

PAPER DETAILS

TITLE: KULLANMA ZORUNLULUGU BAGLAMINDA TEKRAR MARKA VE HUKUKI
SONUÇLARININ DEGERLENDIRILMESI

AUTHORS: Sevilay UZUNALLI

PAGES: 93-115

ORIGINAL PDF URL: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2973696>

KULLANMA ZORUNLULUĞU BAĞLAMINDA TEKRAR MARKA VE HUKUKİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ^(*)

REPEAT-TRADEMARK IN THE CONTEXT OF OBLIGATION TO USE AND EVALUATION OF THEIR LEGAL CONSEQUENCES

Prof. Dr. Sevilay UZUNALLI^(**)

Öz

Marka sahibi markasını kullanmak zorundadır. Markayı kullanma zorunluluğu marka hukukunun temel prensiplerinden biridir. Marka sahibine SMK m.9.1 hükmüyle markasını kullanmamasının olumsuz sonuçlarının doğmasını engellemeye yönelik beş yıllık hoşgörü süresi tanınmıştır. Marka sahibinin bu zorunluluğu yerine getirmemesi halinde, markası SMK m.9.1, 26.1 bend a) gereğince iptal edilebileceği gibi, markasıyla karıştırma ihtimaline neden olan sonraki marka başvurusuna itirazı, başvuru sahibinin kullanmama savunmasıyla karşılaştığında (SMK m.19.2) bu itirazı veya bu nedenle açtığı hükümsüzlük davasında aynı savunma ileri sürüldüğünde açtığı dava reddedilecektir (SMK m.25.7). Hatta marka sahibinin marka hakkına tecavüz nedeniyle açtığı davada da, davalının kullanmama savunması davanın reddine neden olacaktır (SMK m.29.2).

Markasını kullanmayan marka sahibi, bu durumun olumsuz sonuçlarından kaçınmak için, markasını aynen ya da

ufak değişikliklerle aynı veya aynı tür mal ve/veya hizmetler için tekrar tescil ettirmek yoluna gidebilir. Bu yeni tescille marka sahibi markasını kullanmama konusunda yeni bir hoşgörü süresi elde etmeyi hedefler. Bu tekrar tescilin kullanma zorunluluğunun dolanılması nedeniyle hukuka uygun olup olmadığı konusunda SMK'da bir hüküm bulunmamaktadır. Bu konuda Avrupa Birliği'nin 2015/2436 sayılı Marka Direktifi ve 2017/1001 sayılı Marka Tüzüğü'nde de bir düzenleme yapılmamıştır.

Bu çalışmada markayı kullanma zorunluluğunun amacı ve bu zorunluluğun yerine getirilmesinin koşullarından hareketle tekrar marka başvurusu ve tescilin hukuki sonuçları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Tekrar Marka, Markayı Kullanma, Hoşgörü Süresi, Kullanılmama Savunması, Kötüniyet.

^(*) (Araştırma Makalesi, Geliş Tarihi: 26.02.2023 / Kabul Tarihi: 22.05.2023).

^(**) İzmir Ekonomi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı, (sevilay.uzunalli@ieu.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-1828-0560).

Atıf/Citation: Uzunalli, Sevilay (2022), "Kullanma Zorunluluğu Bağlamında Tekrar Marka ve Hukuki Sonuçlarının Değerlendirilmesi", TFM, C: 9, S: 1, s. 93-115.

Abstract

A trademark proprietor is obliged to use its trademark. Use of trademark is one of the fundamental principles of trademark law. A grace period of 5 years has been granted to trademark owners in order to prevent adverse outcomes of non-use of the trademark pursuant to Article 9.1 of the Turkish IPC. In the event the trademark proprietor fails to fulfill its obligation to use its trademark, not only its trademark may be cancelled pursuant to art.9.1 of Turkish IPC but also his opposition against the registration of a trademark due to likelihood of confusion with an earlier trademark may be rejected when faced with applicant's defense of non-use or any action initiated by the trademark owner regarding the invalidation of the trademark due to same reason will be rejected (IPC art.25.7). Furthermore the defendant's defense of non-use in any action filed by the trademark owner due to infringement of its trademark rights defendant's defense of non-use shall result in the dismissal of the action (IPC art.29.2).

I. GİRİŞ VE SORUNUN TESPİTİ

Marka sahibi markasını kullanmak zorundadır. Markayı kullanma zorunluluğu marka hukukunun temel prensiplerinden biridir. Markayı kullanma zorunluluğu, kural olarak marka sahibinin her tescilli markası için bağımsız olarak mevcuttur. Marka sahibinin bu zorunluluğu yerine getirmemesi halinde, markası SMK m.9.1 ve 26.1 bent a) gereğince iptal edilebileceği gibi, markasıyla karıştırma ihtimaline neden olan sonraki marka başvurusuna itirazı, başvuru sahibinin kullanmama savunmasıyla karşılaştığında (SMK m.19.2) bu itirazı veya bu nedenle açtığı hükümsüzlük davasında aynı savunma ileri sürüldüğünde açtığı dava reddedilecektir (SMK m.25. 7). Hatta marka sahibinin marka hakkına tecavüz nedeniyle açtığı davada davalı tarafından ileri sürülecek olan kullanmama savunması davanın reddine neden olacaktır (SMK m.29.2).

Marka sahibine SMK m.9.1 hükmüyle markasını kullanmamasının olumsuz sonuçlarının doğmasını engellemeye yönelik beş yıllık hoşgörü süresi tanınmıştır. Markasını kullanmayan marka sahibi, bu durumun olumsuz sonuçlarından kaçınmak için, markasını aynen ya da ufak değişikliklerle tekrar tescil ettirmek yoluna gidebilir. Bu yeni tescille marka sahibi markasını kullanmama konusunda yeni bir hoşgörü süresi elde etmeyi hedefler. Gerçekten SMK'da markayı kul-

To prevent such adverse effects the trademark owner who doesn't put its trademark in use may re register its trademark identically or with minor changes in connection with the same goods and/or services. With such registration the trademark owner aims to obtain a new grace period for the non-use of its trademark. There is no provision in the IPC as to whether this re-registration is lawful or not due circumvention of the articles related to obligation to trademark. This issue has not been regulated in the European Union's Trademark Directive No. 2015/2436 and Trademark Regulation No. 2017/1001 either.

In this study, legal consequences of trademark re-application and re-registration has been examined based on the purpose of the obligation to use the trademark and the conditions of fulfilling this obligation.

Keywords

Repeat Trademark, Use of Trademark, Grace Period, Defense of Non-Use, Bad Faith.

lanmama için öngörülen beş yıllık süre sona ermeden veya bu süre sona erdikten sonra kısa süre içinde aynen veya ufak değişikliklerle aynı veya aynı tür mal ve/veya hizmetler için yeni bir başvuru yapan marka sahibi, bu yeni marka nedeniyle daha iyi bir hukuki konuma kavuşmayı amaçlar. Zira marka sahibi bu yolla kendisine tanınan beş yıllık hoşgörü süresini uzatabilecek ve hoşgörü süresi geçmesine rağmen üçüncü kişilerin bu marka üzerinde hak elde etmelerini veya bu markayı kullanmalarını engelleyebilecektir. Marka sahibinin tekrar marka tesciliyle SMK'nın amacına aykırı olarak kendisine avantaj sağlayıp sağlayamayacağı incelenmesi gereken bir sorun olarak ortaya çıkar¹.

Diğer taraftan özellikle ekonomik gelişmeler, değişen tüketici davranışı veya değişen reklam alışkanlıkları, işletmeleri markalarında değişiklikler yapmaya zorlamaktadır². Dolayısıyla marka sahipleri markalarını güncelleyerek tescil ettirebilmelidir. Marka sahibi markasının güncel biçimini de üçüncü kişilere karşı koruyabilmelidir. Ancak marka sahibi ilk markasını kullanmamışsa, bu markanın güncel biçimini tescil ettirmesi halinde, kullanılmama için yeni bir hoşgörü

¹ **Fischötter**, Werner & **Rheineck**, Burhard (1980), 'Wiederholungszeichen und Benutzungszwang', GRUR, S. 5, s. 379 vd.

² **Ströbele**, Paul & **Hacker**, Franz & **Thiering**, Frederik/**Ströbele** (2021), Markengesetz Kommentar (Hrsg. Hacker, Franz), 13. Aufl. Carl Heymanns Verlag, §26 Nr. 167.

süresi elde edip edemeyeceği veya hangi halde yeni bir hoşgörü süresi elde edebileceği incelenmelidir.

Markanın aynen veya ufak değişikliklerle aynı mal ve/veya hizmet için yeniden tescilinin hukuka uygun olup olmadığı konusunda SMK'da bir hüküm bulunmamaktadır. Bu konuda Avrupa Birliği'nin 2015/2436 sayılı Marka Direktifi³ ve 2017/1001 sayılı Marka Tüzüğü'nde de⁴ bir düzenleme yapılmamıştır. Bu çalışmada markayı kullanma zorunluluğunun amacı ve bu zorunluluğun yerine getirilmesinin koşullarına kısaca değinildikten sonra, aynı marka sahibinin yeni başvurusunun bağımsız bir marka başvurusu mu, yoksa tekrar marka başvurusu mu olduğuna ilişkin ayırım ölçütleri ve markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden farklı unsurlarla tescili de tekrar markaya neden olabileceğinden, markanın ayırt edici karakterinin değişip değişmediğinin belirlenmesine ilişkin ölçütler de incelenecektir.

Daha sonra kullanılmayan markanın beş yıl geçtikten kısa süre sonra veya beş yıllık süre sona ermeden aynen ya da ufak değişikliklerle aynı ya da aynı tür mal ve/veya hizmetler için tekrar başvuruya konu olması ve tescilinin hukuki sonuçları değerlendirilecektir.

II. MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU

A. MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞUNUN AMACI

Marka koruması kural olarak sicile tescille başlar (SMK m.7.1, ayrıca bkz. SMK m.9). Bu tescille şekli bir marka koruması doğar. Kullanma zorunluluğu bu biçimsel marka korumasını düzeltici bir etkiye sahiptir. Zira marka korumasının biçimsel niteliği, rakiplerin marka seçimini, dolayısıyla rekabet özgürlüğünü sınırlar. Kullanma zorunluluğu bu sınırlamayı dengeleyici bir işleve sahiptir⁵. Kullanılmayan markaların si-

cilden temizlenmesi kamunun menfaatinedir⁶. Böylece tescilli markaların sayısı kullanılan marka sayısına indirmek suretiyle marka sicili hayalet markalardan kurtarılır ve yeni markaların tescili mümkün kılınır⁷.

Patent, tasarım ve telif hukukundan farklı olarak marka koruması belirsiz süre uzatılabilir. SMK m.23.1'e göre, tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre, onar yıllık dönemler halinde süresiz yenilenebilir. Markanın bu sürekli yenilenmesi olanağı kullanma zorunluluğuyla meşru bir şekilde sınırlanır⁸. Marka kullanılarak işlevini gerçekleştirir ve markanın kullanıldığı mal ve hizmetler için satış pazarı oluşur⁹.

Baskı, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, s. 145 vd.; **Dirikkan**, Hanife, 'Tescilli Markayı Kullanma Külfeti': Erdoğan Moroğlu ve diğerleri (Editörler) (1998), Prof. Dr. Oğuz İmregün'e Armağan, İstanbul, Beta, s. 223; **Özkök**, Başak (2017), 'Marka Başvurusunun Yayımına İtiraz Aşamasında Kullanımın İspatı Talebi', Terazi Hukuk Dergisi, S. 128, C. 12, s. 45.

⁶ **Gaden**, Justus (2012) Die Wiederholungsmarke Zur Umgehung des markenrechtlichen Benutzungszwangs durch Wiederholungsmeldungen auf nationaler und europäischer Ebene, Göttingen, VöRupress, s. 18; **Schoene**, s. 27 vd.; **Arkan**, C. II, s. 145; **Paslı**, Ali (2014), Uluslararası Antlaşmaların Türk Marka Hukukunun Esasına Etkileri, 1. Baskı, İstanbul, Vedat, s. 538-539; **Yasaman**, Hamdi & **Ayoğlu**, Tolga & **Yusufoglu Bilgin**, Fülürya & **Memiş Kartal**, Pınar & **Yüksel**, Sinan H. (2021) Sınai Mülkiyet Kanunu Şerhi, C. II, 1. Baskı, Ankara, Seçkin, m.9, s. 2015-2016; **Çolak**, Uğur (2023) Türk Marka Hukuku, 5. Baskı, İstanbul, Oniki Levha, s. 1233; **Sert**, Selin (2007) Markanın Kullanılması Yükümlülüğü, 1. Baskı, Ankara, Seçkin, s. 86; **Güneş**, İlhami (2021), 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı Marka Hukuku, 3. Baskı, Ankara, Adalet, s. 363; **Yusufoglu Bilgin**, Fülürya (2020), 'Kullanım Niyeti Olmaksızın Markanın Kötüniyetli Olarak Tescili ve Hükümsüzlüğü', Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2019 (Editör: Tekin Memiş), C. 9, Ankara, Yetkin, s. 348; **Pekdiğer**, Remzi Tamer & **Çoşğun**, Gizem (2019), 'Markanın Kullanılmaması Sebebiyle İptaline İlişkin Güncel Sorunların Değerlendirilmesi', İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 1, C. 18, s. 5, (Makaleye Jurix veri tabanından ulaşılmıştır. s.e.t. 21.1.2023).

⁷ Bu yönde bkz. **Kellerhals**, Miriam (1999), 'Der Benutzungszwang im Gemeinschaftsmarkenrecht', GRUR Int. S. 1, s. 14; **Ubertazzi**, Luigi Carlo (1995), 'Bemerkungen zum Benutzungszwang der Gemeinschaftsmarke', GRUR Int. 1995, S. 6, s. 474; **Sert**, s. 85 vd.; **Karaca**, Osman Umut (2018) Markayı Kullanma Zorunluluğu ve Kullanmamanın Hukuki Sonuçları, Ankara, Lykeion, s. 29-30; **Bektaş**, İbrahim (2018), 'Sınai Mülkiyet Kanuna Göre Markanın Kullanmama Nedeniyle İptali -AB Adalet Divanı'nın Güncel Kararları Işığında Bir Değerlendirme', Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, C. 17, S. 2, s. 223; **Özkök**, s. 44-45.

⁸ Bkz. **Ingerl**, Reinhard & **Rohnke**, Christian (2010) Markengesetz Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, 3. Aufl. München, C.H. Beck, §26 Nr. 5.

⁹ EuGH, 11.3.2003, Nr. 37-38, GRUR 2003, s. 428 - **Ansul/Ajax**.

³ Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Neufassung) vom 16.12.2015 (ABl.-EU Nr. L 336, 23.12.2015, s. 1 vd.).

⁴ Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke.

⁵ Bkz. **Fischötter & Rheineck**, s. 385 vd.; **Schoene**, Volker (2003), Der Benutzungszwang im Markenrecht, Frankfurt/M., Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, Peter Lang, s. 27 vd.; **Ströbele & Hacker & Thiering/Ströbele**, §26 Nr. 256; **Bergmann**, Alfred (2009), 'Rechtserhaltende Benutzung von Marken' MarkenR, S. 1 s. 1; **Arkan**, Sabih (1998), Marka Hukuku, C. II, 1.

B. MARKAYI KULLANMA KAVRAMI

SMK m.9.1'e göre, "Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal ve hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye'de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir." Bu hüküm anlamında markanın kullanılması, işlevine uygun kullanımıdır. Markanın temel işlevi köken (ayırt etme) işlevidir. Buna göre markanın işlevine uygun kullanım, markanın bir işletmenin mallarının veya hizmetlerinin bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlamak amacıyla ekonomik faaliyetlerde kullanılmasıdır¹⁰.

SMK m.9.2'de şu haller de markanın kullanılması olarak kabul edilmiştir:

- Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması
- Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajında kullanılması
- Markanın marka sahibinin izniyle kullanılması.

C. MARKAYI KULLANMADAN SÖZ EDEBİLMEK İÇİN GEREKLİ ÖZELLİKLER

1. Markayı Ciddi Kullanma

SMK m.9.1'e göre, markayı kullanma ciddi olmalıdır. Dolayısıyla ekonomik olarak fayda sağlamayan ve sadece görünürde marka kullanımı ciddi kullanma değildir. Alman Federal Mahkemesi GALLUP kararında, çok özel bir alıcı çevresine hitap eden yayınların Almanya'da sadece on kütüphaneden temin edilmesi nedeniyle görünürde kullanıldığı sonucuna varılamayacağını belirtmiştir¹¹. Bu nedenle markanın kullanımının ciddi olup olmadığı somut olayın tüm özellikleri dikkate alınarak yapılan bir değerlendirme-

yi gerektirir. Bu değerlendirmede markanın tesciline konu mal veya hizmetin türü, pazarın özellikleri ve kullanımın kapsamı önemlidir¹². Markanın kullanılması en azından potansiyel olarak marka sahibinin faaliyet gösterdiği pazardaki konumunu değiştirmeye uygun olmalıdır¹³. Alman Federal Mahkemesi'nin Kellogg's/Kelly's kararına¹⁴ konu uyuşmazlıkta, Avusturyalı büyük bir işletme atıştırmalık ürünlerde tescilli Kelly's markasını Almanya'da sadece Münih Olimpiyat Stadyumu'na sağladığı ürünlerde kullanmış ve haftada yaklaşık 1.100 Euro ciro elde etmiştir. Alman Federal Mahkemesi, büyük bir işletme söz konusu olduğu için bu kullanma biçiminin ekonomik olarak makul olmadığına, bu nedenle kullanımın ciddi olmadığına karar vermiştir.

2. Markanın Tescil Edildiği Mal ve/veya Hizmetler İçin Kullanılması

Markanın tescil edildiği mal ve/veya hizmetler için kullanılması gerekir¹⁵. Nitekim SMK m.9.1'de markanın "tescil edildiği mal ve hizmetler bakımından" kullanılması gerektiği açıkça öngörülmüştür. Bu koşul, Avrupa Birliği'nin 2015/2436 sayılı Marka Direktifi'nin 16.1 hükmünde de açıkça vurgulanmıştır (Ayrıca bkz. SMK m.25.5 1. cümle).

Markanın tesciline konu mal ve/veya hizmet için kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesinde, önce markanın fiilen hangi ürünlerde kullanıldığı incelenmelidir. Bundan sonra bu ürünler, ilgili markanın tescil edilen malları veya hizmetleriyle karşılaştırılmalıdır. Örneğin marka ruj için kullanılmışsa, markanın tescil edildiği ve Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ'de 3. sınıfın 2. alt grubunda yer alan

¹⁰ Schoene, s. 78-79; HK-MarkenR/Spuhler, §26 Nr. 22; Ströbele & Hacker & Thiering/Ströbele, §26 Nr. 4; Ingerl & Rohnke, §26 Nr. 34; Fezer, Karl-Heinz (2009) Markenrecht -Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandübereinkunft und zum Madrider Markenabkommen, 4. Aufl. München, Beck CH, §26 Nr. 1; Gaden, s. 21; Yasaman & Ayoğlu & Yusufoglu & Memiş Kartal & Yüksel/Yüksel, m.9, s. 2021; Çolak, s. 1244; Karaca, s. 23; Özkök, s. 54; Yusufoglu Bilgin, s. 353; Bayram, Muhammed Enes (2021) Marka Hukukunda Kullanılmama Savunması, 1. Baskı, İstanbul, Oniki Levha, s. 62 vd.; Bektaş, s. 225; EuGH, 11.3.2003, Nr. 36, GRUR 2003, s. 427 -Ansil/Ajax.

¹¹ BGH, 6.10.2005, Nr. 24, GRUR 2006, s. 154 -GALLUP.

¹² Ingerl & Rohnke, §26 Nr. 223; HK-MarkenR/ Spuhler, §26 Nr. 77; Bergmann, s. 2-3; Schoene, s. 81 vd.; Arkan, C. II, s. 147; Yasaman & Ayoğlu & Yusufoglu & Memiş Kartal & Yüksel/Yüksel, m.9, s. 2018, Sert, s. 50; Karaca, s. 42; Bektaş, 229 vd.; Bayram, s. 82.

¹³ Ubertazzi, s. 475; Kellerhals, Miriam (1999), 'Der Benutzungszwang im Gemeinschaftsmarkenrecht', GRUR Int. S. 1, s. 18; Bayram, s. 82.

¹⁴ BGH, 28.8.2003, I, b, cc, GRUR 2003, s. 1048 -Kellogg's/Kelly's.

¹⁵ Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ'de (TPE: 2016/2, RG, 30.12.2016, S. 29934), sınıflandırmada sonradan yapılan değişiklikler markanın koruma alanını değiştiremeyeceğinden tescil anına göre değerlendirme yapılmalıdır.

“kozmetik ürünleri”ne dahil edilebilir¹⁶. Diğer bir ifadeyle, markanın sicilde kayıtlı mal veya hizmetlerin üst kavramına giren mal ve/veya hizmetlerde kullanılması ciddi kullanım sayılabilir¹⁷. Markanın, tescil edildiği mal ve hizmet listesinde yer alan kavramların hiçbirine dahil edilemeyen mal ve/veya hizmetler için kullanılması halinde, markayı kullanma zorunluluğu yerine getirilmemiştir. Markanın tescil edildiği mal ve hizmetlere sadece benzer olan mal veya hizmette kullanılması halinde de markayı kullanma zorunluluğu yerine getirilmemiştir. Marka hizmet için kullanılmışsa, bu kullanım markanın tescil edildiği mallar için kullanmayı kapsamaz. Bunun aksi de geçerlidir¹⁸.

Markanın tescile konu mal veya hizmetlerin bir kısmında kullanılması halinde, bu kullanılan mal veya hizmetlerle aynı tür olarak kabul edilen mal veya hizmetler için de kullanıldığı kabul edilmelidir¹⁹. SMK m.5.1 bent ç) gereğince, “aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış işaretlere ilişkin marka başvurusu reddedileceğinden, marka sahibinin markasını kullandığı mal veya hizmetlerle aynı tür olan mal ve hizmetler

için de kullandığı kabul edilmelidir²⁰. Böylece tescile konu mal veya hizmetlerin bir kısmında marka kullanılmadığı için marka sicilinin gereksiz yere doldurulmamasına yönelik menfaatle marka sahibinin ticari faaliyet özgürlüğünün gereksiz yere daraltılmamasına yönelik menfaat dengelenir²¹.

2016/2 sayılı Tebliğ m.5’e göre aynı alt grup içerisinde yer alan mal veya hizmetler aynı tür kabul edilir. Ancak markanın tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerle aynı tür ürünlerin bulunduğu diğer alt grupta kullanılması halinde de ciddi kullanımın gerçekleştiği kabul edilmelidir²². Yargıtay’ın 5.2.2013 tarihli kararı²³ ise farklı yöndedir. Yargıtay’ın kararına konu uyumsuzlukta, davacı, davalı adına tescilli markanın 37, 39 ve 43. sınıflarda tescilinden itibaren hiç kullanılmaması sebebiyle markalar sicilinden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkeme, davalının davaya konu markasını 39. sınıf 01. alt gruptaki “kara taşımacılığı hizmetleri”, “taşıma komisyonculuğu hizmetleri”, “özel şoförlük hizmetleri”, “kara taşıtlarının kiralama hizmetleri” için tescil edildiği tarihten itibaren kullandığı, 37. sınıf 03. alt gruptaki “kara araçlarının bakım ve tamiri hizmetleri”, 39. sınıf 01. alt gruptaki “tur düzenleme hizmetleri” ile 02. alt gruptaki “araba parkları hizmetleri, garaj kiralama hizmetleri”nin de aynı tür hizmetler olduğu için bu hizmetlerde de kullanılmış sayılacağına, diğer tüm sınıf ve alt gruplar yönünden markalar sicilinden terkinine karar vermiştir. Yargıtay, kara araçlarının bakım ve tamiri hizmetleri ve ‘tur düzenleme hizmetleri’, ‘araba parkları hizmetleri, garaj kiralama hizmetleri’ için de davalının markasını fiilen kullandığını kanıtlanması gerektiği, bu kullanım ispat edilmeden, markanın kullanılan hizmetlere benzerliği sebebiyle başka hizmetlerde

¹⁶ Bu hususta bkz. OLG Hamburg, 3.7.1997, GRUR 1997, s. 844 -MATADOR.

¹⁷ Harmsen, Heinz (1980), ‘Wiederholungszeichen’, GRUR, S. 5, s. 403; Yasaman & Ayoğlu & Yusufoglu & Memiş Kartal & Yüksel/Yüksel, m.9, s. 2025; Özkök, s. 52.

¹⁸ HK-MarkenR/Spuhler, §26 Nr. 85; Ingerl & Rohnke, §26 Nr. 107; Fezer, §26 Nr. 124-142; Ströbele & Hacker & Thiering/Ströbele, §26 Nr. 286-287; Yasaman & Ayoğlu & Yusufoglu & Memiş Kartal & Yüksel/Yüksel, m.9, s. 2025; Bayram, s. 73; Özkök, s. 52; OLG Hamburg MATADOR kararında, mal benzerliğinin karıştırma tehlikesinin belirlenmesinde önemli olduğunu, ancak hakkı koruyucu kullanmanın mevcut olup olmadığının tespiti için bunun önemli olmadığını belirtmiştir 3.7.1997 - 3 U 193/96 -MATADOR, GRUR 1997, s. 844; markanın kullanıldığı mal veya hizmetle benzer mal ve hizmet için de kullanıldığının kabul edilmesi gerektiği yönünde görüş için bkz. Karaca, s. 36; SMK m.6.1 bent a) nedeniyle, markanın kullanıldığı mal ve/veya hizmetle benzer olan mal ve/veya hizmetler açısından kullanmamaya dayalı iptal kararı vermenin marka hukukunun ilkeleleriyle bağdaşmayacağı yönündeki görüş için bkz. Ayhan, Rıza & Çağlar, Hayrettin & Yıldız, Burçak & İmirlioğlu, Dilek/Çağlar (2021) Sınai Mülkiyet Hukuku, 1. Baskı, Ankara, Adalet, s. 88- 89.

¹⁹ HK-MarkenR/Spuhler, Nr. 88; bu yönde Fezer, §26 Nr. 131; Ströbele & Hacker & Thiering/Ströbele, §26 Nr. 305; Özkök, s. 53; Bayram, s. 70; BGH, MarkenR 2013, s. 291 vd. -Culinaria/Villa Culinaria; ayrıca bkz. Ayhan & Çağlar & Yıldız & İmirlioğlu/Çağlar, s. 88.

²⁰ Bayram, s. 70.

²¹ Fezer, §26 Nr. 131.

²² Bayram, s. 71. Markanın aynı sınıf ve aynı alt gruptaki bir mal üzerinde kullanılmasının, tescilli olduğu aynı alt gruptaki diğer mallar bakımından da ciddi kullanılması sonucunu doğurmayacağına savunan görüş için bkz. Yasaman & Ayoğlu & Yusufoglu & Memiş Kartal & Yüksel/Yüksel, m.9, s. 2025; Çolak, s. 1277; aynı yönde, Yarg. 11. HD, 30.4.2013 T, 2012/10228 E, 2013/8675 K, Çolak, s. 1278.

²³ Yarg. 11. HD, 2013/384 E, 2013/1893 K, Kazancı İçtihat Bankası; aynı yönde, Yarg. 11. HD, 30.4.2013 T, 2012/10228 E, 2013/8675 K, Yasaman & Ayoğlu & Yusufoglu & Memiş Kartal & Yüksel/Yüksel, m.9,3 no.lu karar.

de kullanılmış sayılacağına kabulünün doğru olduğuna karar vermiştir. Yargıtay bu ürünleri aynı tür değil, benzer ürünler olarak değerlendirmiştir.

Alman Federal Mahkemesi “Taurus” kararında²⁴, markayı kullanma zorunluluğunun amacının, terkinin sadece somut olarak markanın kullanıldığı mallar dışında kalan mallar için sağlamak değil, çevrenin görüşüne göre aynı mal olarak değerlendirilen malları da terkinin dışında bırakmak olduğunu vurgulamıştır. Alman Federal Mahkemesi “Ichtyol II”²⁵ kararında ise, markasını tescile konu mal ve hizmetlerin bir kısmında kullanan marka sahibinin açtığı ihlal davasında, kullanmama savunmasıyla karşılaştığında, markanın fiilen kullanıldığı mal ve hizmetlerle sınırlı olarak korunmasını, bu mal ve hizmetlerle aynı tür olarak değerlendirilen mal ve hizmetler için bu korumanın genişletilmemesi gerektiğine karar vermiştir. Ancak kullanma zorunluluğunun yerine getirilip getirilmediğinin değerlendirilmesinde, iptal ve ihlal davası arasında bu şekilde ayırım yapılması belirsizliğe neden olmaktadır. Ne SMK’da ne Alman Marka Kanunu’nda ne de Avrupa Birliği’nin 2015/2436 sayılı Direktifi’nde böyle bir ayırımın da yanağı bulunmaktadır²⁶.

3. Markanın Marka Sahibi Tarafından veya Onun İzniyle Üçüncü Kişi Tarafından Kullanılması

SMK m.9.1 gereğince marka prensip olarak marka sahibi tarafından kullanılmalıdır. SMK m.9.3’e göre, markanın, marka sahibinin izniyle kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir. Marka sahibi ve üçüncü kişi arasında bir lisans sözleşmesi mevcutsa (SMK m.24), izin koşulu gerçekleşmiştir; lisans alan tarafından markanın ciddi kullanılması marka sahibinin markasını kullanma zorunluluğu için yeterlidir. Ancak lisans sözleşmesi geçerli değilse, böyle bir sözleşmeye dayanarak lisans alanın markayı kullanması marka sahibine isnat edilemez²⁷.

²⁴ BGH, 13.7.1989, GRUR 1990, s. 39 vd. -**Taurus**. Aynı yönde, BGH GRUR 2013, s. 833, Nr. 61 -**Culinaria/Villa Culinaria**.

²⁵ BGH, GRUR 2006, s. 937 vd. -**Ichtyol II**.

²⁶ Bu yönde, **Ströbele & Hacker & Thiering/Ströbele**, §26 Nr. 309.

²⁷ **Ströbele & Hacker & Thiering/Ströbele**, §26 Nr. 163; **Yasaman & Ayoğlu & Yusufoglu & Memiş Kartal & Yüksel/Yüksel**, m.9, s. 2033; **Karaca**, s. 62.

SMK m.9.3’te izin sözcüğü bilinçli olarak kullanılmıştır. İzin kullanımdan önce verilmelidir. Üçüncü kişinin izinsiz kullanımına marka sahibinin sonradan onay vermesi veya üçüncü kişinin kullanımına marka sahibinin yalın katlanması yeterli değildir²⁸.

4. Markanın Ayırt Edici Karakteri Değiştirilmeden Farklı Unsurlarla Kullanılması

SMK m.9.2 bent a)’da, markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması da 9.1 anlamında markayı kullanma olarak kabul edileceği öngörülmüştür. O halde marka sahibi, markasının tescil edilmiş biçimi ile mutlak bir şekilde bağlı değildir. Marka sahibi markasını ufak değişiklikler yaparak kullanabilir. Bu kullanım da markanın ayırt edici karakterinin değişmemesi şartıyla marka sahibinin kullanma zorunluluğunu yerine getirmesi için yeterlidir. Markanın ayırt edici karakterinin değişmemesi, markayla ilgili çevrelerin kullanılan yeni şekli, tescilli markanın aynısı olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine bağlıdır²⁹. Alman Federal Mahkemesi’ne göre, ilgili çevre markanın tescil edilen biçimi ile kullanılan biçimi arasındaki farklılıkları algılasa da genel izlenime göre markanın kullanılan biçimini tescil edilen biçimi ile özdeşleştiriyorsa, bu durumda markanın ayırt edici karakterinin değiştirilmeden kullanıldığı sonucuna ulaşılabilir³⁰. SMK m.9.2 bent a)’nın amacı, marka sahibinin ekonomik faaliyetinde markasının kullanımı bakımından aşırı bir şekilde sınırlandırılmamasıdır. Özellikle ekonomik gelişmeler, değişen tüketici davranışı veya değişen reklam alışkanlıkları, işletmeleri markasında değişiklikler yapmaya zorlar³¹. SMK m.9 bent a) bu gereksinime de cevap verir.

²⁸ BGH, 11.10.1984, GRUR 1985, s. 385 -**FLUOSOL**; **Fezer**, §26 Nr. 162; **Ströbele & Hacker & Thiering/Ströbele**, §26 Nr. 156-162; **Yasaman & Ayoğlu & Yusufoglu & Memiş Kartal & Yüksel/Yüksel**, m.9, s. 2034; **Sert**, s. 72; **Çolak**, s. 1250; **Karaca**, s. 62; **Bektaş**, s. 247; **Bayram**, s. 107.

²⁹ **Arkan**, C. II, s. 150; **Yasaman & Ayoğlu & Yusufoglu & Memiş Kartal & Yüksel/Yüksel**, m.9, s. 2027-2018; **Sert**, s. 67- 68; **Çolak**, s. 1240; **Özkök**, s. 58; **Karaca**, s. 62; **Bayram**, s. 101.

³⁰ BGH, 29.7.2009, Nr. 18, GRUR 2010, s. 271-**ATOZ III**; BGH, 28.8.2003I dd, GRUR 2003, s. 1048, -**Kellogg’s/Kelly’s**; BGH, 18.12.2008, GRUR 2009, Nr. 39 aa, s. 775 -**Augsburger Puppenkiste**; BGH, 8.2.2007, GRUR 2007, Nr. 12, s. 593 -**Bodo Blue Night**.

³¹ **Ströbele & Hacker & Thiering/Ströbele**, §26 Nr. 167; aynı yönde, **Yasaman & Ayoğlu & Yusufoglu & Memiş Kartal & Yüksel/Yüksel**, m.9, s. 2027; **Bektaş**, s. 241.

5. Markanın Tescil Tarihinden İtibaren Beş Yıl İçinde Kullanılması veya Kullanımına Beş Yıl Kesintisiz Ara Verilmemesi

SMK m.9.1'e göre, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir³². Böylece kanun koyucu marka sahibine, markasını kullanma zorunluluğunun yerine getirilmemesinin sonuçları bakımından bir hoşgörü süresi tanımıştır. Gerçi hoşgörü süresi terimi yanıltıcıdır. Çünkü bu süre içerisinde marka sahibi marka hakkından doğan taleplerini kaybetmemekle birlikte, kullanma zorunluluğundan muaf değildir³³.

Marka kullanılmış olsa da bu kullanımı takip eden beş yıl kesintisiz kullanmama halinde marka yine iptal edilebilir hale gelir (SMK m.26.1 bent a), m.9.1). Ancak kullanmama nedeniyle iptal edilebilir hale gelen markanın kullanımının başlaması halinde iptal sebebi ortadan kalkar. Kullanmama sebebiyle iptali talep edilen markanın iptal sebebinin ortadan kaldırılması amacıyla kullanımı SMK m.26.4 hükmüyle engellenmiştir³⁴. Bu hükme göre, markanın, beş yıllık sürenin dolması ile iptal talebinin Kuruma sunulduğu tarih arasında tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından ciddi biçimde kullanılmış olması halinde, birinci fıkranın a) bendine ilişkin iptal talepleri reddedilir. İptal talebinde bulunulacağı düşünülerek kullanım gerçekleşmişse talebin Kuruma sunulmasından önceki üç ay içinde gerçekleşen kullanım dikkate alınmaz.

Markanın hoşgörü süresi geçmiş olmasına rağmen haklı sebeple kullanılmaması halinde markanın iptali talep edilemez (SMK m.9.1). Paris Anlaşması

m.5 C İe göre de tescilli marka hoşgörü süresi geçtikten sonra ancak marka sahibinin markasını kullanmamasına ilişkin haklı sebebi mevcut değilse iptal edilir. TRIPS m.19 I 2'de, marka sahibinin iradesinden bağımsız olarak ortaya çıkan ve ithalat sınırlamaları veya markaya konu mal ve hizmetler için getirilen diğer resmi sınırlamalar gibi markanın kullanılması için engel oluşturan durumlar markanın kullanılmaması için haklı sebep olarak sayılmıştır³⁵.

D. MARKA SAHİBİNİN AYIRT EDİCİ KARAKTERİNİ DEĞİŞTİRMEYEN BİRDEN FAZLA MARKA TESCİL ETTİRMESİ VE KULLANMA ZORUNLULUĞU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME

Markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden farklı unsurlarla tescili tekrar markaya neden olacağından, tekrar markanın koşullarından önce markanın ayırt edici karakterinin değişip değişmediğinin belirlenmesine ilişkin ölçütler incelenmelidir.

Marka sahibi markasını ayırt edici karakterini değiştirmeyen farklı unsurlarla tescil ettirmiş olabilir. Marka sahibi bu markalardan birini kullandığında, bu kullanım SMK m.9.2 bent a) gereği ayırt edici karakteri aynı olan diğer farklı markalara da isnat edilmelidir. Örneğin marka sahibi (A) ve (A') markalarını tescil ettirmiştir. Ancak markayı (A'') şeklinde kullanmıştır. Bu kullanım tescilli (A) ve (A') markalarına isnat edilebilir³⁶. Ya da marka sahibi bu üç markayı da tescil ettirmiştir. Ancak bu markalardan sadece birini kullanmıştır. Tedbirli bir marka sahibinin, markasını ayırt edici karakterini değiştirmeden farklı unsurlarla tescil ettirmesinden dolayı markayı kullanmadığı sonucuna varılması kullanma zorunluluğunun amacı ile çelişir³⁷. Gerçi SMK m.9'un lafzı bu konuda açık değildir. Aynı belirsizlik Alman Marka Kanunu'nun eski 26. paragrafının 3. fıkrasının 2. cümlesi için de söz konusuydu³⁸.

³² Alman Marka Kanunu'nun 26. paragrafının 5. fıkrasına göre ise beş yıllık süre markaya itiraz süresinin sona ermesiyle birlikte başlar. Ancak markaya itiraz edilmişse, markanın tescil edilip edilmeyeceği, markanın kullanılmasıyla üçüncü kişinin haklarının ihlal edilip edilmeyeceği belirsizdir. Bu sürede marka sahibi markasını kullanmaya zorlanamaz. Bu nedenle markaya itiraz edilmesi halinde, beş yıllık sürenin bu itirazın reddinin kesin karara bağlanmasıyla veya itirazın geri alınmasıyla başlayacağı öngörülmüştür. Alman Marka Kanunu'nun 26. paragrafının 5. fıkrası, 2015/2436 sayılı Avrupa Birliği Marka Direktifi m.16.2'ye dayanmaktadır.

³³ HK-MarkenR/Hoppe/Dück, §25 Nr. 15; Ströbele & Hacker & Thiering/Ströbele, §26, Nr. 319.

³⁴ Bu hususta ayrıntılı olarak bkz. Uzunallı, Sevilay (2019), 'Sınai Mülkiyet Kanunu'na Göre Kullanılmayan Marka ve Markanın İptal Edileceği Düşünüldükten Kullanılması', Banka ve Finans Hukuku Dergisi, Prof. Dr. Ali Necip Orta'nın Armağanı, S. 32, C. VIII, s. 1146 vd.

³⁵ Paris Anlaşması ve TRIPS'de markayı kullanma zorunluluğu için ayrıntılı olarak bkz. Pasli, s. 540 vd.

³⁶ Gaden, s. 68; aynı yönde, Kellerhals, s. 19-20; Fezer, §25 Nr. 28.

³⁷ Ingerl & Rohnke, §26 Nr. 197; aynı yönde, Mitscherlich, Hans (1973), 'Praktische Erfahrungen mit dem Benutzungszwang für Warenzeichen', GRUR, S. 11, s. 504.

³⁸ Alman Marka Kanunu'nun 26. paragrafının 3. fıkrasının 2. cümlesinde markanın kullanıldığı biçiminin tescilli olması halinde de 1. cümlede belirtilen ölçütler uygulanacağı öngörülmüştü. 1. cümleye göre, farklı

Avrupa Birliği Adalet Divanı, PROTI kararında³⁹, Alman Marka Kanunu'nun eski 26. paragrafının 3. fıkrasının 2. cümlesinin 89/104 sayılı Marka Direktifi'nin 10. maddesinin ikinci fıkrasının a) bendine uygun olup olmadığını incelemiştir. Bu hüküm şöyleydi: *“Farklılıklar markanın ayırt edici karakterini değiştirmiyorsa, markanın tescilden farklı biçimde kullanılması da tescilli markanın kullanılması olarak geçerlidir. 1. cümle, markanın kullanıldığı biçimin tescil edilmiş olması halinde de geçerlidir.”* Adalet Divanı'na göre, bu hükümde aranan tek koşul, markanın kullanıldığı biçimin markanın tescil edildiği biçimden sadece markanın ayırt etme gücüne etki etmeyen unsurlarda farklılık göstermesidir⁴⁰. Markanın tescil edilen biçiminden ayırt etme gücünü etkilemeyen farklı biçimde kullanımının kullanma zorunluluğunu yerine getirmesi için, bu kullanılan biçimin tescil edilmemiş olması yönünde bir ek koşul çıkarılamaz. Aksi takdirde hükmün marka sahibinin pazardaki değişikliklere uyum sağlama amacı tehlikeye düşecektir⁴¹. Bu kararla Adalet Divanı, markanın kullanılan biçiminin tescilli markalardan ayırt etme gücüne etki etmeyen farklılıklara sahip olması koşuluyla, bu tek kullanılan biçimle aynı anda birden fazla tescilli markanın kullanma zorunluluğunun yerine getirilebileceğini kabul etmiştir⁴². Dolayısıyla Adalet Divanı Alman Marka Kanunu'nun değişiklikten önceki 26. paragrafının 3. fıkrasının 2. cümlesinin Direktif'e uygun olduğunu tespit etmiştir^{43,44}.

lıklar markanın ayırt edici karakterini değiştirmedeği müddetçe, markanın tescilden farklı biçimde kullanılması da tescilli markanın kullanılması olarak kabul edilir. Fakat Alman Marka Kanunu'nda yapılan değişiklikle hükmün 1. cümlesine yapılan bir ilave nedeniyle 2. cümle gereksiz hale geldiğinden dolayı hükümden çıkarılmıştır. Alman Marka Kanunu'nun 26. paragrafının 3. fıkrasının güncel hali şöyledir: Markanın ayırt edici karakteri değişmediği sürece, marka sahibi adına tescil edilmiş olup olmadığından bağımsız olarak, tescilden farklı olarak kullanılan biçimi de tescilli markanın kullanılması olarak kabul edilir (11.12.2018 tarihli Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG) (BGBl. S. 2357). Değişiklik 14.1.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir).

³⁹ EuGH, 25.10.2012, GRUR 2012, s. 1257 vd. -PROTI.

⁴⁰ EuGH, 25.10.2012, Nr. 19-20; GRUR 2012, s. 1257 vd. -PROTI.

⁴¹ EuGH, 25.10.2012, Nr. 21-22; GRUR 2012, s. 1257 vd. -PROTI.

⁴² Bu yönde değerlendirme için Rohnke, Christian, Anm. EuGH, 25.10.2012, GRUR 2012, s. 1257 vd. -PROTI.

⁴³ Aynı yönde karar, EuGH, 18.4.2013, GRUR 2013, s. 722 vd. -Coliseum/Levi Strauss [Stoffähnen].

⁴⁴ 2015/2436 sayılı Avrupa Birliği Direktifi'nin 16.5 hükmünün a) bendi ile de bu yorum benimsenmiştir. Markanın kullanıldığı biçiminin sahibi adına tescil edilip edilmediğinden bağımsız ola-

E. MARKANIN AYIRT EDİCİ KARAKTERİNİ DEĞİŞTİRMEYEN FARKLILIKLAR

1. “Ayırt Edici Karakter”in Anlamı

SMK m.9.2 bent a), markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden farklı unsurlarla kullanılmasını kullanma zorunluluğunun yerine getirilmesi için yeterli saydığına göre, farklılıklara rağmen hangi durumda markanın ayırt edici karakterinin aynı kaldığı değerlendirilmelidir.

“Ayırt edici karakter”in aynı kalıp kalmadığının değerlendirilebilmesi için önce ayırt edici karakterin anlamı belirlenmelidir. 2015/2436 sayılı Avrupa Birliği Marka Direktifi⁴⁵ m.16.5 bent a)'nın lafzı SMK m.9.2 bent a)'dan farklılık göstermektedir. Direktif m.16.5 bent a)'da marka ayırt etme gücü etkilenmesizin sadece unsurları bakımından tescilden farklı biçimde kullanılmışsa, bu kullanım da yine 16.1 anlamında markayı kullanma olarak kabul edilmiştir. Görüldüğü gibi Direktif'e göre, markanın farklı unsurlarla kullanılması, ayırt edici karakterini değil, ayırt etme gücünü etkilememesi halinde bu markayı kullanma olarak kabul edilmiştir.

Paris Anlaşması m.5 C, 2 hükmüne göre ise, *“Bir fabrika veya ticaret markasının birlik memleketlerinden birinde tescil edildiği şekilde taşıdığı ayırt edici vasfını bozmayacak unsurlarla farklı bir şekilde, sahibi tarafından kullanılması tescilin hükümsüzlüğüne yol açmayacak ve sağlanan himayeyi azaltmayacaktır.”*

Alman kanunkoyucu da Marka Kanunu'nun 26. paragrafının 3. fıkrasının 1. cümlesinde markanın “ayırt etme gücü”nün değil, “ayırt edici karakteri”nin etkilenmemesinden söz etmiştir. Hükmün gerekçesinde, “ayırt etme gücü” teriminin isabetli olmadığından söz edilmiş⁴⁶ ve bilinçli olarak maddede “markanın ayırt edici karakterinin” etkilenmesi koşulunun getirildiği belirtilmiştir. Gerçekten “ayırt etme gücü”, bir işaretin SMK m.3 anlamında işletmelerin mallarını ve hizmetlerini diğer işletmelerin malları ve hizmetlerinden ayırt etmeye uygun

rak markanın sadece ayırt etme gücünü etkilemeyen unsurları bakımından tescilden farklılık gösteren biçimde kullanılması da markayı kullanma olarak kabul edilmiştir.

⁴⁵ Bkz. dpn. 3.

⁴⁶ BT-Drucks. 12/6581, s. 83.

olmasını ifade eder. Oysa kullanma zorunluluğu çerçevesinde markanın farklı unsurlarla kullanılması bu ayırt etme gücüyle ilgili değildir⁴⁷. Sonuçta Direktif'te kullanılan "ayırt etme gücü" terimi de "ayırt edici karakteri" ifade etmektedir⁴⁸.

Alman Federal Mahkemesi'ne göre, markanın ayırt edici karakterinin değiştirilmesi sorunu ilk çizgide, markanın mutlak kullanımı dikkate alınarak ilgili çevrenin markanın tescilli ve kullanılan biçimini aynı marka olarak algılayıp algılamadığına göre belirlenir⁴⁹.

2. Idee Kaffee Kararı

Alman Federal Mahkemesi⁵⁰, Idee Kaffee kararında, Idee sözcük markası olarak tescil edilen markanın, Kaffee sözcüğü eklenerek şu şekilde kullanılmasıyla ilgili olarak karar vermiştir:

Die Bekl. benutzt ihre Zeichen im Verkehr wie folgt:



Alman Federal Mahkemesi'ne göre, Kaffee kelime ekinde sadece ürünü belirten bir bilgi söz konusuydu. Bu nedenle bu kelime bağımsız ayırt edici karaktere sahip değildir. Bu farklılık markanın ayırt edici karakterini değiştirici nitelikte değildir.

3. Cheri Kararı

Alman Federal Mahkemesi Cheri kararına⁵¹ konu uyumsuzlukta Cheri kelime markası Alman Patent ve Marka Ofisi'nde tescil edilmişti. Fakat marka

⁴⁷ Gaden, s. 27; bu yönde, Ingerl & Rohnke, §26 Nr. 132; Kellerhals, s. 20; Fezer, §26, Nr. 170; Ströbele & Hacker & Thiering/Ströbele, §26 Nr. 171.

⁴⁸ Örneğin bu yönde bkz. BGH, 17.7.1997, GRUR 1997, Nr. 1, b, s. 746 -ECCO.

⁴⁹ BGH GRUR 2003, s. 1047, 1048 -Kellogg's/Kelly's; GRUR 2007, s. 592 Nr. 12 -bodo Blue Night; GRUR 2009, s. 772 (Nr. 39) -Augsburger Puppenkiste; GRUR 2010, s. 270 (Nr. 18) -ATOZ III.

⁵⁰ BGH, 12.7.1984, GRUR 1985, s. 47 vd. -IdeeKaffee.

⁵¹ BGH, 19.11.1971, GRUR 1972, s. 180 vd. -Cheri.

sahibi, markasına Mon kelimesini ekleyerek MonCheri olarak kullanmıştır. Alman Federal Mahkemesi, Mon kelimesinin bağımsız ayırt etme gücüne sahip olduğunu, MonCheri markasının Cheri karşısında ayırt edici karaktere sahip olduğunu, ilgili çevrenin MonCheri'yi birbirine ait kelimeler olarak gördüğünü, Cheri'nin ayırt edici olarak ön plana çıkmayacağı gerekçesiyle, burada Cheri markasının kullanma zorunluluğunun yerine getirilmediğine karar vermiştir.

4. Gaucho Kararı

Alman Federal Mahkemesi Gaucho kararında⁵², şekil markasının Lasso kelimesi eklenerek kullanılması halinde hakkı koruyucu kullanmanın gerçekleşip gerçekleşmediğini değerlendirmiştir. Karara konu uyumsuzlukta, marka sahibi Gaucho işletme adına sahip bir sigara üreticisiydi. Sigara kutusunun üzerine Lasso kelimesini ekleyerek kullanmıştır.

4. Nr. 838 386, angemeldet 23. Mai 1967 Bild-Zeichen, nachstehend abgebildet



3. Nr. 841 929, angemeldet 8. April 1967 Wort-Bild-Zeichen, nachstehend abgebildet



Alman Federal Mahkemesi'ne göre, Lasso kelime eki bağımsız ayırt edici karaktere sahiptir. Po-

⁵² BGH, 17.4.1986, GRUR 1986, s. 892 vd. -Gaucho.

tansiyel alıcı sigara alırken Lasso'yu soracaktır. Dolayısıyla Lasso kelimesi markanın genel izlenimine hakimdir. Bu nedenle Alman Federal Mahkemesi'ne göre tescilli şekil markasının kullanma zorunluluğu yerine getirilmemiştir.

5. ECCO Kararı

Alman Federal Mahkemesi ECCO kararında⁵³, ECCO Milano olarak tescilli markanın sadece ECCO olarak kullanılmasının hakkı koruyucu kullanma olup olmadığını değerlendirmiştir. Alman Federal Mahkemesi, Milano unsurunun ilgili çevre tarafından coğrafi bilgi olarak anlaşılabileceğini, bu nedenle Milano kelimesinin bağımsız ayırt edici karaktere sahip olmadığına, Milano eki olmaksızın ECCO sözcüğünün tek başına marka olarak kullanılmasının kullanma zorunluluğunu yerine getirdiğine karar vermiştir.

6. Değerlendirme

SMK m.9.2 bent a) gereğince, tescil edilmiş markanın kelime ve şekil unsurları eklenerek kullanılması, ayırt edici karakterinin değişmemesi koşuluyla markayı kullanma olarak kabul edilmelidir. Markaya sadece dekoratif nitelikte veya tanımlayıcı nitelikte ekler getirilmesi halinde, bu değişiklikler markanın ayırt edici karakterini değiştirmeyecektir⁵⁴.

Marka sahibinin birden fazla unsurdan oluşan markasının bir unsurunu çıkartarak kullanması da söz konusu olabilir. Bu durumda markanın kullanılıp kullanılmadığı yine kullanılmayan unsurun ayırt etme gücüne sahip olup olmamasına bağlıdır⁵⁵.

Bazen bir unsur eklenmesi ya da çıkarılmasıyla değil, örneğin iki boyutlu şekil markası olarak tescilli markanın üç boyutlu marka olarak kullanılması da söz konusu olabilir. Burada markanın tescilli biçiminden farklı biçimde kullanılması söz konusudur. Ancak burada da biçim değişikliğinin markanın ayırt edici karakterini, diğer bir ifadeyle genel etkisini değiştirip değiştirmedine göre değerlendirme yapılmalıdır⁵⁶.

III. KULLANILMAYAN MARKANIN TEKRAR TESCİLİ

A. "TEKRAR MARKA" KAVRAMI

Marka sahibi aynı veya sadece ayırt edici karakterini değiştirmeyen unsurlarda farklılık gösteren markasını, aynı veya aynı tür mal ve/veya hizmetler için yeniden tescil ettirilebilir⁵⁷. Bu yeniden tescilin sonucu kural olarak, hukuken birbirinden bağımsız iki marka hakkının doğumudur⁵⁸. Marka sahibinin tüm bu markalarını aynen kullanması gerekli değildir. Bu markalardan sadece birini kullanması da kullanma zorunluluğunu yerine getirmesi için yeterlidir. Ancak marka sahibi markasını kullanmamışsa, beş yıllık süre geçtikten sonra ya da bu süre geçmeden markasını aynen ya da ayırt edici karakterini değiştirmeyecek şekilde tescil ettirebilir mi? Bu tekrar tescille önceki markasını kullanmamasına rağmen, marka sahibi yeni bir hoşgörü süresi kazanabilir mi? Tekrar tescil edilen marka için yeni bir hoşgörü süresinin başlaması kullanma zorunluluğunun amacıyla çelişir⁵⁹. Marka sahibinin marka tescili ile yeni bir hoşgörü süresi elde etmesi bu markanın tekrar marka değil, yeni marka olarak nitelendirilmesine bağlıdır. Tescil edilmiş ancak kullanılmayan bir markanın aynen veya ayırt edici karakterini değiştirmeyen değişikliklerle, ilk markanın hoşgörü süresi geçmeden önce veya hoşgörü süresi sona erdikten kısa süre sonra aynı veya aynı tür mal ve/veya hizmetler için yeniden tescil edilmesi halinde tekrar marka mevcuttur⁶⁰. Marka sahibi sürekli tekrar marka tescilleriyle kullanma zorunluluğunu sınırsız bir şekilde dolanabilecektir. Tekrar markanın söz konusu olması halinde, artık marka sahibinin yeni bir hoşgörü süresi elde etmemesi gerekir. Ancak tekrar markanın yeni markadan ayrılması gerekir. Markanın yeniden tescilinde her zaman tekrar marka mevcut değildir. Sonraki marka tescilinin tekrar marka olup olmadığı şu koşullara göre belirlenir:

⁵³ BGH, 17.7.1997, GRUR 1997, s. 746 vd. -ECCO.

⁵⁴ Bu yönde, **Gaden**, s. 27; **Fezer**, §26 Nr. 191; **Ströbele & Hacker & Thiering/Ströbele**, §26 Nr. 192-195, 200-201.

⁵⁵ **Fezer**, §26 Nr. 188-189; **Schoene**, s. 138 vd.; **Ströbele & Hacker & Thiering/Ströbele**, §26 Nr. 226 vd.

⁵⁶ **Fezer**, §26 Nr. 197; **Schoene**, s. 140; **Ströbele & Hacker & Thiering/Ströbele**, §26 Nr. 233 vd.

⁵⁷ Bu yönde, **Ingerl & Rohnke**, §26 Nr. 198; **Fezer**, §25 Nr. 24; **Ströbele & Hacker & Thiering/Ströbele**, §26 Nr. 335.

⁵⁸ **Schoene**, s. 169; **Fezer**, Nr. 24.

⁵⁹ **HK-MarkenR/Spuhler**, §26 Nr. 134; **Ingerl & Rohnke**, §25 Nr. 32; **Ströbele & Hacker & Thiering/Ströbele**, §26 Nr. 215; **Gaden**, s. 31.

⁶⁰ **HK-MarkenR/Spuhler**, §26 Nr. 134; **Ströbele & Hacker & Thiering/Ströbele**, §26 Nr. 215.

B. "TEKRAR MARKA" NIN KOŞULLARI

1. İlk Markanın Kullanılmamış Olması

İkinci markanın tekrar marka olarak nitelen-
dirilebilmesi için ilk markanın tescil edilmiş ve kul-
lanılmamış veya kullanımının sona ermiş olması
gerekir⁶¹. İlk marka tescil edildiği mal ve/veya hiz-
metlerin sadece bir kısmı için kullanılmış olabilir.
Bu durumda markanın kullanılmadığı mal ve/veya
hizmetler için yapılan marka başvurusu tekrar mar-
ka koşulunu yerine getirebilir.

2. İkinci Markanın İlk Marka ile Aynı Olması veya İlk Markanın Ayırt Edici Karakterini Değiştirmeyen Farklı Unsurları Taşıması

Marka sahibi ilk markasını aynen yeniden tes-
cil ettirmek isteyebileceği gibi, ilk markasında ufak
değişiklikler yaparak markasını güncellemek iste-
yebilir. Kullanılmayan ilk markanın ayırt edici ka-
rakterini değiştirmeyen farklılıklarla yeniden tescili
halinde de tekrar markadan söz edilebilir. Marka
sahibi önceki markasını aynen yeniden tescil ettir-
mek isterse, diğer koşulların da varlığı halinde tekrar
markanın tespiti daha kolaydır. Ancak tekrar marka-
dan söz edebilmek için ilk ve sonraki markanın aynı
olması zorunlu olsaydı, marka sahibi markasında
ufak değişikliklerle markanın tekrar marka niteli-
ğinde olmasını önleyebilirdi. Sonraki markanın ufak
değişikliklerle tescili halinde, bu markanın yeni bir
marka mı yoksa tekrar marka mı olduğunun tespiti
daha güçtür.

Alman Federal Mahkemesi'nin 1974 tarihli
BOUCHET kararına⁶² konu uyuşmazlıkta, ilk mar-
ka BOUCHET'ten sonra marka sahibi Jules Bou-
chet için marka başvurusu yapmıştır. Alman Federal
Mahkemesi, ikinci marka hem söz hem de yazı tipi
bakımından farklılık gösterdiğinden, ikinci başvu-
ruda tekrar marka koşullarının mevcut olmadığına
karar vermiştir. BOUCHET kararında, tekrar mar-
kanın mevcut olup olmadığı ve tekrar markanın
mevcut olduğu kabul edilirse, marka sahibinin bu
tekrar markaya dayalı olarak marka haklarını ileri
sürmesinin hakkın kötüye kullanılması niteliğinde
olup olmadığı tartışılmıştır. Karara konu uyuşmaz-

lıkta tekrar marka sahibi BOUQUET PRIVÉ mar-
kası sahibine ihlal davası açmıştır. Davacı JULES
BOUCHET ibaresini içeren önceki tarihli sözcük
ve resim markasının sahibiydi. Bu markanın sahibi
daha sonra yaptığı başvuruyla salt BOUCHET söz-
cüğünü tescil ettirmişti. Alman Federal Mahkemesi,
somut olayda tekrar markanın mevcut olmadığını
kabul ettiği için tekrar markaya dayanarak tecavüz
taleplerinin ileri sürülüp sürülemeyeceği sorununun
cevaplandırılmamış ve tekrar marka problemini obi-
terdictum olarak ele almıştır. Alman Federal Mahke-
mesi'ne göre, kullanılmayan marka aynen veya ufak
değişikliklerle, özdeşe yakın biçimde yeniden tescil
ettirilmişse, tekrar marka mevcuttur⁶³.

Alman doktrininde markanın tekrar marka ola-
rak değerlendirilmesi için ikinci marka başvurusun-
daki değişikliklerin hangi kapsamda olabileceğinin
Alman Marka Kanunu'nun 26. paragrafının 3. fık-
rası (SMK m.9.2 bent a) kıyasen uygulanarak belirlen-
mesi gerektiği görüşü ileri sürülmüştür⁶⁴. Bu hük-
me göre, markanın farklılığı ayırt edici karakterini
değiştirmedeği müddetçe, tescilli biçiminden farklı
şekilde kullanılması tescilli markanın kullanılması
olarak kabul edildiğine göre, tescilli markanın ayırt
edici karakterini değiştirmeyen farklılıklarla tekrar
tescili halinde tekrar markadan söz edilebilir. Örne-
ğin ilk marka kelime markasıysa ikinci markada bu
kelimeye sadece ayırt etme gücüne sahip olmayan
dekoratif bir şekil eklenmişse burada tekrar marka
mevcuttur. Böylece markasını kullanma zorunlulu-
ğuna marka sahibi bakımından olumlu etki eden 26.
paragrafın 3. fıkrası (SMK m.9.2 bent a), tekrar mar-
kada aleyhine etki eder⁶⁵.

Bir diğer görüşe göre⁶⁶ ise, marka sahibi mar-
kasıyla aynı veya karıştırma ihtimaline neden olan
benzer markanın kullanılmasını yasaklayabildiğine

⁶¹ Gaden, s. 33.

⁶² BGH, 6.12.1974, GRUR 1975, s. 436 vd. -BOUCHET.

⁶³ BGH, 6.12.1974, GRUR 1975, s. 436 vd. -BOUCHET; OLG Frank-
furt, a.M de aynı yönde, 16.1.1992, GRUR 1992, s. 446 vd. Nr. I, 3
a -Wiederholungszeichen.

⁶⁴ HK-MarkenR/Spuhler, §26 Nr. 127; Bu yönde, Fischötter &
Rheineck, s. 387; Ingerl & Rohnke, §25 Nr. 44; Ströbele & Ha-
cker & Thiering/Ströbele, §26 Nr. 336. Ayrıca bkz. Schoene, s.
175; Lenk, Andreas (2013) Dierechtserhaltende Benutzung im
deutschen und europäischen Markenrecht, Berlin, Duncker&-
Humblot s. 273.

⁶⁵ Fischötter & Rheineck, s. 387.

⁶⁶ Schoene, s. 175.

göre, markanın koruma alanı tescilli markaya benzer markaları da içerir. **Schoene** tarafından savunulan bu görüşe göre, ilk tescilli markasıyla özdeş olan veya ilk tescilli markasıyla karıştırma ihtimaline neden olan benzer marka için yeniden başvuru tekrar marka olarak değerlendirilebilir⁶⁷. Oysa karıştırma ihtimali sadece markaların benzerliğine göre değerlendirilmez. Markaların benzerliği yanında markanın tesciline konu mal ve hizmetlerin benzerlik derecesi ve markanın ayırt etme gücü de önemlidir. Markanın ayırt etme gücü ne kadar yüksekse, koruma kapsamı da o kadar geniştir. Markanın ayırt etme gücünün yüksek olduğu hallerde markalar arasındaki büyük farklılıklar dahi karıştırma tehlikesini ortadan kaldırmaz⁶⁸. Kullanma zorunluluğunun değerlendirilmesinde ise markanın ne kadar tanınmış olduğu veya hangi kapsamda ayırt edici karaktere sahip olduğunun önemi bulunmamaktadır⁶⁹. Bu bakımdan sadece markanın ayırt edici karakteri dikkate alınır. Dolayısıyla yeni marka başvurusu ilk marka ile özdeşse veya SMK m.9.2 bent a) anlamında ayırt edici karakteri bakımından farklı değilse, artık tekrar marka koşulunun gerçekleştirildiği kabul edilmelidir.

3. İkinci Marka Başvurusunun İlk Markanın Tescilinde Belirtilen Mal ve/veya Hizmetleri ya da Aynı Tür Mal ve/veya Hizmetleri Kapsamı

Markanın koruma konusu tescilde belirtilen mal ve/veya hizmetleri kapsar. Bu mal ve/veya hizmet listesi sonradan genişletmek istenirse, marka sahibinin yeni marka başvurusunda bulunması gerekir. Bu durumda ilk marka kullanılmamış olsa da tekrar markadan söz edilemez. Burada yeni marka başvurusu söz konusudur. Ancak kullanılmayan tescilli markanın aynı mal ve hizmet listesiyle yeniden marka başvurusuna konu olması halinde tekrar

marka başvurusunun koşulu mevcuttur⁷⁰. Buna karşı yeni marka başvurusunun konusu mal ve/veya hizmet, kullanılmayan ilk tescilli markanın mal ve/veya hizmet listesiyle sadece benzerse, tekrar markanın söz konusu olup olamayacağının da değerlendirilmesi gerekir. Diğer bir ifadeyle tekrar marka tehlikesinden kaçınmak için mal ve/veya hizmet listesinde hangi kapsamda değişikliğin gerekli olduğu değerlendirilmelidir.

SMK m.9.1 gereğince markanın kullanma zorunluluğunun yerine getirildiğinden söz edebilmek için “tescil edildiği mal ve/veya hizmetler”de veya bu mal ve/veya hizmetlerle aynı tür mal ve hizmetlerde kullanılması gerekir. O halde markanın tescil edildiği mal ve/veya hizmetlere benzer mal ve/veya hizmetlerde kullanılması markanın kullanılması zorunluluğunu yerine getirmez⁷¹. Markanın tescil edildiği mal ve/veya hizmetlerle aynı veya aynı tür mal ve/veya hizmetlerde kullanılması hakkı koruyucu kullanmadır. Mal ve hizmetlerin aynı veya aynı tür olup olmadığı genel dilsel kullanıma ve genel çevre anlayışına göre belirlenmelidir. Diğer bir ifadeyle, tescilli ilk markanın tescil edildiği mal ve/veya hizmetler sonraki marka başvurusuna konu mal ve/veya hizmetlerle dilsel kullanıma ve çevre anlayışına göre özdeşse veya aynı tür ise tekrar marka koşulu mevcuttur⁷². Önceki işaret bir üst kavram için tescil edilmişse, ancak sonraki tescilde bu üst kavrama giren bir ürün tescil edilmişse, burada da tekrar markanın koşulu olan mal ve hizmetlerde özdeşlikten söz edilebilir⁷³. Örneğin kullanılmayan ilk marka sandalye için tescil edilmiş, bu markanın hoşgörü süresi sona ermeden önce marka yeniden döner koltuk, şezlong, bahçe sandalyesi, kamp sandalyesi ve tabure için tescil edilmiştir. Şezlong ve sandalye özdeş mal değildir. Aksine şezlong sandalyenin özel bir türüdür. Burada

⁶⁷ **Schoene**, s. 175.

⁶⁸ **HK-MarkenR/Friedrich L. Ekey**, §14 Nr. 253; **Ströbele & Hacker & Thiering/Ströbele**, §26 Nr. 340; **Arkan**, Sabih (1997) Marka Hukuku, C. I, 1. Baskı, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, s. 100; **Küçükali**, Canan (2009) Marka Hukukunda Karıştırma Tehlikesi, Ankara, Seçkin, s. 114; **Yasaman & Ayoğlu & Yusufoglu & Memiş Kartal & Yüksel/Yasaman**, m.6, s. 967; **Suluk**, Cahit & **Karasu**, Rauf & **Nal**, Temel (2022), Fikri Mülkiyet Hukuku, 6. Baskı, Ankara, Seçkin, s. 185; **Çolak**, s. 271 vd.; **Güneş**, s. 169 vd. **Ayhan & Çağlar & Yıldız & İmirlioğlu/Çağlar**, s. 67.

⁶⁹ **Ingerl & Rohnke**, §26 Nr. 141.

⁷⁰ **Harmsen**, s. 403; **Gaden**, s. 37, 38; **Slopek**, David E.F. (2013), ‘Wiederholungsmarken im Gemeinschaftsmarkensystem’, GRUR Int., S. 2, s. 102.

⁷¹ **Ingerl & Rohnke**, §26 Nr. 108; **Bayram**, s. 73; **Schoene** ise, yeni başvuruya konu ürünlerin ilk markanın kapsamına giren ürünlerle benzerse (§14 II Nr. 2 MarkenG anlamında) tekrar marka koşulunun gerçekleşeceği görüşündedir (s. 176; aynı görüşte **Lenk**, s. 280).

⁷² **Gaden**, s. 44; **Harmsen**, s. 403; **Ströbele & Hacker & Thiering/Ströbele**, §26 Nr. 340.

⁷³ **Harmsen**, s. 403; **Yasaman & Ayoğlu & Yusufoglu & Memiş Kartal & Yüksel/Yüksel**, m.9, s. 2025.

sandalye yeni markanın tescil edildiği tüm mallar için üst kavramdır. O halde sonraki markanın şezlongda kullanılması kullanma zorunluluğunu yerine getireceğine göre, verilen örnekte sonraki marka tes-cili tekrar marka koşulunu taşımaktadır.

4. İkinci Başvurunun Kullanılmayan İlk Markanın Hoşgörü Süresi Sona Ermeden veya Sona Ermesinden Kısa Süre Sonra Yapılması

Markasını kullanmayan marka sahibinin, hoşgörü süresi sona ermeden önce veya sona ermesinden kısa süre sonra marka başvurusu yapmış olması da tekrar markanın koşuludur. Böylece marka sahibi ardı ardına kesintisiz yeni hoşgörü süresi elde etme olanağına kavuşacaktır. Ancak aynı marka için yenisinden başvuru yapma olanağı markasını kullanmayan marka sahibinin elinden tamamen alınmamalıdır⁷⁴. Buna göre marka sahibi hoşgörü süresi geçtikten sonra kullanmadığı ilk markasıyla aynı veya ayırt edici karakterini değiştirmeyen farklı unsurlar içeren markayı aynı veya aynı tür mal ve/veya hizmetler için örneğin yıllar sonra tescil ettirmek isterse, bu başvuru da tekrar marka niteliğinde mi olacaktır? Eğer bu marka tekrar marka değil de yeni bir başvuru olarak nitelendirilebilirse, marka sahibi markasını kullanmama için yeni bir hoşgörü süresinden yararlanabilecektir. Bu soru, marka sahibinin yeni hoşgörü süresi elde etme menfaatleriyle üçüncü kişilerin bu marka üzerinde hak elde edebilme menfaatleri karşılaştırılarak cevaplanmalıdır. Diğer bir ifadeyle belirtilen zıt menfaatleri dengeleyen bir çözüm getirilmelidir.

SMK'nın amacına göre, kullanılmayan markanın hoşgörü süresi geçtikten sonra üçüncü kişiler bu marka üzerinde hak elde edebilmeli ve bu markayı kullanabilmelidir. İlk markanın hoşgörü süresinin geçmesinden sonra yapılan marka başvurusu arasında üçüncü kişilerin bu marka üzerinde hak elde etmelerini sağlayacak böyle bir zaman aralığı varsa, bundan sonra aynı marka sahibi tarafından aynı marka için ve aynı veya aynı tür mal ve/veya hizmetler için başvuru artık tekrar marka değil, yeni başvuru olarak kabul edilmelidir. Aksine ilk markanın hoşgörü süresinin geçmesinden sonra yapılan

marka başvurusu arasında üçüncü kişilerin hak elde etmesini pratik olarak engelleyecek şekilde kısa süre mevcutsa, artık ikinci başvurunun tekrar marka olduğu kabul edilmelidir⁷⁵. Koruma süresi sona eren markanın uygun bir süre üçüncü kişilerin başvurularına açık olması gerekir. Burada üçüncü kişilerin başvurusu için araştırma ve hazırlık süresi dikkate alınmalıdır⁷⁶. İlk markanın hoşgörü süresi geçtikten sonra yapılan başvuruyla hoşgörü süresi zinciri kurulmamalıdır. Böyle bir zincir varsa tekrar marka mevcuttur; tekrar markanın hukuki sonuçları gerçekleşmelidir.

C. TEKRAR MARKA KOŞULLARINI TAŞIYAN SONRAKİ MARKA İÇİN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BAŞVURUDA BULUNMASI

Kullanılmayan ilk markanın sahibi dışında üçüncü bir kişinin tekrar tescil başvurusunda bulunması suretiyle tekrar başvurunun hukuki sonuçları dolanılabılır⁷⁷. Örneğin marka sahibinin çalışanının tekrar marka başvurusunda bulunması veya marka sahibi şirketin yavru şirketinin tekrar marka başvurusunda bulunması halinde durum böyledir.

Schoene'ye göre⁷⁸, markanın marka sahibinin izni ile kullanılması marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edildiğine göre (SMK m.9.3, §26.2 MarkenG), bu izin tekrar başvuru için izin olarak da anlaşılabilir. Bu durumda **Schoene**'nin görüşüne göre, üçüncü kişinin başvurusu marka sahibinin başvurusu olarak kabul edilir. Oysa SMK m.9.3'teki izin kullanmaya izindir; kıyasen üçüncü kişinin yaptığı tekrar marka başvurusuna uygulanması hükümün amacı ile bağdaşmaz⁷⁹. Ancak üçüncü kişinin başvurusu somut olayda kötüniyetli başvuru olarak değerlendirilebilir⁸⁰.

⁷⁴ Ingerl & Rohnke, §25 Nr. 42.

⁷⁵ Bu hususta doktrinde farklı sürelerden söz edilmiştir, bkz. **Fischötter & Rheineck**, s. 386; **Ingerl & Rohnke**, §25 Nr. 42; **Ströbele & Hacker & Thiering/Ströbele**, §26 Nr. 349; **Lenk**, s. 281.

⁷⁶ **Ingerl & Rohnke**, §25 Nr. 42; **Lenk**, s. 282.

⁷⁷ **Gaden**, s. 46.

⁷⁸ **Schoene**, s. 177; aynı yönde **Lenk**, s. 273.

⁷⁹ Bkz. **Gaden**, s. 47.

⁸⁰ Bkz. **Gaden**, s. 47.

IV. TEKRAR MARKANIN HUKUKİ SONUÇLARI

A. TEKRAR MARKA BAŞVURUSUNUN TESCİL ENGELLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

SMK m.5 ve 6'da düzenlenen tescil engelleri arasında tekrar marka başvurusu bulunmamaktadır. Bu nedenle marka başvurusunun tekrar marka niteliğinin açık olduğu durumlarda bile TÜRKPA-TENT'in tekrar marka başvurusunu SMK m.5'e dayanarak re'sen reddetme yetkisi bulunmamaktadır⁸¹. Ancak marka başvurusunda kötüniyet SMK m.6'da nisbi tescil engeli olarak düzenlenmiştir. SMK m.6, son f'ya göre, kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir. Bu durumda tekrar marka başvurusunun kötüniyetli başvuru olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği incelenmelidir.

B. TEKRAR MARKA BAŞVURUSUNUN KÖTÜNIYETLİ BAŞVURU OLARAK DEĞERLENDİRİLİP DEĞERLENDİRİLMEMEYECEĞİ

1. Kötüniyetli Başvurunun Anlamı

Kötüniyetli marka başvurusu hakkın kötüye kullanılması niteliğinde veya ahlaka aykırı marka başvurularını ifade eder⁸². Böyle bir marka tescil edilmişse, SMK m.25.1 gereğince hükümsüzlüğü istenebilir. O halde tekrar marka başvurusu kötüniyetli başvuru olarak değerlendirilebilir mi?

Tekrar marka tesciliyle önceki markanın hoşgörüsü fiilen uzatılmaktadır. Bu nedenle tekrar marka başvurusunun kullanma zorunluluğunun dolanılması nedeniyle kötüniyetli başvuru olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği, dolayısıyla marka sahibine koruma sağlayıp sağlamayacağı konusunda içtihat ve öğretide farklı görüşler ileri sürülmüştür.

⁸¹ Bu hususta bkz. **Lenk**, s. 295; **Schoene**, s. 177 vd.; **Ingerl & Rohne**, §25 Nr. 37; **HK-MarkenR/Spuhler**, §26 Nr. 140; **Ströbele & Hacker & Thiering/Ströbele**, §26, Nr. 344; **Slopek**, s. 103; OLG Frankfurt, 16.1.1992, GRUR 1992, s. 446, Nr. 1-3, c.-**Wiederholungszeichen**. Buna karşı bkz. **Fezer**, §25 Nr. 40.

⁸² Kötüniyetli tescil kavramı için bkz. **Arkan**, C. II, s. 158; **Yasaman & Ayoğlu & Yusufoglu & Memiş Kartal & Yüksel/Yasaman**, m.6, s. 1140; **Çolak**, s. 1206; **Bilgili**, Fatih (2006) Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması, 1. Baskı, Ankara, Seçkin, s. 27-28, 92 vd.; **Yusufoğlu Bilgin**, s. 348-349; **Özkök**, s. 48; **Suluk & Karasu & Nal/Karasu**, s. 195; **Ayhan & Çağlar & Yıldız & İmirlioğlu/Çağlar**, s. 79.

2. RedBull Kararı

Avrupa Birliği Marka Ofisi, 2007 yılında verdiği RedBull kararında⁸³ ilk kez olarak tekrar markayı ele almıştır. Karar Avusturyalı içki üreticisi tarafından tüm sınıflarda tescil edilmiş olan sözcük markası RedBull'un terkin talebiyle ilgiliydi. Marka sahibi başvurudan bir buçuk yıl önce kısmen aynı mal ve hizmetler için genel olarak 24 sınıfta koruma talep ettiği RedBull sözcükleri için Topluluk Markası başvurusunda bulunmuştu. Fakat marka sahibi ikinci başvuruyu yaptığında ilk başvuru henüz yayınlanmamıştı. Bu marka sahibi ayrıca Topluluk içinde korunan bir dizi ulusal ve uluslararası RedBull sözcük markalarının da sahibiydi ve bunlar kısmen aynı mal ve hizmetler için tescil edilmişti. Talepte bulunan, marka sahibinin ikinci Topluluk Markası başvurusunda kullanma iradesinin mevcut olmadığını ileri sürdü. Terkin talebinde bulunana göre lisans verme durumunda bile marka sahibinin markayı tüm mal ve hizmetler için kullanabilmesi mümkün değildir. Marka sahibinin ticari faaliyeti esas itibariyle içecek satışı ve spor organizasyonlarına sponsorluktur. Terkin talebinde bulunan, marka sahibinin amacının, üçüncü kişilerin tüm düşünülebilir ticari faaliyet alanındaki benzer marka başvurularını engellemek olduğunu, ulusal markalarının kullanmama nedeniyle iptal tehdidi altında olduğu üye devletlerde de marka korumasını sağlamak istediğini de ileri sürmüştür.

Avrupa Birliği Marka Ofisi terkin talebini reddetmiştir. Talepte bulunan tarafından sunulan belgeler marka sahibinin başvuru sırasında kötüniyetli hareket ettiğini kanıtlamaya yeterli değildi. Avrupa Birliği Marka Ofisi'ne göre, tescil talebine konu mal ve hizmetlerin büyük kısmının marka sahibinin ticari faaliyetiyle bağlantısının olmamasının önemi bulunmamaktadır. Marka sahibi faaliyet alanını sonradan bu mal ve hizmetler için genişletmezse, sadece marka hakkının iptal edilmesi ve markasını kullanmamaya ilişkin diğer tehditlere maruz kalması tehlikesi söz konusu olur. Bu kararında Avrupa Birliği Marka Ofisi, tekrar marka başvurusunun hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olup olmadığı sorunu da ele almıştır. Kararda önceki Topluluk marka-

⁸³ HABM 21.03.2007, 1344 C- AX 26- SARL/RedBull. Kararın özeti için ayrıca bkz. **Zecher**, Jan (2010), 'Wiederholungsmarkenvor dem HABM', GRUR, S. 11, s. 982.

larının kullanmama nedeniyle iptalini önlemek için yapılan tekrar marka başvurularının kötüniyetli başvuru olarak değerlendirileceği, ancak mevcut olayda marka sahibinin kötüniyetli hareket etmesinin söz konusu olmadığı belirtilmiştir. Zira her iki Topluluk Markası birbirini takip eden yıllarda başvuruya konu olmuş ve aynı yılda tescil edilmiş oldukları için, marka sahibi tekrar başvuru nedeniyle kullanmamadan ötürü terkinin sonuçlarından kaçınamayacaktır. Ayrıca Avrupa Birliği Marka Ofisi, kötüniyetin başvuru anına göre değerlendirileceğini, kötüniyet sadece ilk başvuruya konu olan markanın kullanılmamasına dayanıyorsa ve bu markanın sonradan kullanımına başlanması halinde kötüniyetli başvurudan söz edilemeyeceğini, zira kötüniyetli marka başvurusunun sonradan markanın kullanımına başlanmasından bağımsız olarak mevcut olmasının gerektiğini, ilk markanın hoşgörü süresi geçtikten sonra tekrar marka başvurusu yapılmışsa, bundan sonra da aynı nedenle kötüniyetten söz edilemeyeceğini belirtmiştir.

3. Pelikan Kararı

Avrupa Birliği Marka Ofisi, Pelikan kararında⁸⁴ da tekrar marka sorununu ele almıştır. Karara konu uyumsuzlukta Alman kırtasiye üreticisi Pelikan markası için yaklaşık 2500 farklı mal ve hizmeti konu alan ve yaklaşık 10 sınıfta başvuru yapmıştır. Bu marka sahibi sözcük ve şekilden oluşan çok benzer iki eski Topluluk markasının da sahibiydi.

Pelikan 

“Pelikan 1998”

Bu markalardan biri kırtasiye üreticisi Pelikan tarafından 35 ve 39. sınıflarda seyahat işletmesi hizmetleri için de tescil ettirilmiştir. Kırtasiye üreticisi Pelikan tarafından 2003 yılında da çok benzer bir işaret Topluluk Markası olarak başvuruya konu edilmiş ve tescil Mayıs 2008’de gerçekleşmişti.

Pelikan 

“Pelikan 2008”

Bu Topluluk markası da yine seyahat işletmesi hizmetlerini içeren çok kapsamlı mal ve hizmet listesini içermekteydi. Ne ilk ne de ikinci marka seyahat hizmetleri alanında kullanılmıştı. Marka sahibi seyahat işletmesinin marka başvurusuna itiraz etmişti. Pelikan markalı kırtasiye üreticisinin, 2003 yılında yaptığı marka başvurusuna itiraz ettiği seyahat işletmesi pelikantravel.com, kırtasiye üreticisinin yeni topluluk markasının terkinini talep etti. Ona göre kırtasiye üreticisi marka başvurusunda kötüniyetliydi. Pelikan AG geçmişte markayı seyahat işletmeleri için kullanmamış ve gelecekte de kullanma amacına sahip değildir. Seyahat işletmesi, ikinci markada kullanma zorunluluğunun dolanılması için hukuka aykırı tekrar tescilin söz konusu olduğunu, bu nedenle ikinci markanın en azından kısmen kullanmama nedeniyle terkin edilmesi gerektiğini ileri sürmüştür.

Kırtasiye malzemesi üreticisi seyahat hizmetleri için markasını kullandığını ispatlayamadığından, ilk marka kısmen terkin edilmiştir. Ancak ikinci markanın terkin talebi reddedilmiştir. Avrupa Birliği Marka Ofisi’ne göre, Topluluk markası tekrar başvuruya konu edilir ve bu yolla ilk markanın kullanılmamasının sonuçları dolanırsa, marka başvurusu kötüniyetlidir. Marka Ofisi burada kendi yayınladığı kılavuza dayanmıştır. Bu Kılavuz, Marka Ofisi önündeki terkin davası için bir tür el kitabıdır. El Kitabı’nın 4.3.3. bölümüne göre, tekrar markalar kötüniyetli marka başvurusu olarak değerlendirilmelidir. Ancak Marka Ofisi, somut olayda tekrar başvuru koşullarının mevcut olmadığı sonucuna varmıştır. Ona göre birinci ve ikinci marka aynı olmalıydı. Burada markalar arasında kuvvetli fark mevcuttur. Bunların yazı türü farklıdır, özel olarak P ve k harfleri farklıdır. Ayrıca şekil unsurları birbirinden farklılık gösterir. İlk markada iki kuş varken, ikinci markada sadece bir kuş bulunmaktadır. Sonuçta Avrupa Birliği Marka Ofisi bu gerekçeyle kırtasiye malzemesi üreticisinin marka başvurusunun kötüniyetli olmadığına karar vermiştir.

Pelikantravel.com, bu karara itiraz etmiştir. İtiraz dairesi birinci ve ikinci marka arasındaki farkları önemsiz görmüştür. Daire’ye göre, her iki işaretin ayırt edici karakteri aynıdır. Bu nedenle İtiraz Dairesi’ne göre tekrar marka olgusu prensip olarak mevcuttur. Ancak buna rağmen İtiraz Dairesi burada kö-

⁸⁴ EuG, 13.12.2012, T-136/11, pelicantravel.com s.r.o./HABM, GRUR Int. 2013, s. 144 vd.

tüniyetin olduğunu kabul etmemiştir. Marka sahibi markasının çağdaşlaştırılmış versiyonu için başvuru yapmakta serbesttir. Ekonomik hayatta markaları düzeltme ve modernleştirme olağandır. Marka sahibi markasının bu yeni versiyonunu da üçüncü kişi karşısında koruyabilmelidir. Bu yüzden per se kötüniyetten hareket edilemez. İtiraz dairesi, kırtasiye malzemesi üreticisinin rakibine engel olmak için değil, kendi şirket logosunu tazelemek için başvuru yaptığını vurgulamıştır. Bunun için markanın yeni logo olarak kullanıldığı 2003 tarihli Pelikan Holding AG yıllık bilançosunu delil olarak göstermiştir. Markanın farklı biçimini kullanmanın önceki markanın ayırt edici niteliğini değiştirip değiştirmediğinden marka sahibi emin olmazsa, bu markayı tescil ettirebilmelidir⁸⁵.

4. Monopoly Kararı

Avrupa Birliği İlk Derece Mahkemesi'nin Monopoly kararına konu uyuşmazlıkta⁸⁶ oyuncak üreticisi davacı 30.04.2010 tarihinde Avrupa Birliği markası Monopoly için 9, 16, 28 ve 41. sınıflardaki ürünler için tescil başvurusunda bulunmuştur. Marka 25.3.2011 tarihinde tescil edilmiştir. Ayrıca davacı yeni başvuruya konu mal ve hizmetlerle kısmen aynı mal ve hizmetler için korunan ve 1998, 2009 ve 2010 yıllarında tescil edilmiş Avrupa Birliği markası "Monopoly"nin sahibiydi. Masa oyunu üreticisi, Monopoly markası sahibinin yeni başvuru yoluyla markasını kullanmaya ilişkin hoşgörü süresini uzatmayı amaçladığını ileri sürerek 2011 yılında tescil edilen markanın kötüniyet nedeniyle hükümsüzlüğünü talep etmiş, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi talebi reddetmiş, İtiraz Dairesi önceki markalarının tescilinin kapsamına giren mal ve hizmetler bakımından masa oyunu üreticisinin itirazını kabul etmiştir. Oyuncak üreticisi bu kararın iptali için Avrupa Birliği İlk Derece Mahkemesi'ne başvurmuştur. Mahkeme davayı reddetmiştir. Karara göre, İtiraz Dairesi, marka başvurusunu önceki tescillerle aynı mal ve hizmetler bakımından isabetli olarak kötüniyetli saymıştır. Kararda, İtiraz Dairesi'nin davacının Fikri Mülkiyet Ofisi önünde aynı markanın yeniden marka başvurusuna konu olması için idari masraf-

ların azaltılmasının amaçlandığını ileri sürdüğünü vurgulamış, bir işletmenin farklı başvuru tarihlerine sahip birden fazla markası varsa, sonraki tarihli bir marka başvurusuna itirazını henüz beş yıllık hoşgörü süresini geçirmemiş sonraki marka başvurusuna dayanarak yapmasının işletmeler için faydalı olduğunu, bu yolla işletmelerin markasını kullandığına dair kanıtları sunmalarına gerek kalmadığının duruşmada dinlenen tanığın ifadesinden anlaşıldığını gerekçe olarak göstermiştir. Bu delilden hareketle marka sahibinin bilinçli olarak bu stratejiyi takip ettiği sonucuna varmıştır. Avrupa Birliği İlk Derece Mahkemesi, Avrupa Birliği Hukukunda markanın tekrar başvuruya konu olmasını yasaklayan bir hüküm olmadığını, bu nedenle kötüniyetin mevcut olduğunu gösteren başka olgular söz konusu olmadıkça tek başına tekrar marka başvurusunun kötüniyetli olduğunun kabul edilemeyeceğini, mevcut olayda -tanık delilinden hareketle- davacı tarafından yapılan tekrar başvurunun kullanma zorunluluğuna ilişkin kuralın dolanılmasını amaçlayan bir başvuru stratejisine dayandığını, bu nedenle kötüniyetli başvurunun söz konusu olduğunu belirtmiştir.

5. TÜRK PATENT Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun Kararı

TÜRK PATENT Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun 16.4.2020 tarihli kararına konu marka⁸⁷, 25. 35. sınıflar bakımından 2012 yılında tescil edilmiş, ancak kullanılmamış ve altı yıl sonra marka sahibi aynı kelime ibaresiyle tekrar marka başvurusunda bulunmuştur. Bu başvuruya yapılan kötüniyet itirazını, Kurul, başvuru sahibinin olası iptal davasının sonuçlarından kaçınmak; diğer bir ifadeyle kullanma ispatı yükümlülüğünden kurtulmak amacıyla bu başvuruyu yaptığı, bu nedenle iyiniyetli kabul edilemeyeceği gerekçesiyle kabul etmiştir.

6. Doktrindeki Görüşler ve Değerlendirme

Doktrinde **Yasaman**'a göre, markayı kullanma zorunluluğuna ilişkin öngörülen beş yıllık hoşgörü süresini fiilen uzatmak amacıyla marka sahibinin markasını tekrar tescil ettirmesi halinde sonraki tescilin kötüniyetli olduğu kabul edilebilir⁸⁸.

⁸⁵ Slopek, s. 102.

⁸⁶ EuG, 21.4.2021-T-663/19 (EUIPO), GRUR-RS 2021, s. 8097 vd. -Monopoly.

⁸⁷ 2020-M-3326 sayılı YİDK Kararı.

⁸⁸ Yasaman & Ayoğlu & Yusufoglu Bilgin & Memiş Kartal & Yüksel/Yasaman, m.19, s. 2402.

Özkök'e göre, tekrar marka sahibi bu tekrar markaya dayanarak SMK m.19.2'ye göre itiraz hakkını kullanırsa, bu karıştırma ihtimali gerekçesiyle hakkında itirazda bulunulan başvuru sahibinin, itiraza dayanak markanın kullanımının ispat edilmesi yönündeki taleplerini kullanamaz hale getirmektedir. Bu nedenle TMK m.2.2 hükmü uygulanmalı ve itiraz sahibinin itiraz hakkı korunmamalı, itiraz incelemesi, kullanımın ispatı külfetine tabi olan markalar esas alınarak yapılmalı, kullanım ispat edilemediği takdirde bu itiraz reddedilmelidir⁸⁹. Bu görüşe sonuç olarak katılmak mümkündür. Ancak markasını salt kullanmaması nedeniyle, tekrar marka sahibinin itiraz hakkını TMK m.2'ye aykırı kullandığı sonucuna varılamamalıdır. Burada çözüm TMK m.2'de değil, marka hukukunda mevcuttur. Hoşgörü süresi geçen bir marka sahibi, markası üzerinde üçüncü kişilerin hak iktisabına artık katlanmalıdır; tekrar marka ona ilk markadan daha fazla hak vermemelidir. O halde tekrar marka sahibi üçüncü kişinin marka başvurusuna itiraz ederse, üçüncü kişi ona karşı tekrar başvuru savunmasında bulunabilmelidir. Burada tekrar başvuru savunması, SMK m.19.2 anlamında kullanmama savunmasının⁹⁰ genişletilmesidir⁹¹.

Aktekin/Köse/Sevine'ye göre de, marka sahiplerinin kullanmadıkları ve henüz tescil tarihinden itibaren beş yılın dolmadığı geniş mal ve hizmetler üzerinde tescilli markalarına dayanarak açtıkları tecavüz davalarında, davacıya karşı kullanmama savunmasının ileri sürülmesi mümkün olmamakla birlikte, marka sahibinin markasını tescil ettirdiği mal ve hizmetlerde kullanma niyeti hiçbir şekilde bulunmamasına rağmen, dava üçüncü kişilere rahatsızlık vermek amacıyla açıldığından, davalı tarafından hakkın kötüye kullanıldığı savunmasının yapılması ve bu şekilde açılan tecavüz davalarının reddinin sağlanması mümkün olabilir⁹². Bu görüşe katılmak güçtür. Marka sa-

hibinin salt markasını kullanmamasından hareketle, tescilli markasına dayanarak açtığı tecavüz davasında üçüncü kişilere rahatsızlık vermek amacıyla hareket ettiği sonucuna varılmamalıdır. Burada da çözüm yine marka hukukunda mevcuttur. İlk markanın hoşgörü süresi geçmemişse, tecavüz nedeniyle dava açan marka sahibine karşı davalı tekrar marka savunmasını ileri sürememelidir. SMK marka sahibine hoşgörü süresi tanımıştır. Marka sahibinin kullanma iradesine sahip olmaması da tek başına marka başvurusunun kötüniyetli olduğu anlamına gelmez.

Sadece tekrar başvurunun koşullarının mevcut olduğundan hareketle, bu başvurunun SMK m.6 son f. anlamında kötüniyetli başvuru olduğu sonucuna varılamaz⁹³. Zira kullanılmayan marka, hoşgörü süresi geçmiş ve iptal edilebilir hale gelmiş olsa da ciddi kullanıma başlamak suretiyle SMK 26.4 gereğince iyileştirilebilir; diğer bir ifadeyle marka, beş yıllık sürenin dolması ile iptal talebinin kuruma sunulduğu tarih arasında tescil edildiği mal ve hizmetler bakımından ciddi biçimde kullanılmışsa, kullanmama sebebiyle iptal talepleri reddedilir. Oysa kötüniyetli tescil edilen marka sonradan iyileşebilir değildir⁹⁴.

Belirtmek gerekir ki, tekrar marka başvurusunda bulunanın kullanma iradesinin bulunmadığından hareket edilemeyeceği gibi, marka başvurusunda bulunanın kullanma iradesine sahip olmaması tek başına marka başvurusunun kötüniyetli olduğu anlamına gelmez⁹⁵. Bunun için engelleme niyeti gibi başvurunun kötüniyetli olduğunu gösteren başka olguların varlığı gerekir⁹⁶. Kullanma iradesinin mevcu-

⁸⁹ **Özkök**, s. 48.

⁹⁰ Kullanmama savunmasının hukuki niteliği için ayrıntılı olarak bkz. **Bayram**, s. 131 vd.

⁹¹ **Fischötter & Rheineck**, s. 388.

⁹² **Aktekin**, Uğur & **Yıldırım Köse**, Mutlu & **Sevine**, Merve Çimen (2020), 'Kullanılma Niyeti Olmayan Mal ve Hizmetleri de İçeren Geniş Kapsamlı Markaların Hükümsüzlüğünün ve Bu Markalardan Doğan Hakların Kullanımının Değerlendirilmesi', Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2020 (Editör: Tekin Memiş), C. 10, Ankara Yetkin, s. 26-27.

⁹³ **Ströbele & Hacker & Thiering/Ströbele**, §8 Nr. 1062; **Gaden**, s. 62; **Zecher**, s. 982; bu yönde, **Çolak**, s. 1265.

⁹⁴ Bu yönde bkz. **Lenk**, s. 301; **Gaden**, s. 62- 63; **Schoene**, s. 146-147; **Ströbele & Hacker & Thiering/Ströbele**, §26 Nr. 346.

⁹⁵ Bu yönde, **Ayhan & Çağlar & Yıldız & İmirlioğlu/Çağlar**, s. 79. **Yusufoğlu Bilgin** (s. 370 vd.), markanın kullanılması için gerekli girişimlerde bulunmamakla, bu yönde çalışmaları olmasına rağmen beş yıllık sürede çalışmaların tamamlanamaması arasında ayırım yapmış ve kullanma niyeti bulunmasına rağmen markayı kullanamayan kişinin kötüniyetli sayılamayacağını belirtmiştir.

⁹⁶ Bkz. **Harmsen**, s. 402; **Ströbele & Hacker & Thiering/Ströbele**, §26 Nr. 345; **Çolak**, s. 1214. Kullanma iradesini marka hakkının doğumu için koşul olarak değerlendiren görüş için bkz. **Fezer**, §25, Nr. 34 vd., ayrıca bkz. §3 Nr. 225 vd.; benzer yönde, **Bilgili**, s. 152 vd.; **Yusufoğlu Bilgin'e** göre de (s. 362), tescil anında markanın kullanılması şartı aranmasa da markayı kullanma niyetinin bulunması ve bu niyetin ticari teamüllere uygun bir şekilde ortaya konulması gerekir.

diyetinin ispatlanması da bu marka sahibine yeni bir hoşgörü süresi sağlamaz⁹⁷.

Diğer taraftan kötüniyetli tescil durumunda, marka kural olarak tescil kapsamındaki tüm mal ve hizmetler için bütünüyle hükümsüz kılınmaktadır⁹⁸. Oysa markanın tescile konu mal ve hizmetlerin bir kısmında kullanılması halinde, marka kullanılan mal ve hizmetler ile bu mal ve hizmetlerle *aynı tür* olarak kabul edilen mal ve hizmetler için terkin edilmez (SMK m.9.1). O halde tekrar marka başvurusu prensip olarak kötüniyetli başvuru veya bu başvuruya dayalı olarak kullanılan itiraz hakkı kötüniyetli itiraz niteliğinde değildir.

C. ÇÖZÜM OLARAK ÖNCEKİ MARKANIN GEÇİRİLEN HOŞGÖRÜ SÜRESİNİN TEKRAR MARKAYA İSNADI VE SONUÇLARI

Tekrar marka başvurularına yönelik tereddüt, önceki marka için beş yıllık hoşgörü süresinin tekrar marka yoluyla fiilen uzatılmasıdır. Gerçekten problem, her tekrar marka için yeni bir kullanmamaya ilişkin hoşgörü süresi tanınması yoluyla beş yıllık sürenin dolandırılmasıdır. O halde sorun tekrar markanın tescili değil, beş yıllık hoşgörü süresinin uzatılmasıdır. Bu problemin giderilmesi amaçlanırsa, tekrar markanın beş yıldan daha uzun hoşgörü süresi sağlamayacağı kesinlikle açık olmalıdır. Hukuk politikası bakımından bunun amaç olması gerekirse, kötüniyet çözümünün doğru olmadığı açıktır. Çünkü kötüniyetin, Monopoly kararından anlaşıldığı gibi kanıtlanması gerekir. Çalışanların ifadesi gibi tanık delili olarak “Biz kullanma zorunluluğunu dolanıyoruz” şeklindeki ifadesi, oldukça seyrek durumlarda mevcut olabilir. Böyle delillerin mevcudiyeti koşulu meseleyi belirsiz kılar.

Önceki markanın kullanılmadan geçirilen hoşgörü süresi tekrar markaya isnat edilirse, bu sonuç engellenir. İlk başvurunun hoşgörü süresi devam ederken tekrar marka başvurusu yapılmışsa, ilk markanın kullanmama nedeniyle hoşgörü süresinin geçmesi ve bundan sonra iptal edilebilir hale gelmesi tüm sonraki tekrar tescillere etki etmelidir. Tekrar marka kullanmamanın tüm yaptırımlarına tabi ol-

duğu için, bu markanın SMK m.26.1 bent a) gereğince iptali talep edilebilir⁹⁹.

Gerçekten tekrar markanın hoşgörü süresi, ilk markanın hoşgörü süresine göre değerlendirilmelidir. Örneğin sözcük markası (A)’nın tescilinden iki yıl sonra marka sahibi aynı markanın aynı mal ve hizmetler için tescilini istemiştir. İlk marka (A) tekrar başvuru anında kullanılmamıştır. Bu durumda tekrar markanın hoşgörü süresi iki yıl kısalmıştır. Tekrar marka tescilden üç yıl sonra kullanmama nedeniyle iptal edilebilir. Bu üç yıl içerisinde tekrar marka da marka korumasından tam olarak yararlanabilmelidir. Bunun dayanağı SMK m.9.2 hükmüdür. Bu hüküm kıyasen uygulanmalıdır. Bu hüküm gereğince, ayırt edici karakteri farklı olmayan birden fazla markanın tescili halinde, bu markalardan birinin kullanılması diğerleri için de kullanma zorunluluğunu yerine getirir. Diğer bir ifadeyle, markanın kullanılması SMK m.9.2 nedeniyle sahibinin diğer aynı veya ayırt edici karakteri değişmeksizin farklı unsurlara sahip markalarına da isnat edilir. Ancak kullanılan markanın ayırt edici karakteri farklıysa, bu kullanım diğer markalara isnat edilemez. SMK m.9.2 bent a) gereğince, marka sahibinin tescilli markaları arasındaki farklılık ayırt edici karakterini etkileyecek seviyede değilse, bu markalardan birinin kullanılması diğerine isnat edilir. Tekrar marka tescilinde de iki tescilli marka söz konusudur. Kullanılmayan önceki marka ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla tekrar tescil edilirse, önceki markanın kullanılmaması da tekrar markaya isnat edilir. Önceki markanın geçirilen hoşgörü süresi tekrar başvuruyu da etkiler. Tekrar marka önceki markayla aynı da olabilir. Gerçi SMK m.9 aynı olan işaretlerden söz etmemiştir. Fakat ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanım diğerine isnat edildiğine göre, bu özdeş işaretler için haydi haydi geçerlidir¹⁰⁰.

Kısaca, hakkı koruyucu kullanma eylemi birden fazla tescilli markaya etki edebildiğine göre, kullanmama eylemi için de aynı değerlendirme yapılmalıdır. Diğer bir ifadeyle önceki markanın kullanılma-

⁹⁷ Fischötter & Rheineck s. 386; Lenk, s. 292.

⁹⁸ Çolak, s. 1220-1229; Yarg. 11. HD, 28.4.2021 T, 2020/1360 E, 2021/4186 K, Karar için bkz. Çolak, s. 1220 vd.

⁹⁹ Ingerl & Rohnke, §25 Nr. 38 vd.; Fischötter & Rheineck, s. 379 vd.; Schoene, s. 172; Lenk, s. 306.

¹⁰⁰ Gaden, s. 65.

ması tekrar markaya isnat edilebilmelidir¹⁰¹. O halde tekrar marka başvurusu önceki markanın hoşgörüsü süresi geçmeden önce yapılmışsa, sadece bu nedenle kullanma zorunluluğunun dolanılmasından söz edilemez. Çünkü önceki markanın hakkı koruyucu kullanılması henüz mümkündür¹⁰².

Marka sahibine ilk tescille verilen hoşgörü süresi beş yılla sınırlandırılmıştır. İlk marka için hoşgörü süresi geçmişse, bu tekrar marka olarak nitelenen tüm sonraki tesciller için geçerlidir¹⁰³. Üçüncü kişiler bu markayı tescil ettirme şansı elde edebilmelidir. Diğer bir ifadeyle, üçüncü kişi bu marka için kendi adına tescil başvurusunda bulunabilir. Tekrar marka, markanın kullanılması zorunluluğunun dolanılmasına neden olduğu için artık markaların bağımsızlığı ilkesi göz ardı edilmelidir¹⁰⁴. Tekrar marka başvurusunun, önceki markanın hoşgörü süresi geçtikten sonra yapılması halinde üçüncü kişilerin elde ettiği haklar korunur. Çünkü hoşgörü süresi geçtikten sonra kullanılmayan ilk marka artık üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez ve iptal edilebilir hale gelmiştir¹⁰⁵. Böylece önceki markanın hoşgörü süresi geçtikten sonra yapılan başvuruya hoşgörü süresi zinciri kurulması engellenir. Önceki markanın hoşgörü süresi geçtikten sonra tekrar marka başvurusu yapan marka sahibi, tekrar markaya dayalı olarak bir marka başvurusuna itiraz ederse, bu markaya karşı başvuru sahibi SMK m.19.2'ye dayanarak tekrar marka savunması yapılabilir. Çünkü tekrar marka savunması, kullanmama savunmasının genişletilmesinden başka bir şey değildir¹⁰⁶.

Önceki markanın hoşgörü süresi geçtikten sonra tekrar marka tescil edilirse, böyle bir tekrar markanın en erken tescilden sonraki gün kullanmama nedeniyle iptali istenebilmelidir. Bu durumda tekrar

marka sahibi markasını iptalden kurtarmak için bugünden itibaren markayı ciddi bir şekilde kullanmaya başladığını ispatlamak zorundadır. Oysa tek bir günde ciddi olarak markayı kullanmaya başlayabilmek neredeyse imkansızdır. Dolayısıyla markasının iptalini engellemek isteyen marka sahibi, markasını tescilden önce kullanmaya başlamalıdır¹⁰⁷. Marka başvurusu ve tescili arasındaki süre ciddi kullanıma başlamak için yeterlidir.

SMK m.26.4'ün son cümlesine göre, “*İptal talebinde bulunulacağı düşünüülerek kullanım gerçekleşmişse talebin Kuruma sunulmasından önceki üç ay içinde gerçekleşen kullanım dikkate alınmaz.*” SMK m.26.4 hükmü kıyasen tekrar markaya da uygulanmalıdır.

Kısaca, tekrar marka tescil ettiren ancak fiili kullanma yoluyla tam marka koruması elde edebilir¹⁰⁸. Önceki markanın hoşgörü süresi geçtikten sonra tescil edilen tekrar markanın kullanımına başlanırsa, önceki ve tekrar marka artık kullanmama nedeniyle terkin edilemez.

Önceki markanın hoşgörü süresi geçmiş ve markayı kullanmaya başlamayan tekrar marka sahibinin markasına tecavüz nedeniyle açtığı davada davalı SMK m.29.2'ye dayanarak veya böyle bir tekrar marka sahibinin açtığı hükümsüzlük davasında SMK m.25.7'ye dayanarak tekrar marka savunmasında bulunabilmelidir¹⁰⁹.

SONUÇ

1. Tescil edilmiş ancak kullanılmayan bir markanın aynen veya ayırt edici karakterini değiştirmeyen değişikliklerle, ilk markanın hoşgörü süresi geçmeden önce veya hoşgörü süresi sona erdikten kısa süre sonra aynı veya aynı tür mal ve/veya hizmetler için yeniden tescil edilmesi halinde tekrar marka mevcuttur.
2. Sadece tekrar marka koşullarından hareketle, bu başvurunun SMK m.6 son fıkra anlamında

¹⁰¹ Schoene, s. 172.

¹⁰² Ströbele & Hacker & Thiering/Ströbele, §26 Nr. 341.

¹⁰³ Ingerl & Rohnke, §25 MarkenG, Nr. 40; Lenk, s. 291. Fezer bu görüşte değildir. Yazara göre, ilk ve sonraki marka birbirinden bağımsızdır; bu nedenle önceki markanın hoşgörü süresinin sonraki markaya isnat edilmesi mümkün değildir (§25 Nr. 27).

¹⁰⁴ Lenk, s. 291.

¹⁰⁵ Ströbele & Hacker & Thiering/Ströbele, §26 Nr. 341.

¹⁰⁶ Fischötter & Rheineck, s. 389; Lenk, s. 305; marka başvurusunun yayımına itiraz aşamasında kullanılmama savunması için ayrıntılı olarak bkz. Karaca, s. 81 vd.; Bayram, s. 144 vd.

¹⁰⁷ Gaden, s. 73.

¹⁰⁸ Gaden, s. 73.

¹⁰⁹ Fischötter & Rheineck, s. 389; Lenk, s. 306; hükümsüzlük ve marka hakkına tecavüz davalarında kullanmama savunması için ayrıntılı olarak bkz. Yasaman & Ayoğlu & Yusufoglu & Memiş Kartal & Yüksel/Yüksel, m.9, s. 2052 vd.; Karaca, s. 88 vd.; Bayram, s. 189 vd.

kötüniyetli başvuru olduğu sonucuna varılmaz. Zira kullanılmayan marka, hoşgörü süresi geçmiş ve iptal edilebilir hale gelmiş olsa da ciddi kullanıma başlamak suretiyle iyileştirilebilir.

3. Tekrar marka başvurusunda bulunanın kullanma iradesinin bulunmadığından hareket edilemeyeceği gibi, bu durum marka başvurusunun kötüniyetli olduğu anlamına da gelmeyecektir. Bunun için engelleme niyeti gibi başvurunun kötüniyetli olduğunu gösteren başka olguların varlığı gerekir.
4. Tekrar marka başvurularına yönelik tereddüt, önceki marka için beş yıllık hoşgörü süresinin tekrar marka yoluyla fiilen uzatılmasıdır. Bu nedenle sorun tekrar markanın tescili değil, beş yıllık hoşgörü süresinin uzatılmasıdır. Önceki markanın kullanılmadan geçirilen hoşgörü süresi tekrar markaya isnat edilirse, bu sonuç engellenir. İlk başvurunun hoşgörü süresi devam ederken tekrar marka başvurusu yapılmışsa, ilk markanın kullanmama nedeniyle hoşgörü süresinin geçmesi ve bundan sonra iptal edilebilir hale gelmesi tüm sonraki tekrar tescillere etki etmelidir.
5. Önceki markanın hoşgörü süresi geçmişse, artık üçüncü kişiler bu markayı tescil ettirme şansı elde edebilmelidir. Diğer bir ifadeyle, üçüncü kişi bu marka için kendi adına tescil başvurusunda bulunabilir. Tekrar marka başvurusunun, önceki markanın hoşgörü süresi geçtikten sonra yapılması halinde üçüncü kişilerin elde ettiği haklar korunur. Çünkü hoşgörü süresi geçtikten sonra kullanılmayan ilk marka artık üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez ve iptal edilebilir hale gelmiştir. Böylece önceki markanın hoşgörü süresi geçtikten sonra yapılan başvuruya hoşgörü süresi zinciri kurulması engellenir. Önceki markanın hoşgörü süresi geçtikten kısa süre sonra tekrar marka başvurusu yapan marka sahibi, tekrar markaya dayalı olarak bir marka başvurusuna itiraz ederse, bu markaya karşı başvuru sahibi SMK m.19.2'ye dayanarak tekrar marka savunması yapılabilir. Çünkü tekrar marka savunması, kullanmama savunmasının genişletilmesinden başka bir şey değildir.

6. Önceki markanın hoşgörü süresi geçmiş ve markayı kullanmaya başlamayan tekrar marka sahibinin markasına tecavüz nedeniyle açtığı davada davalı SMK m.29.2'ye dayanarak veya böyle bir tekrar marka sahibinin açtığı hükümsüzlük davasında SMK m.25.7'ye dayanarak tekrar marka savunmasında bulunabilmelidir.

KAYNAKÇA

- Aktekin**, Uğur & **Yıldırım Köse**, Mutlu & **Sevine**, Merve Çimen (2020), "Kullanılma Niyeti Olmayan Mal ve Hizmetleri de İçeren Geniş Kapsamlı Markaların Hükümsüzlüğünün ve Bu Markalardan Doğan Hakların Kullanımının Değerlendirilmesi", Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2020 (Editör: Tekin Memiş), C. 10, Ankara Yetkin, s. 19-28.
- Arkan**, Sabih (1997), Marka Hukuku, C. I, 1. Baskı, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları (Anılış: Yazar, C. I).
- Arkan**, Sabih (1998), Marka Hukuku, C. II, 1. Baskı, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları (Anılış: Yazar, C. II).
- Ayhan**, Rıza & **Çağlar**, Hayrettin & **Yıldız**, Burçak & **İmirlioğlu**, Dilek (2021), Sınai Mülkiyet Hukuku, 1. Baskı, Ankara, Adalet.
- Bayram**, Muhammed Enes (2021), Marka Hukukunda Kullanılmama Savunması, 1. Baskı, İstanbul, Oniki Levha.
- Bektaş**, İbrahim (2018), "Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanmama Nedeniyle İptali -AB Adalet Divanı'nın Güncel Kararları Işığında Bir Değerlendirme", Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, C. 17, S. 2, s. 219-258.
- Bergmann**, Alfred (2009), "Rechtserhaltende Benutzung von Marken", MarkenR, S. 1, s. 1-7.
- Bilgili**, Fatih (2006), Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması, 1. Baskı, Ankara, Seçkin.
- Çolak**, Uğur (2023), Türk Marka Hukuku, 5. Baskı, İstanbul, Oniki Levha.
- Dirikkan**, Hanife (1998), "Tescilli Markayı Kullanma Külfeti", Prof. Dr. Oğuz İmregüne Armağan, İstanbul, Beta, s. 219-280.
- Ekey**, Friedrich L. & **Bender**, Achim & **Fuchs-Wissemann**, Georg (2020), Markenrecht MarkenG, UMV und Markenrecht ausgewählter ausländischer Staaten, 4. Aufl. Heidelberg, C.F. Müller (HK-MarkenR/Yazar şeklinde atıf yapılmıştır).
- Fezer**, Karl-Heinz (2009), Markenrecht -Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandübereinkunft und zum Madrider Markenabkommen, 4. Aufl. München, Beck CH.
- Fischötter**, Werner & **Rheineck**, Burhard (1980), "Wiederholungszeichen und Benutzungszwang", GRUR, S. 5, s. 379-390.
- Gaden**, Justus (2012), Die Wiederholungsmarke Zur Umgehung des markenrechtlichen Benutzungszwangs durch Wiederholungsanmeldungen auf nationaler und europäischer Ebene, Göttingen, VEBrunipress.
- Güneş**, İlhami (2021), 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı Marka Hukuku, 3. Baskı, Ankara, Adalet.
- Harmsen**, Heinz (1980), "Wiederholungszeichen", GRUR, S. 5, s. 401-404.
- Ingerl**, Reinhard & **Rohnke**, Christian (2010), Markengesetz Gesetzüber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, 3. Aufl. München, C.H. Beck.
- Karaca**, Osman Umut (2018), Markayı Kullanma Zorunluluğu ve Kullanmamanın Hukuki Sonuçları, Ankara, Lykeion.
- Kellerhals**, Miriam (1999), "Der Benutzungszwang im Gemeinschaftsmarkenrecht", GRUR Int. S. 1, s. 14-24.
- Küçükali**, Canan (2009), Marka Hukukunda Karıştırma Tehlikesi, Ankara, Seçkin.
- Lenk**, Andreas (2013), Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, Berlin, Duncker&Humblot.
- Mitscherlich**, Hans (1973), "Praktische Erfahrungen mit dem Benutzungszwang für Warenzeichen", GRUR, S. 11, s. 500-505.
- Özkök**, Başak (2017), "Marka Başvurusunun Yayımına İtiraz Aşamasında Kullanımın İspatı Talebi", Terazi Hukuk Dergisi, C. 12, S. 128, s. 43-62.
- Paşlı**, Ali (2014), Uluslararası Antlaşmaların Türk Marka Hukukunun Esasına Etkileri, 1. Baskı, İstanbul, Vedat.
- Pekdinçer**, Remzi Tamer & **Çoşğun**, Gizem (2019): "Markanın Kullanılmaması Sebebiyle İptaline İlişkin Güncel Sorunların Değerlendirilmesi", İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 18, S. 1, s. 135-151, (Makaleye Jurix veri tabanından ulaşılmıştır. s.e.t. 21.1.2023).
- Schoene**, Volker (2003), Der Benutzungszwang im Markenrecht, Frankfurt/M., Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, Peter Lang.
- Sert**, Selin (2007), Markanın Kullanılması Yükümlülüğü, 1. Baskı, Ankara, Seçkin.
- Slopek**, David E.F. (2013), "Wiederholungsmarken im Gemeinschaftsmarkensystem", GRUR Int., S. 2, s. 101-106.
- Ströbele**, Paul & **Hacker**, Franz & **Thiering**, Frederik (2021), Markengesetz Kommentar (Hrsg. Hacker, Franz), 13. Aufl. Carl Heymanns Verlag.
- Suluk**, Cahit & **Karasu**, Rauf & **Nal**, Temel (2022), Fikri Mülkiyet Hukuku, 6. Baskı, Ankara, Seçkin.
- Ubertazzi**, Luigi Carlo (1995), "Bemerkungen zum Benutzungszwang der Gemeinschaftsmarke", GRUR Int. 1995, S. 6, s. 474-481.

- Uzunallı, Sevilay** (2019), “Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre Kullanılmayan Marka ve Markanın İptal Edileceği Düşünülerek Kullanılması”, Banka ve Finans Hukuku Dergisi, Prof. Dr. Ali Necip Ortan’a Armağan, C. VIII, S. 32, s. 1135-1155.
- Yusufoğlu Bilgin, Fülürya** (2020), “Kullanım Niyeti Olmaksızın Markanın Kötüniyetli Olarak Tescili ve Hükümsüzlüğü”, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2019 (Editör: Tekin Memiş), C. 9, Ankara, Yetkin, s. 345-377.
- Yasaman, Hamdi & Ayoğlu, Tolga & Yusufoğlu Bilgin, Fülürya & Memiş Kartal, Pınar & Yüksel, Sinan H.** (2021), Sınai Mülkiyet Kanunu Şerhi, C. II, 1. Baskı, Ankara, Seçkin.
- Zecher, Jan** (2010), “Wiederholungsmarkenvor dem HABM”, GRUR, S. 11, s. 981-984.

Etik Beyanı: Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde etik kurallara uyulduğunu yazar beyan etmektedir. Aksi bir durumun tespiti halinde Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi (TFM) hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir. Sorumluluk, çalışmanın yazarına aittir.

Katkı Oranı Beyanı: Söz konusu çalışmanın hazırlanması ve yazımı aşamasında yazarın katkı oranı %100'dür.

Varsa Destek ve Teşekkür Beyanı: Yoktur.

Çatışma Beyanı: Yoktur.

Ethics Statement: The author declares that ethical rules are followed in all preparation processes of this study. In case of detection of a contrary situation, TFM does not have any responsibility and all responsibility belongs to the author of the study.

Contributions Statement: Author has contributed %100 into preparing and writing this study.

Statement for Support and Appreciation If Any: None.

Statement for Conflict of Interest: None.