

Simge Şahin*

AIPPI Türkiye / Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği Üyesi

Alara Naçar Seçkin**

AIPPI Türkiye / Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği Üyesi

İlaç Ruhsatı Başvurusu Süreci, Markayı Kullanmamak İçin Haklı Neden Sayılır Mı?

Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 9/1. maddesi uyarınca, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından markanın, marka sahibi tarafından haklı bir neden olmadan, Türkiye'de ciddi biçimde kullanılamaması ya da kullanıma beş yıl kesintisiz ara verilmesi durumunda markanın iptaline karar verilir.

Markanın ciddi bir şekilde kullanımını engelleyen haklı bir neden mevcut ise markanın iptali söz konusu olmayabilir. Marka kullanımını engelleyen haklı sebepler genel olarak marka sahibinin iradesi dışında gelişen durumları kapsamakta olup, önceden öngörülemez hallerden oluşmaktadır. Kanunda haklı sebepler belirlenmemiş ve bu konuda değerlendirme yapma yetkisi her olayın somut koşullarına göre yargı mercine bırakılmıştır. Marka sahibinin ekonomik olarak zararda olması, iflas etmesi, değişen piyasa koşullarına ayak uyduramaması gibi haller haklı sebep olarak kabul edilmezken; doğal afetler, savaş, gümrük yasalarındaki değişiklikler, ithalat ve ihracat kısıtlamaları gibi haller haklı sebep olarak kabul edilebilmektedir.

Markanın kullanılmamasının haklı sebebe dayanıp dayanmadığı her olaya konu mal/hizmete özgü idari ve sektörel koşullara göre değerlendirilmelidir. Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi nezdinde görülüp kesinleşmiş karara bağlanmış olayda, ilaç markası bakımından ilaç ruhsat başvurusunun Sağlık Bakanlığı tarafından henüz sonuçlandırılmaması nedeniyle ilacın piyasaya sürülmemesinin haklı sebebe dayanıp dayanmadığı irdelenmiştir.

Davalı marka sahibi, 2012 yılında tescil edilmiş davaya konu "Al.....e G.....s" markasının zaman içinde "Al.....e logo" markası haline geldiğini ve bu markanın çatı markası olduğunu; "Af.....r" ürünlerini bu çatı marka altında Türkiye piyasasına sürmek için teknik ve hukuki süreçleri başlatmış olduğunu ancak bürokratik işlemler, onay ve izin süreçlerinin tamamlanmamış olması nedeniyle "Al.....e" çatı markasını taşıyan "Af.....r" ürünlerin henüz Türkiye piyasasına sunulamadığı, bu sebeple de markanın kullanmama nedeniyle iptalinin hukuka aykırı olacağı savunmasında bulunmuştur.

Mahkeme, öncelikle, davalının Sağlık Bakanlığına ruhsat başvurusunda bulunduğu ürünün dava konusu "Al..... G.....s" markalı ürün değil, "Af.....r" isimli başka bir ürün olduğu vurgulamıştır. Mahkeme, dava konusu "Al..... G.....s" markası ile ilaç ruhsat başvurusu yapılmış olduğu varsayımında dahi, söz konusu başvurunun henüz sonuçlandırılmamış olmasının "marka sahibinin gerçekleşmesini öngöremeyeceği, öngörse bile gerçekleşmesine engel olamayacağı, kendi iradesi dışında gerçekleşen veya markanın işlevlerine uygun olarak kullanılmasına engel olacak nitelikte toplumsal ya da bireysel düzeyde bir olay, markanın kullanma zorunluluğunu askıya alacak haklı bir sebep" olarak kabul edilemeyeceği kanaatindedir. Ayrıca, Mahkeme, Sağlık Bakanlığının Ürün Takip Sisteminde "Af.....r" markalı tıbbi cihazların ürün takip sistemi başlangıç tarihlerinin 18.12.2017 ve

03.12.2017 olarak görüldüğünü ve bu tarihlerin dava konusu markanın tescil tarihinden itibaren beş yılın dolduğu tarih olan 24.07.2017 tarihinden sonraya tekabül ettiğini de tespit etmiştir.

Sonuç olarak mahkeme, Sağlık Bakanlığı'na ilaç ruhsatı için başvuru yapılmış olmasının ancak başvurunun henüz sonuca bağlanmamasının markanın ciddi biçimde kullanılmamasına haklı neden teşkil etmeyeceği sonucuna varmıştır. Bu nedenle de tescil tarihinden itibaren 5 yıl boyunca haklı bir sebep olmadan ciddi biçimde kullanılmamış olan dava konusu markanın iptaline karar verilmiştir.

Her ne kadar kararda açıkça belirtilmemişse de, kanaatimizce, Mahkeme marka sahibinin basiretli bir tacir olarak ilaç ruhsat başvuru süreçlerinin ne kadar sürede tamamlandığını biliyor ve/veya bilecek durumda olduğunu, yani ruhsat başvuru sürecinin öngörülebilir bir süreç olduğunu ve tescilden itibaren 5 yıl içinde ruhsat başvurusunun tamamlanarak markanın kullanıma geçilmesini sağlayacak şekilde makul bir süre içinde ilaç ruhsat başvurusunun yapılmış olması gerektiğini de değerlendirmiştir ki kanaatimizce de bu yerinde bir değerlendirmedir.

Ek olarak, Mahkeme, davalının markanın zaman içinde "Al....e G.....c" 'den yalnızca "Al.....e" a evrildiği iddiasını da kısaca değerlendirmiş ve "Al.....e" markasının kullanımı ispat edilseydi dahi bu kullanımların "markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanımı" olarak kabul edilemeyeceğini de belirtmiştir.

* **Avukat, NSN Avukatlık Bürosu, simge.sahin@nsn-law.com**

** **Avukat, NSN Avukatlık Bürosu, alara.nacar@nsn-law.com**