

AVRUPA'DA TESCİLLİ MARKANIN TÜRKİYE'DE HUKUKİ KORUNMASI

A. GİRİŞ

Sınai mülkiyet haklarından biri olan marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret aracı olduğundan, işletmeler açısından büyük önem taşımaktadır. Tanınmış markaların başarısından ve pazarından faydalanılarak haksız kazanç elde etmeye çalışılması oldukça sık rastlanan bir durumdur. Marka hakkı da diğer sınai mülkiyet hakları gibi sahiplerine bazı inhisari haklar ve yetkiler sağlar. Bu yazımızda, marka hakkının sahibine sağladığı hakların kapsamının neler olduğu, marka hakkını ihlal halinde ileri sürülebilecek hukuki korunmasına değinilecektir.

Marka hakkının korunması tescil yolu ile kazanılır. Marka tescilinden doğan hakkın kapsamı Sınai Mülkiyet Kanunu 7. maddesinde gösterilmiştir. Anılan madde uyarınca, marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Bu hak ve yetkiler, markanın yayım tarihi itibarıyla üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilecektir.

Marka sahibini ihlallerin önlenmesini talep edebileceği haller şu şekildedir;

Markanın tescil kapsamına giren aynı mal veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması halinde,

Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından, işaret ile tescilli marka arasında ilişkilendirilme ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması halinde,

Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren mal ve/veya hizmetlerle

benzer olmayan, ancak Türkiye'de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle tescilli markanın itibarından dolayı haksız bir yarar elde edecek veya tescilli markanın itibarına zarar verecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin kullanılması halinde, marka sahibi mahkemeden kullanılması önlemesini talep edebilir.

Yukarıda belirtilenlere ek olarak eklemek gerekir ki; işaretin mal veya ambalajı üzerine konulması, reklamlarda kullanılması, işareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi veya o işaret altında hizmetlerin sunulması, malın ithal ya da ihraç edilmesi, işareti kullanan kişinin, işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde kullanılması gibi durumlarda kullanımın yasaklanmasını mahkemeden talep edebilir.

B. YURTDIŞINDA TESCİLLİ MARKANIN TÜRKİYE'DE TESCİL EDİLMESİYLE KORUNMA SAĞLANMASI

I. BAŞVURU SÜRECİ

Marka tesciline başvuru yapıldıktan sonra, Türk Patent ve Marka Kurumu, yapılan başvurunun belirlenen şartlara uygun olup olmadığını ve herhangi bir şekil eksikliğinin bulunup bulunmadığının incelemesini yapar, herhangi bir eksikliğin olmadığına karar verir ve şartlara uygun olduğunu tespit ederse, marka tescil başvurusu başvurunun Türk Patent ve Marka Kurumu veya onun yetkili kıldığı makama verildiği tarih ve saat itibarıyla kesinleşir.

II. MARKANIN TESCİL AŞAMASINDA MUTLAK RED HALLERİ

Marka tescil başvuru işlemleri yapıldıktan sonra kurul başvurunun şekli yönünden herhangi bir eksiklik olup olmadığına bakar, eksiklik olmadığına karar verir ise bu sefer SMK 5. maddede yer alan işaretleri içerip içermediğini kontrol edilir.

Kanunun, 5. maddesinde yer alan işaretler;

- *Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler.*
- *Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.*
- *Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler.*
- *Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.*
- *Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şekli ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler.*
- *Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler.*
- *Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek işaretler.*
- *Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler.*
- *Dinî değerleri veya sembolleri içeren işaretler.*
- *Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler.*
- *Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler.*

Bu işaretlerden herhangi birini içermesi halinde marka tescil başvurusu mutlak ret nedeniyle reddedilir.

Marka tescil başvuru şartları eksiksiz şekilde yerine getirilmiş başvuru bültende yayımlanır.

C. MARKA SAHİBİNİN BAŞKA BİR MARKA BAŞVURUSUNA İTİRAZ HAKKI

Marka sahibi, kendi marka hakkını ihlal eden bir marka başvurusunun bültende yayımlanması üzerine, Sinaî Mülkiyet Kanunu 5. veya 6. maddelere göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazını iki ay içinde yapabilir.

I. MARKANIN TESCİL AŞAMASINDA NİSPİ RED HALLERİ

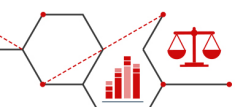
Bu bağlamda marka sahibinin itirazını dayandırabileceği, nispi ret sebepleri SMK madde 6'da düzenlenmektedir:

Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılan bir marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.

Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye'de ulaştığı tanınırlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hali ile kötü niyetle yapılan marka başvuruları, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

Son olarak eklemek gerekir ki, tescilli markanın yenilenmemesi sebebiyle 10 yıllık koruma süresinin sona ermesinden itibaren 2 yıl içerisinde yapılan, yenilenmeyen tescilli markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka tescil başvurusu, bu 2 yıllık süre içerisinde markanın kullanılmış olmak şartıyla, önceki marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.



II. İTİRAZ SÜRECİ

Marka sahibi tarafından yapılan itiraz üzerine kurum, başvuru yapan kişinin yapılan itirazlardan dolayı beyan ve görüşlerini gerek duyması halinde ise ek belge ve bilgi istemektedir. İstenilen belge ve bilgilerin süresi içerisinde sunulması şart olup süresi içerisinde sunulmaması halinde mevcut delillerle değerlendirme yapmaktadır.

İnceleme neticesinde tescili istenen markanın, başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı için tescil edilemeyeceği sonucuna varılırsa, başvuru bu mal veya hizmetler bakımından reddedilir. Aksi halde kurum, marka sahibi tarafından yapılan itirazın reddine karar verebilir.

Marka sahibi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından itirazının reddedilmesi sonucunda verilen karara, kararın bildirim tarihinden itibaren 2 ay içerisinde yazılı olarak Kurum nezdinde itiraz edebilir. Yapılan itirazlar kurul tarafından incelenecek olup, taraflardan itiraza ilişkin beyanlarını talep eder. Kurul tarafından incelendikten sonra gerekli görmesi halinde uzlaşmaya teşvik edebilir ya da kendisi nihai bir karar verebilir.

D. MARKA SAHİBİNİN MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVASI AÇMA HAKKI

SMK'nun 5. veya 6. maddelerinde sayılan hallerden birinin mevcut olması halinde tescilli bir markanın hükümsüzlüğü, ilk tescil edilen marka sahibi tarafından yetkili ve görevli mahkemeye başvurarak istenebilmektedir. Önceki marka sahibinin itirazlarına rağmen kendi marka hakkını ihlal eden markanın tescil edilmesi sonucunda ya da bu markanın tescilini daha sonradan öğrenmesi durumunda, markanın hükümsüzlüğü davası açabilir.

Hükümsüzlük nedenleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin ise, yalnız o mal veya hizmet ile ilgili olarak kısmi hükümsüzlüğe karar verilir.

Marka sahibi, daha sonradan tescil edilmiş olan benzer markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği durumda birbirini izleyen 5 yıl boyunca o marka ile ilgili olarak herhangi bir yol izlememişse, sonradan tescil edilmiş markanın tescili kötü niyetli olmadıkça hükümsüzlük davası açamaz.

Markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi hâlinde bu karar marka başvuru tarihinden itibaren etkili olup, markaya bu Kanunla sağlanan koruma hiç doğmamış sayılır. Hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden sonra marka sicilden terkin edilir ve durum Bültende yayımlanır.

E. İHLALDEN KAYNAKLI CEZAI HÜKÜMLER VE MARKA SAHİBİNİN HAKLARI

I. CEZAI HÜKÜMLER

Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler Sinai Mülkiyet Kanunu madde 30'da düzenlenmiştir.

Madde 30- (1) Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(2) Marka koruması olduğunu belirten işareti mal veya ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

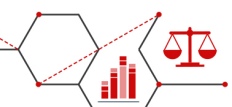
(3) Yetkisi olmadığı hâlde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans veya rehin vermek suretiyle tasarrufla bulunan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(4) Bu maddede yer alan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(5) Bu maddede yer alan suçlardan dolayı cezaya hükmedebilmek için markanın Türkiye'de tescilli olması şarttır.

(6) Bu maddede yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikâyeteye bağlıdır.

(7) Başkasının hak sahibi olduğu marka taklit edilerek üretilmiş malı, satışa arz eden veya satan kişinin bu malı nereden temin ettiğini bildirmesi ve bu suretle üretenlerin ortaya çıkarılmasını ve üretilmiş mallara elkonulmasını sağlaması hâlinde hakkında cezaya hükmolunmaz.



II. MARKA SAHİBİNİN DİĞER HUKUKİ HAKLARI

Marka hakkı ihlal edilen marka sahibinin mahkemeden, ihlale sebep olan fiil ve kişiler açısından bulunabileceği ceza davası dışında hukuki yönden talepte bulunma hakları vardır. Bunlar şöyledir;

a) Marka hakkının tecavüz fiillerinin durdurulması,

b) Tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi zararın tazmini,

c) Marka hakkına tecavüz dolayısıyla üretilmesi veya kullanılması cezayı gerektiren eşya ile bu eşyaları üretmeye yarayan araç, cihaz, makine gibi vasıtalarla el koyulması talebi,

d) (c) bendi uyarınca el konulan ürünler üzerinde kendisine mülkiyet hakkı tanınması, (bu durumda söz konusu ürünlerin değeri, tazminat miktarından düşülür, eğer değer kabul edilen tazminatı aşarsa, marka sahibinin fazlayı karşı tarafa ödemesi gerekir.)

e) Marka hakkına tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle (c) bendine göre el konulan ürünlerin ve araçların üzerlerindeki markaların silinmesi veya marka hakkına tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası talebi,

f) Marka hakkına tecavüz eden kişi aleyhine verilen mahkeme kararının, masrafları tecavüz eden taraftan karşılanarak, ilgililere tebliğ edilmesi ve kamuya yayın yoluyla duyurulması,

g) Marka hakkına tecavüz eden tarafından markanın kötü ve uygun olmayan bir şekilde kullanılması sonucunda, markanın itibarı zarara uğrarsa marka sahibi, bu nedenle ayrıca tazminat isteyebilir.

İ) Markaya tecavüz oluşturan mallara, malın ithal veya ihracı sırasında gümrük idarelerince ihtiyati tedbir olarak el konulmasını talep edebilir. Açılacak tazminat davalarında Ticaret Mahkemelerince, taklitçiler aleyhinde maddi ve manevi tazminata hükmedilmektedir. Ayrıca marka sahibi taklitçiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunarak taklit ürünlerin bulundukları yerlerden toplatılmasını ve taklitçiler hakkında kamu davasını açılmasını talep edebilir.

Marka sahibi davacı, markaya tecavüz davalarında, markasının tescil edilmiş olduğunun varlığını ispatlaması yeterlidir. Ancak markanın tescil edilmemiş olma-

sı durumunda markanın tanınmış, maruf, meşhur olduğunun ispat edilmesi halinde genel hükümlere göre haksız rekabet yoluyla da korunması mümkündür.

III. İHLALDEN KAYNAKLI AÇILACAK DAVADA YETKİLİ MAHKEME

Marka sahibi tarafından, ihlale sebep olan kişiler aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, marka sahibinin ikametgâhının olduğu veya suçun işlendiği veya ihlal fiilinin etkilerinin görüldüğü yerdeki mahkemedir.

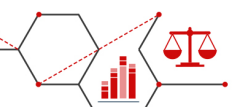
Marka sahibi, Türkiye’de ikamet etmemesi halinde, yetkili mahkeme, sicilde kayıtlı vekilin işyerinin bulunduğu yerdeki ve eğer vekillik kaydı silinmiş ise, Türk Patent ve Marka Kurumunun merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemedir.

F. MARKA SÜRESİNİN SONA ERMESİ VE YENİLENMESİ

Tescilli markanın korunma süresi 10 yıllık olup, bu süre sonunda tekrardan yenilenmesi gerekmektedir. Koruma süresi sona eren markanın, sahibi veya yetkili kıldığı vekilinin talebi üzerine ve Yönetmelikte öngörülen yenileme ücretinin ödenmesi koşuluyla yenilenir. Yenileme talebinde bulunulması ve ücretin ödenmesi, 10 yıllık koruma süresinin son gününden 6 ay içerisinde yapılması gerekmektedir. Bu süre zarfında talepte bulunulmaz ve ödeme yapılmaz ise ek bir ücret karşılığında 10 yıllık koruma süresinin son gününden başlayarak 6 aylık süre uzatımı verilir ve bu süre zarfında yapılabilir. Koruma süresinin bitiminden itibaren 6 aylık süre içerisinde de yenilenmeyen markalar hükümsüz kalır.

Marka hakkı süre dolmasından sonra yenileme yapılmaz veya marka hakkının kullanımından vazgeçer ise sona erer. Marka hakkının sona ermesi, sona erme sebebinin gerçekleşmiş olduğu günden itibaren hüküm ifade eder.

Ayrıca, sürenin sona ermesine ve yenileme yapılmamasından dolayı markanın hükümsüz sayılması dışında karşımıza Kanun ile birlikte yeni bir düzenleme çıkmaktadır. Bu düzenleme ise “kullanmama savunmasıdır”. Kullanmama savunması, Avrupa Birliği uyum çerçevesinde getirilmiş olup, tescil edilmiş olan bir markanın tescil tarihinden itibaren 5 yıllık süre içerisinde kullanılmamasıdır. Tescil edilen marka 5 yıllık süre içerisinde Türkiye’de kullanılmaması halinde markanın iptali için gerekçe oluşturabilecektir.



Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

tr.hansu.av.tr | +90 216 464 12 12

© Hansu Avukatlık Ortaklığı

Hansu Avukatlık Ortaklığı, yerli ve uluslararası müvekkillerine özellikle gayrimenkul, şirketler, vergi, enerji ve fikri mülkiyet hukuku alanında hizmet veren bir avukatlık ortaklığıdır. Bu makale Türkiye’de hukuk alanındaki gelişmeleri paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır. Hukuki bir görüş veya yönlendirme olarak düşünülmemelidir. Özel sorular ve sorunlar bakımından hukuki danışman görüşü alınmalıdır.

