

FİKRİ VE SİNİ HAKLAR BÜLTENİ



6769 SAYILI KANUN KAPSAMINDA MARKANIN İPTALİ

BU SAYIDA

Markanın İptali

01.10.2024 Öncesi ve Sonrası Dönem

Markanın İdari İptal Prosedürü

İptal Talebinin Sonuçları

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu markanın iptalini düzenlemiştir. Bu düzenleme ile Marka Hukuku bakımından daha önce var olmayan idari prosedür, Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 26'ncı maddesinde "iptal halleri ve iptal talebi" başlığı altında düzenlenmiştir.

Bu yazımızda markanın iptali, markanın iptal talebi, yasal düzenleme öncesi ve sonrası süreçte yetkili makam, taraflar, süre, ispat yükü, iptal talebinin sonuçları ve etkisi detaylı olarak anlatılacaktır.

MC LEGAL

METİN ÇİÇEK AVUKATLIK ORTAKLIĞI

I. MARKANIN İPTALİ

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmiş ve idari iptal prosedürü düzenlenmiştir. SMK madde 26 markanın iptal hallerini ve iptal talebini düzenlemektedir. İlgili maddeye göre;

- Markanın tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmaması veya kullanımına 5 yıl kesintisiz ara verilmesi,
- Marka sahibinin fiillerinin veya gerekli önlemleri almamasının sonucu olarak markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetler için yaygın bir ad hâline gelmesi,
- Marka sahibi tarafından veya marka sahibinin izniyle gerçekleştirilen kullanım sonucunda markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetlerin özellikle niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltması,
- Garanti markası veya ortak markanın teknik şartnamesine aykırı kullanımının olması

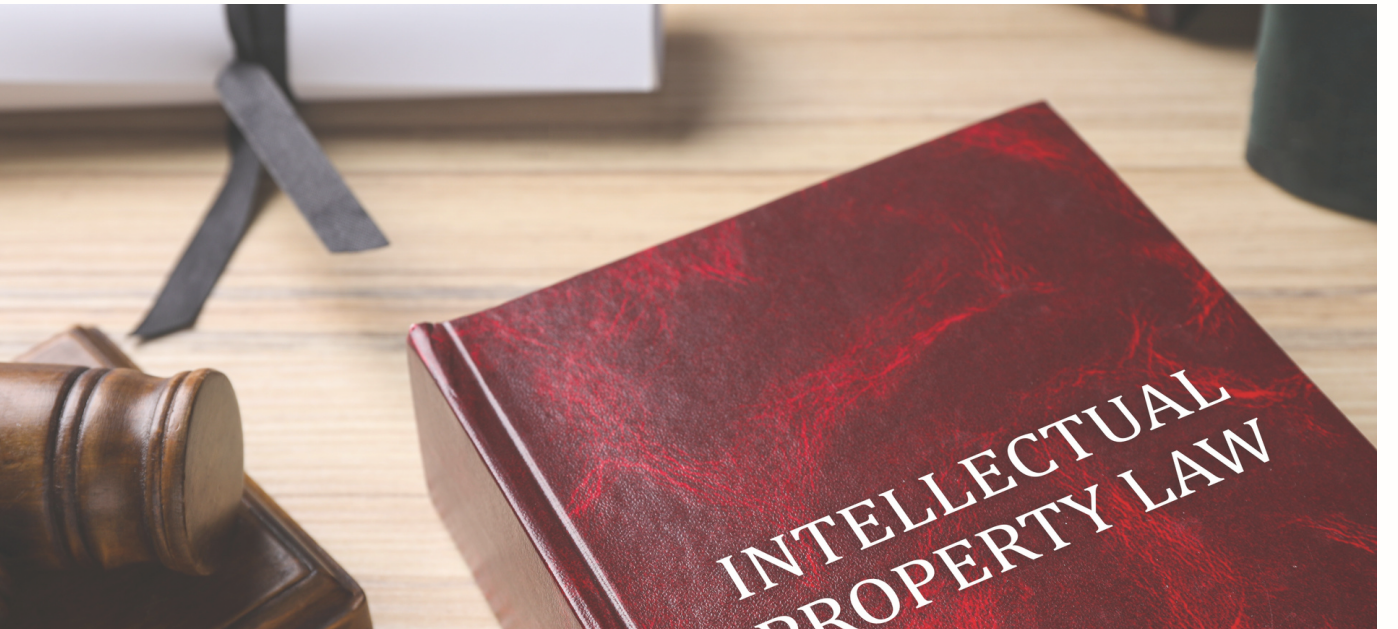
Hallerinde markanın iptaline karar verilebilmektedir. Madde hükmüne göre sayılan iptal hallerinin varlığı halinde markanın iptalini ilgili kişiler, yetkili makamdan isteyebilmektedir.

1. MARKANIN İPTALİNDE YETKİLİ MAKAM

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 26. maddesine göre iptal hallerinin mevcut olduğu durumlarda ya da bu hallerin mevcut olduğu düşünüldüğünde markanın iptaline ilişkin talebin sunulacağı makam, Kurum olarak belirtilmiştir. Bu kurum, Türk Patent ve Marka Kurumu’dur.

Kanun koyucu, Geçici 4’üncü maddenin 1’inci fıkrası ile “26’ncı madde hükmü yürürlüğe girene kadar, iptal yetkisinin, anılan maddedeki usul ve esaslara göre mahkemeler tarafından kullanılacağını” öngörmüştür. Bu düzenleme ile markaların iptaline ilişkin taleplerin TÜRKPATENT’e sunulması hususu yedi yıl sonrasına bırakılmıştır.

Dolayısıyla markanın iptaline ilişkin talebin sunulacağı yetkili makam 10.01.2024 tarihine kadar mahkemeler, bu tarihten sonra ise TÜRKPATENT’tir. SMK’nın Geçici 4’üncü maddesi gereğince 11.01.2024 tarihi itibarıyla görülmekte olan iptal davaları yine mahkemeler tarafından sonuçlandırılacaktır. Diğer bir anlatımla 11.01.2024 tarihinde derdest olan iptal davaları mahkemeler tarafından TÜRKPATENT’e devredilmeyecektir. Mahkemelerin, yargılaması devam eden marka iptali davalarını yargılama aşamasını tamamlayarak sonuçlandırmaları zorunludur.



A. 10.01.2024 TARİHİNDEN ÖNCESİ İÇİN;

08.08.2023

1. 10.01.2024 tarihine kadar markanın iptali talebine dayanan davaların görüleceği mahkemelerin görev ve yetkileri SMK'da düzenlenmiştir. Buna göre SMK kapsamında "markanın iptali davasına" bakmakla görevli mahkemeler, Fikrî ve Sinaî Haklar Hukuk Mahkemeleri'dir. Bu davalar, Fikrî ve Sinaî Haklar Hukuk Mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere bakmakla görevlendirilmiş Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülecektir.

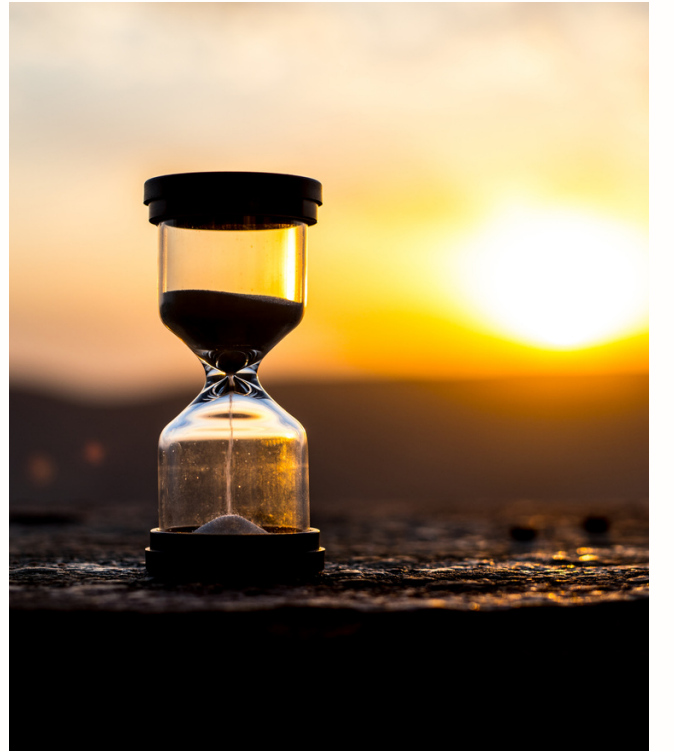
2. 10.01.2024 tarihine kadar mahkemelerde değerlendirilip karara bağlanacak marka iptal taleplerine ilişkin davaları görmeye yetkili mahkemeler ise iptali istenen markanın sahibinin yerleşim yeri mahkemesidir. 10.01.2024 tarihine kadar mahkemelerde bir dava olarak götürülecek marka iptal talebinde davalı, iptali istenen markanın sahibidir. İşte bu marka sahibinin yerleşim yeri mahkemesi söz konusu davaya bakmakta yetkili olan mahkemedir. Davalı marka sahibinin Türkiye'de yerleşim yerinin bulunmaması durumunda bu davaya bakmakla yetkili mahkeme, davalının sicilde kayıtlı marka vekilinin işyerinin bulunduğu yer mahkemesidir. Marka vekilinin işyeri adresi, davanın açıldığı tarihteki işyeri kayıtlarına göre belirlenecektir. Eğer marka vekilinin davanın açıldığı tarihte sicil kaydı silinmişse Ankara Fikrî ve Sinaî Haklar Hukuk Mahkemesi yetkili mahkeme olacaktır.



B. 10.01.2024 TARİHİNDEN SONRASI İÇİN;

1. TÜRKPATENT'e markaları iptal etme yetkisi veren Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 26. maddesi 10 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir. TÜRKPATENT'e markaları iptal etme yetkisi veren Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 26. Maddesinin 10 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girmesine yakın TÜRKPATENT kurumu; "Sınai Mülkiyet Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlamıştır. Bu taslak yönetmelik ile bir markanın iptaline ilişkin talebin TÜRKPATENT nezdinde nasıl yapılacağı ve nasıl geri çekilebileceğine ilişkin usulü ayrıntılar düzenlenmiştir. Şöyle ki;

1.1. Taslak Yönetmelik uyarınca, iptal talebi marka sahibine veya marka sahibinin yasal halefine karşı yapılmalı ve iptal prosedürü süresince markanın devredilmesi halinde talep yeni sahibine karşı görülmeye devam edilmelidir.



1.2. Taslak Yönetmelik madde 30/A-3 uyarınca, bir iptal talebi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere belirli bilgileri içeren bir formla birlikte yapılmalıdır:

Her bir iptal talebi tek bir tescilli marka için yapılır. İptal talebi, tescilli markanın iptaline ilişkin gerekçelerin ilgili mevzuattaki madde, fıkra ve bent karşılıklarının belirtildiği imzalı iptal talep formu ile Kuruma yapılır. İptal talebinin incelenmesi için talep ile ücretin ödenmesi ve ücretin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulması zorunludur.

İptal talep formunda aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur:

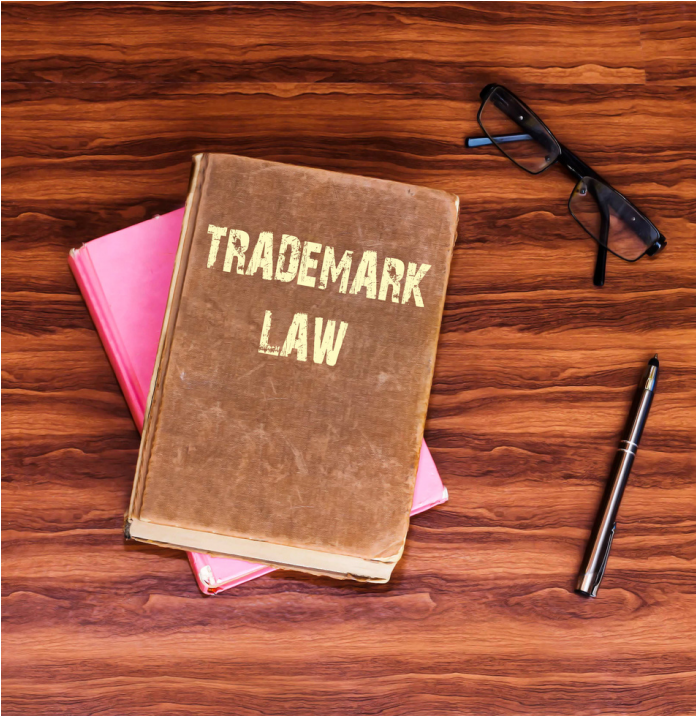
- a) İptali talep edilen markanın tescil numarası.
- b) Talep sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri.
- c) Talep vekil aracılığıyla yapılıyorsa vekilin kimlik ve iletişim bilgileri.
- ç) İptal talebinin ilgili mevzuattaki madde, fıkra ve bent karşılıkları belirtilmek suretiyle gerekçeleri ve Kanunun 26'ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi dışındaki gerekçelere ilişkin bilgi veya belgeler.
- d) Ücretin ödendiğine ilişkin bilgi.
- e) İptal talebine konu mallar veya hizmetler.

1.3. İptal talebinin belirtilen şekle uygun olmaması veya beş yıldan daha az süredir tescilli olan bir markaya karşı kullanmamaya dayalı iptal talebinde bulunulması halinde, TÜRKPATENT talebi reddedecek ve eksikliğin giderilmesi için bir bildirim göndermeyecektir.

1.4. Kurum, iptal talebine ilişkin cevaplarını ve delillerini sunması için marka sahibine bir aylık süre verir. Söz konusu bir aylık süre içinde talep edilmesi hâlinde Kurum bir aya kadar ek süre verir. Süresi içerisinde sunulmayan cevaplar ve deliller Kurum tarafından dikkate alınmaz.

Tam bu noktada kurum nezdinde görülecek markanın iptali prosedüründe delillerin incelenmesi noktasında mahkemelerde olduğu gibi yerinde inceleme, keşif gibi imkanların mümkün olup olamayacağı, ilgili sektörden bilirkişilerin atanıp atanamayacağı gibi sorular doğmaktadır.

Bilindiği üzere mahkemeler nezdinde iptal taleplerinin incelenmesinde en çok değer verilen delil olarak faturalar ve satış rakamları ve bunların doğruluğunu teyit etmek amacıyla ticari defterler incelenmektedir. Ancak işbu delillerin yüklü olması ve ticari defterlerin asıllarının mahkeme dosyasına sunulmasının mümkün olamaması gibi sebeplerle, mahkemeler sıklıkla keşif ve yerinde inceleme usullerine başvurmakta ve mali bilirkişiler atamaktadır. Kurum nezdinde yapılan incelemelerde bu imkanların nasıl sağlanacağı konusu ise henüz belirsizdir.



MC LEGAL

METİN-ÇİÇEK AVUKATLIK ORTAKLIĞI

1.5. Taslak Yönetmeliğin 30/A-3 maddesi uyarınca iptal talepleri, yukarıda belirtilen bilgileri içeren formlar imzalandıktan sonra Kurum’a yapılır. Bu maddede yer alan “imzalı” ibaresi yoruma açık olabilmekte ve iptal taleplerinin elden yapılması gerektiği izlenimini vermektedir. Ancak, TÜRKPATENT elden yapılan talepleri kabul etmemektedir, bu talepler sadece TÜRKPATENT’in çevrimiçi sistemi (EPATS) aracılığıyla yapılabilir. Bu nedenle, söz konusu maddede yer alan “imzalı” ibaresinin “e-imza” anlamına geldiği kabul edilmektedir.

Uygulamada marka iptali için TÜRKPATENT’in çevrimiçi sistemi (EPATS) aracılığıyla ön başvuru yapılabilir. Kurum şartların var olup olmadığını kontrol ettikten sonra tarafa bu hususa ilişkin bilgilendirme yapıp harçlarını ödemesini istedikten sonra talep kurumun sistemine alınacaktır.

Bunlarla birlikte, Taslak Yönetmelik’te iptal taleplerini inceleyecek birime atıf bulunmamaktadır. Ancak, iptal taleplerinin incelenmesi amacıyla mevcut daireler dışında ayrı bir daire kurulması için çalışma yapıldığı hususunda bilgiler edinilmektedir.

1.6. Bir diğer önemli husus ise, Taslak Yönetmeliğin 30/A-12 maddesinden de anlaşılacağı üzere, Kurum tarafından iptal yönünde verilen kararlar derhal icra edilebilecektir. Dolayısıyla, tarafların kesinleşmiş bir TÜRKPATENT kararına karşı iptal davası açma hakkı bulunmasına rağmen, TÜRKPATENT’in iptal yönünde karar vermesi halinde marka iptal edilecek ve söz konusu iptal derhal sicile yansıtılacaktır. FSHM kararlarının kesinleşmeden icra edilememesi sebebiyle de marka sahipleri iptal edilen markanın yeniden canlandırılması için mahkeme kararının kesinleşmesini beklemek zorunda kalacaklardır.

Bu kadar hızlı bir etkinin avantajları ve dezavantajları elbette bulunmaktadır. Marka sahibi, TÜRKPATENT’in bir markayı iptal etme yönündeki haklı kararının icrasını, buna karşı bir dava açarak erteleyemez.

Ancak, mahkeme TÜRKPATENT’in bir markayı iptal etme kararının yanlış olduğuna karar verirse, marka sahibi, bu markanın yeniden canlandırılmasından sonra, haksız yere iptal edilen ve yeniden canlanan markasına dayanarak diğer marka başvurularına / tescillerine / kullanımlarına karşı gerekli yasal işlemleri yapmak zorunda kalacaktır.

Mahkemeler nezdinde açılan bir davanın kesinleşmesinin, en az 2-4 yılı bulduğu göz önünde bulundurulduğunda Kurum nezdindeki iptal talebinin çok daha kısa sürede sonuçlanacağı ve ciddi bir oranda daha az masraf doğuracağı öngörülmektedir. Gerçekten de bir davada dilekçe teatisi, duruşma sayısı ve yatırılan harç ve masrafların yüksekliği ve aynı zamanda mahkemelerin iş yükü göz önünde bulundurulduğunda, talebin Kurum nezdinde nihayete erdirilmesi taraflara zaman ve masraftan kazanç sağlayacağı şüphesizdir.

En nihayetinde bu düzenlemenin bir taslak olduğu ve nihai hale getirilip onaylanmadan önce TÜRKPATENT’in sunulan görüşleri de dikkate alacağı göz önünde bulundurulduğunda, yukarıda belirtilen sorunların TÜRKPATENT tarafından en kısa zamanda çözüme kavuşturması beklenmektedir.



C. TARAFLAR

1. SMK'nın 26/2 maddesinde markanın iptalini isteyebilecek kişiler "ilgili kişiler" olarak belirtilmiştir. "İlgili kişiler" oldukça geniş bir kavram olup kapsamı hakkında kanun koyucu tarafından herhangi bir belirleme veya örnekleme yapılmamıştır. Markanın iptalini talep edebilecek "ilgili kişiler" kapsamına markanın iptalinde hukuki menfaati bulunan kişilerin dâhil olacağını söyleyebiliriz.

- Bu anlamda iptali istenen markaya konu işareti kullanabilme imkânı kısıtlanan ya da kısıtlanma tehlikesi olan herhangi bir gerçek ya da tüzel kişi iptal talebinde bulunabilecektir.
- Markanın iptalinin kamu yararına ilişkin bir boyutu da söz konusu olduğundan Cumhuriyet savcılarının markanın iptalini talep etme imkânları bulunmaktadır.
- Aynı şekilde markanın iptalinde menfaati bulunan ilgili kurum ve kuruluşların da markanın iptalini talep edebilecek kişiler arasında yer aldığını söyleyebiliriz.
- Tüketicilerinde markanın iptalini talep edebilecek kişiler arasında yer alması söz konusu olabilecektir.
- TÜRKPATENT'in markanın iptalini talep edebilecekler arasında yer almasının ise mümkün olmadığını düşünmekteyiz. Bu düşüncemizin dayanağı; zaten SMK ile TÜRKPATENT'e idari iptal yetkisinin verilmiş olmasıdır.

2. İdari iptal yetkisinin TÜRKPATENT'e geçmesinden önce mahkemelerde dava olarak görülecek "iptal talebi" yukarıda belirttiğimiz kişiler tarafından ileri sürüleceği için bu kişiler "davacı" olarak anılmakta iken yetkinin TÜRKPATENT'e geçmesiyle birlikte "iptal talebinde bulunan" veyahut "iptal talep eden" olarak anılacaktır.

3. Karşı taraf (markasının iptal edilmesi istenen kişi) ise iptal yetkisinin mahkemelerde olduğu süreçte "davalı" iken sonrasında "iptal talebinin ileri sürülebileceği kişi" veyahut "aleyhine iptal talep edilen" olarak anılacaktır.

4. İptal talebinin ileri sürülebileceği kişilerin kimler olduğu ise SMK'nın 26/3 maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; iptalin talep edildiği tarihte, iptali talep edilen markanın sicilde kayıtlı marka sahibine veya hukuki haleflerine karşı markanın iptali talebi ileri sürülebilir. Söz konusu hukuki halefler kapsamına miras veya devir yoluyla marka hakkını iktisap eden kişiler girer.



D. İPTAL TALEBİNDE SÜRE

1. İptal halleri ve iptal talebi ile ilgili düzenlemelerin yapıldığı SMK'nın 26'ncı maddesinde iptal talebinin belirli bir süre dâhilinde ileri sürülebileceği yönünde bir sınırlama bulunmamaktadır. Çok genel olarak markanın koruması devam ettiği süre içinde iptal talebinin ileri sürülebileceğini söylemek yerinde olacaktır. Ancak, markanın iptali talebinin ileri sürülebileceği haller SKM'nın 26/1 maddesinde sınırlı olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle iptal talebinin ileri sürülebileceği süreyi bu haller çerçevesinde özel olarak değerlendirmek gerekmektedir. Şöyle ki;

1.1. SMK'nın 26/1-b, c, ç maddelerinde düzenlenmiş olan iptal halleri markanın kullanımından kaynaklanan, başka bir deyişle aktif bir davranış ile ortaya çıkan hallerdir. Bu nedenle markanın korumasının devam ettiği sürece her an karşılaşılabilecek olan SMK'nın 26/1-b, c, ç maddelerindeki iptal halleri ile ilgili olarak iptal talebinin bir süre ile sınırlandırılması mümkün değildir.

1.2. SMK'nın 26/1-a maddesinde düzenlenmiş olan iptal hali ise tescil edilen bir markanın kullanılmamasına ilişkin pasif bir davranıştır. Kanun koyucu, tescil sahibine markasını kullanması için beş yıllık bir esneklik/hoş görü süresi tanımıştır. Bu nedenle de iptal talebinin bu maddeye dayalı olarak yapılması durumunda dolaylı olarak ortaya bir süre çıkmaktadır. Markanın kullanılmaması nedeniyle iptalinin talep edilebilmesi için iptali talep edilen markanın tescil tarihinden itibaren en az beş yıl geçmesi gerekmektedir.

II. İPTAL TALEBİNDE İLERİ SÜRÜLECEK SAVUNMA

Bir marka sahibinin iptal talebi ile karşılaşması ile ileri sürebileceği savunmalar da iptal talebinin dayanağına göre farklılık gösterecektir. Şöyle ki;

1. Marka sahibinin markasını kullanmamasına dayandırılan SMK'nın 26/1-a maddesinde belirtilen iptal haline ilişkin bir taleple karşılaşması durumunda;

- Öncelikle markasının tescil tarihi üzerinden beş yıl geçmemişse bu yönde bir savunma yapabilecektir. Beş yıllık süre, markanın kullanılmadığı iddiasına dayanılması durumunda ön koşuldur. Markanın kullanılmamasına dayandırılan iptal talebinden önce gerçekleştirilen ciddi biçimdeki kullanımlar, iptal talebinde ileri sürülebilecek savunmalardır.
- Kanun koyucu, bu konuda SMK'nın 26/4 maddesinde; "İptal talebinde bulunulacağı düşünülmektedir kullanım gerçekleşmişse talebin Kuruma sunulmasından önceki üç ay içinde gerçekleşen kullanım dikkate alınmaz." hükmünü getirmiştir. Bu noktada markasının iptaline ilişkin bir taleple karşılaşabileceğini düşünen marka sahibinin sırf bu durumdan kurtulmak maksadıyla iptal talebinden dört ay önce gerçekleştirdiği kullanımlar dikkate alınır mı, yoksa kanun koyucunun belirttiği üç aylık süre sınırını aştığı için markanın kullanımı olarak mı kabul edilir? Kanaatimizce dikkate alınmaması daha adil olabilecektir. Ancak, markasının iptali istenen kişinin iradesine bağlı durum değerlendirilebilir. Bu iradenin tayini son derece zor olacaktır.
- Markasının iptali talep edilen marka sahibinin yapabileceği bir başka savunma, markasını SMK'nın 9'uncu maddesinde belirtilen kriterler doğrultusunda kullandığına ilişkin olacaktır. Ancak bu savunmanın ispat edilebilmesi gerekmektedir. İspat yükü, markayı aranan koşullara uygun olarak kullandığını iddia eden marka sahibindedir.

2. Marka sahibinin SMK'nın 26/1- b, c, ç maddelerinde belirtilen iptal hallerine dayandırılan bir iptal talebi ile karşılaşması durumunda ise;

- Markayı kullanma şeklindeki aktif davranışının sonuçlarının markanın en önemli fonksiyonu olan ayırt edicilik fonksiyonuna zarar vermesi söz konusudur. Bu durumda yapılabilecek savunmalar arasında kullanımlardan kaynaklı olarak ortaya çıktığı iddia edilen durumların (markanın kapsamındaki mal veya hizmet için jenerik ad olma, mal veya hizmetlerin bazı özellikleri bakımından halkı yanıltıcı olma, garanti ve ortak markalarının teknik şartnamelerine aykırı kullanma) gerçekleşmediği yönünde olabilecektir. Elbette ki böyle bir savunmaya itibar edilebilmesi için kanıtlanması da gerekmektedir.



III. MARKANIN İPTALİ TALEBİ, SONUÇLARI VE İPTAL KARARININ ETKİSİ

1. MARKANIN İPTALİ TALEBİ VE SONUÇLARI

1.1. Öncelikle iptal talepleri incelenirken dikkate alınması gereken hususlar üzerinde durmakta fayda bulunmaktadır. Markanın kullanılmamasına dayandırılan iptal taleplerinde markanın tescilinden itibaren beş yıllık sürenin geçip geçmediğinin ilk incelenecek hususlar arasında olduğuna şüphe yoktur. Bu husus, 10.01.2024 tarihine kadar mahkemelerde yargılama faaliyeti olarak yürütülecek süreçte dava şartı niteliğinde iken 10.01.2024 tarihinden sonra yetkinin TÜRKPATENT'e geçmesi ile talebin değerlendirilebilmesi için ön koşul niteliğinde olacaktır.

1.2. İptal talebinin mahkemelerde görüldüğü süreçte bir yargılama faaliyeti yürütüldüğünden talepte bulunan (davacının) hak sahibi değişikliği ile karşılaşmamak için markanın devrinin engellenmesi adına bir tedbir talebi var ise mahkemenin bu konuda karar vermesi söz konusu iken böyle bir talebin sürecin TÜRKPATENT tarafından yürütülmeye başlanmasından sonra söz konusu olması mümkün olmayacaktır. Her iki süreçte de iptal talebine ilişkin inceleme, markalar sicilinde hak sahibi olarak görünen kişiye karşı yürütülecek, inceleme sırasında hak sahibinin değişmesi durumunda işlemlere hak sahibi olarak görünen kişiye karşı devam edilecektir.

1.3. İptal talebi, markanın tescil kapsamındaki bir kısım mallar veya hizmetler ile sınırlı tutulmuşsa inceleme ve karar sadece talebe konu mallar veya hizmetlere ilişkin olacaktır. İptal talebine ilişkin inceleme sonucunda iptali istenen marka örneğini değiştirecek biçimde iptal kararı verilmesi mümkün değildir. Aksi hal gerek mahkemeler gerek TÜRKPATENT açısından yetki aşımı niteliğinde olacaktır. Sırf bu nedenle dahi verilen karara karşı başvuru kanun yolunda kararın ortadan kaldırılması yahut iptali söz konusu olacaktır.

1.4. Yetkinin TÜRKPATENT tarafından kullanılmaya başlanması ile taslak yönetmelik uyarınca; kurum, iptal talebine ilişkin cevaplarını ve delillerini sunması için marka sahibine bir aylık süre verir. Söz konusu bir aylık süre içinde talep edilmesi hâlinde Kurum bir aya kadar ek süre verir. Süresi içerisinde sunulmayan cevaplar ve deliller Kurum tarafından dikkate alınmaz ancak TÜRKPATENT'in gerekli görmesi halinde ek belge ve bilgi sunulmasını isteme hakkı bulunmaktadır.

İşte belirttiğimiz bu süreç dâhilinde mahkemeler tarafından yargılama sonucunda, TÜRKPATENT tarafından ise dosya üzerinden yapılan inceleme neticesinde markanın iptali talebi ile ilgili olarak bir karar verilecektir. Bu karar aşağıdakilerden biri şeklinde olacaktır.



A. İPTAL TALEBİNİN KABULÜ

Yukarıda belirtilen hususlar kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal talebinin kabulü yönünde karar verilebilecektir. Böyle bir karar ile iptal talebine dayandırılan halin talep konusu marka bakımından doğduğu tespit edilmiş olacaktır. Hem mahkeme hem TÜRKPATENT tarafından varılacak sonuç markanın iptali talebinin kabulü yönünde olacaktır.

TÜRKPATENT'in idari iptal yetkisini kullanmaya başlayacağı zamana kadar ve TÜRKPATENT'in idari iptal yetkisini kullanmaya başlamasından sonra da verilecek iptal talebinin kabulü kararı, marka örneğini değiştirmeyecek biçimde olmak zorundadır.

B. İPTAL TALEBİNİN KISMEN KABULÜ

Markanın iptali talebinin markanın kapsamındaki mal veya hizmetlerin tamamı için yapıldığı durumlarda söz konusu olabilecek bir karar türüdür. Aynı şekilde markanın iptali talebinin kapsamındaki mal veya hizmetlerin bir kısmının iptalinin talep edilmesi durumunda da söz konusu olabilecektir.

Markanın iptali talebinin markanın kapsamındaki mal veya hizmetlerin tamamı için yapıldığı durumlarda söz konusu olabilecek bir karar türüdür

Aynı şekilde markanın iptali talebinin kapsamındaki mal veya hizmetlerin bir kısmının iptalinin talep edilmesi durumunda da söz konusu olabilecektir. Söz konusu karar gerek Kurum tarafından gerek yetkinin tamamen Kuruma geçeceği sürece kadar mahkeme tarafından verilmiş olsun markanın iptaline ilişkin talebin markanın kapsamındaki bazı mallar veya hizmetler için yerinde bulunmadığı sonucunu kapsamaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz ilkeler doğrultusunda talebin incelenmesi üzerine iptal hallerinin markanın iptalinin talep edildiği mal veya hizmetlerin sadece bir kısmı için yerinde bulunması durumunda verilecek kısmen iptal kararında da marka örneğinin değiştirilmesi mümkün değildir.

Markanın iptaline ilişkin talebin markanın kullanılmamasına dayandırılması durumunda; kullanımın bir kısım mal veya hizmetlerle sınırlı olması durumunda bu kullanım, kullanılmayan mal veya hizmetlere sirayet etmeyecektir. Bu nedenle de kısmen iptal kararı verilerek kullanılmayan mal veya hizmetlerin iptali yoluna gidilecektir. Zira tescil kapsamının iradi olarak sınırlanması mümkün olduğu gibi (marka hakkında kısmen vazgeçme) iptal talebi ile idari olarak da sınırlandırılması mümkündür.

C. İPTAL TALEBİNİN REDDİ

Markanın iptaline ilişkin talebin reddedilmesi, markanın tescil kapsamındaki korumasının devam etmesini engelleyecek herhangi bir durumunun ya da iddia kapsamındaki durumun mevcut olmadığı anlamındadır. İptal talebinin reddedilmesi durumunda tescilli markanın koruması devam ettirileceği için marka örneğinin değişmesi gibi bir durum zaten kararın doğası gereği ortaya çıkmayacaktır.

MC LEGAL

METİN-ÇİÇEK AVUKATLIK ORTAKLIĞI

2. MARKANIN İPTALİ KARARININ ETKİSİ



Markanın iptaline ilişkin karar, iptal talebinin sunulduğu tarihten itibaren etkilidir. Söz konusu tarih, yetkinin mahkemeler tarafından kullanıldığı süreçte davanın açıldığı tarihten itibaren ileriye ilişkindir. İptal talebinin TÜRKPATENT'e sunulmaya başlanması ile talebin TÜRKPATENT'e sunulduğu tarihten itibaren ileriye ilişkin olacaktır.

Markanın iptaline ilişkin kararının kural olarak geçmişe etkisi bulunmamaktadır. Zira iptal halleri baştan itibaren olmayan, sonradan ortaya çıkan hallerdir. İptal kararının etkisinin geçmişe tesir etmesi istisnai olarak düzenlenmişse de bu istisnai etki, marka başvurusundan itibaren söz konusu olmayacaktır.

Öncelikle iptal talebinde bulunanın bu konuda özel olarak belirtilmiş bir talebinin bulunması gerekmektedir. Söz konusu tarihin "talep tarihinden daha öncesinden itibaren" gibi genel geçer bir ifade ile belirtilmesi yeterli değildir. Etkinin doğmasının istendiği tarih açık bir şekilde ortaya konulmalıdır. Zira kanun koyucu tarafından iptal kararının etkisinin başlayacağı tarih açık bir şekilde belirtilmiştir. Daha eski tarihe ilişkin bir talep olması durumunda açık belirtilmiş bir tarih yoksa kararın etkisi yine talep tarihinden itibaren ileriye etkili olacaktır.

Markanın kısmen iptaline karar verilmesi halinde yukarıda belirttiğimiz etkilerin tamamı markanın kısmen iptal edilen bölümüne ilişkin olacaktır. Başka bir ifadeyle kısmen iptal kararının etkisi iptal koşullarının bulunduğu tespit edilen mal veya hizmetler için etki gösterecektir. İptal edilmeyen mallar veya hizmetler için markanın tescili devam edecek ve tescil kapsamında kalan mal veya hizmetlere ilişkin koruma yasal sınırlar çerçevesinde sürdürülecektir.

Markanın iptaline ilişkin karar, kesinleşmesiyle birlikte herkese karşı etki doğurur. İptal yetkisinin mahkemeler eli ile kullanıldığı süreçte kararın kesinleşmesi bir davanın kesinleşmesi için gereken aşamalara tabii olup mahkemeler kesinleşmiş iptal ya da kısmen iptal kararlarını TÜRKPATENT'e re'sen göndermekle görevlidirler. Yetkinin TÜRKPATENT eli ile kullanılacağı süreçte ise kesinleşmiş bir iptal karardan söz edilebilmesi için iki ihtimal söz konusudur. Bunlardan biri;

- TÜRKPATENT'in iptale ilişkin verdiği nihai karara karşı dava yolu açıktır. Markanın iptaline ilişkin nihai karara karşı dava açılması tarafların isteklerine bağlı bir haktır. Taraflar bu haklarını kullanmazlarsa dava açma süresinin dolması ile markanın iptali kararı kesinleşmiş olacaktır. Böyle bir durumda TÜRKPATENT kendiliğinden markayı sicilden terkin ederek durumu Resmi Marka Bülteni'nde yayımlayacaktır.
- İptal yetkisinin TÜRKPATENT tarafından kullanılmaya başlanmasından sonra kesinleşmeye ilişkin diğer ihtimal ise iptal hakkındaki nihai kararın iptali için tarafların dava açma yoluna gitmesidir. Böyle bir durumda iptal kararının kesinleşmesi YİDK kararının (markanın iptali kararı) iptali davasının neticelenmesini bekleyecektir. Böyle bir durumda yine yetkinin mahkemelerce kullanıldığı süreçteki gibi kesinleşmiş kararın mahkemelerce TÜRKPATENT'e bildirimi söz konusu olacaktır.

Markanın iptali kararı kurucu etkiye sahip iken kararın kesinleşmesinden sonra TÜRKPATENT'e yapılan bildirim ile markanın iptalinin Marka Bülteni'nde yayımlanması ise bir çeşit ilan niteliğinde olup bildirici etkiye sahiptir.

Kararın belirttiğimiz bu bildirici etkisi, kesinleşmeyi takiben markanın tamamen yahut kısmen iptaline karar verilen parçası kapsamındaki mal veya hizmetlere ilişkin olarak sicil kaydında düzeltme yapılması ve bu durumun üçüncü kişilere bildirilmesine ilişkin Bülten ilanı ile ortaya çıkmaktadır.

Markanın iptaline ilişkin kararın kural olarak ileri etkili olması nedeniyle geçmişteki karar veya sözleşmeleri etkilemesi söz konusu olmayacaktır. Ancak, markanın iptali kararının yukarıda belirttiğimiz biçimde geçmişe etkili olduğu bir durum var ise SMK'nın 27/3 maddesinde tahdidi olarak belirtilen durumlar kapsamında değerlendirme yapılması gerekmektedir. Markanın iptaline ilişkin karardan önce kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar ile iptal kararından önce akdedilmiş ve ifa edilmiş sözleşmeler iptal kararının geriye etkisinden etkilenmeyecek olan kararlardandır. Belirttiğimiz bu husus ana kural olup kuralın istisnası, marka sahibinin ağır ihmali veya kötü niyetli davranışları neticesinde zarar görmüş olanların tazminat taleplerine ilişkindir.

SONUÇ

- 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile uluslararası düzenlemeler doğrultusunda benimsenmiş olan idari iptal prosedürü konusunda TÜRKPATENT yetkilendirilmiştir.
- Türk Patent ve Marka Kurumu'na verilen bu yetki, idari iptal prosedürünün yürürlük tarihinin yedi yıl sonraya bırakılmış olması nedeniyle 11.01.2024 tarihinden itibaren TÜRKPATENT tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Markanın iptali prosedürü bu süreye kadar mahkemeler tarafından işletilmiştir. Dolayısıyla 10 Ocak 2024 tarihinden itibaren, bir markanın iptaline ilişkin talepler artık doğrudan hukuk mahkemelerinde dava yoluyla ileri sürülememekte olup yürürlükteki tek seçenek idari iptal prosedürüdür.
- Kurumun yayınlamış olduğu taslak yönetmelik dışında güncel bir düzenleme olmadığı için 10.01.2024 tarihinden sonra işletilecek idari iptal yetkisinde taleplerin Kurum'un hangi birimine verileceği ve ne şekilde işletileceği şu an için açık değildir.
- Halihazırda marka iptali için TÜRKPATENT'in çevrimiçi sistemi (EPATS) aracılığıyla ön başvurular yapılabilmektedir. Kurumun en kısa zamanda belirsiz olan hususları netleştirmesi beklenmektedir.

MC LEGAL

METİN-ÇİÇEK AVUKATLIK ORTAKLIĞI