

## TESCİLLİ MARKANIN KULLANIM ZORUNLULUĞU VE MARKA KULLANIMININ İSPATI

Bu makalede 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında tescilli bir markanın kullanım zorunluluğu, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun marka kullanım ispatına yönelik işleyişi ve tescil sahiplerinin dikkat etmesi gerekenleri değerlendireceğiz.

### 1. Markanın Önemi

Marka bir girişimcinin girişiminin temelini oturttuğu ve iş planlarını üzerine kurguladığı en önemli ticari varlığıdır. Markanın tarihi gelişimi perspektifinde önem ve değerini açıklamak gerekirse; markanın tarihi esasında antik dönemlere kadar uzanmakta olsa da modern anlamda marka kullanımı 19. yüzyıldan itibaren süregelmektedir. Bu yüzyılda insanlık ticarete sınırları aşmış ürünlerini kendi bölgesinin dışına satmak için bol üretim yapmaya başlamıştı. Sanayi devriminden sonra hız kazanan bu ticaret biçimi ile de markalama kavramı önem kazanmıştır. Çünkü markalanan bir ürün diğerlerinden kolaylıkla ayrılmakta ve tüketici nezdinde bilindik ve güvenilir hale gelmekteydi. Markanın önemi 20. yüzyılda daha da artmıştı. Slogan kullanımı, jingle, logo, maskot kullanımları, markaya kişilik ve kimlik kazandırma gibi kavramlarla günümüz modern marka anlayışı oluşmuştu. Pazarda artan rekabette aradan sıyrılarak ürünü daha çok sattıran unsur "ürünün markası" haline gelmişti. Bir nevi, üründen çok "marka" satılmaya başlanmıştı. Bu durum günümüzde de aynı şekilde devam etmektedir. Rakipleri ile aynı kalitede bir ürünün, daha çok bilinen ve güvenilen bir marka altında rakiplerine göre daha yüksek fiyatla veya daha fazla satılması mümkündür. Üreticinin üretim faaliyetinin temel gerekçesi olan "kazanç" elde etmek için en önemli varlık markadır. Bu nedenle markanın korunması da büyük önem taşımaktadır.

### 1.2 Markanın tescili sonrasında kullanım zorunluluğu

Markanın korunması için ilk yapılması gereken tescil ettirmektir. Ancak markanın sadece tescil ettirilmiş olması bir markanın uzun süre hukuki olarak korunması için yeterli değildir. Markanın uzun süreli korunması için "kullanılması" gerekir. 10.01.2017 de yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 9. maddesinin 1. fıkrasında: "Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye'de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir." hükmü yer almaktadır. Aslında bu madde mülga 556 s. Kanun Hükmünde Kararname kapsamında da yer almaktaydı fakat Anayasa Mahkemesi kararı ile bu madde iptal edilmişti. İptal gerekçesi ise markanın mülkiyet hakkı olmasından ötürü kanunlar ile korunması gerektiği şeklinde açıklanmıştı. Gerek yürürlükte olan SMK gerek mülga KHK'da ve AB marka hukukunda markanın kullanılmaması veya uzun süre kullanılmamasına ara verilmiş olması iptal nedeni olarak kabul edilmiştir.

Türkiye'de marka başvurularının sayısı 2019 yılında 134 binden fazla olmuştur. Bu sayı ile Türkiye Avrupa'da en çok marka başvurusu yapan ülke konumundadır, bununla birlikte 2011'den beri her yıl en fazla başvurunun yapıldığı ülkedir.<sup>1</sup> Ancak ülkemizde yapılan marka başvuruları incelendiğinde sadece mevcutta kullanılan markaların değil ileride kullanılma ihtimali olan markaların veya yalnızca markanın korunması maksadıyla benzerlerinin de tescil ettirildiği görülmektedir. Yine aynı gerekçe ile kullanılmayan sınıflarda da markaların tescil ettirildiği sıkça görülen bir durumdur. O kadar ki binlerce marka, TÜRKPATENT kayıtlarında Nice sınıflandırmasına göre 45 sınıfın tamamında tescillidir. İşte yasa koyucu, marka sicilindeki bu aşırı kirlenmeyi temizlemek istemiştir.<sup>2</sup> Bu sebeple SMK ya

markanın kullanılmaması halinde iptaline izin veren 9. Maddeyi hüküm altına almıştır. Bu madde ile sicildeki kirliliğin temizlenmesinin amaçlanması yanında marka sahibinin kullanmadığı halde tescil ettirdiği marka üzerinde tescilden doğan hakkının o markayı kullanmak isteyenlere karşı engel teşkil etmesi ile doğan adaletsizliğin ortadan kaldırabilmesi muhtemel hale gelmiştir. Markanın tescili ile doğan tekel hakkı, üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir iken, marka sahibi de tescil tarihinden itibaren kullanma yükü altına girmektedir. Markanın 9. madde kapsamında iptaline ilişkin usul ve esaslar ise 26. madde de düzenlenmektedir. Açıkça anlaşılmaktadır ki kanun koyucu tescil ile sağlanan korumanın, tescilin ruhuna aykırı olarak kullanılmasını engellemek istemektedir. Bu engelleme ile markaların tescilden doğan haklarının yarattığı hukuki ihtilafların da azalması sağlanmaktadır. İptal kararını ise kurum uygulamaktadır (SMK m 26). Ancak bu uygulama şu anda mahkemeler üzerindedir. 2024 yılından itibaren TÜRK PATENT iptal kararını verebilecektir.

Kullanmama nedeniyle iptal kararının resen verilebilmesi ise mümkün değildir. Yukarıda bahsi geçen maddelere göre iptal kararı verilebilmesi için üçüncü bir kişinin talebi gerekmektedir. Bir kişi ya da firmanın kullanmaya karar verdiği markanın sicilde tescilli bulunan bir markaya/markalara benzer olması durumunda SMK 5 veya 6. maddeleri çerçevesinde tescil ettirme imkanı bulunmadığından o marka/markaların tescil edildiği mal veya hizmetlerde gerçekten kullanılıp kullanılmadığını araştırmayı, kullanılmadığını tespiti halinde ise gerekli iptal taleplerinde bulunması gerekir. Bu iptal kararlarından sonra markasına tescil yolu açılacaktır. Ülkemizde bu süreç şu an için mahkemelerde işlemekte fakat 2024' den sonra kurum tarafında işleme geçildiğinde bu konudaki uyuşmazlıklar çok daha kısa sürede çözülecek ve daha sağlıklı bir ticari ortam oluşacaktır.

### **1.3 İtiraz Sürecinde Kullanımın İspatı**

6769 sayılı SMK kapsamında Kurumun (2014'e kadar mahkemeler) kullanılmayan markanın iptaline karar verebilmesi yanında kullanılmayan markaya dayalı bir yayına itirazı reddedebilme yetkisi de bulunmaktadır. SMK 19/2 maddesi marka başvuru sahibine, başvurusuna karşı bir itiraz yapılmışsa ve itiraz 5 yıldan uzun süreli bir markaya dayandırılmışsa, söz konusu markanın tescilli olduğu mal veya hizmetlerde kullanımının kanıtlanmasını talep etme hakkı tanımıştır. Kullanım ispatı talep edilen markaya dayalı itirazın 6769 s. Sınai Mülkiyet Kanunu 6/1 (benzerlik) maddesince kabul edilmesi kullanımın ispatlanmasına bağlıdır, aksi durumda kurum (Türk Patent ve Marka Kurumu) 6769 s. Sınai Mülkiyet Kanunu 6/1 maddesine dayalı itirazı reddetmektedir. Bu gerekçeye dayalı bir ret kararı verilebilmesi başvuru sahibinin talebine bağlı olup kurum resen böyle bir karar vermemektedir. Nitekim 6769 s. Sınai Mülkiyet Kanunu 5/ç bir başvurunun reddine gerekçe gösterilen ve 5 yıldan uzun süre önce tescil edilmiş önceki tarihli markada kullanım aranmamaktadır. Şu hususu da açıklamak gerekir ki, tanınmış bir marka ile aynı veya benzer olduğu iddiasıyla 6. maddenin dördüncü veya beşinci fıkraları kapsamında yapılan itirazlarda, başvuru sahipleri, itiraz gerekçesi tanınmış markaların kullanılmadığını ileri süremez. Yani itiraz gerekçesi yalnızca 6/1 maddesi ise dayanak gösterilen markalar kullanım ispatına konu edilebilir. SMK'nın geçici 1. maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, uygulama 10.01.2017 tarihinden sonra yapılan başvurular için geçerli olacaktır. 10.01.2017 tarihinden önce yapılmış başvurular bakımından 556 sayılı KHK hükümleri geçerli olup bu başvurulara karşı yapılan itirazlarda kullanım ispatı talep edilemeyecektir.

1. Bkz. <https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/allNews/newsDetail?newsId=1216>

2. Bkz. <https://fikrimulkiyet.com/turk-hukukunda-markanin-kullanilmasi-zorunlulugu/>

3. SMK md. 192: Bu Kanunun;26 ncı maddesi yayımı tarihinden itibaren yedi yıl sonra, yürürlüğe girer.

## 2. MARKANIN KULLANIMININ KANITLANMASI

### 2.1 Kullanım belgeleri

Kullanım ispatına konu olan markaların kullanıldığının kanıtlanması için kurum (Türk Patent ve Marka Kurumu) çeşitli belgeler talep etmektedir. Kurumun kabul ettiği bu belgeler esasında aynı talebe ilişkin bir dava sırasında da sunulabilecek belgelerdir. TÜRK PATENT tarafından yayınlanmış olan KULLANIM İSPATI KILAVUZU'nda belirtilen şekliyle bu belgeler; en başta markanın bir ticarete konu edildiğini gösteren faturalardır. Faturalar dışında ürünün ve markanın yer aldığı katalog, fiyat listesi, reklam ve tanıtımla ilgili görsel, video ve harcamalara ilişkin belgeler, kamuoyu ve pazar araştırma raporları, fuar katılım belgeleri, ticari faaliyete ilişkin belgeler, vergi levhası, sicil gazeteleri, oda kayıtları vb. diğer resmi nitelikte belgeler de kullanımı kanıtlayan belgelerdir. Bu sayılan belgelerin hepsi kullanım ispatına konu olan markayı, markanın tescilli olduğu alanları, tarih ve firma bilgilerini içermelidir. Kullanım sırasında bu belgelerin aksi ispat edilemeyecek şekilde oluşturulması gerekir. Yukarıda yer verdiğimiz belgeler başta olmak üzere ticaret sırasında kullanılan tüm belgelerin üzerinde markanın mutlaka yer almasına önem verilmelidir. Hatta bu belgelerin tarihli bir şekilde kayıt altına alınması da büyük önem arz etmektedir. Kurum veya mahkeme sunulan bir belgenin ilgili markanın tescilli olduğu mal veya hizmet üzerinde kullanıldığını net olarak anlamak isteyeceğinden belgelerin bu bilgileri içerdiğinden emin olmamız gerekir. 2.2 Markanın ciddi kullanımı

Kurum markanın kullanımının sembolik değil ciddi biçimde olmasını şart koşmuştur. Bir markanın seyrek şekilde kullanılması markanın kullanıldığı anlamına gelmemektedir. Aynı kılavuzda bu konuda detaylı açıklamalar ile konunun daha iyi anlaşılmasına ilişkin örnekler yer almaktadır. Markanın sırf o markadan elde edilmiş hakların elde tutulması amacıyla sembolik biçimde kullanılması haksız bir durum olarak sayılmaktadır. Bir markanın ciddi kullanımının ölçümünde ise markanın kullanıldığı mal veya hizmetin türü büyük önem arz etmektedir. Örneğin gofret, su, süt, unlu mamul gibi temel tüketim mallarında kullanılan bir marka ile otomobil, beyaz eşya, konut gibi lüks tüketim mallarına ait bir markanın aynı oranda satılması mümkün değildir. Nitekim sektör itibarıyla, 1000 adet gofret ilgili piyasada ticari bir konum elde edebilmek, bu konumu sürdürülebilmek veya en azından ticari bir etki oluşturmak için yeterli olmayacaktır. 4 2.3 Markanın ülkesel kullanımı

Markanın kullanımının Türkiye sınırları içinde olması gerektiği 6769 sayılı SMK'nın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında "Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye'de ciddi biçimde kullanılmayan ..." şeklinde hükme bağlanmıştır. Ancak ülke sınırları içinde kullanım sadece ülke içinde satılması anlamına gelmemektedir. Bir markanın ülke içinden ihracat yoluyla yurtdışına satılmış olması da ülkesel kullanım olarak sayılmaktadır. Zira SMK'nın "Markanın Kullanılması" başlıklı 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının b) bendinde "Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması." da kullanım olarak kabul edilmiştir. Buradan anlaşıldığı üzere ticaretin ülkesel sınırları olmasa bile Türk hukukunda markaların korunmasında ülkesellik prensibi benimsenmiştir.

## SONUÇ

Ticaretin en önemli araçlarından olan markanın korunması için yaptırılan tescil işlemi markanın korunması için yeterli bir işlem değildir. Tescilli markanın korunmasının devam edebilmesi için o markanın kullanılması zorunludur. Kullanılmayan bir marka, yazımızda açıkladığımız gibi iptal edilebilmekte veya tescil ile sağlanan hakların yaptırım gücünü kaybedebilmektedir. Ülkemizde sıklıkla gördüğümüz gibi, bir markanın kullanılmayan alanlarda dahi, salt korunması için tescil ettirilmesi anlayışı terk edilmelidir. Çünkü bu tür tescillerin yeni kanun ile daha güçlü bir şekilde iptali sağlanmakta olup tescil ettirmenin veya tescil ettirene kadar katlanılan maddi ve manevi külfetin bir anlamı kalmamaktadır. Özellikle 2024'ten sonra TÜRK PATENT kullanılmayan markalara iptal kararı verme yetkisi başladığında, daha kısa sürede, daha az maddi külfetle iptallerin katlanarak artacağını tahmin etmek zor değildir. Kullanım zorunluluğunun en önemli sonucu marka sicilinde kullanılmayan markaların temizlenmesi ve kullanılmayan markaların başkaları adına tescilinin mümkün hale getirilmesi dolayısıyla kamusal bir yarar sağlanacak olmasıdır. Markanın kullanımı kadar, söz konusu kullanımın kanıtlanması da önemlidir. Öyle ki, markanın kullanımı doğru şekilde kanıtlanamaz ise, markanın kullanılmadığı varsayılacaktır. Yazımızda açıkladığımız şekilde belgelerin kayıt altına alınmasına dikkat edilmelidir. Büyük yatırımlar yapılan ve sunulan mal veya hizmetin bir kimliği haline gelen markaların kullanımının kanıtlanamaması sonucunda iptal edilmesinin firmaları altından kalkılamaz zararlar altına sokacağı unutulmamalıdır.