

T.C.
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI

MARKA HAKKININ SONA ERMESİ

Yüksek Lisans Tezi

ÖZGE ARSLAN

İstanbul,2018

T.C.
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI

MARKA HAKKININ SONA ERMESİ

Yüksek Lisans Tezi

ÖZGE ARSLAN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Necip ORTAN

İstanbul,2018

T.C.
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

..... YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Tezin Adı: Marka Hakkının Sona Ermesi

Öğrencinin Adı Soyadı: Öge Arslan

Tez Savunma Tarihi: 3.8.2018

Bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak gerekli şartları yerine getirmiş olduğu Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından onaylanmıştır.

Doç. Dr. Burak KÜNTAY
Enstitü Müdürü

Bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak gerekli şartları yerine getirmiş olduğunu onaylarım.

Program Koordinatörü

Bu Tez tarafımızca okunmuş, nitelik ve içerik açısından bir Yüksek Lisans tezi olarak yeterli görülmüş ve kabul edilmiştir.

Jüri Üyeleri

İmzalar

Tez Danışmanı

Prof. Dr. Ali Necip ORTAN

Üye

Doç. Dr. Hanife Öztürk Dırıklı

Üye

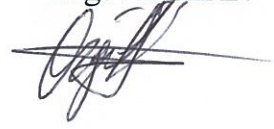
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe SAHİN

TEŞEKKÜR

Tez çalışmam sırasında kıymetli bilgi, birikim ve tecrübeleri ile bana yol gösterici ve destek olan değerli danışman hocam sayın Prof. Dr. Ali Necip ORTAN' teşekkür ve saygılarımı sunarım.

Çalışmalarım boyunca yardımını hiç esirgemeyen ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan değerli ağabeyim Özgür ARSLAN' a ve tüm eğitim hayatım boyunca benden maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen sevgili babam Cemalettin ARSLAN ve sevgili annem Şükran ARSLAN'a ise sonsuz teşekkürler.

Ağustos,2018
Özge ARSLAN



ÖZET

Günümüzde insanların ekonomik,siyasi,iletişim ve sosyal açıdan birbirine yakınlaşması sonucu dünya adeta bir bütün olma yolunda ilerlemektedir.İletişim ve bilgi teknolojisindeki bu hızla ilerleme paralelinde küreselleşmeyi meydana getirmiştir.Bunun sonucunda insanlar dünyanın bir ucundan diğer ucuna çok rahat bir şekilde bilgi alışverişinde bulunabilmektedir.

Özellikle ekonomi alanındaki gelişmeler neticesinde işletmeler serbest piyasaya açılmakta bu da sürekli gelişmekte ve genişlemekte olan devasa bir pazar ayağının oluşmasına neden olmaktadır. Bu büyük ve küreselleşmiş ticari hayatta faal olarak var olabilmenin temel koşulu ise etkin ve etkili şekilde ticari faaliyette bulunmaktır.Bu bağlamda işletmelerin piyasa rekabetindeki kaderini yarattıkları marka imajı belirlemektedir.Günümüzde bir markanın tüketici nezdinde iyi izlenim bırakması, mal ve hizmetlerin sunumuna,kalitesine,güvenilir ve ulaşılabilir olmasına bağlıdır.

Markaların bu denli önem kazanması uluslararası alanda yapılan çalışmaları hızlandırmıştır. Bugün dünyanın her yerinde mal ve hizmetlerin tanıtımında büyük rol oynayan markaların etkin ve etkili şekilde korunması için çalışmalar yapılmaktadır.

Markanın korunması özellikle marka hükümsüzlüğü başta olmak üzere marka üzerindeki hakkın sona erme şekli açısından da önemlidir. Çalışmamızda marka hakkının sona ermesi 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde ele alınmıştır.Marka hakkının sona ermesi ,mevzuatta yer alan sebeplerin varlığı halinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından sicile kayıtlı olan markanın sicilden terkin edilmesi yani marka hakkının ortadan kaldırılmasıdır.

Marka üzerindeki haklar 4 halde sona ermektedir. Bunlar marka sahibinin iradesinden kaynaklı olabileceği gibi onun iradesine dayanmayan sebeplerden kaynaklı da olabilir.Markanın yenilenmemesi ve marka hakkından vazgeçme marka sahibinin iradesinden kaynaklı sona erme halleri iken;markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi ve markanın iptal edilmesi ise marka sahibinin iradesinden kaynaklanmayan sona erme halleridir. Tezimizin içeriği ise bu hallerin incelenmesinden oluşmaktadır.

ABSTRACT

Currently, as a result of people getting closer to each other in terms of economical, political and social aspects the world proceeds in becoming unitary. In parallel with this rapid progress on communication and information technology, globalization has occurred. Consequently, people can easily exchange information all over the world.

Particularly due to the developments in the field of economy, establishments get into the free market and this leads to a huge market which constantly develops and grows. Primary condition of existing operatively in this large and globalized commercial life is carrying out commercial activities actively and effectively. In this regard, the fate of the establishments in market competition is determined by the brand image they create. In our day, making a good impression of a brand on consumers depends on the presentation, quality and reliability and accessibility of the goods and services.

Brands have gained such an importance that it accelerated the studies carried out in the international field. Today, in order to protect actively and effectively the brands playing an important role in the introduction of the goods and services, studies are carried out all over the world.

Protection of the trademark is important with regard to the way in which the trademark right has been terminated and especially to the trademark nullity. In our study, termination of the trademark right is discussed in the framework of Industrial Property Law No.6769. In case of presence of reasons found in the regulation, termination of the trademark right is the cancellation of the registered trademark, in other words, abolishment of the trademark right by Turkish Patent and Trademark Office.

Trademark rights terminate in 4 circumstances. These can result from the trademark holder's will and also the reasons that don't depend on the trademark holder's will. While the non-renewal of the trademark and waiving of the trademark right are the termination circumstances derived from the trademark holder's will, decision on the trademark nullity and cancellation of the trademark are the termination circumstances which are not derived from the trademark holder's will. The scope of our paper consists of studying these circumstances.

İÇİNDEKİLER

ÖZET	1
ABSTRACT	2
İÇİNDEKİLER	2
KISALTMALAR	5
GİRİŞ	7

BİRİNCİ BÖLÜM

MARKA HAKKININ SONA ERMESİ

1.MARKANIN YENİLENMEMESİ	9
2.MARKA HAKKINDAN VAZGEÇME	15

İKİNCİ BÖLÜM

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

1.GENEL OLARAK	18
2.HÜKÜMSÜZLÜK HALLERİ	20
2.1.MUTLAK RED SEBEPLERİ (6769 SMK M.5)	20
2.1.1.BİÇİM OLARAK MARKA OLAMAYACAK İŞARETLER(SMKM.5/1-A)	26
2.1.3.MARKANIN TASVİR EDİCİ İŞARET İÇERMESİ (SMK M.5/1-C)	29
2.1.4.AYNI VEYA AYIRT EDİLEMEYECEK KADAR BENZER MARKALARIN TESCİLİ (SMK M.5-Ç)	34
2.1.5.TİCARET ALANINDA HERKES TARAFINDAN KULLANILAN İŞARETLERİN TESCİLİ (SMK M.5-D)	37
2.1.6.MARKANIN MALIN ÖZGÜN DOĞAL YAPISINDAN VEYA TEKNİK ZORLUKTAN DOĞAN ŞEKLİ İÇERMESİ (SMK M 5/1-E)	40
2.1.7.MARKANIN HALKI YANILTICI OLMASI (SMK M. 5/1-F)	41
2.1.8.MARKANIN DEVLET VEYA ULUSLARASI ORGANİZASYONLARA AİT İŞARETLERİ İÇERMESİ (SMK M. 5/1-G)	44
2.1.9.MARKANIN KAMUYU İLGİLENDİREN VEYA HALKA MAL OLMUŞ DİĞER İŞARETLERİN TESCİLİ (SMK M. 5/1-Ğ)	45
2.1.10.MARKANIN DİNİ DEĞERLER VE SEMBOLLERİ İÇERMESİ (SMK M. 5/1-H)	46
2.1.11. MARKANIN KAMU DÜZENİNE VE GENEL AHLAKA AYKIRI İŞARETLER İÇERMESİ(SMK M. 5/1-I)	46
2.1.12.MARKANIN TESCİLLİ COĞRAFİ İŞARET İÇERMESİ (SMK M.5/1-İ)	48
2.2.NİSBİ RED SEBEPLERİ (KHK (6769 SMK M.5)	49
2.2.1.AYNI VEYA BENZER MARKALARIN TESCİLİ (SMK M. 6/1)	50
2.2.2.TİCARİ VEKİL VEYA TEMSİLCİNİN İZİN ALMAKSIZIN MARKAYI TESCİL ETTİRMESİ (SMK M. 6/2)	54
2.2.3.TESCİLSİZ MARKA YADA İŞARETİN TİCARET SIRASINDA GERÇEK HAK SAHİNİN İZNİ ALINMAKSIZIN KULLANILMASI (SMK M. 6/3)	57
2.2.4. TANINMIŞ MARKALAR İLE AYNI VEYA BENZER NİTELİKTEKİ MARKA BAŞVURULARI (SMK M. 6/4)	59

2.2.5.MARKANIN SULANDIRILMASI VE İTİBARINA ZARAR VERİLMESİ (SMK M.6/5)	63
2.2.6.ŞAHSİ HAKLAR,TELİF HAKLARI VE DİĞER SINAİ MÜLKİYET HAKLARININ TESCİLİ (SMK M.6/6)	67
2.2.7.MARKANIN SONA ERMİŞ ORTAK VE GARANTİ MARKASIYLA BENZER OLMASI (SMK M.6/7)	69
2.2.8.MARKANIN YENİLENMEMİŞ BİR MARKA İLE AYNI VEYA BENZER OLMASI (SMK M.6/8)	71
2.2.9.MARKANIN KÖTÜ NİYETLE TESCİL EDİLMİŞ OLMASI(SMK M.6/9)	72

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVASI

1.GENEL OLARAK	75
2.DAVANIN TARAFLARI	76
2.1.DAVACI	76
2.1.1.MENFAATİ OLANLAR (ZARAR GÖRENLER)	77
2.1.2.CUMHURİYET SAVCILARI	80
2.1.3.İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI	80
2.2.DAVALI	82
3.GÖREVLİ MAHKEME	84
4.YETKİLİ MAHKEME	85
5.DAVA AÇMA SÜRESİ	86
6.HÜKÜMSÜZLÜK KARARININ ETKİSİ	89
6.1. KESİNLEŞMİŞ VE UYGULANMIŞ MAHKEME KARARLARI	92
6.2.UYGULANMIŞ SÖZLEŞMELER	93
7.HÜKÜMSÜZLÜĞÜN MARKA ÜZERİNDEKİ DİĞER HUKUKİ İŞLEMLERE ETKİSİ	
7.1.GENEL OLARAK	96
7.2.MARKANIN REHNİ VE HÜKÜMSÜZLÜĞE ETKİSİ	97
7.3.MARKANIN HACZİ VE HÜKÜMSÜZLÜĞÜN ETKİSİ	99
7.4.MARKA ÜZERİNDEKİ İNTİFA HAKKI VE HÜKÜMSÜZLÜĞÜN ETKİSİ	101
8.ULUSLARARASI TESCİLLİ MARKALARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ	102

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MARKANIN İPTALİ

1.GENEL OLARAK	104
2.HÜKÜMSÜZLÜK VE İPTALİN ETKİSİ	106
3.İPTAL HALLERİ	107
3.1.MARKANIN KULLANILMAMASI (SMK M.26/1-A)	107
3.2.MARKANIN YAYGIN AD HALİNE GELMESİ(SMK M.26/1-B)	116
3.3.MARKANIN KULLANMA SONUCU HALKI YANILTICI HALE GELMESİ(SMK M.26/1-C)	119
3.4.MARKANIN TEKNİK YÖNETİMLİĞE AYKIRI KULLANIMI (SMK M.26/1-Ç)	120
SONUÇ	122

KISALTMALAR

- AB** : Avrupa Birliđi
- ABAD** : Avrupa Birliđi Adalet Divanı
- AYM** : Anayasa Mahkemesi
- B.** : bası
- bkz.** : bakınız
- C.** : cilt
- Dpnt.** : dipnot
- E.** : Esas
- FSEK** : Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
- HD.** : Hukuk Dairesi
- HGK** : Hukuk Genel Kurulu
- K.** : Karar
- m.** : madde
- mük.** :mükerrer
- KHK** :Kanun Hükmünde Kararname
- MDB** : Markalar Dairesi Başkanlığı
- OHIM** : Avrupa Patent Ofisi
- RG** : Resmi Gazete
- s.** : sayfa
- S.** : sayı
- SMK** :Sınai Mülkiyet Kanunu
- TBK** : Türk Borçlar Kanunu
- TDK** : Türk Dil Kurumu
- TMK** :Türk Medeni Kanunu

TPE : Türk Patent Enstitüsü

TPMK : Türk Patent ve Marka Kurumu

TTK : Türk Ticaret Kanunu

TRIPS : Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması

vb : ve benzeri

vd : ve devamı

WIPO : World Intellectual Property Organization

WTO : World Trade Organization

Yarg. : Yargıtay

YİDK :Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu

Yön : Yönetmelik

GİRİŞ

Sınai mülkiyet hakları dünyada hızla ilerleyen iletişim ve bilgi teknolojisine paralel olarak gelişmiş ve 21. yüzyılda seri üretime geçmesiyle birlikte önemli bir yer edinmiştir. Sınai mülkiyet hakkı esasen çatısı altında buluşları, markaları, tasarımları, özgün çalışmaları ve üretim tekniğini içermektedir. Üreticiler bu bağlamda emek, zaman ve sermaye yatırımı yapmış olup bu yatırımlarının korunmasını beklemektedir. Sınai mülkiyet hukuku üreticilerin bu beklentisini karşılamak üzere getirilen hukuk kuralları bütünüdür.

Marka hakkı ise bu haklar içerisinde yalnızca bir dalı temsil eden ve oldukça geniş uygulama alanı bulan bir sınai mülkiyet hakkıdır. Bilindiği üzere marka ; bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan, kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerin genel adıdır.

Markayı köken gösteren, ayırt ediciliği sağlayan, garanti edici özelliği bulunan, itibar ve reklam gibi bir çok fonksiyonu içinde barındıran bir bütün olarak da tanımlayabiliriz. Öyledir ki markalar günümüzde temsil ettiği mal ve hizmetten sıyrılarak kendi başlarına ticari varlık haline gelmişlerdir. Bu nedenle marka hakkının korunması büyük önem arz etmektedir.

Markanın korunması başta marka hükümsüzlüğü olmak üzere marka hakkının sona erme şekli açısından önemli olup markanın hakkının sona ermesi uygulamada oldukça geniş unsurları içerisinde barındırmaktadır.

Tez çalışmamızın içeriği ise teknolojik, sosyal ve ekonomik ilerlemenin gerçekleşmesi yolunda önemli bir adım olarak kabul edilen 10 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde markanın hükümsüzlüğü ve iptali başta olmak üzere marka hakkının sona ermesi konusundan oluşturmaktadır. Çalışmamız mülga 556 sayılı KHK ile karşılaştırmalı olarak ve mehzaz AB mevzuatı ve uluslararası düzenlemeler çerçevesinde detaylı şekilde incelenerek ele alınmıştır. Tezimiz oluşturulurken kanuni düzenlemelerin yanı sıra doktrin, Yargıtay kararları ve uluslararası mahkeme kararlarından

yararlanılarak teoride ve uygulamada marka hakkının sona ermesi açıklanmaya çalışmıştır.Bu kapsamda çalışmamız dört bölüm ve sonuç kısmından oluşmaktadır.

Birinci bölümde; *markanın yenilenmesi* başlığı altında , markanın koruma süresi, markanın yenilenme prosedürü ve markanın yenilenmemesi halinde marka hakkının sona ermesi incelenmiştir.

İkinci bölümde ; *marka hakkından vazgeçme* başlığı altında, marka hakkından feragat kavramı, vazgeçmenin unsurları, vazgeçme prosedürü ve devam eden hükümsüzlük davalarında vazgeçmenin hukuki sonuçları üzerinde durulmuştur.

Üçüncü bölümde; *markanın hükümsüzlüğü* başlığı altında, hükümsüzlük kavramının tanımı,hükümsüzlük halleri, yeni sınai mülkiyet kanunu çerçevesinde marka olabilecek işaretlerin neler olduğu,mutlak ve nisbi red nedenlerinin incelenmesi başta olmak üzere hükümsüzlük davasının, taraf,yetki,görev,süre açısından ele alınması ile hükümsüzlük kararının etkisi ve istisnai halleri ,hükümsüzlüğün diğer hukuki işlemlere olan etkisi ve uluslararası tescilli markaların hükümsüzlüğü konuları ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Dördüncü bölüm ise; yeni sınai mülkiyet kanunu ile ayrıca ve etkin şekilde düzenlenen *iptal* konusuna ayrılmıştır. Bu bölümde iptal kavramı, hükümsüzlükten farkı, iptal halleri ve iptal prosedürü hakkında detaylı inceleme yapılmıştır.

Sonuç bölümünde ise ;çalışmamız kapsamında ele alınan konular içerisinde tespit ettiğimiz konular özetlenerek çözüm önerilimiz ortaya konulmuştur.

BİRİNCİ BÖLÜM

MARKA HAKKININ SONA ERMESİ

1.MARKANIN YENİLENMEMESİ

6769 sayılı SMK'nın 23. Maddesine göre tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır ve bu süre, onar yıllık dönemler hâlinde yenilenir.

Yenileme koruma süresi dolan markanın koruma süresinin uzatılması için yapılan başvurudur.Bu başvuru 10 yıllık süre için istenebilir.Daha kısa veya uzun bir süre için yenileme talep edilmesi ya da tek seferde birbirini izleyecek şekilde yenileme istenmesi mümkün değildir¹.Yenileme başvurusunun marka sahibi veya yetkili kıldığı vekil tarafından yapılması gerekir.

Yenilenme prosedürü 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 18. ve 19. maddesinde ele alınmıştır. Buna göre koruma süresi sona eren bir marka, yenileme ücretinin ödenmesi ve marka sahibinin talep etmesi koşuluyla yenilenir ve bu durum Bültende yayımlanır. Yenileme için talep formu ve ücretin ödendiğini gösterir bilgi ve belgelerin Kurum'a verilmesi zorunludur.

Yenileme talebi marka sahibi tarafından koruma süresinin sona erdiği tarihten önceki 6 ay içinde yapılmalıdır. Bu sürenin kaçırılması halinde yenileme talebi, koruma süresinin sona erdiği tarihten itibaren 6 aylık süre içinde ek ücretin ödenmesi şartıyla da yapılabilir.(SMK m.23/2)

Yenileme halinde 10 yıllık yeni süre, markanın mevcut tescilinin sona erdiği günden itibaren başlamaktadır.Bu sürenin, önceki tescil bakımından koruma süresinin sona ermesinden itibaren 6 aylık yenileme süresinden itibaren başlaması söz konusu değildir².Örneğin 01.07.2012 tarihinde koruma 10 yıllık koruma süresi dolan marka, SMK 'nın 23/2. bendindeki süre uzatım içinde 30.06.2015 tarihinde yapılmış ise 10 yıllık yeni koruma süresi 30.06.2015 tarihinden itibaren değil 01.07.2016 tarihinden itibaren başlayacaktır.

¹ARKAN/Sabih,Marka Hukuku,Cilt-II,Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No:520 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Döner Sermaye Yayınları No:35,Ankara,1997,s.172.

²ARKAN,s.172.

Eski düzenlemeden farklı olarak yenilemenin tescil kapsamında bulunan mal veya hizmetlerin bir kısmı için de yapılabileceği belirtilmiştir.(SMK m.23/3)Ortak markanın yenilenmesi içinse gruba dâhil işletmelerden birinin talebi yeterli olacaktır.(SMK m.23/4)

556 sayılı KHK döneminde 41/2. maddeye göre ,Enstitünün, tescil süresinin dolmakta olduğunu, sürenin bitiminden önce ve yönetmelikte öngörülen süre içinde, marka hakkı sahibine haber vereceği ve Enstitünün bu bilgiyi vermemiş olması halinde Enstitüye herhangi bir sorumluluk yüklenemeyeceği hükmünü yer verilmekte iken; 6769 sayılı SMK ‘da ise bu hususa hiç değinilmemiştir.Bu durumun gözden kaçırıldığı mı yoksa bilerek mi ele alınmadığı sorusu akıllara gelmektedir.

Markanın 10 yıllık koruma süresinin bitiminden itibaren 6 aylık yenileme süresi içinde tescilin yenilenmemesi halinde marka hükümsüz sayılacaktır. Artık marka üzerinde hak sahibi olmaya devam etmek isteyen kişinin markasını yeniden tescil ettirmesi gerekecektir.Zira bundan sonra yapılacak tescil artık markanın yenilenmesi olmayacak, markanın yeniden tescili sayılacaktır³.

Marka hakkının sona ermesi sona erme sebebinin gerçekleştiği andan itibaren ve ileriye etkili olacak şekilde hüküm ve sonuçlarını doğurur⁴.Yenilenmeme sebebiyle koruma süresi sona eren markanın sicilden Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından resen terkin edilmesi gerekir.Bu durumun unutulması halinde yenilenmeyen markanın sicildeki varlığının şekli veya maddi bir etkisi olmayacaktır⁵.Bu halde 10 günlük sürenin son gününden itibaren artık tescilli markanın sahibi, o markayı rehnedemeyecek, lisans,devir veya franchise sözleşmesine konu yapamayacaktır. Yenilenmeme nedeniyle marka hükümsüz kılındığından haczi de mümkün olmayacaktır⁶.

Yenilenmeyen ve bu nedenle hükümsüz sayılan marka sahibinin, bu marka tesciline dayanarak bu tarihten önce marka hakkına tecavüz sebebiyle açtığı davalar

³**YASAMAN/Hamdi**,Marka Hukuku,556 Sayılı KHK Şerhi,Cilt-II,1.Bası,Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2004,s.916.

⁴**KAYA/Arslan**,Marka Hukuku, Arıkan Basım Yayım Dağıtım,2006,s.317;**ÇOLAK/Uğur**,Türk Marka Hukuku,On iki Levha Yayıncılık,Şubat 2016,s.840.

⁵**KAYA**,s.317.

⁶**ÇOLAK**,840; **TEKİNALP/Ünal**,Fikri Mülkiyet Hukuku,Vedat Kitapçılık,5.Bası,İstanbul,2012,s.489.

bundan etkilenmeyecektir. Zira SMK'nın 28/2 maddesi gereğince marka hakkının sona ermesi, sona erme sebebinin gerçekleşmiş olduğu andan itibaren hüküm ifade edecektir⁷. Bu nedenle yenilenmeyerek hükümden düşen markaya dayanılarak marka hakkına tecavüz iddiasıyla açılmış bulunan davalar devam edecek ve buna ilişkin verilen mahkeme kararları da uygulanacaktır⁸. Bu nedenle önceden açılmış davalar, marka hükümsüz hale gelmiş olmasına rağmen devam edecektir. Buna karşılık yenilenmeyen ve hükümsüz kalan marka üzerindeki haciz, rehin, intifa hakları sona erecektir⁹.

Bu halde menfaati bulunan 3. kişilerin harç ödeyerek markanın yenilenmesini talep edip edemeyeceği sorusu akıllara gelmektedir. Esasen marka hakkı sahibince markanın yenilenmeyerek 3. kişilerin menfaatlerini etkilenmesine neden olacağı örneğin lisans verdiği markanın lisans kullanım süresi dolmadan markanın koruma süresinin dolması ve marka sahibince de yenilenmemesi halinde lisans alanın menfaatine zarar geleceği düşünülse de gerek 2 yıllık ek koruma süresi gerekse de markanın yenilenmemesi nedeniyle kullanılmasının artık mümkün olmadığı anlaşıldığından kullanılmayan süreye ilişkin ödenen ücretin iadesi lisans alan tarafından istenebilecektir. Ayrıca SMK m.160 gereği Kurum nezdinde gerçek veya tüzel kişiler ile bu kişiler tarafından yetkilendirilmiş sicile kayıtlı marka ve patent vekillerinin işlem yapabileceği belirtildiğinden menfaati bulunan 3. kişilerin markanın yenilenmesini talep etmesi söz konusu yasal düzenlemelere göre de mümkün değildir.

Markanın yenilenmesi aşamasında Türk Patent ve Marka Kurum'un yani eski adıyla TPE'nin yenileme talebini reddetmesinin mümkün olup olmadığı ne 556 sayılı KHK 'da ne de 6769 sayılı SMK'da ele alınmıştır. Fakat SMK m.26/1 bendine göre marka sahibinin fiillerinin veya gerekli önlemleri almamasının sonucu olarak markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetler için yaygın bir ad hâline gelmesi halinde söz konusu markayı iptal edebileceği düzenlenmiştir.

⁷ÇOLAK, s.842.

⁸ÇOLAK, s.842; TEKİNALP, s.489.

⁹ÇOLAK, s.841-842; TEKİNALP, s.489.

Bu konuda doktrinde bazı yazarlar¹⁰ markanın mal ve hizmetler için yaygın bir ad haline gelmesi diğer bir deyişle jenerik hale gelmesinin ,markayı halkı yanıltıcı niteliğe dönüştürdüğünü ,bu nedenle kamu menfaatlerini olumsuz etkileyeceğinden Kurum'un ayırt ediciliğini yitiren ve jenerik hale gelen markayla ilgili yenileme talebi söz konusu olduğunda değerlendirme yapması gerektiğini,böyle bir durumda Kurum'un yenileme talebini reddetme hakkı olduğunu ,bunun yenileme başvurusunda bulunan marka sahibi açısından bir hak kaybı yaratamayacağını zira marka sahibinin bu karara karşı itiraz ve gerekirse Kurum kararın iptali için dava açma hakkının bulunduğunu söylemektedir.

Aksi görüşte olan diğer bazı yazarlar ¹¹ise iki yıllık süre içerisinde yapılacak yeni tescil taleplerinin Kurum tarafından resen reddedilemeyeceğini adı üstünde kanunda bu durumun nisbi red nedenleri arasında sayıldığını ve hak sahibi olan marka sahibinin itiraz etmesi gerektiğini ve böyle bir durumda markanın ancak itiraz konusu olabileceğini dolayısıyla Kurum'un başvuruyu doğrudan reddetme hakkının bulunmadığını söylemektedir¹².

Kanaatimizce kanun koyucunun Kurum'un yenileme talebini resen değerlendirmesi hususunu SMK'da açıkça düzenlenmemiş olmasına rağmen SMK m.26/1 'e göre marka sahibinin fiillerinin veya gerekli önlemleri almamasının sonucu olarak markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetler için yaygın bir ad hâline gelmesi halinde söz konusu markanın iptaline karar verilmesi mümkün olduğundan sadece bu hallerle sınırlı olmak üzere Kurum'un yenileme talebini reddetme hakkı bulunmaktadır.

Yenilenmemiş bir marka sahibi tarafından kullanılabilir.Bu şekilde yenilenmemiş bir markanın kullanımı korunmasız kullanımdır¹³.Yenilenmemiş marka SMK madde 6/8 'de öngörülen nisbi red nedenleri arasında yer aldığından bu hüküm doğrultusunda korunabilecektir.Buna göre tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki

¹⁰KAYA,s.195;ARKAN,C-I,s.172;ÇOLAK,s.841.

¹¹KARAHAN/Sami,Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları,Mimoza Yayıncılık, Konya, Ocak, 2002, s.126;TEKİNALP,s.489.

¹²TEKİNALP,s.489.

¹³TEKİNALP,s.489.

marka sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde markanın kullanılmış olması şartıyla reddedilecektir.Tescil edilmesi halinde ise eski sahibi tarafından hükümsüzlük davası açılabilecektir¹⁴.

Eski mevzuattan farklı olarak yeni düzenlemede koruma süresi biten markanın sahibine itiraz hakkını şartlı olarak vermiştir.Bu şart ise söz konusu markanın ‘*kullanılması hali*’dir.Buna göre koruma süresi biten markanın sahibi koruma süresinin bitiminden itibaren başlayan 2 yıllık zaman zarfında bu markanın aynı veya benzerini aynı veya benzer mal veya hizmetler için tescil edilmek istenmesi halinde itiraz edebilmesi için bu markayı kullanmaya devam ediyor olması gerekecek ve kullanmanın ciddi olması aranacaktır.Aksi halde mahkeme hükümsüzlük kararı veremeyecektir.

Hükümsüzlük davası açılması halinde koruma süresi dolan marka sahibinin, markayı 2 yıl içinde kullandığını ispat etmesi gerekir.İki yıl süre içerisindeki kullanmanın aralıksız olması şart değildir¹⁵ .Ayrıca SMK m.5/3 bendi uyarınca eski marka sahibi söz konusu süre içerisinde markanın bir başkası adına tesciline muvafakat etmişse itirazı dinlenmeyecektir¹⁶.Kötüniyetle yapılan marka başvuruları da yine itiraz üzerine reddedilecektir.(SMK m.6/9)

Eski marka hakkı sahibinin 2 yıllık sürenin sonrasında da markasını fiilen kullanmaya devam ediyor olması halinde başkası tarafından tescil başvurusu yapıldığında eski marka sahibinin itiraz hakkının bulunup bulunmadığı noktası açık olmamakla beraber öğretide¹⁷ gerçek hak sahipliği ilkesi gereğince markayı ilk kez

¹⁴**11.HD 01.10.2009 T., 2008/4689 E.,2009/9904 K** ‘‘Davalı şirket,devralmak suretiyle 18.03.1992 tarih ve 133635 sayılı markasını koruma süresi boyunca kullandığını, koruma süresi dolması üzerine yenilenmemek suretiyle ‘‘Hürmet Dole Şekil’’ ibaresi üzerindeki marka hakkı sona ermesine karşın tescilsiz kullanımına devam ettiğini savunduğuna göre 556 sayılı KHK’nın 8/son fıkrası uyarınca bu ibarenin aynı veya benzeri markanın başkası adına yapılacak tescil başvurusuna itiraz yoluyla engelleme ve gerektiğinde de hükümsüz kıldırma hakkı bulunmak suretiyle önceki markanın içerdiği işaret üzerinde korunmaya değer üstün hakkı devam edeceğinden, davalı şirketin söz konusu madde yazılı iki yıllık süre dolmadan ve önceki markasının asli unsurlarının muhafaza ederek tescil ettirmiş olduğu dava konusu 2003/11042 sayılı ‘‘Hürmet Dole+Şekil’’ markası bakımından da somut uyuşmazlığın dairemizin yukarıdaki kararlarında açıklanan ilkeler çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir’’Bkz; www.kazanci.com.tr

¹⁵**TEKİNALP**,s.489.

¹⁶**KAYA**,s.318.

¹⁷**ÇOLAK**,s.842.

ihdas ve istismal ederek eskiden beri kullanan kimsenin markanın gerçek sahibi olmaya devam edeceğini ve fakat tescilli markasını kullanma süresinin dolmasından sonra yenilemeyen ve bu nedenle marka tescilinin hükümsüz sayılmasına sessiz kalan markanın gerçek sahibinin, artık o markanın başkası tarafından tescil ettirilmesine ve kullanılmasına katlanmak durumunda kalacağını söylenmektedir. Dolayısıyla markanın bir gerçek hak sahibi, diğeri tescilli sahibi olmak üzere iki sahibi söz konusu olacak ve birbirlerinin markasal kullanımlarına da katlanacaklardır¹⁸.

SMK'nın 23. Madde hükmü ile tescilli bir markanın koruma süresi,556 sayılı KHK'nın 40.maddesinde ve 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 46. Maddesinde ifade edildiği gibi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıl olduğu kararlaştırılmıştır.Tescile bağlanmış bir markanın yenilenmesine ilişkin madde düzenlemesi ise AB Marka Tüzüğü'nün 52.maddesi ve 556 sayılı KHK'nın 41.maddesi esas alınarak yapılmış ve AB Marka Tüzüğüyle uyum sağlanmış,koruma süresinin 10'ar yıllık dönemler halinde yenilenebileceği öngörülmüştür¹⁹.

¹⁸**11.HD 24.11.2008 T. 2007/10000 E.2008/13251 K.** ‘..davacılar markasının tanınmış bulunduğunu, ihmal ve istismal edenlerin davacılar olduğu, davalıların marka tescil başvurularının dava tarihi itibariyle derdest olduğu, itiraz nedeniyle incelemenin sürdüğü, tescil bulunmadığından hükümsüzlüğün dava edilemeyeceği, iptal ve terkin isteminin yersiz olduğu, davalıların ‘KOSKA SİRKE VE TURŞU’ ibareli markasının 1982 yılında sirke ve turşu emtiası için tescil edildiği, 1992 yılında yenilenmesine rağmen 2002 yılında yenilenmemesi nedeniyle hükümsüz hale geldiği; buna rağmen davalıların kullanımlarının devam ettiği, 556 sayılı KHK'nın 45/2 nci maddesi uyarınca yenilenmeme halinde bile 2 yıl boyunca davalıların bu markanın başkası adına tescil edilmesini engelleme hakkı olduğu, kullanımları halinde dahi hükümsüzlük davası açabileceklerinin düzenlendiği, davacıların tescilli kullanıma 22 yıl karşı koymadıkları. davalıların ihmal sonucu markalarını yenilememeleri sonrasında kullanımın, tescilsiz de olsa hak sahibi kullanımı olduğu, kaldı ki tescilsiz kullanım kabul edilse bile davacıların uzun süre sessiz kalmaları nedeniyle hak kaybına uğradıkları gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Kararı davacılar vekili temyiz etmiş ve temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. ’’ ’Bkz; www.kazanci.com.tr

¹⁹**ÖZER/Fatma**, Sınai Mülkiyet Kanunu Neler Getirdi, Seçkin Yayıncılık, 2017, s. 43.

2.MARKA HAKKINDAN VAZGEÇME

Markadan vazgeçme hali 6769 sayılı SMK'nın 28/1 maddesinin b. bendinde düzenlenmektedir.Buna göre marka sahibi, markanın tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin tamamından veya bir kısmından vazgeçebilir.Vazgeçmede markanın eski sahibi tıpkı yenilememe de olduğu gibi markayı kullanmaya devam edebilecektir. Ancak yenilememe halinde üçüncü kişilerin bu markayı tescil ettirmesi için 2 yıl beklemesi gerekirken; vazgeçme halinde, yenilenmemeden farklı olarak 2 yıl beklemesi gerekmez.

Vazgeçme prosedürü 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'n Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 23. Maddesinde ele alınmıştır. Buna göre; marka sahibi markanın tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin tamamından veya bir kısmından vazgeçebilir.Marka hakkından vazgeçilmesi için; i)Vazgeçilmek istenen markanın tescil numarası ile markanın tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin bir kısmından vazgeçilecek ise bu malların veya hizmetlerin sınıf numaraları da belirtilerek listelenmiş halini içeren talep formunu; ii) Talep vekil tarafından yapılmış ise vazgeçme yetkilerini açıkça içeren vekâletnameyi; iii) Sicile kayıtlı hak sahipleri tarafından marka hakkından vazgeçmeyi onaylayan beyanı; iv) Talep eden marka sahibi tüzel kişi ise noter onaylı imza sirküleri veya söz konusu sirkülerin noter onaylı örneği ve son olarak v) Talep eden marka sahibi gerçek kişi ise noter onaylı imza beyannamesi veya söz konusu beyannamenin noter onaylı örneğini Kuruma vermesi zorunludur.

Birden fazla marka sahibinin olması durumunda marka hakkından vazgeçilmesi talebi tüm sahipler tarafından imzalanır. Kanunun 147 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ortak temsilci olan kişinin diğer hak sahipleri adına marka hakkından vazgeçilmesi talebini imzalama yetkisi yoktur(Yönetmelik madde 23/4).Fakat kanaatimizce ortak temsilciye marka hakkından vazgeçme hakkına ilişkin özel yetki verilmesi halinde temsilcinin marka hakkından vazgeçmesi mümkün kılınmalıdır.

Vazgeçme yazılı olarak Kuruma bildirilir. Bildirimin ardından Kurum tarafından sicile gerekli kayıt düşürülür.Bu kayıt kurucu etki gösterir²⁰.Vazgeçme hakkının

²⁰TEKİNALP,s.490.

kullanılması ile marka sahibi hukuki ilişkiyi ortadan kaldırdığından aynı zamanda bu hak bozucu yenilik doğuran bir haktır.Dolayısıyla vazgeçme ile birlikte marka hakkı sahibinin bütün hakları sona ermiş olacaktır.

Vazgeçme nedeniyle marka hakkının sona erdiği Bültende yayımlanır. Vazgeçme, sicile kayıt tarihi itibarıyla hüküm doğurur.Bu nedenle vazgeçilen markanın artık haczedilmesi, rehnedilmesi ve iflas masasına girmesi de mümkün değildir²¹.

Marka hakkından her zaman vazgeçilebilir.Marka başvurusu, markanın tescil edilmesinden önce, başvuru sahibi tarafından geri çekilebilir.Marka hakkından vazgeçmeye ilişkin hükümler marka başvurusunun geri çekilmesi hakkında da uygulanır.

Hükümsüzlük davasının açılmış olması da –hükümsüzlük kesinleşmedikçe- vazgeçmeye engel teşkil etmez²².Şöyle ki; devam eden bir hükümsüzlük davasında markadan vazgeçilmesi durumunda yargılama giderleri davalı üzerine bırakılmak üzere hükümsüzlük davasının konusuz kaldığı düşünülebilirse de marka hükümsüzlüğü geçmişe yönelik etki meydana getireceğinden; mahkemece davacının hukuki yararı devam ediyorsa ,hükümsüzlük talebinin yerinde olup olmadığı konusunda davaya devam edilmesi ve markanın hükümsüzlüğünün söz konusu olup olmadığının tespit edilmesi gerekecektir.

ÇOLAK²³ vazgeçilen markanın, bir gerçek kişiye ait olmayıp bir tüzel kişiye, örneğin bir derneğe, veyahut bir şirkete ait olması durumunda, vazgeçme beyanın da tüzel kişiliğin iradesine, dernek tüzüğüne, şirket ana sözleşmesine ve temel hukuk normları olan TMK,TBK ve TTK hükümlerine uygun olması gerektiğini söylemektedir.Aksi halde bu düzenlemelere uygun olmayan, kötüniet içeren veya şirket ana sözleşmesine aykırı olan TTK hükümlerine göre ortaklar kurulu kararı gerekirken şirket yetkilisinin habersiz olarak yaptığı vazgeçme işlemi usulsüz sayılacak ve Kurumca yapılan vazgeçme işlemi aleyhine İptal davası açılabilecektir.

Feragat esas itibarıyla marka hakkı sahibinin yetkisinde olan bir tasarruf olmakla birlikte; bu hak marka siciline kayıt edilmiş lisans ve sair hak sahipleri ile, marka

²¹ÇOLAK,s.843.

²²ARKAN,C-II,s.174.

²³ÇOLAK,s.844.

üzerinde hak sahipliği iddia edilen 3. kişilerin izinleri ile sınırlıdır. Buna göre marka üzerinde, üçüncü kişi tarafından hak sahipliği iddia edilmiş ve bu hususta alınan tedbir kararı sicile kaydedilmişse, bu kişinin izni olmadıkça, markadan doğan haklardan vazgeçilemez. (SMK m.28/4) Bu nedenle rehin ve lisans hakkının marka siciline geçirilmesinde yarar bulunmakla birlikte marka hakkını yazılı bir sözleşmeyle devralan kişi bu devir işlemi sicile işlenmemiş bile olsa, sicilde hala marka sahibi olarak görünen devreden marka hakkından vazgeçmesine karşı çıkabilecektir²⁴.

Son olarak SMK 'nın 10. maddesinde yazılı bulunan hallerde yani markanın gerçek sahibinin izni dışında, ticari vekil veya temsilci tarafından markanın tescil ettirildiğinin anlaşılması halinde marka sahibinin markanın kendisine devir talebinde bulunduğu hallerde vazgeçme için bu ticari vekil veya temsilcinin iznin alınması gerekecektir²⁵. Ancak marka sahipliğinin tescil sahibi ile 3. kişi arasında çekişmeli olduğunun Kurum tarafından bilinmesi Kurumun da vazgeçme beyanı üzerine resen araştırma yapması mümkün olmadığından; marka sahipliği iddiasıyla dava açan kimselerin, mahkemeden, açılan dava hakkında Kurum'a bilgi verilemesini istemeleri isabetli olacaktır²⁶.

²⁴ARKAN,C-II,s.174.

²⁵**SMK GEREKÇE MADDE 10:** Madde ile markası Türkiye’de tescilli olmayan marka sahibine, markasını haklı bir sebebi olmaksızın kendi adına tescil ettiren ticari vekil veya temsilcisinin kullanımının yasaklanmasını talep etme hakkı düzenlenmiştir. 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü’nün 11 inci maddesinde yer alan hüküm 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede de yer almaktadır.

²⁶ÇOLAK,s.846.

İKİNCİ BÖLÜM

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

1. GENEL OLARAK

TDK'ya göre hükümsüzlük '*geçersiz olan, etkisiz, yürürlüğü olmayan*' anlamına gelmektedir. Hukuk literatüründe ise hükümsüzlük bir çok anlamı içinde barındıran bir kavramdır²⁷. Bunlar ; i) Yokluk, ii) Butlan ve iii) İptal ve iv) askıda hükümsüzlük halidir.

Bir hukuki işlemin kurucu unsurlarının bulunmaması halinde *yokluktan*; kurucu unsurları olmakla birlikte geçerlilik şartlarını taşıyamaması halinde ise *butlandan* bahsedebiliriz. Yoklukta bir hukuki işlemin mevcudiyeti için gerekli unsurlar bulunmadığı için o hukuki işlem en baştan itibaren ya hiç doğmamış ya da ölü doğmuş kabul edilirken; butlanda ise ortada bir hukuki işlem bulunmakta fakat; kanunun emredici hükümlerine²⁸ aykırı hükümler içerdiğinden sakattır.

İptal edilebilirlik ise en başta sağlıklı doğmuş bir hukuki işlem sonradan sakat hale gelmekte ve talep halinde de iptal edilebilmektedir²⁹. Yokluk ve butlandan farklı olarak bu halde hukuki işlem iptal edilinceye dek hukuki anlamda varlığını sürdürmektedir.

556 sayılı KHK döneminde hükümsüzlük ve iptal kavramlarının birbirinin yerine ve iç içe geçerek düzenlendiği görülmektedir. Şöyle ki; KHK m.42/I, b,c,II,III, 43,44,61/A ve 74.maddelerinde *hükümsüzlük* terimi kullanılmışken; m.14, 42/I,a ve 59.maddelerinde *iptal* terimi kullanılmıştır. Oysa sonradan ortaya çıkan sebepler nedeniyle markanın iptali; başlangıçtan beri var olan sebeplerden dolayı ise markanın hükümsüzlüğünden bahsetmek gerekir. Bu nedenle KHK döneminde keyfi ve özensiz bir şekilde hazırlanan madde doktrinde haklı olarak eleştirilmiştir³⁰. Eleştirilerin odak

²⁷ OĞUZMAN/Kemal; ÖZ/Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 3. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2002, s.130 vd.

²⁸ TBK MADDE 27: Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür. Sözleşmenin içerdiği hükümlerden bir kısmının hükümsüz olması, diğerlerinin geçerliliğini etkilemez.

²⁹ OĞUZMAN/ÖZ, s.457 .

³⁰ ARKAN, Cilt-II, s.155-156; KARAHAN/Sami, Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları-Uluslararası Hukuk Kurultayı, s.512 ; TEKİNALP, s.473.

noktasını ise; hükümsüzlük sebeplerinin arasında hiçbir ayırım yapılmaması ve bu şekilde belirli istisnalar haricinde hükümsüzlüğün etkisinin her durumda geçmişe etkili olması oluşturmaktadır³¹.

Yönerge’de ise bu haller ayrı ayrı ele alınmış ve markanın mutlak ya da nisbi nedenlerin varlığına rağmen tescil edilmiş olması halinde marka tescilinin hükümsüzlüğünden sonradan ortaya çıkan nedenler dolayı ise markanın iptalinden söz edilmiştir³².

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda bu eleştiriler dikkate alınarak oluşturulmuş ve hükümsüzlük ve iptal halleri ayrı ayrı düzenlenerek bu karışıklık sona ermiştir. Markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde istisnai haller hariç olmak üzere verilen hükümsüzlük kararı geçmişe etkili olacak (m.27/3); iptal halinde ise verilen iptal kararı ileriye etkili olacak (m.27/2) şekilde hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.

Hükümsüzlüğün ve iptalin etkisi çalışmamızın ileriki bölümlerinde detaylı şekilde ele alınacaktır³³. Bu nedenle çalışmamızın bu kısmında hükümsüzlük hallerine yer verilmiştir.

Buna göre Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5 inci veya 6 ncı maddesinde sayılan hâllerden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilebilecektir. Bu haller esasen markanın tescilinden önce de mevcuttur ve bunların varlığı nedeniyle aslında marka tescilinin yapılmaması gerekirken her nasılsa tescili yapılmış olup açılacak dava ile sicilden terkinin amaçlanmaktadır .

³¹ARKAN,Cilt-II, s.155.

³²ARKAN,Cilt-II, s.156 ;’’Alman hukukunda da , markanın tescilinin, tescilin yapıldığı sırada mevcut mutlak yada nisbi red engelleri nedeniyle-hükümsüzlük sebebiyle-terkini(MarkenG S,50,51) ve tescilin sonradan kullanma sırasında ortaya çıkan olaylar nedeniyle iptali (MarkenG S,49) ayrı ayrı ele alınarak düzenlenmiştir.’’ KARAHAN,s.6.

³³ Bkz;s.106.

2.HÜKÜMSÜZLÜK HALLERİ

2.1.MUTLAK RED SEBEPLERİ (6769 SMK M.5)

Mutlak red nedenleri 6769 sayılı SMK'nın 5.maddesinde düzenlenmiştir. SMK'nın 25/1 maddesinde yapılan atıf sebebiyle sınırlı olarak sayılan mutlak red nedenleri aynı zamanda markanın hükümsüzlüğü sonucunu doğurmaktadır³⁴.Marka olarak kullanılabilecek işaretlerin seçimi esasen serbest olmakla birlikte 5.madde ile getirilen düzenlemelerle bu durum sınırlandırılmıştır.Bu maddede öncelikle marka tanımına uymayan ve 4. Madde kapsamında yer alan şartları sağlamayan işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceği belirtilmiştir.

Herhangi bir ayırt etme niteliği bulunamayan, ticaret alanında herkesin kullanımına açık tutulması gereken işaretler ile halkı yanıltıcı, kamu düzenine, toplumun dini değerlerine ve genel ahlaka aykırı düşen işaretler bu sınıfa girmektedir³⁵.Bu işaretler üzerinde bir başkasının hakkı olduğu gerekçesiyle değil; nitelik ve özellikleri itibariyle herkese kapalı olan işaretlerdir³⁶.Söz konusu düzenleme ile serbest piyasadaki rekabetin bozulması engellenerek diğer üreticiler ile tüketicilerin bundan zarar görmesinin önüne geçilmiş olacaktır.

Tescil için mutlak red nedenleri maddeten ve usulen birer def'i değil; işaretin niteliğinden kaynaklanan itirazlar niteliğindedir³⁷.Bu nedenle münhasıran veya esas unsur olarak bu işaretleri içeren markaların red nedeni olarak yasalaşmasındaki temel amaç toplumun genel çıkarları korumaktır³⁸.Bu nedenle herkesin kullanımına açık tutulmalı ve hiç kimsenin tekeline bırakılmamalıdır. Toplumun genel menfaatleri ile ilgili olduğundan işaretin niteliğinden kaynaklanan bu itirazlardan feragat edilemez³⁹.

³⁴ÇOLAK,s.119; TEKİNALP,s.400; ARKAN,s.156; KARAHAN,Uluslararası Hukuk Kurultayı,s.512.

³⁵ŞANAL/Osman,Markalarda Hükümsüzlük Davaları,Adalet Kitapevi, Ankara, 2006, s.133; ÇOLAK, s. 119 .

³⁶YILMAZ/Alper Çağrı,Türk Marka Hukuku ve Avrupa Birliği Hukukunda Mutlak Tescil Engelleri, T.C Başkanlık Devlet Planlama Teşkilatı,s.37.

³⁷ Bu husus HGK'nın 19.11.2003 tarih ve E. 03/11-578, K.2003/703 sayılı kararında "Mutlak red nedenleri Enstitü'ce kendiliğinden(resen) dikkate alınarak incelenmesi gerektiği gibi uyumsuzluğun yargıya intikal etmesi halinde mahkemelerce de resen incelenmesi gerekir.Çünkü mutlak red nedenleri birer def'i olmayıp birer itiraz sebebidir."KAYA,s.78.

³⁸ARKAN, s.156;KARAHAN, s.7; ÇOLAK,s.119; ŞANAL,s.133.

³⁹KARAHAN,s.7; KAYA,s.79.

Mutlak red nedenlerine dayalı hükümsüzlük hallerine SMK'nın 25'inci maddesinin 4. Fıkrasında yer alan ‘ ‘ *Bir marka, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olup da kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınamaz.* ’ ’ hükmü ile istisnalar getirilmiştir.

SMK m. 15/1 deki emredici hüküm gereği mutlak red nedenleri Kurum tarafından resen dikkate alınır⁴⁰. Kurum yapılan tescil başvurusunu şekli incelemeyen geçirdikten sonra⁴¹ başvuru hakkı ve mutlak red nedenleri açısından yaptığı inceleme neticesinde olumlu ve olumsuz sonuca varacaktır; olumsuz sonuca varılmaz ve reddedilmezse başvuru Resmi Marka Bülteninde yayınlanır (SMK m.16/2)⁴².

Başvurunun yayınlanması,Enstitünün mutlak red nedenleri yönünde nihai karar verdiği anlamına gelmez,zira başvurunun yayınlanmasının ardından 3.kişilerin Enstitüye görüş bildirmesi veya ilgili kişilerin itirazda bulunması sonucu Enstitü kararını tekrar gözden geçirebilecektir ⁴³.

Yeni düzenlemede 556 sayılı KHK’da yer alan mutlak red nedenleri genel olarak korunmakla birlikte yeni ret nedenleri 6769 sayılı SMK ile eklenmiştir.

⁴⁰ **TEKİNALP** ‘e göre ‘ ‘Mutlak red nedenleri TPE tarafından resen dikkate alınması gereken ,aksine hareketin bir çeşit hizmet kusuru oluşturacağı durumlardır.’’s.400; Benzer şekilde;**KAYA**,s.79; Aynı yönde: İsviçre MarK. m.30/II,Alm. Mark. M.37.**KARAHAN**, s.8;’’ Yargıtay 11.Hukuk Dairesinin ARARAT kararına göre ,mutlak red nedenleri sadece TPE tarafından değil uyuşmazlığın mahkemeye intikal etmesi durumunda mahkemlerce de resen dikkate alınması gerekir.’’

⁴¹ Başvurunun incelenebilmesi için Enstitü’ye teslim edilmesi gereken evraklar için bkz. Marka Yönetmeliği m.11.

⁴² **KARAHAN**,s.8;’’Alman ve İsviçre hukuklarında ise tescil farklı düzenlenmiştir.Bu hukuk sistemlerinde mutlak red nedenleri açısından yapılan değerlendirme sonunda, engel bir durum bulunmadığı takdirde markanın tescili gerçekleştirilmektedir.Bundan sonra marka ilana çıkarılmakta ve nisbi red nedenlerine dayalı itirazlar bu aşamada yapılmaktadır.(Alm.MarK.s&s 41, 42;İsv. MarK. M.30,31)Bu düzenleme ile çok sayıda markanın zaman kaybetmeden derhal tescil edilerek daha hızlı bir şekilde özel korumadan yararlanabileceği,ayrıca başvurunun yayımlanmasının da önemli ölçüde mali tasarrufa yol açacağı ifade edilmiştir.’’

⁴³**KARAHAN** s.8;’’ TPE tarafından re’sen inceleme yükümlülüğünün bulunması ilgili kişilerin itiraz etme haklarını ortadan kaldırmamaktadır.’**YILMAZ**,s.38.

2.1.1.BİÇİM OLARAK MARKA OLAMAYACAK İŞARETLERİN TESCİLİ (SMK M.4)

6769 sayılı SMK'nın m 5/1-(a)bendine göre ‘‘4 üncü madde kapsamında marka olamayacak işaretler’’ mutlak red nedenleri arasında sayılmış olup; atıf yapılan SMK m.4.'e göre; ‘‘Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.’’ hükmünü içermektedir. Bu hüküm aslında marka olabilecek işaretlerin neler olabileceğini gösterdiğinden bir yanıyla markayı dolaylı olarak tanımlamaktadır.Bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini diğer teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla her türlü işaret markadır⁴⁴.

Bu konu 556 sayılı KHK'nın 5.maddesinde; ‘‘Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, 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’’ şeklinde ele alınmıştır.

Yeni düzenleme ile 556 sayılı KHK ‘da yer alan ‘‘çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret’’ şartı yerine ‘‘marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması ‘‘ şartı eklenerek yeni marka türlerinin tesciline de imkan verilmiştir⁴⁵.Böylelikle bir çok ülkede tescili kabil görülen, ses markaları,hareketli markalar gibi geleneksel olamayan

⁴⁴TEKİNALP, s.400;KAYA,s.80.

⁴⁵ SMK GEREKÇE MADDE 4: TRIPS'ın 15. maddesi ile yeni 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi ve 201572424 sayılı AB Marka Tüzüğüne uygun olarak madde metni yeniden yazılmıştır. Mevcut düzenlemeye yer alan ‘‘çizimle görüntülenebilme’’ koşulu yerine yeni marka türlerinin tesciline de imkan verebilecek şekilde ‘‘İşaretin, marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve net olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde Sicilde gösterilebilir olması’’ koşulu eklenmiştir. Markanın asli işlevi olan ayırt etme koşulu mevcut madde metninde olduğu gibi bu metinde de muhafaza edilmiştir. Marka olabilecek işaretler sayılırken sınırlı bir sayma yöntemi benimsenmemiş; ‘‘özellikle’’ ibaresi eklenmek suretiyle marka olabilecek işaretlerin bu madde hükmünde sayılanlarla sınırlı olmadığı ifade edilmiştir.

marka çeşitlerinin tescili açısından zorluk yaratan çizimle görüntülenebilme şartı esnetilmiştir⁴⁶. Böylece, teknolojik ve ekonomik gelişmelerle birlikte ortaya çıkan ve sayıları giderek artan yeni marka türlerinin, mevzuatın amacına uygun şekilde tescil edilebilmesi sağlanmıştır⁴⁷.

Buna göre marka sicilde gösteriminin erişilebilir, kalıcı, somut olması ve korumanın konusunun yetkili makamlar ve halk tarafından kesin ve açık olacak şekilde anlaşılması sağlanabilecek biçimde olmalıdır.

Aynı şekilde bir düzenleme AB Marka Tüzüğü'nde de yapılmıştır. 2007/2009 sayılı Marka Tüzüğü'nün 4. Maddesinde, markanın bir teşebbüsünün mal ve hizmetlerini diğer teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmesinin koşulunun yanı sıra "grafik temsil" şartı bulunmakta iken, yeni 2015/2024 sayılı Marka Tüzüğü'nün 3. Maddesinde "grafik temsil" şartına yer verilmemiş; ancak markanın ve buna bağlı olarak koruma kapsamının tescil makamları ve halk tarafından tam ve açık bir biçimde anlaşılabilir olması gerekliliği getirilmiştir⁴⁸.

İkinci kriter ise *ayırt edicilik* olup ayırt ediciliğin bulunması bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için olmazsa olmaz bir şarttır⁴⁹. İşaret teşkil edebilme kabiliyetine sahip simgelerin marka olarak tescil edilebilmeleri için mutlaka ayırt edici niteliği sağlaması gerekir⁵⁰. Ancak marka olarak kullanılacak işaretlerin tescilden önce ayırt edici nitelik kazanmasına gerek yoktur; çünkü ayırt edici nitelik tescille de kazanılabilir⁵¹. Örneğin Audi "Quattro" markası bu şekilde ayırt edici güce sahip olmuştur. Zira "Quattro" İtalyanca dört demektir ve Audi imal ettiği bu otoların

⁴⁶ÖZER, s.34.

⁴⁷ AKIN/Elif Betül; 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu (9-10 Mart 2017), Sınai Mülkiyet Kanunu'nda Marka Tescil Süreçlerine İlişkin Yeni Düzenlemeler, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, s.177.

⁴⁸ YASAMAN/Hamdi; 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu (9-10 Mart 2017), Marka Hukukuna İlişkin Temel Yenilikler, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, s.103-131.

⁴⁹ KARAHAAN, s.15; ARKAN, C-I, s.16; "Ayırt edicilik markanın en önemli unsurudur. Bu nedenledir ki tüm mevzuatlarda marka tanımlarında ve mevzuatın ilgili diğer bazı hükümlerinde ayırt edicilik unsuru özellikle vurgulanmıştır. Örneğin bkz. TRIPS m. 15, Yönerge m.2, 3/1-b, Tüzük Madde 7/I-b, Alman Mark. S&S 3/1, 8/II-1."; 6769 sayılı SMK m.5/1-(b).

⁵⁰ ARKAN, C-I, s.73; KAYA, s.80.

⁵¹ "Amerikan Marka Hukuku ise, kullanımla kazanılmış ayırt edicilik olgusunun karşılığında "ikincil anlam kazandırma" terimini tercih etmektedir. İkincil anlam, toplum kesiminin markaya yüklediği ilginin, ürünün kendisine değil, daha ziyade geldiği kaynağa ilişkin bilgi işlevi görmesi ve önem kazanması halinde doğmaktadır." GÜNEŞ/İlhami "Marka Tescilinde Kazanılmış Ayırt Edicilik Özelliği" Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, , Yıl: 4, Sayı: 15 (Ekim 2013), s.329.

tutulması ile birlikte bu markayı tescil ettirebilmek için Alman Marka Patent Ofisine başvurduğunda, Ofis tek bir sayının ayırt etme gücüne sahip olmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddetmiş; ancak Federal Mahkeme yaygın kullanım sonucunda ibarenin ayırtım gücüne eriştiğini kabul etmiştir⁵².

Marka esas ve yardımcı unsurlardan oluşmakta olup, ayırt edici nitelik özellikle markanın esas unsurunda bulunması gerekir. Esas unsur, yardımcı unsurlara göre daha belirgin ve fark edilebilir olmalıdır. Esas unsurun özgün ve karakteristik olmasının gerekip gerekmediği konusunda doktrinde görüş birliği yoktur. KARAHAN ve ARKAN⁵³; esas unsurun yardımcı unsura göre daha belirgin ve fark edilebilir olması gerektiğini ve bu yüzden de esas unsurun özgün ve karakteristik özellikte olması gerektiğini söylerken; YASAMAN ise⁵⁴; sanat eserlerinde ve endüstriyel tasarımlarda aranan yaratanın hususiyetini taşıma ve yenilik kriterlerinin markalarda aranmayacağını bu nedenle de markalarda özgün ve karakteristik olma niteliğinin aranmaması gerektiğini söylemektedir. *Kanaatimizce*; markada ayırt edicilik esas unsorda aranmakla birlikte ayırt ediciliğin markada bütünüyle bıraktığı izlenim ve imaja bakılarak karar verilmesi gerekeceğinden ayrıca özgün ve karakteristik olması şartının aranmasına gerek yoktur.

SMK m.4 'te düzenlenen ve marka olarak tescil edilebilecek işaretler sınırlı sayıda değildir. Bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için mutlaka bu madde hükmünde sayılması gerekmez; zaten bu madde hükmünde yer alan her işaret de marka olarak tescil edilemez.

Öncelikle marka olarak tescil edilmek istenen unsurun bir *işaret teşkil etmesi* gerekir. Buna göre insana ait görme duyusuna hitap eden, renk, resim, üç boyutlu cisim ve işitme duyusuna hitap eden ses ve melodilerin işaret olarak kabul edilmesi, tat alma duyusuna hitap eden tatların da işaret olarak tescil edilebilmesi mümkündür⁵⁵.

⁵²YILMAZ/Lerzan, Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri, İstanbul 2008, s.151.

⁵³KARAHAN, s.17; ARKAN, C-I, s.73.

⁵⁴YASAMAN, KHK şerh, s.62.

⁵⁵COLAK, s.120; KARAHAN, s.15; "Esasen 89/104 sayılı AB Yönergesi m.2 ve maddeyi tanımlayan TRIPS Anlaşması m.15 de tatla ilgili açık bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak düzenlemelerle marka olabilecek işaretler örnek olarak sayılmış olup, bazı şartları gerçekleştirmek koşuluyla marka olarak tescil edilebileceğinden tat işaretlerinin de söz konusu şartları gerçekleştirip gerçekleştirmediği değerlendirilerek bir sonuca varılmalıdır." ÜNAL, s.42-43.

Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 7.maddesinin 2. bendindeki düzenlemeye göre sesler notaya dökülmek şartıyla marka olarak tescil edilebilecektir⁵⁶. Benzer şekilde kokuların da kimyasal formülle ifade edilebilmesi halinde marka olarak tesciline bir engel bulunmamaktadır⁵⁷. Örneğin, bir tv programı veya bir diziyi simgeleyen "jingle" denilen kısa melodiler veya melodi niteliği taşımayan sesler mesela Metro Goldwyn Mayer'in aslanının kükremesi, Harley Davidson motorsikletinin motorlarının sesleri marka olarak tescil ettirilebilir⁵⁸.

ÜNAL⁵⁹ tat markaları için aynı şeyi söylemenin pek mümkün olmadığını; tat işaretini taşıyan ürünü oluşturan içeriklerin miktar ve vasıf olarak belirli bir formülasyona dökülebileceğini ;ancak böyle bir formülasyonun ayırt ediciliği sağlamayabileceğini söylemektedir. Çünkü içeriği oluşturan maddeler aynı olsa bile içeriği oluşturan maddelerin ürüne katıldığı üretim aşamasının ve katılış şeklinin (soğuk, sıcak, yavaş, hızlı gibi) tadı da değiştirebilecektir. Bu nedenle tat işletmelerinin günümüz teknolojisi düşünüldüğünde şuan için marka olarak tescili pek mümkün görünmemektedir⁶⁰.

Fotoğraf, işletme adı, ticaret unvanı, tasarım gibi fikri mülkiyet hakkını içeren işaret ile mal ve ambalajın üzerine konulamayan üçüncü kişiler yararına yapılan hizmet işaretlerinin de ayırt ediciliği sağlaması koşuluyla marka olarak tescil edilebilmesi mümkündür⁶¹. Sanat eseri niteliğindeki resimlerin de marka olarak tescili

⁵⁶ **6769 SMK YÖNETMELİK M.7/2** :Başvurunun ses markası olarak tescilinin talep edildiği hallerde bunun başvuru formunda açıkça belirtilmesi ve işaretin elektronik ortamda dinlemeye ve saklamaya elverişli kaydının Kuruma sunulması gerekir. Başvuru sahibi nota ile gösterimin mümkün olduğu hallerde bu gösterimi de başvuruyla birlikte sunabilir.

⁵⁷ **YASAMAN**, KHK Şerhi, s.87; **KARAHAN**, s.30; **TEKİNALP**, s.365; **ARKAN**, C-I, s.37; "Ses ve melodilerin marka olarak tescil edilebilmesi marka örneğinin notaya dökülebilmesi ve ses ve melodiye muhafaza edecek bir aygıtla kaydedilmesine bağlıdır." **ÜNAL**, s. 41.

⁵⁸ **TEKİNALP**, s.365 örnekler için bkz. 4 numaralı dipnot.; Chanel No:5 isimli parfüm 1994 tarihli İngiliz Marka Kanunu uyarınca marka olarak tescil edilmesi için yapılan başvuruda parfüm şöyle tarif edilmiştir: "hoş alkol-çilek kokulu üründe, alkol, bergamot, limon ve neroli içeren belirgin alkol kokusu, yasemin, gül, zambak, orissi v ylang-ylangdan oluşmuş daha az belirgin ve zarif bir çiçek kokusu ve sanal ağacı, sedir, vanilya, amber civet ve miskten oluşan şehvetli kadınsı bir koku.." **GÖZLÜKAYA/Fatma**, 556 sayılı KHK Kapsamında Markanın Hükümsüzlüğü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim dalı, Ankara, 2003, s.25, 56 no lu dipnot.

⁵⁹ **ÜNAL**, s.44.

⁶⁰ **ÇAĞLAR/Hayrettin**, Marka Hukuku Temel Esaslar, Adalet Kitapevi, Ankara, 2015, s.23

⁶¹ **KARAHAN** , s.21 ; **ARKAN**, C-I, s.36.

mümkündür. Ancak bu halde eser sahibinin izni alınması gerekir. Aksi halde sanat eseri sahibin telif hakları ihlal edilmiş olur⁶².

Doktrinde bazı yazarlar⁶³ münferit renklerin marka olarak tescil edilemeyeceğini renklerin kendi aralarında kombinasyon oluşturmaları veya marka olarak tescili mümkün sözcük, harf, sayısı gibi işaretlerle oluşturacağı kombinasyonlar oluşturmaları halinde ayırt ediciliği sağlayacağından ancak bu halde tescilinin mümkün olduğunu söylerken; diğer bazı yazarlar⁶⁴ ise münferit rengin bir mal ve hizmet ile bütünleşmesi, halk nezdinde onu çağrıştırması, bilinir hale getirmesi durumunda marka olarak tescilinin mümkün olduğunu söylemektedir. Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 7. maddesinin 4. bendinde renklerin de marka olarak tescil edilebileceği açıkça düzenlendiğinden söz konusu tartışmalar sona erdirilmiştir⁶⁵.

2.1.2. HERHANGİ BİR AYIRT EDİCİ NİTELİĞE SAHİP OLMAYAN İŞARETLER (6769 SMK M.5/1-B)

6769 sayılı SMK'nın 5/1-b numaralı hükmüne göre "*Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler*" marka olarak tescil edilemezler. İşaret teşkil edebilme kabiliyetine sahip işaretlerin marka olarak tescil edilebilmeleri için olmazsa olmaz unsur ayırt ediciliktir⁶⁶.

Ayırt edicilik kavramını, markanın asıl işlevini oluşturması nedeniyle daha detaylı açıklamak gerekirse, öncelikle soyut ayırt edicilik ve somut ayırt edicilik olarak

⁶² ÜNAL, s. 33.

⁶³ KARAHAN, s. 28-29; ÜNAL, s. 39

⁶⁴ TEKİNALP, s. 364, OYTAÇ/Kutlu, Karşılaştırmalı Markalar Hukuku, Yazarın Kendi Yayını, 2002, s. 79.

⁶⁵ SMK YÖNETMELİK M.7/4: Başvurunun renk markası olarak tescilinin talep edildiği hallerde bunun başvuru formunda açıkça belirtilmesi, işareti oluşturan renk görselinin sunulması ve Kurum tarafından geçerliliği kabul edilen renk kodunun belirtilmesi gerekir. Renk veya renklerin somutlaşmış, sınırları belli bir şekil, figür, resim veya kelime gibi unsurlar dâhilinde kullanılması durumunda işaret renk markası olarak değerlendirilmez ve birinci fıkra hükmü uygulanır.

YASAMAN, KHK Şerh, s. 79; TEKİNALP, s. 22; KARAHAN, s. 28; ARKAN, s. 40; Aynı şekilde; "Fransa, Benelux devletleri, İtalya gibi bir takım ülkelerin hukuk sistemlerinde soyut rengin marka olarak tescil edilebileceği hükme bağlanmıştır. İngiltere, İsviçre ülkelerinde ise, kanunlarında açık düzenleme olmamasın rağmen, soyut rengin, somut ayırt edici gücünün bulunduğu hallerde marka olabileceği kabul edilmiştir." DOĞAN/Beşir Fatih; Soyut Renklerin Marka Olarak Tescil Edilebilirliği, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, 2005/4, s. 39.

⁶⁶ SMK GEREKÇE M.5 : Maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde, hiçbir ayırt ediciliğe sahip olmayan dolayısıyla tüketiciler tarafından marka olarak algılanmayacak işaretlerin tescil edilemeyeceği düzenlenmiştir. Tüm modern marka sistemlerinde ve AB Marka Tüzüğü'nün 7 nci maddesinde de marka olarak tescil edilemeyecek ayırt edici olmayan işaretler benzer şekilde düzenlenmiştir.

iki başlık altında ele alınmaktadır. *Soyut ayırt edicilik*, markanın herhangi bir mal/hizmet özelliğini doğrudan işaret etmemesi olarak açıklanabilir. Örneğin, mal/hizmetin özelliğini açıklar şekilde "kalite", "süper", "ekonomik", "güvenilir", "mükemmel", "ultra", "ekstra", "harika" gibi kelimeler hiç bir sektörde marka olarak kullanılamaz.

Somut ayırt edicilik ise, markanın herhangi bir mal/hizmet değil özel olarak bir alandaki mal/hizmetin cinsini, özelliğini doğrudan işaret etmemesi gerekliliği olarak açıklanabilir. Örneğin, "ilaç" kelimesi ilaca ilişkin bir mal/hizmette, "koltuk" kelimesi mobilya sektöründe, "perde" kelimesi ev tekstili sektöründe marka olarak kullanılamaz. Ancak bu kelimeler, tanımlayıcı olmadıkları başka bir sektörde marka olarak kullanılabilir. Yani "koltuk" kelimesi ev tekstiline ilişkin bir sektörde kullanılabilir ve "ilaç" kelimesi de ev tekstili sektöründe kullanılabilir.

Markanın, ayırt edicilik sağlayabilmesi için hem "süper", "mükemmel" gibi soyut ayırt edicilik içeren bir işaret olmaması hem de kullanılacağı sektör bakımından mal/hizmeti tanımlayıcı nitelikte olmaması gereklidir⁶⁷.

Bu nedenle, bir mal veya hizmet üzerinde cins, çeşit, vasıf, kalite, coğrafi kaynak belirten bir işaretin, o mal veya hizmet açısından ayırt edicilik niteliğinden yoksun olduğu açıktır. Bir işaretin ayırt edici nitelikten yoksun olduğu diğer bir durum ise; belli bir sektörde herkes tarafından kullanılan, söz konusu mal veya hizmetler için ayırt edici niteliği bulunmayan ve kaynak gösterme fonksiyonunu da yerine getirmeyen işaretlerdir⁶⁸.

ÇOLAK⁶⁹ bir işaretin ilgili mal veya hizmet için tanımlayıcı olmasıyla ayırt edici olmasının bağlantılı kavramlar olduğunu söylemektedir. Tanımlayıcılık esas itibarıyla ayırt edicilikten yoksun olma özelliğinin vücut bulmuş halidir de denilebilir. Bir işaretin tanımlayıcı olup olmadığını tartışabilmek için de her şeyden önce SMK m.4 anlamında '*marka olabilecek kadar ayırt edici bir işaret olması*' gerekir.

⁶⁷Bkz; <http://www.libertepatent.com/Bilgilendirme1.html>

⁶⁸KARADENİZLİ/Başak.; Türkiye ve Yurtdışı Uygulamaları Çerçevesinde Marka Tescilinde Ayırt Edicilik Tanımlayıcılık ve Yanıltıcılık, Yayınlanmamış TPE Uzmanlık Tezi, Ankara, 2008, s.34-35.

⁶⁹ÇOLAK, s.121.

556 sayılı KHK döneminde işaretin ayırt edici niteliğe sahip olması, AB hukukundan farklılık arz eder şekilde, ayrı bir mutlak red nedeni olarak ele alınmamış ve KHK'nın "Markanın içereceği işaretler" başlıklı 5'ci maddesi kapsamında mütalaa edilmişti⁷⁰. Oysa 2015/2436 sayılı Marka Direktifinde ve 2015/2424 sayılı Marka Tüzüğünde bu husus başlı başına tescil nedeni olarak alındığından öğretide haklı olarak eleştirilmiştir. Zira "herhangi bir ayırt edici karakterden yoksun işaretler" için henüz her şey bitmiş değildir ve marka olarak algılandıklarına dair bir takım belgeler ibraz edilirse tescilleri mümkündür⁷¹. Her ne kadar KHK'nın 7/son maddesinde (a) bendine atıf yapılmışsa da bu durumdaki işaretler kullanım yoluyla bile olsa ayırt edicilik kazanamayacakları için yapılan atıf da doğru değildir⁷².

Yeni düzenleme bu eleştiriler dikkate alınarak oluşturulmuştur. Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olamayan işaretler Mutlak Red Nedenlerinin düzenlendiği 5. madde (b) bendi kapsamında ayrıca ele alınmıştır.

Keza SMK m.5 'nin ikinci fıkrasında "Bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa bu markanın tescili birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerine göre reddedilemez." hükmüne yer verilmiş olup ayırt ediciliği bulunmayan bir işaretin tescilden önce kullanım yoluyla ayırt ediciliğinin önünü açmıştır⁷³.

Yargıtay 11.H.D.'nin konuyla ilgili 05.04.2004 tarihinde verdiği kararda⁷⁴ ;
'Davacı başvurusundaki "Ayakkabı Dünyası" ibaresinin münhasıran veya esas unsur

⁷⁰YILMAZ, s., 41.

⁷¹ÇOLAK, s. 120. Bu kuralın istisnası ise, markanın kullanımı sonucu piyasada ayırt edicilik sağlamış olması veya tanınmış marka olmasıdır. Örneğin "Armani", "Lacoste", "Adidas" gibi markalar TPE nezdinde tescil edilmemiş olsalar da marka korumasından yararlanırlar. Bu tarz markalar ile eskiye dayalı kullanımları nedeniyle ayırt edicilik sağlamış markalar tescil edilmeseler de marka olarak korunurlar. Bu markalar haricindeki markalarda ise marka hakkının doğabilmesi için tescil kurucu ve zorunludur. Yargıtay'ın "BALSÜT" markası ile ilgili vermiş olduğu karar, uzun ve kesintisiz kullanımın gerekliliği ile kullanımı ispatlayan belgelerin ve markasal kullanımın önemi belirtilmektedir. TPE tarafından 7/1 (c) ve 7/1 (d) maddelerine dayanılarak verilen red kararına karşı, BALSÜT markasının kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığı iddiası ile dava açılmıştır. Dava sonucunda; davacının BALSÜT ibaresini 1993 yılından beri faturalarda, 1995 yılından beri de kutu, ambalaj ve evraklarda kullandığı, kesintisiz kullanım ve uzun süre dikkate alındığında, markanın kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığı belirtilmiştir. Yarg. 11. HD. 31.10.2002 tarih ve E. 2002/9506 K. 2002/9693 sayılı karar. Bkz. FMR, Ankara, 2003/2, s. 161.

⁷²ÇOLAK, s. 120.

⁷³ARKAN, C-II, s. 156-157; KARAHAN, s. 33; YASAMAN, C-II, s. 171.

⁷⁴ 11.HD 05.04.2004 gün ve 2003/9027-2004/3569 sayılı kararı Bkz; www.kazanci.com.tr

durumunda bulunmadığı,halkı yanıltıcı niteliğinden söz edilemeyeceği,aynı ibarenin davacı tarafından daha önce kullanıldığı ve bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığı gerekçesiyle tescil başvurusunun reddine dair kararın iptaline’’hükmetmiştir.

KHK ‘da kullanım yoluyla ayırt edicilik ‘’tescil tarihinden önceki’’ kullanımı esas alırken; SMK’da yer alan düzenleme ile kullanıma dayalı ayırt ediciliğin kazanılmasında dikkate alınacak ‘’başvuru tarihi’’dir.Bu düzenleme ile doktrinde kullanıma dayalı ayırt edicilik hükmüne ilişkin getirilen eleştiriler⁷⁵ giderilmiş ve hüküm AB Direktifi ile uyumlu hale getirilmiştir⁷⁶.AB Marka Tüzüğü’nde kullanım yoluyla ayırt edici hale getirilen markanın tescili reddedilemez şeklinde düzenlemenin yanında, kullanım yoluyla ayırt edici hale getirilmiş markanın hükümsüz de kılınamayacağı belirtilmiştir⁷⁷

2.1.3.MARKANIN TASVİR EDİCİ İŞARET İÇERMESİ (SMK M.5/1-C)

6769 sayılı SMK’nın 5/1-c numaralı bendine göre ‘’*Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler*’’marka olarak tescil edilemez.

Aynı maddenin (d) bendinde de ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek ,sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markaların tescil edilemeyeceği hükme bağlanmıştır.ARKAN⁷⁸ eski mevzuat döneminde KHK 7. Maddenin (c) ve(d) bentlerinde ifade edilen ve herkesin kullanımına açık tutulması gereken bu tür işaretlerin ‘’ *tasviri işaretler*’’ başlığı altında birlikte incelenmesinin daha uygun bulduğundan söz konusu düzenlemeyi eleştirse de bu düzenlenme biçimi 6769 sayılı SMK ‘da aynen korunmuştur. (SMK m.5/1-c, d)

⁷⁵ YASAMAN,Şerh,s.279; ÇOLAK,s.33.

⁷⁶ AKIN, s.181.

⁷⁷ YASAMAN,6769 Sayılı SMK Sempozyumu,s.133.

⁷⁸ ARKAN ,C-I,s77.

ÇOLAK⁷⁹ bir işaret tescili istenen mal ve hizmetin adını ,niteliğini,karakteristik özelliklerini içeriyor,cins,çeşit,kalite,vasıf,miktar,amaç,coğrafi kaynak,malların ve hizmetlerin üretildikleri zaman,değer gibi unsurlardan oluşuyor ya bu unsurları münhasıran içeriyorsa o işaretin ‘‘tanımlayıcı’’ olduğunu söylemektedir.Bu nedenle bir markanın tanımlayıcılığı ne kadar yüksekse ayırt ediciliği de o oranda düşüktür.Fakat tasviri işaretlerin zamanla oluşturdukları ayırt edicilik markasal kullanımlarına engel değildir⁸⁰.

Tanımlayıcı işareti ilgili mal veya hizmetlerin karakteristik özelliklerini belirten işaretler olarak tanımlamakta ve üç guruba ayırmaktadır; *Birincisi*, mal veya hizmetlerin cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç ve değerini belirten işaretler; *ikincisi*, mal veya hizmetlerin coğrafi kaynağını gösteren işaretler; *diğeri* ise, mal veya hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren işaretlerdir⁸¹.

Bu tür işaretler herkesin kullanımına açık olduklarından genel anlam ifade ederler ve ayırt edici niteliğe sahip değildirler⁸².Bu işaretleri münhasıran veya esas unsur⁸³ olarak içeren işaretlerin marka olarak tescil edilmeleri mümkün değilken yardımcı unsur olarak kullanılmalarına bir engel yoktur⁸⁴.Örneğin ‘‘Artemis Halı’’ markasında ‘‘halı’’ kelimesi malın cinsini belirttiğinden yardımcı unsur olarak kullanılabilir. Markanın esas unsuru ise ‘‘Artemis’’ kelimesidir.Yargıtay kararlarında bu husus sık sık vurgulanmaktadır

⁷⁹ ÇOLAK,s,121.

⁸⁰ ‘‘Tartışma konusu marka ‘‘BABY-DRY’’ gibi kelimelerden oluşan markalara ilişkin olarak, tasviri nitelik, sadece bir kelime açısından ayrı ayrı değil,aynı zamanda bunların oluşturdukları bütün açısından belirlenmelidir.Tescil için sunulan kelimeler bütünü ile ilgili tüketici sınıfının yaygın uygulamasında mal ve hizmetleri veya bunların esas niteliklerini belirtmek için kullanılan kelimeler arasında bulunan herhangi bir algılanabilir farklılık,söz konusu kelime bütününe marka olarak tescil edilebilmesi için ayırt edici nitelik kazandırabilir.’’(ABAD,C-383/99P Procter&Gamble Company v OHIM (2001) ECR I-06251)

⁸¹SEKMEN/Orhan,Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları,Doktora Tezi,2013, s.112.

⁸²YASAMAN,Şerh,C,1,s.230.;Arkan’ a göre bu tür genel işaretler üzerinde bir kişiye marka hakkı tanınması,tasviri işaretin bir kişinin tekeline bırakılmasına ve rekabet imkanının haksız şekilde sınırlandırılmasına neden olurdu. ARKAN,C –I,s.77.

⁸³YILMAZ,s.46, ‘‘KHK’da esas unsurun ne olduğu belirtilmemiştir. Bununla birlikte, esas unsurun tespitinde markanın hedef kitledeki algılama şeklinin esas alınması önemli olmaktadır. Hedef kitle ise ilgili mal ve/veya hizmete göre bazen ortalama tüketiciyi, bazen de daha dar bir çevreyi ifade etmektedir’’.

⁸⁴KARAHAN,s.54.

Günlük yaşamda yaygın biçimde kullanılan ve belirli bir eşyanın doğrudan kısaltılmış hali de marka olarak tescil edilemez⁸⁵.Örneğin otomatik çay demleme makinası için “Çayset”, otomobiller için “oto” gibi isimler marka olarak kullanılamaz⁸⁶.

Malın cins ya da çeşidini gösteren sözcük veya resmin marka olarak tescili, bu işaretin doğrudan doğruya ve özel bir zihni çaba harcamaya gerek kalmaksızın mal ve hizmetin kendisini yada türünü ifade etmesi halinde marka olarak kabul edilemez⁸⁷.Örneğin sigara için “Hafif Türk Tütünü”⁸⁸gibi.Bununla beraber,herhangi bir mal ve hizmetin cinsini veya çeşidini gösteren bir sözcüğün bunlar dışında ilgisiz bir mal ve hizmet grubu için marka olarak tesciline bir engel yoktur.Örneğin “portakal” kelimesi portakal reçelleri üreten bir işletme tarafından marka olarak tescil edilemez fakat antika işleriyle uğraşan bir işletmenin hizmet markası olabilir⁸⁹.

Yargıtay bir kararda⁹⁰;kumaşlar açısından cins ismi olan “*saten*” sözcüğünün boyalar için kullanılması halinde bunu cins ismi ve tasviri işaret olarak nitelendirilemeyeceği bu nedenle de marka olarak tescilinin mümkün olduğu sonucuna ulaşmışken; başka bir kararda ise⁹¹; muhasebeci ve mali müşavirlere hitap etmek üzere yayınlanacak bir dergiye “*Mükellefin*” adının verilmesini cins, çeşit ve amaç göstermesi nedeniyle izin vermemiştir.

Benzer şekilde İsviçrede “daima taze (temiz)” anlamına gelen “*ever fresh*” sözcüğünün iç çamaşırı için marka tescili yolundaki talep, bu ibarenin eşyanın özelliklerine yönelik olduğu ve İsviçre halkının önemli bir kısmı tarafından bu anlamıyla değerlendirileceği gerekçesi ile reddolmuştur⁹².

⁸⁵ARKAN, C-I,s.78.

⁸⁶ 11.HD,17.06.199,E,3538/K.5488 ; Bkz;www.kazanci.com.tr

⁸⁷ARKAN,C-I,s.78;KAYA,s.91.

⁸⁸ARKAN,C-I,s.7.;İsviçre Federal Mahkemesi (FMK C,36 II) bir işaretin betimleyici olarak kabul edilebilmesini,işaretin emtianın niteliğini veya niceliğini özel bir çaba gösterilmeksizin doğrudan düşündürebilmesi ve işaretin herkes tarafından kullanılmasının ticari yaşamın gereği ve ticari yaşamın anlayışının bu doğrultuda olması biçiminde iki şarta tabi tutmuştur. GÖZLÜKAYA;s.28,64 numaralı dipnot.

⁸⁹YASAMAN,Şerh,C-I,s.231.

⁹⁰ 11 HD.8.5.2000,E.2941/K.3904 ; Bkz ;www.kazanci.com.tr.

⁹¹ 11.HD.20Ç03.2001,E. 1245/K.2188 ; Bkz ;www.kazanci.com.tr.

⁹²ARKAN, C-I,s.81 .

Ticaret alanında vasıf,kalite,miktar,amaç,değer gösteren işaretler de marka olarak tescil edilemezler.Örneğin; ‘‘süper’’,’’lüks’’ sözcükleri vasıf veya kalitesini belirttiklerinden markada esas unsur olarak kullanılmaları mümkün değilken yardımcı unsur olarak kullanılmalarında bir sakınca yoktur⁹³.Bununla beraber şekerlemeler için ‘‘gram’’, elbise için ‘‘düzine’’ kelimeleri de miktar bildirdikleri için esas unsur olarak tescil edilemezler⁹⁴. Benzer şekilde ‘‘5 Karat’’; ‘‘24 Ayar’’ ibareleri de mücevher ve ziynet eşyaları için marka olarak kullanılmazlar.

Coğrafi işaretlerin tanımlayıcı olması nedeniyle, tek başına marka olarak kabul edilmeleri mümkün değildir.Örneğin, kayısı için "Malatya", Çay için "Rize" ve peynir için "Erzincan" isimlerinin tek başlarına marka olarak tescili mümkün değilken⁹⁵;bu yer isimlerine ek yapılmak suretiyle oluşacak bir isim yada sıfat tamamlaması halinde oluşturulacak kompozisyonun marka olarak tescili mümkündür.Nitekim Yargıtay⁹⁶ tescili mümkün olmayan Ankara,İstanbul gibi coğrafi yer isimleri ‘‘İstanbul Şarabı’’,’’Ankara Pazarları’’,’’Restaurant İstanbul’’ gibi başka bir sözcüğe ilave edilmesi halinde meydana gelen sözcükler grubunun marka olarak tescilini kabul etmiştir.

Yine malların üretildiği hizmetlerin görüldüğü zamanı belirten işaretlerinde ayırt edici niteliği bulunmadığı için ilgili madde hükmü kapsamında marka olmaları veya esas unsur olarak kullanılmaları yasaklanmıştır⁹⁷.Burada yasaklanan, zaman gösteren ay, mevsim ve yıl gibi işaretler değil; bu gibi işaretlerin malların üretildiği veya hizmetlerin görüldüğü zamanı göstermeleridir. Örneğin ‘‘Güneşli Sabahlar’’ şarap ve şampanya için, "Mayıs ve Mart" ayları bira için marka olarak tescil edilemeyeceklerine, Alman Patent Mahkemesi karar vermiştir⁹⁸.Benzer şekilde kayak turizmi yapan bir işletme de hizmetlerin sunum zamanını gösteren ‘‘Kış’’ veya ‘‘Şubat’’ isimlerini marka olarak tescil ettiremez. Buna karşın "Sabah" isminin yayıncılık alanında, "Şubat" isminin ise bilgisayar alanında marka olarak kullanılmalarına izin verilmiştir⁹⁹.

⁹³KARAHAN,s.57;KAYA,s.92.

⁹⁴ARKAN,C,I,s.79.

⁹⁵KARAHAN,s, 58,

⁹⁶ 11.HD.26.11.1999,1999/5790 E,1999/9550 K (Bkz; ŞANAL,s.62.)

⁹⁷SEKMEN ,s.117;YILMAZ, s.53.

⁹⁸SEKMEN,s.117.

⁹⁹YILMAZ, s,53.

CAMCI¹⁰⁰ coğrafi isim, mahalle-yer anlamı dışında belirli bir mal ve hizmetle ilgili olarak yine aynı şekilde belli bir taciri göstermek şeklinde ikinci bir anlam kazanmışsa ve o tacirin bu sözcüğü kullanması genel hükümlere göre korunuyorsa, o zaman marka olarak o ismin tescilinin mümkün olduğunu söylemektedir.Örneğin; ‘‘Australian Style by ‘‘ şeklinde terkip marka sahibinin ürünlerinde Australian sözcüğünün bulunduğu giyim ürünleri hakkında markaya tecavüzün bulunulduğuna yönelik açılan davada verilen bilirkişi raporunda; ‘‘Australian’’ sözcüğünün coğrafi olduğu ,herkesin kullanımına açık bulunduğu,ancak birlikte olduğu diğer sözcüklerinde tespit istenen üründe bulunması halinde marka tecavüzünün gerçekleşeceği ifadeleri yer almıştır.Keza coğrafi kaynak bildiren bir ismin doğrudan marka olarak tek başına kullanılamayacağı ;aksi halde tek bir kişinin tekeline bırakılmasının ticari hayatı ve serbest rekabeti engelleyeceği ortadadır.Coğrafi işaret bildiren isim başka bir ifade ile bir kompozisyon oluşturması ve içinde bu sözcüğün tescilinde engel bulunması halinde marka olarak tescilinin kabulü gerekir¹⁰¹.Örneğin ,Australailan Airways benzer şekilde THY gibi.

Yabancı dilde tasviri anlam taşıyan sözcüklerin ise marka olarak kullanılıp kullanılamayacağına, bu lisanın Türkiyede yaygın olarak bilinip bilinmediğine bağlı olarak Türk insanının o sözcüğü ayırt edici bir işaret mi yoksa eşya ismi vasfı olarak mı algılayacağına bakarak karar verilmelidir¹⁰².KARAHAN’ a göre yabancı sözcüklerin ülkemizde yakın irtibat halinde olmayan bir yabancı ülkede veya ülkemiz insanınca yaygın bilinmeyen bir yabancı dilde tasviri işaret kabul edilen bir işaretin Türkiyede marka olarak tesciline engel bulunmadığını söylemektedir.Örneğin Avustralyada yaşayan vahşi bir köpek cinsi olan ‘‘dingo’’ kelimesi köpek mamaları için veya o yöreye ait bir enstrüman cinsi olan ‘‘Diceriddoo’’ kelimesinin bir müzik aleti mağazasınca hizmet markası olarak tesciline bir engel yoktur¹⁰³.

Doktrinde ‘‘ jenerikler’’in de marka olarak tescil edilemeyecek tasvir edici bir diğer işaret olduğu; jenerik işaretler veya jenerik isimlerin belli bir alanda faaliyet gösteren herkes tarafından kullanılabileceğini bu nedenle bir kimsenin tekeline

¹⁰⁰CAMCI/Ömer,Marka Davaları, Ufuk Reklamcılık Matbaacılık,1998,s.33.

¹⁰¹CAMCI,s.33.

¹⁰²YILMAZ, s.50.

¹⁰³KARAHAN,s.64,örnekler için 2 ve 3 numaralı dipnot.

bırakılamayacağı yönünde görüş birliği vardır¹⁰⁴.Örneğin; bakkal,kasap,eczane vb. sözcükler bu konuda faaliyet gösteren herkes tarafından kullanılabilir jenerik(ortak) isimler olduğundan marka olarak tescil edilemezler¹⁰⁵.

Bu tür işaretler toplum menfaati ile doğrudan bağlantılı olduğundan tek bir kimsenin tekeline bırakılamazlar. Üreticilerin ve tüketicilerin zarar görmemesi amacıyla bu düzenleme getirilmiştir¹⁰⁶.

2.1.4.AYNI VEYA AYIRT EDİLEMİYECİ KADAR BENZER MARKALARIN TESCİLİ (SMK M.5-Ç)

6769 sayılı SMK'nın 5/1-Ç numaralı bendine göre *“Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler”* marka olarak tescil edilemez¹⁰⁷.Bu hüküm bütün markalar için geçerli olmakla birlikte,Türkiye’de tescili veya tescil için başvurusu yapılmış Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markalar için de uygulanacaktır.Bu durumda itiraza gerek kalmaksızın tescil talebi reddedilecektir.

Sınai Mülkiyet Kanunu’yla birlikte Paris Sözleşmesi bağlamında tanınmış markalar mutlak red sebebi olmaktan çıkarıldığı için, tanınmış marka sahipleri Türkiye’de tescil yaptırarak bu korumadan yararlanabilirler¹⁰⁸.

556 sayılı KHK döneminde aynı durum hem mutlak hem nisbi red nedeni olarak gösterilmesi nedeniyle eleştirmiş olsa da yeni düzenleme eski düzenleme ile paralel arz

¹⁰⁴ ARKAN,C-I,s. 80; SEKMEN,s.134.

¹⁰⁵ KAYA,s.94.

¹⁰⁶ “ABD marka hukukunda ve mehz alınan AB marka hukukunda olduğu gibi, tanımlayıcı işaretlerin marka olmasını engelleyen KHK'nın bu hükmünün kabul edilmesinin nedenleri; tanımlayıcı işaretlerin ayırt edicilik vasfından yoksun olmaları göz önüne alınarak rekabet düzeni ile diğer teşebbüsler ve tüketicilerin menfaatlerini korumak için herkesin kullanımına açık olan bu gibi işaretlerin tek bir kişinin tekeli-ne verilmesini önlemek ve bu suretle kamu yararını sağlamaktır.”SEKMEN. s. 112-113.

¹⁰⁷ “SMK hazırlık sürecinde yapılan çalışmalarda ve çeşitli çalıştaylarda 556 sayılı KHK'nın 7/1(b) bendinin kaldırılması ve Sicile kayıtlı önceki markalar bakımından resen aynılık veya ayırt edilemeyecek düzeyde benzerlik incelemesinin kaldırılması yönünde çeşitli öneriler geldiği bilinmektedir.Ancak Kanun Tasarısının görüşe açılan metninde veya Meclis’e iletilen metninde bu yönde bir değişiklik yapılmadığı gibi kanun koyucunun iradesi de söz konusu hükmün SMK’da 5/1-(ç) olarak kalması yönünde olmuştur.” YASAMAN,6769 sayılı SMK Sempozyum,s.181.

¹⁰⁸ GÜNGÖR GÜRBÜZ/Esin; Paris Sözleşmesi Kapsamında Tanınmış Markaların Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre Korunması, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 16.Özel Sayısı,s.304.

etmektedir¹⁰⁹.SMK m.5/1-ç,6/1)Bu nedenle Türk Paten ve Marka Kurumu tarafından resen dikkate alınacağı gibi, ilgili kişilerce de itiraz olarak ileri sürülebilir.

Bu maddeye söz konusu olan tescil yada başvurunun aynı veya aynı türdeki mal ve hizmetlerle ilgili olmasıdır.Mevzuatımızda mal veya hizmete ilişkin korumanın sınırları ‘sınıf sistemi’ ile belirlenmiştir¹¹⁰.

Hükme bakıldığında ilk göz çarpan ‘öncelik ilkesi’dir.Buna göre bir marka başvuru aşaması ya da tescil aşaması açısından diğer markadan önce ise marka üzerindeki hak önce başvuruda bulunan/tescil ettiren marka sahibine ait olacaktır.Kurum bir tescil başvurusunun SMK m.11’ deki hususları içerdiğine karar verirse başvuru Kuruma veya onun yetkili kıldığı makama verildiği tarih,saat ve dakika itibariyle kesinleşir¹¹¹ .(SMK m.15)

SMK ‘nın 13. maddesine göre sergilerden ve uluslararası sözleşmelerden doğan rüçhan hakları da rüçhan hakkının talep edildiği başvurunun tarihi itibariyle hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlayacaktır.

TEKİNALP bir marka ile ilgili olarak aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğunun tespitinde ayniniyet bulunup bulunmadığın markanın bütün olarak bıraktığı izlenime göre belirleneceğini; önceki markada hiçbir değişiklik yada markaya herhangi bir ilave yapılmaksızın markayı oluşturan tüm unsurların sonraki markada aynen yer alması; diğer bir deyişle sonraki markanın yalnızca önceki markanın unsurlarının tamamından oluşması olarak yorumlamışlardır ¹¹².

Önceki mevzuattan farklı olarak 6769 sayılı Kanunla getirilen yenilik; marka tescilinde muvafakat belgesi sunulması halinde uygulanacak red istisnasıdır.Buna göre ;

¹⁰⁹ ARKAN’a göre aynı durum hem mutlak hem nisbi red nedeni olarak gösterilmesi isabetli değildir.KJK(7/1-a) ‘da Nisbi red nedenleri arasında yer alan KHKm.8/1-b’den farklı olarak ‘markanın halk tarafından karıştırılma ihtimalinden ayrıca söz edilmemiştir.Dolayısıyla KHK m.7/1-a (SMK m./1-ç) daki ‘aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı marka’ ifadesinin,markalar arasındaki benzerliğin,iltibasa yol açıp açmayacağının ayrıca incelme yapılmasını gereksiz kılacak ölçüde güçlü ve açık olduğu halleri kapsadığı söylenebilir.**ARKAN**, C.I,s .75.

¹¹⁰ 6769 sayılı SMK m.11/3 ‘Başvuruya konu mal veya hizmetler 12/7/1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katılmamız kararlaştırılan Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşmasına göre sınıflandırılır. Kurum, başvuruda yer alan mal veya hizmetlerin ait olduğu sınıflarda ve sınıf numaraları üzerinde gerekli düzeltmeleri yapabilir.’

¹¹¹**ARKAN** ,s.74.

¹¹²**TEKİNALP** ,s.438.

SMK madde 3 e göre ''Bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin Kuruma sunulması halinde birinci fıkranın (ç) bendine göre reddedilemez.Muvafakatnameye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte belirlenir.''

Muvafakatname istisnasının sonucu, önceden tescilli markanın sahibinin noter onaylı izin belgesini sunması halinde, aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer markaların aynı mallar veya hizmetleri kapsamaları halinde dahi kurum sicilinde tescil edilebilecekleridir. Bu halde aynı marka aynı mal veya hizmet söz konusu olsa bile, muvafakat belgesinin sunulması durumunda iki farklı sahip adına tescil edilebilecektir¹¹³.

Buna göre kanun koyucu, marka sahiplerinin piyasada aynı markayla aynı mallar veya hizmetler için birlikte var olmayı kabul ettikleri ve buna ilişkin yazılı beyanlarını sundukları durumlarda, tarafların iradelerini esas almayı yerinde bulmaktadır ve tarafların birbirlerinden rahatsız olmamaları halinde kamu adına resen hareket ederek tescil taleplerini reddetmenin haklı olmadığını düşünmektedir.¹¹⁴

Markaların birlikte var olmaları,tarafların bu konuda anlaşmaları ile ortaya çıkmaktadır.Bu gibi durumlarda taraflar aynı veya benzer markayı, aynı veya benzer sektörde,mal veya hizmetlerde kullanmak konusunda anlaşmaları ve buna ilişkin birlikte var olma sözleşmesi (existence agreement) yapmaktadır¹¹⁵.

SMK 'da yer alan muvafakat müessesesi bazı diğer ülke kanunlarında da yer alan ve uygulaması olan bir düzenlemedir.Muvafakat,diğer hukuk sistemlerinde izin mektubu,izin anlaşması,birlikte var olma anlaşması gibi farklı hukuki kavramlarla yer almaktadır¹¹⁶.

Hükmün uygulanma şartları 24.04.2017 tarihli 30047 sayılı Yönetmeliğin 10.Maddesinde yer alan Muvafakatname başlığı altında ele alınmıştır.Buna göre ilgili madde hükmü kapsamında sunulacak muvafakatnamenin birinci bende yer alan gerekli

¹¹³ÜNSAL/Önder Erol ;bkz; <https://iprgezgini.org/2017/02/12/muvafakatname-istisnasi-sinai-mulkiyet-kanunu-ile-marka-alaninda-getirilen-bir-yenilik/>

¹¹⁴ ÜNSAL/Önder Erol ;bkz; <https://iprgezgini.org/2017/02/12/muvafakatname-istisnasi-sinai-mulkiyet-kanunu-ile-marka-alaninda-getirilen-bir-yenilik/>.

¹¹⁵ ÇOLAK,s.291.

¹¹⁶ AKIN,s.183.

tüm unsurları içeren şekilde, Kurum tarafından geçerli kabul edilen imzalı form şeklinde düzenlenmesi ve noter tarafından onaylanması zorunludur.

Yönetmelikte belirtilen unsurları içermemesi halinde başvuru sahibine söz konusu eksiklikleri gidermesi için iki aylık süre verileceği ve eksikliklerin zamanında giderilmemesi halinde talebin yok sayılacağı ifade edilmiştir.

Muvafakat formu, başvuru formu ile birlikte veya karara itiraz halinde itiraz hakkında karar verilene kadar Kuruma sunulabilecektir. Muvafakat talebi olmasına rağmen muvafakat formunun Kuruma sunulmaması halinde herhangi bir eksiklik bildiriminde bulunulmaz ve talep yapılmamış sayılacaktır.

Sicile kaydedilmiş inhisari lisans sahiplerinin bulunması halinde bunların yazılı izinlerinin de sunulması gerekir. Muvafakat, kayıtsız ve şartsız olmalıdır. Muvafakatname Kuruma sunulduktan sonra, verilen muvafakat geri alınamaz ve son bende ise her marka başvurusu için ayrı bir muvafakat formu sunulması zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Yeni düzenleme ile birlikte birbiriyle ekonomik anlamda ve diğer yönleriyle birlikte olanlar başta olmak üzere, başvuru sahiplerinin piyasada birlikte var olabilme yönünde ortaya koydukları iradenin korunması amaçlanmıştır¹¹⁷.

2.1.5. TİCARET ALANINDA HERKES TARAFINDAN KULLANILAN İŞARETLERİN TESCİLİ (SMK M.5-D)

6769 sayılı SMK'nın 5/1-c numaralı bendine göre *'Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler* marka olarak tescil edilemez.

Örneğin "Parfüm" kelimesinin kokular, "Banka" kelimesinin bankalar, "Borsa" kelimesinin aracı kurumlar için tescili mümkün değildir¹¹⁸. Yine benzer şekilde doktorların okulu bitirdikleri zaman mesleğe başlarken ettikleri yemin adı olan

¹¹⁷Sınai Mülkiyet Kanunu Hükümet Gerekçesi Madde 5.

¹¹⁸ÇAĞLAR, s.49.

ve aynı zamanda batı tıbbının kurucusu olduğu kabul edilen ‘‘Hipokrat’’ kelimesinin hastaneler için tescili mümkün değildir.Fakat bu tür kelimelerin farkı üretim ve hizmet alanlarında tescil edilmeleri mümkündür.Örneğin ‘‘Parfüm’’ kelimesi cafe-bistro olarak faaliyette bulunan işletme tarafından marka olarak tescil edilebilir.Veyahut bu kelimeler yardımcı unsur olarak markada yer alabilir.Örneğin ‘‘Marmaris Büfe’’,’’Garanti Bankası’’ gibi.Bu madde ile söz konusu niteliğe sahip işaretleri münhasıran veya esas unsur olarak içeren markaların tescili engellenerek üreticileri ve tüketicilerin zarar görmelerini engellenmek istenmiştir.

‘‘Pet Hospital’’ kararında Yargıtay İngilizce süs hayvanları hastanesi anlamına gelen bu ibarenin bir meslek,sanat ve ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan deyimlerden olduğunu ve kimsenin tekeline bırakılamayacağı ve herkes tarafından kullanılabileceğini hükme bağlamıştır¹¹⁹.

YASAMAN’a göre Ticaret Odaları, Sanayi Odaları,Ziraat Odaları,Barolar ve diğer meslek kuruluşlarının adları ,ilgili işaretleri,amblem ve logolarda marka olarak tescil edilemezler¹²⁰.

Bazen de başlangıçta ayırt etme gücüne sahip olan bir işaretin sonradan bu ayırt ediciliğine kaybederek tasviri işaret haline dönüştüğü görülür.Şöyle ki; bazı markalar zamanla ayırt edici niteliklerinin zayıflaması sonucu kullanıldıkları mal ve hizmetler için yaygın bir cins adı haline gelebilmekte ve aynı nitelikte fakat farklı işletmeler tarafından üretilmiş,farklı markalara sahip mal ve hizmetler için ortak bir ad haline gelebilmektedir.Bu tür ayırt ediciliği olmayan veya sonradan bu niteliğini kaybetmiş ad ve işaretler ‘‘serbest işaret’’ denilmektedir¹²¹.

Örneğin ‘‘Selpak, Vasetin,Walkman,Confleks,Pimapien gibi eşya adına dönüşmüş sözcüklerin marka olarak tescili mümkün değildir.Markanın tescilli olması,bu dönüşümü engellemez; her ne kadar tasviri işaret haline gelmiş marka sonradan bir başka kişi adına tescil edilemezse de (SMK m.5/I,c-d,) markanın ilk sahibi,markasının bir başka kişi tarafından kendi markası yanında cins, kalite,miktar

¹¹⁹ 11.HD.7.2.2000 ,E.1999/9814,K.2000/829,KARAHAN,s.68.

¹²⁰YASAMAN,Şerh,C-I,s.239.

¹²¹BİLGE/Mehmet Emin, Markanın Yaygın Ad Haline Gelmesi,Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Dergisi (BATİDER),2005 C.XXIII,s.133.

açıklaması olarak kullanılmasına karşı çıkamaz¹²².Artık bu tür işaretleri veya sözcükleri kullanmak hakkına herkes sahip olduğundan belirli bir kişinin tekeline bırakılamaz.¹²³

6769 sayılı SMK m5/2 ve SMK M.25/4 ‘e göre bir marka tescilden önce kullanılmış ve tescile konu mallar ve hizmetlere ilgili olarak ayırt edicilik kazanmışsa ,meslek ve sanat adlarından olduğu gerekçesiyle tescili reddedilemez.

SMK 5.maddesinin 2.fıkrasında; ‘‘Bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa bu markanın tescili birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerine göre reddedilemez’’ hükmüne yer verilmiştir. (556 sayılı KHK md7/2.)

Bu maddeden yararlanmak isteyen marka sahibi Kurum tarafından marka tescil başvurusunun reddedilmesi durumunda bu karara itiraz ederken işaretin ayırt edici nitelik kazandığını ileri sürmesi gerekir ;aksi halde bu durum Kurum tarafından re’sen dikkate alınmayacaktır¹²⁴.

SMK m. 5/2 ile temelde ayırt edici niteliğe sahip olmayan; fakat kullanım sonucunda ayırt edici nitelik kazandıran ve bu şekilde ilgili mal ve/veya hizmeti marka haline getiren müteşebbisin girişimi korunmak istenmiştir¹²⁵.Gerçekten de belli bir emek ve gayretler sonucu ayırt edici nitelik kazandırarak o işareti piyasada tanıtan girişimcilerin korunması açısından oldukça yerinde bir uygulamadır.

¹²² **KAYA**,s,102;**ARKAN**,C-1, s.81; ‘‘Avusturya Yüksek Mahkemesi "Walkman" markasına ilişkin verdiği kararda, markanın korunması için sadece marka hakkı ihlallerine karşı davalar açılmış olmasının yeterli görmemiş, "Walkman" markasının ayırt edici vasıflarını kaybettiği, toplumda cins adı olarak yaygın bir kullanım kazandığı, sözlük ve kitaplarda cins adı olarak yer aldığı, buna karşılık marka sahibinin, markasının ayırt edicilik niteliğini güçlendirici gerekli tanıtım önlemlerini almadığı gerekçeleriyle, marka sahibinin bu marka üzerinde korunabilir bir hakkı bulunmadığına hükmetmiştir’’ **BİLGE** ,Markanın Yaygın Ad Haline Gelmesi, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Dergisi BATİDER,2005 C.XXIII,s,133.

¹²³ **ŞANAL**, s,64.

¹²⁴ **KAYA**,s,105 (75 sayılı dipnot);**ŞANAL**, s.64.

¹²⁵ **ÖZLER**,s,36.

2.1.6.MARKANIN MALIN ÖZGÜN DOĞAL YAPISINDAN VEYA TEKNİK ZORLUKTAN DOĞAN ŞEKLİ İÇERMESİ (SMK M 5/1-E)

6769 sayılı SMK'nın 5/1-e numaralı bendine göre "*Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şekli ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler*" marka olarak tescil edilemez.

Söz konusu düzenleme "münhasıran" kelimesi eklenerek eski mevzuat döneminde marka olamayacak işaretlerin bir markada yardımcı unsur olarak kullanıp kullanılmayacağı tartışması sona ermiştir¹²⁶.(KHK m.7/1-e)

Madde hükmü incelendiğinde üç tür şeklin marka olmasının yasaklandığı görülmektedir.Bunların ilki, *malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan* şekiller; ikincisi, *teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan* şekiller; üçüncüsü ise, *mala asli değerini veren* şekillerdir¹²⁷.

Malın özgün doğal yapısından çıkan şekillere örnek olarak futbol topu,araba tekeri ,elma,portakal vb. örnek olarak gösterilebilir.Görüldüğü üzere bu şekiller herhangi bir çabanın ürünü olmayıp doğrudan malların kendi özgün yapılarından ortaya çıkmaktadır¹²⁸. Burun damlasının kullanılabilmesi için ilaç şişesine verilmesi zorunlu olan şekil marka olmazken şekil özgünse, Coca Cola şişesi şeklinde olduğu gibi tescil edilebilir¹²⁹.

¹²⁶KHK 7/1-e madde kapsamında ;'' Bu madde hükmü ile yasaklanan her ne kadar © ve (d) bentlerindeki gibi "esas unsur" ibaresi yer almamış olsa da bu işaretler markada esas unsur olarak bulunmalıdır.Yoksa yardımcı unsur olarak markada yer almalarında bir sakınca yoktur.**KARAHAN**, s.70.
YILMAZ ise ;ilgili madde de bu işaretlerin münhasıran veya esas unsur olarak içermesi durumuna yer verilmemiş olması nedeniyle,bu gibi işaretlerin bir markanın tali unsuru olarak da ele alınamayacağı söylemektedir .**YILMAZ**,s.57.

¹²⁷ **6769 SMK GEREKÇE M.5** :Maddenin birinci fıkrasının (e) bendi, AB Marka Tüzüğü'nün 7 nci ve Alman Marka Kanununun 8 inci maddesinde aynen yer almaktadır. Böylelikle malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan ya da mala asli değerini veren şekli, münhasıran içeren işaretler marka olarak tescil edilemeyecektir. Örneğin, otomobil lastiği, portakal gibi doğası gereği başka şekillerde olamayacak şekiller münhasıran veya esas unsur olarak marka olarak tescil edilemez. Ancak bunlara özgün bir şekil verildiğinde marka olarak tescili mümkün olabilecektir.

¹²⁸**SEKMEN** ,s .123.

¹²⁹**KAYA**,s.104.

Teknik bir sonucu elde etmek için gerekli olan şekiller ise malların ticari hayatta kendisinden beklenen fonksiyonu yerine getirebilmesi için belirli bir takım teknik ve bilimsel kurallara bağlı şekilde üretilmesidir. Zira bazı malların kullanım amaçlarına uygun, işlevlerini yerine getirebilmeleri için o malın hacmi, malzemesi, şekli, görünümü önemli olmaktadır¹³⁰.Örneğin, bir otomobilin ve uçağın şekli teknik mecburiyetlerin ve özellikle aerodinamiğin, yani hareketli cisimlerin hava hareketlerinden etkilenmeleri biliminin sonucudur.Nitekim,Yargıtay tımbul tüp şeklinin teknik zorunluluk olduğunu kabul etmiş ve söz konusu şeklin bir kişinin tekeline verilmeleri kabul etmemiştir¹³¹.

Mala asli değerini veren şekillere gelince; burada, malın yapısından veya işlevinden kaynaklanan bir şekil değil, sonradan tasarlanan mala asli değerini veren bir şekilden bahsedilmektedir¹³².Mala asli değerini veren şekle verilebilecek uygulamada, İngiltere’de (dolayısıyla AB’de) dava konusu olan Philips markalı üç başlıklı tıraş makinasının şekli olabilir.Ancak, Bununla ilgili görülen davada ATAD üç başlıklı tıraş makinası şeklinin marka olamayacağı yönündeki kararını, teknik sonuca, yani işlev için tekniğin gerekli olduğu olgusuna dayandırmıştır. Bununla birlikte davanın ulusal yargıda ve AB mahkemesinde görüldüğü sırada ileri sürülen ve tartışılan görüşlerden, şeklin mala aslı değerini verdiği sonucu da çıkmaktadır¹³³.

2.1.7.MARKANIN HALKI YANILTICI OLMASI (SMK M. 5/1-F)

6769 sayılı SMK’nın 5/1-f numaralı bendine göre “*Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler* “marka olarak tescil edilemez.Bu tip işaretler marka da ne esas unsur ne de yardımcı unsur olarak yer alamaz¹³⁴.

İşaretin ilgili madde kapsamında halkı yanıltıcı niteliğe sahip olup olmadığı Kurum tarafından re’sen incelenecektir.Kurum bu incelemeyi yaparken kural olarak

¹³⁰ ARKAN,s.85.

¹³¹ YARGITAY 11.HD.24.03.1998,E,97/9672,K.98/2127 “Davalının küresel tımbul) tüp kullanmasının standardizasyon ve teknik zorunluluktan kaynaklandığı, davacının küresel tipi tescil ettirmesinin kendisine inhisari bir hak sağlamayacağı..” Bkz;www.kazanci.com.tr

¹³² ÇOLAK, s.165-166.

¹³³ SEKMEN,s.123.

¹³⁴ KARAHAN, s.71 ;Maddenin birinci fıkrasının (f) bendi, mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanılgıya düşürecek markaların tescil edilemeyeceğini hükme bağlamış olup AB Marka Tüzüğü’nün 7 nci maddesinde ve Alman Marka Kanununun 8 inci maddesinde aynen yer almaktadır. Burada önemli olan, işaretin ortalama algılama seviyesine sahip tüketiciyi yanıltıcı nitelikte olup olmadığıdır. Gerekçe madde5)

ortalama tüketici kitlesini dikkate alacak; buna karşılık mal ve hizmetler belli bir kesime hitap ediyorsa da malın ulaşacağı müşteri kitlesi dikkate alınarak markanın yanıltıcı olup olmadığına bakılacaktır¹³⁵. Şayet halkı yanıltıcı olup olmadığı çok açık değilse, Kurumun bu durumda ilgili tescil talebini kabul etmesi ve uyuşmazlığın mahkemece çözümlenmesi gerekecektir¹³⁶.

Doktrinde tescil başvurusunun reddi için tescili istenilen işaretin halkı yanıltacak nitelikte olması yeterli olduğu başvuru sahibinin halkı yanıltma kastı taşımasına gerek olmadığı yönünde görüş birliği vardır¹³⁷.

Söz konusu yanıltıcılık tescili istenen mal veya hizmetin niteliği, kalitesi, üretim yeri veya coğrafi kaynağı hususunda olabilir. Örneğin hakiki deri olmayan ürünler üzerine yardımcı unsur olarak konulan "Deri"; doğal kaynaktan değil, arıtılmış suyun doldurularak satıldığı su markasında yardımcı unsur olarak kullanılan "kaynak suyu" ibaresi malın niteliğinde konusunda halkı yanıltıcıdır¹³⁸. "Süper", "Lüks", "Meşhur" gibi bir çok kelime ticaret alanında kullanılmakla beraber sıkça kullanılması etkilerini azaltsa¹³⁹ da, tüketiciler açısından talebi arttırıcı bir yanı da bulunmaktadır. Örneğin "ultra lüks" ibaresi bulunan bir marka en azından lüks sınıfına girecek şekilde normal standartların üstünde niteliklere sahip olmalıdır¹⁴⁰.

Marka mal yada hizmetin üretim yeri, coğrafi kaynağı konusunda da yanıltıcı olabilir. Örneğin Türkiyede üretilen parfümlerde Eyfel kulesinin resmi; Türkiyede üretilmeyen puro için "küba" ibaresi de benzer şekilde marka olarak kullanılamaz¹⁴¹. Ancak bir yer isminin malın coğrafi kaynağını göstermek amacıyla kullanılmadığının alıcılar tarafından açıkça bilindiği hallerde, bunun marka olarak tesciline izin verilmelidir¹⁴². Örneğin "Kuzey Kutbu" markası buzdolapları için marka olarak tescil ettirilebilir.

¹³⁵ ARKAN, C-I-s.86; KAYA, s.105; ŞANAL, s.66; YASAMAN, Şerh-I, s.240.

¹³⁶ ŞANAL, s.67.

¹³⁷ KARAHAN, s.71; ARKAN, CI s.86; KAYA, s.105.

¹³⁸ Örnekler için bkz. KARAHAN, s.71.

¹³⁹ YASAMAN, Şerh, C- I, s.241.

¹⁴⁰ KARAHAN, s.73; "bu tür ibareleri küçük büyük hemen hemen her işletmede kullanılması nedeniyle etkisini azaltmak ta bu yüzden markada yardımcı unsur olarak kullanılmaları halinde zararsız ve halkı yanıltıcı etkiden uzaktır." YASAMAN, Şerh, C- I, s.242.

¹⁴¹ ÇOLAK, s.169.

¹⁴² ARKAN, C- I, s.88.

“İzmir Rakısı” davasında Yargıtay İzmir ilinin rakı emtiası bakımından ünlü olduğuna dair dosyada bir delil bulunmadığı, marka başvurusunun tek başına İzmir sözcüğü değil “İzmir Rakısı biçiminde olduğu ve bu işaretin KHK 5.madde kapsamında rakı emtiası yönünden halkı yanıltacak nitelikte bir marka olarak kabulünün mümkün olmadığı” sonucuna varılmıştır¹⁴³.

Türkiyede yabancı sözcüklerin marka olarak tescil ettirilip ettirilemeyeceği konusunda ; KARAHAN¹⁴⁴ ‘Türkiyenin gelişmekte olan dış satımı ve piyasadaki rekabet gücü düşünüldüğünde yabancı sözcüklerin marka olarak kullanımına ihtiyaç o söylerken; YASAMAN¹⁴⁵ yabancı bir sözcüğün bir malın Türkiyede değil yurtdışında üretildiği veya yabancı ürün sanılmasına neden olabileceğini; bunun da halkı yanıltmasına neden olabileceği ve bu nedenle bu işaretin mutlak red nedenleri arasında sayılması gerektiğini belirtmektedir. ARKAN¹⁴⁶ ise; diğerlerinden farklı olarak yabancı sözcüklerin marka olarak tescil edilmesinin halkı yanıltıcı olabileceği bu nedenle de; kesin bir yargıya varmak yerine ilgili yabancı sözcükleri o tür mal ve hizmetler için yaygın biçimde marka olarak kullanılıp kullanılmadığının böylelikle o alan için yabancı kaynak gösterme özelliğini yitirip yitirmediğine bakılması gerektiğini söylemektedir. Bu görüş kanaatimizce de isabetli olup Türkiyede tacirlerin dış piyasaya açılması ve yaptığı ihracatla piyasada varlık gösterebilmesi için yabancı sözcüklerin kullanılmasına izin verilmesi gerekir ;fakat bu izinin sınırları yabancı sözcüğün gerçekten halkı yanıltıcı nitelikte olup olmadığına bakılarak karar verilmelidir.

Örneğin; Avrupa çapında hizmet vermediği halde danışmanlık hizmeti için “euroconsult” markasının kullanılması hizmetlerin niteliği konusunda halkı yanıltıcı nitelikte¹⁴⁷ iken; Fox davasında bu sözcüğün Türkiyede üretilen bazı mallar üzerinde daha önce kullanılmış olması nedeniyle karışıklığa yol açmayacağı, diğer mallar içinse yanıltıcı olabileceği hükmüne varılmıştır¹⁴⁸.

¹⁴³ 11 HD 26.02.2009 T., 2007/13038 E., 2009/2203 K; Bkz ;ÇOLAK, s.170-171.

¹⁴⁴ KARAHAN, s.75.

¹⁴⁵ YASAMAN, Şerh, C- I, ,s.242.

¹⁴⁶ ARKAN, C-I s.90.

¹⁴⁷ ARKAN, C-I, s.87.

¹⁴⁸ KARAHAN, s.75.

2.1.8.MARKANIN DEVLET VEYA ULUSLARASI ORAGANİZASYONLARA AİT İŞARETLERİ İÇERMESİ (SMK M. 5/1-G)

6769 sayılı SMK'nın 5/1-g numaralı bendinde '*Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek işaretler* ' "arasında sayılmıştır. Madde metninde yollama yapılan Paris Sözleşmesinin 2.mükerrer 6. Maddesinde 1-a maddesi de "Birlik ülkelerine ait armaların, bayrakların ve diğer Devlet amblemlerinin, ve bu ülkelerce kabul edilmiş olan resmi kontrol ve teminatı belirten resmi işaretler ve ayar damgalarının ve hanedan armacılığı bakımından taklitlerinin ticari markalar veya markaların bir unsuru olarak yetkili makamlardan izin almaksızın kullanılması uygun önlemlerle yasaklamak ve tescili reddetmek ya da geçersiz kılmak hususlarında, Birlik ülkeleri mutabık kalmışlardır.' hükmüne yer verilerek söz konusu işaretleri reddedilecek işaretler arasında saymıştır. Madde hükmünde 556 Sayılı KHK'dan farklı olarak 'Yetkili mercilerden kullanılmak için izin alınmamış' ibaresine yer verilmemiştir. (KHK m.7/1-g)

SMK m.5/1-b bendine göre , tescili yetkili mercilerden izin alınması şartına bağlanmış işaretler; birlik ülkelerine ait arma,bayrak ve diğer hükümlerlik belirtilerinin ve bu devlet tarafından kabul edilmiş resmi kontrol ve teminat,işaret ve damgaların ayrıca diğer armacılık sanatı açısından her çeşit taklitleri ile birlik ülkelerden birinin veya birçoğunun üyesi bulunduğu hükümetler arası uluslararası örgütlerin işaretleri veya kısaltılmış kelimeleri yahut diğer amblemleri,bayrak ve armalarından ibarettir¹⁴⁹. Bunlara Türk Bayrağı,Osmanlı Donanma Arması,UEFA, BM,IMF ve NATO gibi kısaltmalar ve bunlara ait flama ve amblemler örnek verilebilir.Kurum bu tür işaretleri 'koruma marka belgesi' vererek korumaktadır.Koruma belgesi verilen kurumun dışında ve bu kurumun izni olmaksızın üçüncü kişiler bu işareti kullanmazlar.Ancak Paris Sözleşmesinin 2.mükerrer 6. Maddesinin1-a fıkrasında belirtildiği gibi bu kurumların yetkili organları tarafından izin verilmesi halinde yasak ortadan kalkacaktır¹⁵⁰.

Paris Sözleşmesindeki bu hükümlerin uygulanabilmesi için üye devletler korumasını arzuladıkları hükümlerlik belirtileri,resmi kontrol ve garanti işaretleri ile

¹⁴⁹KARAHAN,s.76; KAYA,s.112.

¹⁵⁰ŞANAL,s.68;" İlgili merci somut olaya göre değişir.Şöyle ki 'ilgili merci' bazen bir devlet veya yöresel yönetim ya da uluslararası örgüt olabilir"TEKİNALP,s.410.

damgaların listesini diğer devletlere duyurulması için Uluslararası Büro'ya bildireceklerdir¹⁵¹. (Paris Sözleşmesi m.6,2.mükerrer,3, a ve b)

“İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası” ile ilgili davada Yargıtay bu isimde uzun yıllardır bir orkestra bulunduğu halde davalının bu ibareyi marka olarak tescil ettirmesi orkestranın Devlete ait bir orkestra izlenimi vermesi sebebiyle açılan hükümsüzlük davasında davanın kabulüne karar vererek tescili hükümsüz kılmıştır¹⁵².

2.1.9.MARKANIN KAMUYU İLGİLENDİREN VEYA HALKA MAL OLMUŞ DİĞER İŞARETLERİN TESCİLİ (SMK M. 5/1-Ğ)

6769 sayılı SMK'nın 5/1-ğ numaralı bendinde '*Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler*.reddedilecek işaretler arasında sayılmış olup 556 Sayılı KHK'nın ilgili hükmü aynen korunmuştur.(KHK m.7/1-h)

Bu işaretler toplumun ortak mirası olup kimsenin tekeline bırakılamayacağından tescil yasağı içersine girmektedir.Tüm toplum bunları aynı derecede kullanma hakkına sahiptir ¹⁵³Örneğin;Atatürk,Nasreddin Hoca,Ayasofya,Mevlana,Boğaziçi Köprüsü gibi.

“Herşey Aşk'tan ” ile ilgili davada Yargıtay¹⁵⁴ “Herşey Aşk'tan +şekil” ibaresinin 18.Yüzyılda yaşayan Türk Divan Edebiyatı şairlerinden Şeyh Galip'in şiirinden Türkçeye çevrilen bir söz öbeğinden alıntı olduğu belirtilmişse de bu açıklama söz konusu ibarenin tek başına marka olarak tesciline engel oluşturmaz.Bu bakımdan öncelikle anılan sözlerin hangi anlamda bir kültürel değer olduğu ve herhangi bir öğretiyi simgeleyip simgelemediği ,bu anlamda toplumsal ,dini ve tasavvufi bakımından topluma mal olmuş ve toplum belleğinde önemli yer tutan ,herhangi bir kişinin tekeline verilmesinin mümkün görülemeyeceği ibare niteliğini olup olmadığı.. hususları

¹⁵¹ARKAN, C- I,s.90.

¹⁵²KARAHAN,Sami/PEKDİNÇER,Tamer/GİRAY,Rabia Eda/BAŞ,Kadir ,Marka Hukuku Mevzuatı, Seçkin Yayıncılık,İstanbul,2016,s,31-32.“;11 HD, 05.11.2015, E.4291,K.11645”(Yayımlanmamıştır.)

¹⁵³KARAHAN, s.77.ŞANAL ,s .69.

¹⁵⁴KARAHAN/PEKDİNÇER/GİRAY/BAŞ,s.32.;11.HD.05.102015,E.2014/18537,K.2015/9891 (Yayımlanmamıştır.)

üzerinde durulmadan eksik inceleme ile karar verilmesi doğru görülmeğinden karar davalı yararına bozulması gerekmiştir”.

2.1.10.MARKANIN DİNİ DEĞERLER VE SEMBOLLERİ İÇERMESİ (SMK M. 5/1-H)

6769 sayılı SMK’nın 5/1-h numaralı bendine göre “*dinî değerler veya sembolleri içeren işaretler*” marka olarak tescil edilemeyecekler işaretler arasında sayılmış olup 556 Sayılı KHK’nın ilgili hükmü aynen korunmuştur.(KHK m.7/1-g).

Bu tip işaretlerin kullanılmasının yasaklanmasındaki amaç bu işaretlerin tahkir edilmesi suretiyle toplumun rencide edilmesini ve toplumun dini duygularının istismar edilmesini sömürülmesini engellemektir¹⁵⁵.Örneğin Tevrat ,İncil,Peyagamber veya halifelerin isim ve sembollerini içeren işaretler marka olarak tescil edilemeyecektir.

“Nakşiler ” davasında Yargıtay ;davacı tarafından her ne kadar Nakşiler kelimesinin nakışla ilgili ürünler anlamına geldiğini savunsa da; Türk Dil Kurumu sözlüğünde Nakşilik kelimesinin karşılığının “Nakşibendilik” olduğu belirtildiğinden bu bakımdan Nakşibendilik tarikatının mensuplarını ifade ettiğinin kabulü gerekir.Dinlere ait mezhep,tarikat ve diğer dini kuruluşlara ait ad,alamet ve işaretlerin KHK m.7/1-j kapsamında kaldığının kabulü gerekir”¹⁵⁶.

2.1.11.MARKANIN KAMU DÜZENİNE VE GENEL AHLAKA AYKIRI İŞARETLER İÇERMESİ(SMK M. 5/1-I)

6769 sayılı SMK’nın 5/1-I numaralı bendine göre “*Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler*” marka olarak tescil edilemeyecekler işaretler arasında sayılmış olup 556 Sayılı KHK’nın ilgili hükmü aynen korunmuştur.(KHK m.7/1-k) .

İlgili madde hükmü “kamu düzeni ” ve “ genel ahlak” kavramları üzerinde durduğundan öncelikle bu kavramlardan ele alınması gerekmektedir.TDK¹⁵⁷ ya göre kamu düzeni, “*Bütün toplumu ilgilendiren düzen*” ,anlamına gelirken ;SEKMEN kamu

¹⁵⁵KARAHAN ,s.82; ŞANAL s.71 ;KAYA,s.125.

¹⁵⁶ 11 HD. 10.11.2014,E.9432,K.17264.;KARAHAN/PEKDİNÇER/GİRAY/BAŞ,s.33-34.

¹⁵⁷ Bkz;http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5a64bf39a7e638.6986054210.01.2018http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts&kategori1=veritbn&elimesec=179707

düzenini *'bir ülkede kamu işlerinin en iyi biçimde yapılmasını, devletin içte ve dışta güven ve düzenini, bireyler arasındaki ilişkilerde dirliği sağlamağa yarayan kuralların tümüne verilen genel ad.'*'' olarak tanımlamıştır.''

Genel Ahlak ise; TDK¹⁵⁸ 'ya göre *'bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları'*'' olarak tanımlanırken; SEKMEN¹⁵⁹ genel ahlak terimini *'bir toplumda zamanla oluşan yada o toplum içinde genel ve yaygın şekilde kabul gören aynı zamanda toplumun kendiliğinden uymak ve korumak gerektiği hissini benimsediği davranış biçimleri ve telakkileri'*'' olarak ifade ederken; KILIÇOĞLU¹⁶⁰ ise ; ahlak kurallarının hukuk kurallarından farklı olarak yazılı olmayan kurallar olduğunu, toplumun değer yargılarının ve ahlak anlayışının ahlaka uygun olup olmadığını tayin edeceğini bu nedenle de bu kuralların zaman zaman toplumdan topluma ve hatta yöreden yöreye değişebileceğini söylemektedir.

Türk Patent ve Marka Kurumu ise Marka İnceleme Kılavuzunda *'Suça teşvik edici, insan haklarına ve demokratik düzene aykırılık ya da bölücülük içeren unsurları taşıyan işaretler -kamu düzenine-; aile nizamı ve yerleşik örf ve adetlere aykırı unsurları taşıyan işaretler ise - genel ahlaka aykırı- işaretler olarak kabul '* edileceğini açıkça ifade etmiştir¹⁶¹.

Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırılık bizzat işaretin kendisinden kaynaklanmaktadır. Yoksa işaretin tescili için başvuran kişinin amacı bu hususta dikkate alınmaz.

Uygulamada¹⁶², TPE, "KAMASUTRA" ibaresini prezervatif emtiası için ahlaka aykırı olduğu gerekçesiyle reddetmiş, Yargıtay ise, ibarenin uzak doğu ülkelerinde seks anlamına gelmesi nedeniyle prezervatif emtiasında marka olmasının ahlaka aykırı olmadığını belirtmiştir. İngiltere uygulamasında, Türkçesi yemin ve küfür anlamlarına gelen "swearwods", Allaha karşı saygısızlık anlamı olan "blashemous", Irkçı anlamı olan "racist" ibarelerinin ahlaka ve kamu düzenine aykırı olduğu kabul edilmiştir. Yine,

¹⁵⁸Bkz ;http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=AHLAK

¹⁵⁹SEKMEN, s. 150.

¹⁶⁰ KILIÇOĞLU/Ahmet, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Turhan Kitabevi, 20. Bası, s.101

¹⁶¹Bkz; <http://www.turkpatent.gov.tr>

¹⁶² Yrg. 11. HD'nin 13.05.2002 gün ve 868/4651 sayılı ve 26.10.2010 gün ve E. 2009/3454, K. 10833 sayılı Kararları ;Bkz; ÇOLAK, s.202-203.

aynı nedenle “Tanrıyı övme” anlamında bir hristiyan amentüsü olan "HALLELU-JAH" ibaresinin de kadın elbisesi emtiası için tescil talebi reddedilmiştir¹⁶³. (Müslümanlıkta “ALLAHÜEKBER”in marka olması gibidir.) Bunlardan başka, elbise emtiası için marka olarak tescil ettirilmek istenen Mesih anlamındaki "Jesus" ibaresi ile yine, elbise emtiası için tescil ettirilmek istenen "Tiny Penis" ibaresi ahlaka ve kamu düzenine aykırı bulunmuşlardır¹⁶⁴.

2.1.12.MARKANIN TESCİLLİ COĞRAFİ İŞARET İÇERMESİ (SMK M. 5/1-İ)

6769 sayılı SMK’nın 5/1-i numaralı bendinde; ‘‘Tescilli coğrafi işareten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretleri’’ marka olarak tescil edilemeyecekler işaretler arasında saymıştır.Esasen tescilli coğrafi işaretlerin aynısını veya benzerlerinin daha sonradan bir marka başvurusunda konu olması eski mevzuatta yer almayıp yeni getiren bir düzenlemedir¹⁶⁵.

Her ne kadar 556 sayılı KHK yer almasa da 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında KHK madde 15 ve 18 kapsamında bu hususlar ele alındığından mevzuata yabancı değildir¹⁶⁶.Görüldüğü üzere yeni düzenleme 556 sayılı KHK’nın eleştirilen eksikliği Türk Patent ve Marka Kurulu tarafından res’ sen korunacaktır¹⁶⁷.

Kanaatimizce coğrafi işaretler kolektif işaretler olup temelinde yine kamu menfaatinin korunması amaçlandığından mutlak red nedenleri arasında sayılması oldukça yerindedir.

¹⁶³SEKMEN,s.133. ‘‘Yine, Türkçe’de küfür anlamında olan "FCUK" ibaresi, seksi çağrıştırdığı ve ayak fetişizmini cesaretlendirdiği nedeniyle ayak giyeceği emtiası için marka olarak kullanılmak istenen 'Oompheis' ibaresi ahlaka ve kamu düzenine aykırı kabul edilmiştir’’

¹⁶⁴SEKMEN,s.133.

¹⁶⁵ Maddenin birinci fıkrasının (i) bendi ile tescilli bir coğrafi işareten oluşan veya tescilli bir coğrafi işaret içeren markaların tescil edilemeyeceği hüküm altına alınmış olup bu düzenleme ile müstakil bir sınai mülkiyet hakkı olan coğrafi işaretlerin korunması amaçlanmıştır. Koruma kapsamı tescilli coğrafi işaretin ilgili olduğu sınıflar gözetilerek belirlenecektir. (Sınai Mülkiyet Kanunu Gereğesi- madde5)

¹⁶⁶ 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında KHK madde 15 ve 18.

¹⁶⁷ GÖKÇEN/Görkem, Marka Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları,Seçkin Yayıncılık,2017,s.40.

2.2.NİSBİ RED SEBEPLERİ (KHK (6769 SMK M.5)

Nisbi red nedenleri 6769 sayılı SMK'nın 6. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddeye atıf yapan SMK madde 25 in birinci bendi ‘ ‘5 inci veya 6 ncı maddede sayılan hâllerden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilir.’ ’ hükmünü içermektedir. Görüldüğü üzere nisbi red nedenleri aynı zamanda markanın hükümsüzlüğü sonucunu doğurmaktadır.Bu nedenler TPE tarafından yapılan ön araştırmadan sonra böyle bir mutlak red nedeninin bulunmadığı kanaatiyle markanın ilan edildikten sonra askıya çıkarıldığı süre içerisinde ileri sürülürler¹⁶⁸.

Nisbi ret nedenleri, mutlak red nedenlerinin aksine işaretin nitelik veya özelliğinden değil, söz konusu işaret üzerinde bir başkasının hakkı olduğu gerekçesiyle doğar.Bu nedenle de kamunun değil hak sahibi kişinin menfaatlerini koruduğundan TPE veya mahkeme tarafından resen dikkate alınmazlar¹⁶⁹.Tescil edilmiş veya tescil için başvurulmuş bir markanın sahibinin SMK m.6'da bulunan durumlardan birinin mevcudiyeti halinde itirazı üzerine markanın tescili yapılamaz her nasılsa böyle bir tescil yapılmışsa ilgililerce marka aleyhine hükümsüzlük davası açılarak sicilden marka terkin ettirilebilir¹⁷⁰.

Nisbi red nedenlerinin varlığı itiraz şeklinde ileri sürülür.İtirazda bulanabilme hakkı ilgili kişilere tanınmıştır.(SMK6769 m.18)İlgili kişiler,tescil başvurusu yapılmış markanın nisbi red nedenleri nedeniyle tescil edilmemesi veya başvurunun kötüniyetle yapıldığı itirazında bulunabilirler¹⁷¹.Markalara ilişkin olarak, tescil başvurusuna karşı itirazlar, eski düzenlemede başvuru yayınından itibaren 3 ay içerisinde yapılabilirken,

¹⁶⁸KARAHAN,s.83,(4.dipnot) ‘ ‘TIRPS m.15/V,Birlik üyeleri,her markayı tescil ettirmeden önce veya tescil edildikten hemen sonra yayınlama ve ayrıca bir markanın tescil edilmesine itiraz imkanı tanıma hususunda serbest bırakılmıştır.Bu nedenle Alman ve İsviçre hukuklarında tescil prosedürü farklı düzenlenmiştir.Bu hukuk sistemlerinde mutlak red nedenleri açısından yapılan değerlendirme sonunda ,mani bir durum bulunmadığı takdirde,markanın tescili gerçekleştirilmektedir.Bundan sonra marka ilana çıkarılmakta ve nisbi red nedenlerine dayalı itirazlar bu aşamada yapılmaktadır.(Alm. MarK.ss 41,42,İsviçre MarK. M.30,31)’ ’

¹⁶⁹KAYA,s.134.

¹⁷⁰ŞANAL,s.76.

¹⁷¹KARAHAN,s.84.

yeni düzenleme ile 2 aya indirilmiştir.Bu sürelerin kısaltılmasının temel sebebi, ticarileşme ve ekonomiye katkının hızlanmasıdır¹⁷².Bu süre hak düşürücü niteliktedir.

Enstitü itirazları incelerken gerekli gördüğü süre ve sıklıkta tarafların itiraz ve görüşlerini ilgili tarafa iletir ve yazılı görüşlerini alır.Kurum gerekli gördüğü takdirde tarafları uzlaştırmak için bir araya getirebilir¹⁷³.Yapılan inceleme neticesinde itiraz geçerli bulunmazsa reddedilebilir.İtiraz, malların veya hizmetlerin bir kısmı için geçerli bulunursa sadece o mal ve hizmetler ile ilgili olarak kabul edilebilir¹⁷⁴.(SMK m.18/1,19/3)

Karar itirazların incelenmesi SMK'nın 21.maddesinde düzenlenmiştir.Buna göre;Kurumun yaptığı değerlendirme sonucu verilen karara itiraz edilebilir.İtiraz prosedürü,sonuçları ve kimlerin itiraz hakkına sahip olduğu konusu çalışmamızın ileriki bölümlerinde ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Söz konusu 6.madde düzenlemesiyle 556 sayılı KHK'da yer alan nisbi red nedenleri genel olarak korunmakla birlikte yeni ret nedenleri 6769 sayılı SMK ile eklenmiştir.Bunlar; Paris Sözleşmesinin 1.mükerrer 6.maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer marka başvuruları;kötü niyetli marka başvuruları, başkasına ait ticaret unvanını içeren marka başvuruları, tanınmış markaların sulandırılması ve tanınmış markalardan haksız yarar elde etme amaçlı marka başvuruları ile bu kapsamda eski düzenlemeden farklı olarak başvuru sahibine başvuru yapma konusunda haklı sebepleri olduğunu ileri sürebilme imkanı tanınmasına ilişkindir¹⁷⁵.

2.2.1.AYNI VEYA BENZER MARKALARIN TESCİLİ (SMK M. 6/1)

6769 sayılı SMK'nın 6/1 numaralı bendinde; *“Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil*

¹⁷²KILIÇOĞLU YILMAZ/Kumru ,Sinai Mülkiyet Kanunu26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü Özel Sayısı,s.140.

¹⁷³ SMK m 19/4 ;“ Kurum gerekli görmesi hâlinde tarafları uzlaşmaya teşvik edebilir. Uzlaşma ile ilgili hususlarda 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu hükümleri uygulanır.”

¹⁷⁴KARAHAN,s.85.

¹⁷⁵ÖZER,s.38-39.

edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.'' hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre bir markanın başka bir marka ile benzerliğinden bahsedebilmek için her iki markanın da aynı mal ve hizmetleri içermesi ve bu benzerliğin iltibasa neden olabilecek derecede halk nezdinde karıştırılmaya müsait olması gerekir.Bu şartlar mevcut ise o zaman markanın hükümsüzlüğü sonucunu doğuracaktır.

Eski mevzuat döneminde metnin karşılığı KHK'nın 8/1. Maddesinin a ve b bentlerinin karşılığı olan metin; karmaşık olarak ve aynı sözcükler arka arkaya tekrarlanmak suretiyle kaleme alındığı için öğretide kanun yapma tekniğine uygun bulunmadığı ve hükmün anlaşılmasını güçleştirdiği nedeniyle eleştirilmiştir.¹⁷⁶ Eski düzenlemede iki ihtimal düzenlenmişti:

-Marka ve mal/hizmetin ayniniyeti

-Marka ve mal/hizmetin benzerliği halinde, karıştırılma ihtimaline yol açması durumu.

Yeni düzenlemede ise,bu iki hal bir araya getirilmiş olsa da eski düzenlemeden pek de farklı değildir.

Eski düzenlemede, aynı işaret aynı mal/hizmetler için tescili istendiğinde, karıştırma ihtimali değerlendirilmesi yapılmadan otomatikman iltibas olduğundan bahisle tecil reddedilir veya marka tescil edilmiş ise hükümsüz kılınırdı.Yeni düzenleme ile hem benzer hem de aynı işaret aynı veya benzer mal/hizmetler için tescili istendiğinde karıştırılma ihtimali değerlendirmesi yapılacaktır gibi yanlış anlaşılmalara yol açabilecek ifade bulunmasına rağmen ayniyet halinde karıştırılma ihtimalinin bulunduğu kabul edilmelidir¹⁷⁷.

6769 sayılı SMK 5/1-ç ve 6/1 aynı ve benzer mal ve aynı ve benzer hizmetler anlamında benzer olup; her ikisinde de ret nedeni olarak düzenlenmiştir.Bu nedenle Türk Patent ve Marka Kurumu söz konusu başvuruyu SMK 5/1-ç bendi kapsamında

¹⁷⁶SEKMEN,s.165; KAYA,s.137.

¹⁷⁷ YASAMAN,6769 sayılı Sempozyum,s.136.

öncelikle resen inceleyecek; şayet yapılan inceleme sonucu söz konusu mutlak ret nedenini içeren başvuru gözden kaçır veya fark edilmezse ;önceki marka veya başvuru hakkı sahibi aynı zamanda nisbi red nedeni olan bu duruma SMK m. 6/1 kapsamında itiraz edebilecektir.Bir bakıma çift süzgeçten geçirilen başvuru marka hukukunda hakların korunması açısından yeterli korumayı sağlayacaktır.

Tescilli marka ya da tescil için başvurusu yapılmış marka sahibi, aynı markanın bir başkası tarafından tescil edilmek istenmesi ve Kurum’unda dikkatinden bu başvurunun kaçması halinde öncelikle itiraz hakkını kullanmalı, itirazı reddedilir ve tescil gerçekleşirse SMK’ madde 25/1 bendi gereği hükümsüzlük davası açma hakkını kullanmalıdır.

Madde metninde de açıkça ifade edildiği gibi markanın benzerinin kullanılması yoluyla karıştırılmadan söz edebilmek için, benzer markanın kullanılmasının yanı sıra bu benzerliğin tüketiciler nezdinde markaların veya işaretlerin karıştırılmasına (iki işaret arasında ilişki bulunma ihtimali varsa) neden olabilecek düzeyde olması gerekir.¹⁷⁸.

Karıştırma ihtimali (iltibas) markalar arasında bağlantı kurma ihtimali ile paraleldir.Yani bir mal ve hizmeti temsil eden işaretler arasında bağlantı güçlüyse markaların tüketiciler nezdinde karıştırılma olasılığı da o oranda artacaktır.Karıştırma ihtimali varsa tescilli marka ile o işaret arasında benzerlik söz konusudur; çünkü benzerlikte esas olan karıştırılma ihtimalidir.İlk görünüşte benzerlik olmasa bile işaret arasında bağlantı olduğu ihtimali varsa bu da karıştırılmaya tabidir ve dolayısıyla da benzerlik söz konusudur¹⁷⁹.Örneğin, ‘‘Closs-Cross ile Bross-Bross’’ ‘‘Quantum ile Quantomin’’ ve ‘State ile State Line’’ markaları arasında benzerlik söz konusudur¹⁸⁰.

ARKAN ¹⁸¹söz konusu maddenin oldukça karışık şekilde ifade edildiğinden karıştırılma ihtimalinin, markaların aynı veya benzer olup olmadıkları veya aynı veya benzer mal ve hizmetleri kapsayıp kapsamadıkları dikkate alınarak ele alınması gereği üzerinde durmuştur.

¹⁷⁸KARAHAN,s.92;TEKİNALP,s.420.

¹⁷⁹TEKİNALP,s.421.

¹⁸⁰YASAMAN,Şerh,C-1,s.397.

¹⁸¹ARKAN,C-I,s.97.

Buna göre *i)*markaların aynı olup mal veya hizmetlerin benzer olduğu haller *ii)*markaların benzer, mal veya hizmetlerin aynı olduğu haller *iii)*markaların benzer, mal veya hizmetlerin de benzer olduğu haller olarak tasnif edecek olursak;

i)markaların aynı olup mal veya hizmetlerin benzer olduğu haller; burda öncelikle marka ve işaretlerin aynı olduğunun tespitinin ardından işaret ettikleri mal ve hizmetlerin benzer olup olmadığı incelenecektir.Yapılacak benzerlik incelemesinde mal ve hizmetlerin türü,kullanım amaçları,işlevleri ve birileriyle olan ilişkisi üzerinde durulacaktır.Söz konusu mal ve hizmetler arasında sınıfsal benzerlik yoksa markalar aynı olsa bile karıştırılma ihtimalinden bahsedilemeyecektir¹⁸².Benzerlik ise mal veya hizmetlerin türü,kullanım amaçları,işlevleri ve birbiriyle olan ilişkileri(alternatif veya tamamlayıcı olmak gibi) birlikte değerlendirilmelidir.

ii)markaların benzer, mal veya hizmetlerin aynı olduğu hallerde ise; marka ve işaretlerin benzerliğinin önemi ön plana çıkmakta ve marka ve işaretler arasındaki benzerlik markanın türüne yani şekil markası,sözcük markası,ses markası ya da bunların karması olup olmadığına göre bir çok farklı faktör açısından yapılacak değerlendirmeye bağlı olarak tespit edilecektir. Bu tespit yapılırken markaların yazılışı kadar okunuşları,kulakta bıraktığı etki,görünüşü ve anlamı da önem taşıyacaktır. Örneğin CANNON/Canon, Nescafe/Löscafe, Brisk Brisa)gibi ¹⁸³.

iii)markaların benzer, mal veya hizmetlerin de benzer olduğu haller ise; marka ve işaretler arasındaki benzerlik ile mal ve hizmetler arasındaki benzerlik çapraz bir ilişki içerisindedir.Marka ve işaretler arasındaki benzerlik az olmasına rağmen mal veya hizmetler arasındaki benzerliğin kuvvetli olması,karıştırılma tehlikesini ortaya çıkarabilir.

Benzerini kullanma iltibas ¹⁸⁴ fiilinin ikinci bir görünümüdür de denilebilir.Benzerini kullanma yoluyla iltibastan söz edebilmek ve bunu bir nisbi red nedeni ve hükümsüzlük sebebi olarak sayabilmek için başkasının hak sahibi olduğu bir

¹⁸²ARKAN,C-1,s.97;TEKİNALP,s.442.

¹⁸³ÇAĞLAR,s.69.

¹⁸⁴Dürüstlük kuralı ve aykırı davranışların düzenlendiği TTK m.55/4 bendinde''Başkasının malları,iş ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya yol açan önlemler almak hükmüne yer verilerek iltibas fiili yasaklanmıştır

markanın benzerinin kullanılması unsurunun yanında bu benzerliğin tüketicilerin markaları karıştırmalarına neden olacak yoğunlukta olması da gerekecektir¹⁸⁵.

2.2.2.TİCARİ VEKİL VEYA TEMSİLCİNİN İZİN ALMAKSIZIN MARKAYI TESCİL ETTİRMESİ (SMK M. 6/2)

6769 sayılı SMK'nın 6/2 numaralı bendinde; *“Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.”* hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm Paris Sözleşmesinin 6. Mükerrer 6. Maddesiyle paralel bir düzeleme olup; *“Birlik ülkelerinden birisinde bir marka sahibinin acentası veya mümessili, marka sahibinin izni olmaksızın markanın kendi adına tescili için bir veya daha çok sayıda Birlik ülkesine başvurduğu takdirde, bu acenta veya mümessil haklı bir gerekçe göstermediği takdirde, marka sahibi başvuru yapılan tescile itiraz etme veya iptalini isteme veya ülkenin yasaları uygunsa söz konusu tescili kendi adına devir edilmesini isteme hakkına sahip olacaktır. Birlik ülkeleri, bir marka sahibinin yukarıda öngörülen haklarını ileri sürebilmeleri için adil bir süre koyabilir”* şeklindedir.

Marka sahibi itiraz etmemiş olması yada itiraz etmiş fakat itirazının reddedilmesi nedeniyle tescil gerçekleştire hükümsüzlük davası açabileceği gibi; yine SMK madde 10 uyarınca hükümsüzlük davası açmak yerine söz konusu tescilin kendisine devredilmesini isteme hakkına da sahiptir¹⁸⁶.

Burada düzenleme ile yabancı bir markayı marka sahibine sadık olmayan ticari vekil yada temsilciye karşı korumak ve temsilcinin bağlılık yükümüne aykırı hareket etmesi engellenmek istenmiştir¹⁸⁷.

Eski düzenlemede marka sahibinin ticari vekilinin veya temsilcisinin yapacağı başvurunun benzerlik derecesi ile ilgili bir ifade yokken yeni düzenlemede mevcut

¹⁸⁵KARAHAN,s.92.

¹⁸⁶SMK,Madde 10- (1) Marka sahibinin izni olmadan markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin ticari vekil ya da temsilci adına tescilinin yapılması hâlinde, ticari vekil veya temsilcinin haklı bir sebebi yoksa marka sahibi mahkemeden, markasının kullanımının yasaklanmasını talep edebileceği gibi söz konusu tescilin kendisine devredilmesini de talep edebilir.

¹⁸⁷TEKİNALP,s.425.

düzenlemeden farklı olarak itiraz edilen başvuru ile itiraza konu marka arasındaki benzerlik derecesini belirlemek adına aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer derecede markaların izinsiz tescilinin engellenebileceği belirtilmiştir¹⁸⁸. Böylece, sadece aynı markanın tescilinin engellenebileceği şeklindeki yanlış anlaşılmanın da önüne geçilmiştir. Ayrıca eski düzenlemedeki ‘‘geçerli bir gerekçe’’ ibaresi yerine ‘‘haklı sebep’’ ibaresi kullanılmıştır.

Söz konusu madde hükmünün uygulanabilmesi için öncelikle marka sahibi ile markayı kendi adına tescil ettirmek isteyen arasında markanın kullanılmasına, malların taşıyan markaların dağıtımına yetki tanıyan bir ilişkinin olması gerekir. Aksi halde bir kişinin başkasına ait markayı kendi adına tescil ettirmek istemesi halinde ilgili madde hükmüne dayanarak itirazda bulunulamaz ya da tescil gerçekleşmişse hükümsüzlük talep edilemez¹⁸⁹. Bu tip ilişkilere örnek olarak vekalet sözleşmesi, hizmet sözleşmesi, tek satıcılık, acente, franchise, lisans sözleşmesi verilebilir.

ARKAN¹⁹⁰; ‘‘*ticari vekil veya temsilci*’’ ibaresinin geniş yorumlanması gerektiğini; aksi halde hükmün dolanılması söz konusu olabileceğini ve bu itibarla markanın sadece sözleşmeye taraf olan acente ya da tek satıcının değil bunların ticari vekil veya temsilcileri adına tescil ettirilmek istenilmesinin de ilgili madde kapsamında düşünülmesi gerekeceği savunurken; KARAHAN¹⁹¹; hükmün geniş yorumlanmasının, hükmün dolanılmasına yönelik amaca hizmet etmeyeceğini, yasağa yakalanmak istemeyen ticari vekil veya temsilcinin aralarında böyle bir bağ olmayan kişiler adına markayı tescil ettirme yoluna gidebileceğini bu sebeple hükmün esnek değil dar yorumlanması gerektiğini savunmaktadır.

Bu madde hükmünün uygulanabilmesi için diğer unsur ticari vekil veya temsilci tarafında yapılan başvurunun *izinsiz olması* ya da *geçerli bir gerekçenin bulunmaması/gerekçenin dayanaksız olması* yada *kanundaki yeni ifadesiyle haklı sebebin bulunmaması* gerekir. KARAHAN¹⁹² bu durumda gerekçenin geçerli olup olmadığının tespiti sorunsalı karşımıza çıkacağını bunun da somut olayın şartları

¹⁸⁸ Sınai Mülkiyet Kanunu Gerekçesi, madde 6.

¹⁸⁹ KARAHAN, s.109; KAYA, s.6.

¹⁹⁰ ARKAN, C-1, s.112.

¹⁹¹ KARAHAN, s.108-109.

¹⁹² KARAHAN, s.109.

içerisinde değerlendirilmesini gerektiğini söylerken; ARKAN¹⁹³ geçerli gerekçenin uzun ve zahmetli bir çalışma sonucunda markayı ilgili piyasada tanıtan,ona itibar kazandıran ticari vekil veya temsilcinin haklarının korunması ihtiyacının gündeme gelebileceğinden bahsetmektedir. Haklı sebebe örnek olarak; marka sahibi yabancı üreticinin,ticari vekil veya temsilcinin faaliyette bulunduğu piyasadan çekilirse yada bu açıkça orta konulmadığı fakat hal ve hareketlerden anlaşılabileceğinden- bu durumda ticari vekil veya temsilci markayı kendi adına tescil ettirme yoluna gidebilecektir¹⁹⁴.

Aksi fikirde olan TEKİNALP¹⁹⁵ ise; geçerli sebebin ancak vekil eden ile vekil yada temsilci arasındaki ilişkinin niteliğinden veya sözleşmeden doğacağını söylemektedir.ÇOLAK¹⁹⁶ da benzer şekilde geçerli sebebin taraflar arasındaki sözleşme ilişkisine bağlı olarak doğması gerektiğini savunmaktadır.Temsilcinin ilişkinin son ermesi halinde ,veya belirli bir süre geçince ya da bazı şartlar gerçekleşince,sahibin iznine gerek olmaksızın işareti kendi adına tescil ettirmek hakkı gibi.

Kanaatimizce mal ve hizmetleri işaret eden markayı piyasada tanıtan ona etkili bir biçimde var eden vekil veya temsilcinin haklarının korunması gereklidir.Yalnız bu hakkın sadece sözleşmeye ve bu sözleşme sonucunda doğan taleplerle sınırlı kalması gibi katı bir uygulama söz konusu korumanın uygulanmasını güçleştireceğinden her somut olayın içinde bulunduğu şartlara göre haklı sebep durumu değerlendirilerek çözümlenmelidir¹⁹⁷.

Marka sahibi, markasının ticari vekil veya temsilci tarafından izinsiz ve gerekçesiz olarak aynı veya benzer mal veya hizmetlerde tescil edilmesini itiraz üzerine engelleyebildiği gibi, markadan haksız bir yarar sağlanması veya onun itibarın ve

¹⁹³ ARKAN,C-1,s.112.

¹⁹⁴ ARKAN,112,KARAHAN,s.109.

¹⁹⁵ TEKİNALP,s.425.

¹⁹⁶ ÇOLAK,s.310-311.

¹⁹⁷ “Davacı vekili müvekkili şirketin 1999 tarihinde kurulduğunu ve uzun süredir “uniset” ibaresini tescilsiz marka olarak kullandığını,marka tescili için başvurduklarında ise davalılar E.g.’nin kendi adına 2005 yılında bu ibareyi tescil ettirdiğinin ortaya çıktığını,oysa bu kişinin o tarihte müvekkil şirketin çalışanı olduğu ve kötüniyetli olarak marka tescilinin diğer davalı şirkete devrettiğini ve davalı şirketin ticaret unvanında aynı ibareyi kullanmasının kötüniyetli olduğunu ileri sürerek davalı şirket unvanından “uniset” ibaresinin terkinine,...nolu markanın hükümsüzlüğüne.. karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Mahkeme...markanın hükümsüzlüğüne,”uniset” ibaresinin davalı şirket unvanından terkinine ,karar vermiştir” (11 HD.19.09.2011,E.2010/1786,K.2011/10435) KARAHAN/ PEKDİNÇER/ GİRAY/ BAŞ, s.39.

ayıt etme gücünden yararlanılması,haksız rekabete neden olması halinde YASAMAN¹⁹⁸ farklı mal ve hizmetler için de tescilinin mümkün olduğunu savunurken; ARKAN¹⁹⁹ marka sahibinin ancak aynı veya benzer mal veya hizmetler söz konusu olduğunda ticari vekilin veya temsilcinin markayı kendi adına tescilini engelleyebileceğini savunmaktadır.Kanaatimizce kanun maddesi yeterince açık olup farklı mal ve hizmetler için uygulanabileceğinden özellikle bahsedilmediğinden geniş yorumlanmasının doğru olmayacaktır.

2.2.3.TESCİLSİZ MARKA YADA İŞARETİN TİCARET SIRASINDA GERÇEK HAK SAHİBİNİN İZNİ ALINMAKSIZIN KULLANILMASI (SMK M. 6/3)

6769 sayılı SMK'nın 6/3numaralı bendinde;“*Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.*” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükme göre bir işaret marka olarak tescil ettirilmemesine rağmen; bu işaret üzerinde markayı tescil ettiren kişiye nazaran bir öncelik hakkı tanıyor bu hakka dayanılarak markanın tescili önlenebilecektir.Örneğin bir markanın tescil başvurusundan veya rüçhan tarihinden önce, bu işaret bir başkası tarafından yaratılmış ve kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmışsa önceki hak sahibi itiraz ederek tescili önleyebilecektir²⁰⁰.

Bu hüküm markanın gerçek hak sahibinin eskiye dayalı kullanımını tescilden üstün tutarak gerçek hak sahibinin korunmasını sağlamaktadır.Buna göre bir markayı ihdas ve istismal eden ve piyasada maruf hale getiren kimse o markanın gerçek hak sahibidir ve açıklayıcı etkiye sahip tescile karşı üstün ve öncelikle hak sağlanmaktadır²⁰¹.

Gerçek hak sahipliği nedeniyle hükümsüzlük davası açılması halinde hükümsüzlük kararı verilebilmesi için söz konusu işaretin sahibinin mutlaka Türkiye

¹⁹⁸YASAMAN,Şerh,C-1,s.404

¹⁹⁹ ARKAN,C-1,s.11,(dpn,.179.)

²⁰⁰YASAMAN,Şerh,C-1,s.405;ÇOLAK,s.313.;KAYA,s.153.

²⁰¹KARAHAN,s.112.

bulunması yada ilgili işaretin/markanın Türkiye’de tescilli olması ya da Türkiyede satışının yapılmasına da gerek yoktur.Zira bu işaretler Paris Sözleşmesi’nin 8. Maddesi kapsamında sözleşmeye taraf yabancı bir ülkede tescilli ticaret unvanlarının,Türkiyede tescilsiz olsa bile korunmasını gerektirmektedir²⁰².

Yeni düzenlemede Kanun’un söz konusu işaretin *markasal kullanımını* şart koşturmuş²⁰³.Söz konusu madde ile tescilsiz markayı ya da diğer bir tanıtma işaretini (logo)gibi ilk defa kullanan kişinin haksız rekabet hükümlerine göre elde ettiği üstünlük tanınmış ve ilgiliye bu hakkına dayanarak marka veya işaretin aynının aynı mal ve hizmetler için başkası adına marka olarak tescil ettirmesine itiraz etme hakkı tanıyarak tescilsiz bir marka veya ticari işletme sahibinin haklarını korumak ve haksız rekabetin önüne geçmektir²⁰⁴.Bu hükmün getirilmesinin bir diğer nedeni markanın ilk kez kullanılmasının yanında markayı bilinir hale getirmek için yapılan faaliyetleri korumaktır.

İtiraza rağmen tescilin yapılması halinde önceye dayalı hak sahibi, YİDK kararı aleyhine hükümsüzlük davası açarak tescilli markanın hükümsüzlüğünü talep edebilecektir. Önceye dayalı hak sahibi olan kişi markanın tesciline itiraz etmemiş ve yapılan tescil aleyhine hükümsüzlük davası açmamış olsa bile; tescilli marka hakkı sahibi,bu işareti önceden beri,marka veya sair tanıtma işareti olarak kullanan kişiyi,bu tanıtma işaretini önceki kapsamı ile kullanmaktan men edemeyecektir²⁰⁵.

Yargıtay ÜLKER²⁰⁶ kararında ‘‘... *dava konusu ÜLKER ibaresinin gazetecilik hizmeti alanında davacının marka tescilinden daha önceki tarihlerden itibaren davalı tarafından kullanıldığı hususu mahkemenin kabulündedir.Gerçekten de markayı oluşturan ibare üzerinde öncelik hakkı sahibi olan kişinin tescilsiz kullanımına karşı daha sonraki tarihte tescil edilmiş marka hakkına dayalı olarak bu kullanımın*

²⁰²ÇOLAK,s.313; YASAMAN,Şerh,s.440-442; TEKİNALP,s.421.

²⁰³NOYAN/Erdal;GÜNEŞ/İlhami,Marka Hukuku, Adalet Yayınevi,5.Baskı, 2015, İstanbul, s. 161 ; ‘‘Angola-sakson ülkelerinde, belli bir işaret üzerindeki hakkın sadece onun seçilmesiyle elde edilmediği,aynı zamanda kullanımdan kaynaklandığı,kullanımı ile geliştiği öngörülmektedir.Bu sistemde sözü edilen kullanımın kesintisiz olması ve kullanma niyetiyle birleşmesi de aranmaktadır.

²⁰⁴ARKAN,C-I,s. 109; KARAHAN,s.114. ‘‘6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’un 56. Maddesine göre marka veya işaretin aynı veya benzerinin aynı veya benzer mal veya hizmetler için başkası adına marka olarak tesciline itiraz edilebilecektir.’’

²⁰⁵KARAHAN,s.110.

²⁰⁶11HD.10.06.2015,E.3174,K8074,(Bkz; BATİDER Y,2015 c.XXXI,S.3,s.148.)

önlenmesini isteyemez...’’ hükmüne yer vermekle önceye dayalı hak sahibinin markayı kullanım hakkını korumuştur.

Eski mevzuat döneminde söz konusu hükmün uygulanabilmesi için temel alınan bilinirlik markanın üzerine konulduğu emtianın hitap ettiği alıcı kitlesi tarafından tanınması, belirli bir yer, bölge veya piyasada bilinmesi gerekli olup; kullanma yoluyla sahibi tarafından maruf hale getirilmiş tescilsiz marka veya ticaret sırasında kullanılan ticaret unvanı, işletme adı alan adı gibi bir işaretin bulunmasıdır²⁰⁷. Yeni düzenlemenin madde gerekçesinde daha önce kullanılan tescilsiz bir marka veya ticari işaretin sahibi tarafından yapılabilecek itirazlar üzerine işaret için hak elde edilmişse başvurunun reddileceği burada işaretin markasal kullanımının aranacağı belirtilmiştir²⁰⁸.

SEKMEN²⁰⁹ ise söz konusu maddenin önceki marka veya işaretin sahibine daha sonraki bir markanın kullanımı yasaklama yetkisi verdiğini ancak bunun için; önceki marka veya işaretin tanınır hale gelmesiyle birlikte, o marka veya işareti ayırt edicilik kazanması, işaretin başvuru veya rüçhan tarihinden önceki bir tarihten beri kullanılmakta olması; tescili istenen sonraki markanın, öncelik hakkı veren işaretle eskiden beri aynı zamanda kullanılması ve hükümsüzlük davası açısından ise sonraki markanın tescilinden itibaren 5 yıl aşkın sürenin geçmemesi gerekeceğini söylemektedir.

2.2.4. TANINMIŞ MARKALAR İLE AYNI VEYA BENZER NİTELİKTEKİ MARKA BAŞVURULARI (SMK M. 6/4)

6769 sayılı SMK’nın 6 /4 numaralı bendinde; *‘Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.’* hükmüne yer verilmiştir. Madde metninde yollama yapılan Paris Sözleşmesinin 1.mükerrer 6. Maddesine göre *“(1) Birlik ülkeleri, tescilin yapıldığı ülkenin yetkili makamınca söz konusu ülkede bu sözleşmeden yararlanacağı kabul olunan bir kişiye ait olduğu, aynı veya benzeri mallar için kullanıldığı iyi bilinen tanınmış bir markanın herhangi bir karışıklığa yol açabilecek bir şekilde yeniden*

²⁰⁷GÖKÇEN,s.49.

²⁰⁸ Hükümet Gerekçesi Madde-6.

²⁰⁹SEKMEN,s. 180-181.

reprodüksiyonunu, taklit edilmesini veya aslına yakın bir şekilde değiştirilmesini içeren bir markanın kullanılmasını gerek mevzuat izin verdiği takdirde re'sen gerekse ilgilinin isteği üzerine yasaklamayı ve tescilini reddetmeyi veya iptal etmeyi taahhüt ederler. Markanın elzem bir bölümünün tanınmış bir markanın reprodüksiyonundan oluşması veya bu tanınmış markayla karıştırılabilecek bir taklitten ibaret olması durumunda da, bu hükümler geçerli olacaktır.(2) Böyle bir markanın iptalinin istenmesi için tescil tarihinden itibaren en az beş yıllık bir sürenin tanınması gerekecektir. Birlik ülkeleri, kullanmanın yasaklanması talebinin yapılması için gerekli süreyi tanıyabilirler. (3) Kötü niyetli tescil edilen veya kullanılan markaların kullanımının yasaklanmasını veya iptalini istemek için süre tespit edilmeyecektir. '' hükmünü içermektedir.

Söz konusu madde uyarınca birlik ülkeleri tescilin talep edildiği ülkenin yetkili makamları tarafından söz konusu ülkede bu sözleşmeden yararlanacağı kabul olunan bir şahsa ait olduğu aynı veya benzeri ürünlerde kullanıldığı herkesçe bilindiği mütalaa edilen bir markanın karışıklığa meydan verebilecek surette örneğini,taklidini veya tercümesini yapan bir fabrika veya ticaret markasının tescilini gerek ülke mevzuatı müsait olduğu takdirde doğrudan doğruya, gerekse ilgilinin isteği üzerine red veya hükümsüz kılmayı taahhüt ederler.Herkesçe bilinen bir markanın esas unsurunun çoğaltılması veya bunlarla bir karşılık doğurabilecek bir işareten ibaret olursa durum yine aynı olacaktır²¹⁰.

TEKİNALP; tanınmış marka kavramı ile bir ülkenin bir veya bir kaç yöresinde tanınmış markalar değil,dünya çapında olmasa bile yurtiçi veya yurtdışında ilgili çevrelerce bilinen,Paris Sözleşmesine üye devletlerden birisinin vatandaşlığında bulunan veya o ülkelerden birisinde yerleşik olan ya da ticari veya sınai işletmeye sahip kişilere ait markaların kastedilmiş olduğunu ifade ederken;YASAMAN tanınmış marka kavramı ile bir ülkenin bir veya birkaç yöresinde tanınmış markalar değil,dünya çapında olmasa dahi yurtiçi veya yurtdışında ilgili çevrelerce bilinen,Paris Sözleşmesine üye devletlerin birisinin vatandaşına veya o ülkelerden birisinde yerleşik olan ya da ticari veya sınai işletmeye sahip kişilere ait markaların kastedildiğini ifade etmektedir²¹¹.

²¹⁰KARAHAN,s.78.

²¹¹ AKTEKİN/Uğur; DOĞAN ALKAN/Güldeniz; SAYAR/İbrahim Barış; Türk Hukuku Uygulamasında Tanınmış Marka Kavramı ve Koruma Kapsamı, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet Ve Rekabet Hukuku Dergisi, 2016/2,s.3.

Tanınmış markayı bir kişiye veya teşebbüse sıkı bir şekilde bağlı; garanti,kalite,kuvvetli reklam ve yaygın dağıtım içeren,müşteri,akraba,dost ve düşman ayrımı yapılmaksızın,coğrafi sınır,kültür veya yaş farklı gözetilmeksizin aynı çevredeki insanlar tarafından refleks halinde ortaya çıkan çağrışım olarak da ifade edebiliriz²¹².

Tanınmakta esas olan bilinmedir.Yani bir markanın tanınmışlığı onun bilinmesinden ileri gelmektedir.Tanınmanın bu bakımdan geniş ya da çok geniş bir halk kitlesi tarafından bilinmesi ve genel bir değere ulaşmış olması da gerekir²¹³.

Bir markanın tanınmış olup olmadığı mahkeme kararıyla belirlenecektir.Hakim bu kararı verirken şahsi bilgisine dayanamaz.Muhakkak uzman bilirkişiler vasıtasıyla inceleme yaptırması ve yapılan inceleme neticesinde markanın tanınmış olup olmadığına karar vermesi gerekir²¹⁴

SMK m.6/4 bendi 556 sayılı KHK kapsamında mutlak red nedenleri arasında düzenlenmişti (556 sayılı KHK m. 7/1-i).Ancak, mülga KHK'nin tanınmış markalara ilişkin m. 7/1-i hükmü, KHK döneminde AYM,27.05.2015,2015/50 K. ve 2015/33 E. Sayılı kararı ile 7/1-i maddenin mülkiyet haklarına ilişkin bir düzenleme olması ve bu nedenle de kanun hükmünde kararname ile düzenlenemeyeceğinden bahisle Anayasa'nın 91. Maddesine aykırı olduğuna karar verilerek ilgili hüküm iptal edilmiştir. Dolayısıyla, Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı sonrası ve SMK yürürlüğe girmeden önce tanınmış markalara 7/1-i bendi kapsamında re'sen sağlanan koruma hali hazırda ortadan kalkmış haldeydi.

Şimdi ise Sınai Mülkiyet Kanunu m.6/4 bendi ile AYM tarafından iptal edilen mülga 556 sayılı KHK'nın 7/1-(ı) maddesi anlamındaki "Paris Sözleşmesine göre tanınmış markalar" hem nisbi red sebebi hem de hükümsüzlük sebebi olarak hukukumuzda tekrar entegre edilmiştir..

²¹²KARAHAN,s.77;ÇOLAK,s.177.

²¹³ ADIGÜZEL/Burak;"Tescil Edilmiş Tanınmış Markanın Kullanmama Nedeniyle Kısmen Hükümsüzlüğü Sorunu",Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,Cilt 15 Özel S.,2013,s.1021.

²¹⁴ARKAN,C-I,s.105,(156 sayılı dip not) "Alman uygulamasında tanınmış markadan söz edilebilmesi için , önceleri markanın toplumun bütününde %65-70 oranında tanınma karşı yeterli sayılmış;sonradan kamuoyu araştırma yöntemlerinin gelişmesine bağlı olarak,bu oranın %80'lerin üzerinde olması gereğine işaret olunmuştur. "

Buna göre, Türkiye’de Paris Sözleşmesinden yararlanacağı kabul olunan bir şahsa ait olduğu ve aynı veya benzeri ürünlerde kullanıldığı herkesçe mütalaa edilen bir markanın karışıklığa meydan verebilecek surette örneğini, taklidini veya tercümesini yapan bir marka başvurusu tescili itiraz üzerine reddedilecektir²¹⁵. Bu düzenleme ile daha önce mutlak red nedenleri arasında yer alan husus AB ve uluslararası uygulamalarla uyumlu olacak şekilde nisbi ret nedenleri arasına eklenmiştir.

Paris Sözleşmesi 1. Mükerrer 6.maddesi bağlamındaki tanınmış marka üye ülkelerde tescilli ise, Türkiye’de tescil koşulu aranmaksızın korunur. Tanınmış markanın başkası tarafından aynı veya benzeri mal veya hizmetler için aynı veya benzer nitelikte marka başvurusu yapıldığında, tanınmış marka sahibi SMK m.6/4 uyarına 2 ay içinde itiraz edebilecektir.

Tanınmış markalarla ilgili getirilen bu uluslararası hukuk düzenlemeleri aynı zamanda SMK ile getirilmiş tescile dayalı koruma sisteminin istisnası teşkil etmektedir. Kural olarak bir markanın yasal mevzuat çerçevesinde korunabilmesi için Türkiye’de tescilli olması bir zorunluluk olmasına karşın dünyaca tanınmış markaların, bu korumada yararlanmak için Türkiye’de tescilli olmaları zorunlu değildir. Onlara mevzuatta *tescilsiz tekel hakkı* tanınmıştır²¹⁶. Bu markalar sadece markanın kullanıldığı benzer mal veya hizmetler ile sınırlı olacaktır. Bu nedenle dünyaca tanınmış marka sahibi, Türkiye’de henüz tescil ettirmediği markasının sadece aynı sınıf veya alt grupta içerisinde yer alan mallar ve hizmetler için korunmasını talep edebileceklerdir²¹⁷. Bunların dışında kalan mal veya hizmetler üzerinde de markasının kullanılmasını engellemek için markasının Türkiye’de tescil ettirmesi gerekecektir. Aksi takdirde, farklı mal veya hizmetler için markasının bir başkası tarafından kullanılması ve tescili söz konusu olabilecektir²¹⁸.

Yargıtay, bu hüküm doğrultusunda, dünyanın bir çok ülkesinde ve bu arada ülkemizde tescilli “Red Bull” ve “Red Bull+ şekil” markasının söz konusu madde

²¹⁵ **ABACIOĞLU/Melis**; Markalar ile İlgili Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Yer Alan Değişiklikler, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet Ve Rekabet Hukuku Dergisi, 2018/1, s.65.

²¹⁶ **KARAHAN**, s.79. **ÇOLAK**, s.181.

²¹⁷ **ARSLAN/İbrahim**, Tescilsiz Markaların Korunması, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 2018, s.40-41.

²¹⁸ **KARAHAN**, s.79-80.

hükmü uyarınca Paris Sözleşmesinin 6.Mükerrer 1.maddesine göre koruma altında olduğuna hükmetmiş ve ‘‘Power Bull’’ markasının kullanımını men etmiştir²¹⁹.

ÇOLAK²²⁰ kompozit markalarda, markayı oluşturan unsurlardan birisinin tanınmış marka olması, kompozit markanın da tanınmış marka olduğu anlamına gelmeyeceğini söyler.Örneğin ‘‘Duru’’ markasının, temizlik mamülleri,kozmetik ürünler, sabunlar gibi emtianın bulunduğu sektörde tanınmış bir marka olması, ‘‘Duru Activex’’ markasının da tanınmış marka olarak kabulünü gerektirmez.Başka bir deyişle, birden fazla unsuru barındıran markalarda,unsurlardan birisinin tanınmışlığı,markadaki diğer unsura transfer edilemez²²¹.

2.2.5.MARKANIN SULANDIRILMASI VE İTİBARINA ZARAR VERİLMESİ (SMK M.6/5)

6769 sayılı SMK’nın 6 /5 numaralı bendinde;‘‘ Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.’’ hükmüne yer verilmiştir.

SMK m.6/5 fıkrası tanınmış markaların farklı mal veya hizmetler bakımından korunması için, 6. Maddenin 4.fıkrasındaki Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markalara ilişkin düzenlemelerden farklı olarak, markanın tescil edilmiş veya tescil için başvursunun yapılmış olması koşulunu aramaktadır.Ayrıca markanın tanınmış olması tek başına yeterli değildir.Markanın tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği,markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hallerde itiraz olanağı doğmaktadır.Tanınmış markanın farklı mal ve hizmetler açısından korunması için her somut olayda haksız bir yarar

²¹⁹ 11.HD.16.11.2000,E.3824/K.8955;(Bkz; KARAHAN,s.80.)

²²⁰ ÇOLAK,s.184.

²²¹ 11.HD,16.09.2013 T,2012/17764 E,2013/15691 K.(Bkz;ÇOLAK,s,184.)

sağlandığına,markanın itibarına zarar verildiğine veya markanın ayırt edici karakterinin zedelendiğine ilişkin koşulların incelenmesi gerekmektedir²²².

Kanunun 6. Maddesinin 4. Fıkrası ie 5. Fıkrasındaki düzenlemeler arasındaki diğer farklılık tanınmışlığın düzeyi konusundadır.Keza eski KHK’da da bu konu’’toplumda ulaştığı tanınmış düzeyi’’ ibaresi yerine ‘’Türkiyede ulaştığı tanınmışlık düzeyi’’ ibaresi kullanılmıştır.Ancak gerekcede de belirtildiği üzere tüm Türkiye’de değil; Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmış markaların üye ülke veya ülkelerde tanınmış olup Türkiyede ilgili kesimin önemli çoğunluğu tarafından bilinmesinin yeterli olacağı ifade edilmiştir.SMK m.6/5 bendi kapsamında tanınmış sayılma için ilgili sektörde veya ilgili bölgede tanınma yeterli olmayıp Türkiyede yüksek bir tanınmışlık düzeyi bulunmalıdır²²³.

Bu düzenleme ile TRIPS ve 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü ile uyumlu olarak tanınmış markaların sulandırılması ve tanınmış markalardan haksız yarar elde etmek isteme konusu nisbi red nedeni olarak ele alınmıştır.556 sayılı KHK’dan farklı olarak tescil başvurusunda bulunan marka sahibine ‘’*haklı bir sebebe dayanma hali saklı kalmak kaydıyla*’, mal veya hizmetlerin aynı,benzer veya farklı olup olmadığına bakılmaksızın fıkra kapsamındaki korumanın sağlanacağı hüküm altına alınmıştır.

Bundan ötürü ‘’haklı sebep’’ kavramı, tanınmış marka ile tanınmış markanın tescilinden önce kullanılmış olan benzer işaret arasındaki ihtilafı çözmek veya markanın sahibine tanınmış olan hakları sınırlandırmak amacına hizmet etmemekte, daha çok söz konusu çıkarlar arasında bir denge kurmayı amaçlamaktadır. Kavramın bu işlevi, 89/104 sayılı Direktif’in 5/2’inci maddesindeki metindeki ifade ve tanınmış markanın geniş çaplı koruması yanında bu işareti kullanan üçüncü kişinin de dikkate alınmasını mümkün kılar. Üçüncü kişi, tanınmış markanın benzerinin kullanılmasında haklı sebebinin olduğunu iddia ediyorsa, bu ona tescilli markaya bağlı tüm hakların tanındığı anlamına gelmez, ancak tanınmış markanın sahibinin, markasına benzeyen işaretin üçüncü kişi tarafından kullanılmasına katlanma mecburiyeti yükler²²⁴.

²²² GÜRBÜZ GÜNGÖR,s.305.

²²³ GÜRBÜZ GÜNGÖR,s.305.

²²⁴ OĞUZ/Arzu;Yargı Kararları Işığında Tanınmış Marka İtirazında Haklı Sebep Kavramı,İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi ,Cilt:9 Sayı:1 Yıl 2018,s.433.

Haklı sebebin ne olabileceğine ilişkin ise ne madde metninde ne de yönetmelikte bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle haklı sebebin mevcudiyeti somut olayın özelliklerine göre incelenmeli ve araştırılmalıdır. Örneğin, AAD'nin 2011'de verdiği INTERFLORA kararına göre tanınmış markanın benzeri veya aynısı olan ibarenin rakip firma tarafından internette anahtar sözcük olarak seçilmesi ve kullanması, eğer bu firma, tanınmış markanın taklit mallarını satmıyorsa, markanın ayırt edici karakterini zedelemiyor, markanın itibarına zarar vermiyor ve markanın temel fonksiyonlarından birini (kaynak gösterme fonksiyonu, reklam fonksiyonu ve yatırım fonksiyonu gibi) olumsuz etkilemiyorsa, adil rekabet söz konusu olduğu için, rakip firmanın tanınmış markanın aynı veya benzeri olan ibareyi kullanımının "haklı bir nedeni" söz konusudur ve sulandırma hallerinden herhangi birinin varlığı oluşmayacaktır²²⁵.

Tanınmış markanın en başta gelen özelliği, bu markanın sadece kullanıldığı mal/hizmetlerin alıcısı olan kişilerce değil toplumun büyük bir kesimi tarafından belirli bir mal ve hizmetle bağlantı içinde algılanmasıdır²²⁶.

Aslında tanınmış bir markanın sahibi, markasını kullandığı mal ve hizmetler dışında farklı mal veya hizmetler için de genellikle tescil ettirmektedir. Bu şekilde davranmasının temel amacı, markasının başkaları tarafından bir başka sınıfta tescil edilerek veya edilmeksizin kullanımı suretiyle tanınmış marka olmaktan ileri gelen, onun ayırt edici karakteri ve şöhretinden yararlanarak haksız bir yararın sağlanmasını ve markasının itibarına zarar verilmesini engellemektir²²⁷. Bu esasen tanınmış markanın savunma amacıyla tescil edilmesidir. Böylece tanınmış marka sahibi hukuki korumayı uygulamada tam bir güvence altına almış olacaktır²²⁸.

Görüldüğü üzere tanınmış markalar başkaları tarafından sadece aynı veya benzeri mal/hizmet grupları için değil tamamen farklı mal/hizmetler için de kullanılamaz ve bu markalara itibas tehlikesinin yanı sıra itibar ve reklam güçlerine

²²⁵ ÇAMPINARI/Duygu, Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Ve Türk Hukuku Açısından Markanın Sulandırılması Kavramının İncelenmesi, Uzmanlık Tezi, Ankara, 2014, s. 89- 90.

²²⁶ YASAMAN, Şerh, C-1, s. 413.

²²⁷ YÖRDEM/Yılmaz, Kullanmama Nedeniyle Tescil Edilmiş Markanın Hükümsüzlüğüne İlişkin Uygulamadaki Sorunlar, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt : 20, Sayı: 33, 2015, s. 140.

²²⁸ "Anglo Saxon hukuk ülkelerinde ise genellikle, tanınmış markanın bir savunma markası olarak, kullanılmadığı mal ve hizmetlerde tescil edilmesi kabul edilmiş, tanınmış markanın tescil edildiği mal ve hizmetlerde kullanıldığının kabulünde kamu yararı varsayılmıştır." ADIGÜZEL, s. 1037.

zarar verecek davranışlardan korunur²²⁹. Zira modern reklam ve pazarlama yöntemleri yeni malların, tanınmış işaretler altında piyasaya sunulmaları halinde daha kolay satıldıklarını göstermektedir. Bu durum kanun koyucuları tanınmış hale gelen markaları daha kapsamlı bir şekilde koruma altına almaya yöneltmiştir²³⁰.

Hükümde belirtilen itirazın yapılabilmesi için; i) Öncelikle Türkiyede tescilli ya da tescili için başvuruda bulunulmuş tanınmış markanın bulunması ii) Bu tanınmış markanın toplum nezdinde belirli bir tanınırlık düzeyine erişmiş bulunması iii) Tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış tanınmış markayla aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer bir işaretin farklı mal ve hizmetler için tescil edilmek için başvuru talebinin bulunması iv) son olarak da bu başvurunun önceki markanın ayırt edici niteliğinden ve şöhretinden yararlanarak sağladığı itibarı dolayısıyla haksız yararlanma teşkil edecek ya da onun itibarına zarar verecek veyahut ayırt ediciliğine zedeleyecek sonuçlar doğurmasına neden olması gerekecektir²³¹. Haksız yararlanma, markanın itibarına ve ayırt edici karakterine zarar verme olasılıklarından ibaret üç halden birinin ileride gerçekleşebilecek olması yeterlidir; yoksa her üç halin birlikte gerçekleşmesi gerekmemektedir.²³²

DİRİKKAN²³³ markanın ayırt edici gücüne zarar verilmesini; aynı zamanda ayrı teşebbüslere ait markaların pazarda bulunması durumunda markanın ayırt edici gücünün azaltılması olarak tanımlamaktadır. Bu hali tanınmış markanın gücünü zayıflatan bir tecavüz hali olarak görmekte ve bu halin markanın, tekliğini ve ticari çekiciliğini zayıflatıp, markayı sıradanlaştıracığını ve reklam gücünü aşındıracağını söylemektedir.

²²⁹ 11 HD.03.07.200,2000/5331 E.,2000/6265 K. '...Somut olayda,davacının tanınmış markası,davalı tarafından başka mallarda kullanılmak üzere tescil edilmiştir.Davalı markasının davacının tanınmış markasının toplumda yarattığı isimden yararlanacağı ve satışlarını bu surette arttıracığı,yani kendisine haksız avantaj sağlayacağı kuşkusuzdur..' **YASAMAN**,Şerh,,C-1,s,413-414

²³⁰ **ARKAN**,C-I,s,104; Benzer şekilde "...tanınmış markanın aynısı ya da benzerinin farklı grup mal ve hizmetler üzerinde kullanılması nedeniyle söz konusu mal ve hizmetlerin ortalama tüketicinin bu marka ile tanınmış marka arasında bir bağlantı kurması ve bu bağlantının yaratacağı olumlu izlenim ve çağrışımla satın alma tercihlerine yön vermesi suretiyle tanınmış markadan haksız yararlanma sonucuna yol açılması gereklidir." (11HD.02.04.2014,E.2013/656,K.2014/427.) Bkz;www.kazanci.com.tr

²³¹ **KARAHAN**,s,115.

²³² **SEKMEN**,s,195;**KARAHAN**,s.122; **KAYA**, s.159, dpn. 194, 195 ve 196; **ARKAN**,C-I, s. 104

²³³ **DİRİKKAN**/Hanife,Tescilli Markayı Kullanma Külfeti,Prof.Dr.Oğuz İmregün'e Armağan,İstanbul,1998, s.216;**ÇOLAK**, s. 341 "bu hal markanın daha düşük kalitede mal veya hizmetlerde kullanılmasıyla oluşur.Örneğin, "Eczacıbaşı" markasının kapı kaçtı usulü taşıma işinde kullanılması gibi";

Örneğin bir kararda ikolata iin kullanılan ve tanınmıř hale gelmiř ‘‘Mars’’ markasının prezervatif paketleri zerine konulması da tanınmıř *markanın reklam gcn dolayısıyla itibarını olumsuz ynde etkileyeceėine* karar verilmiřtir²³⁴.

Benzer řekilde tanınmıř bir parfm markasının,fare zehri ya da tuvalet temizleme maddesi iin kullanılmak istenmesi halinde markanın ekim gcn, temsil kabiliyetini zayıflatılacak ve *markanın itibarına zarar vermiř* olacaktır.

Haksız yararlanma ise, markanın ayırt ediciliėinden, reklam gcnden ve itibarından yararlanarak, pazarda yer edinmeyi ve bylece imaj transfer etmeyi ifade eder. Haksız yararlanmanın sz konusu olup olmadıėı somut olayın zelliklerine gre belirlenir. Burada, sonraki markanın nceki markanın ayırt ediciliėi ve itibarı ile reklam gcn smrmesi, onun zerine binerek piyasada tutunması ve haksız yarar saėlama yoluyla sulandırma (free riding) sz konusudur²³⁵.

Danıřtay lkemizde otomobil iin tanınmıř olan ‘‘Anadol’’ markasının farklı mallar iin tesciline, bu malların da tanınmıř marka sahibi ile ilgili olduėu izlenimi uyandıracadı bu nedenle ayırt edici karakterini zedeleyeceėi gerekesiyle karřı ıkmıřtır²³⁶.

2.2.6.řAHSİ HAKLAR, TELİF HAKLARI VE DİėER SİNAİ MLKİYET HAKLARININ TESCİLİ (SMK M.6/6)

6769 sayılı SMK’nın 6 /6 numaralı bendinde; ‘‘*Tescil bařvurusu yapılan markanın bařkasına ait kiři ismini, ticaret unvanını, fotoėrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mlkiyet hakkını iermesi hlinde hak sahibinin itirazı zerine bařvuru reddedilir.*’’ hkmne yer verilmiřtir.

Madde 556 sayılı KHK’dan daha geniř kapsamlı olarak sınaı mlkiyet hakkı yerine fikri mlkiyet hakkı sayılmıřtır.Ayrıca yine 556 sayılı KHK’dan farklı olarak nisbi red nedeni olarak sayılan nceki haklar kapsamına ticaret unvanını da

²³⁴ARKAN,C-I,s.108(bkz, dipnot 168.)

²³⁵SEKMEN,s.171.

²³⁶ARKAN,C-I,s,108(bkz dipnot 169.)

eklemiştir.Keza ticaret unvanı eskiden de uygulamada kabul etmekle birlikte açığa kavuşmuştur²³⁷.

Hükme göre başvurusu yapılmış markanın başkasına ait kişi ismi,fotoğrafı,telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsamı halinde,hak sahibinin itirazı üzerine tescil başvuru reddedilecektir.Bu madde kapsamına Medeni Kanun'daki şahsiyet haklarından isim hakkı,fotoğraf üzerindeki haklar ile Fikri ve Sınai Haklar Kanunu kapsamındaki telif hakları ile sınai mülkiyet hakları girer²³⁸.

Buna göre her zaman için söz konusu olmamakla birlikte başkasına ait bir ismin tescili bazı durumlarda mümkün değildir.Örneğin Ayşe,Fatma gibi isimlerin herhangi bir ayırt ediciliği yoksa tescili bu hükme dayanılarak engellenemez.Ancak bu isimler özdeşmiş ve toplumda bu şekilde tanınmış kişilere ait ise yani ayırt edici nitelikte ise tescil edilemez.Örneğin, Fatih Terim,Sezen Aksu gibi tanınmış kişilere ait isimler marka olarak tescil edilemeyecektir.Bu gibi hallerde aynı ismi kullanmak isteyen kişilerin ayırt edicilik sağlayacak bir ek almaları gereklidir²³⁹.

Başkasına ait fotoğraf üzerinde o kimsenin kişilik hakkı söz konusu olacağından fotoğraf sahibinin izni olmaksızın bir kimsenin fotoğrafının tescil edilmesi halinde söz konu madde hükmü kapsamında markanın hükümsüzlüğü istenebilecektir. ÇOLAK²⁴⁰ burada geçen fotoğraf ibaresinin kişinin kendisine ait bir fotoğraf olması hali olduğunu; fotoğraf sanatçısının çektiği bir fotoğraf söz konusu ise bunun telif hakları kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söylemektedir.

Telif hakları da benzer şekilde hak sahibinin itirazı sonucunda tescil edilmesinin önüne geçebilir.Telif hakları geniş kapsamlıdır içerisine ünlü bir romanın çok bilinen özgün adı ya da filmin ayırt edici adı girebileceği gibi,bir desen ,bir grafik eserde olabilir²⁴¹.Örneğin ‘‘Aşk-ı Memnu’’ adlı romanın adının bir başkası tarafından marka olarak tescili örneğin bir parfüm markasının adı olarak kullanılması için başvuru

²³⁷ **556 sayılı KHK m.8/3** :’’ Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin itiraz etmesi üzerine, tescili istenilen marka, aşağıdaki hallerde tescil edilmez.

m.8/5 : Tescil için başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsamı halinde, hak sahibinin itirazı üzerine tescil başvurusu reddedilir

²³⁸ **YASAMAN**,Şerh,C-I,s.418.

²³⁹ **ÇOLAK**,s.320;**KAYA**,s.354;**ARKAN**,C-I,s.,10.

²⁴⁰ **ÇOLAK** s.355.

²⁴¹ **ÇOLAK**,s.355. ‘‘Heykeller ve oymalarda bu gruba dahildir.’’**YASAMAN**,Şerh,C-I,s.420-421.

yapılması halinde başvuruya yazarın mirasçıları tarafından itiraz edilmesi halinde başvuru reddedilecektir.Eserlerde orta çıkan karakterlerinde marka olarak tescili eser sahibinin izni olmadıkça mümkün değildir.Örneğin;Beyaz Show programında yer alan ‘‘Hüsmen Dayı’’;Gırgır dergisinde yer alan ‘‘Avanak Avni’’ tiplemesinin marka olarak kullanabilmesi için yaratıcısı Oğuz Aral’dan izin alması gerekir.

Son olarak başkasına ait ‘‘ ticaret unvanı’’, ‘‘işletme adı’’, ‘‘tasarım tescili’’ ve ‘‘coğrafi işaret’’ gibi sınai mülkiyet hakkı sahipleri de bu hakkın konularının bir başkası tarafından izinsiz olarak tescil edilmesi talebinde bulunması halinde itiraz edebileceklerdir²⁴².Bu hükmün ticaret unvanına ilişki olan kısmı Paris Sözleşmesi’nin 8.maddesinden kaynaklandığı söylenebilir ve buna göre ticaret unvanı; bir markanın parçası oluşturup oluşturmamasına bakılmasızın,başvurunun yapılmış olması veya tescilli olmasından ari olarak tüm birlik ülkelerinde korunacaktır²⁴³.Bu halde,ticaret unvanına dayalı olarak bir markanın tesciline itiraz ediliyorsa,tescilli ticaret unvanına ait sicil kaydındaki faaliyet konuları ile tescil edilmek istenen markanın kapsayacağı mal veya hizmet listesinin karşılaştırılarak,başvurunun önceki sınai hak kapsamında kalıp kalmadığı incelenecektir²⁴⁴.

2.2.7.MARKANIN SONA ERMİŞ ORTAK VE GARANTİ MARKASIYLA BENZER OLMASI (SMK M.6/7)

6769 sayılı SMK’nın 6 /7 numaralı bendinde; ‘‘Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir. ’’ hükmüne yer verilmiştir.

²⁴² ARKAN,C-I,s.110;KAYA,s.169.

²⁴³ GÖZLÜKAYA,s.55.

²⁴⁴ ÇOLAK,s.357. ‘‘Mahkemece iddia,savunma ve tüm dosya kapsamına göre;davacı şirketin ticaret unvanında TOPKAPI ibaresinin 1977 yılından beri kullanıldığı,davacının ticaret unvanının davalının markasına nazaran tarihsel önceliğinin bulunduğu,ancak dosyaya sunulan delillerden tescilsiz işaretlerin marka olarak kullanıldığı ve bu markalara piyasada belli bir bilinirlik kazandırıldığı sonucuna ulaşılmadığı gerekçesiyle,davanın reddine karar verilmiştir.Kararı davalı vekili temyi etmiştir..Yukarıda açıklanan nedenlerle,davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiye usul ve kanuna uygun bulunan hükmün onanmasına karar verilmiştir.’’(11 H.D 15.10.2012,E.2011/9569,K.2012/16155-(KARAHAN/PEKDİNÇER/ GİRAY/BAŞ,s.43.)

Koruması sona ermiş olan ortak ve garanti markalarına dayalı nispi red nedeni düzenlemesi KHK m. 8/6 hükmünden SMK m. 6/7'ye aktarılmıştır. SMK m. 6/7 uyarınca, ortak markanın ve garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren 3 yıl içinde yapılan, ortak marka ve garanti markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir. SMK düzenlemesi mülga KHK hükmünden farklı olarak ortak ve garanti markalarının yenilenmeme nedeniyle sona ermesi halinde bu nisbi red nedenine dayalı yayına itiraz yapılabileceğini düzenlemiştir. Mülga KHK m. 8/6 hükmünde ise herhangi bir sona erme nedenini zikredilmemiş ve sona erme sebebinin ne olduğu düzenlenmemiştir²⁴⁵.

ARKAN ve KARAHAN bu itirazın ortak markalarda ortak markanın eski sahiplerince,garanti markasında ise markanın eski sahibi tarafından yapılabileceğini söylemektedir²⁴⁶.KARAN/KILIÇ 'a göre ise itiraz hakkı markası yenilemediği halde kullanmaya devam eden kişi veya kişilere aittir.Yani itiraz hakkının bulunması markanın kullanılmaya devam edilmesi zorunludur²⁴⁷.

Bu 3 yıllık sürenin geçmesinden sonra nasıl hareket edileceği hususunda ise KARAHAN²⁴⁸ sürenin dolması itibariyle bir başkası adına yapılacak tescillerin artık haklı kabul edilerek tesciline izin verilmesi gerektiğini söylemektedir.

Ortak ve garanti markalarının teknik yönetmeliğe aykırı olmaları sebebiyle iptali halinde 3 yıllık sürenin aranıp aranmayacağı konusunda eski mevzuat döneminde bir ibare bulunmadığı gibi yeni düzenlemede de bu husus ele alınmamıştır bu durumda Yargıtay kararları ile çözüme kavuşacaktır.

²⁴⁵ ABACIOĞLU,s.68;''Mehaz Direktif'in 4.4.d hükmünde benzer bir düzenleme yer almaktadır.Bu hüküm ile Konsey sona ermeden sonra kaç yıl daha korumanın devam edeceğini belirleme yetkisini üye devletlere bırakmıştır.'' ;KAYA,s.169.

²⁴⁶ARKAN,C-1,s.115.;KARAHAN,s.124.

²⁴⁷KARAN/KILIÇ,s.208

²⁴⁸TEKİNALP,s.,427;KARAHAN,s.125.

2.2.8.MARKANIN YENİLENMEMİŞ BİR MARKA İLE AYNI VEYA BENZER OLMASI (SMK M.6/8)

6769 sayılı SMK'nın 6 /8 numaralı bendinde; *“Tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde markanın kullanılmış olması şartıyla reddedilir.”* hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre koruma süresinin bitiminden itibaren işleyen iki yıllık süre içerisinde aynı veya benzer markanın aynı veya benzer mal ve hizmetler için yapılan tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilecektir.

Eski mevzuattan farklı olarak yeni düzenlemede koruma süresi biten markanın sahibine itiraz hakkını şartlı olarak vermiştir.Bu şart ise söz konusu markanın *“kullanılması hali”*dir.Yani koruma süresi biten markanın sahibi koruma süresinin bitiminden itibaren başlayan 2 yıllık zaman zarfında bu markanın aynı veya benzerini aynı veya benzer mal veya hizmetler için tescil edilmek istenmesi halinde itiraz edebilmesi için bu markayı kullanmaya devam ediyor olması gerekecek ve kullanmanın ciddi olması aranacaktır.Aksi halde mahkeme hükümsüzlük kararı veremez. Hükümsüzlük davası açılması halinde koruma süresi dolan marka sahibinin,markayı 2 yıl içinde kullandığını ispat etmesi gerekecektir.İki yıl süre içerisindeki kullanmanın aralıksız olması şart değildir .Yenilenmeme sebebiyle koruma süresi sona eren markanın sicilden Kurum tarafından resen terkin edilmesi gerekir.Bu durumun unutulması halinde yenilenmeyen markanın sicildeki varlığın şekli veya maddi bir etkisi olmayacaktır²⁴⁹.

KARAHAN²⁵⁰ iki yıllık süre içerisinde yapılacak yeni tescil taleplerinin Kurum tarafından resen reddedilemeyeceğini adı üstünde kanunda bu durum nisbi red nedenleri arasında sayıldığından hak sahibi olan marka sahibinin itiraz etmesi gerektiğini ;benzer şekilde TEKİNALP²⁵¹ de hükümde açıkça anlaşılmamakla beraber itiraz hakkının ve buna ilişkin menfaati markanın eski sahibine ait olduğunu söylerken; aksi görüşte olan

²⁴⁹KAYA,s.317.

²⁵⁰KARAHAN,s.126.

²⁵¹TEKİNALP;s.427.

ARKAN²⁵² ise; iki yıllık süre içerisinde markanın başkası adına tescilinin,markanın eski sahibi bu hususta itirazda bulunmamış olsa bile TPE tarafından resen gözetilmesi gerektiğini savunmaktadır.

2.2.9.MARKANIN KÖTÜ NİYETLE TESCİL EDİLMİŞ OLMASI (SMK M.6/9)

6769 sayılı SMK'nın 6/9 numaralı bendinde; *‘‘Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.’’* hükmüne yer verilmiştir.Esasen bu husus Kanun ile ilk defa düzenlenmiş ve kötüniyetle yapılan marka başvuruları nisbi red nedenleri arasında sayılmıştır.

Esasen, 556 sayılı KHK döneminde de tescil başvurusunun kötüniyetli olduğu gerekçesiyle yayına itirazın yapılması mümkündü. Zira, 556 sayılı KHK'nın 35. Maddesi “tescil başvurusu yapılmış markanın 7 nci ve 8 inci madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazların ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayınından itibaren üç ay içerisinde yapılacağı” şeklinde düzenlenmişti ve bu düzenleme kötüniyetli başvurulara karşı yapılan yayına itirazlara kaynaklık etmekte idi²⁵³. Aynı zamanda, kötü niyetli başvuru Yargıtay Genel Kurulu kararıyla da nispi tescil engeli olarak kabul edilmişti²⁵⁴ Ancak, SMK m. 6/9 düzenlemesi ile kötü niyetli marka başvurusunun hak sahibinin itirazı üzerine reddedileceği hususu ilk kez nispi red nedenleri arasında sayılmıştır.

Kanaatimizce her ne kadar kötüniyet konusu mevzuatımızda ilk defa yerini alsa da mehz AB mevzuatında (2015/2436 sayılı AB Direktifi m.4/2)bu durum mutlak red nedenleri arasında yer aldığından kötüniyetin mutlak red nedeni olarak düzenlenmesi daha yerinde olurdu.

²⁵²ARKAN,C-1,s.113-114.

²⁵³ ABACIOĞLU ,s.68.

²⁵⁴ Yargıtay HGK 16.07.2008 T., 2008/11-501 E., 2008/507 K. ‘.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 gözönüne alınarak açıkça kötü niyetle gerçekleştirildiği belirlenen marka tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilebilmelidir..’’ Bkz: www.kazanci.com.tr

Bu hüküm Paris Sözleşmesi anlamına tanınmış bir markanın aynı veya benzerinin kötüniyetli olarak başkası tarafından tescilli başvursunda da uygulanacaktır. Kötüniyet tescil talep edenin tanınmış markanın varlığını bilme veya bilemesi gerektiği durumlarda tescil yoluyla sağlanan marka korumasının amacına aykırı biçimde kötüye kullanılmasını veya gerçekte kullanılmayıp tescil ettirilip yedeklenmesi durumlarında itiraz nedeni olarak ileri sürülebilecektir²⁵⁵.

Kötüniyetle yapılan marka başvurularına ilişkin Kurum uygulamaları ile yargı kararları, genel hüküm olan TMK madde 2 dikkate alınarak ‘‘kötüniyetli marka başvurusunun’’ içeriği belirlenecek ve açıklığa kavuşturulacaktır.

Buna göre marka hukuku anlamında ‘ ‘kötüniyet’’ marka başvurusunda bulunan kimsenin tescilini istediği işaretin’’ yurtiçinde veya başkasına ait bir marka veya başkasının kullandığı ve üzerinde hak sahibi bir işaret olduğunu ,başvuru tarihinde bilmesi veya bilebilecek durumda olması ve işareti markanın müseccel sahibinden izin almadan tescil ettirmesi’’ demektir²⁵⁶.

Bu kavram bir taraftan bir işaretin marka olarak tescil ettirilmesi hakkın kötüye kullanılması ,yani dürüstlük kuralının ihlal edilmesi (MK.m.2.2) bir taraftan da başkasının markası veya işaretiyle iltibas yaratmak (MarkKHK m91) veya onun markası Türkiye’de tesciline engel olmak bu suretle de menfaat elde etmek amacına yöneliktir ve ahlaka aykırıdır²⁵⁷.

Marka tescilinde kötü niyetin varlığının hem bir tescil engeli (KHK. md. 35/1 gereği), hem de bir hükümsüzlük sebebi olduğunu kabul eden Yargıtay HGK, tescil yoluyla sağlanan marka korumasının amacına aykırı biçimde kötüye kullanılması yoluyla başkasının markasından haksız olarak yararlanmak veya gerçekte kullanma niyeti olmaksızın, sadece yedekleme veya marka ticareti yapma amacına ya da şantaja yönelik başvuru ve tescillerin, marka hukuku kapsamında genel olarak kötü niyet olduğu, her somut olayın özelliklerinin göz önüne alınması suretiyle de kötü niyetin belirlenmesi gerektiğini belirtmiştir²⁵⁸.

²⁵⁵ GÜRBÜZ GÜNGÖR,s.306.

²⁵⁶ TEKİNALP,s.427.

²⁵⁷ TEKİNALP,s.428,64 nolu dipnot.

²⁵⁸ SEKMEN,s.207.

“Benfica” ibareli marka tescil başvuru, Benfica Futbol Kulübünün itirazı üzerine, bu markanın tanınmış marka olması ve tescil edildiği takdirde haksız yararlanma ve ayırt ediciliğin zedelenmesi hallerinin ortaya çıkacak olması nedeniyle, TPE tarafından kötüniyetli başvuru olduğu gerekçesiyle reddedilmiştir²⁵⁹.



²⁵⁹ÇOLAK,s.358-359, (1069 nolu dipnot)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVASI

1.GENEL OLARAK

Markanın hükümsüzlüğü sicilden terkinin sonuçlarının ağır olması nedeniyle yalnızca dava yoluyla ileri sürülebilir.Markanın hükümsüzlüğüne mahkeme tarafından karar verilir.Türk Patent ve Marka Kurumu'nun marka hükümsüzlüğüne ilişkin herhangi bir karar verme yetkisi yoktur.

Hükümsüzlüğe markanın hükümsüzlüğe neden olacak şartları taşıyıp taşımadığına bakılarak ve tarafların sundukları deliller ile re'sen mahkemece gözetilecek nedenler göz önüne alınarak karar verilir.

Hükümsüzlük davası niteliği itibariyle eda davasıdır.Markanın sicilden terkin edilmesi sonucunu da doğurduğundan bu dava bozucu yenilik doğudan davalar içerisinde yer alır²⁶⁰. Dava konusu markanın hükümsüzlüğüne karar verilirse marka sicilden terkin edilerek mal ve hizmetlerde kullanılmasının önüne geçilecek; hükümsüzlük talebi red edilirse de markanın mal ve hizmetlerde kullanılmasına devam edilecektir.

Bu dava uygulamada “*markanın iptali*” ve “*markanın terkin*” davası olarak anılsa da esasen bu eski mevzuattaki özensiz düzenlemenin sonucu olarak yanlış bir adlandırılmalıdır.Çünkü hükümsüzlük ve iptal kavramları birbirinden tamamen farklı olup sonuçları bakımından da farklı uygulamalar içermektedir.İptal kavramına çalışmamız ileri ki bölümlerinde değinileceğinden çalışmamızın bu kısmında hükümsüzlük konusu ele alınmıştır.

Buna göre bu haller esasen markanın tescilinden önce de mevcuttur ve bunların varlığı nedeniyle aslında marka tescilinin yapılmaması gerekirken her nasılsa tescil yapılmış olup açılacak dava ile sicilden terkin amaçlanmaktadır.

Bir marka, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olup da kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler

²⁶⁰YASAMAN,ŞERH ,C-II,s.49.

bakımından hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınmaz.(SMK m.25/4)

Hükümsüzlük nedenleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal ve hizmete ilişkin bulunuyorsa yalnız o mal ve hizmetle ilgili olarak markanın kısmi hükümsüzlüğüne karar verilebilini²⁶¹.Marka örneğini değiştirecek biçimde hükümsüzlük kararı verilemez.Çünkü mahkemenin münferit durumu nazara alınarak marka örneğinde yer alan unsurların bölünmesi suretiyle markanın kısmi hükümsüzlüğüne karar verilirse,mevzuatın diğer hükümleri ile uyumsuzluğa neden olacaktır.Böyle bir kararın verilmiş olması halinde, başka marka sahipleri ile yeni ihtilaflar oluşturabileceği gibi yasaklanmış bir tescilde mahkeme kararıyla doğabilecektir²⁶².(SMK m.25/5)

Hükümsüzlük nedenlerinden bazıları kamusal yararı gözetken mutlak red nedenlerine dayanabileceği gibi; tamamen özel nedenlerle ve hak sahibinin çıkarlarını gözetken nisbi red nedenlerine de dayanabilir.Esasen hükümsüzlük ister mutlak red nedenlerine dayansın ister nisbi red nedenleri dayansın sonucu bakımından aynı olup her iki halde de markanın sicilden terkinine amaçlanmaktadır²⁶³.

2.DAVANIN TARAFLARI

2.1.DAVACI

6769 sayılı SMK ‘da eski mevzuattan farklı olarak markanın hükümsüzlüğünü talep edebilecek olanlar ayrı bir maddede düzenlenmemiş; ‘Hükümsüzlük Halleri ve Hükümsüzlük Talebi’’ başlıklı 25.maddenin 2.bendinde ‘*Menfaati olanlar, Cumhuriyet Savcılar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları markanın hükümsüzlüğünü mahkemeden*

²⁶¹ ‘‘Davalı 556 sayılı KHK’nın 42. Maddesi gereğince davalı markasının hükümsüzlüğünün tespitine ilişkindir.Markaların korunmasına ilişkin 556 sayılı KHK ‘nın 42. Maddesinin 2.fıkrası hükmüne göre,markanın tescil edildiği bir takım mal ve hizmete ilişkin hükümsüzlük nedenlerinin varlığı halinde,yalnız o mal ve hizmetle ilgili olarak kısmi hükümsüzlüğe karar verilebilir.Tescil için başvurusu yapılan ya da tescil edilen markanın bir kısmının hükümsüzlüğü hakkında ise,KHK’da bir düzenleme bulunmamaktadır.Açıklanan yasal düzenleme karşısında, davalı adına tescilli olan ANTHONY MAYER markasının MAYER ifadensin 24. Ve 25. Sınıflar yönünden hükümsüzlüğü ve sicilden terkinine karar verilmesi doğru değil ise de,bu yönde davacı temyizi olmadığından bu husus bozma nedeni yapılmamış olup,hükümün onanmasına karar vermek gerekmiştir’’ (11.HD.20.03.2007, E.2005/13569,K.2007/4689) (KARAHAN/PEKDİNÇER/ GİRAY/BAŞ,s.76.)

²⁶²ÖZLER,s.45.

²⁶³ŞANAL,s.130;KAYA,s.321.

isteyebilir.” şeklinde yer almıştır.Davacıların kim olduğunu gösteren bu hüküm tahdidi değildir²⁶⁴.

556 sayılı KHK döneminde hükümsüzlük nedenleri dikkate alınmadan davacı olabilecek kişiler genel bir şekilde düzenlendiğinden öğretide²⁶⁵ haklı olarak eleştirilse de 6769 sayılı SMK’da da bu durum dikkate alınmadan düzenleme yapılmıştır.

Hükümsüzlük nedenleri arasında nitelik farkı bulunmaktadır.SMK m.5 ‘de gösterilen mutlak red nedenlerinde kamusal yarar varken;m.6’da gösterilen nisbi red nedenlerinde ise esas itibariyle önceki hak sahibinin çıkarlarının korunması ön plandadır.Bu nedenle mutlak red nedenlerine dayanarak itirazda bulunma hakkı herhangi bir gerçek kişi ya da tüzel kişiye, üreticilerin,hizmet temin edenlerin, tacirlerin ya da tüketicilerin çıkarlarını temsil etmek üzere kurulan ve davacı ya da davalı olma ehliyetine sahip kuruluşlara tanınmıştır²⁶⁶.Nisbi red nedenlerinin varlığı halinde ise hükümsüzlüğü talep etme yetkisi sadece önceki hak sahiplerine verilmiştir.

2.1.1.MENFAATİ OLANLAR

Markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesinde hukuki yararı bulunan kimseler menfaati olan kişiler olup eski mevzuat döneminde bu ibare yerine’’ zarar görenler’’ ibaresi kullanılmaktadır.Bu kavramları açmak gerekirse ;

²⁶⁴TEKİNALP,s.475.;KAYA,s.332.

²⁶⁵ ARKAN’a göre MarkKHK’da yer alan diğer hükümler de, yapılacak bir yasa değişikliği ile bu çözümün benimsenmesini zorunlu kılmaktadır.Nitekim hükümsüzlük sebeplerinin niteliğine göre bir ayrıma gidilmeyecek olursa, Cumhuriyet savcıları veya ilgili resmi makamların KHK m.42/1/b atfıyla nispi ret sebeplerinin olduğu hallerde dahi dava açmaları mümkün olabilecektir. Bu ihtimalde marka sahibi, MarkKHK m.17’nin yarattığı imkândan yararlanarak kendisinden izin almadan markayı tescil ettiren ticari vekil veya temsilciden dava yoluyla markanın devrini isteyebilecek iken, markanın Cumhuriyet savcıları veya ilgili resmi makamlar tarafından açılan davada hükümsüz kılınması karşısında bu imkândan yoksun kalacaktır.’’(ARKAN,C-II,s.165.)

²⁶⁶ ARKAN,C-I,s.165;’’Alman Markalar Kanunda davacı sıfatının kazanılması ayrıma tabi tutulmuştur.Mutlak red nedenlerine ve iptale dayalı hükümsüzlük davası açma hakkı (SS 49,50) toplumsal yararın varlığı nedeniyle- menfaat ilgisi aranmaksızın- herkes tarafından açılabileceği;nisbi red nedenlerine dayalı hükümsüzlük davasının ise sadece önceki hak sahibinin açabileceği hükme bağlanmıştır. (SS 55/II-2)İsviçre Markalar Kanunu’nda da mutlak red nedenlerine ve nisbi red nedenlerine dayalı hükümsüzlük davaları açısından davacı sıfatı ayrı ayrı düzenlenmiştir.Mutlak red nedenlerine dayalı hükümsüzlük davasını, herkesin,menfaatini ispatlamak şartıyla açabileceği kabul edilmişken;nisbi red nedenlerine dayalı hükümsüzlük davasını sadece eski marka sahibinin açabileceği kabul edilmiştir. (KARAHAN,s.142, dipnot;3,4 ve 5.)

Hukuki menfaatten bahsedebilmek için,hukuk düzenince kabul edilmiş meşru bir menfaat olması,bu menfaat dava açan hak sahibi ile ilgili olmalı ve dava açıldığı sırada halen var olması gerekmektedir.Hukuki menfaatin varlığı davacının mevcut hukuki durumunu değiştirecek ve iyileştirecek bir hükme ihtiyaç durulması halinde söz konusu olur.Hukuki menfaatin varlığı da dava konusu şeye ilişkin bir dava şartı olup HMK m.115 uyarınca dava şartı yoksunluğu nedeniyle usulden reddine neden olacaktır.

Zarar gören kişi, fiilen zarar uğraya, zarar tehlikesine maruz bulunan veya söz konusu markayı kullanabilme imkanı haksız şekilde kısıtlanan yahut kısıtlanma tehlikesi içinde bulunan kişiler olarak anlaşılmalıdır²⁶⁷.Esasen bu ibare belirsiz olmakla birlikte doktrinde hakim görüş zarar gören kavramının geniş yorumlanması gerektiği yönündedir²⁶⁸.Buna göre ;

i)Bir gerçek veya tüzel kişinin menfaatlerinin MarkKHK m.7 ve 8'e göre tescili mümkün olmayan bir işaretin kısmen veya tamamen, bir şahıs tarafından tescili suretiyle zarar görmesi,(SMK m5 ve m.6)

ii)Hükümsüzlüğü gereken bir markanın tescil edilmesi nedeniyle malvarlığında bir azalma meydana gelen veya böyle bir azalma tehlikesi altında bulunan kişiler,

iii)Mevcut marka tescili nedeniyle hakkında dava açılan (hukuk veya ceza davası) veya dava tehdidi (örneğin dava açılacağına ilişkin bir ihtarname gönderilmesi halinde) ile karşı karşıya kalan kimseler, söz konusu işareti kullanma olanağı haksız şekilde kısıtlanan kişiler²⁶⁹, özellikle de gelecekte tescilli markayı serbestçe kullanmak isteyen kimseler,

²⁶⁷ ADIGÜZEL,s.1033.

²⁶⁸PEKDİNÇER/Tamer,Yargıtay Kararları Çerçevesinde Marka Hükümsüzlük Davalarında Zarar Gören Kişiler, 28 Kasım 2014 tarihinde düzenlenen "I. Fikri Mülkiyet Hukuku Uluslararası Sempozyumu"nda tebliğ ,s.160-161;TEKİNALP,s.475;ŞANAL,s.187.

²⁶⁹ÇOLAK,s.925;KAYA,s.332.

"Hükümsüzlük davasını 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43ncü maddesine göre tescilden zarar görenlerin açabileceği, oysa davacıların marka sahibinden izin almadan markayı taklit eden durumunda oldukları, dava konusu markanın Paris Sözleşmesinden yararlanan yabancı bir firmaya ait olduğunu, Türkiye'deki ilgili tüketici çevresinin bildiği, davacıların ilk tanıtan taraf olmadığı gerekçeleriyle davacıların aktif dava ehliyeti bulunmadığından, davanın reddine karar verilmiştir..." denmiştir (Y.11. HD.sinin 09.11.2001 tarihli E.2001/4703 K.2001/8821 sayılı kararı,) (ERDİL/Engin, Haksız Rekabet Hukuku,Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012,s.869).

iv)Söz konusu işaretinin tescili olmasından dolayı manevi yönden zarar görenler de “zarar gören kişiler” olarak nitelendirilebilirler²⁷⁰.

Tescilsiz marka ve işaret sahibi, bu marka ve işaretin kendisine rağmen bir başka kişi tarafından marka olarak tescil edilmesi halinde SMK m.6/3’deki şartların yerine gelmesi şartıyla zarar gören sıfatıyla hükümsüzlük davası açabilecektir²⁷¹.

“ÇOLAK”²⁷² kavramın geniş yorumlanması ile ulaşılabilecek sonucu şu cümlelerle ifade etmektedir; “...43.maddede yer alan zarar gören kişiler kavramı geniş yorumlanmak suretiyle, bu kavram içerisine sadece hükümsüzlüğü gerektiren bir markanın kullanımı dolayısıyla malvarlığında bir azalma meydana gelmiş kişiler değil, bir menfaati veya hakkı halele uğramış tüm kişiler dahil edilmelidir. Bir başka deyişle zarar gören kişinin mutlaka tescilli marka sahibi olması gerekmez.”

Söz konusu düzenlemede bahsi geçen zarar, haksız fiil veya sözleşme hukuku anlamında zarar değildir; bilakis bir gerçek veya tüzel kişinin menfaatlerinin zedelenmesi ve ya özgürlüklerinin haksız biçimde kısıtlanmasıdır²⁷³.

Bu bağlamda zarar gören kişiler ibaresinden marka üzerinde gerçek hak sahibi olan kişiler, marka üzerinde rüçhan hakkı sahibi olan kişiler, lisans alan²⁷⁴,rehin alan, intifa hakkı sahibi,ürün kirasında kiracı,haciz koyduran alacaklı,tüketiciler, distirübütörler, haklarında markaya tecavüz nedeniyle dava açılmış kişiler ile kamu

²⁷⁰ “2005 yılında meydana gelen bir olayda, Denizli’nin Bekili ilçesinde, aynı zamanda bir siyasi partinin ilçe başkanı da olan bir kişinin başkanlığını yürüttüğü tarım kooperatifi “Zülfikar” ibaresini (Hz. Ali’nin kılıcı) Şarap için marka olarak tescil ettirmek istemiştir.Başvuru sahibinin bu ibareyi marka olarak seçmesini, o inanca mensup kişileri incitebilecek gerekçelerle Alevi inancıyla ilişkilendirmesi ve bunu kamuoyuna açıklaması neticesinde Alevi inancına sahip kişilerin tepkisiyle karşılaşmış ve markasını “Siyah İnci” ibaresiyle değiştirmek zorunda kalmıştır.”PEKDİNÇER,s.161. Bu durum, bir markanın kullanılmasının belirli kişileri veya grupları incitebileceğinin, küçük düşürebileceğinin, malvarlığı haklarına olmasa bile şahsiyet haklarına zarar verebileceğinin yeterince açık ve somut bir diğer örneği olarak görülmelidir.

²⁷¹KARAHAN,s.138.” Benzer düzenlemenin yer aldığı Fransız Hukuku’nda ise durum şöyledir; Şayet iptal nedeni işaretin marka niteliğini haiz olmamasından, ayırt ediciliği bulunmamasından veya hukuka aykırılığından kaynaklanıyorsa, tüm ilgili üçüncü şahıslar tarafından markanın iptali ileri sürülebilir. Bu hallerde 40/94 sayılı düzenlemenin lafzına göre mutlak bir iptal sebebi olduğu kabul edilmektedir. Nadiren de gerçekleşse, savcılığın da yukarıda sayılan haller çerçevesinde re’sen hareket etmesi mümkündür .”PEKDİNÇER,s.161,(22 sayılı dipnot)

²⁷²ÇOLAK,s.925-926.

²⁷³TEKİNALP,s.474.

²⁷⁴BOZEL/Savaş,556 Sayılı KHK’ya Göre Lisans Alan Hükümsüzlük Davası Açabilir Mi?’,Fikri Mülkiyet Yıllığı,2013,s.156-157.

kurum ve kuruluşları niteliğindeki meslek oda ve birlikleri ve diğer kuruluşlar ile meslek kurumu niteliğinde olmayan dernek ve birlikler ve şirketler olarak tasnifleyebiliriz²⁷⁵.

2.1.2.CUMHURİYET SAVCILARI

Gerek 556 sayılı KHK md.23 gerek 6769 sayılı SMK md. 25/2 ‘de Cumhuriyet Savcılarında da markanın hükümsüzlüğü bakımından dava açma hakkı tanınmıştır. Cumhuriyet Savcılarının yetkisini hangi durumlarda kullanacağı açıkça belirtilmese de bu yetkinin ancak kamu yararına dayalı hallerde kullanacağı yönünde doktrinde görüş birliği vardır²⁷⁶.

Cumhuriyet Savcıları, kamu yararının söz konusu olduğu tüm durumlarda dava açma yetkisine sahip olsalar da DİRİKKAN²⁷⁷ Cumhuriyet savcılarının dava yetkisini mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri,coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar ve kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar üzerinde kullanmasının daha doğru olacağı savunmaktadır.Nitekim nisbi red nedenlerine dayalı hallerde bu durum önceki hak sahibi ile sonradan markayı tescil ettiren kişi arasında gelişen bir durum olup Cumhuriyet Savcısının önceki hak sahibinin yerine geçerek dava açması düşünülemez.Örneğin marka sahibinin izni olmaksızın bir marka ticari vekil tarafından tescil ettirilir ve marka sahibinin de buna karşı bir itirazı yoksa ve tescil gerçekleşikten sonra da dava açmamışsa bu halde söz konusu davayı Cumhuriyet Savcısının açmaması gerekir²⁷⁸.

2.1.3.İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI

Madde düzenlenmesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına da markanın hükümsüzlüğünü talep etme yetkisi tanınmıştır.

5174 s. Kanun 58 ile 5362 s. Kanun 59’a tabi,kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki meslek oda ve birlikleri de zarar gören olarak hükümsüzlük davası açma yetkisini haizdirler.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İstanbul Ticaret Odası, Mersin Deniz Ticaret Odası, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu örnek olarak verilebilir. Danıştay bu kurumları resmi kurum olarak saymasa da “ilgili resmi makam”

²⁷⁵DİRİKKAN,s.267.

²⁷⁶ÇOLAK,s.933;KAYA,s.333.;ŞANAL,s.192.

²⁷⁷DİRİKKAN,s.266;TEKİNALP,s.475-476.

²⁷⁸KAYA,s.334.

olarak dava açamaları bile üyelerinin menfaatlerinin zedelendiği hallerde bu menfaatleri korumak amacıyla kurulduklarından “zarar gören” sıfatıyla dava açabileceklerine şüphe yoktur.Bu bağlamda belediyeler, il özel idaresi, YÖK, TSK aktif dava ehliyetine sahiptir²⁷⁹.

Benzer şekilde kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu sayılmayan fakat üyesi bulunan gerçek ve tüzel kişilerin menfaatlerini korumak amacı taşıyan dernek ve birlikler de menfaati olan sıfatıyla dava açma yetkisine sahiptir. Buna göre TÜSİAD,MÜSİAD vb. üyelerinin meslek menfaatlerinin zedelenmesi halinde bu davayı açabilecektir²⁸⁰.

TPE’nin durumu özellik arz etmektedir.Tescil işlemini gerçekleştiren bizzat Kurumun kendisi olmakla birlikte tescil işleminden sonra Enstitünün re’sen veya yeni bir itiraz üzerine harekete geçerek mevcut tescili iptal ettirmesi düşünülmeyecektir.Bu yönde verilen enstitü kararı hükümsüz olacağından bu yönden isteği olanlar Enstitü hükümleri doğrultusunda hükümsüzlük davası açarak sonuca göre işlem yapmalıdır²⁸¹.

TEKİNALP²⁸² tüketicilerinde bu anlamda zarar görmesi halinde hükümsüzlük davasında aktif dava ehliyetine sahip olduğunu söylemektedir.Bu bağlamda tüzel kişi tacir olan şirketlerin de “zarar gören” olarak dava açabileceklerinin kabulü gerekir.Ancak doktrinde şirketlerin dava açabileceği hallerde ortakların dava açamayacağı kabul edilmektedir²⁸³.Ancak bu ifade tüm hükümsüzlük sebepleri bakımından değil; şirketin MarkKHK m.8 anlamında nisbi red nedenlerine dayanarak açılacak hükümsüzlük sebepleri bakımından ortakların şirket yerine dava açamayacakları anlamında kullanılmıştır²⁸⁴.

²⁷⁹KARAHAN,s.138.

²⁸⁰KARAHAN,s.140.

²⁸¹ ŞANAL,s.194; KARAHAN,s.138-139.“Yargıtay 11.HD.10.02.200,E.226/K.1196 sayılı kararında,TPE’nin tescil edilmiş marka statüsünü kazanan markalar üzerinde yeniden inceleme yaparak o markaların hukukunu ihlal edecek şekilde karar alamayacağını belirterek,kesinleşmiş ve tescil edilmiş bir markanın her ne sebeple olursa olsun mevcut düzenleme göre,tescili yapan kuruluşça re’sen iptali ve resen terkininin mümkün olamayacağın hükme bağlanmıştır.” (BATİDER, Cilt, XX, Sayı:3, s, 231, GÖZLÜKÜYA;184.dipnot)

²⁸²TEKİNALP,s.475.

²⁸³TEKİNALP,s.47;KARAHAN,s.141

²⁸⁴KAYA, s. 335;PEKDİNÇER,s.168.

2.2.DAVALI

6769 sayılı SMK'nın 25/3 maddesinde *“Marka hükümsüzlük davası, dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı açılır. Markanın hükümsüzlüğü davalarında Kurum taraf gösterilmez.”* hükmüne yer verilmiştir.

556 sayılı mevzuat döneminde kimlerin davalı olarak gösterileceği Kararnamede gösterilmemekle birlikte bu boşluk 551 sayılı Patent KHK ve 554 sayılı Tasarım KHK hükümlerinde yer alan düzenlemelere göre doldurulmaktaydı.Yeni düzenleme ile davanın tarafları belirlenmiş ve dava tarihinde sicilde marka sahibi görünen kişi ve onların hukuki halefleri taraf olarak kabul edilmiştir.

Markanın üzerinde birden fazla hak sahibi kişi varsa bu kişiler marka üzerinde iştirak halinde mülkiyet sahibi olup aralarında dava arkadaşlığı mevcut olduğundan hepsine karşı açılacaktır.Yine marka sahibinin ölmesi halinde mirasçılara ya da devir yoluyla markayı iktisap eden kişiye karşı da açılabilecektir.

Hükümsüzlük davasının rehin alan,lisans alan gibi marka üzerinde hak sahibi olan diğer kişilere de açılıp açılmayacağı husus belirsiz olmakla birlikte²⁸⁵ gerek 556 sayılı KHK ve gerek 6769 sayılı SMK'da bu kişilerin davaya katılabilmelerini sağlamak için tebliğ yapılmasını öngören bir hüküm bulunmamaktadır.Esasen özellikle de SMK m.5/1-b,c,d, bendinde yer alan mutlak red nedenlerine dayalı hükümsüzlük hallerinde markayı fiilen kullanan lisans hakkı sahibi markanın ayırt edici nitelik kazandığını ispat etmesi markayı kullanmayan marka hakkı sahibine göre daha kolaydır²⁸⁶.Bu nedenle 556 sayılı KHK'da da ele alınmayan bu konu yeni düzenleme ele alınsaydı daha yararlı olabilirdi. Örneğin,markanın lisans konusu olduğu bir halde kullanmama sebebiyle açılan davada lisans alanın müdahalesi davanın sıhhatli yürütülmesi açısından davanın ihbarına engel teşkil etmeyecek bilakis *“kullanma/kullanmama”* durumunun tespitinde de büyük kolaylık sağlayacaktır.Nitekim bu yönde bir hükme Tasarımların Korunması başlığı altında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu madde 78/4 hükmünde yer verilmiştir.Hüküm *“Hükümsüzlük davası, dava tarihinde sicilde tasarım sahibi olarak kayıtlı kişiye karşı*

²⁸⁵ ARKAN,C-II,s.167 .

²⁸⁶ YASAMAN,Şerh,C-II,s.898;KAYA, s.335.

açılır. Tasarım üzerinde sicilde hak sahibi olarak görülen kişilerin davaya katılabilmelerini sağlamak için ayrıca bu kişilere bildirim yapılır.” şeklindedir. Her ne kadar özel düzenleme getirilmemiş olsa da söz konusu kişilerin HMK kapsamında davaya müdahalesine engel değildir. (HMK m.66-70)

KARAHAN²⁸⁷ marka başvurusu sahibine böyle bir davanın yöneltilemeyeceğini; keza markanın tescili ile ilgili işlemlerin henüz bitmediğini ve dava açma yetkisine sahip kişilerin Resmi Marka Bülteninde yayınlanan ilana itiraz edebileceğini ve idari yoldan sonuç alabileceğini söylemektedir. Fakat; başvuru sahibinin, başvurusunun yayınlanmasından sonra ve tescilden önce KHK m.9/3 uyarınca 3.kişiler aleyhine tecavüzün menî davası açmış olması gibi, hükümsüzlük davasının gecikmeksizin açılmasında bir hukuki yararın bulunması ve aciliyetinin de bulunduğu durumlarda başvuru sahibine de dava açacağını kabulü gerekir. Bu durumda mahkeme davalı sıfatının bulunmadığından dolayı davayı hemen reddetmemeli markanın tescil edilip edilemeyeceğinin belirlenmesi açısından bu konu bekletici mesele olarak benimseyip tescil başvurusunun sonucuna göre karar vermesi uygun olacaktı²⁸⁸. Tescil başvurusunun reddedilmesi halinde ise hukuki yarar kalmadığından davanın reddi gündeme gelecektir.

SMK md 5 te yer alan ‘*üçüncü kişiler*’ kavramı ise marka sahibi olmayan diğer kişiler ifade edilmektedir. Marka sahibinin kendi markasına dayanmadığı ; markasının kullanılmaması nedeniyle ilgili markanın hükümsüzlüğünü talep edildiği ,ancak kendi marka tescillerinin varlığını sadece dava açmakta hukuki yararının bulunduğunu ortaya koymak için ileri sürülüyorsa bu durumda davacı marka sahibi değil ilgili bendde belirtilen ‘*üçüncü kişi*’ dir²⁸⁹.

Hükümsüzlük davaları TPE’ye karşı açılamaz. Haksız olduğu iddia edilen tescilin TPE tarafından yapılmış olması TPE’yi davalı haline getirmez ve ona karşı husumet yöneltilemez. Ancak TPE’ye yapacakları itiraz üzeri tescil engellerinin bulunmadığına ilişkin kararın iptali istemiyle TPMK’nin vermiş olduğu YİDK kararı aleyhine TPE ‘yi ve markasına itiraz ettiği başvuru sahibini de taraf göstererek verilen karara karşı Ankara Sınai Haklar Mahkemesi’nde iptal davası açabilecektir. Bu davada

²⁸⁷KARAHAN,s.143.

²⁸⁸KARAHAN,s.143-144.

²⁸⁹ÇOLAK,s.942;YASAMAN,Şerh-I,s.851.

aynı zamanda markanın sicilden terkinin de talep ediliyorsa, bu durumda davanın esasen hükümsüzlük davası olarak kabul edilmesi gerekecektir²⁹⁰.

3.GÖREVLİ MAHKEME

Görev, mahkemenin işin mahiyetine veya miktarına ya da kıymetine göre bir davaya bakabilme iktidarını gösterir²⁹¹. Görev kamu düzenine ilişkin olduğundan mahkemece re'sen gözetilir.

6769 sayılı Kanun'da görevli mahkeme 156/1. Madde de düzenlenmiştir. Buna göre; *“(1) Bu Kanunda öngörülen davalarda görevli mahkeme, fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi ile fikri ve sınai haklar ceza mahkemesidir. Bu mahkemeler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde Adalet Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde kurulur. Bu mahkemelerin yargı çevresi, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenir. Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince; fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, o yerdeki asliye ceza mahkemesince bakılır.”* hükmüne yer verilmiştir.

556 sayılı KHK'da yer alan ‘‘ihtisas mahkemeleri’’²⁹² ibaresi böylelikle açıklığa kavuşturulmuştur. SEKMEN²⁹³ ise; 6769 sayılı Kanunun 156/1 numaralı bendindeki

²⁹⁰ ARKAN, C-II, s.167.

²⁹¹ **TTK MADDE 5-** (1) Aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın asliye ticaret mahkemesi tüm ticari davalara bakmakla görevlidir. (2) Bir yerde asliye ticaret mahkemesi varsa, asliye hukuk mahkemesinin görevi içinde bulunan ve 4 üncü madde hükmünce ticari sayılan davalarla özel hükümler uyarınca ticaret mahkemesinde görülecek diğer işlere asliye ticaret mahkemesinde bakılır. Bir yerde ticaret davalarına bakan birden çok asliye ticaret mahkemesi varsa, iş durumunun gerekli kıldığı yerlerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, asliye ticaret mahkemelerinden biri veya birkaçı münhasıran bu Kanundan ve diğer kanunlardan doğan deniz ticaretine ve deniz sigortalarına ilişkin hukuk davalarına bakmakla görevlendirilebilir.

²⁹² 556 sayılı KHK'da yer alan ‘‘ihtisas mahkemeleri’’ KHK. mad. 71/I' de hükümsüzlük davalarına bakmakla görevli olan mahkemenin Adalet Bakanlığı' nca belirtilmiştir. Aynı maddenin 2. fıkrasındaki hükme göre; ihtisas mahkemeleri kuruluncaya kadar Asliye Ticaret ve Asliye Ceza mahkemelerinden hangilerinin ihtisas mahkemesi olarak görevlendirileceği ve bu mahkemelerin yargı çevresi Adalet Bakanlığı' nın teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenir.

²⁹³ SEKMEN, s.278.

düzenlemeyi mahkemenin kuruluşuna ilişkin hüküm üzerinden eleştirmekte; fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinin bakmakla yükümlü oldukları ticari davaların diğer ticari davalara nispeten daha kapsamlı olmaları sebebiyle ticaret mahkemelerindekine benzer şekilde heyet halinde görülüp karar bağlanması gerektiğini savunmaktadır.

Tescil edilmemiş markalarla ilgili davalarda ise TTK'nın haksız rekabete ilişkin hükümleri geçerlidir ve genel yetki ve görev kurulları geçerlidir²⁹⁴. Buna göre bu davalar Asliye Ticaret mahkemesi var ise burada görülecek yoksa HMK gereği görev kuralları geçerli olacaktır.

4.YETKİLİ MAHKEME

Yetki, bir davanın hangi yerdeki görevli mahkeme tarafından ele alınacağına ilişkindir. 6769 sayılı SMK'nın 156 maddesinde görev ve yetki beraber yer almaktadır. İlk bende göreve ilişkin iken devamındaki bendler ise yetkiye ilişkindir. Buna göre; (2) *Kurumun bu Kanun hükümlerine göre aldığı bütün kararlara karşı açılacak davalarda ve Kurumun kararlarından zarar gören üçüncü kişilerin Kurum aleyhine açacakları davalarda görevli ve yetkili mahkeme, Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesidir.*

(3) *Sınai mülkiyet hakkı sahibi tarafından, üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk davalarında yetkili mahkeme, davacının yerleşim yeri veya hukuka aykırı fiilin gerçekleştiği yahut bu fiilin etkilerinin görüldüğü yer mahkemesidir.*

(4) *Davacının Türkiye'de yerleşim yeri bulunmaması hâlinde yetkili mahkeme, davanın açıldığı tarihte sicilde kayıtlı vekilin işyerinin bulunduğu yerdeki ve eğer vekillik kaydı silinmişse Kurum merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemedir.*

(5) *Üçüncü kişiler tarafından sınai mülkiyet hakkı sahibi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalının yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesidir. Sınai mülkiyet hakkı başvurusu veya sınai mülkiyet hak sahibinin Türkiye'de yerleşim yeri bulunmaması hâlinde, dördüncü fıkra hükmü uygulanır.*

6769 sayılı SMK'da yetkiye ilişkin düzenlemeler, Hukuk Muhakameleri Kanunun'daki yetkiye ilişkin düzenlemelerden farklıdır. Bunun nedeni ise marka

²⁹⁴Bkz; TTK m. 54-63.

sahibinin korunmak istenmesidir. Marka hakkı sahibinin marka hakkından doğan tekel hakkını kullanırken dava açması gereğinden açılan davanın açılması açısından marka sahibine kolaylık sağlanmıştır²⁹⁵.

Tescil edilmemiş markalarla ilgili davalarda is TTK'nın haksız rekabete ilişkin hükümleri geçerlidir ve genel yetki ve görev kurulları geçerlidir. Buna göre bu davalar davalının ikametgahı olan yer mahkemesi yetkili mahkemedir.

5.DAVA AÇMA SÜRESİ

6769 sayılı SMK'nın 26/5 numaralı bendinde ‘*Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötüniyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez*’’ hükmüne verilerek dava açma süresi sınırlandırılmıştır.

Esasen 556 sayılı KHK döneminde hükümsüzlük davası açılması, esas itibariyle ne bir hak düşürücü süreye ne de bir zamanaşımı süresine tabi kılınmıştır²⁹⁶. Mülga 556 sayılı KHK'da sürenin öngörüldüğü tek istisnai durum 42/1-a bendinde yer alan tanınmış markalara ilişkindir. Buna göre Paris Sözleşmesi 1.mükerrer 6.madde gereği tanınmış marka sahibinin, haksız tescil işlemini gerçekleştiren kişiye karşı haksız tescil işleminden itibaren 5 yıl içerisinde markanın hükümsüzlüğü davasını açması gerekir. Söz konusu bu süre haksız tescil sahibinin iyiniyetli olması halinde geçerlidir; aksi takdirde haksız tescil sahibi tescil ettirdiği markasının tanınmış bir marka olduğunu bilmesi ya da bilmesinin gerekmesi halinde; yani kötüniyetle bu tescil işlemini gerçekleştirmişse bu halde 5 yıllık süre işlemeyecek ve tanınmış marka sahibi herhangi bir süre hak düşürücü süre kısıtlaması olmaksızın markanın hükümsüzlüğünü mahkemeden talep edebilecektir²⁹⁷.

²⁹⁵ GÖKÇEN, s.74.

²⁹⁶ ÖZDAMAR DOĞAN/Emine, Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hükümsüzlüğü, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 114, 2014, s.216; YASAMAN, Şerh-I, s.851-852.

²⁹⁷ YASAMAN, Şerh, C-II, s.854. ‘‘Mevzuatın mehzazı olan 89/104 sayılı Yönerge (m.9) ile bunlardan aktarma yapan Alman Marka Kanunu (SS m.51 ve İngiliz Markalar Kanunu (m.48) ise hükümsüzlük davası açılması süreye tabi kılınmıştır. Buna göre, tescilli bir markanın sahibi, markasının aynen veya benzeri itibariyle tescil ettirilmesine ses çıkarmaz ve bu hal fiili kullanımdan itibaren 5 yıl sürerse, süre sonunda dava hakkını kaybedecektir.’’ KARAHAN, s.145.

Esasen hükümsüzlük davalarına ilişkin süreler hükümsüzlük sebeplerine göre farklılık arz etmektedir. Yukarıda belirttiğimiz gibi SMK ‘nın 6/4 numaralı hükme göre tanınmış markaya dayalı hükümsüzlük davası bakımından tescilden itibaren 5 yıl; 6/7 numaralı hükme göre ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren 3 yıl ; 6/8 numaralı hükme göre tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren 2 yıl içinde içinde hükümsüzlüğü talep edilebilecektir²⁹⁸.

TEKİNALP²⁹⁹ ;süre konusunun mevzuatta düzenlenmemesini bir hukuki boşluk olarak değerlendirmiştir. Tanınmış markada hükümsüzlük davasının açılması için 5 yıllık süre öngörülmüş olması, hukuka aykırı tescil olgusunun varlığı süresince zamanaşımın işlemeyeceği savunmasının reddedilmesi manasına geleceğini; hükümsüzlük davasının sadece tespit değil aynı zamanda bir eda davası niteliğinde olduğunu bu nedenle tanınmış markalar hariç KHK m.70 öngörülen 1 ve 10 yıllık genel zamanaşımı süresinin uygulanması gerektiği savunmaktadır.

ARKAN³⁰⁰ ise; aksine bunun hukuki boşluk olmadığını mehzaz Yönergedeki hükmün bilerek mevzuata alınmadığını; çünkü nisbi red nedenlerine dayalı hükümsüzlüğü sadece eski hak sahipleri tarafından değil tüm zarar gören (yeni ifadesiyle menfaati etkilenen) kişiler ve Cumhuriyet Savcıları ile ilgili resmi makamlar tarafından açılabileceğini kabulünün etkili olduğunu; sonradan aynı markayı veya benzerini iyi niyetle tescil ettirerek uzun süre (5 yıl) itirazsız kullanan kişinin marka ve dolayısıyla işletmesine kazandırdığı değerlerin korunmuş olacağını savunmaktadır.

KARAHAN³⁰¹ da; hükümsüzlük davalarının nitelik itibariyle haksız rekabet davaları ile benzer nitelikte olduğunu MK .madde 2 ‘ ‘ *sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesi*’ ’ gereği dava hakkının hiçbir zaman sınırsız olmamasının hukuk güvenliği ve iyiniyet kuralları ile bağdaşmayacağını; haksız rekabette uygulanan bu kuralın hükümsüzlük davasında da uygulanabileceğini, bu nedenle hukuka aykırılık halinde haksız tescil olmasına rağmen dava açmayarak sessiz kalan ve MK. madde 2 gereği

²⁹⁸ 556 sayılı KHK m. 42 markanın kullanılmaması nedenine dayalı hükümsüzlük davasının açılabilmesi için markanın 5 yıl kullanılması veya kullanımına 5 yıl süre verilmesi gerektiğini öngörmüştür. Bu madde... tarihinde Anayasa mahkemesince iptal edilmiştir.

²⁹⁹ TEKİNALP, s.476-477.

³⁰⁰ ARKAN, C-II, s.160-161.

³⁰¹ KARAHAN, s.147-148.

zımni icazet olan ve aksine hareket edilmesi halinde hakkın kötüye kullanılması olarak kabul edilmesi gerektiğini bu sebeple davanın zamanaşımına uğrayacağını ve hükümsüzlük davası açılmasının mümkün olmadığını savunmaktadır.

YASAMAN³⁰² ise; hükümsüzlük davasının herhangi bir zamanaşımı veya hak düşürücü süreye tabi kılınmasının doğru olmadığını tescilin süreklilik arz ettiğini bu nedenle hükümsüzlüğün her zaman talep edilebileceğini söylemektedir. Zira bu dava yenilik doğuran bir dava olup ne alacak hakları için öngörülen zamanaşımına ne de yenilik doğuran haklar için öngörülen hak düşürücü süreye tabi olacaktır şekline yaklaşılarak kıyaslama ve genişletme yoluyla sınırlandırılmayacağını savunmaktadır.

Kanaatimizce; tanınmış markalar için getirilen 5 yıllık zaman aşımı süresinin diğer markalar içinde uygulanması doğru olacaktır. Özellikle marka hakkına tecavüz içeren fiili durumu bildiği halde buna müdahale etmeyen kişi bir nevi bu duruma pasif hareketiyle onay vermiş olacaktır. Marka sahibinin aradan geçen uzun süre zarfından sonra bu davayı açamaması hukuk güvenliği açısından da yerindedir. Aksi takdirde bu süre içerisinde söz konusu markayla ticaret yapan onu piyasada kullanan emek ve çabasıyla markanın gelişimine katkı sağlayan kişinin kazanımları korunmamış olacaktır. Keza Yargıtay'da vermiş olduğu bir çok kararında mevzuatın yasal boşluğun markalar için öngörülen 5 yıllık sürenin diğer markalar yönünden açılacak davalar içinde uygulanmasının önünü açmıştır³⁰³.

Yukarıda tartışmalara konunun özümсенmesi açısından ayrıntılı olarak yer verilmiş olup 6769 sayılı SMK'nın 26/5 numaralı bendinde getirilen düzenleme tanınmış marka olsun olmasın tüm markalar için geçerli olup marka sahibinin sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalması halinde markasını hükümsüzlük konusu olarak ileri

³⁰²YASAMAN, Şerh, C-II, s, 855-857.

³⁰³ 556 sayılı KHK'de hukuki yararı olanların tescilli markanın hükümsüzlüğü davası açabilecekleri düzenlenmiş olmasına rağmen, bu davanın hangi sürede açılacağı hususunda açık bir hüküm bulunmasa da yine anılan KHK'nin 42.maddesindeki Paris Konvansiyonuna göre tanınmış sayılan marka sahiplerinin hükümsüzlük davasını tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde açması gerekeceğinin belirtilmesi ve bu hususta dava açma hakkının sınırsız sürede kullanılmasının yasal düzenlemenin ruhu ve hukuk mantığı ile bağdaşmayacağı dikkate alındığında, bu husustaki yasal boşluğun, açıklanan tanınmış **markalar** için öngörülen 5 yıllık sürenin, en azından diğer **markalar** yönünden de açılacak davalar içinde uygulanarak doldurulması Dairemizce yerinde görülmüş, bu yöndeki uygulama istikrarlı şekilde devam etmiştir. (11.HD.06.11.2012, E.2012/17519, K.2012/11724) (www.kazanci.com.tr)

süremeyeceği hususunu açıklığa kavuşturmuştur. Bu hüküm Marka Direktifi'nin 9. maddesi ile de uyumludur. Hukuk sisteminin kötünietli korumaması ilkesi gereğince sonraki marka tescilinin kötünietli olması hali saklı tutulmuştur³⁰⁴.

6. HÜKÜMSÜZLÜK KARARININ ETKİSİ

Hükümsüzlük kararının etkisi Hükümsüzlüğün ve İptalin etkisi başlıklı 27. Maddenin 1. Bendinde düzenlenmiştir. Buna göre *“25 inci madde gereğince markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi hâlinde bu karar marka başvuru tarihinden itibaren etkili olup, markaya bu Kanunla sağlanan koruma hiç doğmamış sayılır”* hükmüne yer verilmiştir.

Hükümsüzlüğüne karar verilen markanın sicilden terkin işlemi açıklayıcı ve durumu 3. şahıslara bildirici bir işlevi yerine getirmektedir. Bu nedenle terkin işleminin yerine getirilmemesi, söz konusu markanın varlığını devam ettirdiği anlamına gelmeyecektir³⁰⁵.

556 sayılı KHK döneminde terkin işlemi hakkında düzenleme bulmadığından 554 sayılı Tasarım KHK ve 55 sayılı Coğrafi İşaretler KHK'da yer alan düzenlemeler kıyas alınarak işlemler gerçekleştirilirken; 6769 sayılı SMK'nın 27. Maddesinin 6. Bendinde ise hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden sonra mahkeme, bu kararı Kuruma resen göndereceği 7. Bendinde ise; hükümsüzlük veya iptal kararının kesinleşmesinden sonra marka sicilden terkin edileceği ve durumun Bültende yayımlanacağı düzenlenmiş ve söz konusu eksiklik giderilmiştir.

556 sayılı KHK döneminde *“hükümsüzlük”* ve *“iptal”* müessesleri arasında ayırım yapılmadan genel geçer ve terminolojik açıdan da uygunsuz düzenleme nedeniyle doktrinde haklı olarak eleştirilmiş; hükümsüzlük kararının geçmişe etkisinin ikili ayırım yapılmasının zarureti üzerinde durulmuş sonradan ortaya çıkan sebeplerden dolayı markanın *“iptal”* edilebileceği başlangıçtan beri var olan sebeplerden dolayı ise *“hükümsüzlük”* yaptırımının uygulaması gerekeceği keza mehz 2015/2436 sayılı AB Direktifi ve 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü bu ayırım esas alınarak

³⁰⁴ AKIN, s.196.

³⁰⁵ ÇOLAK, s.967; SEKMEN, s.277.

düzenlendiği belirtilmiştir.6769 sayılı Kanun bu eleştiriler dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Bir markanın hükümsüzlüğüne ilişkin kararlar sadece hükümsüzlük davası açan kimse bakımından değil; herkes bakımından hüküm ifade eder.Dolayısıyla kesinleşen hükümsüzlük kararı,markayı hükümsüzlük davasının açılmasından önce veya sonra devralan kişiye karşı da hüküm ifade edecektir³⁰⁶.Bu nedenle bir tazminat davasında,bir tecavüzün refi,tespiti,önlenmesi davasında dayanan markanın hükümsüzlüğü talep edilmişse tecavüz davasına bakan mahkemenin,hükümsüzlük davasını bekletici mesele yapması ve bu davada verilecek kararın kesinleşmesini beklemesi ve ortaya çıkan duruma göre karar vermesi gerekir³⁰⁷.Hükümsüzlük davası sonucunda eğer marka hükümsüz kılınırsa, tecavüz ve tazminat davasına konu olaydan sonra ortaya çıkan hükümsüzlük halleri ayrıık olmak üzere,hükümsüzlük kararının sonuçları geçmişe etkili olacak ve artık tecavüzün refi,men,tazminat gibi davalar dayanaksız kalacaktır³⁰⁸.

Kural olarak hükümsüzlük kararı markanın tescil edildiği tarihten itibaren başlayarak etkisini gösterecek olsa da,hükümsüz kılınan markanın eski sahibi tarafından kullanmasının engellenip engellenemeyeceği, hükümsüz kılınan markayı taşıyan broşür,katalog,fatura gibi basılı evrakın ve her türlü ticari tanım faaliyetlerinde kullanılan evrak vs. eşyanın toplanmasına karar verilip verilemeyeceği konusunda Yargıtayın çelişki kararları mevcuttur³⁰⁹.Yargıtay bazı kararlarında³¹⁰ hükümsüz kılınan bir markanın, hükümsüzlük kararı kesinleşinceye kadar kullanılabileceği ve hükümsüzlük kararıyla birlikte davalının hükümsüz kılınan markayı kullanmasının engelleyemeyeceği yönünde karar verirken; bazı kararlarında³¹¹ ise tam aksi yönde

³⁰⁶ ARKAN,C-II,s.170.

³⁰⁷ ÇOLAK,s.951-952;''Yüksek Mahkeme hükümsüzlük kararının geçmişe etkili olmasını oldukça katı bir biçimde benimsemiş ve 2015 yılında verdiği bir kararda markaya dayalı olarak açılan davada mahkemece karar verilmesinden sonra,temyiz aşamasında açılan hükümsüzlük davasının bile sonucunun beklenmesini içtihat etmiştir''. (Bkz.11 HD.,07.04.2015 t, 2014/17037 E.,2015/4775 K.)

³⁰⁸ ÇOLAK,s.951.

³⁰⁹ ÇOLAK,s.952.

³¹⁰ ''davalının ticaret unvanında yer alan ''MİMARCA'' ibaresinin, davacı markasını çağrıştıracak şekilde kullanıldığı,anılan sözcüğün ticaret unvanında ve faaliyetlerinde kullanılmasının marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiği gerekçesiyle davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar,dairemizin 20.09.2001 tarihli ilamıyla onanmış olup,yerinde bulunmayan tüm karar düzeltme taleplerinin reddi gerekmiştir.'' (11 HD.,21.12.2001 t, 2001/10819 E.,2001/10125 K)(ÇOLAK,s.952.)

³¹¹ ''tescil unvanın sicilden terkin edileceği tarihe kadar kullanılmamasında herhangi bir usulsüzlük bulunmayacağından,dava tarihine kadar davalının unvanı daha önce tescilli davacıya karşı kendi tescilli

kararları onamak suretiyle hükümsüzlük kararları ile birlikte markanın artık davalı tarafından kullanılmasının önlenmesini sağlamıştır.

Bu nedenle ÇOLAK; hükümsüzlük kararın kesinleşeceği ve tescil belgesinin hükümsüz kılınacağı kadar ki kullanımın hukuka uygun olduğunu kabul edilmesi durumunda, kararın kesinleşmesinden sonraki kullanımların hukuka aykırı olacağının ve bundan sonraki kullanımların hükümsüzlük kararı ile önlemesini savunmaktadır. Esasen bu görüşü oldukça yerindedir. Şöyle ki; marka sahipleri hükümsüz kılınan marka bakımından verilen hükmün kesinleşmesinden önce İstinaf ve Yargıtay aşamasında geçen süreçte söz konusu markayı kullanmaya devam edecek ve bu safhalar devam ederken de; Kurum nezdinde ilk tescile dayanarak yedek tescil başvurularında bulunabilecektir. Bu nedenle söz konusu uygulama kötü niyetli tescillerin korunmasına neden olacak ve hükümsüzlük davası devam ederken hakkında hükümsüzlük davası devam eden markaya yedek olmak üzere yapılan sonraki tescil başvurusu yoluyla bu hükümsüzlük davaları döngüsü gündeme gelecektir³¹².

6769 sayılı SMK 27.Maddenin 3. Bendinde marka hükümsüzlüğün geçmişe yönelik etkisine istisnalar getirilmiştir. Buna göre; “*Marka sahibinin ağır ihmali veya kötünietli olarak hareket etmesi nedeniyle zarar görenlerin tazminat talepleri saklı kalmak üzere, hükümsüzlük ve ikinci fıkranın ikinci cümlesinde düzenlenmiş olan iptal kararının geriye dönük etkisi aşağıdaki durumları etkilemez:*

a) Karardan önce, markanın sağladığı haklara tecavüz nedeniyle açılan davada verilen kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar.

b) Karardan önce kurulmuş ve uygulanmış sözleşmeler.’ hükmüne yer verilmiştir.

Marka sahibinin ağır ihmali veya kötünietli olarak hareket etmesi nedeniyle zarar görenlerin tazminat talepleri saklı kalmak üzere istisna getirilerek hükümsüzlük kararının geriye dönük etkisi bazı durumları etkilemeyeceği belirtilmiştir.

unvanını kullanması nedenine dayalı olarak unvana ve markaya haksız rekabet oluşturmaz.”(11 HD.,27.04.2010 t, 2010/858 E.,2010/4554 K.) Bkz; www.kazanci.com.tr

³¹²ÇOLAK,s.954-955.

6.1. KESİNLEŞMİŞ VE UYGULANMIŞ MAHKEME KARARLARI

Buna göre marka sahibinin kötünıyetli hareket etmesinden kaynaklanan zararın giderilmesine ilişkin tazminat talepleri saklı kalmak kaydıyla hükümsüzlük kararları, geçmişte verilen kararları etkilemeyecektir³¹³.

Örneğin marka sahibinin markaya tecavüz nedeniyle açtığı ve maddi ve/veya manevi tazminata hükmedilen ve kesinleşen bir davada söz konusu markanın sonradan hükümsüzlüğüne karar verilirse kural olarak verilen karar bundan etkilenmeyecektir.

Yine hükümsüz kılınan bir markaya dayanarak açılan bir marka hakkına tecavüzün refi,meni gibi ;marka tesciline dayalı olarak açılan davalar sonucunda verilen tespit,ref,men,tazminat kararlardır.Buna göre bir markaya dayanılarak geçmişte bir kimseye karşı açılan bu gibi davalar sonucunda verilen kararlar hükümsüzlük kararından etkilenmez³¹⁴.

Hukuken kesinleşmiş ve uygulanmış karar ibaresinin sadece mahkeme kararlarını mı yoksa gümrük idareleri tarafından verilen idari nitelikteki tedbir kararlarını da mı kapsadığı eski mevzuat döneminde açık düzenlenmediği gibi 6769 SMK ‘ da ele alınmamıştır.Her ne kadar madde metninde geçen ‘‘hukuken kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar’’ın açıkça belirtilmemiş olmasa da burada geçen karar sözcüğünün, gümrük idareleri tarafından verilen ‘‘gümrük işlemlerinin durdurulması’’ biçimindeki idari kararları da kapsamı gerektiği zira hükmün geriliş amacının hükümsüz kılınan bir markanın geçmişte hukuken uygulanması ile ortaya çıkan sonuçlar iyi niyetli tescil sahibini koruması gerektiği yönünde doktrinde görüş birliği bulunmaktadır³¹⁵.

Buna göre karar geçersiz kılınmayacağı için elde edilmiş hakların iadesi istenemez. Uygulanmış tedbir kararları da hükümsüzlük kararında etkilenmez.Kural olarak bir markaya dayalı olarak yapılan ihtiyadi tedbir talebi üzerine,mahkemelerce ihtiyadi tedbir kararı verilmiş ve buna dayanılarak bir kimseye ait mallar toplatılmış,satışı engellenmiş,imha edilmişse bu tedbir kararının dayanağı olan markanın mahkemece hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde geçmişte verilen ve

³¹³ÇOLAK,s.959.

³¹⁴KAYA,s.345;TEKİNALP,s.486.

³¹⁵ÇOLAK,s.960;TEKİNALP,s.487;ARKAN,C-II,s.168.

uygulanan bu tedbir kararı nedeniyle aleyhine tedbir kararı verilen ve uygulanan kimse tazminat talebinde bulunamayacaktır³¹⁶.

ÇOLAK kötüniyetle tescile dayalı olarak ve bariz bir kötüniyetle kullanılması suretiyle elde edilen ihtiyadi tedbir kararları hariç tutulması gerektiğini söylemektedir. Zira bir kimse faaliyet gösterdiği sektörde bir işaretin başkasının markası olduğunu ve bu markanın başkası tarafından eskiden beri ticarete kullanıldığını bilmekte ya da bu markanın tanınmışlığından veya somut olaydan dolayı bilebilecek niteliğe sahip olmasına karşın bu markayı kendi adına tescil ettirerek, markanın gerçek sahibine ve müşterilerine karşı kullanmakta ve özellikle bu markanın hükümsüzlüğü için gerçek marka sahibi ve üçüncü kişilerce dava açılmış olmasına rağmen, gerçekte markanın sahibi olmayan; ancak şeklen marka sahibi bulunan bu kimse, markayı kullanmaya inatla ve ısrarla ihtiyadi tedbir kararları talep etmek suretiyle, piyasadaki işletmeler aleyhinde toplatma, el koyma ve hatta imha kararları almakta ise; bu kimseler ilgili madde kapsamında “kötüniyetle hareket eden kişi” kabul edilmeli ve hükümsüzlük kararların etkisi buna göre yorumlanmalı demektir³¹⁷.

Hükümsüzlük kararından etkilenmeyecek kararlar uygulanmış kararlardır. Bu nedenle hukuken kesinleşmiş olmasına rağmen henüz uygulanmamış kararlar bu istisnadan yararlanamaz ve verilen hükümsüzlük kararından etkilenir. Örneğin henüz uygulanmamış men kararı artık uygulanamayacak ve henüz tahsil edilmemiş tazminat da artık tahsil edilemeyecektir³¹⁸.

6.2. UYGULANMIŞ SÖZLEŞMELER

Buna göre markanın hükümsüzlüğüne karar verilmiş olması bu karardan önce yapılan ve uygulanan sözleşmeleri de etkilemez; ancak somut olayın hal ve şartlarına göre, haklı sebeplerin bulunması ve hakkaniyet gereği sözleşme uyarınca ödenmiş bedelin kısmen veya tamamen iadesi de mümkündür³¹⁹.

Örneğin; devir, lisans, franchise veya rehin sözleşmesine ilişkin bir sözleşme yapılmış ve uygulanmış marka fiilen kullanılmaya başlanmışsa markanın sonradan

³¹⁶ÇOLAK, s.960.

³¹⁷ÇOLAK, s.960-961. ARKAN, C-II, s.169-170.

³¹⁸KARAHAN, s.151 TEKİNALP, s.487.

³¹⁹ÇOLAK, s.961; KARAHAN, s.152.

hükümsüzlüğüne karar verilirse söz konusu sözleşmeler kural olarak bundan etkilenmeyecektir.

Hükümsüzlük kararından etkilenmeyecek sözleşmeler uygulanmış sözleşmelerdir. Burada uygulanma ile kastedilen tasarruf işleminin yapılması ve buna dayanılarak markanın kullanılmaya başlanılmış veya bunun için hazırlıkların yapılmış olmasıdır³²⁰. Örneğin devir sözleşmesinin yapılmasının ardından marka etiketlerinin bastırılması, markalı ambalajların bastırılması, markalı malların piyasaya sürülmesi gibi durumlarda sözleşmenin uygulanması aşamasına geçilmiş sayılır. Buna göre bir marka lisans sözleşmesi uyarınca mallar üretilmiş, depolanmış ve satışa arz edilmişse hükümsüzlük kararı gerekçe gösterilerek bu malların satışa sunulması, ihraç edilmesi ve teslim edilmesi engellenemeyecektir³²¹. Fakat; hükümsüzlük kararı dolayısıyla yeni üretim yapılamayacak ve satışa da sunulamayacaktır. Dolayısıyla önceden sipariş alınmış olması veya bir gayri menkul yatırımı yapılması gibi durumlar, yeni üretim yapılmasını, bunların satışa sunulmasını veya yaptığı masraflar nedeniyle lisans sahibine sınırlı çalışma imkanının tanınmasını haklı göstermeyecektir³²².

Uygulanmamış sözleşmeler ise bu istisnai durumdan yararlanmaz. Örneğin bir lisans ya da franchise sözleşmesi yapılmış; fakat henüz uygulanmamışsa o sözleşme artık uygulanamaz lisans ya da franchise alan markayı kullanamayacaktır. Bu nedenle lisans sözleşmesinden beklediği yararı elde edemeyen kişi lisans sözleşmesinin yapıldığı ve lisans bedelinin ödediği tarih itibarıyla hükümsüzlük kararının kesinleştiği tarihler de dikkate alarak hakkaniyet gereğince ödediği lisans bedelinin tamamını ya da bu tarihlere göre orantılı bir kısmının iadesi talep edebilecektir³²³. Örneğin 1 Haziran 2015 tarihinde ve 5 yıl süre ile yapılmış ve 5 yıllık lisans bedeli 10.000 TL peşin olarak ödenmiş olmasına rağmen; 1 Haziran 2017'da marka hükümsüz kılınmış ise, marka sadece 2 yıl kullanılabildiği için ödenen lisans bedelinden 2.000 TL 'lik kısım geçen 1 yıla mahsup edilecek ve kullanılmayan 4 yıllık dönem karşılığı olan 8.000 TL'nin iadesi gündeme gelecektir.

³²⁰TEKİNALP, s.487-488.

³²¹KARAHAN, s.152.

³²²TEKİNALP, s.488.

³²³ÇOLAK, s.961.

KARAHAN³²⁴ hükümsüzlük kararın sonra uygulanması devam edecek olan sözleşmeler açısından durumun farklı olduğunu söylemektedir. Buna göre hakkında hükümsüzlük kararı verilen marka ile ilgili bir lisans sözleşmesi yapılmış ve sözleşmenin hükümleri hükümsüzlük kararının verilmesinden sonraki dönemi de kapsıyorsa hükümsüzlük kararının verilmesi ile birlikte bunlar da sona erecektir.

Ancak hal ve şartlara göre; haklı sebep ve hakkaniyet düşüncesi ile sözleşme uyarınca ödenmiş bedelin kısmen veya tamamen iadesi de istenebilecektir. Örneğin lisans sözleşmesi için başlangıçta tam bir bedel ödenmiş olması halinde, hükümsüzlük kararının verilmesinden sonraki döneme ilişkin ücretin iadesi istenebileceği gibi hal ve şartlar haklı sebepler ve hakkaniyet düşüncesi ücretin tamamının iadesini de haklı kılacaktır³²⁵. Marka tescil sahibinin kötüniyetli tescili sonrasında, bu marka tesciline dayanarak başkalarına franchise, lisans vb. vermesine rağmen; sonradan bu markanın hükümsüz kılınma durumu olursa bu durumda franchise alan, lisans alan kişi uğradığı zararlara ilişkin marka sahibine başvuruda bulunabilecektir³²⁶.

Markanın hükümsüzlüğüne ilişkin kesinleşmiş karar, hem marka sahibi hem de onun hukuki haleflerine karşı hüküm ifade eder. Bu kişilerin marka üzerindeki hakkının hükümsüzlük davası açılmadan önce veya dava açıldıktan sonra doğmasının bir önemi yoktur.

Hükümsüzlük nedeni, markanın tescil edildiği mal/hizmetlerin sadece bir kısmıyla ilgiliyse, hükümsüzlük kararı sadece o kısım ile ilgili olarak verilir³²⁷. Örneğin marka temizlik madde yanında ulaşım hizmetleri için de tescil ve ulaşım hizmetlerindeki sorun nedeniyle markanın hükümsüzlüğü talep edilmişse, hükümsüzlük kararı sadece ulaşım hizmetleri sınıfı ile ilgili verilmeli, markanın temizlik ürünleri sınıfında kullanılmasına devam edilmelidir.

Hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden sonra mahkeme, bu kararı Kuruma resen gönderir. Hükümsüzlük veya iptal kararının kesinleşmesinden sonra marka sicilden terkin edilir ve durum Bültende yayımlanır.

³²⁴KARAHAN, s.152.

³²⁵ARKAN, C-II, s.168, 169.

³²⁶ÇOLAK, s.962.

³²⁷KARAHAN, s.153.

Her ne kadar Sınai Mülkiyet Kanunu 27/1. maddesinde hükümsüzlük karar verilmesi durumunda kararın sonuçlarının geçmişe etkili olacağı belirtilmiş olsa da ; hükümsüz kılınan marka sahibinin, 3.kişilere karşı bu markaya dayanılarak yaptığı hukuki başvurular,marka hakkına tecavüz iddiasıyla açtığı davalar,yapılan arama ve el koyma talepleri,suç duyuruları nedeniyle, bu taleplere muhatap olan kimselerin açtığı maddi ve manevi tazminat talepleri,HMK 399.maddesindeki koşulları taşıyan istisnai durumlar dışında yerinde görülmeyecektir.Nitekim Yargıtay TOMURCUK kararında bu yöndeki mahkeme kararını onamıştır³²⁸.

7.HÜKÜMSÜZLÜĞÜN MARKA ÜZERİNDEKİ DİĞER HUKUKİ İŞLEMLERE ETKİSİ

7.1.GENEL OLARAK

Hükümsüzlük kararı verilen markanın hükümsüzlük kararı verilmeden önce marka üzerinde bir takım hukuki işlemleri ne şekilde etkileyeceği konusu çalışmamızın bu bölümünde ele alınacaktır.Marka hakkı esasen sınai mülkiyet haklarından yalnızca biridir.Sınai mülkiyet hakları üzerinde kişilerin tasarrufta bulunma hakkı vardır bu haklar oldukça çeşitlidir.Bir marka işletmeden bağımsız olarak devredilebilir, rehnedilebilir aynı şekilde lisans ve franchise sözleşmesine konu olabileceği gibi teminat olarak da gösterilebilir.Sahibine bu şekilde bir çok tasarrufta bulunma hakkı ve yetkisi veren markanın hükümsüzlüğüne karar verilirse hükümsüzlük kararının bu haklar üzerindeki etkisi nasıl olacaktır?

Bu sorunun cevabı 6769 sayılı SMK'nın 148. Maddesinde 1. Ve 2. fıkralarında tüm sınai hakları kapsayacak şekilde ele alınmıştır.Buna göre ; (1) *Sınai mülkiyet hakkı devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, lisans konusu olabilir, rehin verilebilir, teminat olarak gösterilebilir, haczedilebilir veya diğer hukuki işlemlere konu olabilir. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı hakkı; lisans, devir, intikal, haciz ve benzeri hukuki işlemlere konu olamaz ve teminat olarak gösterilemez.*(2) *Birinci fıkrada belirtilen hukuki işlemler işletmeden bağımsız olarak gerçekleştirilebilir.*'' şeklinde ifade edilmiştir.

³²⁸ÇOLAK,s.962. (11 HD.,04.07.2012 t, 2011/5369 E.,2012/11913 K)

7.2.MARKANIN REHNİ VE HÜKÜMSÜZLÜĞE ETKİSİ

Markanın haczi 6769 sayılı Kanun'da yukarıda belirtildiği gibi 148. Maddede tüm sınai hakları kapsayacak şekilde ele alınmışken; 556 sayılı KHK' 'nın ise 15. Ve 18. maddesinde özel olarak düzenlenmiştir. Buna göre ;

Tescilli bir marka, başkasına devir edilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin edilebilir. Rehin hakkı bakımından Medeni Kanunun rehin hakkına ilişkin hükümleri uygulanır.(KHK m.15)

Tescilli bir marka, işletmeden bağımsız olarak, teminat olarak gösterilebilir. Markanın teminat olarak gösterilmesi, taraflardan birinin talebi üzerine, sicile kayıt edilir ve yayınlanır.(KHK m.18) şeklinde ifade edilmiştir.

6769 sayılı SMK'nın 148.maddesine göre, marka işaret ettiği mal ve hizmetlerden ayrı olarak bağımsız bir ekonomik değere sahip olduğu için marka hakkının işletmeden bağımsız olarak teminat gösterilmesi yani rehni mümkündür³²⁹.Yine anı maddenin 4. fıkrasına göre hukuki işlemler yazılı şekle tabidir.Marka sahibi temin edilen alacağın ödenmemesi halinde marka hakkını rehin konusu yaparak markanın paraya çevrilmesi yoluyla elde edilecek bedelden borcun tahsilini sağlamaya çalışacaktır.Bu halde marka sahibi rehinli markayı kullanmaya devam edebilecektir.Zira rehin hakkı tesisiyle marka sahibinin marka üzerindeki hakları sadece daraltılmakta ve marka hakkının özü yine marka sahibinde kalmaktadır³³⁰.

Rehnin sicile kaydedilmesi ve yayınlanması geçerlilik şartı değildir.Alacaklının talebi üzerine resmi sicile kayıtlı malların haczi,takibin yapıldığı İcra Müdürlüğünce doğrudan yapılabileceğinden bu kayıt sadece açıklayıcı etki yapmaktadır.Yine İİK M.94'e göre yapılan hacizde de durum aynıdır³³¹.Yönetmeliğin 127.maddesinin 2. fıkrasına göre kaydedilen rehinler 20/10/2016 tarihli ve 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu uyarınca kurulan Rehinli Taşınır Siciline bildirilecektir.

³²⁹,TEKİNALP,s.465;KAYA,s.221-222;ARKAN,C-II,s.202.

³³⁰ARKAN,C-II,s.206.

³³¹TEKİNALP,s.466.

6769 sayılı SMK m.148'e göre tescilli bir markanın işletmeden bağımsız olarak tek başına rehni mümkün olduğu gibi işletme ile birlikte rehni de söz konusu olabilir.1447 sayılı Ticari İşletme Kanunu'na göre bir işletme üzerinde rehin hakkı tesisi halinde, işletmeye ait marka da bu rehnin kapsamında kabul edilecektir³³².

Henüz tescili yapılmamış; fakat tescil başvurusu devam eden bir markanın rehni de mümkündür.Zira marka tescil başvurusu da sahibine bu hakkı sağlamaktadır.6769 sayılı SMK 127. Maddesi de göre marka tescil başvurularına da rehinle ilgili hükümlerin uygulanacağını öngörmektedir.

Marka rehninde de markanın tamamına değil,tescilli olduğu veya tescil başvurusu yapıldığı sınıflara göre ayırım yapılabilir.Yani marka sınıfları arasında seçim yapılarak kısmen rehnedilebilir.Buna göre örneğin 8,9,29,30. Sınıflarda tescilli olan bir marka sadece 29 ya da 30. Sınıftaki emtia bakımından rehnedilip, diğer sınıf mal ve hizmetler rehin dışında tutulabilir.Bu halde alacağın ödenmemesi durumunda sadece rehin konusu sınıflar bakımından markanın satışı söz konusu olacak, diğer sınıflar marka sahibinde kalmaya devam edecektir³³³.

Marka üzerinde rehin tesis edildikten sonra mahkemece markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi ve bu kararın kesinleşmesi durumunda 6769 sayılı SMK m 25 gereği,tescil tarihi itibariyle veya biliniyorsa hükümsüzlük kararının ortaya çıktığı tarih itibariyle markanın hükümsüzlüğü söz konusu olacaktır.Bir markanın tescilinden önce var olan bir sebepten dolayı hükümsüzlük karar verilmesi halinde bu kararın marka rehnini nasıl etkileyeceği konusu doktrinde tartışmalıdır.ÇOLAK³³⁴'a göre hükümsüzlük kararı verilmesi hükümsüzlük kararın önce yapılmış ve uygulanmış sözleşmeleri etkilemeyecek ve markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi marka rehin sözleşmesini geçersiz hale getirmeyecektir.Aksi görüşte olan SEKMEN³³⁵ 'e ise; marka üzerinde rehin tesis edildikten sonra ortaya çıkan hükümsüzlük nedeni veya nedenlerine dayalı hükümsüzlük kararının kesinleşmesi üzerine, ortaya çıkan imkansızlık etkisini rehnin paraya çevrilmesi mümkün olmaktan çıkaracağını ve bunun başlangıçtaki

³³²ÇOLAK s.640;ARKAN,C-II,s.202;KAYA,s.221,TEKİNALP,s.46.

³³³ÇOLAK,s.642.

³³⁴ÇOLAK,s.642.

³³⁵SEKMEN,s.328.

imkansızlık olduğunu bu durumda marka rehinin konusuz kalacağından borcun da teminatsız kalacağı şeklinde yorumlamaktadır.

7.3.MARKANIN HACZİ VE HÜKÜMSÜZLÜĞÜN ETKİSİ

Markanın haczi 6769 sayılı Kanun'da yukarıda belirtildiği gibi 148. Maddede tüm sınai hakları kapsayacak şekilde ele alınmışken; 556 sayılı KHK' 'nın ise 19 maddesinde özel olarak düzenlenmiştir. Buna göre *''Tescilli bir marka işletmeden bağımsız olarak, haciz edilebilir. Haciz sicile kayıt edilir ve yayınlanır. ''* hükmünü yer verilmiştir.

6769 sayılı SMK'nın 148. Maddesine göre marka işaret ettiği mal ve hizmetlerden ayrı olarak bağımsız bir ekonomik değer olmakla birlikte marka hakkı sahibinin borcundan dolayı marka hakkını rehnedebilme hakkı da bulunmaktadır. Markanın haczedilmesi halinde haciz işlemi sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır.

Markanın haczi, hakkın devamı için gerekli ücretlerin yatırılmaması ya da istenilen belgelerin süresi içinde gönderilmemesi sebebi ile hakkın sona ermesine engel olmaz.Marka başvurularının haczi de mümkündür.(6769 SMK Yönetmeliği m.126)

Markanın kısmen haczedilip haczedilemeyeceği konusu ne 556 sayılı KHK 'da ne de 6769 sayılı SMK'da ele alınmıştır.Markanın kısmen hazinin mümkün olup olmadığı konusunda öğretide farklı görüşler vardır.Bir görüş³³⁶ markanın kısmen devrinin mümkün olduğu gibi markanın kısmen haczinin de mümkün olduğunu söylerken bir başka görüşe³³⁷ göre ise markanın kısmen haczi mümkün değildir.

ÇOLAK³³⁸ ' a göre markanın tescilli olduğu birden çok mal ve hizmeti içeren marka tescil belgesi bölünmedikçe, icra memurun tasarrufuyla kısmen haczi mümkün olmayacaktır.Alacaklının tesciline göre marka seçiminin bölünmesi sonucunda benzer mal ve/veya hizmetler bakımından farklı kimselerin marka hakkına sahip olmalarına bağlı bir takım sorunlara ortaya çıkabilecektir.

³³⁶SEKMEN,s.329-330.;KAYA,s.221.

³³⁷ÇOLAK,s.568.

³³⁸ÇOLAK,s.568.

SEKMEN ³³⁹ ise; markanın tescilli olduđu mal veya hizmetlerin bazıları bakımından kısmen devrinin mümkün olduđu ve İİK ‘a göre borçlunun malvarlığından, borcu, ferilerini ve takip masraflarını karşılayacak miktardan fazlasının haczinin yasak olmasından dolayı kısmen haczinin mümkün olduđu savunmaktadır.

Haczin sicile kaydedilmesi ve yayınlanması geçerlilik şartı değildir. Alacaklının talebi üzerine resmi sicile kayıtlı malların haczi, takibin yapıldığı İcra Müdürlüğüne doğrudan yapılabileceğinden bu kayıt sadece açıklayıcı etki yapmaktadır. Yine İİK M.94’e göre yapılan hacizde de durum aynıdır³⁴⁰.

Marka sahibinin borcundan dolayı markanın haczedilmesinden sonra, icraen satış yapılmadan önce, haciz işleminden önce var olan bir hükümsüzlük nedeninden dolayı haciz konusu markanın hükümsüzlüğüne karar verilir ve bu karar kesinleşirse, 6769 sayılı SMK m 27/1’de de belirtildiği üzere hükümsüzlük kararının geçmişe etkisi nedeniyle markanın tescil tarihinden veya hükümsüzlük nedeninin ortaya çıktığı ya da hükümsüzlük davasının açıldığı tarih itibarıyla marka hakkı ortadan kalkmış olacağından, başlangıçtaki imkânsızlık nedeniyle haciz kendiliğinden geçersiz olacaktır³⁴¹. İcraen satış işlemi de bu aşamada gerçekleşmiş olmayacağından SMK m.27/3 gereği bir sözleşmenin uygulanma alanı bulmasından da söz edilemez ve geçmişe etkili olma kuralının istisnası da uygulanamayacaktır.

Tıpkı rehin konusunda olduğu gibi markanın haczedilmesinden sonra ve icraen satış işleminden önce ortaya çıkan hükümsüzlük sonucu haciz kendiliğinden ortadan kalkmış olacaktır. Zira, haciz konusu malvarlığının yok olması haczin kendiliğinden ortadan kalkmasına neden olacaktır³⁴².

³³⁹SEKMEN,s.329-330.

³⁴⁰ÇAĞLAR,s.105;SEKMEN,s.329.

³⁴¹SEKMEN,s.330.

³⁴²SEKMEN ,s.331.

7.4.MARKA ÜZERİNDEKİ İNTİFA HAKKI VE HÜKÜMSÜZLÜĞÜN ETKİSİ

İntifa hakkı Türk Medeni Kanunun 794. Maddesinde düzenlenen aynı haklardan biridir.İntifa hakkı,sahibine intifa hakkına konu olan şeyden kullanma ve semerelerinden yararlanma yetkisi veren şahsa bağlı sınırlı bir aynı haktır³⁴³.

Esasen intifa hakkı ne 556 sayılı KHK' da ne 6769 sayılı SMK'da açıkça düzenlenmemiştir.Fakat saymanın sınırlı olmadığı ve niteliğe uygun düştüğü ölçüde markanın başka hukuki işlemlere de konu olması yönünde doktrinde görüş birliği bulunmaktadır³⁴⁴.Bu nedenle şahsa bağlı olan ve sahibine tam bir kullanma yetkisi tanıyan intifa hakkı da SMK md 148 de belirtilen hukuki işlemler arasında yer almasına bir engel bulunmamaktadır.

İntifa hakkının sonra ermesini düzenleyen TMK'nın 796. Maddesi "*intifa hakkının konusunun tamamen yok olması*" sebebini de sona erme sebebi olarak düzenlemiş olduğundan, bu durum intifa hakkı verilmiş olan markanın hükümsüz kılınması ile yakından ilgilidir³⁴⁵.Bu yüzden markanın hükümsüzlük kararının kural olarak geçmişe etkili olması nedeniyle (MarkKHK. md. 44/1) (SMK/27/1) marka hakkı tescilden ve eğer biliniyorsa hükümsüzlük nedeninin ortaya çıktığı tarih veya davanın açıldığı tarih itibariyle, ortadan kalkmış olacağından, objektif imkânsızlık nedeniyle konusuz kalan intifa hakkı kendiliğinden sona erecektir³⁴⁶.

İntifa hakkı verilmiş olan marka hakkında, mahkeme tarafından hükümsüzlük kararı verilmiş ve bu karar kesinleşmişse, kesinleşmeye kadar geçen süre içerisinde intifa hakkı sahibi markayı kullanabilecektir.Ancak; 6769 sayılı SMK m.27/3 marka sahibinin

³⁴³ OĞUZMAN/M.Kemal;SELİÇİ/Özer;OKTAY ÖZDEMİR/Saibe;Eşya Hukuku,Filiz Kitabevi, İstanbul , 2015,s.23-24.

³⁴⁴ ARKAN,C-II,s.176;TEKİNALP,s.461.SEKMEN,s.333-''Türk hukukunda markanın eşya olmadığı için gerçek anlamda olmasa da –özel bir mutlak hak anlamında- herkese karşı ileri sürülebilir haklara konu olabilmesine engel hiçbir durum bulunmamaktadır. O nedenle, markanın sınırlı aynı haklardan şahsa bağlı olan ve sahibine tam bir kullanma hakkı bahşeden intifa hakkına konu olması bu anlamda mümkündür. Zira sınırlı haklardan markanın niteliğine uygun olan intifa hakkıdır. Ayrıca belirtmek gerekirse, TMK. md. 794'de intifanın haklar üzerinde de kurulabileceği öngörülmüştür. Buna karşın diğer sınırlı aynı hakların markanın niteliğine uygun olduğu söylenemez.''

³⁴⁵ GÖKÇEN,s.100.

³⁴⁶ SEKMEN,s.334-335.

kötüniyetli olması, ve yani markanın hükümsüz kılınmasında ağır kusurunun bulunması halinde tazminat sorumluluğu gündeme gelecektir³⁴⁷.

8.ULUSLARARASI TESCİLLİ MARKALARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

Prensip olarak marka hukukunda yapılan tescilin tescil edildiği ülke sınırları içinde geçerliliği yani ülkeselliği mevcut olmakla birlikte uluslararası tescilin bulunduğu durumlar da mevcuttur.Bu halde uluslararası tescilin yapıldığı menşe ülkede veya markanın tescilli bulunduğu diğer sözleşmeye taraf ülkede verilmiş olup olmamasına göre ülkesellik açısından bazı düzenlemeler mevcuttur³⁴⁸.

Markaların Uluslararası Tesciline ilişkin Madrid Anlaşması ve Bu Anlaşmaya İlişkin Protokolün Uygulanmasına Dair Yönetmelik'in Üçüncü Kısım,Altıncı bölümün hükümsüzlük kararının milletlerarası etkisine ayrılmıştır³⁴⁹.

Buna göre Uluslararası tescil yaptırmak isteyenler,kendi ülkesinde marka tescili yaptırdıktan sonra veya sadece marka tescil başvurusunda bulunduktan sonra bu başvuruya dayalı olarak uluslararası tescil başvurusunda bulunabilirler.Bu anlaşmaya göre uluslararası tescil başvurusunda bulunmak isteyen marka sahiplerinin önce kendi ülkesinde tescil yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır.Protokole üye ülkelerin kendi ülkelerinde tescil yaptırmak istenen uluslar arası tescil başvurularını inceleyip cevapta bulunmak için Madrid Anlaşmasına göre 12 aylık süreleri vardır,fakat bu sürenin uygulamada uzadığı da görülmektedir³⁵⁰.

³⁴⁷“Marka sahibinin kötü niyetli hareketi sonucu markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi durumunda, intifa hakkı sahibinin talep edebileceği hakları; intifa hakkı hiç uygulanmamışsa, başlangıçtaki imkânsızlık nedeniyle geçersiz hale gelen intifa hakkının tesisi için yapılan masrafları, yani sözleşme öncesi kusurlu davranış (culpa in contrahendo) sorumluluğu kapsamındaki tazminat; intifa hakkı kullanılmaya başladıktan sonra ise, burada sürekli borç doğuran hukuki ilişkilerde borcu ileriye etkili sona erdiren sonraki imkânsızlık durumu söz konusu olacağından, hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden itibaren intifa hakkı süresinin sonuna kadarki sürede markadan elde etmesi muhtemel semerelerden mahrum kalmaktan doğan zararları ile markayı intifa süresince kullanacağı umuduyla yapmış olduğu yatırım vs. masraflardan ibaret zararlarının tazmini talepleridir. Yani sürekli borç doğuran sözleşmelerin hepsinde olduğu gibi müspet zararların tazmini talebidir. Zira, intifa hakkı tesisi sürekli edimli bir hukuki ilişkidir.”(SEKMEN,s.334-335.)

³⁴⁸YASAMAN,Şerh,C-II,s.912-913.

³⁴⁹KARAHAN,s.154.

³⁵⁰KARAHAN,s.155.

Yine Madrid Protokolü'nün 6/III maddesine göre, markanın Uluslararası Büro'ya tescilinden itibaren 5 yılın dolmasından önce uluslararası tescilde listelenen mal ve hizmetlerin tümü veya bir kısmı ile ilgili, esas tescilin hükümsüzlüğü, iptali veya geçersizliği konusunda kesin bir karar alındığı takdirde uluslararası tescilden doğan koruma hakkı sona erecektir³⁵¹. Ayrıca Protokolün 9/D maddesinde, marka üzerindeki hakkın 5 yıl içerisinde herhangi bir şekilde ortadan kalkmasına rağmen, uluslararası tescilin ulusal veya bölgesel tescile dönüştürülmesine imkan verilmiştir. Bunun geçerli olabilmesi için uluslararası tescilin iptal tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurusu yapılmalıdır aksi halde bu hak sona erecektir³⁵².

³⁵¹YASAMAN, Şerh, c-II, s.913.

³⁵²YASAMAN, Şerh, c-II, s.913-914.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MARKANIN İPTALİ

1.GENEL OLARAK

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununu ile Türk Marka Hukuku'na getirilen en radikal değişikliklerden bir tanesi de idari iptal müessesidir. Marka tescili sırasında SMK 'da sayılan koşulları taşısa bile tescilden sonra ortaya çıkan bazı haller sebebiyle markanın kullanımının sona ermesi gerekmektedir.Esasen iptal de bu hallerde söz konusudur.

İptal halleri SMK madde 26 'da iptal halleri ve iptal talebi başlığı altında ele alınmıştır.Buna göre *“Madde 26- (1) Aşağıdaki hâllerde talep üzerine Kurum tarafından markanın iptaline karar verilir:a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hâllerin mevcut olması.b) Marka sahibinin fiillerinin veya gerekli önlemleri almamasının sonucu olarak markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetler için yaygın bir ad hâline gelmesi.c) Marka sahibi tarafından veya marka sahibinin izniyle gerçekleştirilen kullanım sonucunda markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetlerin özellikle niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltması.ç) 32 nci maddeye aykırı kullanımın olması.”* halinde söz konusu markanın iptali istenebilecektir.

SMK'nın 26/2 bendi ile marka hukuku konusunda yapılan en büyük değişikliklerden birisi İdari iptal müessesesi ile Türk Patent ve Marka Kurumu'na kanunda sayılan sınırlı hallerde tescilli markayı iptal etme yetkisi tanınmış ve böylelikle hukuk sistemimizde ilk defa tescilli bir markanın idari bir kararla iptali mümkün kılınmıştır³⁵³.Böylece SMK m.9 uyarınca kullanma zorunluluğu yerine getirilmeyen markalar idari bir kararla iptal edilebilecektir.Bu düzenlemeyle, kullanılmayan markaların iptaline ilişkin hızlı ve etkin bir idari iptal süreci tesis edilmesinin,

³⁵³ ÇAĞLAR/Hayrettin,Sınai Mülkiyet Kanununun Marka Hukuku Alanında Getirdiği Önemli Yenilikler”, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, Ocak 2017, (Sınai Mülkiyet Kanunu Önemli Yenilikler), s. 148

kullanılmayan markaların yeni girşimcilere tescilinin önünün açılması ve mahkemelerin iş yükünün azaltılmasının amaçlanmıştır³⁵⁴.

Türk marka hukukunda yeni olan bu düzenleme dayanağını 2015/2436 sayılı AB marka Yönergesi ve 2015/2424 sayılı AB Tüzüğü ile değişik 207/2009 sayılı AB Birlik Marka Tüzüğü hükümleri oluşturmaktadır.Şöyleki AB Marka Yönergesinin ‘‘Markanın İptal ve Hükümsüzlüğü Usulü’’ başlıklı 45. Maddesinde, tarafların mahkemeye başvurma haklarına hanel getirilmeksizin, tüm AB üyesi devletlerin bir markanın idari bir organ tarafından iptali veya hükümsüzlüğü için kendi ofisleri nezdinde hızlı ve etkili bir yöntem uygulanmasının zorunlu tutulduğu açıkça belirtilmiştir.Hükümün lafzına bakıldığında aslında AB marka yönergesinde düzenlenen idari kararıyla iptal veya hükümsüzlüğün Sınai Mülkiyet Kanununda getirilen düzenlemeden daha kapsamlı olduğu göze çarpmaktadır.Başka bir ifadeyle AB Marka Yönergesi ve AB Birlik Marka Tüzüğü doğrultusunda hazırlanan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ilgili düzenlemelerden farklı olarak idari kararlar tescilli bir markanın sadece iptaline yönelik düzenlemeler getirmiştir³⁵⁵.

Her ne kadar 6769 sayılı SMK iptal yetkisi TPMK’ya verilmişse de; SMK ‘nın 192/1-a maddesi ile iptal yetkisine ilişkin 26.maddenin yürürlük tarihi SMK’nın yayımı tarihinden itibaren 7 yıl sonra olarak belirlendiğinden 26.maddenin yürürlük tarihi de 10/01/2024 tarihi olacaktır.Geçici 4.madde ile iptal yetkisinin 26.madde hükmü yürürlüğe girene kadar, anılan maddedeki, usul ve esaslara göre mahkemeler tarafından kullanılacağı hüküm altına alınmıştır³⁵⁶.Markanın idari iptaline ilişkin düzenlemenin yürürlüğünün ertelenmesine ilişkin en önemli nedenin iptal süreçlerinin getireceği muhtemel iş yükü karşısında Kurumun insan kaynağı kapasitesinin artırılması ihtiyacı olduğu düşünülmektedir³⁵⁷.

³⁵⁴AKIN,s.197.

³⁵⁵ ÇAĞLAR/Hayrettin,6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre Tescilli Markanın Kullanılmamasının Hukuki Sonuçları ve Anayasa Mahkemesinin 556 Sayılı KHK M.14 Hükümünü İptal Eden Kararın Etkileri,Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,C.XXI,Y.2017,S.1,s.10.

³⁵⁶GEÇİCİ MADDE 4- ‘‘(1) 26 ncı madde hükmü yürürlüğe girene kadar, iptal yetkisi, anılan maddedeki usul ve esaslara göre mahkemeler tarafından kullanılır.(2) 26 ncı maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mahkemeler tarafından görülmekte olan iptal davaları mahkemeler tarafından sonuçlandırılır(3) Mahkemelerin bu madde hükmüne göre vermiş olduğu kararlar kesinleşmesinden sonra mahkeme tarafından Kuruma resen gönderilir.’’

³⁵⁷AKIN,s.197.

İlgili kişiler Kurumdan markanın iptalini isteyebilir.İptal nedenleri ve iptal talebi markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin tamamına veya bir kısmına yönelik olabilir.Bu halde sadece o mal ve hizmetle ilgili olarak kısmi iptale karar verilebilir.Marka örneğini değiştirecek şekilde iptal karar verilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.(SMK 26/5)

Markanın iptali talebi talep tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı olan kişiler veya bu kimselerin hukuki haleflerine karşı da ileri sürülebilecektir.İptal incelemesi sırasında hak sahibinin değişmesi halinde sicilde hak sahibi olarak görünen kişiye karşı işlemlere devam edilebilecektir. (SMK 26/6)

SMK m. 26 hükmünde iptal talebine ilişkin uygulanacak usul de hüküm altına alınmıştır.İptal talepleri, iptali istenen markanın sahibine bildirilerek hukuki dinlenilme hakkına uyum sağlanması amacıyla marka sahibinin 1 ay içinde talebe ilişkin delillerini ve cevaplarını kuruma sunması istenecektir³⁵⁸.Bu aşamada marka sahibinin talep etmesi üzerinde kurumca ek süre verilebilir. Ayrıca TPMK gerekli gördüğü hallerde , ek bilgi ve belge sunulmasını talep edebilecektir.Kurum, iddia ve savunmalar ile sunulan deliller çerçevesinde dosya üzerinden kararını verir.

TPMK kararlarına karşı SMK m.156/2 bendine göre Kurum'un bu kanun hükümlerine göre aldığı tüm kararlara karşı dava açabileceği belirtilmiştir.SMK m.146' ya göre karar bildirim tarihinden itibaren süre 2 aydır³⁵⁹.

2.HÜKÜMSÜZLÜK VE İPTALİN ETKİSİ

Hükümsüzlük ve İptalin etkisi SMK 27. maddesinde düzenlenmiştir.SMK M.27/1'e göre *“markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi hâlinde bu karar marka başvuru tarihinden itibaren etkili olup, markaya bu Kanunla sağlanan koruma hiç doğmamış sayılır.”*

SMK m.27/2'e ise SMK m.26 gereğince markanın iptaline karar verilmesi halinde iptal kararı iptal talebinin Kuruma sunulduğu tarihten itibaren ileriye etkili olacak şekilde doğru sonuç doğuracağı düzenlenmiştir.Ancak iptal talebinde bulunan kişi bu talebinde ,iptal hallerinin daha önceki bir tarihte doğmuş olduğunu bildirerek

³⁵⁸ÖZER,s.46.

³⁵⁹ YASAMAN ,6769 sayılı Sempozyum,s.164.

iddiasını ispatlar ise,iptal kararının başvuru tarihinden önceki bir tarihten itibaren etkili olacağına karar verebilir.

Marka sahibin ağır ihmali veya kötünietli hareket etmesi nedeniyle zarar görenlerin tazminat talepleri saklı kalmak üzere tıpkı hükümsüzlükte olduğu iptal kararının geriye dönük etkisi karardan önce,markanın sağladığı haklara tecavüz nedeniyle açılan davada verilen kesinleşmiş ve uygulanmış karar ile karardan önce kurulmuş ve uygulanmış sözleşmeleri etkilemez.(SMK 27/3) Ayrıca Üçüncü fıkranın (b) bendi kapsamındaki sözleşmeler uyarınca ödenmiş bedelin, hakkaniyet gereği kısmen ya da tamamen iadesi istenebilir. (SMK 27/4)

Maddenin 5. Fıkrasında ise markanın hükümsüzlüğüne veya iptaline ilişkin kesinleşmiş kararların herkese karşı hüküm doğuracağı hüküm altına alınmıştır. Devamındaki maddede de kararının kesinleşmesinden sonra mahkemenin bu kararı Kuruma resen göndereceği ifade edilmiştir.(SMK m.6)Böylece,hükümsüzlüğe ilişkin kararların bildirilmemesinden kaynaklanabilecek olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amaçlanmıştır³⁶⁰.

Son fıkrada ise Hükümsüzlük veya iptal kararının kesinleşmesinden sonra marka sicilden terkin edileceği ve durumun Bültende yayımlanacağı hüküm altına alınmıştır. (SMK m.7)

3.İPTAL HALLERİ

3.1.MARKANIN KULLANILMAMASI (SMK M.26/1-A)

6769 sayılı SMK'nın m 26/1-a bendine göre *“9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hâllerin mevcut olması”* halinde markanın iptali talep edilebilecektir. Buna göre atıf yapılan 6769 sayılı SMK'nın 9 maddesinin 1.bendi *“Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.”* hükmünü içermektedir.

556 sayılı KHK döneminde markanın kullanılması 42/1-c bendinde hükümsüzlük hali olarak düzenlenmekte iken Anayasa Mahkemesinin 2014 yılında

³⁶⁰AKIN,s.198.

verdiği kararla³⁶¹ markanın kullanılmamasının yaptırımını iptal kararının yürürlük tarihinden itibaren “hükümsüzlük” değil “iptali” biçimindedir. Bu tarihten önce açılan davalardaki hükümsüzlük talepleri de iptal talebi olarak kabul edilmiştir³⁶².

Bu hükmün kaynağı olan mehzaz 2015/2436 sayılı Marka Direktifinde ve 2015/2424 sayılı Marka Tüzüğüne göre markanın kullanılmamasının yaptırımını "iptal" olarak öngörülmüştür. Yeni düzenlemede de markanın kullanılmamasının yaptırımını Anayasa Mahkemesi'nin yukarıda verdiği karar ve AB mevzuatıyla paralel şekilde düzenlenmiş ve “iptal hali” olarak kabul edilmiştir.

Markanın kullanılması, bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin aynı ve benzer mallarından ve hizmetlerinden ayırt edilebilmesi için ticaret alanına konulması, uygulamaya sunulması demektir. Markanın kullanılması zorunluluğu marka kullanma zorunluluğundan farklıdır. Birincisi tescil edilen bir markanın işlevini yerine getirebilmesi bu sebeple kullanılması zorunluluğunu ifade eder, ikinci ise çeşitli sebeplerle özellikle ticarete karıştırılmanın önlenmesi amacıyla markasız malların ticarete korunmasına izin verilmemesi anlamına gelmektedir³⁶³.

Bu hükmün getirilme amacı marka hakkı sahibinin kendisine tanınan bu tekel hakkını yani markayı kullanma ve başka kişiler tarafında kullanılmasını yasaklama hakkını anlamsız ve yararsız bir şekilde diğer kişilerin kullanımlarına kapatılmasını engellemektir ve temelinde kamu yararı bulunmaktadır³⁶⁴.

Markanın kullanılmaması nedeniyle hükümsüzlüğü yönünde konulan hükmün amacı, kullanmama nedeniyle yararlanılmayan markanın hukuki korumasını sınırlamak olup, marka hakkının tescili sayesinde marka sahibinin kazandığı hakkın ancak marka hukukunun işlevine uygun olarak piyasadaki ekonomik görevini yerine getiren

³⁶¹ Anayasa Mahkemesi; **09.04.2014 T.; 2013/147 E, 2014/75 K.** ;(Bkz; www.kazanci.com.tr)

³⁶² “Anayasa Mahkemesi’nin 09.04.2014 tarih 147/75 sayılı kararı ile 556 sayılı KHK’nın 42/1-c bendinin iptaline karar verildiğinden, mahkemenin hükümsüzlüğe ilişkin kararının aynı KHK’nın 14. maddesi uyarınca uyuşmazlık konusu markanın iptaline ve sicilden terkinine şekilde anlaşılacak olmasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.” **11HD, 20.10.2014 T, 2014/8804E. , 2014/16001 K.**, (Bkz; **ÇOLAK**, s.851.)

³⁶³ **TEKİNALP**, s.459; **ORAL/Sıla**; Markayı Kullanma Yükümlülüğü, Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 16, Legal, s. 84.

³⁶⁴ **TEKİNALP**, s.459; **KAYA**, s.159; **ARKAN**, C-II, s.162. **DİRİKKAN**/Hanefi, Tescilli Markayı Kullanma Külfeti, s.222, ATAD’ın 40/01 sayılı Kararı, para., 28 ve 35 "amaç, kullanılmayan markalardan marka sicilini temizleyerek, bu markaları başka teşebbüslerin kullanımına açık tutmak ve böylece, Topluluk içerisinde mallar veya hizmetlerin serbest dolaşımını etkin olarak sağlamaktır". **SEKMEN**, s.182, dpt:641.

markalarca kullanılmasını sağlamaktır ³⁶⁵ .Bu konuda bir denetim mekanizması bulunmasaydı marka sicili, hiç kullanılmayacak ve kimsenin dokunamayacağı anlamsız bir yığın oluşturan işaretler deposuna dönebilecektir³⁶⁶.

Markanın beş yıl boyunca haklı bir neden olmadan kullanılmaması şartı olduğu için marka sahibi, markasını kullanmasa bile beş yıllık sürenin sonuna kadar markasını kullanan marka sahipleriyle aynı koruma haklarına sahip olacaktır. Böyle bir sürenin öngörülmesi markasını süresi içinde kullanmayan marka sahibinin markayı tekeline almasını engelleyip toplumun faydalanmasını sağlamaktadır³⁶⁷.

Madde metinde geçen *ciddi kullanma* ne demektir ? Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması ve tescilli olduğu mal veya hizmetlere pazar oluşturacak şekilde ekonomik yarar sağlamak amacıyla sürekli kullanılmasıdır.Dolayısıyla markayı tescil ettirmiş olmasına rağmen,yukarıdaki kullanım şekillerine uyulmaması halinde yani;göstermelik olarak yalnızca ticaret evrakları üzerinde kullanma veya birkaç kez mal veya ambalajı üzerinde kullanma halinde bu gerçek kullanma sayılmaz ve hükümsüz talep edilebilecektir³⁶⁸.

TEKİNALP ³⁶⁹ markanın sahibi tarafından kullanılmasının kural olmakla birlikte sahibinin izni ile başkası tarafından kullanılmasının da mümkün olduğunu savunmaktadır. Böyle bir durumda marka sahibi markasını hiç kullanmadan başkasına devredebileceği gibi 3.kişiye lisans vermesi de mümkündür.

Tescilli markanın kullanılması ile ilgili bir diğer önemli nokta da uluslararası tükenme ilkesinin (m.152) benimsenmesi karşısında,marka sahibi tarafından yurtdışında piyasaya sürülen bir malın,marka sahibinin bilgisi dışında Türkiye'ye getirilerek tekrar piyasaya sunulmuş olması halinde marka sahibinin izni ve bilgisi olmadığı halde marka kullanılmış sayılacak mıdır sorusu akıllara gelmektedir.Bu halde ÇAĞLAR ³⁷⁰ ilgili Kanunun 152.maddesinde yer alan uluslararası tükenme ilkesine bağlı olarak marka

³⁶⁵ ADIGÜZEL,s.1028-1029.

³⁶⁶SERT /, Selin: Markanın Kullanılması Yükümlülüğü, Ankara 2006, s. 80; KARAN/KILIÇ, s. 315.

³⁶⁷SERT, s. 80.

³⁶⁸KARAHAN, s.128;TEKİNALP,s.460;DİRİKKAN,s.244;KAYA,s.198-199;ARKAN,s.147;.

³⁶⁹TEKİNALP,s.461.

³⁷⁰ ÇAĞLAR/Hayrettin, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na Göre Tescilli Markanın Kullanılmamasının Hukuki Sonuçları ve Anayasa Mahkemesinin 556 Sayılı KHK M.14 Hükmünü İptal Eden Kararın Etkileri, s.7

sahibi tarafından veya onun izniyle dünyanın herhangi bir yerinde malın piyasaya sunulmuş olması halinde markayı taşıyan malın Türkiye'de kullanımasını onun izniyle kullanma kabul edileceğini ifade etmektedir. *Kanaatimizce de* marka sahibinin izni ve isteğine bağlı olarak malın Türkiye'de piyasaya sunulması olağan karşılanmalı ve kullanma olarak kabul edilmelidir.

Keza ÇOLAK da³⁷¹ markanın yurt dışında Türkiye'ye yönelik kullanılmakta olduğu hallerde; örneğin, bir internet yayınının, bir televizyon yayınının Türkiye'ye özgü yapılması ve Türkiye'de izlenebilir olması veya sözgelimi yurtdışındaki yabancı bir dergide çıkan reklam ve ilanlar eğer dergi Türkiye'de satılıyorsa geçerli bir kullanım hali olarak kabul edilebileceği görüşündedir.

Bu bağlamda markanın Türkiye'de kullanılması gerekmekte ise de ülkenin tamamında kullanmak şart değildir. Somut olayın özelliklerine göre ülkenin belli bir bölgesinde, hatta serbest bölgelerde kullanma da geçerli sayılmalıdır³⁷².

Peki bu *kullanma nerede gerçekleşecektir* ? 6769 sayılı kanunun 9. Maddesi anlamında markanın kullanılmasından söz edilebilmesi için Türkiye'de ciddi biçimde kullanılması gerekir. Türkiye'de tescili olup da Kanunun aradığı şekilde ciddi bir kullanımı olmayan markaların yurtdışında kullanımları bir anlam taşımayacaktır. Bununla birlikte markanın ihracat amacıyla mal veya ambalajları üzerinde kullanılması ise aynı maddenin 1. Fıkrası anlamında markayı kullanma olarak kabul edilmiştir. Buna karşın 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda mülga 556 sayılı KHK m .14 hükmünden farklı olarak "*markayı taşıyan malın ithali*" markayı kullanma olarak kabul edilen haller arasında yer almamıştır. Markanın sadece ihracaat amacıyla mal veya ambalajı üzerinde konulmasının markanın kullanılması olarak kabul edilmesine karşın, markayı taşıyan malın ithal edilmesi ise markayı kullanma olarak kabul edilmemiştir. Esasen her

³⁷¹ "Sözgelimi İngiltere'de görülen bir davada, ELLE markasının, Fransa'da Fransızca çıkan bir dergide reklamının yer alması, o mal İngiltere'de fiilen satılma bile, derginin İngiltere'de satılmakta olması ve hitap edilen kitlenin o malı telefonla veya bizzat Fransa'da giderek satın alabileceği gerekçesiyle, bu kullanım İngiltere'de geçerli bir kullanım olarak kabul edilmiştir." ÇOLAK, s.853, dpnt 2117. (Benzer şekilde TEKİNALP, s.461.

³⁷² DİRİKKAN, s.245; SERT, s.51; SEKMEN, s.185.

iki halde de markayı taşıyan mal Türkiye’de henüz piyasaya sunulmamıştır ve marka üzerindeki hak da tükenmemiştir.³⁷³.

Madde metninde geçen ‘*haklı sebep*’ kavramına bakacak olursak; gerek KHK. md. 14/1’de ve mehz AB mevzuatında (Yönerge md. 10/1 ve 12/1; Tüzük md. 15/1) ve de üye ülkelerin marka kanunlarında, haklı neden olmaksızın tescil tarihinden itibaren markanın beş yıl içinde kullanılmaması ya da kullanımına beş yıl ara verilmesi halinde markanın iptal edileceği öngörülmüş, ancak "haklı sebep" kavramı tanımlanmadığı gibi hangi durumların haklı sebep olduğu da gösterilmemiştir³⁷⁴. 6769 sayılı SMK Hükümet Gerekçesinde ise ‘‘haklı neden, maddede belirtilen sürede markanın kullanılmasını imkansız kılan hukuki ve fiili engeller olup bu nedenlerin marka sahibinin kusurlu davranışından kaynaklanmaması’’ şeklinde ele alınmıştır³⁷⁵.

Mehaz TIRPS m 19/1 uyarınca marka ile korunan mal veya hizmetlere uygulanan ithalaat kısıtlamaları veya hükümetçe uygulanan başka koşullar gibi, markanın kullanılmasına engel oluşturan ve marka sahibinin iradesinden bağımsız olarak doğan koşullar markanın kullanılmaması için haklı sebep olarak kabul edilmektedir³⁷⁶. Esasen haklı sebep soyut bir kavram olduğundan somut olaydaki tüm faktörler dikkate alınmak suretiyle hâkim tarafından takdir edilecektir³⁷⁷.

Madde metnin de esasen 2 halden bahsedilmektedir. Bunlardan ilki ‘‘markanın tescil edildiği tarihinden itibaren beş yıl içinde kullanılmaması’’; ikincisi ise, ‘‘markanın kullanımına kesintisiz beş yıl ara verilmesi’’dir. Bu hallerden birinin ortaya

³⁷³ ÇAĞLAR/Hayrettin, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre Tescilli Markanın Kullanılmamasının Hukuki Sonuçları ve Anayasa Mahkemesinin 556 Sayılı KHK M.14 Hükümünü İptal Eden Kararın Etkileri, s.7.

³⁷⁴ SEKMEN, s.186.

³⁷⁵ GEREKÇE madde-9 :marka sahibinin, haklı nedenlerin varlığı halinde markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini engellemesi mümkündür. Haklı neden, maddede belirtilen sürede markanın kullanılmasını imkansız kılan hukuki ve fiili engeller olup bu nedenlerin marka sahibinin kusurlu davranışından kaynaklanmaması gerekmektedir.

³⁷⁶ KARAHAN, s.130; ATAD659, ‘‘marka sahibinin kontrolü dışında gerçekleşen ve marka sahibinin kendi çaba ve gayretiyle aşamayacağı ve markanın kullanımını tehlikeye sokan, markanın kullanılmasını imkânsız hale getiren ve esasen markanın kullanılması ile doğrudan ilgili ve ayrıca kullanılmadan marka sahibinin sorumlu tutulmasını gerektirmeyen sebeplerin haklı sebep olabileceği, bununla birlikte mahkemenin tüm faktörleri dikkate alarak haklı nedeni somut olaya göre tespit edeceği belirtilmiştir. Örnek olarak, bürokratik engeller verilmiştir ‘‘ATAD’ın 246/05 sayılı Kararı, para. 32, 33, 50, 52, 53, 55 (<http://curia.europa.eu/juris>). ‘‘(nakden=SEKMEN, s. 187)

³⁷⁷ KAYA, Marka Hukuku, s. 202; KARAHAN, s.130.

çıkması durumunda, kullanmamayı haklı gösterecek bir neden de yoksa markanın iptali istenebilecektir³⁷⁸.

Ciddi kullanmamanın ne kadar devam etmesi esasen belli değildir; fakat kural olarak kısa ya da uzun sürmüş olması arasında farkın bulunmadığı kısa veya uzun ciddi kullanım şartıyla kullanımın varlığı halinde önceki döneme ilişkin kullanmama hali hükümsüzlük nedeni olmaktan çıkarmayacağını söylenmektedir. Fakat dava açılacağı düşünüldükçe kullanma gerçekleşirse, davanın açılmasından önceki üç ay içinde gerçekleştirilen kullanma hükümsüzlüğü önleyemez³⁷⁹.

DİRİKKAN³⁸⁰ 5 yıllık sürenin geçmesinden 3 ay önce açılan davalarda dava tehdidiyle bile ciddi kullanım başlamışsa, iptal talebinin reddedilmesi-dava tehdidine rağmen dahi- ciddi kullanım başlamamışsa iptal talebinin kabul edilmesi gerektiğini söylerken; aksi görüşteki KARAHAN³⁸¹ ise açık kanun hükmüne göre dava açılması imkanın doğmasından önceki 3 ay içerisindeki ciddi kullanım girişimlerinin ciddiye alınmayacağını savunmaktadır. *Kanaatimizce* söz konusu 5 yıllık süre dolmadan kısa bir süre önce gerçekleştirilen kullanımlar iptal talebini geçersiz kılmamalıdır; keza söz konusu düzenleme ile marka sahiplerinin markalarını etkin ve ciddi kullanımı hedeflenmiş olup marka sicilinde gereksiz yere ve kötüniyetle yer işgal eden marka tescillerinin ancak bu şekilde önüne geçilebilecektir.

Sınai Mülkiyet Kanunun 26'ncı maddesi 1'inci fıkrasında iptal halleri sayıldıktan sonra iptale ilişkin diğer hususlara da aynı madde verilmiş ve iptal talebinde bulunulacağı düşünüldükçe kullanım gerçekleşmişse; talebin Kuruma sunulmasından önceki 3 ay için gerçekleşen kullanım da dikkate alınmayacaktır diyerek bu noktadaki tartışmalara son vermiştir³⁸².

³⁷⁸ İngiltere, AB ve diğer üye ülke marka mevzuatlarında, süreye ilişkin bu hallerden birincisi, tescilin tamamlanmasından itibaren beş yıl içinde markanın kullanılmaması şeklindedir. Görüldüğü gibi sürenin başlaması tescil işleminin tamamlanması gibi somut bir tarihe bağlanmıştır. Süreye ilişkin ikinci hal markanın kullanımına kesintisiz 5 yıl ara verilmesidir. Bu hallerden birinin oluşması durumunda, haklı bir nedende yoksa, markanın iptali söz konusu olacaktır. (SEKMEN, s.187, dnpt, 660.)

³⁷⁹ KARAHAN, s.128. DİRİKKAN, s. 246- 250; KAYA, s. 201.

³⁸⁰ DİRİKKAN, s.265

³⁸¹ KARAHAN, s.128.

³⁸² ÇAĞLAR, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na Göre Tescilli Markanın Kullanılmamasının Hukuki Sonuçları ve Anayasa Mahkemesinin 556 Sayılı KHK M.14 Hükmünü İptal Eden Kararın Etkileri, s.10

5 yıllık sürenin işlemeye başlayacağı tescil tarihinden hangi tarihin kastedildiğine dair doktrinde farklı görüşler bulunmaktadır.

KARAHAN³⁸³ burada kastedilenin başvurunun sicile kaydedilerek başvuru sahibine marka tescil belgesinin verildiği tarihin tescil tarihi olduğunu nitekim tescil ile hangi işlemin kastedildiğini 556 sayılı KHK m 39 açıkça düzenlendiğini ve buna göre; başvurusu eksiksiz yapılmış veya eksiklikleri giderilmiş ve süresi içerisinde hakkında itiraz yapılmamış veya yapılan itiraz kesi olarak reddedilmemiş ise, başvuru tescil edilerek sicile kaydedilir ve başvuru sahibine ‘‘Marka tescil Belgesi ‘‘verilir. Dolayısıyla bu aşamalardan geçerek kendisine tescil belgesinin verildiği tarih tescil tarihidir ve kullanma yükümlülüğü de bu tarihten itibaren başlayacaktır. Zira aksi düşünce hakkaniyete aykırı olacaktır. TPMK ‘nın başvuru evraklarında bile başvuruların asgari 8 ayda sonuçlandırıldığı ifade edilmiş ve bazı başvurular itirazların yapılması ve görüşülmesi ve sonuçlandırılmasının uzun sürmesi nedeniyle iki , iki buçuk yıl gibi sürülebilir iken, aynı süre içerisinde markasını kullanmadı diye marka sahibini, marka hakkını kaybetme gibi bir müeyyide ile cezalandırmanın doğru olmayacağı görüşündedir

Aksi görüşte olan YALÇINER’e³⁸⁴ göre ise; burada kastedilen tarihin marka tescili için başvurunun yapıldığı tarih olduğunu, zira markaya ilişki korumanın bu tarihten itibaren başlatıldığı gibi koruma süresi olan 10 yıllık sürenin başlangıcı da başvuru tarihidir. KARAHAN³⁸⁵ bu görüşe katılmanın mümkün olmadığını zira markaya ilişkin öncelik hakkı edinme ve koruma süresinin başlanmazsı tarihi birbirlerinden farklı tarihler olduğunu söylemektedir. Markaya ilişkin öncelik hakkı ve koruma süresinin başlaması başvuru tarihinde gerçekleşirken; markanın 3.kişilere karşı ileri sürülmesi; ancak markanın yayını ile birlikte sağlanmaktadır. *Kanaatimizce* söz konusu süre marka tescil belgesinin marka sahibine verildiği andan itibaren başlamalıdır. Marka başvurusunun yapıldığı tarihte ilgili markanın sahibi söz konusu başvuru tarihi itibarıyla marka başvurusunda bulunan kişi konumunda olup markayı kullanmakla yükümlü değildir. Her ne kadar markanın tescil edilmesi durumunda

³⁸³KARAHAN,s.129-130.

³⁸⁴ YALÇINER,Uğur,Ankara Barosu,Uluslararası Hukuk Kurultayı,2002,Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku,C-I,Tartışmalar,s.583.

³⁸⁵KARAHAN ,s.131.

koruma marka başvurusunda bulunduğu tarihten itibaren başlayacak olsa da markayı kullanma yükümlülüğü tescil tarihi itibarıyla doğacaktır.

5 yıllık sürenin dolmasından önce davanın açılması ve görüşülmesi, tarih itibarıyla 5 yılın son 3 ayını mutlaka içine almaktadır. Usul ekonomisi uyarınca, süresinde önce açılmış davanı reddedilmesi kısa sürede 5 yıllık sürenin dolacak olması gerçeğinde kaynaklanmaktadır. Davanın çok önce açılmış olduğu takdirde ise dava reddedilecektir. Bu nedenle son 3 aylık süre içerisinde gerçekleşecek ciddi kullanımın dikkate alınması ve iptal talebinin reddedilmesi kanun hükmüne açık aykırılık oluşturmaktadır.

Markanın kullanılmadığı veya 5 yıllık süre için ara verilmiş olduğunu hükümsüzlük davası açanın ispatlaması gerekir. Bu iddiasını gazete ilanları, televizyon, reklamlar, fotoğraflar, kataloglar, fiyatlisteleri, etiketler, ambalajlarla ortaya koyabilecektir. Bunun için gerektiğinde davalının ticari defter ve faturaları üzerinde bilirkişi incelemesi yapılması da mümkündür. Ancak bazı durumlarda olumsuz ispatlamak güç ve hatta imkansız olduğundan bu konuda esnek davranılması gerekecek ve bu haller markanın kullanılmadığı hususunda hakimde ciddi kuşklar uyandırılması yeterli sayılmalıdır. Bu durumda delil gösterme yükümü karşı tarafa geçeceğinde, marka sahibi markasını ciddi alanda kullandığını gösteren delilleri ibraz etmelidir³⁸⁶.

Markanın kullanılmaması nedeniyle marka iptalinde ispat yükü kendisine düşen üçüncü kişi, markanın kullanılmadığına dair bazı belirtilere dayanması, özellikle hakimde kullanmama konusunda ciddi şüpheler uyandırması yeterli olabilir. Bu durumda, iddiasını ispatlama yükü karşı tarafa geçtiğinden, marka sahibinin markasını mevzuata göre ciddi bir şekilde kullandığını ispatlaması gerekmektedir³⁸⁷.

Bununla birlikte marka sahibinin kullanmamasına dayalı olarak hak kaybına uğramamak için ,çeşitli değişikliklerle markasını her 5 yılda bir yeniden tescil ettirmek suretiyle hatta SMK m.5/3 hükmüne uygun olarak muvafakat vermek suretiyle 3. Bir

³⁸⁶ **DİRİKKAN**,s.269;Ayrıca yazara göre,iptal davası açan kişinin,örneğin markanın çok küçük bir bölgeyle sınırlı olarak kullanıldığını ispatlaması,kullanımın ciddi olmadığının ispatı açısından yeterli sayılabilir.

³⁸⁷ **YÖRDEM**,s.138.

kiři adına tescilini saęlayarak anılan hükmü geçersiz kılması mümkündür bu nedenle Kanunda bu noktada bir düzenleme yapılması uygun olurdu³⁸⁸.

Tescili markanın kullanılmamasına bağlanan hukuki sonuçlardan bir tanesi de 6. Maddenin 1. Fıkrası uyarınca açılan hükümsüzlük davalarında, SMK m.19/2 bendi uyarınca düzenlenen hükmün def'i olarak ileri sürülebilecek olmasıdır.Yani marka sahibi sonraki tarihli markanın hükümsüzlüğünü talep ettiğinde, karşı taraf davacının tescilli markasını 5 yıldan daha uzun süredir kullanmadığı defini ileri sürebilecektir.Bu hüküm aslında tescil marka sahibinin sonraki tarihli marka başvurusuna itiraz etmesi halinde ileri sürülebilecek olan kullanmama def'i ile paralel bir imkandır³⁸⁹.

Yine 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda marka hakkına tecavüzü düzenleyen 29 uncu maddenin 2. Fıkrasında aleyhine tecavüz iddiasına bulunan kişiye,marka sahibine karşı markayı kullanmama def'inde bulunma hakkı getirmiştir.Buna göre marka hakkına tecavüz iddiasıyla bir dava açıldığında,davalı davacının tecavüz iddiasına dayanak olarak ileri sürdüğü markasını 5 yıldan uzun süredir tescilli olduğu halde yine 5 yıldır kullanmadığını veya kullanımına 5 yıldan uzun süre kesintisiz olarak ara verildiğini ve bu sebeple tecavüz iddiasında bulunamayacağını ileri sürebilir.(SMK m.29/2)

Önemli bir yenilik olan bu def'i hakkı,uygulamada sahibi tarafından kullanılmayan ancak tescilli olarak sicilde kayıtlı bulunan markalara dayalı olarak tecavüz iddiasında bulunması ve buna bağlı olarak tazminat talebinde bulunulmasına engel olmuştur³⁹⁰

İptal davasına muhatap olan marka sahibi, geçmiş dönemde markanın kendisi tarafında ciddi alanda kullanıldığını ve ya kullanılmama halinin varlığına rağmen bunun haklı nedenlerden kaynakladığını ispat etmekle yükümlüdür.Hükümsüzlük davası açan kişinin iptali istenen markayı kullanma amacı taşımasının şart değildir;

³⁸⁸ ÇAĞLAR,6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na Göre Tescilli Markanın Kullanılmamasının Hukuki Sonuçları ve Anayasa Mahkemesinin 556 Sayılı KHK M.14 Hükmünü İptal Eden Kararın Etkileri, s.11.

³⁸⁹ ÇAĞLAR/, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na Göre Tescilli Markanın Kullanılmamasının Hukuki Sonuçları ve Anayasa Mahkemesinin 556 Sayılı KHK M.14 Hükmünü İptal Eden Kararın Etkileri, s.11.

³⁹⁰ ÇAĞLAR, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na Göre Tescilli Markanın Kullanılmamasının Hukuki Sonuçları ve Anayasa Mahkemesinin 556 Sayılı KHK M.14 Hükmünü İptal Eden Kararın Etkileri,s.11-12.

markayı ticaret unvanın veya işletme adının bir parçası olarak kullanan veya kullanmak isteyen kişiler de bu davayı açabilecektir³⁹¹.

Son olarak; 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda yer alan sonuçları düzenleyen hükümlerin zaman itibariyle uygulanması konusunda yürürlük hükmü bulunmaması nedeniyle uygulamanın ne şekilde olacağı açıklığa kavuşmamıştır. Markayı kullanmamaya bağlanan sonuçlar ancak Kanun yürürlüğe girdiği 10 Ocak 2017 tarihinden itibaren 5 yıl geçmekle ve kullanma/kullanımına ara verme süresi 5 yılı geçmek kaydıyla ileri sürülmelidir. Çünkü 6769 sayılı SMK yürürlüğe girdiği tarihte Kanunlarımızda tescilli bir markayı kullanma külfetini/zorunluluğunu düzenleyen bir hüküm bulunmamaktadır. Zira Anayasa mahkemesi 6 Ocak 2017 tarihi itibariyle tescilli bir markanın kullanılmamasına bağlı iptali düzenleyen hükmü iptal etmişti. Dolayısıyla 7 Ocak 2017 günü herhangi bir kişinin ortaya çıkıpta tescilli bir marka sahibine karşı markasını 5 yıldan uzun süredir tescilli olmasına rağmen kullanmaya başlamadığı gerekçesiyle dava açma hakkı bulunmadığı gibi, 10 Ocak 2017 günü SMK ile markanın kullanılmamasına sonuç bağlandığı gerekçesiyle Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki tarihteki kullanmama haline, geçmişe etkili olarak sonuç bağlanması da mümkün değildir³⁹².

3.2.MARKANIN YAYGIN AD HALİNE GELMESİ(SMK M.26/1-B)

6769 sayılı SMK'nın m 26/1-b .bendi ' *Marka sahibinin fiillerinin veya gerekli önlemlerin almamasının sonucu olarak markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetler için yaygın bir ad hâline gelmesi.* ' halinde markanın iptal edileceği hükmünü içermektedir.

Tescilli markanın serbest işaret haline gelmesi 556 Sayılı KHK'da hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenirken; 6769 sayılı SMK'da ise iptal nedeni olarak ele alınmıştır. Bu halde markanın tescili sırasında yer almayan; fakat zamanla marka sahibinin olumlu ve olumsuz davranışları nedeniyle söz konusu mal ve hizmetlerde yaygın ad haline gelmesi halinde iptali istenebilecektir.

³⁹¹ DİRİKKAN, s.270-271.

³⁹² ÇAĞLAR, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na Göre Tescilli Markanın Kullanılmamasının Hukuki Sonuçları ve Anayasa Mahkemesinin 556 Sayılı KHK M.14 Hükmünü İptal Eden Kararın Etkileri, s. 14.

Marka ancak tescil edildiği mal ve hizmetlerde yaygın ad haline gelirse, marka hakkı sona erer; tescilli olmadığı mal ve hizmetlerde yaygın olması marka hakkını sona erdirmez. Diğer taraftan , marka yalnızca tescilli olduğu mal ve hizmetlerden hangisinin ismine dönüşmüşse yalnızca onun yönünden marka hakkı sona erecektir³⁹³.

Marka sahibinin davranışları nedeniyle tescil edildiği mal ve hizmetler için yaygın hale marka serbest işarete dönüşecektir.Bilindiği üzere serbest işaretler tasviri işaretler gibi kamu malı işaretleri arasında yer almakta ve kamusal niteliği itibariyle de kimsenin tekeline bırakılamayan işaretlerdir³⁹⁴.

Bu hükmün getiriliş amacı, öncelikle marka sahibi ile ticaret alanında faaliyette bulunan diğer aktörler, yani rakipler arasındaki dengeyi kurmak, markanın ekonomik varlığını ve fonksiyonlarının devamını sağlamak, sahibinin davranışları nedeniyle yaygın ad haline dönüşen markanın sağladığı tekel hakkına son vermek ve böylece tüketicilerin menfaatlerini korumaktır³⁹⁵.

Markanın mal ve hizmetler için yaygın ad haline gelmesi veya serbest işarete dönüşmesi nasıl olacaktır? Esasen burada iki halden söz etmek gerekir.*İlki*; marka sahibinin markasının başka kişi veya işletmeler tarafından kullanılmasına sessiz kalması, hareketsizliği sonucunda markasının yaygın ad haline gelmesine yol açmış olabilir³⁹⁶.Örneğin ,Sony firmasına ait ‘‘Walkman’’ markası ; Eczacıbaşına ait ‘‘ Selpak ‘‘ markası bu şekilde eşya adı haline gelmiştir.

İkinci halde ise; markaya müsbet bir intiba kazandırmak ve ondan yararlanmak için yoğun reklam kampanyaları yürüten, bir çok lisans sözleşmeleri imzalayan ve markanın eşyanın yaygın ad haline gelmesine sebep olan kişi de aşırı hareketliliği ile markanın eşya adı haline gelmesine yol açmış olabilir³⁹⁷.Bu durum marka sahibi veya kullanılmayan yetkili hak sahibi dışında bir 3.kişinin markayı kullanımı sonucunda ortaya çıkıyorsa,markanın iptali talep edilemeyecektir³⁹⁸. Örneğin,AAD, 2011 yılında verdiği INTERFLORA kararında bir markanın diğer firmalar tarafından üretimi veya

³⁹³ÇOLAK,s.934.

³⁹⁴KARAHAN,s.131

³⁹⁵SEKMEN,s.195.

³⁹⁶KARAHAN,s.132.;TEKİNALP,s.484.

³⁹⁷ARKAN,C-II,s.163.

³⁹⁸TEKİNALP,s.484.ÇOLAK,s.898.ARKAN,C-II,s.163;SEKMEN,s.196.

satışı yapılan mal ve hizmeti niteleyecek şekilde kullanımının, o markanın jenerik bir isim haline dönüşeceği sonucunu doğuracağına yer vermiştir. Örnek olayda, Interflora firmasına ait INTERFLORA markasının, Mark & Spencer firması tarafından çiçek servisi hizmetinin reklamı için internette anahtar sözcük olarak seçilmesinin, bu ibarenin çiçek dağıtım hizmeti alanında mevcut bir marka ismi olarak kullanılıp algılanmasından ziyade bu sektörde faaliyet gösteren herhangi bir çiçek dağıtım firması tarafından kullanılabilecek jenerik bir sözcük olarak algılanması sonucunu doğuracağını ifade etmiştir³⁹⁹.

Markasının serbest işaret haline gelmesini istemeyen kişi gerekli tedbirleri almak zorundadır.Örneğin, marka üzerine ® işaretinin konulması,muhtemel tecavüzlere karşı ihtar çekilmesi veya dava açılması başvurulabilecek tedbirler arasındadır⁴⁰⁰.

Markanın serbest işaret haline gelmesinin en önemli sonucunun markanın ekonomik değerini yitirmesidir.Bu nedenle KARAHAN⁴⁰¹ bir markanın serbest işaret haline geldiği değerlendirmesinde çok hassas davranılması gerektiğini,yüzeysel iddialar ve tespitler ile ileride olması muhtemel ihtimallere yetinilmemesi gerektiğini söylerken; ARKAN⁴⁰²da benzer şekilde bu durumun tespitinde Türkiye'deki ilgili piyasaların takibinin yapılmasını,markanın eşya adı olarak ansiklopedi, broşür, katalog, ilan,reklam vb. yerlerde yaygın kullanılıyor olmasının da önemli olduğunu söylemektedir.Tüm bu unsurlar birlikte değerlendirdiğinde markanın serbest işaret haline gelip gelmediği sonucuna ulaşılabilecektir.Gene ülkesellik ilkesi gereği markanın Türkiye'de veya Türkiye ile ülkesel veya dinsel anlamda yakın bağları olan ülkelerde mal ve hizmetler için yaygın ad haline gelmesi de yeterli olacaktır.

³⁹⁹ÇAMPINARI,s.88 (AAD, 22 Eylül 2011 tarihli ve C-323/09 sayılı Interflora Inc. – Marks & Spencer plc kararı.)

⁴⁰⁰KARAHAN,s.132,dpn,9.

⁴⁰¹KARAHAN,s.,132-133

⁴⁰²ARKAN,C-II,s.182.

2.3.MARKANIN KULLANMA SONUCU HALKI YANILTICI HALE GELMESİ(SMK M.26/1-C)

6769 sayılı SMK'nın m. 26/1-c .bendi '*Marka sahibi tarafından veya marka sahibinin izniyle gerçekleştirilen kullanım sonucunda markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetlerin özellikle niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltması.*' halinde markanın iptal edileceği hükmünü içermektedir.

Bu iptal halinde marka sahibi ve onun yetkili kıldığı kişi kullanım şekilleri ile sebep olmakta ve bu kullanım şekli,markanın tescilli olduğu mal ve hizmetlerin kullanım şekli,markanın tescil edildiği mal ve hizmetlerin, niteliği, kalitesi, üretim yeri ve coğrafi kaynağı konusunda halkta yanlış anlama ihtimali oluşturmaktadır⁴⁰³.

Bu iptal hali markanın tescili sırasında mevcut olmayan, geçerli bir marka tescili yapıldıktan sonra kullanma sırasında markanın sahibi veya onun izniyle lisans alan, distribütör veya intifa sahibi tarafından markanın kullanılması sırasında bilinçli bir şekilde oluşturulur ve bu yanıltma hali genellikle markanın orijini değiştirilmek suretiyle gerçekleşmektedir⁴⁰⁴.

Burada öngörülen iptal hali 6769 sayılı SMK' nın 5/1-f uyarınca söz konusu olan halkı yanıltıcı markalardan farklıdır.Burada söz konusu olan iptal hali,tescil anında halkı yanıltıcı olmayan bir işaretin, daha sonra kullanım şekli itibariyle halkı yanıltıcı hale gelmesidir.6769 sayılı SMK'nın 5/1-f uyarınca halkı yanıltıcı olması itibariyle hükümsüzlüğüne karar verilecek markalar da ise,daha başlangıçta tescil anında halkı yanıltıcılık niteliği bulunmakta ve bu hal markanın kullanımının değil;sadece markanın bir kişi adına tescil ettirilmesinden kaynaklanmaktadır.

ARKAN ⁴⁰⁵ bu kullanımlarının tahdidi nitelikte olmadığını önemli olanın markanın kullanımının halkı yanıltıcı olması gerektiğini ifade etmektedir.Bu nedenle halkı yanıltıcı olması koşuluyla madde metninde geçmeyen hususlara ilişkin kullanım hallerde bu madde kapsamına alınacaktır.

⁴⁰³KARAHAN,s.134;TEKİNALP,s.484.

⁴⁰⁴SEKMEN,s.199;KARAHAN,s.134.

⁴⁰⁵ARKAN,C-II,s.164.

Uygulama alanı oldukça sınırlı ve birazda belirsiz olan bu duruma örnek olarak; ‘‘keçi peyniri’’ emtiası için tescil edilmiş olan GOAT CHEESE+şekil biçimindeki bir markanın,zaman içerisinde ‘‘koyun peyniri’’ emtiası içinde kullanılması hali gösterilebilir⁴⁰⁶.

Peki bir markanın halkı yanıltıcı niteliğe sahip olup olmadığı nasıl anlaşılacaktır? Esasen burada önemli olan tüketicinin o markayı nasıl algıladığı noktasıdır.Bu algının tespitinde ise başta anket araştırması olmak üzere bir takım inceleme ve çalışmalar ile bu husus tespit edilebilir.

2.4.MARKANIN TEKNİK YÖNETMELİĞE AYKIRI KULLANIMI (SMK M.26/1-Ç)

6769 sayılı SMK’nın m 26/1-ç bendine göre ‘‘ 32 nci maddeye aykırı kullanımın olması’’ halinde markanın iptali talep edilebilecektir. Buna göre atıf yapılan6769 sayılı SMK’nın 32.maddesi ‘‘ *Garanti markası veya ortak marka teknik şartnamesi*’’ başlığı altında garanti ve ortak markaların kullanımları hakkındaki düzenlemeleri içermektedir.

Marka sahibi, garanti markası veya ortak markanın, belirli bir süre teknik yönetmeliğe aykırı kullanılmasına göz yumarsa ve taraflardan birinin başvurusu üzerine mahkemece tanınacak süre içerisinde söz konusu aykırı kullanım düzeltilmezse tanınan süre sonunda marka iptal edilecektir⁴⁰⁷.

Burada tescil anında bulunamayan; fakat daha sonra kullanıma bağlı yani markanın mevzuata uygun kullanılmaması nedeniyle ortaya çıkan bir durum söz konusudur ve yaptırımı ise ‘iptal’ dir.

İptal sebebi oluşturan ‘‘teknik yönetmeliğe aykırı kullanım’’ önemli nitelik arz eden bir aykırı kullanım halidir.Örneğin, garanti markası sahibinin teknik yönetmelikte öngörülen periyodik kontrolleri yapmaması,ortak markanın teknik yönetmelikte gösterilen yetkililer dışında kalan kişilerce kullanılması gibi aykırılıklar önemli

⁴⁰⁶ÇOLAK,s.898.

⁴⁰⁷KARAHAN,s.136;ÇOLAK,s.898; TEKİNALP,s.484-485.

niteliktedir⁴⁰⁸. Bu bakımdan teknik yönetmeliğin önemli sayılmayan koşullarında aykırılık iptale neden olmaz.

Buradaki aykırı kullanım hali ortak marka sahiplerince gerçekleştirilmektedir. ÇOLAK⁴⁰⁹ bir kimsenin markayı teknik yönetmeliğe aykırı kullanmasının markanın hükümsüz yani 6769 sayılı SMK karşılığınca iptal edilmesi için yeterli olmayacağını ; marka sahibin buna karşı kayıtsız kalması, göz yumması ve verilecek süre içinde de bu durumun düzeltilmemesi halinde söz konusu olacağını söylemektedir.

Peki marka kullanımının teknik yönetmeliği aykırı kullanılıp kullanılmadığı nasıl belirlenecektir ? Esasen ne 556 sayılı KHK ne de 6769 sayılı SMK ‘da bu konuda bir düzenleme olmamakla beraber bunun mahkemece incelenerek karar verilmesi uygun olacaktır.

Markanın iptaline karar verilebilmesi için teknik yönetmeliğe aykırı kullanım halinin süreklilik arz etmesi gerekecektir. Bir defaya mahsus ya da geçici süre ile aykırılık hali iptal sebebi sayılmaz ve yaptırım uygulanmaz. Özellikle madde metnin de geçen ‘*tanınan süre sonunda mahkemece iptal edilir*’ şeklinde ifadeye göre, kullanımın sona erdirilmesi için ,bu kullanım nedeniyle,dava açılmadan önce süre verilebileceği gibi,dava açıldıktan sonra da süre verilebilir⁴¹⁰.

⁴⁰⁸ ARKAN,C-II,s.164;KARAHAN,s.136.

⁴⁰⁹ ÇOLAK,s.899.

⁴¹⁰ ÇOLAK,s.899 ,KAYA,s.331,KARAN-KILIÇ,s.453.

SONUÇ

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerinin mülga 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde kararnameye oranla oldukça yeni,kapsamlı ve etkili olduğu görülmektedir.556 sayılı KHK döneminde düzenlenmeyen doktrinde tartışma konusu olan, uygulamada zaman zaman farklı kararların çıkabilmesi neden olan konularda belirsizliklerin giderilmesi açısından oldukça önemlidir.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında getirilen değişiklikle Türk Patent Ensitüsü'nün adı Türk Patent ve Marka Kurumu olarak değiştirilmiştir.Kurum bundan sonra ‘‘Türk Patent’’ olarak anılacaktır.

SMK kapsamında getirilen bir diğer değişiklik ‘‘marka olabilecek işaretler’’ kapsamında madde 4 yer alan değişikliklerdir.Buna göre 556 sayılı KHK’den farklı olarak mehaz 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi ve 2009/207 sayılı AB Marka Tüzüğü’ne getirilen değişiklikle uyumlu olarak çizimle görüntülenebilme şartı kaldırılmış; böylelikle bir çok ülkede tescili kabil görülen,ses markaları,hareketli markalar gibi geleneksel olamayan marka çeşitlerinin tescilinin önü açılmıştır.

SMK ‘nın 5/(i) bendinde 556 sayılı KHK da karşılığı bulunmayan bir hüküm getirilerek ‘‘Tescilli coğrafi işaretten oluşan yada tescilli coğrafi işareti içeren işaretlerin’’ marka olarak tescil edilemeyeceği konusu düzenlenmiştir.

SMK m.5/1-a ve 5/1-b bendlerinde somut ve soyut ayırt edicilik kavramları ayrı ayrı ele alınarak düzenlenmiştir.Buna göre; m.5/1-a bendine göre 4. Madde kapsamında marka olamayacak (soyut ayırt ediciliği bulunmayan) işaretlerin kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanamayacağı ve dolayısıyla marka olarak kabul edilemeyeceği düzenlenmişken; m.5/1-b bendinde kapsamında (somut ayırt ediciliği bulunmayan) işaretler ise kullanım sonucu diğer mal ve hizmetlerden ayırt edici nitelik kazanabileceği ve dolayısıyla marka olarak kabul edilebileceği husus düzenlenmiştir. Maddede kullanıma dayalı ayırt ediciliğin kazanılma anı olarak başvuru tarihi kabul edilmiş ve bu konudaki tartışmalar açıklığa kavuşmuştur.

6769 sayılı SMK ile getirilen bir diğer önemli yenilik mutlak ret nedenleri kapsamında getirilen ‘‘muvafakat müessesesi’’dir.SMK’nın 5.maddesinin son fıkrasında yer alan düzenleme ile önceki marka sahibinin,başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin sunulması halinde marka başvuruları SMK m.5/1-ç bendine göre reddedilemeyecektir.

Bir diğer önemli değişiklik ise SMK m.6/4 ve 6/5. kapsamında tanınmış markalara ilişkin hükümler TRIPS ve AB Marka Direktifi ile uyumlu olarak düzenlenmiştir.Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi’nin 27.05.2015 tarihli ve 2015/33 K, 2015/50 E. Sayılı kararı ile iptal edilen 556 Sayılı KHK’nın 7/1-ı bendinde kapsamında düzenlenen Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmış markalara ilişkin hüküm eski mevzuattan farklı olarak nisbi red nedenleri arasına eklenmiştir.

Ayrıca SMK m.6/5 ile 556 Sayılı KHK’nın 8/4 maddesinde TRIPS’e uyum olarak düzenlenmiş ve AB Marka Direktifine benzer şekilde ‘‘haklı bir sebebe dayanma hali saklı kalmak kaydıyla’’ ibaresi eklenerek başvuru sahibine haklı sebeplerini sunması için imkan tanınmıştır.Hükmün devamında tanınmış markalara sağlanan korumanın farklı mal ve hizmetlere yanında, aynı ve benzer mal veya hizmetlere de uygulanacağı konusu açıkça eklenerek bu konudaki tartışmaların önüne geçilmiştir.

SMK m. 6/9 bendi ile 556 sayılı KHK m.35 ‘te düzenlenen ve mutlak red nedenleri arasında yer alan ‘‘kötüniyet’’ yeni düzenleme ile KHK’dan farklı olarak nisbi red nedenleri arasına eklenmiş ve kötüniyetle yapılan marka tescil başvurularının itiraz üzerine reddedileceği hüküm altına alınmıştır.

SMK m.19/2 getirilen düzenleme yayıma itirazlarda kullanmama definin getirilmiş olmasıdır. Bu düzenleme ile tescilli markaların piyasada etkin şekilde kullanılmasını hedeflenmiş ve yayıma itirazın kötüniyetle kullanılmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır.Böylece iyiniyetle yapılan başvurular artık uzun uzadıya yargılama sürecine takılmayacaktır.

SMK ‘da yayıma itiraz süresi KHK ‘daki düzenlemeden farklı olarak 3 aydan 2 aya indirilmiş.Bu halde marka itirazında bulunmak isteyen kişilerin 2 ay içerisinde yayıma itiraz etmesi gerekecektir.Sürecin kısalması marka tescilinin daha hızlı şekilde gerçekleşmesi açısından önemlidir.

Bir diğ er  nemli yenilik ise hukukumuzda yeni giren ve hukuk yargılaması usul nde olduk a kilit rol oynayacak olan ‘‘uzlařma ‘‘ konusudur.Buna g re SMK m.19/4 ve 21/3 ‘e g re uzlařma kapsamında 6325 sayılı Hukuk Uyuřmazlıkların Arabuluculuk Kanunu h k mleri uygulanacaktır.

SMK ile getirilen en  nemli yeniliklerden bir diğ er ise markanın h k ms zl ğ  ve iptaline iliřkindir.556 sayılı KHK d neminde keyfi ve  zensiz d zenleme sonucu eleřtirilerin odak noktası olan ‘‘h k ms zl k’’ ve ‘‘iptal ‘‘ kavramlarının birbirinin yerine ve i  i e ge tiğ i g r lmektedir.Yeni d zenleme ile bu konu mehz 2015/2436 sayılı direktifteki d zenlemeye uygun olarak ele alınmıř ve ayrıma tabi tutulmuřtur.Buna g re markanın daha en bařında tescil yapılmaması gerekirken her nasılsa tescil yapılmıř bulunan mutlak red (m.5) ve nisbi red nedenlerinin (m.6) varlığ  halinde markanın *h k ms zl ğ *; marka bařvurusu sırasında ortada bulunmayan ve fakat; sonradan ortaya  ıkan hallerde (m.26) ise markanın *iptali* talep edilebilecektir.Markanın h k ms zl ğ ne karar verilmesi halinde istisnai haller hari  olmak  zere (m.27/3) verilen h k ms zl k kararı ge miře etkili olacak; iptal halinde ise verilen iptal kararı ileriye etkili olacak (m.27/2) řekilde h k m ve sonu larını doğuracaktır.

G r ld ğ   zere 6769 Sayılı Sınai M lkiyet Kanunu mehz 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi ve 2009/207 sayılı AB Marka T z ğ ’nde getirilen h k mlere paralel řekilde d zenlenmiřtir. 6769 sayılı Sınai M lkiyet Kanunu’nda getirilen yenilikler ve d zenlemeler ile T rk Marka Hukuku bařta AB Marka Direktifi olmak  zere uluslararası d zenlemelere uygun ve geliřmiř  lkelerle uyum i erisindedir. Sınai M lkiyet gibi uygulamaların yeni olduğ   lkemizde hen z geliřmekte olan sanayimiz dikkate alındığ ndan hukuk politikası olarak yapılan bu g ncelleřtirme olduk a  nemlidir.

KAYNAKÇA

Abacioğlu, Melis

:Markalar ile İlgili Sınai Mülkiyet Kanunu'nda Yer Alan Değişiklikler, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet Ve Rekabet Hukuku Dergisi, 2018/1

Adıgüzel, Burak

:Tescil Edilmiş Tanınmış Markanın Kullanmama Nedeniyle Kısmen Hükümsüzlüğü Sorunu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 15 Özel S, 2013

Akın, Elif Betül

:6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu (9-10 Mart 2017), Sınai Mülkiyet Kanunu'da Marka Tescil Süreçlerine İlişkin Yeni Düzenlemeler, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, s. 177

**Aktekin/Uğur; Doğan Alkan/
Gülideniz; Sayar/İbrahim Barış**

:Türk Hukuku Uygulamasında Tanınmış Marka Kavramı ve Koruma Kapsamı, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet Ve Rekabet Hukuku Dergisi, 2016/2.

Arkan, Sabih

:Marka Hukuku, C.I, Ankara 1997

Arkan, Sabih

:Marka Hukuku, C.II, Ankara 1998

Arslan,İbrahim

:Tescilsiz Markaların Korunması,Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,Cilt 16,Sayı 1,2018

Bilgili, Fatih

:“Yargıtay Kararları Uygulamasında 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’ya Göre Tescilli Markanın Kullanılması Zorunluluğu”,

Bilge, Mehmet Emin

:Markanın Yaygın Ad Haline Gelmesi,Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Dergisi (BATİDER),2005 C.XXIII,TBB Dergisi, Sayı 74, 2008, s.29-42 .

Bozel,Savaş

:556 Sayılı KHK’ya Göre Lisans Alan Hükümsüzlük Davası Açabilir Mi?,Fikri Mülkiyet Yıllığı,2013

Camcı, Ömer

:Marka Davaları, İstanbul Marka Davaları, Ufuk Reklamcılık Matbaacılık,1998.

Çağlar, Hayrettin

:Marka Hukuku Temel Esaslar,Adalet Yayınevi, Ankara 2015

Çağlar, Hayrettin

:6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre Tescilli Markanın Kullanılmamasının Hukuki Sonuçları ve Anayasa Mahkemesinin 556 Sayılı KHK M.14 Hükmünü İptal Eden Kararın Etkileri,Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XXI, Y.2017,S.1

Çağlar, Hayrettin

:Sınai Mülkiyet Kanununun Marka Hukuku Alanında Getirdiği Önemli Yenilikler”, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakütesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, Ocak 2017

Çampınarı, Duygu

:Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Ve Türk Hukuku Açısından Markanın Sulandırılması Kavramının İncelenmesi, Uzmanlık Tezi, Ankara, 2014

Çolak, Uğur

:Türk Marka Hukuku, B.2, İstanbul 2016

Dirikkan, Hanife

:Tescilli Markayı Kullanma Külfeti, Prof.Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul 1998, s.219-280

Doğan,Beşir Fatih

:Soyut Renklerin marka Olarak Tescil Edilebilirliği,Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, 2005/4.

Erdil,Engin

: Haksız Rekabet Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012.

Güngör Gürbüz ,Esin

:Paris Sözleşmesi Kapsamında Tanınmış Markaların Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre Korunması, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 16.Özel Sayısı,s.304.

Gökçen,Görkem

:Marka Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları,2017.

Gözlükaya, Fatma

:Ankara Üniversitesi SBE 556 sayılı KHK
Kapsamında Markanın Hükümsüzlüğü,
2003, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi

Güneş, İlhami

: ‘‘Marka Tescilinde Kazanılmış Ayırt
Edicilik Özelliği’’ Türkiye Adalet
Akademisi Dergisi, , Yıl: 4, Sayı: 15 (Ekim
2013)

Karadenizli, Başak

:‘‘Türkiye ve Yurtdışı Uygulamaları
Çerçevesinde Marka Tescilinde Ayırt
Edicilik Tanımlayıcılık ve Yanıltıcılık’’,
Yayınlanmamış TPE Uzmanlık Tezi,
Ankara, 2008

Karahan, Sami

:Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları,
Konya 2002

Karahan, Sami

:Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları-
Uluslar arası Hukuk Kurultayı, 2002

Karahan, Sami/Pekdiğer, Tamer

/Giray, Rabia Eda/Baş/Kadir

:Marka Hukuku Mevzuatı, Seçkin
Yayınçılık, İstanbul, 2016

Karan, Hakan; Kılıç, Mehmet

:Markaların Korunması 556 Sayılı KHK
Şerhi ve İlgili Mevzuat, Ankara 2004

Kaya, Arslan

:Marka Hukuku, İstanbul 2006

Noyan,Erdal;Güneş,İlhami

MarkaHukuku,AdaletYayınevi,5.Baskı2015
,İstanbul

Kılıçoğlu,Ahmet

:Borçlar Hukuku Genel Hükümler,Turhan
Kitabevi,20. Bası

Kılıçoğlu Yılmaz ,Kumru

:Sınai Mülkiyet Kanunu 26 Nisan Dünya
Fikri Mülkiyet Günü Özel Sayısı,s,140.

Oğuz,Arzu

:Yargı Kararları Işığında Tanınmış Marka
İtirazında Haklı Sebep Kavramı,İnönü
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi ,Cilt:9
Sayı:1 Yıl 2018

Oğuzman, Kemal;Öz, Turgut

:Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul
2000 .

Oğuzman,M.Kemal; Seliçi ,Özer;

Oktay Özdemir,Saibe;

:Eşya Hukuku,Filiz Kitabevi,İstanbul ,2015

Oytaç, Kutlu

:Son Uluslararası Değişikliklerle
Mukayeseli: Markalar Kanunu, İstanbul
1999

Oral,Sıla

:Markayı Kullanma Yükümlülüğü, Fikri ve
Sınai Haklar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 16,
Legal, s. 84

Özdamar Doğan,Emine

:Markanın Kullanılmaması Nedeniyle
Hükümsüzlüğü,Türkiye Barolar birliği
Dergisi,Sayı:114,2014

Özer, Fatma Kutlu

:Sınai Mülkiyet Kanunu Neler
Getirdi,Seçkin Yayıncılık,2017

Sekmen,Orhan

:Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki
Sonuçları,Doktora Tezi,2013

Sert, Selin

:Markanın Kullanılması Yükümlülüğü,
Ankara ,2007

Şanal, Osman

:Markanın Hükümsüzlüğü, Ankara ,2004

Tekinalp,Ünal

: FikriMülkiyet Hukuku,Vedat Kitapçılık,
5.Bası, İstanbul,2012

Ünal,Mücahit

:556 sayılı KHK'ya Göre Marka Olarak Tescil
Edilebilecek İşaretler,Selçuk Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi,Cilt 13,Sayı 2,Yıl
2015.

Yalçın, Uğur

:Ankara Barosu,Uluslar arası Hukuk
Kurultayı,2002,Fikri Mülkiyet ve Rekabet
Hukuku,C-I,Tartışmalar,s,583.

Yasaman,Hamdi

:Marka Hukuku,556 Sayılı KHK Şerhi,Cilt-
I,1.Bası,Vedat Kitapçılık,İstanbul,2004

Yasaman,Hamdi

:Marka Hukuku,556 Sayılı KHK Şerhi,Cilt -II,1.Bası,Vedat Kitapçılık,İstanbul,2004

Yasaman,Hamdi

:6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu(9-10 Mart 2017),Marka Hukukuna İlişkin Temel Yenilikler ,Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, s.103-131.

Yılmaz,Alper Çağrı

: Türk Marka Hukuku ve Avrupa Birliği Hukukunda Mutlak Tescil Engelleri, T.C Başkanlık Devlet Planlama Teşkilatı

Yılmaz,Lerzan

:Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri, İstanbul 2008

Yördem,Yılmaz

:Kullanmama Nedeniyle Tescil Edilmiş Markanın Hükümsüzlüğüne İlişkin Uygulamadaki Sorunlar,Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,Cilt:20, Sayı: 33, 2015

İNTERNET KAYNAKLARI:

<https://iprgezgini.org/2017/02/12/muvafakatname-istisnasi-sinai-mulkiyet-kanunu-ile-marka-alaninda-getirilen-bir-yenilik/>

<https://www.kazanci.com.tr/>

<http://www.libertepatent.com/Bilgilendirme1.html>

<http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/>

<http://www.tdk.gov.tr/>

<http://curia.eropa.eu/jurisp>

