

MARKANIN  
KULLANILMAMASI  
NEDENİYLE  
HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE  
İSPAT MESELESİ

Av. Zeynep Seda ALHAS\*  
Stj. Av. Umut DERNEKOĞLU\*\*

---

\* İstanbul Barosu.

\*\* Ankara Barosu.



**ÖZET:** Tescilli marka, sahibine inhisarı hak tanıyan ve bu çerçevede çok geniş yetkiler veren bir haktır. Tescil engellerini aşarak kazanılan ve usulünce hareket edilerek sonsuza kadar sürdürülebilecek olan bu haklar, bazı yükümlülükleri de beraberinde getirmektedir.

556 Sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 14. Maddesinde hükmünü bulan bir yükümlülük “markanın kullanılması zorunluluğu”dur. Markanın, KHK’da öngörülen tanımını koruyabilmesi, ticaret alanında ciddi kullanımını gerektirmektedir. Markanın usulünce kullanımı gerçekleştirilmediğinde, bu hakkın kaybına yol açabilmektedir.

Söz konusu kullanımdan ne anlaşılacağı, kullanmanın niteliği ve ispat meselesi üzerine en sık tartışılan hususlardır. 556 Sayılı KHK bu hususlarda net tanımlar yapmamış ve çok genel bir çerçeve çizmekle, konuyu uygulamacılara bırakmıştır. Bu çalışmamız ile de, halen gelişmekte olan bu alana dair tartışmaya değer hususlara uygulamacı gözü ile değinilmesi amaçlanmıştır.

## I. GİRİŞ

Fikri ve sınai haklar, sürekli gelişmekte olan ve her gün yeni tartışmaların doğduğu bir alandır. Bu tartışmalar hem yaratım safhasında yer alanlar hem de biz uygulayıcılar açısından sürekli gelişimi zorunlu kılmaktadır.

Gayri maddi bir sınai hak niteliğindeki “marka” hakkı, sahibine inhisari bir yetki veren, herkese karşı ileri sürülebilen bir hak olup, bununla ilgili koruma tescil ile kazanılmaktadır. Nitekim Markaların Korunması Hakkındaki 556 sayılı KHK'nın (bundan sonra sadece “KHK” olarak atıf yapılacaktır) 6. maddesi “Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir.” ve 9/3 maddesi ise “Markanın sahibine sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayın tarihi itibarıyla hüküm ifade eder. Marka tescil başvurusunun bültende yayınlanmasından sonra gerçekleşen ve marka tescilinin ilan edilmesi halinde yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle başvuru sahibi, tazminat davası açmaya yetkilidir. Mahkeme, öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak tescilin yayınlanmasından önce karar veremez.” demekle, haktan faydalanmanın tescil ile mümkün olacağını ortaya koymuştur.

Marka tescilinden doğan hak, usulünce yenilenmesi halinde süre sınırına tabi olmayan bir hak niteliğinde olduğundan hem ülkemizde hem de dünyada çokça tercih edilmektedir. Yalnız örnek alınan Avrupa Hukuk Sistemleri ile mehz kanunlarda da olduğu gibi, bizim hukukumuzda da özellikle tescilli hakların korunması ve elde tutulması, hakkaniyet çerçevesinde bir takım külfetlere tabi tutulmuştur. Bunlardan bir tanesi “Markayı Gereğince Korumak” şeklinde ifade edilebilir ve temelde markanın ayırt ediciliğini yitirmesinin/jenerik hale gelmesinin engellenmesi gereğini ortaya koyar. Bir diğeri ise, “Markanın Usulünce Kullanılması Zorunluluğu” olarak karşımıza çıkar ve en dikkate değer konulardan biri olmakla, bu çalışmamızın da temelini oluşturmaktadır.

Marka sahibinin, markasını kullanmamasının yaptırımını ilgililer tarafından iptal edilebilirliğidir. Bu durum, KHK 14/1 maddesinde “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.” olarak belirtilmektedir. Markanın hükümsüz kılınması ile ilgili bazı nedenler genel anlamda başlangıçtaki sakatlığa dayanırken, markanın usulünce kullanılmaması sonucunda iptali tescilden sonra doğan sebebe dayanır<sup>[1]</sup>. Yine

[1] “KHK'nin kullanma zorunluluğunun yerine getirilmemesini iptal yaptırımına bağlaması bu nedenle doğrudur. Ancak aynı KHK'de hükümsüzlük halleri ile iptal edilebilirlik yaptırımına ilişkin düzenlemenin aynı hüküm ile düzenlenmesi doğru olmamıştır. TPE'nin hazırladığı Markalar Kanunu Tasarısı Taslağı'nda doğru olarak 52/1. Maddesinde ileriye

bu ayrıma istinaden, hükümsüzlük kararının geriye etkisi ile ilgili ayrımlara da gidilmesi gerekmektedir. Yani aslen markalar kullanmama sebebi ile “iptal edilebilir” nitelikte tanımlanmalı iken, bu çalışmamızda KHK diline sadık kalınarak markanın kullanılmaması sebebi ile “hükümsüzlüğü” ne atıf yapılacaktır.

---

## II. TESCİLLİ MARKANIN KULLANILMASI ZORUNLULUĞU VE İSTİSNASI

---

### 1. Markanın Kullanılması Zorunluluğu ve Süreler

Yukarıda kısaca belirtildiği üzere, tescilli marka hakkı, sahibinin kullanımlarını koruma altına almanın yanı sıra, sahibine inhisari bir yetki vermekte ve bunu herkese karşı ileri sürebilmesini sağlamaktadır. Marka sahibi tescilli markasını ve ondan doğan yetkilerini kullanarak, kendisine ait mal ve hizmetleri başkalarına ait mal ve hizmetlerden ayırt etmektedir. Marka bu fonksiyonunu ancak usulünce kullanıldığında sağlayacaktır.

Markanın kullanılması zorunluluğunu ortaya çıkaran ilk düşünce ise tam da budur; marka fonksiyonunu yerine getirmeye yarayacak şekilde kullanılmalıdır.

Bir diğer sebep de, marka hakkının sağladığı tekel hakkının peşinde koşularak, birçok markayı tescil ettirmek sureti ile başkalarının olası kullanımlarının engellenmesinin amaçlanabilecek olmasıdır. Bu halde sicil kullanılmayan ve fakat iptal de edilmeyen markalar ile dolacak, marka yaratım süreçleri zedelenecek ve marka tescilinden doğan bir diğer amaç olan girişimcilik de sekteye uğrayacaktır.

Ayrıca kullanma külfeti ile tescilli markaların ve bunlar arasındaki olası çatışmaların azaltılması da amaçlanmaktadır<sup>[2]</sup>. Bununla birlikte markanın kullanılması zorunluluğu, markanın devamını sağlamaya yöneliktir<sup>[3]</sup>.

Her ne kadar KHK'nın “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” hükmünü amir 14/1 maddesi kullanma zorunluluğunun tescil ile başlamakta olduğunu açıkça ifade ediyor olsa da, bir dönem kayıtlarda “koruma süresi” olarak geçen başvuru

---

dönük etkileri düzenlemesiyle iptal kurumuna uygun olarak hazırlanmıştır. Aslında taslak Avrupa Birliği Mevzuatına paralel bir düzenleme yapmıştır” (bkz. 2013, s. 101)

[2] Dirikkan, Hanife - Tescilli Markayı Kullanma Külfeti, Prof. Dr. Oğuz İmregün'e Armağan, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2003, s.222.

[3] Dirikkan, a.g.e, s.224.

tarihinin mi, yoksa tescil tarihinin mi kullanma zorunluluğunun başlangıç tarihi olarak alınacağı konusunda tartışmalar olmuştur. Nitekim bu tartışmaya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (“HGK”) son vermiş ve markanın kullanma zorunluluğunun fiilen sicile tescil edildiği tarihten başlayacağına karar vermiştir<sup>[4]</sup>. HGK’nin bu içtihadından sonra Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de kararlarını bu yönde vermiştir<sup>[5]</sup>.

Yukarıda başlangıcı aktarılan beş yıllık süreye hoşgörü süresi de denmektedir<sup>[6]</sup>. Bu hoşgörü süresi içerisinde marka sahibinin markasını kullanmaya karar vermesi ve bununla ilgili hazırlıkları yaparak kullanımı başlatması beklenmektedir. Bu süre birçok ülkenin mevzuatında bu haliyle yer almaktaysa da Paris Sözleşmesi m. 5/C-1 “Bir ülkede tescilli markanın kullanılması zorunlu ise, bu tescil ancak makul bir süre sonra [...] iptal edilebilir”<sup>[7]</sup> denilerek ölçüt olarak “makul bir süre” getirmiştir. Bununla birlikte bir diğer uluslararası sözleşme olan Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (“TRIPS”) ise “en az üç yıllık” biri süre öngörmüştür. Ayrıca 556 sayılı KHK’dan öncesinde uygulanan 551 sayılı Marka Kanunu m.50/a’da da bu süre üç yıl olarak belirlenmiştir<sup>[8]</sup>. 556 sayılı KHK’nın yürürlüğe girmesiyle bu süre artık beş yıldır.

Bu beş yıllık süre, markanın hükümsüzlüğüne ilişkin olarak iki halde karşımıza çıkmaktadır. Bunlar, i) markanın tescilinden itibaren geçen ilk beş yıllık süre - ki bu süre içerisinde marka hakkı sahibi, markasını kullanmak durumundadır - ve ii) markanın kullanımına verilen ara niteliğinde olan sürekli ve kesintisiz beş yıllık süredir. Bu ikinci halde süreklilikten kasıt markanın hiç ara vermeksizin kullanılması değildir. Marka sahibi ticari faaliyeti, ekonomik koşullar gibi nedenlerle markayı kullanımına dönem dönem ara verebilir, ama böyle bir aranın makul sürelerde olması gerekirken kesintisiz beş yıl sürmesi ticari hayatın olağan akışına da aykırı olacaktır. Bu halde markasını savunmak isteyen marka sahibinin aşağıda belirtilen “haklı nedenle kullanmama” savunmasına başvurması gerekecektir.

Ayrıca belirtmek gerekir ki KHK 42/1(c) hükmü gereğince beş yılın dolması ile davanın açıldığı tarih arasında ciddi biçimde gerçekleştirilen kullanma, hükümsüzlük nedenini ortadan kaldırır. Bir diğer deyişle, beş yıllık sürenin

[4] HGK 12.12.2007 T., 2007/11-974 E., 2007/962 K.,.

[5] Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin aynı yönde kararları için bkz: Çolak, Uğur - Türk Marka Hukuku, 1. Bası, İstanbul 2012

[6] Tekinalp, a.g.e, s.459.

[7] Suluk, Cahit/Keşli, Ahmet T./Orhan, Ali - Uygulamalı Fikri Mülkiyet Hukuku, 2005, c.1 s.804.

[8] Arkan, Sabih - Ticari İşletme Hukuku, Bankacılık ve Ticaret Hukuku Enstitüsü Yayınları, Ankara 2011, s. 289.(Ticari)

dolmasından sonra, fakat davanın açılmasından önce<sup>[9]</sup> ciddi bir kullanım gerçekleştiren marka sahibi, markasının hükümsüzlüğünü engelleyebilir. Dolayısı ile, kullanmamaya dayalı bir hükümsüzlük davasında mahkeme, davanın açıldığı tarihten geriye doğru beş yıllık süre içindeki kullanımı dikkate alacaktır.

Markanın bir başkasına devri, devralan için yeniden bir beş yıllık hoşgörü süresi başlayacağı anlamına gelmemektedir. Markanın devri halinde, bu tarihe kadar eğer marka kullanılmamış ise, devralan kişi yönünden kullanma yükümlülüğü devam etmekte ve devir tarihinde ne kadar süre kalmış ise, o süre içerisinde markanın kullanılmaya başlanması gerekmektedir<sup>[10]</sup>.

Burada kısaca belirtmekte fayda görüyoruz ki, markanın yenilenmesi beş yıllık süreyi yeniden başlatmaz.

## **2. Markanın Kullanılması Zorunluluğunun İstisnası Olarak “Haklı Nedenle Kullanmama” ve İstisna Niteliğinde Olmayan “Tanınmış Marka” Savunması**

“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.” hükmünü amir KHK m.14/1’de yer alan “haklı bir neden olmadan” ifadesi, markanın kullanılmamasının ya da kesintiye uğramasının haklı bir nedene dayanması halinde, haklı nedenin devam ettiği sürenin beş yıllık kullanmama süresinin hesaplanmasında dikkate alınmayacağını ortaya koymaktadır.

Haklı nedenden kasıt ise markanın kullanılmasını engelleyen ve marka sahibine isnat edilemeyen herhangi bir vakadır<sup>[11]</sup>. Nelerin haklı neden sayılacağı KHK’da belirtilmemiş olup bunun takdiri, somut olayın niteliklerine göre mahkeme tarafından yapılmaktadır. Yine de Yargıtay içtihatları ile doktrin görüşleri çerçevesinde bazı örnekler üzerinden bu konuda bir genel sonuca varmak mümkün olabilecektir.

Doğal afetler, savaş, gümrük mevzuatındaki değişiklikler gibi tamamen marka sahibinin müdahale alanı dışında kalan haller, haklı neden hallerine örnek olarak verilmektedir.

[9] KHK m.41/1(c) uyarınca davanın açılmasından önceki son üç aylık kullanım ile ilgili hususlar aşağıda, 3.1 altında ele alınmıştır.

[10] Çolak, Uğur - Türk Marka Hukuku, Oniki Levha Yayıncılık, 1. Bası, İstanbul 2012, s.915

[11] Karan, Hakan/Kılıç, Mehmet - Markaların Korunması 556 sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, Turhan Yayınevi, 1. Bası, Ankara 2004, s 315.

Yine, özellikle uzun süreli ekonomik krizlerin de haklı neden olarak kabul edilebileceği belirtilmektedir. Daha kısa süreli krizlerde ise somut durumun şartlarına bakılması gerekecektir – zira kural olarak marka sahibinin kendisinden beklenen özeni göstermekle kaçınabileceği hollere dayanamayacağı esastır. Aslında bu nedenle hammadde yokluğu, dönemsel finansal zorluklar ve üretim ya da makinelerin yenilenmesinin<sup>[12]</sup>, haklı neden olarak kabul edilebileceği görüşü yerinde değildir. Bu durumların haklı neden olarak kabulünün, markanın kullanılması zorunluluğunun sınırlarını KHK'nın amacına aykırı şekilde daraltacağını düşünüyörüz.

Nitekim, Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 09.04.2001 tarih ve 2001/844 E. ile 2001/3429 K. sayılı kararında marka sahibinin iflas etmiş olmasının kullanmama için bir haklı neden teşkil edip etmeyeceğini irdelemiş ve şu tespitlerde bulunmuştur; "... müflis şirketin yönetim kurulu, genel kurulu 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 üncü maddesinde yazılı kullanmama haklı sebebi olarak ileri sürmesi kabul edilemez. Nitekim öğretilerde de mali durumun kötüleşmesinin bir uzantısı olarak marka sahibinin iflası haklı neden olarak değerlendirilmemektedir. Bkz. Prof. Dr. Sabih Arkan, Marka Hukuku, Cilt. II, 1998/ sh.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."

Bu doğrultuda markanın haczinin, üretim alanlarında yangın çıkmış olmasının<sup>[13]</sup> ve kamulaştırmanın<sup>[14]</sup> da haklı neden sayılmayacağı doktrin ve Yargıtay tarafından da kabul edilmiştir.

Markayı kullanma izni verilen üçüncü kişilerin karşılaştığı engelleyici haklı nedenler de aynı şekilde değerlendirilir. Bu durumda marka, sahibinin kullanımında olsaydı aynı nedenler haklı sayılır mıydı değerlendirilmesi yapılmaz ancak marka sahibinin sözü edilen engelleri kaldırma imkanı varken kaldırmaması halinde haklı nedenin varlığından söz edilemez<sup>[15]</sup>.

[12] Karan/Kılıç, a.g.e, s. 315.

[13] Yargıtay 11 HD, T.29.11.2010, 2009/5669 E., 2010/12171 K. sayılı karar

[14] Yargıtay 11 HD, T.08.03.2002, 2002/1709 E., 2002/2064 K., Aktaran: Ülgen, Hüseyin/Teoman, Ömer/Helvacı, Mehmet/Kendigelen, Abuzer/Kaya, Arslan/Nomer, N.Füsun - Ticari işletme hukuku, Vedat Kitapçılık, 3. Bası, İstanbul 2009, s. 405

[15] Arkan, Sabih, Marka Hukuku, Cilt II, s. 149



Haklı neden devam ettiği sürece beş yıllık süre işlemeye başlamamaktadır ancak, haklı nedenin sona ermesinden itibaren beş yıllık süre içerisinde kullanıma başlanması gerekmektedir<sup>[16]</sup>. Haklı neden hoşgörü süresini kesmez, durdurur. Aksi takdirde keyfiyetle markanın kullanılmadığı sürenin hesaba katılması hukuk mantığı ile örtüşmez<sup>[17]</sup>.

KHK'da yer almamasına rağmen, bir an için tanınmış marka kaydının tüm mal ve hizmetler üzerinde geniş bir koruma sağladığından hareketle, kapsamındaki her bir mal ve hizmet açısından kullanımının şart olmadığı düşünülebilecek ise de, tanınmış markalar kullanım zorunluluğu açısından bir istisna niteliğinde değildir. Tanınmış markaların da tescilli buldukları sınıflarda ciddi bir kullanımı söz konusu değilse bu sınıflar bakımından kullanmama sebebiyle markanın iptaline karar verilebilir<sup>[18]</sup>.

Nitekim bu husus, Yargıtay HGK tarafından aynı zamanda “kullanma zorunluluğu”nun da detaylandırıldığı malum “BELLONA” kararında<sup>[19]</sup> da detaylı olarak tartışılmış ve özetle “TPE nezdinde tescilli ve tanınmışlık düzeyine ulaşmış markalar da 556 sayılı KHK'nın 14 ve 42. maddeleri uyarınca kullanılmayan mal ve hizmetler bakımından kısmen iptal edilebilir.” ifadeleri ile açıklığa kavuşturulmuştur.

Yine bu konuda yakın tarihli ve Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından ele alınmış bir davada, davacı tanınmış “M” markasının 12. sınıf bakımından kullanılmadığı iddiası ile bu sınıf bakımından hükümsüzlüğünü talep etmiştir. Marka sahibi davalı, kullanımı ispat edememiş ve fakat savunmasını markanın tanınmış olduğu ve kullanılmamaya rağmen hükümsüz kılınamayacağına dayandırmıştır. İlk derece mahkemesi, Yargıtay HGK'nın görüşüne uygun bir biçimde vermiş olduğu kesinleşmiş kararında<sup>[20]</sup> tanınmış bir markanın kullanma zorunluluğu yönünden alelade markalardan farkı olmadığını ortaya koymuş, ilgili tanınmış markanın söz konusu sınıftaki hizmetler açısından kullanımının ispat edilemediğini tespit ederek markayı kısmen hükümsüz kılmıştır.

[16] Oral, Sıla – “Markayı Kullanma Yükümlülüğü”, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Sayı: 16, 2008, s. 856.

[17] Sert, Selin - Markanın Kullanılma Yükümlülüğü, Kırıkkale 2006, s. 74. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)

[18] Yasaman, Hamdi /Yüksel, Sinan - Marka Hukuku: 556 Sayılı KHK Şerhi, Vedat Kitapçılık, 1. Bası, İstanbul 2004, s. 653.

[19] Yargıtay HGK, T. 09.02.2011, 2010/11-695 E. ve 2011/47 K. sayılı karar

[20] Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, T.24.10.2011, 2011/94 E. ve 2011/353 K. sayılı kesinleşmiş karar

### III. KULLANIMIN NİTELİĞİ, KULLANMAMANIN SONUCU VE İSPAT HUSUSU

#### 1. Kullanımın Niteliği

“Kullanma”nın tanımı KHK’nın 14/2 hükmü ile kısmen yapılmıştır. Buna göre, “Aşağıda belirtilen durumlar markayı kullanma kabul edilir:

- a) Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması,
- b) Markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması,
- c) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması,
- d) Markayı taşıyan malın ithalatı.”

KHK’da sayılan bu haller örnek niteliğinde olup, bunlar dışında birçok kullanım hali ilgili mal ve hizmetin niteliği kapsamında kabul edilebilecektir. Örneğin markanın reklamlarının yapılması, faturalarda markasal kullanımlar, markanın internette kullanımları da KHK m.14 anlamında kullanım sayılacaktır. Ayrıca KHK’da açıkça belirtilmemekle birlikte, kullanımın doğal olarak markanın tescilli kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin olması gerekmektedir

Madde hükmünün (a) bendinde yer alan “tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması”, markanın markasal nitelikte ve ayırt edici karakteri değiştirilmeksizin kullanımını öngörmekte, bu tip kullanımların da KHK m.14 anlamında kullanım sayılacağını ortaya koymaktadır. Markanın ayırt edici karakterinin değiştirilip değiştirilmediği her bir olay bazında ayrıca değerlendirilecektir. Burada önemli olan, markanın, tüketici nezdinde, markayı taşıyan mal ve/veya hizmetin kimden kaynaklandığı algısını değiştirmeyecek türden kullanımdır<sup>[21]</sup>.

Bununla birlikte markanın asli unsurlarının bölünerek bir kısmının diğer tali unsurlarla kullanılması, ilgili markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden kullanım sayılmayacaktır. Nitekim bu hususla ilgili olarak davacı tarafından

[21] Çolak, a.g.e. s.899; “Sözelimi VAKKO markasının yanında Genç, Çocuk, New, Nostalji gibi sözcükler eklenerek kreasyon tanımlaması ya da yeni ürün vurgulaması yapılarak kullanım, 14. madde anlamında ve markasal bir kullanımdır. İngiltere’de “SECOND SKIN” biçiminde tescilli olan bir marka, sahibi tarafından sürekli “2ND SKIN” biçiminde kullanılmış olmakla birlikte, bu kullanım, markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden kullanım olarak kabul edilmiştir.” (Yazar atfı; BAINBRIDGE, David – Intellectual Property, 6th Edition, 2007, s.650)

açılan karıştırma ihtimali temelli bir hükümsüzlük davasına karşı, davalı-karşı davacı tarafından açılan kullanmama nedeniyle hükümsüzlük davasının sonucunda verilen kararın temyiz incelemesinde verilen 2013 tarihli Yargıtay kararında<sup>[22]</sup> “556 sayılı KHK’nın 42/1-c bendinde hükümsüzlük nedenlerinden birisi olarak 14’üncü maddeye aykırılık gösterilmiş olup, 556 sayılı KHK’nın 14’üncü maddesi sahibine seçtiği markasını kullanma yükümlülüğü yüklemiştir. Anılan KHK’nın 14/II fıkrasında markanın iptalini gerektirmeyen haller tek tek sayılmış olup beş yıllık süre içerisinde markanın kullanıldığının ispatının davalı tarafa ait olduğu da kuşkusuzdur. Bu bağlamda davacı-karşı davalıya ait tescilli “SARAY PENGUEN” ibareli markanın, dosyaya sunulan faturalarda, belgelerde ve ürün ambalajlarında aynen kullanılmadığı, markanın “PENGUEN MEYVELİ KEK”, “MEYVELİ KEK PENGUEN” şeklinde kullanıldığı görülmekte olup, ayrıca davacı/karşı davalıya ait tanınmış “SARAY” ibaresinin anılan kullanımlarda bulunmadığı anlaşılmaktadır. Başka bir deyişle davaya konu “SARAY PENGUEN” ibaresinin kullanıldığının sunulan delillerle kanıtlanamadığı ve KHK’nın 14/2 fıkrası anlamında markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden farklı unsurlarla kullanılmasının söz konusu olmadığı da açıktır.” değerlendirilmesinde bulunulmuştur.

Hükmün (b) bendinde yer alan “markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması” örneği de, aslen aşağıda açıklanacağı gibi markanın kullanımının tescilin söz konusu olduğu ülkede gerçekleşmesi gereği karşısında ayrıca belirtilme gereği duyulmuş bir örnek niteliğindedir. Bu halde markayı taşıyan mal yurtdışında piyasaya sürülmek üzere Türkiye’de üretilmektedir. Markanın ihracatta kullanılmasında, markanın mal ya da ambalaj üzerine Türkiye’de koyulması gereği genel olarak kabul edilmektedir, aksi halde mallar ülkeyi markasız olarak terk edecek ve bu halde markanın kullanıldığını savunmak çok zor olacaktır.

Maddenin (c) bendinde “markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması” haline yer verilmiştir. Bu hüküm, marka kullanımının marka sahibi tarafından bizzat gerçekleştirilmesinin şart olmadığını ortaya koymaktadır; marka sahibi -örneğin lisans vermek sureti ile - markasını başkalarına kullandırma hakkına da sahiptir. Bu halde önemli olan markanın işlevine uygun bir biçimde kullanılıyor olmasıdır ve salt bu kullanımın marka sahibi tarafından gerçekleştirilmiyor olması markanın hükümsüz kılınması için yeterli ve adilane değildir.

Lisansın yanı sıra, markanın marka sahibinin izni dahilinde başkaları tarafından kullanılması niteliğinde olan diğer hallerin de kullanım sayılması gerekmektedir. Bu durumda franchising, tek satıcılık ve merchandising sözleşmeleri

[22] Yargıtay 11.HD, T.07.05.2013, 2011/6823 E. ve 2013/9240 K. sayılı karar

ve hatta intifa hakkı sonucu markanın kullanılmasını da bu hüküm kapsamında girecektir. Aslen kanaatimizce, bu “izin” bir şekil şartına da bağlı olmadığı için, marka kullanımının marka sahibinin izni, bilgisi ya da kontrolü altında olan hallerde bu kullanımın KHK m.14 kapsamındaki kullanım sayılması yerinde olacaktır.

Maddenin son bendinde de “markayı taşıyan malın ithalatı” ayrı bir örnek olarak belirtilmiştir. Bu halde markayı taşıyan mal, ithal edilerek ülkemizde satışa sunulmaktadır ve bu da markanın KHK m.14 uyarınca kullanımı için yeterli sayılacaktır.

KHK’da belirtilsin belirtilmesin, her kullanım örneği ve halinde geçerli olmak üzere Mahkeme ve Yargıtay kararları ile doktrin görüşleri ile ortaya koyulmuş genelgeçer kurallar da söz konusu olup, bunlar “kullanımın niteliği” başlığımızın ana alt başlıklarını oluşturmaktadır. Bir kullanımın KHK kapsamında “usulünce kullanım” olarak nitelendirilebilmesi için, bu şartları karşılıyor olması gerekmektedir.

### ***1.1 Markanın “Ciddi” Kullanımı***

Her ne kadar KHK m. 14 markanın kullanımının niteliği hakkında bir tanımlama yapmıyor ise de, 42/1-c maddesinde “ciddi biçimde kullanım” ifadesi yer almaktadır. Bu ifadeden yola çıkılarak üzerinde hemfikir de kalınan ilk nitelik, kullanımın ciddi olması gereğidir.

Ciddi kullanımdan ne anlaşılması gerektiği konusunda KHK’da bir açıklama olmadığı gibi mehz düzenlemelerde de bu yönde bir açıklık bulunmamaktadır. Ama artık ATAD’ın 11 Mart 2003, C-40/01 sayılı “AJAX” kararı<sup>[23]</sup>, Yargıtay kararları ve doktrin görüşleri ışığında, “ciddi kullanım”ın temel niteliklerinin, markanın, işlevlerini sağlamaya uygun bir biçimde ve yoğunlukta, kapsamındaki mal ve hizmetler için pazar payı yaratma amacını ortaya koyacak biçimde, piyasada ve piyasayı etkileyen yerlerde kullanımı olduğunun genel anlamda kabul gördüğü söylenebilir. Sembolik kullanımlar ciddi kullanım addedilmeyecektir.

Yukarıdakiler kapsamında markayı kullanmaya yönelik hazırlık çalışmaları, doğrudan markanın ciddi kullanımı anlamına gelmeyecektir. Nitekim 2013 tarihinde Yargıtay tarafından onanmakla kesinleşmiş olan bir kararında Bakırköy Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi, davalının “markanın kullanılacağı ürünlerin geliştirilmesi ve üretimi konusunda çalışmalar yapmak üzere başka bir şirketle

[23] Karar için bkz. Yasaman/Yüksel, a.g.e, s. 630.

işbirliğine gittiği” şeklindeki savunmasını, kullanım olarak kabul etmemiştir<sup>[24]</sup>. Buna karşın, markanın hazırlık çalışmalarının nitelik ve nicelik haliyle önemli ya da büyük ölçekli olması ciddi anlamda kullanma kabul edilebilir<sup>[25]</sup>. Mesela markanın reklamının ve tanıtımının önemli ve büyük ölçekte yapılması da bir kullanım hali olarak kabul edilebilecektir. Markayı taşıyan mal ya da hizmetin bir dergide, gazetede, televizyonda reklamı yayınlanmış ise bu reklam yayını markanın kullanılması olarak kabul edilebilecektir<sup>[26]</sup>.

Markanın kullanılması için lisans verilmesi de tek başına kullanma sayılmaz. Bunun gibi markanın fiili kullanımı ile sonuçlanmamış sair marka kullandırma anlaşmaları da tek başlarına kullanımı ispat etmeyecektir.

Yine, markayı yenileme de kullanma sayılmayacaktır. Hatta bu konu yakın tarihli bir Yargıtay kararına<sup>[27]</sup> da konu olmuştur. Kararda kullanmama sebebi ile hükümsüzlük davasını markanın salt yenilenmiş olması sebebi ile doğrudan reddeden yerel mahkeme kararı, “sırf koruma süresi sonunda marka başvurusunun yenilenmiş olması markanın davalı tarafından kullanıldığını ispatlamaz.” değerlendirmesinde bulunularak bozulmuştur.

Kullanmama sebebi ile hükümsüzlük davalarında mahkemeler, her bir olay bazında özgün değerlendirmeler yaparak ciddi kullanımı araştırmaktadır. Markanın sadece belirli bir dönemde satılan mallar ya da sunulan hizmetler için tescil edilmiş olduğu durumda olduğu gibi, her olayın kendi şartları içinde değerlendirilmesi yerinde olacaktır. Bunun için somut olayın özelliklerine göre satılan ürün miktarını, mal ya da hizmetin piyasaya sunulmuş biçimini ve halka arz edildiği yerler gibi farklı kriterlere başvurulmaktadır ve bu kriterler için belli sınırlar koyulmuş değildir.

Örneğin İzmir Fikri ve Sinaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 11.02.2013 tarih ile 2012/55 E. ve 2013/13 K. sayılı kararında “31 Ocak tarihli faturalara konu olan ürün adedi ve tutarları markanın kullanıldığının kabulüne yeterli bulunmamaktadır. 31 Ocak 2012 tarihli faturaların içeriği olan ürün adedi 792 adettir. Bu sayıdaki ürünün faturalarda belirtilen tutarı da 1.062 TL’den ibarettir. Sözel anlamda kullanım var gözüke de markanın canlı kalmasını gerektirir düzeyde ve miktarda bir üretim ve satış olduğu kabul edilemez” değerlendirmesinde bulunularak, sayısal anlamda çok görünse dahi, ilgili kullanımın

[24] Yargıtay 11 HD’nin 19.07.2013 tarihli, 2012/3271 E. ve 2013/15842 K. sayılı kararı (yayımlanmamıştır) ile onanmış olan, Bakırköy Fikri ve Sinaî Haklar Mahkemesi’nin 20.12.2011 tarihli, 2011/121 E. ve 2011/291 K. sayılı kararı

[25] Yasaman/Yüksek, a.g.e, s. 634.

[26] Çolak, a.g.e, s. 898.

[27] Yargıtay 11. HD, T.12.06.2013, 2012/13423 E. ve 2013/12221 K. sayılı karar (yayımlanmamıştır),

“ciddi kullanım” teşkil ettiği kanaatine varamadığını ortaya koymuştur<sup>[28]</sup>. Gene aşağıda ispat meselesinde tekrar anılacak olan bir mahkeme kararında “[...] son beş yıldaki ürün satışı toplamının 1.167 TL olduğunu, çok geniş ve yüksek bir ticari işlem kapasitesine sahip giyim ürünleri yönünden elde edilen satış rakamı oldukça düşük olup o ürün yönünden markanın ciddi surette kullanıldığının söylenemeyeceği” tespitine de yer vermiştir<sup>[29]</sup>. Burada değinilen iki kararda da mahkemeler tarafından KHK 42/1-c hükmü gereğince son üç aylık kullanım dikkate alınmamıştır.

Bununla birlikte salt promosyonel kullanımlar ciddi kullanım olarak sayılmaz. Bu yönde Ankara 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan markanın kullanılmaması sebebiyle hükümsüzlüğü talepli karşı davada, davacı - karşı davalı markanın hükümsüzlüğü istenen sınıflarla ilgili ciddi kullanımını ispat amacıyla sunduğu ürün örnekleri ve kataloglar, markanın yalnız promosyon ürünler üzerinde kullanılması sebebi ile ciddi kullanım addedilmemiştir<sup>[30]</sup>. Yargıtay 11. HD 03.06.2010 tarih ile verdiği 2008/11662 E. ve 2010/6381 K. sayılı kararında “[...] 556 sayılı KHK’nin 14. Maddesi anlamında ciddi bir kullanıma dair kanıt sunulmadığı gerekçesiyle [...]” hükmün onanmasına karar verilmiştir. Aynı kararda ayrıca ciddi kullanıma istinat olarak gösterilen kataloglar da ciddi kullanımı ispatlar nitelikte sayılmamıştır<sup>[31]</sup>.

## ***1.2 Markanın “Yurt içinde” Kullanımı***

Markanın yurt içinde kullanılacağı her ne kadar KHK’da özel olarak belirtilmemişse de, mehzaz kanun ve uygulama da bu yöndedir<sup>[32]</sup>. Markanın yurt dışında bir ülkede kullanımı için lisans verilmesi ve bu lisans ile marka yurt dışında kullanılmış ile, markanın Türkiye’de kullanıldığından bahsedilemeyecektir<sup>[33]</sup>.

[28] İlk derece mahkemesinin ilgili kararı, Yargıtay (11). HD ‘nin T. 9.01.2014, 2013/8662 E. ve 2014/403 K. sayılı kararı (yayımlanmamıştır) ile kullanılmama sebebi ile hükümsüzlük talepli asıl dava yönünden onanmıştır.

[29] Yargıtay 11. HD, T.09.09.2013, 2013/11326 E. ve 2013/15181 K. sayılı kararı ile onanarak kesinleşmiş, Ankara 4. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin T.13.06.2011, 2009/234E. ve 2011/215 K. sayılı kesinleşmiş kararı.

[30] Ankara 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin T.15.04.2008, 2006/6 E. ve 2008/77 K. sayılı kararı.

[31] Sekmen, Orhan - Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları, Bilge Yayınevi, 1. Bası, Ankara - aktardığı aynı yöndeki bir ATAD kararında (15.01.2009 tarih ve 495/07 sayılı karar) benzer bir hususu:”Olayda elbise alana aynı markalı içki bedava, yani promosyon olarak verilmektedir. Bu kararda gerçek kullanımın, markanın esas fonksiyonları ile tutarlı şekilde, tescilli olduğu mal veya hizmetlerin kaynağını alıcılara belli etmek ve hiçbir karışıklığa sebebiyet vermeyecek bir şekilde kullanma olarak belirtilmiştir” diye özetlemiştir.

[32] Sekmen, a.g.e, s. 206. Dirikkan, a.g.e, s. 256. Yasaman/Yüksel, a.g.e, s. 638

[33] Çolak, a.g.e, s. 894.

Yurtdışına fason üretim ile ilgili olarak ise Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 14.04.2008 tarihli, 2007/1042 E. ve 2008/4900 K. sayılı kararında “Kullanımla ayırt edicilik kazandırmanın da Türkiye’de gerçekleşmesinin zorunlu olduğu, oysa davacının Türkiye içinde hiçbir ticaretinin olmadığı, sadece Türkiye’de fason üretim yaptırmasının 556 sayılı KHK’nin 14/2-be maddesinde yer alan hususun kanıtlanmış sayılmasına yetmeyeceği” şeklinde karar vermiştir.

Bu noktada internet üzerinden gerçekleşen kullanımının yurt içinde kullanım sayılıp sayılmayacağı konusuna özellikle değinmek gerekmektedir. Günümüzde internet sayesinde, bir mal ya da hizmetin fiilen bir ülke sınırları içinde tanıtılması, pazarlanması zorunluluğu ortadan kalkmıştır. Klasik anlamda mal ve hizmetlerin pazarlanması için mağaza ve işyerleri açılması gerekliliği dahi azalmaktadır. Hatta artık, sanal mağazaları klasik işyerleri olarak algılamamak gerekmektedir. İnternet üzerinden de erişilebilen yayınları da bu kapsamın içerisinde değerlendirmek gerekecektir.

Nitekim Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 03.03.2011 tarihli, 2009/3437 E. ve 2011/2191 K. sayılı kararında, İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin kararını<sup>[34]</sup> onarken, “[..] aynı şekilde davacıya ait televizyon yayınlarının www.sky.co.uk, www.sky.com, www.skyspors.com, www.skynews.co.uk, www.skyone.co.uk ve www.skymovies.com adresindeki internet sitelerinde de kullanıldığı, Türkiye’den günde 646.216 ziyaretin gerçekleştirildiği dolayısıyla televizyon yayıncılığının artık sadece ilgili ülkede hizmet binası temin ederek donanım ve personel yardımıyla vericiler ve aktarıcılar oluşturularak, o ülkenin yayınlarını denetleyen kuruluştan lisans alarak yada o ülkenin dijital yayın platformlarında veya kablo TV şebekelerinde yer alarak yapılmasının şart olmadığı, televizyon yayınlarının sadece klasik yöntemlerle gerçekleştirilmediği, bundan böyle yayıncılık kavramının tüm dünyada internet üzerinden yapılan yayınları da içerdiğinin kabul edilmesinin gerektiği, bu şekilde kullanımın 556 sayılı KHK’nin 14. maddesinde yer alan kullanım olarak kabul edilmesi gerektiği”ni ifade ederek internet üzerinden yayınları da fiili anlamda Türkiye’de kullanım olarak kabul etmiştir.

Artık mahkemelerce ve TPE tarafından da yurt içi kullanım tespit edilirken internet üzerinden gerçekleştirilen kullanımları da kabul ettikleri ve dolayısı ile marka sahibine bu korumayı bahsettikleri görülmektedir. Hükümsüzlük talebi olmayan bir davada, Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi nezdinde açtığı davada davacı, KHK madde 8/3 hükmü uyarınca gerçek hak sahipliği iddiasında bulunarak TPE YİDK’nın markanın reddine ilişkin

[34] İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin T. 08.10.2008, 2006/667 E. ve 2008/233 K. sayılı kararı.

kararının iptaline hükmedilmesini talep etmiştir. Bunun üzerine mahkeme verdiği kararda<sup>[35]</sup> “WEST MARİNE ibareli markanın tanıtımı için ciddi çaba gösterildiği, birçok reklam ve tanıtım faaliyeti yapıldığı, ürünlerini ve faaliyetini Türkiye’den de ulaşılabilen 11.01.1996 tarihinde tescil ettirdiği www.westmarine.com alan adını taşıyan web sayfasından tanıttığı, ayrıca anılan site aracılığıyla birçok ülkeye ürün satışı yaptığı,[...] bu şekilde 556 sayılı KHK kapsamında koruma elde ettiği” değerlendirmesinde bulunmuştur. Bu karar daha sonra Yargıtay 11. Hukuk Dairesince de onanmış ve karar düzeltilmeden de geçerek kesinleşmiştir<sup>[36]</sup>.

Yine TPE daha yeni tarihli bir kararında, marka başvurusuna benzerlik ve kötüniyet iddiası ile yapılan itirazın, itiraz sahibinin Türkiye’de ticari faaliyetinin bulunmadığını ve dolayısıyla Türkiye’de markasını kullanmadığı gerekçesi ile reddi üzerine YİDK nezdinde yapılan itiraz sonucunda, “TRAVEL CHANNEL markasının uydu ve kablo yayınları ve internet aracılığıyla dünya çapında yaygın bir şekilde ulaşılan ve izlenen, özellikle televizyon yayıncılığı sektöründe iyi bilinen bir marka olduğu, ilgili yayınlara özellikle internet üzerinden Türkiye’den ulaşıldığı ve yayınların Türk izleyicisi tarafından da izlendiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle, itiraza gerekçe markanın Türkiye’de kullanıldığının [...] kabulü gerekir” değerlendirmesinde<sup>[37]</sup> bulunularak itiraz kabul edilmiştir.

Yukarıda aktarılan kararlar internet üzerinden gerçekleştirilen kullanımlarının hem idari hem de adli makamlar tarafından kabul gördüğünü ve marka sahiplerine bu şekilde bir koruma bahşedildiğini göstermektedir. Bununla birlikte yine de belirtmek gerekir ki, marka hakkı sahibinin markasını yalnız alan adı olarak kullanması, kullanım zorunluluğunu yerine getirmeyecektir – nitekim bu tip bir kullanım tek başına markasal ve/veya ciddi bir kullanım addedilmeyecektir.

### ***1.3 Markanın “İşlevine Uygun” Kullanımı***

Marka doğası gereği işlevini yerine getirmeli, yani sahibi ve tescilli olduğu mal ve/veya hizmetler arasında bağlantı kurmalı, hitap ettiği tüketici kesiminde gerçek bir algı oluşturmalıdır. Bu şekilde olmayan kullanımlar markanın ayırt ediciliği yönünden farklı sonuçlar doğurabilecek olmanın yanı sıra, ancak bu şekildeki bir kullanım, KHK’da aranan usulünce kullanım sayılabilecektir.

[35] Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi ‘nin T. 08.12.2011, 2010/132 E. ve 2011/239 K. sayılı kararı.

[36] Yargıtay 11. HD, T. 01.04.2013, 2012/4565 E. ve 2013/6444 K. sayılı karar (yayımlanmamıştır) ve aynı Daire’nin karar düzeltme talebinin reddine dair T.12.09.2013, 2013/11003 E. ve 2013/15491 K. sayılı kararı.

[37] TPE YİDK’nın 27 Eylül 2013 ve 2013-M-5691 sayılı kararı.



Bir an için yukarıdaki hususun sağlanabilmesi için markanın fiilen mal ve ambalajı üzerine konularak veya doğrudan hizmeti gösterecek şekilde kullanılması gerektiği düşünülebilse de, piyasa pazarlama yöntemlerindeki ve teknolojideki gelişmeler sayesinde artık markanın mutlak surette ambalaj/hizmet üzerine koyulma zorunluluğu olmadığı kabul edilmeli ve aslen herhangi bir yöntem ile marka sahibi ile marka kapsamındaki mal/hizmet arasında zihni bağın yaratılması, KHK m. 14'e uygun kullanım için yeterli sayılmalıdır.

## 2. Markayı Kullanmamanın Yaptırımı – Markanın Hükümsüzlüğü

Markanın kullanılmamasının yaptırımını KHK 42'ye göre hükümsüz kılınmasıdır.

Markanın kullanılmaması, kendiliğinden hüküm doğurmaz, bu yönde KHK m.43 uyarınca “zarar gören kişiler, Cumhuriyet savcıları veya ilgili resmi makamlar” tarafından yapılacak talep üzerine verilecek bir mahkeme kararı gerekmektedir. Hükümde ilgili resmi makamdan anlaşılması gereken TPE'dir. Zarar gören kişiler ise kullanılmayan markadan ötürü menfaati kısıtlanan, markayı kullanması kısıtlanan ve kısıtlanma tehlikesi altındadır.<sup>[38]</sup> Burada zarar gören kişiler kavramının geniş yorumlanması gerekir<sup>[39]</sup>.

Yine kullanma hali bir hükümsüzlük sebebi olmakla, bir marka tecavüzü davasında def'i olarak ileri sürülemez, asıl davaya karşı dava ya da müstakil bir dava olarak ileri sürülecektir.

Hemen belirtmek gerekir ki KHK m.44/1 uyarınca hükümsüzlük geriye etkilidir. Ancak bu geriye etkinin kullanmama sebebi ile hükümsüzlük kararlarında hakkın doğumuna kadar gitmemesi gerektiği ortadadır. Zira bu halde hükümsüzlük sebebi, markanın tescili tarihinde varolmayıp, sonradan ortaya çıkmaktadır. Dolayısı ile, bu tip hükümsüzlüğün geriye etkisinin, hükümsüzlük nedeninin ortaya çıktığı beş yıllık sürenin bitimi anından itibaren başlaması gerektiği değerlendirilmektedir.

## 3. İspat Hususu

Markanın kullanmama nedeniyle hükümsüzlüğü davasında üzerinde durulması gereken önemli hususlardan bir diğeri de ispat meselesidir.

[38] Aynı yönde bkz. Çolak, a.g.e, s. 961.

[39] Karan, s. 410. “Marka hakkının kullanımı dolayısıyla malvarlığında bir azalma meydana gelmiş kişiler değil, bir hakkı halele uğramış tüm kişiler dâhil edilmelidir”.

### 3.1 İspat Yükü

Kullanmama sebebi ile hükümsüzlük davalarında ispat yükünün, iddia olunan vakıadan kendi lehine hukuki sonuç çıkarmanın iddiasını ispatlamak zorunda olduğu şeklindeki genel kuralın istisnası niteliğinde olarak, davalı tarafa geçtiği konusunda neredeyse bir fikir birliği vardır. Zira olumsuzun ispatı neredeyse her zaman imkansızdır ve bu halde, markasını savunmak adına davalı tarafın ispat yükünü üzerine alması olağandır. Yargıtay'ın da artık istikrar kazanmış kararları bu yöndedir.

Davalı yandan, markasının yukarıda anılan biçimde usulünce kullanımını ispatlamak adına bazı adımlar atması, deliller sunması beklenmektedir. Usulünce yapılan tebligata rağmen davasını takip etmeyen ve/veya delil sunmayan davalının markası, taraflarca getirilme ilkesi dikkate alınarak başkaca incelemeye gerek kalmaksızın hükümsüz kılınmaktadır<sup>[40]</sup>.

### 3.2 Delillerin İncelenmesi

Genel olarak kullanmama sebebi ile hükümsüzlük davalarında sunulan deliller ürün örnekleri, kataloglar, faturalar, gümrük evrakı, ticari defterler, reklamlar gibi ticari hayatın içerisinde bulunan delillerdir. Tüm bu deliller ayrı ayrı ele alınmalı ve gerekirse bilimin de yardımı ile gerçeğe uygunlukları görülmeli, sonra da bir bütünlük içerisinde değerlendirilmeli ve birbirlerini teyit edip etmedikleri de anlaşılmalıdır. Bu halde sonradan yaratılmış deliller ile yargılamanın yanlış yönlendirilmesi de engellenmiş olacaktır.

Bu aşamada kullanmama sebebi ile hükümsüzlük davalarında elde bulunan delillerin davanın aksini ispata yeterli olup olmadığını öngörebilmek çok güç olmaktadır. Zira bu anlamda mahkemeler arasında çok farklı uygulamalar, dar ve geniş yorumlar söz konusu olmaktadır. Bu yüzden ve uygulamaya yön vermek açısından daha çok tartışma ve Yargıtay kararına ihtiyaç duyulmaktadır.

Mahkemelerce davalı tarafların salt ürün örneklerine ve ambalajlarına dayanarak markanın kullanıldığını iddia etmeleri, markanın kullanıldığını ispatlar nitelikte görülmemektedir. Nitekim bu ürünler geriye dönük beş yıl içerisindeki

[40] Aksi görüş için bkz. Çolak – a.g.e. s.918; “Kanaatimizce marka sahibinin delil ibraz etme fırsatı ve marka sahibi davalının defterlerinin incelenmesi imkanı olmadığına göre, mahkemenin salt iddia ile yetinerek hemen hükümsüzlük kararı vermeyip, en azından markanın ait olduğu sektörde bulunan belli başlı meslek örgütlerinden, ticaret odalarından, büyük süpermarket veya dağıtıcı firmalardan sorgulama yapması veya gerekli görülürse ilgili sektörde uzun yıllardan beri fiilen ticari faaliyet gösteren sektör birliklerinden bir heyet oluşturarak kullanmama iddiasını denetlemelidir.”

usulünce kullanımı ortaya koymayacaktır. Nitekim bununla ilgili yakın tarihli bir uyuşmazlıkta, Bakırköy Fikri ve Sinaî Haklar Mahkemesi, davalı yanın “sunduğu ürün örnekleriyle ambalajların markayı kullandığını ispatladığı” savunmasına itibar etmemiş ve verilen hükümsüzlük kararı Yüksek Mahkeme tarafından da onanarak kesinleşmiştir<sup>[41]</sup>.

Öte yandan, kararı henüz temyiz incelemesi altında olan bir diğer davada<sup>[42]</sup>, davalı tarafça markanın kullanımına ilişkin ürün fotoğrafları ile bir kısım fatura sunulmuş ve davacı tarafça sunulan fotoğrafların ve dava tarihinden öncesine giden ve zaten sınırlı sayıda olan bir kısım faturanın da eskiye dayalı ciddi kullanımı ispata yeterli olmadığı iddia edilmiş, bunun da ötesinde faturalar üzerine ilgili markanın daha sonra elle eklenmiş olabileceği dikkate sunulmuştur. Yapıtılan bilirkişi incelemesinde atanmış heyet tarafından dosyaya ürün sunulmadığı, defterlerde ilgili markaya atıflar bulunmadığı, tarih konusunda delil niteliği bulunan faturaların ise sayısının sınırlı olduğu teyit edilmiş, fakat bu son olasılığı incelemelerinin, haklı olarak, bunun kendi uzmanlıkları olmaması sebebi ile mümkün olmadığı bildirilmiştir. Bu aşamada ilgili faturalar tüm iddia ve savunmaların merkezinde olmasına ve bu faturalar üzerinde oynanıp oynanmadığı bilimsel yöntemlerle çok kolaylıkla tespit ettirilebilecek olmasına rağmen, dava bu faturalarda anılan bir kısım 25. sınıf malları yönünden kısmen reddedilmiştir.

Oysa bir diğer davada, davalı yan kullanmama sebebi ile hükümsüzlük iddiası ile karı karşıya kalmış üç adet ayniyet derecesinde benzer markasını kullandığını ispat için bir kısım diğer delilin yanı sıra yine ama bu kez fazlaca sayıda faturalara da dayanmış, fakat mahkemece Yargıtay tarafından da onanmış ve karar düzeltmeden de geçerek kesinleşmiş olan kararında<sup>[43]</sup>, üzerinde davalının hükümsüzlüğü talep edilen markası başlık kısmında tek başına bulunan faturalar, üzerlerinde ürün kodları olmadığı, ürü katalogu ve internet çıktılarının da bu alakayı kurmaya yeterli olmadığı gerekçeleri ile yeterli addedilmemiştir.

[41] Yargıtay 11. HD. 17.09.2013 tarih ile 2012/3271 E. ve 2013/15842. K sayılı kararı. (Yayımlanmamıştır) ile onanan Bakırköy Fikri ve Sinaî Haklar Mahkemesi'nin T. 20.12.2011, 2011/121 E. ve 2011/291 K. sayılı kararı.

[42] Bakırköy 1. Fikri ve Sinaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 26.11.2013 tarihli, 2012/273 E. ve 2013/424 K. sayılı kesinleşmemiş kararı.

[43] Yargıtay 11. HD - 09.09.2013 tarih ile 2013/11326 E. ve 2013/11581 sayılı onama kararı (yayımlanmamıştır) ile kesinleşmiş Ankara 4. Fikri ve Sinaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nin T.13.06.2011, 2009/234 E. ve 2011/215 K. sayılı kararı.

### 3.3 “Son Üç Aylık Kullanım” Meselesi

KHK 42/1(c) hükmü uyarınca “Dava açılacağı düşünülerek kullanma gerçekleşmiş ise, mahkeme davanın açılmasından önceki üç ay içerisinde gerçekleşen kullanmayı dikkate almaz.” Bu hükmün amacı, markasını usulünce kullanmayan marka sahibinin bir hükümsüzlük davası açılması tehdidi karşısında başlattığı kullanımlar var ise, en azından davanın açılmasından önceki son üç aylık kullanımdan faydalanamamasını sağlamaktır.

Hükmün lafzından mahkemenin her kullanamama sebebiyle hükümsüzlük davasında son üç ayda bir kullanım var ise, bunun “dava tehdidi altında” gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini incelemesi gereği rahatlıkla anlaşılmaktadır. Ancak mahkemeler son üç aylık süredeki kullanımın davanın açılmasını engellemek amacıyla yapıldığını peşinen kabul ederek burada bir karine getirmektedirler<sup>[44]</sup>. Hatta uygulamada mahkemelerce atanan bilirkişilere görevlendirmeler yapılırken “son üç aydaki kullanımların dikkate alınmaması” yönünde talimat verildiği de görülmektedir. Oysa son üç aylık kullanımın, dava açılmasını engellemek amacıyla gerçekleştirildiğinde dikkate alınmaması gerekir. Üç ay bir markanın doğumu ve yükselmesi için yeterli olabilmektedir ve burada kullanım ciddi kabul edilebilecek boyutlardaysa, iyi niyetle yapıldıysa ve davayı etkisiz kılma amacı görünmüyorsa, bu kullanımların otomatik olarak dikkate alınmaması hakkaniyete aykırı durumlar doğurmaktadır.

Bu çalışmamız kapsamında bir kısmına atıf yaptığımız bu meseleler, zamanla içtihat ve doktrin tartışmaları ile gelişmeye ve yeknesaklaşmaya muhtaçtır. Çalışmamız ile buna, bir uygulayıcı gözü ile katkıda bulunabildiğimizi umut ediyoruz.

[44] Örn. yine (43) no’lu dipnotta yer verilen kesinleşmiş kararda; “Davalı şirketin anılan markaları, markanın asli unsuru değiştirilmeksizin tescil kapsamındaki tüm mallar yönünden, dava tarihi olan 20.04.2009 tarihinden 3 ay önceden (20.01.2009) başlayarak, geriye doğru 5 yıllık süre içerisinde ciddi surette kullanıldığının ispat edilmesi gerekir”.

## KAYNAKÇA

- Arkan, Sabih - Markayı Kullanma Yükümlülüğü, Marka Koruması Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, Türk Patent Enstitüsü Yayınları, İstanbul 1998.
- Arkan, Sabih - “Marka Hakkına Tecavüz- İşaretin Markasal Olarak Kullanılması Zorunluluğu”, Bankacılık ve Ticaret Enstitüsü Dergisi (BATIDER), Haziran 2000, c.XX.
- Arkan, Sabih - Marka Hukuku Cilt:I, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1997.
- Arkan, Sabih - Marka Hukuku Cilt:II, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1998.
- Çolak, Uğur - Türk Marka Hukuku, Oniki Levha Yayıncılık, 1. Bası, İstanbul 2012.
- Dirikkan, Hanife - Tescilli Markayı Kullanma Külfeti, Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2003.
- Doğan, Güldeniz - Türk ve Avrupa Birliği Hukukunda Marka Hakkının Korunmasının Kapsamı, Ankara 2011 (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi)
- Karan, Hakan / Kılıç, Mehmet - Markaların Korunması 556 sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, Turhan Yayınevi, 1. Bası, Ankara 2004
- Kaya, Arslan – Marka Hukuku, Arıkan Yayınevi, 1. Bası, İstanbul 2006.
- Kuru, Baki - Hukuk Muhakemeleri Usulü Cilt:II, Demir-Demir Yayıncılık, 6. Baskı, İstanbul 2001.
- Oral, Sıla – “Markayı Kullanma Yükümlülüğü”, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Sayı: 16, 2008.
- Sekmen, Orhan - Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları, Bilge Yayınevi, 1. Bası, Ankara 2013.
- Sert, Selin - Markanın Kullanılma Yükümlülüğü, Kırıkkale 2006 (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi)
- Suluk, Cahit / Keşli, Ahmet T. / Orhan, Ali - Uygulamalı Fikri Mülkiyet Hukuku Cilt: I, Arıkan Yayınevi, İstanbul 2005.
- Tekinalp, Ünal - Fikri Mülkiyet Hukuku 5. Bası, İstanbul 2012.
- Umar, Bilge - Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, YetkinYayınları, Ankara 2011
- Umur, Adem - “Kullanmama sebebiyle açılan marka iptal davası ve ispat yükü”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, S: 1, Haziran 2004
- Ülgen, Hüseyin / Teoman, Ömer / Helvacı, Mehmet / Kendigelen, Abuzer / Kaya, Arslan / Nomer, N.Fusun - Ticari işletme hukuku, Vedat Kitapçılık, 3. Bası, İstanbul 2009.
- Yasaman, Hamdi/ Yüksel Sinan - Marka Hukuku: 556 Sayılı KHK Şerhi, Vedat Kitapçılık, 1. Bası, İstanbul 2004

