



Associate Başak Eser, Associate Hazal Eylem Güngör

MARKA İPTALİNDE USULİ DEĞİŞİKLİK

10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“**SMK**” ya da “**Kanun**”) gereğince, mahkemeler tarafından geçici olarak kullanılan marka iptali yetkisi 10.01.2024 tarihinden itibaren Türk Patent ve Marka Kurumu’na (“**Türk Patent**”) devredilmiştir.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tarihe kadar kanun hükmünde kararname ile düzenlenen sınai haklar, SMK ile detaylı bir kanuni düzenlemeye kavuşmuştur.

SMK’nın 2015/2436 ve 2017/1001 sayılı AB Direktifi ile uyumlu olan 26. Maddesine göre, markanın iptali başvurularının Türk Patent’e yapılacağı belirtilmiştir. Ancak SMK m.192/1-(a) ile bu hükmün kanunun yayım tarihinden 7 yıl sonra, yani 10 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe gireceği; SMK Geçici Madde 4 ile ise 10 Ocak 2024 tarihine

PROCEDURAL CHANGE IN CANCELLATION OF A TRADEMARK

Pursuant to the Industrial Property Code numbered 6769 (“**IP Code**” or the “**Code**”) which entered into force on January 10, 2017, the trademark cancellation authority temporarily used by the courts has been transferred to the Turkish Patent and Trademark Office (“**Türk Patent**”) as of January 10, 2024.

The Industrial Property Code No. 6769 came into effect on January 10, 2017. The industrial rights that have been regulated by decree law until this date have been subjected to a detailed legal framework with the IP Code.

According to Article 26 of the Industrial Property Code, which is compatible with EU Directives No. 2015/2436 and No. 2017/1001, the applications for the cancellation of a trademark shall be filed to Türk Patent. However, with Article 192/1-(a) of the IP Code, it has been regulated that this provision shall come into effect 7 years after

kadar bu yetkinin mahkemeler tarafından kullanılacağı düzenlemiştir. Bu düzenleme ile markanın iptali müessesesinde köklü bir değişime gidilmiştir.

SMK'nın 26. Maddesine 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 başvuruya istinaden Türk Patent marka haklarını iptal edecektir.

İptal hallerinin varlığı halinde markanın iptalini ilgili kişiler Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan isteyebilmektedir. İlgili kişiler her bir uyuşmazlıkta ayrıca incelenecek olup, markanın iptalinde hukuki yararı bulunan kişilerin bu yola başvurabileceği kabul edilmektedir.

the publication date of the law, on January 10, 2024, and the Provisional Article 4 of the Code stipulates that this authority shall be exercised by the courts until that time. With this amendment, a radical change has been made in the trademark cancellation procedure.

According to Article 26 of the IP Code:

- If, within 5 years from the registration date, the trademark owner fails to use the trademark significantly in Turkey for the goods or services for which it is registered, or if there is an continuous interruption of its use for 5-years without interruption,
- If, as a result of the trademark owner's own actions or failure to take necessary measures, the trademark becomes a common name for the registered goods or services,
- If, as a result of the use by the trademark owner or with his permission, the trademark misleads the public, especially regarding the nature, quality, or geographical origin of the registered goods or services,
- If there is a non-compliant use of a warranty trademark or technical specifications of the collective trademark,

Türk Patent shall cancel the trademark based on the application.

In the presence of cancellation grounds, relevant parties may request the cancellation of the trademark from the Turkish Patent and Trademark Office. The relevant persons will be examined separately in each dispute, and it is accepted that persons who have a legal

interest in the cancellation of the trademark may apply for this remedy.

İptal talepleri, iptali istenen markanın sahibine tebliğ edilecektir. Marka sahibi bir ay içinde talebe ilişkin delillerini ve cevaplarını Türk Patent'e sunmak durumundadır. Türk Patent, iddia ve savunmalar ile sunulan deliller çerçevesinde dosya üzerinden kararını verecektir. Markanın iptali yönünde verilen karar ile birlikte marka sona erecektir.

Cancellation requests will be notified to the owner of the trademark requested to be cancelled. The trademark owner is obliged to submit evidence and responses related to the request to Türk Patent within one month. Türk Patent will make its decision based on the claims, defenses, and evidence submitted. With the decision given in favor of trademark cancellation, the trademark will cease to exist.

Kanun'un Geçici Madde 4'üne göre, 10 Ocak 2024 tarihinde halen Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemelerinde görülmekte olan iptal davaları mahkemeler tarafından sonuçlandırılacaktır.

According to Provisional Article 4 of the Code, cancellation cases currently being heard in Intellectual and Industrial Property Law Courts as of January 10, 2024 will be concluded by the courts.