

## SÜRESİ İÇERİSİNDE YENİLENMEYEN MARKANIN AKİBETİ

Bahaeddin BERBER\*

### Öz

Teşebbüsler, mal ve hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mal ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlamak amacıyla markalarını kullanmaktadırlar. Marka hakkı, on yıllık süre ile korunmaktadır. Ancak patent, faydalı model ve tasarımdan farklı olarak koruma süresi onar yıllık sürelerle uzatılabilmektedir. Marka sahibi, belirtilen süreler içerisinde markasını yenilemediği takdirde marka hakkı ileriye etkili olarak sona ermektedir. Kanun koyucu, marka hakkı yenilenmeme sebebiyle sona eren eski marka sahibine, eski markası ile aynı veya benzer ve aynı veya benzer mal ve hizmetler açısından yapılacak başvurulara itiraz edebilme hakkı tanımıştır. Çalışmada eski marka sahibinin, yeni marka başvurusuna itiraz hakkı ve yenilenmeme sebebiyle sona eren markanın davalar ile lisans sözleşmesine etkisi ele alınmıştır.

### Anahtar Kelimeler

• Marka • Yenileme • Hükümsüzlük • Markaya Tecavüz • Lisans Sözleşmesi

\* KTO Karatay Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Özel Hukuk Tezli YL Öğrencisi, Konya, Türkiye | KTO Karatay University, LLM Student in Private Law, Konya, Türkiye.

✉ berberbahaeddin@gmail.com • ORCID 0009-0008-3825-6438.

✎ **Atıf Şekli** | Cite As: BERBER, Bahaeddin: "Süresi İçerisinde Yenilenmeyen Markanın Akıbeti", SÜHFD, C. 32, S. 4, 2024, s. 2561-2580.

✎ **İntihal** | Plagiarism: Bu makale intihal programında taranmış ve en az iki hakem incelemesinden geçmiştir. | This article has been scanned via a plagiarism software and reviewed by at least two referees.

✎ Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. | This work is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

## FATE OF A TRADEMARK THAT IS NOT RENEWED IN DUE PERIOD

### Abstract

Undertakings use trademarks to distinguish their goods and services from those of other undertakings. The trademark right is protected for a period of ten years. However, unlike patents, utility models and designs, the protection period can be extended for a period of ten years. If the trademark owner fails to renew the trademark within the specified periods, the trademark right expires with prospective effect. The legislator has granted the former trademark owner, whose trademark right has expired due to non-renewal, the right to object to applications for the same or similar signs that are used in respect to (or applied for) same or similar goods and services as the former trademark. In this study, the right of the former trademark owner to object to the new trademark application and the effect of the trademark expired due to non-renewal on lawsuits and license agreements are discussed.

### Keywords

• Trademark • Renewal • Nullity • Trademark Infringement • Licence Agreement

### GİRİŞ

Teşebbüsler, mal ve hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mal ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlamak amacıyla işaretler kullanmaktadır. İşaretler, ayırt ediciliğe haiz ve sicilde gösterilebilir nitelikte ise marka olarak tescil edilebilir. Tescilli markalar, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) m.23/1 gereğince on yıl süre ile korunmaktadır. Marka hakkının koruma süresi onar yıllık sürelerle ilanihaye uzatılabilmektedir. Markanın yenilenmesi, yenileme talebi ve ücretin ödendiğine dair belgenin koruma süresinin sona ermesinden önceki altı ay içerisinde TÜRKPARENT'e sunulması ile mümkündür. Koruma süresi sona erdikten sonra ise; altı aylık dönem içerisinde ek ücret ödemek suretiyle marka yenilenebilir. Yenileme işlemi yapılmadığı takdirde marka hakkı ileriye etkili olarak sona ermektedir.

Kanun koyucu, yenilenmeme sebebiyle marka hakkı sona eren eski marka sahibine, eski markasıyla aynı veya benzer ve aynı veya benzer mal veya hizmetler için yapılacak marka başvurularına itiraz hakkı tanımıştır. Ancak bu hak iki yıllık süre ve kullanım şartı ile sınırlandırılmıştır.

Ortak veya garanti markaları açısından bu süre üç yıl olup kullanım şartı da aranmamaktadır.

Marka hakkı, iradi olarak yenilenmeyebilir. Ancak bilgisizlik veya ihmâl neticesinde de markanın yenilenmemesi söz konusu olabilir. Bu hâlde eski marka sahibinin haklarının çerçevesi daha büyük önem kazanmaktadır. Bu kapsamda eski marka ile aynı veya benzer marka tescil başvuruları, eski markaya ilişkin markaya tecavüz, markanın hükümsüzlüğü ve markanın iptali davaları açısından ne tür sonuçlarının olacağı bu çalışmada ele alınmıştır. Ek olarak markanın yenilenmemesinin lisans sözleşmelerine etkisi de incelenmiştir.

## I. GENEL OLARAK MARKA VE KORUMA SÜRESİ

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) m.4'e göre marka, teşebbüslerin<sup>1</sup> mal ve hizmetlerinin birbirinden ayrılmasını sağlayan ve sicilde gösterilebilir nitelikte olan her türlü işarettir<sup>2</sup>. Tanımdan da anlaşılacağı üzere markadan bahsedebilmek için öncelikle bir işaretin bulunması gerekmektedir. İşaret ifadesi sözlükte *"bir anlam yükletilen ve bir şeyi bildirmeye, anlatmaya yarayan şekil, anlamlı iz"* anlamına gelmektedir<sup>3,4</sup>. Markanın tescilinden önce de var olması sebebiyle işaret, markadan daha geniş bir kavramdır<sup>5</sup>. Yani her marka bir işarettir ancak her işaret marka

<sup>1</sup> Teşebbüs kavramının yerindeliği ile ilgili tartışmalar için bkz. **KAYA**, Arslan, Marka Hukuku, 2. Baskı, İstanbul 2024, s. 44-45; **ÇAĞLAR**, Hayrettin, Marka Hukuku Temel Esaslar, 2. Baskı, Ankara 2015, s. 11 dn. 38,

<sup>2</sup> SMK m.4: "Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işareten oluşabilir."

<sup>3</sup> <https://sozluk.gov.tr/> (Erişim Tarihi: 15.08.2024).

<sup>4</sup> *Karasu* marka hukuku açısından işareti *"bir teşebbüsü çağrıştıran, hedefkitleyi teşebbüse bağlayan bir simge"* olarak tanımlamıştır. (**SULUK**, Cahit/**KARASU**, Rauf/**NAL**, Temel, Fikri Mülkiyet Hukuku, 4. Baskı, Ankara 2020, s. 156.)

<sup>5</sup> **KAYA**, s. 45. **YASAMAN**, Hamdi/**AYOĞLU**, Tolga/**YUSUFOĞLU BİLGİN**, Fülürya/**MEMİŞ KARTAL**, Pınar/**YÜKSEL**, Sinan H./**YASAMAN**, Zeynep, Sınai Mülkiyet Kanunu Şerhi, C. I, Ankara 2021, s. 105; **ÇOLAK**, Uğur, Türk Marka Hukuku, 5. Baskı, İstanbul 2023, s. 28; **KARASU** (SULUK/**NAL**), s. 156; **ÇETİN**, Emre, Marka Hukukunda Nispi Red Nedenleri ve Hükümsüzlük Davaları, Ankara 2023, s.

değildir<sup>6</sup>. Nitekim tescilsiz markalar için de işaret ifadesi kullanılmaktadır<sup>7</sup>. Her türlü sözcük, şekil, renk, harf, sayı, ses<sup>8</sup> vb. işaret sicilde gösterilebilir olması şartıyla marka olabilir. Marka olacak işaret, yukarıda sayılan unsurlardan birden fazlasının bir araya gelmesi şeklinde de olabilir<sup>9</sup>.

Marka olacak işaretin ayırt edici niteliğe de sahip olması gerekmektedir. Bahsi geçen ayırt edicilik unsuru doktrinde soyut ve somut ayırt edicilik olarak ikiye ayrılmaktadır<sup>10</sup>. Soyut ayırt edicilik, işaretin mal veya hizmet fark etmeksizin ayırt edici olup olmamasıdır<sup>11</sup>. Örneğin bir sayfalık bir metin soyut ayırt ediciliğe sahip değildir<sup>12</sup>. Somut ayırt edicilik ise markanın tescilinin istendiği sınıftaki mal ve hizmetler açısından ayırt ediciliğe sahip olup olmamasıdır<sup>13</sup>. Örneğin “*apple*” sözcüğü telefon ve teknolojik aletler için somut ayırt ediciliğe sahipken, gıda ürünleri açısından somut ayırt ediciliğe sahip değildir<sup>14</sup>. Marka başvurusunun, soyut

28; TAŞKIN, Duygu, Markanın Tescili ve Marka Hakkının Sona Ermesi, Ankara 2022, s. 20.

6 YASAMAN/YASAMAN (AYOĞLU/YUSUFOĞLU BİLGİN/MEMİŞ KARTAL/YÜKSEL), s. 106; ÇOLAK, s. 28; KAYA, s. 46; KARASU (SULUK/NAL), s. 156; ÇETİN, s. 28; TAŞKIN, Bedriye İlkiz Tuana, Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Haller ve Tazminat Davaları, Ankara 2024, s. 21.

7 KARASU (SULUK/NAL), s. 156; TAŞKIN, Markaya Tecavüz, s. 21.

8 Bu sayım tahdidi değildir. (KAYA, s. 47.)

9 AYHAN, Rıza/ÇAĞLAR, Hayrettin/YILDIZ, Burçak/İMİRLİOĞLU, Dilek, Sinaî Mülkiyet Hukuku, Ankara 2021, s. 27; ÇAĞLAR, s. 12; DURCEYLAN, M. Mekin, Marka Hakkına Tecavüz Halleri, Ankara 2022, s. 31.

10 Soyut ayırt ediciliğin marka olabilirliğin, somut ayırt ediciliğin ise tescil edilebilirliğin şartı olduğu yönünde bkz. ÇAĞLAR (AYHAN /YILDIZ/İMİRLİOĞLU), s. 28.

11 ÇAĞLAR (AYHAN /YILDIZ/İMİRLİOĞLU), s. 27; KAYA, s. 52; DURCEYLAN, s. 41; GÜNEŞ, İlhami, 6769 Sayılı Sinaî Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı Marka Hukuku, 4. Baskı, Ankara 2024, s. 104; SARI, Onur, Türk ve Abd Hukuku Bağlamında Marka Hakkı Edinme Süreci, Ankara 2020, s. 132. Soyut ayırt edicilikten işaretin marka olarak tescil edilip edilemeyeceğinin anlaşılması gerektiği yönünde bkz. ÇOLAK, Uğur, Türk Marka Hukuku, 5. Baskı, İstanbul 2023, s. 31; İMİRLİOĞLU, Dilek: “Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Kişi Adı Markalarında Ayırt Edicilik Tespiti”, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 3, S. 2, 2017, s. 94.

12 KARASU (SULUK/NAL), s. 156.

13 ÇOLAK, s. 30-31; ÇAĞLAR (AYHAN /YILDIZ/İMİRLİOĞLU), s. 27; KAYA, s. 52; İMİRLİOĞLU, s. 94; ÇETİN, s. 29; GÜNEŞ, s. 105; KARASU (SULUK/NAL), s. 157; TAŞKIN, Markaya Tecavüz, s. 22; DURCEYLAN, s. 42.

14 SARI, s. 132.

veya somut ayırt ediciliğe sahip olmaması SMK m.5/1 -b gereği mutlak ret sebebidir. Ancak ayırt ediciliğe sahip olmayan işaret, kullanım neticesinde marka başvurusu yapılan sınıftaki mal ve hizmetler açısından ayırt edicilik kazanmışsa SMK m.5/2 gereği marka başvurusunun reddine karar verilemeyecektir<sup>15</sup>.

Yukarıda ifade edildiği üzere işaretin marka olarak kabul edilebilmesi için ayırt edici olması gerekmektedir. Ancak işaretin tek başına ayırt edici olması marka olarak tescili açısından yeterli değildir. Marka olacak işaretin aynı zamanda sicilde gösterilebilir olması da gerekmektedir. Markanın sicilde nasıl gösterileceği Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik m.7’de açıklanmıştır. İlgili yönetmelik maddesinin ikinci fıkrasında ses markaları açısından “*elektronik ortamda dinlemeye ve saklamaya elverişli kaydının*” ve mümkünse nota ile gösteriminin de başvuruda sunulması gerektiği düzenlenmiştir. Nitekim devam eden fıkralarda üç boyutlu markalara, renk markalarına ve hareket markalarına ilişkin düzenleme de yapılmıştır.

İzah edilen şartları sağlayan ve tescil engeli bulunmayan işaret için TÜRK PATENT kurumuna marka başvurusunda bulunulabilecektir. Başvuru üzerine kurum tarafından önce şekli inceleme yapılacaktır. Şekli eksikliğin bulunması hâlinde eksikliğin giderilmesi adına başvuru sahibine iki aylık süre verilmektedir (SMK m.15/1). Eksiklikler giderilmezse başvuru işleminden kaldırılır (SMK m.15/3). Şekli incelemeyen başarılı bir şekilde geçen marka başvuruları, kurum tarafından SMK m.5 açısından incelenir. Mutlak tescil engeli bulunmayan marka başvurusu bültende yayımlanır (SMK m.16). Yayımdan itibaren iki ay içerisinde ilgili kişiler, marka başvurusuna SMK m.5 ve m.6’daki tescil engellerine dayanarak itiraz edebilir (SMK m.18/1). Başvuru sahibinin görüşleri de alınmak suretiyle kurum itiraz hakkında karar verir (SMK m.19). Kurum tarafından verilen karara karşı zarar görenler, bildirim tarihinden itibaren iki ay içerisinde kurula itiraz edilebilir (SMK m.20). Kurul tarafından verilecek karar, kurumun nihai kararıdır (SMK m.21/4). Kurul kararlarına karşı iki ay

<sup>15</sup> Hükmün gerekçesine bakıldığı takdirde kanun koyucunun, bu düzenleme ile esasen ayırt ediciliği bulunmayan işarete ayırt edici nitelik kazandırarak marka hâline getiren müteşebbisi korunmak istediği anlaşılmaktadır.

içinde Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde kararın iptali talebiyle dava açılabilir (5000 sayılı Patent ve Marka Vekilliği ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun m.15/C).

Marka başvurusunda bulunulan işaret, yukarıdaki aşamaları başarılı bir şekilde geçtiği takdirde TÜRK PATENT kurumu tarafından marka olarak tescil edilir<sup>16</sup>. Başvuru sahibinin elde ettiği marka hakkı, sahibine inhisari yetkiler veren gayri maddi nitelikteki bir mutlak haktır<sup>17</sup>. Marka hakkı, başvuru tarihinden itibaren on yıl boyunca korunur. Patent, faydalı model ve tasarımdan farklı olarak markanın koruma süresi onar yıllık sürelerle yenilenebilir (SMK m.23/1). Marka, tescilli olduğu bütün sınıflarda yenilenmek zorunda değildir. Marka sahibi, markasını sadece belirli sınıflarda yenileyebilir (SMK m.23/3). Yenileme talebinin<sup>18</sup>, marka sahibi<sup>19</sup> tarafından yenileme süresi sona ermeden önceki altı aylık dönem içerisinde yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilgiyle birlikte yapılması gerekmektedir. Bu süre içerisinde yenileme talebi yapılmaz veya ücreti ödenmezse, koruma süresinin sonundan itibaren altı aylık dönem içerisinde ek ücret ödemek suretiyle marka yenilenebilir (SMK m.23/2). Kanun koyucunun, SMK m.23/5'te bir ayırım yapmaması sebebiyle koruma süresi dolduktan sonraki altı aylık dönemde yapılan yenilemelerde de koruma süresi açısından bir kesinti söz konusu olmayacaktır<sup>20</sup>. Markanın

<sup>16</sup> Marka niteliğine haiz işaretlerin tescili zorunlu değildir. Ancak bu hâlde işaret sahibi SMK'da düzenlenen korumadan faydalanamaz. İşaret haksız rekabet hükümlerine göre korunur.

<sup>17</sup> Marka hakkının hukuki niteliği hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. **KAYA**, s. 105-115; **ÇOLAK**, s. 11; **TAŞKIN**, s. 59 vd.; **SARI**, s. 56 vd.; **DURCEYLAN**, 29-30; **BOZGEYİK**, Hayri, Marka Hakkının Korunması, 2. Baskı, İstanbul 2019, s. 8-9. "Marka hakkı, sahibine inhisari yetkiler veren ve gayri maddi bir nitelik arz eden smai mülkiyet hakkıdır." Y. 11. HD, 20.4.2016, E. 2015/9675, K. 2016/4394, (Lexpera, Erişim Tarihi: 16.08.2024).

<sup>18</sup> Yenileme talebinin, "markanın koruma süresini on yıl daha uzatan şekli bir değişiklik işlemi" olduğu yönünde bkz. **KAYA**, s. 628.

<sup>19</sup> Ortak markalar açısından işletmelerden birisinin talebi SMK m.23/4 gereği yeterlidir.

<sup>20</sup> SMK m.23/5: "Yenileme, önceki koruma süresinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren hüküm ifade eder. Yenileme, sicile kaydedilir ve Bültekte yayımlanır."

yenilenmemesi hâlinde marka hakkı ve koruması kendiliğinden sona erecektir<sup>21</sup>. Marka hakkının sona ermesi ileriye etkili sonuç doğurur<sup>22</sup>.

## II. MARKANIN YENİLENMEMESİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKABİLECEK DURUMLAR HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRME- LERİMİZ

### A. Yenilenmeyen Marka ile Aynı veya Benzer Marka Başvurusunda Bulunulması

#### 1. Eski Marka Sahibi Tarafından Başvurulması

Marka hakkı, yenilenmeme sebebiyle sona erdiğinde eski marka sahibi, yeniden aynı veya benzer işaret için marka başvurusunda bulunabilir<sup>23</sup>. Zira SMK m.5 ve m.6'da yenilenmeyen marka için tekrar başvuruda bulunulamayacağı düzenlenmemiştir. Nitekim bir Yargıtay kararında da eski marka sahibinin, yenilenmeme sebebiyle sona eren markasını başkası adına bir tescil olmadığı sürece tekrar tescil ettirebileceği belirtilmektedir<sup>24</sup>.

<sup>21</sup> **ÇAĞLAR** (AYHAN /YILDIZ/İMİRLİOĞLU), s. 115. TÜRK PATENT uygulamasında bu durumda "müddet" tabirinin kullanıldığı yönünde bkz. **ÇOLAK**, s. 568; **KAYA**, s. 624. "müddet" tabirinin kullanıldığı kararlar için bkz. İstanbul BAM, 16. HD, 3.4.2024, E. 2022/1046, K. 2024/618; İstanbul BAM, 16. HD, 22.2.2024, E. 2022/646, K. 2024/337, (Lexpera, Erişim Tarihi: 23.08.2024).

<sup>22</sup> **KAYA**, s. 624; **TAŞKIN**, s. 136; **GÜNEŞ**, s. 628; **DURCEYLAN**, s. 66.

<sup>23</sup> **ÇAĞLAR** (AYHAN /YILDIZ/İMİRLİOĞLU), s. 115; **DURCEYLAN**, s. 66.

<sup>24</sup> "...tescilli bir markanın varlığına karşı davacının bu markayla ayırt edilemeyecek derecede benzer bir markayı (...+şekil) 29. sınıftaki aynı mallar yönünden tescil ettirmesi mümkün değildir. Her ne kadar davacı adına daha önceden tescilli 2002/30096 sayılı "... Gıda Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti." markası 29. sınıf mallar yönünden tescilli ise de, söz konusu markanın koruma süresi 22/11/2012 tarihi itibarıyla sona ermiş ve yenilenmemiş olmakla, davacı tarafın 556 sayılı KHK 8/son maddesi ve 35/2. maddesi dikkate alındığında 2 yıl içerisinde hükümden düşen markası ile aynı/benzer bir markanın başkalarınca tesciline karşı çıkabilme imkanı bulmakta olup, davadışı .. Gıda Maddeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan "... ibareli 14.02.2013 tarihli 2013/13535 sayılı marka başvurusunun 29. sınıf mallar yönünden tescil edilmiş olması karşısında, davacı bu marka başvurusuna itiraz edip hükümsüz kılınmasını sağlamadıkça bu marka ile ayırt edilemeyecek kadar benzer olan başvuru konusu markanın 29. sınıf mallar yönünden tescili mümkün olmadığından TPE YİDK'nin 29. sınıf mallara ilişkin davacının marka başvurusunun reddine dair kararı doğru olduğu halde yazılı gerekçeyle davanın bu sınıf mallar yönünden kabulü doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir." Y. 11. HD, 11.4.2018, E. 2016/10625, K. 2018/2592, (Lexpera, Erişim Tarihi: 20.08.2024).

## 2. Üçüncü Kişi Tarafından Başvurulması

### a. Markanın Sona Ermesinden İtibaren İki Yıl İçerisinde Yapılan Başvurular Açısından

Yenilenmeme sebebiyle sona eren marka veya benzeri için marka sahibi dışındaki kişiler de tescil başvurusunda bulunabilir. Ancak eski marka sahibi, eski markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetler için koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl<sup>25</sup> içerisinde yapılan marka başvurularına SMK m.6/8 gereği itiraz edebilir<sup>26</sup>. Eski marka sahibinin SMK m.6/8'deki nispi ret sebebine dayanarak itirazda bulunabilmesi için koruma süresinin sona ermesinden itibaren başlayan iki yıllık süre içerisinde markayı kullanmış<sup>27</sup> olması gerekmektedir<sup>28</sup>. SMK m.6/8'de hem önceki marka ile aynı veya benzer mal veya hizmetler için itiraz edilebileceğinden bahsedilmiş hem de itiraz için işaretin kullanılması şartı aranmıştır. Bu durumda eski marka sahibinin, eski markasının tescilli olduğu ancak kullanmadığı sınıflarda yapılan marka başvurusuna itiraz edip edemeyeceği belirsizdir. Kullanma şartının aranması sebebiyle eski marka sahibinin, eski markasının tescilli olduğu sınıflardan sadece kullandığı sınıflar açısından itirazının sonuç doğurması

<sup>25</sup> Ortak ve garanti markaları açısından bu süre SMK m.6/7 gereği üç yıldır.

<sup>26</sup> Çolak, kanun koyucunun yenilenmeyen markanın hemen başkası tarafından tescili ile ortaya çıkabilecek bazı sakıncaların önüne geçmek adına bir geçiş süresi öngördüğünü ifade etmektedir. (ÇOLAK, s. 556.)

<sup>27</sup> Kanun koyucu, ortak ve garanti markaları açısından kullanma zorunluluğu getirmiştir.

<sup>28</sup> "...davacı şirket adına tescilli bulunan "F1" asıl unsurlu marka yasal süre sonunda yenilenmemesi nedeniyle 20.04.2009 tarihinde sona ermiş olup işbu dava 15.02.2010 tarihinde yani 556 sayılı KHK'nın 8. maddesinin son bendinde belirtilen 2 yıllık süre içinde açılmıştır. Ancak, markanın sona ermesinden itibaren dava tarihini de kapsayacak şekilde 2 yıllık süre içerisinde davacı tarafından markanın kullanıldığı ispat edilemediği gibi, alınan bilirkişi raporlarında da davacıya ait markanın 2006 yılından beri kullanılmadığı belirlenmiştir. Bu durumda, dava tarihi itibarıyla davacının dava konusu marka üzerinde üstün ve korumaya değer bir hakkı bulunduğundan sözedilemeyeceğine göre..." Y. 11. HD, 22.04.2015, E. 2014/11395, K. 2015/5621; "...somut uyumsuzluk bakımından 556 sayılı KHK'nın 42/1-b maddesi uyarınca davacı kullanımının bulunup bulunmadığını hususu tartışılmaksızın eksik inceleme ve değerlendirme sonucunda davanın kısmen kabulü doğru olmamış bu nedenle kararın bozulmasına karar vermek gerekmiştir." Y. 11. HD, 12.12.2013, E. 2012/17706, K. 2013/22777, (Lexpera, Erişim Tarihi: 20.08.2024).



gerektiği kanaatindeyiz<sup>29</sup>. Zira kullanmama sebebiyle markanın iptalinde de kısmi kullanım hâlinde markanın kullanıldığı mal ve hizmetler açısından iptal talebi reddedilirken, markanın kullanılmadığı mal ve hizmetler açısından ise markanın iptali söz konusu olmaktadır<sup>30</sup>. Nitekim bu çözüm dürüstlük kuralına da uygundur. Çünkü eski marka sahibine sanki tescilli marka sahibiymiş gibi hak tanınması doğru değildir. Ancak doktrinde kullanım şartının kaldırılması gerektiği de ifade edilmektedir<sup>31</sup>.

Markanın kullanım şartına ilişkin olarak uygun düştüğü ölçüde SMK m.9 hükmünün kıyasen uygulanması gerektiği kanaatindeyiz. Zira SMK m.9 markanın kullanılma yükümlülüğüne ilişkin tek kanuni düzenleme olup hükmün uygulanmasına ilişkin pek çok emsal nitelikte yargı kararı da bulunmaktadır. SMK m.9 gereği işaretin de ciddi<sup>32</sup> olarak kullanılması gerekmektedir. Ekonomik yarar sağlamayan, salt markanın kullanıldığı algısını oluşturmaya yönelik sembolik<sup>33</sup> kullanımlar ciddi

<sup>29</sup> Aynı yönde bkz. ÇETİN, s. 141; SARI, s. 323.

<sup>30</sup> YASAMAN, Hamdi/AYOĞLU, Tolga/YUSUFOĞLU BİLGİN, Fülürya/MEMİŞ KARTAL, Pınar/YÜKSEL, Sinan H./YASAMAN, Zeynep, Sınai Mülkiyet Kanunu Şerhi, C. II, Ankara 2021, s. 2025; ÇOLAK, s. 1277. "Somut olayda, dava konusu "BİFA NEGRİLLO TÜRK MALI" markasının, dava tarihinden geriye doğru 5 yıllık süre içinde sadece "bisküvi" emtiası için ciddi kullanımı bulunduğu, "gofret" ve "kraker" emtiası yönünden hiç kullanımı bulunmadığı mahkemenin de kabulünderdir. Bu durumda mahkemece, "gofret" ve "kraker" emtiasına ilişkin olarak 556 Sayılı KHK'nin 42/1-(c) bendi ve aynı maddenin son fıkrası uyarınca dava konusu markanın kısmen hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerekirken..." Y. 11. HD., 30.04.2013, E. 2012/10228, K. 2013/8675, (Lexpera, Erişim Tarihi: 27.11.2024). Bu husus hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. KAYA, s. 406-410.

<sup>31</sup> KARASU (SULUK/NAL), s. 199; KAYA, s. 626.

<sup>32</sup> Uluslararası literatürde kullanılan "genuine use" ifadesinin çevirisinin "ciddi kullanım" değil "gerçek kullanım" olduğu yönünde bkz. CAM, Esen: "Avrupa Birliği Hukuku Uyarınca Markanın "Gerçek Kullanım" Problemi", Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, C. 2, S. 2, 2016, s. 29; YÖRDEM, Yılmaz/BİÇİMLİ, Emrah: "Markanın Kullanım Yükümlülüğü ve Kullanılmamasının Hukuki Sonuçları", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, S. 51, 2022, s. 182. "...bir markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin dolmasından sonra marka sahibince markasının aynısı veya benzerinin 2 yıl içinde aynı veya benzer mal ve hizmetler için başkası tarafından yapılan marka başvurusuna itiraz edebileceği düzenlenmiş ise de, marka sahibinin söz konusu itirazda bulunabilmesi için, 10 yıllık kullanım süresi dolmuş ve yenilenmemiş markayı halen ve fiilen ciddi surette kullanmaya devam ettiğini ispat etmesi gerekir." Y. 11. HD., 5.2.2020, E. 2019/2820, K. 2020/994, (Lexpera, Erişim Tarihi: 23.08.2024).

<sup>33</sup> Markanın iptalini engellemek adına birkaç seferlik gerçekleştirilen kullanımların ciddi olmadığı yönünde bkz. SÖNMEZ, Numan Sabit: "6769 Sayılı Sınai Mülkiyet

kullanım olarak değerlendirilemez<sup>34</sup>. Kullanımı ispat yükü de eski marka sahibi üzerindedir. Uygulamada faturalar, reklam harcamaları, kataloglar, broşürler, sosyal medya paylaşımları, satış tutarları ve fuar görüntüleri ciddi kullanımın ispatı için kullanılmaktadır<sup>35</sup>. Ancak ciddi kullanımın<sup>36</sup> ispatı her somut olay açısından farklı olacaktır<sup>37</sup>. Eski marka sahibi, ciddi kullanımını ispat edemediği takdirde itirazının veya hükümsüzlük davasının reddine karar verilmesi gerekmektedir<sup>38</sup>.

---

Kanununa Göre Markanın Kullanılmaması Neticesinde Ortaya Çıkan Sonuçlar”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 76, S. 1, 2018, s. 298; **ÇOŞĞUN**, Gizem, Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Markanın Kullanılması, Ankara 2018, s. 40.

- <sup>34</sup> **UZUNALLI**, Sevilay: “Kullanma Zorunluluğu Bağlamında Tekrar Marka ve Hukuki Sonuçlarının Değerlendirilmesi”, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, C. 9, S. 1, 2023, s. 96; **BÜYÜKKILIÇ**, Gül: “Yargı Kararları Işığında Markanın Ciddi Kullanımı”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 15, S. 1, s. 270.
- <sup>35</sup> “Sunulan deliller 8 adet ürün görselinden ibaret olup, sunulan görseller üzerindeki ambalaj ve katalog tarihlerin her zaman düzenlenmesinin mümkün olduğu, bu tarihlerin ispatına yönelik ayrıca bir delil sunulmadığı, ayrıca sunulan görsellerin beşinin Dairemizin önceki kararında hüküm altına alınan “zeytin, zeytin ezmeleri” mallarına ilişkin olmayıp, turşu ürününe ilişkin bulunduğu gibi esasen sunulan delillerin, uyulan bozma ilamında belirtilen tarihler arasında markanın ciddi surette kullanıldığını ispata da yeterli bulunmadığı...” Ankara BAM, 20. HD, 2.12.2020, E. 2020/656, K. 2020/1084, (Lexpera, Erişim Tarihi: 23.08.2024).
- <sup>36</sup> Bazı yargı kararlarında “ciddi ve pazar payı yaratmaya elverişli kullanım” ifadesi kullanılmaktadır. Bu ifadenin kullanıldığı kararlar için bkz. Y. 11. HD, 12.1.2015, E. 2014/14250 K. 2015/65; Ankara BAM, 20. HD, 5.10.2023, E. 2021/1267 K. 2023/1193, (Lexpera, Erişim Tarihi: 16.08.2024).
- <sup>37</sup> Mal veya hizmetin bulunduğu piyasa, pazar cirosu ve işletmenin büyüklüğü gibi değerlendirmede kullanılacak diğer objektif ölçütler için bkz. **BÜYÜKKILIÇ**, s. 274.
- <sup>38</sup> “Bölge Adliye Mahkemesince, 6769 sayılı SMK’nın 25/1. maddesinin yollamasıyla 6/8. maddesi uyarınca, tescilli markanın yenilenmeye sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde, başvurusu yapılan ve bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren markalar hakkında, önceki marka sahibi tarafından, bu iki yıllık süre içinde markanın kullanılmış olması şartıyla hükümsüzlük isteminde bulunabileceği, ancak davacı tarafca dava konusu markanın kullanıldığına dair herhangi bir delil ibraz edilmediği, dosya kapsamına göre davacının dava konusu markayı kullandığını ispat edemediği gerekçesiyle davacı vekilinin istinaf başvurusunun esas yönünden reddine karar verilmiştir...ONANMASINA...” Y. 11. HD, 29.3.2022, E. 2020/7699, K. 2022/2540, (Lexpera, Erişim Tarihi: 23.08.2024). Benzer yöndeki diğer bir karar için bkz. İzmir 1. Fikrî ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 30.6.2021, E. 2019/148, K. 2021/108, (Lexpera, Erişim Tarihi: 23.08.2024).

Sınai Mülkiyet Kanunu m.6/8'deki şartlar sağlanmasına rağmen marka başvurusuna eski marka sahibi tarafından yapılan itiraz TÜRKPATENT tarafından kabul edilmezse eski marka sahibi, YİDK kararının iptali veya hükümsüzlük davası açabilir<sup>39</sup>.

Eski marka sahibinin, yenilenmeme sebebiyle sona eren markayı kullandığı iki yıllık süre zarfı içerisinde üçüncü kişi tarafından yapılan marka başvurusuna bu süreçte itiraz etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Peki iki yıllık süre geçtikten sonra eski marka sahibi, bu iki yıllık süreçte tescil başvurusunda bulunulan yeni markaya karşı hükümsüzlük davası açabilecek midir? Burada eski marka sahibinin, işareti iki yıllık süreden sonra kullanıp kullanmadığına göre ikili bir ayrıma gidilmesi gerekmektedir. Eski marka sahibi, işareti iki yıllık süreden sonra kullanmışsa yeni marka aleyhine hükümsüzlük davası açması dürüstlük kuralına aykırıdır. Keza bu durumda eski marka sahibinin, hükümsüzlük davası açmasında hukuki yararının olmaması sebebiyle davanın, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.114/1-h gereği dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddedilmesi gerektiği kanaatindeyiz<sup>40</sup>. Eğer eski marka

<sup>39</sup> **KAYA**, s. 625. "Mahkemece uyulan bozma ilanı, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davacının "... ibareli markasının 27.06.1997 başvuru tarihli olup 01. sınıf mal ve hizmetler bakımından tescilli iken 10 yıllık koruma süresinin bittiği 27.06.2007 tarihinde tescilin yenilenmediği, davalıya ait "... markasının ise 01 ve 35. sınıf mal ve hizmetler bakımından tescil edilmiş olup tescil başvuru tarihinin 27.11.2007 olduğu, 556 sayılı KHK'nın md. 8/son hükmüne göre, davacının markasının koruma süresi 27.06.2007 tarihinde sona ermişse de davacının marka üzerinde 27.06.2009 tarihine kadar öncelik hakkı olduğu, alınan bilirkişi raporuna göre bu dönemde kullandığı, bu durumda davalının tescil başvuru tarihinin henüz davacının markasının 2 yıllık ek koruma süresi geçmeden yapıldığı belirlenmekle davacının isteminde haklı olduğu, buna göre davacı markasının koruma sınırları içerisinde kalan mallar ile davalı markasındaki benzer nitelik arzeden sınıflar ile ilgili hükümsüzlük kararı verilebileceği gerekçesi ile davanın kısmen kabulü ile davalı markasının tescil edildiği 1. sınıf mal ve hizmetler içinde yer alan "sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar" ile 35. sınıf mal ve hizmetler içinde yer alan "müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, kataloglar ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir)" ile ilgili mal ve hizmet sınıfları itibarıyla kısmen hükümsüzlüğüne karar verilmiştir...ONANMASINA..." Y. 11. HD, 25.04.2017, E. 2015/14759, K. 2017/2417, (Lexpera, Erişim Tarihi: 20.08.2024).

<sup>40</sup> Her ne kadar davada SMK m.6/8 uygulanmamış olsa da İstanbul BAM 16. HD. vermiş olduğu bir kararında müddet marka sahibinin hukuki yararı bulunması hâlinde hükümsüzlük davası açabileceğini "Davacı SMK 6/8 maddesine dayalı hükümsüzlük talebinde bulunmuş ise de; davalının marka başvurusu, davacı markasının koruma süresi içinde

sahibi, işareti iki yıllık süreden sonra da kullanmaya devam etmişse yeni markanın tescilinden itibaren ne kadar sürenin geçtiğine bakılması gerekmektedir. Yeni markanın tescilinden itibaren beş yıl geçmemişse eski marka sahibi, hükümsüzlük davası açabilir. Fakat yeni markanın tescilinden itibaren beş yıl geçmişse artık eski marka sahibi, SMK m.6/8'e dayanarak hükümsüzlük davası açamaz. Buradaki beş yıllık süre açısından SMK m.25/6'da düzenlenmiş olan sessiz kalma suretiyle hak kaybına ilişkin hüküm kıyasen uygulanmalıdır. Zira ilgili hükümde tescilli marka sahibinin, kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği sonraki tarihli markaya karşı beş yıl süreyle sessiz kaldığı takdirde kendi markasını hükümsüzlük sebebi olarak ileri süremeyeceği düzenlenmiştir<sup>41</sup>. Tescilli marka sahibinin, beş yıllık süre geçtikten sonra kural olarak hükümsüzlük davası açmadığı durumda eski marka sahibi evleviyetle hükümsüzlük davası açamayacaktır.

### **b. Markanın Sona Ermesinden İtibaren İki Yıl Geçtikten Sonra Yapılan Başvurular Açısından**

Kanun koyucu, SMK m.6/8'deki nispi ret sebebini sadece markanın yenilenmeme sebebiyle sona ermesinden sonraki iki yıllık süre içerisinde yapılan marka başvuruları için öngörmüştür. Yenilenmeyen marka için iki yıl geçtikten sonra üçüncü kişiler tarafından yapılacak marka başvurusu hakkında bir düzenleme yapılmamıştır. *Kaya*, eski marka sahibinin, işareti kullanmaya devam etmesi koşuluyla iki yıl geçtikten sonra yapılan marka başvurularına karşı gerçek hak sahipliğine (SMK m.6/3) dayalı olarak itirazda bulunabileceğini kabul etmektedir<sup>42</sup>. *Çolak* da şartların varlığı hâlinde eski marka sahibinin SMK m.6/3'e dayanarak tescilin hükümsüzlüğünü talep edebileceğini kabul etmektedir<sup>43</sup>. İstanbul BAM 16. HD. de

---

*olmakla anılan madde iş bu uyuşmazlıkta uygulanamayacaktır. Davacının dava tarihi itibarı ile tescilli markası mevcut değil ise de; hukuki yararın mevcut ise hükümsüzlük davası açabilir."* şeklinde ifade etmiştir. İstanbul BAM, 16. HD, 22.2.2024, E. 2022/646, K. 2024/337, (Lexpera, Erişim Tarihi: 23.08.2024).

<sup>41</sup> Kötü niyetli tescil bu hükmün istisnasıdır.

<sup>42</sup> **KAYA**, s. 626-627.

<sup>43</sup> **ÇOLAK**, s. 570.

eski marka sahibinin, SMK m.6/3 gereği gerçek hak sahipliği itirazında bulunabileceğine karar vermiştir<sup>44</sup>.

Biz bu görüşe katılmamaktayız. Çünkü kanun koyucu, eski marka sahibinin itiraz hakkını iki yıl ile sınırlandırmıştır. Mefhumu muhalifinden kanun koyucunun, eski marka sahibine, markayı kullansa da iki yıllık süre geçtikten sonra üçüncü kişiler tarafından yapılacak marka başvurularına itiraz hakkı vermek istemediği anlaşılmaktadır. Zira kanun koyucu bu amacı taşımamış olsaydı SMK m.6/8 hükmünü hiç düzenlemez ve yenilememeye rağmen eski markasını işaret olarak kullanan kişi, SMK m.6/3 gereği gerçek hak sahipliğini ileri sürebilirdi. SMK m.6/8 düzenlemesi sebebiyle eski marka sahibinin, gerçek hak sahipliğine dayanarak tescile itiraz edemeyeceği veya hükümsüzlük davası açamayacağı kanaatindeyiz.

### B. Tecavüz Davası Açısından

Marka hakkı sahibi, SMK m.29'da sayılan hâllerden birisinin gerçekleşmesi durumunda SMK m.149 vd. hükümlerine göre markaya tecavüz davası açabilir. Eğer marka yenilenmeme sebebiyle sona ermişse eski marka sahibi, işareti kullanmaya devam etse de markaya tecavüz davası açamaz. Zira tescilli bir marka söz konusu değildir. Ancak haksız rekabet hükümlerine göre koruma sağlanabilir<sup>45</sup>. Marka süresi sona ermeden önce gerçekleşen tecavüz fiilleri için marka hakkı yenilenmeme sebebiyle sona erdikten sonra da markaya tecavüz davası açılabilecektir<sup>46</sup>.

Eski marka sahibi, yenilenmeme sebebiyle marka hakkı sona erdikten sonra tekrar marka başvurusunda bulunmakla birlikte marka henüz

<sup>44</sup> "...davacının müddet durumundan sonraki marka girişimlerine düzenli olarak TPMK nezdinde müdahale ettiği ve ibareyi korumak üzere harekete geçtiği, 2005 yılından itibaren gerek ülkemizde gerek diğer ülkelerde marka konusunda aktif çabaların bulunduğu, davalının ise markaları dünyanın farklı ülkelerinde bilinir hale gelen marka için gerek tescil gerek web sitesi kayıtları açısından ancak 2016 yılından itibaren girişimlerde bulunduğu, buna göre davacının ... markası üzerinde eskiye dayalı gerçek hak sahipliği bulunduğu, bu nedenle SMK m. 6/3 ve 6/8 maddeleri gereği davalı adına tescilli 2016/11076 markasının hükümsüzlük koşulunun doğduğu anlaşıldığından davalı markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesinde isabetsizlik yoktur..." İstanbul BAM, 16. HD, 3.4.2024, E. 2022/1046, K. 2024/618, (Lexpera, Erişim Tarihi: 23.08.2024).

<sup>45</sup> GÜNEŞ, s. 630.

<sup>46</sup> GÜNEŞ, s. 628.

tescil edilmemişse de markaya tecavüz davası açılacaktır. Fakat bu davada mahkemenin TÜRKPATENT'in kararını bekletici mesele yapması gerekmektedir<sup>47</sup>. Çünkü marka koruması, başvurunun ilanından itibaren başlamaktadır<sup>48</sup>. TÜRKPATENT, tescil kararı verirse mahkeme markaya tecavüz açısından değerlendirme yapabilecektir. TÜRKPATENT, marka başvurusunun reddine kararı verirse mahkeme davanın reddine karar vermelidir. Ancak davacı bu ihtimale karşı terditli olarak haksız rekabete ilişkin taleplerde de bulunabilir<sup>49</sup>.

Markanın koruma süresi içerisinde açılan markaya tecavüz davasının sürdüğü esnada markanın yenilenmeme sebebiyle sona ermesi de mümkündür. Bu hâlde mahkeme davanın açıldığı tarihe göre tecavüzün var olup olmadığına karar verecektir. Zira markanın hükümsüzlüğüne<sup>50</sup>

<sup>47</sup> Kanundan kaynaklanan bekletici mesele yapma zorunluluğu olduğu yönünde bkz. ÇOLAK, s. 574.

<sup>48</sup> SMK m.7/4: "Markanın sahibine sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayım tarihi itibarıyla hüküm ifade eder. Ancak marka başvurusunun Bültende yayımlanmasından sonra gerçekleşen ve marka tescilinin ilan edilmiş olması hâlinde yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle başvuru sahibi, tazminat davası açmaya yetkilidir. Mahkeme, öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak tescilin yayımlanmasından önce karar veremez.". Hükümde her ne kadar tazminat davasının açılacağı belirtilmişse de diğer davaların da açılması mümkündür (ÇOLAK, s. 574.).

<sup>49</sup> Marka tescilinin söz konusu olduğu hâllerde markaya tecavüzden bağımsız olarak (aralarında aslilik ferilik ilişkisi kurulmadan) haksız rekabete ilişkin taleplerde bulunulması hâlinde markaya tecavüz olsa da Yargıtay haksız rekabetyönünden davanın reddine karar verilmesi gerektiğine hükmetmektedir. "...markaların kendi özel yasası niteliğindeki 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (mülga 556 sayılı Marka KHK) hükümleriyle korunması ve 6102 sayılı TTK'nın 55/1-a-4 maddesindeki düzenleme karşısında, Dairenin bu konudaki eski içtihatlarını sürdürme imkanı kalmadığından, Bölge Adliye Mahkemesince, davacının tescilli markasının benzerinin, tescil kapsamındaki ilaç emtiasında kullanılması şeklindeki davalı eyleminin TTK'nın 55/1-a-4.maddesi uyarınca aynı zamanda haksız rekabet teşkil ettiğine ilişkin gerekçesi yerinde görülmediğinden, hükmün bu kısım yönünden temyiz eden davalı yararına bozulması gerekmiştir." Y. 11. HD, 14.3.2022, E. 2019/5189, K. 2022/1852, (Lexpera, Erişim Tarihi: 20.08.2024). Kümülatif koruma ilkesini kabul eden Yargıtay kararları için bkz. Yargıtay HGK., 18.1.2022, E. 2019/372, K. 2022/10, Yargıtay 11. HD., 28.12.2022, E. 2021/4883, K. 2022/9613, (Lexpera, Erişim Tarihi: 29.11.2024).

<sup>50</sup> Markaya tecavüz davalarında, dava konusu olan markaya ilişkin hükümsüzlük davaları bekletici mesele yapılmaktadır. Eğer davacıya ait marka hakkında hükümsüzlük kararı verilirse tecavüz davasının reddi gerekmektedir. Zira markanın hükümsüzlüğüne ilişkin karar geçmişe etkilidir (ÇOLAK, s. 806; TAŞKIN, Markaya Tecavüz, s. 178.). "...şayet davaya dayanak.. nolu davacı markası hükümsüz kılınmış ise 556

karar verilmesinden farklı olarak markanın yenilenmeme ile sona ermesinde marka ileriye etkili olarak sona ermektedir<sup>51</sup>.

### C. Hükümsüzlük ve İptal Davası Açısından

Yenilenmeyen marka aleyhine hükümsüzlük ve iptal davası açılmaz<sup>52</sup>. Zira tescilli bir marka söz konusu değildir. Ancak hükümsüzlük veya iptal davası (başvurusu) açıldıktan sonra yenilenmeme ile markanın sona ermesi de mümkündür. Bu hâlde markanın sona ermesi hükümsüzlük ve iptal davalarını etkilemeyecektir. Zira hükümsüzlük davasının kabulü hâlinde marka geriye etkili olarak ortadan kalkmakta ve marka koruması hiç doğmamış kabul edilmektedir<sup>53</sup>. İptal dava ve başvurularının kabulü hâlinde ise marka dava/başvuru tarihinde<sup>54</sup> ortadan kalkmaktadır. Yani davaların kabulü hâlinde markanın sona erme tarihi ve sebebi değişmekte veya marka hiç doğmamış kabul edilmektedir. Ancak davanın reddi hâlinde marka yenilenmeme sebebiyle sona erecektir.

### D. Lisans Sözleşmesi Açısından

Marka hakkı, hukuki işlemlere konu olabilir<sup>55</sup>. Bunlardan en yaygın lisans sözleşmesidir. Marka sahibi, lisans sözleşmesi ile markasını kullanma hakkını lisans alana vermektedir<sup>56</sup>. Lisans alan da karşılığında bir bedel ödemektedir<sup>57</sup>.

---

*sayılı KHK'nın 44. maddesi uyarınca hükümsüzlük kararı geçmişe etkili olacağından artık hükümsüz kılınan bir markaya tecavüzdən bahsetmek de mümkün olmayacaktır. Bu itibarla mahkemece, davacı adına tescilli..... nolu markanın hükümsüz kılınıp kılınmadığının tespiti ile sonucuna göre karar verilmesi gerekirken..." Y. 11. HD, 12.1.2016, E. 2015/1982, K. 2016/135.*

<sup>51</sup> KAYA, s. 624; TAŞKIN, s. 136; GÜNEŞ, s. 628; DURCEYLAN, s. 66.

<sup>52</sup> GÜNEŞ, s. 630.

<sup>53</sup> ÇOLAK, s. 1340.

<sup>54</sup> Kuralın istisnası SMK m.27/2 hükmünde "Ancak talep üzerine, iptal hâllerinin daha önceki bir tarihte doğmuş olması hâlinde iptal kararının bu tarihten itibaren etkili olacağına karar verilebilir." şeklinde ifade edilmiştir. İstisnaya ilişkin örnek için bkz. ÇOLAK, s. 1340-1341.

<sup>55</sup> ÇAĞLAR, s. 99; KAYA, s. 117.

<sup>56</sup> Lisans alanın, nispi hakkının olduğu ancak sicile tescil edilmesi hâlinde kuvvetlenmiş ve üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir bir hak olduğu yönünde bkz. GÜNEŞ, s. 258.

<sup>57</sup> GÜNEŞ, s. 259. Lisans sözleşmesinin tanımı için bkz. ÖZEL, Çağlar, Marka Lisansı Sözleşmesi, 2. Baskı, Ankara 2015, s. 43-44; AKAL, A. Selim, Türk Hukukunda Marka

Marka lisans sözleşmelerine ilişkin görüşmeler esnasında veya sözleşmenin ifa edildiği süreç içerisinde marka yenilenmeme sebebiyle sona erebilir. Lisans sözleşmesine ilişkin görüşmeler esnasında markanın yenilenmeme sebebiyle sona ermesi hâlinde, diğer şartların da var olması durumunda culpa in contrahendo sorumluluğu kapsamında menfi zarar eski marka sahibinden istenebilir<sup>58</sup>. Lisans sözleşmesinin ifasına başlanmasından sonra markanın yenilenmemesi sebebiyle sona ermesi durumunda lisans sözleşmesi kendiliğinden sona erer<sup>59</sup>. Marka sahibi, lisans bedelini peşin olarak almışsa markanın kullanılmadığı süreye ilişkin bedeli lisans alana iade etmelidir<sup>60</sup>. Eğer lisans alan tarafından lisans bedeli peşin olarak ödenmemişse markanın iptalinden sonraki döneme ilişkin olan borcu sona erecektir. Lisans bedelinin dışında lisans alanın, markanın yenilenmemesi sebebiyle lisans sözleşmesinin sona ermesinden kaynaklanan zararlarından da lisans veren, TBK m.112 gereğince sorumludur<sup>61</sup>. Bu kapsamda lisans alan, müspet zararının giderilmesini lisans veren talep edebilir<sup>62</sup>. Lisans alan, müspet zarar kapsamında lisans veren fiili zararını ve yoksun kaldığı kârı isteyebilir<sup>63</sup>.

---

Hakkının Hükümsüzlüğünün Lisans Sözleşmesine Etkisi, İstanbul 2022, s. 23; **GÜVENÇ ULUÇLAR**, Selvi Nazlı, Marka Lisans Sözleşmesi ve Markanın Hükümsüzlüğünün Lisans Sözleşmesine Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2016, s. 5.

<sup>58</sup> Markanın iptalinin lisans sözleşmesine etkisine ilişkin değerlendirme için bkz. **BOYALI**, Melisa Bahar: “Marka Hakkının Hükümsüzlüğü ve İptalinin Marka Lisans Sözleşmelerine Etkisi”, TAM Akademi Dergisi, C.3, S. 1, s. 113-114.

<sup>59</sup> **ÇAĞLAR** (AYHAN /YILDIZ/İMİRLİOĞLU), s. 115-116; **KAYA**, s. 627; **GÜVENÇ ULUÇLAR**, s. 88.

<sup>60</sup> **ÖZEL**, s. 139; **GÜVENÇ ULUÇLAR**, s. 54.

<sup>61</sup> **GÜVENÇ ULUÇLAR**, s. 54. Sonraki imkânsızlık hâllerinde kusurlu olan borçlunun TBK m.112 gereğince sorumlu olacağı yönünde bkz. **EREN**, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 23. Baskı, Ankara 2018, s. 346; **KILIÇOĞLU**, Ahmet M., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 22. Bası, Ankara 2018, s. 1081. Böyle bir durumda lisans alanın lisans sözleşmesi gereğince ödeme yükümlülüğünün ortadan kalktığı ancak önceden toplu ödeme yapılmışsa fazladan ödenen kısma ilişkin ödemeyi geri isteyebileceği yönünde bkz. **ÇAĞLAR** (AYHAN /YILDIZ/İMİRLİOĞLU), s. 116; **KAYA**, s. 627.

<sup>62</sup> **ÖZEL**, 153; **AKAL**, s. 93.

<sup>63</sup> **AKAL**, s. 94; **ÖZEL**, s. 153.



Lisans alan, markanın yenilenmemesi sebebiyle sona ermesinden kaynaklı olarak meydana gelen zararı ve illiyet bağıını ispat etmekle yükümlüdür<sup>64</sup>. Ancak lisans veren, markanın yenilenmemesi sebebiyle sona ermesinde kusurlu olmadığını ispat ettiği takdirde lisans alanın zararını giderme yükümlülüğü ortadan kalkar<sup>65</sup>.

## SONUÇ

Marka sahibi, marka hakkını yenilemediği takdirde marka hakkı ileriye etkili olarak sona ermektedir. Kanun koyucu, marka hakkı sona ermiş olmasına rağmen iki yıllık süre içerisinde üçüncü kişiler tarafından yapılacak eski marka ile aynı veya benzer ve aynı veya benzer mal ve hizmetlere ilişkin marka başvurularına eski marka sahibinin itiraz edebileceğini düzenlemiştir. SMK m.6/8'deki bu düzenleme vasıtasıyla hem eski marka sahibi hem de tüketiciler korunmuştur. Eski marka sahibinin itiraz hakkı, işareti markanın sona ermesinden sonra da kullanmış olmasına bağlıdır. Kullanım şartı açısından uygun düştüğü ölçüde SMK m.9 hükmünün uygulanması gerektiği kanaatindeyiz.

İki yıllık süre içerisinde yapılan marka başvurularına eski marka sahibinin, daha sonra hükümsüzlük davası açabilmesi açısından da hukuki yararın var olup olmadığı ve sessiz kalma suretiyle hak kaybına ilişkin SMK m.25/6 hükmü dikkate alınmalıdır.

İki yıllık süre geçtikten sonra üçüncü kişiler tarafından yapılacak marka başvuruları açısından eski marka sahibinin, diğer şartların da bulunması hâlinde SMK m.6/3 gereği gerçek hak sahipliği itirazında bulunabileceği bazı yazarlar tarafından kabul edilmektedir. Ancak eski marka sahibine ilişkin özel düzenlemenin bulunması sebebiyle SMK m.6/3 hükmünün eski marka sahipleri açısından uygulanamayacağı kanaatindeyiz.

Yenilenmeme sebebiyle sona eren marka, işaret olarak kullanılmaya devam edildiği takdirde haksız rekabet hükümlerine göre korunur. Marka sona ermeden önce açılan tecavüz davalarında da dava tarihindeki duruma göre karar verilmesi gerekmektedir.

<sup>64</sup> ÖZEL, s. 153. Tazminatta denkleştirmeye ilişkin ayrıca bkz. AKAL, s. 94; ÖZEL, s. 153.

<sup>65</sup> Markanın hükümsüzlüğü açısından yapılan aynı yöndeki değerlendirme için bkz. AKAL, s. 94-95.

Yenilenmeme sebebiyle sona eren marka aleyhine hükümsüzlük veya iptal davası (başvurusu) yapılamaz. Ancak hükümsüzlük veya iptal davası (başvurusu) açıldıktan sonra yenilenmeme sebebiyle marka sona ererse bu davayı konusuz bırakmayacaktır. Zira hükümsüzlük davasının kabulü hâlinde marka koruması hiç doğmamış olacaktır. İptal kararı verilmesi hâlinde ise marka dava/başvuru tarihinden itibaren ileriye etkili sona ermektedir. Ancak hükümsüzlük veya iptal davası reddedilirse marka yenilenmeme sebebiyle sona erecektir.

Lisans sözleşmesine ilişkin görüşmeler esnasında yenilenmeme sebebiyle markanın sona ermesi hâlinde şartları varsa culpa in contrahendo sorumluluğu söz konusu olur. Lisans sözleşmesinin ifasına başlandıktan sonra yenilenmeme sebebiyle markanın sona ermesi hâlinde ise marka sahibi TBK m.112 gereği sorumludur.

**KAYNAKÇA**

- AKAL**, A. Selim: Türk Hukukunda Marka Hakkının Hükümsüzlüğünün Lisans Sözleşmesine Etkisi, İstanbul 2022.
- AYHAN**, Rıza/**ÇAĞLAR**, Hayrettin/**YILDIZ**, Burçak/**İMİRLİOĞLU**, Dilek: Sinaî Mülkiyet Hukuku, Ankara 2021.
- BOYALI**, Melisa Bahar: “Marka Hakkının Hükümsüzlüğü ve İptalinin Marka Lisans Sözleşmelerine Etkisi”, TAM Akademi Dergisi, C.3, S. 1, s. 104-118.
- BOZGEYİK**, Hayri: Marka Hakkının Korunması, 2. Baskı, İstanbul 2019.
- BÜYÜKKILIÇ**, Gül: “Yargı Kararları Işığında Markanın Ciddi Kullanımı”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 15, S. 1, s. 267-277.
- CAM**, Esen: “Avrupa Birliği Hukuku Uyarınca Markanın “Gerçek Kullanım” Problemi”, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, C. 2, S. 2, 2016, s. 27-41.
- ÇAĞLAR**, Hayrettin: Marka Hukuku Temel Esaslar, 2. Baskı, Ankara 2015.
- ÇETİN**, Emre: Marka Hukukunda Nispi Red Nedenleri ve Hükümsüzlük Davaları, Ankara 2023.
- ÇOLAK**, Uğur: Türk Marka Hukuku, 5. Baskı, İstanbul 2023.
- ÇOŞĞUN**, Gizem: Sinaî Mülkiyet Kanunu Kapsamında Markanın Kullanılması, Ankara 2018.
- DURCEYLAN**, M. Mekin: Marka Hakkına Tecavüz Halleri, Ankara 2022.
- EREN**, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 23. Baskı, Ankara 2018.
- GÜNEŞ**, İlhami: 6769 Sayılı Sinaî Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı Marka Hukuku, 4. Baskı, Ankara 2024.
- GÜVENÇULUÇLAR**, Selvi Nazlı: Marka Lisans Sözleşmesi ve Markanın Hükümsüzlüğünün Lisans Sözleşmesine Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2016.
- İMİRLİOĞLU**, Dilek: “Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Kişi Adı Markalarında Ayırt Edicilik Tespiti”, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 3, S. 2, 2017, s. 87-114.
- KAYA**, Arslan: Marka Hukuku, 2. Baskı, İstanbul 2024.
- KILIÇOĞLU**, Ahmet M.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 22. Bası, Ankara 2018.

**ÖZEL**, Çağlar: Marka Lisansı Sözleşmesi, 2. Baskı, Ankara 2015.

**SARI**, Onur: Türk ve ABD Hukuku Bağlamında Marka Hakkı Edinme Süreci, Ankara 2020.

**SÖNMEZ**, Numan Sabit: “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanılmaması Neticesinde Ortaya Çıkan Sonuçlar”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 76, S. 1, 2018, s. 273-304.

**SULUK**, Cahit/**KARASU**, Rauf/**NAL**, Temel: Fikri Mülkiyet Hukuku, 4. Baskı, Ankara 2020.

**TAŞKIN**, Bedriye İlkiz Tuana: Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Haller ve Tazminat Davaları, Ankara 2024. (Markaya Tecavüz).

**TAŞKIN**, Duygu: Markanın Tescili ve Marka Hakkının Sona Ermesi, Ankara 2022.

**UZUNALLI**, Sevilay: “Kullanma Zorunluluğu Bağlamında Tekrar Marka ve Hukuki Sonuçlarının Değerlendirilmesi”, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, C. 9, S. 1, 2023, s. 93-115.

**YASAMAN**, Hamdi/**AYOĞLU**, Tolga/**YUSUFOĞLU BİLGİN**, Fülürya/**MEMİŞ KARTAL**, Pınar/**YÜKSEL**, Sinan H./**YASAMAN**, Zeynep: Sınai Mülkiyet Kanunu Şerhi, C. I, Ankara 2021.

**YASAMAN**, Hamdi/**AYOĞLU**, Tolga/**YUSUFOĞLU BİLGİN**, Fülürya/**MEMİŞ KARTAL**, Pınar/**YÜKSEL**, Sinan H./**YASAMAN**, Zeynep: Sınai Mülkiyet Kanunu Şerhi, C. II, Ankara 2021.

**YÖRDEM**, Yılmaz/**BIÇIMLI**, Emrah: “Markanın Kullanım Yükümlülüğü ve Kullanılmamasının Hukuki Sonuçları”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, S. 51, 2022, s. 173-200.