

YARGITAY KARARLARI UYGULAMASINDA 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KHK'YA GÖRE TESCİLLİ MARKANIN KULLANILMASI ZORUNLULUĞU

Fatih BİLGİLİ*

Türkiye’de markalarla ilgili temel düzenleme 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’dir.¹ 556 sayılı KHK m. 5’e göre marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün ürettiği mal veya hizmetlerden ayırt etmek üzere, kişi adları dahil sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi, çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir. Maddedeki sayım sınırlı olmadığından,² örneğin renk veya üç boyutlu şekiller de marka olarak tescil edilebilir.³ Önemli olan işaretin ayırt edicilik sağlayabilmesi ve baskı yoluyla çoğaltılabilesidir.

556 sayılı KHK m. 6’ya göre, bu KHK ile sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilmektedir. KHK tescilli marka hakkının kazanılması bakımından yalnızca tescili yeterli görmekte, kullanma şartını aramamaktadır.⁴ Tescilden sonra ise kullanma zorunluluğu aranmak-

* Doç. Dr. İur., Balıkesir Üniversitesi Bandırma İİBF İşletme Bölümü Ticaret Hukuku ABD.

¹ 556 sayılı Markaların Korunması hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 4113 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu tarafından 24.06.1995 tarihinde kararlaştırılmış, 27.6.1995 gün ve 22326 sayılı *Resmî Gazete*’de yayımlanmıştır.

² Ünal, M., *Marka Tescilinden Doğan Haklarla İlgili Hukuki İşlemler*, Ankara 2007, s. 17.

³ Marka olarak tescil edilebilecek işaretler konusunda geniş bilgi için bkz., Özdağ, Ş., *556 Sayılı KHK’nin 5. Maddesi Çerçevesinde Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler*, İstanbul 2005, s. 69 vd.

⁴ Aynı görüşte: Tekinalp, Ü., *Fikri Mülkiyet Hukuku*, 3. bası, İstanbul 2004, s. 423 kn. 2; Sert, S., *Markanın Kullanılması Yükümlülüğü*, Ankara 2007, s. 83. Farklı görüşte olanlar vardır. Bu yazarlar, marka korumasından yararlanabilmek için tescil yanında kullanmanın varlığını da ararlar: Dirikkan, H., “Tescilli Markayı Kullanma Kül-

tadır (m. 14; m 42 f. 1 c). 556 sayılı KHK’da bu zorunluluğun aranmasının nedeni, marka hakkının sağladığı inhisari yetkililerdir.⁵ Zira bu çerçevede marka hakkı sahibi marka olarak tescil edilen işaretin başkalarının kullanılmasını yasaklama gibi olağanüstü yetkilere sahip olmaktadır. Bir başka deyişle, marka olarak tescil edilen işaret, tescil ettiren kişinin tekeline tahsis edilmekte, topluma kapatılmaktadır. Bu yüzden markanın, tescilden sonra sahibince gerçekten kullanıldığının denetlenmesinde yarar vardır. Zira kullanma zorunluluğu aranmamış olsaydı, marka sicili belki de hiçbir zaman kullanılmayacak işaretlerin deposu haline gelebilecekti.⁶ Bundan başka, marka sahibi, elde edeceği bir takım koruma ve ihtiyat amaçlı markalarla ya markasına benzer tüm işaretleri adına tahsis ettirebilecek ya da tescil ettirdiği markanın ilgili olduğu mal veya hizmetlerin kapsamını genişleterek mevcut markanın başkalarının kullanılmasını iyiden iyiye olanaksız hale getirebilecekti.⁷ İşte bu sakıncaların önlenebilmesinin veya en aza indirgenebilmesinin yolu markanın kullanılması zorunluluğundan geçmektedir. Ayrıca bir başka açıdan bakıldığında, kullanma zorunluluğunun varlığının yararı, markanın sahibince işlevine uygun halde kullanılabilmesinin sağlanmasıdır.

Markayı kullanma zorunluluğu⁸ ile markanın korunması birbirlerinden farklı hususlardır. Şöyle ki, kullanma zorunluluğuna uyulup uyulmadığının anlaşılmasında belirli bir bekleme veya hoşgörü süresi öngörüldüğünden, bu süre zarfında marka, sahibi lehine her halde koruma sağlar. Yani hoşgörü süresi içinde kullanılmayan marka da, sanki kullanılan marka gibi korunur. Kullanma zorunluluğu için hukukumuzda belirlenen hoşgörü süresi KHK m. 14’e göre 5 yıldır. Ancak bu sürenin dolmasından sonra kullanma zorunluluğuna uyulup uyulmadığı iddia edilebilecektir. Bu müddet zarfında ise her halde sa-

feti”, Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul 1998, s. 219; Arkan, S., *Marka Hukuku*, C. II, Ankara 1998, s. 145.

⁵ Tekinalp, s. 423 kn. 1.

⁶ Sert, s. 86.

⁷ Sert, s. 86.

⁸ Türk marka hukuku öğretisinde KHK m. 14’te düzenlenen durum için “kullanma zorunluluğu” ifadesini kullananlar olduğu gibi örneğin, Tekinalp, s. 423, “kullanma külfeti” ibaresini kullananlar örneğin, Dirikkan, s. 219 vd., ve nihayet “kullanma yükümlülüğü” ibaresini tercih yazarlar vardır örneğin, Sert, s. 83 vd. Bu konuda bir tartışmaya girmeden “kullanma zorunluluğu” ibaresinin daha isabetli olacağı düşüncesini taşımaktayız.

hibi lehine koruma mutlaklıdır. Nitekim Yargıtay bir kararında bu yöne işaret etmiştir:

“Davalı adına ‘İZOSU’ markasının 22.11.1991 tarihinde tescil edildiği ve onun tarafından dava tarihine kadar 5 yılı aşkın bir süredir hiç kullanılmadığı taraflar arasında tartışmasızdır. Mahkemece, davalı tescilli markasının iptali ile birlikte, davalının tescil eyleminin davacıyla haksız rekabet oluşturduğu kabul edilerek davanın olduğu gibi kabulüne karar verilmiş ise de, 556 sayılı KHK’nin 6. maddesi uyarınca tescilli bir markanın anılan KHK uyarınca koruma altında bulunduğu açık olduğundan, tescilli bir markanın tescil işlemi iptal ettirilmedikçe, haksız rekabet yoluyla kullanılmasına mani olunması mümkün bulunmadığı gibi, salt tescil edilmiş fakat hiç kullanılmamış bir markanın da, haksız rekabet teşkil ettiğinden söz edilemez. Bu durumda mahkemece, 556 sayılı KHK hükümleri uyarınca koruma altında bulunan marka sahibinin, salt davaya konu markayı adına tescil ettirmiş olması olgusunun haksız rekabet teşkil etmeyeceğinin kabulü ile davacı isteminin bu yöne ilişkin bölümünün reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde ve hatalı gerekçelerle, davalı eyleminin haksız rekabet teşkil ettiğinin tespiti doğru olmamış ve kararın açıklanan nedenlerle davalı yararına bozulması gerekmiştir.”

Kullanma zorunluluğuna uymamanın müeyyidesi markanın iptalidir. KHK m. 14’e göre, haklı bir neden olmaksızın, tescil tarihinden itibaren 5 yıl süreyle hiç kullanılmaması veya kullanıma 5 yıl süreyle kesintisiz ara verilmesi markanın iptaline yol açacaktır.¹⁰ M. 14’te iptalden kastedilen m. 42 f. 1 (c) anlamında mahkemece markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesidir.¹¹ 5 yıllık sürenin kullanılmadan geçirilmesi her zaman iptale yol açmaz. Özürsüz kullanmama iptale yol açar. Ayrıca, 5 yıllık sürenin kullanılmadan geçirilmesi kendiliğinden iptale yol açmaz. Mahkeme önünde bu konuda ileri sürülen bir iddia (dava) ile bu netice hasıl olabilecektir. Eğer böyle bir iddia yoksa gerçekte kullanmama olgusuna rağmen 10 yıllık koruma süresi içinde sağlanan normal haklardan marka sahibi yararlanmaya devam eder (KHK m. 40).

⁹ Yargıtay 11. HD. E. 2001/6361, K. 2001/9286, T. 26.11.2001. Karar için bkz. Noyan, E., *Marka Hukuku*, Ankara 2006, s. 493-494.

¹⁰ “556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nın 14. maddesi uyarınca markanın tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma 5 yıl süreyle kesintisiz ara verilmesi halinde marka iptal edilir. Maddenin izleyen fıkrasında ise markanın iptalini gerektirmeyen kullanım halleri sayılmıştır”, Yargıtay 11. HD. E. 2004/3214, K. 2005/1316, T. 17.02.2005. Karar için bkz. Noyan, s. 463, 464

¹¹ Tekinalp, s. 423 kn. 2; Sert, s. 103.

Markanın kullanılmamasının iptal nedeni olabilmesi için, kullanılmamanın marka sahibinin iradesiyle gerçekleşmesi gerekir.¹² Şayet markanın kullanılmaması marka sahibinin elinde olmayan nedenlerle vaki olmuşsa iptal sonucuna yol açmaz.¹³

Markanın iptali istemi dava konusu yapılabilir,¹⁴ defi yoluyla ileri sürülemez.¹⁵ KHK 5 yıllık hoşgörü süresinin dolmasından önce iptal davası açıldığı ve dava esnasında ciddi kullanıma başlandığı durumlarda marka iptal edilemez. Çünkü 5 yıllık süre içinde, marka sahibinin markasını kullanmaya başlamasının iptal tehdidiyle gerçekleşip gerçekleşmemesinin önemi yoktur;¹⁶ zira m. 14'teki 5 yıllık sürenin mutlaka dolması gereklidir.¹⁷

¹² Şanal, O., *Markanın Hükümsüzlüğü*, Ankara 2004, s. 97.

¹³ Markayla ilgili ürünlere uygulanan ithalat kısıtlamaları gibi engeller marka sahibinin isteği dışında bir kullanmama nedeni oluşturduğundan çoğu kez markanın iptaline yol açmazlar. Zira bu tür kısıtlamalar marka sahibinin mallarının veya hizmetlerinin ihracatını veya ithalatını engellemektedir. Savaş, yangın veya doğal afetler yüzünden üretime devam edilememesi; savaş hali nedeniyle uzman işçi bulunamaması; seferlik dolayısıyla marka sahibinin askere alınması; işletmenin devletleştirilmesi; markayı taşıyan ilaçların piyasaya çıkarılmasının Sağlık Bakanlığı'nın deneylerinin uzun sürmesi nedeniyle gecikmesi gibi durumlar mücbir sebebe örnek gösterilebilirler. Marka sahibinin kendinden veya işyerinden kaynaklanan sebepler kullanmamaya haklı neden oluşturmazlar. Marka sahibinin hastalığının ticari müessesil veya vekil tayin ederek işleri yürütülebileceğinden; modanın değişmesinin, üretilen mallarda değişiklik yapılarak bu güçlük aşılabileceğinden, haklı neden teşkil edemeyeceği düşünülmektedir. Krş., Karaahmet, E./Yalçiner, Uğur G., *Marka Tescilinin Temel İlkeleri ve Uygulamaları*, Ankara 1999, s. 58, 59; Arkan, *Marka Hukuku*, C. II, s. 146 vd.; Arkan, S., "Markayı Kullanma Yükümlülüğü", *Marka Koruması Uluslararası Sempozyumu (24-25 Haziran 1998-İstanbul)*, *Bildiriler*, Kitaplaştıran: Türk Patent Enstitüsü, Ankara, s. 292; Camcı, Ö., *Marka Davaları*, İstanbul 1998, s. 82, 83; Noyan, s. 412.

¹⁴ Karşılık dava yoluyla da mümkündür.

¹⁵ Tekinalp, s. 423 kn. 3.

¹⁶ Sert, s. 92.

¹⁷ "Davalı vekilinin markanın haklı nedenle kullanılmadığı beş yıllık sürenin dolmadığı savunmaları üzerinde yeterince durulmamıştır. Mahkemece, davacı şirketle aynı ortaklar yapısına sahip dava dışı Atomizer AŞ tarafından davalıya yöneltilen dava ve karşılık davalara ilişkin İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2000/907 E. ve Beyoğlu 2. Ticaret Mahkemesi'nin 1998/172 E. Sayılı dava dosyaları getirtilip incelenerek, dosya kapsamındaki bilgi, belge ve diğer veriler değerlendirildikten ve kararın dayandırıldığı bilirkişi raporuna yönelik davalı vekilince verilen 26.05.2003 tarihli dilekçedeki itirazlar karşılandıktan sonra oluşacak sonuca göre karar verilmek gerekirken, yetersiz inceleme ve araştırma ile yazılı biçimde karar verilmesi doğru görülmemiştir", Yargıtay 11. HD. E. 2004/3214, K. 2005/1316, T. 17.2.2005, Noyan, s. 463, 464.

Markanın kullanılmaması haklı bir nedenden kaynaklanıyorsa, 5 yıllık sürenin geçmesine rağmen markanın iptaline karar verilemez. Haklı neden savaş, karışıklık, ambargo gibi olağanüstü durumlardan oluşabileceği gibi, bir ürünün piyasaya hazırlanması, bununla ilgili ruhsat izin gibi bir takım formalite işlemler ile lisans görüşmelerinin uzaması şeklindeki ürün veya piyasaya bağlı nedenlerden ileri gelebilecektir.¹⁸

¹⁸ “KHK’nın 14. maddesi uyarınca marka sahibi, tescilli markasını kural olarak yurt içinde veya ihracatta, kendisi veya izni ile 3. şahıs tarafından sicilde kayıtlı mallar ve hizmetler için işlevlerine uygun, ciddi, ekonomik şekilde kullanılmalı ve markayı kullanmaya kesintisiz beş yıl ara vermemek zorundadır. Ayrıca, markanın tescil edildiği mallardan veya hizmetlerden sadece bir bölümü için kullanılması, diğerleri için de kullanım koşullarının gerçekleştiği anlamına gelmez (556 sayılı KHK m. 42/II). Zira, hakkı devam ettirici kullanma ancak marka sahibi markayı sicile kayıtlı mal veya hizmetler için fiilen kullandığında var olacaktır. Kullanmama aralıksız beş yıl devam etmelidir. Beş yıllık süre, tescilden itibaren başlayacaktır.

Hukukumuzda iflas, anonim şirketler için bir infisah sebebi olarak kabul edilmiştir (TTK m. 434, 1/8). İflas kararı ile birlikte anonim şirketin tüzel kişiliği sona ermeyip, diğer infisah hallerinde (TTK m. 434) olduğu gibi, tasfiye aşamasına girer (TTK m. 439/1). Tasfiye aşamasındaki bir anonim şirketin tüzel kişiliği ise sürer (TTK m. 439/II). İflasın açılması ile anonim şirket hak ve fiil ehliyetini kaybetmez, ancak fiil ehliyeti, tasfiye sonuna kadar, tasfiye amacıyla sınırlı olarak devam eder (TTK m. 439/II, 450, 208). Başka bir anlatımla, anonim şirket tasfiyenin sonuna dek bir hak süjesi olarak kalır. Ancak, anonim şirketin mal varlığı üzerindeki tasarruf yetkisi, iflas kararı ile kısıtlamaya uğrar. Anonim şirketin, mal varlığı üzerindeki tasarruf yetkisi, iflas masasına ilişkin konularda iflas idaresine geçer (TTK m. 437). İflas idaresi görevini yerine getirirken hem müflis anonim şirketin, hem de alacaklıların yararlarını gözetmekle yükümlüdür.

Marka hakkının hukuki işlemlere konu olup olamayacağına gelince; gayri maddi mallar üzerindeki marka hakkı mutlak haklardan olup, taşıdığı ekonomik değerden ötürü şirket malvarlığına dahildir. Marka hakkı çeşitli hukuki işlemlere konu oluşturabilir. Örneğin, marka hakkının hasılat kirasına (BK m. 270) verilmesi mümkündür. 556 sayılı KHK’nın 20 ve 21. maddelerinde marka sahibinin (lisans veren), markasının kullanma hakkını lisans alana verebileceği belirtilmiştir. İşte lisans verme yoluyla kullanma da markanın bir kullanım biçimidir.

Görüldüğü gibi, müflis şirketin yönetim kurulu, genel kulu veya iflas idaresi şirket mal varlığına dahil olan markayı yukarıda açıklanan biçimlerde kullanması mümkün iken, bu yollara başvurmada şirketin iflas ettiğinden bahisle iflasın KHK’nın 14. maddesinde yazılı kullanmama haklı sebebi olarak ileri sürmesi kabul edilemez. Nitekim öğretilde de mali durumun kötüleşmesinin bir uzantısı olarak marka sahibinin iflası haklı neden olarak değerlendirilememektedir (Bkz., Prof. Dr. Sabih Arkan, *Marka Hukuku*, Cilt II, 1998, s. 149).

Bu durumda davalı şirketin iflas etmesi markanın kullanılmaması için başlı başına haklı bir neden oluşturmadığından, davanın esasına girilerek gerekli araştırma ve inceleme yapılarak hasıl olacak sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın reddi doğru değildir”, Yargıtay 11. HD. E. 2001/844, K. 2001/3429, T. 9.4.2001. Karar için bkz., Noyan, s. 497-499.

Markanın kullanılması zorunluluğunun yerine getirilmiş olmasından söz edilebilmesi için kullanımın ciddi olması gerekir. Kullanma sayılan haller m. 14 f. 2’de sayılmakla birlikte *“ciddi kullanma”* ibaresi burada geçmemekte, m. 42 f. 1 (c)’de ifade edilmektedir. Her iki hüküm bir arada göz önünde bulundurulduğunda markanın ciddi kullanılması *“markadan işlevlerine uygun bir tarzda yarar elde edecek, yani onun malın veya hizmetin piyasada tanınmasını ve diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayrılmasını sağlayacak şekilde ve yoğunlukta piyasada veya piyasaya hitap eden, piyasayı etkileyen yerlerde kullanılması”*¹⁹ anlamını taşır.²⁰

Markayı ciddi kullanma olarak kabul edilmesi gereken haller KHK m. 14 f. 2’de sayılmıştır:

1. Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması. En doğru olanı markanın tamamen tescil edildiği şekilde kullanılmasıdır. Ancak bunun belli bir esnekliği ve hoşgörü sınırları da vardır. Buna göre, markanın ayırt edici karakterine zarar verilmeden farklı unsurlarla kullanma da tescil edildiği şekilde kullanma olarak kabul edilir. Örneğin birden fazla kelimedenden oluşan sözcük markasında varsa aradaki trenin (kesme çizgisinin) kaldırılarak kullanılması²¹ veya küçük harflerle tescil edilen markanın büyük harflerle kullanılması yahut daire, kare veya üçgen içinde bulunan bir markanın bu çerçeveler bulunmadan kullanılması,²² markanın ayırt edici karakterine zarar verilmeden tescile uygun kullanımı sayılır.

2. Markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması. Kullanımın böyle kısıtlı bir nitelik taşıması markanın kullanılmaması olarak görülemez. Aksine md. 14. f. 2’de kullanma olarak anılmaktadır. Bu nedenle markanın yalnızca ihracatta kullanılması veya sadece yurt dışı piyasaları için mal veya ambalajında kullanılması tescile uygun kullanımı kabul edilir. Zira bu ihtimalde kullanma sınırlı bir alana (yurt dışına) yönelse de ciddi ve tescil amacına uygun bir kullanma vardır.

¹⁹ Tekinalp, s. 424 kn. 5.

²⁰ Markanın kullanılması, genellikle ürünün veya ambalajın üzerinde görsel şekilde kullanımı ifade etmektedir. Markanın hizmetlerde kullanılması, işletmenin ticari belgelerinde ve düzenlediği faturalarda kullanılmasıyla gerçekleşir. Markanın ilan ve reklamlarda kullanılması da bir kullanım çeşididir. Ancak, markanın yalnızca tebrik kartlarında yer alması kullanma kabul edilmez. Bkz., Noyan, s. 412.

²¹ Tekinalp, s. 424 kn. 7; Arkan, *Marka Hukuku*, C. II, s. 150, 151.

²² Oytaç, K., *Karşılaştırmalı Markalar Hukuku*, 2. bası, İstanbul 2002, s. 199.

3. Markayı taşıyan malın ithalatı. Marka Türkiye’de tescil edilmiş olmakla birlikte markayla ilgili mal veya hizmetler Türkiye’de üretilmiyor olabilir. Malın dışarıda üretilmesi örneğin üretim maliyeti nedeninden kaynaklanıyor olabilir. Ancak bu, markanın tescile uygun kullanımına hâle getirmez. Bu duruma göre, yurt dışında üretilip Türkiye’ye ithal edilen mallar ilgili markayı taşıyorsa marka kullanılıyor addedilir. Malın salt yurt dışında üretilmesi markanın kullanılması olarak anlaşılamaz.

4. Marka sahibinin izni ile markanın başkası tarafından kullanılması. İlke olarak markanın bizzat sahibi tarafından kullanılması gerekmele birlikte, kontrolü altında bir başka şahıs tarafından kullanılması da kullanma olarak değerlendirilir. Zira marka sahibi tarafından bizzat kullanılmama markanın kullanılmaması anlamına gelmez. Buna göre örneğin, lisans verme yoluyla kullanım markanın bir kullanım biçimidir.²³

“Marka hakkının hukuki işlemlere konu olup olamayacağına gelince; gayri maddi mallar üzerindeki marka hakkı mutlak haklardan olup, taşıdığı ekonomik değerden ötürü şirket malvarlığına dahildir. Marka hakkı çeşitli hukuki işlemlere konu oluşturabilir. Örneğin, marka hakkının hasılat kirasına (BK m. 270) verilmesi mümkündür. 556 sayılı KHK’nın 20 ve 21. maddelerinde marka sahibinin (lisans veren), markasının kullanma hakkını lisans alana verebileceği belirtilmiştir. İşte lisans verme yoluyla kullanma da markanın bir kullanım biçimidir.”²⁴

556 sayılı KHK m. 42 f. 1 (c) bendine göre, m. 14’teki kullanma zorunluluğuna uyulmaması halinde mahkemece markanın iptaline (hükümsüzlüğüne) karar verilecektir.²⁵ M. 42 f. 1 (c)’de ayrıca, 5 yılın

²³ Tekinalp, s. 425 kn. 10; Noyan, s. 412.

²⁴ Yargıtay 11. HD. E. 2001/844, K. 2001/3429, T. 9.4.2001. Karar için bkz. Noyan, s. 497-499.

²⁵ “KHK’nın 14. maddesi uyarınca marka sahibi, tescilli markasını kural olarak yurt içinde veya ihracatta, kendisi veya izni ile 3. şahıs tarafından sicilde kayıtlı mallar ve hizmetler için işlevlerine uygun, ciddi, ekonomik şekilde kullanmalı ve markayı kullanmaya kesintisiz beş yıl ara vermemek zorundadır. Ayrıca, markanın tescil edildiği mallardan veya hizmetlerden sadece bir bölümü için kullanılması, diğerleri için de kullanım koşullarının gerçekleştiği anlamına gelmez (556 sayılı KHK. 42/II). Zira, hakkı devam ettirici kullanma ancak marka sahibi markayı sicile kayıtlı mal veya hizmetler için fiilen kullandığında var olacaktır. Kullanmama aralıksız beş yıl devam etmelidir. Beş yıllık süre, tescilden itibaren başlayacaktır”, Yargıtay 11. HD. E. 2001/844, K. 2001/3429, T. 9.4.2001. Karar için bkz., Noyan, s. 497-499.

dolması ile davanın açıldığı tarih arasında ciddi biçimde kullanmanın hükümsüzlük nedeni sayılmayacağı; ancak bu kullanma dava açılacağı düşünülerek gerçekleşmişse, mahkemenin davanın açılmasından önceki 3 ay içerisinde gerçekleşen kullanmayı dikkate almayacağı ifade edilmiştir.

Şu halde, m. 42 f. 1 (c)'nin ifade ettiği anlama göre, marka kullanılmadan 5'ten fazla yıl geçirilmiş olsa bile, örneğin 6 ya da 7 yıl geçmiş olsa dahi, ciddi kullanıma başlanılmış ise, bundan sonra açılacak iptal (hükümsüzlük) davasıyla markanın hükümsüzlüğü neticesi elde edilemeyecektir. Zira ciddi kullanım karşısında ve dava açılacağı korku ve tehlikesi mevcut olmaksızın 5 yılı aşan süreden sonraki kullanım dahi bu madde hükmüne iptal istemine hak kazandırmaz. Buna karşın, 5 yılın dolmasından sonraki kullanım, dava açılacağı endişesiyle gerçekleşmiş ise, iptal davasının açılması öncesindeki 3 aylık süredeki bu türden bir kullanım markanın iptaline engel olmaz.

KHK d. 14 f. 1'deki *"tescil tarihinden itibaren 5 yıllık süre"* ifadesinde tescil tarihi ile kastedilen, marka tescil belgesinin verildiği tarihtir.²⁶ Zira marka tescil başvurusunda bulunan kimse marka hakkını başvurusuna karşı yöneltilen itirazlar neticelendikten veya itiraz vaki değilse en erken itiraza ilişkin sürelerin dolmasından sonra kullanabilecektir. Özellikle marka tescil başvurusuna itiraz edilirse bu sürenin ne kadar olacağı baştan belli olmadığından, marka sahibinin hak kaybına yol açılmaması bakımından, tescil tarihi ile ifade edilmek istenenin marka tescil belgesinin verildiği tarih olduğunun kabulü isabetli görünmektedir.²⁷ Markayı kullanma zorunluluğu tescil belgesi verildikten sonra doğmakta, bu tarihten önce kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır.

"Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre, davalı adına 14.6.1996 tarihinde tescil edilen SUTEN ve 16.6.1996 tarihinde tescil edilen ÇBS SUTEN markalı malları tescil tarihinden itibaren ürettiği ve piyasaya sunduğuna dair davalı tarafın kanıt sunmadığı, tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde haklı bir neden olmadan davalının adı geçen markaları kullanmadığı gerekçesiyle, davalı adına kayıtlı SUTEN ve ÇBS SUTEN markalarının 556 sayılı KHK'nin 14. maddesi gereğince hükümsüz olduğunun tespitine ve sicilden terkinine karar verilmiştir", Yargıtay 11. HD. E. 2003/9332, K. 2004/4315, T. 20.4.2004. Karar için bkz., Noyan, s. 470.

²⁶ Karahan/Suluk/Saraç/Nal, *Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları*, (basım yeri ve yılı belirtilmemiş), s. 155.

²⁷ Sert, s. 89, 90.

Markanın kullanılmaması halinde iptal davasını zarar gören kişiler, Cumhuriyet Savcıları ve ilgili resmi makamlar isteyebilir. Zarar gören kişilerden anlaşılması gereken, markanın iptalinde hukuki yararı bulunan kişilerdir.²⁸

Kullanma zorunluluğuna aykırılık neticesinde iptal istemi markanın ilgili olduğu tüm mal veya hizmetler için değil de sadece bir kısmı için talep edilecekse, hangilerinin iptale konu edildiği açıkça belirtilmelidir.²⁹ Şu halde, marka kullanımında yalnızca belli mal veya hizmetler bakımından kullanma zorunluluğuna uyulmuşsa sadece kullanılmayan mallar bakımından iptal istenebilecektir:

“Davacı vekili, müvekkilinin “Star” adlı gazetenin maliki olduğunu, aynı ibareli markanın 16. emtia sınıfında kullanılmak üzere adına 10.08.2000 tarihinden itibaren tescilli bulunduğunu, davalı idarenin diğer davalının gazete emtiası için adına 30.10.1995 tarihinde tescil ettirmiş olduğu “Star” ibareli markayı gerekçe göstererek bu emtia bakımından başvuruyu 555 sayılı KHK’nın 7/b maddesi uyarınca kısmen ret ettiğini, ancak davalı firmanın bu markayı 1995 yılından beri gazete emtiasında kullanmadığını, aynı KHK’nın 14. maddesi uyarınca kısmi iptal koşullarının oluştuğunu, müvekkilinin markasının çok tanınmış olduğunu ileri sürerek, davalı şirket adına tescilli “Star” markasının gazete emtiasında kullanılmaması nedeniyle kısmen iptaline, davalı idarenin 10.08.2002 tarihli marka tescil başvurusunun kısmen red kararının kaldırılmasına, “gazete” emtiasının davacı adına tescil edilmesine, müvekkil adına tescilli “Star” markasının çok tanınmış marka olduğunun tespitine, markanın tanınmışlık statüsüne alınmasına ve Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.”³⁰

“Davacı vekili, müvekkilinin çok uluslu bir “ilaç ve müstahzar” üreticisi ve dağıtıcısı olup Türkiye’de de faaliyette bulunduğunu, davalının ise “saat” piyasasında faaliyette bulunmasına rağmen üretim yapmayıp pek çok yabancı saat ve/veya gözlük firmalarının markasının Türkiye temsilciliğini yaptığını, TPE’ne 5. sınıfa dahil mallar üzerinde (özellikle veteriner ilaçları ve müstahzarları) kullanmak üzere müvekkilince yapılan başvurunun davalının “QUANTUM” markasını 01.04.1998 tarihinden itibaren 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32,

²⁸ Dirikkan, s. 266.

²⁹ Sert, s. 95.

³⁰ Yargıtay 11. HD. E. 2004/13968, K. 2005/11564, T. 28.11.2005. Karar için bkz. Noyan, s. 250-251.

33. sınıftan mal ve hizmetler için tescil ettirdiği gerekçesiyle reddedildiğini, oysa davalının anılan markayı tescil ettirilen tüm sınıflarda kullanmadığını, özellikle de 5. sınıf mallarla ilgili hiçbir ticari faaliyetinin olmadığını, davanın açıldığı tarihte “QUANTUM” markası davalı tarafından tescil tarihinden bu yana- beş yıldan fazla bir süredir- 5. sınıf mallar üzerinde kullanmadığını ileri sürerek, davalı adına tescilli “QUANTUM” markasının 5. sınıf mallar, mümkün olmaması halinde, veteriner ilaçları ve müstahzarları için 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 14 ve 42. maddeleri gereği kullanmama nedeni ile kısmi hükümsüzlüne, sicili 5. sınıf mallar silinmek suretiyle düzeltilmesine, ilana karar verilmesini talep ve dava etmiştir.”³¹

“Davacı vekili, müvekkilinin yıllardan beri kullanmakta olduğu “DOĞA” ibareli markasının irmik emtiası için tescili maksadıyla TPE nezdinde başvuru bulundugunu ancak bu markanın davalı şirket adına aynı grupta yer alan mısır unu için tescilli olması nedeniyle başvurunun 556 Sayılı KHK’nın 7/1-b maddesi gereğince reddedildiğini, yapılan itiraz sonucu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun da red kararı verdiğini, müvekkilinin “DOĞA” ibaresi ile tescil edilmiş markaları bulundugunu ve aynı markayı 10 yılı aşkın süredir kendi ürettiği irmik emtiası içinde kullandığını bu nedenle markanın hakiki sahibi olduğunu, ayırt edici nitelik kazandığını ve davalının “DOĞA” markasını 5 yıldan beri kullanmadığını, davalının mısır unu üretmediğini ileri sürerek, TPE, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 18.03.2002 tarih ve M-565 sayılı kararının iptaline, müvekkilinin “DOĞA” markasının gerçek hak sahibi olduğundan ve davalının bu markayı kullanmaması nedeniyle davalı markasının mısır unu yönünden iptaline, “DOĞA” ibareli markanın irmikler için müvekkili adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.”³²

İptal davasında, talepte bulunan üçüncü şahıs, marka sahibinin en az 5 yıldır ilgili olduğu mal veya hizmetler bakımından markayı ciddi bir şekilde kullanmadığını iddia ve ispat edecektir. Buna karşın, marka sahibi markayı ayırt edici karakterine zarar vermeden onu farklı bir şekilde de olsa kullandığını, ihraç mallarında veya kendisinin izin veya kontrolünde üçüncü kişilerce kullanıldığını, markalı ürünlerin ithal edildiğini veya hatta da haklı nedenlerden dolayı markayı kullanamadı-

³¹ Yargıtay 11. HD. E. 2004/14951, K. 2005/12532, T. 19.12.2005. Karar için bkz., Noyan, s. 274, 275

³² Yargıtay 11. HD. E. 2003/8606, K. 2004/3433, T. 1.4.2004. Karar için bkz. Noyan, s. 302, 303.

ğını savunma olarak ortaya koyacak ve ispat edecektir.³³

Yargıtay bir kararında iptal davasında davacının iddiasının sübutu bakımından bilirkişilerin yalnızca evrak üzerinden inceleme yapmasının kafi gelmediğini, davacının iddiası ile ilgili delillerin mahkemece toplanması gerektiğine hükmetmiştir:

“Dava açıldıktan sonra yargılama sırasında da bazı ürünlerde markanın kullanıldığını savunma olarak getiren davalının markasını kullanıp kullanmadığı üzerinde durulmamış; raporları hükme esas alınan bilirkişiler incelemesini evrak üzerinden yapmış, mahkemece bu nokta üzerinde hiçbir tartışma ve gerekçe ortaya konmamıştır. Bu durumda mahkemece, davacının iddiası ile ilgili kanıtlar toplanmak, gerektiğinde davalının ticari defter ve faturaları üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak, KHK’nin 14. maddesinde markanın kullanıldığı varsayılacak haller olarak sayılan kullanma biçimlerinin gerçekleşip gerçekleşmediği hususu aydınlığa kavuşturulmak, sonucuna göre karar verilmek gerekirken, bu noktada hiçbir gerekçe ve tartışma ortaya konmadan eksik inceleme sonucu davanın kabulü bozmayı gerektirmiştir.”³⁴

“Davalı vekilinin markanın haklı nedenle kullanılmadığı beş yıllık sürenin dolmadığı savunmaları üzerinde yeterince durulmamıştır. Mahkemece, davacı şirketle aynı ortaklar yapısına sahip dava dışı Atomizer AŞ tarafından davalıya yöneltilen dava ve karşılık davalara ilişkin İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 2000/907 E. ve Beyoğlu 2. Ticaret Mahkemesi’nin 1998/172 E. Sayılı dava dosyaları getirtilip incelenerek, dosya kapsamındaki bilgi, belge ve diğer veriler değerlendirildikten ve kararın dayandırıldığı bilirkişi raporuna yönelik davalı vekilince verilen 26.05.2003 tarihli dilekçedeki itirazlar karşılandıktan sonra oluşacak sonuca göre karar verilmek gerekirken, yetersiz inceleme ve araştırma ile yazılı biçimde karar verilmesi doğru görülmemiştir.”³⁵

Bir başka kararında Yüksek Mahkeme, davalının markayı kullandığını ispatlaması gerektiğine işaret etmiştir. Nitekim kararda,

“Mahkemece, iddia, savunma, dosyadaki kanıtlar ve bilirkişi raporuna nazaran, davacı şirketin “CARLA” markasını 1984 yılından beri tescilsiz olarak kullandığı, davalının tescilli markasını tescil tarihinden itibaren 28.10.1998 tarihine kadar kullandığını gösterir bir kanıt ibraz etmediği, davalı markası

³³ Sert, s. 100.

³⁴ Yargıtay 11. HD. E. 2000/7005, K. 2000/7974, T. 9.10.2000, Noyan, s. 504-506.

³⁵ Yargıtay 11. HD. E. 2004/3214, K. 2005/1316, T. 17.2.2005, Noyan, s. 463, 464.

açısından KHK'nın 14. ve 42 maddelerindeki koşulların gerçekleştiği gerekçeleriyle"³⁶

kullanımı ispat edilememiş markanın iptali öngörülmüştür. Yargıtay bir başka kararında yine davalının markayı kullandığını ispatlaması gerektiğine işaret etmiştir:

*"Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre, davalı adına 14.6.1996 tarihinde tescil edilen SUTEN ve 16.6.1996 tarihinde tescil edilen ÇBS SUTEN markalı malları tescil tarihinden itibaren ürettiği ve piyasaya sunduğuna dair davalı tarafın kanıt sunmadığı, tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde haklı bir neden olmadan davalının adı geçen markaları kullanmadığı gerekçesiyle, davalı adına kayıtlı SUTEN ve ÇBS SUTEN markalarının 556 sayılı KHK'nın 14. maddesi gereğince hükümsüz olduğunun tespitine ve sicilden terkinine karar verilmiştir."*³⁷

Kullanma zorunluluğuna uyulmaması halinde açılan iptal davasının ne kadar sürede açılacağı belirsizdir. Zira m. 42 tanınmış markalar dışındaki markalar bakımından hükümsüzlük davasında belli bir süre getirmemiştir. Konu Türk doktrininde tartışmalıdır.³⁸ Yüksek Mahkeme ise hükümsüzlük davalarında 5 yıllık süreyi kabul eden içtihadını yerleştirmiştir:

Nitekim "Sabuncakis" kararında³⁹ Yargıtay'a göre,

"...556 sayılı KHK'da marka tescili başvuruları değerlendirilirken ilgililere, itiraz olanağı ile birlikte sonradan marka tescilinin hükümsüz sayılması için dava açma olanağı da tanınmasına rağmen, bu davanın hangi sürede açılacağı hususunda bir düzenleme getirilmemiş ise de, yine anılan KHK'nın 42. maddesinde Paris Konvansiyonuna göre tanınmış sayılan marka sahiplerinin hükümsüzlük davasını, tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde açması gerekeceğinin belirtilmesi ve bu hususta dava açma hakkının sınırsız sürede kullanılmasının yasanın ruhu ve hukuk mantığı ile de bağdaşmayacağı naza-

³⁶ Karar için bkz., Sert, s. 101, 102.

³⁷ Yargıtay 11. HD. E. 2003/9332, K. 2004/4315, T. 20.4.2004. Karar için bkz., Noyan, s. 470.

³⁸ Tartışmalar için bkz., Karahan, S., *Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları*, (basım yeri ve yılı belirtilmemiş), s. 144-148; Tekinalp, s. 438-440 kn. 10-14.; Bilgili, F., *Markanın Hükümsüzlüğünün İleri Sürülmesinde Süre:Yargıtay'ın 17.11.2005 Tarihli "Meşhur Sultanahmet Halk Köfteci" Kararının Değerlendirilmesi*, *Terazi*, Yıl: 2, Sayı: 8, Nisan 2007, s. 8, 9; Sert, s. 103, 104.

³⁹ Yargıtay 11. HD. E.1997/5417, K. 1997/9676, T. 25.12.1997. Karar için bkz. Yasaman/Yusufoğlu, *Marka Hukuku*, C. II, İstanbul 2004, s. 880, 881.

ra alındığında, bu husustaki yasal boşluğun, yukarıda sözü edilen tanınmış markalar için öngörülen 5 yıllık sürenin en azından diğer markalar yönünden açılacak davalar için de uygulanarak doldurulması Dairemizce uygun görülmekte(dir)..."

Ülker kararında⁴⁰ Yargıtay'a göre,

"1. Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasa-ya aykırı bir yön bulunmamasına ve 551 sayılı Markalar Kanunu'nun 15/2. maddesi hükmü gereğince tescilli marka sahibine karşı, aynı marka üzerinde üstün ve öncelikli sahibi olduğunu ileri sürenlerin açacakları marka terkin davaları için 6 ay ve 3 yıllık hak düşürücü süreler getirilmiş iken, 556 sayılı KHK'da, marka tescil başvuruları değerlendirilirken, ilgililere, itiraz olanağı ile birlikte sonradan marka tescilinin hükümsüz sayılması için dava açma olanağı da tanınmasına rağmen, bu davanın hangi sürede açılacağı hususunda bir düzenleme getirilmemiş ise de, yine anılan KHK'nın 42. maddesinde Paris Konvansiyonuna göre tanınmış sayılan marka sahiplerinin hükümsüzlük davasını, tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde açması gerekeceği belirtilmiş, dava açma hakkının sınırsız sürede kullanılmasının da yasanın ruhu ve hukuk mantığı ile bağdaşmayacağı gözetilerek bu yasal boşluğun yukarıda sözü edilen tanınmış markalar için öngörülen 5 yıllık sürenin, en azından diğer markalar yönünden açılacak davalar için de uygulanarak yasal boşluğun doldurulması dairemizce uygun görülmüştür..."

Merinos kararında⁴¹ Yargıtay'a göre,

"...Ayrıca, marka üzerinde üstün ve öncelikli hak sahibi olduğunu ileri sürenlerin açacakları marka terkin davaları için 556 sayılı KHK'da dava açma olanağı tanınmasına rağmen, bu davanın hangi sürede açılacağı konusunda bir düzenleme getirilmemiş ise de, yine anılan KHK'nın 42. maddesinde, Paris Konvansiyonu'na göre tanınmış sayılan marka sahiplerinin hükümsüzlük davasını, tescil tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde açması gerekeceği belirtilmiş, dava açma hakkının sınırsız sürede kullanılmasının yasanın ruhu ve hukuk mantığı ile bağdaşmayacağı gözetilerek yukarıda sözü edilen sürenin en

⁴⁰ Yargıtay 11. HD. E. 2000/5607, K. 200076604, T. 11.09.2000. Karar için bkz., Yasaman/Yusufoğlu, C. II, s. 882-884.

⁴¹ Yargıtay 11. HD. E. 2001/10860, K. 2002/3275, T. 8.4.2002. Karar için bkz., Yasaman/Yusufoğlu, C. II, s. 884-887.

azından diğer markalar yönünden açılacak davalar için de uygulanarak yasal boşluğun doldurulması dairemizce uygun görülmüştür...”.

Ve yine Dr. Renaud kararında⁴² Yargıtay,

“Mahkemece, iddia, savunma ve dosyadaki kanıtlara nazaran, kural olarak hükümsüzlük davalarının zamanaşımına uğraması söz konusu değilse de Paris Konvansiyonu’nun 1. mükerrer 6. maddesine göre tanınmış markalarla ilgili hükümsüz davasının tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde açılması gerektiğine ilişkin hükmün, uygulamada diğer marka sahiplerine de genişletildiği(ni)...” belirtmektedir.

Anılan bu kararlarda Yargıtay bu sürenin hak düşürücü süre ya da zamanaşımı süresi olup olmadığına herhangi bir açıklık getirmemişti. Nihayet Yargıtay *“Meşhur Sultanahmet Halk Köftecisi”* kararında 5 yıllık sürenin hak düşürücü süre olduğunu açıkça ifade etmiştir:

“1. Dava, 556 sayılı KHK’nın 42. maddesine dayalı olarak açılmış marka hükümsüzlüğüne ilişkindir. Anılan maddeye dayanılarak hükümsüzlük talebinde bulunulabilmesi için davanın hak düşürücü sürede açılmış olması gerekmektedir.

Davacı, hükümsüzlük nedeni olarak 556 sayılı KHK’nın 7/1-b ve 8/1-b maddelerine dayanmıştır. Markanın hükümsüzlüğünü talep hakkı marka tescilinden itibaren 5 yıllık hak düşürücü sürede kullanılmalıdır. Mahkemece resen gözetilmesi gereken husus üzerinde durulmaksızın doğrudan işin esası hakkında hüküm kurulmuş olması bozmayı gerektirmiştir.”⁴³

Tanınmış markalar kullanma zorunluluğu bakımından ayrı bir statüye tabi değildir⁴⁴ (KHK m. 14; m. 42 f. 1 c).

⁴² Yargıtay 11. HD. E. 2004/12267, K. 2005/12577, T. 20.12.2005. Karar için bkz., Noyan, s. 446-448.

⁴³ Karar için bkz., Yargıtay 11. HD. E. 2004/11834, K. 2005/11118, T. 17.11.2005, Noyan, s. 432, 433.

⁴⁴ Sert, s. 111.