

SINAI MÜLKİYET KANUNUNA GÖRE MARKANIN KULLANMAMA NEDENİYLE İPTALİ - AB ADALET DİVANI'NIN GÜNCEL KARARLARI IŞIĞINDA BİR DEĞERLENDİRME*

İbrahim BEKTAŞ**

Özet

Markanın iptali, Avrupa Birliği hukukunda, 2015/2436 sayılı Direktif ve 2017/1001 sayılı Tüzük'te düzenlenmektedir. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, markanın iptali konusunda, Avrupa Birliği hukuku düzenlemelerini esas almaktadır. Bu çalışmada, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın (ABAD) özellikle 2015-2018 yılları arasında verdiği kararlardan hareketle ilgili düzenlemelerin nasıl anlaşılması gerektiği ortaya konulmaktadır. Güncel kararların neredeyse tamamı "kullanmama" nedenine dayandığından, çalışma "kullanmama nedeni ile iptal" konusuna özgülenmiştir. ABAD kararları ışığında bu çalışmada cevap aranan temel sorular şunlardır: Markanın kullanılması ne demektir? Hangi örneklerde markanın "ciddi biçimde kullanıldığı" kabul edilmektedir? Kararlarda, "ticarî kullanım" ya da "işletme içi kullanım" gibi ölçütler nasıl uygulanmaktadır? Markanın tescil edildiğinden farklı şekilde kullanılması konusundaki güncel kararlar nelerdir? Hangi olaylar kullanmama için haklı sebep oluşturabilir? Markanın kısmen iptali konusundaki örnekler ve sorunlar nelerdir?

Anahtar Kelimeler: Markanın İptali, Markanın Kullanılmaması, Ciddî Kullanım, Kullanmama İçin Haklı Sebep, Kısmi İptal

* Bu makale, 10 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen II. Avrupa Birliği Hukukunda Güncel Gelişmeler Konferansı'nda sunulan sözlü bildirinin genişletilmesi ile oluşturulmuştur.

** Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
ibektas@ankara.edu.tr

Makalenin Gönderilme Tarihi: 25/5/2018 Kabul Edilme Tarihi: 3/9/2018

Revocation of Trade Mark on the Ground of Non-Use According to Turkish Industrial Property Code - An Evaluation in the Light of Court of Justice of European Union's Recent Decisions

Abstract

Revocation of trade mark is regulated under EU Directive No. 2015/2436 and Regulation No. 2017/1001. In this study, we examine Court of Justice of the European Union's (CJEU) decisions which are especially given after 2015 and related with revocation of trade mark. We limited the scope of this study with the ground of "non-use" because recent decisions are mostly related with this reason. Main questions of this study are these: what does use of trade mark mean? When can we assume that use is "genuine"? How CJEU applies the criterions like "commercial use" or "internal use"? What are the new decisions on use of the trade mark in a different form? Which reasons are proper for non-use? In which circumstances partial revocation is possible?

Keywords: Revocation of Trade Mark, Use of Trade Mark, Genuine Use, Proper Reason for Non-Use, Partial Revocation

Giriş

Mülga 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname¹ döneminde, markanın tescili anında var olan ve markanın hükümsüz kılınmasını gerektiren nedenlerle, tescilden sonra ortaya çıkan ve markanın iptalini gerektiren nedenlerin birbirinden ayrılması gerektiği öğretide ifade edilmekteydi². Bu doğrultuda Anayasa Mahkemesi, bir iptal nedeni olan "markanın kullanılmamasını", hükümsüzlük nedeni olarak düzenleyen KHK m. 42.1.c hükmünü daha sonra ise KHK m. 14 hükmünü iptal etmişti³.

¹ RG, 27.06.1995, S. 22336.

² Bkz. Hakan Karan ve Mehmet Kılıç, *Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat*, (Ankara: Turhan, 2004), 379, K. 42.2; Sinan Yüksel, *Marka Hukuku-556 sayılı KHK Şerhi*, editör Hamdi Yasaman, (İstanbul: Vedat, 2004), 651, 850; Ünal Tekinalp, *Fikri Mülkiyet Hukuku*, (İstanbul: Vedat, 2012), 473; Hayrettin Çağlar, *Marka Hukuku*, (Ankara: Adalet, 2013), 173 dn. 344; Orhan Sekmen, *Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukukî Sonuçları*, (Ankara: Bilge, 2013), 199-200; Arslan Kaya ve diğerleri, *Ticari İşletme Hukuku*, (İstanbul: On İki Levha, 2015), 511, N. 1100; Uğur Çolak, *Marka Hukuku*, 3. Baskı (İstanbul: On İki Levha, 2016), 954.

³ AYM, 09.04.2014, K. 13-147/75 (RG, 24.07.2014, S. 29070) ve AYM, 14.12.2016, K. 2016/189, E. 2016/148 (RG, 06.01.2016, S. 29940).

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nda⁴ ise markanın iptali ve hükümsüzlüğü birbirinden ayrılmış, sona erme nedenleri üç başlıkta düzenlenmiştir. Bunlar; markanın hükümsüzlüğü (m. 25), markanın iptali (m. 26) ve diğer sona erme hâlleridir (yenilememe ve vazgeçme; m. 28.1). Markanın iptalinin SMK m. 26'da özel olarak düzenlemesi ile birlikte, 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi⁵ ve 2017/1001 sayılı Tüzük⁶ ile uyum sağlanmıştır⁷.

SMK m. 26'da markanın iptaline karar verilmesi gereken hâller dört başlıkta toplanmaktadır. Bunlar, tescilli bir markanın beş yıl boyunca haklı bir sebep olmadan kullanılmaması; garanti markası ve ortak markanın teknik şartnameye aykırı olarak kullanılması; markanın yaygın ad hâline gelmesi ve markanın yanıltıcı hâle gelmesidir. İptal nedenlerinden ilk ikisini "markanın kullanılması ile bağlantılı iptal nedenleri", son ikisini ise "markanın karışıklığa neden olması ile bağlantılı iptal nedenleri" başlığı altında sınıflandırmak olanaklıdır⁸. Bu hâllerden birinin gerçekleşmesi, markanın kaynak gösterme özelliğinin ortadan kalkmasına veya bozulmasına yol açmaktadır⁹. Böylece markaya tanınan korumanın devam ettirilmesi gerekliliği ortadan kalkmaktadır. Aşağıda iptal nedenlerinden kullanmama hâli incelenmektedir.

⁴ RG, 10.1.2017, S. 29944.

⁵ OJ, 23.12.2015, L. 336/1 [Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks]. "AB Marka Direktifi" olarak anılacaktır.

⁶ OJ, 16.6.2017, L. 154/1 [Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union Trade Mark (Codification)]. "AB Marka Tüzüğü" olarak anılacaktır. SMK'nın kabul edildiği tarihte, benzer hükümleri içeren, 2015/2424 sayılı Tüzük (OJ, 24.12.2015, L. 341/21) ile değiştirilen 2007/2009 sayılı Tüzük (OJ, 24.12.2015, L. 341/21) yürürlükte idi.

⁷ AYM, 09.04.2014, K. 13-147/75 (RG, 24.07.2014, S. 29070).

⁸ Benzer bir sınıflandırma için bkz. Justine Pila ve Paul L. C. Torremans, *European Intellectual Property Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2016), 429, 431.

⁹ Guy Tritton, editör, *Intellectual Property in Europe*, Third Edition. (London: Sweet & Maxwell, 2008), 406-407, N. 3-214.

I - SMK'nın Markanın Kullanmama Nedeniyle İptaline İlişkin Hükümleri Hakkında

A - Kullanmamaya Bağlanan Sonuçlar

SMK'da markanın kullanılmamasına üç önemli sonuç bağlanmaktadır. İlk olarak markanın beş yıl süreyle kullanılmaması hâlinde iptal edilmesi olanaklıdır (SMK m. 9, 26). İkinci olarak, sonraki tarihli başvuruya karşı marka hakkına dayanarak itiraz edilebilmesi için markanın kullanıldığına ispatı gerekebilmektedir (SMK m. 19.2). Üçüncü olarak ise, hükümsüzlük veya tecavüz davalarında, markanın kullanılmadığı hususu def'i olarak ileri sürülebilmektedir (SMK m. 25.7, 29.2). Çalışmamızda, kullanmamaya bağlanan bu sonuçlardan ilki (kullanma yükümlülüğü ve iptal kurumu) incelenmektedir.

Kullanma yükümlülüğü SMK m. 9'da düzenlenmektedir. Hükme göre, “[t]escil 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.” Madde, tescil ile başlayan hukukî korumanın devam edebilmesi için markanın kullanılması koşulunu getirmektedir. Markanın iptaline ilişkin usul ve esaslar ise 26. maddede düzenlenmektedir.

B - Markanın Kullanmama Nedeniyle İptalini Düzenleyen Kuralın Amacı

ABAD kararlarına göre markanın kullanılmasını emreden hükümlerin *ratio legis*'i kullanılmayan markalar nedeni ile doğabilecek uyuşmazlıkları en aza indirmektir; yoksa markaların ticarî hayatta başarıya ulaşmasını zorlamak veya sadece geniş çapta ticarî kullanıma ulaşan markalara hukukî koruma sağlamak değildir¹⁰. Kullanılmayan markanın iptali, markaların sicilde yer kaplamasını önlemekte¹¹; böylece tescilli marka nedeniyle doğabilecek uyuşmazlıkların sayısı

¹⁰ ABAD, Asna, Inc. c. EUIPO, T-382/16, 10.01.2017, P. 25; ABAD, Fruit of the Loom, Inc. v. EUIPO, T-431/15, 07.07.2016, P. 27.

¹¹ Sicilde yer kaplayan markalar; koruyucu markalar ve ihtiyat markaları olarak sınıflandırılmaktadır. Bu markalar hakkında bkz. Haydar Arseven, *Nazarî ve Tatbikî Alâmeti Farika Hukuku*, (İstanbul: Akgün, 1951), 113 vd.; Yüksel, *Şerh*, 642 vd.

azalmış olmaktadır¹². Diğer bir deyişle kullanılmayan markaların iptali sayesinde, marka olarak tescil edilebilecek işaretlerin kapsamının gereksiz yere daralması önlenmektedir¹³.

Markanın kullanılması aynı zamanda markanın tescili ile hedeflenen “mal ve hizmetleri birbirlerinden ayırt etme işlevi”ni gereği gibi yerine getirmesi için gereklidir. Çünkü marka, sadece kullanıldığında bir mal veya hizmeti tanıtarak diğerlerinden ayırt edebilmektedir. Eğer marka kullanılmıyorsa, marka sahibi ya piyasada diğerlerinden ayırt edilmesi gereken bir mal veya hizmet sunmamakta ya da sunduğu mal ve hizmeti başka yollarla (örneğin kullanılan başka bir marka ile) ayırt etmektedir. Her iki durumda da kullanılmayan marka, tescil edildiğinde hedeflenen işlevini yerine getirmemektedir.

C - İdari İptal Düzenlemesi ve AB Hukuku ile Uyum

SMK m. 26, markanın iptali kararının TÜRK PATENT tarafından verileceğini belirtmektedir. Ancak bu hüküm, SMK m. 192 uyarınca, Kanun’un yayımı tarihinden yedi yıl sonra (10.01.2024) yürürlüğe girecektir. SMK m. 192’deki tehir hükmünün benzeri, AB Marka Direktifi’nin genel bölümünde 38 numaralı paragrafta da yer almaktadır. Buna göre üye devletlerin, Direktif’in yürürlüğe girmesinden itibaren yedi yıllık uyarılma süresi içinde, markanın iptali veya hükümsüzlüğü konusunda etkin bir yol olarak idarî süreci oluşturmaları

¹² Kullanma yükümlülüğünün gerekçesi hakkında bkz. Hanife Dirikkan, “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti,” içinde *Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan*, ed. Erdoğan Moroğlu ve diğerleri, (İstanbul: İÜHF Yayınları, 1998), 222-223; Müge Özarmağan, *Marka Hakkının Kullanmama Nedeniyle Sona Ermesi*, (İstanbul: Vedat, 2008), 21 vd.; Hayri Bozgeyik, “Tescilli Markanın Kullanılması ve Kullanmamaya Bağlı Sonuçlar,” içinde *Fırat Öztan’a Armağan*, ed. Sabih Arkan ve diğerleri (Ankara: Turhan, 2010), 465; Tritton, *Intellectual Property*, 393 N. 3-203. SMK m. 29.2’de düzenlenen kullanmama def’inin de, sicilde kayıtlı markalar arasındaki uyumsuzlukların sayısını azalttığı ve “tabiri caizse tazminat avcılarında” engel olduğu yönünde bkz. Hayrettin Çağlar, “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Tescilli Markanın Kullanılmamasının Hukuki Sonuçları ve Anayasa Mahkemesinin 556 Sayılı KHK m. 14 Hükmünü İptal Eden Kararının Etkileri,” *Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi* 1 (2017), 12.

¹³ ABAD, *Länsförsäkringer AB v. Matek A/S*, C-654/15, 21.09.2016, P. 25. Markanın iptaline karar verilmesi ile birlikte, marka, kimsenin olmayan mal (*res nullius*) niteliğine kavuşmaktadır [Toma-Cosmin Cojanu, “Revocation of Registration-European Means of Protecting Trademarks,” içinde *International Conference: Law Between Modernization and Tradition (21-13 Nisan 2015-Bucharest)*, (Bükreş: Hamangiu Publishing House, 2015), 362].

gerekmektedir. Direktif m. 56 uyarınca bu süre üye devletler için 12.01.2016 tarihinde başlamakta, 12.01.2023 tarihinde sona ermektedir.

SMK'da idarî iptal sürecinin öngörülmesi, AB hukuku ile uyum sağlanması yönünden olumlu bir gelişmedir. Ancak SMK, Direktif'ten yaklaşık bir yıl sonra yürürlüğe girdiğinden, SMK m. 26'nın yedi yıl sonra değil, altı yıl sonra yürürlüğe gireceğinin belirtilmesi, idarî iptal sürecinin AB'ye üye devletler ile eş zamanlı tamamlanması bakımından isabetli olurdu.

İdari otoritenin, markanın kullanılıp kullanılmadığını inceleyerek iptal kararı verebilmesi için, öncelikle üçüncü kişilerin markanın iptalini talep etmeleri gerekmektedir¹⁴. Böyle bir talep bulunmadıkça, Kurum, kullanmama nedeniyle iptal kararı veremez.

SMK geçici m. 4.1 uyarınca, yedi yıllık süre dolana kadar¹⁵ iptal yetkisi mahkemeler tarafından kullanılmaktadır. Mahkemelerin vermiş olduğu kararlar, kesinleşmesinden sonra Kurum'a gönderilmektedir (geçici m. 4.3). Kanun, mahkemelerin iptal yetkisini kullanırken, 26. maddede belirtilen usul ve esasları dikkate almasını emretmektedir. Mahkemelerin markanın iptaline karar verebilmesi için, SMK m. 26.1'de sayılan hâllerden birinin bulunması gerekmektedir. SMK m. 26.4 düzenlenen markanın, son üç ay içinde kullanılmasının ciddî kullanım olarak kabul edilmeyeceği kuralı; m. 26.5'te düzenlenen kısmî iptal yetkisinin kullanılması kuralı ve m. 26.7'de yer alan bir aylık ek süre verilmesine ilişkin kural da mahkemelerce dikkate alınacaktır. O hâlde SMK m. 26'nın yedi yıl sonra yürürlüğe gireceğinin belirtilmesi sadece iptal yetkisinin Kurum tarafından kullanılması yönünden önem taşımaktadır. 26. madde diğer bütün yönleriyle Kanun'un yayımı tarihinden itibaren mahkemelerce

¹⁴ EUIPO, "Guidelines," Part C, Section 6, 1.1.

¹⁵ SMK geçici madde 4'ün ikinci fıkrasına göre; "26'ncı maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mahkemeler tarafından görülmekte olan iptal davaları, mahkemeler tarafından sonuçlandırılır." Bu nedenle yedi yıllık süre sona erdiğinde, bu süre tamamlanmadan önce açılan davalar mahkemece sonuçlandırılacaktır. Aynı şekilde yedi yıllık süre sona erdiğinde, mahkeme tarafından görülen dava devam ederken, aynı konuda ayrıca Kurum'a iptal talebinde bulunulması kabul edilmemelidir.

uygulanmaktadır. Bu nedenle SMK m. 26'nın yürürlüğe girmediğini belirten 192 madde ve geçici m. 4 arasında kurulan ilişki eleştirilebilir¹⁶.

II - Markayı “Kullanma” Kavramı

A - İşleve Uygun Kullanım

Bir davranışın markayı kullanma olarak kabul edilebilmesi için, o davranışın tüketiciler nezdinde ilgili mal ve hizmetle bağlantı kurulmasını sağlaması, böylece markanın ayırt edicilik işlevine hizmet ederek sahibine ekonomik bir fayda getirmesi gerekmektedir¹⁷. Diğer bir deyişle markanın kullanılmasında temel ölçüt, markanın, marka hukukuna özgü şekilde, işlevine uygun olarak kullanılmasıdır¹⁸.

Markanın asıl işlevi ayırt ediciliği sağlamaktır. Bu nedenle ABAD, ferdi markanın, mal veya hizmetleri birbirinden ayırmak için değil de bir garanti markası gibi kalite göstergesi olarak kullanılmasını, markanın asıl işlevine uygun kullanımı olarak kabul etmemiştir¹⁹. Zira markanın garanti işlevi ve reklâm işlevi ikincil işlevleridir. Bir ferdi şekil markasının tescilli olduğu mal veya hizmetlerde kullanılmak yerine, sadece lisans sözleşmeleri aracılığıyla üçüncü kişilerin ürünlerinde kalite sembolü olarak yerleştirilmesi, markanın pazar yaratmak amacıyla işlevine uygun şekilde kullanılması olarak görülmemektedir. Bu açıdan,

¹⁶ Tekinalp, farklı bir bakış açısı ile, SMK'nın geçici 4. maddesi nedeniyle, 26. maddenin *hukuken yürürlükte olmadığını*; hiçbir mahkemenin yürürlükte olmayan bu hükmü uygulamasına olanak bulunmadığını belirtmekte, SMK'daki tercihi eleştirmektedir (Ünal Tekinalp, “Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Öne Çıkan Yenilikleri,” içinde, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu (9-10 Mart 2017), ed. Feyzan Hayal Şehirli Çelik (Ankara: BTHAE Yayınları, 2017), 33.

¹⁷ Sabih Arkan, *Marka Hukuku, C. II*, (Ankara: AÜHF Yayınları, 1998), 146; Dirikkan, “Kullanma Külfeti,” 237; Özarmağan, *Kullanmama*, 29-30; Sekmen, *Hükümsüzlük*, 210; Kaya ve diğerleri, *Ticari İşletme*, 483, N. 1019; [11. HD, 17.06.2002, E. 2002/2405, K. 20002/6204 (Karan ve Kılıç, Şerh, 324 vd., K. 14.5.)]

¹⁸ Yüksel, *Şerh*, 633 vd.; Mehmet Emin Bilge, *Ticari Ad ve İşaretler Arasında Karıştırılma Tehlikesi*, (Ankara: Yetkin, 2014), 116 vd.; Cojanu, “Revocation,” 358. Bir çizgi film şirketinin, markasını sadece çizgi filmin veya bir karakterin isminde kullanması, işleve uygun bir kullanım değildir [Lionel Bently ve Bred Sherman, *Intellectual Property Law*, Third Edition (Oxford: Oxford University Press, 2009), 897].

¹⁹ ABAD, W. F. Gözze Frottierwerberei GmbH, Wolfgang Gözze v. Verein Bremer Baumvollbörse, C-689/15, 08.06.2018, P. 38 vd., 45, 46, 51.

markanın kullanılıp kullanılmadığı değerlendirilirken; ferdi marka, garanti markası ya da ortak marka olması; ferdi markanın geleneksel olmayan (koku, ses vb.) markalardan olup olmadığı gibi hususlara göre farklı ölçütlerin kullanılması gerekmektedir²⁰.

Mal ve hizmetler bakımından ayırt ediciliğin sağlanabilmesi ve belirli bir pazar yaratılabilmesi için, markanın piyasada/ticarette kullanılması (*use in commerce*) aranmaktadır²¹. Bu nedenle henüz üretimine başlanmamış mallara ait markanın işletmenin kâğıtlarında yer alması²² veya markanın henüz piyasaya sürülmeyen ancak depoda bulunan mallar üzerinde kullanılması, “kullanma” olarak kabul edilmemektedir²³.

ABAD kararına konu bir olayda²⁴, marka sahibi, WELLNESS markasını tekstil ürünlerinde kullanmakta, ayrıca ürünleri alan kişilere üzerinde WELLNESS-DRINK yazılı içecekleri hediye etmektedir. Mahkeme işaretin sadece promosyon ürünlerde kullanılmasının, içecekler yönünden markanın işlevine uygun ve bağımsız bir kullanım olarak kabul edilemeyeceğine karar vermiştir²⁵.

²⁰ Farklı marka türlerinde markanın kullanım örnekleri için bkz. Burcu Kahveci, “Tescilli Markanın Kullanılma Yükümlülüğü” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008, 84 vd. Garanti markası ve ortak markanın kullanımı ile ilgili bkz. Osman Umut Karaca, *Markayı Kullanma Zorunluluğu ve Kullanmamanın Hukuki Sonuçları*, 2. Baskı (Ankara: Lykeion, 2018), 62-63.

²¹ Bu konuda bkz. Graeme B. Dinwoodie ve Mark D. Janis, *Trademarks and Unfair Competition, Law and Policy*, Third Edition (New York: Wolters Kluwer, 2011), 230; Catherine Seville, *EU Intellectual Property Law and Policy*, Second Edition (UK: Edward Elgar, 2016), 356.

²² Arkan, *C. II*, 147. Benzer yönde, Dirikkan, “Kullanma Külfeti,” 140.

²³ Arkan, *C. II*, 146. Hazırlık hareketlerinin markayı kullanma olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği yönündeki tartışmalar için bkz. Özarmağan, *Kullanmama*, 39-40.

²⁴ ABAD, *Silberquelle GmbH v Maselli-Strickmode GmbH*, C-495/07, 15.01.2009.

²⁵ Bununla birlikte işaretin, promosyon olarak değil de (*promotional activity*), doğrudan o mal veya hizmetler yönünden ticarî hayatta belirli bir pazar oluşturmak amacıyla (*commercial activity*) ücretsiz olarak verilmesi, ciddi kullanım oluşturabilir (EUIPO, “Guidelines,” Part C, Section 6, 2.3.2.2). İkinci durumda marka sahibi, markasını sadece bir başka mal veya hizmeti cazip kılmak için değil, ileride o üründen kâr elde etmek amacıyla tanıtmaktadır. Bkz. Amanda Michaels, *A Practical Approach to Trade Mark Law*, Fourth Edition (Oxford: Oxford University Press, 2010), 107, N. 5.13.

Markanın kullanımı, hukuka aykırı davranışlarla da gerçekleştirilebilmektedir²⁶. Örneğin marka saldırgan satış yöntemleri kullanılarak veya şok edici reklâmlar aracılığıyla kullanılıyor olabilir; ya da markanın kullanılması için üçüncü kişilerle yapılan lisans sözleşmeleri rekabete ilişkin kuralları ihlâl ediyor olabilir. Bu gibi hukuka aykırılıkların yaptırımını özel kurallarla düzenlenmiştir (örneğin TTK m. 56 vd.). Bu kurallara aykırılık, davranışın marka hukuku anlamında “kullanma” olarak kabul edilmesini engellemektedir.

B - Markanın, Ticaret Unvanı, İşletme Adı veya Alan Adında Kullanılması Durumu

Markayı oluşturan işaretin, ticaret unvanı veya işletme adında kullanılması, markanın kullanılması olarak kabul edilemez; çünkü bu tür kullanımlar mal veya hizmetlere değil, işletmelere ya da tacirlere işaret etmektedir²⁷. ABAD kararlarında, markanın ciddi biçimde kullanılması için, işaretin ticarî hayatında kullanılması yeterli görülmemekte, “mal veya hizmetlerle ilgili olarak”, diğer bir deyişle marka olarak kullanılması aranmaktadır²⁸. Şirket faturalarındaki unvanın yanına “®” işaretinin konulması da tek başına bu işaretin marka olarak kullanıldığı anlamına gelmemektedir²⁹.

İşaretin marka olarak mı yoksa işletme adı veya ticaret unvanı şeklinde mi kullanıldığının tespitinde, kullanımın şekli ve ürünler üzerindeki konumu gibi hususlar önem taşımaktadır. Örneğin ABAD, konserve kutularının arkasında ya da altında, çok küçük şekilde yer alan NATURE’S VARIETY işaretinin tüketiciler tarafından marka olarak değil, üretici şirketin adı olarak anlaşılacağını belirtmekte ve bu örnekte işaretin marka olarak kullanıldığı iddiasını kabul etmemektedir³⁰. Bununla birlikte, bir işaretin işletme adı veya ticaret unvanı olarak kullanılması, aynı işaretin marka olarak kullanılmasına engel değildir. Eğer işaret tüketiciler nezdinde mal veya hizmetin kaynağını çağrıştırıyorsa marka

²⁶ EUIPO, “Guidelines,” Part C, Section 6, 2.10.

²⁷ Ayrıntılı değerlendirme için bkz. Bilge, *Karıştırılma Tehlikesi*, 116 vd.

²⁸ ABAD, Les Éclaires GmbH v. EUIPO, T-680/15, 08.05.2017, P. 34 vd.; ABAD, M. I. Industries, Inc. v. EUIPO, T-30/16, 15.02.2017, P. 65 vd. Diğer bir deyişle işaret, başka bir ayırt edici işaret olarak değil, marka olarak kullanılmalıdır (Cojanu, “Revocation,” 359).

²⁹ ABAD, M. I. Industries, Inc. v. EUIPO, P. 67.

³⁰ ABAD, M. I. Industries, Inc. v. EUIPO, P. 69.

olarak kullanıldığı kabul edilebilir³¹. İşaretin, alan adı olarak veya alan adının bir kısmında kullanılması da tek başına markanın kullanımı olarak kabul edilmemektedir. Bununla birlikte ilgili internet sitesinde mal veya hizmetlerin de yer alması ve alan adının bu hizmetleri çağrıştıracak şekilde kullanılması hâlinde, istisnaen markasal kullanımın varlığı kabul edilebilir³². Ancak bu durumda işaretin marka olarak alan adında kullanılmasından ziyade, internette kullanılmasından bahsetmek daha uygundur.

C - Birden Fazla Markanın Birlikte Kullanımı (*Co-branding*)

Markanın bir başka marka ile birlikte kullanılması da ciddi kullanım oluşturabilmektedir. Bu tür birlikte kullanımlara genellikle otomobil ya da tekstil alanlarında karşılaşılmaktadır. ABAD, bir kararında, lüks ayakkabı piyasasının karakteristik özelliğinin tasarımcısının adının üründe yer alması olduğuna dikkat çekmekte ve lüks ayakkabı markasının, tasarımcıya ait marka ile bir arada kullanılmasını da markanın kullanılması olarak kabul etmektedir³³.

III - Kullanmanın Niteliği: Ciddî Biçimde Kullanma

A - Genel İlkeler

SMK m. 9'da kullanmanın ciddi biçimde olması (*genuine use*³⁴) aranmaktadır.

³¹ Bu durumda, işaretin altında şirketin iletişim bilgileri ya da ticaret unvanına da yer verilmesi, o işaretin marka olarak kabul edilmesini engellememektedir (ABAD, Savant System LLC v. EUIPO, T-110/16, 18.07.2017, P. 26-27, 31, 35-36); EUIPO, "Guidelines," Part C, Section 6, 2.3.1.1. Yargıtay da işletme adının, işletmenin ön ve yan cephesinden başka, menü kitapçıklarında ve peçete ile ıslak mendillerde, iş evraklarında kullanılması durumunda markasal kullanımın bulunduğunu kabul etmektedir [11. HD, 12.7.2013, E. 2013/5653, K. 2013/14680 (Batider 2013, C. XXIX, S. 3, 424 vd.); 11. HD, 11. HD, 20.11.2017, E. 2016/3885, K. 2017/6316, (Batider 2018, C. XXXIV, S. 1, 207)].

³² EUIPO, "Guidelines," Part C, Section 6, 2.3.1.1. İnternet sitesinin yapım aşamasında olduğu için erişilememesi ya da erişilebilir olmasına rağmen hiç ziyaret edilmemesi gibi hâllerde, işaret, alan adında yer almasına rağmen markasal kullanımdan bahsedilemez.

³³ ABAD, Les Éclaires GmbH v. EUIPO, P. 53, 58.

³⁴ Farklı ülkelerde aynı anlama gelmek üzere kullanılan terimler için bkz. Tritton, *Intellectual Property*, 394 vd., N. 3-205 vd. Amerika Birleşik Devletleri için bkz. (*actual use*) Dinwoodie ve Janis, *Trademarks*, 230.

ABAD kararlarına göre, ciddi kullanımın tespitinde, marka sahibinin niyeti veya plânlarından hareket edilmemelidir. Değerlendirmenin somut, objektif ölçütlere göre yapılması gerekmektedir. Marka sahibinin amacı markasını gerçekten ticarî hayatta kullanmak olsa bile, marka piyasaya etkin şekilde sunulamamış, yeterli zaman geçmesine rağmen işaretin tüketici nezdinde kalıcı hâle gelmesi sağlanamamış, bunun sonucu olarak da işaret mal veya hizmetlerin kaynağını gösterme işlevini yerine getirememişse, ciddi kullanım bulunmamaktadır³⁵. Kullanmanın ciddi olup olmadığı; kullanmanın süresi, şekli, işletmenin büyüklüğü, mal veya hizmetin türü, satış miktarı, rakip işletmelerin tutumu gibi çeşitli objektif ölçütlere göre yapılacak bir değerlendirme sonucunda belirlenmektedir. Bu ölçütlere göre kullanmanın görünüşte kaldığı durumlarda, markanın kullanılmadığı kabul edilmektedir³⁶. Ciddî biçimde kullanma koşulu, somut olaya özgü değerlendirme yapılmasını gerektiren, esnek bir ölçütü belirtmektedir.

ABAD, *Ansul ve Ajax* davasında “ciddî biçimde kullanma” ile ilgili temel ölçütleri ortaya koymaktadır³⁷. Bu davada Divan, markanın kullanılmasının ciddi biçimde kullanım sayılabilmesi için, piyasadaki mal veya hizmete yönelik doğrudan veya ilişkili bir kullanımın olması gerektiğine ve kullanımın belirli bir pazar yaratmaya ya da mevcut pazarı korumaya yönelik olması gerektiğine hükmetmiştir. Mahkeme ayrıca, markanın mal veya hizmetleri tamamlayıcı şekilde, satış sonrası hizmetlerde kullanılmasının da ciddi kullanım olarak değerlendirilmesi gerektiği kabul edilmiştir³⁸.

³⁵ ABAD, *Martín Osete v. EUIPO*, T-429/16, 29.06.2017, P. 43; ABAD, *Intesa Sanpaolo SpA v. EUIPO*, T-143/16, 04.10.2017, P. 20, 66-67.

³⁶ Öğreti için bkz. Arkan, *C. II*, 146-147; Dirikkan, “Kullanma Külfeti,” 244; Michaels, *Practical Approach*, 106, N. 5.12; Yüksel, *Şerh*, 648; Özarmağan, *Kullanmama*, 36; Bozgeyik, “Markanın Kullanılması,” 470; Cojanu, “Revocation,” 358.

³⁷ ABAD, *Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV*, C-40/01, 11.03.2003. Bu temel karar ile ilgili ayrıca bkz. EUIPO, “Guidelines,” Part C, Section 6, 2.1.; Tritton, *Intellectual Property*, 396 vd. N. 3-208 vd.; Michaels, *Practical Approach*, 105-106, N. 5.08, 5.14; Trevor Cook, *EU Intellectual Property Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2010), 250, N. 4.33; Esen Cam, “Avrupa Birliği Hukuku Uyarınca Markanın ‘Gerçek Kullanım’ Problemi,” *Ticaret ve Fikrî Mülkiyet Hukuku Dergisi* 2 (2016), 29-30.

³⁸ Yedek parçalarla ilgili olarak benzer, güncel bir karar için bkz. ABAD, *Branconcern BV v. EUIPO*, C-577/14P, 16.02.2017.

B - ABAD'ın Güncel Kararlarında Ciddî Kullanım Konusunda Sıklıkla Değerlendirilen Konular

1 - Faturalar, Kataloglar, İnternet Bilgileri, Fotoğraflar, Ekran Görüntüleri Gibi Materyallerde Kullanım

Bir markanın faturalarda kullanılması, arama motorlarında yer alması, işletmenin kataloglarında görünmesi gibi hususlar tek başına o markanın ciddî biçimde kullanıldığı anlamına gelmemektedir. Bu tür belgelerin delil değerleri oldukça düşüktür. Özellikle tarih içermeyen ve markaya göndermede bulunmayan belgeler sadece yol gösterici olup ancak diğer delillerle desteklenmeleri hâlinde dikkate alınabilirler³⁹. Söz gelimi faturalardaki satış bilgilerinin, ürünler üzerindeki etiketlerle desteklenmesi durumunda bu bilgiler markanın kullanıldığını gösterebilmektedir⁴⁰.

ABAD, ilaç sektöründeki tüm ilaçların, her yıl eczacılık ürünlerine ilişkin özel ansiklopedilerde listelendiğini; bir markanın bu ansiklopedide yer almasının tek başına kullanıldığını göstermeyeceğini belirtmektedir⁴¹. Öğretide de markanın sadece yılbaşı kartlarında veya ders kitaplarında yer alması ciddî biçimde kullanım için yeterli görülmemektedir⁴².

2 - Satış Miktarı, Kullanımın Süresi ve Devamlılığı

Satış rakamları, markanın ciddî biçimde kullanılıp kullanılmadığını gösteren önemli bir ölçüttür. Bununla birlikte satış rakamlarının; mal veya hizmetlerin

³⁹ ABAD, Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG v. OHIM, T-215/13, 15.07.2015, P. 45; ABAD, Benelli Q. J. S. I. v. OHIM, T-171/13, 02.02.2016, P. 82, 99; EUIPO, "Guidelines," Part C, Section 6, 2.2.

2017/1430 sayılı AB Yetki Devrine Dayanan Ek Marka Tüzüğü (OJ, 8.8.2017, L. 205/1) m. 10.3 göre, markanın kullanıldığına ilişkin olarak sunulan delillerin "yer", "zaman", "kapsam" ve "nitelik" itibarıyla bilgi vermeleri gerekmektedir. Ancak ABAD'a göre, ileri sürülen her delilin bu unsurların tamamı bakımından bilgi vermesi gerekli değildir. Önemli olan delillerin bütün olarak değerlendirildiğinde bu koşulu sağlamalarıdır (ABAD, Advance Magazine Publisher Inc. v. OHIM, T-40/09, 01.03.2016, P. 56; ABAD, Savant System LLC v. EUIPO, P. 42-43; EUIPO, "Guidelines," Part C, Section 6, 2.2).

⁴⁰ ABAD, Advance Magazine Publisher Inc. v. OHIM, P. 50.

⁴¹ ABAD, Matthias Rath v. EUIPO, T-258/08, 24.01.2017, P. 40.

⁴² Arkan, C. II, 146; Dirikkan, "Kullanma Külfeti," 236; Kaya ve diğerleri, *Ticari İşletme*, 483, N. 1019; Tekinalp, *Fikri Mülkiyet*, 460, 483.

niteliği, çeşitliliği, piyasanın o mal veya hizmet bakımından toplam kapasitesi, kullanım sıklığı gibi diğer değişkenlerle birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir⁴³. Bu nedenle ciddî kullanım için markanın satış rakamlarında belirli bir asgarî düzeye ulaşmasının zorunlu olduğu (*de minimis* kuralı) söylenemez. Ancak işletmenin satış rakamları ve iş hacmi ne kadar düşükse, ciddî kullanımın varlığını ispat etmek için o kadar fazla destekleyici delile ihtiyaç doğmaktadır⁴⁴.

ABAD, çok sayıda üretilen ve hızlı tüketilen ürünlerde, ciddî kullanım için genellikle yüksek miktarda ve sık satış yapılmasının gerekli olduğunu kabul etmektedir. Sözelimi, tıraş köpüğü veya şekerleme gibi ürünlerde, bir markanın pazar payı oluşturabilmesi veya mevcut pazarını devam ettirebilmesi (ciddî kullanım), satışların yüksek olmasına ve devamlılığına bağlıdır⁴⁵. Bununla birlikte, lüks ayakkabılarda olduğu gibi, sınırlı bir çevreye hitap eden pahalı mallar ile özel bir seri olarak üretilen ürünlerde, düşük satış miktarları da ciddî kullanım oluşturabilmektedir⁴⁶.

Markanın satış rakamlarının ciddî olup olmadığı değerlendirilirken, markanın tescilli olduğu sınıftaki mal veya hizmetlerin kapsamı da önem taşımaktadır. Söz gelimi “şekerlemeler” ifadesi, oldukça fazla türde ürünü içerebilen, kapsamı geniş bir sınıftır. Bir şekerleme markasının satış rakamlarının, pazardaki tüm şekerleme ürünlerinin toplam satış rakamı ile oranlanması hakkaniyete uygun olmaz. Marka sadece sert meyve şekeri ürünlerinde

⁴³ Markanın geçici olarak değil, belirli periyotlarla tekrar ederek kullanılması, satış miktarı yüksek olmasa dahi “pazar oluşturma veya mevcut pazarı koruma” ölçütüne uygun kabul edilmektedir (ABAD, Asna, Inc. c. EUIPO, P. 41).

⁴⁴ ABAD, Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG v. OHIM, P. 32-33. Kullanımın ciddî kabul edilebilmesi için satış miktarı veya süresi gibi konularda mutlaka aşılması gereken bir eşikten bahsedilemeyeceğinde öğretisi de hemfikiridir. Örneğin sadece yaz veya sadece kış dönemi yahut yılbaşı gibi süreçlerde sunulan mal ve hizmetlerde, kullanma süresinin kısa olması olanaklıdır. Bkz. Arkan, *C. II*, 147-148; Michaels, *Practical Approach*, 105, N. 5.08, 5.10; Tritton, *Intellectual Property*, 401, N. 3-210; Seville, *Intellectual Property*, 348.

⁴⁵ ABAD, August Stock KG v. EUIPO, T-367/4, 18.01.2016, P. 24 vd.; ABAD, Eveready Battery Company, Inc. v. EUIPO, T-824/14, 18.10.2016, P. 35. Bu konuda öğretilerde görüş birliği bulunmaktadır. Örnek olarak bkz. Sheldon W. Halpern, *Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, and Trade Mark*, (Netherlands: Wolters Kluwer, 1999), 280; Arkan, *C. II*, 147; Tritton, *Intellectual Property*, 402, N. 3-210.

⁴⁶ ABAD, Les Éclaires GmbH v. EUIPO, P. 44 vd.

kullanılıyorsa, kullanımın, bu özel tür şekerlemeler içindeki yeri dikkate alınmalıdır⁴⁷.

3 - Müşteri Çevresi, Coğrafi Alan ve İşletme İçi Kullanım

Markanın ciddi biçimde kullanıldığı konusundaki önemli göstergelerden birisi mal veya hizmetlerin belirli bir coğrafi alana yayılan farklı müşterilerce talep edilmesidir. Bu nedenle marka sahibi, markasının tanıtımını çok dar bir çevre ile sınırlı tutmamalı⁴⁸, reklâmlar, afişler ya da o mal veya hizmetle ilgili özel kanallardan yararlanarak markasını kamuya yönelik olarak, dışa dönük şekilde kullanmalıdır (*publicly and outwardly use*)⁴⁹.

Markanın farklı müşteriler tarafından talep edildiğinin ispatında faturalardan yararlanılabilir. Faturaların tek bir tarihe toplanmayıp farklı yıllara ve aylara ait olması, farklı adreslere farklı dağıtıcılar tarafından gönderilmesi, kullanımın görünüşte kalmadığının, yaygın ve gerçek bir ticarî çabanın bulunduğu göstergesidir⁵⁰. Bununla birlikte ürünlerin tüketicilere marka sahibi tarafından doğrudan satılmadığı, bunun yerine satışların aracı satış mağazaları ile yapıldığı hâllerde, müşterilere yönelik faturaların bulunmaması, markanın kamusal olarak kullanılmadığı anlamına gelmemektedir⁵¹. Bu bakımdan markanın ciddi biçimde kullanılması için mutlaka son tüketiciye yönelik olması gerekmez; diğer işletmelere veya uzmanlara ya da diğer profesyonellere yönelik olan kullanım da dışa dönük, ciddi kullanım oluşturabilir⁵².

⁴⁷ ABAD, August Stock KG v. EUIPO, P. 40. Sınıflandırma sisteminde geniş kategoriler ve alt kategoriler sorunu için bkz. aşağıda, V, B.

⁴⁸ Bir markanın ne kadar genişlikteki coğrafi alana yayılması gerektiği konusunda asgarî bir eşikten bahsedilemez. Avrupa markasının coğrafi kullanım alanının ulusal markaya göre daha geniş olması beklenmektedir. Ancak bir Avrupa markasının mutlaka bütün Avrupa’da kullanılması gerekmemektedir. ABAD, şekerleme ürünlerinin dağıtım ağı ve satış kanallarının ortak olduğu gerekçesi ile bu tür ürünlerde ilgili pazarın tüm Avrupa olarak kabul edilmesi gerektiği yönündeki iddiayı reddetmiştir (ABAD, August Stock KG v. EUIPO, P. 42). Ayrıca bkz. EUIPO, “Guidelines,” Part C, Section 6, 1.2.1.2, 2.4.

⁴⁹ ABAD, Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG v. OHIM, P. 21, 41.

⁵⁰ ABAD, Asna, Inc. c. EUIPO, P. 40; ABAD, Galletas Gullón, SA v. EUIPO, T-404/16, 23.01.2017, P. 55; ABAD, Alcohol Countermeasure System (International) Inc. v. EUIPO, T-638/15, 29.03.2017, P. 87-88.

⁵¹ ABAD, Les Éclaires GmbH v. EUIPO, P. 62.

⁵² ABAD, Galletas Gullón, SA v. EUIPO, P. 62; EUIPO, “Guidelines,” Part C, Section 6, 2.3.2.1.

Kullanımın marka sahibinin işletmesinin içinde kalması hâlinde ise (*internal use*) ciddi kullanımdan bahsedilemez⁵³. ABAD, bir şirketin sağlık alanında klinik araştırmalar yapması ve kendi ilacını üretmeye çalışmasının, markanın eczacılık ürünlerinde kullanıldığı anlamına gelmediğini vurgulamaktadır⁵⁴. Başka bir kararında da markayı içeren ürünlerin sadece belirli bir arkadaş çevresinde kullanılmasının ciddi kullanım oluşturmayacağını belirtmektedir⁵⁵. Yargıtay da kot pantolonların iç kısmında yer alan bir model isminin, sadece mağaza çalışanları tarafından ürünlerin sınıflanmasında kullanılmasını dışa dönük, ciddi kullanım olarak görmemektedir⁵⁶.

Acaba bir şirketin, kendisine franchise sözleşmesiyle bağlı olan diğer işletmelerle olan iş ilişkisinde markasını kullanması; dışa dönük, ciddi biçimde kullanma kabul edilebilir mi? ABAD kararına konu bir olayda, ZARA markası diğer bazı sınıfların yanında “malların nakliyesi, paketlemesi ve depolanması” alanındaki 39. sınıfta tescillidir. Markanın bu sınıfta beş yıldan uzun bir süredir kullanılmadığı iddiası ile iptal davası açılmıştır. Marka sahibi markayı kullandığını iddia etmiştir. Marka sahibi, ZARA markasını içeren ürünlerin franchise sözleşmeleri ağıyla piyasadaki pek çok mağazada satışa sunulduğunu belirtmektedir. Marka sahibine göre, markayı içeren malların franchise alan işletmelere taşınması, buralarda depolanması ve paketlenmesi, markanın 39. sınıfta kullanıldığını göstermektedir. Marka sahibi ayrıca, franchise alan işletmelerin hukuken bağımsız olduğunu, dolayısıyla işletme içinde kalan bir kullanımdan bahsedilemeyeceğini belirtmiştir. ABAD bu iddiaları kabul etmemiş, işletmelerin hukuken birbirinden bağımsız olmasının dışa dönük kullanım için yeterli olmadığını belirtmiştir. ABAD, franchise sözleşmesine dayalı iş ilişkilerinde franchise alan işletmelerin ekonomik olarak ana işletmeden tamamen bağımsız olmadıklarına, onunla bütünleşecek şekilde bir iş modeli yürüttüklerine

⁵³ İşletme içinde kalan kullanım hakkında bkz. Tritton, *Intellectual Property*, 402-403, N. 3-211; Bently ve Sherman, *Intellectual Property*, 896

⁵⁴ ABAD, *Alpex Pharma SA v. EUIPO*, T-355/15, 30.09.2016, P. 37 vd. Ayrıca bkz. Arnaud Folliard-Monguiral ve David Rogers, “EU Trade Mark Round-Up 2016,” *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 12/4 (2017): 293, Erişim Tarihi: Nisan 17, 2018, <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpx029>.

⁵⁵ ABAD, *Martín Osete v. EUIPO*, P. 27, 29.

⁵⁶ 11. HD, 1.4.2015, E. 2014/19022, K. 2015/4558 (Batider 2015, C. XXXI, S. 2, 435).

değınmekte ve bu kullanımın da işletme içinde kaldığını kabul etmektedir⁵⁷. ABAD, sonraki tarihli bir kararında da, grup şirketleri veya belirli bir grup oluşturan işletmeler arasında kalan kullanımları işletme içinde kalan kullanım olarak değerlendirilmektedir⁵⁸. O hâlde işletme içi kullanım, sadece aynı işletmenin içinde kalan kullanımı değil, ekonomik olarak birbirine bağlı işletmeler arasındaki kullanımları da kapsamaktadır.

4 - Markanın Mallar Üzerinde Kullanılması

Ciddi kullanım için markanın mutlaka malların üzerinde kullanılması gerekmemektedir. Özellikle üzerinde marka kullanılmasına uygun olmayan ve ambalajlanmadan satışa sunulan mallar bulunabilir. Söz gelimi, çiçek ve diğer bitki ürünlerinde markanın doğrudan ürün üzerinde gösterilmesi olağan değildir. Bu durumda markanın, bitkileri tanıtan broşürlerde kullanılması, satış mağazası içinde kullanılması; bahçe ürünleri, çiçekler ve çiçeksiz bitkiler için ayrı uzmanlar ve bahçıvanlar istihdam edilmesi ve markayı içeren yaka kartları taşıyan görevlilerin müşterilere hizmet sunması gibi diğer unsurlar markanın ciddi kullanımı için yeterli görülebilmektedir⁵⁹. Aynı şekilde, malların sadece internet üzerinden satışa sunulduğu bir işletmede, markanın internet sitesinde, çevrimiçi kataloglarda veya e-posta siparişlerinde görünmesi yeterli olup; satılan malların ya da ambalajlarının mutlaka markayı taşıması aranmamaktadır⁶⁰.

C - Ciddi Biçimde Kullanımın İspatı

Markanın kullanmama nedeniyle iptali talep edildiğinde, ciddi biçimde kullanımın var olup olmadığı konusundaki ispatın kim tarafından yapılacağı SMK'da düzenlenmemiştir. Ancak, SMK m. 25.7, markanın hükümsüzlüğü davasında markanın kullanılmadığının def'i olarak ileri sürülmesini düzenlemektedir. Buna göre, hükümsüzlük davalarında markanın kullanılmadığı def'i ileri sürülürse, *marka sahibinin markasını kullandığını ispatlaması* gerekmektedir. SMK m. 19.2'ye göre de *marka sahibinin*, üçüncü kişi tarafından

⁵⁷ ABAD, Industria de Diseño Textil SA (Inditex) v. EUIPO, C-575/15 P, 26.10.2016, P. 52 vd.

⁵⁸ ABAD, Intesa Sanpalo SpA v. EUIPO, T-143/16, 04.11.2017, P. 19.

⁵⁹ ABAD, Cactus SA v. OHIM, T-24/13, 15.07.2015, P. 65 vd.

⁶⁰ EUIPO, "Guidelines," Part C, Section 6, 2.3.3.1.

yapılan yeni tescile itiraz edebilmesi için *markayı kullandığını ispatlaması* gerekmektedir. Kanımızca bu iki hüküm kıyasen uygulanmalı ve markanın kullanmama nedeniyle iptalinde de marka sahibinin kullanımı ispat etmesi gerektiği düşünülmelidir⁶¹. Nitekim AB Marka Tüzüğü m. 64'te de markanın kullanıldığının veya kullanmama için haklı sebeplerin bulunduğu marka sahibi tarafından ispatlanması gerektiği düzenlenmektedir.

III - Kullanma Yükümlülüğünde Hoşgörü Süresi ve Haklı Sebep İstisnası

A - Hoşgörü Süresi

SMK m. 9'da bir markanın beş yıl boyunca, aralıksız olarak ciddi biçimde kullanılmaması hâlinde iptal edileceğine yer verilmektedir. O hâlde kullanmama süresi kesintisiz olarak beş yıla ulaşmadıkça markanın bu nedenle iptali olanaklı değildir. SMK m. 9'da getirilen yükümlülük markanın sürekli olarak kullanılmasını emretmemekte, sadece kullanmama hâlinin beş yıldan fazla sürmemesi gerektiğini düzenlemektedir⁶². AB hukukunda da⁶³ tescilden sonraki beş yıllık hazırlık süresinde markanın kullanılmama nedeni ile iptalinin istenemeyeceği; marka sahibinin de bu süre içinde markasını kullandığını ispat etmesi gerekmeksizin, karıştırılma ihtimali yaratan yeni tescil taleplerini engelleyebileceğini kabul etmektedir⁶⁴.

⁶¹ 556 sayılı mülga KHK döneminde ispat yükünün hangi tarafta olduğu tartışmalı idi. İspat yükünün iptali talep eden tarafta olduğu yönünde bkz. Dirikkan, "Kullanma Külfeti," 268 vd.; Karan ve Kılıç, 384, K. 42.5.5.1; Tekinalp, *Fikri Mülkiyet*, 483. İptal sebeplerini davacının, haklı sebeplerin bulunmadığını ise marka sahibinin ispat etmesi gerektiği yönünde bkz. Arkan, *C. II*, 163. Olumsuz hususların ispatı davacıdan beklenemeyeceğinden iptal yükünün tamamıyla marka sahibinde olduğu yönünde bkz. Yüksel, *Şerh*, 655; Çağlar, *Marka*, 177-178; Çolak, *Marka*, 877-878; 11. HD, 18.01.2016, E. 2015/6451, K. 2016/431 (Batider 2016, C. XXXII, S. 1, 283 vd.).

⁶² Yaşar Karayalçın, "Markaların 'Aynen' ve 'Aralıksız' Kullanılmasıyla İlgili Meseleler," *Ankara Barosu Dergisi* 33/6 (1976): 999.

⁶³ AB Marka Direktifi m. 19.1; AB Marka Tüzüğü m. 58.1.a.

⁶⁴ ABAD, *Länsförsäkringer AB v. Matek A/S*, P. 26, 29. Ancak marka tescilden önce hiç kullanılmamış ve tescilden sonra da kullanılma amacı taşıyamıyorsa, diğer bir deyişle tescil kötüniyetli olup aslında sadece başkalarının piyasada o işareti kullanmasını engellemeyi hedefliyorsa markanın hükümsüzlüğü istenebilir (SMK m. 6.9; 25.1); ABAD, *Paypal, Inc. v. EUIPO*, T-132/16, 05.05.2017, P. 64, 67.

Beş yıllık süre, mal veya hizmetin türüne göre değişmemektedir.

SMK m. 9'da yer alan beş yıllık süre ile ilgili iki ihtimâl bulunmaktadır: İlk olarak tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde markanın ciddî biçimde *kullanılmaya başlanması* gerekmektedir. Kullanma yükümlülüğünün tescille birlikte derhâl başlamaması (beş yıllık bir süreye yayılması), marka sahibine, markayı kullanmak için hazırlık yapacağı bir sürenin bırakılması gerekliliği ile açıklanmaktadır (hoşgörü süresi/*grace period*)⁶⁵. İkinci olarak ise marka kullanılmaya başlandıktan sonra, bu kullanıma beş yıl boyunca kesintisiz olarak *ara verilmemesi* gerekmektedir. Buradaki beş yıllık süre ise, markanın kullanılması sonucunda elde ettiği değer ve müşteri çevresinin (*good-will*) kullanıma ara verildikten sonra belli bir süre daha devam edeceği düşünülerek getirilmektedir⁶⁶. SMK m. 9'da markanın beş yıl boyunca, *aralıksız* olarak kullanılmaması düzenlendiğinden; markanın ciddî biçimde kullanıldığı her durumda, beş yıllık *ara verme hakkının* yeniden başladığını kabul etmek gerekmektedir⁶⁷.

SMK m. 26/4'e göre, tescilli markanın kullanımına beş yıl ara verildikten sonra marka tekrar kullanılmaya başlanırsa, kullanmama nedeniyle iptal kararı verilememektedir. Bunun için, beş yıl aradan sonra başlayan kullanımın da ciddî biçimde olması gerekmektedir. Ancak SMK 26.4'e göre, marka sahibi, *iptal talebinde bulunulacağını düşünerek* markasını kullanmaya başlamış ve bu kullanım iptal talebinin Kurum'a (veya mahkemeye) iletilmesinden önceki üç aylık süre içinde gerçekleşmişse, "kullanma" olarak kabul edilmemektedir. Bununla birlikte son üç ay içindeki kullanım, *iptal talebinde bulunulacağı düşünülerek* başlamamışsa ciddî kullanım oluşturabilir⁶⁸.

Buradaki "düşünme" fiilinin ne şekilde gerçekleşeceği konusunda gerek mülga 556 sayılı KHK'da gerek SMK'da somut bir ölçüte yer verilmediğinden, açıklık bulunmamaktadır⁶⁹. AB Marka Tüzüğü m. 58.1.a'da da "iptal talebinde

⁶⁵ Mehaza uygun olarak belirlenen bu süre, Paris Sözleşmesi'nde (m. 5/C) "makul bir süre"; TRIPs'te ise (m. 19) "üç yıl" olarak öngörülmektedir.

⁶⁶ Bently ve Sherman, *Intellectual Property*, 895.

⁶⁷ Tritton, *Intellectual Property*, 393, N. 203;

⁶⁸ Bently ve Sherman, *Intellectual Property*, 895; Tekinalp, *Fikri Mülkiyet*, 483.

⁶⁹ Arkan, *C. II*, 162-163.

bulunulacağına farkına varılması” (*becomes aware that...*) ifadesi kullanılmaktadır. Bu ifade de aynı gerekçe ile eleştirilebilir. Öğretide verilen bir örneğe göre, markanın iptali talep edilmeden önce marka sahibine bu durumu bildiren bir yazı yazılmış ve markasını kullanıp kullanmadığını sorulmuş olabilir. Eğer marka sahibinin markasını kullanması bu yazının yazılmasından sonra başlamış ise, kullanımın “iptal talebinde bulunulacağına farkında olunarak başladığı” açıkça görülmektedir⁷⁰.

Kullanıma, markanın iptali talebinde bulunulacağını düşünerek başlamadığını, marka sahibi ispat etmelidir⁷¹.

B - Kullanmamanın Haklı Sebebe Dayanması İstisnası

SMK m. 9’da kullanmamanın haklı sebebe dayandığı durumlarda markanın kullanmama nedeniyle iptaline karar verilemeyeceği belirtilmektedir. Bu durumda markayı kullanma yükümlülüğü haklı sebep ortadan kalkana kadar durmakta, haklı sebep ortadan kalktığında ise beş yıllık süre kaldığı yerden devam etmektedir⁷². Markanın kullanılmamasında haklı sebep istisnasını düzenleyen kurallar, markanın sınırlı düzeyde kullanılması için de geçerlidir⁷³.

Haklı sebep istisnasına, Paris Sözleşmesi’nin 5/C.1 hükmünde ve AB Marka Tüzüğü m. 58.1.a’da da yer verilmektedir. ABAD, bir engelin haklı sebep oluşturabilmesi için, marka sahibinin kontrolü dışında kalmasını ve bu engel ile markanın kullanılmasının olanaksız veya anlamsız kalması arasında doğrudan bir ilişkinin bulunmasını aramaktadır⁷⁴.

1 - Haklı Sebep Oluşturan Örnekler

Haklı sebepler öncelikle marka sahibinin etki alanı dışında kalan, doğal afet gibi uzun süreli hâllerdir. Savaş veya ambargo dönemlerinde iş gücü yahut

⁷⁰ Bently ve Sherman, *Intellectual Property*, 895.

⁷¹ EUIPO, “Guidelines,” Part D, Section 2, 2.2.3.

⁷² Haklı sebebin sona ermesinden itibaren beş yıllık sürenin tekrar başlayacağı yönünde bkz. Dirikkan, “Kullanma Külfeti,” 262; Kanımızca sürenin baştan başlaması görüşü, haklı sebebe ilişkin kuralların amacını aşan bir koruma olup, menfaat dengesine uygun bulunmamaktadır.

⁷³ ABAD, Nazneen Investments Ltd v. OHIM, C-252/15, 17.03.2016, P. 78.

⁷⁴ ABAD, Nazneen Investments Ltd v. OHIM, P. 74 vd., 95 vd.

hammadde bulunamaması nedeniyle üretime ara verilmesi haklı sebeplere örnek olarak gösterilmektedir⁷⁵. Uyuşmazlık konusu bir dava nedeniyle ya da iflâs sürecinin gereği olarak mahkeme tarafından markanın kullanılması yasaklanmış ise, bu karar markanın kullanılmamasında haklı sebep oluşturmaktadır⁷⁶. TRIPs m. 19'da ithalat kısıtlamaları ve hükümetçe uygulanan diğer koşullar (fabrikanın kamulaştırılması gibi⁷⁷) haklı sebepler (*proper reasons for non-use*) arasında sayılmaktadır.

Haupt v. Lidl davasında⁷⁸ ABAD, haklı sebep kavramını değerlendirmektedir. Karara konu olayda marka sahibi, hazır gıda ürünleri alanında tescil ettirdiği markasını *kendisine ait satış yerlerinde sunabileceği* bir faaliyet plânı oluşturmaktadır. Ancak bürokratik engeller nedeniyle, Avusturya'da işletme lisansı alması gecikmiş ve markayı kullanma yükümlülüğüne ilişkin sürenin dolduğu gerekçesiyle markanın iptali davası açılmıştır. ABAD bu olayda, marka sahibinden işletme stratejisini değiştirmesi ve markalı ürünlerini rakiplerinin satış mağazalarında satışa sunmasının beklenmeyeceğine dikkat çekmektedir. Böylece mahkeme, markanın uygun şekilde kullanılmasını ciddi biçimde tehlikeye sokan bir engel varsa, marka sahibinin kullanmama nedeniyle hak kaybına uğramaması gerektiği sonucuna varmaktadır⁷⁹. Sonraki kararlarında da ABAD, işletmenin strateji değiştirmesinin marka sahibinin yüklenmesi gereken bir risk mi olduğu yoksa haklı sebep mi kabul edilmesi gerektiği sorusuna cevap ararken, bu değişiklik yapılmadıkça markanın kullanılmasının anlamsız kalıp kalmadığını araştırmaktadır⁸⁰.

⁷⁵ Arkan, *C. II*, 148; Dirikkan, "Kullanma Külfeti," 259; Michaels, *Practical Approach*, 109, N. 5.21. Haklı sebep kavramı, "marka sahibinin tamamıyla iradesi dışında bulunan olaylar" ile "marka sahibinin gerçekleşmesini istemediği olaylar" arasında kalan esnek bir ölçüt ortaya koymaktadır (Bently ve Sherman, *Intellectual Property*, 904).

⁷⁶ EUIPO, "Guidelines," Part C, Section 6, 2.11.2. Ancak tacirin iflâsı, kullanmayı engelleyen bir mahkeme kararı bulunmadıkça kendiliğinden haklı sebep oluşturmamaktadır. Bkz. Fatih Bilgili, "Yargıtay Kararları Uygulamasında 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK'ya Göre Tescilli Markanın Kullanılması Zorunluluğu," *Türkiye Barolar Birliği Dergisi* 74 (2008): 33, dn. 18.

⁷⁷ Kaya ve diğerleri, *Ticari İşletme*, 485, N. 1022; Çolak, *Marka*, 868.

⁷⁸ ABAD, *Haupt v. Lidl Stiftung & Co KG*, C-246/05, 14.06.2007.

⁷⁹ Ayrıca bkz. Michaels, *Practical Approach*, 109, N. 5.23.

⁸⁰ Bkz. ABAD, *Nazneen Investments Ltd v. OHIM*, P. 95-96; ABAD, *Martín Osete v. EUIPO*, P. 50 vd.

2 - Haklı Sebep Oluşturmayan Örnekler

Marka sahibinin önleyebileceği yahut etkisini giderebileceği durumlar ile iş hayatında görülebilecek olağan engeller (lisans sözleşmesi yapılacak kişilerin güçlüğü bulunması gibi) haklı sebep olarak görülmemektedir⁸¹. Zira bu durumda, karşılaşılan engel ile markanın kullanılmaması arasında doğrudan bir illiyet bağı bulunmamaktadır⁸². Söz gelimi marka sahibinin hastalanması, işlerini takip edebilmek için ticarî temsilci atayabileceği düşünüldüğünde, haklı sebep olarak kabul edilmemektedir⁸³. Aynı şekilde inhisarî lisans alanın markayı kullanmaması, marka sahibinin lisans sözleşmesini sona erdirmeye hakkı bulunduğundan, haklı sebep sayılmamaktadır⁸⁴. Modanın değişmesi nedeniyle malların dağıtımının güçleşmesi, marka sahibinin moda için uygun yeni tasarımlar yapması mümkün olduğundan haklı sebep olarak görülmemektedir⁸⁵.

ABAD, marka sahibinin değişmesini haklı sebep olarak görmemektedir. Markanın beş yıl içerisinde ciddi biçimde kullanılması yükümlülüğü markaya kimin sahip olduğundan bağımsız olarak uygulanmaktadır⁸⁶.

ABAD'a göre mevzuattaki hükümlerin değişmesi kural olarak haklı sebep oluşturmamaktadır. Parfüm ürünleri için tescilli AN IDEAL LOVER markasının beş yıl boyunca kullanılmamasına dayalı olarak açılan iptal davasında, marka sahibi, parfüm piyasasının büyük oranda kontrolünü sağlayan Uluslararası Koku Birliği'nin (*International Fragrance Association*) parfüm standartlarında ve kozmetik ürünlere ilişkin AB hukuku kurallarında sık sık değişiklikler yapılmasını haklı sebep olarak ileri sürmüştür. Marka sahibi, bu değişiklikler nedeni ile kendilerine özgü bir koku formülü üretmelerinin geciktiğini belirtmiştir. ABAD ise söz konusu kuralların sektördeki bütün rakipler için geçerli

⁸¹ ABAD, Martín Osete v. EUIPO, P. 52; Tritton, *Intellectual Property*, 405, N. 3-214; Michaels, *Practical Approach*, 109, N. 5.20; Pila ve Torremans, *Intellectual Property*, 431.

⁸² Bently ve Sherman, *Intellectual Property*, 904 vd.

⁸³ Arkan, C. II, 149; Osman Şanal, *Markanın Hükümsüzlüğü*, (Ankara: Adalet, 2004), 97-98.

⁸⁴ Arkan, C. II, 149; Dirikkan, "Kullanma Külfeti," 259; Yüksel, *Şerh*, 650.

⁸⁵ Arkan, C. II, 149. Aynı gerekçe ile marka sahibinin askere alınmasının da markanın kullanılmaması için haklı sebep oluşturmayacağı kanaatindeyiz. Karşı görüşte bkz. Sıla, Oral, "Markayı Kullanma Yükümlülüğü," *Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi* 16 (2008): 856.

⁸⁶ ABAD, Eveready Battery Company, Inc. v. EUIPO, P. 41.

olduğunu belirterek, bu durumun markanın kullanılmasını olanaksız ya da anlamsız kılacak düzeyde olmadığını kabul etmektedir⁸⁷.

ABAD kararına konu bir başka olayda, marka sahibi ART'S CAFE markasını, PONT markası ile birlikte kullanmaktadır. Ancak bu kullanımda ART'S CAFE işareti oldukça küçük kaldığından ve tescil edildiğinin aksine el yazısı ile değil düz bir şekilde kullanıldığından, markanın kullanılmadığı kabul edilmiştir⁸⁸. Marka sahibi ise, ART'S CAFE markasının piyasada yeni olduğunu, bu nedenle markanın piyasaya giriş stratejisi olarak tanınmış PONT markası ile birlikte kullanıldığını, PONT markasının ön plâna çıkarılması sayesinde ikincil markanın da piyasada tutunmasının hedeflendiğini belirtmektedir⁸⁹. Karar, esas olarak markanın tescil edildiği halinden farklı şekilde kullanılması ile ilgilidir. Ancak bu örnekte aynı zamanda, marka sahibinin markasını ciddi biçimde kullanmaması için haklı sebep bulunmadığı belirtilebilir.

IV - Kullanma Sayılan Hâller

SMK m. 9'a göre, markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden farklı şekilde kullanılması, ihracat amacıyla kullanılması ve marka sahibinin izni ile kullanılması "kullanma" olarak kabul edilmektedir. Maddede sayılan hâller sınırlayıcı değildir. Bu durum, hükümdeki "[a]şağıda belirtilen durumlar *da* ... markayı kullanma kabul edilir" ifadesinden anlaşılmaktadır. 556 sayılı mülga KHK m. 14'teki ifade "[a]şağıda belirtilen durumlar ... markayı kullanma kabul edilir" şeklinde olduğundan, kullanmanın mutlaka sayılan şekillerde olması gerektiği tereddüdünü doğurmaktaydı⁹⁰. Bu nedenle değişiklik isabetlidir.

⁸⁷ ABAD, Martín Osete v. EUIPO, P. 52-53. Alkol veya tütün piyasalarındaki kısıtlamalar da markanın kullanılmasına değil, sadece belirli yöntemlerle (reklam gibi) kullanılmasına engel olmaktadır (Bu konuda bkz. Karaca, *Kullanma Zorunluluğu*, 70).

⁸⁸ ABAD, Cafe's Pont, SL v. EUIPO, T-309/16, 20.07.2017, P. 10, 21.

⁸⁹ ABAD, Cafe's Pont, SL v. EUIPO, P. 13.

⁹⁰ Bkz. Şanal, *Hükümsüzlük*, 99; Tekinalp, *Fikrî Mülkiyet*, 460.

A - Markanın Farklı Unsurlarla Kullanılması

1 - Düzenleme ve Amacı

SMK m. 9.2'ye göre tescilli markanın *ayırt edici niteliğini değiştirmedikçe* farklı şekillerde kullanılması da markayı kullanma olarak kabul edilmektedir⁹¹. Söz konusu düzenleme, Paris Sözleşmesi'nin 5/C.2 hükmünde de yer almaktadır.

Markanın farklı unsurlarla kullanılmasına izin veren hüküm, marka sahibine, piyasanın ve zamanın ihtiyaçlarına uyum sağlama olanağı sunma amacını taşımaktadır. Böylece marka sahibine gerektiğinde markanın piyasadaki tanınırlığını sağlamak veya korumak için, pazarlama tekniği olarak işaretin üzerinde çeşitli değişiklikler yapma olanağı verilmektedir⁹².

2 - Farklı Kullanımın Ayırt Edici Karakteri Değiştirip Değiştirmediğinin Tespitine İlişkin Örnekler

Markanın farklı unsurlarla kullanılmasının kullanma sayılıp sayılmayacağıının tespitinde iki husus değerlendirilmelidir. İlk olarak kullanılan işaretin tescilli markadan hangi yönlerden farklı olduğu tespit edilmelidir. İkinci olarak ise bu farklılıkların, tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirip değiştirmediği araştırılmalıdır⁹³.

Markanın ayırt edici karakterini değiştirmeksizin farklı unsurlarla kullanılmasına öğretide sigara markalarının “Long” veya “Light” gibi ek

⁹¹ Bu yönde kanunî bir düzenleme bulunmadığı dönemde, *Karayalçın*, markanın farklı unsurlarla kullanılmasının da aynen kullanma kapsamında yorumlanması gerektiğini ifade etmekte idi (Karayalçın, “Aynen ve Aralıksız Kullanma,” 1001).

⁹² ABAD, Spacsavers International Healthcare Ltd., Spacsavers BV, Spacsavers Optical Group LTD, Specsavers Optical Superstores Ltd v. Asda Stores, C-252/12, 18.07.2013, P. 29; ABAD, Sony Computer Entertainment Europe Limited v. OHIM, T-690/14, 10.12.2015, P. 31; ABAD, Windrush Aka LLP v. EUIPO, T-336/15, 22.03.2017, P. 18; ABAD, Café's Pont, SL v. EUIPO, P. 15. Markanın farklı unsurlarla kullanılmasının “kullanma” olarak kabul edilebilmesi için, markanın kullanılan şeklinin asıl markadan bağımsız bir marka olarak anlaşılması gerekmektedir. Diğer bir deyişle, tüketicilerin, farklı olarak kullanılan işaretle asıl marka arasında bağlantı kurması aranmaktadır. Bkz. Hayrettin Çağlar, “Tescilli Markanın Farklı Şekilde Kullanılması,” *Ankara Barosu Fikrî Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi* 2 (2007): 14.

⁹³ EUIPO, “Guidelines,” Part C, Section 6, 2.7.3; ABAD, Sony Computer Entertainment Europe Limited v. OHIM, P. 32.

sözcüklerle birlikte kullanılması örnek gösterilebilir⁹⁴. Bu ek ifadeler tek başına ayırt edici nitelikte olmadığından ve eklendikleri markanın ayırt ediciliğini değiştirmediklerinden, tüketiciler nezdinde tescilli markadan farklı bir mal veya hizmet sunulduğu şeklinde anlaşılmamaktadır⁹⁵. Bitişik yazılan kelimelerin ayrılması, kelimeler arasına tire işareti konulması, küçük harfle yazılan kelimenin büyük harfle yazılması gibi örnekler⁹⁶ veya markanın farklı dillerdeki okunuşuyla kullanılması⁹⁷, markanın ya da markayı çevreleyen halkanın farklı renkte kullanılması⁹⁸, siyah beyaz olarak tescil edilen markanın renkli olarak kullanılması⁹⁹ hâlleri, markanın kullanımı kapsamında değerlendirilmektedir¹⁰⁰.

ABAD'a göre¹⁰¹, aşağıdaki örnekte, markaların etrafına çerçeve eklenmesi markanın ayırt edici karakterini değiştirmemektedir. Bu tür bir kullanım tüketicilerin genel izlenimi üzerinde sadece tescilli markanın farklı bir şekilde kullanılıyor olduğu algısını oluşturur. Yoksa farklı bir marka kullanıldığı izlenimi oluşturacak güçte bir değişiklik bulunmamaktadır.



Şekil 1.1: Tescilli Marka



Şekil 1.2: Farklı Şekilde Kullanım

ABAD, markaya eklenen bir unsurun, markanın ayırt edici karakterini değiştirip değiştirmediğini değerlendirirken çeşitli ölçütlerden hareket etmektedir.

⁹⁴ “Silva” ve “Silva Long” kullanımları için bkz. Arkan, *C. II*, 151.

⁹⁵ Markaya eklenen “BIO”, “LUX” gibi tanımlayıcı ve kısa kelimelerin, markanın ayırt ediciliğini değiştirecek güçte olmadığı kabul edilmektedir (EUIPO, “Guidelines,” Part C, Section 6, 2.7.3.1, 36).

⁹⁶ Sabih Arkan, *Ticari İşletme Hukuku*, 23. Bası (Ankara: BTHAE Yayınları, 2017), 313.

⁹⁷ Yüksel, *Şerh*, 637.

⁹⁸ ABAD, *hyphen GmbH v. EUIPO*, T-146/15, 13.09.2018, P. 54; Karan ve Kılıç, 316-317, K. 14.6.1; Tekinalp, *Fikrî Mülkiyet*, 461.

⁹⁹ ABAD, *Spacsavers International Healthcare Ltd., Spacsavers BV, Spacsavers Optical Group LTD, Specsavers Optical Superstores Ltd v. Asda Stores*, P. 37-38.

¹⁰⁰ ABAD, *Galletas Gullón, SA v. EUIPO*, P. 32-33.

¹⁰¹ ABAD, *hyphen GmbH v. EUIPO*, P. 48 vd.

Markanın ayırt edici karakteri ne kadar düşükse, ona eklenen ya da çıkarılan unsurların ayırt ediciliği değiştirmesi de o kadar kolaylaşmaktadır¹⁰². Kararlarda özellikle, eklenen unsurun, markanın mevcut unsurları içerisindeki yeri dikkate alınmakta; mevcut unsurlardan tamamen bağımsız, pozisyon itibari ile diğer unsurlara baskın olan yeni unsurlar eklenmesinin ayırt edici karakteri değiştireceği kabul edilmektedir¹⁰³.

Örneğin, kelime ve şekilden oluşan bir markanın şekil unsuru baskın ise, bu markanın sadece kelime markası olarak kullanılması ayırt edici karakteri değiştirmektedir¹⁰⁴. Özellikle tasviri kelimelerle birlikte kullanılan şekil markalarında, ayırt edici unsur olarak şeklin, diğer deyişle grafik sunumunun önemi oldukça fazladır. Şekil unsurunun değil de kelime unsurunun baskın olduğu markalarda ise¹⁰⁵, markanın grafik sunumundaki değişikliklerin ayırt edici karakteri zedelemeyeceği kabul edilmektedir. Bu ikinci durum özellikle, şekil unsurunun o mal veya hizmetler bakımından özel bir öneminin bulunmadığı ve şekil içerisindeki kelimenin özgün, anlamsız bir kelime olduğu hallerde gündeme gelmektedir. Örneğin ABAD, ok şekli içinde yer alan PAL markasının tescilli olduğu ürünler bakımından (ev, mutfak gereçleri) ok şeklinin özel bir öneminin bulunmadığını, markanın baskın unsurunun PAL ifadesinin olduğunu, bu nedenle aynı ifadenin farklı şekiller içinde kullanılmasının markanın ayırt edici niteliğini değiştirmeyeceğini ifade etmektedir¹⁰⁶. Aynı şekilde, VIETA markası; özgün, anlamsız ve ayırt ediciliği yüksek bir kelimedenden oluştuğu için, markanın şekil unsurundaki değişikliğe rağmen ayırt edici karakterinin değişmediği kabul edilmiştir¹⁰⁷.

¹⁰² Bkz. Bently ve Sherman, *Intellectual Property*, 898; ABAD, hyphen GmbH v. EUIPO, P. 29, 52.

¹⁰³ ABAD, Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG v. OHIM, P. 28-29. Bu karara göre, markanın bazen eklenen yeni unsurla birlikte bazen de bu unsur olmadan kullanılıyor olması, söz konusu ekin ayırt edici karakteri değiştirmedeği yönünde bir ölçüt olarak kabul edilmektedir (P. 29).

¹⁰⁴ ABAD, Café's Pont, SL v. EUIPO, P. 20. Markanın ayırt edici özelliğini markanın şekli oluşturuyorsa, kelimelerin farklı yazı fontlarında kullanılması olanaklıdır (Michaels, *Practical Approach*, 108, N. 5. 16.).

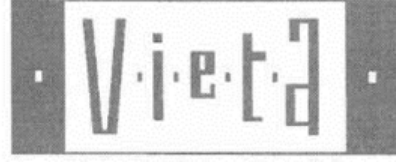
¹⁰⁵ Şekil ve kelime unsurlarından oluşan markalarda, tüketicilerin markayı bir kelime ile bağdaştırması daha kolay olduğundan, kural olarak kelime unsuru daha ayırt edicidir (ABAD, Sony Computer Entertainment Europe Limited v. OHIM, P. 49).

¹⁰⁶ ABAD, PAL-Bullermann GmbH v. EUIPO, T-397/15, 14.12.2016, P. 32.

¹⁰⁷ ABAD, Sony Computer Entertainment Europe Limited v. OHIM, P. 47.



Şekil 2.1: Tescilli Şekil Markası



Şekil 2.2: Farklı Unsurlarla Kullanım

Ayırt ediciliğin değişip değişmediğinin tespitinde markanın kullanıldığı sektör de önem taşımaktadır¹⁰⁸. Birden fazla markanın birlikte kullanımı tekstil sektöründe yaygın olduğundan, tescilli şekil markasının (bkz. yukarıdaki “Şekil 1.1”) altında “hyphen-c” yazısının eklenmesi ayırt edici karakteri değiştirecek bir kullanım olarak görülmemiştir¹⁰⁹. Ancak bu değerlendirmede eklenen unsurun boyutları önemli olup, eklemeler sonrasında mevcut markanın tüketicilerin dikkatini çekemeyecek kadar küçük kalmaması gerekmektedir¹¹⁰. Ancak bazı hâllerde markanın yöneldiği müşteri çevresine göre farklı sonuca varmak gerekebilir. Örneğin sektördeki profesyonellere yönelik olarak kullanılan markalarda, markanın küçük olmasına rağmen fark edilmesi mümkün olabilir. Bu gibi hâllerde, markanın farklı kullanımının ayırt edici karakteri değiştirip değişmediğinin tespitinde, markanın genel tüketicilere mi yoksa profesyonellere mi yönelik olduğu da dikkate alınmalıdır¹¹¹.

Marka sahibi markasının farklı hâllerini ayrı ayrı tescil ettirmiş olabilir. Aşağıdaki örnekte marka sahibi hem bir şekil markasını hem bu şeklin içerisine kelime yerleştirilerek kullandığı değişik formunu (*shaded logomark*) tescil ettirmiştir. Marka sahibi somut olayda sadece içerisinde yazı bulunan markayı kullanmaktadır. ABAD, bu kullanımın da birinci şekil markasının farklı kullanımını

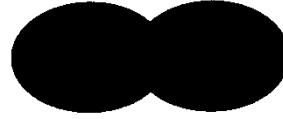
¹⁰⁸ EUIPO, “Guidelines,” Part C, Section 6, 2.7.3.1.

¹⁰⁹ ABAD, hyphen GmbH v. EUIPO, P. 58 vd.

¹¹⁰ Örneğin konaklama ve tatil sektöründe hizmet veren “NN” şekil markasının “NÚÑEZ İ NAVARRO” kelimeleri ile birlikte kullanılması hâlinde, eklenen kelimenin genişliğinin markaya göre oldukça fazla olduğundan, ayırt ediciliğin değiştiği kabul edilmiştir (ABAD, Josel, SL v. EUIPO, T-333/15, 28.06.2017, P. 43, 46). Eklenen unsurların boyutu ve ikincil pozisyonda olmasının etkisi konusunda ayrıca bkz. ABAD, PAL-Bullermann GmbH v. EUIPO, P. 33.

¹¹¹ ABAD, Fruit of the Loom, Inc. v. EUIPO, P. 74-75.

olduğunu kabul etmektedir¹¹². Bu nedenle, birinci şekil markasının kullanılmadığı ileri sürülerek iptali talep edilemez. Markanın farklı şekilde kullanılmasında, farklı şekildeki kullanımın ayrıca tescil edilmiş olup olmaması önem taşımamaktadır¹¹³.



Şekil 3.1: Tescilli Şekil Markası Şekil 3.2: Tescilli Şekil Markasının Tescilli Farklı Formu

ABAD bir diğer kararında, şekil markası olan “(λ)” işaretinin, EUROFLOOR, EUROWALL, POWERDECK, POWERROOF gibi diğer markalarının birinci “o” harflerinin içerisinde kullanılmasının, ayırt edici karakteri değiştirmedigini kabul etmiştir¹¹⁴.

B - Markanın İhracatta Kullanılması

SMK m. 9/2.b'ye göre markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarda kullanılması “kullanma” olarak kabul edilmektedir. Böylece, mallara veya ambalajlarına Türkiye’de marka konulması durumunda¹¹⁵, bu mallar

¹¹² ABAD, Spacsavers International Healthcare Ltd., Spacsavers BV, Spacsavers Optical Group LTD, Spacsavers Optical Superstores Ltd v. Asda Stores, P. 17 vd.

¹¹³ EUIPO, “Guidelines,” Part C, Section 6, 1.2.1.1. ABAD kararına konu olan diğer bir olayda, önceki tarihli ALCOLOCK markasının kullanmama nedeni ile iptali talep edilmiş; marka sahibi markasını kullandığının delili olarak üçüncü kişi ile akdettiği lisans sözleşmesini sunmuştur. Ancak lisans sözleşmesine konu markanın, tescilli marka ile birebir aynı olmadığı; tescilli markanın farklı bir formu olduğu anlaşılmıştır. Markanın bu yeni hâli marka sahibi tarafından ayrıca tescil edilmiştir. ABAD, lisans sözleşmesine konu farklı kullanımın, ister bağımsız olarak tescil edilmiş bir marka olsun ister olmasın, önceki tarihli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeksizin kullanımı olduğunu kabul etmiştir. Bu nedenle sözleşmede önceki markadan açıkça bahsedilmese bile, bu lisans sözleşmesi ile önceki markanın da kullanıldığını kabul etmiştir (ABAD, Alcohol Countermeasure System (International) Inc. v. EUIPO, P. 27, 43).

¹¹⁴ ABAD, Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG v. OHIM, P. 36, 40, 57.

¹¹⁵ Malların veya ambalajların en geç Türkiye’den çıkarıldığı anda markayı taşıması gerektiği yönünde bkz. Arkan, C. II, 152; Çolak, Marka, 862. Karşı yönde, Yüksel, Şerh, 639; Özarmağan, Kullanmama, 59.

Türkiye piyasasına değil de ihraç yoluyla ülke dışına sunulacak olsa dahi, markanın Türkiye’de kullanıldığı kabul edilmektedir. Markanın yurt içinde kullanılmasında olduğu gibi, ihracatta kullanılmasının da göstermelik olmaması gerekmektedir. Söz gelimi malların sadece etiketlerinin Türkiye’de üretilerek ihraç edilmesi, markanın ihracat nedeniyle Türkiye’de kullanılması olarak kabul edilmemelidir¹¹⁶.

Yasaman/Yüksel hükmün amacını, marka sahiplerinin Türkiye’de ürettikleri mallarını, ihraç ettikleri ülkenin diline uygun bir marka ile kullanmayı tercih etmelerinden hareketle açıklamaktadır¹¹⁷. *Tekinalp*’e göre ise, marka sahibinin ihracat yaptığı ülkenin şartları ve piyasasının gereği olarak daha düşük kalitede mal ve hizmet sunması gerekebilmektedir. Ancak marka sahibi yurt dışına sunduğu görece kalitesiz mal veya hizmetlerinde asıl markasını kullanarak markasının değerini düşürmek yerine farklı bir marka kullanmayı tercih etmektedir. Kanun’da, diğer ülkelere gönderilmek için üretilen ürünlerde kullanılan bu markanın da korunacağı kabul edilmektedir¹¹⁸.

556 sayılı mülga KHK m. 14’te ayrıca markayı taşıyan malların *ithalatı* da “kullanma” olarak kabul edilmekte idi. Ancak bu son hâle SMK’da yer verilmemektedir. Gerçekten de malların sadece ithal edilmesinin “kullanma” olarak kabul edilmesi, kullanmanın niteliğine uygun düşmemektedir¹¹⁹. Ayrıca

¹¹⁶ Bu yönde bkz. International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI): *Study Committee, The requirement of genuine use of trademarks for maintaining protection (Q218) (France)*, 12, Erişim Tarihi: Nisan 17, 2018, http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/218/GR218france_en.pdf. Markanın ihracatta kullanılması durumunda, SMK m. 9’da yer alan koşullardan sadece “Türkiye’de kullanmanın” aranmadığı, ciddi kullanımın ise var olması gerektiği yönünde bkz. Gizem Çoşğun, *Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Markanın Kullanılması*, (Ankara: Seçkin, 2018), 68.

¹¹⁷ Yüksel, *Şerh*, 639.

¹¹⁸ Tekinalp, *Fikri Mülkiyet*, 461.

¹¹⁹ Öğretide, markayı taşıyan mal veya hizmetlerin ithal edilmesinin hangi amaçla markanın ülkede kullanılması olarak kabul edildiğinin anlaşılmadığı belirtilmekteydi (Arkan, C. II, 153; Yüksel, *Şerh*, 641). Bununla birlikte, diğer görüş, ithalat ve ihracat işlemleri arasında ayırım yapmanın haklı bir gerekçesi bulunmadığını savunmaktadır: *Çağlar*’a göre, bir depoya konulan ve markayı taşıyan malların, ihracat amacı ile üretilmesi hâlinde kullanıldığını ancak ithalat için ülkeye sokulduğunda ise kullanılmadığını kabul etmek uygun değildir (Çağlar, “Markanın Kullanılmamasının Hukukî Sonuçları,” 5-6). Markanın kullanımı açısından önemli olan husus, üretimin ve markalamanın yapıldığı yer değil, ciddi kullanım olduğundan; markayı taşıyan

ithalat, “kullanma” olarak kabul edilse dahi, ithal edilen mallar ülke piyasasına sunulmadıkça kullanımın ciddî bir kullanım olarak görülmesine olanak yoktur. Elbette ithal edilen mallar satışa sunulur, belirli bir tüketici çevresine ulaşırsa (ciddî kullanım) kullanılmış olmaktadır. Ancak bu durum ithal edilen mal veya hizmetlere özgü olmayıp, her tür mal ve hizmet için geçerlidir. O hâlde ithal edilen malların kullanılmış sayılacağı hükmünün özel bir anlamı bulunmamaktadır.

C - Markanın Marka Sahibinin İzni ile Kullanılması

1 - SMK Düzenlemesi

SMK m. 9.3’e göre marka sahibi, markasını bizzat kullanmak zorunda olmayıp, üçüncü kişiler aracılığıyla da kullanma yükümlülüğünü yerine getirebilmektedir. Bu düzenleme TRIPs m. 19.2’de de yer almaktadır.

Üçüncü kişilerce gerçekleştirilen kullanımın “kullanma” sayılabilmesi için; ya üçüncü kişi ile marka sahibi arasında (lisans, tek satıcılık, kullanma hakkının ortaklığa sermaye olarak getirilmesi gibi) hukukî bir işlemin olması ya da marka sahibinin üçüncü kişi üzerinde kısmen de olsa kontrol yetkisinin bulunması (yavru ortaklık gibi) gerekmektedir¹²⁰. Bu koşullar bulunmadıkça markanın herhangi bir üçüncü kişi tarafından kullanılmasına sessiz kalınması, kullanıma izin verildiği anlamına gelmemektedir¹²¹. Markanın üçüncü kişi tarafından kullanıldığı durumda marka sahibi bu kullanımın hukukî bir işleme dayandığını, bilgisi dâhilinde olduğunu ispatlamalıdır¹²².

malların yurt dışında üretilip Türkiye’ye getirilmesi ile Türkiye’ye getirildikten sonra markalanması arasında fark bulunmamaktadır [Zeynep Bahadır, *Markanın Hükümsüzlüğü ve İptali*, (Ankara: Turhan, 2018), 208].

¹²⁰ Bkz. Bently ve Sherman, *Intellectual Property*, 899; Dirikkan, “Kullanma Külfeti,” 257. Bununla birlikte bu tür sözleşmelerin akdedilmesi, tek başına markanın kullanıldığı anlamına gelmemektedir. Üçüncü kişinin de markayı ciddî biçimde kullandığı ispatlanmalıdır [11. HD, 09.06.2011, E. 2009/7782, K. 2011/7040 (Çolak, *Marka*, 866-867)].

¹²¹ İzin önceden verilmesi gerektiği, üçüncü kişilerin izinsiz olarak, markaya tecavüz yoluyla yaptıkları kullanımlar markanın kullanılması olarak kabul edilmeyeceği yönünde bkz. Arkan, *C. II*, 152.

¹²² Kullanıma izin verilmediğini iddia eden kişiden olumsuz hususu ispatlaması beklenemez (ABAD, Windrush Aka LLP v. EUIPO, P. 34 vd).

2 - Uluslararası Tükenme İlkesi ve Marka Sahibinin İzni ile Kullanım Arasındaki İlişki

SMK'da uluslararası tükenme ilkesi benimsenmiştir (Gerekçe SMK m. 152¹²³). Acaba bu ilkedен hareketle, marka sahibi tarafından yurt dışında piyasaya sürülen ürünlerin, marka sahibinden habersiz olarak Türkiye'ye getirilmesi, markanın Türkiye'de kullanılması olarak kabul edilebilir mi? *Merdivan* ve *Çağlar*, marka sahibi tarafından dünyanın herhangi bir yerinde malın piyasaya sunulmuş olması hâlinde, markayı taşıyan malın Türkiye'de yeniden piyasaya sunulmasını, marka sahibinin izniyle kullanma olarak kabul etmektedir¹²⁴. Ancak kanımızca, markayı taşıyan ürünlerin uluslararası tükenme ilkesi nedeniyle Türkiye'de sunulabilmesi, markanın marka sahibinin izni ile kullanılmasından farklıdır. Markanın üçüncü kişiler tarafından kullanılmasının “kullanma” olarak kabul edilebilmesi için, SMK m. 9'da açıkça “marka sahibinin izninin bulunması” aranmaktadır¹²⁵. Böyle bir izin bulunmadıkça, marka sahibinden habersiz olarak gerçekleştirilen kullanımın, “kullanma” olarak kabul edilmesi olanaklı değildir. Örneğin, marka sahibi İspanya menşeli (X) markasını Türkiye'de de tescil ettirmiş; ancak markayı sadece İspanya'da kullanıyor olsun. Uluslararası tükenme ilkesi nedeniyle, Türkiye'deki üçüncü kişiler bu markayı taşıyan ürünleri marka sahibinin izni olmamasına rağmen İspanya'dan getirerek Türkiye piyasasına sokabilir. Ancak bu durumda dahi, Türkiye'deki tescilin kullanmama nedeni ile iptali talep edilebilir. Zira marka sahibi, açılacak iptal davasında, markasının İspanya'da üretilen ve Türkiye'ye üçüncü kişiler tarafından getirilen ürünler üzerinde kullanıldığını gerekçe gösteremez. Zira uluslararası tükenme ilkesi, marka sahibinin markanın kullanılması konusundaki izni yerine geçmez. Hakkın tükenmesi ile markanın kullanılması kurumları ayrı kurumlardır.

¹²³ SMK'nın genel gerekçesi ve madde gerekçeleri için bkz. Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı (1/699) ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu, TBMM, Dönem: 26, Yasama Yılı: 1, Sıra Sayı: 341, 4-75.

¹²⁴ Fethi Merdivan, “Tescilli Marka Hakkına Dayalı Tecavüz Davalarında Kullanmama Def'i,” içinde, *6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu (9-10 Mart 2017)*, ed. Feyzan Hayal Şehirli Çelik (Ankara: 2017), 504; Çağlar, “Markanın Kullanılmamasının Hukukî Sonuçları,” 6-7.

¹²⁵ TRIPs m. 19.2'de ise “marka sahibinin izni ifadesi” yerine, “marka sahibinin kontrolü altında” ifadesi yer almaktadır. Paralel ithalatta her iki durum da bulunmamaktadır.

V - Kullanmama Nedeni İle Kısmî İptal Kararı

A - Düzenleme

SMK m. 26.7'ye göre “[i]ptal hâlleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, sadece o mal veya hizmet yönünden kısmî iptale karar verilir. Marka örneğini değiştirecek biçimde iptal kararı verilemez.” Benzer hükümler AB Marka Direktifi m. 21, 45 ve AB Marka Tüzüğü m. 58.2'de yer almaktadır.

Markanın kısmen iptal edilmesi, daha ziyade kullanmama nedeniyle açılan iptal davalarında; markanın kullanılmayan sınıflar yönünden iptal edilmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır¹²⁶. Ancak elbette diğer iptal sebeplerinden hareketle de kısmî iptal kararı verilebilmektedir. Söz gelimi marka sahibinin davranışları sonucunda yanıltıcı hâle gelen bir markanın, sadece yanıltıcı hâle geldiği mal veya hizmetlerle sınırlı olarak iptali olanaklıdır.

B - Sınıflandırma Sisteminde Geniş Kategoriler ve Alt Kategoriler Sorunu

1 - Bir markanın kısmî olarak iptal edilebilmesi, marka tescil başvurularının sınıf sistemine göre yapılması nedeniyle olanaklı olmaktadır. Ülkemizde, tescil başvurularının sınıflandırılması hususu, “Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırmasına İlişkin Nis Anlaşması”na uygun olarak yürürlüğe konan “Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ¹²⁷” hükümleri ile düzenlenmektedir. Böylece markaların tescilli olduğu mal ve hizmetler belirli sınıflara ayrılabilen ve bu sınıflardan bazıları için markanın iptaline karar verilirken diğerleri için markanın kullanılmasına devam edilebilmektedir.

¹²⁶ Örnekler için bkz. Dirikkan, “Kullanma Külfeti,” 242; Tritton, *Intellectual Property*, 407 N. 3-217; Bently ve Sherman, *Intellectual Property*, 906. Tanınmış markanın kullanmama nedeni ile kısmen iptalinin mümkün ya da gerekli olup olmadığı tartışmalıdır. Bkz. Burak Adıgüzel, “Tescil Edilmiş Tanınmış Markanın Kullanmama Nedeniyle Kısmen Hükümsüzlüğü Sorunu (Bir Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararının Değerlendirilmesi),” *Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi* 15 (2013): 1029 vd.

¹²⁷ RG, 30.12.2016, S. 29934.

2 - Bununla birlikte markaların tescilinde geçerli olan sınıf sistemi, bazı durumlarda, kısmî iptale ilişkin ihtiyacın karşılanmasında yeterli olmamaktadır. Söz gelimi, “alkollü içecekler”e ilişkin 33. sınıfta¹²⁸ tescilli bir marka, sadece viskilerde kullanılmakta ise, bu markanın diğer alkollü içecekler için - kullanmama nedeniyle- iptal edilmesi olanaklı mıdır? Yahut konuya marka sahibi açısından bakıldığında, marka sahibinin viskiler yönünden markasını kullanmamasında haklı bir sebebi var ise, bu durum, viskilerin yer aldığı alkollü içecekler sınıfının tamamı için haklı sebep sayılabilir mi¹²⁹?

a - SMK m. 26.7’da “*sadece o mal veya hizmet yönünden kısmî iptale karar verilir*” ifadesi yer aldığından, aynı sınıf içinde yer alan diğer mal ve hizmetler için de iptal kararı verilmemelidir¹³⁰. Özellikle bazı sınıflar, birbiri ile yakın olmayan mal ve hizmetleri içerdiğinden bu husus zorunluluk taşımaktadır¹³¹. Öğreti¹³² ve Yargıtay¹³³, kısmî iptal kararının bir sınıf içinde yer alan mal ve hizmetlerden bazıları için verilebileceğini kabul etmektedir. Ancak markanın kullanılmadığı mal veya hizmetler tespit edilirken sınırlandırmanın makul ölçekte tutulması gerekmektedir. Söz gelimi yukarıdaki örnekte markanın alkollü içecek sınıfında yalnızca malt viski ile ya da daha da daraltıcı şekilde yalnızca İsveç malt

¹²⁸ Tebliğe göre alkollü içecekler; buralar hariç, şaraplar, rakılar, viskiler, likörler ve alkol içeren kokteyllerden oluşmaktadır.

¹²⁹ Bu soru için bkz. Dirikkan, “Kullanma Külfeti,” 243.

¹³⁰ Aynı şekilde, markanın iptalini engelleyen bir haklı sebep varsa, bu sebep sadece ilgili olduğu mal veya hizmet için etki gösterecek, aynı sınıftaki diğer mal ve hizmetler için de haklı sebep oluşturmayacaktır.

¹³¹ Söz gelimi, Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ’in ekinde belirtilen 6. sınıf mal ve hizmetler arasında hem metalden yapılmış *kapılar, pencereler ve kepenkler* hem metalden üretilmiş *şişe kapakları* yer almaktadır.

¹³² Bkz. Dirikkan, “Kullanma Külfeti,” 242.

¹³³ “... “*Marka Başvurularında Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ*” gereğince sınıflandırmada ana grup belirten başlıklar kapsamındaki ürün ya da hizmetler bakımından ... hangi ürün ya da hizmetlerin kullanılıp kullanılmadığının ayrı ayrı belirlenmesi ve buna göre kullanılmayan ürünler bakımından iptal kararı verilmesi gerekir. ... dava konusu markanın (5). sınıf “*insan ve hayvan sağlığı için ilaçlar, tıbbi amaçlı kimyasal ürünler*” başlığı altında sayılan ürünlerden ilaç emtiası olan “sınıf” üzerinde kullanıldığı açıklandığına göre, markanın tescilli olduğu “ilaç” emtiası dışında kalan diğer ürünler bakımından ... kısmi iptal kararı verilmesi gerektiği halde markanın tescilli olduğu sınıftaki tüm ürünler bakımından red kararı verilmesi isabetli değildir.” [11. HD, 19.12.2016, E. 2015/12149, K. 2016/9642 (yayımlanmamıştır)].

viskisi ile sınırlandırması kabul edilmemelidir¹³⁴. Bu durum marka hakkının anlamını yitirmemesi ve piyasadaki diğer viski markalarının olası tecavüzlerinin önlenmesi için zorunluluk taşımaktadır.

b - ABAD, markanın sadece belirli ürünlerde kullanılmasının o sınıfın tamamı bakımından kullanma sayılıp sayılmayacağını değerlendirirken, tescilli sınıfın kapsamının geniş ya da dar olmasına göre farklı kararlar vermektedir¹³⁵. Eğer markanın tescilli olduğu sınıfın kapsamı, sınıflandırma sisteminde oldukça geniş şekilde ifade edilmiş, bu nedenle aslında çeşitli alt kategorilere ayrılmaya uygun ise (örneğin mobilyalar); markanın sadece belirli bir ürün tipinde kullanılması (örneğin sandalyeler) markanın bütün sınıf bakımından kullanıldığı anlamına gelmemektedir. Bu durumda geniş olarak ifade edilen sınıfın çeşitli alt kategorilere ayrılması ve markanın sadece spesifik olarak kullanıldığı mal ya da hizmetlerin yer aldığı alt kategori bakımından korunacağı kabul edilmektedir¹³⁶. Bununla birlikte eğer markanın tescil edildiği sınıf zaten yeterince dar ve belirli şekilde ifade edilmiş ise ayrıca alt kategorilendirme yapılmaz; bu durumda markanın bu sınıfta kullanıldığından bahsedebilmek için, dar kapsamdaki mal veya hizmetlerin tamamını kapsayacak şekilde kullanıldığının ispatı gerekmektedir. Ancak bu durum, marka sahibinden markasını söz konusu kategori kapsamındaki mal veya hizmetlerin ticarî hayattaki tüm çeşitlerinde kullandığını ispatlaması olarak anlaşılmamaktadır. Markanın, bir kategoriye yeterince temsil eden belirli ürünlerde kullanıldığının ispatı yeterli kabul edilmektedir¹³⁷.

¹³⁴ Bu paragrafta verilen, viski, malt viski ve İsveç malt viskisi örneği için bkz. Bently ve Sherman, *Intellectual Property*, 906.

¹³⁵ ABAD, Reckitt Benckiser (España), SL v. OHIM, T-126/03, 14.07.2005, P. 45; ABAD, Now Wireless Ltd v. OHIM, T-278/13, 30.01.2015, P. 24 vd.; ABAD, August Stock KG v. EUIPO, P. 40; ABAD, Matthias Rath v. EUIPO, P. 34 vd.

¹³⁶ Söz konusu sorun özellikle eczacılık alanında tescil edilen ve niteliği gereği tek bir hastalığa yönelik üretilen ilaçlarda kullanılan markaların, farmasötik müstahzarlar kategorisinde kullanılıp kullanılmadığının değerlendirilmesinde önem taşımaktadır. Bkz. EUIPO, "Guidelines," Part C, Section 6, 2.8.4.1.

¹³⁷ ABAD, Reckitt Benckiser (España), SL v. OHIM, P. 46; EUIPO, "Guidelines," Part C, Section 6, 2.8.4.

Sonuç

SMK, markanın iptali konusunda, AB hukuku düzenlemelerini esas almaktadır. Bu nedenle ABAD'ın kararları Türk hukuku için önem taşımaktadır. ABAD, markanın kullanılmasında temel ölçütün, markanın işlevine uygun olarak kullanılması olduğunu belirtmektedir. Markanın asıl işlevi ayırt ediciliği olduğundan, bir davranışın markayı kullanma olarak kabul edilebilmesi için, ilgili mal ve hizmetle bağlantı kurulmasını sağlaması gerekmektedir.

ABAD kararlarına göre, ciddi kullanımın tespitinde, marka sahibinin niyeti ya da plânlarından hareket edilemez. Ciddi kullanım değerlendirmesi; kullanmanın süresi, şekli, işletmenin büyüklüğü, mal veya hizmetin türü, satış miktarı, rakip işletmelerin tutumu, müşteri çevresi gibi çeşitli objektif ölçütlere göre yapılmalıdır. Kullanımın, belirli bir pazar yaratmaya ya da mevcut pazarı korumaya yönelik olması gerekmektedir. İşletme içinde kalan kullanımlar ciddi kullanım olarak kabul edilmemektedir. Hukuken birbirinden bağımsız olan işletmeler ekonomik olarak bağımlı iseler (franchise alan ve veren işletme arasındaki ilişki gibi), bu işletmeler arasındaki kullanım da işletme içi kullanım olarak değerlendirilmektedir.

Marka, ayırt edici niteliği değişmedikçe, farklı şekillerde kullanılabilir. ABAD, markaya eklenen veya çıkarılan bir unsurun, ayırt edici karaktere etkisini değerlendirirken; bunların, markanın mevcut unsurları içerisindeki yeri, boyutu, özgünlüğü gibi yönlerden baskın olup olmadığını dikkate almaktadır.

Markanın kullanıldığının ispatı marka sahibi tarafından yapılmalıdır. Gerek mehaza uygun yorum gerek SMK m. 19.2 ve 25.7 hükümlerinin kıyasen uygulanması bu sonuca varmayı gerektirmektedir.

Marka, kapsamı geniş olarak ifade edilen bir sınıfta tescil edilmiş ve bu sınıf yeterli sayıda alt kategoriye ayrılmamış olabilir. ABAD'a göre, bu durumda, sınıflandırma sisteminde kapsamı geniş olarak gösterilen sınıfın, mahkeme tarafından çeşitli objektif ölçülere göre alt kategorilere ayrılması gerekmektedir. Böylece, markanın sadece özel olarak kullanıldığı mal ya da hizmetlerin yer aldığı alt kategoride korunacağı, diğerleri bakımından kısmî iptaline karar verilebileceği kabul edilmektedir.

AB Marka Direktifi idari iptal sürecinin üye ülkelerde tamamlanması için yedi yıllık bir geçiş süreci kabul etmiştir. Aynı kural SMK'da da öngörülmektedir. Ancak SMK, Direktif'ten bir yıl sonra kabul edildiğinden, SMK'daki idarî iptal kurallarının yedi yıl sonra değil, altı yıl sonra yürürlüğe gireceğinin belirtilmesi, sürecin AB ile eş zamanlı tamamlanması bakımından uygun olurdu. SMK'da markanın iptaline ilişkin kurallar, yetkili makamın idari otorite olması dışında, bütün yönleriyle yürürlükte olup, mahkemelerce uygulanmaktadır.

Kaynakça

Kitap ve Kitap Bölümü

- Arkan, Sabih. *Marka Hukuku, C. II*. Ankara: AÜHF Yayınları, 1998 (Anılış: C. II).
- Arkan, Sabih. *Ticari İşletme Hukuku*. 23. Bası. Ankara: BTHAE Yayınları, 2017.
- Arseven, Haydar. *Nazarî ve Tatbikî Alâmeti Farika Hukuku*. İstanbul: Akgün, 1951.
- Bahadır, Zeynep. *Markanın Hükümsüzlüğü ve İptali*, Ankara: Turhan, 2018.
- Bently, Lionel ve Sherman, Bred. *Intellectual Property Law*. Third Edition. Oxford: OUP Oxford, 2009.
- Bilge, Mehmet Emin. *Ticari Ad ve İşaretler Arasında Karıştırılma Tehlikesi*. Ankara: Yetkin, 2014.
- Bozgeyik, Hayri. "Tescilli Markanın Kullanılması ve Kullanmamaya Bağlı Sonuçlar." İçinde *Fırat Öztan'a Armağan*, editörler Sabih Arkan, Cengiz Koçhisarlıoğlu, Süha Tanrıver, Kemal Şenocak, Burçak Yıldız, Murat Gürel, 457-479. Ankara: Turhan, 2010.
- Cook, Trevor. *EU Intellectual Property Law*. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Cojanu, Toma-Cosmin. "Revocation of Registration-European Means of Protecting Trademarks." İçinde *International Conferance: Law Between Modernization and Tradition (21-13 Nisan 2015-Bucharest)*, 357-364. Bükreş: Hamangiu Publishing House, 2015.
- Çağlar, Hayrettin. *Marka Hukuku*. Ankara: Adalet, 2013 (Anılış: Marka).
- Çolak, Uğur. *Marka Hukuku*. 3. Baskı. İstanbul: On İki Levha, 2016.

- Çoşgun, Gizem. *Sinai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Markanın Kullanılması*, Ankara: Seçkin, 2018.
- Dinwoodie, Graeme B. ve Janis, Mark D. *Trademarks and Unfair Competition, Law and Policy*. Third Edition. New York: Wolters Kluwer, 2011.
- Dirikkan, Hanife: “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti.” İçinde *Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan*, editörler Erdoğan Moroğlu, Mehmet Helvacı, Abuzer Kendigelen, N. Füsün Nomer, Müge Tekil, 219-280. İstanbul: İÜHF Yayınları, 1998.
- Halpern, Sheldon W. *Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, and Trade Mark*. Netherlands: Wolters Kluwer, 1999.
- Kahveci, Burcu. “Tescilli Markanın Kullanılma Yükümlülüğü.” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.
- Karaca, Osman Umut. *Markayı Kullanma Zorunluluğu ve Kullanmamanın Hukuki Sonuçları*. 2. Baskı. Ankara: Lykeion, 2018.
- Karan, Hakan ve Kılıç, Mehmet. *Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat*. Ankara: Turhan, 2004.
- Michaels, Amanda. *A Practical Approach to Trade Mark Law*. Fourth Edition. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Özarmağan, Müge. *Marka Hakkının Kullanmama Nedeniyle Sona Ermesi*. İstanbul: Vedat, 2008.
- Pila, Justine ve Torremans, Paul L. C. *European Intellectual Property Law*. Oxford: Oxford University Press, 2016.
- Sekmen, Orhan. *Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukukî Sonuçları*. Ankara: Bilge, 2013.
- Seville, Catherine. *EU Intellectual Property Law and Policy*. Second Edition. UK: Edward Elgar, 2016.
- Şanal, Osman. *Markanın Hükümsüzlüğü*. Ankara: Adalet, 2004.
- Tekinalp, Ünal. *Fikrî Mülkiyet Hukuku*. İstanbul: Vedat, 2012.
- Tekinalp, Ünal. “Sinai Mülkiyet Kanunu’nun Öne Çıkan Yenilikleri.” İçinde, *6769 Sayılı Sinai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu (9-10 Mart 2017)*, editör Feyzan Hayal Şehirli Çelik, 5-84. Ankara: BTHAE Yayınları, 2017.

- Tritton, Guy, editör. *Intellectual Property in Europe*. Third Edition. London: Sweet & Maxwell, 2008.
- Ülgen, Hüseyin ve Helvacı, Mehmet ve Kendigelen, Abuzer ve Kaya, Arslan ve Nomer Ertan, Füsün. *Ticari İşletme Hukuku*. İstanbul: On İki Levha, 2015.
- Yüksel, Sinan. *Marka Hukuku-556 sayılı KHK Şerhi*. Editör Hamdi Yasaman. İstanbul: Vedat, 2004.

Makaleler

- Adıgüzel, Burak. “Tescil Edilmiş Tanınmış Markanın Kullanmama Nedeniyle Kısmen Hükümsüzlüğü Sorunu (Bir Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararının Değerlendirilmesi).” *Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi* 15 (2013): 1019-1044.
- Bilgili, Fatih. “Yargıtay Kararları Uygulamasında 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’ya Göre Tescilli Markanın Kullanılması Zorunluluğu.” *Türkiye Barolar Birliği Dergisi* 74 (2008): 29-42.
- Cam, Esen. “Avrupa Birliği Hukuku Uyarınca Markanın “Gerçek Kullanım” Problemi.” *Ticaret ve Fikrî Mülkiyet Hukuku Dergisi* 2 (2016): 27-41.
- Çağlar, Hayrettin. “Tescilli Markanın Farklı Şekilde Kullanılması.” *Ankara Barosu Fikrî Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi* 2, (2007): 11-27.
- Çağlar, Hayrettin. “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Tescilli Markanın Kullanılmamasının Hukukî Sonuçları ve Anayasa Mahkemesinin 556 Sayılı KHK m. 14 Hükmünü İptal Eden Kararının Etkileri.” *Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi* 1 (2017): 3-19 (Anılış: Markanın Kullanılmamasının Hukukî Sonuçları).
- Folliard-Monguiral, Arnaud ve Rogers, David. “EU Trade Mark Round-Up 2016.” *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 12/4 (2017): 278-296. Erişim Tarihi: Nisan 17, 2018, <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpx029>.
- Karayalçın, Yaşar. “Markaların ‘Aynen’ ve ‘Aralıksız’ Kullanılmasıyla İlgili Meseleler.” *Ankara Barosu Dergisi* 33/6 (1976): 997-1001.
- Merdivan, Fethi. “Tescilli Marka Hakkına Dayalı Tecavüz Davalarında Kullanmama Def’i.” İçinde, *6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu (9-10 Mart 2017)*, editör Feyzan Hayal Şehirli Çelik, 483-522. Ankara: 2017.

Oral, Sıla. “Markayı Kullanma Yükümlülüğü.” *Legal Fikrî ve Sınâî Haklar Dergisi* 16 (2008): 847-864.

Diğer Kaynaklar

European Union Intellectual Property Office (EUIPO)/Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi. *Guidelines for Examination of European Union Trade Marks*. Version 01.10.2017, Erişim Tarihi: Nisan 16, 2018. <https://euipo.europa.eu/ohimportal/trademark-guidelines> (Anılış: Guidelines).

International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI). *Study Committee, The requirement of genuine use of trademarks for maintaining protection (Q218) (France)*. Erişim Tarihi: Nisan 17, 2018. http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/218/GR218france_en.pdf.

Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları

Advance Magazine Publisher Inc. v. OHIM, T-40/09, 01.03.2016.

Alcohol Countermeasure System (International) Inc. v. EUIPO, T- 638/15, 29.03.2017.

Alpex Pharma SA v. EUIPO, T 355/15, 30.09.2016.

Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV, C-40/01, 11.03.2003.

Asna, Inc. c. EUIPO, T-382/16, 10.01.2017.

August Stock KG v. EUIPO, T-367/4, 18.01.2016.

Benelli Q. J. S. I. v. OHIM, T-171/13, 02.02.2016.

Branconcern BV v. EUIPO, C-577/14P, 16.02.2017.

Cactus SA v. OHIM, T-24/13, 15.07.2015.

Cafe’s Pont, SL v. EUIPO, T-309/16, 20.07.2017.

Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG v. OHIM, T-215/13, 15.07.2015.

Eveready Battery Company, Inc. v. EUIPO, T-824/14, 18.10.2016.

Fruit of the Loom, Inc. v. EUIPO, T-431/15, 07.07.2016.

Galletas Gullón, SA v. EUIPO, T-404/16, 23.01.2017.

- Haupt v. Lidl Stiftung & Co KG, C-246/05, 14.06.2007.
- Hyphen GmbH v. EUIPO, T-146/15, 13.09.2018.
- Industria de Diseño Textil SA (Inditex) v. EUIPO, C-575/15 P, 26.10.2016.
- Intesa Sanpaolo SpA v. EUIPO, T-143/16, 04.10.2017.
- Josel, SL v. EUIPO, T-333/15, 28.06.2017.
- Länsförsäkringer AB v. Matek A/S, C-654/15, 21.09.2016.
- Les Éclaires GmbH v. EUIPO, T-680/15, 08.05.2017.
- M. I. Industries, Inc. v. EUIPO, T-30/16, 15.02.2017.
- Martín Osete v. EUIPO, T-429/16, 29.06.2017.
- Matthias Rath v. EUIPO, T-258/08, 24.01.2017.
- Nazneen Investments Ltd v. OHIM, C-252/15, 17.03.2016.
- Now Wireless Ltd v. OHIM, T-278/13, 30.01.2015.
- PAL-Bullermann GmbH v. EUIPO, T-397/15, 14.12.2016.
- Paypal, Inc. v. EUIPO, T-132/16, 05.05.2017.
- Reckitt Benckiser (España), SL v. OHIM, T-126/03, 14.07.2005.
- Savant System LLC v. EUIPO, T-110/16, 18.07.2017.
- Silberquelle GmbH v Maselli-Strickmode GmbH, C-495/07, 15.01.2009.
- Sony Computer Entertainment Europe Limited v. OHIM, T-690/14, 10.12.2015.
- Spacsavers International Healthcare Ltd., Spacsavers BV, Spacsavers Optical Group LTD,
Specsavers Optical Superstores Ltd v. Asda Stores, C-252/12, 18.07.2013.
- W. F. Gözze Frottierwerberei GmbH, Wolfgang Gözze v. Verein Bremer Baumwollbörse,
C-689/15, 08.06.2018.
- Windrush Aka LLP v. EUIPO, T-336/15, 22.03.2017.

