

## MARKANIN İPTALİ<sup>1</sup>

### BU MARKA BENİM HAKKIM!

En genel tanımıyla **marka**, işletmenin mal ve hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun ("SMK") 4. maddesinde markanın, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılacak şekilde sicilde gösterilebilmesi şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işarettten oluşabileceği belirtilmiştir.

Markanın, kaynak gösterme, ayırt etme, reklam, yatırım ve iletişim ile beraber kalite algısı fonksiyonları bulunmaktadır. Tüm bu fonksiyonların bir getirisi olarak günümüzde marka, ticaret hayatının en önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. Örneğin hepimizin çok iyi bildiği "Coca Cola" nın marka değeri şirketin diğer özvarlıklarının önüne geçmiş durumdadır.

Ticaret hayatında bu denli yönlendirici olan "marka" unsuru, haliyle tacirlerin yeni bir sözcük, işaret vb. bulmak suretiyle marka üretmelerini de zorlamaktadır. Zira seneler içerisinde birçok harf kombinasyonu yapılarak binlerce marka tescili sağlanmıştır. Uzun süreçler, tasarım çalışmaları sonucunda yeni bir markayı oluşturduğunu düşünen tacir, bu çalışmaların belki de markayı kullanıma sunduğunda o markanın aynı mal ve hizmet sınıfında tescilli olduğunu görmekte ve yeniden başlangıç noktasına dönmektedir.

Oluşturduğu markanın daha önce başkası tarafından tescil edilmiş olduğunun öğrenilmesi noktasında, onca çabadan sonra vazgeçmek dışındaki seçenek olarak; durumu hukuken değerlendirmek ve örneğin iptal nedeni taşıyıp taşımadığını incelemek yoluna gidilmesi önem kazanmıştır. Gerçekten; oluşturduğunuz markanın başkası tarafından daha

<sup>1</sup> Avukat – Marka Vekili Işılnoz AKKOCA ASİL // Ünsever Hukuk

önce tescil edilmiş olması halinde Kanunda sıralanan sebeplerden biri varsa dava ile (10.01.2024 tarihinden sonra ise taleple) önceden tescil edilen markanın iptali sağlanabilir.

Bu yazımızda 6769 sayılı SMK ve çeşitli Yargıtay kararları ışığında “**markanın iptali**”ne sebep olan haller ile beraber iptalin etkileri incelenecektir.

## **MARKANIN SONA ERME HALLERİNDEN BİRİ:**

### **MARKANIN İPTALİ**

Marka hakkının sona ermesi SMK'nin 25., 26. ve 28. maddelerinde düzenlenmekte olup bu düzenlemeye göre tescil edilmiş bir marka üzerindeki hak üç halde sona ermektedir. Bunlar **markanın yenilenmemesi, markadan vazgeçme, markanın hükümsüzlüğüne** veya **markanın iptaline** karar verilmesi halleridir. Biz bu yazımızda bu hallerden belki de en çok karşılaşılanı olan “**Markanın İptali**” konusunu ele alacağız.

6769 sayılı SMK'nin 26/1 maddesinde “aşağıdaki hallerde talep üzerine Kurum (“*Türk Patent ve Marka Kurumu*”) tarafından markanın iptaline karar verilir” denildikten sonra bir alttaki fıkrada ilgili kişilerin Kurumdan markanın iptalini isteyebilecekleri düzenlenmiştir.

Şimdi Kanunda sayılan iptal sebeplerine bakalım;

#### **A. MARKANIN İPTAL SEBEPLERİ**

##### **I. Markanın Kullanılmaması Nedeniyle İptali**

Eski 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (“KHK”) döneminde markanın kullanılmaması başlangıçta bir hükümsüzlük nedeni iken 09.04.2014 tarihli Anayasa Mahkemesi kararı ile artık bir hükümsüzlük nedeni olmaktan çıkmış ve iptal sebepleri arasına girmiştir.

Markanın en önemli fonksiyonu yukarıda da sayıldığı gibi farklı işletmelere ait mal ve hizmetleri birbirinden ayırt etmek olduğundan ancak kullanmakla bu fonksiyon yerine getirilmiş olmaktadır.<sup>2</sup> **Bu nedenle markanın tescilli olduğu her bir mal ve / veya hizmet sınıfında kullanılması gerekmektedir.**

Kullanma kavramından ne anlaşılması gerektiği SMK'nin 9/2 maddesinde, markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması ve markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması olarak tanımlanmaktadır.<sup>3</sup> Pektabii bu sayılan kullanma halleri sınırlı sayıda olmayıp genişletilebilecektir. Örneğin, markanın

<sup>2</sup> Dr. Hayri BOZGEYİK, Tescilli Markanın Kullanılması ve Kullanmamaya Bağlı Sonuçlar, s.457

<sup>3</sup> Uğur ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 957

medya kanallarında (sosyal medya, TV gibi) reklamının yapılması, yine tescilli markanın faturalarda yer alması, dergi, gazete vb. yayınlarda habere konu olması onun kullanılmakta olduğuna delil teşkil edecektir. Ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumu ("TÜRKPATENT")'nın 2017 tarihli "Marka Kullanım İspat Kılavuzu" içeriğinde de bu bilgilerle örtüşecek şekilde marka kullanımını ispat eden taraftan, faturalar, reklam görselleri ve videoları, tanıtım ve promosyon ürünleri görselleri veya videoları ve bunlara ilişkin faturalar, fuar katılımına ilişkin deliller, katalog, fiyat listesi ve ürün kodları ile ürün, ambalaj ve tabela örnekleri talep edilmektedir. **Böylece hem markanın ciddi bir kullanımının olup olmadığı hem de varsa bu kullanımın tescilli olduğu sınıflar bakımından mı olduğu tespit edilecektir.**

Bunun yanı sıra tescilli bir markanın ciddi bir biçimde kullanılmıyor olmasının markanın iptali sebebi olabilmesi için bu kullanılmama halinin beş yılı geçmesi gerekmektedir. Yani, kullanımsızlık dört sene on bir aydır devam etmekte ise iptal başvurusu (10.01.2024 sonrası) veya davasının reddedileceği açıktır.

Burada netleştirilmesi gereken husus beş yıllık sürenin başlangıcının nasıl hesaplanacağı konusudur. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 18.02.2008 tarihli kararında bu durum açıklığa kavuşturulmuş ve beş senelik sürenin başlangıcının marka tescil başvurusunun yapıldığı tarih değil de marka tescil belgesinin TÜRKPATENT tarafından düzenlenerek ilgiliye tebliğ edildiği tarih yani tescil prosedürünün tamamlandığı tarih olacağı belirtilmiştir.<sup>4</sup>

Diğer yandan markanın, beş senelik sürenin dolması ile iptal talebinde bulunulduğu (10.01.2024 öncesi iptal davası) tarih arasında tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye'de ciddi biçimde kullanılmış olması hâlinde İPTAL TALEBİ REDDEDİLECEKTİR. Ancak iptal talebinde bulunulacağı düşünülerek aleyhine markanın iptali talep edilen tarafından bir marka kullanımı gerçekleşmiş ise talepten önceki üç ay önceki kullanımı dikkate alınmaz.

Ayrıca markanın son beş senedir kesintisiz ve ciddi olarak kullanılmasının Türkiye'de gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu kullanımın tüm Türkiye'yi kapsamaması gerekmekte olup salt İzmir'de gerçekleşmiş olması da diğer şartları taşıyorsa kullanımın gerçekleştiği unsurunu taşımasına yetecektir.

## **II. Markanın Yaygın Bir Ad Haline Gelmesi Nedeniyle İptali**

SMK'nin 26/2. maddesi gereğince marka sahibinin fiillerinin veya gerekli önlemleri almamasının sonucu olarak markanın tescilli olduğu mal veya hizmetler için yaygın bir ad yani jenerik haline gelmesi durumunda ilgili kişilerin talebi üzerine TÜRKPATENT

---

<sup>4</sup>Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 18.02.2008 tarih ve 2008/1703 K. sayılı kararı. Uğur ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 981

(10.01.2024 öncesi mahkemeler) tarafından markanın iptaline karar verilir.<sup>5</sup>Özetle, bir markanın yaygın hale gelmesi, marka sahibinin fiilleri VEYA gerekli önlemleri almamasının sonucunda oluşmuşsa ancak o zaman iptal sebebidir.

Markanın tescilli olduğu mal veya hizmetler için yaygın hale gelmesi, **markanın tescilinden sonra köken gösterme işlevini kaybederek tescile konu mal ve hizmetler için cins adına dönüşmesi anlamına gelmektedir.** Örneğin, “Asprin”, “Kot” ve “Walkman” markaları tescilli olduğu mal veya hizmetler için yaygın hale geldiklerin için tescilli oldukları ülkelerde iptal edilmişlerdir.<sup>6</sup> Bu yaygın hale gelme kriteri ise ilgili kamuoyunun görüşüne göre belirlenir. Buna bir başka örnek olarak ise motorlu taşıtlar bakımından “jip” ve “cip” ibarelerinin yaygın ad haline geldiği sabit görülmeyle birlikte bu ibarelerin asıl tescilli “jeep” markasından farklı olduğundan ve potansiyel alıcıların “jeep” ibaresini halen dahi bir araç markası olarak bildiğinden “jeep” markasının iptali talebi reddedilmiştir.<sup>7</sup>

Marka sahibinin markasının yaygın hale gelmesine karşı önlem almamasıyla anlatılmak istenen, markasının rakipleri tarafından dürüst kullanım kapsamına da girmeyen şekilde cins adı olarak kullanılmasına karşı hukuki yollara başvurmaması gibi durumlardır. Örneğin, “İdil” marka bir kağıt mendil üreticisinin “en iyi selpak İdil’dir” şeklindeki bir sloganına karşı Selpak tarafından sessiz kalınması. Bu örnekte Selpak tarafından İdil şirketine karşı hukuki yollara başvurulmalıdır.<sup>8</sup>

### **III. Markanın Yanıltıcı Hale Gelmesi Nedeniyle İptali**

SMK’nin 26/1-c maddesi gereğince, marka sahibi tarafından veya marka sahibinin izniyle gerçekleştirilen kullanımsonucunda markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetlerin özellikle niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltması durumunda da markanın iptali söz konusu olmaktadır.

Söz konusu iptal sebebinin uygulama alanı oldukça dardır.

### **IV. Teknik Yönetmeliğe Aykırı Kullanım Nedeniyle İptali**

Garanti markası veya ortak marka<sup>9</sup>, bu marka türlerinin kullanımına ilişkin usul ve esasları gösteren teknik şartnameyle beraber tescil edilir. İşte bu teknik şartnameye

<sup>5</sup> Uğur ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 999

<sup>6</sup> Uğur ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 1000

<sup>7</sup>Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 24.03.2014 tarih ve 2014/5657 K. sayılı kararı. Uğur ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s. 1006

<sup>8</sup>Prof. Dr. Sevilay UZUNALLI, Marka Hukuku, s.210

<sup>9</sup> SMK uyarınca, garanti markası; marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaretler iken ortak marka; üretim veya ticaret ya da hizmet işletmelerinden oluşan bir grup tarafından kullanılan işaretlerdir.

aykırı kullanımlar bu tür markalar için iptal sebebi oluşturur. Teknik yönetmeliğe aykırı kullanım sebebiyle iptal kararı verilebilmesi için bu kullanımın süreklilik göstermesi gerekir.<sup>10</sup>

## **B. MARKANIN İPTALİ TALEBİNE İLİŞKİN USUL HÜKÜMLERİ**

SMK'nin 26. maddesi gereği markanın iptaline ilişkin inceleme TÜRKPATENT tarafından bir idari inceleme statüsünde yapılacak olup idari karar olarak da sonuçlandırılacak ve akabinde istenirse bu karara karşı Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri'nde dava açılacaktır. ANCAK, BU HÜKÜM SMK'NİN 192/1-a MADDESİ GEREĞİNCE KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN 7 YIL SONRAYA YANI 10 OCAK 2024 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR. Şu halde 10 Ocak 2024 tarihine kadar markanın iptali talepleri mahkemelerde dava yoluyla görülmeye devam etmektedir.

İptal yargılamasında davacı olabilecek / 10 Ocak 2024 tarihi sonrasında ise TÜRKPATENT'ten iptal talebinde bulunabilecek kişiler SMK'de "ilgili kişiler" olarak tanımlanmıştır. Yasa koyucunun bu hususta kesin bir sınırlama getirmeyerek "ilgili kişiler" şeklinde bir düzenleme yapması ile iptal talebinde bulunabilecek kimselerin kapsamının geniş tutulduğu söylenebilir. İlgili kişiler kavramı geniş yorumlanarak iptal talebinde bulunacak kişinin, markanın iptalinde hukuki menfaatinin bulunması yeterlidir.<sup>11</sup>

Buna karşın iptal davası ya da talebi yöneltilen tarafın kim olacağı SMK'de net bir şekilde "TÜRKPATENT sicilinde hak sahibi olan kişi" şeklinde belirtilmiştir.

Son olarak iptal hâlleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, sadece o mal veya hizmet yönünden kısmi iptale karar verilirken halihazırda tescili istenen ibareyi değiştirecek biçimde de iptal kararı verilemeyecektir.

## **C. MARKANIN İPTALİNİN SONUÇLARI**

Markanın iptaline karar verilmesi halinde, bu karar iptal tarihinden itibaren geçerlidir. Ancak talep üzerine iptal hallerinin daha önceki bir tarihte doğmuş olması halinde iptal kararının bu tarihten itibaren etkili olacağına karar verilebilir.<sup>12</sup>

Fakat marka sahibinin ağır ihmali veya kötüniyetli olarak hareket etmesi nedeniyle zarar görenlerin tazminat talepleri saklı kalmak üzere iptal kararının geriye dönük etkisi karardan önce, markanın sağladığı haklara tecavüz nedeniyle açılan davada verilen

<sup>10</sup> Yasaman/Yusufoğlu, C.2, s. 877.

<sup>11</sup> Av. Meltem ARAS, Markanın İptali, Lexpera

<sup>12</sup>Prof. Dr. Sevilay UZUNALLI, Marka Hukuku, s.212,213

kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar ile karardan önce kurulmuş ve uygulanmış sözleşmeleri etkilemez. Ancak bu sözleşmeler uyarınca ödenmiş bedelin, hakkaniyet gereği kısmen ya da tamamen iadesi istenebilir.<sup>13</sup>

Kesinleşen iptal kararları sonrasında ilgili marka TÜRKPATENT sicilinden **terkin edilir ve Bülten’de yayınlanır.**

Kesinleşmiş iptal kararları herkese karşı hüküm doğurur.

#### **D. SONUÇ OLARAK;**

- Markanın iptali; hükümsüzlük, markanın yenilenmemesi ve markadan vazgeçme ile beraber bir marka üzerindeki hakkı sona erdiren hallerdendir.
- SMK’de markanın iptali talebinin yöneltileceği ve incelemenin yapılacağı yer her ne kadar TÜRKPATENT olarak belirtilmiş de olsa bu hükmün yürürlüğünün SMK’nin 192/1-a maddesi gereğince **10 Ocak 2024** tarihine ertelenmesi nedeniyle halen dahi iptal talepleri mahkemeler nezdinde dava yolu ile görülmektedir.
- Bunun yanı sıra, “markanın iptali” süreçlerini hızlandırmak için başvuru ve karar mercii olarak TÜRKPATENT belirlenmiş olsa da, TÜRKPATENT tarafından verilen kararlara karşı Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde dava açma yolu açıktır. Hal böyle iken aslında aleyhine karar çıkanın dava açma ihtimalinin de yüksek olduğu düşünülünce sürecin çok da hızlanacağını söylemek doğru olmayacaktır.
- Markanın iptali sebepleri, konu markanın son beş senedir Türkiye sınırları içerisinde tescil edilmiş olduğu mal ve hizmet sınıfları bakımından kesintisiz ve ciddi bir kullanımının olmaması, markanın yaygın bir ad haline gelmesi, markanın yanıltıcı hale gelmesi ile garanti ve ortak markalar için teknik yönetmeliğe aykırı kullanımdır.
- Kanunda sayılan iptal sebeplerinden en yaygın olan kısaca “markanın kullanılmaması” sorunsalının kanun koyucu tarafından markanın iptali sebebi yapılmasının asıl amacı insanların kullanmadıkları markaları işgal etmesinin önüne geçilmesidir.
- Markanın iptaline karar verilmesi üzerine ise ilgili marka TÜRKPATENT sicilinden silinir ve eğer şartları taşıyorsa yeni sahiplerini bekler.

---

<sup>13</sup> SMK m. 27/3, m. 27/4