

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME ANABİLİM DALI

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

METİN İHSAN AKAR

ANKARA, 2023

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME ANABİLİM DALI

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

METİN İHSAN AKAR

Danışman
PROF. DR. FEYZAN HAYAL ŞEHİRALİ ÇİÇEK

ANKARA, 2023



T.C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
DÖNEM PROJESİ DEĞERLENDİRME FORMU



Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü'ne,

Enstitünüz İşletme Anabilim Dalı 21942228 numaralı tezsiz yüksek lisans öğrencisi Metin İhsan Akar'ın “ Markanın Hükümsüzlüğü ” adlı (İngilizce Başlığı “Invadility Of Trade Marks”) tezsiz yüksek lisans dönem projesi tarafımda değerlendirilmiş olup,

BAŞARILI

BAŞARISIZ

bulunmuştur.

Dönem projesi danışmanı olarak, adı geçen öğrencinin notunun, dönem projesinin Enstitünüz Müdürlüğü'ne tesliminden önce *Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi*'ne (OİBS) tarafımdan işlendiğini beyan ederim.

DÖNEM PROJESİ DANIŞMANI ONAYI

TARİH: 31.01.2023

UNVANI/ADI-SOYADI VE İMZASI

Prof. Dr. Feyzan Hayal Şehirli Çiçek

T.C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü'ne,

Prof. Dr. Feyzan Hayal Şehirali Çiçek danışmanlığında hazırladığım “Markanın Hükümsüzlüğü (Ankara.2023) ” adlı dönem projesindeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplanıp sunulduğunu, başka kaynaklardan aldığım bilgileri metinde ve kaynakçada eksiksiz olarak gösterdiğimi, çalışma sürecinde bilimsel araştırma ve etik kurallarına uygun olarak davrandığımı ve aksinin ortaya çıkması durumunda her türlü yasal sonucu kabul edeceğimi beyan ederim.

Tarih: 31.01.2023

Adı-Soyadı ve İmza

Metin İhsan Akar

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	i
GİRİŞ	1
1. GENEL OLARAK MARKA KAVRAMI	3
2. MARKANIN UNSURLARI	4
3. MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ KAVRAMI	6
4. “HÜKÜMSÜZLÜK SEBEBİ OLARAK SAYILAN MUTLAK RET SEBEPLERİ” 8	
4.1. Marka Olma Niteliği Bulunmayan İşaretler	8
4.2. Herhangi Bir Şekilde Ayırt Edici Niteliği Bulunmayan İşaretler	8
4.3. Genel Anlamda Herkesin Kullanımına Açık Olan Tür, Kalite, Miktar vs. Gibi İşaretler	9
4.4. Tescil Başvurusuna Konu Marka ile Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer Olan Markaların Durumu	11
4.5. Ticaret Alanında Herkes Tarafından Kullanılan veya Meslek, Sanat Ticaret Mensuplarını Ayırt Eden İşaretler	12
4.6. Malın Doğası Gereği Ortaya Çıkan Şeklini Ya Da Başka Bir Özelliğini İçeren İşaretler	13
4.7. Yanıltıcı İşaretler	14
4.8. Paris Sözleşmesi’nin 2’nci Mükerrer 6’ncı Maddesine Göre Reddedilecek İşaretler	15
4.9. Paris Sözleşmesi’nin 2’nci Mükerrer 6 ncı Maddesi Kapsamı Dışında Kalan ve Belli Bazı Özellikleri Haiz İşaretler	16
4.10. Dini Değerleri veya Sembolleri İçeren İşaretler	16
4.11. Kamu Düzenine veya Genel Ahlaka Aykırı İşaretler	17
4.12. Tescilli Coğrafi İşaretten Oluşan ya da Tescilli Coğrafi İşaret İçeren İşaretler	19
5. 6769 SAYILI SINAÎ MÜLKİYET KANUN’DA MUTLAK RET ENGELLERİNDEN DOĞAN HÜKÜMSÜZLÜK DURUMLARINA GETİRİLMİŞ İSTİSNAÎ HALLER	21
6. SINAÎ MÜLKİYET KANUN’DA HÜKÜMSÜZLÜK NEDENİ TEŞKİL EDECEK NİSPİ RET SEBEPLERİ	23
6.1. Tescil Başvurusu Yapılan Markanın Tescil İçin Daha Önce Başvurusu Yapılmış veya Sicile Tescil Edilmiş Markayla Benzer ve Aynı Olması Durumu ve Bu	

İşaretlerin Benzer veya Aynı Mal veya Hizmet Sınıflarında Olması ve Bu Durumunda Halk Nezdinde Karıştırılması Durumunun İhtimali	23
6.2. Markanın Hak Sahibinin İzni Olmadan veya Haklı Bir Nedeni Olmaksızın Temsilcisinin veya Ticari Vekilinin Marka Başvurusu Yapması Durumu	24
6.3. Marka Siciline Tescil Edilmemiş Bir İşaretin Üzerinde Hak Sahibi Olan Kişinin İtiraz Etmesi Durumu	25
6.4. Paris Sözleşmesi Kapsamında Tanınmış Marka Sayılan Hak Sahiplerinin İtiraz Etmesi Durumu	26
6.5. Tanınmış Bir Markanın Sahibinin Aynı veya Benzer Bir Marka Başvurusuna Bazı Koşulların Varlığı Halinde İtiraz Etmesi	27
6.6. Marka Olacak İşaretin Başka Birisine Ait İsmi, Ticaret Unvanını, Fotoğrafını, Telif Hakkını veya Başka Bir Fikrî Mülkiyet Hakkını İçermesi Durumu	29
6.7. Koruma Süresi Bittiği Halde Yenilenmemiş Tescile Kayıtlı Garanti Markasının veya Ortak Markanın Aynısının veya Benzeri Bir İşaretin Tescili İçin Başvuru Yapılması Durumu	29
6.8. Koruma Süresi Bittiği Halde Yenilenmemiş Tescile Kayıtlı Markanın Aynısının veya Benzeri Bir İşaretin Tescili İçin Başvuru Yapılması Durumu	30
6.9. Marka Başvurusunun Kötü Niyetle Yapılması	31
7. SINAÎ MÜLKİYET KANUNU'MDA NİSPİ RET SEBEPLERİNDEN KAYNAKLANAN HÜKÜMSÜZLÜK DURUMLARINA İSTİSNA TEŞKİL EDEN HALLER	33
8. HÜKÜMSÜZLÜK NEDENLERİNİN VAR OLMASI DURUMUNDA KURUM TARAFINDAN TARAFLARIN BU KONUDA UZLAŞMAYA TEŞVİK EDİLMESİ	34
9. HÜKÜMSÜZLÜK SEBEPLERİNİN VARLIĞI HALİNDE DAVA VE HÜKÜMSÜZLÜĞÜN İLERİ SÜRÜLMESİ	35
9.1. Markanın Hükümsüzlüğünün Markanın İptalinden Farkı	35
9.2. Markanın Hükümsüzlüğü Davası	36
9.3. Markanın Hükümsüzlüğü Davasında Sessiz Kalma Yolu ile Hak Kaybı	38
9.4. Markanın Hükümsüzlüğü Davasında Hükümsüzlük Kararının Etkileri	39
9.5. Markanın Hükümsüzlüğü Davasında Kullanmama Def'inin İleri Sürülmesi ...	41
9.6. Hükümsüzlük Davasının Sonuçları	42
SONUÇ	44
KAYNAKÇA	46

GİRİŞ

Marka hukuku, geniş kapsamda fikri mülkiyet hukukunun bir parçası olmakla beraber bir sınai hak olan markayı esas alır. *“Fikri mülkiyet hakları; telif hakları ve sınai haklar olmak üzere iki gruba ayrılır. Sınai mülkiyet hakları ise patent, marka ve tasarım gibi hakları kapsayan bir üst kavramdır¹.”*

Şirketler, işletmeler, üreticiler temelinde markalar çok önemli olmuştur ve önemi her geçen yıl giderek artmaktadır. Bu önemin artmasının başlı nedenlerinden biri marka değerinin, üretilen ürün ve hizmetin değerinin kimi zaman önüne geçmesi ve üreticiler, işletmeciler açısından karlılıklarını arttırabilmeleridir. Bunun yanı sıra işletmeler bakımından reklam, tanıtım, fiyat belirleyebilme gibi faydalar da sağlamaktadır. Ayrıca tüketiciler açısından da markanın önemi son zamanlarda epeyce artmıştır. Tüketiciler açısından ise özellikle kalite ve güvenilirlik açısından faydası olmakla beraber bir yandan da markalar böylelikle tüketicileri de korumaktadır.

1871 yılında, “Fabrika Ma’mulâtıyla Eşya-yı Ticariyeye Mahsus Alamet-i Farikalara Dair Nizamname” Osmanlı döneminde bu alandaki ilk düzenlemedir. Türkiye Cumhuriyeti dönemine geldiğimizde ise cumhuriyetin bu alandaki düzenlemesi 551 sayılı Markalar Kanunu olmuştur². Daha sonrasında bu düzenlemenin hükümleri eskidiği için ve çağdaş olmadığı için 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çıkarılmıştır³. Uluslararası alanda ise *“Türkiye, 20 Mart 1883 tarihli “Sınai Mülkiyet Haklarının Korunmasıyla İlgili Paris Sözleşmesi”, 9 Eylül 1886 tarihli “Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunması Hakkında Bern Sözleşmesi” ve 14 Nisan 1891 tarihli “Fabrika ve Ticaret Markalarının Uluslararası Tescili Hakkında Madrid*

¹ Karasu, R.; Suluk, C.; Nal, T.: Fikri Mülkiyet Hukuku, 4. Bası, Seçkin, Ankara 2020, s. 1.

² Kanun No: 551, 12 Mart 1965 Tarihli 11951 Sayılı Resmi Gazete.

³ 5/11/1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Sözleşmesi” birliklerine katılmayı taahhüt etti⁴.” Son olarak KHK’yı kaldıran 22.12.2016 tarihinde kabul edilen ve 10 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu yürürlüğe girmiştir⁵.

Bu çalışmada markanın hükümsüzlüğü konusu ele alınacaktır. Genel olarak marka kavramından bahsedildikten sonra hükümsüzlük nedenleri, hükümsüzlük davası, hükümsüzlüğün etkileri ve sonuçları konularından bahsedilecektir. Çalışma 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu esas alınarak, doktrinden ve yargı kararlarından yararlanılarak hazırlanmıştır.

⁴ Katok, B.: Tarihsel Gelişim Süreci İçinde Türkiye’de Marka Tescilinde Hukuki Çerçevenin Oluşumu, (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Safiye KIRANLAR), 09.06.2021, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s.2.

⁵ Kanun No: 6769, Kabul Tarihi: 22/12/2016, 22 Aralık 2016 Tarihli 29944 Sayılı Resmi Gazete.

1. GENEL OLARAK MARKA KAVRAMI

Markanın hukuktan bağımsız olarak genel anlamı TDK'de resim veya harfle yapılan işaret olarak tanımlanmıştır⁶ (Türk Dil Kurumu). Markanın özünde bir işaret olduğunu çıkarabiliriz. Ancak her işaret her zaman bir marka değildir⁷.

“6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nda” marka olacak işaretlerin doğrudan tanımına yer verilmemiş olup SMK 4.madde de marka olabilecek işaretler sayılmıştır. “6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nda” markanın tanımı sayılabilecek, “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.” ifadeleri yer alır.

“Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 4'üncü maddesine ve madde gerekçelerinde yapılan açıklamalara göre ve öğretinin de kabul ettiği üzere marka kavramı, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması ve sicilde gösterilebilir olması koşuluyla her türlü işarettir⁸.”

Marka; ticaret unvanıyla ve işletme adı ile sık sık karıştırılsa da bu kavramlardan farklıdır. Ticaret unvanı ticari işletmeleri birbirinden ayırırken, işletme adı ise işletmeleri birbirinden ayırır. Ayrıca kullanma zorunluluğu açısından baktığımız takdirde, ticaret unvanının her tacir tarafından kullanılması zorunlu tutulmuştur. Fakat marka için böyle bir zorunluluk yoktur. Markanın özel bir biçimde korunması tescille olur. Tescilli olmayan markanın korunması ise haksız rekabet hükümlerine göre olur.

⁶ Marka kelimesinin diğer anlamları için bkz. <https://sozluk.gov.tr/>.

⁷ Tekinalp, Ü.: Fikrî Mülkiyet Hukuku, 5. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012, s. 360.

⁸ Tekinalp, a.g.e, s. 360.

2. MARKANIN UNSURLARI

Yukarıdaki tanımlardan anlaşıldığı üzere markanın üç temel unsuru olduğunu söyleyebiliriz. Bu unsurlar; işaret, ayırt edicilik ve sicilde gösterilebilir olmadır. *“Marka hukuku anlamında işaret, bir teşebbüsü çağrıştıran, hedef kitleyi teşebbüse bağlayan bir simgedir⁹.”*

Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 4’üncü maddesini esas aldığımızda ayırt edicilik özelliği taşımayan bir markanın tescil edilemeyeceğini görmekteyiz. Ayırt edici unsurlar markanın ayırt edici nitelik taşıyan, özgün, karakteristik unsurlarıdır. Bunlar markanın benzerlerinden ayırt edilmesini sağlarlar¹⁰.

“Ayırt edicilik, soyut ve somut olmak üzere ikiye ayrılır¹¹.” Soyut ayırt edicilik kavramı aslında marka hukukunda bir işaret olup olmayacağını belirtir. Eğer ki bir işaret marka hukukunda Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 4’üncü maddesine esasen bir niteliği yoksa bu işaretin soyut ayırt edici niteliğinden de bahsedemeyiz. Oysa somut ayırt edicilik kavramı, bu husustan farklı olup söz konusu işaretin işaret olması bakımından bir sakınca olmayıp işaretin olduğu mal ve hizmet sınıfı bakımından ayırt edicilik unsuru olup olmaması durumuna somut ayırt edicilik kavramı denir. *“Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 5/1-b maddesinin gerekçesinde somut ayırt ediciliği olmayan bir işaretin tescil edilemeyeceği hususu anlatılmıştır.”*

⁹ Karasu (Suluk/Nal), a.g.e, s. 156.

¹⁰ Marka İnceleme Kılavuzu, 2021, s. 498. Kılavuz için bkz. <https://www.turkpatent.gov.tr/duyurular/marka-inceleme-kilavuzu-guncellendi-18082021> (Erişim Tarihi:10.01.2023)

¹¹ Karasu (Suluk/Nal), a.g.e, s. 157.

“Sinaî Mülkiyet Kanunu’nun 5/1 (b) bendinde” de yeni bir hüküm ile “sicilde gösterilebilmesine rağmen ilgili mal veya hizmetler için ayırt ediciliğe sahip olmayan işaretlerin” mutlak ret engeli olarak karşımıza çıkacağı düzenlenmiştir¹².

¹² Şahinler Baykara, Y.; Yavuz, L.; Alica T.: Sinaî Mülkiyet Kanunu, (Gerekçeli-Karşılaştırmalı-İçtihatlı), 1.Baskı, Seçkin Libra Mevzuat Dizisi, 2018, s. 37.

3. MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ KAVRAMI

Hükümsüzlüğün hukuktan bağımsız olarak genel anlamı TDK’de “geçersiz olan, etkisiz” anlamlarına gelmektedir¹³. Hukuk literatüründe ise hükümsüzlük birçok anlamı içinde barındıran bir kavramdır¹⁴. Bunlar yokluk, butlan, iptal ve askıda hükümsüzlük halidir.

Markanın hükümsüz olması konusuna baktığımızda ise markanın sona erme sebeplerinden birisi markanın hükümsüz olmasıdır. Tescil edilmiş bir marka üzerindeki hak üç halde sona ermektedir. Bunlar markanın yenilenmemesi, vazgeçme ve markanın hükümsüzlüğüne (ya da iptaline) karar verilmesidir. Dolayısıyla markanın hükümsüz olması markanın sona ermesinin alt başlığı olarak değerlendirilebilir.

Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 25’inci maddesinde “hükümsüzlük halleri” düzenlemiştir. Bu düzenlemeye göre; hükümsüzlük halleri kapsamına, Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun “5’inci maddesinde düzenlenen mutlak ret sebepleri” ve “6’ıncı maddesinde düzenlenen nispi ret sebepleri” sayılmıştır.

“Mutlak ret nedenleri genellikle kişilerin değil toplumun ortak menfaatleri nedeniyle kabul edilmektedir. Bu nedenle de kamusal özellikler gösterirler ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından resen nazara alınırlar¹⁵.” Yalnız Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından resen incelenmesine rağmen aslında tescil edilmemesi gereken bir marka tescil edildiyse hükümsüzlük konusu gündeme gelir. Markanın tescil edilmiş olması hükümsüzlüğe konu olmayacağını göstermez. Ayrıca mutlak ret sebeplerine istisna teşkil eden durumlar ise “Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 5/2’nci ve 5/3’üncü maddelerinde” ifade edilmiştir. Bu durumlarda hükümsüzlük gündeme gelmeyecektir.

¹³ Hükümsüzlük kelimesinin diğer anlamları için bkz. <https://sozluk.gov.tr/>.

¹⁴ Oğuzman, K.; Öz, T.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 3.Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 2002, s. 130.

¹⁵ Çolak, U.: Türk Marka Hukuku, 3. Baskı, Onikilevha Yayıncılık, İstanbul 2016, s. 119.

Nispi ret nedenleri de hükümsüzlüğe konu olabilir. “*Türkiye’de nispi ret nedenlerinin varlığı halinde, kamu menfaatini ilgilendiren bir durum söz konusu değildir.*¹⁶” Kamu menfaatini ilgilendirmediğinden dolayı itiraz üzerine değerlendirilir, resen incelenmezler. Burada da itiraz etme süresi içinde itiraz süresini kaçıran ilgilinin hükümsüzlük davası yoluna gitmesi gündeme gelebilir.

¹⁶ Çolak, a.g.e, s. 204.

4. “HÜKÜMSÜZLÜK SEBEBİ OLARAK SAYILAN MUTLAK RET SEBEPLERİ”

4.1. Marka Olma Niteliği Bulunmayan İşaretler

“Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 5/1’inci maddesinin (a) bendine göre 4’üncü madde kapsamında marka olamayacak işaretler” mutlak ret engeli olduğundan dolayı tescil edilemez. Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 4’üncü maddesine göre ayırt edici nitelik sağlayan her türlü işaretin marka olabileceği açıklanmıştır. “Ayırt edici işaretler, kullanılacağı mal veya hizmeti ifade etmeyen, ticarete cins, çeşit, vasıf, kalite vb. göstermeyen, mal veya hizmetten olabildiğince uzaklaşmış bulunan, diğer şartlardan farklı, diğerleri ile karıştırılmaya elverişli olmayan, belli bir firmaya aidiyeti gösteren işaretlerdir¹⁷.” Ayırt edici nitelik , somut ve soyut ayırt edici nitelik olarak ikiye ayrılacağı hususunu markanın unsurları kısmında belirtmiştik. Burada bahsedilen soyut ayırt edici niteliklerdir. “Bir işaretin 4. Madde anlamında soyut ayırt edici niteliği yoksa, bu işaret sonradan kullanım yoluyla da ayırt edici nitelik kazanamaz¹⁸.” Kanunun bu maddesinin somut ayırt edicilik ile ilgisi bulunmamaktadır. Somut ayırt edicilik durumu da başka bir mutlak tescil engeli olarak ileride ele alınacaktır. Ayrıca “4’üncü madde kapsamında marka olamayacak işaretler” tüm mutlak ret nedenlerinden öncelikli olarak değerlendirilir.

4.2. Herhangi Bir Şekilde Ayırt Edici Niteliği Bulunmayan İşaretler

“Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 5/1-b hükmünde herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler” mutlak ret engeli olarak düzenlenmiştir. Buradaki bahsedilen husus somut ayırt edicilik durumuyla ilgilidir. “Buradaki ayırt edicilik koşulu başvuru

¹⁷ Çolak, a.g.e, s. 121.

¹⁸ Karasu (Suluk/Nal), a.g.e, s. 169.

veya tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerle bağımlılık içinde olan ayırt ediciliği nitelemektedir¹⁹.”

“Sinaî Mülkiyet Kanunu’nun gerekçesinde Maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde, sicilde gösterilebilir olmasına rağmen ilgili mal veya hizmetler için ayırt ediciliğe sahip olmayan, dolayısıyla tüketiciler tarafından marka olarak algılanmayacak işaretlerin tescil edilemeyeceği düzenlenmiştir. ...” şeklinde ifade edilmiştir²⁰ (SMK Gerekçesi).” Tescili talep edilen markaların türüne bakılmaksızın, bir marka başvurusunda, 5/1 (b) bendi kapsamında redde konu olmaması için ayırt edici niteliğe sahip olması gerekir.

Bu madde de bahsedilen somut ayırt edicilik kavramıdır. “Somut ayırt edicilik ise, markanın herhangi bir mal veya hizmet değil özel olarak bir alandaki mal veya hizmetin cinsini, özelliği, doğrudan işaret etmemesi gerekliliği olarak açıklanabilir²¹.” Örneğin “sehpa” kelimesi mobilya sektöründe/ mal veya hizmet sınıfında marka olarak kullanılamayacakken içecek sektöründe kullanılabilir. Yine bir başka örnek vermek gerekirse “kalem” kelimesi kırtasiye sektöründe marka olarak kullanılamaz.

4.3. Genel Anlamda Herkesin Kullanımına Açık Olan Tür, Kalite, Miktar vs. Gibi İşaretler

“Sinaî Mülkiyet Kanunu’nun 5/1-c hükmünde 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” mutlak ret engeli teşkil ettiğinden dolayı bu işaretlerin tescil edilemeyeceği hususu ifade edilmiştir.

¹⁹ Bahadır, Z.: Markanın Hükümsüzlüğü ve İptali, 1. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2018, s. 50.

²⁰ Sinaî Mülkiyet Kanunu Gerekçesi.

²¹ Arslan, Ö.: Marka Hakkının Sona Ermesi, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2019, s. 38.

Maddede örnekleme şeklinde sayılan hususların sınırlı bir şekilde ele alınmadığı, başka bu tarz özellikte olan işaretlerin de marka olarak tescilinde mutlak ret engeli olarak karşımıza çıkabileceğini düzenlemiştir. *“Bu düzenleme ile ticaret alanında faaliyet gösteren kişilerin kullanımına açık işaretleri, münhasır ya da esas unsur olarak içeren markanın tescil edilerek, bu işaretlerin tek bir kişinin tekeline verilmesi engellenerek rekabet ortamının korunması ve kamu yararının sağlanması amaçlanmaktadır²².”*

“Yargıtay “SELPAK AQUA” kararıyla esas unsur ve tali unsur bakımından değerlendirmede bulunarak esas unsurun “SELPAK” olduğunu ve tüketicinin bu unsura bakarak tercihte bulunacağını, “AQUA” ibaresinin su anlamında kullanıldığını tespit etmiş ve iki kelimedenden oluşan marka başvurusunu kabul etmiştir²³.”

“COCA COLA” markasında “COLA” teriminin tanımlayıcı olması nedeniyle bu terim başka markalarda da kullanılabilir²⁴.”

Bir başka örnek olarak *“ALTINGÖZ sözcüğü, kuyumcularda satılan bir takı ve ziynet eşyası olduğundan, “ALTINGÖZ” markası sadece 14. Sınıftaki kuyumculuk eşyası emtiası yönünden tanımlayıcı bulunarak, bu sınıftaki emtia önünden hükümsüzlük kararı verilmiş, buna karşılık bu markanın 35. Sınıftaki hizmetler bakımından tanımlayıcı olmadığı sonucuna varılmıştır²⁵.”*

Benzer şekilde *“ Yargıtay “ÇAY KEYFİ” kararında, başvurunun 30. sınıf yönünden tanımlayıcı nitelikte olmadığını, 30. sınıfın 11. alt sınıfı bakımından tanımlayıcı nitelikte olduğunu değerlendirerek kısmen hükümsüzlük kararı vermiştir²⁶”.*

Görülmektedir ki Yargıtay, tescilli markayı her mal veya hizmet sınıfı için ayrı değerlendirmekte ve tanımlayıcı bulunduğu sınıf ve hizmetler için hükümsüzlük kararı vermektedir.

²² Karasu (Suluk/Nal), a.g.e, s. 175.

²³ İmirlioğlu, D.: Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Ayırt Ediciliğin Zedelenmesi, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2018, s. 110.

²⁴ Çolak, a.g.e, s. 139.

²⁵ Y. 11. HD., 26.05.2008, E. 2007/ 4886, K. 2008/ 6874 (Çolak, a.g.e, s. 139).

²⁶ Y. 11. HD., 29.12.2004, E. 2004/ 3533, K. 2004/ 13015 (İmirlioğlu, a.g.e, s. 111).

“BURSAGAZ kararında ise²⁷ Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, bu marka başvurusuna konu markanın yalnızca gaz sözcüğünden ibaret olmayıp, bir sözcük grubundan oluştuğu, Bursa şehrinin gaz ile meşhur olmadığı, dolayısıyla bu işaretin marka olarak alınabileceğini içtihat etmiştir²⁸.” Buradaki temel amaç herkes tarafından kullanılabilir bir tanımlayıcı işaretin bir kişinin kullanımına bırakmamaktır.

4.4. Tescil Başvurusuna Konu Marka ile Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer Olan Markaların Durumu

“Sinaî Mülkiyet Kanunu’nun 5/1-ç hükmünde 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” in mutlak ret engeli olarak karşımıza çıkabileceği bu sebeple tescil edilemeyeceği düzenlenmiştir. Bu hükmün uygulanabilmesi için aynı olan veya ayırt edilemeyecek derecede benzer bir markanın, kapsadığı mal veya hizmet sınıfının da aynı veya aynı tür diyebileceğimiz bir grupta olmalıdır. Markaların aynı kabul edilmesi için, markayı oluşturan unsurların tamamen aynısının, birebir kopyasının olması gerekir. *“Ayırt edilemeyecek kadar benzerlik durumunda ise, karşılaştırılan işaretler aynı olmamakla birlikte, bunların ortalama düzeydeki tüketiciler üzerinde bıraktıkları genel izlenimleri hemen hemen aynıdır²⁹.”*

“01.01.2017’de yürürlüğe girmiş 2016/2 sayılı Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ’in 3’üncü maddesinin 4’üncü fıkrasında aynı tür malın veya hizmetin tespitinde, tebliğ ekindeki listede yer alan grupların esas alınacağı, ancak, Kurumun marka tescil başvurularının veya itirazlarının incelenmesi aşamalarında bu grupları, aynı tür malın veya hizmetin tespitinde daha dar

²⁷ Y. 11. HD., 03.05.2010, E. 2008/ 13431, K. 2010/ 4860 (Çolak, a.g.e, s. 141).

²⁸ Çolak, a.g.e, s. 141.

²⁹ Marka İnceleme Kılavuzu, 2021, s. 192. Kılavuz için bkz. <https://www.turkpatent.gov.tr/duyurular/marka-inceleme-kilavuzu-guncellendi-18082021> (Erişim Tarihi:10.01.2023).

veya farklı mal veya hizmet gruplarını da içerecek şekilde daha geniş kapsamda değerlendirebileceği” belirtilmiştir³⁰. Sınıfların aynı veya aynı tür olup olmadığı değerlendirmesini tebliğe esas alarak yapabiliriz. Kural olarak aynı grupta bulunanlar aynı türden sayılır. Fakat “Sinaî Mülkiyet Kanunu’nun 11/4 hükmünde Mal veya hizmetlerin aynı sınıflarda yer almaları benzer olduklarına, farklı sınıflarda yer almaları da benzer olmadıklarına karine teşkil etmez.” ifadelerine yer verilmiş olup istisnai olarak farklı sınıfta bulunanların aynı tür sayılabileceği hususu açıklanmıştır.

“Nitekim Yargıtay, “lacoste-lacoste³¹”, “flex-flex seramik³²”, “ep tv- ep³³” markalarının ayırt edilemeyecek kadar benzer olduklarını kabul etmiştir.” Bu kararlarda görüldüğü üzere ortalama düzeyde tüketicilerin üzerinde bıraktıkları izlenim genel olarak aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer görülmüştür.

Aynı olan markaların veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markaların tescil edilememe durumunun istisnası SMK m.5/3'te düzenlenmiştir. Bu düzenleme de sonraki tarihli marka başvurusunun aynı mal veya hizmetler yönünden tesciline, bu markanın önceki sahibinin noter onaylı muvafakatinin bulunması durumunda engel olunamamaktadır.

4.5. Ticaret Alanında Herkes Tarafından Kullanılan veya Meslek, Sanat Ticaret Mensuplarını Ayırt Eden İşaretler

“Sinaî Mülkiyet Kanunu’nun 5/1-d hükmünde 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” in mutlak ret engeli olarak karşımıza çıkabileceği bu sebeple tescil edilmeyeceği düzenlenmiştir. Bu maddenin gerekçesinde; üreticilerle tüketicilerin

³⁰ 30.12.2016 tarihli Resmi Gazete, 29934 Sayılı Sınıflandırma Tebliği.

³¹ Y. 11. HD., 15.04.2003, E. 2003/1565, K. 2003/3795 (İmirlioğlu, a.g.e, s. 145).

³² Y. 11. HD., 21.02.2010, E. 2008/9084, K. 2010/617 (İmirlioğlu, a.g.e, s. 145).

³³ Y. 11. HD., 27.11.2012, E. 2011/13451, K. 2012/19185 (Çolak, a.g.e, s. 127).

herkesin kullanımına açık ibarelerin kullanılması nedeniyle zarar görmesinin önlenmesini tercih etmesidir. (SMK Gerekçesi)

“Yargıtay www.naklenfutbol.com + şekil” naklen futbol” teriminin mülga 556 sayılı KHK m. 7/1 d bendi kapsamında başvurudan çıkarılan hizmetler bakımından ticaret alanında herkesçe kullanılan terimlerden meydana geldiğini kabul etmiştir³⁴.”

“Örneğin, eczanelerin hemen hemen tamamı tarafından kullanımı olan işaretin “ilaçlar; sağlık hizmetleri” açısından başvuruya konu olması durumunda başvurunun 5/1(d) bendi gereğince reddi söz konusu olacaktır³⁵.” Buradaki başvurunun reddinin nedeni ilaçlar ve sağlık hizmetleri sınıfı için markanın tescil edilmek istenmesidir. Bunlardan başka bir sınıf için eczane ifadesinin her ne kadar herkes tarafından kullanıma açık olma durumu olsa da marka olarak tescil edilebilme imkânı vardır.

“İnsan taşımacılığı, tur işletmeciliği gibi hizmet sektöründe turizm sözcüğü tek başına ticaret alanında herkes tarafından kullanılan bir sözcük olduğu için tescil edilememekte iken, ‘Papatya Turizm’ biçiminde tescil ve kullanılması mümkündür³⁶.” Sonuç itibarıyla banka, kasap, market, bakkal, berber gibi herkesin kullanabileceği sözcüklerin bir kimsenin tekeline bırakılmayacağı açıktır.

4.6. Malın Doğası Gereği Ortaya Çıkan Şeklini Ya Da Başka Bir Özelliğini İçeren İşaretler

“Sinaî Mülkiyet Kanunu’nun 5/1-e hükmünde 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” in mutlak ret engeli olarak karşımıza çıkabileceği görülmektedir. Malın özgün yapısına örnek olarak basketbol topu, armut, lastik vb. örnek olarak verilebilir. “Malın doğası

³⁴ Y. 11. HD., 15.11.2011, E. 2010/4332, K. 2011/15143 (Güneş, İ.: Uygulamalı Marka Hukuku:6769 sayılı Sinaî Mülkiyet Kanunu İşığı İle, Adalet Yayınevi, Ankara 2018, s. 108, 109).

³⁵ Marka İnceleme Kılavuzu, 2021, s. 295.

³⁶ Çolak, a.g.e, s. 161.

gereği ortaya çıkan, akla geldiği zaman tüketici tarafından herhangi bir başka biçimde düşünülmesi mümkün olmayan şekiller ya da başka bir özelliğinden oluşan marka başvuruları bu kapsamda değerlendirilir³⁷.” Ancak teknik nitelikte olmayan, mala asli değerini vermeyen, şekillerin tescil edilmeleri mümkündür. “*Örneğin, kırmızı renkli kalp biçimindeki bir porselen vazo, özgün bir şekil olduğu için marka olarak tescil edilebilir*³⁸.”

Yine bir başka örnek olarak yumurta kutusu, yumurta ürününün ayrılmaz bir parçası olmamakla birlikte yumurta ürünü kural olarak yumurta kutusu ile birlikte pazarlanmaktadır. Buna karşılık, normal ambalaj biçimlerini aşmış özgün ambalajlar marka olarak tescil edilebilir³⁹.

4.7. Yanıltıcı İşaretler

“*Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5/1-f hükmünde mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler*” mutlak ret engeli olarak karşımıza çıkabileceği bu sebeple tescil edilmeyeceği düzenlenmiştir. *Hükümde “gibi” kavramına yer verilmiş olması, kanun koyucunun burada örnekleme yöntemini tercih ettiğini göstermektedir*⁴⁰. Bu kapsamda bir işaretin mutlak ret engeli teşkil etmesi için ilgili işaretin tüketici nezdinde gerçekten yanıltma ihtimalinin olup olmadığının değerlendirilmesi gerekir. Yanıltıcılık değerlendirmesi somut olayın özelliklerine ve her başvurunun koşulları ayrı ayrı dikkate alınarak yapılır.

İşaretin coğrafi kaynak, coğrafik temelli ürünler veya üretim yeri ve ambalajlama paketlenme yeri konusunda vatandaşı yanıltıcı işaretlerin olması mümkündür ve bu durum da mutlak ret engeli olarak karşımıza çıkar. “*...Marka mal ya da hizmetin üretim yeri, coğrafi kaynağı konusunda da yanıltıcı olabilmektedir. “ARARAT” kelimesinin Türkiye’deki tüketicilerde derhal Ağrı ilinin, çevresini ve Ağrı Dağı’nı hatırlattığı, hedef*

³⁷ Marka İnceleme Kılavuzu, 2021, s. 299.

³⁸ Karasu (Suluk/Nal), a.g.e, s. 175.

³⁹ Karasu (Suluk/Nal), a.g.e, s. 176.

⁴⁰ Bahadır, a.g.e, s. 68.

tüketicisinin markanın üzerinde bulunduğu ürün olan konyak ile Türkiye arasında bir ilişki kuracağı, sanki ürünün Türkiye’de veya Türkiye’nin katılımıyla üretilip pazarlandığı duygusuna kapılacağı, oysa ürünün Ermenistan’da üretildiği, şu hâlde markanın temsil ettiği ürünün kaynağı ve üretim yeri hakkında tüketiciyi yanılttığı, bu nedenle de marka olarak tescil edilemeyeceği.⁴¹” şeklinde karar verilmiştir.

Yanıltıcı işaretlere bir başka örnek olarak verilebilir; *“Kaynak sular için marka olarak tescil edilmek istenen Uludağ sözcüğünün başvuru aşamasında henüz yanıltıcı olduğu söylenemez. Ancak markanın kullanımı sırasında, kaynak suların Uludağ bölgesi dışında başka bir yerden temin edildiği ispat edilirse, halkı yanıltıcı olduğu ispatlanmış olur⁴².”*

Mutlak ret nedenlerinden biri olan yanıltıcı işaretlerin hükümsüzlük nedeni olarak da sıkça karşımıza çıktığını söyleyebiliriz.

4.8. Paris Sözleşmesi’nin 2’nci Mükerrer 6’ncı Maddesine Göre Reddedilecek İşaretler

“Sinaî Mülkiyet Kanunu’nun 5/1-g maddesinde Paris Sözleşmesinin 2’nci mükerrer 6’ncı maddesine göre reddedilecek işaretler” mutlak ret engeli olarak karşımıza çıkabileceği görülmektedir.

Burada devletlere ait bayraklar, devlet kurumları bayrakları veya simgeleri, devletler tarafından onaylanmış garanti markaları ve diğer bu tarz arma ve işaretler tescil edilemeyeceği öngörülmüştür. Ayrıca bayrağın kullanımı için yetkili mercilerden izin alınmışsa bu durumda başvuru 5/1(g) kapsamında reddedilmeyecek ve ilan edilecektir.

“Yargıtay “KIZILAY İNŞAAT” kararında, bu markanın tescil edildiği mal veya hizmetinin “KIZILAY” içecek markasına tecavüzlü olmadığını ancak, “KIZILAY”

⁴¹ Y. 11. HD., E. 2004/4734 K. 2005/2590 T. 22.03.2005 (www.lexpera.com), (Erişim Tarihi:10.01.2023).

⁴² Karasu (Suluk/Nal), a.g.e, s. 176.

markasının ülkemiz ve dünya da kullanılan uluslararası nitelikte marka olduğuna değinerek markanın hükümsüzlüğüne karar vermiştir⁴³.

“Bunun dışında TSE, CE, OECD, WIPO, UN, EU, FAO, İLO, NATO, vb. kısaltmalar yetkili mercilerden izin verilmedikçe marka olarak tescil edilemez⁴⁴.”

4.9. Paris Sözleşmesi'nin 2'nci Mükerrer 6 ncı Maddesi Kapsamı Dışında Kalan ve Belli Bazı Özellikleri Haiz İşaretler

“Sinaî Mülkiyet Kanunu'nun 5/1-ğ hükmünde Paris Sözleşmesinin⁴⁵ 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” in mutlak ret engeli olarak karşımıza çıkabileceği görülmektedir.

Tarihi veya kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ünlü Türk büyüklerinin isim ve fotoğraflarıyla, toplumun önemli bir kesimine hitap etmiş ve geniş kitlelerce bilinen sanatçı, yazar isimleri bu kapsamda değerlendirilir. Ancak, yaşayan ünlü sanatçı, sporcu, yazar, oyuncu, ressam gibi kişilerin adları bu kapsamda değerlendirilmez⁴⁶.

Bu gibi işaretlere örnek olarak Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Mevlâna, Ayasofya Cami, Pir Sultan Abdal, Anıtkabir, Selimiye Cami, Ömer Halisdemir gibi tarihi ya da kültürel sözcükler marka olarak tescil edilemez.

4.10. Dini Değerleri veya Sembolleri İçeren İşaretler

“Sinaî Mülkiyet Kanunu'nun 5/1-h hükmüne göre; dinî değerleri veya sembolleri içeren işaretler” mutlak ret engeli olarak karşımıza çıkabileceği görülmektedir. Maddenin gerekçesinde belirtildiği üzere dinî sembollerin ticari çıkarlar için

⁴³ Y. 11. HD., 11.07.2011, E. 2010/314, K. 2011/8638 (Lexpera.com).

⁴⁴ Çağlar, H.: Marka Hukuku, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2015, s. 54.

⁴⁵ Paris Sözleşmesi, Kabul Kanunu No: 1616 (RG, 29.05.1930, S. 1506).

⁴⁶ Marka İnceleme Kılavuzu, s. 331.

kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. “Toplumun ve toplumu oluşturan bireylerin dini duygularını zedeleyici, bu duyguları istismar etme ve çıkar sağlama amacı ve etkisi taşıyan işaretler 5/1(h) maddesi kapsamında değerlendirilir. Bu tarz başvuruların reddedilmesinin bir nedeni de toplumun geneline hitap eden bu tarz ibarelerin ticarete konu edilmesinin, ticarileştirilmesinin önüne geçmektir⁴⁷. Dini bir içerik ve anlama sahip olmakla birlikte başka alanlarda da kullanılması ya da doğrudan dini çağrışım yapan bir ibare olmaması gibi nedenlerle doğrudan dini değerlere atıfta bulunmayan işaretler kural olarak bu kapsamda değerlendirilmez⁴⁸.

“Dini değer ve sembolleri içeren markaların tescil edilemezliği sadece Müslümanlık dinine ait değerlerin korunması için değil diğer semavî dinlerin de korunması içindir. Mesela “Kâbe”, “Sinagog” sözcüğü veya resminin marka olarak tescilleri mümkün değildir. Keza Hristiyanlık için kutsal olan haç işaretinin de tescili söz konusu olamayacaktır⁴⁹.” İmam, müezzın, rahip, papa, haham gibi din görevlilerinin isim ve unvanlarını içeren marka tescil başvuruları, sadece dini terim olarak bu alanda kullanılması ya da dini bir ibare olarak bilinirliğinin ve kullanımının yaygınlığı gibi nedenlerle doğrudan dini değerlere atıfta bulunan ibarelerden olmaları durumunda reddedilir⁵⁰

4.11. Kamu Düzenine veya Genel Ahlaka Aykırı İşaretler

“Sinaî Mülkiyet Kanunu’nun 5/1-ı hükmünde kamu düzenine veya genel ahlâka aykırı işaretler” in mutlak ret engeli olarak karşımıza çıkabileceği görülmektedir. Maddede *“kamu düzenine aykırı”* veya *“genel ahlâka aykırı”* olan işaretlerin mutlak ret engeli olarak karşımıza çıktığı fakat *“kamu düzeni”* ve *“genel ahlâk”* öbeklerinin ne anlama geldiği belirtilmemiştir.

⁴⁷ Marka İnceleme Kılavuzu, s. 343.

⁴⁸ Marka İnceleme Kılavuzu, s. 345.

⁴⁹ Çolak, a.g.e, s. 200.

⁵⁰ Marka İnceleme Kılavuzu, s. 346.

“Kamunun (toplumun) her bakımdan genel çıkarlarını koruyucu hükümlerin tümü; bir ülkede kamu hizmetlerinin iyi yapılması, devletin güvenliğini ve düzenini, bireyler arasındaki ilişkilerde hukuku, huzuru ve ahlak kurallarına uygunluğu sağlamaya yarayan kurum ve kuralların tümü, toplumun huzur ve sükûnunun sağlanmasını, devletin ve devlet yapısının korunmasını hedef tutan, toplumun her alanındaki düzeninin temelini oluşturan bütün kurallar kamu düzenini oluşturmaktadır. Bu kapsamda suça teşvik edici, insan haklarına ve demokratik düzene aykırılık ya da bölücülük içeren unsurları taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğünü hedef alan ifadeler içeren başvurular kamu düzenine aykırı olarak kabul edilir⁵¹.” Örneğin, terör gibi ifadeler içeren marka başvuruları bu hükme göre reddedilecektir.

“Genel ahlak, belli bir zamanda, toplumun büyük çoğunluğunca benimsenmiş bulunan ahlak kuralları olup daha çok toplumun etik ve manevi yönü ile ilgili bir kavramdır. Bu kapsamda aile nizamı ve yerleşik örf ve adetlere aykırı unsurları taşıyan işaretler genel ahlaka aykırı işaretler olarak kabul edilir. Örneğin “Kokain”, “eroïn”, “extacy” gibi ibareler, bu tür ibarelerin “heroin”, “cocaine” gibi herhangi bir dildeki karşılıkları ya da bunlarla eşanlamlı kelimeler veya herhangi bir şekilde bu tür ürünleri teşvik edici nitelikteki işaretler kamu düzenine ve/veya genel ahlaka aykırı işaretler olarak kabul edilir⁵².”

Yüksek Mahkemeye göre, bir markanın kamu düzenine ve genel ahlaka aykırılığı o markanın unsurlarını teşkil eden sözcükler, şekiller, harfler, sayılar ile işaretler ve bunların yarattıkları imaj ve verdikleri mesajlardan ortaya çıkan ve aykırılık bunlarda aranır. Buna göre Yargıtay, GERÇEK DİN anlamına gelen TRUE RELİGİON sözcüğünün, 25. Sınıftaki giyim eşyası bakımından tescilinde, kamu düzenine herhangi bir aykırılık görmemiştir⁵³.

⁵¹ Marka İnceleme Kılavuzu, s. 354.

⁵² Marka İnceleme Kılavuzu, s. 355.

⁵³ Y. 11.HD., 26.10.2010 T., 2009/ 3454 E., 2010/ 10833 K (Çolak, a.g.e, s. 202).

4.12. Tescilli Coğrafi İşaretten Oluşan ya da Tescilli Coğrafi İşaret İçeren İşaretler

“Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 5/1-i bendinde tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler” in mutlak ret engeli olarak düzenlenmiştir. Marka başvurusunun tescilli bir coğrafi işaretten oluşması durumunda, tescili talep edilen tüm mallar ve hizmetler için başvuru reddedilecektir.

Coğrafi işaretlerin ne olduğundan kısaca bahsederseniz; Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 33/1 bendine göre, " doğal ve beşerî unsurların bir araya gelmesi sonucu gıda, tarım, maden, el sanatları ürünleri ve sanayi ürünlerinden bu Kitapta yer alan şartlara uygun olanlar, tescil edilmesi şartıyla, coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı korumasından yararlanır." şeklinde düzenlenmektedir. Ayrıca Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 34. maddesine göre de mahreç işareti, geleneksel ürün adı ve menşe adı tanımlanmıştır. SMK 34/1(a)’ya göre menşe adı “Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya istisnai durumlarda ülkeden kaynaklanan, tüm veya esas özelliklerini bu coğrafi alana özgü doğal ve beşerî unsurlardan alan, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerin tümü bu coğrafi alanın sınırları içinde gerçekleşen ürünleri tanımlayan adlar” olarak tanımlanmıştır. SMK 34/1(b)’ye göre mahreç işaretleri “Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya ülkeden kaynaklanan, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından bu coğrafi alan ile özdeşleşen, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az biri belirlenmiş coğrafi alanın sınırları içinde yapılan ürünleri tanımlayan adlar” olarak tanımlanmıştır. SMK 34/3’e göre menşe adı veya mahreç işareti kapsamına girmeyen ve ilgili piyasada bir ürünü tarif etmek için geleneksel olarak en az otuz yıl süreyle kullanıldığı kanıtlanan adlar, aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması hâlinde geleneksel ürün adı olarak tanımlanır:

a) Geleneksel üretim veya işleme yöntemi yahut geleneksel bileşimden kaynaklanması,

b) Geleneksel hammadde veya malzemeden üretilmiş olması.

Bu şartları sağlamayan ürünler, geleneksel ürün adı olarak değerlendirilemeyecektir.

Yalnız geleneksel ürün adı coğrafi işaret değildir. Coğrafi işaretler sadece menşe adı ve mahreç işareti olarak belirtilmiştir. Kanunda sayılan sınai mülkiyet hakları beş tane olarak sınırlı şekilde sayılmış olup bu kapsamda geleneksel ürün adları sayılmamıştır. Bu yüzden geleneksel ürün adları sınai mülkiyet haklarından birisi değildir.

Bir örnek ile düzenlemeyi somutlaştırırsak; “XYZ Malatya Kayısı” gibi bir marka başvurusu, tescilli “Malatya Kayısı” coğrafi işaretinin tam adını içerdiği için 5/1(i) gereğince tüm mallar ve hizmetler için reddedilecektir. Benzer şekilde tescilli coğrafi işaretin tam adını içermeyen ancak tam ada çok yakın bir adlandırma olan örneğin “XYZ Malatya Kayısı” ya da “XYZ Malatya Kayısıları” şeklindeki başvurular da tüm mallar ve hizmetler için reddedilecektir⁵⁴.”

“Tescilli coğrafi işaretin sadece esas unsur olarak değil tali unsur olarak yer aldığı işaretler de marka olarak tescil edilemez. Örneğin Çorum Leblebisi veya Antep Fıstığı gibi ibareleri esas veya tali unsur olarak içeren işaretlerin marka olarak tescili mümkün değildir⁵⁵.”

Coğrafi işaretlerin topluma mal edilmesinden dolayı bir kişinin şahsi kullanımına verilemeyeceği hususu göz önüne alınarak böyle bir düzenleme yapılmıştır. Böylelikle tekelleşmenin önüne geçilmesi sağlanmıştır.

⁵⁴ Marka İnceleme Kılavuzu, s. 366.

⁵⁵ Karasu (Suluk/Nal), a.g.e, s. 178.

5. 6769 SAYILI SINAÎ MÜLKİYET KANUN'DA MUTLAK RET ENGELLERİNDEN DOĞAN HÜKÜMSÜZLÜK DURUMLARINA GETİRİLMİŞ İSTİSNAİ HALLER

6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanun'da mutlak ret engellerinden doğan hükümsüzlük durumlarına getirilmiş istisnalar 5/2 ve 5/3'üncü maddelerde ele alınmış olup bu maddelerde kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanma durumu ve karşı tarafın muvafakat vermesi hususundan bahsedilmiştir.

Bu istisnaların ilki SMK m. 5/2 hükmü olup bu hükümde, Sınaî Mülkiyet Kanunu'nun 5/2. maddesi, Sınaî Mülkiyet Kanunu'nun 5/1-b, c, d hükümlerine göndermede bulunmuş ve bu maddeleri içeren işaretlerin, bazı şartları sağlaması halinde mutlak tescil engeli söz konusu teşkil etmeyip tescil edilebileceğini açıklamıştır.

Sınaî Mülkiyet Kanunu'nun 5/2. maddesiyle getirilen istisnai durum; *“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.”* şeklinde açıklanmıştır. Hükümün amacı gerekçesinde şöyle belirtilmiştir; aslında ayırt edici özelliğine haiz olmayan markanın kullanımlar neticesinde ayırt edici nitelik kazanması ve marka hak sahibinin korunmasıdır. Başlangıçta ayırt edici niteliği olmayan işaret, daha sonra kullanım yoluyla ayırt edici hale gelmekte ve marka olarak tescil edilebilmektedir.

Örneğin Yargıtay bir kek cinsi olan “Browni”⁵⁶ sözcüğünün ve “Ayakkabı Dünyası”⁵⁷ ibaresinin yoğun tanıtım kampanyası ve kullanım sonucunda ayırt edici nitelik kazandığına karar vermiştir.

⁵⁶ Y. 11. HD., T.26.06.2002, E. 2002/2382, K. 2002/6369 (Karasu (Suluk/Nal), a.g.e, s. 179.).

⁵⁷ Y. 11. HD., T.05.04.2004, E. 2003/9027, K. 2004/3569 (Karasu (Suluk/Nal), a.g.e, s. 179.).

Mutlak tescil engellerine ikinci istisna olarak belirttiğimiz ve muvafakatname ile ilgili getirilmiş olan, Sınâî Mülkiyet Kanunu'nun 5/3. maddesinde belirtilmiştir. Burada belirtilen istisna, SMK m. 5/1-ç'deki mutlak ret engeline getirilmiş bir istisnadır.

“Sınâî Mülkiyet Kanunu'nun 5/1-ç'ye 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” in mutlak ret engeli olduğundan dolayı tescil işlemi yapılamayacağı açıktır. Burada bahsedilen mutlak tescil engelinin, bu kuralı Sınâî Mülkiyet Kanunu'nun 5(3)'üncü fıkrasında belirtilen kural ile mutlak tescil engelinin aşılması yoluna gitmiştir. Bu durum önceki başvuru sahibi veya marka hak sahibinin sonradan başvurulanan markaya, muvafakati ile aşılr.

Verilecek muvafakatnamenin usul ve esasları SMKY⁵⁸ 10'da düzenlenmiştir. Bu hükme göre kurum tarafından geçerli kabul edilen imzalı form şeklinde düzenlenmesi ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Sicile kaydedilmiş inhisari lisans sahiplerinin bulunması halinde bunların yazılı izinlerinin de alınması gerektiğinden bahsedilmiştir. Muvafakat, kayıtsız ve şartsız olmalıdır. Muvafakatname Kuruma sunulduktan sonra, verilen muvafakat geri alınamaz. Ayrıca her bir marka başvurusu için ayrı bir muvafakat formu sunulması zorunlu olduğu düzenlenmiştir.

⁵⁸Sınâî Mülkiyet Kanunu Yönetmeliği, 24 Nisan 2017 Tarihli 30047 Sayılı Resmi Gazete.

6. SINAÎ MÜLKİYET KANUN’DA HÜKÜMSÜZLÜK NEDENİ TEŞKİL EDECEK NİSPİ RET SEBEPLERİ

6.1. Tescil Başvurusu Yapılan Markanın Tescil İçin Daha Önce Başvurusu Yapılmış veya Sicile Tescil Edilmiş Markayla Benzer ve Aynı Olması Durumu ve Bu İşaretlerin Benzer veya Aynı Mal veya Hizmet Sınıflarında Olması ve Bu Durumunda Halk Nezdinde Karıştırılması Durumunun İhtimali

“Sinaî Mülkiyet Kanunu’nun 6/1 maddesine göre 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 edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimalide dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.” şeklinde açıklanmıştır. Madde hükmü ele alındığında, karıştırılma ihtimali olması halinde önceki hak sahibinin itirazı üzerine başvurunun reddedilebileceği belirtilmiştir.

Karıştırılma ihtimali kavramının ne anlama geldiğini incelersek; “Halk tarafından karıştırılma ihtimali, çok genel bir ifade ile “ortalama tüketicilerin her iki işaret arasında bağlantı kurmasıdır. AB Adalet Divanı ise karıştırılma ihtimalini; “halkın, söz konusu mal ve/veya hizmetlerin aynı ya da bağlantılı işletmelerden geldiğini düşünme tehlikesi” olarak tanımlamaktadır.⁵⁹”

Başvuruya konu olan markanın işaretinin aynı olması ve mal veya hizmet sınıflarının da aynı, özdeş olması halinde ayniyet var demektir. İşaret olarak aynı ifadelerin kullanılmış olmasına rağmen mallar veya hizmetler farklı sınıflarda ise, bu durumda ise aynı olmadıkları anlamına gelir. Karıştırılma ihtimali incelemesinde, markanın aynı olması ile benzer olması hali birbirinden farklıdır. SMK 5/1(ç) bendinde

⁵⁹ Çolak, a.g.e, s. 205.

yer alan “aynı tür” mal ve hizmet ifadesi ile 6’ncı maddede yer alan “mal ve hizmetlerin benzerliği” ifadesi aynı değildir.

Mal veya hizmet benzerliği düzeyi tespit edilirken mal veya hizmetlerin; doğası, kullanım amacı, kullanım şekli, birbirini tamamlayıcı olup olmadığı, rekabet halinde veya ikame edilebilir olup olmamaları, dağıtım kanalları, ilgili tüketici kesimi, ticari kaynakları dikkate alınır⁶⁰. Mal benzerliği karşılaştırmasına bir örnek olarak;

“24’üncü sınıfa dâhil “ev tekstil ürünleri” ile 25’inci sınıfa dâhil “giysiler” emtialarının kıyaslanmasıdır. Bu karşılaştırmaya ilişkin değerlendirmeler şu şekildedir: Öncelikle karşılaştırma konusu emtiaların kullanım amaçları farklıdır. Ev tekstili ürünlerinin kullanım amacı ev dekorasyonu veya günlük ev kullanımı için gerekli ürünler iken 25’inci sınıftaki giysiler mallarının kullanım amacı ise insanların vücutlarını örtmek, şık görünmek veya moda uymaktır. Karşılaştırma konusu malların birbirinin yerine geçebilecek ya da kullanılabilir nitelikte mallar olmaması nedeniyle bu emtiaların rekabet halinde olmadıkları da tespit edilmiştir. Söz konusu malların kullanım şekilleri de farklıdır. Zira giyim eşyaları kişisel kullanıma konu olurken ev tekstil ürünleri ise evde kullanılmaktadır...⁶¹.”

6.2. Markanın Hak Sahibinin İzni Olmadan veya Haklı Bir Nedeni Olmaksızın Temsilcisinin veya Ticari Vekilinin Marka Başvurusu Yapması Durumu

“Sınâî Mülkiyet Kanunu’nun 6/2’nci maddesine göre 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.” şeklinde ifade edilmiştir. *“Bu kapsamda marka*

⁶⁰ Marka İnceleme Kılavuzu, s. 395.

⁶¹ Marka İnceleme Kılavuzu, s. 409, 410.

sahibi, markasıyla aynı ya da benzer olan ticari vekil ya da temsilcinin marka başvurusuna itiraz edebilir⁶².”

Bu düzenleme ile yabancı bir markayı marka sahibine sadık olmayan ticari vekil ya da temsilciye karşı korumak ve temsilcinin bağlılık yükümüne aykırı hareket etmesi engellenmek istenmiştir⁶³.

Sınâî Mülkiyet Kanunu’nu 10’uncu maddesine göre markanın hak sahibi, markanın kendisine devrini talep edebileceği gibi markanın kullanımının yasaklanmasını da talep edebilir. Yalnız ticari vekilin ve temsilcinin markayı tescil ettirmesi haklı bir nedene dayanıyorsa, hak sahibi olarak görünen kişi itiraz edemeyecektir.

Her ne kadar hükümde sadece ticari vekil ve temsilciden bahsedilmiş olsa da bu ilişki geniş yorumlanmalıdır. *“Bu nedenle bu ilişki vekalet, hizmet sözleşmesine dayanabileceği gibi acentelik, franchise sözleşmesine de dayanabilir⁶⁴.”*

6.3. Marka Siciline Tescil Edilmemiş Bir İşaretin Üzerinde Hak Sahibi Olan Kişinin İtiraz Etmesi Durumu

“Sınâî Mülkiyet Kanunu’nun 6(3)’üncü maddesinde 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.” şeklinde düzenlenmiştir.

Kanun metninden anlaşıldığı üzere, “başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce” ticarete kullanılan işaretin kullanılmasını veya tescilsiz bir işaretin eskiye dayalı bir kullanımın varlığını şart olarak öngörmüştür.

⁶² Çağlar, H.; Yıldız, B.; İmirlioğlu, D.: Marka Vekillğine Sınavına Hazırlık, 3. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2021, s. 54.

⁶³ Tekinalp, a.g.e, s. 425.

⁶⁴ Arkan, S.: Ticari İşletme Hukuku, 23. Baskı, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 2017, s. 298.

Sinaî Mülkiyet Kanunu'nun 6/3'de hak sahibi olarak üstün konumda olan kişiye, sonradan yapılan tescil başvurusuna itiraz edebileceğini öngörmüştür. Böylelikle istenilen amaç; tescilsiz bir şekilde işareti kullanan marka sahibini veyahut ticarete kullanılan bir işaret için hak elde etmiş kişiyi korumaktır. *“Sinaî Mülkiyet Kanunu'nun 6(3)'üncü maddesi hükmü geçen, ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret ibaresi, haksız rekabet hükümleri dışında özel olarak korunmayan bütün işaretleri kapsar⁶⁵.”*

Yargıtay *“Dava konusu Ü. (ÜLKER) ibaresinin gazetecilik hizmeti alanında davacının marka tescilinden daha önceki tarihlerden itibaren davalı tarafından kullanıldığı hususu mahkemenin de 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 önlenmesi istenemez...⁶⁶”* şeklinde karar vererek önceye dayalı kullanım nedeniyle hak elde eden kişiyi korumuştur.

SMK 6/3 hükmünce tescilsiz önceye dayalı kullanım nedeniyle hak elde eden kişinin, bir marka başvurusuna itiraz edilebilmesi için işaret üzerinde hak elde edilmiş olmalıdır. İşaret üzerinde hak elde edildiğinin kabulü için, işaretin tanınmış hale gelmesi gerekli olmamakla birlikte, ilgili piyasada belli seviyede bilinir olması gerekir⁶⁷.

6.4. Paris Sözleşmesi Kapsamında Tanınmış Marka Sayılan Hak Sahiplerinin İtiraz Etmesi Durumu

“Sinaî Mülkiyet Kanunu'nun 6/4'de Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6'nci maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.” şeklinde tescil engeli ifade edilmiştir.

⁶⁵ Arkan, a.g.e, s. 299.

⁶⁶Yargıtay Kararı - 11. HD., E. 2015/3174 K. 2015/8074 T. 10.6.2015, <https://www.lexpera.com.tr/ictihat/yargitay/11-hukuk-dairesi-e-2015-3174-k-2015-8074-t-10-6-2015> (Erişim Tarihi:12.01.2023).

⁶⁷ Karasu (Suluk/Nal), a.g.e, s. 193.

Sınaî Mülkiyet Kanunu'nun 6/4'de maddesinde “tanınmış markalar” ifadesi geçmektedir. Yalnız “tanınmış marka” ifadesinden ne anlaşılması gerektiği açıklanmamıştır. “Öğretide kabul edilen görüş; bir markanın tanınmış sayılabilmesi için Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesi anlamında herkesçe bildiğinin kabul edilmesi için markanın bütün dünyada tanınmış olması gerekmez⁶⁸.”

Bir markanın Paris Anlaşması'nın 1. mükerrer 6. maddesinden yararlanabilmesi için, koruma talep edilen ülkenin önemli bir kısmında tanınmışlığın gerçekleşmesi aranır. Buna göre, Türkiye'de koruma talep edilen marka sahibinin, markasının Türkiye'de tanınmış olması gerekir. Koruma talep edilen ülke dışında tanınmışlık yeterli değildir⁶⁹.

Bu düzenlemeye göre Türkiye'de bulunan hak sahibinin, Paris Sözleşmesinden yararlanabilecek bilinen bir markanın (tanınmış marka) karışıklığa meydan verebilecek halde özdeşini, taklidini yapan bir marka başvurusu tescili itiraz üzerine reddedilecektir.

6.5. Tanınmış Bir Markanın Sahibinin Aynı veya Benzer Bir Marka Başvurusuna Bazı Koşulların Varlığı Halinde İtiraz Etmesi

“Sınaî Mülkiyet Kanunu'nun 6/5'inci maddesinde 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.” şeklinde ifade edilmiş olup marka tesciline engel nedeni teşkil edebileceği açıklanmıştır. SMK 6/4'teki Paris Anlaşması kapsamında tanınmış markalardan farklı olarak, markanın tescil edilmiş veya başvurusu yapılmış olması aranmaktadır.

⁶⁸ Tekinalp, a.g.e, s. 411.

⁶⁹ Uzunallı, S.: Marka Hukuku, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2019, s. 77.

Markası tescil edilmiş veya başvuru yapmış hak sahibinin, sonradan başvuru yapılan işarete itiraz edebilmesi için tescil ettirmiş olduğu markasının veya başvurunun

“Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşmış olması” gerekir.

“Tanınmış olan marka” kavramı ile *“Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşmış bir marka”* kavramının farklı olduğu hususu ve farklı bentlerde düzenlendiğini görmekteyiz.

Gerekçede bu durum şöyle açıklanmıştır; “Madde metninde her ne kadar “Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi” ifadesi geçmekteyse de bu ifadeden markanın tüm Türkiye’de tanınmış olması gerektiği anlamı çıkmamakta, mevcut olayın özelliklerine göre markanın ilgili tüketici kesimi tarafından Türkiye’nin önemli bir kısmında tanınmış olmasının yeterli olduğunun anlaşılması gerekmektedir.”

“Hem tanınmış markalar hem de tanınmışlık düzeyine ulaşmış markalar açısından uygulanabilecek WIPO Ortak Tavsiye Kararı’nda bazı kriterler belirtilmiştir ve bu kriterlere uyulması ve göz önünde tutulması istenmiştir⁷⁰.”

Yalnız markanın tek başına tanınmış olması yeterli olmayıp aynı zamanda markanın tanınmışlık düzeyi nedeniyle başvuru yapan kişinin haksız yarar elde edilebileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hallerde hak sahibine itiraz hakkı doğmaktadır.

Kişinin haksız yarar elde etmesi, markanın itibarının zarar görmesi veya ayırt edici karakterinin zedelenmesi durumlarına doktrinde “sulandırma” kavramı kullanılmıştır⁷¹. Tescil edilmiş tanınmış markanın hak sahibinin; üçüncü kişi tarafından aynı veya farklı mal veya hizmet sınıfları için yapılan başvurusunu engelleyebilmesi, sulandırma olarak bahsettiğimiz hallerden birinin varlığı halinde mümkündür.

⁷⁰ Kriterlerin ne olduğunu detaylı incelemek için bkz. WIPO Ortak Tavsiye Kararları’nın 6’ncı sayfasında 2’nci maddede “tanınmış markaların belirlenmesi” adı altında 2’nci maddede belirtilen kriterler.

⁷¹ Ayrıntılı olarak bkz. Çolak, a.g.e, s. 333.

6.6. Marka Olacak İşaretin Başka Birisine Ait İsmi, Ticaret Unvanını, Fotoğrafını, Telif Hakkını veya Başka Bir Fikrî Mülkiyet Hakkını İçermesi Durumu

“Sinaî Mülkiyet Kanunu’nun 6/6’ncı maddesine göre tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.” şeklinde düzenlenmiş olup hak sahibine tescil başvurusunu engelleme hakkı verilmiştir. Bu düzenlemeye göre kural olarak başkasının adı soyadı marka olarak tescil edilememekle birlikte bu kişiden izin alınması suretiyle marka olarak tescil de edilebilir.

Başvuru yapanın kendi adı ve soyadı aynı ise, bu durumda başvuru sahibi ek kullanmalıdır. Bununla birlikte, başvuru yapanın adı ve soyadı, toplumda tanınmış bir şahsın adı ve soyadı ile özdeşse, tanınmış kişi, bu markanın tescilini engelleyebilir⁷².

Marka başvurusu başkasına ait telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içerdiğinde, telif hakkı sahibi veya fikri mülkiyet hakkı sahibi bu başvuruya itiraz edebilir. Örneğin bir çizgi film de yer alan karakterin adının veya görselinin, marka başvurusuna konu edilmesi halinde veya tasarım olarak tescil edilmiş bir fikri mülkiyet hakkının marka olarak tescil edilmesi talep edildiği takdirde çizgi filmin sahibi veya tasarım hakkının sahibi bu başvuruya itiraz edebilecektir.

6.7. Koruma Süresi Bittiği Halde Yenilenmemiş Tescile Kayıtlı Garanti Markasının veya Ortak Markanın Aynısının veya Benzeri Bir İşaretin Tescili İçin Başvuru Yapılması Durumu

“Sinaî Mülkiyet Kanunu’nun 6/7’nci hükmünde 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

⁷² Uzunallı, a.g.e, s. 89.

benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir.” şeklinde açıklanmış olup üç yıl içinde yeni yapılacak aynı veya benzeri bir işaret başvurusunu engelleme imkânı getirilmiştir.

Normalde marka sahibinin markasının koruma süresi dolduğu ve markasını yenilemediği takdirde, marka üzerindeki hakkı sona ermektedir. Fakat kanun koyucu bu düzenleme ile birlikte markasını yenilemeyen hak sahibini ek imkanlar getirerek korumuştur. Bu imkanlar doğrultusunda söz konusu 3 yıllık sürenin marka hakkının sona erdiği tarihten itibaren başladığını söyleyebiliriz.

6.8. Koruma Süresi Bittiği Halde Yenilenmemiş Tescile Kayıtlı Markanın Aynıısının veya Benzeri Bir İşaretin Tescili İçin Başvuru Yapılması Durumu

Sınâi Mülkiyet Kanunu’nun 6/8’inci maddesinde *“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”* yapılan sonraki başvuru talebinin reddedileceği ve böylelikle tescil edilemeyeceği öngörülmüştür. Buradaki hükme göre önceki marka hak sahibinin, marka koruma süresi olan on yıllık süre bittikten sonra marka tescilini yenilememiş olması gerekmektedir.

Bu on yıllık koruma süresinin ne zaman biteceğini hesaplayabilmek için sürenin ne zaman başladığını bilmemiz gerekir. Kanunda marka koruması süresinin, tescil edilmek koşuluyla marka başvurusu tarihinden itibaren başlayacağı belirtilmiştir. Görüldüğü üzere marka koruma süresi tescil ile değil marka başvurusu yapıldığı an itibariyle başlamaktadır. On yıllık sürenin bitmesiyle birlikte onar yıllık periyotlar şeklinde koruma süresinin uzatılması da mümkündür.

Koruma süresi biten ve yenilemeyen marka sahibinin bu düzenlemeye istinaden itiraz edebilmesi için hükümde şarta bağlanmıştır. Buna göre koruma süresi bitiminden başlayarak iki yıllık süre zarfı boyunca itiraz hakkını kullanabilmesi için markasını kullanmaya devam etmesi gerekir.

6.9. Marka Başvurusunun Kötü Niyetle Yapılması

Sınâî Mülkiyet Kanunu'nun 6/9'daki hükme göre "*kötü niyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.*" ifadesi yer almaktadır. Kanundaki ifade de "kötü niyetten" bahsedilmiş olup kavram olarak bu ifadenin ne anlama geldiği açıklanmamıştır.

"Kötü niyetin hiçbir şekilde korunmaması gerektiği ilkesi gereği kötü niyetli başvurunun nispi ret nedeni olarak değil mutlak ret nedeni olarak kabul edilmesi yerinde olurdu⁷³."

Mutlak ret nedeni olmadığından dolayı da Türk Patent ve Marka Kurumu'nun bu hususu göz önünde tutabilmesi için bir talebin varlığı şarttır. Kurum başvurunun kötü niyetli olup olmadığını resen inceleyemeyecektir.

Marka hukuku anlamında "kötü niyet" 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" demektir⁷⁴.

Benfica ibareli marka tescil başvurusu, Benfica Futbol Kulübünün itirazı üzerinde, bu markanın tanınmış marka olması ve tescil edildiği takdirde haksız yararlanma ve ayırt ediciliğin zedelenmesi hallerinin ortaya çıkacak olması nedeniyle, TPMK tarafından kötü niyetli başvuru olduğu gerekçesiyle reddedilmiştir⁷⁵.

⁷³ Karasu (Suluk/Nal), a.g.e, s. 199.

⁷⁴ Tekinalp, a.g.e, s. 427.

⁷⁵ Çolak, a.g.e, s. 358,359, 1069 nolu dipnot.

Medenî Kanun'u⁷⁶ 2'nci maddeye göre bir hakkın kötüye kullanılmasının hukuk düzeni tarafından korunmayacağı açıkça ifade edilmiştir. Her ne kadar burada da tam bir tanım yapılmamış olsa da bu maddeden hareketle kötü niyetli başvuruların engellenebileceği yorumunu yapabiliriz.

⁷⁶ Kanun No: 4721, Kabul Tarihi: 22.11.2001, 8 Aralık 2001 Tarihli 24607 Sayılı Resmi Gazete.

7. SINAÎ MÜLKİYET KANUNU'MDA NİSPİ RET SEBEPLERİNDEN KAYNAKLANAN HÜKÜMSÜZLÜK DURUMLARINA İSTİSNA TEŞKİL EDEN HALLER

Bu istisna teşkil eden halin sessiz kalma durumundan dolayı hak kaybı olduğunu belirtebiliriz. *“Sinaî Mülkiyet Kanunu'nun 25/6'ncı maddesinde 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 kötü niyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez.”* ifadeleri yer almıştır.

Buradaki durum; marka hak sahibinin, sessiz kalması durumundan dolayı haklarını kaybetmesi ve artık sessiz kaldığı için haklarını ileri sürememesidir.

“Önceki tarihli marka sahibi, sonraki tarihli kullanımı bildiği veya bilmesi gerektiği halde⁷⁷ ve bu duruma beş yıl kesintisiz olarak ses çıkarmadıysa rıza göstermiş olacaktır.” şeklinde ifade edilmiştir.

Ancak sonraki tarihli marka sahibi kötü niyetli ise beş yıllık süre uygulanmaz ve her zaman hükümsüzlük durumu ileri sürülebilir. Kötü niyetli marka tescili ağır bir ihlal teşkil ettiğinden ve kötü niyetin hiçbir şekilde korunmaması gerektiği ilkesi nedeniyle önceki marka sahibinin beş yıl boyunca markasının bir başkası tarafından kullanılmasına göz yumması ve müdahale etmemesi halinde bile, önceki marka hakkı sahibi sonrakine karşı talep haklarını ileri sürebilir⁷⁸.

⁷⁷ Çolak, a.g.e, s. 787, 788.

⁷⁸ Karasu (Suluk/Nal), a.g.e, s. 221.

8. HÜKÜMSÜZLÜK NEDENLERİNİN VAR OLMASI
DURUMUNDA KURUM TARAFINDAN TARAFLARIN BU
KONUDA UZLAŞMAYA TEŞVİK EDİLMESİ

“Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 19/4 hükmünde 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.” şeklinde açıklama ile Türk Patent ve Marka Kurumu’nun uzlaşmayı gerekli olarak görmesi halinde teşvik edeceği düzenlenmiştir. Bu maddede ayrıca uzlaşma ile ilgili olarak *“6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu hükümleri”* uygulanacağı belirtilmiştir. Bu husus Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 21(3)’üncü maddesinde de ele alınmıştır. Ele alınan maddeler ile Türk Patent ve Marka Kurumu’nun yayıma itiraz veya karara itiraz aşamalarında tarafları gerekli görmesi halinde sulh olunmaya teşvik etmesi sağlanmak istenmiştir.

9. HÜKÜMSÜZLÜK SEBEPLERİNİN VARLIĞI HALİNDE DAVA VE HÜKÜMSÜZLÜĞÜN İLERİ SÜRÜLMESİ

Sınaî Mülkiyet Kanunu'nun m. 25 ve 27' de dava ve hükümsüzlüğün ileri sürülmesi ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Sınaî Mülkiyet Kanunu'nun 5 ve 6'ncı maddelerinde belirtilen durumlardan bazılarının mevcut olması halinde, tescillenmiş olan markanın hükümsüzlüğü için dava açılması imkânı vardır.

Markanın hükümsüzlüğünün ileri sürülebilmesi için öncelikle tescil edilmiş bir markanın bulunması gerekmektedir. Tescil edilmemiş bir marka hükümsüzlüğe konu olamaz. Hükümsüzlüğe neden olan sebepler, marka tescil edilirken mevcut bulunan fakat buna rağmen tescil edilirken göz önünde tutulmayan sebeplerdir. Bu halde tescil kaydı sonradan, anılan sebeplere bağlı olarak düzeltilmektedir⁷⁹. Aslında burada baştan itibaren tescil edilmemesi gereken bir marka vardır. Markanın hükümsüzlüğü yalnızca dava yoluyla ileri sürülebilir. Türk Patent ve Marka Kurumu hükümsüzlük nedenlerini resen dikkate alarak markayı sicilden terkin edemez.

9.1. Markanın Hükümsüzlüğünün Markanın İptalinden Farkı

Hükümsüzlük halleri ile iptal sebepleri birbirinden farklı olup Sınaî Mülkiyet Kanunu'nda da ayrıca ele alınmıştır. Bu iki kavramın birbirine karıştırılmaması gerekir. Markanın hükümsüzlüğü ile markanın iptali hususları arasındaki farklara değinecek olursak; *“Markanın hükümsüzlüğü, markanın tescili sırasında var olan mutlak ve nispi ret nedenlerine rağmen tescil edilmiş markalar hakkında söz konusu olur. Sonradan ortaya çıkan nedenlere bağlı olarak markanın hükümsüzlüğüne karar verilemez. Buna karşılık markanın iptali, markanın tescili sırasında var olmayan fakat sonradan ortaya*

⁷⁹ Çağlar, a.g.e, s. 171.

çıkan sebepler nedeniyle gündeme gelir. Bu nedenle hükümsüzlük kararları geçmişe etkili iken, iptal kararları ileriye dönük sonuç çıkarır⁸⁰.”

Markanın iptal nedenlerini ele aldığımızda; markanın kullanılmaması, markanın tescilli olduğu mal veya hizmetler için yaygın bir ad haline gelmesi, markanın tescilli olduğu mal veya hizmetlerin özellikle niteliği kalitesi veya coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltması, ortak marka veya garanti markasının teknik şartnameye aykırı kullanılması şeklinde dört iptal nedenin sayıldığı görülmektedir. (SMK 26)

Markanın hükümsüzlüğü yalnızca dava yoluyla ileri sürülebilir. Ancak markanın iptalinin ileri sürülmesi hususunda farklılık vardır. Sınâi Mülkiyet Kanunu 26/1 uyarınca markanın iptali talebini Türk Patent ve Marka Kurumu'nun inceleyeceği ve karar vereceği görülmektedir. Yalnız Türk Patent ve Marka Kurumu'na tanınan bu yetki, Sınâi Mülkiyet Kanunu yayımlandığı tarihten itibaren başlayarak yedi yıl sonra yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir. Bundan dolayı markanın iptali, belirtilen tarihe kadar mahkemelerden talep edilebilecektir.

9.2. Markanın Hükümsüzlüğü Davası

Markanın hükümsüzlüğü ağır bir sonuç doğurduğu için ancak dava yoluyla ileri sürülebilir. “Hükümsüzlüğe, markanın hükümsüzlüğe neden olacak şartları taşıyıp taşımadığına göre bakılarak ve tarafların sundukları deliller ile resen mahkemece gözetilecek nedenler göz önüne alınarak karar verilir⁸¹.” Markanın hükümsüzlüğü davasında tescillenmiş ve korumadan yararlanan markanın, bir dava yoluyla sona ermesi talep edilmektedir. Tescilli markadan doğan hakkın sona ermesi, üçüncü bir kişinin talebi doğrultusunda değil, mahkeme kararıyla mümkündür. Nitekim Sınâi Mülkiyet Kanunu'nun 25/2'nci hükmünde markanın hükümsüzlüğü talebinin “Sınâi Mülkiyet Kanunu'nun 156/1'inci hükmüne göre bu Kanunda öngörülen davalarda görevli

⁸⁰ Karasu (Suluk/Nal), a.g.e, s. 218.

⁸¹ Arslan, a.g.e, s. 93.

mahkeme, fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi ile fikri ve sınai haklar ceza mahkemesidir.” Görülmektedir ki hükümsüzlük davasında da görevli mahkeme, fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi olacaktır. Madde hükmüne göre “fikri alanına giren dava ve işlere, asliye hukuk mahkemesince; fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, asliye ceza mahkemesince” bakılacağı düzenlenmiştir.

Ayrıca markanın hükümsüzlüğü davasının hangi dava türüne girebileceği hususuna bakarsak inşai dava türüne girdiğini görebiliriz. Çünkü inşai dava; “*Hukuk Muhakemeleri Kanun'u*⁸² 108/1'e göre, inşai dava yoluyla, mahkemeden, yeni bir hukuki durum yaratılması veya mevcut bir hukuki durumun içeriğinin değiştirilmesi yahut onun ortadan kaldırılması talep edilir.” şeklinde düzenlenmiş olup kanun maddesinde belirtilen hususlar söz konusudur. Markanın hükümsüzlüğü ile de tescilli marka sicilden terkin edilir, hükümsüz kılınır ve mevcut olan tescille koruma durumu ortadan kaldırılır.

Markanın hükümsüzlüğünde davanın kabulü ile; davalının marka hakkı ve markanın sağladığı haklar sona erecek, artık yararlanamayacaktır. Verilen karar da davanın kısmen kabulü -kısmen reddi- yönünde olması durumu da gündeme gelebilir. Bu halde davalının markasının kapsamındaki bazı mal veya hizmetler için hükümsüzlüğü olacaktır. Bir marka birden çok mal veya hizmet sınıfı bakımından tescilli olduğu halde bazı mal veya hizmet sınıflarından tescili sicilden terkin ettirilecektir.

Markanın hükümsüzlüğünü talep edebilecek kişiler, “*Sınai Mülkiyet Kanunu'nun* 25/2'nci maddesinde menfaati olanlar, Cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları markanın hükümsüzlüğünü mahkemeden isteyebilir.” şeklinde belirtilmiştir. Markanın hükümsüzlüğü davasının açılacağı kişiler, marka hükümsüzlüğü davasının davalılarının kimler olabileceği Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 25/3'üncü maddesinde ifade edilmiştir. Bu hükme göre, sicilde marka hak sahibi olarak kayıtlı gözükken kişilere veya

⁸² Kanun No:6100, Kabul Tarihi:12/01/2011, 4 Şubat 2011 Tarihli 27836 Sayılı Resmi Gazete.

sicilde kayıtlı gözükten kişilerin haleflerine marka hükümsüzlüğü davası açılabilir. Marka hak sahiplerinin halefleri ise hak sahibi olan kişilerin mirasçıları veya markayı hak sahibinden devralan kişiler olabilmektedir. Yalnız marka hakkı kapsamında lisans hakkı verilmiş lisans alana karşı dava açılmaz. Çünkü bu marka üzerinde lisans alan kişiler marka sahibi değil; marka sahibinden kullanım izni almış olan, marka üzerinde hak sahibi olan kişilerdir. Ayrıca belirtmek gerekir ki; Sınâi Mülkiyet Kanunu'nun 25(3)'üncü maddesinin 2'nci cümlesinde markanın hükümsüzlüğü davalarında Türk Patent ve Marka Kurumu'nun davada taraf olarak gösterilebilmesi söz konusu olamaz yani özetle ifade edersek hükümsüzlük davasında Türk Patent ve Marka Kurum'u davalı olamayacağını belirtmek gerekir.

9.3. Markanın Hükümsüzlüğü Davasında Sessiz Kalma Yolu ile Hak Kaybı

Sınâi Mülkiyet Kanunu uyarınca hükümsüzlük davası için ne hak düşürücü süreden nede zamanaşımı süresinden bahsedilmemiştir. *“Bunun nedeni hükümsüzlük davasının temelini hukuka aykırı bir durumun varlığına dayanması, yapılmış olan haksız tescilin, tescil süresince devam etmesidir. Nitekim marka tescilinin getirdiği korumadan yararlanma imkânı olmayan bir markanın tescili devam ettiği sürece hukuka aykırı olarak koruması da devam etmiş olacaktır. Bu nedenle de tescil devam ettiği sürece markanın hükümsüzlüğü davasının bir süre ile sınırlandırılması da mümkün olmayacaktır⁸³”*

“Sınâi Mülkiyet Kanunu 25/6'ıncı maddesine göre marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötü niyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez”. Burada hükümsüzlük davası için 5 yıllık dava açma süresi verilmiştir. Marka üzerinde hak sahibi

⁸³ Arkan S.: Marka Hukuku, Cilt-II, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1998, s. 167.

olan kiři, hükümsüzlüğünü istediđi sonradan yapılan markanın kullanıldığını biliyorsa veya bu kullanımı bilmemesi kendinden kaynaklanan bir nedene dayanmıyorsa, bu durumda beş yıl boyunca sessiz kalan marka hakkı sahibinin, sonradan yapılan markanın hükümsüzlüğünü istemesi kabul edilmeyecektir.

Sonradan tescil edilen marka kötü niyetli yapılmıř ise beş yıllık süre uygulanmaz ve her zaman kötü niyetli tescil edilmiř markanın hükümsüzlüğü istenebilir.

“Bu durum “sessiz kalma yolu ile hak kaybı” olarak nitelendirilmektedir⁸⁴.” Sessiz kalma yolu ile hak kaybı hükümsüzlük halleri olan mutlak ret ve nispi retlerinin tamamı bakımından söz konusu olmayacaktır. Hükümsüzlük hallerinden olan mutlak ret engelleri için *“sessiz kalma yolu ile hak kaybının”* söz konusu olmayacağını söylemek gerekir. Çünkü mutlak ret nedenleri kamu düzenine ilişkin olduğundan dolayı ve Türk Patent ve Marka Kurumu bu hususları resen incelediğinden dolayı herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın yani 5 yıllık süre sınırlaması dikkate alınmadan hükümsüzlük söz konusu olabilir.

“Sinaî Mülkiyet Kanunu 25/4’üncü maddesinde bir marka, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiř olup da kullanım sonucunda tescil edildiđi mal veya hizmetler bakımından hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici nitelik kazanmıřsa hükümsüz kılınamaz.” şeklinde düzenlenmiřtir. Bu istisna teşkil eden hali yukarıda hükümsüzlük sebebi olacak mutlak ret nedenlerine ilişkin istisnalar başlıklı kısımda da belirtmiřtik.

9.4. Markanın Hükümsüzlüğü Davasında Hükümsüzlük Kararının Etkileri

Sinaî Mülkiyet Kanunu’nun 27’inci madde hükmünde hükümsüzlük kararının etkilerinden bahsedilmiřtir. *“Sinaî Mülkiyet Kanunu 27’inci madde hükmünde 25 inci madde gereğince markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi hâlinde bu karar marka*

⁸⁴Detaylı bilgi için bkz. <https://blog.lexpera.com.tr/marka-hukukunda-sessiz-kalma-yoluyla-hak-kaybinin-smk-m-25-6-uygulama-alani/> (Eriřim Tarihi: 10.01.2023).

başvuru tarihinden itibaren etkili olup, markaya bu Kanunla sağlanan koruma hiç doğmamış sayılır.” şeklinde düzenlenmiştir.

Başvuru tarihinden itibaren hükümsüz sayılacağı açıklanmıştır. Ancak istisnai bazı hallerde hükümsüzlük kararı geçmişe etkili olmaz. Bu istisnalardan biri Sınâî Mülkiyet Kanunu'nun 27/3-a'da düzenlemiştir. Bu hükme göre, *“karardan önce, markanın sağladığı haklara tecavüz nedeniyle açılan davada verilen kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar”* olup tecavüz nedeniyle açılan davada verilen kesinleşmiş ve uygulanmış mahkeme kararları hükümsüzlük kararından etkilenmez⁸⁵.

Yine *“Sınâî Mülkiyet Kanunu'nun 27/3-b'deki düzenlemeye göre karardan önce kurulmuş ve uygulanmış sözleşmeler.”* markanın hükümsüzlüğünden *“önce kurulmuş ve uygulanmış sözleşmeler”* ise hükümsüzlüğün geçmişe etkili olmayacağını ifade etmiştir. *“Örneğin, bir marka lisans sözleşmesi uyarınca mallar üretilmiş, depolanmış ve satışa arz edilmiş ise, hükümsüzlük kararı gerekçe gösterilerek bu malların satışa sunulması, ihraç edilmesi ve teslim edilmesi engellenemez⁸⁶.”* Yalnız sözleşmeler için ödenen bedelin, hakkaniyet gereği tamamının ya da bir kısmının iadesi istenebilir.

Sınâî Mülkiyet Kanunu'nda markanın hükümsüzlüğüne veya iptaline ilişkin kesinleşmiş kararların herkese karşı hüküm doğuracağı ifade edilmiştir.

Marka örneğini değiştirecek biçimde hükümsüzlük kararı verilemez. Örneğin iki sözcükten oluşan markadaki bir sözcüğün silinmesi şeklindeki hükümsüzlük kararı verilemez⁸⁷.

Sınâî Mülkiyet Kanunu'nun 27/3'üncü hükmünde kötü niyetli olan hükümsüz kılınan markadan dolayı tazminat taleplerinin saklı olduğu ifade edilmiştir. Yalnız tazminat hakkı saklı olan bu kimselerin yani bu madde hükmünce zarar görmüş olan kişilerin tazminat isteyebilmeleri için bazı şartlar aranmıştır. Hükümsüz olan markadan

⁸⁵ Karasu (Suluk/Nal), a.g.e, s. 221.

⁸⁶ Karasu (Suluk/Nal), a.g.e, s. 221.

⁸⁷ Uzunallı, a.g.e, s. 207.

dolayı zarar görmüş kişilerin tazminat isteminde bulunabilmeleri için marka sahibinin “ağır ihmali veya kötü niyetli olarak marka tescili” yapmış olması aranmaktadır.

“Sinaî Mülkiyet Kanunu’nun 27(7)’inci maddesi hükmüne göre hükümsüzlük veya iptal kararının kesinleşmesinden sonra marka sicilden terkin edilir ve durum Bültende yayımlanır.” şeklinde ifade edilmiş olup kesinleşmiş hükümsüzlük kararının Türk Patent ve Marka Kurumu’na gönderilmesiyle birlikte bültende ilan edilecektir.

9.5. Markanın Hükümsüzlüğü Davasında Kullanmama Def’inin İleri Sürülmesi

“Sinaî Mülkiyet Kanunu’nun 27/6’ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca açılan hükümsüzlük davalarında 19’uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü def’i olarak ileri sürülebilir. Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır. Hükümsüzlüğü istenen markanın başvuru veya rüçhan tarihinde, davacının markası en az beş yıldır tescilli ise davacı ayrıca, söz konusu başvuru veya rüçhan tarihinde 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların yerine getirildiğini ispatlar.” şeklinde açıklanan hükme göre ileri sürülebilecek def’iyi ve şartlarını düzenlemiştir.

Davacının önceden tescilli bulunan markası ile sonradan yapılan ve böylelikle davaya konu olan markanın aynısının veya bir benzerinin olduğu, yine aynı şekilde mal veya hizmet sınıfları açısından da aynı sınıfta veya benzer bir sınıfta olduğunun anlaşılması durumunda ve bunlara ek olarak karıştırılma ihtimalinin var olduğu da anlaşılıyorsa bu durumu ileri süren kişiye karşı kullanmama def’inin ileri sürülmesi mümkündür.

Kullanmama def’inin ileri sürülmesi halinde bu durumu ispatlayacak olan taraf davalı değil davacı olacaktır. Davacının önceden tescilli bulunan markasını dava tarihinden başlayarak geriye doğru beş yıllık süre zarfında markasını belirttiği mal veya hizmet sınıflarında kullandığını ispat edememesi halinde davacının markasının

hükümsüzlüğü gündeme gelecektir. Ayrıca markanın kullanımına ilişkin beş yıllık süre dava tarihinden itibaren başlar.

Hükümsüzlüğü istenen markanın başvuru veya rüçhan tarihinde, davacının markası en az beş yıldır tescilli ise davacı ayrıca, markasının kullanımına ilişkin SMK 19/2’de öngörülen koşulların yerine getirildiğini ispatlamalıdır. Yani marka sahibi hükümsüzlük davasına dayanak gösterdiği markasını ilgili mal veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğunu ya da kullanmamasına dair haklı sebepleri ispatlamalıdır⁸⁸.

9.6. Hükümsüzlük Davasının Sonuçları

Markanın hükümsüzlüğü davasının sonucunda davaya konu olan markanın, iddia edilen hükümsüzlük halinin tespiti durumunda açılan davanın kabulüne karar verilecektir. Hükümsüzlük davasının kabulüyle birlikte marka tescilinin sağladığı koruma sona erecektir ve marka sicilinden terkin edilecektir.

Yargılamada hükümsüzlüğüne karar verilen işaretin, marka tesciline ilişkin ret nedenlerinden ileri sürülenlerin tespitiyle beraber markanın tescil kapsamındaki sadece bazı mal veya hizmet sınıfları bakımından tespit edilmiş olabilir. Yani hükümsüzlük için tespit edilen işaret tüm mal ve hizmet sınıflarını kapsamayabilir. Bu durumda mahkemenin vereceği hüküm de davanın kısmen kabulü, kısmen reddi şeklinde olacaktır. Söz konusu durum markanın kısmi hükümsüzlüğü olup kısmi hükümsüzlükte marka, sadece hükümsüz olan mal veya hizmet sınıflarından terkin edilecektir. Hükümsüz olmayan mal veya hizmet sınıflarında hiçbir değişim olmadan hak sahibi yararlanmaya devam edecektir. Nitekim SMK 25/5’de bu durum şöyle düzenlenmiştir; hükümsüzlük hâlleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, sadece o mal veya hizmet yönünden kısmi hükümsüzlüğe karar verilir.

⁸⁸ Uzunallı, a.g.e, s. 209.

Dava konusu olan marka, iddia edilen h k ms zl k hallerinin olmadıđı y n nde tespit edilirse; mahkeme davanın reddine iliřkin h k m kuracaktır. Bu durumda hibir deđiřim olmadan hak sahibi yararlanmaya devam edecektir.

SONUÇ

Marka, özünde ayırt edici bir işaret olmakla birlikte bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini başka teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Her marka bir işaretken, her işaret bir marka değildir.

Markaların korunması ulusal düzeyde kanunlar ve yönetmelikler ile uluslararası alanda ise uluslararası sözleşmeler ile korunmaktadır. Marka korumasının kapsamı, dar bir kapsamdan başlayarak zamanla marka korumasının kapsamı genişlemiştir ve genişlemeye devam etmektedir. Türk Marka Hukuku, Avrupa Birliği düzenlemeleriyle uyumlu olarak paralel şekilde düzenlenmiştir. Uluslararası düzenlemelere ve gelişmiş ülkelere uyumludur.

Ticari ve gündelik hayatta mal ve hizmet tüketiminin yaygınlaşmasıyla beraber markanın önemi artmıştır. Mal ve hizmetlerin yoğun bir şekilde tüketimiyle birlikte markalar işletmelerin önüne geçmiştir. Görülmektedir ki marka değeri firmaların piyasa değerinin kat kat üzerine çıkabilmekte ve sağladığı haklar sermaye niteliği taşımaktadır. Böylelikle markalar rekabette çok önemli bir düzeye ulaşmıştır.

Tanınmış marka sahiplerine, markanın korunması bakımından tüm mal ve hizmetler için itiraz etme hakkı getirilerek diğer markalardan üstün tutulmuştur.

Hükümsüzlük ve iptal kavramları birbirinden ayırt edilmiş ve Sınai Mülkiyet Kanunu'nda ayrı ayrı düzenlenmiştir. Hükümsüzlük sebeplerinin varlığının tek başına yeterli olmadığı, hükümsüzlük kararına mahkemelerin karar verebileceği ifade edilmiştir. Hükümsüzlük kararının mahkemece verildikten sonra birtakım sonuçları ve etkileri ile marka hukukuyla ilişkileri anlatılmıştır.

Sınai Mülkiyet Hukuku, ülkelerin teknolojik ilerlemelerini ve kalkınmalarını, uluslararası ticari ilişkilerini, ekonomik büyümelerini etkileyen bir alandır. Sınai

Mülkiyet Hukukunun ülkemizde gelişmesi, dünya ülkeleri arasında ekonomik olarak da ileri seviyelere gelebilmemiz açısından oldukça önem taşımaktadır.

KAYNAKÇA

- ARKAN, S.: Marka Hukuku, Cilt-II, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1998.
- ARKAN, S.: Ticari İşletme Hukuku, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 2017.
- ARSLAN, Ö.: Marka Hakkının Sona Ermesi, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2019.
- BAHADIR, Z.: Markanın Hükümsüzlüğü ve İptali, 1. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2018.
- ÇAĞLAR, H.: Marka Hukuku, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2015.
- ÇAĞLAR, H.; YILDIZ, B.; İMİRLİOĞLU, D.: Marka Vekilliğine Sınavına Hazırlık, 3. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2021.
- ÇOLAK, U.: Türk Marka Hukuku, 3. Baskı, Onikilevha Yayıncılık, İstanbul, 2016.
- GÜNEŞ, İ.: Uygulamalı Marka Hukuku:6769 sayılı Sınâi Mülkiyet Kanunu Işığında İle, Adalet Yayınevi, Ankara 2018.
- İMİRLİOĞLU, D.: Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Ayırt Ediciliğin Zedelenmesi, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2018.
- İŞİK, E.: LEXPERA BLOG, <https://blog.lexpera.com.tr/marka-hukukunda-sessiz-kalma-yoluyla-hak-kaybinin-smk-m-25-6-uygulama-alani/> adresinden alındı.
- KATOK, B.: Tarihsel Gelişim Süreci İçinde Türkiye’de Marka Tescilinde Hukuki Çerçevenin Oluşumu *Sakarya Üniversitesi*, <https://acikerisim.sakarya.edu.tr/bitstream/handle/20.500.12619/96705/T09432.pdf?sequence=1> (09.06.2021).

MARKA İNCELEME KILAVUZU, <https://www.turkpatent.gov.tr/duyurular/marka-inceleme-kilavuzu-guncellendi-18082021>, 2021.

OĞUZMAN, K.; ÖZ, T.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 3.Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 2002.

ŞAHİNLER BAYKARA, Y.; YAVUZ, L.; ALICA, T.:Sınai Mülkiyet Kanunu, (Gerekçeli-Karşılaştırmalı-İçtihatlı), 1.Baskı, Seçkin Libra Mevzuat Dizisi, 2018.

SULUK, C.; KARASU, R.; NAL, T.: Fikri Mülkiyet Hukuku, 4. Bası, Seçkin, Ankara 2020.

TEKİNALP, Ü.: Fikrî Mülkiyet Hukuku, 5. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012.

Türk Dil Kurumu, <https://sozluk.gov.tr/> adresinden alındı.

UZUNALLI, S.: Marka Hukuku, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2019.