

MARKA İPTAL TALEBİ VE MARKANIN İPTAL HALLERİ

Av. Muhammed TOPAL

BURSA - 2019

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	ii
KISALTMALAR CETVELİ.....	iii
GİRİŞ	1

BİRİNCİ BÖLÜM

MARKA KAVRAMI VE MARKANIN KORUNMASI

I. MARKA.....	2
II. MARKANIN KORUNMASI.....	3
A. MARKA HAKKININ KORUNMASININ GEREKLİLİĞİ	3
B. MARKANIN İPTAL MÜESSESİYLE KORUNMASI.....	3

İKİNCİ BÖLÜM

MARKANIN İPTAL TALEBİ VE İPTAL HALLERİ

I. MARKANIN İPTAL TALEBİ	4
A. GENEL OLARAK.....	4
B. YETKİLİ MAKAM, TARAFLAR.....	5
1) İptal Talebinde Yetkili Makam	5
2) Marka İptal Talebinin Tarafları.....	6
C. İPTAL HALLERİ	7
1) 9 uncu Maddenin Birinci Fıkrasında Belirtilen Hallerin Mevcut Olması	7
2) Marka Sahibinin Fiillerinin veya Gerekli Önlemleri Almamasının Sonucu Olarak Markanın, Tescilli Olduğu Mal veya Hizmetler İçin Yaygın Bir Ad Haline Gelmesi.....	9
3) Markanın, Tescilli Olduğu Mal veya Hizmetlerin Özellikle Niteliği, Kalitesi veya Coğrafi Kaynağı Konusunda Halkı Yanıltması	10
4) Ortak veya Garanti Markasının Teknik Şartnameye Aykırı Olarak Kullanılması	11

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İPTAL USULÜ VE İPTALİN ETKİSİ

I. İPTAL USULÜ	12
A. İPTAL SÜRECİ VE KARARI	12
II. İPTALİN ETKİSİ.....	12
A. GENEL OLARAK.....	12
B. İPTAL KARARININ ETKİSİ	13
SONUÇ	14
KAYNAKÇA	15

KISALTMALAR CETVELİ

TİRPS	: Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
AB	: Avrupa Birliđi
SMK	: Sınai Mülkiyet Kanunu
TPMK	: Türk Patent ve Marka Kurumu
KHK	: Kanun Hükmünde Kararname
AYM	: Anayasa Mahkemesi
R.G.	: Resmi Gazete
TPE	: Türk Patent Enstitüsü
TADD	: Türkiye Adalet Akademisi Dergisi
TBB	: Türkiye Barolar Birliđi

GİRİŞ

Geçmişten günümüze kadar gelen süreçte ticari hayatımızda sınai hakların yeri ve önemi hızlı bir artış göstermiştir. Ticaret Hukuku ve ticaret hayatı açısından önemli bir fonksiyona sahip olan markanın hukuki olarak korunması kaçınılmazdır. Markaların bu derecede önem kazanması uluslararası çalışmaları hızlandırdığı gibi yerel hukuk sistemleri açısından da gerekli olan düzenlemeleri beraberinde getirmiştir. Markalara sağlanan koruma aynı zamanda; sicile tescil edilmemesi gerektiği halde tescil edilmiş olan ve bununla birlikte kanunun sağladığı korumadan yararlanmaması gereken markaların da sicilden terkin edilmesini zorunlu kılmaktadır. Marka üzerinde bulunan bu yasal hakkın, sicilde hak sahibi olarak görünen kişinin iradesine dayanmayan sebeplerden dolayı kurum tarafından sonlandırılmasına markanın iptali denmektedir.

Çalışmamızın konusunu oluşturan markanın iptali 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda detaylı olarak düzenlenmiştir. Ortaya çıkan bu karmaşık ve hızlı modern ticari yapıda markanın korunmasını sağlamak amacıyla oluşturulan markanın iptali müessesesi de bir hayli önem kazanmaktadır. Markanın iptali kavramı uzun yıllardır çözüme kavuşması gereken bir konu olmuştur. 2017 yılında yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu bu sorunlara büyük ölçüde cevap vermiştir. Öncelikle marka kavramına yer verilerek markanın iptal talebi, iptal halleri, iptal talebinin ileri sürüleceği yetkili makam, iptal talebinin sonuçları çalışmamızda incelenmeye çalışılmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

MARKA KAVRAMI VE MARKANIN KORUNMASI

I. MARKA

Ticari hayatta mal ve hizmetlerin birbirinden ayrılması ihtiyacı, ayırt edici işaret kullanmayı gerektirdiğinden marka kavramı doğmuştur.¹ Marka, Sınai Mülkiyet Kanununun 4. maddesinde “*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 işareten oluşabilir.*” şeklinde geniş ve açıklayıcı bir biçimde tanımlanmıştır. Kanuni tanımından hareketle bir işaretin marka olarak adlandırılabilmesi ve tescil edilebilmesi için üç temel unsur barındırması gerekmektedir. Kanun maddesinden hareketle bir işaretin marka olabilmesi için; işaret, ayırt edicilik, koruma konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlamadır.

Marka olmayı belirleyen unsur tescil edilecek olan işaretin niteliği değil ayırt edici olup olmaması konusudur. Ayırt edici özelliği olmayan bir işaretin marka olarak tescil edilmesi mümkün değildir. TRİPS hükümleri; marka tescili konusunda, bir işaretin “mal ve hizmetleri ayırt edebilme” kapasitesine vurgu yapmaktadır. Bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için temel unsur, onun taşıdığı “ayırt edebilme” özelliği, karakteridir.² Ayırt edicilik unsurundan anlaşılması gereken işaretin yaratıcı olması yada ticaret hayatında ilk defa kullanılıyor olması gerektiği anlamını taşımamaktadır. Ayırt edicilik unsurunun gerçekleşmesi için işaretin özgün ve aynı zamanda karakteristik olması gerekmektedir. Marka olarak kullanılan işaret tacirin malını tarif eder nitelikte kullanılıyorsa tanımlayıcı işaret niteliğindedir ve tanımlayıcı işaretler marka olarak tescil edilmezler. Ancak bir işaretin tanımlayıcı olup olmadığı kullanıldığı sektöre göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bir işaretin ayırt edici olup olmadığı o işaretin hangi mal ve hizmet için kullanıldığıyla doğrudan bağlantılıdır.³

¹ İlhami Güneş, *6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı Marka Hukuku*, 1. Baskı, Ankara: Adalet Yayınevi, 2018, s.2.

² İlhami Güneş, “Marka Tescilinde Kazanılmış Ayırt Edicilik Özelliği”, *TAAD*, 2013 C. 4 s. 13.

³ Uğur Çolak, *Türk Marka Hukuku*, 2.b. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2014, s. 26.

II. MARKANIN KORUNMASI

A. MARKA HAKKININ KORUNMASININ GEREKLİLİĞİ

Markalar, alıcın sunulan mal ve hizmet hakkında kalite bilgisi edinmesine ve deneyim kazanmasına yardımcı olmaktadır. Bu deneyim ve kalite oluşturmaları marka sahibi açısından markanın korunmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Malını tanıtarak ticari hayatta kendisine yer edinmek isteyen marka hakkı sahibi doğal olarak bu hakkının kanun tarafından korunmasını istemektedir. Marka sahibinin yaratmış olduğu müşteri potansiyeli, reklam gücü ve olumlu imajından faydalanmak isteyen firma sahipleri markayı hukuksuz olarak kullanarak marka üzerinden haksız yarar sağlayabilmektedir. Bu duruma ticari hayatta sık bir şekilde rastlanılmaktadır. Bu şekilde bir kullanımda firma sahibi hiçbir reklam ya da tanıtım yapmadan adeta asalak bir şekilde markanın sahip olduğu güce ortak olarak kendine haksız yarar sağlamaktadır.⁴

Markanın korunması için diğer ve aynı zamanda en önemli sebep ise markanın kamu menfaatlerine hizmet ediyor olmasıdır. Tüketicilere mal ve hizmetlerin kaynağı, kalitesi hakkında bilgi sağlayarak pazar verimliliğini arttırmaktadır ve bu kamu menfaatini oluşturur.⁵ Oluşan bu kamu menfaatinin korunması gerekmektedir. Bu durumun korunması da marka hakkının korunmasını zorunlu kılmaktadır.

B. MARKANIN İPTAL MÜESSESİYLE KORUNMASI

10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanununda getirilen en radikal değişikliklerden biri de idari iptal müessesidir.⁶ Marka tescili sırasında kanunda sayılan şartları bulundurmuş olsa dahi tescilden sonra meydana gelen bir takım değişiklikler neticesinde iptal müessesisiyle karşı karşıya kalabilmektedir. Hukuk sistemimizde ilk defa tescilli bir marka idari bir kararla iptali mümkün hale getirilmiştir.

Hukuk sistemimizde yeni olan bu idari iptal prosedürünün kaynağını AB Marka Yönergesi, AB Tüzüğü ve AB Birlik Marka Tüzüğü oluşturmaktadır. Bu anılan yönergeler ve tüzük doğrultusunda hazırlanan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu idari bir kararla tescilli bir markanın iptaline yönelik düzenlemelere yer vermiştir.

⁴ Çolak, s. 307.

⁵ Güneş, (Uygulamalı Marka) s. 3.

⁶ Özge Arslan, *Marka Hakkının Sona Ermesi*, 1. B. Ankara: Adalet Yayınevi, 2019, s. 127.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda markanın iptali için başvurulacak kurum, başvuruda uygulanacak usul ve esaslar hüküm altına alınmıştır. Çalışmamızın konusunu oluşturan marka iptal talebi ve halleri ve bu süreçte uygulanacak usul ve esaslar aşağıda incelenmeye çalışılmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

MARKANIN İPTALİ VE İPTAL HALLERİ

I. MARKANIN İPTAL TALEBİ

A. GENEL OLARAK

Sınai Mülkiyet Kanununda getirilen en büyük değişikliklerden bir tanesi de markanın idari kararla iptalidir. Kanunun 26. maddesinde iptal prosedürü düzenlenmiştir. Ancak aynı kanunun 192. Maddesinde “*Bu Kanunun;*

a) 26 ncı maddesi yayımı tarihinden itibaren yedi yıl sonra,

b) 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 69 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında düzenlenen yenileme taleplerinin yapılması gereken süreye ilişkin hükümleri ile 46 ncı maddesinde düzenlenen amblem kullanım zorunluluğuna ilişkin hükümleri yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.” şeklinde yürürlük hükümleri bulunmaktadır. SMK 192 gereği iptal hükümlerini düzenleyen SMK 26. maddesi kanunun yayım tarihi gözetildiğinde 10.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. Ancak yürürlüğü yedi yıl sonraya bırakılan husus markanın iptal müessesisiyle karşı karşıya kalarak iptal incelemesine tabi tutulması veya iptal edilmesi değildir. Yedi yıl sonraya bırakılan husus markaların iptal edilmesine ilişkin taleplerin sunulacağı makamın belirlenmesidir. SMK geçici 4. maddesinin 1. fıkrasında “*26 ncı madde hükmü yürürlüğe girene kadar, iptal yetkisi, anılan maddedeki usul ve esaslara göre mahkemeler tarafından kullanılır.”* hükmüyle açıkça belirtilmiştir. Türk Patent ve Marka Kurumu’na iptal taleplerinin sunulacağı ve kurum tarafından bu taleplerin değerlendirilerek karar verileceği tarihe kadar bu inceleme yetkisi mahkemeler tarafından yerine getirilecektir.⁷ Kanun maddesinden de açıkça anlaşılacağı üzere

⁷ Zeynep BAHADIR, “Markaların İdari İptal Prosedürü”, Ankara: *Ankara Barosu Dergisi*, 2017, s. 79-104.

10.01.2024 tarihine kadar iptal taleplerinin sunulacağı ve inceleneceği makam mahkemelerdir. Bu tarihten sonra ise TPMK'ya sunulacak ve bu kurum tarafından değerlendirilecektir.

Sınai Mülkiyet Kanununun geçici dördüncü maddesinin ikinci fıkrasında iptal yetkisinin mahkemeler tarafından kullanıldığı sürenin dolmasından yani 10.01.2024 tarihinden sonra mahkemeler tarafından görülmekte olan iptal davaları mahkemeler tarafından sonuçlandırılacağı hüküm altına alınmıştır. Başka bir ifade ile derdest iptal davaları TPMK'ya devredilmeyecek mahkemeler tarafından sonuçlandırılacaktır.

B. YETKİLİ MAKAM, TARAFLAR

1) İptal Talebinde Yetkili Makam

Sınai Mülkiyet Kanununun 26/2 maddesiyle birlikte gerçekleştirilen en radikal yeniliklerden biri idari iptal prosedürü ile birlikte TPMK'ya kanunda sayılan sınırlı hallerde tescilli bir markayı iptal etme yetkisi verilmiş ve böylelikle hukuk sistemimizde ilk defa idari kararlarla tescilli bir markanın iptal edilmesi mümkün hale gelmiştir.⁸ Yukarıda da açıklandığı üzere SMK geçici dördüncü maddesi gereği TPMK'ya iptal taleplerinin sunulması ve kurum tarafından bu iptal taleplerinin değerlendirmesi sürecinin başlayacağı zamana kadar iptal yetkisi mahkemeler tarafından kullanılacaktır.

Herhangi bir nitelendirilmesi bulunmamasına rağmen doktrindeki bir görüşe göre iptal talebinin TPMK'ya sunulacağı yedi yıllık erteleme zaman diliminde bu talepler mahkemelere sunulacağı için bu süre içinde bu taleplerin “*iptal davası*”/“*marka iptali davası*” olarak adlandırılması mümkündür.⁹ Kanaatimizce de bu yetkinin mahkemeler tarafından kullanıldığı düşünüldüğünde böyle bir nitelendirmenin isabetli olduğu düşünülmektedir.

Sınai Mülkiyet Kanununda görevli mahkeme belirtilmiştir. SMK madde 156 maddesi gereği öngörülen davalarda görevli mahkeme, fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi ile fikri ve sınai haklar ceza mahkemesidir. Yine aynı maddenin devamında 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 bakılacağı belirtilerek görevli mahkeme belirlenmiştir. İhtisas

⁸ Arslan, s. 127.

⁹ Bahadır, s. 84.

mahkemeleri, belirli kanunlardaki uyuşmazlıkları çözmek için kurulmuş uzmanlık gerektiren mahkemelerdir. Sınai Mülkiyet Kanunu açısından ihtisas mahkemesi yani fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi bulunmayan yerlerde hangi mahkemenin görevli olacağını HSYK belirlemektedir. Bu doğrultuda ikiden fazla asliye hukuk mahkemesi varsa üç numaralı, iki veya daha az asliye hukuk mahkemesi varsa bir numaralı asliye hukuk mahkemesi tarafından bu kanundan doğan uyuşmazlıklar çözüme kavuşturulacaktır.¹⁰ SMK 156. Maddesinde yetkili mahkemede davalının yerleşim yeri mahkemesi olarak gösterilmiştir. İptal davasında davalının iptali istenen marka sahibi olduğuna göre iptal taleplerine ilişkin davaları görmeye yetkili mahkemeler iptali istenen markanın sahibinin yerleşim yeri mahkemesidir.

2) Marka İptal Talebinin Tarafları

Sınai Mülkiyet Kanununun 26/2 maddesinde markanın iptalini markanın iptalini isteyebilecek kişilerin “*ilgili kişiler*” olduğu belirtilmiştir. Markanın iptalini talep edebilecek “*ilgili kişiler*” kapsamına markanın iptalinde hukuki menfaati bulunan kişilerin dahil olacağını anlamamız gerekmektedir. Bu bağlamda iptali istenen markaya konu işareti kullanabilme imkanı kısıtlanan ya da kısıtlanma tehlikesi olan herhangi bir gerçek ya da tüzel kişinin iptal talebinde bulunabilme hakkı mevcuttur.¹¹

Markanın iptalinin kamu yararına ilişkin bir boyutunun olduğunu çalışmamızda belirtmiş bulunmaktayız. Kamu yararı ve kamu menfaati olguları gözetildiğinde Cumhuriyet Savcılarının da markanın iptalini talep edebilecek kişiler arasında bulunmaktadır. SMK'nın 37/7 maddesinde garanti ve ortak markalarının teknik şartnamelerine aykırı kullanımlar nedeniyle Cumhuriyet savcılarının markanın iptalini talep etme imkânı tanınmış olması bu görüşümüzü destekler niteliktedir.

Markanın iptali konusunda ilgili kişiler kavramı oldukça geniştir. Hukuki menfaati bulunmak kaydıyla ilgili kurum ve kuruluşlar dahil olmak üzere tüketicilerin de markanın iptalini yetkili makamlardan istemesi mümkün olabilmektedir. Hukuki menfaatin varlığı davacının mevcut hukuki durumunu değiştirecek ve iyileştirecek durumlarda bir mahkeme hükmüne ihtiyaç duyması halinde söz konusu olmaktadır.¹² Hukuk düzeninin koruyup tanıdığı bir menfaati olduğu takdirde iptal davası açabileceklerdir.¹³ Ayrıca hukuki menfaatin varlığı

¹⁰ Önder Ege, *6769 sayılı Kanuna Göre Marka Hakkına Tecavüz Ve Hukuksal Korunma Yolları*, 1.b, Ankara:Seçkin Yayınevi, 2018, s.112.

¹¹ Bahadır, s.89.

¹² Arslan, s.96.

¹³ Ömer Anayurt, *Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları*, 17. B. Ankara: Seçkin Yayınevi,2017, s.270.

HMK madde 115 kapsamında bir dava şartı olduğundan hukuki menfaatin bulunmaması HMK 115 kapsamında dava şartı yokluğundan açılan iptal davasının usulden reddine neden olacaktır.

Sınai Mülkiyet Kanununun 26/3 maddesinde marka iptal taleplerinin ileri sürüleceği kişiler tereddüde yer vermeyecek şekilde sayılmıştır. SMK 26/3'e göre "*Marka iptal talepleri, talep tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı ileri sürülür.*" Buradan hareketle iptal talepleri sicilde marka sahibi olan kişiye yada hukuki haleflerine karşı ileri sürülebilecektir. Söz konusu hukuki halefler kapsamına miras veya devir yoluyla marka hakkını iktisap eden kişiler girmektedir.¹⁴

Markanın iptal incelemesi sırasından marka sahibinin değişmesi durumunda ne olacağı konusunda da SMK 26/6 maddesinde düzenleme mevcuttur. Anılan kanun hükmüne göre böyle bir durumda sicilde hak sahibi olarak görünen kişiye karşı işlemlere devam edilecektir.

C. İPTAL HALLERİ

Sınai Mülkiyet Kanununun m.26/1 a-b-c-ç bentlerinde iptal halleri sınırlı olarak sayılmıştır.

1) 9 uncu Maddenin Birinci Fıkrasında Belirtilen Hallerin Mevcut Olması

6769 sayılı SMK'nın 26/1-a maddesine göre "*9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hâllerin mevcut olması*" durumunda markanın iptali talep edilebilmektedir. SMK'nın 9. maddesinde "*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*" hükmüne yer verilerek iptal hali kaleme alınmıştır. Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde kullanılmadığı takdirde marka iptal müessesisiyle karşılaşılabilecektir.

Kanun metninde belirtilen tescil tarihinden itibaren işleyecek 5 yıllık süreden hangi tarihin anlaşılacağı konusunda doktrinde farklı görüşler bulunmaktadır. Doktrindeki bir görüş kastedilenin başvurunun sicile kaydedilerek başvuru sahibine marka tescil belgesinin verildiği tarih olduğunu savunmaktadır.¹⁵ Doktrindeki diğer bir görüş ise burada kastedilen tarihin marka tescil başvurusu yapıldığı tarih olduğunu zira 10 yıllık koruma süresinin başlangıcının da başvuru tarihi olduğunu savunmaktadır.¹⁶ Kanaatimizce kanun metninde açıkça tescil

¹⁴ Bahadır, s.91.

¹⁵ Sami Karahan, *Marka Hukunda Hükümsüzlük Davaları*, Konya:Mimoza Yayıncılık,2002,s.129.

¹⁶ Uğur Yalçın, Uluslar arası Hukuk Kurultayı, Fikri Mülkiyet Hukuku, Ankara Barosu, C-1,2002 , ,s.583.

ifadesine yer verildiğinden dolayı başvuru tarihi değil tescilin yapıldığı tarih anlamak gerekmektedir.

6769 sayılı kanunun 9. Maddesine göre kullanmadan söz edilebilmesi için kullanmanın Türkiye’de gerçekleştirilmesi gerekmektedir ve aynı zamanda bu kullanmanın ciddi olması gerekmektedir. Ayrıca maddenin devamında markanın ihracat amacıyla mal ve ambalajlar üzerinde kullanılması markanın kullanılması olarak belirtilmiştir. Mülga 556 sayılı KHK’dan farklı olarak ithalat amacıyla kullanılması SMK’da markanın kullanılma halleri arasında yer almamıştır.¹⁷

Tartışılan bir diğer husus ise SMK’nın yürürlük tarihinden önceki kullanımların beş yıllık kullanım süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı yönündedir. Yargıtay konuyla ilgili vermiş olduğu kararında SMK’nın yürürlüğe girmeden önceki sürelerin beş yıllık süre hesabında dikkate alınması gerektiğini savunmuştur. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2019/1765 E. 2019/1765 K. 14.06.2019 tarihli *“Her ne kadar 6769 sayılı SMK’da kullanmama nedeniyle iptal ve def’i haklarını düzenleyen Kanun maddelerinin yürürlük tarihi konusunda özel bir düzenleme yapılmadığı için Resmi Gazetede yayını tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği anlaşılmakta ise de, Kanunun Resmi Gazetede yayın tarihinin 10.01.2017, kabul tarihinin ise 22.12.2016 olduğu dikkate alındığında, mülga 556 sayılı Marka KHK’nın 14.maddesinin iptaline dair AYM kararının 06.01.2017 tarihinde R.G.’de yayınlanması ve bu tarihte yürürlüğe girmesi nedeniyle, 14.maddenin bu tarihe kadar hukuki varlığını sürdürüyor olması karşısında, SMK’nin kabul tarihi konusunda kanun koyucunun iradesi 22.16.2016 tarihinde ortaya çıktığından, Kanun Koyucunun asıl amacının geçmişe etkili olacak şekilde kullanmama sebebiyle markanın iptalini öngördüğünün kabulünün gerektiği, Kanunun kabulünden sonra ve henüz yürürlüğe girmesinden önce, yürürlük konusunda öngörülemeyen AYM kararı ile ortaya çıkan kanun boşluğunun bu şekilde doldurulması gerektiği”* şeklinde kararında bu durumu belirtilmiştir.¹⁸

Sınai Mülkiyet Kanunu markanın kullanılmamasından kaynaklanan iptal hali için markanın kullanılmamış sayılacağını ön gören süre düzenlemesi de ihtiva etmektedir. SMK 26/4 maddesinde iptal talebinde bulunulacağı düşünülerek kullanım gerçekleşmişse talebin Kuruma sunulmasından önceki üç ay içinde gerçekleşen kullanımların dikkate alınmayacağı ve markanın bu süre içerisinde kullanılmış olması iptal yaptırımından markayı kurtaramayacağı açıkça düzenlenmiştir. Buradan anlaşılması gereken husus marka kullanılmadan 5 yıldan daha fazla yıl geçmiş olmasına rağmen marka tescil edildiği mal ve

¹⁷ Arslan, s.134.

¹⁸ <https://www.sinerjimevzuat.com.tr>, Erişim Tarihi: 22/10/19

hizmetler bakımından ciddi anlamda kullanılmaya başlanmışsa marka iptal edilmeyecek ancak iptal talebinde bulunulacağı düşüncesiyle kullanılmışsa iptal talebinden 3 ay önceki kullanım dikkate alınmayacaktır.¹⁹

2) Marka Sahibinin Fiillerinin veya Gerekli Önlemleri Almamasının Sonucu Olarak Markanın, Tescilli Olduğu Mal veya Hizmetler İçin Yaygın Bir Ad Haline Gelmesi

6769 sayılı SMK'nın 26/1-b maddesine göre “Marka sahibinin fiillerinin veya gerekli önlemleri almamasının sonucu olarak markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetler için yaygın bir ad hâline gelmesi” durumunda markanın iptali talep edilebilmektedir. Tescilli markanın yaygın ad haline gelmesi mülga 556 sayılı KHK’da hükümsüzlük sebebi olarak sayılırken 6769 sayılı SMK’da iptal hali olarak düzenlenmiştir.

Bu iptal talebinin ileri sürülebilmesi ve bu sebeple markanın iptal yaptırımıyla karşılaşabilmesi için markanın yaygın bir ad haline gelmesine marka sahibinin fiillerinin veya gerekli önlemleri almamasının neden olması gerekmektedir.²⁰ Markanın kullanıldığı mal ve hizmetler için markanın yaygın bir ad haline gelmesine marka sahibinin olumlu ya da olumsuz bir davranışı neden olmamışsa markanın iptali istenmiş olsa dahi markanın iptaline karar verilemez.²¹ Ancak markanın yaygın ad haline gelmesinde marka sahibinin davranışlarının kusurlu olması gerekmez, yaygın ad haline gelmesinin nedeninin marka sahibine atfedilebilir olması yeterlidir. Buradan hareketle markanın yaygın ad haline gelmiş ve iptal edilebilir olması için şu şartları taşıyor olması gerekir; cins adı olarak yaygın bir kullanım, ayırt edici niteliğinin kaybı, yaygın ad haline gelmenin marka sahibine yüklenebiliyor olmasıdır.

Avusturya Yüksek Mahkemesi “Walkman” markasına ilişkin verdiği kararda, markanın korunması için sadece marka hakkı ihlallerine karşı davalar açılmış olmasının yeterli görmemiştir. “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 gerekçeleri ve Alman dilinde “Walkman” a karşılık gelen herhangi bir sözcüğün de bulunmadığını vurgulayarak, marka sahibinin bu marka üzerinde korunabilir bir

¹⁹ Fatih Bilgili, “Yargıtay Kararları Uygulamasında 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’ya göre Tescilli Markanın Kullanılması Zorunluluğu”, Ankara: *TBB Dergisi*, Sayı 74, 2008, s.29-42.

²⁰ Hayrettin Çağlar, *6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Marka Vekilliği Sınavına Hazırlık*, 1.b, Ankara: Adalet Yayınevi, 2017, s.131.

²¹ Rauf Karasu, *Fikri Mülkiyet Hukuku*, 3.b, Ankara: Seçkin Akademik ve Mesleki Yayıncılık, 2019, s.227.

hakkı bulunmadığına hükmetmiştir.²² Bu kararda görüldüğü gibi markanın yaygın ad haline gelmesine marka sahibinin sessiz kalması ve gerekli önlemleri almaması neden olmuştur. Markanın yaygın ad haline gelmesi diğer bir etken ise yaptığımız açıklamalardan da anlaşılacağı üzere marka sahibinin aşırı hareketliliğinden kaynaklanabilmektedir.²³

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2013/6838 E. 2014/5657 K. 24.03.2014 tarihli kararında “markanın tescilli olduğu mal veya hizmetler için yaygın bir ad haline gelmesi yeterli olmayıp, bunun marka sahibinin davranışları sonucunda ortaya çıkmış olmasının da gerektiği, bu kullanımların davalının tutum ve davranışları neticesi ortaya çıktığının da sabit olmadığı” marka sahibinin davranışlarının önemini belirterek davacının temyiz itirazını reddederek onama kararı vermiştir.²⁴

3) Markanın, Tescilli Olduğu Mal veya Hizmetlerin Özellikle Niteliği, Kalitesi veya Coğrafi Kaynağı Konusunda Halkı Yanıltması

6769 sayılı SMK'nın 26/1-c maddesine göre “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” durumunda markanın iptali talep edilebilecektir. Bu hal de markanın yaygın ad haline gelmesi halinde olduğunda gibi markanın kullanımını sonucunda ortaya çıkan bir iptal halidir. Bu durum SMK 5. Maddesinde belirtilen halkı yanıltıcı markadan farklıdır. Beşinci maddede belirtilen husus markanın başlangıcından itibaren halkı yanıltıcı niteliği bulunması durumunda hükümsüz olacağını düzenlerken burada düzenlenen husus markanın kullanım neticesinde halkı yanıltıcı hale gelmesidir.²⁵ Buradaki iptal hali soyut bir değerlendirme sonucu oluşmayıp kullanım sonucu oluşarak somut olarak tespit edilmektedir.²⁶

Kanun metninde hangi hallerin halkı yanıltıcı nitelikte olacağı konusunda özellikle ifadesi kullanılarak nitelik, kalite ve coğrafi kaynak vurgulanmış olsa dahi yanılma hallerinin sınırlı olarak düzenlenmediği bu hallerin sınırlı sayı bağlamında kalmadığı kabul

²² Başak Karadenizli, *Marka Tescilinde Ayırt Edicilik, Tanımlayıcılık ve Yanıltıcılık Değerlendirmelerinin Türkiye ve Yurt Dışındaki Uygulamaları ile Bunların Karşılaştırılması*, Ankara:Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı, 2008, s.115.

²³ Arslan, s.142.

²⁴ <https://www.sinerjimevzuat.com.tr> Erişim Tarihi: 24/10/2019

²⁵ Arslan, s. 144.

²⁶ Karasu, s. 227.

edilmelidir.²⁷ Doktrinde aksi görüşte olan yazarlar da mevcuttur. Söz konusu hükümde yer alan özellikle ifadesinin sınırlı sayı ilkesine vurgu yapması için kullanıldığı belirtilmektedir.²⁸ Kanaatimizce özellikle ifadesi nitelik, kalite ve coğrafi kaynağı vurgulamak için kullanılmış olup bu halleri sınırlandırmak maksadı ile kullanılmamıştır. Bu konuda önemli olanın kullanma sonucunda ortaya çıkan değişikliğin halkı yanıltıcı nitelikte olup olmamasıdır.

4) Ortak veya Garanti Markasının Teknik Şartnameye Aykırı Olarak Kullanılması

6769 sayılı SMK'nın 26/1-ç maddesine göre “32 nci maddeye aykırı kullanımın olması” durumunda markanın iptali talep edilebilecektir. Bu iptal halinde SMK'nın 32. maddesine atıf yapılmıştır. Atıf yapılan maddede garanti ve ortak markanın teknik şartnamesinin düzenlendiği maddedir. SMK 32/7 maddesine göre “Marka sahibinin, garanti markası veya ortak markanın devamlılık arz eder biçimde teknik şartnameye aykırı olarak kullanılmasını engellemek için gerekli önlemleri almaması sebebiyle ilgili kişilerin, Cumhuriyet savcısının veya ilgili kamu kurum ve kuruluşunun başvurusu üzerine tanınan süre içinde söz konusu aykırı kullanımın düzeltilmemesi hâlinde, markanın iptaline karar verilir” markanın bu şartnameye aykırı olarak kullanıldığı durumda markanın iptal yaptırımıyla karşılaşacağı belirtilmiştir. Markanın 32. maddeye aykırı kullanımı değil düzenlenen teknik şartnameye aykırı kullanımı iptal sebebidir.

Bu iptal hali de tescil anında mevcut olmayan ancak daha sonra markanın şartnameye aykırı kullanılmasından kaynaklanmaktadır ve bu durum iptal yaptırımına bağlanmıştır. Markanın iptal yaptırımıyla karşılaşabilmesi için ortak veya garanti markasının teknik şartnameye aykırı kullanımı devamlılık arz etmelidir. Kanunda sayılan kişilerin başvurusu üzerine yetkili makam tarafından verilecek süre içerisinde aykırı kullanım devam ettiği takdirde markanın iptali söz konusu olacaktır. Marka sahibi teknik şartnameye aykırı kullanıma göz yumar ve ilgili kişiler tarafından markanın iptali istendiğinde yetkili makam tarafından verilen süre içerisinde durum düzeltilmezse yetkili makam tarafından markanın iptaline karar verilecektir.²⁹

²⁷ Çağlar, s. 132.

²⁸ Karasu, s.227.

²⁹ Arslan, s.145-146. Çağlar, s.133.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İPTAL USULÜ VE İPTALİN ETKİSİ

I. İPTAL USULÜ

A. İPTAL SÜRECİ VE KARARI

Sınai Mülkiyet Kanununun 26/7 maddesinde yetkili makam tarafından iptal incelemesi yapılmadan önce gerçekleştirilmesi gereken aşamalar düzenlenmiştir. Kanunda belirtilen durumlar gerçekleştiği takdirde yetkili makam markanın iptaline karar verecektir. Ancak yetkili makamın karar verebilmesi için bir takım şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. SMK 26/7 maddesine göre *“İptal talepleri, iptali istenen markanın sahibine tebliğ edilir. Marka sahibi bir ay içinde talebe ilişkin delillerini ve cevaplarını Kuruma sunar. Söz konusu bir aylık süre içinde talep edilmesi hâlinde Kurum bir aya kadar ek süre verir. Kurum gerekli gördüğü takdirde ek bilgi ve belge sunulmasını isteyebilir. Kurum, iddia ve savunmalar ile sunulan deliller çerçevesinde dosya üzerinden kararını verir”* kurum ancak bu aşamalar gerçekleştiği takdirde inceleme yapıp karar verebilir.

Öncelikle iptal talepleri iptali istenen markanın sahibine tebliğ edilmelidir. Bu tebliğ şartı aynı zamanda hukuki dinlenilme şartının bir gereğidir. Yetkili makam marka sahibine bir aylık süre içinde iptal talebine karşı cevaplarını ve delillerini sunması gerektiğini tebliğ ile birlikte isteyecektir. Marka sahibi tarafından istenildiği takdirde yetkili makam tarafından tekrar süre verilebilir ancak verilecek bu süre kanun gereği bir aydan fazla olamayacaktır. yetkili makam tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra dosya üzerinden karar verilecektir.³⁰

II. İPTALİN ETKİSİ

A. GENEL OLARAK

Sınai Mülkiyet Kanununun 27. maddesinde iptal kararının etkisi düzenlenmiştir. Bu konuya değinmeden önce üzerinde durulması gereken diğer bir husus markanın kısmen iptalinin mümkün olup olmadığı konusudur. SMK 26/5 hükmü markanın kısmi iptaline cevaz vermektedir. İptal talebi yada iptal hali markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin tamamına değil de sadece bir kısmına yönelik olduğu takdirde markanın sadece o mal veya

³⁰ Arslan, s.129. Karasu, s.228.

hizmetler yönünden kısmi iptaline karar verilebilmektedir. Ancak kanun metninde açıkça belirtildiği gibi markanın marka örneğini değiştirecek şekilde iptal kararı verilemeyecektir.³¹

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2010/11-695 E. 2011/47 K. 09.02.2011 tarihli kararında “*Bu durumun doğal sonucu olarak da, tanınmış markalar için dahi kullanılmayan sınıflar yönünden marka hakkı sahibinden başkasının tescil için yaptığı başvuru TPE tarafından doğrudan tescil talebinin reddi sonucunu doğurmayacak, üretilmeyen mal ve hizmetler yönünden marka tescilinin tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka bakımından yukarıda sayılan sonuçları doğurup doğurmayacağına (ör: marka hakkı sahibinin menfaatlerine zarar verip vermeyeceği v.b.) göre araştırma ve değerlendirme yapılarak karar verilecektir. Bu bakımdan TPE nezdinde tescilli ve tanınmışlık düzeyine ulaşmış markalar da; 556 sayılı KHK'nin 14. ve 42.maddeleri uyarınca kullanılmayan mal veya hizmetler bakımından kısmen iptal edilebilir. Hal böyle olunca, tanınmış markanın farklı mal ve hizmetler için de genişletilmiş koruma sağladığı gerekçesiyle, 556 sayılı KHK'nin 14. ve 42. maddesi uyarınca tanınmış markanın sicilde tescilli olduğu, ancak kullanılmayan sınıflar yönünden de kısmi hükümsüzlük kararı verilemeyeceğine dair yerel mahkemenin direnmesi isabetli değildir. Yerel Mahkemece, yanılıgılı gerekçe ile önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır”* şeklinde belirterek kısmi iptal verilebilecek durumda verilmemesini bozma sebebi olarak göstermiştir.³²

B. İPTAL KARARININ ETKİSİ

Sınai Mülkiyet Kanununun 27/2 maddesinde “*26 ncı madde gereğince markanın iptaline karar verilmesi hâlinde ise bu karar, iptal talebinin Kuruma sunulduğu tarihten itibaren etkilidir. Ancak talep üzerine, iptal hâllerinin daha önceki bir tarihte doğmuş olması hâlinde iptal kararının bu tarihten itibaren etkili olacağına karar verilebilir*” şeklinde iptal kararının yetkili makama sunulduğu tarihten itibaren ileriye etkili sonuç doğuracağı hüküm altına alınmıştır.

İptal halinin ortaya çıktığı dönem ile talebin yapıldığı dönem arasında farklılık olduğu taktirde iptal kararının etkili olacağı tarih talep tarihinden daha eski bir tarihe yani iptal halinin ortaya çıktığı tarihe çekilebilecektir. İptal talebinde bulunan kişi bunu yetkili makamdan talep edebilir. Bunun için iptal talebinde bulunan bu iddiasını ispatlamalıdır. Şayet bu yerine getirildiği taktirde yetkili makam tarafından iptalin hüküm ve sonuçlarını doğuracağı tarih iptal halinin meydana geldiği tarihe çekilebilir.³³ Kanun koyucu tarafından

³¹ Arslan, s.129.

³² <https://www.sinerjimevzuat.com.tr> Erişim Tarihi:25.10.19

³³ Arslan, s.130.

iptal kararının etkisinin başlayacağı tarih açık bir şekilde belirtilmiştir. Daha eski tarihe ilişkin bir talep olması durumunda açık belirtilmiş bir tarih gösterilmelidir. Aksi takdirde kararın etkisi yine talep tarihinden itibaren ileriye etkili olacaktır.³⁴

SONUÇ

Makalede iptal talebi, iptal halleri ve iptal kararının incelenmesi üzerinde durulmuştur. Bu doğrultuda ilk defa SMK ile hukuk sistemimizde yer alan idari kararlar markanın iptali müessesesi incelenmeye çalışılmıştır.

Ticari hayatta çok büyük bir yeri olan markanın korunması da büyük bir yer teşkil etmektedir. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile birlikte getirilen idari iptal prosedürünün yürürlük tarihi 10.01.2024 tarihine bırakıldığı için bu tarihte TPMK'ya verilen iptal yetkisi bu tarihe kadar mahkemeler tarafından yerine getirilecektir. İptal talebi de belirtilen tarihe kadar görevli yetkili mahkemelere dava açma şeklinde yapılacaktır. Söz konusu tarihe kadar kesinleşmemiş dosyalar TPMK'ya devredilmeyecek mahkemeler tarafından sonuçlandırılacaktır.

İptal halleri kanunda sınırlı olarak sayılmıştır. Bu haller SMK 26'da sayılmıştır. Bu iptal halleri markanın tescilinden sonra ortaya çıkmaktadır. Bu hallerden biri mevcut olduğu takdirde markanın iptali ilgili kişiler tarafından yetkili makamdan talep edilebilecektir. İlgili kişiler kapsamlı olarak makalede incelenmiştir. Bunlar kısaca özetlemek gerekirse haklı bir menfaati olan kişilerdir. Markanın korunmasının kamu yararı boyutu söz konusu olduğu için cumhuriyet savcılarında da markanın iptalini talep edebilme yetkisi tanınmalıdır.

Kanunda sayılan iptal hallerinden biri mevcut olduğu takdirde yetkili makam tarafından markanın iptaline karar verilebilecektir. Markanın iptaline karar verildiği takdirde marka iptal kararı ileriye dönük olarak talep tarihinden itibaren hüküm ve sonuç doğuracaktır.

³⁴ Bahadır, s.100.

KAYNAKÇA

ANAYURT Ömer, *Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları*, 17.b, Ankara: Seçkin Yayınevi,2017.

ARSLAN Özge, *Marka Hakkının Sona Ermesi*, 1. Bası. Ankara: Adalet Yayınevi, 2019.

BAHADIR Zeynep, “Markaların İdari İptal Prosedürü, Ankara: *Ankara Barosu Dergisi*, 2017, s.79-104.

BİLGİLİ Fatih, “Yargıtay Kararları Uygulamasında 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’ya göre Tescilli Markanın Kullanılması Zorunluluğu”, Ankara: *TBB Dergisi* S. 74, 2008, s. 29-42.

ÇAĞLAR Hayrettin, *6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Marka Vekilliği Sınavına Hazırlık*, 1.Bası, Ankara:Adalet Yayınevi, 2017.

ÇOLAK Uğur, *Türk Marka Hukuku*, 2.Bası, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2014.

EGE Önder , *6769 sayılı Kanuna Göre Marka Hakkına Tecavüz Ve Hukuksal Korunma Yolları*,1.Bası, Ankara:Seçkin Yayınevi, 2018.

GÜNEŞ İlhami, *6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı Marka Hukuku*, 1.Bası , Ankara: Adalet Yayınevi , 2018, (Uygulamalı Marka).

GÜNEŞ İlhami, “Marka Tescilinde Kazanılmış Ayırt Edicilik Özelliği”, *TAAD*, 2013 C.4.

KARADENİZLİ Başak, *Marka Tescilinde Ayırt Edicilik, Tanımlayıcılık ve Yanıltıcılık Değerlendirmelerinin Türkiye ve Yurt Dışındaki Uygulamaları ile Bunların Karşılaştırılması*, Ankara:Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı, 2008.

KARAHAN Sami, *Marka Hukunda Hükümsüzlük Davaları*, Konya:Mimoza Yayıncılık,2002.

KARASU Rauf, SULUK Cahit, NAL Temel, *Fikri Mülkiyet Hukuku*, 3.Bası, Ankara:Seçkin Akademik ve Mesleki Yayıncılık, 2019.

YALÇINER Uğur, “Uluslar arası Hukuk Kurultayı, Fikri Mülkiyet Hukuku”, *Ankara Barosu*, C-1,2002.

YARARLANILAN İNTERNET KAYNAKLARI

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