

Soru Q218

Ulusal Grup:	Türkiye Grubu
Konu:	Korumanın Devamı için markalar bakımından esaslı kullanımın gerekliliği
Katkıda Bulunanlar:	Abdürrahim Ayaz Müge Kurtbeyoğlu Özge İstanbulluoğlu Arabacıoğlu Aysu Dericioğlu Gökçen Uzer Çengelci Feride Utku
Çalışma Komitesi Raportörü:	Müge Kurtbeyoğlu
Tarih:	7 Mart 2011

Sorular

I. Güncel hukukun ve içtihat hukukunun analizi

Gruplar, ulusal hukuklarında mevcut spesifik istisnalar ya da izin verilen kullanımlar hakkında aşağıdaki soruları cevaplamaya davet edilmektedirler:

- Esaslı kullanım, korumanın devamı için bir gereklilik midir/zorunluluk mudur? Esaslı kullanım gerekliliğinin amacı nedir? Sicilin düzenliliğini sağlamak ve böylelikle yeni hak sahiplerine "sınırlı" olan olası markaların "kullanımı için izin vermek midir? Esaslı kullanım gerekliliğinin amacı, tüketicilerin mal veya hizmetlerin kaynağı konusundaki karışıklığını engellemek midir? Yoksa birden çok amaç mı gütmektedir?*

Esaslı kullanım korumanın devamının sağlanabilmesi için bir gerekliliktir.

Türk Marka Kanunu, Markaların Korunmasına İlişkin 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK 556) "esaslı kullanım" ibaresi yerine "ciddi kullanım" ibaresini kullanmaktadır. Türk Grubu, "ciddi kullanım" ın "esaslı kullanım" ile tam olarak aynı ifadeyi karşıladığı görüşündedir.

Esaslı kullanım gerekliliğinin amacı, sicili düzenli tutmak ve böylelikle yeni hak sahiplerine "sınırlı" olan olası markaların tedarikle kullanımını sağlamaktır. Başka bir amaç ise, kullanım amacı gütmeyen ancak diğerlerinin kullanımını engellemek amacıyla alınmış ya da koruması devam etmekte olan tescilleri önlemektir.

Esaslı kullanım gerekliliğinin amacı tüketicileri mal veya hizmetlerin kaynakları konusunda akıl karışıklılığından kurtarmak değildir.

2. *Markanın esaslı kullanımını ne teşkil eder?*

Markanın esaslı kullanımı, bir hak sahibinin mal veya hizmetlerini diğer hak sahibinin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan temel işlevi ile tutarlı olmalı ve söz konusu kullanım için tescilli olan mal ve hizmetler ile ilişkili olmalıdır. 556 sayılı KHK'nın konuyla ilgili maddelerine göre, markanın esaslı kullanımı, marka ve mal veya hizmetler arasında doğrudan bir bağlantı gerektirmektedir.

3. *"Marka olarak" kullanım korumanın devamının sağlanabilmesi için gerekli midir? Ticari unvan olarak kullanım, reklam amaçlı kullanım veya İnternet üzerinde kullanım yeterli midir? Bir markanın tescilli olduğu sınıflar haricinde lisans vb. işlemler ile ticari hayatta kullanımı esaslı kullanımı sayılır mı? /Bir markanın merchandising amaçlı kullanımı geçerli midir? (Örneğin, film adı olan Startrek tekstil sektörü için tescillenmiş ve bir T-Shirt'ün önünde kullanılmış ise, bu durum markanın tekstilde esaslı kullanımını gösterir mi?)*

"Marka olarak" kullanım, korumanın devamının sağlanabilmesi için gereklidir.

Ticaret unvanı olarak kullanmak yetersizdir.

İnternet üzerinde ve reklam amaçlı kullanımın yeterliliğine karar verebilmek için, somut olay göz önüne alınmalıdır. İnternet üzerinde ya da reklam amaçlı kullanımın, marka sahiplerinin mal veya hizmetlerinin diğer marka sahiplerinin mal ve hizmetlerinden ayırt edici bir nitelikte olması, hak sahibinin mal ve hizmetleri ile marka arasında doğrudan bir bağlantı sağlaması ve tüketiciler açısından aynı bağlamda algılanması durumunda yeterli olarak kabul edilebilir.

Eğer merchandising marka ve bu markayla birlikte kullanılan marka, tüketici tarafından ayırt edici olarak algılanıyorsa, bu tür bir kullanım esas kullanım olarak nitelendirilir.

4. *Korumayı devam ettirmek için ne derece bir kullanım gereklidir? "Token-Sembolik" kullanım yeterli midir? Minimal kullanım yeterli midir?*

Korumayı devam ettirmek için kullanıma ilişkin belirli bir derece bulunmamaktadır.

Kullanımın korumayı devam ettirmek için yeterli olup olmadığını değerlendirirken, özellikle markanın söz konusu kullanımının ilgili ekonomik sektörde markanın korunduğu mal ve hizmetlerin bulunduğu pazarda bir pay yaratmak veya sahip olunan payı devam ettirmeye yönelik olup olmadığı, söz konusu mal veya hizmetlerin doğası, ilgili pazarın karakteristik özellikleri, ve markanın kullanımının sıklığı ve büyüklüğü dahil markanın ticari kullanımının ciddi/esaslı olup olmadığını tespitine yönelik tüm gerçekler ve şartlar dikkate alınmalıdır.

Kullanımın amacı, marka altında sunulan mallar ve hizmetler için bir pazar yaratmak veya sahip olunan pazarı korumaktır, yoksa basitçe marka üzerindeki hakkı sürdürmek değildir. Bu nedenle, her ne kadar konu ile ilgili herhangi spesifik bir yargı içtihadı bulunmasa da Türk Grubu, token (sembolik) kullanımın korumanın devamını sağlamak için yeterli olmadığını düşüncesindedir.

Özellikle markanın kullanımının ilgili ekonomik sektörde markanın korunduğu mal ve hizmetlerin bulunduğu pazarda bir pay yaratmak veya sahip olunan payı devam ettirmeye yönelik olması gibi koşullara bağlı olan ciddi/esaslı (genuine) kullanım olarak nitelenebildiği ölçüde minimal kullanım yeterlidir. Markanın kullanımının ciddi/esaslı kullanım olarak kabul edilmesi her zaman kullanımın rakamsal önemine bağlı olmayıp ilgili pazardaki mal veya hizmetlerin doğası, karakteristik özelliklerine bağlıdır.

5. *Kullanımın ticari yönde olması gerekli midir? Kar amacı gütmeyen organizasyonlar tarafından kullanım esaslı kullanım sayılır mı? Deneme pazarlaması (test marketing) veya klinik testler (clinical trials) şeklindeki kullanımlar ciddi/esaslı kullanım sayılır mı? Marka sahibinin diğer mallarının alıcılara ücretsiz promosyon ürünü verilmesi şeklinde kullanım esaslı kullanım sayılır mı? Dahili (internal) kullanım ciddi/esaslı kullanım sayılır mı?*

Kullanımın ticari yönde olması gereklidir.

Markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetleri belirleyecek ve öne çıkaracak şekilde kullanıldığı müddetçe kar amacı gütmeyen organizasyonlar tarafından kullanım esaslı kullanım sayılır. Yardım amaçlı birliklerin kar amacı gözetmemesi durumu, bunların amacının, mal veya hizmetleri için bir pay yaratmak veya sahip olunan payı devam ettirmek olmadığı manasına gelmez.

Deneme pazarlaması ve klinik deneyler şeklindeki kullanımlarla ilgili ne bir yasal hüküm ne de bir yargı içtihadı bulunmaktadır.

Türk grubu, klinik deneylerin dahili prosedürle ilgili olması ve mal/hizmetlerin tüketicilere ulaşmaması nedeni ile klinik deneyler şeklindeki kullanımın esaslı kullanım sayılamayacağı düşüncesindedir. Nitekim, tüm koşullar geçerli ise, bu yöndeki klinik deneyler kullanmama için haklı sebep oluşturabilir.

Test pazarlaması şeklinde kullanım, markanın esaslı fonksiyonunun gereklerini karşıladığı ölçüde esaslı kullanım sayılabilir.

Marka sahibinin diğer mallarının alıcılara ücretsiz promosyon ürünü verilmesi şeklinde kullanımın esaslı kullanım olup olmadığına yönelik ne bir yasal hüküm ne de bir yargı içtihadı bulunmaktadır. Türk grubu, markanın esaslı fonksiyonunun gereklerinin karşılanmadığı için marka sahibinin diğer mallarının alıcılara ücretsiz promosyon ürünü verilmesi şeklinde kullanımın esaslı kullanım olmadığı düşüncesindedir. Böyle bir durumda mallar, bu mallar için pazara yoğunlaşma amacıyla dağıtılmamaktadır. Böyle durumlarda, diğer malların alıcılara ücretsiz promosyon malı olarak verilen mallara markanın konulması bu mallar için bir pay yaratılmasına veya tüketicilerin yararına olarak bu malların diğerlerinin mallarından ayırt edilmesine katkıda bulunmamaktadır.

Dahili (internal) kullanımın esaslı kullanım olup olmadığına yönelik ne bir yasal hüküm ne de bir yargı içtihadı bulunmaktadır. Türk grubu, dahili kullanımın esaslı kullanım olmadığı düşüncesindedir. Esaslı kullanım, markanın korunduğu mal veya servisler için pazarda kullanımı olup, marka sahibi tarafından sadece dahili kullanım değildir.

6. *Kullanım için gerekli coğrafi genişlik/yaygınlık nedir? Ülkenin sadece bir parçasında (veya konfederasyon durumunda eyaletinde) kullanım yeterli midir? CTM'nin AB'ye*

Üye sadece tek ülkede kullanımı yeterli midir? Sadece ihraç edilen mallarla ilgili kullanım yeterli midir? Serbest bölgelerde kullanım esaslı kullanım sayılır mı?

Kullanım, Türkiye'nin coğrafi alanında olmak zorundadır.

Ülkenin sadece bir parçasında kullanım yeterlidir.

Türkiye AB'ye üye bir ülke olmadığı ve Birlik markaları (CTM) Türkiye'de korunmadığı için Birlik markalarının kullanımına yönelik sorular Türkiye gibi AB üyesi olmayan ülkeler için karşılıksızdır.

Sadece ihraç edilecek mallarla ilgili kullanım yeterlidir.

Serbest bölgelerde kullanım esaslı kullanım olarak kabul edilir.

7. *Esaslı kullanım, markanın tescil edildiği şekil itibariyle mi gerçekleşmelidir? Farklı şekilde kullanımı uygun mudur? Ne gibi farklılıklara izin verilebilir? Unsurlar (ayırt edici olanlar) eklendiğinde ya da çıkarıldığında ne ile karşılaşılır? Markanın renkli hali yerine siyah-beyaz haliyle kullanımı (markanın renkli olması durumunda) ya da tam tersi bir durumda yeterli midir?*

Esaslı kullanımın, markanın tescil edildiği şekil itibariyle gerçekleştirilmesi gerekmemektedir. 556 Sayılı KHK'ya göre, markanın ayırt edici karakterini değiştirmeyen unsurların değiştirilerek kullanılması, markanın kullanımını teşkil etmektedir.

Tüketicinin, ayırt edici bir unsur eklenmiş ya da çıkarılmış bile olsa, markayı farklı şekilde algılamadığı durumlarda, markanın farklı şekillerde kullanımına izin verilir.

Markanın renkli hali yerine siyah-beyaz halinin kullanımı ya da tam tersi şekilde kullanım yeterlidir.

8. *Marka, tescile konu olan tüm mal ve hizmetler için kullanılmak zorunda mıdır? Marka, tesciline konu olan mal ve hizmetlerden daha çok, satış sonrası hizmet ve bakıma ilişkin malzemeler ve yedek parçalar için kullanılırsa ne ile karşılaşılır? Tescilli bir markanın tescilli olduğu mal ve hizmetlerden yalnızca bir kısmında kullanımının esaslı kullanıma etkisi nedir? Tescilli bir markanın tescilli olduğu mal ve hizmetlerden yalnızca belirli bir ürün ve hizmette kullanımının esaslı kullanıma etkisi nedir?*

Tescilli markaların, tescile konu olan tüm mal ve hizmetler kapsamında kullanılması gerekmektedir.

Türk Grubu, markanın, eğer tesciline konu olan mal ve hizmetler ile aynı kategoride ise, satış sonrası hizmet ve bakıma ilişkin malzemeler ve yedek parçalar için kullanılmasının, esaslı kullanım olarak kabul edilebileceği görüşündedir. Ancak, bu konuda herhangi belirli bir hüküm ya da içtihat uygulaması bulunmamaktadır.

Sicilde tescilli durumda olduğu mal ve hizmetlerin sadece bir kısmı bakımından kullanılmakta olan tescilli markanın kullanılmaması şeklinde belirtilen durum, markanın tüm mal ve hizmetlerde kullanılması yükümlülüğünün yerine getirilmediği anlamına gelmektedir. Böylelikle bu tür bir markanın, kullanılmadığına ilişkin mahkemenezdinde kısmi iptali söz konusu olabilir.

Markanın, yalnızca giysiler kapsamındaki Tişörtler için ya da yalnızca mobilya kapsamında olan sandalyeler için kullanılması esaslı kullanım olarak kabul edilmelidir.

9. *Kullanımı kanıtlayan belge: Esaslı kullanım nasıl kanıtlanır? Reklam materyali yeterli midir? Satış rakamları yeterli midir? Araştırma belgesi gerekli midir? Esaslı kullanımı kanıtlamak için kabul edilebilir numuneler mallar ve hizmetler için farklı mıdır? Kimler esaslı kullanımı kanıtlamak zorundadır?*

Esaslı kullanım, üzerinde markanın görülebildiği faturalar, bu gibi fatura kayıtlarını gösteren ticari defterler ve kayıtlar, sevk irsaliyeleri, fiyat listeleri, fotoğraflar, kataloglar, broşürler, gazete kùpürleri, el ilanları, gazetelerin ya da dergilerin arasına konulan ilanlar, v.s. gibi reklam ve tanıtım materyalleri ve markanın kullanımını gösteren bilimüm diğler belgeler yoluyla kanıtlanır.

Bir markanın esaslı kullanımını kanıtlamak için reklam materyalleri ya da satış rakamları tek başına yeterli olmayabilir. Mamafih, bu gibi dokümanların tek başına bir markanın kullanımını kanıtlamaya yeterli olup, olmadığına karar vermek mahkemelerin takdirine bağlıdır. Mahkemeler malların/hizmetlerin tüketiciye ulaşmış olduğunu görmek isterler.

Bir markanın /esaslı kullanımını kanıtlamak için araştırma belgesi gerekli değildir.

Esaslı kullanımı kanıtlamak için kabul edilebilir numuneler mallar ve hizmetler için aynıdır. Mamafih, bir ticari markanın esaslı kullanımı söz konusu olduğunda, marka malların ya da mal ambalajlarının üzerine konulmuş olmalıdır. Diğler yandan, bir hizmet markası söz konusu olduğunda, esaslı kullanım örnekleri, yukarıda belirtilen dokümanların yanısıra, hizmet ya da iş için kullanılan araçlar, çalışanlar tarafından giyilen ve üzerinde bir hizmet markasını taşıyan üniformalar, şapkalar ya da rozetler ve marka ile mallar ve hizmetler arasında doğrudan bir bağlantı kuran bilimüm diğler deliller olabilir.

556 Sayılı KHK esaslı kullanımı kanıtlama zorunluluğı hakkında spesifik bir hüküm içermemektedir. Bu nedenle, hangi tarafın kanıtlama zorunluluğunda olduğunu belirlemek amacıyla hukukun bir genel hükmü olarak Türk Medeni Kanunu'nun 6. maddesi uygulanır. Söz konusu hükme göre, her bir taraf kendi iddiasını kanıtlamak zorundadır. İçtihat hukuku ve doktrin açısından, kullanmama vakıalarında olumsuz kanıtlama zorluğu nedeniyle, bu noktada kanıtlama zorunluluğı davalıya (marka sahibine) geçer ve marka sahibi yukarıda bahsedilen kanıtı mahkemeye sunmak suretiyle bir ihtilafli markanın ciddi/esaslı kullanımını kanıtlamak zorundadır.

10. *Eğler ticari marka sahibinin kendi markasını esaslı kullanıma koymaması için geçerli bir nedeni varsa, kendisi mazur görülür mü? Kullanmama için geçerli sebep ne olabilir? Eğler kullanmama mazur görülebiliyor ise, maksimum bir zaman sınırı söz konusu mudur? Eğler söz konusu ise, zaman sınırı mazeretin niteliğine mi dayanmaktadır?*

Eğler ticari marka sahibinin markasını esaslı kullanıma koymaması için geçerli bir nedeni varsa, kendisi mazur görülür.

Bir markanın geçerli kullanılmama sebebi 556 Sayılı KHK'da tanımlanmamıştır.

Doktrine ve Yargıtay'ın kararlarına göre, geçerli bir kullanmama sebebi ticari marka sahibinin kendi iradesine dayanmakta olmayan ve bir mücbir sebep gibi kaçınılması imkansız olan bir mazeret olmalıdır.

TRIPS Anlaşmasının (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights - Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması) 19/1 sayılı maddesinde ifade edilen, ithalat yasakları, savaş, ambargo ve olağanüstü hal gibi koşullar dikkate alınmaktadır.

Örnek olarak, Yargıtay'ın kararlarına göre, resmi izin almayı gerektiren eczacılık ile ilgili markalar kullanmama için geçerli bir neden oluşturmaktadır, zira marka sahibi Sağlık Bakanlığı'ndan konu izni almak için başvuruda bulunmak zorundadır.

Geçerli bir sebep için spesifik bir tanımlama olmadığı için, bir maksimum zaman sınırı da söz konusu değildir; mamafih bir markanın sahibi her halukarda geçerli sebep ortadan kaldırıldıktan sonra beş yıl içerisinde markayı kullanmalıdır.

11. *Kullanıma ne kadarlık bir süre içerisinde başlamalıdır?*

556 Sayılı KHK'nın 14 ncü maddesine göre; bir markanın kullanımına tescil tarihinden itibaren beş yıl içerisinde ve her halukarda kullanmama nedeniyle iptali davası tarihinden önceki beş yıl içerisinde başlamalıdır.

Ayrıca, bir markanın bir iptal davası başvurusu yapılmasından önceki 3 ay içerisinde kullanılması bu davanın açılacağını düşünen mahkemeler tarafından hesaba katılmaz.

Buna rağmen, kullanım süresinin uzunluğunu kanıtlamak için 556 Sayılı KHK içerisinde tanımlanmış herhangi bir spesifik süre bulunmamaktadır. Sürenin uzunluğuna bağlı değildir ve kullanım sıklığına ve sürekliliğine bağlı değildir.

12. *Markanın lisans alan ya da distribütör tarafından kullanımı, koruma sağlamak için esaslı kullanım teşkil eder mi? Eğer ederse, lisansın tescil ettirilmiş olması gerekir mi? Eğer gerekirse, ticari marka sahibinin (lisans veren) ticari markayı korumak için yerine getirmesi gereken herhangi bir koşul var mıdır (örnek olarak; kalite kontrolleri, denetimler ya da kontrol etmek ya da denetlemek için sözleşmeden doğan bir hakkın muhafaza edilmesi)?*

556 Sayılı KHK'ya göre, markanın söz konusu marka sahibinin muvafakati ile kullanımı, kanuna uygun kullanım olarak değerlendirilmektedir. Bu açıdan, markanın lisans alan ya da distribütör tarafından kullanımı koruma sağlamak için esaslı kullanım teşkil eder. Her ne kadar "söz konusu marka sahibinin muvafakati" ifadesi oldukça belirsiz olsa da, bir yandan da bir lisans alanın marka sahibi lehine hüküm ifade edecek şekilde kullanımını temin etmek için bir lisans sözleşmesinin tescil ettirilmesini gerektiren herhangi bir hüküm de bulunmamaktadır.

Lisansın tescil ettirilmesi zorunlu değildir ve bir lisansın tescil ettirilmemesi lisansın geçerliliğini etkilememektedir. Bir lisansın tescil ettirilmesi sadece lisansın ve lisans alanın haklarının üçüncü şahıslar karşısında etkili olmasını temin etmek için zorunludur. Türk Grubu, işi garantiye almak için ve muhtemel bir tescil iptalini önlemek için lisansın tescil ettirilmesinin tavsiye edilebilir olduğunu düşünmektedir.

13. *Bir markanın esaslı kullanımına başlanmamasının sonuçları nelerdir? Kim ve hangi koşullarda iptal için başvurulabilir? İtiraz sürecindeki marka sahibi, itiraz sahibine karşı çıkarak, önceki tarihli markanın esaslı kullanımının kanıtını talep etme hakkına sahip midir?*

5 yıllık kullanım süresi içerisinde markanın kullanımına başlanmaz ise, söz konusu marka olası bir iptal davasına karşı korunmasız hale gelir.

Nitekim, 556 Sayılı KHK'nın sistematığının sadece yetkili Fikri Sınai Haklar Mahkemeleri nezdinde verilecek bir "iptal kararı" yoluyla ele alınan ve gerçekleştirilen marka tescili iptallerine izin verdiğini ve Türk Patent Enstitüsü'nün bir marka tescilini re'sen sicilden iptal etme/kaldırma yetkisi bulunmadığını belirtmek önem arz etmektedir.

(Böyle bir iptal kararını tevdi etmek için yasal çıkar sahibi olan) zarar gören üçüncü şahıslar, Cumhuriyet Başsavcıları, İlgili Resmi Kurumlar yetkili Fikri Sınai Haklar Mahkemeleri nezdinde kullanmama nedeniyle bir iptal davası açmaya yetkilidir.

Bir itirazdaki marka sahibi, itiraz sahibine karşı çıkma ve önceki tarihli markanın esaslı kullanım kanıtını talep etme hakkına sahip değildir.

14. *Bir ticari marka hak sahibinin belirtilen süre içinde markasını esaslı olarak kullanmadığını varsayarak, bu sürenin ardından esaslı bir şekilde markasını kullanmaya başlayarak bu korunmasız pozisyonu düzeltebilir mi? ve o zaman iptal ya da fesih taleplerine karşı güvende olur mu? Önerilen süre içinde esaslı olarak kullanılmamış olan bir ticari markanın yeniden tescil edilmesine izin verilir mi?*

556 Sayılı KHK'ya göre, kullanmamaya dayanarak herhangi bir iptal davası açılmamışsa, söz konusu markanın kullanımı 5 yıllık kullanım süresinin tamamlanmasından sonra dahi her zaman başlatılabilir.

Ancak, söz konusu markanın kullanımı, üçüncü şahıslar tarafından kullanmama nedeniyle iptal davasının açılacağı öğrenilmesi üzerine başlatılırsa, mahkeme, iptal davasının açılmasından önceki üç aylık süre içinde gerçekleşen kullanımı dikkate almayacaktır.

5 yıllık kullanmama süresi boyunca kullanıma başlanmamış marka için yeni bir marka başvurusu yapılması ve markanın yeniden tescil edilmesi mümkündür.

II. Yeknesak kuralların benimsenmesi için öneriler:

Gruplardan, korumanın sağlanması için esaslı kullanım gerekliliği için yeknesak kuralların benimsenmesine ilişkin önerilerde bulunmaları istenmektedir. Kısacası, gruplardan aşağıdaki soruları yanıtlamaları istenmektedir:

15. *Yeknesak kuralların amacı ne olmalıdır? Kurallar tüketicileri karışıklıktan korumak ya da tescili yeni/potansiyel bir marka teciline başvuruda bulunacak olanlar için düzenli tutma amacını mı, yoksa her iki amacı da gütmeli midir?*

Yeknesak kuralların amacı sicili, yeni/potansiyel bir marka tescil başvurusu için düzenli tutmaktır. Kurallar ayrıca, markanın kullanımı amacıyla değil, diğerlerinin

markayı kullanmasını engellemek amacıyla elde edilmiş tescilleri engelleyerek adil rekabeti sağlamayı amaçlamalıdır.

16. *Sizin düşüncenize göre esaslı kullanım için bir eşik olmalı mıdır, bir marka için en az kullanım kuralı (de minimis rule) gibi? Eğer olmalı ise uygun olan eşik ne olmalıdır? Kurallar küçük işletmelere göre büyük işletmeler için farklı yorumlanmalı mıdır?*

Markanın kullanımının esaslı kullanım olarak kabul edilmesi her zaman kullanımın rakamsal önemine bağlı olmadığı için bizim düşüncemize göre esaslı kullanım için kesin bir eşik olmamalıdır.

Biz, bazı durumlarda marka sahibinin asgari kullanımının, marka sahibinin marka üzerindeki münhasır haklarını ve marka üzerindeki tescil korumasını devam ettirmesine yeterli olabileceğini düşünüyoruz. Bu çerçevede konu markanın kendi endüstrisi içerisinde değerlendirilmesi önemlidir. Biz, ciddi/esaslı kullanımın tespiti için eşğin, kaynağın ekonomik gücünden veya üretim miktarından çok ürünün niteliğine göre değerlendirilebileceğini düşünüyoruz. Örnek olarak, pahalı olmayan mallarla karşılaştırıldığında tüketicilerin oldukça pahalı ve yeni teknolojik ürünlere talebi daha azdır.

Tüm bunlardan dolayı ciddi/esaslı kullanımın, marka sahibinin ekonomik zenginliği değil fakat ürünlerin doğasıyla ilgili "özel şartlar" altında değerlendirilebileceği düşüncesindeyiz.

17. *Markanın sicildeki temsilinden farklı kullanımı hangi koşullar sağlandığı sürece mümkündür? Tescilli figüratif bir markaya, unsur eklendiğinde ya da çıkarıldığında korumanın devam etmesi mümkün olabilir mi? Sistem, hem sicilin üçüncü şahıslar için güvenilir olduğunu hem de ticari faaliyetler esnasında markayı kullanırken hak sahibine bir takım esneklikler sağladığını nasıl garanti edebilir?*

Markanın ayırt edici karakterlerini değiştirmeyen unsurlarda değişiklik gösterir şekilde tescilli bir markanın kullanımı mümkün olabilmektedir.

Bu kapsamda, tescilli figüratif bir markaya yeni unsur eklemek ya da çıkarmak mümkün olmalı ve bu işleme izin verilmelidir.

Markanın ayırt edici karakteri değişmeyeceğinden dolayı, bu sistem hak sahibi için ticari faaliyetleri esnasında esneklik ve ayrıca üçüncü şahıslar için sicile güvenilirlik sağlamalıdır.

18. *Kullanımın tescilli pek çok ürün veya hizmet arasında tek bir ürün veya hizmetle sınırlandırılması durumu, esaslı kullanımın gerekliliğini yerine getirme hususuyla örtüşür mü? Hak sahibinin kategori içerisinden yalnızca tek bir ürün için markayı kullanarak tüm ürün kategorisini "kapatabilmesi" sizce uygun mu? Değil ise, ne tür bir kriter belirlemek gerekir?*

Kullanımın bir çok tescilli ürün veya hizmet içerisinde yalnızca bir ürün veya hizmet alanında sınırlandırılmış olması halinde, esaslı kullanım gerekliliği yerine getirilmiş sayılmamalıdır. Aksi taktirde, sicilde kullanım dışı markalar çoklukla yer alabilir. Bu gibi durumlarda, markanın tescilli tüm mal ve hizmetler için kullanımı yükümlülüğü yerine getirilemez ve bu durumda markanın kısmi geçersizliği sorgulanmalıdır.

Marka sahibinin, markayı yalnızca tek tür üründe kullanarak, tüm ürün kategorisini "kapattığını" belirlemek için, bizim "ürün kategorisi" ifadesinden ne anlamamız gerektiği önemlidir. Benzer mal ve hizmetleri ürün kategorisinin bir konsepti olarak varsayan, yönergenin/kılavuzun 27.başlığı altındaki örnek doğrultusunda, markayı tüm ürün kategorisi içerisinde yalnızca tek tür ürün için kullanarak "kapatmak" (örneğin, mobilya/sandalye) uygundur.

19. *Esaslı kullanım için uygun mühlet ne olabilir?*

Türkiye Grubu beş yıllık bir mühletin uygun olacağı görüşündedir.

20. *Hangi koşullar kullanmamayı mazur gösterir? Farklı endüstri sektörleri için farklı kriterler mi geçerli olmalıdır (örneğin, genellikle yetkililerin bir ticari markanın kullanımı geciktirebilecek özel bir takım piyasa onayları talep ettiği eczacılık ve diğer endüstriler)? Kullanmama süresi ne kadar uzun ise, kriterler daha mı katı olmalıdır?*

Hükümet ve yönetim, mücbir sebepler ile ilgili koşullar gibi marka sahibinin kontrolü dışında olan ve marka sahibine bağlı olmayan koşullar kullanmama gerekçesi olmalıdır; zira bu tür koşullar marka sahibinin kontrolü dışındadır ve marka sahibine bağlı değildir.

Marka sahibinin marka korumasını kaybetmesini ve kullanmama nedeniyle muhtemel bir iptal davasının açılmasını önlemek amacıyla farklı endüstri sektörleri için farklı ve özel kriterler geçerli olmalıdır.

Kullanmama süresi ne kadar uzun ise kriterler o kadar katı olmamalıdır. Geçerli sebep mevcut olduğu sürece, bağlayıcı kriterler önemli olmayacaktır.

21. *Bir ticari markanın yetkilendirilmiş üçüncü taraflar tarafından herhangi bir kullanımı marka sahibine atfedilmeli midir? Lisans alanlar ve bağımsız distribütörler arasında bir fark olmalı mıdır ve bir lisansın tescil ettirilmesi gerekli midir?*

Bir markanın yetkili üçüncü taraflar tarafından kullanımı, bu tür bir kullanım kanuna uygun ve marka sahibinin muvafakati doğrultusunda bir kullanım da olduğu için marka sahibine atfedilmelidir. Bu nedenle, marka sahibinin kullanımı ile yetkili üçüncü tarafın kullanımı arasında herhangi bir fark olmamalıdır.

Lisans alanlar ve bağımsız distribütörler arasında da bir fark olmamalıdır. Bir marka Türkiye'de söz konusu marka sahibinin muvafakati ile kullanıldığı sürece, bu tür kullanım markanın esaslı kullanımı olarak değerlendirilmelidir.

Bir lisansın tescil ettirilmesi gerekli olmamalıdır. Bir markanın Türkiye'de esaslı kullanımını kanıtlamak için uygun bir lisans sözleşmesi yeterli olmalıdır.

22. *Bazı durumlarda, esaslı kullanım gerekliliği için bir istisna olmalı mıdır?*

Zaten 556 Sayılı KHK ticari marka sahiplerine, "haklı nedenler" başlığı altında 5 yıl için markanın kullanımını başlatmamak ya da askıya alma hakkını vermektedir. "Esaslı kullanım" için daha başka bir istisna olması gerektiğini düşünmüyoruz.

23. *Hükümsüz kılınan markanın hükümsüzlük kararından hemen sonra tescil edilebilmeli mi konusunda standart kurallar olmalı mıdır? Yeni tescil sahibinin çıkarlarına göre,*

belirli bir marka altında sunulan mal ve hizmetlerin kalite ve nitelikleri açısından beklentiler gibi tüketicilerin karışıklıktan sakınmaya yönelik çıkarları gibi diğer tarafların çıkarları dikkate alınmalı mıdır?

Hükümsüz kılınan markanın hükümsüzlük kararından hemen sonra tescil edilebilmesi konusunda standart kurallar olmalıdır.

Yeni tescil sahibinden başka diğer tarafların çıkarları dikkate alınmamalıdır. Aksi halde kullanmamaya dayalı dava açmaya daha az kişi ilgi duyacaktır.

ÖZET

Türk grubu;

a. tescil tarihinden itibaren beş yıl geçtikten sonra korumanın devamı için Türk hukukunun esaslı kullanımı şart koştuğuna inanmaktadır.

b. uluslararası ticaret için daha iyi bir ortama sahip olmak amacıyla tescilli markaların kullanım yükümlülüğü açısından yerel hukukların harmonizasyonunun gerekli olduğu düşüncesindedir.

c. kullanım ispatı gerekliliğinin hem itiraz ve hem de tecavüz işlemlerinde teşvik edilmesi düşüncesindedir.

d. kullanımın yoğunluğu ve yaygınlığı, kullanımın gerçekleştiği ülkenin lokasyonu, pazarın karakteristik özellikleri gibi belirli şartlara bağlı olarak markanın diğer ülkelerde kullanımının kullanım gerekliliğini karşılaması gereğine inanmaktadır.