

T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
MARKALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MARKANIN KULLANIM ZORUNLULUĞU

UZMANLIK TEZİ

HASAN OĞUZHAN KARSLI

ANKARA – 2010

T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
MARKALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MARKANIN KULLANIM ZORUNLULUĞU

UZMANLIK TEZİ

HASAN OĞUZHAN KARSLI

TEZ DANIŞMANI
Doç. Dr. KEMAL ŞENOCAK

ANKARA - 2010

ÖNSÖZ

Markanın kullanım zorunluluğunu konu edinen bu çalışma, markanın tescil edilmesinden sonraki süreçte hangi esaslar dahilinde kullanılması gerektiğini tüm ayrıntılarıyla açıklamak, 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 14. maddesinde belirtilen ve markanın kullanımı olarak kabul edilen halleri ana hatlarıyla incelemek ve markanın kullanılmaması durumunda meydana gelebilecek hukuki sonuçları ortaya koymak amacındadır. Bu amaç doğrultusunda, marka hukuku ile ilgili ulusal ve uluslararası eserlerin yanısıra yerli ve yabancı mahkeme kararlarından da yararlanılmıştır.

Yapılan bu çalışmanın marka hukukuyla ilgilenen herkese yararlı olmasını temenni eder, çalışmanın hazırlanmasında titiz tavrı ve yol gösterici yaklaşımlarıyla büyük emeği olan değerli hocam Sayın Doç. Dr. Kemal ŞENOCAK'a teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim.

H. Oğuzhan KARSLI

Ankara, 2010

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.....	I
İÇİNDEKİLER	II
ÖZET	V
ABSTRACT	VII
GİRİŞ.....	1

1. MARKANIN TARİHÇESİ, TÜRK MARKA HUKUKUNUN KAYNAKLARI, MARKA KAVRAMI VE MARKA TÜRLERİ..... 3

1.1. Markanın Tarihçesi	3
1.2. Türk Marka Hukukunun Kaynakları	5
1.2.1. Uluslararası Kaynaklar	5
1.2.2. Ulusal Kaynaklar	7
1.3. Marka Kavramı ve Markanın Fonksiyonları	9
1.4. Marka Türleri	14
1.4.1. Konusuna Göre Markalar	15
a) Ticaret Markası	15
b) Hizmet Markası.....	16
1.4.2. Sahiplerine Göre Markalar	17
a) Bireysel (Ferdi) Marka.....	17
b) Ortak Marka.....	17
c) Garanti Markası.....	19
1.4.3. Tescil Edilme Amacına Göre Markalar	20
a) Koruyucu Marka	20
b) İhtiyat (Tedbir) Markası.....	20
c) Merchandising Markası	21
1.4.4. Tanınmışlığına Göre Markalar	22
a) Tanınmış Marka	22
b) Alelade Marka.....	23

2. MARKA ÜZERİNDEKİ HAKKIN ÖZELLİĞİ, HUKUKİ NİTELİĞİ VE MARKA ÜZERİNDEKİ HAKKIN DOĞUMU İLE İLGİLİ SİSTEMLER 24 |

2.1. Marka Üzerindeki Hakkın Özelliği	24
2.2. Marka Üzerindeki Hakkın Hukuki Niteliği	26
2.3. Marka Üzerindeki Hakkın Doğumu İle İlgili Sistemler ve Türk Hukuk Sisteminin Konuya İlişkin Yaklaşımı	29
2.3.1. Kullanım Sistemi.....	29
2.3.2. Tescil Sistemi	31
2.3.3. Karma Sistem (Kullanma Sistemiyle Yumuşatılmış Tescil Sistemi)	33

3. MARKANIN KULLANILMASI KAVRAMI, MARKANIN KULLANILMASI ZORUNLULUĞUNUN ESASLARI, KULLANMA KABUL EDİLEN DURUMLAR VE MARKA TÜRLERİ BAKIMINDAN KULLANIM..... 37

3.1. Markanın Kullanılması Kavramı.....	37
3.2. Markanın Kullanılması Zorunluluğunun Esasları.....	40
3.2.1. Markanın Sahibi ya da Onun İzniyle Üçüncü Kişiler Tarafından Kullanılması.....	40
3.2.2. Markayı Temel İşlevine Uygun Olarak Kullanma.....	41
3.2.3. Markanın Ciddi Biçimde Kullanılması.....	46
3.2.4. Markanın Sicilde Kayıtlı Mal ve Hizmetler İçin Kullanılması (Markanın Tescil Edildiği Mal ve Hizmetler İçin Kullanılması).....	50
3.2.5. Markanın Yurtiçinde Kullanılması.....	53
3.2.6. Kullanılmamada Haklı Neden Kavramı.....	54
3.2.7. Kullanma Zorunluluğunda Süre.....	58
3.3. Kullanma Kabul Edilen Durumlar (İstisnai Haller).....	61
3.3.1. Tescilli Markanın Ayırt Edici Karakterini Değiştirmeden Markanın Farklı Unsurlarla Kullanılması.....	62
3.3.2. Markanın Yalnız İhracat Amacıyla Mal veya Ambalajda Kullanılması.....	65
3.3.3. Markanın Marka Sahibinin İzni İle Kullanılması.....	67
3.3.4. Markayı Taşıyan Malın İthal Edilmesi.....	70
3.4. Marka Türleri Bakımından Kullanım.....	72
3.4.1. Ticaret Markaları Bakımından Kullanım.....	72
3.4.2. Hizmet Markaları Bakımından Kullanım.....	72
3.4.3. Bireysel (Ferdî) Markalar Bakımından Kullanım.....	73
3.4.4. Ortak Markalar Bakımından Kullanım.....	74
3.4.5. Garanti Markaları Bakımından Kullanım.....	75
3.4.6. Koruyucu Markalar Bakımından Kullanım.....	78
3.4.7. İhtiyat (Tedbir) Markaları Bakımından Kullanım.....	80
3.4.8. Merchandising Markaları Bakımından Kullanım.....	82
3.4.9. Renk Markaları Bakımından Kullanım.....	84
3.4.10. Ses Markaları Bakımından Kullanım.....	86
3.4.11. Tanınmış Markalar Bakımından Kullanım.....	89

4. TESCİLLİ MARKANIN KULLANILMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI, HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI, HÜKÜMSÜZLÜK DAVASININ UNSURLARI VE HÜKÜMSÜZLÜK KARARININ ETKİSİ 93

4.1. Tescilli Markanın Kullanılmamasının Hukuki Sonuçları.....	93
4.2. Hükümsüzlük Davası.....	95
4.3. Hükümsüzlük Davasının Unsurları.....	96
4.3.1. Hükümsüzlük Davasının Tarafları.....	96
a) Davacı.....	96
b) Davalı.....	99
4.3.2. İspat Yükü.....	100
4.3.3. Görevli ve Yetkili Mahkeme.....	104
4.3.4. Hükümsüzlük Davasının Açılabilmesi Süresi.....	106

4.4. Hükümsüzlük Kararının Etkisi.....	111
SONUÇ	117
KISALTMALAR.....	121
KAYNAKÇA	123

ÖZET

Tescil işlemi, marka hakkının elde edilmesi açısından ne kadar önem arz eden bir husus ise, markanın kullanım zorunluluğu da marka hakkının devamını sağlamak açısından en az tescil işlemi kadar önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma kapsamında, markanın kullanım zorunluluğu kavramı, konu hakkında 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname'de yer alan hükümler, Yargıtay ve yabancı mahkeme kararları ile doktrindeki çeşitli görüşler ışığında ele alınmıştır.

556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname'nin 14. maddesinde, markanın tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, markanın iptal edileceği hükme bağlanmıştır. Söz konusu hüküm, marka sicilinin boş yere işgal edilmesini ve kullanılmayan markalar deposuna dönüşmesini engellemeye yöneliktir. Hiç şüphesiz, tescilli markaların sahipleri tarafından kullanılmaması, bu markaları kullanmak ve tescil ettirmek isteyen kişiler için engel teşkil etmektedir.

Markanın, kullanılmış sayılabilmesi için, marka sahibinin bizzat kendisi ya da kullanmasına izin verdiği üçüncü kişiler tarafından, temel işlevine uygun ve tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından ciddi biçimde kullanılması gerekmektedir. Bu kullanım, markanın tescil tarihinden itibaren beş yıllık süre içerisinde gerçekleşmeli ya da markanın kullanımına beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmemelidir.

Çalışmamızda, kullanım zorunluluğu kavramının, gerek marka sicilinin kullanılan markalardan oluşan aktif bir marka sicili haline gelebilmesi, gerekse de kullanılmayan markaların üçüncü kişiler adına tescilinin yeniden mümkün hale gelebilmesi açısından büyük önem taşıdığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu noktada, marka sahiplerinin, markalarını sadece kullandıkları veya gelecekte kullanmayı

planladıkları mallar ve hizmetler bakımından tescil ettirmelerinin faydalı olacağı açıkça görülmektedir.

ABSTRACT

Although registration is an important subject in terms of acquiring trademark rights, obligation to use the trademark is at least as important as registration in terms of maintaining trademark rights. Within the scope of this study, the concept of obligation to use the trademark has been covered in the light of the provisions of Decree Law No. 556 Pertaining to the Protection of Trademarks, the Turkish Supreme Court and foreign court decisions and several views of the jurisprudence.

According to Article 14 of the Decree Law No. 556 Pertaining to the Protection of Trademarks, it has been ruled that if within a period of five years following the registration, trademark which has not been put to use without a justifiable reason or if the use has been suspended during an uninterrupted period of five years, the trademark shall be repealed. This provision is intended for preventing unnecessary occupation of trademark registry and its turning into a storage which contains non-used trademarks. Without doubt, non-use of registered trademarks by their owners constitutes an obstacle for the persons who want to use and register these trademarks.

To be deemed as used, a trademark shall be genuinely used in connection with the goods or services in respect of which it is registered and in accordance with the main function of trademark by its owner or third parties who are authorized by the owner. This use shall take place within five years from the date of registration or shall not be suspended during an uninterrupted period of five years.

In this study, it is concluded that the concept of obligation to use the trademark has great importance both for making trademark registry an active registry which consists of used trademarks and making possible the registration of non-used trademarks on behalf of third parties again. At this point, it is obvious that to register the trademarks only in terms of goods and services which are used or planned to be used by their owners will be beneficial.

GİRİŞ

Günümüzde ekonomik ve ticari faaliyetlerin ve buna bağılı olarak işletme sayısının artması, marka kavramına verilen önemin de giderek artmasına neden olmaktadır. İşletmeler, artan rekabet nedeniyle, ürettikleri mal veya hizmetlerin aynı sektörde faaliyet gösteren diğere işletmelerin ürettiğı mal veya hizmetlerden ayırt edilebilmesini sağlamak ve müşteri çevresince tanınırlığını artırmak amacıyla marka kullanmanın kaçınılmaz olduğunun farkına varmaktadırlar. Bu nedenden ötürü, işletme sahipleri, ürettikleri mal veya hizmetlerde kullanmak üzere markalarını tescil ettirerek, markalarının başkaları adına kullanılmasının ve tescil edilmesinin önüne geçmeyi amaçlamaktadırlar. Marka tescili, marka hakkının sağlanması açısından marka sahibine önemli avantajlar getirmektedir. Tescil ile elde edilen marka hakkı, markanın başvuru tarihinden itibaren on yıl süre ile korunmasını sağlamaktadır. Ancak, tescil işlemi, marka sahibine bazı avantajlar sağlamakla birlikte bazı sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. Bu sorumlulukların başında gelen markanın kullanım zorunluluğı, marka hakkının devamı ve marka korumasının sürekliliğı açısından marka sahibinin dikkate alması gereken temel unsurlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Marka hakkının doğumu için tescil şartı öngörölmüş olsa da, tescil tek başına hakkın devamı için yeterli olmadığından, markanın kullanım zorunluluğı kavramı düzenlenmiştir. Bu bakımdan, markanın tescil edilmesi kadar kullanım zorunluluğına uyulması da marka hakkının devamı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu tez çalışması kapsamında, markanın kullanılması zorunluluğı kavramı ele alınacaktır.

Tezimizin temel amacı, tescilli markaların kullanım zorunluluğına ilişkin olarak uyulması ve dikkat edilmesi gereken temel hususları bütün boyutlarıyla incelemektir. Bu bağlamda, kullanım zorunluluğına ilişkin olarak ulusal marka hukuku mevzuatımızda ve mevzuatımıza kaynaklık eden uluslararası düzenlemelerde yer alan hükümler doğrultusunda, konuya ilişkin olarak verilen bazı Yargıtay ve yabancı mahkeme kararları ışığında markanın kullanım zorunluluğı kavramına detaylı olarak değinilecektir.

Tezimizin birinci bölümünde, marka tarihçesi ve marka hukukumuzun kaynakları hakkında bilgi verildikten sonra, marka kavramına ve çeşitli kriterlere göre marka türlerinin neler olduğuna değinilecektir. Marka türlerinin açıklanması, üçüncü bölümde incelenecek olan marka türlerine göre kullanım konusunun daha iyi kavranabilmesi açısından bize yardımcı olacaktır.

Tezimizin ikinci bölümünde, marka üzerindeki hakkın özelliği ve hukuki niteliği açıklandıktan sonra, marka hakkının doğmasına yönelik olarak uygulanan çeşitli sistemlere değinilecektir. Bu çerçevede, marka hakkının ne zaman doğacağı konusunda birbirinden farklılıklar arz eden kullanım sistemi, tescil sistemi ve karma sistem incelenecektir.

Çalışmamızın çekirdeğini oluşturan üçüncü bölümde, öncelikle markanın kullanılması kavramına değinilecek, daha sonra markanın kullanılması zorunluluğu ile ilgili olarak marka sahibinin uyması gereken esaslar alt başlıklar halinde ele alınacak ve 556 s. KHK'nin 14. maddesi anlamında kullanım sayılan hallerin neler olduğu açıklanacaktır. Bölümün son kısmında ise, ayrı ayrı marka türlerine göre kullanım konusu incelenecektir.

Tezimizin son bölümünde ise, tescilli markanın kullanım zorunluluğuna uyulmaması halinde ortaya çıkacak hukuki sonuçlara değinilecektir. Bu bağlamda, hükümsüzlük davası, hükümsüzlük davasının unsurları ve son olarak hükümsüzlük kararının etkisi hakkında bilgilere yer verilecektir.

1. MARKANIN TARİHÇESİ, TÜRK MARKA HUKUKUNUN KAYNAKLARI, MARKA KAVRAMI VE MARKA TÜRLERİ

1.1. Markanın Tarihçesi

Markalar çok uzun zamandan beri üreticiler ve tacirler tarafından üretimini veya satışını yaptıkları ürünleri tanıtmak ve birbirlerinden ayırt etmek amacıyla ticari hayatta kullanılmaktadırlar. Eski çağlarda vazo, çanak, çömlek gibi bazı eşyaların üzerinde sahipliği ifade ederek sahibini tanıtmak amacıyla kullanılan simgeler ya da semboller, zamanla ticaretin gelişmesi ve işletme fikrinin yaygınlaşması ile birlikte üreticiyi, taciri, işletmeyi ve üretilen mal ya da hizmetleri ayırt etmek amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Markaların ne zaman ortaya çıktığı hakkında pek kesin bilgiler olmasa da, özellikle Avrupa’da karşılaşılan aile, kent, semt, beylik ve krallık logoları ile bayraklar biçimindeki sembollerin, markaların temelini oluşturduğu; İtalya, Almanya, İsviçre ve Fransa’daki loncalarca kullanılan işaretlerin bu çerçevede özel önemleri olduğu belirtilmektedir¹. Osmanlı İmparatorluğu zamanında daha 13. yy’dan itibaren loncalar var olmasına rağmen, bunlar sadece belli ticaret ve sanat erbabı arasındaki mesleki kuralları düzenlemişler, marka kullanılması konusunda hiçbir role sahip bulunmamışlardır. Ancak bir süre sonra loncalar arası rekabet yerini toplum menfaatine bırakmış, hangi malın hangi loncaya ait olduğunu belirlemek ve alıcıların aldatılmasına engel olmak amacıyla marka kullanma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Sanayi devrimiyle beraber dağıtım kanallarının, üretimin, pazarlamanın artmasıyla markalaşmanın önemi artmış, ancak 1789 yılındaki Fransız İhtilaliyle birlikte bütün imtiyazlara, bu arada loncaların da imtiyazlarına son verilmesi nedeniyle marka kullanma zorunluluğu ortadan kalkmış ve bilinen markaların taklitlerinin artması, marka sahiplerini zor durumda bırakmaya başlamıştır. Bütün bu eksikliklerin giderilmesi amacıyla Avrupa ve Amerika’da birçok yasal düzenleme yapılarak marka korumasının temelleri atılmıştır. Zira 19. yy’a gelindiğinde, gelişen sanayi devrimi koşullarının tüm iktisadi, toplumsal ve hukuki ilişkileri yeniden

¹ Tekinalp, Ü.; “**Fikri Mülkiyet Hukuku**”, İstanbul, 2005, s. 337-338; Poroy, R.; “**Ticari İşletme Hukuku**”, İstanbul, 1984, N. 441

biçimlendirdiği bu dönemde, ülkeler marka alanında ulusal mevzuatlarını oluşturmaya başlamıştır. Dünyada ticari markaların korunmasına yönelik hukuki düzenlemeler, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya ve Japonya gibi ülkeler tarafından marka kanunlarını çıkarmak suretiyle gerçekleşmiştir. Düzenlemelerin amacı; tüketiciyi sahte markalara karşı korumaktır². Dünyadaki ilk marka kanunu örneklerinden biri, 1871 yılında Osmanlı Devleti tarafından kabul edilerek yürürlüğe giren “*Eşya-i Ticariyeye Mahsus Alamet-i Farikalara Dair Nizamname*” dir. Alamet-i Farika Nizamnamesi, 03.03.1965 tarihli 551 sayılı Markalar Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte yürürlükten kalkmıştır. 551 sayılı Markalar Kanunu’nun yerini ise, bugün yürürlükte olan “*556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname*”³ almıştır.

Bu gelişmeler olurken; batıda daha o tarihlerde sınai mülkiyet haklarının ve özellikle markaların, uluslararası alanda korunması düşüncesi de tartışılmıştır. Ekonominin giderek küreselleşmesi sonucu ülkeler marka konusuna daha fazla önem vermeye başlamış ve ulusal mevzuatlarını geliştirmenin yanı sıra marka alanında entegrasyonun sağlanması amacıyla uluslararası anlaşmalar düzenlemişlerdir. 19. yy’a gelindiğinde, markaların iktisadi ve toplumsal hayata etkileri ulusal sınırları zorlamaya başlamış ve özellikle sanayileşmelerini tamamlama durumunda olan ülkeler, bu durumun kendilerine sağladığı üstünlükleri korumak için işbirliği zorunluluğu duymaya başlamışlardır. Uluslararası anlaşmalar devri olarak da nitelenen bu dönemde, markalar alanındaki uluslararası sözleşme ve anlaşmaların dinamiğinde işte bu gereklilik yatmaktadır. Bu işbirliği yapma gerekliliği, 19. yy’ın ikinci yarısında karar aşamasına ulaşmış, sınai mülkiyetin korunmasına ilişkin ilk uluslararası sözleşme olan ve sınai mülkiyet haklarının anayasası olarak kabul edilen Paris Sözleşmesi 20.03.1883 tarihinde Paris’te 11 ülke arasında imzalanmıştır. Türkiye Lozan Anlaşması’nda bu anlaşmayı kabul edeceğini taahhüt etmiş ve 1925

² Taş, S.; “**Fikri ve Sınai Mülkiyet Alanındaki Sorunlar, Gelişmeler ve Türkiye-AB İlişkileri Açısından Bir Değerlendirme**”, Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F Dergisi, Sayı:10, Yıl:9, Haziran 2006, s. 83

³ 24.06.1995 tarihli Kararname. 27.06.1995 tarih ve 22326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kısaca 556 s. KHK olarak ifade edilecektir.

yılında Paris Sözleşmesi'ne dâhil olmuştur. Halen bu anlaşmaya 170'ten fazla ülke üye durumundadır⁴.

1.2. Türk Marka Hukukunun Kaynakları

1.2.1. Uluslararası Kaynaklar

19. ve 20. yy. içerisinde markalar ile ilgili olarak çok önemli uluslararası gelişmeler yaşanmış olup bu alanda uluslararası entegrasyonun sağlanması amacıyla birçok anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşmaların bazıları kısmen, bazıları ise doğrudan markalarla ilgilidir. Markanın uluslararası anlaşmalara konu olması Paris Sözleşmesi ile başladıktan sonra, bu süreç Madrid Anlaşması (1891), Nice Anlaşması (1957), Viyana Anlaşması (1973), Madrid Protokolü (1989), Marka Kanunu Anlaşması (TLT, 1994) ve Singapur Anlaşması (2006) ile günümüze kadar devam etmiştir. Söz konusu anlaşmalar, markaların uluslararası alanda düzenlenmesine ve ülkeler arası entegrasyonun sağlanmasına yönelik anlaşmalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya ticaretinin regülasyonu ile uğraşan Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Anlaşması'nın 1C eki olan Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması'nda da (TRIPS Anlaşması)⁵ marka önemli bir yer işgal etmektedir⁶.

⁴ "Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarası Bir İttihat İhdas Edilmesine Dair Paris Sözleşmesi" ilk defa 1883 tarihinde imzalanmıştır. Daha sonraki yıllarda muhtelif defalar değişikliğe uğramıştır. Türkiye bu Sözleşme'ye öncelikle 1925 tarihli La Haye değişikliğinde taraf olmuş daha sonra 1956'da Londra Tadil Metnine, 1976'da Stokholm Tadil Metninin 13 ila 30. maddelerine ve nihayet son olarak 01.02.1995 tarihinde Stokholm'de yapılan Tadil Metninin 1 ila 12. maddelerine katılmıştır. Sözleşme genel olarak buluşlar, markalar, endüstriyel tasarımlar, faydalı modeller, ticaret ünvanları ve haksız rekabet ile ilgili olarak uluslararası esaslar belirlemek suretiyle uluslararası işbirliğinin sağlanmasına yönelik düzenlemeler içermektedir.

⁵ Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).

⁶ Dünya ticareti önündeki engelleri ortadan kaldırarak uluslararası düzeyde ortak bir ticaret düzeni oluşturmak amacıyla imzalanan GATT Sözleşmesi'ni (*General Agreement on Tariffs and Trade*) takiben Sözleşme'ye taraf devletlerce 1993 yılında tamamlanan Uruguay Round'u sonucunda "Dünya Ticaret Örgütü" kurulmuştur. Anlaşmanın ayrılmaz parçalarından biri olan 1 C Ekini oluşturan TRIPS böylece kabul edilmiştir. TRIPS, uluslararası düzeyde fikri mülkiyet haklarına ilişkin korunmanın güçlendirilmesi ve uyumlaştırılmasını sağlamak amacıyla taşıyan uluslararası bir sözleşmedir. Üye ülkeler bu anlaşma ile bu hakların korunması konusunda gerekli yasal düzenlemeleri ve faaliyetleri belli bir süreç dahilinde yerine getireceklerine dair taahhüt altına girmişlerdir. Zira TRIPS anlaşmasından önce yapılan diğer tüm anlaşmaların imzalanması ülkelerin isteklerine bağlı idi. Bununla birlikte uluslararası örgütler tarafından alınan kararlar da bağlayıcılıktan ziyade tavsiye edici bir özellik arz ediyordu. Bununla birlikte çeşitli sebeplerle imzaladıkları anlaşmalar ile ilgili olarak kendi ulusal mevzuatları bu anlaşmalara ve örgütlerce tavsiye niteliğinde alınan kararlara uygun hale

Türkiye, Avrupa ile Gümrük Birliği ve ulusal menfaatleri çerçevesinde hâlihazırda sınai mülkiyet hakları ile ilgili ve 12.05.1976'dan beri üyesi bulunduğu Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) tarafından yönetilen uluslararası anlaşmaya taraftır⁷. Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Kuruluş Anlaşması'na ise 26.03.1995 tarihinde katılım sağlamıştır⁸.

Avrupa Birliği hukukunun markalara ilişkin iki temel düzenlemesi bulunmaktadır. Bunlardan ilki, 89/104 sayılı⁹ ve 21 Aralık 1988 tarihli “*Üye Devletlerin Markalara İlişkin Hukuklarını Uyumlaştırmaya Dair Konsey Birinci Direktifi*”¹⁰ dir. Söz konusu Direktif, kurucu Roma Anlaşması'nda belirtilen ekonomik bütünleşme hedefine ulaşmayı sağlamak üzere fikri mülkiyet alanında ulusal mevzuatların uyumlaştırılması ve ortak bir hukuk oluşturulması amacıyla yönelik olarak çıkarılmıştır. Direktif, üye devletlerde doğrudan uygulanır kurallar getirmemekte, ancak ortak pazarın kuruluş ve işleyişini doğrudan etkileyen hususlarda üye devletlerin marka mevzuatlarının uyumlaştırılmasına yönelik, marka tescilinin usulüne ilişkin hükümler dışında kalan, maddi hukuka ilişkin hükümler içermektedir. AB'nin marka hukukuna ilişkin ikinci temel düzenlemesi, 40/94 sayılı¹¹ ve 20 Aralık 1993 tarihli “*Topluluk Markasına İlişkin Topluluk Tüzüğü*”¹² dür. Söz konusu Tüzük, ticari işletmelere markalarının tek bir işlemle tüm Toplulukta

getirmek konusunda isteksiz davranmakta ve bu da bu fikri ve sınai mülkiyet haklarına dair etkin bir koruma sisteminin sağlanmasını önüne geçiyordu. Ancak TRIPS anlaşması ile bu sorun en azından teorik açıdan ortadan kaldırılmış oldu. Çünkü TRIPS anlaşması 1995 yılının başından beri faaliyette olan Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) ve onun temel kuruluş anlaşmalarından biridir ve artık Dünya Ticaret Örgütü hukukunun geçerli olduğu bir anlaşmadır. Türkiye de 1995 yılından beri bu anlaşmaya taraf ülkeler arasındadır.

⁷ Türkiye, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Kuruluş Sözleşmesi'ne (WIPO) 14.08.1975 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile katılmış olup; bu durum 19.11.1975 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilmiştir.

⁸ Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına katılımı 31.12.1994 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 26.01.1995 tarih 4607 sayılı Kanunla onaylanmış ve bu durum 29.01.1995 tarihli Resmi Gazetede ilan edilmiştir.

⁹ “*First Directive 89/104/EEC of the Council, of 21 December 1988, to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks*”; 11/02/1989 tarih ve L 40 sayılı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

¹⁰ 89/104 sayılı Direktif, 8/11/2008 tarih ve L 299/25 sayılı Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlanan 2008/95 sayılı Direktif (*Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council, of 22 October 2008, to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks*) ile yenilenmiştir.

¹¹ 40/94 sayılı Tüzük, 24/03/2009 tarih ve L 78/1 sayılı Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlanan 207/2009 sayılı Tüzük (Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark) ile yenilenmiştir.

¹² “*Council Regulation no. 40/94 of 20 December 1993 on the Community Trademark*”, OJ 14/1/1994, L 11.

korunmasını sağlayacak bir sistem getirmektedir. Üye ülkelerin ulusal hukuk düzenlemelerinden farklı olarak markaların tek bir tescille tüm topluluk çapında korunmasını sağlayan bu sistemde marka inceleme işlemlerinin “Office of Harmonization for the Internal Market” (OHIM) tarafından yapılması kararlaştırılmış olup resmi dil olarak İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca dilleri kabul edilmiştir. Bir markanın Topluluk çapında tek bir başvuru ile korunmasının önü açıldıktan sonra marka başvurusu bu anlamda maliyetler ve zaman açısından önemli avantajlar sağlamıştır. Topluluk Markası Hakkındaki Tüzük, Türkiye açısından ayrı bir öneme sahip olup; bu tüzüğün verdiği imkânla Türkiye de Paris Sözleşmesine ve Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf olduğu için Türk vatandaşları da Topluluk Marka başvurusu yapabilme imkânına sahip olmuşlardır.

1.2.2. Ulusal Kaynaklar

Ülkemizde uygulanan ilk marka düzenlemesi, 1871 tarihli “*Eşya-i Ticariyeye Mahsus Alamet-i Farikalara Dair Nizamname*”¹³ dir. Alamet-i Farika Nizamnamesi, aynı zamanda dünyadaki ilk marka düzenlemelerinden biri olarak ortaya çıkmıştır. Bu Nizamnamenin kaynağı, 1857 tarihli Fransız Kanunu’dur. 12.03.1965 tarihine kadar yürürlükte kalan bu Nizamnamede marka başvurularının incelenmesine yetki bulunmadığı için her marka başvurusu tescil edilmekteydi¹⁴. Aynı ya da benzer marka tescillerinin hükümsüzlüğü için yetkili mahkemede dava açılması gerekiyordu. Ancak 20. yy’ın ikinci yarısında gelindiğinde, Nizamname’ye yapılan ekler ve yapılan diğer iyileştirmeler de yetersiz kalmış ve nihayet 03.03.1965 tarihli “*551 sayılı Markalar Kanunu*”¹⁵ çıkartılmıştır. 551 sayılı Markalar Kanununun kabul edilmesiyle Alamet-i Farika Nizamnamesi ek ve tadilleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. 551 sayılı Markalar Kanunu, “incelemeli tescil sistemini” getirmiş, ancak marka tesciline, üçüncü kişiler tarafından, tescil öncesinde itiraz edilmesine ve tescilli bir markanın bir başkası adına tescilini engellenmesine olanak

¹³ 06 Temmuz 1872 tarihinde Alamet-i Farika Nizamnamesi’ne birinci ek ve 11 Mayıs 1888 tarihinde de ikinci ek yapılmıştır.

¹⁴ 27.05.1955 tarihli ve 6591 sayılı Kanunla marka başvurularını inceleme yetkisi ilgili Bakanlığa verilmiştir. Öçal, A.; “**Türk Hukukunda Markaların Himayesi (İsviçre ve Fransız Hukuklarıyla Mukayeseli Olarak)**”, Ankara, 1967, s. 29

¹⁵ RG. T. 12.03.1965, S. 11951

tanınmamış olup üçüncü kişilerin ancak tescil sonrasında iptal davası açabilecekleri düzenlenmiştir¹⁶.

20. YY'ın sonlarına gelindiğinde, marka ve diğer sınai mülkiyet hakları konusunda yaşanan ulusal ve uluslararası gelişmeler, ülkelerin gerek ekonomik gerekse de kurumsal anlamda bu konuya verdikleri önemin giderek artmasına sebep olmuştur. Bu gelişmeler ışığında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Sınai Mülkiyet Dairesi Başkanlığı'nın lağvedilerek, 24 Haziran 1994 tarihinde, 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı, idari ve mali özerkliğe sahip Türk Patent Enstitüsü'nün (TPE) kurulması, sınai mülkiyet hakları alanında bir dönüm noktası olmuştur. 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin günümüz koşullarına uyumlu hale getirilmesi ve kanunlaştırılması amacıyla 19 Kasım 2003 tarihinde "*5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun*" yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 16.6.1994 tarih ve 4004 sayılı yetki Kanun'una dayanılarak hazırlanan 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile marka ve diğer sınai mülkiyet haklarının tesisi, bu konudaki korumanın sağlanması amacıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı, tüzel kişiliğe sahip ve özel bütçeli bir kamu kuruluşu olarak TPE'nin kurulmasıyla, Bakanlıkça sürdürülen markaların tescili işlemlerini yürütme görevi, TPE'ye devredilmiştir¹⁷.

TPE'nin kurulmasıyla birlikte yeni bir döneme adım atılmış ve sınai mülkiyet hakları konusunda yürürlükteki mevzuatın yenilenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyaca binaen, 551 sayılı Markalar Kanunu'nun yerini 556 s. KHK almıştır. Günümüzde, Türk marka hukukunun temel kaynağı, markaların korunması hakkında esasa ve usule ilişkin tüm düzenlemeleri içeren 556 s. KHK'dir. 1995 yılında zamandan kazanmak amacıyla kanunla değil fakat kanun hükmünde kararname ile yürürlüğe konulan 556 s. KHK, aslında 1/95 sayılı Avrupa Toplulukları (AT)-Türkiye Ortaklık Konseyi kararının Türkiye'ye yüklemiş olduğu yükümlülüklerden biridir. Söz konusu kararda taraflar, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yeterli ve etkin biçimde korunması ile uygulanmasının sağlanmasına verdikleri önemi belirtmişler ve bu alanda Türkiye tarafından yapılması gerekenleri sıralamışlardır. Buna göre,

16 Arkan, S.; "**Marka Hukuku**", C. I, 1997, s. 14.

17 Arkan, S., C. I, 1997, s. 21

Türkiye kararın yürürlüğe girmesinden itibaren en geç üç yıl içerisinde TRIPS anlaşmasını uygulamayı ve ayrıca fikri, sınai mülkiyet haklarının AT’da geçerli olan koruma düzeyine denk biçimde korunmasını sağlayacak tedbirleri almayı taahhüt etmiştir¹⁸.

AT- Türkiye Ortaklık Konseyi’nin 95/1 sayılı Kararı uyarınca, Türkiye’nin ticaret ve hizmet markalarına ilişkin mevzuatının, başta Paris Sözleşmesi ve Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması olmak üzere, AT Konseyi’nin 89/104 sayılı Üye Devletlerin Markalara İlişkin Hukuklarını Uyumlaştırmaya Dair Konsey Birinci Direktifi ve 40/94 sayılı Topluluk Markası Tüzüğü’ne uyumlu hale getirilmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle 556 s. KHK büyük ölçüde, 89/104 sayılı Direktif ve 40/94 sayılı Tüzük’teki düzenlemelere paralel olarak hazırlanmıştır.

KHK’nin çıkarılmasının ardından Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik”¹⁹ ve Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nice Anlaşması hükümlerine göre uygulanacak sınıfların listesi ve uygulamasına ilişkin BİK-TPE 96/2 numaralı tebliğ yürürlüğe sokulmuştur²⁰.

1.3. Marka Kavramı ve Markanın Fonksiyonları

Sanayi ve ticaretin gelişmesinin doğal sonucu olarak küreselleşen dünyada hızla artan rekabet koşulları, sınai mülkiyet haklarının korunmasını zorunlu hale getirmiş ve bir ürünün diğerlerinden ayırt edilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle günümüz ülkelerinin ekonomik faaliyetlerinin önemli bir bölümünü de sınai mülkiyet hakları oluşturmaktadır. Ürünlerini son tüketiciye ulaştırmak amacıyla piyasada faaliyet gösteren her bir üretici ya da girişimcinin amacı, bu ürünleri özel bir işaret ile rekabet alanına koymak ve bu yolla da piyasadaki yerlerini sağlamlaştırmaktır. İşte bu noktada, üretilen mal ve hizmetlerin birbirinden ayırt edilebilmesini sağlayan ana kavram olarak marka kavramı büyük önem

¹⁸ Arkan, S., C. I, 1997, s. 18

¹⁹ RG. T. 05.11.1995, S. 22454.

²⁰ RG. T. 27.08.1996, S. 22740.

kazanmaktadır. Sınai mülkiyet haklarından biri olan markanın kelime olarak anlamı, “*resim veya harfle yapılan işaret*” olarak ifade edilmektedir²¹. Markanın tanımına ilişkin olarak geçmişten bugüne kadar birçok tarif yapılmıştır. Bu tariflerin hepsinin ortak özelliği, markanın en önemli unsurları olan “işaret” ve “ayrıt edici olma” unsurlarını içeriyor olmasıdır. Marka, en basit tanımıyla, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayrıt etmeye yarayan işarettir.

Sanayi çağına geçilmesiyle birlikte, mal ve hizmetlerin üretiminin çeşitlenerek global seviyelere ulaşması, markanın işlevlerinin de çoğalmasına yol açmıştır. Zira, marka artık sadece ürünü tanıtmaya ve benzerlerinden ayrıt etme işlevlerinin yanında, söz konusu ürünlerin kalitesi hakkında da ipucu vererek alıcı üzerinde itibar yaratmaya başlamıştır.

Genel kabul gören sınıflandırmaya göre, markaların dört fonksiyonu vardır. Bunlar; ayrıt edicilik, köken(menşei) gösterme, reklam ve garanti(güven) fonksiyonlarıdır. Markanın ayrıt edicilik ve reklam fonksiyonları marka sahipleri ve rakip firmalar bakımından, garanti ve köken gösterme fonksiyonları ise tüketiciler bakımından önem taşımaktadır. Markaların temel fonksiyonları ayrıt edicilik fonksiyonu ve köken gösterme fonksiyonu olup, bu fonksiyonlar sayesinde tüketiciler üretici firmayı seçme şansına sahip olmaktadır. Markanın garanti ve reklam fonksiyonları ise hukuken önemli olmamakla birlikte ekonomik açıdan çok önemlidir.

Markanın *ayrıt edicilik fonksiyonu*, bir teşebbüsün mallarını veya hizmetlerini diğerlerinden ayrıt etmeyi ifade eder. Piyasada belli bir seviyeye ulaşabilmek için markanın her şeyden önce bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir diğerinden ayrıt edilmesini sağlaması gerekir. Başka bir anlatımla, herhangi bir mal veya hizmetin muhatabı olan tüketici, edindiği mal veya hizmetle tescilli işaret arasında ancak marka sayesinde bağlantı kurabilir. Markaya ayrıt edicilik fonksiyonunu kazandıran, bir amblem, bir işaret olabileceği gibi o markaya özgü bir renk, koku ya da ses de

²¹ bkz. www.tdk.gov.tr

olabilir. Örneğin; “Milka Çikolataları” lila rengini bir ambalajla piyasaya sunulmuştur. Çikolata almak isteyen bir tüketici lila renkli bir çikolata gördüğünde onun “Milka Çikolatası” olduğunu bilmekte ve ona göre satın almaktadır²².

Markanın en önemli fonksiyonlarından bir diğeri de, *köken gösterme fonksiyonudur*. Zira, tarihi süreç ele alındığında markaların ilk olarak malın hangi müteşebbis tarafından yapıldığını göstermek amacıyla ortaya çıktıkları bilinmektedir. Marka, bir malı diğeri bir maldan ayırt etmeye yaradığı gibi, bir malın hangi müessese tarafından imal edildiği veya piyasaya sürüldüğünü, bir hizmetin hangi teşebbüs tarafından yerine getirildiğini de gösterir²³. Ancak markanın bu klasik işlevinin günümüzde, üretim ilişkilerinin değişmesi (lisans ve franchising uygulamalarının yaygınlaşması gibi) nedeniyle eski önemini kaybettiği yönünde genel bir yaklaşım bulunmaktadır²⁴.

Markanın ekonomik anlamda en önemli fonksiyonu *reklam fonksiyonudur*. Marka seçilirken onun özellikle reklam kabiliyetine sahip olmasına, halkın ilgisini çekmesine ve göz-kulak hafızasına hitap etmesine dikkat edilir²⁵. Örneğin seçilen işaretin orijinalliği, kelimelerin uyum halinde olması ya da çarpıcı olması, kelimenin bir fikir uyandırması ya da meşhur bir kaynaktan yararlanılması olabilir²⁶. Bu şekilde marka, işletme ile müşteri çevresi arasında güçlü bir bağ yaratılır. Unutulmamalı ki,

²² Alman Federal Mahkemesinin 1.Hukuk Dairesinin vermiş olduğu 2004/112 sayılı 07.10.2004 tarihli kararında; “Marka olarak tescilli istenilen soyut bir renk, mal veya hizmet edimlerinin menşei olan işletmeyi işaret ediyorsa, bu soyut renk markasından doğan hak, rengin başkası tarafından kullanılması ile ihlal edilmiş olacaktır. Bir ürünün paketi üzerinde kullanılan renk, ilgili marka çevrelerinin mevcut anlayışına göre, kural olarak, menşei olan işletmeyi işaret etmez. Fakat dava konusu olay bu duruma istisna teşkil etmektedir. Çünkü lila renginin İlk Derece Mahkemesi tarafından Milka markasına ait olduğu ve kullanma neticesi oldukça güçlü bir ayırt edicilik gücü kazandığı tespit edilmiştir. Ayrıca temel renk olan lila renginin, Milka markalı çikolata paketlerinde temel ve genel ayırt edici unsur olduğu belirlenmiştir.” denilmektedir. (Doğan, B. F.; “Soyut Renklerin Marka Olarak Tescil Edilebilirliği”, FMR, Yıl: 5, C. 5, S. 2005/4, s. 37-38)

²³ Yasaman, H.; “Marka Hukuku İle İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları”, İstanbul, 2004, s. 7 ; Sağlam, M. A.; “Türk Markalar Kanunu Şerhi ve Tatbikatı”, Ankara, 1973, s.85

²⁴ Kaya, A. ; “Marka Hukuku”, Arıkan Yayınevi, İstanbul, 2006, s. 59; Arseven, H. ; “Nazari ve Tatbiki Alamet-i Farika Hukuku”, İstanbul, 1951, s. 7; Dirikkan, H. ; “Tanınmış Markanın Korunması”, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2003, s. 13

²⁵ Karayalçın, Y.; “Ticaret Hukuku”, I.Giriş-Ticari İşletme, 3. Baskı, Ankara, 1968, s. 403

²⁶ Arseven, H., 1951, s. 8

bir markayı tanıtan ve ona herkesin güvenmesini sağlayan güçlü reklamlar ve sloganlardır²⁷.

Marka yoluyla tüketicinin deneyerek memnun kaldığı ürünü tekrar alabilmesi, markanın *garanti fonksiyonuna* işaret etmektedir. Genellikle, alıcı malın kimin tarafından üretildiği ya da satışı çıkarıldığı konuları ile ilgilenmez. Zira alıcı için önemli olan, daha önce satın aldığı ve memnun kaldığı malın her zaman aynı şekilde veya daha iyi şekilde sunulacağı yönünde bir güven duygusunun oluşmasıdır. Marka, alıcıya malın veya hizmetin belirli niteliklere ve kaliteye sahip olduğu güvencesini sağlar. Alıcı, aynı marka altındaki mal veya hizmetin daima aynı niteliğe ve kaliteye sahip olacağı inancını ve beklentisini taşır²⁸. Bir markaya duyulan güven, zamanla müşteri nezdinde işletme ve marka arasında bağlantı kurulmasına yol açar²⁹.

Bir markada işaret olarak yer alabilecek unsurlar, 556 s. KHK'nin 5. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre; *“Marka; bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.”* “İşaret” sözcüğü, yalnızca bir simge ya da şekli ifade etmez. Sözcük geniş anlamda kullanıldığından, kişi adları, harfler, grafikler, tasarımlar, logolar, üç boyutlu şekiller, sayılar, renkler, renk kombinezonları, kısa melodiler de birer “işaret” olarak değerlendirilmelidir³⁰. Görüldüğü üzere, 556 s. KHK'nin 5. maddesinde sayılan işaretler sayı itibariyle sınırlı değildir. Maddede yer alan “gibi”, “benzer biçimde” ve “her türlü” ifadeleri bu düşünceyi doğrulamaktadır³¹. Zira günümüzde mal kavramı da, marka kavramı da değişmiştir. Mallar sadece elle tutulup gözle görülebilen ürünler olmaktan çıkıp, hizmet gibi soyut veya bilgisayar ortamında görüntülenebilen mallar da ortaya çıkmıştır. Benzer şekilde markalar sadece çizim veya yazılardan oluşmayıp, günümüzde koku, ses, üç boyutlu görüntüler de marka olarak kabul edilmeye

²⁷ Sert, S., 2007, s. 37

²⁸ a.g.e., s. 37

²⁹ Kaya, A., 2006, s. 61

³⁰ Tekinalp, Ü., 2005, s. 343

³¹ a.g.e., s. 344

başlanmıştır. Bu gelişim tarihsel süreç içerisinde dünyada ve Türkiye’de kabul edilen çeşitli marka mevzuatlarında rahatlıkla görülebilmektedir.

Marka olarak kullanılacak işaretin, bir işletmenin mal ya da hizmetlerini diğerlerinden ayırt etme gücünün bulunması gerekir. Markanın en temel fonksiyonlarından biri olan ayırt edicilik fonksiyonu, marka sahibinin seçeceği işaretler yelpazesini kısıtlamaktadır. Zira, bir markanın bir kişi tarafından seçilmesi sonucunda, bu kişi bu markanın ilgili mal veya hizmette kullanılması konusunda bir inhisari hakka sahip olmaktadır. Bu durumda, bir mal veya hizmet üzerinde kullanılmak üzere seçilecek olan marka, o mal ve hizmetlerde kullanılmak üzere seçilen diğer markalardan farklı olmalı ve bu mal ve hizmetlerin karakteristik özelliklerini de belirtmemelidir³². Bir marka, üzerinde kullanılacak mal veya hizmetler bakımından tanımlayıcı olduğu sürece ayırt ediciliğini yitirmekte ve zayıf marka haline gelmektedir. Ancak bir marka zayıf olmakla beraber, ayırt etme gücünden yoksun olmayabilir. Buradaki önemli özellik, markanın ayırt etme fonksiyonunu yerine getirip getiremediğidir. Bir marka, zayıf olmakla birlikte, zamanla ayırt edici karakter kazanabilir³³. Bu husus, 556 s. KHK’nin 7. maddesinin son fıkrasında da istisnai bir durum olarak kabul edilmiş olup, tescil tarihinden önce kullanılan ve tescile konu mal ya da hizmetle ilgili olarak ayırt edici nitelik kazanan işaretlerin tesciline izin verilmiştir.

556 S. KHK’nin 5. maddesi, marka olarak kullanılacak işaretin, ayırt edici olmasının yanı sıra, çizimle görüntülenebilmesi veya benzer biçimde ifade edilebilmesi, ayrıca baskı yoluyla yayınlanabilmesi ve çoğaltılabilmesi koşulunu da getirmiştir. Kanun koyucu, çizim dışında ifade edilebilen veya görüntülenebilen işaretlerin de marka olabileceğini işaret etmek amacıyla yasaya “*benzer biçimde ifade edilebilen*” ibaresini koymuştur. Böylelikle, KHK, “işaret”i sadece çizim ürünü olmaktan çıkarmış, bir taraftan üç boyutlu şekilleri, diğer taraftan çizim dışındaki ifade biçimlerini, yani resmi, müziği, sesi, rengi ve kokuyu da işaretin kapsamına katmıştır³⁴. **Arkan**’a göre, “çizimle görüntülenebilme, baskı yoluyla yayınlanabilme

³² Yasaman, H. ; “**Marka Hukuku**”, C.I., İstanbul, 2004, s. 18

³³ a.g.e., s. 19

³⁴ Tekinalp, Ü., 2005, s. 344

ve çoğaltılabilme” koşulu, esas itibariyle sicil hukuku ile ilgili olup, marka örneklerinin sicil dairesine verilmesini sağlamaya yöneliktir³⁵.

İşaretin, 556 s. KHK m.5/1’deki, “çizimle görüntülenebilme veya benzer biçimde ifade edilebilme, baskı yoluyla yayınlanabilme ve çoğaltılabilme” koşulunu³⁶ yerine getirmesi, tescil edilebilmesi için zorunludur³⁷. Hatta bu koşulu yerine getirmeyen bir işaretin KHK m.7/2 gereğince kullanma nedeniyle ayırt edici nitelik kazanması halinde bile tescili mümkün değildir. Zira bu hükümde, kullanma sonucu ayırt edici nitelik kazandıkları için tescil edilebilecek işaretler (a) bendi için değil, sadece (b), (c) ve (d) bendleri için kabul edilmiştir. Böylece işaretin 556 s. KHK m.5/1’deki bu koşulu taşımaması, marka tescilinin reddi için mutlak nedenler arasında sayılmış ve böyle bir işaretin kullanma yoluyla ayırt edici nitelik kazanmasına rağmen, tesciline izin verilmemiştir. 556 S. KHK m.5/1’deki bu koşulun amacı, tescil yoluyla markanın biçiminin tam olarak tespiti ve ortaya çıkacak ihtilaflarda bu biçimin belirleyici olmasıdır.

Özetle, ayırt edici niteliği olan ve 556 s. KHK m. 6 ve 7’ nin kapsamına girmeyen “her” veya “herhangi” bir işaret marka olarak tescil edilebilir. Kelime veya boyut sayısı, malın üzerine veya ambalajına konulabilmeye elverişli olmama³⁸, münferit bir harf veya rakam, markanın ayırt edici vasfını rengin veya kokunun ya da sesin oluşturması, söz konusu “işaret”in marka olarak tesciline engel değildir³⁹.

1.4. Marka Türleri

Markaları çeşitli açılardan farklı gruplara ayırmak mümkündür. 556 S. KHK m.2/1(a) ’da, “marka” sözcüğünün ortak markalar ve garanti markaları dâhil olmak üzere ticaret markalarını veya hizmet markalarını ifade ettiği belirtilmiştir. Ancak

³⁵ Arkan, S., C. I, 1997, s. 37

³⁶ Bu koşul, 89/104 sayılı Direktifin 2. maddesi ve 40/94 sayılı Tüzük’ün 4. maddesinden daha geniş bir ifade taşımaktadır. Zira bu iki metinde sadece çizim ile ifade edilebilme koşulu aranmaktadır.

³⁷ Bkz. KHK m. 7/1(a)

³⁸ 556 sayılı KHK’nin getirdiği yeniliklerden biri, marka olarak kullanılacak işaretin, “mal ya da ambalaj üzerine herhangi bir şekilde konulabilmesi” koşulundan vazgeçilmiş olmasıdır. Bu anlayış değişikliği, hizmet markalarının, KHK’nin kapsamına alınmasından kaynaklanmıştır. Arkan, S., C. I, 1997, s.36

³⁹ Tekinalp, Ü., 2005, s. 344

markalar; kullanım amacı, marka hakkı sahipliği, nitelik, tanınmışlık gibi kriterler bakımından birkaç sınıflandırmaya tabi tutulabilir. Konumuz itibariyle, ileriki bölümlerde marka türleri bakımından kullanım hallerini ayrı ayrı inceleyecek olmamız dolayısıyla marka türleri hakkında bilgi verilerek farklılıkların ortaya çıkarılması yerinde olacaktır. Değişik kıstaslar gözetilerek incelenebilecek olan markaları, geniş bir sınıflandırma sistematigi açısından ele alacak olursak, konusuna, sahiplerine, tescil edilme amacına ve tanınmışlığına göre olmak üzere 4 başlık altında inceleyebiliriz :

1.4.1. Konusuna Göre Markalar

Markalar belli bir mal veya hizmete konu olabilir. Markanın kullanım amacı, bir mal veya hizmeti diğer mal veya hizmetlerden ayırt etmektir. *Ticaret markası*, bir işletmenin malını diğer işletmelerin mallarından ayırt etmeye yararken; *hizmet markası*, bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarar.

a) Ticaret Markası

Günümüzde artan rekabet koşullarına paralel olarak pazarda birbirinden az ya da çok farklı nitelikler taşıyan aynı türden birçok mal yer almaktadır. İşletmeler benzer malları farklı kılmak için marka olgusunu kullanmaktadır. Artık günümüzde bütün malların çeşitli marka adları ve sembolleri vardır. İşte ticaret markaları, klasik anlamda üretilen mallar veya ambalajları üzerinde kullanılan işaret, kelime, logo veya simgeleri ifade ederler. 556 s. KHK'nin Uygulama Şekli Gösterir Yönetmelik m. 8'e göre, ticaret markası, bir işletmenin imalatı ve/veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işarettir. Para ve kıymetli evrak gibi bazı istisnalar bir yana bırakılacak olursa, menkul malların büyük bölümü markaya konu olabilir. Ticaret markası sadece en geniş anlamda endüstriyel değil, aynı zamanda ticaret konusu yapılan mallar için de alınıp kullanılabilir. Başka bir anlatımla, ticaret markası kullanmak üreticiye özgü değildir. Mesela Migros satış

mağazası, bir üreticiye verdiği siparişe istediği malı (mesela deterjan) ürettirip, bunları kendileri üretici olmadığı halde kendi markaları altında satışa sunabilir⁴⁰.

b) Hizmet Markası

Hizmet markası, 556 s. KHK'nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 9. maddesinde, “bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaret” olarak tanımlanmıştır. Çağımızda hizmet sektörünün kazandığı önem ve bu sektörde yaşanan yoğun rekabet, bankacılık, sigortacılık, sağlık, turizm, taşımacılık, yiyecek-içecek, eğitim gibi alanlarda çalışan işletmelerin marka kullanmaları zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Hizmet sektörünün önemine rağmen, marka hakkındaki ilk hukuki düzenlemeler ticaret markalarına yönelik olmuştur. Hizmet markalarının uluslararası düzeyde ilk korunması, ilk olarak Paris Sözleşmesi'nde 1958 yılında Lizbon'da yapılan değişiklikle mümkün olmuştur⁴¹. Ülkemizde ise, 551 sayılı Markalar Kanunu ve öncesinde düzenlenmeyen hizmet markalarının tescili, 556 s. KHK ile olanaklı hale getirilmiştir. Hizmet markaları, kullanma şekline ve işlevine göre, malların konusunu teşkil eden hizmetin amilini göstermek için mallar üzerine konulmak veya onlarla birleştirilmek suretiyle ya da kendini mallarla bağlamayan hizmetleri göstermek üzere kullanılır⁴². Görüldüğü üzere, mallarla ilgisi olmayan, kendisini mala bağlamayan hizmet markaları da mevcuttur. Bu tür hizmet markalarına Yapı Kredi Bankasının leyleği örnek gösterilebilir⁴³.

556 s. KHK ile getirilen yeniliklerden biri de, marka olarak kullanılacak işaretin, “mal ya da ambalaj üzerine herhangi bir şekilde konulabilmesi” koşulundan vazgeçilmiş olmasıdır. **Arkan**'a göre, bu anlayış değişikliği, hizmet markalarının KHK kapsamına alınmasından kaynaklanmaktadır. Yazara göre, KHK açısından önemli olan, işaretin, piyasaya sunulan belli bir mal ya da hizmetle ilgili olarak

⁴⁰ Tekinalp, Ü.; 2005, s. 351

⁴¹ Poroy, R./Yasaman, H.; “**Ticari İşletme Hukuku**”, İstanbul, 2004, s. 306-307, no. 474; Arkan, S., C. I, 1997, s. 44

⁴² Öçal, A., 1967, s. 11

⁴³ Omağ, M. K.; “**Marka Hukuku ile Rekabet Hukuku Açısından Marka ve Korunması**”, M. Ü. Huk. Araş. D., 1991, s.7 ; Öçal, A., 1967, s. 8-12

kullanılma yeteneğine sahip olmasıdır. Bu itibarla, markanın malın veya ambalajının üzerinde bulunması zorunlu olmadığından, hizmet markalarında markanın, işletmenin iş evrakında ve reklamlarında kullanılması yeterli olacaktır⁴⁴.

1.4.2. Sahiplerine Göre Markalar

Markaları, sahiplerine göre *bireysel (ferdi) marka, ortak marka ve garanti markası* olmak üzere üçe ayrılabiliriz:

a) Bireysel (Ferdî) Marka

Bireysel (ferdi) marka, bir ticaret veya hizmet işletmesi tarafından kullanılan⁴⁵ ya da bir başka anlatımla bir gerçek ya da tüzel kişiye ait olup, marka üzerindeki mutlak hakkın münferiden veya müşterek ya da iştirak halinde kullanılmasının söz konusu olduğu markadır. Bireysel markada belirleyici unsur, marka üzerindeki mutlak hakkın bir ya da birkaç kişi tarafından kullanılmasıdır⁴⁶. Kamu tüzel kişileri de bireysel marka sahibi olabilir. Tüzel kişiliği olmayan kişi birleşmeleri (adi şirket) marka sahibi olamaz. Adi şirket kendi adına marka tescili yaptıramaz. Ancak adi şirket aracılığıyla işletilen bir işletmenin mal ve hizmetlerini ayırt etmek için kullanılan marka üzerinde ortaklar iştirak halinde maliktedirler⁴⁷.

b) Ortak Marka

556 s. KHK'nin 55. maddesinde; "*Ortak marka, üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan bir grup tarafından kullanılan işarettir.*" denilmektedir. Aynı maddenin 2. fıkrası hükmünde ise, "*Ortak marka gruptaki işletmelerin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarar.*" hükmüne yer verilmiştir. Hükümde ifade edilen "grup" tüzel kişiliği işaret etmemektedir. Başka bir anlatımla, işletmelerin bir araya gelerek tüzel kişilik oluşturmak sureti ile bu tüzel kişilik adına marka tescil ettirmeleri söz konusu

⁴⁴ Arkan, S., C. I, 1997, s. 36

⁴⁵ Karahan, S.; "**Ticari İşletme Hukuku**", Konya, 1994, s. 148

⁴⁶ Tekinalp, Ü., 2005, s. 352

⁴⁷ Arkan, S., C. I, 1997, s. 44-45

olmamaktadır⁴⁸. Ortak marka, birden çok işletme adına tescillidir. Ancak markanın her bir sahibi, markanın tümü üzerinde, markanın diğer sahiplerinin aynı nitelikteki hakları ile sınırlı olarak, fakat bağımsız bir biçimde markayı kullanma hakkına sahiptir. Ortak markanın sahibi bu halde grup değil, gruba dâhil kişilerdir. Kısacası ortak markalarda, belirli bir birliğe üye olmayı gösterme fonksiyonu ön plandadır⁴⁹. Örneğin bir sözleşme çerçevesinde, incir, pamuk ve üzüm üreticilerinin bir araya gelerek “Marmara Birlik” markasını ayrı ayrı ürettikleri incir, pamuk ve üzüm ürünleri (ambalajları) üzerinde kullanmayı kararlaştırmaları halinde “Marmara Birlik” markası ortak markadır. Ortak markaya “Tariş” markası en güzel örnek teşkil eder. Ege Bölgesi’ndeki zeytinyağı üreticileri bir araya gelerek bir sözleşme yapmışlar ve bir kooperatif çatısı altında birleşerek hem bir birlik oluşturmuşlar hem de ürünlerinin tek bir marka adı altında piyasaya sürülmesini temin etmişlerdir. “Tariş” ortak markadır, zira yüzlerce küçük üreticinin ürününün markasıdır. Her bir üretici kendi ürününe ayrı marka alarak üretmek yerine, ortak bir marka ile ürününün piyasaya sürülmesini sağlamıştır. Böylece her bir üretici, kendi markasını meşhur etmekle uğraşmayacak, bunun için büyük paralar harcamayacak, ama buna karşılık bir birlik çatısı altında birleşerek, ortak markanın gücünden yararlanacaktır. Ortak marka grup markası demek değildir. Ortak markadan farklı olarak grup (holding ya da konzern) markası, iştiğal konuları ne olursa olsun, bir gruba dâhil, yani aynı hakimiyet altında bulunan işletmelerin, kendi markaları yanında mensup oldukları grubu simgelemek için kullandıkları markadır. Örneğin Koç grubuna işletmelerin, kendi markalarının yanında (Arçelik, Beko, Migros vs.) kullandıkları kırmızı renkli koç boynuzu ile altındaki siyah “Koç” adından oluşan şekil+isim markası, bir grup markasıdır ancak ortak marka değildir⁵⁰. Grup ya da holding markalarında, marka sahibi olan, holding şirketinin (tüzel kişiliğinin) kendisidir. Dolayısıyla holding markaları da bireysel marka niteliğindedir⁵¹. Bir ortak markanın tescili için başvuru ile birlikte markanın kullanılma usul ve şeklini gösterir teknik Yönetmeliğin verilmesi gerekir. Ortak marka teknik Yönetmeliğinde, ortak markayı kullanmaya yetkili olan işletmeler belirtilmek zorundadır. Ortak markanın tescili için ortak marka

⁴⁸ Özarmağan, M. ; “Marka Hakkının Kullanmama Nedeniyle Sona Ermesi”, İstanbul, 2008, s. 71

⁴⁹ Arkan, S., C. I, 1997, s. 45

⁵⁰ Tekinalp, Ü., 2005, s. 353

⁵¹ Arkan, S., C. I, 1997, s. 46

sahipleri birlikte hareket ederken, yenilenmesi için ortaklardan birinin başvurması yeterlidir⁵².

c) **Garanti Markası**

Garanti markası, marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir. Garanti markasının, marka sahibinin veya marka sahibine iktisaden bağlı olan bir işletmenin mal veya hizmetlerinde kullanılması yasaktır⁵³. Garanti markasını bireysel markadan ayırt eden hususlardan biri marka sahibinin markayı kullanamamasıdır. “Garanti” kelimesi, malın, marka sahibi tarafından kamuya açıklanan bir veya birkaç özelliğine ilişkindir. Bu özellikler kalite, malın bir özelliği (mesela “saf yün”), üretiliş biçimi (mesela “elyapımı”) veya coğrafi kökeni ile ilgili olabilir. Örneğin; Uluslararası Yün Birliği’ne ait “Woolmark” markası, şartlarını Birliğin koyduğu yünden mal üretenler tarafından, Birlikten izin talep edilerek kullanılır. Bir yün kumaş üzerinde “Woolmark” işaretini gören kişi, o kumaşın hem yün olduğunu hem de yünün, saf ve yeni gibi kalitelerinin bulunduğu hususunda gönül rahatlığına kavuşmuş olmakla kalmaz, aynı zamanda hukuki bir garanti de alır⁵⁴. Aynı şekilde Zürih Üniversitesi Dişçilik Enstitüsü’nün sahibi bulunduğu ve diş çürümesine yol açmayan çikletler üzerinde kullanılan (diş üzerinde şemsiyeden oluşan resimli) işaret de, garanti markasıdır⁵⁵. Ayrıca bir malın Türk standartlarına uygun olduğunu ve kaliteli olarak üretilip piyasaya sürüldüğünü gösteren TSE veya Uluslararası kalite normlarına uygun olarak üretildiğini belirten ISO 9000, ISO 9001 ve ISO 9002 işaretleri marka olmamakla beraber KHK ile garanti markası olarak adlandırılmış ve markaların tabi olduğu hükümlere tabi tutulmuştur⁵⁶.

⁵² Bkz. KHK m. 56

⁵³ Bkz. KHK m. 54

⁵⁴ Tekinalp, Ü., 2005, s. 352

⁵⁵ Arkan, S., C. I, 1997, s.49

⁵⁶ Karahan, S.; “**Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları**”, Konya, 2002, s. 147

1.4.3. Tescil Edilme Amacına Göre Markalar

Tescil edilme amacına göre marka türleri, konumuz itibariyle KHK'nin 14. maddesinde yer alan kullanım kavramı bakımından büyük önem arz etmektedir. Bir markanın hangi amaçla tescil edildiğinin belirlenmesi, marka sahibinin o markayı kullanma niyetinin ortaya konması açısından ipucu özelliği de taşımaktadır. Tescil edilme amacına göre marka türlerini, *koruyucu marka*, *ihtiyat (tedbir) markası* ve *merchandising markası* olarak sınıflandırabiliriz :

a) **Koruyucu Marka**

Koruyucu marka, bir markaya tecavüzü önlemek amacıyla ona benzeyen işaretlerin tescil ettirilmesiyle oluşan markadır⁵⁷. Bir başka anlatımla, tescil edilmiş ve korunmakta olan asıl markanın koruma alanını genişletmek amacıyla yönelik olarak tescil ettirilen markadır. Koruyucu markalar, kullanma amacı taşımamaları nedeniyle sicili gereksiz yere işgal etmekte ve kullanılmayan markaların artışında en büyük nedenlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu markalar, gerçek bir kullanım amaçlanmaksızın, asıl markanın karıştırmaya sebep olacak ölçüde benzerlerinin veya aynılarının, aynı veya farklı hizmetler bakımından üçüncü kişiler lehine tesciline yahut bu kişilerce fiilen kullanımına engel olmak ve bu suretle tescilli markanın korumasını genişletmek amacıyla tescil edilmektedir⁵⁸. Örneğin; aspirin, cosprin, disprin, vs. Koruyucu markanın işlevini yerine getirebilmesi için, yeteri kadar kullanılması gerekir; aksi halde KHK m. 42 hükmünce hükümsüzlük hali ile karşılaşılabılır. Ancak kullanılmasa bile, koruyucu marka hükümsüzlük davası açılıncaya kadar amacına hizmet edebilir⁵⁹.

b) **İhtiyat (Tedbir) Markası**

İhtiyat markası, tescil anı itibariyle kullanılması düşünülmeyen; ancak

⁵⁷ Tekinalp, Ü., 2005, s. 351

⁵⁸ Sağlam, M.A.; “**Türk Markalar Kanunu Şerhi ve Tatbikatı**”, Ankara, 1973, s. 95; Yasaman, H. /Yüksel, S., C. I, 2004, s. 642 ; Öçal, A., 1967, s. 83

⁵⁹ Tekinalp, Ü., 2005, s. 351

belirsiz gelecekte marka sahibi veya onun yetkilendirdiği kişiler tarafından kullanılması planlanan markalardır. Marka sahibinin markayı kullanmayı gerçekten planlayıp planlamamasının da bir önemi yoktur. Çünkü, kullanma niyeti tescilin bir ön şartı değildir. Bu nedenle, marka sahibi hâlihazırda kullandığı bir markayı, ileride kullanabileceği fikriyle mevcut tüm sınıflar için tescil ettirebileceği gibi sadece markayı devretmek ya da lisans yoluyla başkalarına kullandırmak amacıyla da tescil ettirebilir⁶⁰. İhtiyat markalarına genellikle ilaç sektöründe ihtiyaç duyulmaktadır. İlaç markaları daha ziyade ilacı oluşturan kimyasal kombinezonlardan oluşturulmaktadır. İlacın uzun süren ruhsatlandırma aşamasında bir bileşkedenden oluşturulan markalı başvurunun ruhsat alamaması halinde benzer yedek markanın devreye sokulması ihtiyacı, ihtiyat markası tesciline sebep olmaktadır⁶¹.

c) **Merchandising Markası**

Merchandising; tanınmış bir ismin, sembolün veya diğer bir ayırt edici işaretin, toplumun gözünde ayırt ediciliğe sahip olmadığı mal veya hizmetlerin satılması ya da satışının artırılması amacıyla ticari şekilde kullanılmasıdır. Buna bağlı olarak, merchandising sözleşmesi, marka sahibince, markasının kullanma hakkının farklı mal veya hizmetler için ve markanın ününden yararlanılması amacıyla, bir üçüncü kişiye devrini konu edinen bir tür lisans sözleşmesidir⁶². Merchandising yöntemi, hâlihazırda en büyük uygulama alanını, spor kulüplerinin yarattıkları markalar bakımından bulmaktadır. Yine, söz konusu markalara ilişkin olarak, Walt Disney'in ünlü karakterlerinin Faber-Castell tarafından kırtasiye malzemelerinde kullanılmak üzere "lisanslı ürün⁶³" olarak müşteri çevresine sunumunu örnek gösterebiliriz. Zira, Walt Disney karakterlerinin yalnızca çocuklara hitap etmeyip kimi zaman yetişkinlere de hitap etmekte olduğu ve bütün kıtalardaki eğlence merkezlerinde yer alan alışveriş istasyonları nedeniyle pazar gücünün

⁶⁰ Cherpillod, I.; "Marques defensives, de reserve, et depots frauduleux", sic! 2000, s. 361 (Yasaman, H./Yüksel, S., C. I, 2004, s. 644'den naklen)

⁶¹ Özbek, S. ; "İlaç Markaları Arasında İltibas ve Türk Markalar Hukukunun Çözümlememiş Bazı Genel Sorunları", Hukuk Araştırmaları, 1991, C.6, s. 1-3, s. 15-22(18); Dirikkan, H. ; "Tescilli Markayı Kullanma Külfeti", Prof. Dr. Oğuz İmregün'e Armağan, İstanbul, 1998, s. 231; Kaya, A. , 2006, s. 53

⁶² Yasaman, H. /Yüksel, S., C. I, 2004, s. 645

⁶³ Uygulamada, merchandising marka taşıyan mal veya hizmetler lisanslı ürün olarak tanımlanmaktadır. (Yasaman, H. /Yüksel, S., C.I, 2004, s. 647, dpn. 83)

kuvvetli olduđu düşünöldüğünde, marka sahibinin markanın itibarından daha fazla yararlanmak istemesi ve bu amaçla kırtasiye, oyuncak, bijuteri, çocuk giyim ürünleri gibi farklı mal veya hizmetlerde markayı kullandırma yolunu seçmesi kaçınılmaz olmuştur⁶⁴. Bu tür markalarda, malın öncelikle ambalajını gören müşteri, iki farklı marka ile karşılaşmaktadır. Bu markalardan biri, malın hangi işletmeye ait olduğunu gösteren, gerçek anlamda ayırt ediciliğe sahip olan işarettir. Diğeri ise ürünün satın alınmasını teşvik edici nitelikte olan; markanın asli fonksiyonunun dışında kullanılan bir işaret konumundadır. Ancak bazı durumlarda merchandising markası ayırt edici işaret olarak da kullanılmış olabilir. Böyle durumlarda marka, asli fonksiyonu olan ayırt edicilik fonksiyonunu yerine getirebilmektedir. Örneğin, “Ferrari” markasının kol saati ya da giyim eşyası üzerinde, diğeri asli bir marka bulunmaksızın kullanılması halinde bu durum mevcuttur⁶⁵.

1.4.4. Tanınmışlığına Göre Markalar

Markaları tanınmışlığına göre, başka bir anlatımla bilinirlik ölçüsüne göre *tanınmış marka* ve *alelade marka* şeklinde sınıflandırabiliriz:

a) Tanınmış Marka

Tanınmış marka, Paris Sözleşmesi’nde ve milli kanunlarda tanımlanmamıştır. Bunun nedeni, tanınmış markanın her somut olaya göre farklılık göstermesi ve önceden belirtilen kriterlere uymamasıdır. Tanınmış marka, yasada belirtilen marka tanımına uymakla birlikte, buna ilaveten tescil edildiği ülkede ve ülke dışında asgari ilgili çevrelerde bilinen, giderek bilinirlik ölçüsü ülke içinde ve dışında ilgili çevreleri de aşan, zamanla tescil edildiği mal ve/veya hizmeti ayırt etme yanında onu da aşarak başlı başına bir kalite ve reklam aracı haline gelen, kullanıldığı takdirde farklı mal veya hizmetler bakımından da etkilerini doğurabilecek markadır⁶⁶. Tanınmış markadan söz edebilmek için; reklam gücü yüksek, kalite sembolü haline gelmiş bir markanın, sadece o markayı taşıyan mal ya da hizmetlerle ilgili çevre

⁶⁴ Özarmağan, M., 2008, s. 68

⁶⁵ Yasaman, H. /Yüksel, S., C. I, 2004, s. 646

⁶⁶ Kaya, A., 2006, s. 56-57

içinde değil, bu çevrenin dışında o mal ya da hizmetle ilgisi olmayan kişiler tarafından da bilinmesi gerekir⁶⁷.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi bir kararında⁶⁸ tanınmış markayı, “*bir şahsa veya teşebbüse sıkı bir şekilde matufiyet, garanti, kalite, kuvvetli reklam, yaygın bir dağıtım sistemine bağlı, müşteri, akraba, dost, düşman ayırımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür, yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredeki insanlar tarafından refleks halinde ortaya çıkan bir çağrışımdır.*” şeklinde tanımlamıştır⁶⁹.

Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesi, tanınmış, yani “herkesçe bilindiği mütalaa edilen” markaların üye devletler tarafından korunmaları zorunluluğunu belirtmiştir. Şöyle ki, tanınmış bir marka, birlik üyesi ülkelerde, aynı veya benzer mallar için, sahibinin izni olmaksızın üçüncü bir kişi adına tescil edilemez. KHK m. 7-1(i) bendinde de, Paris Sözleşmesinin anılan hükmüne uygun olarak tanınmış markanın sahibinin izni olmadan başkası tarafından marka olarak tescil ettirilemeyeceği, bu tür istemlerin, marka tescilinde mutlak bir ret nedeni oluşturduğu belirtilmiştir.

b) Alelade Marka

Alelade marka, KHK m. 5 hükmünde belirtilen vasıflara uyan, markaya yüklenen işlevleri tescil edildiği mal ve/veya hizmetlerle sınırlı olarak sağlayan markadır⁷⁰. Bir başka anlatımla, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini başka bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırmayı sağlamakla birlikte, yurt içinde ya da yurt dışında ilgili çevreler tarafından bilinmeyen ve belirli bir ürünle ya da hizmetle özdeşleşmemiş markalardır.

⁶⁷ Arkan, S., C. I, 1997, s. 93

⁶⁸ 11. HD. T. 13.03.1998 E. 1997/5647 K. 1998/1704

⁶⁹ Eyüpoğlu, S.; “**Tanınmış Marka**”, FMR, C.1, S. 2001/2, s. 115

⁷⁰ Kaya, A., 2006, s. 56

2. MARKA ÜZERİNDEKİ HAKKIN ÖZELLİĞİ, HUKUKİ NİTELİĞİ VE MARKA ÜZERİNDEKİ HAKKIN DOĞUMU İLE İLGİLİ SİSTEMLER

2.1. Marka Üzerindeki Hakkın Özelliği

Marka üzerindeki hak, fikir ve sanat eserlerinden ve diğer sınai haklardan farklı olarak yaratma ile ortaya çıkmaz. Fikir ve sanat eserleri üzerindeki hak, yaratma olgusuyla doğar. Çünkü fikir ve sanat eserleri, patentler, faydalı modeller, endüstriyel tasarımlar aklın, düşüncenin ve hissedip ifade etmenin ortaya çıkardığı fikri ürünlerdir⁷¹. Ancak, bir işaretin marka olması için orijinal olması gerekmediği gibi yeni ve estetik olması da gerekmemektedir. Dolayısıyla markanın yaratılmasından söz edilemez⁷².

Bir markanın korunabilmesi için, orijinal veya estetik olması gerekme de, marka olarak tescil edilebilmesi için ayırt edici olması şarttır. Bir başka anlatımla, bir işaretin marka olarak tescili, başkası tarafından kullanılmayan ve ayırt edici bir işaret olması şartına bağlıdır. Bundan dolayıdır ki, marka üzerindeki hakkın yaratma ile değil, seçme, ayırma ve kullanma ile ortaya çıktığı ve marka hakkının bir işgal etme hakkı olduğu kabul edilmektedir⁷³. Marka olarak seçilmeden önce, bir kelime herkesin kullanımına açık ve ekonomik değeri bulunmamakta iken, bu kelime belli bir ürünü tanıtmak için kullanılmaya ve müşteri çevresince tanınmaya başlayınca giderek ekonomik bir değer kazanmaktadır. Bir kelimeyi veya kelimeleri kullanan kişi veya bunları marka olarak tescil ettiren kişi, bu kelimeler üzerinde hak sahibi olur. Kural olarak herkesin kullanımına açık olan bu kelimeler, belli mal veya hizmetlerde kullanılmak üzere hak sahibine münhasır bir hak sağlar.

Marka üzerindeki hak mutlak bir haktır⁷⁴. Mutlak hak, hak sahibinin maddi veya maddi olmayan bir mal üzerinde doğrudan doğruya sahip bulunduğu inhisari

⁷¹ Tekinalp, Ü., 2005, s. 5

⁷² Yasaman, H., C. I., 2004, s. 173

⁷³ a.g.e., s. 174

⁷⁴ Tekinalp, Ü., 2005, s. 358

hak ve yetki; yani herkese karşı ileri sürülebilen bir hakimiyet hakkıdır⁷⁵. Marka hakkı sahibinin, marka üzerindeki inhisari istifade hakkı ve yetkisi; buradan hareketle üçüncü kişilerin markayı izinsiz kullanmalarını önleme yetkisi, ayrıca bu hakkın herkese karşı ileri sürülebilmesi gibi özellikler, ona mutlak hak karakteri vermektedir.

Bir teşebbüsün mallarını ve/veya hizmetlerini başka teşebbüslerinkinden ayırt etmeyi sağlayan marka, aynı zamanda para ile ölçülebilen bir değeri temsil etmesi itibariyle, kişinin/işletmenin malvarlığı içinde yer alan unsurlardan biridir. Marka, işletme malvarlığı içinde maddi varlığı olmayan(gayri maddi) bir malvarlığı unsurudur. Marka, üzerinde doğrudan hakimiyet tesis edilen bir nesne olmayıp, üzerinde somutlaştığı maldan ayrı bir iktisadi varlığa sahip, bağımsız gayri maddi bir malvarlığı unsurudur. Gayri maddi malların müşterek özellikleri öğretide, zamandan ve mekandan mücerret olma (soyutluk), istendiği yerde ve zamanda muhtevalarının tekrarlanabilmesi, eşya olmama ve ayrıca somutlaştığı eşyadan farklılık arz etmesi şeklinde sayılmaktadır. Marka soyuttur ve eşya niteliğinde değildir. Zira, sadece nesnelere eşya olarak kabul edilmekte, gayri maddi varlıklar eşya olarak kabul edilmemektedir. Marka üzerinde bulunduğu eşyadan farklıdır. Dolayısıyla, marka ile üzerinde bulunduğu eşya farklı hukuklara tabidir. Tescilli markalar 556 s. KHK hükümlerine, markanın üzerinde bulunduğu eşya ise Eşya Hukuku'na tabidir⁷⁶. Üzerinde somutlaştığı eşyadan farklı ve bağımsız bir hukuki varlığı ve değeri bulunan marka; örneğin, patente olduğu gibi markanın üzerine konulduğu ürünü veya hizmeti kapsamaz. Marka, cisimlenmiş bir niteliği olmayan bir malı temsil ettiği içindir ki, maddi malvarlığı unsurları gibi, örneğin bir menkul eşya gibi zilyedliğe ve mülkiyete konu olmaz⁷⁷. Diğer bir ifade ile marka, mülkiyet hakkının oluşması için gerekli somut nesne unsuruna sahip değildir. Bu sebeple, genel olarak fikri ve sınai haklar hukukunda, özelde de markada malik veya zilyedden değil

⁷⁵ Özsunay, E.; “**Medeni Hukuka Giriş**”, İstanbul , 1986, s. 243

⁷⁶ Ayiter, N.; “**İhtira Hukuku**”, Ankara, 1968, s.1 ; Tekinalp, Ü., 2005, s. 20-21

⁷⁷ Örneğin, 11. HD. 09.03.2000 tarih ve E.1999/8623, K. 2000/2232 sayılı marka haczi ile ilgili bir kararında “...marka ve ayırt edici işaretler maddi bir varlığa sahip bulunmamaktadır. Bu nedenle eşya niteliğine haiz olmadığından zilyedliğe de konu olmazlar. ...Bunun sonucu olarak da üzerlerinden zilyedlik oluşturulabilen menkullerden sayılmazlar” (Tekinalp, Ü., 2005, s. 20)

marka hakkı sahibinden söz edilir⁷⁸. Öte yandan, marka hakkının, marka sahibine sağladığı hâkimiyet, belirli bir süre ile sınırlıdır. KHK m. 45 hükmü uyarınca, marka hakkı, koruma süresinin dolması ve süresi içinde yenilenmemesi halinde sona erer. Mülkiyet hakkı ise, sınırsız süreli bir nitelik taşımaktadır. Bu durumda markanın, eşya olarak kabul edilmemesine istinaden mülkiyet hakkına konu olamayacağı açıktır.

Yasaman, eserinde Pélissier'e atfen yeni bir görüşe yer vermiştir⁷⁹. Pélissier'in savunduğu bu fikre göre, mülkiyet ile gayri maddi mallar arasındaki ilişki çok sıkı bir ilişki olup, eşya kavramının daha geniş bir şekilde yorumlanması halinde, fikri ve sınai haklar üzerindeki haklar da mülkiyet hakkı olarak kabul edilebilecektir. Yasaman, bu konuya ilişkin olarak gayri maddi mallar üzerinde aynı hakkın kurulamayacağını ve mülkiyet hakkının mevcut olamayacağını belirtmiştir. Mülkiyet hakkı ile gayri maddi mallar üzerindeki hakkın tek ortak özelliği, her ikisinin de mutlak hak olmasıdır⁸⁰.

2.2. Marka Üzerindeki Hakkın Hukuki Niteliği

Markanın hukuki niteliği konusunda tam olarak görüş birliği sağlanamamakla birlikte, geline aşamada marka hakkının özel hukukun konusunu oluşturduğu, subjektif bir hak olduğu ve daha da önemlisi mutlak hak- nisbi hak ayrımı bakımından hakkın mutlak hak niteliği olduğu konusunda ortak bir payda oluşmuştur⁸¹. Gerçekten de, marka hakkı, sadece taraflara hak ve borç yükleyen ve sadece tarafların birbirlerine karşı ileri sürebilecekleri nisbi haklardan tamamiyle farklı özelliklere sahip olan ve mutlak bir hak olarak herkese karşı ileri sürülebilecek haklardandır⁸². Marka hakkı mutlak bir hak olmasının sonucu olarak, sahibine markanın başkası tarafından kullanılmasını yasaklamak da dâhil, inhisari haklar ve

⁷⁸Kaya, A., 2006, s. 37

⁷⁹ Pélissier, A.; "**Possession et Meubles Incorporels**", Paris 2001, s. 225 vd. (Yasaman, H., C. I., 2004, s. 175'den naklen) Yazar, kural olarak tüm işaretlerin tescilden önce herkesin kullanımına açık olduğunu ancak belirli mal ya da hizmetler için kullanılmak üzere tescili ile beraber ekonomik değer kazandığını ve bundan dolayı marka üzerindeki hakkın bir işgal etme hakkı olduğunu belirtmiştir.

⁸⁰ Özarmağan, M., 2008, s. 11

⁸¹ Arseven, H., 1951, s. 14 ; Kaya, A., 2006, s. 35

⁸² Velidedeoğlu, H. V. ; "**Türk Medeni Hukuku Umumi Esasları**"; 7. Baskı, C.1, İstanbul, 1968, s. 235

yetkiler vermektedir. 556 s. KHK'nin 9. maddesinde de ifade edildiği üzere, marka hakkı sahibi, markasının izinsiz olarak kullanılmasını önleme hakkını haiz olup, bu hakkını herkese karşı ileri sürebilmektedir.

Marka hakkı, ekonomik değeri olan ve para ile ölçülebilen bir hak olması itibariyle malvarlığı haklarındanır. Medeni hukukta, mal üzerindeki mutlak haklara malvarlığı mutlak hakları, kişi üzerindeki mutlak haklara ise şahıs varlığı mutlak hakları denilmektedir⁸³. Malvarlığı mutlak hakları, maddi ve gayri maddi mallar üzerinde mevcut olan mutlak haklardır. Marka üzerindeki hak, soyut olması, eşya olmaması ve bütünleştiği eşyadan farklı bir varlığa sahip olması nedeniyle gayri maddi mallar üzerindeki mutlak haklar arasında yer alır. Marka, her ne kadar bir ticari işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etme fonksiyonuna sahip olsa da, bu durum markanın soyutluk özelliğini değiştirmemektedir. Mutlak bir hak olan marka hakkı, sahibine hem malvarlıksal hem de kişisel menfaatler sağlamaktadır. KHK, marka hakkı sahibine markasına yönelik tecavüzlerin önlenmesini isteme, aynı veya benzer markalar tescil edilmişse o markaların sicilden terkinini talep etme imkânı tanımıştır. Dolayısıyla; marka hakkı, markanın sahibi tarafından kullanılması veya üçüncü bir kişi tarafından marka sahibince markasının kullanımına izin verilmesiyle sahibine ekonomik yararlar sağlarken; sahibine kazandırdığı ün, itibar ve tanınmışlık nedeniyle kişisel menfaatler de sağlamaktadır.⁸⁴

Sonuç olarak, marka üzerindeki hakkın hukuki niteliğinin kendine özgü özelliklerinin bulunması nedenleriyle, bu hak, herkese karşı ileri sürülebilen, mutlak ve subjektif, parayla ölçülebilen, devri, miras yoluyla intikali, rehni, haczi ve üzerinde lisans hakkı tanınması mümkün, kullanımında belirli süre sınırlamaları bulunan bir hak olarak kabul edilmektedir⁸⁵. Ayrıca, marka üzerindeki hakkın mülkiyet hakkı olarak kabul edilemeyeceği ve marka hakkının malvarlığı mutlak haklarından olduğu, ayrıca kullanma yetkisi bakımından münhasıran şahsa bağlı

⁸³ Köprülü, B. ; “**Medeni Hukuk**”, İstanbul, 1984, s. 62-63

⁸⁴ Tekinalp, Ü., 2005, s. 358

⁸⁵ Karayalçın, Y., 1968, s. 412; Arseven, H., 1951, s. 40-41; Gürzumar, O. B.; “**Yeni Markalar Kanunu Işığında İsviçre Markalar Hukuku'nda Meydana Gelen Gelişmeler**”, Yargıtay D., 1994, S.4, s. 520-521

olmayan haklar kapsamında ele alınması gerektiği hakkında fikir birliği bulunmaktadır⁸⁶.

Marka hakkı sahibine “marka sahibi” denilir. Marka sahibi, 556 s. KHK 6. maddede belirtildiği üzere, tescil ile birlikte ayrıca ve özel olarak korunan markayı, tekeli biçimde kullanma ve buna bağlı haklardan istifade imkânını kazanır. Başka bir anlatımla, marka hakkı sahibi, bizzat veya izni ile üçüncü kişiler üzerinden (örneğin lisans alan) ekonomik şekilde değerlendirme konusunda inhisari bir hakkın/yetkinin sahibidir. Söz konusu inhisari yetkinin belirleyici iki yönü vardır; bunlardan ilki mülkiyet benzeri bir tasarruf yetkisi, ikincisi de markanın aynısının veya benzerinin üçüncü kişilerin haksız ve izinsiz kullanımlarını ve tasarruflarını engelleme yetkisidir. Marka hakkı sahibi kural olarak, bir eşyanın maliki gibi hakkını kullanma veya kullanmama ya da tasarruf etme konusunda serbestiye sahiptir. Marka üzerindeki inhisari yetkinin mülkiyet hakkı üzerindeki haklar ve yetkiler ile benzerliği olmakla birlikte farklılıkları da bulunmaktadır. Örneğin, marka hakkı sahibi, markası üzerinde tasarruf imkânına ve kullanıp kullanmama konusunda tıpkı eşyanın maliki gibi serbestiye sahip olmakla birlikte; markanın yasanın öngördüğü şekil ve usulde belirli bir süre kullanılmaması markanın iptaline ve sicilden terkinine sebep olabilir. Marka hakkı sahibinin marka hukukuna özgü tekeli istifade ve talep hakkı, markanın aynısının veya benzerinin sadece marka olarak kullanılmasına özgü değildir. Markanın aynısının veya ayırt edilemeyecek derecede benzerinin ayırt edici işaret olarak kullanıldığı tüm hallerde, marka hakkı sahibinin bu kullanımı önleme yetkisi vardır. Örneğin, markanın unvan veya unvanın temel unsuru olması ya da işletme adı olarak kullanılmasına marka hakkı sahibi engel olabilir. Esasen bu engelleme yetkisi markanın iktisadi kullanımlarına yöneliktir. Bir markanın bireysel bir amaçla kullanılması durumunda, örneğin bir sözlükte kullanılması durumunda marka hakkı sahibi bu kullanıma engel olamaz; sadece jenerik ad izlenimi verecek şekilde yayımlanması durumunda düzeltilmesini isteyebilir⁸⁷.

⁸⁶ Arkan, S., C.I, 1997, s. 126; Tekinalp, Ü. 2005, s. 20; Poroy, R./Tekinalp, Ü.; “**Marka Hakkına İlişkin Bazı Sorunlar**”, Prof. Dr. Haluk Tandoğan’ın hatrasına Armağan 1925-1988, Ankara 1990, s. 336; Yasaman, H., C. I, 2004, s. 176; Söz konusu hakkın nisbi hak olduğu konusunda görüş için bkz: Öçal, A., 1967, s. 38 (dnp. 1)

⁸⁷ Kaya, A., 2006, s. 38-39

2.3. Marka Üzerindeki Hakkın Doğumu İle İlgili Sistemler ve Türk Hukuk Sisteminin Konuya İlişkin Yaklaşımı

Marka üzerindeki mutlak hakkın ve marka sahipliğinin ne zaman kazanıldığı konusu üzerinde durulması gereken bir sorundur. Daha önce de belirttiğimiz üzere, marka üzerindeki hak, yenilik ve yaratma ile ortaya çıkmayan, ihdas(seçme) ve istimal(kullanma) ile oluşan bir haktır. Söz konusu seçme ve kullanma fiili, beraberinde öncelik ve sahip olma hakkını da doğurmaktadır. Marka üzerindeki söz konusu öncelik hakkı, bazı hukuk sistemlerinde o markayı ihdas ve istimal eden, piyasada kullanıldığı mallar veya hizmetlerle ilgili olarak ayırt edici ve bilinir hale getiren kişiye ait iken, bazı hukuk sistemlerinde söz konusu markayı ilk tescil ettiren kişiye aittir. Yani, bazı hukuk sistemleri marka hakkının kazanılmasını kullanma yoluyla benimsemişken, bazı hukuk sistemleri tescil yolunu benimsemiştir. Anglo-Amerikan hukuk çevrelerinde hakim olan sistem marka hakkının kullanılma ile kazanılması; Almanya, Avusturya ile bazı kuzey ülkelerinde geçerli olan sistem ise tescil sistemidir⁸⁸. TRIPS'in 16/1 maddesi, taraf ülkeleri, marka hakkının iktisabında markayı kullanma sistemini tercih edip etmemeleri yönünde serbest bırakmıştır⁸⁹. Dolayısıyla taraf ülkeler, marka hakkının doğumunu kullanım şartına bağlayacak şekilde düzenlemeler yapmakta serbesttirler. Marka hakkının kazanılmasında başlıca üç sistem mevcuttur:

2.3.1. Kullanım Sistemi

Kullanım sisteminde marka üzerindeki hak, markanın iş hayatında ilk defa kullanılması ile doğar⁹⁰. Bu sistemde markanın tescili kurucu değil açıklayıcı (bildirici) niteliktedir. **Yasaman**'a göre, marka üzerindeki hakkın kazanılmasının doğal yolu kullanımdır. Zira kullanım sonucu, marka bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir diğer işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etme fonksiyonunu yerine getirir. Markanın tescili sadece o markanın o kişiye ait olduğuna dair bir

⁸⁸ Callmann, R.; "Encyclopedia Britannica", C. 22, s. 142

⁸⁹ RG. 29.01.1995, s. 22186

⁹⁰ Karayalçın, Y., 1968, s. 423; Bu hususta ayrıca bkz. 11. HD, T. 7.4.1997, E. 659, K. 2470 (Batider, 1997, C. XIX, S. 1, s. 178-179)

karine oluşturur⁹¹ ve tescil yoluyla oluşan hak sahipliği karinesi, markayı ilk kullanan kişi tarafından çürütülebilir. Markayı fiilen “ihdas” ve “istimal” eden ve piyasada “maruf” ve “meşhur” hale getiren kişinin gerçek hak sahibi olarak kabul edildiği kullanım sisteminde, bir markayı ilk kez kullanan kişiye, bu markanın aynısının ya da benzerinin daha sonra aynı emtia için ilk defa tescil ettiren kişi karşısında, belirli koşullara bağlı olarak üstünlük tanınmıştır. Bir markayı ilk defa kullanan, ama henüz tescil ettirmemiş bulunan bir kimse, bu işaretin kendi izni olmaksızın bir başkası tarafından kullanılmasını haksız rekabet hükümlerine göre yasaklayabileceği gibi; bu işareti marka olarak tescil ettirmiş bulunan üçüncü kişinin, kendisi aleyhine açtığı markaları koruyan kanunlara dayanan davada da, ilk kullanma ile doğmuş bulunan marka üzerindeki hakkına dayanabilir ve üçüncü kişi lehine olan tescilin terkinini talep edebilir⁹².

Marka olarak seçilen işareti önceden kullanan ve bu yolla ona ayırt edici nitelik kazandıran kişinin marka hakkı sahibi olduğu bu sisteme örnek olarak, Amerika’da markaların federal anlamda korunmasını düzenleyen 1946 tarihli Lanham Kanunu gösterilebilir. Amerika’da marka üzerindeki hak, markanın iş hayatında kullanılması sonucunda doğmakla birlikte, bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için önceden ciddi anlamda kullanılması veya kullanmaya dair ciddi niyetin varlığı aranmaktadır. Sadece yabancı uyruklular bakımından önceden gerçekleştirilen kullanım aranmamaktadır. Yani, ulusal marka tescilinin elde edilebilmesi için, marka sahibi öncelikle marka başvurusunda listelediği mallarıyla veya hizmetleriyle ilişkili olarak markasını kullanmalı, daha sonra tescil başvurusunda bulunmalıdır. Tescilden sonra da süresi içinde kullanıldığına ilişkin bildirimde bulunulması gerekmektedir⁹³. Diğer bir anlatımla, tescil açıklayıcı etkiyi haizdir. Ancak tescille kurucu nitelik sağlanmaması dolayısıyla, üçüncü kişilerin haklarının korunmasında bazı sorunlar meydana gelebilir. Örneğin, aynı veya benzer

⁹¹ Petitpierre, E.; “İsviçre Markalar Kanununun Değiştirilmesi Konusunda Bazı Düşünceler”, (Çev. Akar Öçal), Eskişehir İktisadi Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 1973, C. IX, S.I, s. 286

⁹² Gürzumar, O. B. , 1994, s. 511; Karayalçın, Y., 1968, s. 423-424; Dirikkan, H., 1998, s. 231-232; Cengiz, D.; “Türk Hukukunda İtibas ve İtibas Suretiyle Marka Hakkına Tecavüz, İlgili Mevzuat, Danıştay ve Yargıtay Kararları”, İstanbul 1995, s. 39 ; Sert, S.; “Markanın Kullanılması Yükümlülüğü”, Ankara, 2007, s. 17-18

⁹³ Amerikan Hukuku’nda markanın tescili ve korunması hakkında geniş bilgi için bkz. Stim R. ; “Trade Mark Law”, United States, 2000, s. 15. vd

işaretin farklı şahıslar adına tescil ettirilmesi halinde, önceki hak sahibinin hükümsüzlük talebi söz konusu olacaktır. Bu tür sakıncaların bertaraf edilmesi için kullanma sistemini öngören İngiliz hukukunda, tescili talep edilen işaretin, daha önceden başkası tarafından kullanılmamış olma şartı aranmaktadır. Ancak, bir markanın ticaret hayatında iki farklı kişi tarafından aynı mal ve hizmetler için “dürüst bir şekilde” kullanılması halinde, bu iki kişi adına tescil kabul edilmiştir⁹⁴.

Markanın ayırt edici işlevinin ekonomik etkilerinin zamanla daha da öne çıkması, markanın diğer ayırt edici adlara kıyasla (unvan, işletme adı) daha yaygın bir işlev görmesi, giderek ayırt etme yanında menşe bildirme, reklam ve garanti fonksiyonlarının önem kazanması, bununla birlikte markanın iktibas veya iltisabı halinde ağır yaptırımlar öngürülmesi gibi sebepler, tüm bu konularda açıklık ve kesinlik sağlanması için, markanın ayrıca özel bir sicile tescil edilerek özel bir korumaya tabi olması ihtiyacını doğurmuştur. Bu ihtiyaca binaen özellikle 19. yy’dan itibaren marka, ulusal ve uluslararası mevzuatla ayrıca düzenlenmiş ve ayrı bir sicile tescil edilmeye başlanmıştır. Bu da beraberinde marka hakkının doğumu ve korunması hususunda “tescil sistemi” denilen ikinci bir sistemi ortaya çıkarmıştır⁹⁵.

2.3.2. Tescil Sistemi

Tescil sisteminde marka hakkı, markanın meydana getirildikten sonra yasal koşullara uyulmak suretiyle markalar siciline tescil edilmesiyle oluşmaktadır. Bu sistemde, tescil ile marka hakkı kazanıldığı için hakkın doğumu ve korunması bakımından tescil kurucu nitelik taşımaktadır. Şöyle ki, marka olarak tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir işaret, daha sonra aynı mal veya hizmet için üçüncü bir kişi tarafından marka olarak tescil ettirilemez. İşareti önce tescil ettiren markanın sahibi olur ve o marka ile ilgili mal ve hizmetler için “inhisar” hak kazanırken, başkasının aynı ya da ayırt edilemeyecek derecede benzer markasını aynı mal ve hizmetler için tescilini “men” hakkı kazanır. Bu sistemin geçerli olduğu

⁹⁴ İngiliz Hukuku’nda markaların tescili ve korunması hakkında geniş bilgi için bkz: Michaels A.; “**A Practical Guide To Trademark Law**”, London 2002, no. 2.1 vd; Bainbridge D.; “**Intellectual Property**”, Essex 2002, s. 531-684; Aynı mal veya hizmetler için aynı markaların farklı kişiler tarafından kullanılması durumunda (passing-off), ancak dürüst kullanım halinde bu iki kişi adına tescilinin mümkün kılınması hakkında geniş bilgi için bkz: Bainbridge, a.g.e., s. 640-684

⁹⁵ Kaya, A., 2006, s. 46

ülkelerde, markanın kullanılması, markalar için tanınan özel düzenlemeler çerçevesinde marka hakkı doğurmaz. Tescilli bir marka ile tescilli olmamakla birlikte bu markadan daha önce bir tarihte kullanılan marka arasında, tescilli marka üzerindeki hak geçerli ve korumaya değer olarak kabul edilmektedir. Tescilli olmayan marka sahibinin, tescilli olan marka sahibi karşısında herhangi bir hakkı bulunmamaktadır⁹⁶. Tescilli marka hakkı, ancak koruma süresinin dolması ve markanın süresi içinde yenilenmemesi, marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi ya da ilgilinin açtığı bir hükümsüzlük davası neticesinde mahkemenin terkin kararı ile sona ermektedir. Dolayısıyla markanın tescilli olmamasına rağmen kullanılması, tescilli marka sahibinin hakkını ihlal etmektedir.

Ancak, tescilin esas ve kurucu etkiye sahip olması tescilsiz işaretin tamamen korumasız kaldığı anlamına gelmemektedir. Marka hakkının doğumunu tescile bağlayan sistemlerde dahi, tescil sisteminin getirdiği sakıncaların bertaraf edilmesi ve mevcut sistemin yumuşatılması için bir takım istisnalar getirilmiştir. Örneğin Paris Sözleşmesi'nin 2. mük. 6. maddesine göre, tanınmış markaların söz konusu olduğu durumlarda, bu marka başkası adına tescil edilse dahi, tanınmış markanın sahibi, markanın hükümsüzlüğünü talep edebilir. Tescilin kötü niyetli bir şekilde yapılması halinde de, önceki kullanım tescilli markaya karşı ileri sürülebilmektedir. Yani, kötü niyetli tescil halinde tescilli marka korunmamıştır. Topluluk Markası mevzuatında da, her ne kadar hak iktisabının tescile bağlı olduğu hüküm altına alınmış olsa bile, bir marka üzerindeki hakkın sadece tescille değil, kullanımla da doğabileceği kabul edilmektedir. Şöyle ki, 40/94 sayılı Topluluk Markası Hakkındaki Tüzük'ün 45. maddesinde, tescil prosedürünün tamamlanmasından sonra markanın bir Topluluk Markası olarak kabul edileceği belirtilse de, m. 8/4'e göre, üye devlet hukukuna göre tescil edilmemiş bir markanın veya ticari sahada yerel kullanım ötesinde önemi haiz diğer bir işaretin sahibinin itirazı üzerine, marka tescil başvurusunun reddedileceği ifade edilmektedir. Görüldüğü üzere, önceden tescilli olmamakla beraber, Topluluk üyesi ülkelerden birinde "tescil edilmemiş bir marka"

⁹⁶ Yasaman, H., C. I, 2004, s. 180

veya “yerel kullanım ötesinde önemi haiz diğer bir işaretin” sahibi de, bir markanın Topluluk Markası olarak tescil edilmesine itiraz edebilir⁹⁷.

İktibas suretiyle marka hakkı tecavüzlerine getirilen ağır yaptırımlar, marka hakkını oluşturan olayın açıklık ve kesinlik taşımamasını, üçüncü kişilerce kolayca bilinebilir olmasını gerektirmektedir. Tescil işlemi, açık ve kesin bir idari işlem olarak, bir markanın sahibinin belirlenebilmesi açısından çok etkili bir ispat aracıdır. Tescil sistemi birçok ülkede kabul edilen genel bir sistemdir. Ancak, marka hakkının sadece tescil ile oluştuğu tescil sisteminin katı olarak benimsenmesi durumunda, markayı ilk defa kullanıp tanıtmış ve ekonomik değer kazandırmış olan kişinin hakkının, tescil sahibi kişinin hakkına tercih edilerek hak kaybına sebep olunmasının da adaletli sonuçlara yol açmayacağı kesindir. Bu nedenlerden ötürü tescil sistemi ile kullanım sistemi arasında yer alan ve tescille marka hakkı kazanan kişi ile markayı ilk kullanan kişi arasındaki hak dengesini koruyan sistemler geliştirilmiştir⁹⁸.

2.3.3. Karma Sistem (Kullanma Sistemiyle Yumuşatılmış Tescil Sistemi)

Tescil sistemi ile kullanma sistemi arasında yer alan ve ilgili markayı piyasada maruf ve meşhur hale getiren kişi ile tescil ettiren kişi arasındaki hak dengesini sağlamaya yönelik bir sistem olarak tanımlayabileceğimiz bu sistem, doktrin tarafından genel olarak yürürlükteki KHK'nin benimsediği sistem olarak kabul edilmektedir. Ülkemizdeki marka mevzuatının geçmişi incelendiğinde, 551 sayılı Markalar Kanunu'nun markayı seçen ve onu marka hukukuna özgü bir tarzda kullanarak tanıtan kişinin hakkını, o markayı ilk tescil ettiren kişinin hakkının önüne geçirerek *gerçek hak sahipliği* ilkesini kabul ettiği ve kullanma sistemine daha yakın bir sistemi benimsediği görülmektedir⁹⁹. Ancak 556 s. KHK, markaya sahiplik konusunda tescile mutlak sonuçlar bağlamış, korumanın markanın ihdası ve kullanılmasıyla değil tescille elde edileceği ilkesini getirmiştir. Zira 556 s. KHK'nin 6. maddesinde de, “Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan marka koruması

⁹⁷ Yasaman, H. , C. I, 2004, s. 180

⁹⁸ Petitpierre, E., 1973, s. 286; Monteilhet, P.; “**Tescilli Markalar**”, Eskişehir İktisadi Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 1965, C. I, S. II (Çev. Öçal, A.), s. 159; Sert, S., 2007, s. 18; Karayalçın, Y., 1968, s. 423; Cengiz, D., 1995, s. 40

⁹⁹ Karayalçın, Y., 1968, s. 424; Berzek, A. N.; “**Tescilli Markanın Korunmasına İlişkin Sorunlar**”, Tandoğan'a Armağan, Ankara 1990, s. 49-52; Poroy/Tekinalp , 1990, s. 333-345

tescil yoluyla elde edilir” denilerek marka korumasının tescile bağlandığı görülmektedir. Ancak 556 s. KHK’de tescil sistemi esas alınmakla birlikte, marka hakkının seçme ve kullanma ile oluşacağı esası da tümüyle gözardı edilmeyerek, karma bir sisteme yer verilmiştir. **Arkan** da, 556 s. KHK ile getirilen sistemi “ilk kullanma sistemiyle yumuşatılmış tescil sisteminden oluşan karma bir sistem” olarak tanımlamaktadır¹⁰⁰. Her ne kadar, tescil sisteminde marka hakkının tescilden evvel işaretin seçilmesi ve kullanılması ile doğmayıp tescil anından itibaren doğduğu kabul edilse de, 556 s. KHK ile getirilen birçok istisnai düzenlemede marka hakkının kullanma yolu ile elde edildiği ve korunduğu görülmektedir. Hatta söz konusu istisnalar 551 s. Markalar Kanunu’ndan daha fazla ve kapsam olarak daha geniştir. Bu istisnalar şunlardır¹⁰¹:

1. Tescilden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış markalar (m.7/ son fıkra)
2. Paris Sözleşmesi’nin 1. mükerrer 6. maddesi anlamında tanınmış markalar (m. 7/1(i) bendi)
3. Rüçhan hakkından yararlanan markalar (m. 25 ve 26)
4. Tescilli bir markaya nazaran bu markanın tescili için başvuru tarihinden veya rüçhan tarihinden önce bir hakkı olan ya da bu işaret sahibine sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkı veren tescilsiz marka veya ticaret sırasında kullanılan bir işaretin(unvan, işletme adı,vb.) sahibi (m. 8/3)
5. İsmi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir mülkiyet hakkı bulunan kişi (m. 8/5)

Görüldüğü üzere, 556 s. KHK’deki istisnai haller incelendiğinde, tümündeki ortak nokta, işaret üzerindeki hakkın tescilden önce doğması halinde, önceki hakkın

¹⁰⁰ Arkan, S., C. I, 1997, s. 129

¹⁰¹ Yasaman, H., C. I, 2004, s. 182-183; Özarmağan, M., 2008, s. 15; Sert, S., 2007, s. 18; Kaya, A., 2006, s. 49

üstün tutulmasıdır. Bu düzenlemeler, tescilsiz marka hakkı sahibine, tescilli markanın hükümsüzlüğünü talep etme hakkını tanıyacak kadar önemli düzenlemelerdir. Bu nedenle ülkemizdeki marka mevzuatında, marka hakkının doğumunun sadece tescil olgusuna bağlı olmadığı ve kullanma ile de marka hakkının doğabileceği görülmektedir. Ancak 556 s. KHK çerçevesinde markasının korunmasını talep eden bir kişi, markasını 556 s. KHK hükümlerine uygun olarak tescil ettirmelidir. Markanın tescil edilmemesi durumunda, marka hakkı sahibi ancak TTK'nın haksız rekabete ilişkin hükümleri¹⁰² çerçevesinde korunabilecektir. Ayrıca, 556 s. KHK, tescilsiz markayı tamamen koruma kapsamı dışında bırakmayarak, ticaret sırasında kullanılan bir markanın sahibine, aynı markanın üçüncü kişi tarafından aynı mal ve hizmetler için tescilin talep edildiği durumlarda, söz konusu tescile itiraz hakkı tanımıştır¹⁰³. Zira kanun koyucu, tescilsiz marka sahibine bu hakkı tanıyarak, marka üzerindeki hakkın kullanım yoluyla elde edildiğini kabul etmekte, ancak markanın KHK çerçevesinde korunması için tescil edilmesi gerektiğini kurala bağlamaktadır. Yargıtay'ın marka hakkının elde edilmesi ile ilgili vermiş olduğu kararlarda ise tam olarak görüş birliği sağlanmamasına rağmen, bazı kararlarında marka hakkının elde edilmesinde kullanma ilkesinin kabul edildiği görülmektedir. Yargıtay, 19.04.2002 tarihli "Alvorada" kararında, markanın kurucu ve açıklayıcı etkilerine dikkat çekerek, bir markayı ihdas ve istimal etmeksizin seçerek tescil ettiren marka sahibi için tescilin kurucu nitelik taşıdığını; buna karşın marka sahibinin önceden kullanmak sureti ile işarete ayırt edicilik kazandırarak tescil ettirmesi halinde tescilin açıklayıcı olduğunu belirtmiştir¹⁰⁴. Ancak 19.11.2003 tarihli başka bir Yargıtay kararında, 551 sayılı Markalar Kanunu'nun "kullanma ilkesini" benimsediği; markayı fiilen ihdas ve istimal eden ve piyasada maruf hale getiren kişinin gerçek hak sahibi olarak ve bu kişinin markayı önceden kendi adına tescil ettirene karşı markanın terkinini talep edebileceği kabul edilmesine rağmen, 556 s. KHK'de gerçek hak sahipliği ilkesinin terk edildiği; tescile mutlak sonuçlar bağlandığı ve m. 9 ile de etkili bir koruma sağlandığı belirtilmiştir. Anılan kararda, marka hakkının markayı kullanan değil tescil ettiren kişiye ait olmasının kabulünü

¹⁰² Bkz. TTK m. 56 vd. ve TTK m. 57/b.5

¹⁰³ Bkz. 556 s. KHK m. 8/3.

¹⁰⁴ Karar hakkında not ve Fransızca çevirisi için bkz. Yusufoglu, F.; "Note sur un Arrêt Concernant La Radition D'Une Marque Enregistrée Initialement Par Une Autre Personne", GSÜHFD, 2002/2, s. 447 (Yasaman, H. , C. I, 2004, s. 187-188'den naklen)

gerektiren ilkenin, yeni marka hukukumuzun temelleri olan 89/104 sayılı Direktif ve 40/94 sayılı Tüzük kapsamında kabul edildiđi belirtilmektedir.

3. MARKANIN KULLANILMASI KAVRAMI, MARKANIN KULLANILMASI ZORUNLULUĞUNUN ESASLARI, KULLANMA KABUL EDİLEN DURUMLAR VE MARKA TÜRLERİ BAKIMINDAN KULLANIM

3.1. Markanın Kullanılması Kavramı

556 s. KHK, bilindiği üzere marka korumasının tescil ile sağlandığını 6. maddesinde açıkça ifade etmektedir. 556 S. KHK'nin 9. maddesi ile de, marka tescilinden doğan hakların kapsamı belirtilerek, marka sahibinin marka üzerindeki tekel hakkı ve üçüncü kişilerin ihlallerini önleme hakkı hüküm altına alınmıştır. Bu bağlamda, marka sahibine özellikle üçüncü kişilerin ihlallerini bertaraf etme yönünden tanınmış olan tekel hakkının temel kaynağının tescil işlemi olduğu görülmektedir. Tescil işlemi, marka sahibine markanın üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanımını yasaklama imkânı sağlamaktadır. Ancak, marka sahiplerince kullanılmayan, diğer taraftan marka hakkı sahiplerine tekel hakkı tanımaya devam eden ve üçüncü kişilerin kullanımına kapatılan markaların artışı, marka sicilinde aşırı bir şişkinliğe yol açmaktadır. Bu duruma en iyi örnek, gerçek bir kullanım niyeti taşımaksızın, sadece bir markaya tecavüzü önlemek amacıyla o markaya benzeyen işaretlerin tescil edilmesiyle oluşan ve koruma kapsamını dolaylı biçimde genişleten koruyucu markaların artışıdır. Marka sahipleri, tescilli markalarını oluşturan işaretlerin çeşitli kombinasyonları sonucunda oluşan benzer işaretleri gerçek bir kullanım niyeti taşımadan tescil ettirerek tescilli markalarıyla benzer işaretlerin üçüncü kişiler tarafından kullanılmasını engelleme amacı taşımaktadır. Benzer şekilde, kullanma amacı olmadan belirsiz bir gelecekte kullanma ihtimali göz önünde bulundurularak tescil edilen ihtiyat markalarının fazlalığı, markayı kullanma zorunluluğunun kabulünü gerektiren önemli nedenler arasında yer almaktadır¹⁰⁵. Şüphesiz bu ve bunun gibi durumların engellenmemesi, aynı ya da benzer mal veya hizmetler bakımından aynı ya da benzer işaretleri kullanmak ve tescil ettirmek isteyen diğer iyi niyetli işletme sahiplerinin hareket alanlarını daraltmaktadır. Bu

¹⁰⁵ Özarmağan, M., 2008, s. 21

nedenle, tescil işleminin tüm sonuçları ile yarattığı tekel hakkının ve bu hakka dâhil yasaklama gibi olağanüstü bir yetkinin sebepsiz yere tanınarak, birçok işaretin anlamsız ve yararsız bir şekilde topluma kapatılması ve markalar sicilinin, sahibince kullanılmayan ve kullanılması için de başkalarına izin verilmeyen, gözlerden uzak, bir köşeye atılmış ve kimsenin dokunamadığı markalar deposuna dönüşmesi markanın kullanılması zorunluluğu ile engellenmeye çalışılmıştır¹⁰⁶. Böylece marka üzerinde tescille kazanılan hakkın ancak markanın kullanılması yoluyla idame ettirilebileceği esası vurgulanmış ve marka sicili kullanılmayan markaların işgalinden kurtarılmış olmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan biri, markanın kullanılması zorunluluğunun, marka kullanma zorunluluğundan farklı olmasıdır. Birincisi tescil edilen bir markanın işlevini yerine getirmesi gerekliliğini ifade ederken, ikincisi çeşitli sebeplerle özellikle ticarete karıştırmanın önlenmesi amacıyla markasız malların ticarete konulmasına engel olunması anlamına gelmektedir¹⁰⁷. Markanın kullanılması zorunluluğunun markanın korunması ile de ilgisi bulunmamaktadır¹⁰⁸. Yani, korumadan yararlanabilmek için markanın kullanılması gerekmez. Hoşgörü süresi içinde de kullanılmayan marka, kullanılan marka gibi aynen korunur. Zira, kullanılmamanın yaptırımı markanın korunmaması değil iptalidir. Markanın kullanılması zorunluluğu kavramı bakımından bu hususların ortaya konması ve benzer kavramların birbirinden ayırt edilmesi konumuz açısından önem taşımaktadır.

Markanın kullanılması kavramı KHK’de açık biçimde tanımlanmamış, bunun yerine markanın kullanılmamasının müeyyidesi düzenlenmiştir. 556 S. KHK’nin 14. maddesinin 1. fıkrası hükmüne göre, “*Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilir*”. Aynı hükmün 2. fıkrasında ise, kullanma olgusunu belirleyen örneklere yer verilmiştir¹⁰⁹. Buna göre, aşağıda belirtilen durumlar markayı kullanma kabul edilmiştir:

¹⁰⁶ Yasaman, H./Yüksel, S., C.I, 2004, s. 628

¹⁰⁷ Tekinalp, Ü., 2005, s. 427

¹⁰⁸ Aksi görüş : “556 sayılı KHK’ye ilişkin korumadan yararlanabilmek için markanın tescili yanında aynı zamanda markanın kullanılması da gerekir.” Dirikkan, H., 1998, s. 219

¹⁰⁹ Ayrıntılı bilgi için bkz. 3.3 Kullanma Kabul Edilen Durumlar (İstisnai Haller)

- a)Tescilli markanın ayırt edici karakterini deęiřtirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması,
- b)Markanın yalnız ihracat amacıyla kullanılması,
- c)Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması,
- d)Markayı taşıyan malın ithalatı¹¹⁰.

Söz konusu örnekler, maddede yer verilen usulü hükümlerle (beş yıl, aralıksız kullanma gibi) birlikte deęerlendirildięinde markanın kullanılması kavramını belirlemede yol gösterici olacaktır¹¹¹.

TRIPS' in 15-21 maddeleri de markalar ile ilgili düzenlemeler içermektedir. 15. maddenin 3. fıkrası hükmünde, *“üyeler tescil edilebilme özellięini kullanıma baęlı kılabilir. Ancak, bir markanın fiili kullanımı tescil için başvuruda bulunmanın bir şartı olmayacaktır. Başvurular yalnızca, başvuru tarihinden itibaren üç yıllık bir sürenin bitiminden önce, amaçlanan kullanım şeklinin gerçekleşmemiş olduęu gerekçesiyle reddedilmeyecektir”*. TRIPS'in 19. maddesi hükmü ise *“markayı kullanma koşulu”* başlığını taşımaktadır. Bu hükme göre; *“tescilin idame ettirilmesi için markanın kullanılması gerekli ise, tescil sahibi tarafından markanın kullanılmasını önleyen engellerin varlığına dayalı olarak geçerli nedenler ileri sürülmedikçe, tescil ancak markanın kullanılmadıęı kesintisiz en az üç yıllık bir süre geçtikten sonra iptal edilebilir. Marka ile korunan mal ve hizmetlere uygulanan ithalat kısıtlamaları veya hükümetçe uygulanan başka koşullar gibi, markanın kullanılmasına engel oluşturan ve marka sahibinin iradesinden baęımsız olarak doğan koşullar, markanın kullanılmaması için geçerli nedenler olarak kabul edilecektir. Bir markanın, sahibinin kontrolüne tabi olarak bir başka şahıs tarafından kullanılması, markanın tescili idame ettirmek amacıyla kullanımı olarak*

¹¹⁰ 556 s. KHK'de belirtilen ve markayı kullanma olarak kabul edilen hallerden biri olan bu bende yeni Markalar Kanunu Tasarısı'nda yer verilmemiřtir. Söz konusu bendin yerine, Tasarı'da, *“Bir garanti markası veya ortak markanın, markayı kullanmaya yetkili kişilerden sadece biri tarafından kullanılması”* bendi yer almaktadır. Bu nedenle, Tasarı'nın yasalařmasıyla birlikte, markayı taşıyan malın ithalatı, kullanım sayılan istisnai hallerden biri olarak deęerlendirilmeyecektir.

¹¹¹ Markanın kullanılması konusu ayrıca, 5000 sayılı Kanun'un 31. maddesinde, KHK m. 42'de ve Paris Sözleşmesi m. 5.c hükmü ile yine TRIPS'in 19 ve 20. maddelerinde de düzenlenmiřtir.

kabul edilecektir.” 556 S. KHK göz önüne alındığında, markanın kullanım zorunluluğunun yerine getirilmiş sayılabilmesi için markanın temel işlevlerine uygun ve ciddi biçimde, tescil olduğu mal veya hizmetler için kullanılması gerekmektedir.

3.2. Markanın Kullanılması Zorunluluğunun Esasları

Tescil edilen markanın kullanılması zorunluluğu ile ilgili söz konusu esaslar, markayı kullanım şartının yerine getirilebilmiş olması bakımından incelenmesi ve irdelenmesi gereken önemli bir konudur. Aktif bir eylem olan kullanma olgusunu esasen, markanın marka sahibi ya da sahibinin izniyle üçüncü kişiler tarafından¹¹², tescil edildiği mal ve/veya hizmetlerde, tescil amacına yönelik, süreklilik arz eden, ciddi ve markaya özgü fiili kullanım eylemleri belirler. Markanın kullanılması zorunluluğu bakımından önem arz eden hususlar, şu alt başlıklar altında özetlenebilir:

3.2.1. Markanın Sahibi ya da Onun İzniyle Üçüncü Kişiler Tarafından Kullanılması

556 S. KHK m. 14'e göre, kullanma yükümlülüğünün yerine getirildiğinden söz edilebilmesi için, markanın her şeyden önce bizzat marka sahibi tarafından veya onun marka hakkı üzerindeki tasarruf yetkisine dayanarak verdiği hak ve yetkiye istinaden üçüncü kişi tarafından kullanılması gerekir. Temel kural, markanın marka sahibi tarafından kullanılması olmasına rağmen, 556 s. KHK, marka sahibine kendi izniyle markasının kullanım hakkını üçüncü kişilere devretme ve bu yolla kullanım şartının yerine getirilebilmesi imkânını tanımıştır.

Markanın üçüncü kişi tarafından kullanılması hallerinden en yaygını, bir lisans sözleşmesinin varlığı halinde mümkün olmaktadır. Lisans sözleşmelerinde marka sahibinin izni ile markayı kullanan kişiler lisans ve alt lisans sahipleridir. Lisans sözleşmesinin yanı sıra, içinde lisans sözleşmesine ilişkin markayı

¹¹² Bkz. KHK 14/2(c)

kullandırma unsurunu barındıran bir franchising sözleşmesi¹¹³ ya da bir merchandising sözleşmesine¹¹⁴ dayanarak markayı kullanan üçüncü kişi de marka sahibinin izni ile hareket etmiş olmaktadır. Bunun gibi, marka sahibi marka hakkının kullanımını başkasına devredebileceği gibi, markayı kullanma hakkını veren bir aynı hakka dayanarak üçüncü kişi tarafından markasının kullanılmasını sağlayabilir. Bu durumda, marka üzerinde intifa hakkı sahibi ve hasılat kiracısı, marka sahibinin izni ile markayı kullanan kişiler olmaktadır. Şirket sözleşmelerinde markanın sermaye olarak konulması suretiyle de markanın kullandırılması mümkündür¹¹⁵.

Bunun dışında, marka sahibinin markasını kullanımı açık ve kamuya dönük olmalıdır. Söz gelimi, marka sahibinin kendi satış temsilcilerine gönderdiği numunelerde markanın kullanılması gibi markanın sadece marka sahibinin kendi iç ilişkileri bakımından kullanılması markayı kullanma olarak kabul edilemez¹¹⁶.

3.2.2. Markayı Temel İşlevine Uygun Olarak Kullanma

Markanın kullanımı, marka niteliğine ve işlevine uygun olmalıdır. 556 S. KHK m. 5’de de belirtildiği üzere¹¹⁷, markanın, bir işletmenin mal veya hizmetlerini, diğer bir işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırmaya yarayacak şekilde kullanılması şarttır. Bunun için markanın, ayırt edicilik işlevine uygun şekilde, ondan ekonomik anlamda fayda elde etme amacıyla mal veya hizmetin hitap ettiği çevrede kullanılması gerekir. Markanın piyasa içinde kullanılması ile beraber hedef aldığı çevre nezdinde, tescil edildiği mal veya hizmet bakımından ayırt edilmesini sağlayabilmesi önem taşır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, mal veya hizmetle ilgili pazarın, markanın tescil olduğu mal veya hizmeti diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırabilecek durumda olması gerektiğidir. Marka, kendinin veya ambalajının üzerine konulmasına rağmen alıcının gözünde benzer veya özdeş

¹¹³ Ayrıntılı bilgi için bkz. Gürzumar, O. B.; “**Franchise Sözleşmesi ve Bu Sözleşmelerin Temelini Oluşturan Sistemlerin Hukukten Korunması**”, İstanbul, 1995, s. 103 vd.

¹¹⁴ Bu konuyla ilgili bkz. 1.4.3-c ile ilgili açıklamalar.

¹¹⁵ Aşağıda, markanın marka sahibi dışında başka bir kişi tarafından kullanılması konusuna “3.3.3 Markanın Marka Sahibinin İzni İle Kullanılması” bölümünde daha geniş olarak değinilecektir.

¹¹⁶ Arseven, H., 1951, s. 107; Yıldırım, M.; “**Markada Hükümsüzlük Nedenleri**”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2003, s. 181.

¹¹⁷ 89/104 sayılı Direktif m.2; 40/94 sayılı Tüzük m. 4

mallardan farklılık yaratamıyorsa, markanın işlevine uygun olarak kullanıldığından bahsedilemez¹¹⁸. Ayrıca kullanımdan markanın mal veya hizmeti tanıttığı ve bu mal veya hizmetle doğrudan bağlantılı olduğu anlaşılmalı, markanın tatbik edildiği mal veya hizmet ticaret mevkiine konulmalıdır¹¹⁹. Kural olarak, markanın malın kendisinin veya ambalajının üzerine konulması halinde, işleve uygun kullanımın gerçekleştiği kabul edilir¹²⁰. 551 sayılı Markalar Kanunu'nun 1. maddesindeki ifadenin aksine, KHK'de, markanın mutlaka mal ya da ambalaj üzerine konulma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle alıcıların zihninde marka ile tescilin yapıldığı mal/hizmet arasında bağlantı yaratmaya yönelik kullanımlar 556 s. KHK m. 14'e uygun sayılmaktadır. Zira, kimi zaman markanın temel işlevine uygun kullanımının gerçekleşmesi için aranan marka ile ürün arasındaki fiziksel bağlantı, mal veya hizmetin niteliği (sıvı kimyasal ürünler gibi) itibariyle kurulamayabilir. Böylece, markanın tescil edildiği mal ya da hizmetle bağlantı kuracak şekilde kataloglarda, reklamlarda ve işletmenin evrakında kullanılması yeterli olacaktır¹²¹. Markanın ticari evrakta, gazetelerde veya sair ilanlarda yer alması da kullanmadır¹²². Ancak üretimine başlanmamış mallara ait markaların (ihtiyat markaları) işletmeye ait kağıtlar üzerine basılması, markanın kullanılması olarak değerlendirilemez. Benzer şekilde, markanın işletme evrakında kullanılmasının yeterli sayılacağı durumlarda, sadece markanın kullanılması yeterli olmayıp, o markayı taşıyan evrakın piyasaya sürülmüş olması gerekir. Örneğin; marka prospektüslere basılmış ancak bunlar

¹¹⁸ Dirikkan, H., 1998, s. 238 (dnp. 65)

¹¹⁹ Tekinalp, Ü., 2005, s. 428, Dirikkan, H., 1998, s. 236-237; Yasaman, H./Yüksel, S., C.I, 2004, s. 632-634; Kaya, A.; "**Kullanmama Sebebiyle Markanın İptali**", I. İstanbul Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu (05-06 Mayıs 2005), İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, s. 197; Kaya, A., 2006, s. 198-199

¹²⁰ Dirikkan, H., 1998, s. 244-245 ; Gürzumar, O. B., 1994, s. 513; Gözlükaya, F.; "**556 sayılı KHK Kapsamında Markanın Hükümsüzlüğü**", Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk(Ticaret Hukuku) Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2003, s. 59; Pekdiğer, R. T.; "**Marka Hakkı ve Korunması**", Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 2001, s. 146

¹²¹ "Fatura ya da fiyat listesi gibi malın alıcılara arzı ve teslimine ilişkin belgelerde kullanım gerçek nitelikte kabul edilir." Yasaman, H./Yüksel, S., C.I, 2004, s. 634 (dnp. 23) ; Arkan, S., C. II, 1998, s. 146; Dirikkan, H., 1998, s. 240; Arseven, H., 1951, s. 106

¹²² "İsviçre'de 89/104 sayılı Yönerge hükümlerinden yararlanılarak hazırlanmış olan 1992 tarihli MschG açısından da, aynı veya benzer işaretin iş evrakında, reklamlarında ya da ticaret unvanı içinde kullanılması da kullanmadır ve bu kullanım marka hakkına tecavüz oluşturur. Klima cihazları için tescilli "Luwa" markasının, havalandırma aletlerinin dağıtımını yapan başka bir firmanın ticaret ünvanında "Lumatic" şeklinde ek olarak yer almasına marka hakkına dayanılarak engel olunabileceği belirtilmiştir." Sert, S., 2007, s. 41 (dnp. 10)

sadece marka sahibinin işletmesinde kalmış yani piyasaya sürülmemişse kullanım şartı gerçekleşmemiş olarak değerlendirilmektedir¹²³.

Hizmet markaları bakımından konuyu değerlendirecek olursak, hizmet markalarının doğası gereği, tescil edildikleri hizmetlerle aralarında fiziksel bağlantının kurulamaması, markaların 551 sayılı Markalar Kanunu'nda yer alan mal veya ambalajda kullanım zorunluluğunu ortadan kaldırmasına vesile olmuştur¹²⁴. Böylece hizmet markalarının işletmeye ait reklam araçlarında, katalog, fatura ve fiyat listeleri gibi iş evraklarında, hatta servis arabalarında ve personel kıyafetlerinde dahi¹²⁵, marka ve tescil edildiği hizmet arasında bağ oluşturacak ve başka işletmelerin aynı ya da benzer hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayacak şekilde kullanılması markanın işlevine uygun kullanımı olarak kabul edilmelidir¹²⁶.

Tescilli bir marka, mal ya da ambalajında, çok tanınmış bir markanın yanında kullanılırsa ve toplumun büyük bir kısmı tanınmış marka ile birlikte kullanılan ikinci markayı tanınmış markanın sahibi olan firmanın bir markası olarak algılıyorsa, marka hukukuna özgü kullanımın gerçekleştiği kabul edilmelidir¹²⁷. Aynı tescil edilmesine rağmen aynı ürün üzerinde kullanılan markalarda, markasal kullanımın gerçekleşip gerçekleşmediğine karar verilirken, toplumun anlayışı ölçü alınmalıdır¹²⁸. Genellikle aynı üründe iki ya da üç markanın bulunması durumunda toplumun büyük kesimi hepsini bir bütün olarak algılamakta, ikinci ya da üçüncü markayı ilk markanın bir eki olarak görmemekte iken¹²⁹, bazı durumlarda da ikinci

¹²³ Sert, S., 2007, s. 41-42

¹²⁴ 556 sayılı KHK ile getirilen yeniliklerden hizmet markalarının tescil edilebilmesi imkânı ve markaların mal veya ambalajda kullanım zorunluluğunun kalkması durumu birbiriyle örtüşmektedir.

¹²⁵ Gürzumar, O. B., 1994, s. 514

¹²⁶ Arkan, S., C. I, 1997, s. 23; Dirikkan, H., 1998, s. 236; Gözlükaya, F., 2003, s. 59; Çiçekçi, Ç.; **“Marka Lisansı Sözleşmeleri”**, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2001, s. 66

¹²⁷ “Karara konu olayda tanınmış kahve markası “Tchibo” ile birlikte –ona oranla oldukça küçük yazılmış– tescilli “Sana” markasının birlikte kullanılması, bu nedenle “Sana” markasının işleve uygun kullanılmadığı gerekçesiyle terkin edilmesi söz konusuydu. BGH(İsviçre Federal Mahkemesi Kararları); “Sana” sözcüğünün, Latince “sanus” (sağlıklı) anlamına gelmesine rağmen, toplumun çoğunluğunun sözcüğün bu anlamını bilmeyeceğini, o nedenle tanımlayıcı değil, fantezi bir sözcük markası olarak kabul edileceğini, dolayısıyla mevzuata uygun kullanımın bulunduğunu ve terkin edilemeyeceğini belirtmiştir.” Dirikkan, H., 1998, s. 237 (dnp. 63)

¹²⁸ Tekinalp, Ü.; **“Ayırt Edici Nitelik Kazanma”**, Prof. Dr. Fahiman Tekil’in Anısına Armağan, İstanbul, 2003, s. 184

¹²⁹ Sert, S., 2007, s. 43

ya da üçüncü markalar seri marka izlenimi uyandırmaktadır. İlgili çevre için, mal veya hizmet adına birlikte kullanılan tescilli ikinci ya da üçüncü markalar ayırt edici nitelikte ise temel işleve uygun kullanım vardır. Markalar ayrı ayrı tescil edilmiş olsalar dahi, birlikte kullanım söz konusu olduğunda tescil oldukları malın ya da hizmetin işletmesel kaynağını göstermeleri sonucu temel işleve uygun kullanımın varlığı kabul edilmelidir¹³⁰. Kaldı ki, ayrı ayrı ve birlikte tescilin var olduğu durumlarda, söz konusu birlikte kullanımın mal veya ambalaj üzerinde olması, 556 s. KHK m. 14 bakımından kullanım teşkil edecektir.

Markanın mala veya ambalaja konulması durumunda dahi, toplum bu işareti, koruma kapsamındaki mallar için marka olarak algılamadığı sürece, kullanma zorunluluğuna uyulmamıştır. Toplumun sahip olduğu algılayış farklılıkları, markasal kullanımın gerçekleşip gerçekleşmediğinin kabulü açısından önemli bir yer işgal etmektedir¹³¹.

Markanın temel işlevine uygun kullanımı bakımından karşımıza çıkan diğer bir konu ise, markayı oluşturan işaret veya sözcüğün aynı zamanda ticaret unvanı veya işletme adı olarak kullanıldığı durumlardır. Bilindiği üzere, ticaret unvanı ve işletme adının kullanılmasındaki amaç, ticari işletmenin kimliğini ortaya koyarak doğrudan işletmeyi tanıtmak ve benzer işletmelerden ayırt edilmesini sağlamak iken, marka kullanımındaki amaç mal veya hizmetlerin ayırt edilmesini sağlamaktır. Bu noktada, markanın, sadece ticaret unvanı veya işletme adı olarak kullanılması, markanın kullanıldığı anlamına gelmemelidir. Markanın, markasal anlamda ve ekonomik değeri ile kullanılması gerekliliğinden hareket ile sadece ticari işletmenin

¹³⁰ “Parfüm tüketicileri için Rush marka parfümün Gucci ve Jadore markalı parfümün ise Dior markalarını ve işletmesel kaynağını çağrıştırması en dikkat çekici örneklerden biridir.” Özarmağan, M., 2008, s. 34 (dnp. 78)

¹³¹ “Karara konu olayda “Greyhound Bus” biçiminde tescilli marka, oyuncak bir otobüsün ön camının üst bölümüne konulmuştu. Mahkeme bu tür bir kullanım biçimini, toplumun markanın kullanımı olarak algılamayacağını, tersine otobüsün güzergahını belirleyen levha olarak düşüneneğini belirterek, mevzuata uygun kullanımın bulunmadığını kabul etmiştir. Gene; bir markanın spagetti, peynir ve diğer ilave tatlandırıcıların bulunduğu bir paket üzerine konulması durumunda, paket içinde bulunan peynir ambalajında tescilli marka ayrıca kullanılmadığı sürece, markanın peynir ürünü için mevzuata uygun kullanılmış sayılmayacağını kabul etmiştir. Mahkeme; markanın ürünlerin toplu olarak bulunduğu ambalaja konulmasının, paket içindeki bütün ürünler için kullanıldığı anlamına gelmeyeceğini, toplumun peyniri – üzerinde ayrıca marka bulunmadığı sürece- asıl ürünün tatlandırıcı bir unsuru olarak kabul edeceğini, bağımsız olarak topluma sunulan bir mal olarak algılanmayacağını gerekçe göstermiştir.” Dirikkan, H., 1998, s. 238 (dnp. 65)

unsurları olarak kullanımı kabul edilemez¹³². Dolayısıyla markasal anlamda ekonomik değer yaratmayan kullanım, markanın temel işlevine uygun bir kullanım olmamaktadır.

Markanın temel işlevine uygun olarak kullanılması hususunda internet alan adları açısından konuyu ele aldığımızda, somut olayın özellikleri ışığında sonuca varmanın daha isabetli olacağı görülmektedir. Genellikle, alan adları, tüketicilerin talep ettikleri ürünlere erişimlerini kolaylaştırmak için ticaret unvanı veya marka ile ayniyet taşımaktadır. Kaldı ki, alan adı tahsisine yetkili kurum olan ODTÜ, alan adı almak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin talep ettiği alan adının, marka veya adı ile ilişkili olmasının gerekliliğini belirtmiş bulunmaktadır¹³³. Markanın, alan adı olarak kullanılmasının tek başına temel işleve uygun kullanım şartını gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin tespiti aşamasında, öncelikle söz konusu alan adının taşıdığı sitenin işletilmesinin gerekliliği açık olarak görülmektedir¹³⁴. Ancak, alan adının taşıdığı sitenin işletiliyor olması, temel işleve uygun kullanım şartı için yeterli olmayabilir. Şöyle ki, tescilli marka sahibi tarafından, markayı taşıyan malların tanıtılması amacıyla kurulan internet sitesinin adresi olarak kullanılan alan adının markayla ayniyet taşıması halinde, markanın aynı anda kapsadığı mallar için fiili şekilde kullanılması söz konusu ise temel işleve uygun kullanım bakımından sorun yoktur. Ancak hizmet markaları açısından, işletme tarafından verilen hizmet ile marka arasında doğrudan bağlantı kurulmasına imkân verecek şekilde sitenin içeriğinin oluşturulması gerekmektedir. **Yasaman**'a göre, alan adının aynı anda tescilli marka olması, ancak bu markanın site içeriğinde tanıtılan ya da pazarlanan mal veya hizmetlerle ilişkili olmaması halinde mesele ikiye ayrılarak incelenmelidir. Birinci ihtimalde; alan adı, yalnızca adres kullanma zorunluluğunun sonucu olarak alınmış; sadece korumanın güçlendirilmesi amaçlanarak marka olarak da tescil edilmiş, ancak web sitesi hiçbir mal veya hizmetle ilişkilendirilmeden kullanılmış ise, markasal kullanım söz konusu olmaz. Ancak, günümüzde internetin, malların pazarlandığı bir ortam haline geldiği, kimi tacirlerin yalnızca internet üzerinde

¹³² Yasaman, H./Yüksel, S., C. I, 2004, s. 634; Özarmağan, M., 2008, s. 32

¹³³ www.dns.metu.edu.tr

¹³⁴ Paris İstisnaf Mahkemesi'nin 09.02.2001 tarihli kararına göre, sitenin işletilmemesi durumunda markanın alan adı olarak kullanılmasının ciddi kullanım oluşturmadığı kabul edilmiştir. (CA Paris, 09.02.2001, Jurisclasseurs, fasc. 7405-11)

faaliyet gösterdikleri açıktır. Bu bağlamda, ikinci ihtimal olarak, sitede sunulan hizmetin tescilli marka ile markayı taşıyan mal veya hizmetle ilişkilendirilmesi söz konusu olduğunda, işleve uygun ve ciddi kullanımın varlığından söz edilebilmektedir.

Sonuç olarak, marka ile tescilli olduğu mal veya hizmetler arasında bağlantı kurulabilecek durumlarda markanın doğrudan kullanılması gerekmekte; bu bağlantının kurulmadığı hallerde ise ilgili çevrenin işareti marka olarak algılayabileceği ve diğer benzer mal veya hizmetlerden ayırt edebileceği türdeki kullanımların hoş görülmesi, ancak bu tür kullanımların da görünürde kullanım taşımaması, diğer bir anlatımla işleve uygun kullanım sırasında ciddi kullanım şartının aranması gerekmektedir.

3.2.3. Markanın Ciddi Biçimde Kullanılması

Markayı “ciddi biçimde kullanma” kavramı, 556 s. KHK’nin 14. maddesinde yer almamaktadır. Ancak 556 s. KHK’nin 42. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde “beş yılın dolması ile davanın açıldığı tarih arasında ciddi biçimde kullanma hükümsüzlük nedeni sayılamaz.” ifadesi ile ciddi kullanma kavramı tanımlanmadan yalnızca hükümsüzlük halleri içinde ele alınmaktadır. Buna karşılık ciddi kullanım kavramı, marka hukukumuzun uluslararası kaynakları arasında yer alan 89/104 sayılı Direktif’in 10. maddesi ile 40/94 sayılı Tüzük’ün 15. maddesinde yer almasına rağmen, söz konusu kavramın tanımı ve özellikleri hakkında ayrıntılı bir düzenlemenin mevcut olmadığı görülmektedir¹³⁵. Bu kavramın içeriği, ATAD’ın yeni bir kararı ile doldurulmuştur. Bu karara göre; ciddi kullanım, yalnız marka tarafından bahsedilen hakların elde tutulmasına yönelik sembolik bir kullanım olarak anlaşılmalıdır. Markanın temel işlevine uygun kullanım şarttır. Bu işlev, markanın, tüketiciye yahut son kullanıcıya karşı, bir ürün ya da hizmetin menşeyini, bu ürün ya da hizmeti diğer kaynaklardan gelenlerden ayırt etmesine izin verecek ve

¹³⁵ Ciddi kullanım kavramını iç hukuk sistemlerinde düzenlemek isteyen her ülkenin birbirinden farklı anlamlara gelebilen kelimeler kullandığı görülmektedir. Şöyle ki, ciddi kullanım kavramı, 89/104 sayılı Direktif’in 10. maddesinin İngilizce metninde “*genuine use*”(gerçek kullanım), Fransızca metninde “*usage sérieux*”(ciddi kullanım), İtalyanca metninde “*uso effettivo*”(fiili kullanım) olarak ifade edilmiştir.

karıştırmaya mahal vermeyecek şekilde garanti etmesidir. Sembolik nitelikte, yalnızca markanın bahsettiği hakların elde tutulması amaçlanarak yapılan kullanım, ciddi kullanım teşkil etmez. Dolayısıyla ciddi kullanım kriteri, sembolik kullanmaya ilişkin hareketlerle marka hakkının haksız biçimde devamını ve rekabet açısından işletmelerin hareketlerini kısıtlayıcı tavırları engellemektedir¹³⁶. Bu noktada, marka sahibinden beklenen davranış, şüphe yaratmayacak biçimde, düzenli ve kurallara uygun ve mümkünse süreklilik arz eden bir kullanımdır. Pek doğaldır ki, markanın, iptal yaptırımıyla karşılaşmamak adına birkaç kere malın veya ambalajın üstüne konulması, bir hizmetle ilgilendirilmesi ciddi kullanım sayılamaz. Ancak, markasını tescilden itibaren tescil edildiği mal veya hizmete ilişkin olarak hemen kullanmaya başlayan veya sürekli olarak kullanan veya sık aralıklarla kullanan marka sahipleri bakımından, kullanımın ciddi nitelikte olup olmadığı kural olarak tartışılmamalıdır. Aynı zamanda haklı nedenlerin varlığı halinde markayı kullanamama durumu marka sahipleri için sorun teşkil etmeyecektir. Ciddi kullanım açısından anlaşmazlığın doğduğu nokta, bu iki hal arasında yer alan, haklı nedenlerin haricinde türlü sebeplerle, markanın birkaç seferlik kullanımının, markanın hükümsüzlüğüne neden oluşturmayacak şekilde ciddi kullanım yaratıp yaratmadığıdır¹³⁷. Markanın ciddi biçimde kullanıldığına dair yargıya varabilmek için asgari bir süre öngörülmemiştir. Bu kullanımın kısa veya uzun süreli olması arasında fark yoktur. Tescilden itibaren beş yıllık sürenin tamamı boyunca markanın kullanılması da ciddi kullanım için gerekli kriter olmamalıdır. Markayı, işin niteliği gereği kısa bir süre için kullanma veya ekonomik koşulların değişmesi nedeniyle belirli zaman aralıklarıyla kullanma, olayın diğer koşulları dikkate alındığında, ciddi kullanma sayılabilmektedir. Örneğin, markanın sadece belirli dönemlerde satışı yapılan mal veya hizmet için kullanılacak olması, yaz mevsiminde ya da yılbaşlarında satılan mallarda olduğu gibi, kullanmanın ciddi olmadığını göstermez¹³⁸. Kaldı ki, 556 s. KHK'nin 42. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi gereğince, beş yıllık sürenin bitiminden sonra bile hükümsüzlük davası açılmadığı sürece ciddi kullanmaya başlamaya imkân mevcuttur. Burada önem arz eden nokta, beş yıllık sürenin dolması ile davanın açılması arasındaki

¹³⁶ ATAD Kararı, 11.03.2003, C-40/01, no. 36 (www.curiaeuropa.eu) ; Kararın Türkçe çevirisi için bkz:Yasaman, H./Yüksel, S., C.I, 2004, s. 665

¹³⁷ Özarmağan, M., 2008, s. 36

¹³⁸ Arkan, S., C. II, 1998, s. 147-148

zaman diliminde marka sahibinin, markayı hükümsüzlükten kaçınmak amacı ile sembolik veya düzensiz, ara ara kullanmamış olmasıdır¹³⁹.

Marka mevzuatında “ciddi biçimde kullanma” kavramına ilişkin açık bir düzenleme yer almamasına rağmen, söz konusu kavramla; markadan işlevlerine uygun bir tarzda yarar elde edecek, yani üzerinde kullanıldığı malın veya hizmetin piyasada tanınmasını ve diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayrılmasını sağlayacak şekilde ve yoğunlukta piyasada veya piyasaya hitap eden, piyasayı etkileyen yerlerde kullanılması kastedilmektedir. Dolayısıyla ciddi kullanımdan söz edebilmek için markanın piyasada veya reklam, katalog, tanıtma malzemesi gibi yerlerde kullanılması, kullanma yoğunluğu ve markadan ekonomik yarar elde etme gibi unsurların ön plana çıkması gerekmektedir.¹⁴⁰ Markanın ciddi olarak kullanıldığının kabul edilebilmesi için, o markanın yalnızca ilgili teşebbüs tarafından değil, aynı zamanda üzerinde kullanıldığı mal ve hizmetlerin yer aldığı piyasada da kullanılması gerekmektedir. Bu piyasa, aynı mal veya hizmeti üreten teşebbüslerin oluşturduğu piyasada farklı bir yer edinmek şeklinde olabileceği gibi, yeni bir mal veya hizmet piyasası oluşturmak biçiminde de kendisini gösterebilir. Marka sahibi ancak bu iki piyasadaki birisinde markasını kullanarak ciddi kullanım yükümünü yerine getirmiş kabul edilebilir¹⁴¹.

Markayı kullanmanın ciddi olup olmadığı objektif kıstaslara göre tayin olunur. Bu belirlemenin yapılabilmesi için özellikle markanın tescil edildiği mal ve hizmetin türü, kullanım şekli ve kullanım kapsamı üzerinde durulur. Örneğin pahalı veya yeni teknolojiye sahip bir malın tüketiciler tarafından talebi daha az olacağından bu malın satışı da az olacaktır. Ancak, bu malın satışının az olması burada kullanımın ciddi olmadığını göstermez. Buna karşılık, satışı çok olan sigara, kalem gibi mallarda markanın kullanımının ciddi olup olmadığı daha somut bir şekilde anlaşılabilir. İşletmenin büyüklüğü de kullanımın ciddiyetinin değerlendirilmesi açısından objektif bir kriter olarak kullanılabilir. Örneğin, büyük bir işletme için

¹³⁹ Özarmağan, M., 2008, s. 36

¹⁴⁰ Tekinalp, Ü., 2005, s. 428; Kaya, A., 2006, s. 199

¹⁴¹ Sert, S., 2007, s. 49

markanın daha yaygın biçimde kullanılmış olması şartı aranabilir¹⁴². Bütün objektif kriterler değerlendirildiğinde, ciddi kullanımın tespit edilmesi açısından tüm markalar için genel bir uygulama yapılamayacağı aşikârdır. Bu nedenle her marka için, tescil olduğu mal veya hizmetin türü ve miktarı, temel işleve uygun kullanılıp kullanılmadığı, markanın koruduğu mal veya hizmetler bakımından pazar payı yaratılıp yaratılmadığı, hitap ettiği müşteri çevresi, işletme büyüklüğü gibi kriterler bakımından ayrı ayrı değerlendirilmeli ve bütün bu kriterler ışığında ciddi kullanımın oluşup oluşmadığı incelenmelidir¹⁴³. Ciddi kullanımın oluşup oluşmadığına dair sonuca, soyut (*in abstracto* - aynı sektördeki diğer işletmelerin davranışları ve uygulamaları) ve somut (*in concreto* - somut marka sahibinin davranışı ve emsalleri karşısında durumu) değerlendirmeler birlikte yapılmak suretiyle ulaşılmalıdır¹⁴⁴. Ancak, ciddi kullanımın temelinde öncelikle kabul edilmesi gereken temel husus, markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin, aynı veya benzer mal veya hizmetlerden ayırt edilmesini sağlayacak ve tanıttak şekilde ve yoğunlukta piyasaya sunularak mevcut piyasayı etkilemesi ve müşteri çevresi yaratması hususudur. Markayı, marka sahibinin yanı sıra onun kontrolü altındaki üçüncü bir kişinin de kullanması durumunda ise, ikisinin de markayı kullanmaya ilişkin eylemleri objektif kriterler bakımından değerlendirmeye tabi tutulmalıdır¹⁴⁵.

Markayı oluşturan işaret veya sözcüğün aynı zamanda ticaret ünvanı veya işletme adı olduğu hallerde ise, markanın markasal anlamda ekonomik değer yaratmadığı gerekçesiyle, temel işleve uygun kullanımın mevcut olmayacağına ilişkin yaptığımız tespit, ciddi kullanım bakımından da geçerlidir. Dolayısıyla, markanın ticaret ünvanı veya işletme adı ile ayniyet taşıması halinde, benzer nedenlerden ötürü ciddi kullanımdan söz edilemeyeceği açıktır.

Markayı henüz kullanmamış olmakla birlikte kullanıma yönelik olarak gerçekleşen hazırlık fiilleri, kural olarak ciddi kullanım oluşturmaz. Ancak, somut olayın özellikleri gereği, hazırlık faaliyetlerinin kapsamının önemli ölçüde markanın

¹⁴² Arkan, S., C. II, 1998, s.147; Dirikkan, H., 1998, s. 244

¹⁴³ Bainbridge, D., 2002, s. 592

¹⁴⁴ Gautier, P., “**Perte du Droit sur La Marque: Renonciation, Déchéance, Nullité**”, Jurisclasseurs 1994, Fasc. 7405., n. 12 (Yasaman, H./Yüksel, S., C. I, 2004, s. 632’den naklen)

¹⁴⁵ Dirikkan, H., 1998, s. 245

piyasada kullanımına yönelik olduğu durumlarda ciddi kullanımdan bahsedilebilir. Örneğin, piyasaya sunulmak amacı ile önemli miktarda ambalaj sipariş verilmesi ve bu ambalajların üzerinde markanın yer alması veya geniş kapsamlı reklam faaliyetlerinde bulunulması durumunda ciddi kullanımın varlığı kabul edilmelidir¹⁴⁶. Diğer taraftan, piyasaya arzının idari izne bağlı olduğu bazı ürünler kapsamındaki markalar ele alındığında, izin süreci doğal olarak haklı neden teşkil edeceğinden markanın ciddi kullanımı aranmaz. Örneğin, ilaç üzerinde kullanılan markaların kullanımı, ürünün piyasaya sunumundan evvel, ürünün hazır hale gelebilmesi için laboratuvar çalışmalarının uzun sürmesi ve idari izin işlemlerinin tamamlanması sırasında gerçekleşmeyecektir¹⁴⁷. Benzer şekilde, gıda gibi yetkili makamlardan ruhsat alınmak suretiyle üretimi ve satışı gerçekleştirilebilen emtialarda, bazı prosedürlerin yerine getirilmesi gerekeceğinden, istenilen zamanda markanın kullanılmaya başlanamaması, ciddi kullanımın olmadığı anlamına gelmeyecektir.

Sonuç olarak, ciddi kullanım kavramı hem özel hem de genel kriterler içermekte olduğundan, her somut olayın kendi içinde ayrı ayrı ele alınarak somut ve soyut kıstaslar ölçüsünde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu değerlendirmeler sonucunda, markanın, işlevine uygun olarak, ilgili müşteri çevresinde söz konusu mal veya hizmetin aynı ya da benzer mal veya hizmetlerden ayırt edilmesini sağlayacak şekilde, içinde bulunduğu piyasaya hitap eden ve piyasayı etkileyen yerlerde kullanılıp kullanılmadığı tespit edilmelidir.

3.2.4. Markanın Sicilde Kayıtlı Mal ve Hizmetler İçin Kullanılması (Markanın Tescil Edildiği Mal ve Hizmetler İçin Kullanılması)

Tescilli markanın, temel işleve uygun ve ciddi biçimde kullanılmasının yanı sıra, sicilde kayıtlı olduğu mal ve hizmetler için kullanılması da zorunluluk arz etmektedir. Marka, hangi sınıf veya sınıflarda tescil edilmişse o sınıf veya

¹⁴⁶ Yasaman, H./Yüksel, S., C. I, 2004, s. 634; aynı yönde; “Goldfischli” markasının hükümsüzlüğünün talep edildiği davada, marka sahibinin matbaacısına önemli miktarda ambalaj sipariş etmesi ve sipariş edilen ambalajların üzerinde markanın kullanılması, piyasaya yönelik hazırlık olarak değerlendirildiğinden, ciddi kullanım gerçekleşmiş sayılarak markanın iptal edilemeyeceğine karar verilmiştir: TGI Paris, 21.10.1994, Jurisclasseur, fasc. 7405-15.

¹⁴⁷ Dirikkan, H., 1998, s. 260; Özarmağan, M., 2008, s. 39-40

sınıflardaki mal ve hizmetler için kullanılmalıdır¹⁴⁸. 89/104 sayılı Direktif'in 10. maddesinin 1. fıkrasında da, markanın tescil olduğu mal veya hizmete ilişkin olarak kullanılması açıkça düzenlenmiş bulunmaktadır¹⁴⁹.

Marka, marka hakkı sahibi ya da onun kullanma yetkisi verdiği kişi tarafından tescil edildiği mal veya hizmet dışında kullanılırsa ya da tescil edildiği sınıfta olsa bile, marka hakkı sahibinin rızası dışında kullanılacak olursa, marka hakkını muhafaza eden bir kullanımdan söz edilemez. Markanın tescilsiz alanlarda kullanılması markanın iptalini engellemez; bu kullanım sadece markanın fiilen kullanıldığı alanlarda sahibine yeni bir tescili talep etme ve başkası tarafından bu alanlarda yapılan tescil başvurularına itirazda bulunma hakkı verir¹⁵⁰.

Markanın, tescilli olduğu tüm mallar veya hizmetlerde kullanılması esastır. Markanın tescil edildiği sınıf içindeki mevcut mal veya hizmetlerden bir kısmı için kullanılması, diğer kısmı için kullanılmaması halinde, kullanılmayan mal ve hizmetler bakımından bir hükümsüzlük nedeni olarak kabul edilip edilmeyeceği sorunu gündeme gelmektedir. Örneğin, 36, 39 ve 42 inci sınıflarda tescil edilen bir markanın sadece 39 uncu sınıfta kullanılıyor olması diğer sınıflarda da kullanıldığı anlamına gelmez. Burada daha önemli bir sorun ise örneğin, 39 uncu sınıfın tamamında tescilli olan bir markanın, bu sınıfta sadece bazı hizmetlerde kullanılması halinde bunun diğer hizmetler bakımından da kullanma sayılıp sayılmayacağı noktasında çıkar. Kural olarak, bir markanın tescilli olduğu sınıfta sadece bir mal veya hizmet için kullanılıyor olmasının, diğer mal veya hizmetler bakımından kullanma sayılmaması icap eder. Örneğin, bir gerçek veya tüzel kişinin 39 uncu sınıfta yer alan hava taşımacılığı alanında bir markayı kullanması ve ayırt edici hale getirmesi durumunda, 39 uncu sınıfın tamamında marka adına tescilli olan, ancak, sadece gazete dağıtım hizmetleri, paket teslimat hizmetleri yapan kişinin hava taşımacılığı konusunda markayı kullanıyor iddiasında olmaması gerekir. Dolayısıyla bu noktada, markayı ihdas ve istimal suretiyle ayırt edici hale getiren kişinin hükümsüzlük davasının şartları varsa dinlenmesi ve tescilli markanın kullanılmadığı

¹⁴⁸ a.g.e., s. 242

¹⁴⁹ "...use...in connection with the goods or services in respect of which it is registered"

¹⁵⁰ Kaya, A., 2006, s. 199

hizmetler bakımından kısmi hükümsüzlüğüne karar verilmesi icap eder¹⁵¹. Bu halde, kural olarak, markanın, yalnızca bir kısım mal veya hizmetler için kullanılması, markanın kullanılmadığı diğer mal veya hizmetleri kapsamayacaktır. Zira, 556 s. KHK'nin hükümsüzlük hallerinin düzenlendiği 42. maddesinin 2. fıkrasında da, *“hükümsüzlük nedenleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, yalnız o mal veya hizmet ile ilgili olarak kısmi hükümsüzlüğe karar verilir.”* ifadesi ile bu konudaki hükümsüzlüğün kapsamı belirtilmiştir.

Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nice Anlaşması uyarınca, 556 s. KHK'nin 24. maddesi ile getirilen sınıflandırma sistemi neticesinde, aynı tür mal veya hizmetler için sınıflandırma yapılarak aynı tür sayılan mal veya hizmetlere ilişkin ayrıca gruplar oluşturulmuştur. Böylece, marka sahibine, markanın sadece aynı tür mal veya hizmetlerin de tescil kapsamındaki aynı mal veya hizmetlere ilişkin olarak veya farklı mal veya hizmetlere ilişkin olarak kullanımını önleme imkânı tanınmıştır¹⁵². Buna göre, aynı grup içinde yer alan mal ve hizmetler aynı tür kabul edildiğinden, kısmi hükümsüzlük talebinde bulunan üçüncü kişinin, markanın kullanılmadığı mal veya hizmetler adına tescil talebi, iltibas tehlikesi yaratma ihtimali ile 556 s. KHK'nin 7. ve 8. maddeleri gereğince reddedilecektir. Buna karşılık, yukarıdaki paragrafta da bahsettiğimiz üzere, markanın birden fazla grupta yer alan mal veya hizmetler için tescil edilmesine rağmen bir kısım mal veya hizmetler için kullanılmaması durumunda ise, üçüncü kişinin hükümsüzlük talebinde bulunmasında hukuki yarar olduğu açıktır¹⁵³. Hiç şüphesiz, tescilli marka sahibince kullanılmayan mal veya hizmetler nedeniyle, üçüncü kişiler tarafından açılacak dava sonucu markanın kısmen hükümsüzlüğüne karar verilmesi, marka sicilinin kullanıma konu olmayan mal veya hizmetler bakımından temizlenmesini ve bu yolla markanın kullanılmadığı mal veya hizmetlerde üçüncü kişilerin kullanımına açılmasını sağlayacaktır. Ancak bu durumda, kısmen iptal edilen markanın sahibinin, markanın karıştırılması ihtimali nedeniyle itiraz hakkının olması, kısmi hükümsüzlük yolunun, markanın kullanılması zorunluluğu yönünden gerekliliğinin sorgulanması sonucunu doğuracaktır. Bu

¹⁵¹ a.g.e. , s. 199

¹⁵² Arkan, S., C. I, 1997, s. 26

¹⁵³ Dirikkan, H., 1998, s. 242

bağlamda, bir markanın 556 s. KHK'nin 14. maddesine aykırılık taşıması nedeni ile, yalnızca belirli mal veya hizmetlere ilişkin olarak kısmen hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, iptal edilen mal veya hizmetler için yapılan tescil başvurularının, 556 s. KHK'nin 7. veya 8. maddeleri uyarınca reddedilmesi söz konusu olabilir. Şöyle ki, kısmen hükümsüzlüğüne karar verilen bir markanın Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış olması durumunda, bu markanın terkin edilen mal veya hizmetler bakımından üçüncü kişilerin tescil taleplerine konu olması mümkün olmayacaktır. Zira bu duruma, mutlak red sebeplerini düzenleyen 556 s. KHK'nin 7. maddesinin 1. fıkrasının (i) bendi engel teşkil etmektedir. Bunun gibi, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış olmasa da, toplumda belirli bir tanınmışlık düzeyine ulaşmış bir markanın kısmen hükümsüzlüğüne karar verilmesine müteakip, markanın aynısının terkin edilen mal veya hizmetler için başka bir kişi adına tescil başvurusunun yapıldığı durumda, söz konusu mal veya hizmetler hâlihazırdaki tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerden farklı olsa dahi, marka sahibinin itirazına uğrayabilir. Bu noktada, m.8/4 ün şartları olduğu takdirde, markanın tescili talebinin reddi gerekecektir. Diğer taraftan, markanın tanınmışlığının söz konusu olmadığı hallerde de terkin edilen mal veya hizmetler yönünden tescilin gerçekleştirilemediği durumlarla karşılaşılması söz konusu olabilmektedir. Örneğin, 556 s. KHK'nin 8. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi gereğince, terkin edilen mal veya hizmetlerin, mevcut tescilin kapsamındaki mal veya hizmetlerle benzer nitelikte olması halinde, karıştırılma ihtimalinin varlığı söz konusu ise, marka sahibinin itirazı üzerine tescil talebi reddedilebilecektir¹⁵⁴.

3.2.5. Markanın Yurtiçinde Kullanılması

556 s. KHK'de, markanın Türkiye sınırları içinde kullanılması gerektiğine dair açık bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, 556 s. KHK'nin 14. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendinde, markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajında kullanılmasının da yeterli sayılacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm, Direktif'in 10. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendinden alınmıştır. Gerek bu hüküm, gerekse de marka hakkının niteliği gereği ülke sınırları içinde korunuyor olması nedeniyle,

¹⁵⁴ Yasaman, H./Yüksel, S., C. I, 2004, s. 652

markanın kural olarak ülke içinde kullanılması gerekmektedir¹⁵⁵. 556 s. KHK'nin 14. maddesinin 2. fıkrasının (d) bendinde ise, Direktif'te yer almayan bir hükme yer verilerek, markayı taşıyan malların ithalatının da kullanma sayılacağı belirtilmiştir.

Markanın ülke içinde kullanılması ile markanın bütün ülke çapında kullanımı kastedilmemektedir; markanın sadece ülkenin sınırlı bir bölgesinde ya da bölümünde kullanılması da ciddi kullanımın var olduğunun kabul edildiği hallerde kullanma için yeterlidir¹⁵⁶. Diğer taraftan, gümrük hattı dışında kalan serbest bölgelerdeki marka kullanımını da geçerli kabul etmek gerekmektedir. Zira 3218 sayılı Kanun'la kurulan serbest bölgeler, Türkiye'nin gümrük hattı dışında sayılmakla birlikte, siyasi sınırlarımız içinde yer almaktadır¹⁵⁷.

3.2.6. Kullanılmamada Haklı Neden Kavramı

Marka sahibi, markasının beş yıl içinde kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıl kesintisiz ara verilmesi nedeniyle markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesini ancak haklı nedenlerin varlığı halinde engelleyebilir. 556 S. KHK'nin 14. maddesinin 1. fıkrasında adı geçen haklı neden kavramı, marka sahibinin kusurlu davranışından kaynaklanmayan ve marka sahibinin kendi iradesi dışında meydana gelen nedenlerden ötürü, söz konusu süre boyunca markanın kullanılmasını imkânsız kılan fiili veya hukuki her türlü engeli ifade etmektedir. Dolayısıyla haklı neden kavramından sadece mücbir sebep halleri anlaşılmalıdır. Bu hususta önemli olan nokta, engelin ciddi olması ve marka sahibinin iradesi, kontrolü ve etki alanı dışındaki nedenlerden kaynaklanmasıdır. Başka bir anlatımla, markayı kullanmamada haklı neden olarak ileri sürülebilecek nedenler, marka sahibinin basiretli bir tacir olarak hareket etmesine ve markayı temel işlevine uygun bir şekilde ve ciddi anlamda kullanma amacı taşımasına rağmen, kişisel gayreti ile çözüm getiremeyeceği nedenler olarak kabul edilmelidir.

¹⁵⁵ Arkan, S.; “**Markayı Kullanma Yükümlülüğü**”, Marka Koruması Uluslararası Sempozyumu, 24-25 Haziran 1998- İstanbul, TPE Yayını, Ankara 1998, s. 292

¹⁵⁶ Dirikkan, H., 1998, s. 245-246

¹⁵⁷ Arkan, S., C. II, 1998, s. 150

Marka sahibinin, beş yıllık süre içinde markayı haklı nedenlerden ötürü kullanmamasına yol açabilecek durumlara, savaş, ekonomik krizler, doğal afetler, gümrük mevzuatındaki değişiklikler, ithalat kısıtlamaları ve ambargolar örnek gösterilebilir¹⁵⁸. Bu nedenlerin yanı sıra, markanın tescil edildiği malın niteliğine bağlı olarak da haklı neden oluşabilir. Bu bağlamda, marka sahibinin yetkili makamlarca alınacak önlemler sonucu üretim yapamaması veya ilgili malın satışa çıkarılabilmesi için gerekli iznin verilememesi gibi marka sahibinin kontrolü dışında gelişen olaylar da haklı neden olarak değerlendirilebilir¹⁵⁹. Örneğin, ciddi kullanıma ilişkin alt başlıkta da belirttiğimiz üzere, ilaç ya da gıda gibi yetkili makamlardan izin veya ruhsat alınmak suretiyle üretimi ve satışı gerçekleştirilen emtialarda, bazı prosedürlerin yerine getirilmesi için gereken zamandan dolayı markanın kullanılmaya başlanamaması haklı neden oluşturabilecektir.

Marka sahibinin mali durumunun bozulması durumu, markanın kullanılmaması açısından haklı neden oluşturmaz. İşletme sahibinin iş göremez duruma düşmesi de haklı neden değildir. Zira, bu güçlük tayin olunacak ticari mümessil ya da vekil aracılığıyla aşılabılır. Ancak işletme sahibinin kişisel emeğinin, üretim faaliyetinde özel önemi olması (örneğin marka sahibinin ürettiği kemanların çok kaliteli olması) veya marka sahibinin sürekli hastalığı gibi durumları somut olayın özellikleri bakımından farklı olarak değerlendirmek gerekir. Marka sahibinin uzun bir süre sağlık sorunlarının olması nedeni ile markayı kullanmaması prensip itibarıyla haklı neden olarak kabul edilemez¹⁶⁰. Aynı şekilde modanın değişmesi nedeniyle markayı taşıyan malların dağıtımının güçleşmesi de haklı neden oluşturmaz. Çünkü, üretilen mallarda değişiklik yapılması yoluyla bu güçlüğü aşılanması mümkün olabilecektir¹⁶¹.

¹⁵⁸ Dirikkan, H., 1998, s. 259; Oçal, A., 1967, s. 87; Arseven, H., 1951, s. 110

¹⁵⁹ Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşmasının 19. maddesinin 1. fıkrası hükmünde, haklı nedenler, markanın tescil edildiği mal ve hizmetlere uygulanan ithalat kısıtlamaları veya hükümetin uyguladığı, markanın kullanımına engel oluşturan ve marka sahibinin iradesinden bağımsız olan koşullar olarak sayılmıştır". Arkan, S.; "**Ticari İşletme Hukuku**", Ankara, 2004, s. 271; Arkan, S., (Markayı Kullanma Yükümlülüğü), 1998, s. 293

¹⁶⁰ Özarmağan, M., 2008, s. 49

¹⁶¹ Arkan, S., C. II, 1998, s. 149

Kural olarak, marka sahibinin iflası da haklı neden olarak kabul edilmemelidir. Fakat iflasa genel bir ekonomik kriz sebep olmuşsa, bu halde iflas haklı neden olarak görülebilir¹⁶². Yargıtay, bir kararında, bir ortaklığın iflas etmesini, markanın kullanılması bakımından haklı sebep olarak kabul etmemiştir. Bu görüşün gerekçesi olarak da, söz konusu markanın hasılat kirasına verilmesi veya lisans sözleşmesine konu olabilmesi suretiyle, marka sahibi tarafından hukuki işlemler aracılığıyla kullanılabilmesi imkânının değerlendirilmediği ve iflas kararı sonrasında dahi tasfiye sürecinde marka hakkının anılan yollarla kullanımının mümkün olduğu belirtilmiştir¹⁶³. Yargıtay bu kararında, marka sahibinin iflas etmesinin markanın kullanılmaması için başlı başına haklı bir neden oluşturmadığına dair görüşünü **Arkan**'a gönderme yaparak ifade etmektedir. Zira **Arkan**, iflas halinde markanın hukuki işlemler aracılığı ile kullanılma imkânının bulunduğunu ve iflasın markanın kullanılmamasında haklı neden oluşturmayacağını ifade etmektedir. Ancak, kanımızca iflasın her halükarda haklı neden olmayacağı yönünde genel bir yaklaşımın doğru olacağını söylemek mümkün değildir. Yine, Yargıtay'ın başka bir kararında, marka sahibinin fabrikasının bulunduğu taşınmazın istimlak edilmesi haklı neden olarak görülmemiştir¹⁶⁴.

Markanın kullanılmamasındaki haklı nedenler çerçevesinde, marka sahibi ile bir üçüncü kişi arasında marka kullanımının devri konusunda yapılacak lisans sözleşmesi açısından konu ele alındığında, sözleşme ile ilgili görüşmelerin uzaması veya lisans alan tarafın markayı kullanmaması gibi durumların haklı neden olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ve bu durumların markanın hükümsüzlüğüne yol açıp açmayacağı hususuna da değinmek gerekecektir. Marka sahibi ile lisans alan tarafın, lisans sözleşmesinin koşulları üzerinde anlaşamamaları nedeniyle müzakere sürecinin uzaması, haklı neden olarak değerlendirilemez. Zira, marka sahibi, basiretli tacir olmanın getirdiği yükümlülük (TTK m. 20/2) çerçevesinde kendi riziko alanına dâhil olan durumları bertaraf etmek mecburiyetindedir. Lisans sözleşmeleri ile ilgili bir diğer sorun da, markanın kullanımının üçüncü kişiye bir lisans sözleşmesi ile bırakılması halinde, lisans alanın markayı kullanmamasının, marka sahibi açısından

¹⁶² Arkan, S., C. II, 1998, s. 149 (dnp. 20)

¹⁶³ 11. HD, 09.04.2001 T., 844 E., 3429 K, Yasaman, H./Yüksel, S., C.I, 2004, s. 650

¹⁶⁴ 11. HD., 08.03.2002 T., 2002/1719 E., 2002/2064 K. (www.kazanci.com.tr)

haklı neden oluşturup oluşturmayacağı noktasında ortaya çıkmaktadır. Basit ya da başka bir anlatımla kullanma hakkının saklı tutulduğu lisans sözleşmelerinde, markanın kullanılması yükümlülüğü tamamen üçüncü kişiye devredilmediğinden, lisans alan tarafın markayı kullanmaması halinde, marka sahibinin markanın kullanımını kendisinin gerçekleştirebilme hakkı olduğu için, markanın lisans alan tarafından kullanılmaması haklı neden olarak değerlendirilemeyecektir. Aynı şekilde, markayı kullanma hakkının saklı tutulmadığı inhisari lisans sözleşmelerinde de, markayı kullanma yükümlülüğü lisans alan tarafa geçtiği için, lisans alan tarafın markayı kullanmaması haklı neden olarak değerlendirilemez. Zira bu durumda, marka sahibinin, markasının iptali tehlikesini önlemek üzere lisans sözleşmesini işlem temelini çökmesi gibi haklı nedenlere dayanarak feshetmesi ve markayı bizzat ya da yeni bir lisans alan aracılığıyla kullanmaya başlaması mümkündür¹⁶⁵. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, lisans sözleşmesinin yalnızca lisans verenle lisans alanı ilgilendiren bir sözleşme olması itibariyle, üçüncü kişilerin lisans sözleşmesinin niteliğini bilmek zorunda olmamasıdır. Karşı tarafa inhisari lisans verilmesine rağmen, marka sahibi hala markayı kullanmaya devam edebilir. Bu durum, lisans sözleşmesine aykırılık taşımaya rağmen, sadece lisans alanla lisans vereni ilgilendirir. Dolayısıyla, inhisari lisans sözleşmesinde, marka, sözleşmeye aykırı olarak marka sahibi tarafından kullanılsa dahi, marka kullanım yükümlülüğü yerine getirilmiş olacak ve bu markanın kullanılmamasından dolayı hükümsüzlüğü ileri sürülemez. Sonuç olarak, lisans sözleşmesinin niteliği ne olursa olsun, basit veya inhisari, marka sahibi markayı kullanarak markanın kullanılmamasından dolayı iptaline engel olabilmelidir¹⁶⁶.

Markanın kullanılmamasının süreklilik arz etmesi haklı bir nedene binaen kesintiye uğramış ise, haklı sebeple geçirilen süre beş yıllık kullanmama süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz. Başka bir anlatımla, haklı neden devam ettiği sürece, beş yıllık süre işlemez. Ancak, haklı neden sona erdikten sonra yeni bir beş yıllık süre işlemeye başlayacağından ötürü, bu süre zarfının başlangıcından itibaren

¹⁶⁵ Dirikkan, H., 1998, s. 260-261; Yasaman, H./Yüksel, S., C. I, 2004, s. 650; Arkan, S., C. II, 1998, s. 149

¹⁶⁶ Sert, S., 2007, s. 78

marka kullanılmaya başlanmalıdır¹⁶⁷. Burada önem arzeden diğer bir husus, haklı nedenin ortaya çıkmasından önceki süre içerisinde de marka sahibinin markayı kullanmaması nedeniyle, keyfiyetten dolayı kullanılmayan bu sürenin beş yıllık süre hesaplanırken dikkate alınıp alınmayacağı hususudur. Hukuk mantığı gereği, keyfi olarak kullanılmayan süreyi hesaba katmadan, sadece haklı nedenden sonraki süreyi hesaba katıp markanın iptaline engel olmak isabetli olmayacaktır. Örneğin, marka sahibinin, haklı nedenin sona ermesinden sonra markasını üç yıl boyunca kullanmaması durumunda, haklı neden oluşmadan önceki iki yıl boyunca da markanın kullanılmamış olması söz konusu ise, haklı neden gerçekleşmeden önceki süre ve gerçekleştikten sonraki süre beraber değerlendirilerek, bu sürenin beş yıl olmasıyla markanın iptali istenebilecektir. Dolayısıyla, haklı neden beş yıllık süreyi kesmez, sadece durdurur¹⁶⁸.

3.2.7. Kullanma Zorunluluğunda Süre

Markanın kullanımının süreklilik arz etmesi gerekmektedir birlikte, marka sahibinin markasını tescil tarihinden itibaren hiç ara vermeksizin sürekli bir şekilde kullanma zorunluluğu yoktur. Marka hakkı sahibi, yürüttüğü ticari faaliyetin niteliği veya ekonomik koşulların değişmesi gibi nedenlerle markayı kullanmaya ara verebileceği gibi¹⁶⁹, belirli zaman aralıklarıyla da kullanabilir. Zira, 556 s. KHK'nin 14. maddesi hükmü de, kullanma zorunluluğu bakımından iki farklı olasılık üzerinde durmaktadır. Bunlardan ilki, markanın tescil tarihinden itibaren¹⁷⁰ beş yıl süreyle haklı neden olmadan kullanılmaması, diğeri ise kullanıma beş yıl boyunca kesintisiz ara verilmesi halidir. Buna göre, marka, tescil tarihinden itibaren beş yıl süreyle kullanılmamışsa veya kullanılmakla birlikte beş yıl süre ile kullanıma ara verilmişse,

¹⁶⁷ Dirikkan, H., 1998, s. 262

¹⁶⁸ Sert, S., 2007, s. 79

¹⁶⁹ Amerikan Marka Hukukunda; markayı kullanmama durumu 3 yıl boyunca aralıksız devam etmişse, bu durum markanın terk edildiğine dair kesin bir kanıt oluşturur ve gerçek terk edilmişlik üç yıldan önceki bir süre içerisinde kanıtlanırsa, bu durumda marka üç yıl geçmeden de iptal edilebilmektedir.: Klein/Norton, Sheldon/Christopher; "The Role of Trade Mark Use In Infringement, Unfair Competition And Dilution Proceedings, Trade Mark Use", Oxford, 2005, 18.11

¹⁷⁰ 556 s. KHK'nin 14. maddesinin 1. fıkrasında, markanın kullanılması için tanınan beş yıllık sürenin "tescil tarihinden itibaren" başlayacağı hükme bağlanmakla birlikte, yeni Markalar Kanunu Tasarısı'nın 14. maddesinin 1. fıkrasında, söz konusu beş yıllık sürenin "tescilin Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren" başlayacağı ifade edilmiştir.

bu durum, marka için bir hükümsüzlük nedeni olmaktadır. Markanın beş yılı geçmeyecek sürelerle ara ara kullanılmış olması halinde ise, aradaki geçen kullanılmayan süreler birleştirilmez. Zira, markanın kullanılmaya başlanmasıyla kullanmama nedeniyle işlemeye başlayan beş yıllık süre kesilmektedir. Fakat ara ara kullanımın da, ciddi bir kullanım niteliği taşıması gerekmektedir. Beş yıllık sürenin işleyişini engellemek adına yapılan sembolik kullanımlar, markanın hükümsüzlüğüne karar verilirken dikkate alınmaz. Dolayısıyla her bir ciddi kullanım başlangıcı ile birlikte yeni bir beş yıllık süre işlemeye başlamaktadır. Buna göre, beş yıllık süre, son ciddi kullanım fiilinin gerçekleştiği tarihten itibaren veya haklı nedenle kullanmama söz konusu ise haklı nedenin sona erdiği tarihten itibaren başlayacaktır¹⁷¹.

Beş yıllık sürenin işlemeye başlayacağı tescil tarihi ile hangi tarihin kastedildiği tartışmalıdır. Bizim de katılmakta olduğumuz birinci görüşe göre, tescil tarihi ifadesinden, başvuru sahibine tescil belgesinin verildiği tarih anlaşılmalıdır. Zira, 556 s. KHK çerçevesinde de, markanın tescil tarihi, marka tescil belgesinin marka sahibine verildiği tarih olarak kabul edilmelidir. Gerçekten de, 556 s. KHK'nin 39. maddesinin 1. fıkrasında; *"Bu Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre başvurusunu eksiksiz yapmış veya eksiklerini gidermiş ve süresi içerisinde hakkında itiraz yapılmamış veya yapılan itiraz kesin olarak reddedilmiş bir başvuru, tescil edilerek sicile kaydedilir. Başvuru sahibine "Marka Tescil Belgesi" verilir."* denilmektedir. Dolayısıyla, tescil belgesinin verildiği tarih, tescil tarihidir ve markayı kullanma zorunluluğu bu tarihten itibaren başlayacaktır. Aksi görüşe göre ise, tescil tarihi ile kastedilen tarih, marka tescili için başvurunun yapıldığı tarihtir. Bu görüşe dayanak olarak, markaya ilişkin koruma süresi olan on yıllık sürenin de başvuru tarihinden itibaren başlaması gösterilmektedir. Ancak, marka başvurusunda bulunan kişinin, marka hakkını, başvurusuna olan itirazlar sonuçlandıktan sonra veya itiraza ilişkin süreler geçtikten sonra kullanabileceği düşünüldüğünde, bu görüşe katılmanın mümkün olmadığı görülmektedir. Bu bakımdan, tescil tarihi olarak, başvurunun sicile kaydedilerek başvuru sahibine Marka Tescil Belgesinin verildiği tarihin baz alınması ve markayı kullanma

¹⁷¹ Dirikkan, H., 1998, s. 246-247; Öçal, A., 1967, s. 88; Yasaman, H./Yüksel, S., C. I, 2004, s. 648; Kaya, A., 2006, s. 201

zorunluluğunun bu tarihten sonra başlayacağını kabul edilmesi en doğru yaklaşım olacaktır.

Marka tescilinin yenilenmesi, yeni bir beş yıllık sürenin işlemesine sebebiyet vermez. Buna paralel olarak, markanın miras veya devir gibi işlemlerle haleflere geçişi de bu beş yıllık sürenin yeniden işlemesine yol açmaz¹⁷².

Kullanmaya beş yıllık süre içinde ne zaman başlanmış olduğunun ve kullanmanın kısa veya uzun süreli olup olmadığının esas itibariyle önemi yoktur¹⁷³. Hatta, 556 s. KHK'nin 42. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde de belirtildiği üzere, beş yılın dolması ile davanın açıldığı tarih arasında ciddi kullanım gerçekleşmiş ise, markanın hükümsüzlüğüne karar verilemez. Dolayısıyla, markanın kullanılmasına, hükümsüzlük davası açılmadığı sürece beş yılın dolmasından sonra da başlanabilmektedir. Başka bir anlatımla, marka sahibinin markayı kullanmama halinin beş yıllık süreyi doldurmasından sonra ve üçüncü kişinin söz konusu marka için hükümsüzlük davası açmasından evvel, marka sahibi tarafından ciddi bir kullanım gerçekleştiği takdirde, hükümsüzlük iddiası talep edilememektedir. Buna karşılık, marka sahibi kendisine karşı dava açılacağını düşünerek markasını kullanmaya başlamış ise, davanın açılmasından önceki üç ay içerisinde gerçekleşen kullanımlar mahkemece dikkate alınmaz. Yukarıda zikredilen hususlar, Direktif'in 12. maddesinin 1. fıkrasında ve Tüzük'ün 50. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde de aynen ifade edilmiştir. Buna göre, beş yıllık sürenin geçmesinden veya üçüncü kişinin terkin başvurusundan önce marka sahibi markasını ciddi olarak kullanmaya başlarsa, marka hakkının sona erdiği iddiasında bulunulamaz.

Marka sahibinin markasını beş yıl boyunca kullanmaması nedeniyle, marka iptal edilebilir durumda iken, üçüncü kişiler tarafından marka üzerinde kazanılan haklara dokunulamaz. Yani, marka sahibi markasını beş yıl boyunca kullanmayıp, iptal davası açılmasından önce markasını kullanmaya başlarsa bu süre içinde üçüncü kişiler marka sahibinin markasından herhangi bir hak elde etmişler ise, marka sahibi

¹⁷² Yasaman, H./Yüksel, S., C.I, 2004, s. 648

¹⁷³ Arkan, S., C. II, 1998, s. 147

veya bir başkası, üçüncü kişilerin kazandıkları bu haklara zarar veremez ve bu hakların kullanılmasına engel olamaz¹⁷⁴.

Markanın kullanılması zorunluluğu ile ilgili olarak, 556 s. KHK dışında da düzenlemeler bulunmaktadır. Bunlardan ilki, 6 Kasım 2003 tarih ve 5000 sayılı Kanun'un¹⁷⁵ 31. maddesi ile getirilmiştir. İlgili maddeye göre, 556 s. KHK'nin 14. maddesinde öngörülen beş yıllık süre, Basın Kanunu'na tabi olan işlerde üç yıla indirilmiştir. Benzer bir düzenleme ise, 9 Haziran 2004 tarih ve 5187 sayılı yeni Basın Kanunu'nun¹⁷⁶ 9. maddesi ile öngörülmüştür. Ancak bu hükmün ilk fıkrasında öngörülen üç yıllık sürenin, 5000 sayılı Kanunun aksine, markanın kullanımıyla bir ilgisi bulunmamaktadır. Buna karşın, yeni Basın Kanunu'nun 9. maddesinin 2. fıkrasında, KHK hükümlerinin saklı tutulduğu belirtildikten sonra, 5000 sayılı Kanun'a paralel olarak, eski Basın Kanunu gereği süreli yayın yapanların, KHK hükümleri uyarınca yayım yapmaktan alıkonamayacakları hüküm altına alınmıştır. Yeni Basın Kanunu'nun 9. maddesinin 2. fıkrasında 556 s. KHK hükümlerinin saklı tutulması hali, 5000 sayılı Kanun'da öngörülen üç yıllık süre ile karşılaştırıldığında ortaya bir uyumsuzluk çıkarmaktadır. Bu noktada, 5187 sayılı Kanun'un daha yeni bir düzenleme olması sebebiyle, 5000 sayılı Kanun ile üç yıla indirilen sürenin, tekrar beş yıla çıkarıldığı iddia edilebilir¹⁷⁷.

3.3. Kullanma Kabul Edilen Durumlar (İstisnai Haller)

556 S. KHK'nin 14. maddesinin 2. fıkrası hükmünde markayı kullanma kabul edilen durumlar (istisnai haller) sayılmıştır. Bu hüküm uyarınca, aşağıda belirtilen durumlar markayı kullanma kabul edilir:

- a) Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması,

¹⁷⁴ Dirikkan, H., 1998, s. 248

¹⁷⁵ RG. T. 19.11.2003, no. 25294.

¹⁷⁶ RG. T. 26.06.2004, no. 25504

¹⁷⁷ Yasaman, H./Yüksel, S., C. I, 2004, s. 649

- b) Markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması,
- c) Markanın marka sahibinin izni ile kullanılması,
- d) Markayı taşıyan malın ithalatı.

Aşağıda istisnai olan bu durumlar üzerinde durulacaktır.

3.3.1. Tescilli Markanın Ayırt Edici Karakterini Değiştirmeden Markanın Farklı Unsurlarla Kullanılması

551 sayılı Markalar Kanunu'ndan¹⁷⁸ farklı olarak, 556 s. KHK'de markanın tescil edildiği şekilde kullanılması zorunluluğu getirilmemiştir. Nitekim, 556 s. KHK'nin 14. maddesinin 2. fıkrasında; "*aşağıda belirtilen durumlar markayı kullanma kabul edilir.*" denilmek suretiyle, tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeksizin markanın farklı unsurlarla kullanılması durumunun da markanın kullanılması olarak kabul edildiği görülmektedir. Buna göre, markanın esas itibarıyla tescil edildiği şekilde kullanılması gerekmele birlikte, ayırt edici karakterini değiştirmeden farklı unsurlarla kullanılması da yeterli sayılmaktadır. Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden eksik ya da fazla unsurlarla kullanılmasının kabulü, Paris Sözleşmesi'nin 5-C-2. maddesinden kaynaklanmakta olup, mehzaz düzenleme olan 89/104 sayılı Direktif ve 40/94 sayılı Tüzük'te yer aldığı şekli ile 556 s. KHK'de hüküm altına alınmış bulunmaktadır. Bu hükmün mevzuatta yer almasının amacı, marka sahibinin gelecekte markasını çok çeşitli ihtimallerde işletebilmesi ve rakiplerin benzer markaları tescil ettirebilmelerinin önüne geçilmesini sağlamak olarak ifade edilebilir. Bununla birlikte, marka üzerinde, markanın temel unsurlarına zarar vermeyecek şekilde değişiklik yapma gereği doğabilir. Bu sayede marka sahiplerinin markalarını modernize etme ihtiyaçları da karşılanmış olacaktır. Ayrıca, farklı dil veya lehçelerin konuşulduğu yerlerde ise

¹⁷⁸ Eski Markalar Kanununda markanın tescil edildiği şekilde kullanılmamasının müeyyidesi, markanın sicilden terkin edilmesiydi.

telaffuz ve okuma güçlükleri göz önüne alınarak, markanın bazı küçük değişiklikler ile kullanılması söz konusu olabilir¹⁷⁹.

Markanın ayırt edici karakterinin değişmemesi, markayla ilgili çevrelerin kullanılan yeni şekli, tescilli markanın aynısı olarak değerlendirip değerlendirmeyeceği kriterine göre belirlenir. Buna göre, markayı oluşturan karakterlerde yapılacak ekleme veya çıkarmalar ya da basit bir motifin değiştirilmesi, küçük harfle yazılan bir markanın büyük harfle yazılmış olması gibi markanın ayırt edicilik vasfını etkilemeyecek kullanım hallerinde, markanın tescil edildiği şekilde kullanıldığı kabul edilmelidir. Bir daire, kare veya üçgen içinde bulunan markanın bu çerçeveler bulunmadan; iki kelimedenden oluşan ve birbirlerinden tire veya kesme çizgisi ile ayrılan markanın tiresiz ya da çizgisiz kullanılması markanın ayırt edici karakterini değiştirmeyen kullanımlara örnek gösterilebilir¹⁸⁰. Tescilli markada yer alan ve malın türünü gösteren sözcüğün markadan çıkarılması halinde de, marka aynen kullanılmış sayılmalıdır. Örneğin; “İçim Süt” olarak tescil edilmiş markanın “İçim” olarak kullanılması markanın ayırt edici karakterini zedelememektedir. Yine, sigara için tescil edilen “Silva” markasının “Silva Long” şeklinde kullanılması da uygun görülmüştür. Zira, tiryakiler markaya eklenen “Long” kelimesinin, sigaranın boyunu gösteren bir kelime olduğunu ve ayırt edici gücünün bulunmadığını bilirler. Buna karşılık, markanın tescil edilen şekline sonradan yapılan ekin ayırt etme gücü bulunan orijinal bir işaret olması halinde, markanın tescil edildiği şekilde kullanıldığı söylenemez¹⁸¹.

Markanın ayırt edici karakterinin hangi durumlarda değişeceğine ilişkin genel bir kural koymak zordur. Bu noktada, markanın hitap ettiği müşteri çevresi nezdinde, markanın halen aynı ürünü ve işletmeyi göstermesi önem arz etmektedir. Başka bir anlatımla, markanın tescil edildiği şeklinden farklı olarak kullanılırken esas itibarıyla tescil olduğu mal veya hizmeti işaret etmekten uzaklaşmaması gerekmektedir¹⁸². Mesela, giyim sektöründe “GAP” markasını tercih eden tüketici, “babyGAP” olarak

¹⁷⁹ Yasaman, H./Yüksel, S., C. I, 2004, s. 637; Dirikkan, H., 1998, s. 242.

¹⁸⁰ Tekinalp, Ü., 2005, s. 429

¹⁸¹ Arkan, S., C. II, 1998, s. 151

¹⁸² Yasaman, H./Yüksel, S., C. I, 2004, s. 637-638; Dirikkan, H., 1998, s. 251

gördüğü bebek giyim eşyalarını farklı bir markanın işaret ettiği mal veya hizmeti olarak düşünmeyecektir. Zira, “baby” sözcüğü, markanın giyim sektöründe faaliyet gösterdiği düşünüldüğünde, markanın ayırt edici karakterine zarar vermeyecek ve tüketicinin zihninde farklı bir kanı uyandırmayacaktır¹⁸³.

Markanın ayırt edici karakterini zedelemeyecek farklı kullanım biçimlerinin tescilli olma zorunluluğu yoktur. Nitekim, Paris İstisnaf Mahkemesi’nin bu konuya ilişkin önemli bir kararı bulunmaktadır. Marka sahibinin “Super Nana” olarak tescil ettirdiği markayı tescilden itibaren “Nana” olarak kullanmaya devam eden marka sahibine karşı, “Super Nana” ve “Super Nanas” markalarını adına tescil ettirmek isteyen üçüncü kişinin, ciddi kullanmanın bulunmadığından yola çıkarak açtığı davada, Paris İstisnaf Mahkemesi hükümsüzlük talebini, marka sahibinin markayı farklı unsur altında ve ayırt edici karakterini ortadan kaldırmadan kullandığı ve dolayısıyla ciddi kullanmanın mevcut olduğu gerekçesi ile reddetmiştir¹⁸⁴.

Marka sahibinin ayırt edici unsurları itibariyle benzer iki tescilli markasının olması halinde, 556 s. KHK’nin 14. maddesi anlamında kullanımdan bahsedebilmek için, her iki marka bakımından ayrı ayrı değerlendirme yapmak gerekmektedir. Şayet marka sahibi ayırt edici karakteri itibariyle birbirine benzeyen iki tescilli markasından yalnızca birisini kullanmakta ise, kullanmadığı marka için hükümsüzlük tehlikesi söz konusu olacaktır. Zira, 556 s. KHK’nin 14. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi, mevcut tek bir markanın karakteristik niteliği değişmeksizin farklı unsur altında kullanımına imkân tanımaktadır. Böylelikle, marka sahibi kullanmadığı ikinci marka bakımından hükümsüzlükten kaçamayacaktır. Söz konusu markalar birbirine çok yakın nitelikte olsalar dahi, her iki markanın da kendine özgü ayırt edici gücünün bulunduğu ve her birinin ayrı olarak tescilin sağladığı korumadan yararlanacağı kabul edilir¹⁸⁵.

¹⁸³ Özarmağan, M., 2008, s. 52

¹⁸⁴ CA Paris, 27.02.1998, PIBD 655/1998, III, s. 292.

¹⁸⁵ Özarmağan, M., 2008, s. 53; Her ikisi de tescilli “Lotus” ve “Au Lotus” markaları hakkında bu yönde verilen karar : Pollaud-Dulian, no. 1271 : Yasaman, H./Yüksel, S., C. I, 2004, s. 638 (dnp. 49)

Markanın renk bakımından farklı kullanılması konusunda **Dirikkan**, markanın hangi renkte tescil edilmişse o renk ile kullanılması gerektiğini savunmaktadır. Ancak, bir markanın tescil edildiği renk dışında başka bir renk ile kullanılması da, 556 s. KHK'nin 14. maddesi anlamında kullanma kabul edilmelidir¹⁸⁶. Zira, mevcut markayı daha cazip hale getirmek ve ilgi uyandırmak için markanın renginde değişiklik yapılabilir. Özellikle gıda sektöründe, kimi zaman çocukların ilgisini ve dikkatini çekmek amacıyla aynı markanın farklı renklerde kullanıldığı görülmektedir.

3.3.2. Markanın Yalnız İhracat Amacıyla Mal veya Ambalajda Kullanılması

556 S. KHK'nin 14. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendine göre, markanın yalnız ihracat amacıyla mal veya ambalajında kullanılması da markayı kullanma kabul edilmektedir. Esasında, 556 s. KHK'nin 14. maddesinde markanın yurt içinde kullanılmasının zorunluluğunu ifade eden açık bir hüküm olmamasına rağmen, marka korumasında “ülkesellik ilkesi”nin kabul edildiği ve kullanım sayılan istisnai hallerden birinin “ihracat amacıyla kullanma” olduğu dikkate alındığında, ana kural olarak markanın yurt içinde kullanılmasının gerekli olduğu ortaya çıkmaktadır¹⁸⁷.

556 S. KHK'nin söz konusu 14/2. maddesinin (b) bendi hükmü gereği bir markanın ihracat aracılığıyla kullanılmış olarak değerlendirilebilmesi için, ilgili markanın ihraç edilecek mallara veya ambalajına Türkiye içinde konulması ve malın markalı olarak yurdu terk etmesi gerekmektedir. Bu hüküm, Direktif'in 10/2. maddesinin (b) bendinden alınmıştır. Direktif'te böyle bir düzenlemeye yer verilmesinin nedeni, ülke içinde dağıtım yapılmayıp ihraç edilecek malların yurt içindeyken markalanmasının, kullanma oluşturup oluşturmayacağı hususundaki tereddütleri ortadan kaldırmaktır¹⁸⁸. Direktif'te, markalamanın üye devlette yapılmasının gerekli olduğu, bu gerekliliğin Türk hukuku bakımından da geçerli olduğu ifade edilmiştir. Söz gelimi, bir Türk şirketi, Türkiye'de ürettiği ve

¹⁸⁶ Tekinalp, kırmızı renkte tescil edilen markanın farklı bir renkte kullanılmasının, markanın ayırt edici karakterini değiştirmedeğini belirtmiştir: Tekinalp, 2005, s. 429.

¹⁸⁷ Yasaman, H./Yüksel, S., C.I, 2004, s. 638; Dirikkan, H., 1998, s. 254

¹⁸⁸ Arkan, S., C. II, 1998, s. 151

Amerika'ya ihraç ettiği mallara Amerika'da markasını koyduğu zaman, marka ayrıca Türkiye'de kullanılmadığı sürece 556 s. KHK'nin 14. maddesi anlamında kullanmadan söz edilemeyecektir. Böyle bir mal, ancak marka sahibi veya onun izin verdiği üçüncü bir kişi tarafından Türkiye'ye ithal edilirse, marka Türkiye'de kullanılmış olur¹⁸⁹.

Ancak, bir markanın tescil edildiği malların yurt dışına çıkarken markalanmış olarak ülkeden ayrılması gerektiği konusunda fikir birliği bulunmamaktadır. **Dirikkan**'a göre, ihracat markalarının hükümsüzlük yaptırımından kurtulabilmesi için malların Türkiye'de markalanması gerekmektedir. Yazar, bu hususun 556 s. KHK'nin 14. maddesinde açıkça anlaşılmadığını; ancak Direktif'in 10/2. maddesinin (b) bendi hükmünde markalamanın üye devlette yapılmasının gerekli olduğunun belirtilmesi nedeniyle Türk hukuku bakımından da bu gerekliliğin geçerli olduğunu ifade etmektedir¹⁹⁰. Katılmakta olduğumuz aksi görüşe göre ise, ihracatı gerçekleştirecek malların yurt dışına çıkarken markalı olarak ülkeden ayrılmasının gerekliliği, güncel ve ekonomik gereksinimlerle bağdaşmamaktadır. İşletmelerin salt maliyet kaygıları ile, üretimlerini iş gücünün daha ucuz olduğu ülkelerde gerçekleştirmelerinin normal ve sıradan olduğu günümüzde, markaların yalnızca markalanmak amacıyla Türkiye'ye getirilmesi zorunluluğu, 556 s. KHK'nin 14/2. maddesinin (b) bendi ile sağlanmak istenen kolaylığa ulaşılmasını engellemektedir. KHK'ye böyle bir hükmün konulmasındaki amaç, markanın yöneldiği pazarın yurt dışında olması halinde, marka sahibine hakkın devamı için kolaylık sağlamak ise, ihracatı gerçekleştirecek malın yurt içinde markalanması zorunluluğu, şüphesiz bu amaca ulaşmamızı engelleyecektir. Ayrıca, söz konusu ürün Türkiye'de hiç pazarlanmıyorsa, markalamanın Türkiye'de yapılmamasının, 556 s. KHK'nin 14. maddesi anlamında korunan menfaat bakımından ne gibi bir sakıncası olacağı belirsizdir¹⁹¹.

¹⁸⁹ Kayhan, F.; "Türk Marka Hukuku Açısından Paralel İthalat ve Marka Hakkının Tükenmesi", FMR, C.I, S. 2001/1, s. 62

¹⁹⁰ Dirikkan, H., 1998, s. 256

¹⁹¹ Yasaman, H./Yüksel, S., C. I, 2004, s. 639

Bir marka, sadece ihracatta, hatta sadece belli bir dış pazarda kullanılabilir. Dolayısıyla kimi ürünler, üretimi ülke içinde gerçekleştirilse dahi müşteri çevresi yalnızca yurt dışında yaşayan kimselerden oluşabilmektedir. Örneğin, Türkiye’de üretilen bir malın markası, ihraç edildiği ülkede telaffuz edilemeyebilir veya anlaşılabilir. Bu nedenle, üreticiler yalnızca ihraç ettikleri ürünlerde kullanılmak üzere, gönderilen ülkenin diline uygun bir marka seçip Türkiye’de tescil ettirebilirler. Örneğin, markası Latin alfabesi harflerinden oluşan bir Türk üretici, Rusya’ya yapacağı ihracat nedeniyle söz konusu ülkenin diline uygun olabilmesi bakımından, markasını Kiril alfabesi harflerinden oluşacak şekilde Türkiye’de tescil ettirip Rusya’ya ihracatını yapması gerekebilecektir. İşte bu türden ihracat markalarının¹⁹² iptaline engel olmak bakımından, markanın ihracat amacıyla mal veya ambalaja konulmasının kullanma sayılacağı belirtilmiştir. İhracata özgülenmiş bu markalara işletmenin reklamlarında, ilanlarında ve kırtasiyesinde yer verilmeyip sadece malın veya ambalajın üzerine konulması suretiyle kullanma yükümlülüğü yerine getirilmiş olmaktadır¹⁹³.

Öte yandan, markanın yalnızca ihracatta kullanılması durumunda da işlevine uygun ve ciddi bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Aksi halde marka hakkı kullanmama sebebiyle iptal yaptırımıyla karşılaşabilecektir.

3.3.3. Markanın Marka Sahibinin İzni İle Kullanılması

Kural olarak markanın sahibi tarafından bizzat kullanılması gerekmekte birlikte, 556 s. KHK’nin 14/2 (c) bendi uyarınca, markanın, marka sahibinin izniyle üçüncü kişilerce kullanılması da, markanın kullanılması yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamaktadır. Bu sayede, marka hakkının devamı bakımından gerekli kullanımın bizzat gerçekleştirilememesi durumunda marka sahibine alternatif yollar sunulmaktadır.

¹⁹² İhracat markaları, belli bir piyasaya dönük olduğu için sadece o piyasanın şartlarına cevap vermeye yönelik markalardır.

¹⁹³ Tekinalp, Ü., 2005, s. 429

Marka sahibinin izniyle kullanım; özellikle markanın lisans olarak verilmesi ve tek satıcılık sözleşmesi¹⁹⁴ yollarıyla olabilir. Markanın kullanım hakkı, lisans yoluyla üçüncü bir kişiye devredilmişse marka sahibi markasını kullanıyor kabul edilecektir¹⁹⁵. Lisans sözleşmesi sicile kaydedilmemiş olsa bile, marka sahibi, lisans alanca yapılan kullanmadan yararlanır. Zira lisans sözleşmesinin 556 s. KHK'nin 21. maddesinin 10. fıkrası uyarınca sicile kaydının, lisansın iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi bakımından önemi vardır. Bunun gibi, içinde marka lisans sözleşmesine ilişkin markayı kullandırma unsurunu barındıran bir franchising¹⁹⁶ sözleşmesi ya da bir merchandising sözleşmesine dayanarak markayı kullanan üçüncü kişi de marka sahibinin izni ile hareket etmektedir. Marka sahibi marka hakkının kullanımını başkasına devredebileceği gibi, markayı kullanma hakkını veren bir aynı hakka dayanarak üçüncü kişi tarafından markasının kullanılmasını sağlayabilir. Sayılan bu hallerin tamamında da, üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen kullanım, marka sahibinin kullanımını gibi hüküm doğurmaktadır. Böylece, lisans ve alt lisans sahipleri, marka üzerinde intifa hakkına¹⁹⁷ sahip olan kişi ya da hasılat kirası¹⁹⁸ işleminde kiracı tarafından veya marka sahibinin izni ile markayı kullanan diğer kişiler tarafından kullanılması da, 556 s. KHK m. 14 anlamında kullanma teşkil etmektedir¹⁹⁹.

¹⁹⁴ “Tek satıcılık sözleşmesi, yapımıcı ile tek satıcı arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen çerçeve içerisinde öyle bir sözleşmedir ki, bununla yapımıcı, mamullerinin tamamını veya bir kısmını belirli bir bölgede tekele sahip olarak satmak üzere tek satıcıya bedeli karşılığında göndermeyi, buna karşılık tek satıcı da sözleşme konusu malları kendi adına ve hesabına satarak bu malların sürümünü arttırmak için faaliyette bulunmayı üstlenir. “ İşgüzar, H.; “**Tek Satıcılık Sözleşmesi**”, Ankara 1989, s. 14; Yavuz, C.; “**Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler**”, İstanbul 1997, s. 29; Tandoğan, H.; “**Tek Satıcılık Sözleşmesi**”, Batider 1982, C. IX, S.4, s.1

¹⁹⁵ Dirikkan, H., 1998, s. 236; Karayalçın, Y., 1968, s. 426; Arkan, S.; “**Marka Hakkına Tecavüz - İşaretin Markasal Olarak Kullanılması Zorunluluğu**”, Batider Haziran 2000, C. XX, S.3, s. 5 (s. 5-13); Tekinalp, Ü.; “**Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Kullanılması**”, Prof. Dr. Oğuz İmregün'e Armağan, İstanbul, 1998, s. 643; Pınar, H.; “**Marka Hukukunda Hakların Tükenmesi**”, M. Kemal Oğuzman'ın Anısına Armağan, İstanbul, 2000, s. 867-868.

¹⁹⁶ Franchising, bir ürün veya hizmetin imtiyaz hakkına sahip tarafın, belirli bir süre şart ve sınırlamalar dahilinde işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin bilgi ve destek (know-how) sağlamak sureti ile, imtiyaz hakkını ticari işler yürütmek üzere ikinci tarafa verdiği imtiyazdan doğan, uzun dönemli ve sürekli bir iş ilişkilerinin bütünüdür.

¹⁹⁷ İntifa hakkı, mülkiyeti başkasına ait olan bir mal ya da hak üzerinde belirli kişi ya da kişilere tanınan yararlanma hakkıdır.

¹⁹⁸ Hasılat kirası, kiraya verenin, bir bedel karşılığında hasılat veren bir malın veya hakkın kullanımını kiracıya bıraktığı sözleşmedir.

¹⁹⁹ Yasaman, H./Yüksel, S., C. I, 2004, s. 640

Bir şirkete sermaye olarak konulan markanın, “şirketçe” kullanılması da kullanma olarak değerlendirilmektedir²⁰⁰. Şayet marka bir ortaklığa sermaye olarak konulmuş ise, bu konu iki açıdan ele alınmalıdır. Öncelikle, TTK m. 140 uyarınca²⁰¹ markanın yeni maliki olabilmesi için ortaklık, devir keyfiyetinin sicile kaydını tek taraflı olarak talep etmelidir. Bu talebi yapar ve tescili sağlar ise, markayı marka sahibi sıfatı ile kullanmaya başlayacağından herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Buna karşın, ana sözleşme, markanın devrine ilişkin senet yerine geçse de tescil başvurusunda bulunulmadığı takdirde, mevcut marka sahibi, markayı sermaye olarak koyan pay sahibidir. **Yasaman**'a göre, bu halde de markanın şirketçe kullanımını, marka sahibinin izni ile kullanım saymak gerekmektedir. Markayı kullanım hakkının sermaye olarak getirilmesinde ise, kuruluşun tamamlanması ile birlikte, ortaklığın marka sahibinin izni ile hareket ettiğinin kabulü zorunludur²⁰². Şirket ve marka arasındaki ilişkiye bir diğer örnek, bir gruba dâhil şirketlerden birisinin sahip olduğu markanın diğer bir grup şirketi tarafından kullanılması durumudur. Böyle bir durumda, eğer yavru ortaklık ilişkisi ile ortaklığın kontrol yapısı haklı gösteriyorsa, marka sahibinin izni ile kullanım sayılmalıdır²⁰³. Görüldüğü üzere, marka sahibinin izni ile kullanma kavramına ilişkin örnekler, markanın birçok hukuki işleme konu olabilmesi bakımından büyük çeşitlilik arz etmektedir.

Markanın üçüncü kişi tarafından kullanımının geçerli olabilmesi için, her şeyden önce marka sahibi ve üçüncü kişi arasındaki hukuki ilişkinin geçerli olması gerekmektedir. Markayı kullanma hakkını veren hukuki işlemin geçersizliği halinde, marka sahibinin izninden bahsetmek mümkün değildir²⁰⁴. Tescilli bir markanın marka hakkı sahibinin rızası dışında üçüncü kişi tarafından kullanılması haksız bir kullanım olur ki, bu da marka hakkına tecavüz olarak değerlendirilir²⁰⁵. Öte yandan,

²⁰⁰ Dirikkan, H., 1998, s. 256-257; Arkan, S., C. II, 1998, s. 152

²⁰¹ Karş. TTK m. 285

²⁰² Yasaman, H./Yüksel, S., C.I, 2004, s. 641

²⁰³ CA Paris, 29.03.2002, Jurisclasseurs, fasc. 7405-19 (Yasaman, H./Yüksel, S., C.I, 2004, s. 641'den naklen)

²⁰⁴ Alt lisans verme yetkisi bulunmayan lisans alanın, markayı kullanma hakkını bir üçüncü kişiye devretmesi halinde, bu hak kendisine *intuitu personae*(kişiye bağlı) bir hukuki ilişki çerçevesinde devredildiğinden, üçüncü kişinin kullanımı geçerli bir sebebe dayanmamaktadır. Buna göre, marka sahibinin izni ile kullanım söz konusu olmaz: CA Paris, 15.06.2001, PIBD 734/2002, III, s. 34.

²⁰⁵ Üçüncü kişinin tecavüz fiiline karşı dava açmayarak sessiz kalınması ve böylece kullanıma bir anlamda icazet verilmesi halinde dahi, marka sahibinin izni ile kullanımdan bahsedilemeyeceği hakkında bkz. Dirikkan, H., 1998, s. 258 ; Yasaman, H./Yüksel, S., C. I, 2004, s. 640

kullanma izninin, markanın üçüncü kişi tarafından kullanılmaya başlanmadan önce açıkça verilmesi gerekir. Kullanmaya sonradan icazet verilmesi mümkün değildir²⁰⁶. Aksi durumda, ortaya istenmeyen sonuçlar çıkabilecektir. Örneğin, markanın kullanılmamış olması nedeniyle açılan bir hükümsüzlük davasında, davalı marka sahibi, davacı tarafından markanın kullanılmış olduğunu ve bu kullanmaya icazet verdiğini ileri sürerek davanın reddini sağlayabilecektir²⁰⁷.

Marka sahibinin izniyle markanın üçüncü kişi tarafından kullanılması halinde de, marka, sicilde kayıtlı mallar için, ciddi ve temel işlevine uygun bir şekilde kullanılmalıdır²⁰⁸. Ayrıca, 556 s. KHK'nin 14. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen kullanma sayılan diğer haller de, markanın kullanılmış olarak değerlendirilebilmesi bakımından üçüncü kişinin hareket alanına dâhil bulunmaktadır. Bu çerçevede, üçüncü kişinin, markanın ayırt edici karakterini değiştirmeksizin markayı farklı unsurlarla kullanması, sadece ihracat amacıyla belirli mallarda kullanması veya markayı taşıyan malların ithali gibi durumlarda da kullanım gerçekleşmiş sayılacaktır.

3.3.4. Markayı Taşıyan Malın İthal Edilmesi

556 S. KHK'nin 14. maddesinin 2. fıkrası (d) bendinde, markayı taşıyan malın ithalatının da kullanma sayılacağı belirtilmiştir. Ancak doktrinde bu hükmün gerekçesine ilişkin görüş birliği bulunmamaktadır. **Arkan**, Direktif'in 10/2. maddesinde benzer bir istisnai düzenlemenin yer almamış olmasına rağmen, böyle bir düzenlemenin hangi amaçla KHK'ye alındığının tam olarak saptanamadığını ifade etmektedir²⁰⁹. Zira, markanın kullanıldığı malların Türkiye'ye ithali, markalı malın Türkiye içinde piyasaya sunulması anlamına geleceğinden, markanın zaten Türkiye'de kullanılmakta olduğu kabul edilecektir. Nitekim, ilaç markalarında böyle bir durum söz konusudur. Buna göre, üretimi yurt dışında gerçekleşen kimi ilaçların

²⁰⁶ Schricker, G.; "Der Benutzungszwang im Markenrecht", GRUR Int, 1969, s. 24; Fezer, Karl-Heinz: Markenrecht (auf der Grundlage von Baumbach-Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Auflage, 1985), München 1997, § 26, Anm. 83 (Arkan, S., C. II, 1998, s.152'den naklen)

²⁰⁷ Arkan, S., C. II, 1998, s.152

²⁰⁸ Dirikkan, H., 1998, s. 257; Yasaman, H./Yüksel, S., C. I, 2004, s. 640

²⁰⁹ Arkan, S., C. II, 1998, s. 152-153

ülkeye ithali ve piyasaya sürülmesi 556 s. KHK'nin 14. maddesi anlamında kullanma olarak değerlendirilecektir²¹⁰. **Tekinalp** ise, bu hükmün, ülke içinde üretilmeyen fakat işgücünün ucuzluğu gibi bazı üretim şartları nedeniyle yurt dışında üretimi gerçekleştirilen malların ülkeye ithali halinde, marka kullanımının kabulü açısından kaleme alındığını belirtmektedir²¹¹. Yazara göre, üretimin farklı yerde yapılması nedeni ile markanın kullanılmadığı düşüncesinin önüne bu hüküm ile geçilmek istenmiştir. Ancak **Yasaman**'a göre, üretim unsuru markanın kullanılması kavramına mutlak surette dâhil değildir. Önemli olan, markanın temel işlevine uygun olarak ve ciddi biçimde kullanılmasıdır. Dolayısıyla, markayı taşıyan mallar ilgili müşteri çevresi ile gerçekten buluşuyorsa, bu takdirde malın nerede üretildiği önem arzetmeyecektir²¹². Görüldüğü üzere, söz konusu hükmün kullanım sayılan istisnai hallerden biri olarak 556 s. KHK'de yer alması noktasında farklı görüşler bulunmaktadır. Sonuç itibarıyla, marka ister yurt içinde üretilmiş olsun ister yurt dışında üretilmiş ve ithal edilmiş olsun, marka sahibinden beklenen davranış marka hakkını devam ettirici nitelikte ciddi ve temel işleve uygun şekilde markayı kullanmaktır.

Öte yandan, ithal edilen malların miktarının ciddi kullanım kriterine uygun olması gerekir. Bir görüşe göre, marka sahibinin malları Türkiye'den transit geçtiği takdirde, mal ülke iç pazarına girmese dahi, 556 s. KHK'nin 14. maddesi anlamında kullanma yükümlülüğü yerine getirilmiş kabul edilmelidir. Bu görüşün gerekçesi ise; transit geçen malların, aynı anda Türkiye'ye ithali ve Türkiye'den ihracının söz konusu olmasıdır²¹³. Aksi görüşe göre ise; transit geçen malların ithalatı, yurt içinde kullanımın gerçekleşebilmesi bakımından geçilmesi gereken bir aşama olduğundan, yurt içinde kullanım için aranılan şartların geçerliliğini koruduğu da şüpheli hale gelmektedir²¹⁴. Zira, transit geçiş sürecinde, markayı taşıyan malların ülke içinde piyasaya sunumunun, markanın müşteri çevresi ile buluşmasının ve aynı veya benzer mallardan ayırt edici niteliğinin ortaya çıkmasının ve tanıtım işlevini yerine getirmesinin imkânı ortadan kalkmaktadır.

²¹⁰ Özarmağan, M., 2008, s. 62

²¹¹ Tekinalp, Ü., 2005, s. 429

²¹² Yasaman, H./Yüksel, S., C. I, 2004, s. 641

²¹³ Dirikkan, H., 1998, s. 259

²¹⁴ Yasaman, H./Yüksel, S., C. I, 2004, s. 642

3.4. Marka Türleri Bakımından Kullanım

3.4.1. Ticaret Markaları Bakımından Kullanım

Ticaret markalarında kural olarak, markayı taşıyan malın üreticisi tarafından markanın kullanılması halinde kullanım şartı yerine getirilmiş olmaktadır. Buna göre, marka malda veya malın ambalajının üzerinde ticari hayatla bağlantılı olarak kullanılmalıdır. Malın elle ya da makineyle üretilmesi şart olmayıp, sebze ve meyve gibi doğal mallar da markalanabilmektedir. Öte yandan, markanın malın üreticisi tarafından kullanılması da şart değildir. Yani, bir girişimcinin herhangi bir üreticiye sipariş vermek suretiyle ürettirdikleri malların üzerinde girişimcinin kendi markasının kullanılması da, ticaret markası açısından kullanım şartının gerçekleşmesini mümkün hale getirmektedir. Örneğin; Migros mağazası bir üreticiye sipariş vererek istediği malı ürettirip, bu malları kendisi üretici olmadığı halde kendi markası altında satışa sunabilmektedir²¹⁵.

3.4.2. Hizmet Markaları Bakımından Kullanım

Daha önce de ifade edildiği gibi, hizmet markalarının doğası gereği, tescil edildikleri hizmetlerle aralarında fiziksel bağlantının kurulamaması, 551 sayılı Markalar Kanunu'nda yer alan ve markaların mal veya ambalajda kullanılmasının zorunlu olduğunu öngören hükmün ortadan kalkmasına vesile olmuştur. Bu çerçevede, hizmet markalarının kullanımı açısından marka ile hizmet arasında zihinsel bağlantı kurulmasını sağlayan her türlü kullanım marka hukukuna özgü kullanım olarak kabul edilecektir. Söz gelimi, marka ile hizmet arasındaki zihinsel bağı ifade etmek koşuluyla, hizmet markasının işletmenin iş evrakında, yani işletmeye ait olan faturalarda, fiyat listelerinde, reklamlarında, reklam afişlerinde, ilanlarında, serviste kullanılan motorlu taşıt araçlarında veya işyerinde çalışan işçilerin iş kıyafetlerinde veya iş yerinde taktıkları şapka ya da rozetlerinde kullanmaları, hizmet markaları bakımından kullanım yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamaktadır. Burada önemli olan, işaretin o hizmetle bağlantılı olarak

²¹⁵ Tekinalp, Ü., 2005, s. 351

ve diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayacak şekilde kullanılmasını sağlamaktır²¹⁶.

Amerikan marka hukuku sisteminde ise, hizmet markalarının kullanılmış olarak değerlendirilebilmesi için, hizmetin sunulması, markanın o hizmete ilişkin reklamlarda kullanılması veya marka sahibinin markasını sunduğu hizmetlerle beraber ticari ilişkilerinde kullanması gerekmektedir. Bununla birlikte, Amerika’da hizmet markalarına kullanım yükümlülüğü bakımından coğrafi yer şartı getirilmiştir. Buna göre, hizmet markalarında kullanım yükümlülüğünün yerine getirilmiş olabilmesi için, ya Amerika’da bir şehirden başka bir şehre ya da diğer ülkelerdeki şehirlere markayı taşıyan hizmetin sunulması gerekmektedir²¹⁷.

3.4.3. Bireysel (Ferdî) Markalar Bakımından Kullanım

Bireysel markalar, sadece adına tescilli olduğu kişi ya da kişilere hak sağlayan markalardır. Başka bir anlatımla, bireysel markalarda marka üzerindeki mutlak hak bir ya da birkaç kişi tarafından kullanılmaktadır. Birden çok kişinin bir marka üzerinde iştirak halinde veya müşterek hak sahibi olmaları, markanın bireysel marka özelliğini değiştirmemektedir²¹⁸.

Bireysel markalarda kullanım şartının gerçekleşebilmesi için, markanın bir gerçek ya da tüzel kişi olan marka sahibi tarafından kullanılması gerekir. Marka hakkının müşterek maliklerin elinde olması halinde ise, müşterek maliklerden birisinin markayı kullanması, o marka açısından kullanım yükümlülüğünün yerine getirilmiş sayılabilmesi için yeterli olmaktadır. Ancak, marka iki malik tarafından da kullanılmamışsa, üçüncü kişiler tarafından 556 s. KHK’nin 42. maddesi uyarınca markanın iptali talep edilebilecektir. Öte yandan, markayı kullanan müşterek maliklerden birisi diğer malike markanın kullanılmamasından dolayı dava açabilecektir. Fakat bu davadan herhangi bir hukuki yararın elde edilemeyeceği

²¹⁶ Sert, S., 2007, s. 63

²¹⁷ Pretnar, B. ; “Use And Non-Use In Trade Mark Law”, 2.20, Trade Mark Use, Oxford, 2005 (Sert, S., 2007, s. 63’den naklen)

²¹⁸ Arkan, S., C. I, 1997, s. 44-45; Yasaman, H./Yusufoğlu, F., C. II, 2004, s. 22

açıktır. Zira, maliklerin marka hakkı üzerinde belirlenmiş bir payları yoktur. Müşterek malikler sadece marka hakkı üzerinden elde ettikleri gelirleri paylaşabilecektir. Bu bağlamda, markayı kullanan malik markayı kullanmayan malike dava açıp, müşterek mülkiyetin sona erdirilmesini ve marka hakkından elde edilen gelirin kendisine verilmesini talep edebilecektir²¹⁹.

3.4.4. Ortak Markalar Bakımından Kullanım

Bilindiği üzere, ortak markalar, 556 s. KHK'nin 55. maddesinde “*üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan bir grup tarafından kullanılan işaret*” olarak tanımlanmıştır. Daha önce de ifade edildiği üzere, ortak markalarda, işletmelerin bir araya gelerek tüzel kişilik oluşturmak sureti ile bu tüzel kişilik adına marka tescil ettirmeleri söz konusu olmamaktadır. **Arkan**'ın da belirttiği üzere, ortak markalarda, belli bir birliğe üye olmayı gösterme fonksiyonu ön plana çıkmaktadır. Bu doğrultuda işletmeler, kendi markalarına ek olarak birkaç işletme ile bir araya gelerek oluşturdukları grup bünyesinde kullandıkları ortak marka vasıtasıyla, ürettikleri mal veya sundukları hizmetin diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden daha fazla ayırt edilmesini sağlama amacı taşımaktadırlar.

556 S. KHK'nin 56. maddesinin 1. fıkrasında, ortak marka için teknik Yönetmeliğin hazırlanması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Aynı maddenin 3. fıkrasında ise, hazırlanacak olan teknik Yönetmelikte ortak markayı kullanmaya yetkili işletmelerin belirtilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Esas olarak, ortak markayı kullanmaya yetkili her işletme için ayrı olarak markayı kullanma zorunlulukları bulunsa da, ortak markalarda markanın her bir sahibinin, markanın tamamı üzerinde diğer marka sahipleriyle aynı haklara sahip olduğu düşünüldüğünde, kullanım şartının gerçekleşmesi bakımından bir marka sahibinin markayı kullanması da yeterli olacaktır. Dolayısıyla, herhangi bir ortak marka sahibinin markayı kullanmaması nedeniyle markanın iptal edilmesi de mümkün değildir. Zira, diğer ortak marka sahipleri tarafından kullanılmaya devam edilen markanın, markayı kullanmayan işletmeler adına iptalinin talep edilmesinin uygulamada iptal talebinde bulunan kişiye

²¹⁹ Sert, S., 2007, s. 52

hukuki bir yarar sağlamayacağı açıktır. Bu bakımdan, ortak marka sahiplerinin birinin veya bir kaçının markayı kullanmasının marka hakkının devamı için yeterli olduğu görülmektedir²²⁰. Ancak, üçüncü kişilerin ortak markanın iptal edilmesinde bir hukuki yararları olmamasına karşın, ortak markayı oluşturan gruba dâhil işletmeler bakımından daha farklı bir hukuki durum ortaya çıkabilir. Söz gelimi, üç işletmenin bir araya gelerek bir markayı ortak marka olarak tescil ettirmesiyle, artık o markanın itibarı veya tanınmışlığı o üç işletmenin bir araya getirdiği birliğe ait olacaktır. Ortak markayı oluşturan ve birlikte tescil ettiren kişilerden söz konusu markayı kullanan kişiler, ortak marka sahiplerinden birinin markayı haklı bir neden olmaksızın kullanmaması nedeniyle beş yıl sonunda o kişi açısından ortak markanın iptalini talep ederek markayı kullanmasına engel olabilirler. Bu sayede, diğer ortak marka sahipleri, o kişinin ortak markayı kullanmasına engel olarak, hem markanın itibarını ve tanınmışlığını hem de markadan sağlanacak olan maddi menfaatleri korumuş olacaklardır. Bu nedenle, ortak markayı kullanan sahipler, ortak markayı haklı bir neden olmaksızın kullanmayan diğer ortak marka sahibi açısından ortak markanın iptalini isterlerse, bu durumda hukuki bir yararın varlığından bahsedilebilecektir²²¹.

3.4.5. Garanti Markaları Bakımından Kullanım

Garanti markaları, tescil edilme amacı bakımından diğer markalardan farklılık göstermektedirler. Nitekim, 556 s. KHK'nin 54. maddesi hükmünde de belirtildiği üzere, garanti markaları, marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından kullanılan ve o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaretlerdir. Bu çerçevede garanti markaları, marka sahibi tarafından değil, marka sahibi tarafından belirlenen ve malın kalitesine ilişkin olarak tespit edilmiş şartları gerçekleştiren her türlü işletme tarafından kullanılmaktadır. Garanti markasının marka sahibi tarafından kullanılmamasının nedeni, kişinin kendi kendisini kontrol etmesi zorunluluğunda bırakılmasının zorluklara yol açabileceği düşüncesidir. Garanti markası, üretilen malın kalitesini ve niteliğini gösterdiği için bir kişi adına olmakla beraber, bu kişi

²²⁰ Dirikkan, H., 1998, s. 241 (dön. 78)

²²¹ Sert, S., 2007, s. 55

çoğu kez bir meslek mensupları derneği, bir meslek odası ya da bir tüzel kişi olarak karşımıza çıkmaktadır²²².

556 S. KHK'nin 54/2. maddesinde, “*garanti markasının marka sahibinin veya marka sahibine iktisaden bağlı olan bir işletmenin mal veya hizmetlerinde kullanılması yasaktır.*” denilerek, garanti markasının diğer marka türlerinin aksine marka sahibi tarafından kullanılmayacağı ifade edilmektedir. Bu nedenle, markasını kendisi kullanmayan bir marka sahibi açısından da kullanım zorunluluğundan bahsedilemeyecektir. Dolayısıyla, garanti markalarında kullanım zorunluluğu, marka sahibinin garanti markasını teknik yönetmeliğe uygun olarak hazırlayan üçüncü kişilere kullandırması şeklinde anlaşılmalıdır. Söz gelimi, Türk Standartları Enstitüsü'ne ait olan T.S.E. markasını kullanmak isteyen işletmeler, Enstitü'den izin almak suretiyle T.S.E. markasını kullanabilmektedirler. Burada, söz konusu işletmelerin T.S.E. markasını, teknik yönetmeliğe uygun olmak koşuluyla, temel işleve yönelik olarak, ciddi biçimde ve süre şartına uyacak şekilde kullanmaları gerekmektedir²²³.

556 S. KHK'nin 56/1. maddesi hükmüne göre, ortak markalarda olduğu gibi garanti markalarında da, başvuru ile birlikte markanın kullanılma usul ve şeklini gösteren teknik Yönetmeliğin verilmesi zorunludur. Garanti markası teknik Yönetmeliğinde, garanti edilen mal veya hizmetin kalitesi ve niteliklerinin asgari düzeyi belirlenerek, markanın kullanılmasının kontrolünün yapılma şekilleri ve gerektiğinde uygulanacak cezalar öngörülür. Garanti markası; verildiği mal ve hizmetler açısından Yönetmelikte belirtilen şartların yerine getirildiğini garanti ettiği için, garanti edilen mal veya hizmette belirlenen niteliklerin yer almadan garanti markasının kullanılması durumunda, markayı kullanan kişi satıcı yahut yapımcı (müteahhit) sıfatıyla, satım ya da istisna akdi uyarınca ayıba karşı tekeffül sorumluluğu altına girer²²⁴. Ayrıca, markalı malı alan tüketici, aldığı ürünün garanti

²²² Arkan, S., C. I, 1997, s. 48

²²³ Özarmağan, M., 2008, s. 70; Sert, S., 2007, s. 53

²²⁴ Arkan, S., C. I, 1997, s. 48

edildiği şekilde olmaması halinde Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Hükümlerine de başvurabilecektir²²⁵.

Garanti markalarının, esasen 556 s. KHK'nin 14/2. maddesi (c) bendi çerçevesinde kullanımının gerçekleştiğini söylemek mümkündür. Her ne kadar 556 s. KHK'nin 54. maddesinde, garanti markalarının “marka sahibinin kontrolü altında” kullanıldığı ifadesi yer almış olsa dahi, izin olarak ifade edilmesi daha yerindedir. Zira, garanti markasını kullanan işletmeler, marka sahibinin kontrolünde değil, marka sahibinin izniyle markayı kullanmaktadırlar²²⁶. Ancak, garanti markasının sahibinin, garanti markasını kullanmak isteyen ve teknik Yönetmelikte belirtilmiş olan söz konusu şartları yerine getiren herkese izin vermemesi ve marka sahibinin izin vermemesine rağmen garanti markasının kullanılması gibi durumlarla karşılaşılabılır. KHK'de bu konuda nasıl hareket edileceğine dair herhangi bir düzenleme mevcut olmamasına rağmen, 40/94 sayılı Tüzük'ün 68. maddesinde, yönetmeliğe uyan herkesin başka bir koşul aranmaksızın garanti markasını kullanabileceği düzenlenmiştir. Yargıtay ise, tüm koşulları yerine getiren bir işletmenin garanti markasını kullanma talebinin reddedilmesi ve bu redde rağmen markanın kullanılmasına devam edilmesi halinde, markaya tecavüzün varlığını kabul etmiştir²²⁷. Diğer taraftan, teknik Yönetmelikteki tüm koşulların yerine getirilmesine rağmen garanti markasının kullanımına izin verilmiyorsa bu durum Medeni Kanun uyarınca kötüye kullanım durumu teşkil eder. Bu durumda, sadece şekil olarak garanti markasını kullanım talebini red hakkı ve markaya tecavüzü önleme yetkisi, hakkın kötüye kullanılması yasağı karşısında etkisiz kalacaktır. KHK'de, garanti markasının kullanım şartlarının objektif kriterlere bağlanmasının sebebi, garanti markasının sahibinin keyfiyetinin önlenmesidir. Bu noktada, izin talebi reddedilen kişi, kendi aleyhinde önceden marka hakkına tecavüzden dolayı dava açılmamış olması şartıyla, izinsiz olarak garanti markasını kullanmak yönündeki fiilinin marka

²²⁵ Sert, S., 2007, s. 55

²²⁶ Özarmağan, M., 2008, s. 71; Tekinalp, Ü., 2005, s. 353

²²⁷ “Davalının, sözleşme yapmadığı dönemde davacının yaptırdığı tespit sırasında, üretilen mallarda ve ambalajlarda TSE markasını kullandığı belirlendiğine ve mahkemece de böyle kabul edildiğine göre davalının eylemi 556 sayılı KHK'nin 61. Maddesi uyarınca marka hakkına tecavüz sayılan fiillerdendir. Aynı KHK'nin 62. maddesine göre de marka hakkı tecavüze uğrayan marka hakkı sahibi, tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi zararının tazminini mahkemeden talep edebilir”. Y. 11 HD. 27.04.2000, 2000/2598 E., 2000/3579 K, Saka, Z.; “**Ticaret Hukuku**”, İstanbul 1998, s. 196-197 (dnp. 13) (Sert, S., 2007, s. 54 (dnp. 55)'den naklen)

hakkına tecavüz teşkil etmediğine karar verilmesini, marka hakkına tecavüzün mevcut olmadığı hakkında dava ve şartları açıklayan 556 s. KHK'nin 74. maddesi hükmüne göre mahkemeden talep edebilir. Bu talep, izinden keyfi olarak kaçınılmasını engeller²²⁸.

3.4.6. Koruyucu Markalar Bakımından Kullanım

Daha önce de ifade edildiği üzere, koruyucu markalar, kullanma niyeti olmaksızın sadece markaya yönelik tecavüzlerin önüne geçmek amacıyla mevcut markaya benzer olacak şekilde marka sahibi tarafından tescil ettirilen markalardır. Hiç şüphesiz, marka sicilindeki kullanılmayan markaların giderek artmasının en büyük sebeplerinden biri koruyucu markalardır. Zira koruyucu markalar, marka sahibi tarafından kullanma amacıyla değil, mevcut kullanılan marka ile görünüş ya da telaffuz bakımından benzerlik teşkil edecek işaretlerin aynı veya benzer mal ve hizmetler adına üçüncü kişiler tarafından kullanılmasını engellemek amacıyla tescil edilmektedirler²²⁹. Marka sahiplerinin koruyucu markaları tescil ettirmesindeki amaç, asıl markalarının koruma kapsamını genişletmektir. Bu nedenle, koruyucu marka yaratılırken, markanın mümkün olan tüm mal ve hizmetler için tescil edilmesi veya markayı oluşturan işaretlerin üzerinde ufak değişiklikler yapmak suretiyle çeşitli kombinezonlarının da tescile konu olması sağlanmaktadır²³⁰.

Koruyucu markaların marka sahiplerince kullanılmayacak olması, gereksiz yere marka sicilinin işgal edilmesine ve markanın sağladığı koruma fonksiyonundan haksız şekilde yararlanılmasına yol açmaktadır. Bu nedenle, İsviçre hukukunda, ilgililerin mahkemeye başvurarak, koruyucu markaların bu niteliğini ispat etmek şartı ile markaların sicilden terkinini talep etmeleri mümkündür²³¹.

Fransız hukukunda ise, marka korumasının kapsamının koruyucu markalar vasıtasıyla genişletilmesi, markanın kullanılması yükümlülüğü ile beraber ele

²²⁸ Sert, S., 2007, s. 54; Yasaman, H./Yüksel, S., C. II, s. 994

²²⁹ Tekinalp, Ü, 2005, s. 351; Dirikkan, H., 1998, s. 230-231

²³⁰ Aspirin, Cosprin, Disprin şeklindeki kombinezonlar örnek olarak gösterilebilir. (Tekinalp, Ü., 2005, s. 351)

²³¹ Sert, S., 2007, s. 57

alınmıştır. Tescilin talep edildiği anda, talep sahibinin tescil ile hangi amacı taşıdığıнын belirlenmesinin çok güç olması karşısında, beş yıl boyunca kullanılmayan markaların ayıklanması yoluna gitmek daha akılcı olacaktır²³².

Türk hukuk sistemi açısından konuyu ele aldığımızda ise, koruyucu markaların, KHK kapsamında sağlanan korumadan haksız olarak faydalanmak amacıyla tescil edildikleri gerçeğinden yola çıkarak, kötü niyetli tescile bağlanan yaptırıma tabi tutulmaları düşünülebilir. Bu durumda, koruyucu markalara karşı kötü niyetli tescil sebebi ile hükümsüzlük davası açılması mümkün olabilecektir. Ancak, bu yolun, Türk hukuk sistemi açısından teknik anlamda kötü niyetli tescil için dahi açıkça öngörülmemesi nedeniyle tutarlı bir hukuki zemine oturması zor görünmektedir. Zira, başvuru sahibinin asıl markaya benzer nitelikteki markaları tescil ettirmesinin KHK bakımından meşru ve geçerli bir amacı da olabilir. Örneğin, lansmanı yapılmamış ürünler bakımından çeşitli ihtimaller düşünülerek tescil edilmiş ihtiyat markaları ya da merchandising markaları olabilir. Bu nedenle, başvuru sahiplerinin gerçek amaçlarının başvuru esnasında tespit edilmesinin zor olmasından hareketle, 556 s. KHK'nin 14. maddesinde düzenlenen kullanma zorunluluğunun söz konusu amacı daha sağlıklı yerine getirdiği görülmektedir²³³. Dolayısıyla, Fransız hukuk sisteminde olduğu gibi Türk hukuk sisteminde de, marka koruma çemberinin koruyucu markalar vasıtasıyla genişletilmesine, markayı kullanma zorunluluğu kavramı ile çözüm bulunması yoluna gidilmiştir.

Ancak belirtmek gerekir ki, iltibas tehlikesinin önüne geçmek için tercih edilen koruyucu markalar, Nice Anlaşması çerçevesinde getirilen sınıflandırma sisteminin kabul edilmesiyle birlikte marka sahibine düşünülenin aksine bir ayrıcalık sağlamamaktadır. Zira, söz konusu sistemle, sınıflar ve her sınıfa ait alt gruplar oluşturmak suretiyle grup içindeki mal ve hizmetler aynı tür sayılarak markaların kullanılacakları mal ve hizmetler sınıflandırılmaktadır. Buna göre, tescili talep edilen bir marka, daha önceden tescil edilmiş ve aynı ya da ayırt edilemeyecek derecede kendisine benzer olan bir marka ile tescil kapsamındaki mal veya hizmetler bakımından aynı grup içinde yer alıyorsa, söz konusu markanın aynı gruptaki mal

²³² Yasaman, H./Yüksel, S., C. I, 2004, s. 643

²³³ a.g.e. , s. 643

veya hizmetler bakımından tescili zaten 556 s. KHK'nin 7/1. maddesi (b) bendi gereğince mümkün olmayacaktır. Hal böyleyken, marka sahibinin markasına yönelik tecavüzlerin önlenmesine yönelik olarak tescil ettirdiği koruyucu markalar vasıtasıyla sağlanan korumanın, KHK ile hali hazırda sağlanan korumadan ekstra bir farkının olmadığı ortadadır.

3.4.7. İhtiyat (Tedbir) Markaları Bakımından Kullanım

İhtiyat markaları, tescil anında kullanma amacı olmaksızın, belirsiz bir süre sonra kullanma ihtimali düşünülerek tescil ettirilen markalardır. Koruyucu markalardan farklı olarak, ihtiyat markaları, gelecekte kullanılması mümkün olan ve bu niyetle tescili talep edilen markalardır. Koruyucu markalarda olduğu gibi, ihtiyat markalarının da tescil edilme amaçlarının başvuru esnasında tespit edilmesi zor görünmektedir. Zira, başvuru sahibinin, mevcut markaya yönelik tecavüzlerin önüne geçmek amacıyla mı yoksa gelecekte bu markayı kullanmak amacıyla mı markayı tescil ettirdiği anlaşılamaz. Bu durumda, kullanma niyeti taşımayan kötü niyetli tescil ile kullanma niyeti taşıyan tescilin ayırt edilmesi ve ona göre müeyyide uygulanması gerekmektedir.

Uygulamada, ihtiyat markalarına, marka sicilini gereksiz yere işgal eden koruyucu markalara göre daha hoşgörülü yaklaşıldığı görülmektedir. Ancak, koruyucu markalarla ihtiyat markaları arasındaki farkın tescil anında kolaylıkla anlaşılamayacağından hareketle, başvuru sahibinin markayı kullanma amacının, KHK'de belirtilen beş yıllık sürenin bitiminden önce tespit edilemeyeceği ortadadır. Dolayısıyla, kanunkoyucu, markanın beş yıllık süre boyunca kullanılmamasını hoş gördüğüne ve kötü niyetli tescil dışında markanın tescil edilme amacı ile ilgilenmediğine göre, koruyucu markalar ile ihtiyat markaları arasındaki farkın teorik kaldığını haklı olarak belirtmek gerekir²³⁴.

Bu konuda, kötü niyetli tescil kavramına da değinmek yerinde olacaktır. Kötü niyetli tescil kavramını, koruyucu marka veya ihtiyat markası tescilinden ayırt etmek

²³⁴ Yasaman, H./Yüksel, S., C. I, 2004, s. 644

gerekir. Kötü niyetli tescil, markayı kullanma niyeti bulunmayan bir kişinin, bir üçüncü kişi tarafından önceden kullanılan ya da ileride adına tescil ettirme ihtimali yüksek olan bir markayı önceden kendi adına tescil ettirmesidir²³⁵. Görüldüğü üzere, burada markayı tescil ettiren kişinin amacı, gerçek hak sahibi olan üçüncü kişinin marka hakkını elde etmesine engel olmak ve bundan doğrudan ya da dolaylı çıkar sağlamaktır. Koruyucu markalar ile ihtiyat markalarının kullanılmamaları nedeniyle hükümsüzlüklerine karar verilebilmesi için, marka sahibinin tescilden itibaren beş yıl boyunca markayı ciddi biçimde kullanma ihtimalinin gerçekleşmesi beklenirken, kötü niyetle tescil edilen bir markanın hükümsüzlüğünün dava yoluyla ileri sürülebilmesi için beş yıllık sürenin dolmasını beklemeye gerek yoktur. Kötü niyetli tescil işlemleri için²³⁶, herhangi bir süreye bağlı kalınmaksızın her zaman dava yolu ile hükümsüzlük talebinde bulunulabilecektir²³⁷.

²³⁵ “Fransa’da, bir reklam şirketi, müşterisinin yeni ürününde kullanmayı düşündüğü marka için kendi adına, aynı ürünler bakımından tescil başvurusunda bulunmuş ve para karşılığı kullanma hakkını teklif etmiştir. Fransız Yargıtay’ı, reklam şirketi ile müşterisinin arasındaki iş ilişkisini nazara alarak, tescil başvurusunun kötü niyetle yapıldığı ve bu nedenle hükümsüz olduğu sonucuna varmıştır.” Yasaman, H./Yüksel, S., C. I, 2004, s. 645 (dnp. 77)

²³⁶ Yarg. HGK. 16.07.2008 tarih ve E.2008/11-501 - K.2008/507: “Yerel Mahkemece; kötü niyetin mukayeseli marka hukukuna göre bir kısım Avrupa ülkelerinde ve Avrupa Birliği marka mevzuatında müstakil hükümsüzlük nedeni olarak kabul edildiği, ayrıca 556 sayılı KHK’nin 42. maddesinde kötü niyetli tescil açıkça hükümsüzlük sebebi sayılmamışsa da, MK. nun 2. maddesi uyarınca kötü niyetin korunmasının mümkün olamayacağı, marka korumasının ülkeselliği ilkesinin kötü niyetli tescilleri korumayacak ve kötü niyete prim vermeyecek biçiminde yorumlanması gerektiği düşüncesiyle direnme kararı verilmiştir. O halde, 556 sayılı KHK’nin 42. maddesinde özel olarak düzenlenen sınırlı sayıdaki hükümsüzlük nedenleri içerisinde yer almayan 550 sayılı KHK’nin sistematik ve ilkeleri ile genel hüküm ve temel prensip niteliğindeki Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesine göre, bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. 556 sayılı KHK’nin 35/1. maddesine göre de, öncelikle, davalı eyleminin kötü niyetli marka tescili oluşturup oluşturmadığı hususu irdelenmelidir. Marka Hukukunda genel olarak kabul gören anlayışa göre, tescil yoluyla sağlanan marka korumasının amacına aykırı biçimde kötüye kullanılması yoluyla başkasının markasından haksız olarak yararlanmak veya gerçekte kullanılmayıp yedekleme, marka ticareti yapmak amacına ya da şantaja yönelik başvuru ve tesciller kötü niyetli olarak kabul edilmektedir. Kötü niyetin varlığı her somut olayın özellikleri göz önüne alınarak belirlenmelidir. Dava konusu uyuşmazlıkta, davacı taraf markasını 25. sınıf giysiler için 1995 yılında menşe ülke Fransa’da tescil ettirdikten sonra, davalının marka başvurusu yaptığı 18.10.2001 tarihine kadar geçen süre içerisinde de, markasını 31.01.1997 tarihinde WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) nezdinde tescil ettirdiği ve İtalya, İspanya, Portekiz gibi moda sektöründe son derece önemli ülkelerde tescil ve yatırım yoluyla kullandığı, herhangi bir anlam içermeyen fantezi bir ibareden oluşan markanın benzerinin haklı bir sebep olmaksızın aynı sektörde faaliyet gösteren davalı tarafından tescil ettirilmesinin ise davacı markasından yararlanma amacını taşıması nedeniyle kötü niyetli tescil olarak kabulü gerekeceği sonucuna varılmıştır. Gerçekte de, bu kabul yönünden yerel mahkeme ile Özel Daire arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. 556 sayılı KHK’nin 35/1. maddesi uyarınca, başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazları Türk Patent Enstitüsü’nce nihai olarak reddedilen kişilerin aynı KHK’nin 53. maddesine göre kesinleşen kararın bildirim tarihinden itibaren iki aylık süre içerisinde yetkili mahkemede dava açma hakları bulunmaktadır. 556 sayılı KHK’nin açıklanan hükümleri itibarıyla tescil başvurusunun kötü niyetle yapıldığını iddia eden ilgili kişilerin itiraz yoluyla Enstitü nezdinde, itirazın reddi halinde ise yetkili

3.4.8. Merchandising Markaları Bakımından Kullanım

Merchandising markaları, tüketicilerin mevcut mal veya hizmetlerle ilgili satın alma tercihlerini olumlu yönde etkilemek ve ürün satışını artırmak amacıyla,

mahkemede marka başvurusunun reddedilmesini istemek hakları bulunmasına karşın, aynı KHK'nin 42. maddesinde markanın hükümsüzlük sebepleri sınırlı olarak sayılırken KHK'nin 35/1. fıkrasında itiraz sebebi olarak belirtilen iddiasına yer verilmemiştir.

Özel Dairenin yukarıda açıklanan bozma kararı 556 sayılı KHK'nin 42. maddesi ile getirilen ve markanın hükümsüzlük sebeplerini sınırlayan düzenlemeye uygun görülmekte ise de, somut uyuşmazlıkta kötü niyetin varlığı sabit olduğundan MK. nun 2. maddesi uyarınca hukuk düzeninin kötü niyeti koruması mümkün olmayıp, bu durumun KHK'nin 42. maddesinde sayılmamış olması halinde dahi göz önüne alınması zorunludur. Nitekim, bu benimseme aynı zamanda 556 sayılı KHK'nin marka hakkının korunmasına ilişkin genel sistematiğine de aykırı düşmemektedir. Zira, aynı KHK'nin 42/1(a) bendinde yer alan hükmünden de anlaşılacağı üzere 556 sayılı KHK'nin amacı her halükarda kötü niyetli tescillerin önlenmesidir. Öte yandan, 556 sayılı KHK'nin 1, 6 ve 9. maddeleri ile kabul edilen gereğince, başvurunun yapıldığı tarihe kadar Türkiye'de faaliyeti bulunmayıp, marka tesciline karşı KHK'nin 7. ve 8. maddelerinde sayılan mutlak ve nispi ret sebeplerine dayanması da mümkün olmayan, aynı zamanda tescil başvurusu sırasında KHK'nin 35/1. maddesine göre kötü niyet iddiasıyla itiraz da etmeyen kişilerin, marka tescili gerçekleştirildikten sonra, sadece tescilin kötü niyetli olduğu iddiasıyla, hükümsüzlük davası açmalarının marka korumasında ülkesellik ve tescilde öncelik ilkelerine aykırı olacağı ve tescil kesinleştikten sonra artık markanın hükümsüz kılınmayacağı düşünülebilirse de, bu düşüncenin kabulü de mümkün değildir. Şöyle ki; tescil başvurusunun kötü niyetle yapılmış olması halinin 556 sayılı KHK'nin 42. maddesinde düzenlenmemiş olmasına karşın başlı başına bir hükümsüzlük nedeni sayılması hususunda öğretide görüş birliği mevcuttur. (Bkz. Arkan, S., C. II, 1998, s.158; Tekinalp, Ü., 2005, s.452, Yasaman, H., C. II., 2004, s.878-879). Diğer taraftan, Yerel Mahkemenin direnme kararında da belirtildiği üzere İspanyol, Alman ve İngiliz Markalar Yasası'nda da kötü niyetle marka tescili bir hükümsüzlük nedenidir. Yine, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi kararları gereğince AB ile Türkiye arasındaki fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin mevzuatın uyumlu hale getirilmesi kapsamında 27.06.1995 tarihinde yürürlüğe giren 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname'nin mehzazını oluşturan 89/104 sayılı Avrupa Birliği Marka Yönergesi'nin 3/2. ve 40/94 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü'nün 51/1-b maddelerinde de kötü niyetli marka tescil başvurusu mutlak ret ve hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmiştir. Bu durumda, gerek öğretide ileri sürülen görüşler, gerekse mukayeseli hukuk ve mehzaz Avrupa Birliği mevzuatında yer alan hükümler itibariyle; markalar hukukundaki ülkesellik ve başvuru ve tescilde öncelik ilkelerinin yanında başvuru ve tescilde kötü niyetin himaye edilmemesine ilişkin temel ilkenin de aynen korunduğu anlaşılmaktadır. Gerçekten de, 556 sayılı KHK'nin 35/1. maddesi uyarınca tescil başvurusu sırasında kötü niyetin başlı başına bir itiraz sebebi olarak öne sürülebilmesi mümkün olduğu gibi, sonradan aynı nedenle hükümsüzlük davasının açılabilmesi de KHK'nin amacına uygundur. Çünkü, KHK'nin 35/1. ve 42/1(a) maddelerindeki düzenlemeler de, esasen, MK. nun 2. maddesinin özel bir uygulamasından ibarettir. Bu bakımdan her somut olayın özellikleri göz önüne alınarak açıkça kötü niyetle gerçekleştirildiği belirlenen marka tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilebilmelidir. Bu husus 556 sayılı KHK'nin 42. maddesinde başlı başına bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmemiş olsa dahi, genel hüküm ve temel prensip niteliğindeki MK. nun 2. maddesi uyarınca kötü niyetin korunması söz konusu olamayacağından dolayı aynı sonuca ulaşılması KHK'nin ruhuna da uygundur.

Yukarıda belirtilen maddi ve yasal olgular gözetildiğinde; davalı markasının kötü niyetle tescil ettirildiğinin anlaşılmasına göre, MK. nun 2. maddesi hükmünün uygulanması suretiyle dava konusu markanın hükümsüz kılınmasına ilişkin yerel mahkemenin direnme kararı yerinde görüldüğünden kararın onanması gerekmiştir.

Sonuç: Davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile direnme kararının yukarıda açıklanan gerekçelerle ONANMASINA, gerekli ilam harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına gerek olmadığına 16.07.2008 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

²³⁷ Özarmağan, M., 2008, s. 67

tanınmış bir ismin, sembolün veya diğer bir ayırt edici işaretin ticari anlamda kullanıldığı markalardır. Başka bir ifadeyle, merchandising markaları, asli markanın yanında, hem ilgili ürünün diğer işletmelerce üretilen ürünlerden ayırt edilmesini sağlamak hem de bu yolla ürün satışını desteklemek amacıyla tescil edilmektedirler. Bu tarz markalarda, markanın reklam veya tanıtım fonksiyonunu ön plana çıkarmaktadır.

Merchandising markalarının kullanımı merchandising sözleşmeleri aracılığıyla gerçekleşmektedir. Merchandising sözleşmeleri, marka sahibince, tescil edilen mal veya hizmetlerin yelpazesini genişletmek ve markanın ününden yararlanmak amacıyla, markanın kullanım hakkının bir üçüncü kişiye devredildiği lisans sözleşmeleridir²³⁸. Burada varılmak istenen amaç, tüketicilerin lisanslı ürünleri lisanslı olmayan ürünlerden ayırt etmesini sağlamaktır.

Marka türlerini açıklarken de değindiğimiz üzere, merchandising markaları, en yaygın olarak spor kulüplerinin isimlerini taşıyan mal veya hizmetlerde kullanılmaktadırlar. Örneğin, Manchester United ya da Real Madrid gibi önemli pazar gücüne sahip ve büyük kitlelere hitap eden spor kulüpleri, esasen kulübün adı olan kelimeyi ya da logoyu, çeşitli mal ve hizmetler bakımından, daha sonra kullanım hakkını devretmek üzere marka olarak tescil ettirmektedirler.

Daha önce de açıklandığı üzere, 556 s. KHK'nin 14. maddesi çerçevesinde markanın kullanılmasından bahsedebilmek için, markanın ciddi nitelikte ve işlevlerine uygun olarak kullanılması gerekmektedir. Merchandising markaları, mevcut malın diğer işletmelerce üretilen mallardan ayırt edilmesine yarayacak şekilde malın menşeyini göstermemektedir. 556 S. KHK'nin 5. maddesinde açıkça belirtildiği gibi, markanın, bir işletmenin mallarını diğer bir işletmenin mallarından ayırt etmeye yaraması şeklinde ifade edilen ve markanın varlık nedeni olarak gösterilen fonksiyon, merchandising markalarının çoğunda bulunmayan bir özelliktir. Zira, merchandising markaları daha ziyade tanıtım gücünün yüksek olmasının bir sonucu olarak, ürün satışının artırılmasına ve marka sahibi bakımından itibarın

²³⁸ Yasaman, H./Yüksel, S., C. I, 2004, s. 645

paraya çevrilmesine olanak sağlamaktadırlar. Örneğin, Twiggy markası ile üretilen terliklere, merchandising markası olarak FB konulmaktadır. Ancak, şu bir gerçektir ki, hiçbir tüketicinin aklına Fenerbahçe dendiğinde terlik gelmemektedir. Buna göre, FB markasının terlik ürünü bakımından ayırt edicilik kazandığı söylenemez²³⁹. Bu noktada, merchandising markaları açısından kullanım zorunluluğu ele alındığında, markanın üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetler bakımından ayırt edicilik taşıması nedeniyle ciddi kullanımın söz konusu olamayacağına dair bir yaklaşım, marka korumasının mantığı ile bağdaşmayacaktır. Zira, ticari hayatın ivme kazanması ile marka fonksiyonlarının çoğalmasının bir sonucu olan merchandising faaliyetinin önüne bu şekilde engel koymanın geçerli bir nedeni bulunmamaktadır. Esasında tüketici bakımından, merchandising markası taşıyan mallar, lisanslı ürünlerin lisanslı olmayanlardan ayırt edilmesi noktasında farklılaşmaktadırlar. Başka bir anlatımla, tüketiciler ilgili malları diğer aynı tür mallardan merchandising markası vasıtasıyla ayırt etmektedirler. Burada, ciddi kullanım kriterinin yerine getirilip getirilmediğinin belirlenmesinde tüketici çevresinin anlayışının da önemli rolü bulunmaktadır. Nitekim, merchandising markası taşıyan lisanslı ürünler tüketici gözünde ayrı bir özellik arz etmeye başlamaktadırlar. Tüketicilerin lisanslı ürünleri lisanslı olmayan ürünlerden ayırt edebildiği müddetçe ayırt ediciliğin sağlandığı, bunun sonucunda merchandising markaları bakımından ciddi kullanım şartının gerçekleştiği ve kullanma zorunluluğunun yerine getirildiği kabul edilmelidir²⁴⁰.

3.4.9. Renk Markaları Bakımından Kullanım

Renklerin marka olarak kullanılabilmesi, 556 s. KHK’de açıkça belirtilmemiştir. Ancak, renkler, 556 s. KHK’nin “markanın içereceği işaretler” başlıklı 5. maddesinde; “çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret” şeklinde belirtilen ifadeye dâhil edilmektedir. Türk hukuk sisteminde, tek bir renkten oluşan markalar ayırt edici görülmemekte ve bu nedenle 556 s. KHK’nin 7/1. maddesinin (a) bendi uyarınca reddedilmektedirler. Öte yandan, iki ya da ikiden fazla renk kombinasyonlarını içeren markalar ayırt edici kabul edilmekte ve marka olabilme

²³⁹ Yasaman, H./Yüksel, S., C. I, 2004, s. 646

²⁴⁰ a.g.e, s. 647

niteliğine sahip görülmektedirler²⁴¹. Yargıtay da, renklerin gök kuşağı renkleriyle sınırlı olduğunu ve temel renklerin marka olarak alınamayacağı görüşünü savunmaktadır. Örneğin, Aygaz markasının gümüş rengi ile İpragaz markasının mavi rengi Yargıtayca marka olarak kabul edilmemiştir. Oysa, birçok renk belirli mal veya hizmetlerle özdeşleşmiştir. Söz gelimi, Coca-Cola'nın kırmızı rengi, Milka'nın mor rengi, Kodak'ın sarı rengi bu duruma örnek gösterilebilir. Bununla birlikte, Shell markasının sarı-kırmızı kombinasyonu, yine BP markasının yeşil-sarı kombinasyonu da ikili renk markalarına örnektir²⁴².

Kullanım zorunluluğu bakımından renk markalarını ele aldığımızda, tüketicilerin, rengi eşya veya hizmet açısından ayırt edicilik sağlayan bir işaret olarak algılanması durumunda, kullanma yükümlülüğünün yerine getirildiğinden söz edilebilir. Marka sahibi, ürünlerini diğer işletmelerin ürünlerinden ayırt etmek için rengi kullanmalı, bunun yanında tüketici kitlesi de markayı rengi sayesinde tanımalıdır. Bununla birlikte, renk markaları, tescil edildiği mal ve hizmet ile fiilen bağlantı kurulmasına imkân verecek şekilde kullanılmalıdır. Bu bağlamda, renk markalarının, üzerinde kullanıldıkları mal ve hizmetlerle bağlantı kurulabilecek şekilde işletme evrakında, reklamlarda, işyerine ait araçlarda veya çalışanların giysilerinde kullanılması durumunda da kullanım şartı yerine getirilmiş olarak kabul edilecektir²⁴³.

Kural olarak, renk markaları da diğer marka türlerinde olduğu gibi tescil edildiği şekliyle kullanılmalıdırlar. Ancak bilindiği üzere, 556 s. KHK'nin 14/1. maddesi (c) bendi hükmüne göre, “tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması” da kullanma kabul edilmektedir. Renk markalarında kullanım şartı gerçekleştirilirken, marka üzerinde yapılacak değişikliklerin, ilgili markanın başka bir marka olarak algılanacak şekilde tüketiciler üzerinde yanılgıya yol açmaması gerekmektedir. Örneğin, %50 pembe, %50 mavi olarak tescil edilen bir renk markası açısından pembe rengin oranı %90 yapıldığında, tüketicilerin artık bu markayı eski marka olarak algılamaması ve hataya

²⁴¹TPE Marka İncelemesi Karar Kriterleri, 2005, s. 5 (www.tpe.gov.tr)

²⁴²Yasaman, H./Yüksel, S., C. I, 2004, s. 80

²⁴³Şenocak, K.; “**Soyut Renk Markaları**”, Turgut Kalpsüz'e Armağan, Ankara, 2003, s. 105-107

düşmesi muhtemeldir. Renklerin aynı zamanda, araya başka bir renk girmeksizin kullanılması gerekir. Çünkü bu durumda ortaya yeni bir renk markası çıkmış olacaktır. Bununla birlikte, eğer bir marka herhangi bir renkte tescil edilmiş fakat hem tescil edildiği renkte hem de başka bir renkte kullanılmışsa, farklı renkte kullanılan markanın aynen kullanılmayan marka olarak iptal edilmesi değil tescilsiz marka olarak değerlendirilmesi gerekir²⁴⁴.

Öte yandan, renk markalarının tonlama farklılıkları ile kullanılması durumunda, kullanma yükümlülüğünün yerine getirilmiş olup olmamasının değerlendirilmesi bakımından, bu tonlama farklılıklarının neden kaynaklandığı tespit edilmelidir. Eksik ya da fazla repredüksiyon tekniğinin kullanılması veya hizmet markalarında renk markasının binanın dış cephelerinde kullanılması nedeniyle meydana gelen renk farklılıkları veya markanın işletmedeki işçilerin uniformalarında kullanılması durumunda kumaşın cinsinden kaynaklanan renk farklılıkları olması durumunda kullanım yükümlülüğünün yerine getirildiğinin kabul edilmesi gerekir. Zira, renk farklı materyaller üzerinde kullanılmasına rağmen, tüketici açısından aynı ürünü veya hizmeti çağrıştırıyorsa rengin tescil edildiği şekilde kullanıldığı kabul edilecektir. Marka sahibinin, repredüksiyon masraflarından kaçınmak gibi bir düşünceyle kötü niyetli olarak renk markasını farklı kullanması ise haklı kullanım olarak kabul edilemez²⁴⁵.

Sonuç itibariyle, renk markalarının tescil edildiği şekliyle kullanılmaları esas iken, markanın ayırt edici karakterini zedelemeyecek ve tüketici algısı üzerinde farklılık yaratmayacak değişikliklerle kullanılması da, 556 s. KHK'nin 14. maddesi bakımından kullanım yükümlülüğünün yerine getirilmesi için yeterli olacaktır.

3.4.10. Ses Markaları Bakımından Kullanım

Renkler gibi, sesler de 556 s. KHK'nin 5. maddesinde yer alan marka tanımında açıkça yer almamaktadır. Buna karşın, tanımda yer alan "...gibi..." ve "...her türlü işaretler..." şeklindeki ifadeler, tanımda yer alan işaretlerin örnek teşkil

²⁴⁴ Öçal, A.; "Marka Hukukunda Rengin Önemi", ABD, 1968, s. 417; Sert, S., 2007, s. 61

²⁴⁵ Şenocak, K., 2003, s. 110-112

etme amacıyla sıralandığını doğrular niteliktedir. Öte yandan, yine 556 s. KHK'nin 5. maddesi uyarınca marka olabilecek işaretler için ayırt edicilik ve grafiksel gösterim temel şartlarının sağlanması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan her türlü işaretin marka olabileceği anlaşılmakta ve 5. maddede yer alan bu açık uçlu ifade, marka tanımına girecek işaretlerin sınırlı sayıda olmadığı sonucunu doğurmaktadır. Bununla ilgili olarak **Tekinalp** de, “benzer biçimde ifade edilen” ibaresinin içine ses ve melodilerin de girdiği görüşünde olup, bu ibarenin bulunmasını KHK'nin görsel algılama koşulundan vazgeçtiği şeklinde yorumlamaktadır²⁴⁶. Kanaatimizce de, 556 s. KHK'nin 5. maddesi uyarınca marka olabilecek işaretler, sadece görsel olarak algılanabilen işaretlerle sınırlı tutularak dar şekilde yorumlanmamalıdır. Dolayısıyla, ulusal marka mevzuatımız çerçevesinde, açık olarak belirtilmese de, yukarıda belirtilen şartları sağlamak kaydıyla sesler de marka olarak tescil edilebilecek işaretler arasında yer almaktadır²⁴⁷. Zira, TPE ses markaları inceleme kriterlerine göre de; sesler, ayırt edici niteliğe sahip olma ve çizimle görüntülenebilme şartlarını yerine getirmeleri halinde marka olma niteliğini haizdir²⁴⁸.

Gelişen teknoloji, seslerin farklı şekillerde ve farklı amaçlarla kullanılmalarını mümkün kılmıştır. Özellikle reklamlarda görsel unsurlarla birlikte ses de en çok kullanılan unsurların başında gelmektedir. Televizyon ya da radyo programlarında kullanılan tanıtıcı melodiler, yani “jingle” adı verilen sesler, gerek ilgili mal ya da hizmetlerin gerekse söz konusu mal veya hizmetlerin ticari kaynağı olan firmaların ayırt edilmelerini sağlamaktadır. Bu bakımdan, sesler de markanın asli fonksiyonu olan ayırt etme fonksiyonunu yerine getirebilen işaretlerden biridir ve işletmeler tarafından marka olarak kullanılabilirler. Kelime, sayı, logo gibi unsurlardan oluşan markalar, marka fonksiyonunu görme duyusuna hitap ederek yerine getirirken ses markaları bunu işitsel olarak sağlamaktadırlar. Cep telefonu sektöründe çoğu kişi tarafından bilinen Nokia melodisi, Turkcell'in reklamlarında “Turkcell'le bağlan hayata” sloganı ile birlikte kullandığı melodi ya da bankacılık sektöründe faaliyet

²⁴⁶ Tekinalp, Ü., 2005, s. 347

²⁴⁷ Karadenizli, T.; “**Yeni Marka Türleri ve Tescil Edilebilirlikleri**”, Yayınlanmamış TPE Uzmanlık Tezi, Ankara 2008, s. 80-81

²⁴⁸ TPE Ses Markaları İnceleme Kriterleri, 2007 (yayınlanmamıştır).

gösteren Yapı Kredi Bankası'nın reklamlarında kullandığı “vadaaaa” sesi, ses markalarına örnek olarak verilebilir²⁴⁹.

Ses markaları da, 556 s. KHK'nin 14. maddesi uyarınca tescil tarihinden itibaren beş yıllık süre içinde kullanılmak zorundadır. Ancak ses markalarında kullanım şartının gerçekleşmesi, diğer marka türlerine göre farklılık arzedecektir. Tescilli bir ses markasının tescil edildiği ürünler için kullanılmış sayılması için sesin mutlaka ürün veya ürün ambalajı üzerine eklenmiş bir unsur olması gerekmez. Zira, ses markası ürünün ambalajında veya kendisinde kullanılamaz. Bu bakımdan, tescilli ses markasının, ilgili ürünlerin satışının yapıldığı yerde kullanılması veya ilgili ürünlerin reklamında kullanılıyor olması da KHK açısından markayı kullanma kabul edilmelidir²⁵⁰. Diğer taraftan, ses markasının ürünün ambalajında kullanılamamasından hareketle, ses ve melodilerin notaya dökülerek yazılabilmesi ihtimali karşımıza çıkabilmektedir. Bu durumda ise, insanların bazen notalar üzerinden melodileri algılamaları güç olabilecek ya da melodinin notalara aynen aktarılamaması söz konusu olabilecektir. Notalara, melodinin metin kısmını seslendiren şivenin, ses renginin veya müzikal parametrelerin yansıtılması zor olacağı için, nota ve sonogramla²⁵¹ ifadenin yanı sıra diskete, kasede veya CD'ye kaydedilmiş olan sesin de marka tescil başvurusu ile birlikte verilmesi gerekmektedir. Örneğin, İngiltere'de Bon Jovi'nin şarkı sözlerinin marka olarak tescil edilmesine karar verilmiştir. Çünkü, insan sesinin veya enstrüman sesinin notalara aktarılması mümkün olmayacaktır²⁵². Ses markalarının kullanım yükümlülüğünün yerine getirilmesi, sesin, kaset, CD veya diskette yer alması şeklinde gerçekleşmektedir²⁵³. Kullanım yükümlülüğünün yerine getirilmesi bakımından, ses markalarının sadece akustik olarak algılanabilecek şekilde kullanılması gerekmektedir. Dolayısıyla, ses markalarının reklamlarda nota yazısıyla kullanımında marka hukukuna özgü kullanım yerine getirilmemiş olacaktır²⁵⁴.

²⁴⁹ Karadenizli, T., 2008, s. 79

²⁵⁰ a.g.e. , s. 115-116

²⁵¹ Sonogram, sesin görüntülenmiş şeklidir.

²⁵² Sert, S., 2007, s. 62

²⁵³ Karahan, S., 2002, s. 31.

²⁵⁴ Şenocak, K., 2003, s. 127 (dnp. 133)

Bilindiği üzere, bir marka tescil edildiği şekilde kullanılmak zorundadır. Ancak, daha evvel değindiğimiz üzere, 556 s. KHK'nin 14/2 maddesinin (c) bendine göre, tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması da markayı kullanma kabul edilen durumlardan birisidir. Tescilli bir ses markası açısından, seste yapılacak bir ya da birkaç nota değişikliği, tescilli ses markasının farklı bir enstrümanla çalınması, farklı bir ritimde çalınması gibi durumların; markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden kullanılması olarak kabul edilip edilemeyeceği hususları tartışmaya açıktır. Ancak, burada da dikkate alınması gereken, benzerlik incelemesinde olduğu gibi, markanın bütün halde ilgili tüketicilerin zihninde ve kulağında bıraktığı etki olmalıdır. Söz konusu değişiklikler, markanın farklı bir marka şeklinde veya farklı bir ticari kaynaktan geldiği şeklinde algılanmasına neden olacak değişiklik şeklinde kendini gösteriyorsa, markanın tescil edildiği şekilde kullanılmasından ve ayırt edici karakterin değiştirilmediğinden söz edilemez²⁵⁵.

3.4.11. Tanınmış Markalar Bakımından Kullanım

Marka türlerini açıklarken de değindiğimiz üzere, tanınmış marka, gerek ulusal gerekse de uluslararası mevzuatta tanımlanmamıştır. **Tekinalp**'e göre, tanınmış marka kavramı ile, bir ülkenin bir veya birkaç yöresinde tutunmuş markalar değil dünya çapında olmasa bile yurtiçi ve yurtdışında ilgili çevrelerce bilinen Paris Sözleşmesine üye devletlerden birinin vatandaşına veya o ülkelerden birinde yerleşik olan ya da ticari veya sınai işletmeye sahip kişilere ait bulunan markalar kastedilmiştir²⁵⁶. **Arkan**'a göre ise, tanınmış markadan söz edebilmek için reklam gücü yüksek, kalite sembolü haline gelmiş bir markanın, sadece o markayı taşıyan mallar ya da hizmetlerle ilgili çevre içinde değil, bu çevre dışında o mal ya da hizmetle ilgisi olmayan kişilerce de bilinmesi gerekir²⁵⁷. Bu tanımlardan ortaya çıkan sonuç, tanınmış markadan kastedilenin tüm dünyada edinilmiş bir bilinirlik değil, yurtiçi veya yurtdışında ilgili çevrede oluşmuş bir tanınmışlıktan ibaret olduğudur. Ancak, tanınmış markaları, markanın tanınmışlık derecesine göre kategorize etmek

²⁵⁵ Karadenizli, T., 2008, s. 115.

²⁵⁶ Tekinalp, Ü., 2005, s. 387

²⁵⁷ Arkan, S., C.I, 1997, s.93.

mümkündür. Zira, bir marka, tescilli olduğu ülke çapında tanınmış olabileceği gibi, uluslararası düzeyde de tanınmış olabilmektedir. Uluslararası düzeyde tanınmış markalardan “dünyaca tanınmış marka” olarak da bahsedilmektedir²⁵⁸. Söz gelimi, Coca-Cola, Ferrari ve Google bu markalara örnek gösterilebilir.

Doktrinde, markanın tanınmış olma niteliğini kazanabilmesi için, hangi ölçüde bir tanınmışlık derecesinin bulunması gerektiği konusunda görüş birliği bulunmamaktadır. 556 S. KHK'nin hükümleri incelendiğinde, markanın tanınmışlık derecesi konusunda, belirli bir biçimde tanımlanmış olan bir toplumsal çevrede, belirli bir oranda markanın tanınmış olması gerektiği şeklinde bir koşulun yer almadığı görülmektedir. Bu bakımdan, markanın tanınmışlık derecesinin belirlenmesinde, genel nitelikli ve soyut değerlendirmelerde bulunmak yerine somut olayın özellikleri çerçevesinde, markanın ilgili toplumsal çevrenin önemli bir bölümü tarafından bilinip bilinmediğinin ve ayrıca niteliksel açıdan belirli bir itibarının mevcut olup olmadığının tesbit edilmesi büyük önem taşımaktadır. Öte yandan, markanın tanınmışlık derecesinin belirlenmesine ilişkin değerlendirmede, özellikle markanın pazar payı, kullanımının süresi, coğrafi kapsamı, işletmenin yapmış olduğu yatırımlar ve ciro gibi kriterler de dikkate alınmaktadır²⁵⁹.

Tanınmış markaların en önemli fonksiyonları reklam ve garanti fonksiyonlarıdır. Garanti işleviyle markalı malın veya hizmetin, tüketicilerin aradıkları standartları garanti ettiği, ürünlerin kaliteleri konusunda alıcılara güvence verdiği belirtilmektedir. Tanınmış markalarda garanti işlevinin sonucunda ortaya çıkan güvencenin, alıcıların tanınmış markalı ürünlere olan güvenlerinin diğer ürünlere nazaran çok daha fazla olmasına vesile olduğu görülmektedir. Ancak garanti ve reklam fonksiyonları markanın kullanılması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Dolayısıyla bir markanın tanınmış olması, o markanın kullanım yükümlülüğünden muaf tutulacağı anlamına gelmez. Bu nedenle, tanınmış marka sahibi de markasını, tescil tarihinden itibaren beş yıllık süre içinde kullanmak zorundadır.

²⁵⁸ Yasaman, H./Yusufoğlu, F., C.I, 2004, s. 25

²⁵⁹ Dirikkan, H., 2003, s. 116-118

Tanınmış marka sahipleri, markalarının giderek büyümesi ve farklı sektörlerde faaliyet göstermelerinin bir sonucu olarak, markalarını tanınmış oldukları mal veya hizmetler dışındaki mal veya hizmetler için de tescil ettirebilmektedirler. Ancak, tanınmış markaların başka mal ve hizmetlerde tescil ettirilmesine rağmen, bu mal ve hizmetlerde kullanım zorunluluğu ilkesine uyulmaması halinde, açılacak hükümsüzlük davası ile kısmen hükümsüzlüğünün talep edilmesi mümkün olacaktır. Örneğin, Fransa’da “Must” markasının tanınmışlık derecesine rağmen otel ve restorasyon hizmetleri bakımından kısmen hükümsüzlüğüne karar verilmiştir. Aynı şekilde, gazlı içecekler için tescil edilmiş olan “Coca-Cola” markasının, parfüm ve kozmetik bakımından kullanılmaması nedeniyle kısmi hükümsüzlüğüne karar verilmiştir. Fakat, kısmi hükümsüzlük kararı neticesinde, marka, kullanılmayan mal ve hizmetler bakımından üçüncü kişilerin tescil başvurularına konu olabilecek hale gelse de, aynı veya benzer markalar için üçüncü kişilerce yapılacak yeni başvurular 556 s. KHK’nin 7/1(i) bendi uyarınca değerlendirmeye konu olabilecektir. Bununla birlikte, toplumda belirli bir tanınmışlık düzeyine ulaşmış markanın, üçüncü kişiler tarafından farklı mal veya hizmetler için kullanılması halinde, bu kullanımın haksız yarar sağlaması veya markanın itibarına zarar vermesi veya ayırt edici vasfının zedelenmesine sebebiyet vermesi durumunda, 556 s. KHK’nin 8/4. maddesi gereği, tescil başvurusunun marka sahibinin itirazı üzerine reddedilmesi de söz konusu olabilecektir. Ayrıca, tanınmış marka sahibi, markasının tanınmışlığına dayanarak açacağı markaya tecavüz davasıyla da, markasının üçüncü kişiler tarafından farklı mal veya hizmetlerde kullanımını engelleyebilecektir. Bu nedenle, tanınmış markalar hakkında kullanım zorunluluğu ilkesine uyulmaması nedeniyle verilecek hükümsüzlük kararlarında her zaman hukuki bir yarar bulunmasa da, markanın tanınmışlık niteliğinin kullanılmayan mal veya hizmetler bakımından markanın hükümsüzlüğüne engel olamayacağını belirtmek gerekmektedir.²⁶⁰

Bilindiği üzere, tanınmış markalar, tescilli oldukları mal veya hizmetlerle ilişkili mal veya hizmetler açısından koruma sağlayabilecekleri gibi, belirli koşulların varlığı halinde farklı mal veya hizmetler açısından da koruma

²⁶⁰ Özarmağan, M., 2008, s. 81.

sağlayabilmektedirler²⁶¹. Bu bakımdan, bazı tanınmış markaların, sahipleri tarafından tüm mal ve hizmetlerde kullanılması zorunluluğu olmadan korunmaları söz konusu olabilecektir. Ancak, kullanım zorunluluğu kavramı, zaten bir markanın tescilli olduğu mal veya hizmetler açısından ele alınması ve uygulanması gereken bir kavram olduğu için, markanın tescilli olmadığı farklı mal veya hizmetler bakımından hâlihazırda tanınmış marka sahibi açısından herhangi bir kullanım zorunluluğunun bulunmayacağı açıktır.

²⁶¹ Bkz. KHK 8/4. m.

4. TESCİLLİ MARKANIN KULLANILMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI, HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI, HÜKÜMSÜZLÜK DAVASININ UNSURLARI VE HÜKÜMSÜZLÜK KARARININ ETKİSİ

4.1. Tescilli Markanın Kullanılmamasının Hukuki Sonuçları

Tescilli markayı kullanma zorunluluğuna uyulmamasının yaptırımı, marka korumasının kendiliğinden ortadan kalkması değil, markanın iptalidir. Zira, tescil devam ettiği sürece, marka hakkı da varlığını sürdürecektir. Bilindiği üzere, TPE tarafından tescil edilen markalar, başvuru tarihinden itibaren on yıl süre ile korunmaktadır. Dolayısıyla, KHK bakımından bir markanın koruma sağlayabilmesi için kullanılması şart değildir. Bu nedenle, 556 s. KHK'nin 14. maddesinde belirtilen sürenin dolmasına rağmen ilgili kişiler tarafından hükümsüzlük davası açılmamışsa, marka hakkı tüm sonuçları ile devam edecektir.

KHK'de kimi zaman markanın iptalinden, kimi zaman ise markanın hükümsüzlüğünden söz edildiği görülmektedir. Bu noktada, iptal ve hükümsüzlük kavramlarına değinmek yerinde olacaktır. Şayet, tescil sırasında tescile engel nedenler mevcut olmasına rağmen marka tescil edilmişse, markanın hükümsüzlüğü söz konusu olmaktadır. Başka bir anlatımla, bir markanın tesciline engel olan mutlak ya da nisbi red nedenlerinin varlığına rağmen, TPE'nin hatası veya itirazın ileri sürülememesi gibi nedenlerden dolayı sicile kaydedilmesi halinde, o markanın tescili en başından beri geçersiz olacak ve marka, tescil tarihinden itibaren hükümsüz sayılacaktır²⁶². Öte yandan, tescile engel nedenlerin tescil sırasında bulunmayıp daha sonra ortaya çıkması halinde ise markanın iptali istenebilecektir. 556 S. KHK'nin 42/1(c) hükmü, tescil anında bulunmayıp, tescilden sonra ortaya çıkabilecek 14. maddeye aykırılık halini düzenlemiştir. Zira, markanın kullanılmaması nedeniyle iptal tehlikesinin doğması zaman içinde ortaya çıkabilecek bir husustur. Bu nedenle, tescilli markanın kullanılması zorunluluğuna uyulmamasının yaptırımı, 556 s.

²⁶² Arkan, S., C. II, 1998, s. 187

KHK'nin 14. maddesi uyarınca markanın iptalidir. Ancak, 556 s. KHK'nin 14. maddesinde ifade edilen iptal kavramı ile, 42. maddesinde "hükümsüzlük halleri" başlığı altında ifade edilen hükümsüzlük sebeplerine gönderme yapılmış ve markanın hükümsüzlüğü kavramının her iki durum için de kullanıldığı görülmüştür. **Tekinalp**'e göre, hükümsüzlük ve iptal kelimeleri eş anlamlıdır. Yazar, KHK'de hem hükümsüzlük hem iptal hem de iptal davası kavramlarına yer verilmesinin özensizlik olduğunu ifade etmektedir²⁶³. **Yasaman** da, KHK'de iptal ve hükümsüzlük terimlerinin bir arada kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tutarsızlığa vurgu yaparak, söz konusu tutarsızlığın 89/104 sayılı Direktif ile 40/94 sayılı Tüzük'ün Türkçe'ye özensiz bir şekilde aktarılmasından kaynaklandığını savunmaktadır²⁶⁴. Zira, 89/104 sayılı Direktif'te, hükümsüzlük teriminin, mutlak ve nisbi red nedenleriyle ilgili durumlarda, iptal teriminin ise diğer durumlarda kullanıldığı görülmektedir²⁶⁵. Benzer yönde bir düzenleme, 40/94 sayılı Tüzük'te de yapılmıştır. Buna göre, Tüzük'ün 50. maddesinde iptal, 51. ve 52. maddelerinde ise mutlak ve nisbi hükümsüzlük sebepleri ayrı başlıklar altında düzenlenmiştir. KHK'de hükümsüzlük sebepleri ile iptal sebepleri arasında herhangi bir ayırım yapılmamış olmakla birlikte, terminolojide hükümsüzlük teriminin daha yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu çerçevede, açıklamalarımızda daha ziyade hükümsüzlük terimine yer verilecektir.

Markanın kullanılmaması nedeniyle hükümsüzlük talebi def'i veya itiraz olarak değil, sadece ayrı veya karşı dava biçiminde ileri sürülebilmektedir. Bu bakımdan, marka hakkına tecavüz sebebiyle açılan bir davada, davalının markanın kullanılmadığı yönündeki beyanları ayrıca bir karşı dava açılmadığı sürece hüküm ifade etmeyecektir²⁶⁶. Aksi görüşü savunan **Dirikkan**'a göre ise, hükümsüzlüğün def'i yolu ile ileri sürülebilmesi mümkündür. Bununla birlikte, yazar, tescilli olup kullanılmayan marka ile aynı ya da benzer işaretlerin tescil başvurusunda bulunulması durumunda, marka sahibinin üçüncü kişilerin başvurusuna karşı itiraz hakkının olmaması gerektiğini savunmakta ve eğer ki marka sahibi itirazda

²⁶³ Tekinalp, Ü., 2005, s. 439-440

²⁶⁴ Özarmağan, M., 2008, s. 73; Yasaman, H./Yüksel, S., C. I, 2004, s. 651

²⁶⁵ Sert, S., 2007, s. 94

²⁶⁶ Kaya, A., 2006, s. 203; Tekinalp, Ü., 2005, s. 427

bulunmuşsa TPE'nin markanın kullanılıp kullanılmadığını incelemesinin yerinde olacağını ifade etmektedir²⁶⁷. Ancak, haklı nedene dayanmaksızın beş yıl süre ile kullanılmayan veya kullanımına beş yıl süre ile ara verilen markalar, bu sürenin sonunda TPE tarafından re'sen sicilden terkin edilmediğinden dolayı marka hakkı bakımından herhangi bir kayıp söz konusu olmayacaktır. Bu nedenle, marka hakkına tecavüz sebebiyle açılan bir davada, davalının markanın kullanılmamasından dolayı hükümsüzlüğü def'i yolu ile ileri sürmesi kabul edilemez. Zira, tescilli olmakla birlikte kullanılmayan marka ile aynı veya benzer işaretleri esas unsur olarak içeren marka başvurularının olması halinde, marka sahibinin, koruması devam eden marka hakkına dayanarak üçüncü kişilerin başvurularına karşı itiraz etme hakkının elinden alınması söz konusu olamayacaktır. Ayrıca, KHK'de, TPE'nin marka sahibinin markasını kullanıp kullanmadığına ilişkin olarak herhangi bir inceleme yetkisinin bulunduğu dair bir düzenleme mevcut değildir²⁶⁸.

4.2. Hükümsüzlük Davası

556 S. KHK'nin 14. maddesine göre; *“markanın tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilir”*. Yukarıda da değindiğimiz üzere, markanın kullanılmaması nedeniyle marka hakkının kendiliğinden sona ermesi mümkün değildir. Zira, marka sahibinin markasını kullanmamasında bazı haklı nedenlerin varlığı söz konusu olabilecektir. Bu nedenle, KHK'de belirtilen süre içinde markanın kullanılmaması durumunda uygulanacak işlem, yargı organlarının kararına bırakılmış olup, TPE tarafından re'sen veya başvuru üzerine markanın terkinini kabul edilmemiştir.

Markayı kullanmamaya dayalı açılan hükümsüzlük davası, var olan bir hukuki durumun değiştirilmesi veya kaldırılması veya yeni bir hukuki durumun yaratılmasına ilişkin yenilik doğuran hakların ileri sürülebilmesini mümkün kılmaktadır. Dolayısıyla, 556 s. KHK'nin 14. maddesine aykırılık nedeni ile açılan

²⁶⁷ Dirikkan, H., 1998, s. 262 (dön. 157,158)

²⁶⁸ Özarmağan, M., 2008, s. 79

hükümsüzlük davası, geleceğe etkili, bozucu ve yenilik doğuran (inşai) bir dava olarak nitelendirilmelidir.

556 S. KHK'nin 42. maddesinin 2. fıkrasında hükümsüzlük nedenlerinin, markanın tescilli olduğu bir kısım mal veya hizmet için söz konusu olması halinde, yalnız o mal veya hizmetle ilgili olarak kısmi hükümsüzlük kararının verileceği belirtilmiştir²⁶⁹. Şayet, bir marka birden fazla ve farklı sınıflara ait alt gruplarda yer alan mal veya hizmet için tescil edilmiş olmasına rağmen, bazı mal veya hizmetler bakımından kullanılmamakta ise, markanın iptali o mal veya hizmetler için söz konusu olacaktır²⁷⁰. Başka bir ifadeyle, marka sahibinin markasını sadece bazı mal veya hizmetlerde kullanması, markanın kullanılmayan mal veya hizmetler bakımından hükümsüzlüğüne engel teşkil etmeyecektir. Ancak, markanın kullanıldığı mal veya hizmetler bakımından marka hakkı devam edecektir. Kullanılmayan mal ve hizmetler bakımından markanın kısmi hükümsüzlüğüne karar verilmesi neticesinde, marka, kullanılmayan mal veya hizmetler bakımından üçüncü kişilerin tescil başvurularına konu olabilecektir.

4.3. Hükümsüzlük Davasının Unsurları

4.3.1. Hükümsüzlük Davasının Tarafları

a) Davacı

556 s. KHK'nin 43. maddesi uyarınca; *“markanın hükümsüzlüğünü, ilgili mahkemeden, zarar gören kişiler, Cumhuriyet savcıları veya ilgili resmi makamlar isteyebilir.”* Söz konusu maddenin ele alınış ve ifade biçiminden, zarar gören kişilerin, Cumhuriyet savcılarının veya ilgili resmi makamların tüm hükümsüzlük

²⁶⁹ “3.4.11 Tanınmış Markalar Bakımından Kullanım” adlı başlıkta daha önce de ifade ettiğimiz üzere, markanın tanınmış marka olması, marka sahibine, markanın tescilli olduğu bazı mal veya hizmetler bakımından kullanım zorunluluğuna uymama hakkı tanımamaktadır. Bu nedenle, toplumda belirli bir tanınırlık düzeyine ulaşmış markalar da, kullanılmayan mal veya hizmetler bakımından kısmen iptal edilebilecektir.

²⁷⁰ Paris İstisnaf Mahkemesi'nin onadığı bir kararda, kredi kartları için tescilli VISA markasının, aynı zamanda gazete, dergi gibi süreli yayınlar için de tescilli olması ve bu mallar bakımından kullanılmamasından dolayı söz konusu mallar için hükümsüzlüğüne karar verilmiştir. (Özarmağan, M., 2008, s. 79'dan naklen)

halleri bakımından davacı olabilecekleri anlaşılmaktadır. Ancak bilindiği üzere, hükümsüzlük halleri çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle, söz konusu madde, hükümsüzlük nedenlerinin farklılığı ve bu farklılıklardan kaynaklanacak davalarda hükümsüzlük talebinde bulunacak kişiler hakkında da ayrıma gidilmesi gerektiği konusunda hukuk çevrelerince eleştirilere maruz kalmıştır²⁷¹. Öte yandan, madde hükmünde belirtilen “zarar gören kişiler”²⁷² kavramı, zarara uğrayan veya uğrama tehlikesi altında bulunan, ya da söz konusu işareti kullanabilme imkânı haksız biçimde kısıtlanan²⁷³ yahut kısıtlanma tehlikesi altında olan gerçek ya da tüzel kişileri ifade etmek amacıyla kullanılmıştır. Burada zarardan kasıt, bir gerçek ya da tüzel kişinin menfaatlerinin, 556 s. KHK’nin 7. ve 8. maddelerine göre tescili mümkün olmayan bir işaretin kısmen veya tamamen bir şahıs tarafından kendi adına tescil ettirilmesi suretiyle zedelenmesi, bir markanın beş yılı aşan bir süreden beri kullanılmaması yoluyla o işaretin serbest kullanımının kısıtlanması veya serbest bir sözcüğün bir kişinin inhisarına verilmesidir²⁷⁴. Dolayısıyla, “zarar gören kişiler” terimi de, 556 s. KHK’nin 42. maddesinde belirtilmiş olan mutlak ve nisbi red nedenlerinden kaynaklanan hükümsüzlük halleri için ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Örneğin, 556 s. KHK’nin 7. maddesinde sayılan mutlak red nedenlerinden dolayı açılacak hükümsüzlük davasında, korunan temel menfaat kamu yararı olduğu için herkese dava açma hakkı tanınmalıdır. Aynı durum, 556 s. KHK’nin 42. maddesinin (c-f) bentlerindeki hükümsüzlük nedenleri açısından da söz konusudur. Buna karşılık, nisbi red nedenleri söz konusu olduğunda ise, önceki hak sahibinin menfaatinin korunması gerektiğinden, dava açma hakkı sadece menfaati zedelenen kişiye, yani önceki hak sahibine tanınmalıdır.

²⁷¹ Dirikkan, H., 1998, s. 266; Arkan, S., C. II, 1998, s. 165; Yasaman, H./Yusufoğlu, F., C. II, 2004, s. 891

²⁷² Dirikkan, söz konusu düzenlemede, zarar gören kişiler yerine “markanın iptalinde hukuki yararı bulunan kişiler” ifadesinin kullanılmasının daha uygun olacağını belirtmiştir. : Dirikkan, H., 1998, s. 266 (dnp. 170)

²⁷³ Yargıtay, bir kararında, tescil başvurusu reddedilen kişinin, zarar gören kişi sıfatı ile dava hakkının bulunduğunu belirtmiştir : “...556 sayılı KHK’nin 14. maddesi uyarınca tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde davalının markasını kullanmadığı, 43. maddeye göre davacının zarar gören kişi sıfatı ile dava hakkının bulunduğu, tescil başvurusu reddedildiğinden zarar gören durumunda olduğu...” Yargıtay 11. HD. E. 2000/7005, K. 2000/7974, T. 19.10.2000, “Filli Boya” kararı (www.meseyazilim.com)

²⁷⁴ Tekinalp, Ü., 2005, s. 441

556 S. KHK'nin 42/1. maddesinin (c) bendi gereğince, markayı tescilden itibaren beş yıl süre ile ciddi olarak kullanmama veya kullanmaya beş yıl süre ile ara verilmesi halinde, dava açma hakkını herkese tanımak yerinde bir yaklaşım olmayacaktır. Zira, markanın kullanılmamasından dolayı doğrudan zarar gören kimse yoktur. Ancak, marka sahibiyle aynı mal veya hizmet grubunda faaliyet gösteren diğer marka sahipleri veya aynı mal veya hizmeti üretmeyi düşünen üçüncü kişiler gibi zarar görme tehlikesi altında bulunan kimseler olabilecektir. Dolayısıyla, markanın kullanılmaması nedeniyle açılacak hükümsüzlük davaları bakımından zarar gören kişi kavramını, aynı mal veya hizmet grubunda faaliyet gösteren ve söz konusu markanın kullanılmamasından ötürü hakkı kısıtlanan gerçek veya tüzel kişilerle sınırlandırmak daha doğru olacaktır²⁷⁵.

Diğer taraftan, marka sahibinin markasıyla aynı olan bir markayı kendi adına tescil ettirmek üzere başvuruda bulunan ve marka sahibinin markası iptal edilmeden bu markayı kullanmaya başlayan ve kullanılmayan bir markanın iptal edilmesinde yararı olan üçüncü kişiler, hem markanın iptal edilmesini hem de marka hakkına yönelik bir tecavüzün bulunmadığının belirlenebilmesi için, hükümsüzlük davası ile birlikte marka hakkına tecavüz bulunmadığının tespiti davasını birlikte açabilirler. Bu durumda, davacı, hükümsüzlük davası ile marka hakkına tecavüz bulunmadığının tespitini isteyen üçüncü kişiler olacaktır²⁷⁶.

Tescilli olmasına rağmen kullanılmayan bir markanın iptalini, her nasılsa aynı markayı kendi adına ikinci kez tescil ettiren kişinin²⁷⁷ yanı sıra, ikinci marka lisans sözleşmesine konu edilmişse lisans sahibi, bağımsız olarak rehin ve intifa hakkı sahibi de dava yoluyla talep edebilecektir²⁷⁸.

²⁷⁵ Sert, S., 2007, s. 97; Özarmağan, M., 2008, s. 84

²⁷⁶ Sert, S., 2007, s. 96-97

²⁷⁷ "Aynı malları üreten ve tescilli markanın benzeri olan markanın sahibi olan kişi de iptal talebinde bulunabilecektir." : 11. HD., 03.06.1976, 76/2966 E., 76/2986 K., Batider 1976, C. VIII, S. I, s. 148-149

²⁷⁸ "İptal talebinde bulunan kişinin, markanın mevzuatta öngörülen süre içinde aralıksız kullanılmasına haksız müdahalesi ve kusuru bulunduğu takdirde dava açamaz." : Doğanay, İ.; "Türk Ticaret Kanunu Şerhi", C. I, 3. Bası, Ankara, 1990, s. 341

Markanın kullanılmaması sebebiyle iptalini, Cumhuriyet savcılığı ve ilgili resmi makamlar da isteyebilir. İlgili resmi makamların başında TPE yer almaktadır. TPE'nin yanı sıra, tescil edilen markayla ilgisi bulunan tüm resmi makamlar da davacı olabilirler. Cumhuriyet savcılığı ise ancak kamu yararının söz konusu olduğu durumlarda dava açma hakkına sahiptirler. Ancak, ilgili resmi makamların veya Cumhuriyet savcılarının, 556 s. KHK'nin 14. maddesi anlamında markanın kullanılmadığı gerekçesi ile re'sen hareket etmeleri KHK sistematüğinde kabul edilmemiştir. Nitekim, ilgili resmi makamların başında gelen TPE'nin kullanılmayan markaları sicilden re'sen terkin edebilmesi mümkün olmamaktadır²⁷⁹. Belirtmek gerekir ki, kullanılmayan markaların işgal ettiği markalar sicilinin temizlenmesi kamu yararına yönelik bir işlem olmasına rağmen, kamu yararına harekete geçmesi beklenen TPE'nin veya diğer ilgili resmi makamların kullanılmayan markaların re'sen terkinine karar verememesi KHK sistematüğü ile bağdaşmamaktadır²⁸⁰.

b) Davalı

Hükümsüzlük davasında davalı, iptali istenen markanın sahibi olarak sicilde kayıtlı olan kişidir. Bununla birlikte, miras veya devir yolu ile marka hakkını elinde bulunduran kişi de davalı sıfatına sahip olabilmektedir. Öte yandan, markanın lisans sözleşmesine konu olması mümkün olmasına rağmen, lisans alan kişinin ve rehin alacaklısının pasif dava ehliyeti olmamasından dolayı söz konusu kişilere dava açılması mümkün olmamaktadır²⁸¹.

Beş yıl boyunca kullanılmayan bir marka, marka sahibi tarafından üçüncü kişiye devredilirse, üçüncü kişi markayı kullanmaya başlamadan önce marka sahibine iptal davası açılabilir. Yine, marka sahibinin markasını

²⁷⁹ TPE'nin, mevcut olan tescilli bir markayı re'sen sicilden terkin edemeyeceğine yönelik görüşü 10.02.2000 tarihli bir kararında yer almıştır : "Türk Patent Enstitüsü, bundan sonra tescil edilmiş bir marka statüsü kazanmış olan markalar üzerinde yeniden inceleme yaparak o markanın hukukunu ihlal edecek şekilde karar alamaz. Dairemizin konuya ilişkin 03.06.1999 gün ve 1999/2118-4802 sayılı kararında da değinildiği gibi; bu şekilde kesinleşmiş ve tescil yapılmış bir markanın her ne sebeple olursa olsun mevcut yasal düzenlemeye göre, tescili yapan kuruluşça re'sen iptali ve terkinini söz konusu olamaz." Yargıtay, 11. HD. T. 10.02.2000, E. 2000/226, K. 2000/1196, "Route66" kararı, (www.kazanci.com.tr)

²⁸⁰ Yasaman, H. /Yusufoğlu, F., C. II, 2004, s. 896; Özarmağan, M., 2008, s. 84

²⁸¹ Tekinalp, Ü., 2005, s. 441

kullanmayacağına ilişkin üçüncü bir kişiyle sözleşme yapması durumunda ise, bu hakkın esasına ilişkin olarak açılan iptal davalarında, husumetin malik sıfatı ile marka sahibine yöneltilmesi engellenemez. Zira, marka sahibinin üçüncü kişiyle markanın kullanılmayacağına ilişkin olarak yaptığı sözleşmeler, sadece marka sahibi ile üçüncü kişi arasında sonuç doğuracaktır. Nitekim, marka sicilinde marka hakkının sahibi hala marka sahibidir ve markanın kullanılmamasından dolayı davanın marka sahibine yöneltilmesi gerekmektedir²⁸².

KHK’de, sicilde marka üzerinde hak sahibi olarak görülen diğer kişilere (rehin alan, lisans alan gibi) açılan davaya katılabilmelerini sağlamak üzere hükümsüzlük davasının tebliğ olunmasını öngören bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Oysa, sınai hakların korunmasına yönelik olarak mevzuatta yer alan 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK’nin 44/4. ve 551 sayılı Patentlerin Korunması Hakkında KHK’nin 130/3. maddelerinde belirtildiği gibi, markalar bakımından da sicilde hak sahibi olarak görülen kişilere de davaya katılma imkânının sağlanmasının yerinde olacağı görülmektedir²⁸³.

4.3.2. İspat Yükü

KHK’de hükümsüzlük davasında ispat ve delil gösterme yükü ile ilgili özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak Türk Medeni Kanunu’nun 6. maddesinde bu konuyla ilgili düzenleme mevcuttur. Bu maddeye göre, kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür. Başka bir anlatımla, iki taraftan her biri iddia ettiği hususu ispatlamalıdır. Yani, hükümsüzlük davasını açan üçüncü kişi, tescilli markanın mevzuata uygun olarak kullanılmadığına ilişkin hususları, markanın en az beş yıldır kullanılmadığını veya markanın ciddi kullanılmadığını ispatlamakla yükümlüdür²⁸⁴.

²⁸² Sert, S., 2007, s. 98

²⁸³ Arkan, S., C. II, 1998, s. 167

²⁸⁴ Umar B./Yılmaz E.; “İspat Yükü”, İstanbul, 1980, s. 247-248; Dirikkan, H., 1998, s. 269; Özarmağan, M., 2008, s. 86

KHK’de ispat yükünün kime ait olacağına dair açık bir düzenleme bulunmamasına rağmen, gerek 89/104 sayılı Direktif’te gerekse de 40/94 sayılı Tüzük’te konuya ilişkin bazı düzenlemelerin yer aldığı görülmektedir. Direktifin 11/3. maddesinde marka hakkının kullanmama nedeniyle sona erdiğini iddia eden kişinin bu konuda delil göstermesi gerektiği belirtilmiştir. Topluluk markasında ise, daha farklı bir düzenleme getirilmiştir. Şöyle ki, 40/94 sayılı Tüzük’ün 43/2. maddesinde, tescilli fakat kullanılmayan bir markanın aynısının tescili için üçüncü kişilerce başvuruda bulunduğu durumlarda, tescilli olmakla birlikte markayı kullanmayan marka sahibinin, üçüncü kişilerin tescil başvurusuna itirazda bulunması üzerine, üçüncü kişiler tarafından marka sahibinin markayı kullanmadığı iddia edilmişse, markayı yeni marka başvurusunun ilanından önceki son beş yıl içinde, tescil konusu mal veya hizmetler bakımından, Topluluk içinde ve ciddi olarak kullandığını ispat etmesi gerekmektedir²⁸⁵. Bunun için, Topluluk markasının en az 5 yıllık tescilli olması şarttır. Marka sahibinin belirtilen hususları ispat edememesi durumunda itirazının reddedilmesi söz konusu olacaktır²⁸⁶. KHK sisteminde ise, Topluluk Markası mevzuatında olduğu gibi, marka sahibinin itirazına karşılık olarak başvuruda bulunan üçüncü kişinin, marka sahibinin markayı kullanmadığına yönelik olarak iddiada bulunması söz konusu değildir. Zira, bilindiği üzere, Türk Marka mevzuatında markaya tecavüz sebebiyle açılan davada hükümsüzlük def’i yolu ile ileri sürülememektedir.

Bazı durumlarda, hakimde, markanın kullanılmaması nedeniyle hükümsüzlük talep eden tarafın sunduğu deliller hakkında ciddi şüphe oluşabilir. Bu durumda, ispat yükü yer değiştirerek karşı tarafa, yani marka sahibine geçecek ve marka sahibinin markasını ciddi biçimde kullanmakta olduğuna dair kanıtlayıcı deliller sunması gerekecektir²⁸⁷.

²⁸⁵ 40/94 sayılı Tüzük’ün 56. maddesinin 2. fıkrasına göre ise, tescilli ancak kullanılmayan markanın sahibinin, ikinci kez markasının başkası adına tescil edilmesi üzerine markanın terkinin için Büro’ya başvurması durumunda, markasını başvurudan önceki son beş yıl içinde ciddi olarak kullandığı veya markanın kullanılmamasıyla ilgili haklı nedenleri bulunduğu yolunda delil ikame etmesi gerekmektedir.

²⁸⁶ Sert, S., 2007, s. 99; Özarmağan, M., 2008, s. 87-88

²⁸⁷ Umar B./Yılmaz E., 1980, s. 247, 249; Özarmağan, M., 2008, s. 88

Hükümsüzlük talebinde bulunan üçüncü kişinin, markanın marka sahibi tarafından, en az 5 yıldır, yurt içinde, tescil edildiği mal veya hizmetler için işlevine uygun ve ciddi olarak kullanılmadığını ispatlaması markanın iptali için yeterli olacaktır. Buna karşılık, marka sahibinin de markanın ayırt edici karakterini zedelemeyecek şekilde kullandığını, ihraç mallarında veya kendisinin izni ile üçüncü kişi tarafından kullanıldığını, üzerinde markanın yer aldığı malların ithal edildiğini ya da haklı nedenlerden dolayı markanın kullanılmadığını ispatlaması gerekmektedir. **Arkan** da bu hususta, genel hükümden yola çıkarak, öncelikle hükümsüzlük talebinde bulunan üçüncü kişinin, markanın tescil tarihinden itibaren beş yıl süre ile kullanılmadığını veya kullanımına beş yıl süre ile kesintisiz ara verildiğini ispat etmekle yükümlü olduğunu belirterek, marka sahibinin de bu durumun aksini veya haklı nedenler ile markanın kullanılmaması halinde söz konusu haklı nedenlerin varlığını ispat etmekle yükümlü olduğunu ifade etmektedir²⁸⁸. **Yasaman/Yüksel** ise, Fransız hukukuna atfen, markanın kullanılmamasının olumsuz bir vakıa olması itibariyle, söz konusu olumsuz vakıanın ispatının davacıdan ziyade davalı marka sahibinin sorumluluğunda olduğunu ifade etmektedir²⁸⁹. Gerçekten de, marka sahibinin markayı kullanmadığının davacı tarafından doğrudan ispatı, delil sağlanmasının zor olması nedeniyle güç bir durumdur. Markanın kullanılmadığını iddia eden ve markanın iptalini talep eden davacı ancak, marka sahibinin markayı kullanması gereken sürede, üretime başlamayarak ticari işletmesini terk ettiğini veya kullanma fiilini gerçekleştiremeyecek kadar ekonomik veya sağlık problemlerinin olduğunu ispat edebilme imkânını bulabilecektir. Fakat, davacının bu gibi konuların ispat edilmesi noktasında ne derece inandırıcı olacağı belirsizdir. Buna karşın, söz konusu olumsuz vakıanın ispatı ne kadar zor ise, davalının markasını kullandığına ilişkin sunacağı deliller o derece kolay olacaktır. Zira, davalı, markayı kullandığına ilişkin tüm faaliyetlerini kolaylıkla delil olarak ileri sürebilecektir²⁹⁰.

Öte yandan, marka sahibi markanın kullanım hakkını bir lisans sözleşmesiyle lisans alana bırakmışsa, açılan hükümsüzlük davası sırasında lisans sözleşmesinin bir

²⁸⁸ Arkan, S., C. II, 1998, s. 163

²⁸⁹ Yasaman, H./Yüksel, S., C. I, 2004, s. 655

²⁹⁰ Özarmağan, M., 2008, s. 90

suretini veya lisans alanla aralarında bir ilişki olduğunu ve bu ilişkiye dayanarak markanın kullanıldığını da ispatlaması gerekecektir²⁹¹.

Hükümsüzlük davasında taraflar, markanın ilgili mal veya hizmetler için kullanıldığını ispatlayacak şekilde gazete ilanlarını, fotoğrafları, faturaları, katalogları, fiyat listelerini, etiketleri ve ambalajları kullanabilecektir. Ancak, hiç şüphesiz ki olumsuz bir durumun varlığını ispatlamanın daha zor olacağı dikkate alındığında, hakimden bu konuda daha esnek bir davranış beklenmesi uygun olacak ve sunulan delillerin hakimde ciddi kuşkular uyandırması markanın kullanılmadığının ispatlanması açısından yeterli kabul edilebilecektir²⁹².

Yargıtay'ın konuya ilişkin olarak az sayıda kararına rastlanmıştır. Örneğin, 03.07.2000 tarihli bir Yargıtay kararında, davalının, yani marka sahibinin, markayı kullandığını ispat etmesi ve buna ilişkin kanıtların toplanması gerektiğine karar verilmiştir. Kararda, “Mahkemece, iddia, savunma, dosyadaki kanıtlar ve bilir kişi raporuna nazaran, davacı şirketin “CARLA” markasını 1984 yılından beri tescilsiz olarak kullandığı, davalının tescilli markasını tescil tarihinden itibaren 28.10.1998 tarihine kadar kullandığını gösterir bir kanıt ibraz etmediği, davalı markası açısından KHK'nin 14. ve 42. maddelerindeki koşulların gerçekleştiği gerekçeleriyle, ...” denilerek kullanımı ispat edilememiş markanın iptali öngörülmüştür²⁹³.

Yine, 19.10.2000 tarihli bir başka Yargıtay kararında, davacının iddiasına ilişkin kanıtların toplanması ve incelenmesi amacıyla marka sahibinin ticari defter ve faturaları üzerinde inceleme yapılması gerektiği ve sadece evrak üzerinde inceleme yapılmasının mümkün olamayacağı ifade edilmiştir. Kararda şu ifadelere yer verilmiştir: “Dava açıldıktan sonra yargılama sırasında da bazı ürünlerde markanın kullanıldığını savunma olarak getiren davalının markasını kullanıp kullanmadığı üzerinde durulmamış; raporları hükme esas alınan bilirkişiler incelemesini evrak üzerinden yapmış, mahkemece bu nokta üzerinde hiçbir tartışma ve gerekçe ortaya

²⁹¹ Sert, S., 2007, s. 100

²⁹² Umur, A.; “**Kullanmama Nedeniyle Açılan Marka İptal Davası ve İspat Yükü**”, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Haziran 2004, S. 1, s. 90; Karahan, S., 2002, s. 521

²⁹³ 11. HD. T. 03.07.2000, E. 2000/5437, K. 2000/6332 (www.kazanci.com.tr)

konmamıştır. Bu durumda mahkemece, davacının iddiası ile ilgili kanıtlar toplanmak, gerektiğinde davalının ticari defter ve faturaları üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak, KHK'nin 14. maddesinde markanın kullanıldığı varsayılacak haller olarak sayılan kullanma biçimlerinin gerçekleşip gerçekleşmediği hususu aydınlığa kavuşturulmak, sonucuna göre karar verilmek gerekirken, bu konuda hiçbir gerekçe ve tartışma ortaya konmadan eksik inceleme sonucu davanın kabulü bozmayı gerektirmiştir²⁹⁴.

Sonuç olarak, tüm bu değerlendirmelerimiz ışığında, markanın kullanılmamasına dayalı olarak açılan hükümsüzlük davasında ispat yükü, genel hükümden yola çıkarak, davacıya ait olmalıdır. Davacı, markanın haklı neden olmaksızın, ciddi ve aralıksız beş yıl süre ile kullanılmadığını ispat etmekle yükümlüdür. Ancak, hakimde, markanın kullanılmadığını ileri süren davacının sunduğu deliller hakkında ciddi şüphe oluşmakta ise, ispat yükü marka sahibine geçecektir. Bu sayede, ispat yükünün yer değiştirmesi ile olumsuz vakianın ispatı sağlanacaktır.

4.3.3. Görevli ve Yetkili Mahkeme

556 S. KHK'nin 42. maddesi kapsamında hükümsüzlüğe karar verme yetkisi görevli ve yetkili mahkemelere verilmiştir. Birçok modern sınai mülkiyet sisteminde öngörülenin aksine 556 s. KHK ile getirilen sistemde, TPE'nin kullanılmama nedeniyle markaları hükümsüz kılma yetkisi bulunmamaktadır. Örnek vermek gerekirse, Topluluk Marka Ofisi yapılanmasında bu işlemlere bakan ayrı bir "İptal birimi" (cancellation division) mevcuttur. OHIM bünyesinde faaliyet gösteren bu birim talebe bağlı olarak kullanılmama durumlarını incelemekte ve kullanılmayan markaların iptaline karar verebilmektedir.

556 S. KHK'nin 71. maddesi, "görevli ve yetkili mahkeme" kenar başlığı altında ele alınmış olmasına rağmen, anılan düzenlemede sadece görevli mahkemeden bahsedilmektedir. Bu madde hükmüne göre; KHK'de öngörülen bütün

²⁹⁴ 11. HD. T. 19.10.2000, E. 2000/7005, K. 2000/7974 (www.kazanci.com.tr)

davalarda görevli mahkeme, Adalet Bakanlığınca kurulacak ihtisas mahkemeleri olarak kabul edilmiştir. Bu düzenlemeden yola çıkarak, “Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri” ile “Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri” kurulmuştur²⁹⁵. Fikri ve sınai haklar hukuk ve ceza mahkemeleri²⁹⁶ tek hakimli olarak görev yapmaktadırlar²⁹⁷. Düzenlemenin devamında ise, ihtisas mahkemesi olarak görevlendirilecek mahkemelerin ve bu mahkemelerin yargı çevresinin, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır. Buna göre, hükümsüzlük davasını yürütmekle görevli mahkeme, şayet ayrıca kurulmuş ise Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, ihtisas mahkemelerinin kurulmadığı yerlerde ise bu sıfatla görev yapan ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na görevlendirilecek Asliye Hukuk Mahkemesi olacaktır. Böylece, Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde, Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davaya görevsizlik kararı verilmeksizin Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi sıfatıyla bakılabilecektir²⁹⁸.

Genel mahkemeler ve özel mahkeme niteliğine sahip ihtisas mahkemeleri arasında görev ilişkisi bulunmaktadır²⁹⁹. Bu bakımdan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu gereğince, karar kesinleşinceye kadar mahkemenin her aşamasında taraflarca görev itirazı ileri sürülebileceği gibi görev kuralına uygunluk hem ilk derece mahkemesi hem de Yargıtay tarafından re’sen gözetilecektir. Bu çerçevede, şayet ihtisas mahkemesinin bulunduğu yerde genel mahkemede dava açılmışsa, genel mahkeme re’sen veya tarafların itirazı üzerine görevsizlik kararı verecektir. Benzer

²⁹⁵ Fikri ve sınai haklar konusunda uzmanlaşmış ihtisas mahkemelerinin kuruluşu, 1995 yılında çıkarılan kararname ve yasalarla belirlenmiş olmasına karşın, mahkemelerin fiilen kuruluşu Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 1 Şubat 2001 tarihli kararı ile İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin kurulmasıyla gerçekleşebilmiştir. İlk önce İstanbul’da kurulan söz konusu mahkemelere Ankara’da kurulan mahkeme daha sonra ilave olmuştur. İhtisas mahkemelerinin kurulması ve etkin biçimde işlemesi, birçok alanda olduğu gibi marka konusunda da daha etkin, tutarlı ve profesyonelleşmiş koruma sağlanmasını mümkün kılmıştır.

²⁹⁶ Markalar Kanunu Tasarısında, hukuk davalarında fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinin, ceza davalarında ise soruşturma evresinde koruma tedbirleri konusunda sulh ceza mahkemelerinin, kovuşturma evresinde de fikri ve sınai haklar ceza mahkemelerinin yetkili olduğu ifade edilmektedir. (Bkz. Markalar Kanunu Tasarısı 75/I. m.)

²⁹⁷ İlk kurulduğunda bir başkan iki üye ile uyuşmazlıkları çözümleyen ihtisas mahkemeleri daha sonra çıkarılan 5194 sayılı Kanun ile tek hakimli hale getirilmiştir. Bu değişiklik ile, önceki asliye ticaret mahkemesi niteliğini haiz Fikri ve Sınai Hukuk Mahkemeleri tek hakimli asliye hukuk mahkemelerine dönüştürülmüştür.

²⁹⁸ Kaya, A., 2006, s. 337; Özarmağan, M., 2008, s. 91

²⁹⁹ Yasaman, H./Yüksel, S., C. II, 2004, s. 1195 vd.; Kuru, B.; “**Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu**”, C. II, İstanbul, 2001, s. 719

şekilde, genel mahkemede açılması gereken davanın ihtisas mahkemesinde açılması halinde yine görevsizlik kararı verilecektir.

556 S. KHK'nin 63. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, üçüncü kişiler tarafından tescilli marka sahibi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki mahkemedir. Davalının Türkiye'de ikamet etmemesi halinde ise, anılan düzenlemenin ikinci fıkrası uyarınca, yetkili mahkeme, sicilde kayıtlı vekilin iş yerinin bulunduğu yerdeki ve eğer vekillik kaydı silinmiş ise, Enstitünün merkezinin bulunduğu yerdeki(Ankara) Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesidir. Birden fazla mahkemenin yetkili olduğu durumlarda ise, yetkili mahkeme, ilk davanın açıldığı mahkemedir³⁰⁰.

Öte yandan, Fikri ve Sınai Hukuk Mahkemelerinin almış oldukları kararlar, temyiz mahkemesi olarak Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından görülmektedir. Ancak, bu daire, Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Borçlar Kanunu ve Medeni Kanun gibi birçok farklı Kanunda yer alan hususların yanında bu davalarla da ilgilendiği için Yargıtay'da fikri ve sınai haklar konusunda uzmanlaşmış bir daire bulunmamaktadır. Bu sebeple, bu davaların daha etkin bir şekilde sonuçlanması için ilk derece mahkemelerin sayısının yeterli sayıda artırılmasının yanı sıra Yargıtay nezdinde fikri ve sınai haklara ilişkin davalar için özel bir ihtisas dairesi kurulması gerekmektedir.

4.3.4. Hükümsüzlük Davasının Açılabilceği Süre

KHK'de, diğer hükümsüzlük hallerinde olduğu gibi, markanın beş yıl aralıksız kullanılmaması halinde de, hangi sürede hükümsüzlük davasının açılabilceği hükme bağlanmamıştır. Yalnızca, 556 s. KHK'nin 42/1. maddesinin (a) bendinde, tanınmış markalar bakımından hükümsüzlük davasının açılabilmesi için beş yıllık bir süre öngörülmüştür. Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesinin 2. fıkrasında da, sadece tanınmış markalar bakımından hükümsüzlük davasının açılma süresi düzenlenerek, söz konusu davanın tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde

³⁰⁰ KHK 63/IV. m.

açılması gerektiği, ancak kötü niyetin varlığı halinde süreye bağlı olmaksızın her halde hükümsüzlük davasının açılabilmesi ifade edilmiştir. Ancak, gerek KHK’de gerekse de kaynak düzenlemelerde, markanın kullanılmamasından dolayı açılacak hükümsüzlük davası hakkında genel bir süre öngörülmemesine rağmen, Yargıtay, beş yıllık süreyi hak düşürücü süre olarak kabul ederek, bu sürenin tüm hükümsüzlük sebeplerinden kaynaklanan davalar açısından uygulanması gerektiğine ilişkin kararlar vermiştir. Nitekim, Yargıtay’ın konuyla ilgili bir kararında; “...556 sayılı KHK’de, 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 Konvansiyonuna göre tanınmış sayılan marka sahiplerinin hükümsüzlük davasını, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde açması gerekeceği belirtilmiş, dava açma hakkının sınırsız sürede kullanılmasının da yasanın ruhu ve hukuk mantığı ile bağdaşmayacağı gözetilerek bu yasal boşluğun yukarıda sözü edilen tanınmış sayılan markalar için öngörülen beş yıllık sürenin, en azından diğer markalar yönünden açılacak davalar için de uygulanarak yasal boşluğun doldurulması dairemizce uygun görülmüştür. Nitekim, Avrupa Topluluğu Antlaşmasınının 189. maddesi uyarınca kabul edilen 89/104 sayılı Yönerge’de tanınmış markalar için de beş yıllık hak düşürücü süre öngörülmüştür.”³⁰¹ denmektedir. Fakat, her ne kadar Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, beş yıllık hak düşürücü süreyi kabul eden içtihadını yerleştirse de, bu sürenin hak düşürücü mü olduğu, yoksa zamanaşımı niteliği mi taşıdığı belirsizdir³⁰².

KHK’de ve kaynak düzenlemelerde, markanın kullanılmaması nedeniyle açılacak hükümsüzlük davalarına ilişkin olarak herhangi bir hak düşürücü süreden bahsedilmemesine rağmen, tanınmış markalara yönelik olarak düzenlenen beş yıllık hak düşürücü sürenin tüm hükümsüzlük davalarında hak düşürücü süre olarak değerlendirilmesi, özellikle kullanılmamaya dayalı hükümsüzlük davalarında sicilden terkin talep eden davacıyı mağdur edici sonuçlara yol açabilecektir. Söz gelimi,

³⁰¹ Yargıtay, 11. HD. T. 25.12.1997, E. 1997/5417, K. 1997/9676 “Sabuncakis” kararı (www.kazanci.com.tr) ; Yargıtay, 11. HD. T. 11.09.2000, E. 2000/5607, K. 2000/6604 “Ülker” kararı (Noyan, E.; “**Marka Hukuku**”, Ankara, 2003, s. 222)

³⁰² Tekinalp, Ü., 2005, s. 444

tescilli bir markanın kullanılmadığı, markanın tescil tarihinden itibaren beş yıl geçtikten sonra fark edildiğinde zarar görme tehlikesi taşıyan üçüncü kişilerin dava açma hakları olmayacaktır³⁰³. Nitekim, Yargıtay 11. HD., tescilli bir markanın 15 yıldan beri hiç kullanılmadığı gerekçesiyle terkininin talep edildiği bir davada, davalıların markayı hiç kullanmadığı sabit olmasına rağmen, davacı tarafın beş yıllık sürede tescilli markanın hükümsüzlüğünü talep etmemesini Medeni Kanununun 2. maddesine aykırı bularak davacı taraf aleyhine karar vermiştir³⁰⁴. Kanımızca, markanın kullanılmaması nedeniyle açılacak hükümsüzlük davalarında zamanaşımı süresinin beş yıl olarak değil süresiz olarak kabul edilmesi hakkaniyete daha uygun düşecektir. Kaldı ki, markanın kullanılmaması nedeniyle açılacak hükümsüzlük davaları bakımından hak düşürücü sürenin öngörülmesi, belirli bir zaman sonra kullanılmayan markaların artık iptalinin talep edilemeyeceği anlamına gelecektir. Bu durum, KHK'nin lafzı ve ruhu ile bağdaşmamaktadır. Bununla birlikte, marka sahibine markanın kullanılması için tanınan beş yıllık hoşgörü süresinin sona ermesinden sonra bile tescilin etkisi aynen devam edeceğinden, marka hakkı da varlığını sürdürmeye devam edecek ve marka korumasız kalmayacaktır. Zira, 556 s. KHK'nin 14. maddesi anlamında kullanılmayan markalar da aynen kullanılan markalar gibi korunmaktadırlar. Bu nedenle, hükümsüzlük kararı kesinleşmedikçe 556 s. KHK'nin 14. maddesi bakımından marka hakkı kaybedilmemekte ve tescilden doğan haklar devam etmektedir³⁰⁵.

Bilindiği üzere, 556 s. KHK'nin 14. maddesinin 1. fıkrasında, marka sahibinin tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir neden olmadan markayı kullanmaması veya kullanıma beş yıl kesintisiz ara vermesi halinde markanın iptalinin mümkün olacağı ifade edilmiştir. Yine, 556 s. KHK'nin 42. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde, beş yıllık sürenin bitiminden dava tarihine kadar geçen süre içinde markayı ciddi biçimde kullanmanın hükümsüzlük nedeni sayılmayacağı, ancak dava açılacağı ihtimali düşünülerek markanın kullanılmaya başlanması

³⁰³ Sert, S., 2007, s. 105

³⁰⁴ Yargıtay 11. HD., T. 20.12.2004, E. 2004/3235, K. 2004/12509 "Jump" markası (www.kazanci.com.tr)

³⁰⁵ Yargıtay 11. HD'nin "İzocam" markasına ilişkin 26.11.2001 tarihli kararında, markayı kullanmama durumunun, hükümsüzlük kararı verilinceye kadar tescilden doğan hakları zedelemeyeceği ifade edilmiştir. (Meran, N.; "Marka Hakları ve Korunması", Ankara, 2004, s. 163-164)

durumunda, davanın açılmasından önceki son üç ay içinde gerçekleştirilen kullanımların mahkeme tarafından dikkate alınmayacağı da hükme bağlanmıştır. Görüldüğü üzere, söz konusu düzenlemelerden, kural olarak, beş yıllık sürenin bitiminden sonra hükümsüzlük davasının açılabilmesi anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, tescilden itibaren beş yıllık süre içinde hükümsüzlük davasının açılması gerektiğine ilişkin olarak uygulanan düzenlemenin hangi amaca yönelik olduğu belirsizdir. Bu noktada, kimi yazarlar, hükümsüzlük davasının açıldığı tarihte, kullanım için marka sahibine tanınan beş yıllık hoşgörü süresinin sona ermiş olması gerektiğini ve beş yıllık sürenin sona ermesinin bir dava şartı olduğu düşüncesinden hareketle, dava şartı yerine gelmemiş olacağından davanın reddedilmesi gerektiğini ifade etmiştir³⁰⁶. Bu noktada, **Karahan**, beş yıllık sürenin dolmasından önce hükümsüzlük davasının açılması ve kısa sürede beş yıllık sürenin dolacak olması halinde, usul ekonomisi gereği davanın reddedilmemesi gerektiğini ifade etmektedir. Yazara göre, beş yıllık sürenin son üç ayında gerçekleştirilen ciddi kullanımların dikkate alınması ve iptal talebinin reddedilmesi kanun hükmüne açık aykırılık oluşturacaktır. Bu nedenle, davanın açıldığı tarihte eksik olan bir dava şartının hükmün verilmesine kadar olan süre içinde tamamlanacak olması, davanın usulden reddini gerektirmemelidir³⁰⁷. Nitekim, Yargıtay'ın bu konuya ilişkin içtihadı incelendiğinde, hüküm anında dava şartının oluştuğu gerekçesi ile davanın esasının görülmesi gerektiğini ifade eden birçok kararı bulunmaktadır³⁰⁸. Ancak, buna rağmen, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 22 Aralık 2004 tarihli kararında, beş yıllık süreyi bir dava şartı olarak tanımlayan ve beş yıllık süre dolmadan açılan hükümsüzlük davasını yargılama sırasında sürenin dolması karşısında kabul eden yerel mahkeme kararının marka sahibi(davalı) yararına bozulmasına karar vermiştir³⁰⁹.

Öte yandan, marka sahibinin on yıllık koruma süresi boyunca markasını kullanmamasına rağmen, üçüncü kişilerce markanın iptali için hükümsüzlük davası açılmamış olabilir. Marka sahibi de, markasını kullanmamasına rağmen marka

³⁰⁶ Dirikkan, H., 1998, s. 265; Karahan, S., 2002, s. 128

³⁰⁷ Karahan, S., 2002, s. 129

³⁰⁸ Yargıtay 11. HD. T. 27.11.2000, E. 2000/7947, K. 2000/9280; Yargıtay 11. HD. T. 21.03.1980, E. 1980/1304, K. 1980/1456 (www.kazanci.com.tr) ; Yargıtay 13. HD. T. 11.02.1985, 379/863 (Kuru, B., 2001, s. 1392 vd.)

³⁰⁹ Yargıtay 11. HD. T. 22.11.2004, E. 2004/2044, K. 2004/11245 (www.kazanci.com.tr)

hakkının devamını sağlamak ve markanın iptalinin önüne geçmek amacıyla onuncu yılda markasının yenilenmesi için başvuruda bulunabilir. Ancak, marka sahibinin markasının yenilenmesi için başvuruda bulunması markanın kullanılacağına dair bir kanıt oluşturmaz. Sadece, marka sahibinin markasını kullanma niyeti³¹⁰ olduğundan bahsedilebilir. Dolayısıyla, markanın on yıl boyunca kullanılmamasına rağmen, sadece markanın iptalini önlemek için yenileme talebinde bulunulması, markanın kullanılacağına dair bir karine olarak kabul edilmemelidir³¹¹. Diğer taraftan, markanın on yıllık koruma süresi içinde kullanılmamasına rağmen yenilenmesi halinde, marka sahibine markasını kullanması için yeni bir beş yıllık süre mi verileceği, yoksa markanın belli bir zaman dilimi boyunca kullanılıp kalan sürede kullanılmaması nedeniyle kullanılmayan sürenin beş yıllık süreye mi ekleneceği hususuna değinilmelidir. Söz gelimi, marka sahibinin tescilli markasını altı yıl boyunca kullanıp, dört yıl boyunca kullanmaması ve markasını yenilemesi halinde marka sahibine onuncu yıldan geçerli olmak üzere yeni bir beş yıllık süre mi verilecek yoksa beş yıllık süreden dört yıllık süre düşülerek kalan bir yıllık sürenin geçmesinden sonra markanın kullanılmaması nedeniyle markanın iptali talep edilebilecek midir? Doktrinde, yenileme işlemi, yeni bir tescil değil, “yeniden tescil” olarak tanımlanmaktadır³¹². Zira yenileme işlemi yeni bir tescil olarak varsayarsak, TPE, marka sahiplerine markanın kullanılması konusunda bir ayrıcalık vermiş gibi olacaktır. Bu nedenle, yenileme talebini yeni bir tescil olarak değil, eski tescilin devamı olarak kabul etmek gerekmektedir³¹³. Dolayısıyla, marka tescilinin yenilenmesi yeni bir beş yıllık sürenin işlemesine sebebiyet vermemektedir³¹⁴. Bu bakımdan, on yıllık koruma süresi içinde markanın kullanılmadığı sürenin de dikkate alınması, hukuka ve mantığa daha uygun olacaktır.

Sonuç olarak, markanın kullanılmaması nedeniyle üçüncü kişiler tarafından açılacak hükümsüzlük davası, kanımızca tescilden itibaren beş yıllık hoşgörü

³¹⁰ Amerikan Marka Hukukunda, marka sahibinin markası için yapacağı federal başvurunun yanında markasını ticari hayatta iyi niyetli olarak kullanacağını belirten bir başvuru formu doldurması şartı getirilmiştir.: Woodie/Janis, Graeme/Mark; “**Intent To Use And Registration In The USA, Trade Mark Use**”, Oxford, 2005, 17.17

³¹¹ Sert, S., 2007, s. 105

³¹² Yasaman, H./Ayoğlu, T., C. II, 2004, s. 843; Tekinalp, Ü., 2005, s. 375

³¹³ Sert, S., 2007, s. 106

³¹⁴ Yasaman, H./Yüksel, S., C. I, 2004, s. 648; Sert, S., 2007, s. 106

süresinin sona ermesinden itibaren açılmalıdır. Şayet, markanın kullanılmaması nedeniyle hükümsüzlük davasının açıldığı tarihte beş yıllık süre henüz dolmamış olduğu halde davanın esasına girilmiş ve hükmün verileceği sırada bu süre sona ermiş ise, usul ekonomisi uyarınca dava şartı yerine getirilmiş olacağından davanın esasını incelenerek karara bağlanmalıdır.

4.4. Hükümsüzlük Kararının Etkisi

556 S. KHK'nin 44. maddesinde "Hükümsüzlüğün Etkisi" başlığı altında ifade edilen düzenlemede, markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde hükümsüzlük kararının sonuçlarının geçmişe etkili olduğu belirtilmiştir. Geçmişe etkinin tam olarak hangi andan itibaren başlayacağı KHK'de belirsiz olup, doktrinde hükümsüzlük sonuçlarının tescil anından itibaren geçerli olacağı kabul edilmiştir³¹⁵. Ancak hükümsüzlük kararının tescilin yapıldığı andan itibaren hüküm doğuracağı kuralı, esasında tüm hükümsüzlük halleri bakımından geçerli değildir. Bu kural, yalnızca, 556 s. KHK'nin "Hükümsüzlük Halleri" başlığı altında yer alan 42. maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (b) bentleri gereğince açılan hükümsüzlük davalarını kapsamaktadır. İlgili maddenin (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılan; 14 üncü maddeye aykırılık (markanın kullanılmaması), markanın yaygın ad haline gelmesi, kullanım neticesinde markanın tescil edildiği malların veya hizmetin niteliği, kalitesi, üretim yeri ve coğrafi kaynağı konusunda yanlış anlama ihtimalini doğurması ve 59. maddeye aykırı kullanım (garanti markası veya ortak markanın teknik yönetmeliğe aykırı kullanılması) halleri ise, aslında hukuka uygun olarak tescil edilen bir markanın tescilinden sonra marka hukukuna aykırı koşulların gelişmesi sonucu ortaya çıkan birer iptal nedenidir. Dolayısıyla, söz konusu hükümde sayılan dört bent bakımından, iptal kararının geçmişe etkisinin tescil anından itibaren başlayacağını kabulü hukuk mantığıyla bağdaşmayacaktır. Bu bakımdan, ilgili maddenin son dört bendinde sayılan bu haller nedeniyle verilecek hükümsüzlük kararının etkisinin, (a) ve (b) bentlerine göre verilecek hükümsüzlük kararının etkisi ile aynı etkiyi göstermesi mümkün olmayacaktır. Gelinen bu noktada, hükümsüzlük ve iptal sebeplerinin KHK'de birbirinden ayrı olarak ele alınmasının gerekliliği bir kez daha

³¹⁵ Arkan, S., 1998, C. II, s. 167-168; Tekinalp, Ü. 2005, s. 452; Dirikkan, H., 1998, s. 275

karşımıza çıkmaktadır³¹⁶. Bu nedenle, KHK’de belirtilen hükümsüzlük hallerinin arasından iptal sebeplerini ayırıp farklı değerlendirmeye tabi tutarak, belirtilen tüm sebeplere ilişkin olarak verilecek hükümsüzlük kararlarının tescil anından itibaren geçerli olacağına dair yanlış bir kanının oluşmasını engellemek yerinde olacaktır³¹⁷. Zira, daha önce de ifade ettiğimiz üzere, marka hukukumuzun kaynak düzenlemeleri arasında yer alan 40/94 sayılı Topluluk Markası Tüzük’ünde, markanın iptali (revocation) ve hükümsüzlüğüne (invalidity) ilişkin kararların etkisi ayrı ayrı hükme bağlanmıştır. Bu ayrımın bir sonucu olarak, Tüzük’ün 54. maddesinin 1. fıkrasına göre, iptale karar verilmesi halinde bu kararın OHIM’e yöneltilen iptal başvurusu tarihinden, hükümsüzlüğe karar verilmesi halinde ise kararın tescil tarihinden itibaren etkisini göstereceği ifade edilmiştir. Bu durum dikkate alınarak, 556 s. KHK’nin 44. maddesinde değişiklik yapılması ve 42. maddenin 1. fıkrasının (c)-(f) bentleri arasında sayılan hükümsüzlük sebepleri dolayısıyla hükümsüzlüğe karar verilmesi halinde bu kararın, davanın açıldığı tarihten itibaren; 42. maddede sayılan diğer hükümsüzlük sebepleri halinde ise, kararın tescil tarihinden itibaren sonuç doğuracağına hüküm altına alınması yerinde olacaktır³¹⁸. Nitekim, Markalar Kanunu Tasarısı ile bu duruma bir çözüm getirilmek istenmiştir. Tasarı’nın 49. maddesinde; Tasarı’nın 47. maddesindeki (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hükümsüzlük sebepleri nedeniyle markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, bu kararın, koruma süresinin başladığı tarihten itibaren etkili olacağı; ancak aynı maddenin (ç), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hükümsüzlük sebepleri nedeniyle hükümsüzlük kararının verilmesi halinde, bu kararın, hükümsüzlük talebinin yapıldığı tarihten itibaren etkili olacağı ifade edilmiştir. Ancak, kanaatimizce, Tasarı’da hükümsüzlük kararının etkisi bakımından böyle bir ayrıma gidilmiş olmasına rağmen, iptal ve hükümsüzlük nedenlerinin birbirinden ayrı olarak düzenlenmemesi bir eksiklik arz etmektedir.

Doktrinde, 556 s. KHK’nin 42. maddesinin 1. fıkrasının son dört bendinde sayılan diğer iptal sebeplerinde olduğu gibi, 14. madde anlamında markanın

³¹⁶ Özarmağan, M., 2008, s. 97-98; Kaya, A., 2006, s. 344

³¹⁷ Dirikkan, H., 1998, s. 277; Benzer görüş için bkz: Yasaman, H./Yusufoğlu, F., 2004, C. II, s. 849, “Hükümsüzlük davasının hükümleri, hükümsüzlük sebeplerine göre geleceğe etkili olabileceği gibi, geçmişe de etkili olabilir.”

³¹⁸ Arkan, S., C. II, 1998, s. 168; Dirikkan, H., 1998, s. 247 vd.

kullanılmaması halinin varlığı durumunda da, hükümsüzlük kararının iptal talebinin doğduğu tarihten itibaren hüküm doğuracağı ve etkilerinin de ileriye yönelik olduğu ifade edilmektedir. Başka bir ifadeyle, beş yıllık sürede markanın kullanılmaması nedeniyle beş yıllık sürenin dolmasına müteakip açılan davanın sonucunda verilecek hükümsüzlük kararı, davanın açıldığı tarihe kadar geriye yürüyebilecektir. Tescilden sonra bir süre kullanılan ancak daha sonra kullanımına ara verilen markalar açısından da geriye etki ancak beş yıllık sürenin bittiği tarihe kadar olabilecektir. Şayet, markanın hükümsüzlüğü kararının, beş yıllık sürenin dolduğu ya da davanın açıldığı tarihin aksine tescil tarihinden itibaren geçerli olacağı kabul edilirse, marka sahibi, tescilden itibaren beş yıl kullanılmayan markalarda bu süre içinde, bir süre kullanıldıktan sonra beş yıl boyunca aralıksız kullanılmayan markalarda ise markanın kullanıldığı ve bunu takiben aralıksız kullanılmadığı beş yıllık süre içinde yapmış olduğu sözleşmeler ve üçüncü kişilere açmış olduğu davalar sebebiyle iade ve tazminat yükümü ile karşılaşabilecektir. Bu bakımdan, AB ve Alman hukuklarındaki uygulamaya paralel olarak³¹⁹, kullanmama nedeniyle açılacak hükümsüzlük davalarında markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, hükümsüzlük kararının tescil tarihine kadar değil de davanın açıldığı tarihe kadar etkili olması hakkaniyet açısından daha uygun olacaktır³²⁰.

Sonuç olarak, markanın kullanılmaması nedeniyle markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, hükümsüzlük kararının tescil tarihine kadar etkisinin olmayacağını kabul etmek gerekmektedir. Bu durumda, hükümsüzlük kararının, davanın açıldığı tarihten itibaren mi yoksa beş yıllık sürenin sona ermesinden itibaren mi etkisini göstereceği hususuna açıklık getirmek gerekmektedir. **Karahan**, kullanmama nedeniyle markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde,

³¹⁹ AB ve Alman Hukuklarında, marka hakkının sona erme sebepleri; sükut ve butlan olarak ikiye ayrılmıştır. Markanın kullanılmaması sükut sebepleri içinde sayılmıştır. AB ve Alman Hukuklarının Türk Hukukuyla aynı olan hükümsüzlük sebepleri, AB ve Alman Hukukunda ikiye ayrılmış ve hükümsüzlük sebepleri geriye etkili olma durumlarına göre gruplandırılmıştır. AB Hukukunda markanın kullanılmaması hakkın sükutu olarak nitelendirilmiş ve markanın Ofis tarafından veya karşı dava yoluyla terkinin arasında bir ayrım yapılarak, marka Ofis tarafından terkin edilmekte ise talep tarihinden itibaren, dava yolu ile hükümsüzlük kararı verilmiş ise davanın açıldığı tarihten itibaren hükümsüzlük kararının etkisinin başlayacağı ifade edilmiştir.(Bkz. 40/94 sayılı Tüzük 54/I. md) Alman Hukukunda da markanın kullanılmaması, marka hakkının kaybedilmesinin nedenleri arasında sayılmış ve bu nedenle terkin kararının etkisinin davanın açıldığı tarihten ileriye doğru olduğu belirtilmiştir. Bkz. Dirikkan, H., 1998, s. 276 (dnp. 210)

³²⁰ Sert, S., 2007, s. 106-107; Dirikkan, H., 1998, s. 274-275

hükümsüzlük kararının etkisinin beş yıllık sürenin bitiminden itibaren başlaması gerektiğini ifade etmiştir³²¹. Ancak, kanımızca, hükümsüzlük kararının iptal sebebinin olduğu tarihten itibaren değil, davanın açıldığı tarihten itibaren sonuç doğurması daha yerinde olacaktır. Zira, 556 s. KHK'nin 42. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde de ifade edildiği üzere, beş yıllık sürenin dolması ile davanın açıldığı tarih arasında geçen süre zarfı boyunca markanın ciddi biçimde kullanılması hükümsüzlük nedeni sayılmamaktadır. Bu hükümden de anlaşılacağı üzere, marka sahibine beş yıllık sürenin bitiminden sonra da hala markasını kullanması için imkân tanınmaktadır. Dolayısıyla, beş yıllık sürenin sona ermesinden sonra dahi davanın açıldığı tarihe kadar marka korumasının devam edeceği, başka bir anlatımla dava açılmadığı sürece marka sahibinin marka hakkını elinde bulunduracağı gayet açıktır. Bu nedenle, hükümsüzlük kararının davanın açıldığı tarihten itibaren etkisini gösterdiğini kabul etmek daha yerinde olacaktır.

40/94 sayılı Topluluk Markası Tüzüğü'nün 54. maddesinin 1. fıkrasında da, aynı yönde bir düzenleme olduğu görülmektedir. Söz konusu maddede, iptale yol açan olayların bir süreç içinde ortaya çıkacağı ve bu sürecin ne zaman tamamlanmış olduğunun tespitinin çok zor olacağı düşüncesiyle, iptal kararının iptal talebinden itibaren sonuç doğuracağı belirtilmiştir. Ancak iptale yol açan nedenin, daha önceki bir tarihte tamamlanmış olduğunun bilinmesi halinde, taraflardan birinin talebi üzerine dava tarihinden evvel, iptal sebebinin doğduğu tarihin hakkın sona erdiği tarih olarak belirlenebileceği düzenlenmiştir³²². Anılan hüküm gereği, iptal nedeninin evvelce olduğu ve zamanının tam olarak bilinmesi mümkün ise, taraflardan birinin talebi üzerine hükümsüzlük kararının etkisinin söz konusu tarihten itibaren başlamasına karar verilebilir. Ancak bu düzenlemenin tüm iptal sebepleri açısından geçerli olduğu konusunda kesin bir yargıya varmak mümkün olmamaktadır. Örneğin, markanın jenerik ad haline gelmesi, zaman içinde oluşan bir iptal sebebi olduğundan hangi tarihin esas alınacağı belirsizlik taşıyacaktır. Türk hukukunda ise, kimi yazarlar, markayı kullanmama halinde oluşan iptal nedeninin olduğu tarihin belirlenebilir olmasından hareketle, hükümsüzlük kararının beş yıllık sürenin

³²¹ Karahan, S., 2002, s. 150

³²² Arkan, S., C. II, 1998, s. 168 (dnp. 51)

bitiminden itibaren hüküm ifade etmesi gerektiğini belirtmektedirler³²³. Ancak, kanımızca, her ne kadar markanın kullanılmaması halinde iptal sebebinin oluştuğu tarih belirlenebilir nitelik taşısa dahi, hükümsüzlük kararının etkisi kural olarak davanın açıldığı tarihten itibaren başlamalıdır.

Benzer biçimde, İngiliz Marka Kanununda da, markanın hükümsüzlüğüne karar verildiğinde, markanın tescil tarihinden itibaren hiç tescil edilmemişçesine ortadan kalkacağı; iptal durumunda ise, kararın sonuçlarının iptal talebinin yapıldığı ya da daha önceki bir tarih ise, iptal nedeninin ortaya çıktığı andan itibaren etkisini göstereceği ifade edilmektedir³²⁴.

556 S. KHK'nin 8. maddesinin son fıkrası uyarınca, bir markanın on yıllık koruma süresi dolmasına rağmen yenilenmemesi durumunda, on yılın dolmasından sonra iki yıl içinde aynı veya benzer markanın aynı veya benzer mal veya hizmetler için yapılacak tescil başvuruları reddedilmektedir. Ancak, kullanılmayan markalar açısından, başkası adına tescil edilememe ve başkası tarafından aynı mal veya hizmet için kullanılmama gibi bir kısıtlama söz konusu olmamaktadır³²⁵.

556 S. KHK'nin 42. maddesinin 2. fıkrasına göre, hükümsüzlük nedenlerinin markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin olarak bulunması durumunda, yalnız o mal veya hizmetle ilgili kısmi hükümsüzlük kararı verilecektir. Bu bakımdan, marka, birden fazla mal ve hizmet için tescil edilmesine rağmen tescil edildiği mal veya hizmetlerin sadece bir kısmı için kullanılmışsa, hükümsüzlük kararı sadece kullanılmayan mal ve hizmetler bakımından geçerli olacağından markanın terkini istenemeyecektir.

Markaya dayanan bir lisans sözleşmesinin varlığı durumunda ise, lisans sahibinin markayı kullanma imkânı olmadan markanın iptal edilmesi halinde, 556 s.

³²³ Dirikkan, H., 1998, s. 275; Karahan, S., 2002, s. 150; Yasaman, H./Yusufoğlu, F., C. II, 2004, s. 907 (dnp. 2)

³²⁴ Cornish, W. R.; **“Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks and allied rights”**, İngiltere, 2000, s. 703-704

³²⁵ Karayalçın, Y., 1968, s. 431

KHK'nin 44. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca, peşin ödenen lisans ücretinin iadesi talep edilebilecektir³²⁶.

³²⁶ Sert, S., 2007, s. 108

SONUÇ

Markanın kullanılması zorunluluğu, 556 s. KHK'nin 14. maddesi hükmünde düzenlenmiştir. Söz konusu madde hükmünde, markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, markanın iptal edileceği hükme bağlanmıştır. İlgili maddenin ikinci fıkrasında ise, markanın kullanılmış sayılacağına ilişkin bazı istisnai hollere yer verilmiştir. Buna göre, tescilli markanın ayırt edici karakterini deęiřtirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması, markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması, markanın marka sahibinin izni ile kullanılması ve markayı taşıyan malın ithalatı, markanın kullanılması anlamına gelecektir.

Kullanım zorunluluęu şartının yerine getirilmesi açısından marka sahibinden beklenen davranış, markayı tescil edildięi haliyle ve tescil edildięi mal veya hizmetler için, temel işlevine uygun olarak, yurtiçinde ve ciddi biçimde kullanmaktır. Marka hakkı tescil ile elde edildięi için, markanın kullanım zorunluluęu şartının yerine getirilmesi de ancak markanın tescil edildięi mal veya hizmetlerde ve tescil edildięi şekilde kullanılması ile mümkün olabilecektir. Ancak, markanın ayırt edici karakterini zedelemeyecek şekilde kullanılması da, 556 s. KHK'nin 14. maddesi anlamında kullanım sayılacaktır. Öte yandan, marka, ayırt edicilik işlevine uygun şekilde, ondan ekonomik anlamda fayda elde etme amacıyla mal veya hizmetin hitap ettięi çevrede kullanılmalıdır. Markanın işlevine uygun şekilde kullanılmış olabilmesi için, markanın esas olarak malın üzerinde veya ambalajında kullanılması gerekmektedir. Bu sayede, ilgili müşteri çevresinin sunulan mal veya hizmetler ile marka arasında bağlantı kurması mümkün olacaktır. Bununla birlikte, marka sahibi markasını ciddi biçimde kullanmalıdır. Ciddi kullanım, üretilen ya da satılan mal veya hizmetin piyasada tanınmasını ve dięer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayacak şekilde, piyasaya hitap eden ve piyasayı etkileyen yerlerde markanın kullanılmasıdır. Ciddi kullanım kriteri, sembolik kullanmaya ilişkin hareketlerle marka hakkının haksız biçimde devamını ve rekabet açısından işletmelerin hareketlerini kısıtlayıcı tavırları engellemektedir. Hiç şüphesiz,

markanın, iptal yaptırımıyla karşılaşmamak adına birkaç kere malın veya ambalajın üstüne konulması, bir hizmetle ilgilendirilmesi ciddi kullanım sayılmayacaktır. Ciddi kullanım kavramı, hem özel hem de genel kriterler içermekte olduğundan, her somut olayın kendi içinde ayrı ayrı ele alınarak somut ve soyut kıstaslar ölçüsünde değerlendirilmesi gerekmektedir. Son olarak, marka sahibinin markasını hangi coğrafi sınırlar içinde kullandığı da önem arz etmektedir. KHK’de, markanın Türkiye sınırları içinde kullanılması gerektiğine dair açık bir hüküm bulunmamasına rağmen, gerek markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajında kullanılmasının 556 s. KHK’nin 14. maddesi anlamında kullanım sayılması, gerekse de marka hakkının niteliği gereği ülke sınırları içinde korunuyor olması nedeniyle, markanın kural olarak yurtiçinde kullanılması gerekecektir.

Kural olarak, markanın sahibi tarafından bizzat kullanılması gerekmele birlikte, marka sahibinin izniyle üçüncü kişilerce kullanılması da, markanın kullanılması yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlayacaktır. Bu sayede, marka hakkının devamı bakımından gerekli kullanımın bizzat gerçekleştirilememesi durumunda marka sahibine alternatif yollar sunulmuş olacaktır.

Öte yandan, marka sahibi, markasının beş yıl içinde kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıl kesintisiz ara verilmesi nedeniyle markasının iptal edilmesini ancak haklı nedenlerin varlığı halinde engelleyebilecektir. Haklı neden kavramı, marka sahibinin kusurlu davranışından kaynaklanmayan ve marka sahibinin kendi iradesi dışında meydana gelen nedenlerden ötürü, söz konusu süre boyunca markanın kullanılmasını imkânsız kılan fiili veya hukuki her türlü engeli ifade etmektedir. Başka bir anlatımla, markayı kullanmamada haklı neden olarak ileri sürülebilecek nedenler, marka sahibinin basiretli bir tacir olarak hareket etmesine ve markayı temel işlevine uygun bir şekilde ve ciddi anlamda kullanma amacı taşımasına rağmen rağmen, kişisel gayreti ile çözüm getiremeyeceği nedenler olarak kabul edilmelidir. Marka sahibinin, beş yıllık süre içinde markayı haklı nedenlerden ötürü kullanmamasına yol açabilecek durumlara, savaş, ekonomik krizler, doğal afetler, gümrük mevzuatındaki değişiklikler, ithalat kısıtlamaları ve ambargolar örnek gösterilebilir.

Markanın kullanımının süreklilik arz etmesi gerekmele birlikte, marka sahibinin markasını tescil tarihinden itibaren hiç ara vermeksizin sürekli bir şekilde kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Marka hakkı sahibi, yürüttüğü ticari faaliyetin niteliği veya ekonomik koşulların değişmesi gibi nedenlerle markayı kullanmaya ara verebileceği gibi, belirli zaman aralıklarıyla da markayı kullanabilecektir. Diğer taraftan, kullanmaya beş yıllık süre içinde ne zaman başlanmış olduğunun ve kullanmanın kısa veya uzun süreli olup olmadığının esas itibariyle önemi bulunmamaktadır. 556 s. KHK'nin 42. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde de belirtildiği üzere, beş yılın dolması ile davanın açıldığı tarih arasında bile ciddi kullanım gerçekleşmiş ise, markanın hükümsüzlüğüne karar verilemeyecektir. Dolayısıyla, markanın kullanılmasına, hükümsüzlük davası açılmadığı sürece beş yılın dolmasından sonra da başlanılabilecektir. Buna karşın, marka sahibi kendisine karşı dava açılacağını düşünerek markasını kullanmaya başlamış ise, davanın açılmasından önceki üç ay içerisinde gerçekleşen kullanımlar mahkemece dikkate alınmayacaktır.

Yukarıda ifade edilen esaslar dahilinde kullanım zorunluluğuna uyulmamasının yaptırımını, markanın iptal edilmesidir. Marka hukukumuzun kaynak düzenlemeleri arasında yer alan 89/104 sayılı Direktif ve 40/94 sayılı Tüzük'ün aksine, KHK'de iptal ve hükümsüzlük sebeplerinin ayrı ayrı düzenlenmediği görülmektedir. Kanımızca, marka hakkının sona erme sebeplerinin hükümsüzlük ve iptal sebeplerine göre ayrı ayrı düzenlenmesi ve sebeplerine göre açılacak bu davaların hükümsüzlük davası veya iptal davası olarak adlandırılması gerekmektedir. Zira, hükümsüzlük sebepleri, tescil anında markanın tesciline engel olan ve markanın baştan itibaren geçersiz olmasını sağlayan sebepler iken, iptal sebepleri, markanın tescili anında mevcut olmayan ve daha sonra oluşan sebeplerdir. Bu doğrultuda, markanın 556 s. KHK'nin 14. maddesi anlamında kullanılmaması, tescilden sonra ortaya çıkan bir neden olarak, markanın iptalini gerektirir. Bu nedenle, iptal kararının etkisini, doktrinde kabul edildiği üzere tescil anından itibaren geçerli kılmak, hakkaniyete aykırı olacaktır. Ancak, yeni Markalar Kanunu Tasarısı incelendiğinde, hükümsüzlük kararının etkisini göstermeye başlayacağı tarihin, hükümsüzlüğe neden

olan hallere göre farklılık arz ettiği görülmektedir. Buna göre, bir marka, tescil anında zaten mevcut olan nedenlerden ötürü hükümsüz kılınırsa, hükümsüzlük kararı markanın koruma tarihinden itibaren etkili olacak, ancak tescil anında var olmayıp tescilden sonra ortaya çıkan nedenlerden ötürü hükümsüz kılınırsa, bu karar hükümsüzlük talebinin yapıldığı tarihten itibaren etkili olacaktır. Gelinen bu noktada, hükümsüzlük kararının etkisini göstermeye başlayacağı tarih bakımından böyle bir ayrıma gidilmesine rağmen, halen iptal ve hükümsüzlük nedenlerinin birbirinden ayrı olarak düzenlenmemesi bir eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sonuç olarak, tescil işlemi, marka hakkının elde edilmesi açısından ne kadar önemli bir husus ise, tescilli markanın kullanılması zorunluluğu da, marka hakkının devamını sağlamak açısından en az tescil işlemi kadar önemlidir. Zira, marka sahiplerine tescilli markalarını kullanma zorunluluğu getirilerek, marka sicilinin boş yere işgal edilmesi önlenerek ve kullanılmayan markalar deposuna dönüşmesi engellenecektir. Bununla birlikte, kullanım zorunluluğu düzenlemesi ile, marka sahiplerinin kullanmadığı markaların aynı ya da benzerlerini, aynı ya da benzer mal veya hizmetler için tescil ettirmek isteyen üçüncü kişilerin de zarar görmemesi sağlanmış olacaktır. Bu çerçevede, kullanım zorunluluğuna ilişkin düzenlemelerin, marka sicilinin kullanılan markalardan oluşan aktif bir marka sicili haline gelmesine yardımcı olması nedeniyle sağladığı fonksiyonel yararın yanı sıra, kullanılmayan markaların iptal edilerek başkaları adına tescilinin mümkün hale getirilmesi nedeniyle de kamusal bir yarar sağladığı ortadadır.

KISALTMALAR

AB	: Avrupa Birliđi
a.g.e.	: adı geen eser
Anm.	: Anmerkung
AT	: Avrupa Topluluđu
ATAD	: Avrupa Topluluđu Adalet Divanı
Bkz/bkz.	: Bakınız
Batider	: Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi
C.	: Cilt
CA	: Cour d'Appel
dpn.	: dipnot
E.	: Esas Numarası
fasc.	: fascicule
FMR	: Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi
GATT	: General Agreement on Tariffs and Trade (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması)
GSÜHFD	: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
HD	: Hukuk Dairesi
K.	: Karar Numarası
KHK	: Kanun Hükmünde Kararname (Markaların Korunması Hakkında, 556 sayılı, 24 Haziran 1995 tarihli)
Karş.	: Karşılaştırmamız
m.	: Madde
mük.	: Mükerrer
N./no.	: Numara
ODTÜ	: Ortadođu Teknik Üniversitesi
OHIM	: Office for Harmonization in the Internal Market (İ Pazarda Uyumlaştırma Ofisi/Topluluk Marka Ofisi)
PIBD	: Propriété Industrielle Bulletin Documentaire
RG	: Resmi Gazete

s.	: Sayfa (dipnot içerisinde)
S.	: Sayı (dipnot içerisinde)
S./s.	: Sayılı (metin içerisinde)
T.	: Tarih
TGI	: Tribunal de Grande Instance
TLT	: Trademark Law Treaty (Marka Kanunu Anlaşması)
TPE	: Türk Patent Enstitüsü
TRIPS	: Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması)
TSE	: Türk Standartları Enstitüsü
TTK	: Türk Ticaret Kanunu
vd.	: ve devamı
vs.	: vesaire
WTO	: Dünya Ticaret Örgütü
yy.	: yüzyıl

KAYNAKÇA

Arkan, S.; **“Marka Hukuku”**, C. I, Ankara, 1997.

Arkan, S.; **“Marka Hukuku”**, C. II, Ankara, 1998.

Arkan, S.; **“Markayı Kullanma Yükümlülüğü”**, Marka Koruması Uluslararası Sempozyumu, 24-25 Haziran 1998- İstanbul, TPE Yayını, Ankara 1998, s. 292.

Arkan, S.; **“Ticari İşletme Hukuku”**, Ankara, 2004, s. 27.

Arkan, S.; **“Marka Hakkına Tecavüz- İşaretin Markasal Olarak Kullanılması Zorunluluğu”**, Batider Haziran 2000, C. XX, S.3, s. 5 (s. 5-13).

Arseven, H.; **“Nazari ve Tatbiki Alamet-i Farika Hukuku”**, İstanbul, 1951.

Ayiter, N.; **“İhtira Hukuku”**, Ankara, 1968.

Bainbridge, D.; **“Intellectual Property”**, Essex 2002.

Berzek, A. N.; **“Tescilli Markanın Korunmasına İlişkin Sorunlar”**, Tandoğan’a Armağan, Ankara, 1990.

Callmann, R.; “Encyclopedia Britannica”, C. 22., s. 142

Cengiz, D.; **“Türk Hukukunda İtibas ve İltibas Suretiyle Marka Hakkına Tecavüz, İlgili Mevzuat, Danıştay ve Yargıtay Kararları”**, İstanbul, 1995.

Çiçekçi, Ç.; **“Marka Lisansı Sözleşmeleri”**, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Y.L.T., İzmir, 2001, s. 66.

Cornish, W. R.; **“Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks and allied rights”**, İngiltere, 2000.

Dirikkan, H.; **“Tescilli Markayı Kullanma Külfeti”**, Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul, 1998.

Doğan, B. F.; **“Soyut Renklerin Marka Olarak Tescil Edilebilirliği”**, FMR, Yıl: 5, C. 5, S. 2005/4, s. 37-38

Doğanay, İ.; **“Türk Ticaret Kanunu Şerhi”**, C. I, 3. Bası, Ankara, 1990, s. 341.

Eyüpoğlu, S.; **“Tanınmış Marka”**, FMR, C.1, S. 2001/2.

Gözlükaya, F.; **“556 Sayılı KHK Kapsamında Markanın Hükümsüzlüğü”**, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2003.

Gürzumar, O. B.; **“Yeni Markalar Kanunu Işığında İsviçre Markalar Hukuku’nda Meydana Gelen Gelişmeler”**, Yargıtay D., 1994, S.4.

Gürzumar, O. B.; **“Franchise Sözleşmesi ve Bu Sözleşmelerin Temelini Oluşturan Sistemlerin Hukuken Korunması”**, İstanbul, 1995.

İşgüzar, H.; **“Tek Satıcılık Sözleşmesi”**, Ankara, 1989.

Karadenizli, T.; **“Yeni Marka Türleri ve Tescil Edilebilirlikleri”**, Yayınlanmamış TPE Uzmanlık Tezi, Ankara, 2008.

Karahan, S.; **“Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları”**, Konya, 2002.

Karahan, S.; **“Ticari İşletme Hukuku”**, Konya, 1994.

Karayalçın, Y.; **“Ticaret Hukuku”**, I.Giriş-Ticari İşletme, 3. Baskı, Ankara, 1968.

Kaya, A.; **“Marka Hukuku”**, Arıkan Yayınevi, İstanbul, 2006.

Kaya, A.; **“Kullanmama Sebebiyle Markanın İptali”**, I. İstanbul Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu(05-06 Mayıs 2005), İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, s. 197.

Kayhan, F.; **“Türk Marka Hukuku Açısından Paralel İthalat ve Marka Hakkının Tükenmesi”**, FMR, C.1, S. 2001/1, s. 62.

Klein/Norton, Sheldon/Christopher; **“The Role of Trade Mark Use In Infringement, Unfair Competition And Dilution Proceedings, Trade Mark Use”**, Oxford, 2005, 18.11.

Köprülü, B.; **“Medeni Hukuk”**, İstanbul, 1984.

Kuru, B.; **“Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu”**, C. II, İstanbul, 2001.

Meran, N.; **“Marka Hakları ve Korunması”**, Ankara, 2004.

Michaels A.; **“A Practical Guide To Trademark Law”**, London, 2002.

Monteilhet, P.; **“Tescilli Markalar”**, (Çev. Öçal, A.), Eskişehir İktisadi Ticari İlimler Akademisi Dergisi, C. I, 1965.

Noyan, E.; **“Marka Hukuku”**, Ankara, 2003.

Omağ, M. K.; **“Marka Hukuku ile Rekabet Hukuku Açısından Marka ve Korunması”**, M. Ü. Huk. Araş. D., 1991.

Öçal, A.; **“Marka Hukukunda Rengin Önemi”**, ABD, 1968.

Öçal, A.; **“Türk Hukukunda Markaların Himayesi (İsviçre ve Fransız Hukuklarıyla Mukayeseli Olarak)”**, Ankara, 1967.

Özarmağan, M. ; **“Marka Hakkının Kullanmama Nedeniyle Sona Ermesi”**, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2008.

Özsunay, E.; **“Medeni Hukuka Giriş”**, İstanbul, 1986.

Öztek, S.; **“İlaç Markaları Arasında İltibas ve Türk Markalar Hukukunun Çözümlememiş Bazı Genel Sorunları”**, Hukuk Araştırmaları, 1991, C.6, s. 1-3, s. 15-22(18).

Pekdinçer, R. T.; **“Marka Hakkı ve Korunması”**, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 2001.

Pélissier, A.; **“Possession et Meubles Incorporels”**, Paris, 2001.

Petitpierre, E.; **“İsviçre Markalar Kanununun Değiştirilmesi Konusunda Bazı Düşünceler”**, (Çev. Akar Öçal), Eskişehir İktisadi Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 1973, C. IX, S.I, s. 286.

Pınar, H. ; **“Marka Hukukunda Hakların Tükenmesi”**, M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul, 2000.

Poroy, R.; **“Ticari İşletme Hukuku”**, İstanbul, 1984, N. 441.

Poroy, R./Tekinalp, Ü.; **“Marka Hakkına İlişkin Bazı Sorunlar”**, Prof. Dr. Haluk Tandoğan’ın hatırasına Armağan, 1925-1988, Ankara, 1990.

Poroy, R./Yasaman, H.; **“Ticari İşletme Hukuku”**, İstanbul, 2004.

Pretnar, B.; **“Use And Non-Use In Trade Mark Law”**, Trade Mark Use, Oxford, 2005.

Sağlam, M. A.; **“Türk Markalar Kanunu Şerhi ve Tatbikatı”**, Ankara, 1973.

Saka, Z.; **“Ticaret Hukuku”**, İstanbul, 1998.

Sert, S.; **“Markanın Kullanılması Yükümlülüğü”**, Ankara, 2007.

Stim R.; **“Trade Mark Law”**, United States, 2000.

Şenocak, K.; **“Soyut Renk Markaları”**, Turgut Kalpsüz’e Armağan, Ankara, 2003.

Tandoğan, H.; **“Tek Satıcılık Sözleşmesi”**, Batider 1982, C. IX, S.4, s.1.

Taş, S.; **“Fikri ve Sınai Mülkiyet Alanındaki Sorunlar, Gelişmeler ve Türkiye-AB İlişkileri Açısından Bir Değerlendirme”**, Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F Dergisi, Sayı:10, Yıl:9, Haziran 2006, s. 83.

Tekinalp, Ü.; **“Ayırt Edici Nitelik Kazanma”**, Prof. Dr. Fahiman Tekil’in Anısına Armağan, İstanbul 2003, s. 184.

Tekinalp, Ü.; **“Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Kullanılması”**, Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul, 1998.

Tekinalp, Ü.; **“Fikri Mülkiyet Hukuku”**, İstanbul, 2005.

Umar B./Yılmaz E.; **“İspat Yükü”**, İstanbul, 1980.

Umur, A.; **“Kullanmama Nedeniyle Açılan Marka İptal Davası ve İspat Yükü”**, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Haziran, 2004.

Velidedeoğlu, H. V. ; **“Türk Medeni Hukuku Umumi Esasları”**, 7. Baskı, C.1, İstanbul, 1968.

www.curiaeuropa.eu

www.dns.metu.edu.tr

www.kazanci.com.tr

www.meseyazilim.com

www.tdk.gov.tr

www.tpe.gov.tr; **“ Türk Patent Enstitüsü Marka İncelemesi Karar Kriterleri”** , 2005.

Woodie/Janis, Graeme/Mark; **“Intent To Use And Registration In The USA, Trade Mark Use”**, Oxford, 2005, 17.17.

Yasaman, H.; **“Marka Hukuku İle İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları”**, İstanbul, 2004.

Yasaman, H./Altay, S. A./Ayoğlu, T./Yusufoğlu, F./Yüksel, S.; **“Marka Hukuku, 556 Sayılı KHK Şerhi”**, C.I.-II, İstanbul, 2004.

Yavuz, C.; **“Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler”**, İstanbul, 1997.

Yıldırım, M.; **“Markada Hükümsüzlük Nedenleri”**, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Y. L. T. , İstanbul, 2003.