

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

Av. Aybige ELMACIOĞLU

A. GİRİŞ

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 işarettir.

Markaların öneminin her geçen gün daha da artmakta olduğu günümüzde, markalardan haksız menfaat sağlanmasının önlenmesi, başkalarının kullanımına açık olması gereken ya da esasen üzerinde üçüncü kişilerin hak sahibi olduğu işaretlerin sicilde sahibi olarak görünen kimselerce haksız olarak kullanılmasının önüne geçilmesi gereği ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda Sınai Mülkiyet Kanunu'nun ("SMK") 25. maddesi uyarınca; 5. veya 6. maddede sayılan hâllerden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilmektedir.

Mülga MarKHK uygulandığı dönemde m. 42 hükümsüzlük halleri başlığını taşımasına rağmen aynı madde içerisinde iptal halleri de düzenlenmekteydi. Sınai Mülkiyet Kanunu hükümsüzlük sebeplerini ve iptal hallerini ayrı ayrı düzenleyerek söz konusu karışıklığı ortadan kaldırmıştır. İlgili maddelere göre marka tescilinde mutlak veya nispi ret sebeplerinin varlığı halinde markanın hükümsüzlüğüne karar verilebilecektir. Bu çalışmamızın konusunu; hükümsüzlük kavramı, markanın hükümsüzlük halleri, hükümsüzlük sebebinin ileri sürülmesi, hükümsüzlük kararı ve etkileri oluşturmaktadır.

B. HÜKÜMSÜZLÜK KAVRAMI

556 sayılı KHK döneminde hükümsüzlük kavramı genel olarak hem markanın hükümsüzlüğü hem de markanın iptali halleri için kullanılmıştır. Nitekim hükümsüzlük sebeplerinin söz konusu olduğu hallerde, markanın tescili baştan itibaren sakattır. Bundan dolayı markanın hükümsüzlüğüne karar verildiğinde, marka hakkı tescil tarihinden itibaren ortadan kalkar, çünkü markanın hükümsüzlüğü hallerinden birisinin varlığı durumunda marka geçmişe etkili şekilde hükümsüz kılınırken, markanın iptali hallerinde marka ileriye dönük olarak sona ermektedir.

Sınai Mülkiyet Kanunu hükümsüzlüğün ve iptalin etkileri başlıklı 27. maddenin 1. fıkrası uyarınca; 25. madde gereğince markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde bu karar marka başvuru tarihinden itibaren etkili olup, markaya bu Kanunla sağlanan koruma hiç doğmamış sayılır. Markanın hükümsüzlüğü marka tescili sırasında var olan mutlak ve nispi red nedenlerine rağmen tescil edilmiş markalar olması durumunda ortaya çıkmaktadır. Sonradan ortaya çıkan durumlarla ilgili olarak markanın hükümsüzlüğüne karar verilemez.

C. HÜKÜMSÜZLÜK HALLERİ

1. Markanın Mutlak Ret Nedenlerinden Birisi Olmasına Rağmen Tescili

Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 5. maddesi marka tescilinde mutlak ret nedenlerini düzenlenmiştir. Bunlar:

- SMK m. 4 kapsamında marka olamayacak işaretler,
- Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler,
- Tasviri işaretler,
- Aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler,
- Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret erbabını ayırt etmeye yarayan işaretler,
- Malın özgün doğal yapısı gereği yahut teknik zorunluluk gereği kullanılan münhasır işaretler,
- Halkı yanıltıcı işaretler,
- Paris sözleşmesinin 2. Mükerrer 6. Maddesine göre reddedilecek işaretler,
- Kamuya mal olmuş işaretler,
- Dini değerler veya sembolleri içeren işaretler,
- Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler,
- Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler,

şeklinde sınırlı sayıda olup kıyas yoluyla genişletilemezler. Mutlak ret nedenleriyle tescil engellerinin oluşturulma amacı; tescil edilmek istenen işaret üzerinde hak sahibi olanların menfaatlerini korumaktan ziyade, toplumun genel menfaatini korumaktır.

Mutlak ret nedenlerinin ortak özelliği kamuyu ilgilendirmeleri ve kamuya mal olmalarıdır. Türk Patent ve Marka Kurumu herhangi birinin itirazı olmasa bile tescil edilmek istenen işarete bu nedenlerin bulunup bulunmadığını re'sen incelemek zorundadır. Herhangi bir itiraza gerek olmaksızın Türk Patent ve Marka Kurumu, bu nedenlerden birini tespit ettiği takdirde tescil başvurusunu madde 16'ya göre reddeder. Mutlak ret nedenlerinin varlığına rağmen Türk Patent ve Marka Kurumu başvuruyu reddetmemişse madde 18 uyarınca menfaati olanlar marka başvurusuna yayından itibaren iki ay içerisinde itiraz edebilirler. Yine de marka tescil edilmişse madde 25 uyarınca markanın hükümsüzlüğü talep edilebilecektir.

2. Markanın Nispi Ret Nedenlerinden Birisi Olmasına Rağmen Tescili

Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 6. maddesinde marka tescilinde nispi ret nedenleri düzenlenmiştir. Bunlar:

- Tescil için başvurusu yapılmış veya tescil edilmiş markanın aynı veya benzer olan mal veya hizmetleri kapsayan işaretler,
- Ticari vekil veya temsilcinin marka sahibinin izni veya geçerli bir sebebi olmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kendi adına tescil ettirmesi,
- Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmiş olması,
- Paris sözleşmesi anlamında tanınmış markalar,
- Toplum nezdinde belirli bir tanınmışlık düzeyine ulaşmış markalar,
- Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi,
- Markanın ortak veya garanti markasıyla aynı veya benzer olması,
- Süresi içinde yenilenmeyen marka ile aynı veya benzerinin tescilinin talep edilmesi,
- Kötü niyetli yapılan başvurular,

şeklindedir. Burada üçüncü kişilerin tescil için başvurmakta oldukları işaret üzerinde itiraz eden kişinin üstün ve öncelikli bir hakkı mevcut bulunmakta bu kapsamda itiraz değerlendirilmektedir. Bu sebeple nispi ret sebepleri, mutlak ret sebepleri aksine, Türk Patent ve Marka kurumu veya mahkemelerce resen dikkate alınmamakta, hak sahibi olan üçüncü kişinin ileri sürmesi üzerine dikkate alınmaktadırlar.

Nispi tescil engellerine dayalı olarak hükümsüzlük davası açılabilmesi, marka başvurusuna süresinde itiraz etme koşuluna bağlı değildir. Tescil başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından incelendiğinde markada bir mutlak ret nedeni bulunmadığı tespit edilip marka ilan edildikten sonra şayet bir nispi ret sebebi olduğu anlaşılırsa ilgililer tarafından askı süresi içerisinde işbu iddialarını ileri sürebilmektedir.

D. HÜKÜMSÜZLÜK SEBEPLERİNİN İLERİ SÜRÜLMESİ

Sınai Mülkiyet Kanunu'nda hükümsüzlük halleri ve hükümsüzlük talebini düzenleyen madde 25/2 uyarınca; menfaati olanlar, Cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları markanın hükümsüzlüğünü mahkemeden isteyebilir. Hangi sebeple olursa olsun markanın hükümsüzlüğü talebi ancak mahkeme huzurunda ileri sürülebilmektedir.

Marka hükümsüzlük davası, dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı açılır. Markanın hükümsüzlüğü davalarında Türk Patent ve Marka Kurumu taraf gösterilmez.

Ayrıca hangi hükümsüzlük sebebine dayanılarak dava açılacağı, davacı tarafından başlangıçta dikkatle araştırılıp belirlenmelidir. Zira Yargıtay içtihatlarına göre hükümsüzlük davası mutlak ret nedenleri hariç, hangi hükümsüzlük sebebine dayanılarak açılmış ise, mahkeme bununla bağlı olup, dava dilekçesinde yazılı olan hükümsüzlük sebebinden başka bir sebebe dayanılarak hükümsüzlük kararı verilemeyeceğini belirtmiştir.

E. HÜKÜMSÜZLÜK KARARININ ETKİLERİ

Sınai Mülkiyet Kanunu madde 27/1; *“25 inci madde gereğince markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi hâlinde bu karar marka başvuru tarihinden itibaren etkili olup, markaya bu Kanunla sağlanan koruma hiç doğmamış sayılır.”* şeklinde hükümsüzlük kararının geçmişe etkili olduğu düzenlenmiştir.

Markanın hükümsüzlüğüne ilişkin kararın geçmişe etkili olmasının istisnaları ise Sınai Mülkiyet Kanunu madde 27/3 'te yer almaktadır. Markanın hükümsüz sayılmasından önce, bir markaya tecavüz sebebiyle verilen hukuken kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar ile markanın hükümsüzlüğüne karar verilmeden önce yapılmış ve uygulanmış sözleşmeler hükümsüzlük kararından etkilenmeyecektir. Nitekim bu sözleşmeler uyarınca ödenmiş bedelin, hakkaniyet gereği kısmen ya da tamamen iadesi istenebilmektedir. Her iki durumda da marka sahibinin ağır ihmali veya kötüniyetli olarak hareket etmesi nedeniyle zarar görenlerin tazminat talep hakları saklıdır.

Markanın tescili sırasında var olan red sebeplerinin varlığına rağmen bazı hallerde marka hükümsüz kılınmamaktadır. Bu istisnalardan biri SMK 25/4'de düzenlenmiş olup; maddeye göre eğer marka SMK'nın "Mutlak ret nedenleri" başlıklı 5. Maddesinin 1. Fıkrasının b, c ve d bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olup da hükümsüzlük talebinden önce kullanım sonucunda tescil edildiği mal ve hizmetler bakımından ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz

kılinamaz. Diđer bir hal ise SMK 25/6’da dñzenlenmiř olup; bu hñkme gñre marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldıđını bildiđi veya bilmesi gerektiđi halde bu durum birbirini izleyen beř yıl boyunca sessiz kalmıřsa, sonraki tarihli marka tescili kñtñniyetli olmadıkça markasını hñkñmsñzlñk gerekçesi olarak ñne sñremeyecektir.

Sınai Mñlkiyet Kanunu m. 25/7 uyarınca da, nispi ret nedenlerine dayalı aılan hñkñmsñzlñk davalarında karřı taraf, davacının tescilli markasını beř yıldan daha uzun sñredir kullanmadıđı def’ini ileri sñrebilecek, nitekim markayı kullandıđını ispatlayamayan kiřinin bu markaya dayanarak atıđı hñkñmsñzlñk davası reddedilecektir. Sñz konusu beř yıllık sñrenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınacaktır.

Sınai Mñlkiyet Kanunu m. 25/5 uyarınca hñkñmsñzlñk nedenlerinin markanın tescil edildiđi bir kısım ve mal veya hizmete iliřkin olması halinde sadece o mal veya hizmet ile ilgili olarak kısmi hñkñmsñzlñđe karar verilebileceđi dñzenlenmiřtir. Kısmi hñkñmsñzlñk kararı, marka hakkının tescil kapsamında yer alan mal veya hizmetlerin bir kısmına iliřkindir. Markanın tamamen hñkñmsñzlñđne karar verilmesi durumunda ise, marka tñm unsurlarıyla hñkñmsñz sayılacak karar bñtñn markanın hñkñmsñzlñđne ve sicilden terkinine iliřkin olacaktır.

Markanın hñkñmsñzlñđne iliřkin kesinleřmiř kararlar herkese karřı hñkñm dođurmaktadır. Hñkñmsñzlñk kararının kesinleřmesinden sonra mahkeme iřbu kararı Tñrk Patent ve Marka Kurumu’na re’sen gñnderir. Hñkñmsñzlñk kararının kesinleřmesiyle marka sicilden terkin edilip bu durum bñltende yayınlanmaktadır.

F. SONU

6769 sayılı Sınai Mñlkiyet Kanunu ile 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hñkmñnde Kararname karřılařtırıldıđında yeni dñzenleme ile uygulamaya paralel sayılabilecek kapsamlı deđiřiklikler yapıldıđı gñrñlmektedir. Òzellikle doktrinde tartıřmalara sebep olmuř pek ok belirsiz husus yeni dñzenleme ile giderilmiřtir.

Sınai Mñlkiyet Kanunu ile getirilmiř önemli yenilik ise ñnceki dñzenlemelerde iptal ve hñkñmsñzlñk hallerinin belirsizliđinin giderilmesidir. Sınai Mñlkiyet Kanunu m. 5 kapsamında mutlak ret nedenleri, m. 6 kapsamında nispi ret nedenleri, m. 25 kapsamında hñkñmsñzlñk, m.26 kapsamında iptal halleri ayrı ayrı dñzenlenmiřtir. Markanın hñkñmsñzlñđne karar verilmesi durumunda hñkñmsñzlñk istisnai dñzenlemeler hari Sınai Mñlkiyet Kanunu m. 27/3 gemiře etkili olacak, markanın iptali sñz konusu ile verilen iptal kararı Sınai Mñlkiyet Kanunu m. 27/2 geređi ileriye etkili sonu dođuracaktır.

Gñrñldñđđi ñzere Sınai Mñlkiyet Kanunu ile gelen yenilikler 556 sayılı KHK’daki eksikleri gidermiř, AB dñzenlemeleri ile uyumlu hale gelmiřtir. Bu kapsamda Sınai Mñlkiyet Kanunu ile getirilen yenilikler geliřen dñnya ile Tñrk Hukuk sisteminde bñyñk bir ñneme sahiptir.