

ExCo Hyderabad 2011  
Kabul edilmiş Karar  
18 Ekim 2011

## **Karar**

### **Soru Q218**

#### **Korumanın devamı için markalar bakımından esash kullanımın gerekliliđi**

---

#### **AIPPI**

#### **Kaydederiz ki:**

- 1) AIPPI, markaların kullanımına yönelik sorularla ilgili geçmişte ilke kararları kabul etmiştir; özellikle Q70, Q92A, Q95, Q164 ve Q210 sorularıyla ilgili kararlar.

#### **Göz önünde bulundurularak:**

- 1) Kullanma gerekliliđi, markaların, ticarete marka sahibinin malları veya hizmetlerini diğerlerinininkinden ayırt etmek için kullanılan işaretler olan fonksiyonu ile yakın bağlantılıdır; bir markanın, fonksiyonunu yerine getirmek ve korumadan yararlanabilmek için pazarda gerçekten bulunması gerekir. Yeni markalar olarak iktisabı kolaylaştırmak amacıyla marka sicilini kullanılmayan markalardan temiz tutma ihtiyacı olmak üzere ilave amaçlar da bununla ilintilidir.
- 2) Marka hakkının tescil yoluyla elde edildiđi ülkelerde korumanın devamı için kullanım mevzuu tescilden sonra ortaya çıkarken marka hakkının tescil yerine kullanım yoluyla elde edildiđi ülkelerde korumanın kullanım gerekliliđi hakkın elde edilmesi ile ayrılmaz bir bađ oluşturmaktadır.
- 3) Hakkı devam ettirmek için markanın “bir marka olarak” kullanılması şarttır. Özellikle bir çok ticaret unvanının marka olarak tescilli veya kullanılıyor olması ve bir çok markanın aynı zamanda ticaret unvanı olarak kullanılıyor olması gibi aynı işaretin ticaret unvanı veya başka bir hak olarak korunuyor olması bir sorun değildir.

- 4) Paris Konvansiyonu 5C maddesi çerçevesinde ayırt edici karakteri değişmemek şartıyla bir markanın tescil edildiği şekliyle farklı şekilde kullanımı o markanın kullanımı sayılır.
- 5) Marka sahibinin, zaman içerisinde benimsenmiş varyasyonlar gibi tescil ettirilmiş benzer başka markalarının olduğu durumlar da dikkate alınmalıdır.
- 6) TRIPS Anlaşması'nın (Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması) 19. maddesine göre, ticari marka haklarının korunması için üçüncü taraflar tarafından ticari marka sahibinin kontrolü altında bir kullanım yeterli olmalıdır.

Daha da genel olarak, eğer üçüncü taraflar tarafından kullanıma marka sahibi tarafından izin verilmiş ise, bu tür kullanımlar ticari marka haklarını korumak için yeterlidir; söz konusu izine ilişkin karakteristik uygulama bir lisans alan tarafından ya da ilgili şirketler tarafından kullanımdır.

- 7) Üçüncü kişiler tarafından tanınmak amacıyla kullanımın malların ya da hizmetlerin kalitesinin marka sahibi tarafından kontrol edilmesini gerektiren yargı dairelerine gereken ilgi gösterilmelidir.
- 8) Bir markanın tescil ettirilmiş olduğu mallardan ya da hizmetlerden sadece bazıları için kullanıldığı durumlarda, kullanımın bir başka uzamının makul olmayan nedenlerle kısıtlanmaması için marka sahibinin ve ayrıca üçüncü kişilerin menfaatleri dikkate alınmalıdır ve yeni markaların iktisap edilmesi gereksiz bir şekilde alıkonulmamalıdır.
- 9) Bölge, geçerli bilimum uluslararası sözleşmeler saklı kalmak koşuluyla, ülke ya da bölgenin yetki dairesi içerisinde tüm alanları içermektedir.
- 10) Ticaret çerçevesinde kullanımın kapsamına, malların ya da hizmetlerin, örneğin hayır kurumları tarafından, ücretsiz olarak ya da kar gütmeksizin sunulmakta olduğu durumlar da girmektedir.
- 11) Kullanımın niteliği ticari markalar ve hizmet markaları arasında farklılık gösterir. Önceki kullanım mallar ile ilgili olması gerekirken, hizmetlerin gayri maddi niteliği nedeniyle hizmet markalarının kullanımı farklı bir türdedir.
- 12) Kullanımı kanıtlama zorunluluğu, tescil edilmiş bir ticari markayı geçersiz kılmaya çalışırken savunma tarafından ya da iddia tarafından gerçek kullanımın eksikliğinin ileri sürülmesi için geçerli prosedürel koşullar saklı kalmak koşuluyla ticari marka sahibinde olmalıdır.
- 13) Kullanım öncesinde ticari marka tescilinin mümkün olduğu durumlarda, gerçek kullanımın olmaması durumunda yaptırımların geçerlilik kazanacağı sürenin sona ermesinden sonra “tanınan bir mühlet” geçerli olacaktır. Tanınan bu mühlet kullanım kesintiye uğradığında da geçerli olacaktır. TRIPS Anlaşması'nın (Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması) 19/1 No'lu Maddesi uyarınca, bu tanınan mühletin süresi minimum üç yıl olmalıdır ve beş yıldan daha uzun olmamalıdır; böylelikle tescilli ticari marka sahibinin menfaatleri ile yeni ticari markalar edinmek isteyenlerin menfaatleri arasında uygun bir denge sağlanır.

- 14) Tanınan mühlet sona erdiğinde ve kullanım başladığında ya da devam ettirildiğinde, bu kullanım nedeniyle markaya bir daha kullanımın olmaması gerekçesiyle itiraz edilemeyecektir; ancak kaydın iptali kurallarının uygulama hakkı saklı kalacaktır.
- 15) Bu “iyileştirme”, markaya gerçek kullanımın mevcut olmadığı gerekçesiyle usulüne uygun bir şekilde itiraz edildiğinde geçerli olmaz. Geçerli kanun, markanın iptal edilmesini sağlamak amacıyla yasal prosedürlerin başlatılma gereksinimi gibi, “usulüne uygun itiraz” kavramını belirlemelidir.
- 16) Esaslı kullanımının bulunmadığı gerekçesiyle, önceki markanın iptalinin söz konusu olduğu süreçte markanın tescil edilmesi yoluyla elde edilmiş haklar gibi, üçüncü şahısların hakları dikkate alınmalıdır.
- 17) Esaslı kullanımın yokluğuna ilişkin yapılan gerekçelendirmeler, Paris Sözleşmesi Madde 5C (1) ve TRIPS Anlaşması Madde 19 (1) kapsamına uygun olmalıdır. İdari yetkilendirme/ruhsatlandırma ve belgelendirme prosedürleri içerisinde yer alan “Geçerli nedenler”e tipik bir örnek olarak; ödemesiz süreyi aşan durumları, örneğin tıbbi ürünler ya da kimyasallar veya piyasadaki hükümet yetkisi gerektiren diğer herhangi bir ürünü sunmadan önce gerekli görülen durumları verebiliriz.
- 18) Esaslı kullanımın bulunmadığını öne süren kişilerin, markanın hükümsüz kılınmasına yönelik dava açmaya ve söz konusu idarî ve adli süreçlerde kullanımın bulunmadığına dair itiraz etmeye yetkileri olmalıdır. İhlal davasında, davalı kişiye yetkili makam nezdinde ya savunma olarak ya da bir karşı dava yolu ile veya ayrı bir dava yoluyla kullanmama konusunda savunma hakkı tanınmalıdır.

### **Karar verir:**

#### 1) Esaslı Kullanım: İlke

Bir markanın, marka tescilinden doğan hakları sadece esaslı kullanımın gerçekleştirilmesi ile sağlanmalı ve makul bir hoşgörü süresine tabi olmalıdır.

#### 2) Marka Olarak Kullanım

Kullanımın varlığının kabulü için, kullanımın; markanın kaynağı açısından mal veya hizmetleri ayırt edici kılacak şekilde gerçekleşmesi gerekir. Mevcut kullanımın, marka olarak kullanım olup olmadığı ise, diğerlerinin yanı sıra, markanın kamu üzerinde uyandırdığı algıya bağlı olmalıdır. Bir işaretin marka olarak kullanılıp kullanılmadığını değerlendirmek için, bu işaretin ticaret unvanı gibi başka bir ayırt edici işaret olarak da kullanılabilir olup olmadığı önemsizdir.

#### 3) Varyasyonların Kullanımı: / Varyasyonlardan birinin kullanımı

Tescilli markaya göre farklılık gösteren bir markanın kullanımı, kullanılan ve tescilli markanın arasındaki farklar markanın ayırt edici karakterini değiştirmiyor ise, tescilli markanın yeterli kullanımı şeklinde tanınmalıdır. Farklılıkların ayırt edici karakteri değiştirip değiştirmediğinin değerlendirilmesi, somut olayın analizine göre farklılık gösterecektir. Marka sahibinin çok sayıda benzer markalarda tescili bulunduğu ve varyasyonlarından yalnızca birini kullandığı durumlarda, kullanımda olan markanın tescilinin olup olmadığına bakılmaksızın, tescilli markaların her birinin hakların

korunma durumu söz konusu kullanılmakta olan marka ile karşılaştırılarak değerlendirilmelidir.

- 4) Hak sahibi tarafından ya da onun rızasıyla kullanım:  
Marka, hak sahibi tarafından ya da hak sahibinin rızası ile lisans sahipleri veya ilgili şirketler gibi üçüncü şahıslar tarafından kullanılmalıdır.

Yürürlükteki yasalar kapsamında; lisans sahibi ya da diğer üçüncü şahıslar tarafından kullanım, hak sahibinin kullanıcının mal veya hizmetlerin kalitesi veya özelliği üzerinde kontrolü gerekmeden yetkilendirebildiğinde, üçüncü şahıslar tarafından kullanım hak sahibine atfedilmelidir. Yürürlükteki yasalar kapsamında, üçüncü şahıslar tarafından kullanımına hak sahibinin, kullanıcının mal ve hizmetlerin kalitesi ve özellikleri üzerindeki kontrolü kaydıyla izin verildiğinde, üçüncü şahıslar tarafından kullanım ancak bu tür bir kontrol fiilen gerçekleştiğinde hak sahibine atfedilmelidir.

Lisans sahibi tarafından kullanım, lisansın kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın hak sahibine atfedilmelidir.

- 5) Markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerde kullanımı.  
Marka, tescil edildiği mal veya hizmetlerde kullanılmalıdır.

Marka, tescil edildiği mallar veya hizmetlerden yalnızca birkaçı için kullanıldığında, söz konusu marka koruması, kullanımı gerçekleşmeyen mallar veya hizmetler için sağlanmamalıdır. Ancak, belirli bir mal veya hizmet kullanımının daha geniş ürün veya hizmet kategorisinde var olması durumunda, uygun şekilde sınırlandırılmış kategori kabul edilmelidir.

- 6) Bölge/Ülke  
Marka, korunmasının sağlandığı bölge/ülke içerisinde kullanılmalıdır. Bölge, gümrük vergisinden muaf bölgeleri kapsamaktadır. Bölgesel hiçbir ölçüt gerekli görülmemelidir.

Malların bölgeden/ülkeden ihraç edilmesi bölge/ülke içerisinde kullanım olarak kabul edilmelidir.

- 7) Ticaret esnasında kullanım  
Kullanım, özel kullanım ve tümüyle dahili kullanım haricindeki ticari faaliyetler esnasında gerçekleşmelidir.

Ücretsiz ya da kar amaçlı olmayan mal veya hizmetleri sağlamak ticari faaliyet esnasında kullanım olarak tanınmasından mahrum bırakılmamalıdır.

- 8) Esaslı kullanım  
Sadece esaslı olan kullanım ticari marka haklarını korumak için yeterlidir. Kullanımın esaslı olma durumu, diğerleri arasında ürünlerin ya da hizmetlerin yapısı, marka kullanım taahhüdünün büyüklüğü ve ürünlerin ya da hizmetlerin pazarını içeren konunun bütün ilgili koşulları hesaba katılarak değerlendirilmelidir. Konunun bütün yönleri bakımından, kullanımın piyasada bir varlığının tespit edilmesini ya da

korunmasını tesis etme amaçlı olduğu yerlerde, esaslı olarak anlaşılmalıdır. Ancak, kullanım sadece bir tescili korumak ya da elde etmek için gerçekleştirilirse (“sembolik” ya da “göstermelik” kullanım), böylesi bir kullanım göz ardı edilmelidir. Esaslı kullanım, bir ticari marka tescil edildiği ürünler üzerinde ya da bunlarla ilgili olarak kullanıldığı zaman bulunabilir. Bir hizmet markasının kullanımının esaslılığı değerlendirirken, hizmetlerin yapısı göz önüne alınmalıdır. Ürünler ya da hizmetlerle yeterli bir ilgi kurdurulabilmiş ise, reklam da kullanım kabul edilmelidir.

9) Kullanım kanıtı

Kullanım kanıtı gerekli olduğunda, ticari marka hak sahibi kullanımın ıspatı ile mükelleftir.

Tasfiye ya da yargı işlemlerinde kabul edilebilir tüm mevcut kanıtlar, ilgili işlemlerdeki kullanımı kanıtlamak için kabul edilmelidir.

10) Kullanım süresi

Bir marka, kullanılmamaya bağlı olarak yaptırımlara tabi olmadan önce makul bir kullanım süresi tedarik edilmelidir. Kullanım süresi en az üç yıl olmalıdır ve beş yıldan daha uzun olmamalıdır.

Kullanım süresinin bitiminden sonra ve markanın geçerliliğine uygun şekilde karşı çıkıldıktan sonra kullanımı başlatmak ya da yeniden başlatmak, kullanım eksikliğinden kaynaklanan kusuru “düzeltmelidir”. Kullanım süresinin bitiminden sonra ve markanın geçerliliğine uygun şekilde karşı çıkıldıktan sonra kullanımı başlatmak ya da yeniden başlatmak, kullanım eksikliğinden kaynaklanan kusuru “düzeltmelidir”.

Kullanılmayan markalar için, kullanım süresi esnasında ya da bittikten sonra tescil başvurusunun yeniden tevdi edilmesine, kötü niyetli olmaması koşuluyla, izin verilmelidir.

11) Haklı Kullanmama Sebebi Belirtme

Ticari marka hak sahibine esaslı kullanım eksikliği için haklı bir kullanmama sebebi belirtmesi için izin verilmelidir. Hak sahibi tarafından başvuru gerektiren kullanım eksikliği için “geçerli nedenleri” teşkil edip etmediğinin değerlendirilmesi için, örneğin, şartların ticari marka hak sahibinin kontrolü ya da alanının ötesinde olma şartıyla, pazarlama izninin alınması gerekliliği gibi, tüm ilgili şartların göz önüne alınması gerekmektedir.

12) İtiraz

Bir ilgili hukuk sisteminin şartlarına tabi olan herkes, esaslı olarak kullanılmayan bir markanın iptalini istemeye yetkili olmalıdır.

Bir ülkenin, eski ticari markalar bakımından bir idari itirazı ya da geçersiz kılma prosedürünü öngördüğü yerlerde, ihtilafli markanın başvuru ya da hak sahibi, önceki tarihli markanın esaslı kullanımının mevcut olmamasına başvurma hakkı olmalıdır ve bu da önceki tarihli markanın hak sahibinin esaslı kullanımı kanıtlayıcı zorunluluğunu beraberinde getirmelidir.

İhlal işlemlerinde, marka sahibi, bir savunma olarak ya da bir karşı iddia olarak esaslı kullanımın mevcut olmamasına başvurabilmelidir.