 HD. 89/443,90/1935)

5- MARKANIN MAL VE/VEYA HİZMETLERİN NİTELİĞİ, KALİTESİ, ÜRETİM YERİ, COĞRAFİ KAYNAĞI KONUSUNDA HALKTA YANLIŞ ANLAMAYA YOL AÇMASI :

Ender de olsa başlangıçta ayırt edici fonksiyonlarını tam yerine getiren bir marka, sahibi veya kullanıma yetkili üçüncü kişilerin kullanımını sonucu, mal ve/veya hizmetin niteliği, kalitesi, coğrafi kaynağı, üretim yeri hususunda yanıltıcı hale gelebilir veya böyle bir ihtimal söz konusu olabilir. Bu durumda markanın KHK 42/I-e bendi gereğince hükümsüzlüğü istenebilir. Davanın açılabilmesi için markanın halkı yanıltıcı olması veya bu ihtimali içermesi yeterli olup, ayrıca halkı aldatma niyeti aranmaz.

Yanıltıcılık malın ve/veya hizmetin niteliği, kalitesi ile ilgili olabilir. Örneğin çini panolar, vazolar için tescil edilmiş, coğrafi kaynak belirtmeyen herhangi bir marka, zamanla kullanım sonucu halk tarafından İznik Çinisi ile özdeşleştirilmiş olup, İznik’te üretildiği ve İznik Çinisi olduğu kanısını uyandırıyorrsa 42/I-e hükmü gereğince dava açılarak terkini sağlanabilir¹¹.

Üretim yeri, coğrafi kaynak konularında yanıltıcılık daha çok marka sahibinin değişmesi, birden fazla lisansa verme, yabancı markaların yerli markalara lisans vermesi halinde ortaya çıkar.

Yanıltıcılığın belirlenmesinde, markanın cins adı haline gelmesindeki gibi somut durumun tüm özellikleri dikkatle incelenmelidir.

¹¹ Tekinalp – A.g.e., sayfa: 445

Yüksek Yargıtay'ca, şehir isminin, coğrafi sözcük olduğu ve bu nedenle iptalinin isteği ile açılan davayı kabul eden mahkeme kararının incelenmesinde, 'gerçekten, (Altınözü) her ne kadar Hatay iline bağlı ilçe ise de, bu markanın sahibi bulunan makamın sırf halkı aldatmak kastı ile bu ismi marka olarak kullandığı anlaşılmadığı gibi, esasen Altınözü ilçesinin dahi zeytinyağı satışlarında isminden faydalanılacak derecede, örneğin bir Ayvalık, Edremit ve Gemlik gibi şöhret sahibi olmadığı, diğer taraftan bu ismin sadece bir şehir adı olmayıp, satıma konu mamulün saf ve kaliteli olduğu anlamına geldiği ve bu itibarla, adı geçen davalının, maksatlı bir şekilde bu markayı, kullandığı' kabul edilemeyeceğinden, davacıların markanın iptaline dair isteklerinin reddine karar verilmek gerekirken, aksine düşünce ile markanın iptaline karar verilmesi, doğru görülmeyle Yerel Mahkemenin kararı bozulmuştur. (Y. 11. HD. 09.10.1984 1984/4489-4560)

6- MARKANIN TEKNİK YÖNETMELİĞE AYKIRI KULLANILMASI :

Ortak marka, ticaret ve hizmet işletmelerinden oluşan bir grubun, mallarının veya hizmetlerinin diğer işletmelerinkinden ayırt etme amacıyla kullanılır. Garanti markası ise marka sahibinin kontrolü altında birden çok işletmenin ortak özelliklerini, kalitelerini, üretim şekillerini, coğrafi kaynaklarını garanti etme fonksiyonuna sahiptir.

KHK'nin 56/I maddesinde ortak veya garanti markasının tescili için, başvuru ile birlikte markanın kullanılma usul ve şeklini gösterir bir teknik yönetmeliğin verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

KHK'nin 59.maddesine göre markanın teknik yönetmeliğe aykırı kullanımı, KHK 42/I-f bendi gereğince hükümsüzlük sebebidir. KHK 59.maddesi "marka sahibi, garanti markasının veya ortak markanın belirli bir sürede teknik yönetmeliğe aykırı olarak kullanmasına göz yumar ve taraflardan birinin başvurusu üzerine mahkemece tanınacak süre içinde, söz konusu aykırı kullanım düzeltilmediği takdirde marka, tanınan süre sonunda mahkeme tarafından iptal edilir."şeklindedir. Burada "iptal"den kastedilen aslında "hükümsüzlük"tür.

KHK 59’da yer alan “marka sahibi, garanti markasının veya ortak markanın belirli bir sürede teknik yönetmeliğe aykırı kullanılmasına göz yumarsa” ifadesi açık değildir. Yönetmeliğe aykırı kullanımın devamlılık arz edip etmeyeceği belli değildir. Ayrıca iptali isteyen “ taraflardan birisi” ibaresinden KHK 43’te sayılan kişiler anlaşılmalıdır¹². Teknik yönetmeliğe aykırı kullanım, garanti markası sahibinin teknik yönetmelikte öngörülen periyodik kontrolleri yapmaması, ortak markanın teknik yönetmelikte gösterilen yetkililer dışında kalan kişilerce kullanılmasına ses çıkarmama şeklinde olabilir. Teknik yönetmeliğin önemli sayılmayan koşullarına aykırılık iptale neden olmamalıdır.

7- KÖTÜNİYETLİ TESCİLİN HÜKÜMSÜZLÜK SEBEBİ OLUP OLAMAYACAĞI MESELESİ :

“Tescil başvurusu yapılmış markanın 7. ve 8. madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötüniyetle yapıldığına ilişkin itirazlar ile ilgili kişiler tarafından marka başvurusunu yayınından itibaren üç ay içerisinde yapılır.” hükmünü içeren KHK 35 maddesinde kötüniyetli başvurulara itiraz edilebileceği belirtilmektedir. KHK 42’de ise 7. ve 8. maddelere aykırılık hükümsüzlük nedeni olarak gösterilmesine rağmen, kötüniyetin hükümsüzlük sebebi olmasından tanınmış marka hariç hiç bahsedilmemiştir. Mehaz 89/104 sayılı Yönerge’nin 3.2.d. maddesinde kötüniyet hükümsüzlük sebebi sayılmıştır. Mehaza uygun olarak ve 35.maddeye dayanarak kötüniyetin hükümsüzlük sebebi sayılması doğru olurdu.

B- HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI :

1- GENEL

Marka hakkının hükümsüzlük nedenleri ile terkinin sadece mahkeme kararı ile olabilir. Marka terkinin sonuçlarının ağır olması, hükümsüzlük sebeplerinin varlığının ispatı gerekliliği nedeniyle bu kararı verme yargıya bırakılmış, Türk Patent Enstitüsü’ne resen veya başvuru üzerine terkin yetkisi verilmemiştir. (551 Sayılı Markalar Kanunu 40. maddesi ile marka himaye süresinin bitmesinden itibaren üç yıl içinde yenileme talebinde bulunulmayan markanın idarece resen terkinin düzenlenmişti.)

¹² Arkan –A.g.e., Sayfa :164

Markanın hükümsüzlüğü davası niteliği itibariyle tespiti de kapsayan bir eda davasıdır. Eda davalarında davacı, davalının bir işi yapmaya veya yapmamaya, bir şey vermeye mahkum edilmesini ister.

Marka hükümsüzlüğü davasında hükümsüzlük nedenlerinin varlığı tespit edilerek markanın sicilden terkin edilmesi istenir. Hükümsüzlük nedenlerinden bazılarında hukuki yarar kamusaldır, bazılarında ise özeldir. Markanın sonradan cins adı haline gelmesi, halkı yanıltıcı nitelik taşıması nedeniyle açılan davalarda kamu yararı vardır. Tescilli bazı malların terkinini içeren kısmi dava gibi, terditli dava açmak da mümkündür. Mesela Türkiye’de tescilli olmayan tanınmış markanın başvurusunun, tescilli bir markaya benzerlikten dolayı reddine yapılan itirazın Yeniden İnceleme Ve Değerlendirme Kurulu’nca reddi halinde, bu ret kararının KHK 53 gereğince iptali davası ile redde mesnet olan tescilli markanın hükümsüzlüğü davası terditli açılabilir. Ret kararının iptali davası yerinde görülmezse, hükümsüzlük davasına bakılır.

Hükümsüzlük davası, karşı dava şeklinde de açılabilir. Markaya tecavüzün önlenmesi davasında, davalı karşı iddia olarak markanın hükümsüzlüğünü iddia edebilir.

2- HÜKÜMSÜZLÜK DAVASININ TARAFLARI :

KHK’nin 43.maddesinde dava açma yetkisi, zarar gören kişilere, Cumhuriyet Savcıları ve ilgili resmi makamlara verilmiştir. Hükümsüzlük nedenlerinin kimi özel yararı kimi kamu yararı koruma amaçlı olmasına rağmen, nedenlere göre kimlerin dava açacağı spesifik olarak düzenlenmediğinden özel yararı koruma amaçlı hükümsüzlük davalarını da Cumhuriyet Savcıları da açabilecektir.

i- Zarar Gören Kişiler :

KHK’nin 42.maddesinde sayılan hükümsüzlük nedenlerinden birine sahip bir markanın hâla tescilli olmasından dolayı zarar gören veya zarar görme ihtimali olan gerçek veya tüzel kişilerdir. 42.maddesinin I/a-b bentlerine dayanan davalarda aynı veya benzer marka sahipleri, (c) bendine dayananlarda rakipler ya da aynı veya benzer markayı kullananlar, (d), (e) ve (f) bentlerinde rakip firmalar, meslek birlikleri, odaları ve herkes

“zarar gören” sıfatıyla dava açabilir.

ii- Savcı :

Kamu yararının gerektirdiği her durumda dava açabilirler. Özellikle marka hakkına tecavüz hallerinde suça konu olan markalar ile sonradan cins adı haline gelen veya halkı yanıltıcı nitelikte olan markaların hükümsüzlüğü davalarını savcılar açabilir.

iii-İlgili Resmi Makamlar :

Tescilli marka ile ilgili herhangi bir resmi makam, Türk Patent Enstitüsü hükümsüzlük davası açabilir.

Hükümsüzlük davası kural olarak, hükümsüzlüğü talep edilen markanın, marka sicilinde kayıtlı olan sahibine veya haleflerine karşı açılır. Halefler mirasçılar olabileceği gibi markayı hukuki işlemle devir alanlar olabilir. Markanın intikali veya devri dava açılmasını engellemez. Zira bu olayların hükümsüzlüğe neden olan olaylarla bir ilgisi bulunmamaktadır. Aksi düşünülseydi muvazaalı bir devir işlemi ile hükümsüzlük davası bertaraf edilebilirdi.

Marka sahibi sayısının birden fazla olduğu markalarda, ortak ve garanti markalarında davanın tüm marka sahiplerine karşı açılması gerekir.

Kural olarak hükümsüzlük davası tescilli bir markaya karşı açılır. Ancak 556 sayılı KHK'nin 35,36,47. maddeleri çerçevesinde marka başvurusunun reddi veya başka markanın tesciline itirazının reddi hususunda, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun nihai kararının iptali davasında(KHK 53. maddesi), redde neden olan markanın terkinini veya başvurusunun reddi de işin doğası gereği istendiğinden bu davanın da hükümsüzlük davası niteliğinde olduğu kabul edilmelidir.

Açıklanan nedenle hükümsüzlük davasını bu iki duruma göre incelemek gerekir:

Tescilli bir markaya karşı açılan bir davanın marka sahibine karşı açılması, Türk Patent Enstitüsü'ne yöneltilmemesi gerekir. Zira TPE sadece idari bir karar verip tescilden sonra markanın durumunu, genel gidişatını bilemez. Marka hakkı

sahibi, markayı fiilen kullanan kişi olduğundan hükümsüzlük sebeplerinin yokluğunu nedenleri ile açıklayıp hakkını en iyi şekilde koruyabilecektir. Örneğin benzerliği iddia edilen markanın benzemediğini, ayırt edici niteliklere sahip olduğunu, markayı kullanmamasının haklı nedenlere dayandığını, markanın cins adı haline gelmesinde bunu engellemek için çok çaba harcadığını ispatlayarak markasının terkinini engelleyebilir.

Eğer davanın TPE'ye karşı açılması kabul edilseydi, marka sahibinin sadece TPE'nin isteğine bağlı davanın ihbarı kurumu aracılığı ile, sadece fer'i müdahale hükümlerine – ki ancak TPE'nin yardımcısı konumunda olacak ve verilecek hükmü tek başına temyiz edemeyecektir – göre savunmak zorunda bırakılması, 556 sayılı KHK'nin amacına aykırı düşecekti.¹³ Kendi başvurusunun benzer tescilli bir markadan dolayı reddi kararına veya bir başvurunun kendi tescilli markasına benzerlikten dolayı yayını kararına itirazının, önce Markalar Dairesi'nce KHK 36 maddesi gereğince, sonra Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nca KHK 53 maddesi gereğince reddi halinde bu nihai kararların iptali davasında, marka sahibi redde mesnet gösterilen markaların tescilli ise terkinini, başvuru halinde ise tescil edilmemesini de ister. Bu durumda idarenin kararının iptal olması nedeniyle davanın TPE'ye karşı açılması doğaldır. TPE yanında redde mesnet tescilli marka sahibi veya başvuru sahibine de dava açılması usul ekonomisi yönünden gereklidir. Açılacak davanın sonuçlarının onları etkilemesi ve onlar hakkında kesin hüküm oluşturarak amacına ulaşabilmesi için TPE gibi taraf olmalıdırlar.

Bu hususta Yargıtay uygulamaları da bu yöndedir ve aşağıda sunulmuştur: “Taraflar arasındaki davadan dolayı Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 05.03.1997 tarih ve 536-104 sayılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı vekili müvekkilinin giyim, aksesuar, kozmetik eşyalarda dünyaca

¹³ Teoman- Markanın Terkini İçin Açılacak Bir Davada Husumetin TPE'ye Yöneltilip Yöneltilmeyeceği Sorunu Prof. Dr. O.İmregün'e Armağan İstanbul-1998 sayfa :651 aynı yönde Sanlı-TPE Kararları Aleyhine Açılan Davalar-Marka Koruması Uluslararası Sempozyumu İstanbul 1998 TPE Yayını, Sayfa:270

tanınmış 'ICEBERG' markalarının sahibi olduğunu ve 1988 yılından beri Türkiye'de de tescilli bulunduğunu, dava dışı bir şirketçe yapılan 'ICE-BERG' marka tescil başvurusunun ilanı üzerine, müvekkili tarafından yapılan itirazın reddedildiğini ileri sürerek ICE-BERG marka tescilinin reddini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevabında tescilli markanın iptalinin marka sahibine yöneltilecek dava ile istenebileceğini, müvekkiline husumet düşmediğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iş bu davaya verilecek hükmün iptali talep olunan ICE-BERG markası sahibi dava dışı As Madeni Eşya Emaye Sanayi Ltd. Şti.nin hakkını etkileyeceğini, davalı idarenin yasa hükümlerine göre resmi sicil tutmakla yükümlü olduğu, husumetin hakları haleldar olabilecek marka sahibine yöneltilmesi gerektiği sonucuna varılarak davanın husumet yönünden reddine karar verilmiştir.

Hükmü; davacı vekili temyiz etmiştir.

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, davacı vekilince; 'ICEBERG' markası sahibi davacı yabancı şirket adına marka vekili olduğunu ileri sürerek, dava dışı firmanın marka tescili için başvurduğu, 'ICE-BERG' markasının, müvekkilinin dünyaca tanınmış markasına tecavüz teşkil ettiğini ileri sürerek, bu konuda Türk Patent Enstitüsü'ne yaptığı itirazın ilgili marka dairesi başkanlığınca ve buna da itiraz üzerine Enstitü'nün Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Başkanlığı'nca red olduğunu açıklayarak bu karara karşı; kararın iptali, dava dışı firmanın marka başvuru talebinin reddi ve nihayet müvekkiline ait markanın çok tanınmış marka olduğunun tespiti istemiyle bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK'nin marka tescil işlemleriyle ilgili 29 ve onu izleyen maddelerden sonra itiraz koşullarını belirleyen 47 ve onu müteakip maddelerde itirazlarının Enstitü tarafından inceleme değerlendirme esasları belirlenmiş keza 53.maddede Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun kararlarına karşı yetkili mahkemede dava açılabilmesi hükmü altına alınmış bulunmaktadır. O halde, kurul kararına karşı açılan bu davada Enstitü'ye husumet

düşmeyeceğinden bahisle davanın husumet yönünden reddi anılan yasal düzenlemeye aykırı düştüğünden doğru görülmemiştir.

Ne var ki, mahkemenin de karar gerekçesinde haklı olarak belirttiği gibi, Enstitü aleyhine açılan dava sonucu verilecek karar sonucu itibariyle marka başvurusuna itiraz edilen, dava dışı As Madeni Eşya Emaye San. Ltd. Şti.nin marka haklarını etkileyeceğinden bu tür davada husumetin Enstitü ile birlikte bu kişiye de yöneltilmesi zorunlu bulunmaktadır.

Bu durum karşısında mahkemece, öncelikle davacı vekiline marka vekili olduğuna ilişkin gerekli belgeyi yabancı marka sahibi davacı şirketi n vekaletnamesinin ibrazı için HUMK'nun 39 ve onu izleyen maddelerine göre mehil verilmesi gerekir. Bu usuli noksanlık tamamlandıktan sonra yine davacı vekiline yukarıda adı geçen şirkete karşı da ayrı bir dava açılması için önel verildikten sonra açıldığı takdirde her iki davanın birleştirilerek incelenmesi ve hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekmektedir.

O halde bu açıklamaya ters düşen mahkeme kararının bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ; yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 10.07.1997 tarihinde oy birliği ile karar verildi.” (Y. 11. HD. 10.07.1997 E:1997/4836, K:1997/5634)

“Davacı vekili müvekkilinin ‘SEK’ isim ve markasının kullanma hakkını devraldığını ancak dava dışı Ofcaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri AŞ.nin ‘SEK ÇAY’ markasının tescili talebinin davalı tarafından kabul edildiğini, buna yapılan itirazın reddedildiğini ileri sürerek davalının bu kararının iptalini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, davanın kabulüne dair kararın davalı ile müdahil Ofcaysan AŞ. tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 16.09.1997 gün ve E:5472, K:5816 ilamı ile husumetin davalı ile birlikte Ofcaysan AŞ.ne de yöneltilmesi gerektiğinden söz edilerek karar bozulmuştur.

Bu kez davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur. Davacı vekili karar düzeltme istemi üzerine dosyadaki belge ve bilgilerin yeniden değerlendirilmesi sonucunda:

Davacı şirketin davalının 556 sayılı KHK'nin 29, 45 ve 53. maddelerine göre açılmış Patent Enstitüsü Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun vaki itirazının reddine dair 02.04.1996 tarih ve 210 sayılı kararının iptaline ilişkin olduğu, böyle bir davanın Patent Enstitüsü aleyhine ikame edilip neticelenmesi gerektiği, müdahil (marka tescil müracaatçısı) şirketin davada taraf yapılmasının zaruri olmadığı, bu yönü ile Dairemizin bozma kararının yerinde olmayıp, karar düzeltme isteminin kabulü ile bozma kararının kaldırılması gerektiği, ancak somut olayda dava ikamesinden sonra da olsa, müdahil şirketin marka isteminin sonuçlandırılıp markasının 02.07.1996 tarihinde 164897 no ile tescil edilmiş bulunması karşısında verilecek kararın müdahilin tescilli markasının iptali sonucunu doğurup ihtilafın tescilli markanın hükümsüzlüğü niteliği kazanmış olduğu göz önüne alınarak müdahile bu yönde, dava ikamesi tanınması yolundaki bozma ilamı bu gerekçeyle sonuç olarak doğru bulunmuştur.

Bu açıklama gerekçelerle, dava vekilinin düzeltme isteminin kabulü ile gerekçesi değiştirilerek, yerel mahkeme kararının yukarıdaki değişik gerekçeler ile BOZULMASINA 06.03.1998 tarihinde karar verildi. (Y. 11. HD. 06.03.1998/126-1456)

3- ZAMANAŞIMI :

KHK'de hükümsüzlük davalarında zamanaşımı ile ilgili tek düzenleme tanınmış markalara ilişkindir ve 42.maddenin I/a bendinde tanınmış markalar ile ilgili davaların, markanın tescil tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde açılması gerektiği, eğer tescilde kötüniet varsa davanın süreye bağlı olmadığı belirtilmiştir. Zamanaşımı konusunda başka bir düzenleme olmadığından tanınmış olmayan markalar için hukuk boşluğu doğmuştur.

Boşluğun doldurulması hususunda doktrinde farklı görüşler ortaya çıkmıştır:

Bir görüşe göre hükümsüzlük davasının zamanaşımına uğramasının söz konusu olmadığı, zira hukuka aykırı durumun yani tescilin varlığının koruma süresi olan 10 yıllık dönemler boyunca devam edeceği savunulmakta ve hükümsüzlük talebinin tescilden çok sonra ileri sürülmesi halinde Medeni Kanun madde 2'deki objektif iyiniyet kuralına dayanarak talebin reddedileceği belirtilmektedir¹⁴.

İkinci bir görüşe göre, KHK'de tanınmış markalarda zamanaşımı öngörülmesi dolayısıyla hukuka aykırılık yani tescil devam ederken zamanaşımının işlemeye devam edeceği kabul edilmiştir. Bu nedenle zamanaşımına uğramamadan bahsetmek mümkün değildir. Bu görüşe göre KHK'nin marka hakkına tecavüzden doğan özel hukuk davalarındaki 70.maddesinin kıyasen uygulanması savunulmaktadır. Hükümsüzlüğe neden olayın öğrenilmesinden itibaren 1 yıl, bu olayın oluş tarihinden itibaren 10 yıl ve cezayı gerektiren durumlarda ceza zamanaşımı süresi içerisinde davanın açılması gerekmektedir¹⁵.

Bu hususta başka bir görüş de, Türk Ticaret Kanunu'nun haksız rekabete ilişkin 62.maddesinin uygulanmasıdır.

Yargıtay uygulamaları birinci görüşü destekler niteliktedir.

“...sözcüğün... 19.02.1982 tarihinden itibaren tescili marka olarak kullanıla gelmesine rağmen yıllar sonra 17.09.1990 tarihinde, sözcüğün markadan silinmesi davasının ikame edilmiş olması, Medeni Kanun'un 2.maddesinde yazılı iyiniyet kuralları ile bağdaştırılması mümkün görülmemiş bulunmaktadır.” (Y. 11. HD. 10.03.1997 E:1996/9094)

4- GÖREV VE YETKİ :

Hükümsüzlük davalarında görevli mahkeme, KHK'nin 71/I maddesi gereğince Adalet Bakanlığı'nca kurulacak ihtisas mahkemeleridir. Ancak şu ana kadar ihtisas mahkemeleri kurulmadığından 2.fıkra hükmü gereğince asliye ticaret mahkemeleri

¹⁴ Arkan –A.g.e., Sayfa: 167

¹⁵ Tekinalp – A.g.e., Sayfa: 439

görevlidir.

Yetkili mahkeme ise KHK'nin 63/III ve HUMK 9 maddeleri gereğince davalının ikametgahı (tüzel kişiler için merkezin bulunduğu yer) mahkemesidir. Davalının Türkiye'de ikametgahı yoksa vekilinin, vekili de yoksa Türk Patent Enstitüsü'nün merkezinin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.

5- USUL :

KHK'de usule ilişkin özel bir düzenleme yapılmamıştır. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'ndaki hükümler, hükümsüzlük davalarında da uygulanır. Usul hukuku açısından burada en önemli husus ispattır. Medeni Kanun'un 6.maddesine göre kural olarak yani kanun aksini emretmedikçe iki taraftan her biri iddiasını ispata mecburdur. Bir olaydan kendi lehine haklar çıkaran taraf, o olayı ispat etmelidir. Bu kişinin davacı veya davalı taraf olması önemli değildir. Hükümsüzlük davasında davacı, markanın hükümsüzlüğüne neden olan olayları, mesela kendi markası ile olan benzerliği, markanın kullanılmamasını, cins adı veya yanıltıcı hale geldiğini ispatlamalıdır. Bu ispatlandıktan sonra da davacı bu sebeplerin yokluğunu veya var olsa bile haklı nedenlerin bulunduğunu ispatlamaya çalışır.

C-HÜKÜMSÜZLÜK KARARININ ETKİSİ :

Hükümsüzlük kararı ile marka hakkı sona erer ve marka sicilden terkin edilir. Karar herkese karşı hüküm ifade eder ve sonuçları geçmişe etkilidir. (KHK 44/I ve III) markanın tescil edildiği tarihten itibaren yapılmış hukuki işlerler geçersiz hale gelir.

Ancak bazı hükümsüzlük nedenlerinin, tescilden çok sonra ortaya çıkması nedeniyle hükümsüzlüğün etkisinin, tescil anına kadar gitmesi doğal olarak mümkün değildir. (Örneğin markanın kullanılmamasına, cins adı veya yanıltıcı hale gelmesine, teknik yönetmeliğe aykırı kullanıma dayanan nedenlerde)

44.maddenin 1.fikrasında kararın geçmişe etkili olacağı belirtildikten sonra 2.fıkroda buna getirilen istisnalardan bahsedilmiştir.

Birinci istisna markanın hükümsüz sayılmasından önce bir markaya tecavüz sebebiyle verilen, hukuken kesinleşmiş ve uygulanmış kararlara ilişkindir.

Örneğin markaya tecavüz davaları sonucunda verilmiş olan maddi veya manevi tazminat hükümleri sonradan bu markanın hükümsüzlüğü nedeniyle ortadan kalkmaz.

İkinci istisna markanın hükümsüzlüğüne karar verilmeden önce yapılmış ve uygulanmış sözleşmelere dairdir. Devir veya lisans sözleşmelerinde tasarruf işlemleri yapılmış ve marka fiilen kullanılmaya başlanmışsa söz konusu markanın hükümsüzlük kararı bu sözleşmeleri geçersiz kılmaz.

Ancak söz konusu istisnada 44.maddenin ikinci fıkrasının (b) bendince hal ve şartlara göre haklı sebepler ve hakkaniyet düşüncesi ile sözleşme uyarınca ödenmiş bedelin kısmen veya tamamen iadesi mümkündür.

III- MARKA HAKKININ SONA ERMESİ :

Marka hakkının sona ermesi ya koruma süresinin dolması ve marka süresi içinde yenilenmemesi ya da marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi ile gerçekleşir. (KHK 45)

A- MARKA HAKKININ SONA ERME NEDENLERİ :

1- MARKANIN YENİLENMEMESİ :

Markaların koruma süreleri başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenir. (KHK 40)

Yenileme işleminin nasıl yapılacağı KHK 41.maddesinin 3.fıkrasında gösterilmiştir. “Yenileme talebinin yapılması ve yenileme ücretinin ödenmesi, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içinde gerçekleştirilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda yenileme talebi, ek bir ücretin ödenmesi koşuluyla, bir önceki cümlede belirtilen son günden itibaren altı aylık süre uzatımı içinde de yapılabilir.” Eğer bu yenileme işlemi yapılmazsa marka hükümsüz sayılır. (KHK 41/son) Marka sahibi

artık marka üzerinde tasarrufta bulunamaz. Yenilenmeyen bir marka sahibi tarafından kullanılabilir. Bu kullanım, marka hukuku korumasından faydalanamayan bir kullanımdır. Ancak marka sahibi uzun yıllar süren emeği, çalışmaları sonucu oluşan

markasının itibarından haksız yere faydalanmak isteyen kişilere karşı, bazı şartların varlığı halinde korunmuştur. Markayı sona ermeden itibaren iki yıl süre içinde kullanmaya devam etmek şartı ile, başka kişilerin aynı veya benzer tescil başvurularına itiraz edilebilir (KHK 8/7) ve eğer tescil gerçekleşmişse KHK 42/I-b uyarınca hükümsüzlük davası açabilir.

2- MARKA HAKKINDAN VAZGEÇME :

Marka sahibi, kendi isteği ile markanın kullanılacağı mal ve/veya hizmetlerin tamamından veya bir kısmından vazgeçebilir. (KHK 46/I) Vazgeçme yazılı olarak TPE'ye bildirilir. Marka siciline şerh verilmiş hak sahipleri ve lisans sahiplerinin izni olmadıkça, marka sahibi marka hakkından vazgeçemez. (KHK 46/II)

Ayrıca marka üzerinde, bir üçüncü kişi tarafından hak sahipliği iddia edilmekte ise, onun izni alınmadıkça, marka hakkından vazgeçemez. (KHK 46/II)

B- MARKANIN SONA ERMESİNİN ETKİSİ :

Yenilenmeyen marka, koruma süresinin dolmasından itibaren kendiliğinden hükümsüz hale gelir, bunun etkileri geleceğe yöneliktir.

Marka koruma süresi içinde açılmış olan tecavüz davaları alınan tedbir kararları hüküm ifade etmeye devam eder, mahkeme kararları infaz edilir.

Söz konusu marka, marka sicilinden terkin edilir ve bu husus ilgili bültende yayınlanır. (KHK 45/II)

Marka hakkından vazgeçilmesi ise marka siciline kayıt tarihi itibarıyla hüküm doğurur ve etkileri geleceğe yöneliktir. (KHK 46/II)

Sonuç olarak; ticari hayatta mal veya hizmetlerin ekonomik değerini belirleyen, bunları piyasadaki diğer mallardan ayıran, üretici firmanın itibarını etkileyen ve gelişmiş reklam ve tanıtım teknolojileri sayesinde mal veya hizmetin her gün tüketici

kitleleri ile karřılařmasını saęlayan marka, bu nitelikleri ile ulusal ve uluslararası ekonomik hayatta önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle marka sahipleri, markalarını kaybetmemek için onu dikkatli, özenli ve fonksiyonlarına uygun kullanmalı ve gereken durumlarda hukuki korumadan faydalanmak için üzerlerine düşen hassasiyeti göstermelidirler.

KAYNAKÇA

- ARKAN Sabih** – Marka Hukuku Cilt I-II, Ankara 1997-1998
- ARKAN Sabih** – Ticari İşletme Hukuku 2. Baskı, Ankara 1995
- CAMCI Ömer** – Marka Davaları, İstanbul 1999
- CAMCI Ömer** – Marka, Patent, Tasarım ve Haksız Rekabet Davaları, İstanbul 1998
- CENGİZ Dilek** – Türk Hukukunda İktibas veya İltibas Suretiyle Marka Hakkına Tecavüz, İstanbul 1995
- DİRİKKAN Hanife** – Tescilli Markayı Kullanma Külfeti Prof. Dr. O. İmregün'e Armağan, İstanbul 1998
- DÖNMEZ İrfan** – Markalar ve Haksız Rekabet Davaları, İstanbul 1992
- EREN Fikret** – Borçlar Hukuku Cilt I, Cilt II, Ankara 1988
- ERGÜN Mevci** – Tanınmış Markalar, Bursa 2000
- KARAHAN Sami** – Yeni Marka Hukukumuz ve İlgili Mevzuat, Konya 1997
- KARAYALÇIN Yaşar** – Ticaret Hukuku I. Giriş Ticari İşletme, Ankara 1968
- KURU Baki** – İcra İflas Hukuku, Ankara 1983
- KURU Baki, ARSLAN Ramazan, YILMAZ Ejder** – Medeni Usul Hukuku, Ankara 1993
- OĞUZMAN Kemal** – Borçlar Hukuku Dersleri, İstanbul 1997
- OYTAÇ Kutlu** – Markalar Hukuku, İstanbul 1999
- POROY Reha** – Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 1995
- TEKİL Fehiman** – Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 1997
- TEKİNALP Ünal** – Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 1999
- TEOMAN Ömer** – Yaşayan Ticaret Hukuku, İstanbul 1995
- TEOMAN Ömer** – Markanın Terkinini Sağlamak İçin Açılacak Bir Davada Husumetin TPE'ye Yöneltilip Yöneltilmeyeceği Sorunu Prof. Dr. O. İmregün'e Armağan, İstanbul 1998