

MARKANIN DEVRİ

Genel Olarak

Sınaî mülkiyet alanında yer alan en önemli haklardan biri olan marka hakkı, ekonomik değerinin artması ve işletmeden bağımsızlaşmasından dolayı başlı başına çeşitli hukuki işlemlere konu olabilmektedir. Tescilli bir marka, başkasına devir edilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin edilebilir ve haczedilebilir. Tescilli bir marka üzerindeki sağılar arası işlemler yazılı şekle tabidir. Yazılı şekil şartına uyulmadan yapılan sözleşmeler geçersizdir. 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de sayılan markanın konu olduğu hukuki işlemler arasında markanın devri kapsamı en geniş olanıdır. Öyle ki, devir işlemiyle birlikte marka sahibi marka üzerindeki mutlak nitelikteki hakkını devralana geçirir ve marka üzerindeki tasarruf yetkisini kaybeder. Markanın devri tasarruf işlem niteliğinde olduğundan, devir sözleşmesinin geçerli olarak yapılmasıyla birlikte marka hakkı devreden malvarlığından çıkarak devralanın malvarlığına geçer. Devir, lisans, intikal, haciz, rehin ve marka sahibi hakkındaki değişiklikler ile ilgili hukuki işlemler marka başvurularına da uygulanmaktadır.

Devrin Kapsamı

556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname madde 16/1 uyarınca; marka, tescil edildiği mal veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı için devredilebilir. Ancak markanın kısmen devredilebilmesi için birden fazla mal veya hizmet sınıfı için tescil edilmiş olması gerekir. Bir başka ifadeyle tek bir mal veya hizmet sınıfı için tescil edilmiş bir marka kısmen devredilemez. Kısmi olarak devredilen mal ve/veya hizmetler için, kısmi devralan adına yeni bir marka dosyası oluşturularak devir kapsamı mal ve/veya hizmetleri içeren yeni marka tescil belgesi ve marka tescil numarası verilir. Marka, yeni tescil numarası ile ilk tescil tarihi de belirtilerek sicile kaydedilir ve Gazetede yayımlanır. Markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmının devri mümkün iken, ülkesellik esası gereği, Türkiye’de marka sahipleri, marka haklarını Türkiye içinde ayrı ayrı bölgelerde birbirinden farklı kimselere devredemez. Ancak marka hakkının kullanımı farklı bölgelerden kimselere lisans verilmesi yoluyla fiilen bölgelere ayrılabilir. 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, markanın devrinin tüketiciler bakımından yaratacağı sakıncaları önlemek maksadıyla bazı kısıtlamalar getirmektedir. Eğer markanın devri mal veya hizmetlerin coğrafi kaynağı, kalitesi veya markanın kendisi ile ilgili olarak halkı yanılgıya düşürebilecek nitelikte ise Enstitü devir işlemi yapmak için mal veya hizmetlerde marka tescilinin halkı yanılgıya düşürmeyecek şekilde sınırlı bir hale getirilmesi şartını aramaktadır. Bunun yanı sıra tescilli bir markanın devri sırasında aynı markanın veya ayırt edilemeyecek derecede benzerinin, aynı veya halkı yanılgıya düşürecek derecede benzeri mallar veya hizmetler için başka marka tescillerinin bulunması halinde, bu markaların da devredilmesi şarttır. TPE, bir markanın devrinin mal veya hizmetlerin coğrafi kaynağı, kalitesi veya markanın kendisi ile ilgili olarak halkı yanılgıya düşürdüğünü fark etmeyip marka devrini tescil ederse bu durum 556 sayılı KHK madde 7/I-f uyarınca hükümsüzlük hali teşkil edecektir.

Marka Devrine İlişkin Şekil Şartı

Bir markanın devri, kural olarak yazılı olarak yapılır ve devir sözleşmesi taraflarca imzalanır, aksine sözleşmeler hükümsüzdür. Markanın devrinin şeklini düzenleyen 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 16.maddesi 2. ve 3. fıkrası yazılılık şartına iki istisna öngörmektedir. Buna göre markanın devrinin mahkeme kararı ile gerçekleşmesi veya markanın ticari işletme ile birlikte devri hallerinde yazılı bir devir sözleşmesi aranmamaktadır. Markanın devri, taraflardan

birinin talebi üzerine sicile tescil edilir ve yayınlanır. Devir sözleşmesinin her iki tarafı da devrin sicile tescil edilmesini talep edebilir. Markanın devir işleminin sicile tescili ise kurucu nitelikte değildir. Hukuk güvenliği açısından devir işlemi sicile kayıt edilmediği sürece taraflar markanın tescilinden doğan yetkileri iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri süremez. Ancak bu hüküm marka siciline güvenerek işlem yapan iyiniyetli kişilerin güveninin korunacağı anlamına gelmemektedir. Çünkü yukarıda da belirttiğimiz üzere; markanın devri tasarruf işlemi niteliğinde olduğundan, devir sözleşmesinin geçerli olarak yapılmasıyla birlikte devreden malvarlığından çıkarak devralanın malvarlığına geçer. Garanti ve ortak markanın devri ise farklı bir şekle tabidir. Genel kuraldan farklı olarak garanti markasının ve ortak markanın devri için yazılı devir sözleşmesinin marka siciline tescil edilmesi gerekir. Bir başka ifadeyle; marka siciline tescil garanti ve ortak markalarda ferdi markalardan farklı olarak kurucu etkiye sahiptir.

Devrin Hükümleri

Markanın devri, markanın bağlı olduğu hukuki statüde bir değişiklik yaratmaz. Bu bağlamda, markanın devri halinde yeni bir koruma süresi işlemeye başlamayacaktır. Bir başka ifadeyle devralan on yıllık koruma süresinin kalan kısmından yararlanacaktır. Markanın tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde kullanılmama ile ilgili yaptırımlarda da devir ile yeni bir beş yıllık süre başlamayacaktır. Marka üzerindeki takyidatlar devire engel teşkil etmediğinden hacizli veya rehinli markanın da devri mümkündür. Markanın hükümsüz kılınması halinde markanın devri sözleşmesi ile markayı devralanın haklarının akıbetinin ne olacağı da önem arz etmektedir. Markanın hükümsüzlüğünde genel kural; hükümsüzlük kararının sonuçlarının geçmişe etkili olmasıdır. Ancak markanın hükümsüzlüğüne karar verilmeden önce yapılmış ve uygulanmış sözleşme - konumuz açısından marka devir sözleşmesi- söz konusu ise hükümsüzlük kararından etkilenmeyecektir. Ancak hal ve şartlara göre, haklı sebepler ve hakkaniyet düşüncesi ile sözleşme uyarınca ödenmiş bedelin kısmen veya tamamen iadesi mümkün olabilecektir. Bunun yanı sıra markayı devreden, devir sırasında hükümsüzlük nedenlerinden birinin mevcut olduğunu bilmesine rağmen devralana açıklama yapmadan markayı devrederse, devralan marka sahibinin kötü niyetli olarak hareket etmesinden kaynaklanan zararın da giderilmesine talep edebilir. Ancak devralan devir sırasında mevcut olan hükümsüzlük nedenlerinin varlığını biliyorsa devreden sorumlu olmayacaktır.

Sonuç

Fikri ve sınai mülkiyet alanındaki gelişmelere paralel olarak marka da temsil ettiği işletmeden bağımsız yüksek bir ekonomik değere kavuşmuştur. Bu nedenle marka, temsil ettiği işletme ile birlikte devredilebildiği gibi işletmeden bağımsız olarak da devre konu olabilmektedir. Marka hakkı sahibinin değişmesine yol açtığından marka hakkının konu olduğu işlemler arasında ayrı bir öneme sahip olan markanın devri için kanun koyucu yazılı devir sözleşmesini kafi görmektedir. Ancak hemen belirtelim ki, uygulamada Türk Patent Enstitüsü devrin tescili için noter tasdikli devir sözleşmesi talep etmektedir. Her ne kadar tescil açıklayıcı nitelikte olsa da devir sicile kayıt edilmediği sürece taraflar markanın tescilinden doğan yetkileri iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri süremeyeceğinden devir sözleşmesinin noter tasdikli yapılması uygun olacaktır.