



Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Erzincan Law Review

Cilt/Vol: 27 Sayı/No: 1 Haziran/June 2023

Hukuk Sözcüsü Ruiz-Jarabo Colomer'in "Minimax" Kararında (C-40/01) Verdiği Görüşünün Bir Çevirisi

A Translation of the Advocate General Ruiz-Jarabo Colomer's
Opinion on the "Minimax" Decision (C-40/01)

  Dr. Öğr. Üyesi Efe DÜNDAR*

ÖZET

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), her üye devletten bir hakimden oluşmakta olup 2022 yılı Ocak itibarıyla 27 yargıçtan ve 11 hukuk sözcüsünden oluşmaktadır. Hukuk sözcüsü, Avrupa Birliği Adalet Divanı Statüsü Protokolü uyarınca katılımının gerekli olduğu davalarda, tam bir tarafsızlık ve bağımsızlık içinde hareket ederek, aleni oturumda gerekçeli görüşlerini sunmakla görevlidir. Hukuk sözcülerinin görüşleri şüphesiz divan için bağlayıcı değildir; ancak hukuk sözcüsü görüşleri divan tarafından verilecek olan kararların sonuç yolunu aydınlatan ve mevcut uyumsuzluk kapsamında yaratıcı, farklı hukuki bakış açıları sunan oldukça önemli bir unsur olup genellikle divan kararlarında hukuk sözcüsünün görüşlerine uyulduğu görülmektedir. ANSUL BV ve AJAX

* Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı.

Makale Bilgisi/Article Info: Araştırma Makalesi/Research Article

Geliş/Received: 04.05.2023 | **Kabul/Accepted:** 20.06.2023.

Bu makale, intihal programında taranmış ve iki (kör) hakem incelemesinden geçmiştir. This article was submitted in a plagiarism program and reviewed by two (blind) referees.

Atıf/Cite as: Efe Dündar, "Hukuk Sözcüsü Ruiz-Jarabo Colomer'in "Minimax" Kararında (C-40/01) Verdiği Görüşünün Bir Çevirisi", EBYÜ-HFD, C. 27, S. 1, Haziran 2023, (147-166).



Bu makale **Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası** lisansı ile lisanslanmıştır.

BRANDBEVEİLİĞİNİ BV arasında gerçekleşen uyuşmazlık konusunda Ruiz-Jarabo Colomer hukuk sözcüsü olarak görev yapmış olup sözcünün sunmuş olduğu görüşler, markanın ticari kullanımı kapsamında ciddi kullanımın ölçütlerinin belirlenmesi, farklı sınıflarda kullanımın markanın ilk kullanıldığı ürünlere etkisi gibi oldukça önemli konular hakkında sunulmuştur. Bu görüşler, sonraki tarihli pek çok ABAD kararına da konu olmuş ve ilgili görüşlere kararlarda atıf yapılarak değerlendirilmeler yapılmıştır.

Anahtar kelimeler: ABAD, Hukuk Sözcüsü, Ciddi Kullanım, Marka, EUIPO.

ABSTRACT

The Court of Justice of the European Union (CJEU) consists of one judge from each member state, and as of January 2022, it consists of 27 judges and 11 general advocates. The general advocate is responsible for presenting reasoned opinions in public, acting with complete impartiality and independence, in cases where participation is required in accordance with the Statute of the CJEU. The opinions of the general advocates are not binding, but these opinions are important elements that illuminates the outcome of the Court's decisions and offers creative and different legal perspectives about the current dispute, and the opinions of the general advocates are generally followed in the Court's decisions. Ruiz-Jarabo Colomer served as the general advocate on the dispute between ANSUL BV and AJAX BRANDBEVEILIGING BV, and the views of the general advocate were presented on important issues such as determining the criteria for genuine use within the scope of commercial use of the brand, and the effect of use in different classes on the products for which the brand was first used. These opinions have been the subject of many subsequent CJEU decisions, and evaluations have been made by referring to the relevant opinions in these decisions.

Keywords: CJEU, Advocate General, Genuine Use, Trademark, EUIPO.

I. 2 TEMMUZ 2002 TARİHİNDE VERİLEN HUKUK SÖZCÜSÜ RUIZ-JARABO COLOMER GÖRÜŞÜ¹

DAVA C-40/01

Ansul BV

v

Ajax Brandbeveiliging BV

(Hoge Raad der Nederlanden'den (Hollanda) Ön karar için referans)

¹ Orijinal dil: İspanyolca.

(Ticari markalar - Kanunların yakınlaştırılması - 89/104/EEC sayılı Direktif - Madde 12(1) - Ticari markanın iptali - "ciddi kullanım" teriminin yorumlanması)

1. Hoge Raad der Nederlanden (Hollanda Yüksek Mahkemesi) (bundan böyle "Hoge Raad" olarak anılacaktır), Adalet Divanı'ndan, bu tür sınai mülkiyetin iptalini düzenleyen Birinci Ticari Marka Direktifinin (bundan böyle "Direktif" veya "Birinci Direktif" olarak anılacaktır)² 12(1) Maddesindeki ciddi kullanım kavramını yorumlamasını istemektedir.

1. Gerçekler ve Ana Davadaki İşlemler

2. Hoge Raad tarafından referans sırasına göre belirtilen aşağıdaki gerçekler olaylar, bu sorunun çözümü ile ilgilidir.
3. Ansul BV (bundan böyle "Ansul" olarak anılacaktır) ve Ajax Brandbeveiliging BV (bundan sonra "Ajax" olarak anılacaktır), yangından korunma pazarında faaliyet gösteren, Hollanda yasalarına göre kurulmuş tüzel kişilerdir. Ajax, Alman Minimax GmbH şirketinin bir yan kuruluşudur. (İştirak veya bağlı ortaklık veya yavru şirket de olabilir. Hukuki statüsü bize hangisi olduğunu gösterecektir.)
4. "Minimax" kelime markası ve ilgili haklar, İkinci Dünya Savaşı'na kadar Hollanda'da satış ofisi bulunan bir Alman şirketine aittir. Bu mal varlıkları savaştan sonra düşman malları olarak kamulaştırılmıştır. İşaretteki haklar böylece bölünmüştür. Hollanda'da Ansul'un selefi tarafından satın alınmış ve Almanya'da Minimax GmbH'ye geçmiştir.
5. 15 Eylül 1971'de Ansul, Minimax kelime markası için, markayı Uluslararası Ticari Marka Sınıflandırmasının³ 1, 6, 9, 12, 20 ve 25. sınıflarındaki mallar, özellikle yangın söndürücüler, için 052713 numarası ile tescil eden Benelüks ticari marka ofisine (Benelux Merkenbureau) başvuruda bulunmuştur.

² Üye Devletler'in ticari markalarla ilgili kanunların yakınlaştırılması için 21 Aralık 1988 tarih ve 89/104/EEC sayılı Birinci Konsey Direktifi (OJ 1989 L 40, s. 1).

³ 13 Mayıs 1977'de Cenevre'de tekrar düzenlendiği şekliyle, 15 Haziran 1957 tarihli Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nice Anlaşması ile kurulmuştur.

6. Kendi adına Ajax, 16 Mart 1992'den beri, ana şirketi tarafından üretilen malları sattığı yer olan Hollanda'da Minimax birleşik markasının sahibidir. 517006 sayılı bu tescil, Sınıf 1 (söndürme maddeleri)⁴ ve 9'daki (yangın söndürücüler) mallar ve Sınıf 37'deki hizmetler (yangın söndürücülerin onarımı, montajı, bakımı ve yeniden doldurulması) içindir.
7. Ajax ve Minimax GmbH önceki markayı, tescil edildiği mal ve hizmetleri ayırt etmek amacıyla Benelüks ülkelerinde kullanmaya başlamıştır. Ansul, 19 Ocak 1994'te bu kullanıma itiraz etmiştir.
8. Akabinde, 13 Haziran 1994 tarihinde, Ansul, yangın söndürücülerin bakım ve onarımı da dâhil olmak üzere Sınıf 37, 39 ve 42'deki hizmetler için Minimax kelime markasının tescilini (no 549146 tescil numarasıyla) almıştır⁵.
9. 8 Şubat 1995'te, Ajax, Ansul aleyhine Arrondissementsrechtbank te Rotterdam'da (Bölge Mahkemesi), öncelikle 052713 nolu “mal” markasının ve 549146 nolu “hizmet” markasının iptali ve her iki tescilin de sicilden silinmesine karar verilmesi için dava açmıştır.
10. Ansul bu eylemlere itiraz etmiş ve markaları için talep edilen mal ve hizmetler için Ajax'ın Benelüks ülkelerinde Minimax adını kullanmasını yasaklayan ve işareti kullanmayı bırakmaması durumunda Ajax'ın ceza ödemesini öngören ihtiyati tedbir talebinde bulunmuştur.
11. 18 Nisan 1996 tarihli bir kararla Rechtbank de Rotterdam, Ajax'ın iddialarını reddetmiş ve Ansul'un iddialarını onamıştır.
12. Ajax, 5 Kasım 1998'de karar veren Lahey'deki Gerechtshof'a (Bölge Temyiz Mahkemesi) başvurmuştur. Bu mahkeme önceki mahkemenin kararını bozmuş, Ansul'un iddialarını reddetmiş,

⁴ Basınç altında yayılan ve alevleri boğan malzeme ve tedarikler güvenlik sektöründe söndürme maddeleri olarak bilinir.

⁵ Tekdüzen Benelüks Marka Yasası'nın orijinal versiyonu (Nederlands Traktatenblad 1962, No. 58, s. 10 - 76) hizmetler için marka işaretlerinin tescilini sağlamamıştır. Bu olasılık, ancak 39. maddenin 1 Ocak 1987 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra tasarlanmıştır. Bu değişiklik, 10 Kasım 1983'te Brüksel'de imzalanan hizmet markaları Protokolü'nün bir sonucu (Nederlands Traktatenblad 1983, No 187, s. 1-7).

Ajax'inkileri onaylamış ve Ansul'un 052713 tescil numaralı markadaki haklarını geçersiz ve 549146 tescil numaralı markadaki haklarını geçersiz ve hükümsüz ilan etmiş ve her iki tescilin de iptal edilmesine hükmetmiştir.

13. Ansul temyize gitmiştir. Hoge Raad'ın önündeki argüman, bir ticari markanın "ciddi kullanımı" terimine odaklanmış ve taraflar, başvuranın 2 Mayıs 1989'dan⁶ itibaren yangın söndürücüler sektöründeki faaliyetleri ve özellikle 1971'den beri sahibi olduğu markanın, Direktif'in 12(1) maddesinin amaçları doğrultusunda ciddi kullanım olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda hemfikir olamamışlardır.

2. Ön Karar İçin Yöneltilen Sorular

14. Bu nedenle, itirazın çözümü için Hoge Raad'ın, Madde 12 (1) 'deki "ciddi kullanım" teriminin kapsamının ne olduğunu bilmesi gerekir. Bu nedenle, 26 Ocak 2001 tarihli bir kararla Hoge Raad yargı işlemlerini durdurmuş ve bir ön karar için Adalet Divanı'na iki soru yönelmiştir.

15. İlk soru şu şekilde ifade edilmiştir:

"89/104 sayılı Direktif'in 12(1) Maddesi'nde yer alan "ciddi kullanıma sunmak" ifadesi yukarıdaki 3.4. paragrafında belirtildiği gibi yorumlanmalı mıdır ve eğer cevap olumsuzsa, "ciddi kullanımın" anlamı hangi (diğer) kritere dayanarak tanımlanmalıdır?"

16. Atıfta bulunulan bilirkişi görevlendirme kararı aşağıdaki gibidir:

"...kullanım... satılan veya tedarik edilen belirli mallar veya kullanıcı tarafından sunulan hizmetlerle alakalı olmalıdır. Belirli bir kullanımın "ciddi kullanım" olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorusu, yalnızca (i) söz konusu duruma özgü tüm gerçekler ve koşullar dikkate alınarak yanıtlanabilir; böylece (ii) buradaki belirleyici faktör - davaya özgü tüm gerçeklerin ve koşulların birbirleriyle bağlantılı olarak, ticaretin ilgili sektöründe olağan ve ticari olarak haklı görülenler bağlamında bakıldığında - kullanımın sadece ticari markanın kullanımını sürdürmek için değil, o ticari marka altında mal ve hizmetler için bir pazar bulmaya veya bu pazarı korumaya hizmet ettiği izlenimini yaratıp yaratmadığıdır. Bunun

⁶ Ansul, o tarihten bu yana "Minimax" markası adı altında herhangi bir yangın söndürücü satmamıştır. Bu tarihteki faaliyetlerle ilgili olarak, buradaki 18. paragrafa bakınız.

sonucunda, (iii) bu gerçekler ve koşullarla ilgili olarak, mal veya hizmetin türü ve işletmenin türü ve büyüklüğü ile bağlantılı olarak kullanımın türü, kapsamı, yoğunluğu, sürekliliği ve süresi genel olarak dikkate alınmalıdır.”

17. Hoge Raad'ın ön kararı için atıfta bulunulan ikinci soru şu şekildedir:

“Yukarıda belirtildiği gibi, ticari marka altında yeni malların işlem görmediği, fakat yukarıdaki 3.1. paragrafının (v) ve (vi) alt paragraflarında belirtildiği gibi, diğer faaliyetlerin bulunduğu durumlarda da “ciddi kullanımdan” bahsedilebilir mi?”

18. Bu faaliyetler aşağıdaki gibidir:

(1) Yangın söndürücülere yönelik bileşenlerin ve söndürme maddelerinin, Minimax markası adı altında, Minimax markasını taşımayan yangın söndürücülerini elinde bulunduran işletmelere satışı; Ansul bu işletmelerle olan ilişkilerinde markayı kullanmamıştır.

(2) Hem Ansul hem de anılan işletmeler için yangın söndürme ekipmanlarının bakımı, kontrolü, yeniden ayarlanması, onarımı ve tamiri ve bu amaçla ticari marka sahibinden gelen bileşen ve söndürme maddelerinin kullanılması.

(3) Ticari marka taşıyan etiketlerin ve “Gebruiksklaar Minimax” (Kullanıma hazır Minimax) ifadesini taşıyan şeritlerin bu işletmelerce kullanımı ve satışı.

3. Adalet Divanı Huzurundaki İşlemler

19. Ansul, Ajax, Hollanda Hükümeti ve Komisyon, AT Adalet Divanı Tüzüğü'nün 20. maddesi uyarınca davaya ilişkin yazılı görüşlerini sunmuştur.

20. Ansul ve Komisyon 4 Haziran 2002'de şifahi murafaa sunmak üzere duruşmaya çıktılar.

4. Maddi Hukuk Kapsamında Kullanılmayan Markaların İptali

A- Sınai Mülkiyet Konusunda Uluslararası Anlaşmalar

a- Paris Sözleşmesi

21. 20 Mart 1883 tarihinde imzalanan ve Avrupa Birliği'ne Üye tüm Devletlerin imzasını attığı Paris Sınai Mülkiyetin Korunması Sözleşmesi'nin⁷ orijinal metni, bir ticari markanın kullanılmaması nedeniyle haklarının iptal edilmesini hesaba katmamıştır.
22. 6 Kasım 1925 tarihli Lahey'de yapılan düzenlemede, Paris Sözleşmesi'ne ticari markaların kullanımına ilişkin 5C maddesi eklenmiştir ve bu madde aşağıdakileri beyan etmektedir:

“(1) Herhangi bir ülkede kayıtlı markanın kullanılması zorunlu ise, kayıt sadece makul bir süre sonra ve sadece ilgili kişinin eylemsizliğini haklı çıkarmadığı durumlarda iptal edilebilir.

(2) Bir markanın, Birlik ülkelerinden birinde tescil edildiği biçimdeki ayırt edici niteliğine etki etmeyen unsurlar bakımından farklılaşan bir biçimde hak sahibi tarafından kullanılması, tescilin feshini gerektirmez ve markaya tanınan korumada bir azalmaya neden olmaz.

(3) Koruma talep edilen ülkenin iç hukuk hükümleri göz önüne alındığında, markanın müşterek maliki sayılan sınai veya ticari kuruluşların aynı veya benzer mallar üzerinde aynı markayı aynı anda kullanmaları bu tür bir kullanımın kamuoyunu yanıltmaması ve kamu yararına aykırı olmaması şartıyla Birlik'in herhangi bir ülkesinde tescili engellemez veya markaya tanınan korumada azalmaya neden olmaz.”

b- Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması

23. Bu anlaşma, 15 Nisan 1994 tarihinde Marakeş'te imzalanan Dünya Ticaret Örgütü'nü kuran Anlaşmaya⁸ ilaveten, *diğerlerinin yanı sıra* ticari markalar açısından, örgüt üyelerinin Paris Sözleşmesi'nin 1 ila 12. ve 19. maddelerine (Madde 2 (1)) uymalarını temin etmektedir.⁹

⁷ Hollanda 7 Temmuz 1884'ten beri Sözleşmenin tarafıdır.

⁸ OJ 1994 L 336, s. 214 - 223.

⁹ Ayrıca 1994 tarihli Ticari Marka Hukuku Anlaşması, Paris Sözleşmesi'ne atıfta bulunmaktadır. Madde 15: “Her Sözleşme Tarafı, Paris Sözleşmesi'nin markaları ilgilendiren hükümlerine uyacaktır.”

24. “Kullanım Şartı” başlıklı 19. madde aşağıdaki gibidir:

“1. Bir tescilin sürdürülmesi için kullanımın gerekli olması halinde, söz konusu kullanımın önündeki engellerin varlığına dayanan geçerli nedenler marka sahibi tarafından gösterilmedikçe, tescil ancak en az üç yıllık kesintisiz bir kullanım dışı kalma süresinden sonra iptal edilebilir. Ticari marka tarafından korunan mal veya hizmetlere ilişkin ithalat kısıtlamaları veya diğer devlet gereklilikleri gibi ticari marka sahibinin iradesinden bağımsız olarak ortaya çıkan ve ticari markanın kullanımına engel teşkil eden durumlar, kullanılmama için geçerli nedenler olarak kabul edilecektir.

2. Marka sahibinin kontrolüne tabi olduğunda, bir markanın başka bir kişi tarafından kullanılması, tescilin sürdürülmesi amacıyla markanın kullanımını olarak kabul edilecektir.”

B- Topluluk Hukuku

a- İlk Direktif

25. Avrupa Parlamentosu, Direktifin önsözündeki sekizinci beyanında, “Topluluk'ta tescil edilen ve korunan toplam ticari marka sayısını ve dolayısıyla aralarında ortaya çıkan anlaşmazlıkların sayısını azaltmak için, tescilli ticari markaların fiilen kullanılması veya kullanılmadığı takdirde iptale tabi olması gerektiğini” ifade eder.

26. Bu ilkeye uygun olarak, Direktifin 10. maddesi ve devam eden maddeleri ticari markaların kullanımı ve kullanmama sonuçlarını ele alır.

27. Marka kullanımını düzenleyen 10. madde aşağıdaki gibidir:

“1. Tescil prosedürünün tamamlandığı tarihi takip eden beş yıllık bir süre içinde mal sahibi, Üye Devlette tescil edildiği mal veya hizmetlerle ilgili olarak ticari markayı ciddi kullanıma sokmamışsa veya bu kullanım kesintisiz beş yıllık bir süre boyunca askıya alınmışsa ticari marka, kullanılmaması için uygun sebepler olmadığı sürece, bu Direktifte beyan edilen yaptırımlara tabi olacaktır.

2. Aşağıdakiler ayrıca paragraf 1'in anlamı dâhilinde kullanım teşkil edecektir:

(a) ticari markanın tescil edildiği formdaki ayırt edici niteliğini değiştirmeyen unsurlarda farklılık gösteren bir biçimde kullanılması;

(b) ticari markanın ilgili Üye Devletteki mallara veya ambalajlarına yalnızca ihracat amacıyla yapıştırılması¹⁰.

3. Ticari markanın, mal sahibinin rızasıyla veya ortak marka veya garanti veya onay damgası kullanma yetkisine sahip herhangi bir kişi tarafından kullanılması, mal sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir.

...”

28. Bir markanın kullanılmamasının sonuçları Madde 11'de ele alınmıştır. Madde 11 (3) ve (4) aşağıdaki gibidir:

“3. İptal için karşı talepte bulunulan herhangi bir Üye Devlet, 12. maddenin uygulanmasına halel getirmeksizin, 12. madde (1) mucibinde, bir ticari markanın itiraz sonucu hükümsüz kılınabileceği tespit edildiği takdirde, o ticari markanın ihlal davalarında başarılı bir şekilde kullanılmayacağını beyan eder.

4. Daha önceki ticari marka, kayıtlı olduğu mal veya hizmetlerin yalnızca bir kısmı ile ilgili olarak kullanılmışsa, paragraf 1, 2 ve 3'ü uygulamak amacıyla, mal veya hizmetlerin yalnızca bu kısmı ile ilgili olarak kayıtlı sayılır.”

29. Direktifin 12 (1) maddesinde ele alınan iptal durumları aşağıdaki gibidir:

“1. Bir ticari marka, beş yıllık kesintisiz bir süre içinde tescil edildiği mal veya hizmetlerle bağlantılı olarak Üye Devlet'te ciddi kullanıma tabii tutulmamışsa ve kullanılmama için geçerli bir neden yoksa iptal edilebilir; ancak beş yıllık sürenin sona ermesi ile iptal başvurusunun yapılması arasındaki süre içinde, markanın ciddi kullanımına başlanmış veya yeniden başlatılmışsa, hiç kimse bir marka sahibinin haklarının geri alınması gerektiğini iddia edemez¹¹; bununla birlikte, en erken beş yıllık sürekli kullanılmama süresinin sona ermesiyle başlayan iptal başvurusunun yapılmasından önceki üç aylık bir süre içinde kullanımın başlatılması veya sürdürülmesi, mal sahibinin bunları yalnızca iptal başvurusunun yapılabileceğini öğrendikten sonra gerçekleştirilmesi durumunda dikkate alınmayacaktır.”

¹⁰ İspanyolca versiyonu, “Topluluk ticari markasına” sahip olan tek versiyondur. Direktif, Topluluk ticari markasıyla ilgili olmadığı için, bunun bir hata olduğu açıktır.

¹¹ Direktifin İspanyolca versiyonunda İngilizce versiyonuna etki etmeyen bir yazım hatası vardır.

b- Topluluk Ticari Marka Tüzüğü

30. 20 Kasım 1993 tarihinde Avrupa Birliği Konseyi, 20 Aralık 1993 tarih ve 40/94 sayılı Topluluk Ticari Markasına İlişkin Tüzük'ü (AT) kabul etmiştir¹². Tüzük, ticari markaların “ciddi kullanımı” ilkesine¹³ atıfta bulunur ve 15, 43, 50 ve 56. maddeler yukarıda aktardığım ilk Direktif ile aynı amacı güder.

c- Benelüks Kanunu

31. 31 Ocak 2002'de *Koninklijke KPN Nederland (C-363/99)* davasına ilişkin olarak henüz karara varılmamış olan Görüş'ümde, mevcut Görüş'ün beşinci dipnotunda belirtilen ticari markalara ilişkin Tekdüzen Benelüks Kanunu'nun kökenini ve oluşumunu ortaya koydum.

32. Kanun'un 5(3) maddesinin orijinal versiyonu, marka hakkının sona erdirilmesini öngörür:

“Benelüks topraklarında markanın, dosyalamayı takip eden üç yıl içinde veya kesintisiz beş yıllık bir süre boyunca normal bir şekilde kullanılmamasının iyi bir nedeni olmadığı sürece; yargılama durumunda mahkeme, ticari marka sahibine kullanımın kanıtlanması yükünün tamamını veya bir kısmını tahsis edebilir; ancak, eylemden önce altı yıldan fazla bir süre kullanılmaması, bu tür bir kullanımın olmadığını iddia eden kişi tarafından kanıtlanmalıdır.”¹⁴

33. Yasaya eşlik eden açıklayıcı bildiriye 5. maddeye yapılan yorumda, zorunlu kullanımın, bir markanın kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için davanın tüm koşullarını dikkate alarak normal yararlanmayı gerektirmesi gerektiği belirtilmektedir.¹⁵

34. Yasanın Birinci Direktife uyarlanması ve Topluluk ticari markasına ilişkin ilgili hükümlerin eklenmesi için 2 Aralık 1992'de Belçika, Lüksemburg ve Hollanda, Tekdüzen Kanunu'nda yapılan değişikliklerle birlikte 8. madde uyarınca 1 Ocak 1996'da yürürlüğe giren bir Protokol¹⁶ imzalandılar.

¹² OJ 1994 L 11, s. 1.

¹³ Önsöz'deki dokuzuncu beyana bakınız.

¹⁴ *Bulletin Benelux*, 1962-2, p. 59.

¹⁵ *Bulletin Benelux*, 1962-2, pp. 31 and 32.

¹⁶ *Nederlands Patenblad 1993*, Sayı 12, s. 1'den 12'ye.

35. Madde 5 ile ilgili değişikliklerden biri. Madde 5 (2) ve (3) şimdi aşağıdaki gibidir:

“2. Ticari marka hakkı, Madde 14 C¹⁷'de belirtilen sınırlar dâhilinde sona ermiş ilan edilir:

(a) Benelüks topraklarında, ticari markanın kesintisiz beş yıl süreyle tescil edildiği mallar için iyi bir neden olmaksızın markanın normal kullanımı olmadığı sürece; yargılama halinde mahkeme, kullanım kanıtı yükünün tamamını veya bir kısmını ticari marka sahibine tahsis edebilir;

...

3. Madde 5 (2) (a) ticari markanın kullanımı amaçları doğrultusunda aşağıdakileri içerecektir:

(a) ticari markanın tescil edildiği formdaki ayırt edici niteliğini değiştirmeyen unsurlarda farklılık gösteren bir biçimde kullanılması;

(b) ticari markanın yalnızca ihracat amacıyla mallara veya ambalajlarına yapıştırılması;

(c) ticari markanın sahibinin rızası ile üçüncü bir tarafça kullanılması”¹⁸.

36. Kanununun 39'uncu maddesi uyarınca hizmet markaları için de feragat etme hükümleri uygulanır.

¹⁷ Bu hükmün 5(1)'inci maddesi, “5(2)'inci maddede açıklanan koşullarda ilgili herhangi bir tarafın, ticari markadaki hakların sona erdiğini iddia edebileceğini taahhüt etmektedir. Bahsi geçen beş yıllık sürenin bitiminden itibaren ve iptal başvurusunun yapıldığı aralıkta, markanın normal kullanımına başlanmış veya kullanımı sürdürülmüş ise, marka Madde 5(2)(a) uyarınca kullanımının iptal edildiği söylenemez. Ne var ki, iptal başvurusunun yapılmasından önceki üç aylık bir süre içinde kullanıma başlanması veya kullanımın sürdürülmesi, sadece mal sahibi iptal başvurusunun yapılabileceğinin farkına vardıkdan sonra kullanımına veya kullanımın sürdürülmesi hazırlıklarına başladığı durumlarda göz ardı edilir.”

¹⁸ Tekdüzen Benelüks Ticari Markalar Yasası'nın yukarıdaki hükümlerinin çevirisi resmi değildir.

5. Ön Karar İçin Yöneltilen Soruların Analizi

A- Giriş

37. Şu ana kadar, Adalet Divanı'nın Hoge Raad davasında verdiği kararlarda, bu tür ön yargılamalarda ortaya çıkan belirli zorlukları açıklığa kavuşturmak adına bana göre dikkate alınması gereken çeşitli kural katmanlarını açıklamaya gayret ettim.
38. Ticari markalar üzerine Tekdüzen Benelüks Kanunu ve buradaki içtihatlar elbette bir dayanak noktasını temsil etmektedir, ancak hiçbir şekilde Adalet Divanı'nın ilgili mahkemenin sorularına vermesi gereken cevapların doğru bir yansıması olarak düşünülemez. Ticari marka sahiplerinin tüm Üye Devletler'de aynı düzeyde korumaya sahip olmaları amaçlandığından, cevabın Avrupa Birliği yasalarına göre çerçevelenmesi gerekmektedir.¹⁹
39. Yine de *Merz & Krell* (Case C-517/99)²⁰, davasında ve *Koninklijke KPN Nederland* davasında 18 Ocak 2001 tarihli görüşümde belirttiğim gibi, Topluluk Ticari Marka Kanunu çok özel olarak yapılandırıldığından, onu bütünleştirici bir tarzda yorumlamak için çaba gösterilmesi gerekir.
40. Direktif ve Üye Devletlerin mevzuatı, Fikri Mülkiyet Haklarının Ticaretle Bağlantılı Yönleri Anlaşmasına ilham veren Paris Sözleşmesi²¹ ışığında yorumlanmalıdır²². Benelüks ülkeleri ise kendi hukuk sistemlerini sadece ticari markalar alanına entegre etmekle kalmamış, aynı zamanda Tekdüzen Yasasını Direktif'e uyarlayarak bunları Avrupa Topluluğu'nun diğer Üye Ülkeleri'ninkilerle uyumlu hale getirmiş ve bunu doğal olarak Paris Sözleşmesi'nin getirdiği yükümlülüklerle uygun bir şekilde yapmışlardır.²³

¹⁹ Direktif'in önsözündeki dokuzuncu beyana ve Birleştirilmiş Davalar C-414/99 ile C-416/99 *Zino Davidoff ve Diğerleri* [2001] ECR I-8691 paragraf 42'ye bakınız.

²⁰ Bu davaya ilişkin karar 4 Ekim 2001'de [2001] ECR I-6959 verilmiştir.

²¹ Direktif'e yapılan son beyanda, Direktif'in hükümlerinin "Paris Sözleşmesi'nin hükümleri ile tamamen tutarlı olması gerektiği" ifade edilir.

²² Özellikle Madde 2(1)'e bakınız.

²³ *Koninklijke KPN Nederland*'daki Görüşün 30. paragrafına bakınız.

B- Ticari markaların kullanımı

41. Buna göre, Hoge Raad'a verilecek cevaplar, ticari markalarla ilgili Topluluk hukuk düzenindeki tüm kuralları göz önünde bulundurarak, yardımcı olmalıdır. Bu nedenle, her şeyi kapsayan bir yaklaşım temelinde, çok açık olduğu için yapılan ilk gözlem, ticari markaların kullanılmak için var olduğudur²⁴, dolayısıyla ayırt edici işaretini kullanmayan hak sahibi, iptal sonucu haklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalır.
42. Ticari marka sicilleri; içerisine gizlenmiş işaretler açısından, farkında olmayan bir tarafın onları kullanabileceği anı beklediği, ancak bu durumda da en iyi ihtimalle spekülasyon bir niyetle ortaya atılabilecek için bir depo görevi göremez. Bunun tam tersi doğrudur; piyasadaki işletmelerin mal ve hizmetlerini ayırt etmek için kullandıkları göstergelerin gerçekliğini dürüstçe yansıtmalıdır. Sadece ticari hayatta kullanılan markalar, sınai mülkiyet konularından sorumlu ofisler tarafından tescil edilmelidir. Komisyonun yazılı gözlemlerinde belirttiği gibi, "savunma amaçlı" ve "stratejik" kayıtlar reddedilmelidir.
43. Bir işaretin tescili, ticari marka sahibine tekel hakları tanıyarak, bu hakları tüm dünyada uygulama ve işaretin tüm kullanımını yasaklama yetkisi verir. Bununla birlikte, işaretin tescili, mal sahibinin, söz konusu işareti, bu ayrıcalığı haklı çıkaracak şekilde kullanmasını sağlar.
44. Bu nedenle, bir ticari marka sahibi, markayı, yasanın bu mülk parçasına atfettiği hedeflerle tutarlı bir şekilde kullanmalıdır²⁵. Bir ticari markanın, sahibine verdiği haklar ile markanın kendisi arasındaki ilişkinin, temel olduğunu tekrarlamak gerektiğini düşünüyorum. Bir markanın beraberinde getirdiği hukuki faydaların amacı, tüketicinin tanımlanan mal veya hizmeti ayırt edebilmesini sağlamak; böylece seçme özgürlüğünün bağlı olduğu ayrımcılık

²⁴ Sözleşmenin hazırlandığı 1925'te aynı şey geçerli olmasa da, bu ifade bugün tartışılmazdır.

²⁵ Diğer sınai ve fikri mülkiyet türlerinin tersine, ayırt edici işaretlerin (ticari markalar, ticari isimler, menşei işaretleri) korunması durumunda, korunmakta olan, sahibinin yaratıcı veya özgün faaliyeti değil, işletmelerin ticari faaliyeti ve bunun üzerinden ekonomik kamu politikasıdır.

yapma yeteneği, iç pazarda bir açık rekabet sisteminin kurulmasına yol açmaktır.²⁶

45. Özünde, bir mal sahibi, ticari markadaki haklarının iptal edilmesini istemiyorsa, bunu bir ticari marka olarak kullanmalıdır. Bu nedenle, 13 Haziran 2002'de fikrimi belirttiğim *Arsenal Futbol Kulübü* davasında (Case C-206/01) ortaya çıkan sorunla, farklı bir yoldan da olsa aynı konuya geliyorum. Bu durumda, üçüncü bir tarafın ayırt edici bir işareti ticari marka olarak kullandığı koşulları tespit etmek, marka sahibinin hangi durumlarda bu kullanımı yasaklayabileceğini belirlemek açısından gerekiyordu. Buradaki endişe, bu tür bir kullanımın olması için gerekli olan durumları belirlemektir, çünkü kullanım dışı kalma, yasaların belirlediği süre boyunca devam ederse, haklarının geri alınmasına neden olabilir.
46. Bana göre, “ticari marka olarak kullanım” kesin olmayan yasal kavramının her iki durumda da aynı anlama geldiğine şüphe yok. Buna göre, bu Görüş'te²⁷ belirtilen muhakeme ve değerlendirmelere atıfta bulunacağım ve burada kendimi bu durumda vardığım sonucu yeniden ifade etmekle sınırlayacağım.
47. Bir ticari markanın kullanımı, iki faktörle karakterize edilir. Birincisi, ticari kullanım olması gerektiğidir, yani bu piyasadaki mal veya hizmetlerin üretimi ve tedariki ile ilgili olması gerektiği anlamına gelir. Direktif'in 5. maddesi “ticari faaliyet esnasında” ifadesini içermektedir.²⁸
48. İkinci şart ise, söz konusu ticari kullanımın, mal veya hizmetlerin menşei veya kaynağı, kalitesi veya itibarı ile ayırt edilmesi amacıyla yapılmasıdır.

²⁶ *Merz & Krell'deki* (paragraf 31 ve 32) ve *Koninklijke KPN Nederland'daki* (paragraf 32 ve 33) Görüş'e bakınız.

²⁷ Özellikle 49, 50, 62, 64 ve 88. paragraflarına, 1. ve 4. alt paragraflara bakınız.

²⁸ Direktif'in Almanca versiyonu “*geschäftlichen Verkehr*”, Fransızca'sı “*vie des affaires*”, İngilizce'si “*course of trade*”, İtalyanca'sı “*nel commercio*” ve son olarak Hollanda versiyonu “*ekonomisch verkeer*” ifadesini kullanmaktadır. [Çevirmenin notu: İspanyolca “*en el tráfico económico*” kullanır].

C- “Ciddi Kullanım” Kavramı

49. Bir ticari markanın kullanılması, markanın ticaret sırasında yukarıda açıklanan iki faktörden biri göz önünde bulundurularak kullanılması, hak kazanmak için yeterli değildir. Kullanım ayrıca ciddi olmalı veya başka bir deyişle “simgesel” olmamalıdır.
50. Bu ifade, “ciddi kullanım”la ne kastedildiği konusunda bir başlangıç varsayımı önermeme yol açıyor. Kullanımın sahte, formalite icabı veya varsayıma dayalı olduğu, içeriğinin bulunmadığı ve yalnızca iptali önlemeye yönelik olduğu ve ilgili olduğu mal ve hizmetler için piyasada bir açıklık oluşturmaya hizmet etmediği durumlarda, bu kullanım ciddi kullanım değildir.
51. Ciddi kullanım teşkil etmeyen durumlar için kurallar oldukça fazla. Ne var ki ciddi kullanım olarak nitelendirilen durumların belirlenmesi daha zordur.
52. Direktif’in²⁹ çeşitli dillerdeki versiyonlarının incelenmesi, beni Topluluk yasama organı tarafından amaçlanan kullanım türünün, bir ticari marka tarafından gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak “yeterli” olarak tanımlanabileceği sonucuna varmamı sağlıyor. Bu durumda Direktif’in çeşitli versiyonlarına dayanarak gözlemler sunan taraflar “normal”, “ciddi”, “hakiki” ve “etkili” kullanımdan bahsederler, ancak etkinliği tanımla aynı terimlerle tanımlayan sıfatlar bu duruma hiçbir şey eklemeler: bunlar totolojiktirler.
53. Yine bir ticari markanın yerine getirdiği işleve atıfta bulunarak, amaca yönelik bir yorum yapmak ve serbest, açık ve adil rekabet yoluyla bir çıkış noktası oluşturmak için, mal sahibinin kullanımının, mallarını veya hizmetlerini pazarda ayırt etmeye yönelik olup olmadığına bakmak gerekir. Benim görüşüme göre, Direktif’in ve özellikle Madde 12 (1)'in gerektirdiği kullanım türü, bu amaçla “yeterli kullanım” veya “uygun kullanımdır” (*geschikt gebruik; adequate use; usage approprié; geeignete Benutzung; uso atto*).
54. Bir ticari markanın kullanımının bu şekilde nitelendirilebilmesi ve dolayısıyla ciddi sayılabilmesi için öncelikle *işaretin kayıtlı ol-*

²⁹ Hollanda “normal” terimini kullanır. Fransızca “usage sérieux”, Portekizce “uso sério”, İngilizce “genuine use” ve Almanca “ernsthafte Benutzung” ifadelerini kullanır. İtalyanca, İspanyolca ile aynı sıfatı kullanır: “effettivo”.

duđu mal ve hizmetlerle ilgili olarak kullanılmasını sağlaması gerekir. Tüketicilerin zihninde kendine yer edindikten sonra, ticari marka, marka ile mal veya hizmet arasındaki bağlantıyı oluşturur³⁰, böylece markayı oluşturan unsurların başka mal veya hizmetler için kullanılması markanın kullanımını anlamına gelmez.

55. Aynı nedenle “ciddi kullanım” kavramı, istisnai olarak herhangi bir farklılığın markanın tescil edildiđi biçimdeki ayırt edici karakterini deđiştirmeyen unsurları etkilediđi durumlar dışında, *işaretin aynen verildiđi ve tüm bileşenleriyle birlikte tescil edildiđi şekliyle kullanılmasını gerektirir.*³¹
56. Ayrıca, bir ticari markanın tanımı ve yerine getirdiđi işlevler göz önüne alındığında, *kullanımının dış dünyaya yönelik, kamuya açık ve harici* olması da gereklidir. Bu marka, kullanımı ile temsil ettiđi mal veya hizmetler için piyasada bulunmalıdır. Buna göre, yalnızca malların satıldığı veya hizmetlerin sağlandığı yerde deđil, aynı zamanda ticari markanın piyasaya sürülen mal veya hizmetlerin reklamını yapmak için kullanıldığı durumlarda da ciddi bir kullanım olacaktır.³²
57. Öte yandan, *mal sahibinin işletmesinin iç sınırlarını aşmayan özel kullanım, pazarda bir yer sağlamaya yönelik olmadığından ciddi kullanım olarak kabul edilmez.* Bu nedenle, mal veya hizmetlerin pazarlanmasına yönelik hazırlıklar, “uygun” veya “etkin” kullanım oluşturmadığı gibi, bunların mağazaya hazır hale getirilmesi veya işletmenin binasından çıkmadıkları bir yerde depolanması da uygun veya etkin kullanım sayılamaz.³³ Markanın ihracat amacıyla mallara veya ambalajlarına iliştirilmesinden oluşan kullanım, yalnızca istisnai durumlarda geçerlidir.³⁴ Bunun nedeni, ana faaliyeti ihracat olan ve aksi takdirde bunları iç piyasada kullanıma sunmadıkları için kullanılmama nedeniyle markalarını kaybetme riski taşıyan işletmeleri koruma geređidir.

³⁰ Bkz. C. **Fernández-Novoa**, Fundamentos de derecho de marcas, pub. Montecorvo. S. A. Madrid, 1984, s. 23.

³¹ Direktifin 10 (2) (a) maddesi ve ayrıca Paris Sözleşmesi'nin 5 (2) maddesine bakınız.
³² Henüz hüküm verilmemiş *Sieckmann* davasında (C-273/00) verdiđim görüşte, reklamcılığın bir ticari markanın işlevlerinden biri olduğunu vurguladım (paragraf 19).

³³ Bkz. C. **Fernández-Novoa**, Derecho de marcas, pub. Montecorvo. S. A. Madrid, 1990, s. 253 ve 254. Bu yazar, markayı taşıyan malların işletmenin mağazalarında çalışanlara münhasır satışını kurum içi kullanım olarak ekler.

³⁴ Direktifin 10(2)(b) maddesine bakınız.

58. Özetle, *ticari markanın kullanıldığı yerlerde, tanımladığı mal ve hizmetler için piyasada bir çıkış noktası oluşturmak üzere, sadece kayıtlı olduğu biçimde, kamuya açık ve dış dünyada "ciddi anlamda" kullanılabilir.*
59. O zaman bile, daha önce de belirttiğim gibi, markanın kullanımı, yasanın ticari markalara atfettiği amaçlara uygun olmazsa, bu koşulların yerine getirilmesi hala yeterli değildir. Biraz önce, bir mal sahibinin markayı iptal etmeyi önlemek amacıyla kullandığı durumlarda, bu kullanımın ciddi kullanım olarak sınıflandırılmayacağını söyledim. Bu yaklaşımı tamamen subjektifliğin ötesine taşıyarak, bu amaca uymamakla birlikte, yasanın kendisine atfettiği işlevleri yerine getirmek için - en azından asgari ölçüde uygun olmayan bir markanın - "uygun" kullanımının olmayacağını da ekleyebilirim.
60. Bu tür bir "nesnel uygunluk", yalnızca değerlendirmesi ulusal mahkemenin meselesi olan her bir davadaki koşullara atıfta bulunularak belirlenebilir.³⁵ Yine de, bu değerlendirmeyi yapmak için rehberlik yoluyla bazı kriterler önerebilirim.
61. Mal veya hizmet piyasaya sürülecekse, "ciddi kullanım" paradigması, bunların ticari marka altında satışı veya tedarikidir. Markanın ticari kullanımının ötesinde "uygun" ve "ciddi" kabul edilebileceği nokta, doğrudan *mal türü veya hizmet kategorisi* ile ilgilidir. Komisyon'un yazılı gözlemlerinde de belirttiği gibi, sınırlı dağılıma sahip lüks mallar ile ilgili olarak istihdam edilen bir markanın gerektirdiği kullanım derecesi, toplu tüketim malları ile ilgili olarak istihdam edilen bir marka ile aynı olamaz.
62. Her halükarda, marka altında gerçekleştirilen işlemlerin hacmine veya sıklıklarına bakılmaksızın, *kullanım tutarlı olmalı* ve münferit veya ara sıra olmamalıdır.

³⁵ Bir ticari markanın kullanılıp kullanılmadığı, ispat kurallarına göre belirlenmesi gereken bir gerçek sorunsalıdır. Bu hususta, Topluluk ticari markasıyla alakalı Konsey Tüzüğü (AT) 40/94'ü uygulayan 13 Aralık 1995 tarih ve (AT) 2868/95 sayılı Komisyon Tüzüğü'nün 22(2) Kuralı (OJ 1995 L 303, s. 1) "muhalif markanın tescil edildiği mal ve hizmetlere ilişkin kullanım yeri, zamanı, kapsamı ve niteliğine ilişkin göstergelerden" oluştuğunu beyan eder ve 22(3) sayılı kural kanıtın prensip olarak "paketler, etiketler, fiyat listeleri, kataloglar, faturalar, fotoğraflar, gazete ilanları ve yazılı bildirimler gibi destekleyici belgeler ve maddeleri de" içinde bulundurduğunu ekler.

63. Mal veya hizmetin niteliği nasıl konuyla alakalı ise, *ilgili pazarın yapısı ve sınırları ile ortalama tüketicinin söz konusu ürün veya hizmete ilişkin algısı* da öyledir.
64. Daha önce de gözlemediğim gibi, mal sahibi için marka, marka ile mal veya hizmet arasındaki bağlantıyı teşkil eder ve tüketiciler tarafından algılanma biçiminin ve bunun neticesinde mal veya hizmetlerle arasındaki ilişkinin bir sonucu olarak, mal sahibinin kendisini pazara yerleştirdiği aracı temsil eder. Bu nedenle, diğer şeylerin yanı sıra, ürünün niteliğine ve dağıtım kanallarına bağlı olan pazar yapısı, bir ticari markanın gerçekten kullanılıp kullanılmadığını belirlemede çok önemlidir. Şüphesiz, örneğin, yenilebilir konserveler için bir ticari marka kullanmak, elektronik bilgisayar bileşenleri için kullanmaktan tamamen farklıdır. Tüketicilerin bu ürünlerle ilgili algı güçleri arasında da bir karşılaştırma yapılamaz. İşaretin işlevini yerine getirebilmesi için kullanım türleri aralığı her durumda çok farklıdır.
65. Bununla birlikte, bir ticari markanın kullanımının hangi noktadan itibaren ciddi olarak sınıflandırılabilceğini belirlenmesi açısından, bir mal sahibinin işletmesinin büyüklüğü önemsizdir. Ayırt edici işaretlerin, işletmenin geri kalan varlıklarından ayrı bağımsız bir ömrü olmadığı ancak bu varlıklarla birlikte devredilebildiği geçmişte bir etkeni. Artık durum böyle değil³⁶; bir dereceye kadar, ticari marka, onu doğrudan kullanabilecek sahibinden ayrı olarak “kendine ait bir hayat” edinir; ancak üçüncü bir şahsın, sahibinin rızasıyla markayı kullanmasını engelleyecek hiçbir durum yoktur.³⁷
66. Eğer kullanımın ciddi olması için, markanın tanımladığı mal veya hizmetler için piyasada bir açıklık oluşturmaya yönelik olması gerekiyorsa, kullanım yoğunluğu, daha önce de söylediğim gibi, markayı kullansa da kullanmasa da işletmenin büyüklüğüne bağlı

³⁶ Örnek olarak, Topluluk Ticari Marka Tüzüğü'nün 17. Maddesi, bir ticari markanın, işletmenin diğer varlıklarının satışından bağımsız olarak devredilmesine müsaade etmektedir.

³⁷ Direktif'in 10(3) maddesine bakınız. Bu ilke, bu koşulun kapsamını açıkça belirtmez. Bir lisans sahibi tarafından nerede kullanıldığı açık bir şekilde ifade edilmeli mi yoksa sadece hoşgörü göstermek yeterli midir? Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşmasının 19(2) maddesi, “sahibinin kontrolüne bağlı” kullanımından bahseder.

değil, mal veya hizmetin niteliğine ve ilgili pazarın yapısına ve büyüklüğüne bağlı olacaktır.

67. Küçük bir işletme, yaygın olarak dağıtılan kitlesel tüketim malları için bir ticari markaya sahip olabilir ve markanın kullanma hakkını, daha fazla kaynağa sahip bir işletmeye, devretmeyi gerekli bulabilir. Tam tersine, büyük bir şirket, küçük bir niş pazarda bir ticari markaya sahip olabilir ve bu markanın kullanma hakkını, bu sektörde faaliyet gösteren küçük bir kuruluşa bırakabilir. Bu nedenle, bu kullanımın "ciddi" olarak kabul edilebilmesinde, markanın sahibi olan işletmenin büyüklüğü ile markayı kullanımının uygunluğu arasında bir bağlantı yoktur.
68. Yukarıdaki açıklamalara dayanarak, Adalet Divanı'nın Hoge Raad'ın bahsettiği ilk soruyu aşağıdaki şekilde yanıtlamasını öneriyorum. Yalnızca ticari markanın tescil edildiği biçimde (veya ayırt edici niteliğini değiştirmeyen değişikliklerle) sadece markayı sürdürmek amacıyla değil, markanın tescil edildiği mal ve hizmetler için pazarda bir çıkış noktası oluşturmak amacıyla tutarlı bir şekilde, aleni olarak ve dış dünyada kullanıldığı durumlarda ciddi kullanım söz konusu olabilir. Her bir davanın koşullarını ve özellikle mal veya hizmetin niteliğini, ilgili pazarın yapısını ve sınırlarını ve söz konusu mal veya hizmetin ortalama tüketicisi tarafından markanın algısını dikkate alarak, ticari marka sahibi tarafından yapılan kullanımın bu amacın gerçekleştirilmesine en azından asgari düzeyde uygun olup olmadığını belirlemek ulusal mahkemenin görevidir.

D- "Minimax" Ticari Markasının Kullanımı

69. İkinci sorusuyla Hoge Raad, 2 Mayıs 1989'dan itibaren yangın söndürücüleri ayırt etmek için Ansul'un 052713 sayılı ticari markasını koyduğu kullanımın ciddi kullanım olup olmadığı konusunda rehberlik istiyor. Yukarıdaki 18. paragrafta belirtilen faaliyetlere atıfta bulunuyorum.
70. Bu ikinci sorunun cevabına, ilk soruya önerdiğim cevapta değiniyor. Hoge Raad, Adalet Divanı tarafından kendisine verilen kriterleri uygulayarak, elindeki tüm olayların ışığında ve duruşmada taraflarca sonuç getirmese bile iddia edilenlerle birlikte gereğince karar vermekle görevlidir.

71. Bununla birlikte, bir ticari markanın “ciddi kullanımı” kavramının, markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerle ilgili olarak kullanılması gerektiği unutulmamalıdır.

6. Sonuç

Yukarıdaki hususlar göz önüne alındığında, Mahkeme'nin Hoge Raad tarafından yöneltilen soruları aşağıdaki gibi yanıtlamasını öneriyorum:

Sadece, ticari markanın tescil edildiği biçimde (veya ayırt edici niteliğini değiştirmeyen değişikliklerle), yalnızca markayı korumak amacıyla değil, tanımladığı mal ve hizmetler için pazarda bir çıkış noktası oluşturmak için tutarlı bir şekilde, halka açık ve dış dünyada kullanıldığı durumlarla ilgili Üye Devletlerin yasalarını yakınlaştıran İlk Direktif olan 21 Aralık 1988 tarih ve 89/104/EEC sayılı Konsey Direktifi'nin 12(1) Maddesi anlamında “ciddi kullanım” olabilir.

Ticari marka sahibi tarafından yapılan kullanımın bu amacın gerçekleştirilmesine en azından asgari düzeyde uygun olup olmadığını, her bir davanın koşullarını ve özellikle mal veya hizmetin niteliğini, ilgili pazarın yapısını ve sınırlarını ve söz konusu mal veya hizmetin ortalama tüketicisi tarafından marka algısını dikkate alarak belirlemek görevi ulusal mahkemeye düşer.