

Veli KARGIN*

(*Avukat, Ankara Barosu)

KULLANILMAYAN MARKALAR SORUNU

Hukukumuzda ilk olarak 1871 tarihli Alamet-i Farika Nizamnamesi ile girmiş olan marka kavramı, bugün 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname¹ çerçevesinde korunmaya devam etmektedir.

Usulüne uygun şekilde tescil ettirilen marka üzerindeki haklar, münhasıran söz konusu markayı kendi adına tescil ettirene aittir. Tescil ile elde edilen inhisari hak ve yetkiler hak sahiplerince iyi niyet veya rekabet kurallarına aykırı olarak kullanılmaya elverişlidir. Markalar üzerinde tesis edilen hakkın sadece tescil işlemine dayalı olarak sonsuza kadar sahibi lehine korunması, ticari hayatta oldukça büyük önemi olan markaların oluşturulması ve kullanılması imkanlarını daraltacaktır. İşte bu sebeptir ki, tescilli markaların kullanımına yönelik olarak mevzuatımızda bir takım önlemler alınmıştır. Bu önlemlerin en başta geleni markaların ilk kayıttan sonra on yıllık bir süre için korunacağı kuralıdır. Marka sahibi on yıllık süre sonunda markasını kullanmayı sürdürmek isterse her on yıllık süre sonunda yenileme işlemini tekrarlayarak korumayı ilanihaye devam ettirebilir. On yıllık süresini tamamlayan ve yenilenmesi talebinde de bulunulmayan markalar kendiliğinden hükümsüz hale gelirler. Bunun gibi önlem niteliğinde olan, markanın üzerinde tescilli bulunduğu mal veya hizmet için yaygın ad halini alması, garanti markaları açısından markanın teknik yönetmeliğe uygun kullanılmaması gibi durumlarda ise markanın hükümsüz sayılması için mutlaka ilgili mahkemeden hükümsüzlük talebinde bulunulması gerekmektedir.

Rekabetin, sanayinin ve ekonominin gelişimini sağlamayı hedefleyen marka tescil sistemi içerisinde bu hedeflere zarar verici bir başka durumu önlemek gayesiyle markalarda kullanım zorunluluğu getirilmiştir. KHK 14/I hükmünce markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde marka iptal edilir.

Görüldüğü gibi Türkiye’de markaların özel olarak korunabilmesi tescil ön şartına bağlı olmakla birlikte, bu korumadan yararlanabilmek için markaların bilfiil kullanımı da önemsenmektedir.

Madde metninde belirtilen beş yıllık süre, başlangıçtan beri kullanılmama veya belli bir zaman kullanılmakla birlikte beş yıl boyunca kullanıma ara verilmesi olarak iki şekilde gerçekleşebilir. İlk duruma ilişkin olarak, usulüne uygun başvurusu yapıp tesciline karar verilen markalar başvuru tarihi itibariyle korunmaya başlarlar. Ancak, tescil tarihi itibariyle beş yıl boyunca kullanılmaması durumunda söz konusu markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi ilgili mahkemeden talep olunabilecektir. İkinci durumda ise marka tescil edildikten sonra belirli bir zaman kullanılmış fakat bu kullanıma en az beş yıllık bir süre ile ara verilmiştir. Burada verilen beş yıllık aranın markanın ilk on yıllık koruma süresi içerisinde ya da yenileme işlemlerinden sonraki koruma süresi içerisinde olup olmadığının önemi yoktur.

556 sayılı KHK’nın hazırlanmasında, kendisinden büyük ölçüde yararlanan 89/104 sayılı Yönerge’ninⁱⁱ 10.2. maddesinde de, kullanılmayı haklı gösterecek nedenler olmadıkça tescilden itibaren beş yıl zarfında kullanılmayan markanın iptal olunacağından söz edilmiştirⁱⁱⁱ.

KHK’nin 14. maddesinde geçen ve markanın kullanılmamasından dolayı iptali sonucunu doğurmayan beş yıllık “hoşgörü süresi” 556 S. KHK’den önce yürürlükte bulunan 551 S. Markaların Korunması Hakkındaki Kanun’da üç yıl olarak belirlenmiştir. Halen 1881 tarihli Paris Sözleşmesi’ne taraf bir çok ülkede de bu süre üç yıl olarak uygulanmaktadır.

Markanın kullanılması, markadan beklenen objektif gayeye ve markanın fonksiyonlarına uygun şekilde gerçekleşmelidir. Markadan beklenen temel gaye bir işletmenin mal veya hizmetlerinin bir diğerinden ayırt edilmesini sağlamasıdır. Başka bir deyişle, marka sayesinde herhangi bir mal veya hizmetin muhatabı olan tüketici edindiği mal veya hizmetle tescilli işaret arasında bağlantı kurabilir. Markanın kullanımı tüketici nezdinde bu bağlantıyı kurabilmeye elverişli olmalıdır. Markanın kullanımı genellikle mallarda ürün veya ambalaj üzerinde, hizmetlerde ise ticari belgelerde olur. Ancak kullanım açısından bu denli bir daraltma yapmak da mümkün

değildir. Markalar ilan ve reklam araçları ile tabelalara uygulanmak suretiyle de kullanılabilir.

Markanın kullanımı, üzerinde tescil edildiği mal ya da hizmeti kapsamak zorundadır. Marka, üzerinde tescil edildiği mal veya hizmetten başka bir mal veya hizmet için kullanılacak olursa KHK 14 anlamında yükümlülük yerine getirilmiş olmayacaktır.

Mevzuatımıza göre, tek bir işaretin, aynı kişi tarafından, aynı anda, bir çok mal veya hizmet üzerinde marka olarak tescil ettirilmesi mümkün olduğundan, markanın sadece bir kısım mallar veya hizmetler için kullanılması halinde kullanım yükümlülüğü diğer mal veya hizmetler açısından yerine getirilmiş olmayacaktır. Böylesi bir durumda, sadece üzerinde kullanım gerçekleşmemiş olan mal veya hizmetler açısından hükümsüzlüğe karar vermek gerekecektir.

Markanın, mal/hizmeti benzer mal/hizmetlerden ayırt etme fonksiyonu, markanın piyasada kullanılmasını gerektirir; dolayısıyla markanın depoya alınan ya da üretici firmanın yavru ortaklığına teslim olunan mallar üzerinde kullanılmış olması, KHK 14 anlamında kullanmanın başladığını göstermez^{iv}.

Üzerinde marka hakkı bulunan ve bu markayı taşıyan mal veya hizmetlere uygulanan ithalat kısıtlamaları veya uygulanan başka koşullar gibi, markanın kullanılmasına engel oluşturan ve marka sahibinin iradesi dışında doğan koşullar, markanın kullanılmaması için geçerli nedenler olarak kabul edilir^v.

Haklı neden, karışıklık, ambargo, savaş gibi olağanüstü hallerden oluşabileceği gibi, bir malın piyasaya hazırlanması, malla ilgili ruhsat, kayıt, izin gibi formalitelerin ve lisans görüşmelerinin uzaması şeklindeki mala veya piyasaya bağlı nedenlerden de kaynaklanabilir^{vi}.

Markanın kullanılmaması, marka sahibinin kendi iradesi ile olursa hükümsüzlük sebebi olacaktır. Şayet; marka sahibi kendi iradesi dışında gelişen olaylar nedeniyle markasını kullanamaz ise, bu durum markanın hükümsüzlüğü sebebi olmayacaktır^{vii}.

Yukarıda açıklanmaya çalışıldığı gibi haklı nedenlerle kullanılmayan markalarda hak kaybını doğuran beş yıllık süre, haklı nedenin devamı müddetince işlemeyecektir.

Markanın kullanılmasına engel olan neden ortadan kalktıktan sonra beş yıllık süre, kaldığı yerden yeniden işlemeye başlar^{viii}.

Markanın hükümsüzlüğüne karar verilebilmesi için gereken beş yıllık sürenin kesintisiz olması gerekir.

556 s. KHK m. 14/II markayı kullanma kabul edilen durumları düzenlemiştir. Burada belirtilen durumlar gerçekte yukarıda örneklendirilen kullanma biçimleri ile bire bir örtüşmese de istisnai olarak kullanma gibi değerlendirilmektedir. Buna göre;

Markalardaki ayırt edicilik fonksiyonunun gerektirdiği üzere, kural olarak, tescilli markalar tescil edildikleri gibi kullanılmalıdır. KHK 14/II hükmünce markanın farklı unsurlarla kullanılması mümkündür. Ancak burada dikkat edilmesi gereken, markanın ayırt edici karakterine zarar verilmemesi gerekliliğidir.

Markanın ihraç edilen mallar üzerinde kullanılması da KHK 14 anlamında bir kullanım sayılacaktır. İhraç edilen malların iç piyasada görülmemesi kuvvetli olasılıktır. İhracatçı firmaların hedef alıcıları başka ülkelerden olacağından bunların mal veya hizmetlerine iç piyasada rastlanılmaması söz konusu olabilmektedir. Bu halde ülkesellik ilkesi gereği markanın fiili kullanımını tartışma konusu edilebilir. KHK bu duruma ilişkin istisnai düzenlemesiyle markanın kullanılıyor olduğunu kabul etmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, markanın mal veya hizmet ile somut ilişkisinin Türkiye’de kurulmuş olmasıdır. Bir başka ifadeyle, Türkiye’de üretilip diğer ülkelere ihraç edilen mal, ithal eden ülkede markalanırsa bu koşul gerçekleşmiş sayılmayacaktır. Zira markanın somut kullanımı Türkiye’de başlamış olmayacaktır.

Sahibinin izniyle kullanılan markalar KHK 14/II kapsamındadır. Kural olarak marka, sicilde kayıtlı bulunan sahibi tarafından kullanılmalıdır. Ancak sahibi tarafından izin verilen kişilerce de markanın kullanımı mümkündür. Bu halde KHK m.14 anlamında kullanımın gerçekleşmiş sayılabilmesi için izin; lisans, tek satıcılık sözleşmesi, intifa hakkı tesisi gibi bir hukuki sebebe dayanması gerekecektir. Markanın vekil, ticari mümessil, tüzel kişiliğin organları, mirasçılar vb. eliyle kullanılmasının ise mutlak kullanmadan sayılacağına şüphe yoktur. Markanın asıl sahibi olmayan kişiler tarafından usulsüz biçimde kullanılmasında bu koşul gerçekleşmiş olmayacaktır.

Kullanma izninin, markanın üçüncü kişi tarafından kullanılmaya başlanmasından önce açıkça verilmesi gerekir. Kullanmaya sonradan icazet verilmesi mümkün değildir^x.

KHK'nın 14/II. Maddesinin (d) bendinde, markayı taşıyan malın ithalatının da, kullanma sayılacağı belirtilmiştir. Bu hükmün ne amaçla KHK'ya alındığı tam olarak saptanamamıştır. Nitekim Yönerge'nin 10.2. maddesinde benzer bir istisnadan hiç söz edilmemiştir^x. KHK'nin bu hükmünün gerekçesi, kanaatimizce, ülke dışından ithal edilecek mal ya da hizmetlere ilişkin yabancı markalara hakkaniyete uygun bir himaye sağlamak olabilir. Zira bir başka ülkeden ithal edilecek mal ya da hizmetin piyasaya sunulabilmesi ve markanın aktif olarak piyasada kullanılabilir hale gelmesi, oldukça uzun hazırlıkları gerektirebilir. Böyle bir hükmi çözüme gidilmiş olması, bu esnada yabancı markaya bir hak kaybı yaşatmamak adına olabilir. Aynı şekilde, yabancı marka olmamakla beraber, Türkiye'de üretim imkanı bulunmayan, ancak yurt dışında üretilen malların yerli firmalar tarafından ülkeye sokulması durumunda da olası bir hak kaybının önüne geçilebilecektir. Tüm bu hallerde markanın somut kullanımının Türkiye'de başlamamış olmasına rağmen bir koruma sağlandığına dikkat etmek gerekir.

KHK m.14 koşullarına uygun olarak kullanılmayan markalara yönelik, KHK m.42/I (c) bendine dayanarak hükümsüzlük davası açılacaktır. Buna göre, kural olarak beş yıl süre ile kullanılmayan veya kullanımına ara verilen markaların hükümsüzlüğü talep olunabilecektir. Ancak beş yılın dolması ile davanın açılması

arasında marka ciddi biçimde kullanılmaya başlanmışsa artık markanın hükümsüzlüğü talep olunamayacaktır.

556 Sayılı KHK'nin 42/1 (c) bendinde belirtilen ciddi biçimde kullanılma şartı, belli bir süre kullanılmamaktan kaynaklanan ve marka sahibi aleyhine oldukça ağır bir yaptırım olan hükümsüzlük sonucunu, marka sahibinin gayretlerine bağlı olarak yumuşatma gayesini güder.

Markayı "ciddi şekilde kullanma", 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 demektir^{xi}.

Kullanımın ciddi olup olmadığı, objektif kıstaslara göre tayin edilir ve özellikle mal/hizmetin türü, marka kullanımının şekli, kapsamı ve süresi üzerinde durulur. Örneğin pahalı ve gelişmiş teknolojiye sahip bir malın, az sayıda alıcıya hitap edeceği düşünülerek, satışının fazla olmaması, kullanmanın ciddi olmadığını göstermez. Buna karşılık sigara, kalem gibi mallarda cironun yüksek olması koşulu aranabilir^{xii}.

Markanın ciddi şekilde kullanılıp kullanılmadığı belirlenirken, markanın ve marka sahibi işletmenin bir takım özellikleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin telaffuzu, akılda kalıcılığı, dikkat çekiciliği, mal ya da hizmeti karakterize edici yanları zayıf olan bir marka için kullanımın oldukça yoğun olması gerekebilir. Bunun yanında marka sahibinin faaliyet alanının genişliği veya darlığı, ürettiği mal veya hizmetlere duyulan gereksinimin derecesi, işletmenin hacmi ve benzeri durumlar, kullanımın biçim ve şartlarına etki edebilir.

Markanın hükümsüzlüğü başlığı altında olup, hükümsüzlük hallerini bildiren KHK 42/1 (c) bendinde kabul edilen bir karine vardır. Buna göre marka sahibi, markası aleyhinde bir dava açılacağını düşünerek markasını kullanmaya başlamışsa ve bu kullanım ile açılan dava arasında üç aydan daha uzun bir süre yoksa marka sahibinin bu çabası dikkate alınmayacak ve koşulların varlığı halinde mahkeme markanın hükümsüzlüğüne karar verecektir.

Günümüzde, pazar hedefleri, ürün niteliği, mutlak tescil engelleri gibi durumlar göz önüne alındığında, tescil edilmeye elverişli işaretlerin tespitinde aynı ya da benzer markaların tescil edilemeyeceği kuralından hareketle yaşanan güçlükler, kullanılmayan ancak "sicili işgal eden" tescilli markalara ilişkin problemlerin çözümünü zorunlu hale getirmiştir. Uzun vadede çözüm, marka sahiplerinin markalarını üzerlerinde kullanmayacakları mal veya hizmetlere ilişkin tescil taleplerini sınırlandırmaları şeklinde gerçekleştirilebilir. Diğer taraftan, kullanma yükümlülüğünün ihlal edilmesi halinde 556 Sayılı KHK'nin 42. maddesine dayalı olarak markanın hükümsüzlüğü davası açılabilir de göz ardı edilmemelidir.

ⁱ R.G: 27 Haziran 1995, sayı:22326

ⁱⁱ 89/104 Sayılı Yönerge 21.12.1988 tarihinde Avrupa Topluluğu Konseyi'nce, üye devletlerin markalara ilişkin kanunlarının uyumlaştırılması amacıyla hazırlanmıştır. Söz konusu Yönerge 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye büyük ölçüde kaynaklık etmiştir. (bkz. First Council Directive of 21.12.1988 to approximate the laws of the member states relating to trademarks, Official Journal, 11.02.1989, No.L 40).

ⁱⁱⁱ ARKAN, Sabih, "Marka Kullanma Yükümlülüğü", *Marka Koruması Uluslararası Sempozyumu Bildiriler*, İstanbul, Türk Patent Enstitüsü Yayınları, 1998, s.293.

^{iv} ARKAN, Sabih, *Marka Hukuku*, c.II, Ankara, A.Ü.H.F. Döner Sermaye Yayınları, 1998, s.147

^v KARAAHMET, E., YALÇINER, U., *Marka Tescilinin Temel İlkeleri ve Uygulamaları*, Ankara, TPE Yayınları, 1999, s.59.

^{vi} Tekinalp, Ünal, *Fikri Mülkiyet Hukuku*, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 2004, s.423

^{vii} ŞANAL, Osman, *Markanın Hükümsüzlüğü*, Ankara, Adalet Yayınevi, 2004, s. 97

^{viii} Arkan, a.g.e.s.150.

^{ix} Arkan, a.g.e. s. 152.

^x Arkan, a.g.e. s.152-153.

^{xi} Tekinalp, a.g.e. s. 424

^{xii} Arkan, a.g.e.s.147