

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÖZEL HUKUK
ANABİLİM DALI

SİNAİ MÜLKİYET KANUNU UYARINCA MARKA HAKKININ ULUSLARARASI
TÜKENME İLKESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

EMİR YAKIN

ANKARA - 2020

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI

SINAI MÜLKİYET KANUNU UYARINCA MARKA HAKKININ ULUSLARARASI

TÜKENME İLKESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

EMİR YAKIN

TEZ DANIŞMANI: DOÇ. DR. SÜLEYMAN YILMAZ

ANKARA - 2020

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR:.....	VIII
-------------------	------

GİRİŞ.....	1
------------	---

BİRİNCİ BÖLÜM

MARKA HAKKI, MARKA HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ, UNSURLARI, SINIRLARI VE MARKA HUKUKUNDA TÜKENME İLKESİ.....	3
---	---

§1. MARKA HAKKININ GENEL ÖZELLİKLERİ	7
--	---

I. Marka Hakkının Hukuki Niteliği.....	9
II. Marka Kullanımına İlişkin Sistemler	13
III. Marka Hakkının Fonksiyonları.....	14
A. Ayırt Etme Fonksiyonu.....	14
B. Mal ve Hizmetin Menşei (Kaynağını) Gösterme Fonksiyonu.....	15
C. Reklam Fonksiyonu	16
D. Garanti Fonksiyonu.....	17
IV. Marka Türleri.....	18
V. Marka Olabilecek İşaretler	22
VI. Marka Hakkının Koruması	26
VII. Marka Hakkının Sınırları	27
A. Markanın Üçüncü Kişilerce Dürüstçe ve Ticari Hayatın Olağan Akışı İçinde Kullanımı.....	28
B. Sessiz Kalma Suretiyle Hak Kaybı	29
C. Müktesep Hak	31
D. Markayı Kullanma Yükümlülüğü	31
VIII. Marka Hakkına Tecavüz.....	35
A. Tecavüz Sayılan Haller	35
B. Önceki Tarihli Hakların Marka Hakkına Tecavüze Etkisi	40
C. Kullanım Kanıtı Savunması	40
D. Tecavüz Davaları	42
IX. Marka Hakkının Sona Ermesi	45

§2. TÜKENME İLKESİ	48
--------------------------	----

I. Tüklenme İlkesinin Tanımı.....	50
II. Tüklenme İlkesinin Türkiye’de Tarihsel Gelişimi	55

§3. TÜKENME İLKESİNİN TÜRK HUKUKU’NDA KRONOLOJİK GELİŞİMİ VE SMK İLE GELİNEREK SON DURUM	57
---	----

I.	551 s. Markalar Kanunu Döneminde (MarKHK Öncesi) Türk Hukuku'nda Tüklenme İlkesi	57
II.	MarKHK Döneminde Tüklenme İlkesi	59
	A. MarKHK Döneminde Tüklenme İlkesinin Düzenlenmesi.....	61
	B. MarKHK Dönemi Yargıtay Kararları.....	63
III.	Sınai Mülkiyet Kanunu Döneminde Tüklenme İlkesi	70

İKİNCİ BÖLÜM

KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA VE ULUSLARARASI HUKUKTA

TÜKENME İLKESİ.....	73
----------------------------	-----------

§1. AB'DE MARKANIN TÜKENME İLKESİNİN UYGULANMASI	73
---	-----------

I.	AB'de Tüklenme İlkesinin Ortaya Çıkışı ve Uygulamaları	74
II.	AB İçtihatları	75
III.	89/104 Sayılı Yönerge	80
IV.	2015/2436 Sayılı Yönerge	81
V.	AB'de Tüklenme İlkesinin Coğrafi Sınırı Bakımından Tercih Edilen Sistem	81
VI.	Markalı Malın Korunmasının Tüklenme Koşulları	83
	A. Markanın Hizmet Markası Değil Mal Markası Olması	84
	B. Markanın Mal Sınıfında AB Üyesi Bir Devlette Tescil Edilmiş Olması	84
	C. Markalı Malın AB'de veya Avrupa Ekonomik Alanı İçerisindeki Bir Piyasada Arz Edilmesi.....	85
	D. Piyasaya Arzın Marka Sahibinin Rızası ile Gerçekleşmiş Olması	87
VII.	Tüklenme İlkesinin İstisnaları	89
VIII.	İspat Külfeti	91

§2. İSVİÇRE HUKUKUNDA MARKA HAKKININ TÜKENME İLKESİNİN	
---	--

UYGULAMALARI	92
---------------------------	-----------

§3. JAPON HUKUKUNDA MARKA HAKKININ TÜKENME İLKESİNİN	
---	--

UYGULAMALARI	93
---------------------------	-----------

§4. KANADA HUKUKUNDA MARKA HAKKININ TÜKENME İLKESİNİN	
--	--

UYGULAMALARI	94
---------------------------	-----------

§5. MEKSİKA HUKUKUNDA MARKA HAKKININ TÜKENME İLKESİNİN	
---	--

UYGULAMALARI	95
---------------------------	-----------

§6. ABD HUKUKUNDA MARKA HAKKININ TÜKENME İLKESİNİN	
---	--

UYGULAMALARI	96
---------------------------	-----------

§7. FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU İLE İLGİLİ ULUSLARASI SÖZLEŞMELERDE TÜKENME İLKESİ.....	105
I. GATT Kapsamında Tükenme İlkesi.....	105
II. TRIPS’e Göre Tükenme İlkesi	107
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM	
MARKA HAKKININ TÜKENME İLKESİNİN TERCİH EDİLEN COĞRAFİ SINIRI, ŞARTLARI, UYGULANMAYACAĞI HALLER VE GÜMRÜK BİRLİĞİ REJİMİ ÇERÇEVESİNDE MARKA HAKKININ TÜKENMESİ.....	110
§1. TÜKENME İLKESİNİN COĞRAFİ SINIRI TERCİHLERİ	110
I. Ülkesel Tükenme İlkesi	111
II. Bölgesel Tükenme İlkesi	113
III. Uluslararası Tükenme İlkesi.....	114
§2. TÜRK HUKUKUNDA TÜKENME İLKESİNİN TERCİH EDİLEN COĞRAFİ SINIRI	116
I. Uluslararası Tükenme İlkesinin Tercih Edilmesinin Doğuracağı Sonuçlar	119
§3. TÜRK HUKUKUNDA MARKA HAKKININ TÜKENMİŞ KABUL EDİLMESİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR	121
I. Markanın Hizmet Markası Değil Mal Markası Olması.....	122
II. Markanın Türkiye’de Tescil Edilmiş Olması	123
III. Markalı Malın Dünyanın Herhangi Bir Yerinde Piyasaya Sunulmuş Olması.....	125
IV. Piyasaya Sunumun Marka Sahibinin Rızası İle Gerçekleşmiş Olması	128
A. Marka Sahibi Tarafından Piyasaya Sunum.....	129
B. Marka Sahibinin Rızasıyla Üçüncü Kişiler Tarafından Piyasaya Sunum	130
§4. TÜKENME İLKESİNİN UYGULANMAYACAĞI HALLER.....	135
§5. GÜMRÜK BİRLİĞİ REJİMİ ÇERÇEVESİNDE MARKA HAKKININ TÜKENMESİ	141
ÖNERİLER VE SONUÇ	144
KAYNAKÇA.....	146

ÖZET	160
ABSTRACT	162



KISALTMALAR:

AB	: Avrupa Birliđi
ABAD	: Avrupa Birliđi Adalet Divanı
ABD	: Amerika Birleşik Devletleri
Adalet Divanı	: Avrupa Topluluđu Adalet Divanı
AET	: Avrupa Ekonomik Topluluđu
AEA	: Avrupa Ekonomik Alanı
a.g.e	: Adı geen eser
a.g.m	: Adı geen makale
a.g.r	: Adı geen rapor
a.g.k	: Adı geen karar
AÜHF	: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakóltesi
AR-GE	: Araştırma Geliştirme
AT	: Avrupa Topluluđu
ATA	: Avrupa Topluluđu Kurucu Anlaşması
ATAD	: Avrupa Topluluđu Adalet Divanı
BATİDER	: Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi
Bkz.	: Bakınız
C	: Cilt

CMLR	: Common Market Law Reports
CMLRev	: Common Market Law Review
Çev	: Çeviren
Divan	: Avrupa Topluluğu Adalet Divanı
Dn	: Dip not
DTÖ	: Dünya Ticaret Örgütü
E	: Esas Numarası
ECFI	: European Court of First Instance
ECJ	: European Court of Justice
ECLR	: European Competition Law Review
ECR	: European Court Report
EEA	: The European Economic Area
EIPRev	: European Intellectual Property Review
EIPR	: European Intellectual Property Report
EFTA	: European Free Trade Association
FSEK	: Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
FMR	: Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi
GATT	: Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (General Agreement of Tariffs and Trade)

HD	: Hukuk Dairesi
IIC	: Internetal Review of Industrial Property and Copyright Law
IP	: Intellectual Property
IPR	: Intellectual Property Rights
K	: Karar numarası
KHK	: Kanun Hükümünde Kararname
Komisyon	: Avrupa Topluluğu Komisyonu
L	: Law (Kanun)
m	: Madde
M	: Markaların korunması Hakkında Kanun Hükümünde Kararname
MarKHK	: 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükümünde Kararname
Mkt	: Market
M.Ö	: Milattan Önce
No	: Numara
OKK	: 1/95 Sayılı Ortaklık konseyi Kararı
R.G	: Resmi Gazete
s	: Sayfa
S.	: Sayı
Sa	: Sayı

SMK	: 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
T	: Tarih
TBMM	: Türkiye Büyük Millet Meclisi
TC	: Türkiye Cumhuriyeti
TMK	: Türk Medeni Kanunu
TTK	: Türk Ticaret Kanunu
Topluluk	: Avrupa Topluluğu
TRIPS	: Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması
TTK	: Türk Ticaret Kanunu
TÜRKPATENT	: Türk Patent ve Marka Kurumu
v	: Versus(karşı)
v.d.	: Ve devamı
Vol	: Volume
WIPO	: World Intellectual Property Organization
WTO	: World Trade Organisation
Y	: Yıl
Yarg	: Yargıtay
YGK	: Yargıtay Genel Kurulu

GİRİŞ

Türk Hukukunda marka hakkının tükenmesi ilkesi ilk kez 556 sayılı Marka Hakkının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile hüküm altına alınmıştır. Bu kararname öncesinde ne yargı kararlarında ne de doktrinde konu ele alınmamıştır.

Türkiye içtihatlarına ve uygulamasına geç kalmış bir uyarlama yaparak, SMK'yı kanunlaştırırken Tükenme İlkesiyle ilgili politikasını uluslararası tükenme olarak belirlemiş ve bizce de sınai üretimimiz gelişmiş ülkeler kadar nitelikli ve nicelikli olmadığından Türk Hukuku için yerinde bir düzenleme olmuştur. Bu şekilde ülkemize paralel ithalatın önü açılmıştır. Böylelikle marka içi bir rekabet sağlanarak, yabancı menşeli asıl üreticinin de malını satabilmek adına daha uygun fiyatlandırması gerekecek, doğal olarak tüketiciler paralel ithalatçıdan da ürün alsın, asıl üreticiden de ürünü alsın aynı markalı ürünü daha uygun fiyatlarla almış olacaklardır¹. Ayrıca etkisinde bulunduğumuz iktisadi liberalizm akımı da serbest ticaret ve paralel ithalatı savunmuştur. Bu ilke devletin serbest ticarete müdahalesine karşıdır². Bu açıdan tükenme ilkesi iktisadi liberalizmin doğal bir tezahürü olarak görülebilir.

Çalışmamızın birinci bölümünde Marka Hukuku'nun Temel İlkelerini ve Tükenme İlkesini inceleyeceğiz. Aynı bölümde Tükenme İlkesinin mevzuatımızda düzenlenmesini yargı kararları ile birlikte kronolojik olarak inceleyeceğiz. İkinci Bölümde ise Mukayeseli Hukuk kapsamında diğer Devletlerde ve AB'de tükenme ilkesinin nasıl uygulandığını yargı kararlarıyla inceleyeceğiz. Üçüncü bölümde ise; tükenme ilkesinin coğrafi sınırlarını, tükenme ilkesinin ülkemizin tercih etmiş olduğu coğrafi sınırını, tükenme ilkesinin koşullarını

¹ **DOBRIN, Samuel/CHOCHIA, Archil**, The Concepts of Trademark Exhaustion and Parallel Imports: A Comparative Analysis between the EU and the USA, Baltic Journal of European Studies Tallinn University of Technology (ISSN 2228-0588), Vol. 6, No. 2 (21), s.30.

² **MERAŞ, Sibel**, Marka Hakkının Tüketilmesi İlkesinin İncelenmesi, Türk Patent Enstitüsü'ne sunulan uzmanlık tezi, Ankara, 2008, s. 28.

ve tüklenme ilkesinin uygulanmıyağı halleri inceleyeceğız. Son olarak ülkemizle AB arasındaki Gümrük Anlaşmasının tüklenme ilkesi üzerindeki sonuçlarını inceleyerek önerilerimiz ile çalışmamızı sona erdireceğız.



BİRİNCİ BÖLÜM

MARKA HAKKI, MARKA HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ, UNSURLARI, SINIRLARI VE MARKA HUKUKUNDA TÜKENME İLKESİ

Dünya çapında en yaygın kullanılan Fikri Koruma türü Marka Korumasıdır. Bunun sebepleri ise, Markaların hem mal hem hizmet için kullanılabilmesi ayrıca entegre devre topografları veya patentler gibi, bilimsel AR-GE gerektirmeyen bir faaliyet olmasıdır. Bu sebeple dünyanın her yerinde ticaret için yaygın bir şekilde marka hakkı kullanılmaktadır.

Markalar bilindiği kadarıyla milattan önce 2000 yıllarında kullanılmaya başlanmıştır. İnsanlar hangi ineğin, hangi öküzün kendisinin olduğunu, hangisinin başkasının olduğunu anlayabilmek için hayvanlarının üzerine kendi markalarını basmışlardır. Kendi malının diğerlerinden ayırt edilebilmesi için malının üzerine bir takım farklı işaretler yapmışlardır³. Antik dönemde çanak, çömlek gibi saklama kapları üzerine çeşitli amblemler basıldığı da arkeolojik kazılarda ortaya çıkmaktadır. Daha sonraları ekmek ve peynire de markalar basılmıştır⁴. Bu işaretlemeler marka kullanımının ilkel tezahürleridir. Markanın tarihsel açıdan çıkış nedeni başkalarına “bu mal benim, buna dokunma” demek içindir. Bir bakıma marka ilk olarak mülkiyet hakkını korumak adına ortaya çıkmıştır. Bildiğimiz anlamda Marka hakkının doğumu sanayi devrimi sırasında olmuştur.

Türkiye’de marka hakkına dair ilk düzenleme ise 1857 tarihli Fransız Marka Kanunu’nun tercümesi olan 1871 tarihli Alameti Farika (Marka) Nizamnamesidir. Marka hakkı günümüzde ticari kültürün etkisiyle malın veya hizmetin kimler tarafından yapıldığını ve piyasaya arz edildiğini tanımlamak, kalitesini garanti etmek veya tüketicide bir heyecan yaratmak gibi özellikler kazanmıştır.

³ WITHERELL, Brendan J., Trademark Law, 29 W. New Eng. L. Rev. 193 (2006), s. 197.

⁴ MERAŞ, s. 5.

Markalar basılı oldukları ürünlerin veya hizmetlerin reklamını kendiliğinden yaparlar. Bu şekilde markalar bir ürünün aynı nitelikteki markasız veya farklı markalı ürünlerden ayrışmasını, bu şekilde tüketicinin her defasında ürünleri yeniden denemekten kurtularak tam olarak istediğini bulabilmesini sağlar; bazense markanın kendisi bir kültür oluşturur⁵. Ayrıca marka sahibi açısından ise ürünün veya hizmetin niteliklerinde olumsuz bir gelişme olmadıkça müşteri çevresinin kaybedilmeyeceğine dair bir garanti oluşturur. Bu sebeplerle marka hakkı dünyanın en çok kullanılan Fikri Sınai Koruması haline gelmiştir.

Her marka kullanılmaya başlandığı andan itibaren tüketici algısında olumlu veya olumsuz bir etki bırakmaya başlar. Marka kullanılmaya başladıktan sonra ise marka hakkı sahibinin ticari performansı ölçüsünde kaliteli veya kalitesiz bir marka olarak toplum bilincinde yerini alır. Ticari kullanıma başlarken markanın basıldığı malın kalitesi ve marka sahibinin ticari itibarı marka hakkında değerli veya değersiz itibarı uyandırırken; belli bir süre ticari olarak kullanılan bir marka, markanın basıldığı malın ve marka sahibinin ticari itibarından bağımsız olarak kendine ait bir ticari itibar oluşturacaktır. Markanın değerini ise reklamlar ile toplumun ona izafe ettiği talep belirler ki; bunlar malın hangi ticari işletmelerde satılıp satılmadığı, alt rafta mı üst rafta mı satıldığı, ambalajının tüketicilerde uyandırdığı duygular gibi çoğu kişinin özellikle ilgilenmedikçe fark etmeyeceği unsurlardır.

Hukuk sistemi, tescilli marka sahibine ürünü veya hizmeti için yoğun çalışmaları karşılığında inhisar (tekel) hakkı tanımıştır⁶. Fikri üretiminin korunması sayesinde bilginin değerinin artmasıyla birlikte teknolojik ve ekonomik gelişimin gerçekleşmesi amaçlanmaktadır⁷, marka

⁵ WITHERELL, s. 194.

⁶ TÜRKAY, Alca, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nda Önceki Tarihli Hakların Etkisi, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2017, s. 679; SERT, Selin, Markanın Kullanılması Yükümlülüğü, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2007, s. 15; ÇAMLİBEL TAYLAN, Esin, "Marka Hakkının Kullanımıyla Paralel İthalatın Önlenmesi", Ankara, 2001, s. 51; ASLAN DÜZGÜN, Ülgen, Marka Hakkının Tükenmesi ve Paralel İthalat, Yetkin Yayınları, Ankara, 2010, s. 19 ve 23.

⁷ TEKİNALP, Ünal, Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Öne Çıkan Yenilikleri, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara, 2017, s.10; ARIKAN, Saadet, Fikri-Sınai Mülkiyet Hakları Ve Hakkın Tükenmesi (Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu Açısından Değerlendirme),

üzerinde sağlanan tekel hakkı bu sebeple fikri mülkiyet hukukunun amaçlarıyla uyushmaktadır. Hukuk sistemi marka hakkına sahip olmayı cazip bir hale getirerek, marka sahibinin daha başarılı bir ticari performans sergilediğini ve daha çok kazandığını gören diğer üreticilerin de markalı bir üretime geçmesini sağlayacaktır. Sonuçta markalı ve kaliteli ürün ve hizmet çeşitliliği artacaktır. Dolayısıyla TMK m.2'deki gibi hakkını kötüye kullanmadan, marka sahibinin marka hakkını kullanması fikri mülkiyet hukukunun amaçlarına uygundur.

Uluslararası ticaret, iç pazarın dış pazardan etkilenecek daha rekabetçi bir hale gelmesini sağlamaktadır⁸. Bu durumda uluslararası ticaret Dünyadaki bütün tüketicilerin refahı için önem arz etmektedir. Örneğin bir markalı malın paralel ithalatı ile artan rekabet sayesinde, tüketicilerin aynı ürünü daha ucuza alma imkânı doğmaktadır⁹. Bu durumda marka sahibi ile paralel ithalatçı arasında doğan rekabetten tüketici faydalanmaktadır. Aynı durumdan marka hakkı nedeniyle tekel durumunda olan marka sahibi ise kar kaybı yaşamaktadır. Bu sebeple uluslararası şirketler her ne kadar uluslararası ticaretin teşvik edilmesini isteseler de paralel ithalatın da yasaklanmasını istemektedirler. Ancak paralel ithalatın yasaklanması serbest ticaret ilkesini ihlal etmektedir¹⁰. Ayrıca marka sahibi uluslararası tükenme ilkesine göre markalı malını dünyanın herhangi pazara arz ettiğinde, o markalı malın paralel ithalatını marka hakkı ile engelleyemeyecektir¹¹. Bu sebeple tükenme ilkesinin bir coğrafi sınırlaması olan uluslararası tükenme ilkesinin paralel ithalat açısından önemli bir işlevi vardır.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2017, s.649.

⁸ **BONADIO, E.**, Parallel Imports in a Global Market: Should a Generalised International Exhaustion be the Next Step?, European Intellectual Property Review, 2011, 33(3), s. 156.

⁹ **ARIKAN, Saadet**, Fikri – Sınai Haklar Açısından Paralel İthalat -AB ve Türkiye-, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne sunulmuş doktora tezi, Ankara, 2001, s. 11 vd.; **ARIKAN**, SMK Sempozyumu, s.645; **BONADIO**, s. 156.

¹⁰ **PINAR, Hamdi**, “Marka Hukukunda Hakların Tükenmesi”, Oğuzman’a Armağan, İstanbul 2000, s. 869.

¹¹ **HANSEN, Hugh C.**, International Exhaustion, 6 Int'l Intell. Prop. L. & Pol'y 114-1 (2001), s. 114-3; **YASAMAN, Hamdi**, Marka Hukukuna İlişkin Temel Yenilikler, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2017, s.148-150; **BONADIO**, s. 155.

Uluslararası tükenme ilkesi markanın fonksiyonlarına, markanın niteliğine daha uygun bir yöntemdir¹².

Tükenme ilkesinin bir türü olan uluslararası tükenme ilkesiyle birlikte paralel ithalatın önü açılacak, dolayısıyla marka içi rekabet doğacak ve bu da markalı ürünün fiyatının düşmesi sebebiyle tüketicilerin lehine olacaktır¹³.

Tükenme ilkesi, Anglo-Sakson Hukuku'nda söylendiği şekliyle ilk satış ilkesi, marka sahibine markasına yatırım yapması, ürününü geliştirerek öne çıkması ve marka korumasını kullanarak ürettiğinden maksimum ekonomik yararı sağlamasını teşvik etmek için verilen hakların; markalı malın ilk satışıyla birlikte tükenmesidir¹⁴. Ancak burada kaybolan hak, marka hakkının bütünü değil, yeniden satış hakkıdır. Yani tükenme ilkesi, marka sahibinin markalı malı ekonomik bir amaçla elinden çıkarttığına, satmış olduğu malların pazar içerisinde ikinci el olarak satışına engel olamamasıdır. Marka sahibinin elinden çıkarttığı mallarla sınırlı olarak markalı malının satımına engel olma hakkı bu durumda tükenmiştir.

Anglo-Sakson Hukuku'ndaki ilk satış ilkesi (first sale rule) bizim hukukumuzda kabul ettiğimiz tükenme ilkesinden daha sık bir tanımlama olarak; marka sahibinin elinden rızasıyla ve ekonomik amaçlı çıkarttığı ürünler üzerindeki hakkın tükenmesinin aslında satışla olacağını ifade etmektedir. Pazara kiralanarak giren bir malın satımına marka sahibinin rıza vermeyeceğinden bahisle, bir malın kiralaması veya ödünç verilmesi gibi durumlarda tükenme ilkesinin gerçekleşmeyeceğini belirtmek adına ilk satış (first sale rule) kuralı hukuki terim olarak seçilmiştir.

¹² **ARIKAN, Saadet**, Fikri Mülkiyet Hakları ve Rekabet Hukuku "Hakkın Tüketilmesi", Rekabet Kurumu Perşembe Konferansları, s. 107.

¹³ **HANSEN**, s. 114-3; **BONADIO**, s. 154; **DOBRIN/CHOCHIA**, s.30.

¹⁴ **BONADIO, E.**, Parallel Imports in a Global Market: Should a Generalised International Exhaustion be the Next Step?, European Intellectual Property Review, 2011, 33(3), s. 153; **DOBRIN/CHOCHIA**, s.30; **PRUTZMAN, Donald/STENSHOEL, Eric**, The Exhaustion Doctrine in the United States, New York State Bar Association International Law And Practice Section Fall Meeting—2013 Hanoi, Vietnam, s. 2-3.

§1. MARKA HAKKININ GENEL ÖZELLİKLERİ

Marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerini tanıtmaya işarettir. Marka, çizimle görüntülenebilir veya başka bir biçimde ifade edilebilen, baskı ile yayınlanabilen sözcükler, üç boyutlular dahil her türlü şekiller, harfler, sayılar, sesler, renkler ve hatta sloganlardan oluşur. Kişi adları, ticaret unvanları dahi marka olarak seçilebilir¹⁵.

Mevzuatımızda marka olabilecek işaretler sayılarak tanımlanmıştır. Bu sebeple markaya geniş anlamda kabaca diğer koşulları sağlama şartıyla “işaretler” diyebiliriz¹⁶.

Marka, MarkHKH’da ticari işletmenin mal ya da hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt edici olması koşulu ile çizilerek görüntülenebilir veya başka bir biçimde ifade edilebilen, baskıyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen işaretler olarak tanımlanmıştır.

Sınai Mülkiyet Kanununda ise, ticari işletmenin mal ya da hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt edilebilecek şekilde olması koşuluyla marka korumasının konusunun açık ve kesin olarak anlaşılacak şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları da olacak şekilde sözcüklerle, şekillerle, renklerle, harflerle, sayılarla, seslerle olmak üzere her türlü işaretle oluşturulabileceğine hükmetmiştir.

Türkiye’de Marka KHK döneminde KHK’da belirtilen ayırt edici olma koşulu uyumsuzluk konusu olmuştur. Bu hususta Yargıtay da ayırt ediciliğin belirlenmesinde şeklin özgün bir şekilde tasarlanıp, sıradan ve benzeri şekillerden farklı olması gerektiğine, eğer şekle belirli

¹⁵ **BOZER, Ali/GÖLE, Celal**, Ticari İşletme Hukuku, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2015, Üçüncü Baskı, s. 193 vd.; **YASAMAN**, SMK Sempozyumu, s. 129-132; **UZUNALLI, Sevilay**, Marka Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara, 2019, s. 19-20.

¹⁶ **KARAKURT, Yasemin**, “Marka Tescilinden Doğan Hakların Tüketilmesi İlkesi ve İstisnaları”, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne sunulmuş yüksek lisans tezi, Ankara 2007; s. 3; **ARIKAN, Saadet**, Doktora Tezi, s. 21.

bir nitelikte hususiyet katılmış ve bu nedenle de şekil aynı türdeki benzerlerinden ayırt edilecek bir hale gelmiş ise, anılan unsurun gerçekleştiğine karar vermiştir¹⁷.

Eski mevzuatta marka ancak ticari işletmeyle bir bütün olarak devredilebilirken, 6102 sayılı TTK ile marka ile işletme birbirinden farklı olarak devredilebilmektedir veya marka kendi başına lisansa konu olabilmektedir¹⁸.

Marka tescil edilmesiyle birlikte, marka sahibine tescil edilen pazarda o markanın kullanımı hususunda tekel (münhasır hak) tesis eder¹⁹. Burada önemli olan markanın pazarda tescil edilmiş olması ve marka korumasının hizmetin veya malın tescil edildiği sınıflarda korumanın geçerli oluşudur. Şöyle bir söylemle, marka pazarda tescil edilmiş olsa dahi, tescil edilmediği ve benzer olmayan sınıf mal ve hizmetlerde koruma sağlamaz²⁰.

SMK'ya göre marka koruması ancak tescil yolu ile elde edilir²¹. Marka hakkı münhasıran marka sahibinindir. Marka sahibinin, izinsiz şekilde, tescilli markasının veya markasına benzer nitelikteki işaretin kullanılmasının önlenmesini talep etme hakkı vardır.

Marka ticari hayatta mal ve hizmet üretimi ve pazarlamasına harcanan emeklerin karşılıksız kalmaması için markanın tescilli olduğu mal ve hizmet sınıflarına benzer sınıflarda dahi; tanınmış markalar açısından bütün mal ve hizmet sınıflarında; markayı bir tekel olarak korumakta ve marka sahibinin yarattığı marka sayesinde kazancını garanti altına almaktadır²².

ABD doktrinde markanın günümüzde iki fonksiyonu olduğu ifade edilmektedir. Bunlar ise;

¹⁷ Yargıtay 11. HD 28.03.2006 T. 2005/1041 E. 2006/3247 K.

¹⁸ **SULUK, Cahit/KARASU, Rauf/NAL, Temel**, Fikri Mülkiyet Hukuku, Ankara, Seçkin Yayınları, 2017, Birinci Baskı, s. 159; **BOZER/GÖLE**, s.212 vd.

¹⁹ **SULUK/KARASU/NAL**, s. 211 vd.; **ÜLGEN, Hüseyin/HELVACI, Mehmet/KENDİGELEN, Abuzer/KAYA, Arslan/NOMER ERTAN, Fusun**, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2015, Beşinci Baskı, s. 491 vd.; **ARKAN, Sabih**, Ticari İşletme Hukuku, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2013, Onsekizinci Baskı, s. 289 vd.; **BOZER/GÖLE**, s.208 vd.; **KARAKURT**, s. 4; **MERAŞ**, s. 1; **SERT**, s. 15.

²⁰ **ARIKAN, Saadet**, Doktora Tezi, s. 21.

²¹ **SULUK/KARASU/NAL**, s. 211 vd.; **ÜLGEN/HELVACI/KENDİGELEN/KAYA/NOMER ERTAN**, s. 491 vd.; **ARKAN**, Ticari İşletme, s. 289 vd.; **BOZER/GÖLE**, s.208 vd.; **KARAKURT**, s. 4; **MERAŞ**, s. 1; **SERT**, s. 15.

²² **PERROTT, D.**, When Is Exhaustion Exhausted – Intellectual Property on the Global Scale, 12 B. L. J. 48 (1979), s. 50.

tüketicinin ürün ve hizmet algısını korumak ile marka sahibinin markasının değerini korumaktır²³. Markaların korunması ve ticari değerlerine önem verilmesi ile birlikte marka kullanımı da teşvik edilmektedir. Ancak bu koruma, denetlenmediği sürece, Fikri Mülkiyet Hukuku'nun prensibi olan, fikri hakların teşviki ve yaygınlaştırılması, dolaylı yoldan kaliteli mal ve hizmetin oluşan markalı rekabet ile uygun bir fiyata piyasaya arzını bazı hallerde engelleyebilir. Bu sebeple marka hakkının tekeli korumasının bazı istisnaları belirlenmiştir. Bunlar çalışmamızın ilerleyen aşamalarında incelenecektir.

I. Marka Hakkının Hukuki Niteliği

Fikri mülkiyet haklarının hukuki niteliği doktrinde tartışmalıdır. Marka hakkının hukuki niteliği de fikri hakların hukuki nitelikleriyle beraber değerlendirilebilir. Bu başlık altında fikri mülkiyet hukukunda etkili olan eser sahipliği teorileri ve eşya hukukunda olan mutlak ve nispi haklar incelenerek, marka hakkının hukuki niteliğinin ne olduğu ortaya konacaktır.

Fikri hakların eser ve eser sahipliğini açıklayan teorileri beşe ayrılmaktadır. Bunlar fikri mülkiyet teorisi, kişilik teorisi, malvarlığı teorisi, düalist teori, tekçi teori ve eser sahipliği teorileridir²⁴. Bu teoriler belli oranda fikri ürünün ortaya çıktığı malın mülkiyeti ile fikri ürünü ortaya çıkaran kişinin kişilik haklarının dengesini bulmaya çalışmaktadırlar. Ancak hiçbir teori sürekli olarak değişerek gelişen marka hakkını tanımlamaya yetmemektedir.

²³ **GILSON, Chad**, Putting the Brakes on Monopolistic Trademark Expansion: Where the First Sale Defense Stands against Post-Sale Confusion in the Wake of Au-Tomotoive Gold v. Volkswagen, 37 U. Dayton L. Rev. 223 (2012), s. 226.

²⁴ **ARBEK, Ömer**, Fikir ve sanat eserlerine ilişkin lisans sözleşmesi, Yetkin Yayınevi, 2005, Ankara, s.46 vd.; **SERT**, s. 20-21; **TOPALOĞLU, Mustafa**, Bilgisayar Programları Üzerindeki Haklar ve Bu Hakların Kullanılması, Türkiye Bilişim Vakfı, İstanbul, 1997, s. 38 vd; **EREL, Şafak**, Türk Fikir ve Sanat Hukuku, İmaj Yayıncılık Ankara, 1998, s. 9 vd.

Bir görüşe göre fikri hakların, kişilik hakkı teorisiyle açıklanması uygundur. Buna göre fikri haklar, tıpkı kişilik haklarında olduğu gibi, hukuk tarafından koruma altına alınmalı ve bunlar özleri itibariyle başkalarına devredilmemelidirler. Bu haklar üzerinde üçüncü kişilere bazı yetkilerin kullanılması sağlanmalıdır²⁵. Bu görüş kişilik haklarının süresiz bir koruma sağlamamaları ve fikri hakların özünün ekonomik değer taşımaları sebepleriyle yerinde görülmemektedir. Aynı şekilde malvarlığı hakkı teorisi de, fikri hakların manevi yönü olması karşısında fikri hakların niteliğini anlatmada eksik kalmaktadır.

Fikri mülkiyet haklarının, dolayısıyla marka hakkının hukuki niteliği, eşya hukukundaki geleneksel mülkiyet hakkına benzer olmakla birlikte; mülkiyet hakkının özelliklerini tam olarak karşılamamaktadır. Fikri haklar, mülkiyet hakkı ve sınırlı ayni haklar gibi mutlak niteliktedir, buna göre ihlalde bulunan herkese karşı ileri sürülebilirler, devredilebilirler, kendilerine ait bir sicilde tutulurlar, kanun tarafından sınırlı sayıda sayılırlar, kanundaki tipikliğe aykırı olmazlar²⁶. Fikri haklar da bu özellikleri barındırdıkları için mülkiyet hakkına benzemektedirler. Ancak mülkiyet hakkı yalnızca maddi varlığı olan taşınır veya taşınmaz mallar üzerinde kurulabilen bir haktır; dolayısıyla maddi varlığı olmayan fikirler üzerinde mülkiyet hakkı kurulamaz²⁷. Ayrıca fikri haklar belli bir süreliğine tanınan haklarken; mülkiyet hakkı süresiz olarak tanınan bir haktır²⁸. Bu sebeple fikri haklar mülkiyet hakkına benzer nitelikleri olmasına rağmen, mülkiyet hakkı sayılamazlar. Ancak bizce mutlak hak olarak değerlendirilmelidirler.

Fikri haklar, nispi hakların aksine sözleşme tarafı olmayan üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilirler. Zira marka hakkı TÜRKPATENT'e tescil edilip bültende yayımlandıktan sonra marka hakkını ihlal eden herkese karşı marka sahibi ile arasında sözleşme ilişkisi olup

²⁵ ARBEK, s. 48.

²⁶ SİRMEN, Ayşe Lale. Eşya Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 2013, s. 36 vd.; OĞUZMAN, Kemal/SELİÇİ, Özer/OKTAY-ÖZDEMİR, Saibe, Eşya Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2012, s. 26 vd.; SERT, s. 15; UZUNALLI, s. 22-23.

²⁷ SİRMEN, s. 36; OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, s. 20 ve 26; UZUNALLI, s. 22.

²⁸ ARBEK, s.48; SİRMEN, s. 36; OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, s.29.

olmadığına bakılmaksızın ileri sürülebilmektedir. Marka hakkının sağladığı kişilik hakları ile marka sahibinin ünü ve itibarı korunmaktadır²⁹.

Bu sebeplerle, fikri mülkiyet haklarının ve marka hakkının hukuki niteliğini izah etmek güçtür. Doktrinde markanın hukuki niteliği hususunda anlaşma sağlandığını söylemek doğru olmaz³⁰.

Mimaroğlu, marka hakkının kişilik hakkı olduğunu ileri sürmektedir³¹. Suluk ve Nal’a göre ise marka hakkını da içeren fikri mülkiyet hakları, mülkiyet kavramını yalnızca hak sahipliğini belirtmek amacıyla kullanmak kaydıyla, kendine özgü (sui generis) haklardır. Bu haklar soyuttur maddi bir karşılıkları yoktur. Tescil edildikleri halde tescil edildikleri ülkeleri kapsayacak şekilde ülkesel çapta koruma sağlarlar. Belli bir süreliğine koruma sağlarlar. Fikri mülkiyet hakları somutlaştığı maldan ayrıca, soyut bir hak olarak tanınmaktadır. Bu soyut hak kullanmakla tükenmemektedir. Rehin, devir, lisans, haciz ve miras ile kişiler arasında intikal edebilmektedir. Son olarak fikri mülkiyet hakları mutlak yetkiler veren anti-rekabetçi (tekelci) haklardır³².

Kaya’ya göre marka hakkı, maddi varlığı olmamasına rağmen bir ekonomik değeri olan marka sahibinin inhisari olarak sahip olduğu, markayı ihlal eden herkese ileri sürülebilen mutlak bir hakkı ifade eder. Sınai haklar grubu içerisinde fikir ve sanat ürünü olmaktan ziyade, seçilmek ve kullanmak suretiyle ayırt etme işlevi görür. Bu hak sahibine inhisari bir istifade yetkisi sağlar. Marka hakkı maddi olmayan mal üzerinde herkese karşı ileri

²⁹ **TASTAN, Yusuf Ziya**, Marka Hakkı ve Tescilli Marka Üzerindeki Hakkın Korunması, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1995, s. 58; **DUR, Volkan**, Marka Başvurusu, Mutlak ve Nispi Red Sebepleri, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale, 2004, s. 3; **TEKİNALP/POROY**, Marka Hakkına İlişkin Bazı Sorunlar, Haluk Tandoğan’a Armağan, Ankara, 1990, s. 336; **SERT**, s. 15.

³⁰ **AYOĞLU, Tolga**, “Marka Hakkının Tüketilmesi” Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne sunulmuş yüksek lisans tezi, İstanbul, Ağustos 2001, s. 5; **ARBEEK**, s. 46.

³¹ **MİMAROĞLU, Sait Kemal**, Ticaret Hukuku C.1, 1978, s.349.

³² **SERT**, s. 15; **UZUNALLI**, s. 22-23.

sürülebilien mutlak bir haktır. Yenilenebilir bir süreye bağılı bir haktır. Hukuki işlemlere konu olabilien bir haktır³³.

Tekinalp'e göre fikri ürün bir eşya olmadığı için marka hakkının mülkiyet hakkı niteliğine haiz olduğu söylenemez. Marka hakkının, sahibine markalı malında doğrudan hakimiyet sağlaması ve marka hakkını ihlal eden herkese karşı ileri sürülebileceğı için mutlak bir hak olduğunu değerlendirmektedir³⁴.

Alica sınai hakları dolayısıyla marka hakkını, tekel yetkiler sağlayan ve ayni hakka benzerlik göstermekle birlikte, mutlak, soyut, herkese karşı ileri sürülebilen gayri maddi haklar olarak tanımlamaktadır³⁵.

Ayoğlu da marka hakkının mutlak hak olarak sayılması gerektiğini savunmaktadır. Mutlak hak olarak görülmediğı takdirde, marka hakkından beklenen korumanın sağlanamayacağını ifade etmektedir³⁶. Zira marka niteliğı gereğı herkese karşı ileri sürülebilmelidir.

Marka hakkı bizce mutlak hak olsa da üzerinde somutlaştığı maddelerden ayrı soyut bir hak oluşu, yalnızca tescil edildiğı ülkelerde korunan ülkesel bir hak oluşu, süreli bir hak oluşu nedenleriyle, eşya hukukunda yer alan mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirilemez. Ancak dünya çapında doktrinde (intellectual property law) fikri mülkiyet hukuku olarak söylenegeldiğı için ve üçüncü kişilere karşı müdahalelerde bulunulabilien bir hak olması hasebiyle sui generis bir mutlak hak olarak görülmelidir. Zira marka hakkının varoluş nedeni marka sahibinin markalı malı üzerindeki menfaatlerini, üçüncü kişilere karşı aralarında sözleşmeden doğan ilişkiyi gözetmeden korumaktır.

³³ ÜLGEN/HELVACI/KENDİGELEN/KAYA/ERTAN, s. 447 vd.

³⁴ TEKİNALP, SMK Sempozyumu, s. 7.

³⁵ ALICA, s. 679.

³⁶ AYOĞLU, s. 6.

Anayasa Mahkemesi 2015 ve 2016 yıllarında vermiş olduđu kararlarla³⁷, fikri mülkiyet haklarını, mülkiyet hakkı olarak tanımlamış ve Fikri Mülkiyet hukukunda tanımlı suçlar ile mülkiyet hakkının Kanun ile düzenlenmesi gerektiği gerekçesiyle önüne gelen çeşitli KHK hükümlerini iptal etmiştir. Bunun üzerine 6769 sayılı SMK'nın yasalaşma süreci de hız kazanmıştır³⁸. Sonuç olarak 6769 sayılı SMK, 22.12.2016 tarihinde kabul edilerek sınai mülkiyet hükümleri kanunlaşmıştır.

II. Marka Kullanımına İlişkin Sistemler

Marka kullanma zorunluluğuna ilişkin çeşitli sistemler bulunmaktadır. Bunlar serbest, zorunlu ve karma olarak üç farklı sistem bulunmaktadır. Bu sistemlere göre bir malın veya hizmetin marka ile arz edilme zorunluluğu olup olmadığı belirlenmektedir.

Serbest sistemde mal ve hizmetler için marka kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Marka hukuku özel hukuku ilgilendirdiği ve marka sahibinin ticari faaliyetlerinde marka sahibini koruduğu için marka kullanıp kullanmama kararı ticari işletme sahibine bırakılmıştır. Bu sistemde kişi kamu yararı sebep gösterilerek dahi marka kullanmaya zorlanamamaktadır. Türkiye'de serbest sistem kabul edilmiştir.

Zorunluluk sisteminde malın veya hizmetin marka ile piyasaya arz edilmesi zorunluluğu vardır. Zorunluluk sistemi, kamu yararı ve ekonomik düşüncenin gereğidir.

³⁷ AYM 13.05.2015 tarihli, 2015/49 E., 2015/46 K. numaralı kararı; AYM 27.05.2015 tarihli, 2015/33 E., 2015/50 K. numaralı kararı; AYM 14.12.2016 tarihli, 2016/148 E., 2016/189 K. numaralı kararı.

³⁸ **TEKİNALP**, SMK Sempozyumu, s. 8; **YASAMAN**, SMK Sempozyumu, s. 125; **AKIN**, s.176.

Karma sistemde, işletme sahibi istediği takdirde marka kullanabilir, kamu yararı olduğu hallerde işletme sahibine marka kullanma zorunluluğu getirilebilmektedir. MarKHK öncesi düzenlemelerde karma sistem kabul edilmiştir.

III. Marka Hakkının Fonksiyonları

Marka hakkının dört fonksiyonu vardır³⁹. Bunlar işletme sahiplerinin marka kullanma nedenleri olarak görülebilir. Bu fonksiyonlar zaman içerisinde oluşmuş olup, tüketicilerin alışkanlıkları değiştikçe bazıları ön plana çıkarken, bazılarının etkisi azalmıştır.

A. Ayırt Etme Fonksiyonu

Marka, marka sahiplerinin mallarının ya da hizmetinin, tüketiciler tarafından pazarda teşhis edilerek ayırt edilebilirliğini sağlamaktadır⁴⁰. Doktrinde en önemli fonksiyonun, malın ve hizmetin ayırt edilmesini sağlanması fonksiyonu olduğu kabul edilmektedir⁴¹. Bu nedenle aynı pazardaki markaların birbirinden ayırt edilebilir olması için, birbirlerine karıştırılmaya mahal vermeyecek kadar farklı olması gerekir. Kaya, tarihi süreçte markanın kaynak bildirme

³⁹ SULUK/KARASU/NAL, s. 162 vd.; ÜLGEN/HELVACI/KENDİGELEN/KAYA/ERTAN, s. 456 vd.; ARKAN, Ticari İşletme, s. 271 vd.

⁴⁰ CALBOLI, Irene, Market Integration and (the Limits of) the First Sale Rule in North American and European Trademark Law, 51 Santa Clara L. Rev. 1241 (2011), s. 1248; SERT, s. 35; ARKAN, Marka Hukuku I, s. 38; OYTAÇ, Kutlu, Marka Hukuku Korumasında Endüstriyel Tasarım ve Haksız Rekabet Hükümleriyle Birlikte Ele Alınması, FMR, C. III, 2003/2, s. 60; TEKİNALP, Ünal, Ayırt Edici Nitelik Kazanma, Fahiman Tekil'e Armağan, İstanbul, 2003, s. 183; KARAAHMET, Erdoğan, Türkiye'de Marka ve Tasarım Koruması, Türkiye'de Dünya'da Sınai Mülkiyet Koruması Uluslararası Konferansı, 24-25 Haziran 1997, İstanbul, s. 170; BİLGE, Mehmet Emin, Markanın Yaygın Ad Haline Gelmeye, BATIDER, 2005, C.XXIII, S.1, 130; YASAMAN, Hamdi, Marka Olabilecek İşaretler, I. İstanbul Fikri Mülkiyet Sempozyumu, 05-06 Mayıs 2005, s. 135; UZUNALLI, s. 19-21.

⁴¹ SULUK/KARASU/NAL, s. 162; SERT, s. 19; UZUNALLI, s. 21.

fonksiyonu gerilerken, onun yerini ayırt etme fonksiyonu ve güvence oluşturma fonksiyonunun aldığı savunmaktadır⁴².

Markalar sayesinde malın ve hizmetin ayırt edilmesi fonksiyonu ile, tüketiciler için araştırma maliyeti düşmektedir. Bu şekilde markalar, tüketicilere benzer ürünlerden hangisini tercih edecekleri hususunda kolaylık sağlayarak ticari hayatta rekabete imkân sağlamaktadır⁴³.

B. Mal ve Hizmetin Menşeyini (Kaynağını) Gösterme Fonksiyonu

Bir malın veya hizmetin menşeyinin gösterilmesi TTK'da tanımlanan Ticari Unvan ile olur. Ancak marka sahiplerinin ürettikleri mallara bastıkları markalar veya bir hizmete çeşitli şekillerde izafe edilen markalar da mal ve hizmetin asıl kaynağını göstermektedirler⁴⁴. Ancak belirtmek gerekir ki, gelişen ticari hayat nedeniyle, marka sahipleri marka lisansları vererek, başkalarının da ürünlerine aynı markayı basmalarına izin vermektedirler veya marka sahipleri malın üretimini çeşitli üreticilerle anlaşılarak yaptırdıktan sonra kendi markalarını ürüne basarak satışa çıkartmaktadırlar. Bu sebeple üzerine marka basılı her malın veya hizmetin, marka sahibi tarafından imal veya ifa edildiği düşüncesi yanıltıcı sonuçlar doğurabilmektedir.

Kaya, günümüzdeki üretim ilişkilerinin değişmesi (lisanslı üretim, franchising) nedeniyle bu fonksiyonun eski önemini taşımadığını belirtmekle marka ile teşebbüs (işletme) arasındaki bağın tümüyle ortadan kalkmadığını, dolayısıyla tanınmış bir teşebbüsün markasının da aynı

⁴² ÜLGEN/HELVACI/KENDİGELEN/KAYA/ERTAN, s. 456; UZUNALLI, s.20.

⁴³ MERAŞ, s. 13; SERT, s.35-36.

⁴⁴ CALBOLİ, First Sale, s. 1248; KARAKURT, s. 5; SERT, s. 36; ARKAN, Sabih, İşaret İle Marka Arasında Bağlantı İhtimali ve İltibas (Karıştırma) Tehlikesi, BATIDER, Aralık 1999, C.XX, S.II, s. 11; ARSEVEN, Haydar, Nazari ve Tatbiki Alameti Farika Hukuku, İstanbul, 1951, s. 107.

şekilde değer arz edeceğini belirtmekte; özellikle belirli grupların bünyesindeki marka bakımından kaynak bildirme fonksiyonunu önem arz ettiğini savunmaktadır⁴⁵.

C. Reklam Fonksiyonu

Reklam fonksiyonu kanımızca markanın en önemli fonksiyonu olup, liberal ekonominin en önemli alanlarından birini oluşturmaktadır. Marka, marka sahibi tarafından yaratıldıktan sonra soyut bir kişilik kazanır ve önce marka sahibinin ona vermiş olduğu imaj, sonra da pazarın ona olan tutumu ile soyut bir değer kazanır. Bu değer markanın reklam fonksiyonunu göstermektedir. Marka malın veya hizmetin kalite düzeyi konusunda tüketicileri bilgilendiren bir reklam fonksiyonuna sahiptir⁴⁶. Marka belli bir süre bir piyasada bulunduğunda tüketiciler tarafından tanınarak kendi değerini yaratır. Tüketicinin beğenisi zamanla bir eşyanın adının markayla bir olmasına, tüketicinin tüketeyeceği malın adı yerine, markayı talep etmesine sebep olur. Tüketici zamanla peçete olarak Selpak; yapıştırıcı olarak, Uhu isteyecektir⁴⁷.

Doktrinde markanın kendisinin dahi ticari süreçte bir reklama dönüştüğünü ve markanın kendisi hakkında tüketicilerde bıraktığı izlenim sonucunda, markanın kullanıldığı ticari işletme ile işletmede kullanılan diğer markalar arasında da bağlantı kurulabildiği savunulmaktadır⁴⁸.

⁴⁵ ÜLGEN/HELVACI/KENDİGELEN/KAYA/ERTAN, s. 456.

⁴⁶ KARAKURT, s. 5; ARKAN, Marka Hukuku I, s. 39; DİRİKKAN, s. 17-20; OYTAÇ, s. 62; SERT, s. 37; CALBOLI, First Sale, s. 1249.

⁴⁷ SERT, s. 37.

⁴⁸ ÜLGEN/HELVACI/KENDİGELEN/KAYA/ERTAN, s. 457; KARAKURT, s. 5.

Marka kullanımı, markanın reklâmlarını başarıya ulaştırarak, marka sahiplerine düzenli bir satış oluşturur. Aracı işletmelere, pazarlama faaliyetlerini kolaylıkla denetleyebilme imkânı verir⁴⁹.

Malı sattıran markasıdır düşüncesi markanın reklâm fonksiyonunun artmakta olan önemini gözler önüne sermektedir⁵⁰.

D. Garanti Fonksiyonu

Markanın garanti fonksiyonu, tüketicilere faydalanacağı markanın belli bir kalitede olacağı beyanıdır⁵¹. Yasaman markanın garanti fonksiyonunun aynı markalı malların aynı kalitede olduğunu garanti ettiğini belirtmiştir⁵². Markalı mal veya hizmet kullanan tüketici, mal veya hizmet nedeniyle beklenmedik sonuçlarla karşılaşma ihtimalini zihninde bertaraf etmektedir. Bu durum paketlenmiş gıda ile köyden gelen açık gıda arasındaki fark gibidir. Açık gıda belki daha kalitelidir; ancak paketlenmiş gıdanın içerisinde ne miktarda ne gibi maddeler olduğu, nasıl bir işleme tabii tutulduğu, işleme tabii tutulurken gerekli denetimlerin yapıldığı farz edilir.

Tüketicinin beğenisi markalı malı kullandıkça, markanın eşyanın adıyla birleşmesine, tüketicinin tüketeceği malın adı yerine, markayı talep etmesine sebep olur. Tüketicide zamanla peçete olarak Selpak; yapıştırıcı olarak, Uhu talebi oluşur. Bunun sebebi markalı mal tüketen tüketicinin her seferinde malın kalitesini denetleme ihtiyacı olmamasıdır. Bu sebeple marka hakkı, tüketiciye markalı malın hep benzer kalitede olacağının garantisini verirken,

⁴⁹ **MERAŞ**, s. 13.

⁵⁰ **ÇAMLIBEL TAYLAN**, s. 36.

⁵¹ **CALBOLİ**, First Sale, s. 1249; **SERT**, s. 37; **ARKAN**, Marka Hukuku I, s. 38-39; **KARAYALÇIN**, s. 403; **AYHAN, Rıza**, Ticari İşletme Hukuku, Konya, 1992, s. 172; **SULUK, Cahit**, Tasarım Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2003, s. 570.

⁵² **YASAMAN, Hamdi**, Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, Beta Yayınları, İstanbul, 2003, s. 697.

marka sahibine ise markalı malın kalitesini koruduğu müddetçe müşteri çevresini kaybetmeyeceğinin garantisini vermektedir⁵³.

Markanın garanti fonksiyonu her zaman en üst kaliteyi vaat etmez. Orta kaliteli veya düşük kaliteli olmasıyla birlikte düşük fiyatlı olma garantisi de markanın garanti fonksiyonu içerisinde yerini alır⁵⁴. Yani marka sahibi tarafından markalı malın paketinin içerisindeki bütün ürünlerin homojen olarak aynı kalitede olacağının garantisi verilmektedir. Bilinçli tüketiciler her daim en kaliteli ve en pahalı ürünü değil; kendi işine yarayacaksa düşük kaliteli ve ucuz fiyatlı ürüne de yönelebilmektedirler. Markanın garanti fonksiyonu da bunu sağlamakta yardımcı olur. Garanti fonksiyonu ile çalışmamızın esas konusu olan tükenme ilkesi arasında dolaylı bir ilişki vardır. SMK m. 152'ye göre, marka sahibi markalı malını pazara arz ettikten sonra, bu malın pazarda tekrar arz edilmesine engel olamaz. Ancak SMK'da marka sahibine tanınan, markanın üçüncü kişiler tarafından değiştirilmesi ya da kötüleştirilmesi yoluyla ticari amaçla kullanılmasını engelleme hakkı, markanın garanti fonksiyonu nedeniyle tanınmış bir haktır⁵⁵.

Marka ile markalı malın kalitesi garanti edildiğinden, tüketici bu şekilde korunmuş olur. Tüketici açısından araştırma maliyetlerini düşürür. Tüketicilere, alışverişte seçim yapmak konusunda kolaylık sağlar⁵⁶.

IV. Marka Türleri

Marka türleri kullanım amaçlarına göre, sahiplerine ve tescil amacına göre veya tanınmışlık derecesine göre dört farklı şekilde birbirinden ayrılırlar⁵⁷.

⁵³ SULUK/KARASU/NAL, s. 163; SERT, s. 38.

⁵⁴ SULUK/KARASU/NAL, s. 163.

⁵⁵ ÜLGEN/HELVACI/KENDİGELEN/KAYA/ERTAN, s. 457.

⁵⁶ MERAŞ, s. 13.

Markalar kullanım amaçlarına göre emtia (mal) ya da hizmet markası olacak şekilde ikiye ayrılırlar. Emtia (mal) markaları bir ürünün üzerine veya ambalajına konulan, malı üreten veya piyasaya arz eden teşebbüsü gösteren markalardır. Emtia (mal) markaları fabrika ve ticaret markaları olarak ikiye ayrılırlar. Fabrika markaları, ürünlerin üretildiği fabrikanın sahip olduğu markanın, üretilen ürünün üzerine basılması ile oluşan markadır. Ticaret markası ise, malı ticarete sunan ticari işletmenin sahibi olduğu markayı, malın üzerine basması sonucunda oluşan markadır. Uygulamada aynı marka hem ticaret hem fabrika markası olabilmektedir. Örneğin Arçelik hem fabrika hem ticaret markası iken; Aygaz sadece bir ticaret markasıdır⁵⁸.

Hizmet markası, ticari işletmenin hizmetini başka ticari işletmenin hizmetinden ayırt etmeyi amaçlayan markalardır. Bankacılık, otelcilik, sigortacılık, taşıma, eğitim ve danışmanlık alanında faaliyet gösteren ticari işletmeler hizmet markası oluşturabilirler⁵⁹. Hizmet markası alabilmek için mali kazanç sağlamak adına ticari işletme işletmek gerekmektedir. Bu sebeple avukatlık, mimarlık, doktorluk gibi meslekler TTK’da tacir olarak nitelendirilmediğinden bu meslekler adına hizmet markası alınamaz⁶⁰.

Markalar tanınmışlık derecesine göre standart marka veya tanınmış marka olarak sınıflandırılabilirler. Standart marka öğretide alelade marka veya basit marka olarak da geçmekte olup; marka sahibine SMK hükümleri çerçevesinde aynı ya da benzer nitelikteki mal veya hizmet için koruma sağlarlar⁶¹. Tanınmış markalar ise SMK 6/5 maddesindeki koşulları gerçekleştirdiği takdirde aynı veya benzer sınıflar dışında da koruma

⁵⁷ **ÇOLAK, Uğur**, “Türk Marka Hukuku”, Oniki Levha Yayıncılık, Eylül 2018, İstanbul, Dördüncü Baskı, s. 18 vd.; **SERT**, s. 22 vd.

⁵⁸ **SERT**, s. 21.

⁵⁹ **YOSMAOĞLU, Nevzat**, Dünyada ve Türkiye’de Patentler, Know-How lar, Markalar, Açıklamalı ve Uygulamalı, Ankara, 1978, s. 110; **BERZEK, Ayşe Nur**, 556 Sayılı Kanun Döneminde Kararnamede Markaların Düzenlenmesi, Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul, 1995, s. 79; **YASAMAN, Hamdi**, Hizmet Markaları, BATIDER, 1975, C. III, S.I, s. 77; **ŞEHİRALİ, Feyzan Hayal**, Patent Hakkının Korunması, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1998, s. 24; **SERT**, s. 23.

⁶⁰ **YASAMAN**, Hizmet Markaları, s. 75; **SERT**, s. 23.

⁶¹ **ÇOLAK**, s. 19; **KAYA**, Marka Hukuku, s. 56; **ARKAN, Sabih**, Marka Hukuku C.II, Ankara, 1998, A.Ü.H.F. Yayınları, s. 53; **YASAMAN, Hamdi/ALTAY, Sıtkı Anlam/AYOĞLU, Tolga/YUSUFOĞLU, Fulürya/YÜKSEL, Sinan**, Marka Hukuku, 556 Sayılı KHK Şerhi Vedat Kitapçılık 2004 s. 24; **SERT**, s. 33-35.

sağlayabilmektedirler. Paris Sözleşmesine taraf ülkelerin vatandaşlarının veya bu ülkelerde işletmelere sahip kişilerin yurt içinde veya yurt dışında ilgili çevrelerce bilinen markaları tanınmış marka sayılacaktır⁶². Tanınmış markalar halkın geniş bir bölümü tarafından bilinen markaları ifade eder⁶³. Reklam gücü yüksek olan, kalite sembolü olarak görülen ve yaygın bir kitle tarafından bilinen markalar tanınmış marka olarak kabul edilmektedir⁶⁴. Bu özellikleri taşımayan markalar ise alelade markalar olarak adlandırılmıştır.

Markalar sahiplerine göre üçe ayrılmaktadırlar. Bireysel marka gerçek veya tüzel kişiliğe haiz tek bir kişinin üzerine tescilli olan markalardır⁶⁵. Ancak marka sahibinin miras, ortaklık ve bunun gibi nedenlerle birden çok olması markanın bireysel marka oluşunu değiştirmemektedir. Markanın temsilci veya vekil üzerine tescil edilmiş olması da bireysel marka olduğunu değiştirmez⁶⁶. Bireysel markanın ayırt edici özelliği, marka üzerindeki hakkın mutlak oluşu ve bu hakkın bir ya da birkaç kişinin olmasıdır. Bireysel markanın koruduğu bütün haklar hak sahibi kişilere aittir, haklardan doğan yetkileri yalnızca marka sahipleri kullanabilmektedir. Bu sebeplerle üzerinde elbirliği veya paylı mülkiyet olduğu takdirde de bireysel markadan söz edilebilmektedir⁶⁷. Ayrıca holding markaları da faaliyet alanları birbirinden farklı olabilen, ancak aynı gruba dahil olan işletmeler tarafından kullanılsalar da bireysel markalardır. Zira holding markası çoğunlukla holdinge hâkim olan

⁶² **TEKİNALP, Ünal**, Yeni Marka Hukukunda Tescil İlkesi ve Tescilsiz İşaretlerin Hukuki Durumu, Kenan Tuğçomağ'a Armağan, İstanbul, 1997, s. 472; **DİRİKKAN, Hanife**, Tanınmış Markaların Korunması, Ankara, 2003, s. 24-25; **BERZEK, Ayşe Nur**, Tescilli Markaların Korunmasına İlişkin Sorunlar, Hayri Domaniç'e Armağan, İstanbul, 1995, s. 50; **TEKİNALP/POROY**, s. 342; **PEKDİNÇER, Remzi Tamer**, Marka Hakkı ve Korunması, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, İstanbul, 2001, s. 145.

⁶³ **SERT**, s. 33; **YASAMAN, Hamdi**, Paris Anlaşması Anlamında Tanınmış Markalar, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Kemal Oğuzman'a Armağan, 2002, Sayı: 2, s. 300 vd.

⁶⁴ **ARKAN**, Marka Hukuku I, s. 93; **SERT**, s. 33.

⁶⁵ **SERT**, s. 23; **YOSMAOĞLU**, s. 111-112; **SAKA, Zafer**, Ticaret Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul, 1998, s. 194; **ARKAN**, Marka Hukuku I, s. 44; **AYHAN**, s. 174; **OMAĞ, Merih Kemal**, Marka Hukuku İle Rekabet Hukuku Açısından Marka ve Korunması, M.Ü. Hukuk Araştırmaları Dergisi, 1991, C.6, S.1, s. 7; **ÖZDAL, Şule**, 556 Sayılı KHK'nin 5. Maddesi Çerçevesinde Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler, Beta Yayınları, İstanbul, 2005, s. 54; **UZUNALLI**, s. 30.

⁶⁶ **ÇOLAK**, s. 19; **YASAMAN/ALTAY/AYOĞLU/YUSUFOĞLU/YÜKSEL**, s. 22.

⁶⁷ **SERT**, s. 24; **SAKA**, s. 194; **UZUNALLI**, s. 30.

tek bir tüzel kişilik üzerine tescilli olup, diğer bağlı şirketler tarafından da kullanılmaktadır⁶⁸. Ancak adi şirketler tüzel kişilikleri olmadığı için marka sahibi olamazlar⁶⁹.

Garanti markası, mal ve hizmet sunan kişilerin, sundukları mal ve hizmetlerin marka sahibinin kontrolünden geçmesi sonucunda kullanmayı hak ettikleri markalardır. Bu markalar marka sahibinin denetiminden geçerek, sunulan mal ya da hizmetin kalitesinin, coğrafi menşeinin ve ortak özelliklerinin marka sahibi tarafından onaylandığını ve garanti edildiğini göstermektedir⁷⁰. Bu marka, belgeleme, kalite, sertifikasyon markası veya denetim işareti olarak da adlandırılmaktadır. Bu markalar, belirli standartlara uyanlar tarafından marka sahibi tarafından denetlendikten sonra kullanılabilen markalar olup, değişen bir üyelik yapısına sahiptirler⁷¹. TSE ve WOOLMARK bu tür garanti markalar açısından örnek teşkil etmektedirler.

Ortak markalar ise üyelik markaları ve kaynak markaları olarak ikiye ayrılmaktadırlar. Üyelik markaları, bir hizmet veya malın belli bir gruba üyeliğini ifade etmek için kullanılırlar⁷². Örneğin THY markasına sahip şirket ayrıca STARTALLIANCE isimli gruba üye olduğunu göstermek için bahsi geçen üyelik markasını da kullanmaktadır. Kaynak gösteren ortak marka ise, bir malın veya hizmetin menşei olarak nereden çıktığını göstermektedir. Örneğin Türkiye’de üretilen zeytinler için kullanılan TARIŞ ile fındıklar için kullanılan FİSKOBİRLİK bu şekilde kaynak gösteren ortak markalardır. Ortak markalar ile garanti markaları arasındaki fark, ortak markalarının yalnızca birlik üyeleri tarafından kullanılabilir olması iken; garanti markalarının garanti markası sahibi tarafından yetkilendirilmiş olmak koşulu ile bütün ticari işletmeler tarafından kullanılabilmesidir.

⁶⁸ **SULUK/KARASU/NAL**, s. 171; **ÇOLAK**, s. 20 vd.; **ŞENER, Oruç Hami**, Ticari İşletme Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara 2016, s. 572.

⁶⁹ **ARKAN**, Marka Hukuku I, s. 44-45; **SERT**, s. 24.

⁷⁰ **SAKA**, s.196-197; **ÖZDAL**, s. 56; **SERT**, s. 24; **UZUNALLI**, s. 32.

⁷¹ **ÇOLAK**, 21; **SULUK/KARASU/NAL**, s. 172.

⁷² **SERT**, s. 26; **ARKAN**, Marka Hukuku I, 45; **SAKA**, s. 195; **ÖZDAL**, s. 54; **İNAL, Hamdi Tamer**, Ticari İşletme Hukuku, Kazancı Yayınları, İstanbul, 2004, s. 233; **MERAN, Necati**, Marka Hakları ve Korunması, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2004, s. 32; **UZUNALLI**, s. 31.

Markalar tescil amacına göre üçe ayrılmaktadır⁷³. Normal markalar ticari işletme sahiplerinin kullanmak amacıyla tescil ettirip kullandıkları markalardır. İhtiyat markaları, daha sonraki aşamalarda kullanma ihtimali olduğu değerlendirilerek, tescil ettirilen markalardır. Son olarak koruyucu markalar ise, marka sahibinin kullandığı normal markasıyla benzerliği sebebiyle tüketicide kafa karışıklığına mahal verilmemesi amacıyla başkaları tarafından kullanılmasının engellenmesi amacıyla alınan markalardır. Ancak koruma ve ihtiyat markaları hakkında, SMK tarafından koruma altına alınan diğer bütün markalar gibi, kullanılmadıkları takdirde iptallerine karar verilme tehlikesi vardır. Bu halde normal markanın kullanıldığından bahisle koruma ve ihtiyat markalarının kullanılmakta olduğu savunması kabul edilmemektedir⁷⁴.

V. Marka Olabilecek İşaretler

SMK'da marka olabilecek işaretler tahdidi olarak sayılmıştır. Bu hükme göre marka sahibine sağlanacak korumanın konusu açık ve kesin olarak anlaşılabilecek bir biçimde sicilde gösterilebilecek her işaretin marka olarak sayılabileceği hüküm altına alınmıştır. 6769 sayılı kanun 556 sayılı MarKHK'ya göre marka olabilecek işaretleri daha genişletmiştir. Zira eski düzenlemede sadece çizerek görüntülenebilecek, baskıyla yayınlanabilecek ve çoğaltılabilecek işaretlerin marka olabileceğine hükmedilmiştir.. Teknolojinin gelişmiş olduğu nokta gözetilerek SMK ile getirilen sistemde çizimle görüntülenen ifadesinin madde metninden çıkartılarak marka olabilecek işaretlerin sınırları genişletilmiştir⁷⁵.

⁷³ ÇOLAK, s. 22.

⁷⁴ ÇOLAK, s. 22; SERT, s. 26-27.

⁷⁵ SULUK/KARASU/NAL, s. 164; TEKİNALP, SMK Sempozyumu, s. 13; YASAMAN, SMK Sempozyumu, s. 130; AKIN, Elif Betül, Sınai Mülkiyet Kanunu'nda Marka Tescil Süreçlerine İlişkin Düzenlemeler ve Yenilikler. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2017, s. 177; UZUNALLI, s. 24.

Bir kimsenin ismi soyismi ayrı ayrı veya birlikte olacak şekilde marka olarak tescil edilebilir. Seçilecek isim ve soyismin markayı tescil etmek isteyen kişinin olması gerekmektedir. Ancak tescilin yapılabilmesi için bu kişiden izin alınması gerekmektedir⁷⁶.

Bir sözcük yada sözcükler grubu da tescil edilebilecektir. Seçilen sözcüklerin kelime anlamı olmasına gerek yoktur. Sözcük adedi konusunda bir sınırlama olmasa da uygulamada akılda kalıcı olması nedeniyle tek bir sözcüğün marka olarak tescil edildiği sıklıkla görülmektedir⁷⁷. Markaların reklamında kullanılan sloganlar da ayrıca marka olarak tescil edilebilmektedir. Ancak herkesin kullanabileceği sloganlarla, tescil edileceği mal ve hizmet grubu için tanımlayıcı nitelikteki sloganlar marka olarak tescil edilemez⁷⁸.

Marka olabilecek nitelikte ayırt ediciliğe sahip her türlü şekil ve tasarımlar marka olarak tescil edilebilirler. Çizimler, tasarımlar, resimler, desenler, armalar, geometrik şekiller, logolar, fotoğraflar ve benzeri şekiller ayırt edici olmaları durumunda tescil edilebilirler. Burada sayılan işaretler örnek olarak sayılmış olup, marka olabilecek işaretler bunlarla sınırlı sayılmamıştır⁷⁹. Ancak basit geometrik şekiller, para simgeleri ve elektronik tuş takımındaki simgeler her olayın somut koşulları da değerlendirilmek üzere jenerik sayılmakta, ayırt edicilikleri olmadığından tescil işlemi yapılmamaktadır.

SMK m. 4/1’de üç boyutlu şekiller marka olarak tescil edilebilecek işaretler olarak sayılmış olmasa da; üç boyutlu marka tescil edilmektedir. Bu tür markaların tescili için uygulamada diğer markalara göre daha sıkı şartlar aranmaktadır. Ancak üç boyutlu markaların da diğer markalardan nitelik olarak bir farkı olmadığı için, tescil edilen grup için mal ve hizmetlerin ayırt edici hale getirmeleri durumunda tescil edilmeleri gerekmektedir. Ancak malın doğal özelliklerinden ortaya çıkan yada teknik açıdan zorunlu olan veya mala asli değerini

⁷⁶ SULUK/KARASU/NAL, s. 164.

⁷⁷ SULUK/KARASU/NAL, s. 164.

⁷⁸ SULUK/KARASU/NAL, s. 165.

⁷⁹ AKIN, s. 177-178; YASAMAN, SMK Sempozyumu, s. 130; UZUNALLI, s. 24.

kazandıran şekiller tescil edilmez⁸⁰. Buna göre sıradan bir masa şeklinin tescili yapılamaz. Doktrinde marka tescili yapılabilmesi için malın doğal yapısının görüntüsünden farklı ve tüketiciler için markayı çağrıştıracak ayırt edilebilir nitelikte üç boyutlu görüntü olması gerekliliği kabul edilmektedir⁸¹. Ayrıca üç boyutlu markanın tescili için, markanın görüntü bütünlüğünü bozmayacak şekilde en az altı açıdan görüntüsü tescil talebiyle birlikte sunulmalıdır⁸².

Harf ve sayılar da ayırt edici oldukları takdirde tescil edilebilirler. Özgün bir tasarıma sahip olmayan tek harf veya rakamın kural olarak tescil edilmemesi gerekmektedir. Ancak özel tasarım yapılarak ayırt edici unsur kazanmış tek bir harf veya rakam da tescil edilebilir⁸³.

SMK’da bir yenilik olarak renklerin tescil edilebileceği hüküm altına alınmıştır⁸⁴. Renkler bir şekil veya sözlükle birlikte marka olarak tescil edilebilirler. Herhangi bir şekil veya çizim içermeyen renklerle, dış hat çizgisi belli olmayan soyut renklerin ya da renk kombinasyonlarının marka olup olmayacağı ise tartışmalıdır. Doktrindeki hâkim görüş, tescil talebinden önceki kullanım sonucunda ayırt edicilik niteliği kazandığı takdirde bu renklerin tescil edileceği, aksi takdirde tescil edilmeyeceği yönündedir⁸⁵. Renk markasının tescili için rengin TÜRKPATEN tarafından belirlenmiş renk kodu ekte olacak şekilde görsel olarak sunulması gerekmektedir⁸⁶.

⁸⁰ ÇOLAK, s. 90; SULUK/KARASU/NAL, s. 165; TEKİNALP, SMK Sempozyumu, s. 15.

⁸¹ ÇOLAK, s. 91; ARKAN, Marka Hukuku I, s. 42; POROY, Reha/YASAMAN, Hamdi, Ticari İşletme Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 13. Bası, 2015, s. 436; KAYA, Marka Hukuku, s. 25; YILMAZ, s. 120; SULUK/KARASU/NAL, s. 165; TEKİNALP, SMK Sempozyumu, s. 15; SERT, s. 31-33.

⁸² AKIN, s. 178; UZUNALLI, s. 28.

⁸³ ARKAN, s. 278; UZUNALLI, s. 25.

⁸⁴ YASAMAN, SMK Sempozyumu, s. 129; AKIN, s. 178; UZUNALLI, s. 25.

⁸⁵ ÇOLAK, s. 80; ARKAN, Ticari İşletme, s. 278; ŞENOCAK, Kemal, Renk Markaları, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz’e Armağan, Ankara, 2003 s. 9 ve 105; DOĞAN, Beşir Fatih, Soyut Renklerin Marka Olarak Tescil Edilebilirliği, FMR 2005/4, s. 43; KAYA, Marka Hukuku, s. 30; SULUK/KARASU/NAL, s. 165; aksi yönde EROĞLU, Sevilay, Soyut Renk, Ses ve Üç Boyutlu İşaretlerin Marka Olarak Tescili, DEÜHFD, C.5, Sa. 1, 2003, s. 71; İMİROĞLU, Dilek, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Markanın Ayırt Ediciliğinin Zedelenmesi, Ankara, 2017, s. 71; TEKİNALP, SMK Sempozyumu, s. 15; YILMAZ, Lerzan, Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri, 2008, s. 113 ; SERT; s. 30; YASAMAN, İşaretler, s. 33.

⁸⁶ AKIN, s. 178; UZUNALLI, s. 28.

Sesler 6769 sayılı SMK ile ayırt edicilik unsuru bulunduğu takdirde tescil edilebilir işaretler arasına alınmıştır⁸⁷. Önceki düzenlemelerde mevcut bulunmamasına rağmen ABAD kararlarına ve doktrindeki görüşlere uyarak ses markalarının da tesciline karar verilmiştir⁸⁸. Ses markasının tescilinin yapılabilmesi için markanın elektronik ortamda dinlenebilir ve saklanabilir şekilde kaydının yapılıp sunulması ve sesin nota ile gösterilebilme imkânı varsa, notaların da sunumu gerekmektedir⁸⁹. Ses markalarının müzikal türde olması şart değildir. Radyo ve TV programlarında kullanılan jingle'lar da ses markası olarak tescil edilebilirler⁹⁰.

Hareketler SMK m. 4/1'de açıkça yer almamaktadır, ancak maddenin geniş tanımlaması içerisine hareketlerin de girdiği kabul edilebilir. Bir görüşe göre, marka olarak seçilen hareket, birbirini takip eden çeşitli resimlerle gösterilip, her resim tek tek sözlü olarak tasvir edilirse, SMK'da tanımlanan sicilde gösterilebilir olma şartı sağlanacaktır⁹¹.

Marka olarak seçilecek işaretin şekil+söz olarak seçildiği konvansiyonel markaların dışındaki markalarda, ambalajın hareketi, ışığın yönü ve şiddeti gibi bazı şartlar altında marka seçilecek işaretin karıştırılmaya müsait şekilde değişebilir olması, mutlak ret sebebi sayılacaktır. Bu durum üç boyutlu markalar, ses, renk, sabit konum, hashtag gibi markaların tescilini zorlaştıracaktır⁹². Yine de SMK'nın sesler ve renklerin tescil edilebileceğine dair hükmü konvansiyonel dışındaki markaların da ülkemizde tescil edilebileceğini göstermektedir⁹³.

SMK m. 4/1'de kokular marka olarak tescil edileceğine dair hüküm olmasa da, SMK'da marka olabilecek işaretler sınırlı sayıda sayılmadıklarından, sicilde kimyasal bir formülle tanımlanabilir olma şartı altında marka olarak tescil edilebileceği doktrinde

⁸⁷ YASAMAN, SMK Sempozyumu, s. 129; AKIN, s. 178; UZUNALLI, s. 26.

⁸⁸ KARASU, Rauf, Ses Markaları, FMR 2007, C. 2, S. 2, s. 41 vd.; SULUK/KARASU/NAL, s. 168.

⁸⁹ AKIN, s. 178; UZUNALLI, s. 26.

⁹⁰ SERT, s. 31; EROĞLU, s. 112-113.

⁹¹ KARASU, Rauf, Üç Boyutlu Biçim ve Hareket Markaları, Batider 2008, C. XXIV, s. 342 vd.; SULUK/KARASU/NAL, s. 168; AKIN, s. 178.

⁹² TEKİNALP, SMK Sempozyumu, s. 15.

⁹³ YASAMAN, SMK Sempozyumu, s. 130; UZUNALLI, s. 24; KÖSE, Mutlu Yıldırım/TINAZ, Canan/ATLI, Tuğçe, Geleneksel Olmayan Markalar, FMR, S. 2014/2, s. 75 vd.

savunulmaktadır⁹⁴. Kokuların markanın ayırt edici unsurundan faydalanması amacıyla parfüm, deodorantlar için koku markası tescili yapılamayacağı görüşündeyiz.

Tatların da marka olarak tescil edilip edilemeyeceği doktrinde tartışmalıdır⁹⁵. Tatların tescil durumu da kokular gibi olmalıdır. Tatların yiyecek içecek malları için ayırt edici unsur olarak değerlendirilemeyeceğinden tescili yapılamayacağı görüşündeyiz.

VI. Marka Hakkının Koruması

Kural olarak tescil ile marka hakkı kazanılır⁹⁶. Doktrine göre marka tescil edilmeden önce de kullanılıyorsa tescilin bildirici bir etkisi vardır; marka tescil edildikten sonra kullanılmış ise tescil kurucu etkiye sahiptir⁹⁷. Tescil ile marka hakkının oluştuğu kabul edilirken, marka sahibinin markasının tescilinden önce fakat marka sahibinin ilk kullanımından sonra markayı kullanan üçüncü kişilere karşı, marka hakkının tecavüzü ve diğer tescilin hükümsüzlüğü gibi korumalar da kanunumuzda mevcuttur. Marka hakkının tescille oluştuğu kabul edildiğinde, markayı tescilsiz olarak ilk kez kullanan kişiler açısından hak kaybına yol açılacaktır. Bu nedenle ilk kullanım sistemi ile tescil sisteminin dengelenmesi olan karma sistem ülkemizde benimsenmiştir⁹⁸. Buna göre kanun hem tescil ilkesini hem de gerçek hak sahipliği (ilk

⁹⁴ **ARKAN, Sabih**, Marka Hukuku, C.I, Ankara, 1997, A.Ü.H.F. Yayınları, s. 41; **ER, Turan Hakkı**, Markanın Doğuşu, Kurumsallaşması ve Yeni Marka Formları, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2010, XII Levha Yayınları, İstanbul, 2011, s. 276; **ARKAN**, Ticari İşletme, s. 275; **UZUNALLI**, s. 26-27.

⁹⁵ **AYHAN, Rıza/ÖZDAMAR, Mehmet/ÇAĞLAR, Hayrettin**, Ticari İşletme Hukuku, Genel Esaslar, Ankara, 2015, Yetkin Yayınevi, s. 322; **EPÇELİ, Sevgi**, Marka Hukukunda Karıştırılma İhtimali, İstanbul, 2006, s. 59; **UZUNALLI**, s. 27; Aksi yönde görüşler **ER**, s. 277; **İMİROĞLU**, s. 100.

⁹⁶ **ALICA**, s. 676; **TEKİNALP**, SMK Sempozyumu, s. 21; **SERT**, s. 16; **DÖNMEZ, İrfan**, Markalar ve Haksız Rekabet Davaları, İstanbul, 1992, s. 80-81; **UZUNALLI**, s. 21-23 ve 101.

⁹⁷ **ÇOLAK**, s. 417; **KAYA**, Marka Hukuku, s. 186 vd.; **TEKİNALP**, s. 382; **TEKİNALP**, SMK Sempozyumu, s. 21.

⁹⁸ **SERT**, s. 18; **KARAYALÇIN, Yaşar**, Ticaret Hukuku, Giriş-Ticari İşletme, Ankara 1968, s. 423; **CENGİZ, Dilek**, Türk Hukukunda İktibas ve İltibas Suretiyle Marka Hakkına Tecavüz, İlgili Mevzuat, Danıştay ve Yargıtay Kararları, İstanbul, 1995, s. 40.

kullanım) ilkesini birleştirek karma bir sistem öngörmüştür. MarKHK’da da düzenleme bu şekildedir⁹⁹. Bu halde marka tescili varsa; marka sahibi marka hakkını dilediği gibi kullanabileceği gibi, üçüncü şahısların kendisinden izin almadan markasını kullanmasını engelleyebilir. Buna göre marka sahibine münhasır olarak markayı kullanma ve üçüncü şahısların markayı kullanmasını engelleme yetkisinin verildiği görülmektedir. Ancak gerçek hak sahipliği ilkesine göre, markalı malı tescilden önce kullanan kişilerin bu kullanımı ispat ederek markalarını kullanmaya devam etme hakları vardır. Ayrıca Paris Anlaşması kapsamında tanınmış markaların korunması ile tescilsiz kullanılan bir markanın sahibinin, aynı markanın başkası tarafından tescil edilmesi için yaptığı başvuruya itiraz hakkı SMK’nın markanın tescilsiz koruma hallerini oluşturmaktadır¹⁰⁰.

VII. Marka Hakkının Sınırları

Marka hakkının sınırları SMK’da çeşitli haller altında öngörülmüştür. Bu başlık altında her bir sınır incelenecektir. Ancak marka hakkının sağladığı tekerci koruma hakkının en önemli istisnalarından biri olan, çalışmamızın da konusunu oluşturan sınır tükenme (ilk satış) ilkesidir¹⁰¹. Tükenme ilkesi detaylı olarak ileride inceleneceği için bu başlık altında ayrıca incelenmeyecektir.

⁹⁹ ARKAN, s. 129; ÇOLAK, s. 419; SERT, s. 18; UZUNALLI, s. 101.

¹⁰⁰ UZUNALLI, s. 22.

¹⁰¹ KARAKURT, s. 10; DONNELLY, Darren E., Parallel Trade and International Harmonization of the Exhaustion of Rights Doctrine, Santa Clara High Technology Law Journal Volume 13 Issue 2 Article 4, January 1997, s. 447; PRUTZMAN/STENSHOEL, s. 3.

A. Markanın Üçüncü Kişilerce Dürüstçe ve Ticari Hayatın Olağan Akışı İçinde Kullanımı

Bu durum SMK'da marka hakkının hüküm altına alındığı m. 7/5'de hüküm altına alınmıştır¹⁰². Bu hükmün bir kısmı önceki düzenleme olan MarKHK'da bulunmamaktaydı¹⁰³.

SMK m. 7/5'e göre; marka sahibi, üçüncü kişilerin markayı dürüst şekilde kullandıkları ya da ticari hayatta olağan bir şekilde kullandıkları takdirde bu şekildeki kullanımları engelleyemeyecektir. Bu kapsamda kişilerin kendi adını ya da adreslerini belirtmelerinin, malların ya da hizmetin kalitesine, türüne, miktarına, değerine, kullanım amacına, üretim ya da piyasaya arz zamanına veya niteliğine dair beyanlarda bulunulmasının bu kapsamda değerlendirileceğine hükmedilmiştir. Ayrıca yeni kanunla birlikte aksesuar yedek parça ya da yan sanayi ürünlerin kullanım amaçlarını ifade ederken markanın kullanılmasının bu maddeye göre değerlendirileceğine hükmedilmiştir. Bu hüküm markayı kullanan üçüncü kişilerin dürüst kullanımlarına örnek göstermek amacıyla bazı durumları saymıştır, bu sebeple üçüncü kişilerin kullanımlarının dürüst olduğuna kanaat getirildiği takdirde marka hakkının ihlal edilmediğine karar verilecektir¹⁰⁴.

Gerçek kişilerin kendi ad veya adreslerini belirtmesi durumunda markanın dürüst kullanımına örnek olarak Uludağ gazozu markasındaki Uludağ sözcüğünün, bir tacirin adresi olduğu için piyasaya arz ettiği malının üzerinde veya ambalajında kullanması durumu verilebilir¹⁰⁵.

Malların veya hizmetlerin türünü, coğrafi kaynağını, miktarını, kalitesini, değerini, kullanım amacını, üretim zamanını, piyasaya arz zamanını ya da diğer niteliklerini açıklamak adına

¹⁰² EYMİRLİOĞLU, Zerrin, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nda Tecavüzün Mevcut Olmadığına İlişkin Davalar ve Dava Açılmayacak Kişiler, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2017, s. 637; YASAMAN, SMK Sempozyumu, s. 146; SULUK/KARASU/NAL, s. 215; TEKİNALP, SMK Sempozyumu, s. 24; UZUNALLI, s. 108.

¹⁰³ YASAMAN, SMK Sempozyumu, s. 146; SULUK/KARASU/NAL, s. 215; TEKİNALP, SMK Sempozyumu, s. 24.

¹⁰⁴ YASAMAN/ALTAY/AYOĞLU/YUSUFOĞLU/YÜKSEL, s. 522 vd.; UZUNALLI, s. 108.

¹⁰⁵ UZUNALLI, s. 108.

tescilli bir markanın dürüst kullanımı mümkündür. Örneğin Yargıtay bir kararında satılan ürünün içeriğinde ne kadar Lycra olduğunun faturada gösterilmesinin, dürüst kullanım olduğuna karar vermiştir¹⁰⁶.

Yedek parça üreticileri, kendi ticari üretimlerinin tanıtımının ve pazarlamasının yapabilmeleri için, üretimlerinin hangi markalı ürünlerle uyumlu olduklarını göstermek zorundadırlar. Aynı şekilde araba yedek parçaları üreten bir üreticinin, ürettikleri yedek parçaların hangi araba markaları ile uyumlu olduğunu belirtebilmeleri için bu markaları kullanmaları gerekir. Bu sınırda kalarak söz konusu markaları kullanmak zorundadırlar. Bu hüküm marka hukukuna SMK ile girmiştir¹⁰⁷. Ancak bu şekildeki marka kullanımının, tüketicilerde yedek parça üreticisinin kullandığı markaların yetkili servisi olduğu yönünde kafa karışıklığına yol açmaması gerekmektedir. Ayrıca markayı kullananın ürettiği yedek parçaların, marka sahibi tarafından üretildiği düşünülmemelidir. Aksi takdirde marka hakkının istisnasının sınırı aşılmış olur ve marka hakkının ihlali söz konusu olur¹⁰⁸.

B. Sessiz Kalma Suretiyle Hak Kaybı

Hukukumuzda açık bir kanun hükmüyle olmasa da, Yargıtay kararları ile ortaya çıkan marka hakkının istisnası olarak kabul edilen bir müessese de sessiz kalma suretiyle hak kaybı müessesesidir. Ancak bu hak kaybı marka sahibinin marka hakkını ortadan kaldırmaz,

¹⁰⁶ **UZUNALLI**, s. 109; YARGITAY 11. Hukuk Dairesi'nin 24.03.1997 tarihli, 1997/9129 E., 1997/1965 K. numaralı kararı.

¹⁰⁷ **YASAMAN**, SMK Sempozyumu, s. 146; **SULUK/KARASU/NAL**, s. 215; **TEKİNALP**, SMK Sempozyumu, s. 24.

¹⁰⁸ **SULUK/KARASU/NAL**, s. 215; **TEKİNALP**, SMK Sempozyumu, s. 25.

yalnızca marka tecavüzüne karşı uygun zamanda dava açmayan marka sahibinin dava açma hakkı elinden alınır¹⁰⁹.

Bu müessese TMK m. 2’de düzenlenmiş hukukun temel prensiplerinden birisi olan dürüstlük ilkesinin fikri mülkiyet hukukunda yansımasıdır. Sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesi, uzun süredir kullanılmamış olan hakkın kullanılması durumunda zarar görmesi muhtemel iyi niyetli üçüncü kişilerle o kişilerin mevcut duruma duymuş oldukları güveni korumaktadır¹¹⁰. Zira marka sahibinin uzun bir süre boyunca dava açmaması sonucunda, önceki marka tescilinden haberi olmayan iyi niyetli üçüncü kişiler, aldıkları marka tesciline güvenerek, markasını ticari hayatta kullanıp reklamlar yapmakta markasını geliştirmek için sermaye harcamaktadırlar. Bu durumda marka sahibinin markasının ihlaline uzun süre sessiz kaldıktan sonra dava açması TMK m. 2’de belirtilen hakkın kötüye kullanılmasının uygulaması sayılabilir. Ancak marka sahibinin gecikmeli olarak dava açmasında geçerli bir sebebi mevcutsa sessiz kalma sebebiyle hak kaybına neden olmaz.

Sessiz kalma suretiyle hak kaybı müesseseleri iptal davalarının yapısına uygun olmadığı için iptal davalarında uygulanmamaktadır. Hükümsüzlük ve marka hakkına tecavüz davalarında ise Yargıtay tarafından uygulanmaktadır.

Merdivan’a göre de, koşulları oluşmuşsa, marka tecavüzü davalarında sessiz kalma ile hak kaybı savunması ile kullanmama def’i beraber ileri sürülebilmelidir¹¹¹.

Sessiz kalma nedeniyle hak kaybı müessesesi bir defa değil itirazdır. Bu sebeple davalı taraf ileri sürmese de mahkeme tarafından resen değerlendirilecek bir husustur¹¹². Bu süre

¹⁰⁹ **BATTAL, Ahmet**, Marka Hakkına Tecavüz Davalarında Dava Hakkının Kötüye Kullanılması, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, C. XVIII, Ankara 2001, s. 53; **SULUK/KARASU/NAL**, s. 18; **AKIN**, s. 196; **MERDİVAN, Fethi**, Marka Hakkına Dayalı Tecavüz Davasında Kullanmama Def’i, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2017, s. 516; **UZUNALLI**, s. 199-200.

¹¹⁰ **SULUK/KARASU/NAL**, s. 18; **AKIN**, s. 196; **MERDİVAN**, s. 516; **UZUNALLI**, s. 199.

¹¹¹ **MERDİVAN**, s. 516.

¹¹² **BATTAL**, s. 18; **MERDİVAN**, s. 516.

hükümsüzlük davalarında beş yıl iken, marka hakkına tecavüz davalarında somut duruma göre değişebilmektedir.

C. Müktesep Hak

Müktesep hak SMK'da hüküm altına alınmamış olmakla birlikte, eski düzenleme olan MarKHK döneminden beri Yargıtay içtihatlarıyla birlikte Türk hukukunda marka hakkının bir istisnası olarak konumlanmıştır¹¹³. Bu durumda işletmeye ait eski tarihli bir tescilli marka, aynı ya da benzer nitelikteki mal ya da hizmetler için benzer veya aynı marka daha sonradan tescil edilmişse de işletmenin sonraki başvuruları için kazanılmış bir hak teşkil edecektir¹¹⁴.

Müktesep hakkın kabulü için, marka tescilinde bulunacak marka sahibinin eski markasını uzun süredir kullanıyor olması, bir diğer deyişle marka kullanımı ve tescilinin taraflar arasında çekişmeli olmaması, müktesep hak iddia edilen markanın eski markanın asli unsurunu muhafaza etmesi ve bu markadan uzaklaşmadan oluşturulmuş olması son olarak aynı mal ve hizmet grupları için tescilin talep edilmiş olması gerekmektedir. Müktesep hak talebi herhangi bir şekilde önceki markanın mal hizmet listesini genişletecek şekilde olmamalıdır¹¹⁵.

D. Markayı Kullanma Yükümlülüğü

¹¹³ Yargıtay'ın 11. Hukuk Dairesi'nin 19.09.2008 tarihli, 2007/7547 E., 2008/10251 K. numaralı kararı, Yargıtay'ın 11. Hukuk Dairesi'nin 14.11.2008 tarihli, 2008/11505 E., 2008/12839 K. numaralı kararı, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 02.05.2017 tarihli, 2015/15608 E., 2017/2544 K. numaralı kararı; **YASAMAN**, SMK Sempozyumu, s. 171-172.

¹¹⁴ **SULUK/KARASU/NAL**, s. 215; **ÇOLAK**, s. 428 vd.

¹¹⁵ **SULUK/KARASU/NAL**, s. 216.

SMK'ya göre bazı hallerde tescilli markayı kullanmaması, marka sahibi için markadan doğan tekel hakkına istisnalar doğuracaktır. Bu da istisnalar SMK 9, 19/2, 25/7 ve 29/2 maddelerinde oraya çıkmaktadır¹¹⁶.

SMK m. 9'da markasını beş yıl boyunca ciddi olarak kullanmayan marka sahibinin markasının iptaline karar verileceğine hükmedilmiştir. Bu sebeple tescilli markayı kullanmama durumu da marka hakkının sınırını oluşturmaktadır. SMK ile m. 9/1 hükmüne ayrı olarak başka hukuki sonuçlar da oluşturulmuştur¹¹⁷.

Marka sahibi, marka tecavüzü veya hükümsüzlük davası açtığı anda, davalı marka sahibinin tescil ettirdiği markayı beş yıl boyunca haklı bir sebep olmaksızın kullanmadığı defini SMK m. 25/7 ve 29/2'ye göre ileri sürebilir. Bu durumda davacı davanın açıldığı andan itibaren geriye doğru olacak şekilde beş yıl boyunca markasını kullandığını ispatla yükümlü olacaktır. Aynı durum marka sahibinin, benzer marka başvurusuna karşı itirazı üzerine, başvuru sahibinin talebi ile ortaya çıkacaktır¹¹⁸.

Ayrıca SMK m. 19/2 ile marka başvurusunun yayımına itiraz eden tescil sahibine, marka başvurusu yapanın kullanmama def'i ileri sürmesi üzerine, tescilli marka sahibine markasını başvuru tarihinden itibaren geriye doğru beş yıl içerisinde kullandığını ispat etmesi istenir¹¹⁹. Bu hüküm de kullanılmayan bir tescilli markaya karşı, başvuru sahibini koruma yollarından birisi olarak kanuna eklenmiştir. SMK m. 19/2, 25/7 ve 29/2'e göre ileri sürülecek marka hakkının tescilli marka sahibi tarafından kullanılmadığına karşı savunmalarda geriye dönük

¹¹⁶ MERDİVAN, s. 485; UZUNALLI, s. 124.

¹¹⁷ MERDİVAN, s. 485 ve 499; UZUNALLI, s. 116.

¹¹⁸ MERDİVAN, s. 484-485, AKIN, 192 ve 196; YASAMAN, SMK Sempozyumu, s. 168; TEKİNALP, SMK Sempozyumu, s. 31; UZUNALLI, s. 124.

¹¹⁹ MERDİVAN, s. 486; UZUNALLI, s. 124.

beş yıllık kullanımın kesintisiz olması gerekmemektedir. Beş yıllık süre içerisinde bir dönem ciddi kullanımın ispatı kullanımın kabulü için yeterlidir¹²⁰.

SMK m. 19/2, 25/7 ve 29/2'e göre ileri sürülecek marka hakkının tescilli marka sahibi tarafından kullanılmadığına karşı savunmalarda, yalnızca tescilli marka sahibinin def'i ileri sürdüğü ürün ve hizmetler için ciddi kullanımın ispatı gerekmektedir. Uyuşmazlık konusu olmayan hizmet ve ürün gruplarındaki kullanımın ispatı önem arz etmez¹²¹.

Ciddi kullanım madde metnine SMK ile dahil edilmiş olup, ciddi kullanım kavramı doktrinde markanın işlevine uygun kazanç elde edebilecek, piyasada tanınması ve diğer markalardan ayırt edilecek yoğunlukta Türkiye'de piyasada ya da piyasa ile alakalı yerlerde kullanılması olarak tanımlanmıştır¹²². Kullanımın ciddi olup olmadığını, marka kullanımının süresi, türü, coğrafi alanı, kapsamı gibi kriterler değerlendirilerek her somut olayda değerlendirilmesi gerektiğini, yalnızca markanın iptalini engellemek adına marka kullanımının ciddi anlamda kullanım kabul edilmeyeceğini ancak ciddi kullanım şartının varlığı için mutlaka ekonomik kazanç elde etmenin gerekmediği piyasaya ulaşıp belli bir müşteri çevresi yapacak şekilde markanın temel işlevlerine uygun fiili şekilde kullanımın ciddi kullanım şartı olarak kabul edileceği doktrinde ifade edilmiştir¹²³.

Marka sahibi SMK m. 9'a göre tescil edilmiş haliyle markayı kullanmak zorundadır, ancak markanın ayırt edici niteliğini değiştirmedeği sürece marka farklı unsurlarla beraber kullanılabilir. Burada önemli olan markanın hitap ettiği kitlenin gözünde markayla beraber kullanılan unsurların markanın ayırt edici niteliğini değiştirip değiştirmediğidir.

¹²⁰ MERDİVAN, s. 499; UZUNALLI, s. 121 vd.

¹²¹ MERDİVAN, s. 503.

¹²² TEKİNALP, s. 436; ÜLGİN/HELVACI/KENDİGELEN/KAYA/ERTAN, s. 483; TEKİNALP, SMK Sempozyumu, s. 25; YASAMAN, SMK Sempozyumu, s. 151; MERDİVAN, s. 498 ve 503.

¹²³ SULUK/KARASU/NAL, s. 216; MERDİVAN, s. 503
YASAMAN/ALTAY/AYOĞLU/YUSUFOĞLU/YÜKSEL, s. 630-632.

Marka sahibinin izni ile markanın üçüncü kişiler tarafından kullanılması, SMK m.9/3'e göre markanın kullanıldığını göstermektedir. Bu kullanım marka lisans sözleşmesi ile olabileceği gibi intifa veya bunun gibi bir sınırlı ayni hakka bağlı olarak da olabilir¹²⁴. Marka sahibinin piyasaya arz etmiş olduğu malın tükenme hakkı kapsamında tekrar piyasaya arzı durumunda, marka sahibinin rızası olmasa dahi marka hakkının kullanıldığı kabul edilir¹²⁵.

Markanın yalnızca ihracat amacıyla malın ya da ambalajının üzerinde kullanılması da SMK m. 9 kapsamında kullanım sayılmaktadır. Buna karşın markalı malın ithali konusunda SMK m. 9 kapsamında kullanıldığı kabul edilmeyecektir.

Markanın kullanımı haklı bir sebeple mümkün değilse, kanunda öngörülen beş yıllık süre işlemez. Marka sahibi, kendisinin kusurlu davranışlarını haklı sebep olarak ileri süremez. Üretimin yetkili makamlarca alınan önlemler sonucunda durması, savaş, doğal afet gibi marka sahibinin kontrolü dışında gerçekleşen olayların yol açtığı engeller haklı sebep sayılır¹²⁶.

SMK 19/2, 25/7 ve 29/2'e göre ileri sürülecek marka hakkının tescilli marka sahibi tarafından kullanılmadığı savunması mahkeme tarafından resen değerlendirilmez. Ancak davalı tarafından def'i olarak ileri sürüldüğü takdirde mahkeme tarafından nazara alınacaktır¹²⁷. Ancak davalı gerçek hak sahibi ise ve kullanmama def'i ileri sürmemiş olsa dahi, marka sahibi marka tescilinden doğan haklarını gerçek hak sahibine karşı ileri süremeyeceği için dava reddedilecektir¹²⁸.

¹²⁴ **SULUK/KARASU/NAL**, s. 217; **BOZER/GÖLE**, s.212; **ÜLGEN/HELVACI/KENDİGELEN/KAYA/ERTAN**, s. 484; **MERDİVAN**, s. 496.

¹²⁵ **PINAR**; Oğuzman'a Armağan, s. 906-907; **MERDİVAN**, s. 504; **SULUK/KARASU/NAL**, s. 217; **SERT**, s. 73; **KAYHAN, Fahrettin**, Türk Marka Hukuku Açısından Paralel İthalat ve Marka Hakkının Tükenmesi, FMR, 2001/1, s. 53; **PEKDİNÇER**, s. 148.

¹²⁶ **SULUK/KARASU/NAL**, s. 217; **BOZER/GÖLE**, s.212; **ÜLGEN/HELVACI/KENDİGELEN/KAYA/ERTAN**, s. 485; **MERDİVAN**, s. 498 ve 505; **YASAMAN/ALTAY/AYOĞLU/YUSUFOĞLU/YÜKSEL**, s. 649-650; **UZUNALLI**, s. 123

¹²⁷ **MERDİVAN**, s. 498.

¹²⁸ **MERDİVAN**, s. 521; Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 19.10.2006 tarihli, 2005/7175 E., 2006/10658 K. numaralı kararı.

VIII. Marka Hakkına Tecavüz

Marka sahibinin, tescil ettirmediği markasını TTK'da haksız rekabet hükümleri ile koruma hakkı vardır. Marka sahibi tescil ettirdiği markasını münhasıran kullanma hakkına sahiptir. Marka sahibi dışında kalan herkes, markayı ticari hayatta kullanabilmek için marka sahibinden izin almak zorundadır. Aksi halde marka sahibi SMK'nın madde 29/1'de sayılan tecavüz hallerinde bu fiillerin önlenmesini ve bu fiillerden doğan zararının giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

A. Tecavüz Sayılan Haller

Marka korumasını ihlal olarak sayılacak davranışlar SMK m. 29 hükmü ile hüküm altına alınmıştır. Bu maddenin ilk fıkrasında m. 7'ye atıf yapıldığından markanın tecavüzü halinde 7. ve 29 maddeleri birlikte değerlendirmekte fayda olacaktır. Öncelikle belirtmek gerekir ki madde hükümlerindeki hallerin tecavüz niteliği taşıması için, bu eylemlerin ticari saikle yapılmış olması gerekmektedir. Bu hususta üçüncü kişilerin iyi niyeti değerlendirilmez¹²⁹.

SMK m. 7'de marka sahibinin tescilli markasına tecavüz oluşturacak eylemlere karşı yapabilecekleri düzenlenmiştir. Aynı markanın aynı mal ya da hizmet grubunda marka sahibinin izni olmaksızın kullanılmasının marka hakkına tecavüz oluşturduğu hüküm altına alınmıştır.

¹²⁹ UZUNALLI, s. 127 ve 194-195.

Bu eyleme doktrinde tip-1 kullanım da denmektedir¹³⁰. Bu durumda marka ve sınıf bakımından ayniyet söz konusudur. Dolayısıyla marka tecavüzünün tespiti kolaylıkla yapılabilmektedir. Marka sahibinin önceden marka lisansı verip veya markanın kullanılmasına zımnen rıza gösterip, sonrasında lisansı iptal etmesi veya rıza göstermemesi halinde, marka kullanımı devam ettiği takdirde yine marka tecavüzünden söz edilecektir¹³¹.

SMK'nın 7/2-b maddesinde ise tescilli markanın aynısı veya benzeri olan ya da tescilli markanın tescilli olduğu mal veya hizmetler ile aynı veya benzerlik taşıyan mal ve hizmetler grubunda tescil edilmiş bu sebeple tüketicilere göre tescilli markayla karıştırılma riski bulunan herhangi bir işaretin marka hakkına tecavüz oluşturacağına hükmedilmiştir. Doktrinde bu ihlal durumuna tip-2 kullanım da denmektedir¹³². Markanın ve mal veya hizmetlerin aynı olması durumunda değerlendirme yapılması oldukça kolaydır; ancak benzerliğin incelendiği durumlarda benzer olup olmadığının kararlaştırılması zorlaşmaktadır. Böyle bir durumda benzer olduğu iddia edilen markanın ortalama tüketicide bıraktığı intiba, global etki dikkate alınarak markanın benzer olup olmadığı değerlendirilmelidir¹³³. Karıştırma ihtimalinin var olduğundan söz etmek için hem markanın benzer olması, hem de mal ve hizmet grubunun benzer olması gerekmektedir¹³⁴. Benzer olması nedeniyle marka hakkına tecavüz ettiği iddia edilen markanın yanında davacının markasından başkaca işaretler varsa, bu işaretlerin marka için asli unsur mu tali unsur mu oldukları ve ortalama tüketiciler üzerindeki algıyı nasıl etkilediği incelenmeli ve bu farklılığın karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırıp kaldırmadığına bakılmalıdır.¹³⁵

¹³⁰ **CORNISH, William/LLEWELYN, David/APLIN, Tanya**, Intellectual Property: "Patents, Copyright, Trade Marks Allied Rights, Sweet & Maxwell, Sevent Edition, 2010, s. 779; **ÇOLAK**, s. 464.

¹³¹ **ÇOLAK**, s. 464 vd.

¹³² **CORNISH/LLEWELYN/APLIN**, s. 778-779; **ÇOLAK**, s. 471.

¹³³ **ÇOLAK**, s. 471.

¹³⁴ **ÇOLAK**, s. 472.

¹³⁵ **ÇOLAK**, s. 475.

SMK m. 7/2-c maddesinde tanınmış bir markanın ayırt ediciliğinin zedelenmesi, sulandırılması ve tanınmışlığından haksız yararlanma eylemi markaya tecavüz olarak tanımlanmıştır. Doktrinde bu duruma ise tip-3 kullanım hali denmektedir¹³⁶. Bu durumda tecavüze uğradığı iddia edilen markanın tanınmış bir marka olması gerekmektedir. Aksi takdirde marka tecavüzünden bahsedilemeyecektir. Bu durumda tanınmış bir marka, tescil edilmediği bir başka mal ve hizmet grubu içinde kullanılarak markanın tanınmışlığından haksız yararlanma ve tanınmış markanın sulandırılması söz konusu olacaktır. Ayrıca tanınmış bir marka ile başka bir markalı malın karşılaştırmalı reklamının yapılmasının; tanınmış markanın sulandırılmasına sebebiyet vereceği ve marka tecavüzü oluşturacağı doktrinde savunulmaktadır¹³⁷.

SMK m. 7'de önceki düzenlemeye göre yenilik olarak marka sahibinin tecavüzü önleyebilmesi için söz konusu fiillerin marka sahibinin izni olmadan yapılması şartını getirmiştir. Ayrıca aynı maddenin c bendinde işareti kullananın haklı sebep savunmasının kabul edileceğine hükmedilmiştir¹³⁸.

Aynı markayı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer bir markayı kullanarak tescilli markanın taklidi SMK m. 29/1-b maddesine göre marka hakkını ihlal edecektir. Bu hüküm aslında SMK m. 7/2'deki hükümle benzerdir. Bu sebeple aynı hükmün tekrarı niteliğinde olduğu değerlendirilmiştir. Bu görüşe göre, hükümde geçen taklit etme terimi zaten markanın aynen veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kullanılmasıdır¹³⁹. Bir diğer görüşe göre ise, SMK'nın 7. maddesinde yalnızca markanın birebir aynısı hakkında hüküm mevcutken; SMK m. 29/2-a'da markanın aynısının yanı sıra, markaya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan başka bir markanın kullanıldığı takdirde de bu fiillerin markaya tecavüz oluşturacağı

¹³⁶ ÇOLAK, s. 486.

¹³⁷ BOZBEL, Savaş, Karşılaştırmalı Reklam Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2006, s. 101.

¹³⁸ YASAMAN, SMK Sempozyumu, s. 142.

¹³⁹ ÇAĞLAR, Hayrettin, Marka Hukuku Temel Esaslar, Adalet Yayınevi, Ankara, Ekim 2015, s. 117; SULUK/KARASU/NAL, s. 227.

savunulmaktadır¹⁴⁰. Bu madde hükmüne göre, taklit olduğu iddia edilen malın üzerinde üretici bandrolü olmaması malın taklit olduğunun kabulü için yeterli değildir. Ayrıca orijinal maldan daha kaliteli işçiliğin olması da malın orijinal olduğunu göstermeyecektir. Malın fiyatının düşük olması da tek başına malın taklit olduğunun kabulü için yeterli olmayacaktır. Bu noktada önemli olan husus markalı mal üzerindeki markanın, marka sahibinin bilgisi dahilinde ve izni ile konulup konulmadığıdır¹⁴¹.

Bir markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiğine rağmen taklit edilen markayı ticari hayatta kullanmak SMK m. 29/1-c bendinde ayrı bir tecavüz hali olarak tanımlanmıştır. Bu hükmün amacı ticaret yapan herkesin marka taklitçiliğine karşı gereken özeni göstermesini sağlamaktır. Markanın taklit edildiğinin bilinmesi ticari eylemlerin marka tecavüzü olarak nitelendirilmesi için zorunlu değildir. Somut olayın özelliklerine göre, üçüncü şahsın markanın taklit olabileceğini bilebilip bilemeyecek olduğu değerlendirilir. TTK'nın basiretli tacir kavramının bu noktada yol gösterici olduğunu savunan bir görüş vardır. Buna göre yıllardır aynı sektörde çalışan bir ticari işletme sahibinin, sattığı ürünün kendi alış fiyatlarından yola çıkarak, aldığı ürünün taklit olduğunu bilebileceği değerlendirilir¹⁴².

Markanın kullanımı için hakkı ya da meşru bir bağlantısı olmayan kişinin, markayı internet üzerinde ticari amaçla alan adı, anahtar sözcük, yönlendirici kod olarak kullanması da marka sahibi tarafından engellenebilecektir¹⁴³.

Ticaret unvanı ve işletme adının terkininin talep edilmesi yeni kanun ile hukuki düzenlememiz içine girmiştir¹⁴⁴. Bunun için marka sahibinin markasını ticaret unvanı veya işletme adı olarak kullanması gerekmez. Ancak üçüncü şahısların işletme adı veya ticari

¹⁴⁰ ÇOLAK, s. 464.

¹⁴¹ ÇOLAK, s. 470-471.

¹⁴² SULUK/KARASU/NAL, s. 227; ÇOLAK, 488; ÇAĞLAR, s. 118.

¹⁴³ SULUK/KARASU/NAL, s. 432 vd.; TEKİNALP, SMK Sempozyumu, s. 23; YASAMAN, SMK Sempozyumu, s. 144.

¹⁴⁴ SULUK/KARASU/NAL, s. 213; TEKİNALP, SMK Sempozyumu, s. 22; YASAMAN, SMK Sempozyumu, s. 144; UZUNALLI, s. 143.

unvanının terkinini talep edebilmek için marka sahibinin markasının fonksiyonlarının bu işletme adı veya ticari unvan sebebiyle zarara uğraması veya bu kullanımların haksız bir yararlanmaya konu olması gerekir. Bu sebeplerle öncelikle markanın tescil edildiği mal ve hizmetler grubuyla ticari unvan ve işletme adının kullanıldığı ticari işletmenin faaliyet alanının aynı veya benzer olması gerekmektedir. Aksi takdirde marka sahibi markasıyla aynı olan ticaret unvanı ve işletme adının terkinini talep edemez¹⁴⁵.

Marka sahibinin markasının reklam hukukuna aykırı olarak karşılaştırmalı reklamlar içinde kullanılması da yeni kanun ile hukuki düzenleme altına alınmıştır. Buna göre de yasak ancak karşılaştırmalı reklamın dürüstlük kurallarına aykırı olduğu halde uygulanmaktadır¹⁴⁶.

Marka sahibinin lisans sözleşmesiyle vermiş olduğu hakları izinsiz olarak genişletmek ya da bu hakları başkalarına devretmek de SMK m. 29/1-ç bendine göre marka hakkının ihlali olarak nitelendirilmiştir¹⁴⁷.

Lisans alan, lisansın kullanım süresi, yeri açısından lisans hakkını ihlal edebileceği gibi, lisans sözleşmesinde belirlenen mal veya hizmetlerin dışına çıkarak da sözleşmeyi ihlal edebilir. SMK'ya göre bütün bu lisans hakkının izinsiz genişlemeleri marka hakkına tecavüz sayılmaktadır.

Lisans verenin izni olmaksızın, lisans alan lisans konusu faydalanma hakkını üçüncü şahıslara devrederse, bu devir de SMK'ya göre marka hakkının tecavüzüne sebebiyet verecektir. Buna karşın, lisans sözleşmesine konu mal veya hizmetin kalitesi bakımından lisans sözleşmesine aykırılık veya sözleşmeye aykırı olarak seçici dağıtım sistemi dışında kalan bir satıcıya mal sağlanması marka hakkının tecavüzü olarak değerlendirilmez, yalnızca lisans sözleşmesine

¹⁴⁵ SULUK/KARASU/NAL, s. 213; TEKİNALP, SMK Sempozyumu, s. 22; UZUNALLI, s. 143.

¹⁴⁶ SULUK/KARASU/NAL, s. 432 vd.; TEKİNALP, SMK Sempozyumu, s. 23; YASAMAN, SMK Sempozyumu, s. 144; UZUNALLI, s. 145.

¹⁴⁷ UZUNALLI, s. 114 ve 147-149.

aykırılık olarak değerlendirilir¹⁴⁸. Bir diğer görüşe göre ise markalı malların kalitesinin lisans sözleşmesine aykırı olduğu halde de hem lisans sözleşmesi hem de marka hakkı ihlal edilmiş olur ve tükenme ilkesi uygulanmaz¹⁴⁹.

B. Önceki Tarihli Hakların Marka Hakkına Tecavüze Etkisi

Marka hakkına tecavüz davaları önceki düzenlemenin aksine SMK ile herkese karşı açılabilir. Önceki düzenleme olan 556 sayılı MarKHK döneminde kötü niyetli kişiler tasarım olarak tescil edilebilecek nitelikteki üç boyutlu veya şekil unsuru içeren markaların itibarından haksız olarak yararlanmak adına, markayı tescil ettirmiş ve kullanmışlardır. Uygulamada bu tarz kullanım, hukuken var olan sınai bir hakkın kullanılması olarak değerlendirilmiştir. Bu şekilde marka hakkı, bir başka hak yoluyla ortadan kaldırılmıştır. Yeni kanunla birlikte daha önce tescil edilmiş markaya karşı, tescilli marka kullanımı savunması yapılamamakta, tescille kullanılmış olsa dahi bu kullanım marka hakkının ihlali sayılmaktadır. SMK m. 155 ile tescile dayalı kullanımın ihlal oluşturmayacağı düzenlemesi ortadan kalmış ve marka koruması daha etkin bir hal almıştır¹⁵⁰.

C. Kullanım Kanıtı Savunması

Kullanım kanıtı savunması, yukarıda incelenen markayı kullanma yükümlülüğü içerisinde detaylıca incelenmiş olduğundan, burada kısaca tekrar edilecektir. Kullanım kanıtı savunması

¹⁴⁸ ÇAĞLAR, s. 119; UZUNALLI, s. 149.

¹⁴⁹ ASLAN DÜZGÜN, Paralel İthalat, s. 117 ve 119.

¹⁵⁰ SULUK/KARASU/NAL, s. 10; ÇOLAK, s. 452; YASAMAN, SMK Sempozyumu, s. 171-172; MERDİVAN, s. 483 ve 515; UZUNALLI, s. 188.

SMK m. 29/2 de hüküm altına alınmış olup, marka hakkına tecavüz ettiği iddiasıyla aleyhine dava açılan davalının, davacının dava konusu markasını beş yıldır ciddi şekilde kullanmadığını, dolayısıyla marka sahibinin hakkında marka tecavüzü davası açamayacağı savunmasıdır.

Zira marka hakkına tecavüz edildiğinin iddia edilebilmesi için marka sahibinin asgari beş yıl boyunca kesintisiz olarak markalı malını ciddi olarak kullanmış olması aranmaktadır. Bu şekilde ciddi bir kullanım ispat edilemezse, tecavüz davası reddedilecektir. Davalı bu savunmayı defî olarak ileri sürebilir bu durumda davacı markasını kullandığını veya kullanamaması için haklı bir sebebi olduğunu ispat etmek zorunda kalacaktır¹⁵¹. Mahkeme davacının beş yıl boyunca markayı kullanıp kullanmadığını resen araştırmaz. Kullanımın tespitine ilişkin beş yıllık sürenin tespiti dava tarihinden geriye olacak şekilde belirlenecektir¹⁵².

Lisansı genişletmek suretiyle marka hakkının tecavüzü iddiasında, lisans alanın kullanımı da SMK m. 9/3 hükmü doğrultusunda marka sahibince marka kullanımı sayıldığından, bu savunma ileri sürülemeyecektir¹⁵³.

Merdivan'a göre SMK m. 26/4 hükmü tecavüz davalarında kullanımın tespiti açısından uygulanmalıdır. Buna göre davacı tarafından tescilli markası tecavüz davası açmadan son üç ay içerisinde kullanılmışsa, bu kullanım markanın ciddi kullanımı olarak değerlendirilmemelidir¹⁵⁴.

¹⁵¹ YASAMAN, SMK Sempozyumu, s. 161 ve 163; MERDİVAN, s. 497 vd.; UZUNALLI, s. 201.

¹⁵² SULUK/KARASU/NAL, s. 228; MERDİVAN, s. 497.

¹⁵³ MERDİVAN, s. 496.

¹⁵⁴ MERDİVAN, s. 509.

D. Tecavüz Davaları

SMK’da korunan hakların tecavüzüne ilişkin davalarda, davalının delilleri karartma imkânı çok kolaydır. Bu sebeple SMK m. 150/3’e göre davalının delilleri karatma imkânı olmayan bazı haller hariç tutulmak üzere, davacı mahkeme ile birlikte, davalı kişinin haberi olmadan, ani bir şekilde ticari işletmesine veya delillerin bulunduğu yere, delil tespiti yapılması amacıyla gidebilir. Haber verildiği takdirde davalının delilleri yok ederek, marka tecavüzü yapmadığı savunması yapmasını engellemek amacıyla bu şekilde bir uygulama geliştirilmiştir¹⁵⁵.

İhlal nedeniyle meydana gelen zarar, tespit davasıyla tespit edilemez, ancak delil tespiti yoluyla tespit edilebilir. Zira meydana gelen zarar hukuki bir tespit değil, vaka tespittir¹⁵⁶.

Önceki düzenlemelerde bütün sınai hakların kendi düzenlemeleri içerisinde tedbir hükümleri varken, SMK ile bütün sınai haklara ortak olarak 159. madde hükmü getirilmiştir¹⁵⁷.

SMK’ya göre tecavüzün tespiti, önlenmesi, durdurulması ve kaldırılması için dava açılabilir. Bunlara ilişkin olarak tazminat ve koşulları varsa gerçek hak sahipliği ilkesine binaen hakkın devrini veya kaldırılmasını talep edilebilir. Ancak tecavüzün tespiti, önlenmesi, durdurulması, kaldırılması davalarında davalının kusurlu olması veya davacının zarara uğramış olması gerekmez¹⁵⁸. Bu şartlar tazminat davasının gerekleridir. Ayrıca tespit davasının tecavüzün

¹⁵⁵ **GÜNEŞ, İlhami**, Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Delil Tespiti, İhtiyati Tedbirler ve Hızlı İmha Süreci, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2017, s. 526; **UZUNALLI**, s. 186.

¹⁵⁶ **ARIKAN, Serdar**, Tecavüz Davaları ve Talepler, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Sempozyumu, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 2017, s. 475; **GÜNEŞ**, s. 527.

¹⁵⁷ **GÜNEŞ**, s. 529-530.

¹⁵⁸ **ARIKAN**, s. 476; **UZUNALLI**, s. 130 ve 151.

önlenmesi, durdurulması ve kaldırılması davalarından ayrı olarak açılabileceği doktrinde savunulmaktadır¹⁵⁹.

Tecavüzün önlenmesi ve kaldırılması davalarında sessiz kalma sebebiyle hak kaybı ilkesi uygulanmamakta, tecavüzün durdurulması davasında ise sessiz kalma sebebiyle hak kaybı ilkesi uygulanabilmektedir¹⁶⁰.

Tazminat davası açılabilmesi genel hükümlerde aranan koşullara bağlıdır. Genel hükümlere göre tazminat talep edebilmek için uygun illiyet bağı, kusur, hukuka aykırı fiil ve zarar gerekmektedir. Davacı maddi manevi tazminatın yanı sıra SMK'ya özel olarak itibar tazminatı da talep edebilecektir¹⁶¹. Ancak itibar tazminatının talep edilebilmesi için markanın haksız ve ticari olarak kullanılmış olması gerekmektedir. Bireysel kullanım veya markanın kullanılmaması halinde itibar tazminatına hükmedilmeyecektir¹⁶². Ayrıca davacının tazminat davası açması için hükümsüzlük talebinde bulunması gerekliliği de SMK ile kaldırılmıştır¹⁶³.

Marka sahibi üç farklı hesaplama ile markasına yapılan tecavüze karşı maddi tazminat talebinde bulunabilir. Bunlardan ilki tecavüz olmasa, hak sahibinin muhtemel kazancıdır. İkincisi tecavüz eden kişinin elde ettiği net kazançtır, üçüncüsü ise tecavüz edenin yapmış olduğu marka tecavüzü yerine hakkı marka sahibinden marka lisansı almış olsa ödeyecek olduğu lisans bedelidir. Marka sahibi dava dilekçesiyle bu üç hesaplamadan birine göre maddi tazminat talebinde bulunacaktır¹⁶⁴. Bu hususta bir tercih belirtilmemişse mahkeme bu kendisi üç hesaplama yönteminden birini tercih edecektir.

Yoksun kalınan kazancın hesaplanmasına markanın tecavüz sırasındaki lisanslarının süresi, sayısı ve çeşidi ihlalin boyutu ve niteliği ile marka hakkının ekonomik değeri göz önünde

¹⁵⁹ **ARIKAN**, s. 476; **UZUNALLI**, s. 150-151.

¹⁶⁰ **ARIKAN**, s. 477-478.

¹⁶¹ **TEKİNALP, Ünal**, İtibar Tazminatı ve Bazı Sorunlar, Prof. Dr. Selahattin Sulhi TEKİNAY'ın Hatırasına Armağan, MÜHF, İstanbul, 1999, 589 vd.; **ARIKAN**, s. 477; **UZUNALLI**, s. 178-180.

¹⁶² **UZUNALLI**, s. 178; **YASAMAN/ALTAY/AYOĞLU/YUSUFOĞLU/YÜKSEL**, s. 1183.

¹⁶³ **YASAMAN**, SMK Sempozyumu, s. 168.

¹⁶⁴ **UZUNALLI**, s. 159-177.

bulundurulur. Yoksun kalınan kazancın veya tecavüz edenin elde ettiği kazancın maddi tazminat olarak talep edildiği takdirde ise, ürünün ticari talebi markanın değeri ile önemli ölçüde ilişkiliyse, mahkeme hükmedeceği tazminatta hakkaniyet ilkesi doğrultusunda artış yapar¹⁶⁵.

Manevi tazminatın miktarını, tecavüzün ticari hayatta markaya duyulan güvenin zedelenmesini dikkate alarak genel hükümlere göre takdir edilir. Tüzel kişiler de manevi tazminat talebinde bulunabilirler¹⁶⁶.

İtibar tazminatı markanın itibarının lekelenmesine, zarar görmesine karşın hükmedilen bir tazminat türüdür. Markalı ürün, markasının piyasadaki değerine oranla uygun olmayan şekilde piyasaya sürüldüğü takdirde marka sahibi itibar tazminatı talebinde bulunacaktır¹⁶⁷.

Reklam bedelleri, tanıtım bedelleri, kaybedilen pazara yeniden ulaşabilmek adına pazarlama masrafları itibar tazminatı olarak talep edilebilirler¹⁶⁸.

SMK m. 153/1'e göre taklit malı kişisel amaçlı kullanım veya elde bulundurmanın markaya tecavüz oluşturmadığı hüküm altına alınmıştır¹⁶⁹.

Gerçek hak sahibi olduğunu iddia eden kişi gasp davasıyla birlikte marka hakkının kendine devrini veya hakkın ortadan kaldırılmasını talep edebilir. Bu durumda mahkeme marka hakkının ihlal edilip edilmediğini araştırmanın yanı sıra, taraflardan hangisinin söz konusu markayı daha önce kullandığını da araştıracaktır.

¹⁶⁵ SULUK/KARASU/NAL, s. 411; YASAMAN, SMK Sempozyumu, s. 169; ARIKAN, s. 479.

¹⁶⁶ UZUNALLI, s. 181; ARKAN, Marka Hukuku II, s. 249; EREN, s. 799.

¹⁶⁷ SULUK/KARASU/NAL, s. 411; ARIKAN, s. 479; UZUNALLI, s. 178-180.

¹⁶⁸ ARIKAN, s. 479; UZUNALLI, s. 180.

¹⁶⁹ YASAMAN, SMK Sempozyumu, s. 171; UZUNALLI, s. 127 ve 194-195.

IX. Marka Hakkının Sona Ermesi

Marka hakkı marka hakkının hükümsüzlüğüne veya iptaline karar verildiği takdirde, koruma süresi dolmasına rağmen yenilenmemesi halinde ve marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi halinde sona ermektedir.

Markanın hükümsüzlüğüne veya iptaline karar verilmesi durumlarında marka hakkı sona ermektedir. Hükümsüzlüğüne karar verildiğinde kural olarak geçmişe dönük olarak ortadan kalkacak iken; iptal edildiği durumda, iptal kararından itibaren marka hakkı sona erecektir¹⁷⁰. SMK ile markanın hükümsüzlüğü ve iptali önceki düzenlemeden farklı olarak ayrı ayrı düzenlenmiştir¹⁷¹.

Markanın hükümsüzlüğü halinde marka kural olarak geçmişe dönük olarak ortadan kalkacaktır. Markanın hükümsüzlüğü herkese karşı ileri sürülebilecektir. Mahkeme hükümsüzlük kararı kesinleşince kararını resen TÜRKPATENT'e gönderir. Bu karara göre markanın terkinin yapılır ayrıca terkin işlemi bültende yayımlanır.

Markanın sicile kaydını engelleyen mutlak ve nispi sebepler bulunmasına rağmen marka TÜRKPATENT tarafından tescil edilmiş ise bu sebeple zarar görenler markanın hükümsüzlüğü için dava açabilirler. Ayrıca markasını tescil ettirmemiş olsa da, markasını tescil edilmiş markaya göre daha önceden kullanan asıl hak sahibi, tarafından da hükümsüzlük davası açılabilir.

¹⁷⁰ **AKIN**, s. 195 ve 198; **KAYA, Arslan**, Sınai Haklarda Hükümsüzlük Davaları, İstanbul Barosu Sınai Haklarda Güncel Sorunlar Sempozyumu, İstanbul Barosu Dergisi Fikri ve Sınai Haklar Özel Sayısı, İstanbul 2007, s. 240; **UZUNALLI**, s. 206.

¹⁷¹ **YAŞAR, İbrahim**, Türk Sınai Mülkiyet Sistemindeki Temel Yenilikler ve Kurumsal Kapasite, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2017, s. 90; **TEKİNALP**, SMK Sempozyumu, s. 31; **YASAMAN**, SMK Sempozyumu, s. 161; **AKIN**, s. 195; **UZUNALLI**, s. 206.

Marka hakkına hükümsüzlüğün sebepleri markanın bir kısım mal ve hizmetler grubuna yönelikse, markanın bahsi geçen mal ve hizmet gruplarına yönelik kısmı için kısmi hükümsüzlüğüne karar verilir.

Hükümsüzlüğü istenen marka sahibi kötü niyetli olmadığı sürece, asıl marka sahibinin sonraki markanın kullanıldığını bildiği veya bilebileceği tarihten itibaren beş yıl boyunca hükümsüzlük davası açmaması halinde hükümsüzlük davası marka sahibi tarafından açılmaz. Sonraki marka sahibi, önceki markadan haberdar olarak marka tescili yapmışsa, beş yıl içerisinde dava açılması şartı ortadan kalkar. Bu hükümle iyi niyetli marka sahipleri korunmak istenmiştir¹⁷².

Hükümsüzlük davasında davacının beş yıldan uzun süre boyunca markasını aralıksız ve ciddi kullanmadığı iddia edilebilir. Bu durumda sonraki marka sahibi korunmakta, marka hükümsüz sayılmamaktadır¹⁷³.

Hükümsüzlüğün geriye yürümediği bazı istisnalar SMK'da mevcuttur. Bunlar marka hakkında daha önceden kesinleşerek uygulanmış kararlar ile yapılarak uygulanmış sözleşmelerdir. Ayrıca kanunun 27/3 maddesine göre marka sahibi tarafından kötü niyetle veya ağır ihmalle yapılan davranışlardan zarar görenlerin tazminat talepleri somut durum incelenerek değerlendirilecektir¹⁷⁴.

Marka beş yıllık süreç içinde kesintisiz olarak ciddi şekilde kullanılmadığı halde, markanın tescilli olduğu mal ve hizmet grubuna göre marka sahibinin davranışları sebebiyle yaygın bir isim haline geldiği halde, markanın coğrafi kaynağı niteliği veya kalitesi konusunda halkı yanıltması veya garanti marka ile ortak markasının teknik şartnameyi ihlal edecek şekilde

¹⁷² SULUK/KARASU/NAL, s. 420; AKIN, s. 196 ve 203; UZUNALLI, s. 208.

¹⁷³ TEKİNALP, SMK Sempozyumu, s. 31; YASAMAN, SMK Sempozyumu, s. 163; AKIN, s. 196; UZUNALLI, s. 209.

¹⁷⁴ SULUK/KARASU/NAL, s. 421; TEKİNALP, SMK Sempozyumu, s. 32; YASAMAN, SMK Sempozyumu, s. 166; UZUNALLI, s. 207.

kullanımı halinde markanın iptaline karar verilir. Bu karar tarihinden itibaren marka ileriye yönelik olarak iptal edilmiş sayılır. İptali gerektiren hususlar markanın bazı mal ve hizmet gruplarına yönelikte markanın kısmi iptaline karar verilir.

Markanın iptali kararı SMK'ya göre TÜRKPATENT tarafından verilecektir¹⁷⁵. Bir görüşe göre, TÜRKPATENT bir kamu kurumu olması nedeniyle vereceği markanın iptali kararı da idari bir karar olacaktır, TÜRKPATENT'in vereceği marka iptali kararlarına karşı idari yargı yolu açık olacaktır¹⁷⁶. Ancak bu hususta SMK m. 156/2'ye göre TÜRKPATENT'in kararlarına karşı açılacak bütün davaların Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemelerinde görüleceği hükmü karşısında yargılamaların bu mahkemelerce yapılacağı görüşündeyiz.

SMK m. 28/1-a'ya göre koruma süresi dolan markanın marka sahibince süresinde yenilenmediği takdirde kendiliğinden sona erecektir. SMK'ya göre marka hakkının koruma süresi 10 yıldır. Bu sürenin son altı ayı içinde marka yenileme talebinin yapılması ve yenileme bedelinin ödenerek TÜRKPATENT'e verilmesi koşuluyla 10 yıllık süreyle marka hakkı yenilenmiş sayılmaktadır. Eğer bu süre içinde yenileme talebi yapılmazsa, bedel ödenmezse veya ödenmesine rağmen TÜRKPATENT'e verilmezse; ek bir ücret ödenerek 10 yıllık sürenin bitiminden itibaren altı aylık süre içerisinde yenileme talebi yapılabilir. Ancak bu halde de koruma süresi 10 yıllık sürenin bitiminden itibaren geçerli olacak şekilde devam eder. Bu şekilde marka hakkını süresiz olarak kullanabilmek mümkündür.

Önceki düzenlemelere ek olarak SMK m. 23/3'de markanın tescilli olduğu mal ve hizmet gruplarından bazılarının yenilenmesini sağlayacak şekilde kısmi yenileme müessesesi

¹⁷⁵ YAŞAR, s. 90; TEKİNALP, SMK Sempozyumu, s. 33; YASAMAN, SMK Sempozyumu, s. 167; AKIN, s. 197; UZUNALLI, s. 212.

¹⁷⁶ TEKİNALP, SMK Sempozyumu, s. 33.

getirilmiştir¹⁷⁷. Ayrıca ortak markaların yenilenmesinde gruba dahil işletmelerden birinin talebi yeterli olacağı hükmü de SMK ile hukukumuza girmiştir¹⁷⁸.

Marka hakkından vazgeçilmesi de marka hakkını sona erdiren sebeplerden birisidir. Vazgeçme TÜRKPATENT'e bildirilir ve TÜRKPATENT'in çıkarttığı bültende yayımlanır. Bu yayım kurucu etki doğurmaktadır, bu sebeple bültende yayımlandığı ana kadar marka sahibinin hakları devam etmektedir¹⁷⁹. Marka sahibi kendi tescilli markasından vazgeçebileceği gibi henüz tescil edilmemiş marka başvurularından da vazgeçebilir. Bu vazgeçme tamamen olabileceği gibi belli mal ve hizmet gruplarıyla sınırlı olarak da olabilir.

Marka hakkından vazgeçmek kural olarak marka sahibinin tasarrufundadır. Ancak marka üzerinde sicile kaydedilmiş bir marka lisans hakkı varsa veya marka hakkında hak sahipliği iddiasında bulunan bir kişi tarafından alınmış tedbir kararı sicile işlenmişse, bu durumda marka sahibinin markasından vazgeçebilmesi için bu üçüncü şahıslardan izin alması gerekmektedir.

§2. TÜKENME İLKESİ

Marka koruması ile serbest ticaret için malların paralel ithalat ile uluslararası serbest dolaşımı; uluslararası ticaret hukuku alanında en yaygın tartışmalara ve çalışmalara konu olmuştur¹⁸⁰. Bu iki zıt sayılabilecek unsuru dengeleyebilecek ilke ise tükenme ilkesidir¹⁸¹.

¹⁷⁷ TEKİNALP, SMK Sempozyumu, s. 30; YASAMAN, SMK Sempozyumu, s. 167; AKIN, s. 202; UZUNALLI, s. 204.

¹⁷⁸ TEKİNALP, SMK Sempozyumu, s. 30.

¹⁷⁹ UZUNALLI, s. 205; ŞEHİRALİ ÇELİK, Feyzan Hayal, Sınai Mülkiyet Hakkı Tescilinin Anlamı Üzerine - SMK m. 155 Vesilesiyle Bir İnceleme, Batider, S. 2018/2, s. 54.

¹⁸⁰ CALBOLI, First Sale, s. 1241; HIEBERT, Timothy H., Parallel Importation In U.S. Trademark Law 1 (1994); BEIER, Friedrich-Karl, Territoriality of Trademark Law and International Trade, 1 I.I.C. 48 (1970);

Paralel ithalat genel anlamıyla, marka sahibinin rızası ile piyasaya sürdüğü markalı malların, bir üçüncü kişi tarafından alınarak, o malın daha pahalıya satıldığı bir başka ülkeye ithal edilmesidir¹⁸². Paralel ithalat uluslararası ticaret unsuru barındıran bir kavramdır ve markalı malı satın alanın aynı markalı malın satıldığı ülkeye ithalat yaptığında ortaya çıkmaktadır¹⁸³.

Meraş'a göre uluslararası ticarete rekabetin artması ve küresel serbest ticaret, tek bir üreticinin refahından çok daha önemlidir. Bu sebeple fikri hak sahibinin serbest ticareti engelleyen tekel yetkisinin tükenme ilkesi ile sınırlandırılması gerekir¹⁸⁴.

Marka hakkı marka sahibine markalı ürünü ve hizmeti üzerinde mutlak şekilde tekelci bir koruma sağlamaktadır¹⁸⁵. Marka sahibinin izni olmadan markanın kullanılması veya tecavüz bilinmekle birlikte markalı malın stoklanması, pazarlanması, satımının teklifi, ihraç veya ithal edilmesi veya malın kimden ve nasıl edinildiğini saklamak, marka hakkına tecavüz oluşturmaktadır¹⁸⁶.

HEATH, Christopher, Parallel Imports and International Trade, 28 I.I.C. 623 (1997); **HILKE, John C.**, Free Trading or Free-Riding: An Examination of the Theories and Available Empirical Evidence on Gray Market Imports, 31 WORLD COMPETITION L & Econ. REV. 75 (1988); **JEHORAM, Herman Cohen**, Prohibition of Parallel Imports Through Intellectual Property Rights, 30 I.I.C. 495 (1999); **VANDENBURGH, E.C.**, The Problem of Importation of Genuinely Marked Goods is not a Trademark Problem, 49 TRADEMARK REP. 707 (1959); **WORTH, Charles**, Free Trade Agreements and the Exhaustion of Rights Principle, 1 E.I.P.R. 40 (1994); **ARKAN, Sabih**, "Marka Hakkının Tüketilmesi", Ali Bozer'e Armağan, BATİDER, Ankara 1998, s. 197; **CROWNE, Emir**, Anything but tired: the doctrine of exhaustion in Canada, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2015, Vol. 10, No. 11, s. 801; **ROTHCHILD, John A.**, Exhaustion of Intellectual Property Rights and the Principle of Territoriality in the United States, Wayne State University Law School Legal Studies Research Paper Series No. 2016-11, s. 1.

¹⁸¹ **PINAR**, Oğuzman'a Armağan, s. 855; **KARAKURT**, s. 3; **MERAŞ**, s. 59; **ARKAN**, Bozer'e Armağan, s. 197; **ARIKAN**, SMK Sempozyumu, s. 641; **ÇOLAK**, s. 610; **BONADIO**, s. 154; **DOBRIN/CHOCHIA**, s.29; **DONNELLY**, s. 447; **ASLAN DÜZGÜN, Ülgen**, Marka Lisans Sözleşmelerinde Hakkın Tükenmesi Prensibi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVI, Y. 2012, Sa. 3, s. 49.

¹⁸² **ARIKAN**, SMK Sempozyumu, s. 641; **ARIKAN**, Doktora Tezi, s. 1; **ARIKAN**, Perşembe Konferansları, s. 105; **KARAKURT**, s. 8 ve 13; **YASAMAN**, SMK Sempozyumu, s.149; **UZUNALLI**, s. 114; **ÇOLAK**, s. 615; **DONNELLY**, s. 447.

¹⁸³ **ARIKAN**, SMK Sempozyumu, s. 643; **YOUNG, John A.**, The Grey Market Case, The Notre Dame Law Review, Vol. 61, 1986, s. 838; **SCHNEIDER, D.A.**, Vivitar Corp. v. United States: The Beginning of the End of the Grey Market, The American University Law Review, 1986, Vol. 35, s. 1207; **UZUNALLI**, s. 114; **ÇOLAK**, s. 615.

¹⁸⁴ **MERAŞ**, s. 60.

¹⁸⁵ **SERT**, s. 15; **UZUNALLI**, s. 22-23.

¹⁸⁶ **TEKİNALP, Ünal**, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2012, Beşinci Baskı, s. 491; **ÇOLAK**, s. 463 vd.

Uluslararası şirketler, devletlerin uyguladığı ülkesel ve bölgesel tükenme ilkeleri sayesinde ürünlerinin pazarlarını bölerek, her farklı ülke veya bölgeye farklı fiyatlandırmalar yapabilmekte ve şirket karını maksimize edebilmektedirler¹⁸⁷. Bu fiyatlamalar pek çok farklı nedenden olabilir. Örneğin, markalı mal üretimi yapılan bir ülkede işgücü veya hammadde fiyatları düşükse markalı malın fiyatı da diğer ülkelere göre daha düşük olabilir veya bir ülkede pazar payı elde etmek adına marka sahibi o ülkede kâr marjı düşük olacak şekilde satış yapabilir¹⁸⁸. Diğer yönden reklam harcamaları veya hizmet servis ağı kurulan bir ülkede, diğer ülkelere göre markalı ürünün fiyatı artabilir¹⁸⁹.

Tekelci koruma, denetlenmediği ve sınırlandırılmadığı ölçüde liberal ekonomiye zarar verebilecektir. Söz konusu korumanın, bir noktada sona ermesi gerekmektedir ki tüketici tek elci fiyatlardan bir ölçüde korunabilsin ve serbest ticaret sağlanabilsin¹⁹⁰. Aksi takdirde markalı eşyanın bir kez satın alındıktan sonra, pazarda tekrar satışı imkânsız hale gelecektir. Tükenme ilkesi benimsenerek, markalı malı satın alan kişinin bu malı yok etmek veya tekrar satabilmek, kiralayabilmek gibi temel anlamda mülkiyet hakkı içerisinde kalan hakları, markalı malı satın alan malike geçmektedir¹⁹¹. Serbest ticaretin, marka hakkına karşı emniyet supabı olarak dengelenmesi için Tükenme (İlk Satış) İlkesi ortaya çıkmıştır¹⁹².

I. Tükenme İlkesinin Tanımı

¹⁸⁷ **ARIKAN**, SMK Sempozyumu, s. 644; **PRUTZMAN/STENSHOEL**, s. 2.

¹⁸⁸ **ARIKAN**, SMK Sempozyumu, s. 644; **ÇOLAK**, s. 615; **BONADIO**, s. 156.

¹⁸⁹ **BAXLEY, James F.**, The Gray Market Controversy and the Court, Seton Hall Law Review, 1988, Vol. 18, 1988, s. 58; **ARIKAN**, SMK Sempozyumu, s. 644.

¹⁹⁰ **CALBOLI**, First Sale, s. 1252; **ARIKAN**, SMK Sempozyumu, s. 651; **UZUNALLI**, s. 112; **ÇOLAK**, s. 609.

¹⁹¹ **CALBOLI**, First Sale, s. 1252; **ARKAN**, Bozer'e Armağan, s. 197; **YASAMAN**, SMK Sempozyumu, s. 149; **ÇOLAK**, s. 609.

¹⁹² **PINAR**, Oğuzman'a Armağan, s. 855; **ARKAN**, Bozer'e Armağan, s. 197; **KARAKURT**, s. 3; **MERAŞ**, s. 59; **ARKAN**, Bozer'e Armağan, s. 197; **ARIKAN, Saadet**, SMK Sempozyumu s. 641; **ÇOLAK**, s. 609; **DOBRIN/CHOCHIA**, s.29; **DONNELLY**, s. 447.

Tükenme ilkesi, marka sahibinin kendi rızası ile markalı malını piyasaya çıkartması halinde, yalnızca piyasaya çıkmış olan somut mal üzerinde, marka korumasının mutlak ve tekelci haklarının tükenmiş sayılmasıdır¹⁹³. Bir diğer deyişle, marka sahibinin rızasıyla gerçekleşen ilk satışla birlikte, satılan ürün üzerindeki markanın tekelci hakları ortadan kalkacaktır¹⁹⁴. Başka bir ifadeyle malların piyasaya arzı ile birlikte, mallar üzerindeki tek el hakkı marka sahibinin kontrolünden çıkıp, ticaret kurallarının kontrolüne girecektir¹⁹⁵.

Çağımızın güçlü ve baskın ekonomi politikası olan liberalizm, bir kişinin bir işte iyiye, o işi yapmaya devam etmesini ve o işi geliştirmesini; kişi o işte kötüye, başka bir işte şansını deneyerek iyi olduğu işi aramasını emreder. Buna göre, liberalizm ekonomik anlamda daha çok kazananın işine devam etmesini teşvik etmekte, kötü iş yapanı, ticari hayatta belki de şanssızlıklar yaşayanı, pazardan çıkmaya mecbur bırakmaktadır. Ancak hayatın hiçbir alanında insanın mükemmel olması gerekmediği gibi, her ticari işletmenin de ticaret yapması için mükemmel olması veya fikri haklar sahibi olması gerekmez¹⁹⁶. Görüldüğü üzere, Fikri Mülkiyet Hukuku'nda fikri haklar, fikri üretimi ve fikri gelişimi teşvik etmek için vardır. Ancak ağır basan amaç serbest ticarettir ve tüketicinin yeni, kaliteli ürünlere daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesini sağlamaktır. Bu kapsamla, Fikri Mülkiyet Hukuku, marka hakkı sahibini markalı ürününün rıza dâhilindeki ilk satışına kadar korumakta; bu şekilde marka sahibi markalı ürününü piyasaya ilk satışı ile markasından beklediği ticari karı almaktadır. Kanun markalı malın piyasaya ilk arzından sonra ise, markalı üretim yapmayan ortalama veya küçük çaplı tacirleri son olarak satın alıp kullanacağı malı tekrar satacak olan tüketicileri,

¹⁹³ **PINAR**, Oğuzman'a Armağan, s. 856; **CALBOLİ**, First Sale, s. 1243; **MERAŞ**, s. 59; **ARKAN**, Bozer'e Armağan, s. 197; **YASAMAN**, SMK Sempozyumu, s. 149; **ARIKAN**, SMK Sempozyumu, s. 641; **UZUNALLI**, s. 114; **ÇOLAK**, s. 610.

¹⁹⁴ **PINAR**, Oğuzman'a Armağan, s. 856; **SULUK/KARASU/NAL**, s. 12; **CALBOLİ**, First Sale, s. 1250; **ARKAN**, Bozer'e Armağan, s. 197; **ARIKAN**, SMK Sempozyumu, s. 641; **UZUNALLI**, s. 114; **ÇOLAK**, s. 609; **PRUTZMAN/STENSHOEL**, s. 2-3.

¹⁹⁵ **ALBERT, F./HEATH, C.**, Dyed But Not Exhausted: Parallel Imports and Trade Marks in Germany, IIC 1997, Vol. 28, s. 29.

¹⁹⁶ **HANSEN**, s. 114-4.

dolayısıyla serbest ticareti ve rekabet ortamını korumaktadır¹⁹⁷. Bu durumda fikri hak hukuki korumanın meyvesini vermiş, hak sahibi ilk satışla beklediği karı sağlamış ve artık piyasaya arz edilmiş olan mal üzerinde marka sahibinin tekel hakkı tükenmiş bulunmaktadır.

Tükenme ilkesi, ülkesel çapta uygulandığında, doktrinde ve uygulamada herhangi bir tartışma yaratmamıştır; ancak uluslararası ticarete kullanıldığında, gri pazar ve paralel ithalat konularında tükenme ilkesinin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda ciddi menfaat ve görüş ayrılıkları halen devam etmektedir¹⁹⁸. Bu sebeple TRIPS’de bu konuda tam bir anlaşma sağlanamamış, sözleşme her bir taraf ülkenin, tükenme ilkesinin hangi çapta uygulanacağına kendi mevzuatına göre karar vereceğini belirtmiştir¹⁹⁹.

Uluslararası şirketler, farklı ülkelerde ve bölgelerde farklı tüketici gruplarına hitap ettikleri için, karını maksimize etmek adına, pazarları bölerek aynı markalı malları farklı ülkelerde farklı fiyatlandırmalarla satmaktadırlar²⁰⁰. Bu durumda bir şirket(paralel ithalatçı), markalı bir malı X ülkesinde marka sahibinden satın alıp, Y ülkesine ihraç ederek; malı ithal eden Y ülkesinde, marka sahibi şirketin belirlemiş olduğu satış fiyatından daha uygun bir fiyata aynı markalı malı satabilecektir. Bu eyleme ticaret hukukunda paralel ithalat denmektedir. Uluslararası şirketler ise paralel ithalatı engellemek adına, dünya çapında pazarlarını bölerek tükenme ilkesinden etkilenmemek için her bir pazara niteliği ve hammaddesi farklı ürünler arz etmektedir²⁰¹. Dolayısıyla paralel ithalat ile ülkeye gelen malın, niteliği gereği pazara arz edilmiş maldan farklı olduğu gerekçesiyle, pazara arzının yapıldığının kabul edilemeyeceği,

¹⁹⁷ **PINAR**, Oğuzman’a Armağan, s. 855; **KARAKURT**, s. 3; **MERAŞ**, s. 59; **ARKAN**, Bozer’e Armağan, s. 197; **ARIKAN**, SMK Sempozyumu, s. 641; **ÇOLAK**, s. 610; **BONADIO**, s. 156.

¹⁹⁸ **CALBOLI**, First Sale, s. 1254; **ARKAN**, Bozer’e Armağan, s. 197; **BONADIO**, s. 156; **ROTHCHILD**, s. 1.

¹⁹⁹ **CALBOLI**, First Sale, s. 1256; **ARIKAN**, Saadet, Doktora Tezi, s. 65 vd.

²⁰⁰ **ARIKAN**, SMK Sempozyumu, s. 644; **BONADIO**, s. 156; **PRUTZMAN/STENSHOEL**, s. 2.

²⁰¹ **CALBOLI**, First Sale, s. 1254.

bu sebeple marka korumasının tükenmediğini savunarak marka hakkının ihlal edilmesi nedeniyle paralel ithalatçı şirketlere hukuk davası açmaktadırlar²⁰².

Tükenme ilkesiyle ilgili ilk bilinmesi gereken; bir malın üzerindeki marka hakkının tükenebilmesi için, öncelikle o malın ilgili mal sınıfında marka tescili almış olmasıdır. Marka korumasından faydalanmayan bir malın üzerindeki hakkın tükenmesi mümkün değildir²⁰³.

Tükenme ilkesiyle ilgili bir diğer husus ise tükenen hakkın piyasaya marka sahibinin rızası ile sürülen markalı eşya üzerinde olduğudur²⁰⁴. Bir diğer deyişle, hizmet markaları, hizmetin ifasıyla birlikte tükenmezler. Zira hizmet soyut bir varlık olduğundan, tekrar ifası veya tekrar arzı mümkün olmadığından tükenme ilkesinin alanına girmez²⁰⁵.

Marka sahibinin tükenme ilkesiyle birlikte maddi varlığı olmayan marka hakkı tükenmez; marka basarak pazara arz etmiş olduğu somut ticari eşya üzerindeki hakkı tükenir²⁰⁶. Yargıtay'ın bu hususta MarKHK döneminde vermiş olduğu tartışmalı kararlar mevcuttur²⁰⁷, bu kararlar doktrinde de eleştirilmiştir. Yeni kanun döneminde henüz bu konuda Yargıtay'ın görüş değiştirdiğine dair bir karar verilmemiştir.

Tükenme ilkesi marka sahibinin veya marka sahibinin yetki vermiş olduğu kişilerin, markalı malı marka sahibinin rızası ile pazara sunması ile gerçekleşir. Marka sahibi piyasaya arzı bizzat kendisi de yapabilir, üçüncü kişileri yetkilendirerek de piyasaya arzı sağlayabilir²⁰⁸.

Marka sahibi üçüncü kişilere marka lisansı vererek markalı malın piyasaya arzı için rızasını

²⁰² **DONNELLY**, s. 447 vd.

²⁰³ **KARAKURT**, s. 68; **ARKAN**, Bozer'e Armağan, s. 203; **YASAMAN/ALTAY/AYOĞLU/YUSUFOĞLU/YÜKSEL**, s. 563.

²⁰⁴ **CALBOLİ**, First Sale, s. 1251; **UZUNALLI**, s. 114; **ÇOLAK**, s. 610.

²⁰⁵ **UZUNALLI**, s. 112; **ÇOLAK**, s. 610.

²⁰⁶ **CALBOLİ**, First Sale, s. 1251; **UZUNALLI**, s. 114; **ÇOLAK**, s. 610; **AYOĞLU**, s. 13.

²⁰⁷ Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 14.05.2018 tarihli, 2016/8533 E., 2018/3543 K. numaralı kararı; Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 12.03.1999 tarihli, 1998/7997 E., 1999/2098 K. numaralı kararı; Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 26.5.1999 tarihli, 1999/2086 E., 1999/4505 K. numaralı kararı; Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 14.6.1999 tarihli, 1999/3243 E., 1999/5170 K. numaralı kararı; **YASAMAN**, SMK Sempozyumu, s. 148.

²⁰⁸ **PINAR**, Oğuzman'a Armağan, s. 865 vd.; **ARKAN**, Bozer'e Armağan, s. 197; **YASAMAN**, SMK Sempozyumu, s. 149; **UZUNALLI**, s. 113; **ÇOLAK**, s. 610.

göstermiş sayılabilir. Bir diğer yol ise marka sahibinin üçüncü kişileri yetkilendirerek markalı malını pazara arz etmesidir. Üçüncü kişilere yetki ve lisans hallerinde markalı eşyanın pazara arz edildiğinin kabulü için üçüncü kişilerin almış oldukları yetki ve lisans ile markalı eşyayı pazara arz etmeleri gerekir. Tek başlarına yetkilendirilmiş olmak veya lisans almış olmak malın pazara arz olunduğunu göstermez. Eşya pazara bu kişilerce arz edilmişse, marka sahibinin bu işleme rızası olduğunu gösterir.

Marka sahibinin veya üçüncü kişilerin markalı malı, marka sahibinin rızası ile pazara arz etmiş olması gerekir. Burada pazara arz her türlü devir yolu ile markalı malın zilyetliğinin, üçüncü bir şahsa geçirilmesi olup; bazı hallerde zilyetliğin karşı tarafa geçirilmesine bakılmayıp, bazı hallerde ise zilyetlik geçirilmiş olsa dahi marka üzerindeki hakkın tükenmeyeceği kabul edilecektir²⁰⁹. Hangi hallerde, markalı malın pazara arzına rıza gösterildiği, hangi hallerde gösterilmediği, çalışmamızın ilerleyen bölümlerinde içtihatlarla ve doktrin yorumlarıyla ayrıntılı olarak izah edilecektir.

Her ne kadar marka sahibinin pazara arz ettiği mallar üzerindeki hak tükenmiş olsa da marka sahibinin markanın soyut varlığı üzerindeki hakları ve menfaatleri devam etmektedir. Tükenen hak marka sahibinin pazara arz etmiş olduğu eşyanın tekrar ticaret alanında işlem görmesini engelleme hakkıdır²¹⁰. Ancak marka sahibinin, marka hakkını lisans verme, markasını rehin verme, benzer markaların aynı mal ve hizmet grubunda itirazda bulunma veya markanın başkaları tarafından kullanılmasını engelleme hakkı markanın soyut varlığına dair haklardır ve kesinlikle tükenmezler.

Bazı durumlarda ise, her ne kadar somut eşya tükenme ilkesi dâhilinde ikinci el pazarında tekrar arza uygun konumda da olsa, tükenme ilkesinin istisnaları gereği marka hakkının ihlal

²⁰⁹ PINAR, Oğuzman'a Armağan, s. 861; MERAŞ, s. 65; ÇOLAK, s. 610.

²¹⁰ CALBOLI, First Sale, s. 1251; YASAMAN, SMK Sempozyumu, s. 148-150.

edildiği değerlendirilir²¹¹. Bunlar ise marka imajına zarar verecek eylem ve söylemde bulunmak veya markalı malın değiştirilme veya kötüleştirilme suretiyle orijinal niteliğinden uzaklaştırılması halleridir. Bu durumlarda her ne kadar marka sahibinin arzı ile somut ticari eşya üzerindeki marka hakkı tükenmiş olsa da, markanın menşei gösterme fonksiyonunun icra edilmesi engelleneceği gibi marka hakkının ihlal edildiği kabul edilmektedir²¹². Bu durumlarda marka sahibinin yaratmaya çalıştığı marka imajı zarar göreceğinden marka sahibinin pazara arz etmiş dahi olsa markalı malı üzerindeki koruma devam etmelidir²¹³. Amerikan hukukunda bu husus dava konusu olmuş ve doktrinde tartışılmıştır²¹⁴. Bunun üzerine değiştirilme ve kötüleştirilme halinde tükenme ilkesinin uygulanmasının marka sahibine iki şekilde zarar vereceği savunulmuştur. Bunlardan ilki tüketicilerin değiştirilmiş malı görerek beğenmesi sonucu alacağı malı değiştirilmiş malı yapan kişiden alması nedeniyle marka sahibinin uğrayacağı kazanç kaybıdır. İkincisi ise, tüketicinin değiştirilmiş markalı malı alması ve beğenmemesi sonucunda tüketicinin zihninde marka değerinin düşmesi ve bir sonraki tercihlerinde o markalı malı tercih etmemesi sonucunda marka sahibinin uğrayacağı kazanç kaybıdır²¹⁵. Bu sebeplerle kanun koyucu marka hakkının tükenme ilkesinin istisnası olarak markalı malın değiştirilmesini öngörmüştür.

II. Tükenme İlkesinin Türkiye’de Tarihsel Gelişimi

Çalışmamızın bu bölümünde konu başlıkları içerisinde öncelikle eski hükümler olan MarKHK dönemi incelenip, hemen sonrasında SMK ile yapılan yenilikler incelenerek; Türk

²¹¹ KARAKURT, s. 11; ARKAN, Bozer’e Armağan, s. 198; UZUNALLI, s. 116 vd.; ÇOLAK, s. 628 vd.

²¹² CALBOLI, First Sale, s. 1250; ARKAN, Bozer’e Armağan, s. 198; ÇOLAK, s. 628 vd.

²¹³ CALBOLI, First Sale, s. 1250; UZUNALLI, s. 117.

²¹⁴ Au-Tomotive Gold, Inc. v. Volkswagen of America, Inc. Kararı.

²¹⁵ GILSON, s. 228; CALBOLI, First Sale, s. 1250.

Hukuku'ndaki Marka Hakkının Tükenme İlkesi SMK öncesi ve sonrası olarak bir bütün halinde incelenecektir.

Tükenme ilkesi, Türk Hukuku'na MarKHK ile girmiştir²¹⁶.

22.06.2004 tarihli MarKHK'nın çıkarılış amacı dönemin Türkiye Cumhuriyeti Dış Politikası olan AB'ye tam üyelik kapsamında, AB mevzuatına Türk mevzuatını uyumlaştırmaktır. Bu nedenle MarKHK açısından Türk Hukuku'nun benimsediği sistem, AB Hukuku'nun benimsediği sistemle neredeyse aynıdır. Tek kayda değer fark, AB Hukuku'nun tükenmenin coğrafi sınırlaması olarak bölgesel tükenme ilkesini tercih etmesi; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mevzuatında açıkça ülkesel tükenme ilkesini kabul etmesidir. Ancak MarKHK'da açıkça yazılmış olmasına rağmen, Türk Doktrininde ve içtihatlarında Türkiye'de tükenme ilkesinin hangi ölçekte uygulanacağına dair tartışmalar yapılmış ve MarKHK'nın açık hükmüne aykırı Yargıtay kararları oluşmuştur²¹⁷. Kanun koyucu SMK ile birlikte, Kanunu mevcut içtihat durumuna uyarlamıştır.

Türk Hukukuna 22.12.2016'da yasalaşan SMK ile, marka hukuku alanında, KHK'lar dönemi kapanmış tek ve kapsamlı bir kanun yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun çıkarılış sebeplerinden birisi de mülkiyet hakkına ilişkin hak kısıtlamalarının kanunlar ile yapılması zorunluluğu karşısında, bütün marka hukukunun KHK ile düzenlenmiş olması sonucunda AYM'nin 2008 ve 2014 tarihlerinde ilgili KHK'larda bulunan bazı hükümleri iptal etmesidir²¹⁸. Bu sebeple kanun koyucu bu denli önemli bir alanın kanunla hüküm altına alınması gerekliliği karşısında bütün Sınai Mülkiyet alanını kapsayan tek bir kanun olarak SMK'yı kanunlaştırmıştır.

²¹⁶ **ARKAN**, Bozer'e Armağan, s. 202.

²¹⁷ Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 14.05.2018 tarihli, 2016/8533 E., 2018/3543 K. numaralı kararı; Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 12.03.1999 tarihli, 1998/7997 E., 1999/2098 K. numaralı kararı; Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 26.5.1999 tarihli, 1999/2086 E., 1999/4505 K. numaralı kararı; Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 14.6.1999 tarihli, 1999/3243 E., 1999/5170 K. numaralı kararı; YASAMAN, SMK Sempozyumu, s. 148.

²¹⁸ **KILIÇOĞLU YILMAZ, Kumru**, Sınai Mülkiyet Kanunu, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 2017, C.19, S.2017/1, s.17.

Sınai Mülkiyet alanıyla ilgili bütün KHK'ların yürürlükten kalkıp, tek bir kanun ile bütün alanın hüküm altına alınması, hem doktrinin, hem uygulamanın Sınai Mülkiyet alanında çalışmasını ve daha adaletli kararlara imza atılmasını kolaylaştıracaktır.

§3. TÜKENME İLKESİNİN TÜRK HUKUKU'NDA KRONOLOJİK GELİŞİMİ VE SMK İLE GELİNEREN SON DURUM

Bu başlık altında, tükenme ilkesinin Türk Hukuku'nda MarKHK öncesi, MarKHK ve SMK dönemleri ayrı ayrı olarak alt başlıklar altında incelenecektir. MarKHK da var olup SMK ile değişmeyen hususlar, SMK başlığı altında tekrar incelenmeyecektir.

I. 551 s. Markalar Kanunu Döneminde (MarKHK Öncesi) Türk Hukuku'nda Tükenme İlkesi

Markalar Kanunu'nun döneminin çağdaş düzenlemelerinden biri olduğu söylenmiştir, ancak zaman içerisinde bazı kanun maddeleri ya hiç uygulanmadığı için ya da gerektiği şekilde uygulanmadığı için çeşitli aksaklıklar oluşturmuştur²¹⁹.

556 sayılı MarKHK'nın kabulünden önce yürürlükte olan kanunda tükenme ilkesine dair hiçbir hüküm veya içtihat bulunmamaktadır. Bilindiği üzere tükenme ilkesinin mevcudiyetinin temeli, paralel ithalatın engellenmesi, kısıtlanması veya onaylanmasıdır. 551 sayılı Markalar Kanunu'nun çıkarıldığı tarihte ise Türkiye ekonomisi içe kapalı

²¹⁹ MERAŞ, s. 10.

bulunduğundan, paralel ithalat söz konusu olamayacağından tükenme ilkesiyle alakalı bir hükmün kanunda yer bulmamasını olağan karşılamaktayız.

Pınar, yasa koyucunun 551 sayılı Markalar Kanunu'nda tükenme ilkesini zımnen benimsediğini kabul etmektedir. Pınar'a göre Markalar Kanunu'nun 17. ve 47. maddeleri birlikte düşünüldüğünde marka sahibinin pazara markalı malını arz ettikten sonra, üçüncü şahısların bu malı tekrar pazara arz etmesi marka hakkının ihlali sayılmamaktadır²²⁰. Bu görüş doktrinde hem benimsenmiş hem de eleştirilmiştir²²¹. Bizce de Pınar'a katılmak mümkündür, zira tükenme ilkesinin ortaya çıkmış olduğu devlet hukuklarında, mevzuatta yorum yapılarak tükenme ilkesi benimsenmiş, yani tükenme ilkesi içtihatlarla hukuk alanına girmiştir.

Detaylıca incelemek adına söz konusu Kanunu'nun 17. ve 47. maddelerini incelemekte fayda vardır. Madde 47'de üçüncü kişilerin haksız olarak markayı taşıyan malı pazara arz etme, satma, dağıtma, ihraç veya ithal etme durumunda bunun marka hakkını ihlal edeceğini ifade etmektedir. Madde 17 ise, markalı malın pazara arzının marka sahibine ait olduğunu ifade etmektedir. Pınar'ın görüşüne göre marka sahibinin m. 17'ye göre pazara arz ettiği malın, m. 47'ye göre tekrar satışı, ithal veya ihracı haksız sayılmayacak, marka hakkını ihlal etmeyecektir. Ayoğlu bu görüşe katılmamaktadır²²². Ancak bizce bu görüşe teoride katılmak mümkündür. Çünkü AB'de de ABD'de de Japonya da da mevzuatlarda tükenme ilkesi bizzat geçmemesine rağmen, tükenme ilkesi içtihatlar ile benimsenmiştir. Ancak Türk Hukuku'nda 551 sayılı Markalar Kanunu döneminde tükenme ilkesinin adının bizzat geçtiği, tükenme ilkesine dayanarak verilen bir karar, bir içtihat yoktur.

²²⁰ PINAR, Oğuzman'a Armağan, s. 890-891.

²²¹ KARAKURT, s. 56; ATLI, Mithat Serdar; Marka Türleri ve Korunması, T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2001, s.70; AYOĞLU, s. 72.

²²² AYOĞLU, s. 73.

551 sayılı Markalar Kanunu döneminde verilmiş olan, Tükenme ilkesinin adı geçmese de, tükenme ilkesiyle alakalı olan en önemli karar 1991 tarihli EPSON kararıdır²²³. Davada tükenme ilkesine hiçbir atıfta bulunulmadığı için, karar paralel ithalatın haksız rekabet teşkil edip etmediği üzerine verilmiştir²²⁴.

Kararda EPSON markalı bilgisayarların Türkiye'deki tek satıcısı sıfatını taşıyan şirket, bilgisayarları ABD'den paralel ithalatla getiren şirketlere, tek satıcılık sözleşmesini ihlal ettikleri ve haksız rekabet yaptıkları gerekçesiyle dava açmıştır. Davada marka hakkına değinmediğinden, Mahkeme de marka hakkının ihlali veya tükenme ilkesi üzerinde incelemede bulunmamıştır²²⁵. Yargıtay, paralel ithalatın Anayasa'da öngörülen ticaret serbestisi içerisinde kaldığına hükmetmiş ve davanın reddine karar verilmiştir.

Yargıtay'ın EPSON kararında taraflar marka hakkına veya tükenme ilkesine dayanmadıkları için, Türk Hukuku'nda 551 sayılı Markalar Kanunu'nda tükenme ilkesinin uygulanıp uygulanmayacağı hususunda bir karar verilmemiştir²²⁶. Bu sebeple diğer devlet hukuklarının gelişimiyle birlikte değerlendirildiğinde teorik olarak 551 sayılı Markalar Kanunu'nda da tükenme ilkesinin zımni olarak kabul edildiği söylenebilir.

II. MarKHK Döneminde Tükenme İlkesi

²²³ Karar metni için Bkz. **TEOMAN, Ömer**, Tek Satıcılık Hakkının Üçüncü Kişiler Tarafından İhlali Durumunda Haksız Rekabete İlişkin Kuralların Uygulanma Olanağı, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma enstitüsü, S.X, 9 Nisan 1993, s. 41 vd.; Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin, 01.03.1991 tarihli, 1991/1171 E., 1991/1406 K. numaralı kararı; Karar eleştirisi için bkz. **PINAR, Oğuzman**'a Armağan, s.891 vd.

²²⁴ **PINAR, Oğuzman**'a Armağan, s.892-893.

²²⁵ **KAYHAN, Fahrettin**, "Tükenme İlkesi Üzerine Konferans", Rekabet Kurumu Perşembe Konferansları, s. 134.

²²⁶ **KARAKURT**, s. 58; Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin, 01.03.1991 tarihli, 1991/1171 E., 1991/1406 K. numaralı kararı.

1995 yılında AB ile Türkiye arasında gümrük birliği oluşturulmuştur. Bu anlaşmanın 8 nolu ekinde Türkiye AB'nin fikri mülkiyete ilişkin düzenlemelerini en kısa sürede hukukuna aktaracağını taahhüt etmiştir. Ayrıca fikri mülkiyet alanındaki temel uluslararası sözleşmelerin son halini de çekincesiz olarak kabul edeceğine dair taahhütte bulunmuştur²²⁷.

Bu sebeple 1995'de, MarKHK, yayımlanmıştır. KHK'lar Anayasaya göre yayımlandıkları gün kanunlaştırılmaları için TBMM'ye sunulurlar ve ivedilikle görüşülürler. Ancak bahsi geçen KHK yirmi iki yıl boyunca kanunlaştırılmamıştır.

MarKHK ile pek çok yenilik hukukumuzda girmiştir. Yirmi iki yıllık uzun uygulama dönemi boyunca yasalaşmadıkları için ortaya çıkan yeni çekişmelerde Yargıtay tarafından pek çok emsal niteliğinde hukuku geliştirecek yönde kararlar verilmiş ve bu kararlara karşı doktrinde görüşler öne sürülmüştür. Bu açıdan MarKHK dönemi içtihat ve doktrin faaliyetlerinin dinamik olduğu bir dönem olmuştur²²⁸. MarKHK'nın hukukumuzda getirdiği en önemli yeniliklerden birisi çalışmamızın konusunu oluşturan tükenme ilkesi olmuştur.

Dışa kapalı ekonomik sistemi ardında bırakarak liberal ekonomiyi benimsemiş, AB'ye üye olmak isteyen, AB ile gümrük birliği anlaşması yapan ve AB'nin tek pazarına dâhil olmak isteyen Türkiye'nin paralel ithalat hakkında mevzuatında düzenleme yapılmaması mümkün değildir. Buna göre Türkiye mehz AB Hukuku'ndan tükenme ilkesini marka hukuku için MarKHK m. 13'te hüküm altına almıştır²²⁹.

Bu ilke tez konumuzu oluşturmakta olup, öncelikle mevzuata girişi, mevzuattaki konumu ve yargı kararları sonrasında SMK ile geline durum aşağıda detaylıca incelenecektir.

²²⁷ **TEKİNALP**, SMK Sempozyumu, s. 5; **TEKİNALP, Ünal**, Gümrük Birliğinin Türk Hukuku Üzerindeki Etkileri, İHFM 1995-1996, C. LV, S. 1-2, s. 27-88; **AKIN**, s. 175; **UZUNALLI**, s. 17.

²²⁸ **TEKİNALP**, SMK Sempozyumu, s. 6.

²²⁹ **ARKAN**, Bozer'e Armağan, s. 202.

A. MarKHK Döneminde Tükenme İlkesinin Düzenlenmesi

MarKHK m. 13'e göre; marka sahibi kendisi veya izin verdiği üçüncü kişiler tarafından markalı malın Türkiye'de piyasaya arz edilmesinden sonra, markalı mal üzerindeki tekel hakkı ortadan kalkmaktadır. Bu sebeple, tükenme ilkesine, marka hakkının sağladığı tekeli korumanın bir istisnasıdır demek mümkündür. Tükenme ilkesinin koşulları yerine geldiğinde, marka sahibinin, marka hakkına dayanarak açacağı marka hakkının ihlali davası reddedilecektir.

Hükmün kenar başlığında marka hakkının tescilinden doğan hakların tükenmesi denilse de, tükenen hak, marka koruması nedeniyle, markalı malın marka sahibinden başka kişilerce pazara arzını engelleme hakkıdır. Bir başka deyişle, soyut bir unsur olan marka hakkı aslında tükenmez²³⁰. Tükenen tek şey, marka sahibinin rızasıyla Türkiye pazarına arz edilmiş, somut ürünlerin tekrar pazara arzını engelleme hakkıdır.

Marka sahibinin de markalı ürününden gelir sağlamak için, markalı malını pazarda satana kadar koruması vardır. Marka hakkının korumasına göre, marka sahibi veya marka sahibinin rıza gösterdiği kişiler, markalı malı pazara sürerek bu markanın soyut değerinden gelir elde edebilir. Ancak bu koruma tek seferliktir. Markalı bir mal pazara arz olup satıldı mı, herkes piyasadan almış olduğu markalı malı tekrar piyasaya arz edebilecektir.

Tekrar ifade etmek gerekirse, tükenen burada marka hakkı değil, pazara arz edilen somut bir ürünün, pazara tekrar arzına engel olabilme hakkıdır. Bu durumda tükenme ilkesi neticesinde, marka sahibinin markayı malına basma, markayı rehin verme, lisans verme veya devretme gibi hakları halen koruma altındadır²³¹.

²³⁰ **CALBOLİ**, First Sale, s. 1251; **KAYA**, Marka Hukuku s. 255.

²³¹ **KAYA**, Marka Hukuku s. 255.

MarKHK m. 13/1’de “mallarla ilgili fiiller” açıkça sayılmamıştır. Bu da hangi fiillerin tükenme ilkesi kapsamına girdiği tartışmasını doğurmuştur. Ayoğlu’na göre “mallarla ilgili fiiller” ibaresi geniş algılanmalı ve malların pazara arzı için gerekli olan her türlü fiilin bu kapsam içerisine girmesi gerektiğini savunmaktadır²³². Aynı şekilde Tekinalp de “mallarla ilgili fiiller” ibaresinin kapsamına sadece üçüncü kişiler tarafından yapılan satış ve ihraçlarla sınırlı olmadığını, mallarla ilgili olarak, broşür yayınlanması veya reklam yapılması gibi fiillerin de gireceğini savunmuştur²³³. Bizce de bu şekilde “mallarla ilgili fiiller” geniş algılanmalıdır. Söz konusu markalı malların satışının yapılması için marka sahibinin elinde ne gibi hakları varsa, onların malı marka sahibinden devralanlara da tanınması gerekmektedir. Ancak MarKHK 13/2’de tükenme ilkesinin istisnası sayılabilecek hallerde, marka sahibinin bu fiilleri engelleme hakkı da bulunmaktadır. Bu koşullar tükenmenin istisnası başlığı hakkında incelenecektir.

Türk Hukuku’nda da tükenme ilkesi, mal üzerine konan markalar için geçerlidir. Bunu MarKHK m. 13/1’de “markayı taşıyan malların piyasaya sunulmasından sonra” ifadesinden de görebilmek mümkündür. Madde hükmünde malların piyasaya sunulması açıkça söylenmiştir. Bu durumda daha önce detaylıca incelediğimiz şekilde hizmet markalarının tedavül edebilme imkânı olmadığı açıktır. Garanti markalarının niteliği gereği tükenme ilkesiyle alakalı olmadıkları düşünüldüğünde, tükenme ilkesinin yalnızca mal üzerine basılan markalar açısından işlevsel bir ilke olduğu ortadadır.

MarKHK döneminde tükenme ilkesinin istisnası MarKHK m. 13/2’de bulunmaktadır. Marka sahibi bu hükme göre, malını piyasaya sunmasından sonra, üçüncü kişilerce ticari amaçla markalı malın değiştirilmesi ya da kötüleştirilmesi durumunda markalı malların piyasaya arzını önlemeyebilir.

²³² AYOĞLU, s. 76.

²³³ TEKİNALP, s. 417.

Bu durumlarda, her ne kadar somut eşya tükenme ilkesi dâhilinde ikinci el pazarında tekrar arza uygun konumda da olsa, tükenme ilkesinin istisnaları gereği marka hakkının ihlal edildiği değerlendirilir²³⁴. Bunlar ise marka imajına zarar verecek eylem ve söylemde bulunmak veya markalı malın değiştirilme veya kötüleştirilme suretiyle orijinal niteliğinden uzaklaştırılması halleridir. Bu durumlarda her ne kadar marka sahibinin arzı ile somut ticari eşya üzerindeki marka hakkı tükenmiş olsa da, marka hakkının ihlal edildiği kabul edilmektedir²³⁵. Bu durumlarda marka sahibinin yaratmaya çalıştığı marka imajı zarar göreceğinden marka sahibinin pazara arz etmiş dahi olsa markalı malı üzerindeki koruma devam etmelidir²³⁶. Bu konu tükenmenin istisnası başlığı hakkında detaylı incelenecektir.

B. MarKHK Dönemi Yargıtay Kararları

MarKHK döneminde Yargıtay'ın tükenme ilkesine ilişkin vermiş olduğu kararlar, kanunun belirtmiş olduğu ülkesel tükenme ilkesine açıkça aykırı kararlardır. Bu kararlar özü itibariyle serbest ticareti koruyan MarKHK dönemi öncesi EPSON kararına benzerdirler. Yargıtay kararları incelendiği takdirde, kanun koyucunun AB'ye üyelik noktasında mevzuatını uyumlaştırmak amacıyla ülkesel tükenme ilkesini tercih ettiğini, ancak içtihatlarda uluslararası tükenme ilkesine benzer bir uygulama yapıldığı görülmektedir²³⁷. AB'ye üyelik konusunda isteğin azalması neticesinde, kanun koyucu SMK ile birlikte tekrar Yargıtay'ın benzer şekilde uygulayageldiği uluslararası tükenme ilkesine geçiş yapmıştır.

²³⁴ KARAKURT, s. 11; ARIKAN, SMK Sempozyumu, s. 654.

²³⁵ CALBOLI, First Sale, s. 1250.

²³⁶ CALBOLI, First Sale, s. 1250.

²³⁷ YASAMAN, SMK Sempozyumu, s. 148; ARIKAN, SMK Sempozyumu, s. 659.

MarKHK döneminde “Police” kararı olarak da adlandırılan kararı tükenme ilkesinin Türk Yargıtay’ında uygulanması açısından önemli bir emsal karar olmuştur²³⁸. DERİGO SPA’nın marka sahibi olduğu Police, Sting ile Vogart markalı gözlüklerin Türkiye’deki distribütörlüğünü yapan SESA Dış Ticaret 5.6.1996 tarihinde marka sahibi ile münhasır ticaret marka lisans sözleşmesi yaptığını fakat söz konusu markalı gözlüklerin paralel ithalat ile Türkiye piyasasında başka şirketler tarafından pazara arz edildiği bu şekilde haksız rekabet yapıldığını iddia etmiştir. İlk derece mahkemesinin davayı kabulü üzerine dava dosyası 11. Hukuk Dairesi’ne gelmiş ve söz konusu karar bozulmuştur. Karar gerekçesinde MarKHK m. 13 yorumlanmış ve tükenme ilkesinin uygulanabilmesi için markalı malların Türkiye piyasasında marka sahibi tarafından veya rızası ile üretilmiş ya da piyasaya arz edilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Markalı malın Türkiye’de piyasaya arzı sonrasında markalı malın piyasaya tekrar arzına engel olamayacağı gibi bu malın başka bir piyasaya ihracı sonrasında, bu malın ithaline de (paralel import) marka sahibi tarafından engel olunamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, Türkiye’de markalı mallar tek satıcı tarafından piyasaya arz edilse de bu durum tek satıcının paralel ithalatı engelleme hakkı olduğunu göstermemektedir. Yargıtay markalı malın Türkiye’de piyasaya arzından sonra, aynı markalı malın Türkiye piyasasına tekrar arz edilmesine engel olamayacağına karar kılmıştır.

Ancak, aynı kararda Arkan’a da atıfta bulunarak MarKHK’nın 13/2 fıkrasına değinerek marka sahibinin markalı malı piyasaya arz ettikten sonra üçüncü kişilerce markalı malların ticari amaçla değiştirilmesi veya kötüleştirilmesi durumunda bu markalı malların piyasaya arzını

²³⁸ Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 12.03.1999 tarihli, 1998/7997 E., 1999/2098 K. numaralı kararı; Karar eleştirisi için bkz. **PINAR**, Oğuzman’a Armağan, s. 902 vd.; **ARIKAN**, SMK Sempozyumu, s. 659 vd.

engellemesinin mümkün olduğuna hükmedilmiştir²³⁹. Buna göre tükenme ilkesinin sınırları “Police” kararı ile çizilmiştir.

MarKHK dönemindeki bir önemli karar ise, “Lancome” kararı olarak bilinen karardır²⁴⁰. Dava Lancome markalı ürünlerinin tek satıcısı şirket tarafından, paralel ithalat ile Avrupa’dan aynı ürünü alıp, Türkiye’de satan davalı şirkete açılmıştır. Mahkeme yargılama sonucu tek satıcının, yapımcıya ait ürünleri kendi bölgesinde tanıtması ve pazarlamak adına ortaya koyduğu emeği ile piyasada bir yer edindikten sonra üçüncü bir şahsın satıcının sağladığı bu oluşturulmuş pazardan yararlanmasının hukuka aykırı olduğuna, bu şekildeki davranışların TTK madde 56’da tanımlanan haksız rekabet oluşturacağı, ancak yine de bu durumun marka hakkının ihlali olarak değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle bahsi geçen haksız rekabetin kaldırılmasına hükmedilmiştir.

Lancome kararında Yargıtay, daha önce vermiş olduğu Police kararına benzer olarak; “Bu ilkeye göre tescilli markayı taşıyan malların marka sahibi tarafından veya onun izni ile münhasır lisans sahibi tarafından markanın tescilli bulunduğu ülkede ve Türkiye’de piyasaya sunulmasından sonra marka hakkı sahibi ürettiği markalı malları kendi menşe ülkesinden başka bir ülkeye ihraç eder veya markalı malları menşe ülkeden başka bir ülkede üretirse, bunların 3. kişiler tarafından usulüne uygun şekilde o ülkeden Türkiye’ye ithaline, (Paralel İmport) engel olamaz” şeklinde hüküm kurmuştur. Bu kararı verirken; MarKHK’nın mehzatı olan AB’nin 89/104 sayılı yönergesinin 7/1 maddesine; 1957 tarihli Roma Anlaşmasının 3/c, 9, 10, 30 ve 36. maddelerine değinmiştir. Ancak bizce Yargıtay içtihat oluştururken, AB’nin benimsemiş olduğu bölgesel tükenme ilkesini ve bu sebeple AB ve AEA içerisindeki paralel ithalata sıcak bakıldığını ancak bu alanların dışarısından gelen paralel ithalatın engellediğini ayırt etmemiştir. Bu şekilde, aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin mevzuatında tercih

²³⁹ Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 12.03.1999 tarihli, 1998/7997 E., 1999/2098 K. numaralı kararı; **ARKAN**, Bozer’e Armağan, s. 202 vd; **ARIKAN**, SMK Sempozyumu, s. 662.

²⁴⁰ Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 26.5.1999 tarihli, 1999/2086 E., 1999/4505 K. numaralı kararı.

etmiş olduğu Ülkesel Tükenme İlkesini, uygulamada Uluslararası Tükenme İlkesine benzer bir hale çevirmiştir.

Bu karara benzer bir başka karar ise “Dexter” kararı olarak da bilinen kararında da önceki kararlarında olduğu gibi, Türkiye’de markalı malın pazara arz edilmesinden sonra, paralel ithalat ile Türkiye pazarına getirilen ürünlerin, tükenme ilkesi kapsamında marka hakkını ihlal etmeyeceği ve haksız rekabet oluşturmayaacağı içtihadını devam ettirmiştir²⁴¹.

Daha yeni tarihli olan “Fampyra” kararında da Yargıtay görüşünü aynı şekilde, markalı malın soyut olarak daha önceden Türkiye pazarında arz edilip edilmediğine göre paralel ithalatın yasak olup olmadığını, tükenme ilkesinin gerçekleşip gerçekleşmediğini, belirlemiştir²⁴².

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin bir kararına göre taraflar arasında marka lisans sözleşmesi yapılmış olması marka hakkının tükendiğini göstermez. Sözleşmenin feshi halinde lisans alan, markanın hakkının tükendiğine dayanarak markalı malın satışına devam edemez. Daire, 556 sayılı KHK’nın 13. maddesi uyarınca markayı taşıyan emtianın piyasaya sunulduğu gerekçesi ile davacının marka hakkının tüketildiğine ilişkin savunmaya itibar etmenin mümkün bulunmadığı, zira markanın lisans sözleşmelerine istinaden kullandırıldığı, bu nedenle hak devrine ilişkin gerçekleştirilen sözleşmelerden farklı olmak üzere, lisans sözleşmesinde hakkın özünün marka sahibinin mal varlığında kalmaya devam edeceği, marka hakkına sahip olan davacının lisans sözleşmesi ile kullanım hakkını devrettiği markalarının sözleşmenin feshine rağmen kullanımına devam edilmesine yol açacak şekilde marka hakkının tükendiğini ileri sürmenin, bu mahiyetteki sözleşmelerin hukuki niteliğine aykırı olduğuna dayanmıştır²⁴³.

Buna göre, bir marka sahibinin marka lisansı sözleşmesiyle bir başkasına markasının lisansını vermesi üzerine, marka hakkı soyut olarak tamamen tükenmez. Marka korumasının yalnızca

²⁴¹ Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 14.6.1999 tarihli, 1999/3243 E., 1999/5170 K. numaralı kararı.

²⁴² Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 15.05.2018 tarihli, 2016/8533 E., 2018/3543 K. numaralı kararı.

²⁴³ Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 09.07.2009 tarihli, 2007/13745 E., 2009/8497 K. numaralı kararı.

pazara arz edilen markalı mallar üzerinde, pazara arzının engellenmesi hakkı tükenmektedir. Yani pazara, marka sahibinin rızası olmadan arz edilmiş veya pazara hiç arz edilmemiş mal üzerindeki marka koruması her daim varlığını sürdürmektedir. Bu karar çalışmamızın ikinci bölümünde ayrıntılı incelediğimiz “Sebago” kararına vardığı sonuç yönünden benzer nitelikte bir karardır.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin “NafNaf” kararı olarak da bilinen kararında davacı NafNaf markalı ürünlerin tek satıcısı şirket, davalı şirketin Naf Naf markasının yetkili bayisi olmamasına rağmen, düşük fiyatla markalı ürünleri sattığını, markalı ürünleri piyasaya arz etmenin ve kişisel kullanım dışında bahsi geçen markalı malları elinde bulundurmanın haksız rekabet olması sebebiyle, bu şekildeki haksız rekabetin önlenmesi için dava açmıştır. Davalı, bahsi geçen markalı malların başka yerlerde satılması sebebiyle bu yerlerden fatura karşılığında markalı malları satın alıp tekrar piyasaya arz ettiğini ifade etmiştir. İlk derece mahkemesinde dava kabul edilmiş ve davalı vekilinin temyizi etmesiyle dava Yargıtay 11. Hukuk Dairesine gelmiştir²⁴⁴.

Daire gerekçesinde; markalı malların ilk satışı ile piyasaya yayıldığına kanaat getirmiştir. Davalının piyasaya arz edilmiş markalı malları fatura karşılığında aldığından bahsederek, markalı malın, marka sahibi veya marka sahibinden izin almış üçüncü kişilerce piyasaya arzı sonrasında, marka hakkının tükendiğini, bu sebeple markayı taşıyan malların tekrar piyasaya arzına davacının engel olamayacağına karar vermiştir. Bu şekilde markalı malların piyasaya tekrar arzının haksız rekabet veya marka hakkının ihlali olmadığına hükmedilmiştir²⁴⁵. Bu karar ile Türkiye piyasasında bir markalı malın piyasaya arzı sonrasında, bu markalı malın üçüncü şahıslar tarafından yeniden piyasaya arzının engellenemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

²⁴⁴ Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 09.11.2000 tarihli, 2000/7381 E., 2000/8746 K. numaralı kararı.

²⁴⁵ Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 09.11.2000 tarihli, 2000/7381 E., 2000/8746 K. numaralı kararı.

Bir başka kararda da marka sahibi bir t p Őirketi, davalının markalı malını yetkili bayisi olmadan izinsiz sattığı, haksız olarak pazarladığı ve elinde bulundurduğunu, bu eylemleri nedeniyle m vekkilinin ticari itibarının zedelendiğini iddia ederek dava a mıŐtır. Davalı ise, pazara arz ettiğı  r nleri, davacı markalı  r nlerin ana bayisinden fatura karŐılığı aldığını, piyasa rayici  zerinden    nc  kiŐilere sattığını, satın almıŐ olduğı t p miktarının kiŐisel kullanımı aŐacak nitelikte olması sebebiyle ana bayii tarafından bilinebilecek bir durumda olup, davacının bu sebeple davalıya zımni bir rıza g sterdiğini savunmuŐtur. Mahkeme bu iddia ve savunmalar karŐısında 6102 sayılı TTK'nın 55. maddesi kapsamında haksız rekabet h k mlerine dayanarak davayı kabul etmiŐ ve Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de kararı ile onamıŐtır²⁴⁶.  zel hukuk uyuŐmazlıklarında mahkeme taleple baėlılık ilkesi gereėi resen inceleme yapamadığı i in, t kenme ilkesi savunması yapıldığı takdirde reddi gereken bir dava bu Őekilde sonu lanmıŐtır.

Marka hakkı ihlalinin, internet alan adıyla yapıldığı durumda, husumetin, dolayısıyla marka hakkına tecav z nedeniyle doėan manevi tazminat talebinin internet servis saėlayıcısına y neltirilip y neltilemeyeceėi uyuŐmazlık konusu olmuŐtur. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bir kararında yer saėlayıcısının sorumluluėunu kabul etmiŐtir²⁴⁷. Ancak Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, internet servis saėlayıcısına salt teknik hizmet verdiėinden dolayı husumet y neltilemeyeceėine, bu hususta sorumluluėunun bulunmadığına karar vermiŐtir²⁴⁸. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi bir kararında da bu y nde internet saėlayıcısının salt teknik hizmet vermesinden dolayı sorumluluėunun bulunmadığı ve kendisine husumet y neltilemeyeceėi y n nde karar vermiŐtir²⁴⁹. Bu hususta herhangi bir i tihadı birleŐtirme kararı  ıkarılmadıėı gibi, SMK'da da herhangi bir deėiŐiklik yapılmadıėından ve hen z SMK'nın uygulamaları

²⁴⁶ Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 24.06.2014 tarihli, 2014/5617 E., 2014/11950 K. numaralı kararı.

²⁴⁷ YGK, 15.01.2014 tarihli, 2013/11-1138 E. ve 2014/16 K. numaralı kararı.

²⁴⁸ Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 26.06.2014 tarihli, 2014/6459 E., 2014/12225 K. numaralı kararı, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 25.06.2014 tarihli, 2014/6429 E., 2014/12088 K. numaralı kararı.

²⁴⁹ Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 05.02.2014 tarihli, 2013/11855 E., 2014/1986 K. numaralı kararı.

doğrultusunda bu hususta emsal Yargıtay Kararı verilmemiş olduğundan, internet sağlayıcısının marka hakkının ihlali hususunda sorumlu olup olmadığı hususu netlik kazanmamıştır. Bu kararlara benzer bir karar da çalışmamızın ikinci bölümünde incelediğimiz “Google France” kararıdır. ABAD bahsi geçen kararında internet sağlayıcısının marka hakkının ihlalinden sorumluluğunun olmadığına karar vermiştir.

Yargıtay’ın OEM isimli kararında, OEM isimli bilgisayar programı şirketinin ürününü piyasadan ikinci el olarak satın alan ve bu ürünlerin ikinci el olarak satışını yapan şirket, satmakta olduğu ürünlerin hukuka uygun olarak satın alındığının ve bu ürünlerin OEM tarafından toplatılmasının haksız olduğunun tespiti için dava açmıştır²⁵⁰. Davacı şirket ürünleri, OEM’in rızası ile piyasaya arz ettikten sonra piyasadan satın alan şahıslardan aldığını, davalı OEM ise ürünlerinin piyasaya ilk arzının lisans devri ile olduğunu ve piyasaya devirde kullanılan OEM lisans sözleşmelerinin 16. maddesinde lisans devrinin yasaklanmış olduğunu ifade etmiştir. Yargıtay bu davada isim vermeden çalışmamızın ikinci bölümünde incelediğimiz usedsoft olarak bilinen ABAD kararına da atıf yaparak tükenme ilkesi kuralına aykırı olarak kurulmuş olan sözleşme hükmünün hukuka aykırı olması nedeniyle uygulanmayacağına bu sebeple davacı şirketin yapmış olduğu faaliyetin hukuka uygun olduğunu değerlendirmiştir. Yargıtay bu şekilde davanın kabulüne karar veren ilk derece Mahkemesinin kararının onanmasına karar vermiştir.

Yargıtay markalı mal üzerindeki barkodların silinmesi durumunu tükenme ilkesinin uygulanmayacağı haller olarak sayılan ürünün değiştirilmesi ve kötüleştirilmesi hükmü kapsamında değerlendirmiştir²⁵¹. Söz konusu kararda, 556 sayılı KHK’nın piyasaya arz edilen malın üçüncü kişilerce değiştirilmesi veya kötüleştirilmesini önleme yetkisini marka sahibine tanınması karşısında, şişelerin üzerindeki üretim kodlarının (barkod) davalılar tarafından

²⁵⁰ Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 30.06.2015 tarihli, 2014/17376 E., 2015/8772 K. numaralı kararı.

²⁵¹ Yargıtay 11 Hukuk Dairesi’nin 24.11.2005 tarihli, 2004/12166 E., 2005/11433 K. numaralı kararı.

kazınmasını eylemini malın deęiřtirme ve k t leřtirilmesi olarak tanımlayarak, davacının marka hakkının tecav z edildięine karar verilmiřtir. Buna g re markalı malın  zerindeki barkodların kazınması, malın deęiřtirilmesi veya k t leřtirilmesi olarak algılanabilir. Ancak aynı durum i in daha yeni tarihli bir kararında ise paralel ithalat ile yurtdiřından getirilmiř i ki řiřeleri  zerindeki seri kodların markanın imaj ve prestijine zarar verilmeyecek řekilde silinmesini deęiřtirme ve k t leřtirme haline sokmamıřtır²⁵². Bu sebeple T rk Marka Hukukunda barkod numaralarının silinmesinin t kenme ilkesine istisna oluřturup oluřturmayacaęı kesin deęildir²⁵³.

Bir bařka kararda ise CD'ler  zerinde davaya taraf olmayan bir řirketin markasının g r nt  kirlilięine mahal vermeyecek řekilde silinmiř olmasının deęiřtirme ve k t leřtirme kapsamında deęerlendirilmeyeceęine karar verilmiřtir²⁵⁴.

III. Sınai M lkiyet Kanunu D neminde T kenme İlkesi

SMK 22.12.2016 tarihinde kabul edilmiřtir. Kanunun 23., 26., 46., 69. maddeleri dıřında kalan kısmı resm  gazetede yayımlanmıř olduęu 10.01.2017 tarihinde y r rl ęe girmiřtir. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları sonrasında kanunlařması hızlandırılmıř ve olması gereken halini mevzuatımızda almıřtır²⁵⁵. Doktrinde SMK'nın, marka hakkının nitelięi gereęi kanunla d zenleme yapma gereęinin yanı sıra, uluslararası s zleřmeler ve AB hukukuyla  lkemiz hukukunun arasındaki uyumun saęlanması i in kabul edildięi ifade edilmektedir²⁵⁶.

²⁵² Yargıtay 11 Hukuk Dairesi'nin 10.07.2018 tarihli, 2016/11969 E., 2018/5029 K. numaralı kararı.

²⁵³  OLAK, s. 625.

²⁵⁴ Yargıtay 11 Hukuk Dairesi'nin 13.11.2018 tarihli, 2017/691 E., 2018/7009 K. numaralı kararı.

²⁵⁵ TEK NALP, SMK Sempozyumu, s. 8; AKIN, s. 175.

²⁵⁶ TEK NALP, SMK Sempozyumu, s. 8; YASAMAN, SMK Sempozyumu, s. 125; AKIN, s. 175; UZUNALLI, s. 35.

Sınai Mülkiyet Kanunu, bütün sınai mülkiyet korumalarının tek bir kanunla düzenlemesi neticesinde, daha kolay anlaşılır hale gelmiştir. Bu durum uygulamacılar ve akademisyenler açısından da büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Bu şekilde üzerinde daha kolay çalışıp, daha kolay öğrenilen bir hukuk alanı olarak, alanda daha hızlı bir gelişim sağlanacaktır.

Ayrıca bütün sınai mülkiyet korumaları tek bir kanun olarak SMK ile düzenlenmiş olduğu için, bütün korumalar için ortak olan hükümler ayrı ayrı tekrarlanmamış, ortak hükümler başlığı altında tek bir kısım altında toplanmıştır²⁵⁷.

Doktrinde SMK'nın ismi, sınai mülkiyet kavramının daha eski bir kavram olması, WIPO ve TRIPS anlaşmalarından sonra dünyada fikri mülkiyet kavramının daha çok kullanılır olduğu sebebiyle eleştirilmiştir²⁵⁸.

SMK her ne kadar Marka Hukuku açısından ciddi bir değişiklik yapmasa da; Tükenme İlkesi açısından özellikle de çalışmamızın konusu olan tükenme ilkesinin Türk Hukuku'nda tercih edilen coğrafi sınırı açısından, MarKHK'ya göre değişikliğe gitmiştir. Yeni kanunla birlikte bizce de ülke ekonomisine daha uygun olan uluslararası tükenme ilkesi kabul edilmiştir.

SMK'nın Marka Hukuku açısından yapmış olduğu devrimsel yenilik, MarKHK ile ülkesel tükenme ilkesi benimsenmişken; SMK ile uluslararası tükenme ilkesine geçişin sağlanmış olmasıdır. Bu fark ekonomimize paralel ithalat ile hem gelir sağlayacak, hem de artan marka içi rekabet ile aynı markalı malın tüketiciler tarafından daha uygun fiyata ulaşabilmesini sağlayacaktır. Kısaca söylemek gerekirse, paralel ithalatın kabulü, tüketiciler için hem fiyatların düşmesine sebep olacak, hem vatandaşlar için yeni bir iş alanı açacak, hem de istihdamın artmasıyla birlikte vergi kazancını arttıracaktır.

²⁵⁷ **TEKİNALP**, SMK Sempozyumu, s. 9.

²⁵⁸ **TEKİNALP**, SMK Sempozyumu, s. 11.

Çalışmamız içerisinde tekrara girmemek adına, bu konuyu burada bırakarak Türk Hukuku'nda tükenme ilkesinin tercih edilen coğrafi sınırı, Türk Hukuku'nda Marka Hakkının tüketilmiş kabul edilmesi için aranan şartlar, Türk Hukuku'nda tükenme ilkesinin uygulanmayacağı haller başlıklar altında çalışmamızın üçüncü bölümünde incelenecektir.



İKİNCİ BÖLÜM

KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA VE ULUSLARARASI HUKUKTA TÜKENME İLKESİ

Çalışmamızın bu bölümünde Avrupa Birliği, İsviçre, Japonya, Kanada, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri Hukuklarında ve uluslararası sözleşmelerde Tükenme İlkesinin tanımı ve uygulamalarını inceleyeceğiz. Tükenme ilkesinin çeşitli hukuk sistemlerindeki ve uluslararası anlaşmalardaki yerini incelemek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yeni kanunlaştırılmış Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki tükenme ilkesini anlamak ve doğru uygulamak için faydalı olacaktır.

Ş1. AB'DE MARKANIN TÜKENME İLKESİNİN UYGULANMASI

Avrupa Birliği, dünya savaşları sonrasında ekonomik çıkar birlikteliği çevresinde eklemlenen Avrupa devletlerinden oluşmuştur. AB ilk olarak kömür ve çelik topluluğu olarak kurulmuştur. Zaman içerisinde insanların, malların ve hizmetin serbest dolaşımının sağlandığı ekonomik bir bölgeye dönüşmüştür. AB'nin günümüzde bütün olarak tek bir pazar olduğu söylenebilir.

Fikri Mülkiyet Hukuku'nun tekeli hakları, özellikle de marka hakkı, AB'nin malların serbest dolaşımı ilkesine aykırılık teşkil edebilecek potansiyele sahiptir²⁵⁹. Bu sebeple AB marka hukukunun ilgili hükümlerinin üye devletlerin hukuklarında uyumlulaştırılması amacına

²⁵⁹ EROĞLU, s. 66.

yönelik olarak hazırlanan 89/104 sayılı Yönergesinin 7. maddesinde tükenme ilkesi benimsenirken; AB ve ona bağlı gümrük birliklerini ortak bir bölge sayılarak, bu bölgede marka sahibinin, markalı malını pazara arz etmiş olmasıyla marka hakkının tükendiği kabul edilmiştir²⁶⁰. Dolayısıyla AB, ekonomik çıkarı ve tek bir pazar olma ideali sebebiyle bölgesel tükenme ilkesini benimsemiştir. Her ne kadar yönerge taslağında uluslararası tükenme ilkesinin tercih edileceği bulunsa da, bu şekilde yapılacak düzenlemenin AB’de faaliyet gösteren ticari işletmelerin paralel ithalat nedeniyle güç duruma düşmesi ihtimali karşısında taslaktan çıkartılmış onun yerine bölgesel tükenme ilkesi benimsenmiştir²⁶¹. Ancak belirtmek gerekir ki, marka sahibinin ilk piyasaya arza rızası bulunmuyorsa markalı mal üzerindeki tekel hakkı tükenmeyecektir²⁶².

I. AB’de Tükenme İlkesinin Ortaya Çıkışı ve Uygulamaları

ATA’nın marka hakkının tükenmesi ilkesini düzenleyen açık bir hükmü bulunmasa da; tükenme ilkesiyle ilgili hüküm konulana kadar, yorumlama yoluyla tükenme ilkesi uygulanmıştır²⁶³. Serbest ticaret ile fikri hakların sağladığı tekel haklarının dengelenmesi amacıyla tükenme ilkesi AB’de uygulanmıştır²⁶⁴.

ATA’da mevcut olan üç hüküm AB’de tükenme ilkesinin uygulamaları açısından önem arz etmiştir.

²⁶⁰ KARAKURT, s. 21; ARKAN, Bozer’e Armağan, s. 200; DONNELLY, s. 472; CALBOLI, EU, s. 49.

²⁶¹ ARKAN, Bozer’e Armağan, s. 200; ARIKAN, Doktora Tezi, s. 176 vd.

²⁶² DONNELLY, s. 473.

²⁶³ KARAKURT, s. 23; AYOĞLU, s. 27.

²⁶⁴ KAYA, s. 253; ARIKAN, Doktora Tezi, s. 27; DOBRIN/CHOCHIA, s.29; CALBOLI, Irane, Trademark Exhaustion In European Union: Community-Wide Or International? The Saga Continues, Marquette Intellectual Property Law Review, 2002, Vol. 6, s. 47-48.

ATA m. 295 üye ülkelerden birinin tanıdığı marka hakkının topluluk hukukunda da tanınacağına hükmeder. Buna göre üye ülkelerden birisinde tescil edilmiş bir markanın bütün toplulukta koruma altında olduğu söylenebilir.

ATA m. 28, üye ülkelerin piyasaları arasında tüm ithalat ihracat vergilerini, miktar kısıtlamalarını ve eş etkili önlemleri yasaklamıştır ancak anlaşmada öngörülen istisnaları saklı tutmuştur. Bu istisna ise m. 30'dadır.

ATA m. 30'da ise m. 28'de anılan yasakların istisnasının sınai ve ticari mülkiyet haklarının koruması amacıyla malların serbest dolaşımına getirilecek önlem ve kısıtlamalar olduğu hüküm altına alınmıştır. Ancak devamında, anılan önlem ve kısıtlamaların, topluluk içi ticarete keyfiliğe, ayrımcılığa ve zımni kısıtlamalara yol açması gerektiği vurgulanmıştır²⁶⁵.

AB'nin serbest ticaret hükümleri ile marka hakkının koruması hükümleri görüleceği üzere, her somut olayda marka korumasının keyfilik, ayrımcılık, zımni bir kısıtlama oluşturup oluşturmadığını değerlendirmesi için ABAD'a bırakmıştır²⁶⁶.

II. AB İçtihatları

ABAD (ATAD) AB üyesi ülkelerin iç hukuklarında gördüğü uyuşmazlıklarında, AB hukuku açısından yorumlanması gereken hususlarda, hükümlerin nasıl yorumlanması gerektiği konusunda karar vermekle görevlidir. Zamanla bütün ülkelerin AB hukukunu aynı şekilde yorumlaması ve uygulaması için kurulmuş bir yapıdır.

²⁶⁵ CALBOLI, EU, s. 54.

²⁶⁶ AYOĞLU, s. 26-27.

ATA'nın tükenme ilkesi açısından açık hükümleri olmayışı, ATAD'ın zaman içerisinde içtihatlarıyla tükenme ilkesinin nasıl uygulanacağına dair emsal kararlar vermesini sağlamıştır²⁶⁷.

ATAD, marka hakkının marka sahiplerine üye devletler içerisinde koruma sağladığını kabul etmiş ancak bu korumanın m. 28'deki serbest dolaşım ilkesiyle çeliştiği durumda, m. 30'daki istisna olarak değerlendirilmeyeceğine hükmetmiştir. Bu yaklaşımını ise tükenme ilkesine dayandırmıştır. Zira söz konusu eşya AB pazarına arz edilmiş bulunmakta olup, AB içerisinde yapılan paralel ithalatların marka hakkının tükenmiş olduğu nedeniyle, korunmayacağını kabul etmiştir.

AB'de serbest mal dolaşımının kabul edilmiş olması, topluluk sınırları içerisindeki ülkelerde her tür mal giriş çıkışının, belli istisnalar dışında, yasaklanmasını engellemektedir. Ancak fikri mülkiyet haklarının tekeli yapısı gereği, serbest dolaşımın kesin istisnası olarak kabul edilmesi halinde, üye ülke pazarları arasında markalı malların dolaşımı imkânsız hale gelecektir²⁶⁸. Bu durumda ATAD'ın ATA m. 30 karşısında tükenme ilkesini gerekçe göstererek malların serbest dolaşımını üstün tutmuştur.

ABAD'ın "Silhouette" isimli karar, Silhouette markalı güneş gözlüklerinin marka sahibi paralel ithalat ile daha önce piyasaya arz etmiş olduğu markalı gözlüklerinin iç hukukunda uluslararası tükenme ilkesini kabul etmiş Avusturya piyasasına girdiği için marka hakkının ihlal edildiğine dayanarak dava açmıştır²⁶⁹. Bunun üzerine davaya bakan mahkeme tarafından ABAD'dan görüş istendiğinde, topluluk üyelerinin dış ticaret politikalarında AB'ye bağımlı olmaları ve paralel ithalatın AB ortak pazarında karmaşa yaşatacağı gerekçesiyle üye devletlerin iç hukuklarında uluslararası tükenme ilkesini tercih edemeyeceklerine, bölgesel

²⁶⁷ KARAKURT, s. 23; AYOĞLU, s. 27.

²⁶⁸ AYOĞLU, s. 26 vd.

²⁶⁹ Case C-355/96, *Silhouette v Hartlauer*, [1998] ECR I-4799 karar eleştirisi için bkz PINAR, Oğuzman'a Armağan, s. 883 vd.

tükenme ilkesinin iç hukukta kabul edilmesi gerektiğine karar verilmiştir. Bu şekilde uluslararası tükenme ilkesini kabul etmiş bir üye devletin piyasasına paralel ticaret yoluyla giren malın AB üyesi ülkeler içerisinde serbest dolaşımı engellenmiştir²⁷⁰.

ABAD “Sebago” kararı tükenme ilkesinin gelişimi açısından çok önemli bir karardır²⁷¹. Bu kararda Sebago markalı ayakkabının AB pazarına arz edilmiş bir modeli paralel ithalatçılar tarafından El Salvador’dan Belçika’ya getirilmiş ve pazara arz edilmiştir. Açılan davada davalı paralel ithalatçı şirket, söz konusu Sebago markalı ayakkabıların modelinin daha önce Belçika’da satışa sunulduğunu dolayısıyla aynı marka ve modeldeki başka ayakkabıların da tükenme ilkesi uyarınca Belçika’ya satılabilmesi gerektiğini iddia etmiştir. Bu kararda ABAD tükenme ilkesinin soyut marka üzerinde değil, pazara arz edilen somut nesneler üzerinde gerçekleştiğine karar vermiştir²⁷². ABAD bu kararda da Silhouette kararına atıf yaparak AB’de bölgesel tükenme ilkesinin geçerli olduğunu, iç hukukta uluslararası tükenme ilkesinin tercih edilmesinin bir geçerliliği olmadığına hükmetmiştir.

ABAD “Zino/Davidoff” kararı olarak bilinen kararda tükenme ilkesinin en önemli unsuru sayılabilecek marka sahibinin rızası ile pazara arz edilme hususunda rızanın ne zaman olduğuna ilişkin yorumlama yaptığı bir karardır²⁷³. Bu kararda markalı mallar AB dışında Singapur’da pazara arz edilmiştir ve paralel ithalat yoluyla İngiltere’ye gelmiştir. İngiliz Mahkemesi ise, marka sahibinin hangi koşullarda markalı malının paralel ithalatla AB’ye dönmesine zımni izin verdiğine dair bir yorum yapmasını ABAD’dan istemiştir. ABAD kararında marka sahibinin paralel ithalata karşı sessiz kalmasının marka sahibinin zımni rızası olduğunu göstermediğine, bu husustaki rızanın açık ve tereddüde yer vermeyecek netlikte

²⁷⁰ PINAR, Oğuzman’a Armağan, s. 881-889; ÇAMLİBEL TAYLAN, s. 100-101; DOBRIN/CHOCHIA, s. 34; CALBOLI, EU, s. 50.

²⁷¹ Case C-173/98, Sebago Inc. And Ancienne Maison Dubois v G-B Unic SA,[1999] ECR I-4103, kararın eleştirisi için bkz. PINAR, Oğuzman’a Armağan, s. 888.

²⁷² PINAR, Oğuzman’a Armağan, s. 889; KAYHAN, s. 64.

²⁷³ Joined Cases C-414/99 to C-416/99, Zino Davidoff SA v A&G Imports Ltd and LeviStrauss&Co and others v Tesco, [2001] ECR I-08691.

olması gerektiğine bu durumda ispat külfetinin davalıda olduğuna karar vermiştir. ABAD'ın bu yorumu bizce AB bölgesel tükenme ilkesini benimsemiş olduğu için yerinde bir yorumdur. Zira AB mevzuatını birlik ekonomisine zarar vermeyecek şekilde belirlemiş ve buna uygun şekilde yorumlamaktadır. Bu yoruma göre AB üyesi bir ülkenin şirketi kendi malı üzerine AB'ye paralel ithalatı yapılabilir şeklinde rıza gösterir bir ibare yazmadıkça, paralel ithalat mümkün olmayacaktır.

ABAD “Testers” kararı olarak bilinen kararında²⁷⁴ Coty isimli şirket, kendi markalı ürünü olan parfümlerinin üzerine “test ürünüdür satılamaz” ibaresi yapıştırarak ürününün tester olarak kullanılacak küçük eşantyonunun satışını engellemek istemiştir. Dava ABAD'ın önüne geldiğinde, ABAD ürünlerin üzerinde açıkça numunedir satılamaz ibaresi bulunduğundan, şirketin markalı malını elinden ilk çıkarttığına pazara arz etme iradesi bulunmadığını kabul etmiştir. Bu durumda üzerinde “satılamaz numunedir” ibareli markalı malı tedarik ederek piyasaya arz etmek marka hakkının ihlali olacaktır.

ABAD'ın, “Google France” kararı olarak da bilinen kararında, Lous Vuitton sahte markalı ürünlerinin Google tarafından adwords sistemi ile satılığa çıkarıldığı fark edilmiş ve adwords sistemi ile marka isimlerinin sisteme kaydedilmesinin internet sağlayıcısı olan Google şirketi tarafından marka hakkı ihlali oluşturup oluşturmayacağı sorulmuştur. Yapılan yorumda, tüketicilerin erişimine kapalı bir sistem olan adwords'e markanın ismini anahtar kelime olarak yazmanın 89/104 sayılı direktifin 5/1-2 fıkralarına ve 40/94 sayılı kanunun 9/1 fıkrasına aykırılık teşkil etmeyeceği; marka hakkını ihlal etmeyeceği ifade edilmiştir²⁷⁵.

ABAD “Portakabin/Primakabin” olarak bilinen kararında Portakabin, kendi ürettiği prefabrik binalarıyla birlikte kullanılmış Primakabin markalı prefabrik binalar satmaktadır ve internete

²⁷⁴ Case C-127/09, Coty Prestige Lancaster Group GmbH v Simex Trading AG, [2010] ECR I-4967.

²⁷⁵ Joined Cases C-236 to C-238 Google France SARL, Google Inc. v Louis Vuitton Malletier SA; Google France SARL v Viaticum SA, Luteciel SARL, and Google France SARL v Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL, [2010].

kullanılmış Primakabin olarak reklam vermektedir²⁷⁶. Primakabin ise bu yapılanın marka hakkına ihlal olduğunu ve markasına zarar verdiğini iddia ederek dava açmıştır. ABAD ise kararında tükenme hakkına paralel bir uygulamayla birlikte “kullanılmış Primakabin” “ikinci el Primakabin” gibi ibarelerin marka hakkını ihlal etmeyeceği ve markaya zarar vermeyeceğine karar vermiştir. Ancak tekrar satıcı ile marka sahibi arasındaki iktisadi ilişki varmış gibi gösterilme ve markanın ününün önemli bir şekilde zarar görmesi durumlarında bu tarz reklamlar verilmesinin marka hakkının ihlali olarak nitelendirileceğine karar vermiştir.

ABAD Dior/Evora²⁷⁷. ve Copad/Dior²⁷⁸ kararlarında ise markanın ününün tekrar satış kapsamında zarar görmesi halinde tükenme ilkesinin istisnası oluşacak ve marka hakkı ihlal edilmiş sayılacaktır. Örneğin Copad/Dior davasında, Dior şirketinin ekonomik durumunun kötüye gitmesi karşısında, daha önceden lisans vermiş olduğu markalı ürününü ucuz satış yapan bir mağazaya vermesini ABAD markanın ününün markalı malın reklamda kullanılması nedeniyle marka sahibinin zarar gördüğünü değerlendirmiş ve bu durumu tükenme ilkesinin haklı nedenle istisnası olarak değerlendirerek marka hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Usedsoft olarak bilinen kararında ABAD, bilgisayar programlarının piyasaya arzından sonra bu bilgisayar programları üzerindeki telif hakkı içinde bulunan yayma hakkının tükeneceğini kabul etmiş ve bu programların kullanım lisansını alanların, bu lisans haklarının ikinci el satışına karşı çıkamayacağına karar vermiştir²⁷⁹.

ABAD 10 Kasım 2016 tarihli E-Book olarak bilinen kararında, kütüphanelerin kamunun yararlanması amacıyla veribankasına yüklemiş oldukları telif hakkı tarafından korunan eserlerin belli bir süreliğine bir şahsa ait bilgisayar veya tabletlere yüklenmesi ve bu süre boyunca başka kimse tarafından yüklenememesi durumunda kütüphanenin eserleri ödünç

²⁷⁶ Case C-558/08, Portakabin BV v Primakabin BV, [2010].

²⁷⁷ Case C-337/95, Parfums Christian Dior v Evora, [1997] ECR ATKD I-6013.

²⁷⁸ Case C-59/08, Copad SA v Christian Dior couture SA, Vincent Gladel, as liquidator of Société industrielle lingerie (SIL), Société industrielle lingerie (SIL), [2008].

²⁷⁹ Case C- 128/11, UsedSoft GmbH v Oracle International Corp., [2012].

verdiğine karar vermiştir²⁸⁰. Bu şekilde gerçekleşen ödünç vermelerde tükenme ilkesi uygulanmayacaktır.

III. 89/104 Sayılı Yönerge

ATAD'ın içtihatları ile tükenme ilkesini şekillendirmesi sonucunda, tükenme ilkesi 21 Aralık 1988 tarihli ve 89/104 sayılı üye ülkelerin marka hukuklarının uyumlulaştırılmasına ilişkin Yönerge ile hüküm altına alınmıştır²⁸¹.

Anılan Yönergenin 7. maddesinde, marka sahibine, marka sahibinin kendisinin veya marka sahibinin rızasıyla üçüncü kişilerin Topluluk sınırları içerisinde piyasaya arz etmiş olduğu markalı mallar üzerinde marka hakkının kullanılmasını yasaklama yetkisinin verilmediği hüküm altına alınmıştır. Bir diğer deyişle AB'de bölgesel tükenme ilkesi tercih edilmiştir, bu durumda marka sahibi markalı malını topluluk pazarında arz etmişse, arz ettiği mallar üzerindeki marka korumasından kaynaklanan tekелci haklarını kullanamayacaktır²⁸².

Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise marka sahibinin markayı taşıyan malların tekrar ticaret mevkiine konmasını engelleme konusunda haklı sebeplerinin bulunduğu, özellikle piyasaya sunulmuş olan markalı malların sonradan değiştirildiği ya da kötüleştirildiği hallerde birinci fıkranın uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır²⁸³.

²⁸⁰ In Case C - 174/15, Vereniging Openbare Bibliotheken v Stichting Leenrecht, [2016].

²⁸¹ **ARKAN**, Bozer'e Armağan, s. 199; **ALBERT/HEATH**, s. 26; **CALBOLI**, EU, s. 61.

²⁸² **KARAKURT**, s. 38; **ARKAN**, Bozer'e Armağan, s. 200; **ZAPPALAGLIO, Andrea**; The exhaustion of trademarks in the PRC compared with the US and EU experience: a dilemma that still needs an answer, European Intellectual Property Review, 2016, s. 613; **DOBRIN/CHOCHIA**, s.32 ve 41.

²⁸³ **DOBRIN/CHOCHIA**, s.30.

20 Aralık 1993 tarihli ve 40/94 sayılı Topluluk Markasına İlişkin Konsey Tüzüğü'nün 13. maddesinde de 89/104 sayılı Yönergenin 7. maddesindeki anlatıma benzer şekilde hüküm altına alınmıştır.

IV. 2015/2436 Sayılı Yönerge

2013 yılından itibaren yapılan düzenlemeler, 16 Aralık 2015 tarihinde AB tarafından kabul edilmiştir. Ancak düzenlemelerin bir kısmı 2019 yılında yürürlüğe girmiş bir kısmı ise 2023 yılında yürürlüğe girecektir. Tükenme ilkesi ve uygulamaları açısından söz konusu yönergede değişikliğe gidilmemiştir²⁸⁴.

V. AB'de Tükenme İlkesinin Coğrafi Sınırı Bakımından Tercih Edilen Sistem

89/104 sayılı yönergenin 7. maddesindeki markanın, marka sahibine, o marka altında marka sahibinin kendisi ya da marka sahibinin izni ile üçüncü kişilerce topluluk sınırları içerisinde piyasaya sunulan mallarla ilgili olarak kullanılmasını yasaklama yetkisini vermediği ifadesinden, topluluk sınırları içerisinde markalı malın arz edilmesiyle tekerci hakkın tükeneceği sonucu çıkarılmaktadır. Buna maddeye göre AB'de bölgesel tükenme ilkesinin tercih edildiği kabul edilmelidir. 1980'lerde başlayan AB'de tek Pazar politikasıyla birlikte, tükenme ilkesinin coğrafi sınırı olarak bölgesel tükenme ilkesi kabul edilmiştir²⁸⁵.

Her ne kadar yönerge taslağında uluslararası tükenme ilkesinin tercih edileceği bulunsada bu şekilde yapılacak düzenlemenin AB'de faaliyet gösteren ticari işletmelerin paralel ithalat

²⁸⁴ ZAPPALAGLIO, s. 614.

²⁸⁵ CALBOLI, First Sale, s. 1266; ARKAN, Bozer'e Armağan, s. 200; MÜLLER-LANGER, Frank; Does Parallel Trade Freedom Harm Consumers in Small Markets?, Croatian Economic Survey 2008, s. 17; CALBOLI, EU, s. 49.

nedeniyle güç duruma düşmesi ihtimali karşısında taslaktan çıkartılmış onun yerine bölgesel tükenme ilkesi benimsenmiştir²⁸⁶.

89/104 sayılı yönergede kabul edilen bölgesel tükenme ilkesinin, asgari mi yoksa emredici mahiyetteki bir tanımlama mı olduğu tartışma konusu olmuştur²⁸⁷. Bu konuda ABAD Silhouette emsal kararı ile emredici bir hüküm olduğuna kanaat getirmiştir. 1980'lere kadar üye devletlerin kendi iç hukuklarında uluslararası tükenme ilkesini tercih etmesine izin verilmesine rağmen; 1980 sonrasında bütün üye ülkelerin iç hukuklarında da bölgesel tükenme ilkesinin tercih edileceğine karar verilmiştir²⁸⁸.

Kararın gerekçesinde ise ABAD, bir takım üye ülkelerin bölgesel tükenme ilkesini, bir takım üye ülkelerin uluslararası tükenme ilkesini benimsemesi durumunda AB pazarında durumun karmaşaya sebebiyet verip, olumsuz bir sonuç yaratacağına dayanarak üye devletlerin iç hukuklarında uluslararası tükenme ilkesini muhafaza edemeyeceklerine karar kılmıştır.

EFTA (İzlanda, Norveç, Lihtenştayn) devletleri ile AB arasında imzalanan Avrupa Ekonomik Alanının Kurulmasına İlişkin Anlaşma çerçevesinde, markayı taşıyan malların EFTA devletlerinde arzı sonucunda mallara ilişkin arzın aynı zamanda AB pazarında da yapıldığı kabul edilmektedir. Bu durumda Avrupa Ekonomik Alanındaki herhangi bir yerde markalı malın pazara arzı halinde, o markalı mal paralel ithalatla birlikte bütün Avrupa Ekonomik Alanında serbestçe dolaşma hakkına haizdir²⁸⁹. Bu durum AB'nin tercih etmiş olduğu bölgesel tükenmenin konusu olan bölgenin Avrupa Birliğini de içine alan Avrupa Ekonomik Topluluğu olduğunu göstermektedir.

²⁸⁶ PINAR, Oğuzman'a Armağan, s. 882; ARKAN, Bozer'e Armağan, s. 200; ARIKAN, Doktora Tezi, s. 176 vd.; ALBERT/HEATH, s. 26.

²⁸⁷ ARKAN, Bozer'e Armağan, s. 201; ALBERT/HEATH, s. 26.

²⁸⁸ PINAR, Oğuzman'a Armağan, s. 861; CALBOLI, First Sale, s. 1266; ÇAMLİBEL TAYLAN, s. 97-98.

²⁸⁹ PINAR, Oğuzman'a Armağan, s. 866.

EFTA devletlerinin Avrupa Ekonomik Alanı çerçevesinde bölgesel tükenmeyi kabul etmiş olmalarına rağmen, iç hukuklarında uluslararası tükenme ilkesini tercih etme haklarının olup olmadığı görülmekte olan Maglite davası nedeniyle EFTA Mahkemesine sorulmuştur. EFTA Mahkemesi, Silhouette kararından farklı olarak EFTA devletlerinin TRIPS m. 6 çerçevesinde tükenmenin coğrafi sınırlarını belirleyebileceklerini ve dış ticaret politikalarını belirleme konusunda bağımsız olduklarını tespit ederek, iç hukuklarında uluslararası tükenme ilkesinin tercih edilebileceğine karar vermiştir²⁹⁰.

AB ile Türkiye'nin gümrük birliği kapsamındaki 06.03.1995 tarihli kararın 8 numaralı ekindeki hükme göre gümrük birliğinin fikri koruma haklarını tüketmediği hüküm altına alınmıştır. Bu sebeple Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile AB arasında gümrük birliği oluşturmuşsa da Türkiye Cumhuriyeti Devleti AEA içerisine alınmamıştır. Dolayısıyla Türkiye'de piyasaya arz olunmuş bir markalı malın tükenme ilkesi kapsamında AB'de piyasaya arzı imkânsız hale getirilmiştir²⁹¹. Bu durum doktrinde Pınar tarafından eleştirilmiştir ve çalışmamızın üçüncü bölümünde detaylıca incelenecektir.

VI. Markalı Malın Korunmasının Tükenme Koşulları

89/104 sayılı Yönergeye göre markalı malın korumasının tükenmesi için bazı koşulların yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

Öncelikle tükenme ilkesinin uygulanabilmesi için marka hizmet markası değil mal markası olmalıdır. İkinci olarak marka AB üyesi bir devlette tescil edilmiş olmalıdır. Üçüncü olarak markalı malın AB veya Avrupa Ekonomik Alanında bir piyasaya arz edilmiş olması gerekir.

²⁹⁰ KARAKURT, s. 53-54.

²⁹¹ ARKAN, Bozer'e Armağan, s. 202.

Son olarak ise pazara yapılan arzın marka sahibinin rızası ile gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

A. Markanın Hizmet Markası Değil Mal Markası Olması

Doktrinin ve içtihatların ortak kabulü olarak hizmet markaları tükenmez çünkü hizmetin üzerine marka basılabilecek fiziki bir varlığı yoktur. Ayrıca alınan hizmet yeniden ifa edilemeyeceği gibi başkasına da devredilemez. Bu sebeple hizmet markalarının tükenme ilkesine konu olmaları fiilen mümkün değildir²⁹².

Tükenme ilkesinin düzenlendiği 89/104 sayılı Yönergenin 7. maddesinin ikinci fıkrasında malların değiştirilmesi ve kötüleşmesinden bahsedilmesine rağmen, hizmet markalarına ilişkin hiçbir lafız bulunmamaktadır. Bu husus da hizmet markalarının tükenmeyeceğini göstermektedir.

B. Markanın Mal Sınıfında AB Üyesi Bir Devlette Tescil Edilmiş Olması

ATA m. 295'e göre üye ülkelerden birinin tanıdığı marka hakkının topluluk hukukuna da tanınacağı kabul edilir. Buna göre marka sahibinin markalı malının koruması olabilmesi için en az bir üye devlette markasını tescil etmiş olmalıdır. Aksi takdirde marka korumasından faydalanmayacağı için, ortada tükenecek bir marka koruması da olmaz.

AB piyasasında işlem gören markalı bir malın üzerindeki marka hakkının tükenme ilkesine göre tükenmesi için AB üyesi bir Devlette marka tescilinin olması dışında, topluluk markası

²⁹² KARAKURT, s. 69; ARKAN, Bozer'e Armağan, s. 203; UZUNALLI, s. 112; KAYA, s. 253.

olarak tescilli olması yeterlidir. Herhangi bir AB devletinde tescilli olmayan veya topluluk markası olarak tescil edilmemiş bir markanın, marka hakkı AB tarafından korunmayacağı için tükenme ilkesi bu marka hakkında uygulanmayacaktır.

C. Markalı Malın AB’de veya Avrupa Ekonomik Alanı İçerisindeki Bir Piyasada Arz Edilmesi

89/104 sayılı yönergenin 7. maddesine göre, marka sahibinin, markalı malı topluluk sınırları içerisinde piyasaya arz ettiği durumda, markalı malların üçüncü kişiler tarafından yeniden topluluk sınırları içerisindeki piyasaya arz etmesini yasaklama yetkisi yoktur²⁹³. Avrupa Ekonomik Alanı hariç olmak üzere, topluluk sınırları dışında pazara arz edilmiş markalı malın AB üyesi ülkelere paralel ithalatı ise marka sahibi tarafından engellenebilmektedir.

AB ekonomi politikası olarak, dışa karşı korumacı, içe karşı esnek bir tutum sergilemektedir. Topluluk dışından paralel ithalatla gelecek ve topluluk içerisinde marka korumasını haiz malların topluluk pazarına girmemesi için; ancak topluluk içerisinde pazara arz edilmiş markalı malın topluluk içerisinde serbestçe ticaretinin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Bu topluluk menfaatine ve ekonomik politikasına uygun olarak ATAD Silhouette kararında, topluluk üyelerinin dış ticaret politikalarında AB’ye bağımlı olmaları ve AB ortak pazarında karmaşa yaşatacağı için üye devletlerin iç hukuklarında uluslararası tükenme ilkesini tercih edemeyeceklerine karar vermiştir. Bu şekilde uluslararası tükenme ilkesini kabul etmiş bir üye devlete paralel ithalat yaparak oradan topluluğa giren malın, bütün toplulukta satılabilmesinin önüne geçilmiştir.

²⁹³ KARAKURT, s. 21; ARKAN, Bozer’e Armağan, s. 200; DONNELLY, s. 478.

Pazara arz edilen malın üretiminin nerede yapıldığının bir önemi yoktur. AB’de tükenme ilkesinin geçerli olabilmesi için malın üretiminden ziyade, pazara arzının marka sahibinin rızasıyla birlikte AB veya AEA içerisinde yapılmış olması yeterli sayılacaktır²⁹⁴.

Markalı malın topluluk üyesi dışına ihracı ise, ifa yerine göre pazara arz sayılır. Eğer ifa yeri olan nakliyecisi AB ve AEA içerisindeyse, markalı mallar topluluk içerisinde pazara arz edilmiş sayılır. Bu durumda aynı malın paralel ithalatıyla AB ve AEA’ya geri satımına marka sahibi engel olamaz. Aksi takdirde ifa yeri AB ve AEA dışındaysa, pazara arz gerçekleşmediğinden, ihraç olan mallar paralel ithalat ile AB ve AEA’ya geri dönemez²⁹⁵.

Ancak EFTA Mahkemesi, EFTA devletleriyle ilgili Maglite kararında ise, EFTA ülkelerinin bağımsız dış ekonomi politikalarının olduğu ve TRIPS m. 6’ya göre sözleşmeye taraf devletlerin istediği şekilde iç hukuklarında ülkesel, bölgesel, uluslararası tükenme ilkelerinden birinin tercih edilebileceğine hükmedildiğinden bahisle EFTA devletlerinin iç hukuklarında uluslararası tükenme ilkesinin benimsenebileceğine karar vermiştir. Bu karar EFTA ülkeleri de AEA ülkeleri olmaları ve AB ile aralarında malların serbest dolaşımı olması sebebiyle, AB’nin ekonomik politikasına aykırı düşmüştür. Bu şekilde EFTA devletlerine paralel ithalat yaparak AB’ye paralel ithalat yapabilme imkânı doğmuştur. Bu sakıncalı durum ise, EFTA devletleri ile AB arasındaki tükenme ilkesine, üçüncü başka ülkelerin mallarının tabii olmayacağı hükmüyle giderilmeye çalışılmıştır. Bu yaklaşım da AB’nin ekonomik tercihleri sebebiyle yapılmıştır²⁹⁶. Bu hususta AB, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ayrımcılık yapmaktadır. Zira EFTA devletlerini AEA içerisine alırken, Gümrük Birliği içinde bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kasıtlı olarak AEA dışında bırakmaktadır.

²⁹⁴ PINAR, Oğuzman’a Armağan, s. 864-865; AYOĞLU, s. 48; KARAKURT, s. 39-41; ARKAN, Bozer’e Armağan, s.204; CALBOLL, EU, s. 50.

²⁹⁵ AYOĞLU, s. 46; KARAKURT, s. 39 vd.

²⁹⁶ AYOĞLU, s. 45; KARAKURT, s. 40.

D. Piyasaya Arzın Marka Sahibinin Rızası ile Gerçekleşmiş Olması

Tükenme ilkesinin olmazsa olmaz şartlarından birisi de marka sahibinin markalı malının pazara arzı durumunda bu duruma rızasının olmasıdır²⁹⁷. Tükenme ilkesinde, marka sahibi üretip pazarlamasını yaptığı markalı malını, beklediği getiriye sağlayacağı bedele piyasaya arz etmekte, markasından beklediği yararı sağlamakta ve arz ettiği mal üzerindeki tek haklarından bu şekilde feragat etmektedir²⁹⁸.

Markalı malın pazara hangi durumlarda arz edilmiş kabul edileceği de kritik önem taşır. Öncelikle malın piyasaya arzının kabulü için malın mülkiyetinin karşı tarafa geçirilmesi beklenmez; marka sahibinin malı pazara sunma iradesi olup olmadığına önem verilir. Bu şekilde markalı malın rehin bırakılması halinde zilyetliğin; inancılı işlem halinde mülkiyetin karşı tarafa geçtiği durumlarda marka sahibinin markalı malını pazara arz iradesi yoksa bu haller malın pazara arzı sayılmaz; aksi hallerde mülkiyeti muhafaza kaydıyla malın satışı da tartışmasız şekilde malın pazara arzı sayılmalıdır. Markalı malın pazara arzı markalı malın satımı, kiralanması, leasing yoluyla satışı pazara arz sayılacaktır²⁹⁹.

Marka sahibi akdi ilişkilerle (franchise veya marka lisansı) üçüncü kişiye, markalı mallarını piyasaya arz etme yetkisi tanıyabilir. Bu durumda bu yetkili üçüncü kişilerce yapılan piyasaya arzlarda marka sahibinin piyasaya arz rızasının olduğu kabul edilir³⁰⁰.

Marka sahibinin olayın şartlarından, marka hakkını ihlal eden, yetkili olmayan üçüncü kişilerce, piyasaya arz edilen markalı malın, piyasaya arzı konusunda rızası olduğu anlamı

²⁹⁷ AYOĞLU, s. 47; KARAKURT, s. 11.

²⁹⁸ KARAKURT, s. 42; DONNELLY, s. 472.

²⁹⁹ PINAR, Oğuzman'a Armağan, s. 861-862; AYOĞLU, s. 46; ARKAN, Bozer'e Armağan, s. 203.

³⁰⁰ PINAR, Oğuzman'a Armağan, s. 867; AYOĞLU, s. 49; ARKAN, Bozer'e Armağan, s. 204.

çıkarılabiliyorsa, piyasaya arz geçerli sayılır³⁰¹. ABAD'ın iznin açık olması hususunda yorum yaptığı Davidoff kararında, belirli şartlar halinde iznin var olmadığının sayılacağı içtihadı, zımni iznin varlığından söz edilebilmesini imkansızlaştırmıştır³⁰². Örneğin yapılan sözleşmelerde, markalı malların AEA içerisinde piyasaya arzının yapılmayacağı şeklinde bir kayıt konulmaması bu hususta marka sahibinin zımni rıza sunması olarak değerlendirilmeyecektir³⁰³.

Marka sahibinin rızası olmadan markalı malın piyasaya arzı halinde, bu arz işlemi ne şekilde olursa olsun tükenme ilkesi uygulanmayacaktır³⁰⁴.

Marka sahibi ortaklık ile pazara arzı gerçekleştiren üçüncü kişinin aynı işletmeler birliğine dâhil olduğu hallerde, markayı taşıyan malların bu ortaklıklar arasında devrinin piyasaya sunum şartını gerçekleştirmeyeceği kabul edilir³⁰⁵. Bizce de bu görüş yerindedir. Zira tüzel kişilikler farklı kişilermiş gibi görünseler de hepsi aynı kişidir. Bu durumda şirketler arası bir satış yapıldığı gözükse de esasında piyasaya arz söz konusu olmayacaktır.

Bir diğer husus ise, marka hakkının AB ve AEA'da tükenmediği, yani malın AEA dışında pazara arz edildiği hallerde, marka sahibinin paralel ithalatçıya sarıh veya zımni rıza gösterebilip, gösteremeyeceğidir. ABAD içtihatlarına göre, bazı hallerde, marka sahibinin paralel ithalatçıya zımni olarak markalı malı AEA'da pazara arz edebileceğine dair bir rıza verdiği kabul edilebilir³⁰⁶.

³⁰¹ PINAR, Oğuzman'a Armağan, s. 867; KARAKURT, s. 42; AYOĞLU, s. 49; ÇAMLİBEL TAYLAN, s. 117; EASEY, Amanda/MASSEY, Rohan, Parallel Imports: Consent by Conduct, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2008, Vol. 3, No. 10, s. 643.

³⁰² PINAR, Hamdi, Marka ve Haksız Rekabet Hukuku Alanında Avrupa Toplulukları Mahkemesinin Gümrük Birliğinde Malların Serbest Dolaşımına İlişkin Kararları ve Türk Hukukuna Etkileri, Uluslararası Hukuk Kurultayı 2002, Ankara, s. 699.

³⁰³ EASEY/MASSEY, s. 643.

³⁰⁴ PINAR, Oğuzman'a Armağan, s. 863-864; AYOĞLU, s. 50; ARKAN, Bozer'e Armağan, s. 204; DONNELLY, s. 473.

³⁰⁵ PINAR, Oğuzman'a Armağan, s. 867; AYOĞLU, s. 51.

³⁰⁶ Case C-416/99, Zino Davidoff SA v A&G Imports Ltd,[2001] ECR I-08691; AYOĞLU, s. 52.

VII. Tükenme İlkesinin İstisnaları

Yönerge'nin 7. maddesinin 2. fıkrası ile tükenme ilkesinin istisnaları getirilmiştir. Aynı madde içerisine hem genel kural hem de istisnasının konulması, Kanun tekniği açısından yararlı olmuş, MarKHK'dan sonra SMK'da da aynı yöntem benimsenmiştir. Marka sahibinin, markayı taşıyan malların tekrar ticaret mevkiine konulmasını engelleme konusunda haklı sebeplerin bulunduğu, özellikle piyasaya sunumu yapılan malların sonradan değiştirildiği ya da kötüleştirildiği hallerde tükenme ilkesi uygulanmaz.

Marka sahibi, markalı malının, kendi rızası ile üretildiği ve son haline getirildiğini garanti eder. Buna aykırı davranışlar, markanın garanti fonksiyonunu zedeler. Madde hükmüne göre öncelikli olarak markalı malın pazara arzından sonra değiştirildiği ya da kötüleştirildiğinin kabul edildiği hallerde emredici hüküm gereği, tükenme ilkesi uygulanmaz³⁰⁷. Bu hallerde tükenme ilkesinin uygulanabilirliği hususunda hâkime takdir yetkisi bırakılmamıştır. Bu hükmün emredici hüküm olması, markanın garanti fonksiyonunun korunması noktasında gösterilen hassasiyeti ortaya koymaktadır.

Malın kalitesini iyileştirici dahi olsa, markalı malda yapılan değişiklik halinde, tükenme ilkesi uygulanmaz³⁰⁸. Ancak kişisel amaçlı olarak yapılan değişiklikler, markalı malın tekrar pazara arzı söz konusu olmayan hallerde tükenme ilkesinin istisnası teşkil etmez³⁰⁹. Aynı şekilde markalı malın orijinal niteliği bozulmayacak şekilde yapılan küçük çapta onarımlar da tükenme ilkesinin istisnasını oluşturmaz³¹⁰.

³⁰⁷ **CALBOLI**, First Sale, s. 1270; **KARAKURT**, s. 44; **AYOĞLU**, s. 52; **ARKAN**, Bozer'e Armağan, 206; **CALBOLI**, EU, s. 58.

³⁰⁸ **ARKAN**, Marka Hukuku II, s. 138; **ARKAN**, Bozer'e Armağan, s. 206; **UZUNALLI**, s. 117.

³⁰⁹ **ARKAN**, Bozer'e Armağan, 138-139; **ÇAMLİBEL TAYLAN**, s. 122.

³¹⁰ **ARKAN**, Bozer'e Armağan, s. 206-207.

Piyasaya arz edilen bluejeanlerin kesilip farklı bir renge boyanarak şort şeklinde tekrar piyasaya arz edilmesi, markalı malın değiştirilmesi olarak görülmüştür³¹¹.

Ayrıca yukarıda izah edilen emredici haller dışında, marka sahibinin haklı bir sebebi bulunduğu takdirde, tükenme ilkesi uygulanmaz. Ancak burada marka sahibinin haklı bir sebebi olup olmadığına Mahkeme karar verecektir. Madde hükmünde tükenmenin istisnalarının numerus clausus olarak sayılmayıp da, haklı neden gibi geniş bir tanımlama yapılması kanımızca, çağın gelişen koşullarına ayak uydurmak adına doğru bir tercih olmuştur. Piyasanın markalara verdiği değeri oluşturan değişkenler moda ile ve sosyal medya yoluyla sürekli olarak değişmektedir.

Marka sahibinin pazarlama stratejisinden kaynaklanan ve markalı malın materyali, kalitesi farklı olan ve üzerinde paralel ithalatçı tarafından değişiklik yapılmamış mallar üzerindeki tekel hakkı tükenmiş sayılır³¹². Bu durumda yönergenin 7/2 fıkrası uygulanmayacaktır.

AB’de markalı mala zarar verecek biçimde malın reklamlarda kullanılması haklı sebep olarak belirlenmiş ve tükenme ilkesinin bir istisnasını oluşturmuştur³¹³.

Markalı malın tekrar ambalajlanmasının da AB’de tükenme ilkesinin haklı sebeplerle istisnası kapsamında olup olmadığı tartışılmıştır³¹⁴. Marka Yönergesinin 5/3-a bendine göre marka sahibi, markasını malların üzerine koymak ve markalı malları paketlemek inhisari hakkına sahiptir. Ancak bu inhisari hak Yönergenin 7. maddesine göre piyasaya arz ile tükenmiş sayılmaktadır. Yönergenin tasarısında yeniden paketleme durumunun tükenme ilkesine istisna teşkil edeceğine dair bir hüküm bulunmaktadır ancak görevli komisyon tarafından bu hüküm Yönergeden çıkartılmıştır. Yine de marka sahibinin haklı nedenleri bulunduğu hallerde, bu

³¹¹ **ARKAN**, Bozer’e Armağan, s. 206; **UZUNALLI**, s. 117.

³¹² **CALBOLI**, First Sale, s. 1270.

³¹³ Parfums Christian Dior v Evora, (C-337/95) [1997] (ECR) ATKD I-6013; **ÇOLAK**, s. 626.

³¹⁴ **ÇOLAK**, 620 vd.

durum tükenme ilkesinin istisnasını oluşturacak ve marka sahibinin marka hakkının ihlal edildiği kabul edilecektir³¹⁵.

AB’de bu konu Pfizer Inc. V Eurim-Pharm GmbH arasında dava konusu olmuştur. Buna göre ABAD, yeniden paketlemenin yasaklanmasının suni bir piyasa bölünmesine neden olacağı durumda yeniden paketlemeye izin verileceğine karar vermiştir.

Bahsi geçen ABAD kararı ile, yeniden paketlemenin ürünün orijinal durumunu etkilememesi, gerekli durumlarda pakete kullanım talimatları eklenmesi, yeniden paketlenen paketin hak sahibinin markasının itibarına zarar vermemesi, yeniden paketleme yapıldığının ve marka sahibi ile yeniden paketleme yapan firmanın paket üzerinde belirtilmesi, yeniden paketlemeden ve paketlenen ürünün piyasaya sürüleceğinden marka sahibinin bilgilendirilmesi ve yeniden paketlenmiş ürünün bir örneğinin marka sahibine verilmesi gibi yükümlülükler paralel ithalatçıya yüklenilmiştir³¹⁶.

Buna göre zorunluluk hali yoksa, yalnızca ticari kaygılarla yeniden paketleme yapılamaz. Paralel ithalatçının marka sahibinin markalı malını yeniden paketlemesi yalnızca zorunluluk içeren hallerde haklı görülecektir³¹⁷. Bu zorunluluk durumlarına, belli bir ilacın paketi içinde belirli bir miktarda ilaç olması gerektiği ve paralel ithalatla getirilen ilaçların paketinde o miktardan fazla veya az miktarda ilaç olduğu gibi haller örnek gösterilebilir.

VIII. İspat Külfeti

³¹⁵ ÇOLAK, 620-621.

³¹⁶ Pfizer Inc. v Eurim-Pharm GmbH, (C-1/81) (1981) (ECR) ATKD 2913; ÇOLAK, s. 623; DONNELLY, s. 479.

³¹⁷ ÇAMLİBEL TAYLAN, s. 132.

Tükenme ilkesiyle ilgili uyuşmazlıklarda, tükenme ilkesinin haliyle marka sahibinin pazara arzı ve rızasını ispat külfetinin kimde olacağı, tartışma konusudur. Marka sahibinin rızası olmadığını mı yoksa paralel ithalatçının marka sahibinin rızası olduğunu mu ispat etmesi gerektiği açısından net bir düzenleme yoktur³¹⁸ ve konuyla ilgili karar veren Alman ve Avusturya Yüksek Mahkemeleri farklı şekilde karar vermişlerdir. Alman Yüksek Mahkemesi, Karate kararında, tükenmeye dayanan tarafın, tükenme ilkesinin koşullarının oluştuğunu ispat etmesi gerektiğine karar vermiştir. Avusturya Temyiz Mahkemesi ise BOSS Eyewear kararında, marka sahibinin markalı mallarının pazara arzının rızası dâhilinde olmadığını ispat etmesi gerektiğine karar vermiştir³¹⁹.

Menfi bir halin ispatının zorluğu ve Fikri Mülkiyet Hukuku'nda esas olanın tükenme ilkesinden ziyade marka hakkı olması nedeniyle tescilli bir markanın ihlali söz konusu olduğunda, marka hakkının üstün tutularak, tükenme ilkesinin koşullarının var olduğunu iddia eden tarafın bunu ispat etmesi gerektiği doktrinde savunulmaktadır³²⁰. Bizce de bu görüş yerindedir. Ayoğlu tükenme ilkesinin, marka hakkına bir defa olarak ileri sürüldüğü ve bunun defiyi öne süren tarafından ispatının gerektiğini savunmuştur³²¹. Biz de tükenme ilkesinin koşullarının varlığının, tükenme ilkesini öne süren kişi tarafından ispat edilmesi gerektiği görüşündeyiz.

§2. İSVİÇRE HUKUKUNDA MARKA HAKKININ TÜKENME İLKESİNİN UYGULAMALARI

³¹⁸ KARAKURT, s. 45.

³¹⁹ KARAKURT, s. 45; AYOĞLU, s. 55.

³²⁰ AYOĞLU, s. 55; KARAKURT, s. 45.

³²¹ AYOĞLU, s. 56.

İsviçre Hukuku'nda tükenme ilkesinin mevzuatta bir karşılığı yoktur. İsviçre Federal Mahkemesi, tükenme ilkesini içtihatlarıyla hukuk sistemine koymuş ve uygulamaktadır.

İsviçre Federal Mahkemesi, eski kanun döneminde de Marka ve Menşe İşaretlerinin Korunmasına İlişkin Federal Kanun isimli yeni kanun döneminde de uluslararası tükenme ilkesini benimsediğini içtihatlarıyla göstermiştir³²².

İlk olarak eski kanun döneminde “LUX” kararıyla, LUX markalı sabunların, Amerika’da pazara arz edilmesiyle, marka üzerindeki tekeli hakkın tükendiği kabul edilmiş ve bu sabunların İsviçre’de pazara arz edilmiş olmasının uluslararası tükenme ilkesine dayanarak marka hakkını ihlal etmediğine hüküm vermiştir³²³.

Söz konusu içtihadını yeni Kanun döneminde Chanel/EPA kararı ile de teyit etmiştir³²⁴. Ayrıca söz konusu kararda, markalı mal üzerindeki ürün kodlarının silinmesini de ürünün orijinal niteliğini değiştirmedikçe hükmetmiştir.

Buna göre her ne kadar tükenme ilkesi mevzuatta açıkça bulunmasa da İsviçre Hukuku’na göre tükenme ilkesinin coğrafi tercihi olarak ülkemizin de tercih etmiş olduğu uluslararası tükenme ilkesi tercih edilmiştir. Yeni Kanunun yürürlüğe girmesi üzerine yargı kararları ile de uluslararası tükenme ilkesinin uygulanması devam etmektedir.

§3. JAPON HUKUKUNDA MARKA HAKKININ TÜKENME İLKESİNİN UYGULAMALARI

³²² **ARI**, s. 284; **KAYHAN**, Paralel İthalat, s. 63; **KARAKURT**, s. 47-48.

³²³ **PINAR**, Oğuzman’a Armağan, s. 866; **KARAKURT**, s. 47.

³²⁴ Chanel SA, Geneva and Chanel SA, Glarus v. EPA SA, BGE 122 III 469, Oct, 23, 1996; **KARAKURT**, s. 47.

Japonya tüklenme ilkesinin coğrafi sınırı olarak uluslararası tüklenme ilkesini benimsemiştir³²⁵. Bu tercih ise ilk olarak 1965 tarihli Parker kararı ile verilmiştir. Japon Mahkemesi, yurtdışından paralel ithal edilen Japon markası olan “Parker” markalı kalemlerin, markanın kaliteyi ve kökeni garanti etme, reklam ve koruma fonksiyonlarına zarar vermeyeceğine atıfta bulunarak paralel ithalatın, marka hakkını ihlal etmediğine karar vermiştir³²⁶. Sonra Lacoste ve BBS davalarıyla da mahkemenin içtihatları aynı şekilde sürdürülmüştür. Japon hukukunda bu şekilde uluslararası tüklenme ilkesi geçerliliğini sürdürmektedir³²⁷.

Japon hukukuna göre taraflar sözleşme ile bir malın paralel ithalatını yasaklayabilmektedirler³²⁸. Bu durum uluslararası tüklenme ilkesinin kabulü ile amaçlanan serbest ticaretin önüne geçmektedir.

§4. KANADA HUKUKUNDA MARKA HAKKININ TÜKENME İLKESİNİN UYGULAMALARI

Kanada’nın da taraf olduğu 1992 yılında Kanada, Meksika ve ABD tarafından imzalanmış ve 1994 yılında yürürlüğe girmiş bulunan NAFTA çerçevesinde Tüklenme ilkesine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Anlaşma akit tarafları olan devletleri, paralel ithalatları desteklemek veya engellemek hususunda özgür bırakmıştır. Her bir akit devlet kendi ekonomik politikaları çerçevesinde paralel ithalatla ilgili yasama yapacaktır.

³²⁵ MERAŞ, s. 142-144; ARIKAN, Hakkın Tüketilmesi, s. 43; KARAKURT, s. 49; ARIKAN, Doktora Tezi, s. 54.

³²⁶ DONNELLY, s. 484.

³²⁷ MERAŞ, s. 142-144; ARIKAN, Hakkın Tüketilmesi, s. 43; KARAKURT, s. 49.

³²⁸ MÜLLER-LANGER, s. 21.

Kanada hukukunda telif hakkı kanununa göre uluslararası tükenme ilkesi tercih edilmiştir. Ancak marka veya patent kanununda tükenme ilkesine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır³²⁹. Yargı kararlarında açıkça tükenme ilkesine atıf yapılmasa da tükenme ilkesi uygulanmaktadır³³⁰. İçtihatlarında bazen materyal, nitelik ve kalite farkı nedeniyle, gri pazar ürünlerinin paralel ithalatında tüketicileri yanıltabilecek olması nedeniyle tükenme ilkesi uygulanmayacağına karar vermiştir³³¹. Ancak genel olarak, tüketicilerin yanılmaması için ambalaja açıklamalar yazıldığı durumda, gri pazar ürünlerinin paralel ithalatının tükenme ilkesi içerisinde değerlendirileceğine dair kararlar verilmektedir³³².

Pazara arz edilmiş ve üzerindeki hak tükenmiş olan markalı mal, değiştirilip tekrar pazara arz edilirse, Kanada hukukuna göre tükenme ilkesi uygulanmaz ve bu davranış marka hakkının ihlali sayılır³³³.

§5. MEKSİKA HUKUKUNDA MARKA HAKKININ TÜKENME İLKESİNİN UYGULAMALARI

Meksika'nın da taraf olduğu 1992 yılında Kanada, Meksika ve ABD tarafından imzalanmış ve 1994 yılında yürürlüğe girmiş bulunan NAFTA çerçevesinde Tükenme ilkesine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Anlaşma akit tarafları olan devletleri, paralel ithalatları desteklemek veya engellemek hususunda özgür bırakmıştır. Her bir akit devlet kendi ekonomik politikaları çerçevesinde paralel ithalatla ilgili yasama yapacaktır.

³²⁹ CROWNE, s. 801.

³³⁰ CROWNE, s. 801-802.

³³¹ CALBOLI, First Sale, s. 1261; ASLAN DÜZGÜN, Paralel İthalat, s. 53.

³³² CALBOLI, First Sale, s. 1261.

³³³ CALBOLI, First Sale, s. 1264.

Meksika hukukunda uluslararası tükenme ilkesi tercih edilmiştir³³⁴. Meksika Sınai Mülkiyet Kanunu'na göre gri pazar ürünlerini ABD hukukundaki gibi, yalnızca marka sahibi ya da markanın yetkili kıldığı kişiler paralel ithalat ile ülke pazarına arz edebilir. Ancak Meksika mevzuatında da içtihatlarında da materyal, nitelik ve kalite farkı nedeniyle, gri pazar ürünlerinin paralel ithalatında tükenme ilkesi uygulanmamasına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır³³⁵. Yani marka veya marka lisansı sahibi olan kişi gri pazar ürünlerini herhangi bir açıklayıcı beyanda bulunma gereği olmadan pazara arz edebilmektedir.

Pazara arz edilmiş ve üzerindeki hak tükenmiş olan markalı mal, değiştirilip tekrar pazara arz edilirse, Meksika hukukuna göre tükenme ilkesi uygulanmaz ve bu davranış marka hakkının ihlali sayılır³³⁶.

§6. ABD HUKUKUNDA MARKA HAKKININ TÜKENME İLKESİNİN UYGULAMALARI

ABD'nin de taraf olduğu 1992 yılında Kanada, Meksika ve ABD tarafından imzalanmış ve 1994 yılında yürürlüğe girmiş bulunan NAFTA çerçevesinde Tükenme ilkesine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Anlaşma akit tarafları olan devletleri, paralel ithalatları desteklemek veya engellemek hususunda özgür bırakmıştır. Her bir akit devlet kendi ekonomik politikaları çerçevesinde paralel ithalatla ilgili yasama yapacaktır.

Amerikan Hukukunda fikri hakların korunmasında, tüketicinin yanıltılmasını engellemek ve hak sahiplerini benzerlikler sebebiyle oluşacak haksız rekabetten korunmak amaçlanmaktadır³³⁷.

³³⁴ CALBOLI, First Sale, s. 1263.

³³⁵ CALBOLI, First Sale, s. 1264.

³³⁶ CALBOLI, First Sale, s. 1264.

Amerikan Hukukunda marka koruması ve tükenme ilkesi, Kıta Avrupa Sistemine göre daha farklı şekillenmiştir. Kıta Avrupası Sisteminde Marka Hakkının Korunmasına ilişkin kanun hükümleriyle marka hakkı korunmaya çalışılmaktadır; Amerika’da ise marka korumasıyla ilgili kanun olan Lanham Act’in yanında ayrıca Gümrük Kanunu ile de marka hakkı korunmaktadır³³⁸. Marka hakkının koruması ve istisnaları ise, diğer ülke hukuklarına göre farklılık arz etmektedir.

Lanham Act öncesinde, Amerikan iç savaşı bitene kadar, tek bir ABD pazarı bulunmadığından, marka kullanmak isteyenler, bulundukları yer mahkemelerine başvurarak, tasarladıkları markayı kullanmak istedikleri hususunda talepte bulunmuştur. Mahkemelerin bu kararları uzunca bir süre kesin olarak uygulanmıştır³³⁹.

19 yüzyılda, Amerika’da gelişen ulaşım koşulları sayesinde, tacirlerin markalı malları bütün ABD pazarına ulaşabilmekte ve bu sayede bütün ABD pazarında bulunabilmektedir. Bunun neticesi olarak ABD de çapında ilk, “tanınmış markalar” oluşmuştur. Bunlardan bazıları günümüzde halen uluslararası düzeyde tanınmış markalardır. Örneğin Heinz, P&G, Colgate bunlardan bazılarıdır. Ticaret koşulları geliştikçe, marka ve ticaret hususunda, her eyalette farklı uygulamalar olması, ciddi sorunlar yaratmış ve tek bir federal kanunun çıkarılmasını gerektirmiştir³⁴⁰. Bu kanun 1870 Kanunu olarak anılan 1870 tarihli Marka Kanunudur.

1870 Kanunu, kabulünden 9 yıl sonra ABD Yüksek Mahkemesi tarafından Anayasa’ya aykırı bulunarak kaldırılmıştır. Ayrıca söz konusu kanun, bütün eyaletlerin iç ticaret alanını da kendisi düzenlediğinden yasama yetkisini aştığı kabul edilmiştir³⁴¹.

³³⁷ PRUTZMAN/STENSHOEL, s. 15.

³³⁸ DONNELLY, s. 454; AYOĞLU, s. 61 vd.

³³⁹ WITHERELL, s. 197.

³⁴⁰ WITHERELL, s. 198.

³⁴¹ WITHERELL, s. 199.

Bunun üzerine, meclis yasama yetkisini aşmayacak şekilde 1880 Kanunu olarak anılan Kanunu hazırlamıştır. Bu kanun yalnızca yabancı devletler ve Kızılderililer arasındaki ticaretle ilgili marka tescillerini hüküm altına almıştır. Ancak 1881’de, 1881 Kanunu olarak anılan kanunla, ABD iç ticaretinde de marka korumasına dair hükümler ABD mevzuatına tekrar girmiştir. 16 kez üzerinde değişiklik yapılmasına rağmen, ihtiyacı karşılamayan 1881 Kanunu, netice itibariyle 1946 yılında Lanham Act tarafından ilga edilmiştir³⁴². Lanham Act öncesi ABD’deki 48 ayrı devlet marka hukukunu kendi istedikleri şekilde farklı farklı kanunlaştırmıştır. Bu durum ise Marka Hukuku’nda kabul edilmez bir kargaşa yaratmıştır³⁴³. Kongre üyesi Fritz Lanham, 8 yıllık bir süreç sonunda, bütün, marka korumasının serbest ticareti ve rekabeti engelleyeceğini savunanlara rağmen Lanham Kanunu olarak bilinen Lanham Act’in kabul edilmesini sağlamıştır. Kongre Lanham Act öncesi markalar için federal yasa ve koruma olmadığından, ticaretin gelişmesini amaçlayarak daha güçlü bir şekilde korunmasını istemiş ve bunun sonucunda 1946 tarihli Lanham Act kabul edilmiştir ve bu yasa halen yürürlüktedir³⁴⁴.

Lanham Act m. 42’ye göre ABD’de tescilli bir markanın aynısını ya da benzerini taşıyan malın ithal edilmesi yasaktır. Bu kural marka hakkının tekeli ilkesine uygun olarak marka koruması sebebiyle paralel ithalatın engellenebileceğini ifade etmektedir³⁴⁵.

Gümrük Kanunu’nun 526. maddesine göre ise, ABD’de korunan bir markanın aynısını ya da benzerini taşıyan malların ülkeye girebilmesi için marka sahibinin onayı gereklidir. Buna göre marka sahibinin rızası ile birlikte paralel ithalat yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. Burada marka sahibinin rızasının hangi hallerde varsayılacağı önem arz etmektedir.

³⁴² WITHERELL, s. 200.

³⁴³ WITHERELL, s. 200.

³⁴⁴ Trademark, 43 Wash. & Lee L. Rev. 763 (1986) , s. 763.

³⁴⁵ DONNELLY, s. 454.

Amerikan Gümrük İdaresi, idari düzenlemeleriyle Gümrük Kanunu'ndaki hükmü paralel ithalatları mümkün kılacak şekilde yorumlamıştır ve üç istisnai halde yurtdışından gelen markalı malların ülkeye girişinin ABD hukukunca korunan özdeş markanın sahibinin iznine bağlı olmadığını belirtmiştir³⁴⁶.

Paralel ithalat ile ABD piyasasına gelen markalı malları ABD dışında piyasaya arz eden kişi markanın gerçek sahibi ise (Same Owner Exception), yurtdışından gelen markalı malları, ABD dışında piyasaya arz eden kişiyle markanın sahibinin arasındaki ilişki hukuki-iktisadi olarak tabiiyete dayanıyorsa (corporate affiliate exception), yurtdışından gelen markalı malların, marka sahibi tarafından verilen lisans çerçevesinde ABD dışında lisans alan tarafından piyasaya arz edilmiş olması (authorised use exception) durumlarında markalı mallar ABD'ye girerken gümrük kanununa göre marka sahibinin izni alınmayacaktır³⁴⁷.

Amerikan Yüksek Mahkemesi K. Mart Corp v. Cartier Inc davasında, marka sahibinin vermiş olduğu lisans çerçevesinde ABD dışında üretilmiş malın paralel ithalini, marka hakkının istisnası olarak kabul eden düzenlemeyi iptal etmiştir³⁴⁸. Bu sebeple lisans alan tarafından ABD dışında piyasaya arz edilen markalı malın paralel ithalatı halen Gümrük Kanunu'nun 526. maddesi kapsamında, marka sahibinin rızası dâhilinde ABD pazarına arz edilebilmektedir³⁴⁹.

ABD'de uygulama alanı bulan tükenme ilkesi same owner exeption ve corporate affiliate exception ile sınırlıdır³⁵⁰. Ancak bu istisnai hallerde dahi, belli koşullar altında marka

³⁴⁶ AYOĞLU, s. 62; DOBRIN/CHOCHIA, s. 37.

³⁴⁷ AYOĞLU, s. 62; DOBRIN/CHOCHIA, s. 37-38; DONNELLY, s. 456; YOUNG, s. 839.

³⁴⁸ DOBRIN/CHOCHIA, s. 38; AYOĞLU, s. 62; DONNELLY, s. 456.

³⁴⁹ DONNELLY, s. 456; DONNELLY, s. 456; YOUNG, s. 839.

³⁵⁰ CALBOLI, First Sale, s. 1254; ZAPPALAGLIO, s. 613; DOBRIN/CHOCHIA, s. 37-38; AYOĞLU, s. 62; DONNELLY, s. 456.

sahibinin, söz konusu malın ABD'ye ithalini engelleme imkânı olacaktır³⁵¹. Tükenme ilkesinin uygulandığı hallerin istisnası sayılacak bu haller şunlardır:

- 1- Paralel ithalata konu olan markalı mallar arasında kalite ve nitelik farkı bulunması³⁵²
- 2- ABD hukukuna göre yasal dağıtımçı statüsünde bulunan tacirin önemli bir müşteri çevresi (goodwill) yaratmış olması

Söz konusu istisnaların istisnaları değerlendirildiğinde, ABD'de önemli bir müşteri çevresi bulunduğu kabul edilen marka sahibinin markalı malının, ABD'ye paralel ithalatı imkânsız bir hal almıştır. Burada önemli bir müşteri çevresi tanımlaması önem arz etmektedir.

Lanham Act'in kabulü sonrası tükenme ilkesi kanunla değil, ABD mahkemeleri tarafından içtihatlarla geliştirilmiştir³⁵³. Bu ilke 19 yüzyılda, Amerikan Mahkemeleri tarafından markalı malı marka sahibinden alan tekrar satıcılar, toptancılar ve tüketicilerin malları tekrar satabilmesi, ürünler hakkında satış yaparken marka sahibiyle dahi rekabet edebilmesi için reklam yapabilmesi ve marka hakkını serbest ticaret ile dengelemek adına getirilmiştir³⁵⁴. O günden beri de ABD'de uygulanagelmektedir³⁵⁵. Bu ilke ile mahkemeler marka sahibinin, markalı malının pazarda dağıtımının üzerindeki denetim hakkının, malın ilk satışı ile sınırlı olduğunu ifade etmektedir³⁵⁶. Bu ilke sayesinde marka sahibinden veya onun yetkili kıldığı kişiden markalı malı satın alan kişi, bu malı tekrar Amerikan pazarında marka hakkına ihlal teşkil etmeyecek şekilde satabilecektir³⁵⁷. İlk satış ilkesi öncelikle telif hakkına (copyright) istisna olarak getirilmiş olup, sonrasında marka hukuku için de benimsenmiştir³⁵⁸. Bu şekilde, tükenme ilkesi, fikri mülkiyet sahibi kişilerin, fikri ürünleri üzerindeki tek el hakkının gözle

³⁵¹ CALBOLI, First Sale, s. 1254; ZAPPALAGLIO, s. 613; DOBRIN/CHOCHIA, s. 37.

³⁵² DOBRIN/CHOCHIA, s. 38; DONNELLY, s. 456 vd.; MÜLLER-LANGER, s. 20.

³⁵³ GILSON, s. 233; ZAPPALAGLIO, s. 613; DOBRIN/CHOCHIA, s. 36 vd.

³⁵⁴ CALBOLI, First Sale, s. 1243; DOBRIN/CHOCHIA, s. 37.

³⁵⁵ CALBOLI, First Sale, s. 1243; ZAPPALAGLIO, s. 613; DOBRIN/CHOCHIA, s. 37.

³⁵⁶ SARDINA, Michael V., Exhaustion and First Sale in Intellectual Property, 51 Santa Clara L. Rev. 1055 (2011), s. 1055; DOBRIN/CHOCHIA, s. 36 vd.; PRUTZMAN/STENSHOEL, s. 2-3; MÜLLER-LANGER, s. 20.

³⁵⁷ GILSON, s. 234; DOBRIN/CHOCHIA, s. 36 vd.

³⁵⁸ GILSON, s. 233.

görölür bir kısıtlamasını oluşturmaktadır³⁵⁹. Amerikan doktrininde bu durum, fikri mülkiyet sahibinin bir elmadan iki kez ısırmasını engellemek olarak anlatılmaktadır³⁶⁰. ABD pazarında bir kişi, marka sahibinden aldığı markalı malı, istediği şekilde kullanabilir, bunu tekrar satabileceği gibi kullanabilir veya yok edebilir³⁶¹.

Amerika’da imal edilen markalı mallar yurtdışına ithal edildikten sonra tekrar Amerika’ya paralel ithal edilebilirler³⁶². ABD pazarını diğer pazarlardan bölmek isteyen uluslararası şirketler olan marka sahipleri, ABD piyasasına ABD dışı piyasalarına materyal, kalite ve nitelik açısından farklı mallar arz ederek, ABD dışında sattığı malların ABD’ye paralel ithalatla gelmesini engellemektedirler³⁶³. Son dönemlerde uluslararası şirketler bu yönde çok çalışmalar yapmış ve ABD mahkemelerinde bu argümanı kabul ettirmiştir. Ancak bu şekilde dünya pazarını bölmekte ve serbest ticarete balta vurulmaktadır³⁶⁴. Bunun gibi, markalı mal değiştirildiği takdirde de tükenme ilkesi uygulanmayacaktır³⁶⁵. Marka sahibinin kalite kontrolünden geçemeyen markalı mallar üzerinde tükenme ilkesi uygulanmayacaktır³⁶⁶. Paket üzerinde yapılan küçük değişiklikler bazı durumlarda malın kalite kontrolünden geçememesi için yeterli olacaktır³⁶⁷. Bazı durumlarda ise mahkemeler, tüketicinin markalı malın farklı materyalden yapıldığını anlayabileceğine kanaat getirerek bu şekilde gerçekleşen paralel ithalatın durdurulamayacağına karar vermektedir³⁶⁸. Bu durum ABD’nin paralel ithalatçılar için tahmin edilmesi güç bir piyasa haline getirmektedir. Zira paralel ithalatçılar ABD’ye ithal

³⁵⁹ **SARDINA**, s. 1056; **NIMMER, Melville B./NIMMER, David**, Nimmer On Copyright § 8.12(A) (LexisNexis 2011).

³⁶⁰ **SARDINA**, s. 1056; **MUELLER, Janice M.**, “Patent Law”, 427 (Aspen Publishers, 3d ed. 2009).

³⁶¹ **SARDINA**, s. 1056; **PRUTZMAN/STENSHOEL**, s. 2-3.

³⁶² **DOBRIN/CHOCHIA**, s. 37

³⁶³ **CALBOLI**, First Sale, s. 1246; **PRUTZMAN/STENSHOEL**, s. 16; **MÜLLER-LANGER**, s. 20

³⁶⁴ **CALBOLI**, First Sale, s. 1247

³⁶⁵ **PRUTZMAN/STENSHOEL**, s. 16

³⁶⁶ **PRUTZMAN/STENSHOEL**, s. 18

³⁶⁷ **PRUTZMAN/STENSHOEL**, s. 18

³⁶⁸ **DOBRIN/CHOCHIA**, s. 40; **CALBOLI**, First Sale, s. 1262-1265

etmeyi planladığı markalı malların akıbetinin ne olacağını tahmin etmekte güçlük çekmektedirler³⁶⁹.

Amerikan Yüksek Mahkemesinin 11. Dairesi metatag (anahtar kelime) kullanarak internet araştırma motorunda görüntülenmeyi arttırmak Lanham Act kapsamında ticari bir marka kullanımı olarak saymıştır³⁷⁰. Bu karar AB hukukuna kıyaslandığında, ABD hukukunun bu hususta da daha katı bir marka koruması sağladığını göstermektedir. Zira ABAD’ın “Google France” kararında adwords (metatag benzeri) kullanımının tüketiciler bizzat onlarla irtibat kurmadıkları, görmedikleri için, marka hakkına ihlal oluşturmadığına karar verilmişken; ABD’de Yüksek Mahkeme farklı bir karar vermiştir.

Amerikan Yüksek Mahkemesi 4. Dairesi Rosetta Stone Ltd v. Google davasında ise farklı bir tutum sergileyerek; Google’ın üçüncü şahıslara Rosetta Stone’un markasını adwords olarak kullandırmasını bir marka hakkı ihlali olarak değerlendirmemiştir³⁷¹.

Amerikan Yüksek Mahkemesi Tiffany v. Ebay davasında ise, sahte Tiffany markalı mücevheratın Ebay internet sitesinde üçüncü şahıslar tarafından satılması noktasında Ebay’in sorumlu tutulamayacağına karar vermiştir. Bu karar AB ve Türk hukukuna paralel bir karardır. Bu kararda internet sağlayıcısının sorumlu tutulması için ancak internet sitesinde satışı yapılan malın marka hakkını ihlal edecek durumda olduğunu bilmesi gerektiğine hükmetmiştir³⁷².

Amerikan Yüksek Mahkemesi 10. Dairesi Australian Gold v. Hatfield davasında markalı malı yeniden satan kişinin markayı kendisini yetkili satıcı gibi göstermek için kullanması

³⁶⁹ DOBRIN/CHOCHIA, s. 42

³⁷⁰ MCCOMBS, David L./PHILBIN, Phillip B./TILLER Donald E., Intellectual Property Law, 62 S.M.U. L. Rev. 1291 (2009), s. 1312

³⁷¹ SIMBURG, Melvyn J./BORNHAUSER, Jonas/BRUSHABER, Susan/DHINGRA, Manish, International Intellectual Property Law, 47 Int’l Law. 213 (2013), s. 220

³⁷² MCCOMBS/PHILBIN/TILLER, s. 1312

durumunda tükenme ilkesinin uygulanmayacağını kabul ederek marka hakkı ihlali yapıldığına karar vermiştir³⁷³.

Amerikan Yüksek Mahkemesi 9. Dairesi “Au-Tomotive Gold, Inc. v. Volkswagen of America, Inc.” kararında değiştirilme ve kötüleştirilme halinde tüketicilerin satış sonrası marka hakkında yanlış bir izlenimde bulunması ve bunun marka değerine zarar verme ihtimaline binaen Volkswagen marka arabasının ön plakasına Auto Gold’un yapmış olduğu Volkswagen amblemlili özel bir plakayı koyan kişinin marka hakkını ihlal ettiğine ve bu hususta tükenme ilkesinin uygulanmayacağına hükmetmiştir³⁷⁴. Söz konusu karar ABD doktrinde tükenme ilkesinin tüketici zihinlerinde kargaşaya neden olmayacak şekilde uygulanmasına ancak marka hakkının da amaçlandığı ticari beklenti sınırlarının dışına taşmaması gerektiğine, bazı durumlarda markalı malı satın alıp ticari amaç güdene dahi kazanç sağlaması gerektiğine dayanarak eleştirilmiştir³⁷⁵.

Görüldüğü üzere ABD hukukunda marka koruması, diğer ülkelere göre çok daha sıkıdır. Tükenme İlkesi açıkça mevzuatta bulunmamakta, marka hakkının istisnaları olarak marka sahibinin ve marka sahibinin ticari birlikteliğinin paralel ithalatına izin verilmekte; o izinler ise yine istisnalara tabii tutulmaktadır. Telif hakkıyla korunan bazı malların ayrıca Lanham Act marka korumasıyla paralel ithalattan korunması dahi mümkündür³⁷⁶.

Lanham Act’in uluslararası düzeyde gerçekleşen marka hakkı ihlallerinde dahi kullanılıp, başka ülkelerde tenfiz edilmesi istenmektedir.

Yaşadığımız dönemde, bilginin ve ticari malların dünyada rahatlıkla dolaştığı ve ABD’nin şu anda küresel bir güç olması ve dünya çapında bilinen değerli markalara sahip şirketlerin

³⁷³ **SIMBURG, Melvyn J./HAVER, Peter/BRUSHABER, Susan/BAIN, Scott**, “International Intellectual Property Law”, 41 Int’l Law. 379 (2007), s. 387

³⁷⁴ **GILSON**, s. 245; **BARNES, David W.**, Free-Riders and Trademark Law’s First Sale Rule, 27 Santa Clara Computer & High Tech. L. J. 457 (2010), s. 480 vd.

³⁷⁵ **GILSON**, s. 255.

³⁷⁶ **LAFRANCE, Mary**, A Material World: Using Trademark Law to Override Copyright’s First Sale Rule for Imported Copies, 21 Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev. 43 (2014), s. 45.

bulunduđu bir devlet olması nedeniyle, marka hakları küresel anlamda ihlal edilen pek çok şirkete sahiptir. ABD bu küreselleşme politikasının olumsuz yönü karşısında yargı alanını ABD dışına genişletmek gibi bir politika gütmektedir. ABD mahkemeleri bu hususta çekingen davransalar da ekonomisinin belkemiğı olan şirketler bu yönde taleplerde bulunmaktadır³⁷⁷.

Doktrindeki bazı yazarlar, ABD’de uluslararası tükenme ilkesinin tercih edildiğini savunmaktadır³⁷⁸. Bazı yazarlar ise ülkesel tükenme ilkesinin kabul edildiğini savunmaktadır³⁷⁹.

Marka sahibinin markalı malını yalnızca ABD dışındaki pazara arz ettiğı mal üzerinde anlaşılıyorsa, materyal, kalite ve nitelik farkı bulunuyorsa, ABD’ye paralel ithalatı durumunda tükenme ilkesi uygulanmayacak, marka ihlali olduğı kabul edilecektir³⁸⁰.

ABD hukukunda, marka sahibi şirket, coğrafi farklılıklar nedeniyle, markalı malının hammaddesini veya materyalini değışik kullandıysa veya dünya çapında bazı pazarlara girebilmek için ucuz ve kalitesiz ürünleri yalnızca o piyasaya yönelik olarak arz etmişse, bu markalı malların paralel ithalat ile ABD’ye ithal edildiğı durumda tükenme ilkesi uygulanmayacaktır³⁸¹.

Görüldüğü üzere ABD’de marka hakkının tükenme ilkesinin coğrafi tercihi olarak ülkesel tükenme ilkesinin kabul edildiğini ifade etmek daha yerinde olacaktır.

³⁷⁷ WITHERELL, s. 195.

³⁷⁸ CALBOLI, First Sale, s. 1262; AYOĞLU, s. 62.

³⁷⁹ DOBRIN/CHOCHIA, s. 36-37 ve 40.

³⁸⁰ LAFRANCE, s. 56; CALBOLI, First Sale, s. 1262; ZAPPALAGLIO, s. 613.

³⁸¹ LAFRANCE, s. 57; CALBOLI, First Sale, s. 1262; ZAPPALAGLIO, s. 613; DOBRIN/CHOCHIA, s. 38; MÜLLER-LANGER, s. 20.

§7. FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU İLE İLGİLİ ULUSLARASI SÖZLEŞMELERDE TÜKENME İLKESİ

Uluslararası ticaret anlaşmalarında son yüzyılda fikri haklar üzerinde çok durulmuştur³⁸², ancak devletlerin menfaatleri henüz ortak bir paydada buluşamadığından geniş kapsamlı anlaşmalar oluşturulamamıştır. Çalışmamızın bu kısmında Fikri Mülkiyet Hukuku kapsamında uluslararası kabul görmüş uluslararası anlaşmalarda Tükenme İlkesinin hüküm altına alınıp alınmadığını, hüküm altına alındığı takdirde nasıl hüküm altına alındığını inceleyeceğiz.

I. GATT Kapsamında Tükenme İlkesi

GATT çok taraflı bir sözleşme olarak uluslararası ticaret haklarını ve sorumluluklarını düzenlenmiştir. Dünyada barışın devamını sağlamak adına, ülkelerin kalkınma programlarına katkıda bulunmak, uluslararası ticareti geliştirmek adına 1947 yılında 23 ülkenin imzası ile Cenevre’de kurulmuştur. GATT 1 Ocak 1948’den itibaren yürürlükte olmuştur. Geçici olarak imzalanmış olması karşısında, 1947-1994 yılları arasında uygulanmış amaçlarına uygun olarak Dünya ticaretini şekillendirmiştir³⁸³.

GATT’da tükenme ilkesi ile ilgili hiçbir hüküm bulunmamaktadır. Bunun sebebi ise Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi ülkelerin menfaatlerinin farklı olması nedeniyle tükenme

³⁸² CALBOLI, First Sale, s. 1245; ASLAN DÜZGÜN, Paralel İthalat, s. 47 ve 151.

³⁸³ MERAŞ, s. 146; UZUNALLI, s. 35; KARAKURT, s. 51-52.

ilkesinin hangi coğrafi sınırlar içinde uygulanacağına ve gri market ile paralel ihracat ile ilgili ortak bir karar alamamaktadırlar³⁸⁴.

Sözleşmenin 20. maddesinde fikri mülkiyet haklarının taraf devletler tarafından koruması için alınan önlem ve uygulamaların, uluslararası ticaretin örtülü şekilde sınırlandırılması veya taraf devletle arasında keyfi ya da haklı gerekçesi bulunmayan ayrımcılık yapılması anlamına gelmemesi gerektiğine dair hüküm getirmiştir³⁸⁵. Bu madde açıkça tükenme ilkesinden bahsetmese de, fikri hakların mutlaklığının, serbest piyasaya zarar vermeyecek bir seviyede olması gerektiğini ifade etmektedir.

Ancak m. 20'deki ayırım yapmama yasağına istisna olarak verilen m. 24'te Serbest Ticaret Bölgeleri ve Gümrük Birliklerinin belirlenmesi, GATT'ın Dünya'da serbest ticaretin güçlendirilmesine çok da fayda sağlayamayacağına delil teşkil etmektedir.

Doktrinde, GATT'ın felsefesi olarak, markaların tükenme ilkesinde uluslararası tükenme ilkesinin benimsenmesi gerektiği savunulmaktadır³⁸⁶.

Direkt tükenme ilkesiyle ilişkili olmasa da anlaşmanın paralel ithalatla ilgili kısmında GATT'ın 11. maddesinde, ithalat için gümrük vergilerinden başka bir ödeme getirmek ile vergiden başkaca tedbirlerle ithalatı önlemek ve kısıtlamak yasaklanmıştır.

GATT 20/d'de ise Dünya Ticaret Örgütü'ne üye olan devletlerin almış olduğu, ithalatı önleyecek bu diğer tedbirlerin, fikri haklardan kaynaklanması halinde, buna izin verileceğine hükmedilmiştir³⁸⁷. Bu şekilde fikri mülkiyet konusu malların paralel ithalatına engel konması GATT'ın serbest ticaretin geliştirilmesi amacına aykırılık oluşturmuştur.

³⁸⁴ CALBOLI, First Sale, s. 1245; KARAKURT, s. 51.

³⁸⁵ KARAKURT, s. 51; BONADIO, s. 158.

³⁸⁶ AYOĞLU, s. 67; KARAKURT, s. 52; BONADIO, s. 158 ve 163.

³⁸⁷ ARIKAN, Saadet, Doktora Tezi, s. 56 vd.; KARAKURT, s. 51.

Paralel ithalatın önlenmesinin, uluslararası ticareti düzenleyen kurallara aykırı olmadığı şeklindeki yaklaşımın dayanaklarından biri bu maddedir. Bizce de bu şekilde bir istisna belirtilmesi serbest ticaret adına yanlış bir yaklaşım olmuştur.

II. TRIPS'e Göre Tükenme İlkesi

GATT anlaşmasından sonra uluslararası ticareti geliştirmek adına TRIPS anlaşması imzalanmıştır. Dünya Ticaret Örgütü'nün kuran anlaşmanın önem verilen bir parçası olan 15 Nisan 1994 tarihli TRIPS, fikri mülkiyet haklarını düzenleyen ilk çok taraflı anlaşma olmuştur. TRIPS 1986'da başlayan Uruguay Rounds'un neticesinde imzalanmıştır. Türkiye 26 Ocak 1995 tarihli ve 4067 sayılı kanunla anlaşmaya taraf olmuştur³⁸⁸.

Dünya Ticaret Örgütünün Kuruluş Sözleşme eklerinden birisi olan TRIPS 1 Ocak 1995'den itibaren yürürlüktedir. TRIPS'in kabulü uluslararası toplumda, Fikri Mülkiyet Hukuku Alanında büyük bir başarı olarak kabul edilmiştir. Ancak tükenme ilkesi ve gri pazar ile paralel ithalata kurallar koymak açısından amacına aykırı ve şaşırtıcı bir anlaşma olmuştur³⁸⁹.

TRIPS'te tükenme ilkesinin hüküm altına alındığı 6. maddede, fikri hakların tükenmesi hususunda uyuşmazlıkların çözümü için 3. ve 4. maddelerin dışında, hiçbir maddenin kullanılmayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu hükmün anlamını kavrayabilmek adına TRIPS'in 3. ve 4. maddelerini de incelemekte yarar vardır.

³⁸⁸ MERAŞ, s. 144; UZUNALLI, s. 35.

³⁸⁹ ARIKAN, Doktora Tezi, s. 65 vd.; ASLAN DÜZGÜN, Paralel İthalat, s. 47 ve 154.

TRIPS m. 3 taraf devletlerin, diğer taraf devletlerin vatandaşları için, en az kendi vatandaşları için sağlamış olduğu avantajları sağlamak durumunda bulunduğunu öngörmektedir. Bu ilke fikri mülkiyet hukukunda milli muamele ilkesi olarak tanımlanmaktadır³⁹⁰.

TRIPS m. 4'e ise bir taraf devlet tarafınca, başka herhangi bir ülke vatandaşına tanınmış olan her türlü avantajın, kayırmanın, ayrıcalığın ya da muafiyetin derhal hiçbir şart sunulmadan taraf devlet vatandaşları için de uygulanması gerektiğini ifade etmektedir. Bu ilke de en çok kayırılan ülke muamelesi olarak tanımlanmaktadır³⁹¹.

Tekrar 6. maddeye dönecek olursak, kendi vatandaşlarının paralel ithalat yapabilmeleri adına, uluslararası tükenme ilkesini tercih etmiş bir taraf devlet, diğer taraf devlet vatandaşlarının hepsi için de uluslararası tükenme ilkesini uygulamak zorunda kalacaktır. TRIPS'te tükenme ilkesine ilişkin yegâne hüküm budur³⁹². Bunun sebebi ise Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülkelerin menfaatlerinin farklı olması nedeniyle tükenme ilkesinin hangi coğrafi sınırlar içinde uygulanacağına ve gri market ile paralel ihracat ile ilgili ortak bir karar alamamaktadırlar³⁹³.

ABD, TRIPS anlaşmasının 6. maddesinde taraf devletlerin ülkesel tükenme ilkesini kabul etmeleri için çalışma yürütmüş ancak bu hususta başarılı olamamıştır³⁹⁴. Bunun üzerine TRIPS'in hazırlık çalışmalarında uluslararası tükenme ilkesinin taraf ülkelere dayatılmasına ilişkin madde metni, ABD'nin isteği doğrultusunda anlaşma metninden çıkartılmıştır³⁹⁵. TRIPS'in 6. maddesinde, taraf devletlere tükenme ilkesinin herhangi bir coğrafi kısıtlaması dayatılmamaktadır³⁹⁶. Buna göre taraflar diledikleri şekilde ülkesel, bölgesel veya uluslararası tükenme ilkesini benimsemekte özgürdürler. Ancak hem GATT'ın hem de TRIPS'in ruhu,

³⁹⁰ ROTHCHILD, s. 4.

³⁹¹ ROTHCHILD, s. 4.

³⁹² CALBOLI, First Sale, s. 1245; KARAKURT, s. 51-52; BONADIO, s. 154 ve 162; ROTHCHILD, s. 4.

³⁹³ CALBOLI, First Sale, s. 1245; MÜLLER-LANGER, s. 16.

³⁹⁴ MÜLLER-LANGER, s. 16.

³⁹⁵ ARKAN, Bozer'e Armağan, s. 202; BONADIO, s. 163.

³⁹⁶ CALBOLI, First Sale, s. 1256; KARAKURT, s. 52; BONADIO, s. 162; MÜLLER-LANGER, s. 11.

çıkış amacı gereği uluslararası serbest ticareti desteklemek adına, uluslararası tükenme ilkesini dayatmasa da benimsediğini düşünmekteyiz. Aynı görüş dünyanın çeşitli yerlerinde doktrinde de savunulmuş ve serbest ticaretin ancak marka sahibinin rızasıyla bir pazara markalı malını arz ettikten sonra tüm dünya pazarında o markalı malın üzerindeki tek haklarının tükenmesi gerektiği savunulmuştur³⁹⁷.

TRIPS'in 6. maddesinde taraf devletin kendi vatandaşına uyguladığı coğrafi tükenme ilkesinin diğer taraf ülke vatandaşları için de uygulanacağını ifade ederken; taraf devletler arasında paralel ihracatı ve uluslararası tükenme ilkesini destekler bir söylem geliştirmektedir³⁹⁸.

³⁹⁷ **CALBOLI**, First Sale, s. 1246; **KARAKURT**, s. 52; **BONADIO**, s. 163.

³⁹⁸ **AYOĞLU**, s. 70; **ASLAN DÜZGÜN**, Paralel İthalat, s. 156-157.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MARKA HAKKININ TÜKENME İLKESİNİN TERCİH EDİLEN COĞRAFİ SINIRI, ŞARTLARI, UYGULANMAYACAĞI HALLER VE GÜMRÜK BİRLİĞİ REJİMİ ÇERÇEVESİNDE MARKA HAKKININ TÜKENMESİ

Çalışmamızın bu bölümü altında tükenme ilkesinin TRİPS m. 6'ya göre tercih edilecek coğrafi sınırları incelenecek ve SMK ile kabul edilen uluslararası tükenme ilkesinin kabulü ile ortaya çıkan hukuki sonuçlar incelenecektir. Müteakiben tükenme ilkesinin şartları ve uygulanmayacağı haller incelenecektir. Son olarak ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile AB arasındaki kabul edilen gümrük birliğinin tükenme ilkesi açısından oluşturacağı hukuki durum incelenecektir.

§1. TÜKENME İLKESİNİN COĞRAFİ SINIRI TERCİHLERİ

Tükenme ilkesinin uygulanması hususunda devletler tabii olarak söz hakkına sahiptir. Bu husustaki uluslararası anlaşmalar ve mukayeseli olarak hangi devletlerin nasıl bir tükenme ilkesi uygulamasına sahip olduğu çalışmamızın 2. bölümünde incelenmiştir. Ancak kısaca bahsetmek gerekirse tükenme ilkesinin uygulanmasında üç farklı tercih vardır³⁹⁹. Bu tercihler tükenme ilkesinin kapsamını belirleyecek olup; tercih sonucunda paralel ithalatlara izin verilip verilmeyeceği konusunda ciddi farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Dünyada ülkeler paralel

³⁹⁹ KARAKURT, s. 16; YASAMAN, SMK Sempozyumu, s. 148-150; ARIKAN, SMK Sempozyumu, s. 642; DOBRIN/CHOCHIA, s.29.

ithalatı kabul edip etmeme arasında ekonomik gerekçelerle tercihlerini yapıp ona göre bu üç ilkeden birisini seçmektedirler⁴⁰⁰.

I. Ülkesel Tükenme İlkesi

Ülkesel tükenme ilkesi marka sahiplerine ülke pazarlarını fiilen bölme imkânı sağlamaktadır. Marka sahibi ülkesel tükenme ilkesini kabul etmiş bir ülkede kendi rızasıyla markalı malını piyasaya arz ederse piyasaya arz etmiş olduğu markalı mallar üzerindeki tekel hakkı tükenir. Bir diğer deyişle ülkesel tükenme ilkesinin kabul edildiği bir ülkede marka sahibi, markalı malını ülke piyasasına arz etmediği durumda, markalı malını başka ülke piyasalarında kendi rızasıyla arz etmiş olsa dahi, bu markalı mal paralel ithalat yoluyla söz konusu ülkeye sokulamaz⁴⁰¹. Ülkesel tükenme ilkesi marka sahibinin markalı malı üzerinde en geniş denetim hakkı sahibi olduğu tükenme türüdür⁴⁰². Marka sahibinin, markasını önceden tescil etmiş olmakla, markalı malını pazara arz etmediği halde, başka ülkelerde rızasıyla bile arz etmiş olduğu markalı eşyanın ülkeye girişini engelleme hakkına sahiptir. Bu sebeple serbest uluslararası ticareti en çok engelleyen coğrafi tercih ülkesel tükenme ilkesidir⁴⁰³.

Bu ilkeye göre, marka sahibinin x ülkesinde malını pazara rızasıyla arz etmiş olmasıyla, x ülkesinde pazara arz olan malların, o ülke sınırları içerisinde serbest ticareti engellenemez. Başka bir ülkede markalı malın piyasaya arzı durumunda o markalı malların x ülkesine ithal

⁴⁰⁰ **ARIKAN**, SMK Sempozyumu, s. 642; **MERAŞ**, s. İ; **ARI**, s. 280; **YASAMAN**, SMK Sempozyumu, s.148; **MÜLLER-LANGER**, s. 15.

⁴⁰¹ **KARAKURT**, s. 16; **YASAMAN**, SMK Sempozyumu, s. 148-150; **ÇOLAK**, s. 610-611; **MÜLLER-LANGER**, s. 15; **CALBOLI**, EU, s. 48-49.

⁴⁰² **MERAŞ**, s. 78.

⁴⁰³ **CALBOLI**, First Sale, s. 1256; **YASAMAN**, SMK Sempozyumu, s. 148-150.

edilebilmesi mümkün değildir⁴⁰⁴. Tüklenen piyasaya arz edilen somut mal üzerindeki tekel hakkıdır. Ülkesel tükenme ilkesi, milli marka sahiplerini paralel ithalata karşı korumaktadır.

Ancak bu ilkeye göre, geri ithalat (tekrar ithalat); malın pazara arzından sonra başka bir pazara ihraç edilmesi, sonra ise çeşitli şekillerde tekrar başlangıç ülkesine ithal edilmesi halinde, markalı mal üzerindeki tekel hakkı malın piyasaya ilk arzı ile tükenmiş olduğundan engellenemez⁴⁰⁵.

Ülkesel tükenme ilkesine göre marka sahibi, markalı malını ülke içerisinde pazara arz ettikten sonra yukarıda anlatılan bütün durumlarda, marka hakkının ihlal edildiğini iddia ederek, söz konusu ticari faaliyetleri engelleyemez. Ancak burada önemle üzerinde durulması gereken nokta tükenen tekel hakkının piyasaya marka sahibinin arz ettiği somut mal üzerinde olduğudur. Her ne kadar Türk Yargıtay'ında aksi yönde içtihat oluşturulmuşsa da ülkesel tükenme ilkesinin kabul edildiği ülkelerde marka sahibi markalı malını piyasaya arz etmişse de fiilen markalı malını başka bir ülkede piyasaya arz etmiş olduğu markalı mal paralel ithalatla, ülkesel tükenme ülkesini tercih etmiş ülkeye giriş yapamaz. Bu noktada tükenen tekel hakkının yalnızca marka sahibinin ülke piyasasında arz ettiği markalı mallarla sınırlı olduğu unutulmamalıdır.

Ülkesel tükenme ilkesinde, ülke içerisinde belli bölümler oluşturularak ayrı pazarlar kurulamaz. Markalı mal pazara marka sahibinin rızasıyla pazara arz edildikten sonra ülkenin her yerinde hiçbir sınırlama ve kısıtlamaya tabii olmadan serbestçe ülke pazarında işlem görebilir⁴⁰⁶.

Uluslararası üretim yapan markalı ürünleri olan devletler için, kendi piyasasındaki milli şirketleri desteklemek adına, ülkesel tükenme ilkesinin benimsenmesi tutarlıdır. Ancak

⁴⁰⁴ BONADIO, s. 154; CALBOLI, EU, s. 48-49.

⁴⁰⁵ ÇOLAK, s. 611 ve 628; AYOĞLU, s. 80.

⁴⁰⁶ ÇOLAK, s. 613; DOBRIN/CHOCHIA, s.29; CALBOLI, EU, s. 48-49.

küreselleşme, piyasadaki mal çeşitliliği, rekabet nedeniyle düşük fiyatlar, aynı markalı malın paralel ithalatla daha ucuza satılabilmesi gibi etmenler değerlendirildiğinde; ülkesel tükenme ilkesi, içe kapalı ekonomilerin tercihi gibi gözükmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki, ülkesel- uluslararası – bölgesel tükenme ilkeleri arasında tercih yapmak hukuki bir karar olmaktan ziyade daha çok ekonomik bir karardır. Her devlet kendi ekonomisine yarar sağlayacağını düşündüğü ilkeyi seçmelidir. TRIPS'in 6. maddesi de bu sebeple tükenme ilkesinin coğrafi sınırını seçmeyi taraf devletlere bırakmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tükenme ilkesinin mevzuatına ilk kez girmiş olduğu MarKHK döneminde mevzuat olarak açıkça ülkesel tükenme ilkesini benimsemiş gözükmektedir; Yargıtay'ın içtihatları ile uygulamada uluslararası tükenme ilkesine benzer sui generis bir ilkeyi benimsemiştir. Ancak bu fiili durum da üç coğrafi sınır tercihinden birisinin tercih edileceğine hükmedilen TRIPS m. 6'ya üç coğrafi sınırdan farklı bir sınırın kabul edilmesi sebebiyle aykırılık teşkil etmiştir. Bu fiili durum 6769 sayılı SMK'nın kabulü ile değişmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti SMK 152. madde hükmü ile uluslararası tükenme ilkesini tercih etmiştir⁴⁰⁷.

II. Bölgesel Tükenme İlkesi

Bölgesel tükenme ilkesi, marka sahibinin iki veya daha fazla ülkeden oluşturulmuş bir bölge içerisinde markalı malını piyasaya sunması karşısında, markalı malların üzerindeki tek hakının sözü geçen bölge içerisinde tükendiğinin kabulüdür⁴⁰⁸.

⁴⁰⁷ YASAMAN, SMK Sempozyumu, s. 148-150.

⁴⁰⁸ CALBOLI, First Sale, s. 1258; KARAKURT, s. 17; ÇOLAK, s. 611; BONADIO, s. 155; DOBRIN/CHOCHIA, s.29; MÜLLER-LANGER, s. 15.

Bölgesel tükenme ilkesinin dünyada uygulama alanı AB'dir⁴⁰⁹. Marka sahibi AB bölgesinde tescilli markalı olan malını pazara arz ettiği anda arz ettiği malların AB içerisinde ticaretini ve geri ithalatı engelleyemez. Ancak AB bölgesi dışından gelen paralel ithalatı marka koruması kapsamında engelleme hakkına sahiptir⁴¹⁰.

MarKHK döneminde Pınar tarafından, detaylı bir çalışma ile Türkiye Cumhuriyeti'nin AB ile olan Gümrük Birliği nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin de AB'nin kabul ettiği Bölgesel Tükenme İlkesi dâhilindeki bölgede olduğu savunulmuştur. Bu da bize göre kayda alınması ve hukuki mücadele konusu haline getirilmesi gereken bir konudur. SMK ile Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası tükenme ilkesini kabul etse de bu durum Türkiye'nin AB tarafından kabul edilen bölgesel tükenme bölgesinde olduğu gerçeğini değiştirmez. Türkiye'nin gümrük birliği kapsamında AEA içerisinde olduğunun kabulü durumunda Türkiye'de pazara arz edilen herhangi bir markalı malın üzerindeki marka hakkı bütün AB bölgesinde tükenmiş sayılacaktır. Bu nedenle, Türkiye'de AB'ye göre daha ucuza satılan birtakım markalı malın, AB'ye paralel ithalatı engellenemeyecektir. Bu şekilde pek çok orta çaplı ticaret şirketi kazanç sağlayabilecektir.

III. Uluslararası Tükenme İlkesi

Uluslararası tükenme ilkesi, marka sahibinin dünyanın herhangi bir pazarında markalı malını pazara arz etmesi halinde, söz konusu eşya üzerindeki tek hakının tükendiğini kabul

⁴⁰⁹ ÇOLAK, s. 611; CORNISH/LLEWELYN/APLIN, s. 805; KARAKURT, s. 18; BONADIO, s. 155; DOBRIN/CHOCHIA, s. 41.

⁴¹⁰ CALBOLI, First Sale, s. 1258; ÇAMLİBEL TAYLAN, s. 96; ÇOLAK, s. 611 ve 628; AYOĞLU, s. 80; BONADIO, s. 155.

eder⁴¹¹. Bu durumda, uluslararası tükenme ilkesini kabul eden devletler için söz konusu markalı malın kendi ülkesinde veya bölgesinde pazara arz edilmiş olup olmadığının hiçbir önemi yoktur. Markalı malın dünyanın herhangi bir yerinde marka sahibinin rızasıyla pazara arz olmuş olması, arz olunan markalı malın üzerindeki tekel hakkının tükenmesi için yeterlidir.

Bu durumda her türlü paralel ithalat ve geri ithalat, markalı malın marka sahibinin rızasıyla herhangi bir pazara arz edilmiş olması durumunda serbesttir. Bu malların marka sahibinin ülkesindeki pazara arz edilmesine marka sahibi katlanmak zorundadır⁴¹².

Uluslararası tükenme ilkesi kabul edilmiş dahi olsa, marka sahibinin elinden rızası ile çıkmayan markalı mal üzerinde tükenme ilkesi uygulanmayacaktır⁴¹³. Aynı şekilde bazı ülke uygulamalarında, gri market ürünleri ve paralel ithalat ürünleri, materyali veya niteliği marka sahibinin ülkesinden farklı olması nedeniyle oluşan kalite farkının markanın tüketicisini yanıltacağı sebebiyle, tükenme ilkesinin uygulanmayacağı kabul edilmektedir⁴¹⁴.

Uluslararası tükenme ilkesinin benimsenmesi, paralel ithalat yapan şirketlerin menfaatinedir. Uluslararası marka sahibi şirketler ise piyasaya arz etmiş markalı malından beklediği ekonomik menfaati paralel ithalatçılara yapmış olduğu ilk satış ile elde etmiş oldukları için menfaatlerine aykırı olduğu söylenemez. Ayrıca paralel ithalatçıların markalı malın ticaretini yapmak için marka sahibinin markasının olumlu reklamını yapmaları, marka sahibinin de satışlarını arttırıcı bir etki yaratabilmektedir. Bu durumda uluslararası şirketlerin menfaatlerine uygundur. Uluslararası tükenme ilkesinin benimsendiği ülkelerde menfaatini

⁴¹¹ **CALBOLI**, First Sale, s. 1257; **KARAKURT**, s. 19; **YASAMAN**, SMK Sempozyumu, s. 148-150; **ÇOLAK**, s. 611; **BONADIO**, s. 155; **DOBRIN/CHOCHIA**, s.29; **ROTHCHILD**, s. 1; **MÜLLER-LANGER**, s. 15.

⁴¹² **CALBOLI**, First Sale, s. 1257; **YASAMAN**, SMK Sempozyumu, s. 148-150; **ÇAMLIBEL TAYLAN**, s. 94; **KAYHAN**, Paralel İthalat, s. 63; **ÇOLAK**, s. 611 ve 628; **AYOĞLU**, s. 80; **BONADIO**, s. 155; **DOBRIN/CHOCHIA**, s.29; **ROTHCHILD**, s. 1; **MÜLLER-LANGER**, s. 15.

⁴¹³ **AYOĞLU**, s. 93; **KARAKURT**, s. 83; **ÇOLAK**, s. 610.

⁴¹⁴ **CALBOLI**, First Sale, s. 1257.

zarar görme ihtimali olan, uluslararası marka sahibi şirketle marka lisans sözleşmesi veya tek satış sözleşmesi yapan şirketlerdir. Bunun sebebi ise, paralel ithalatçıların tüketicilere daha iyi bir teklif götürerek, marka lisans sahibi veya tek satıcının ülke içinde sınırlı olan pazarını daraltma ve beklediği geliri sağlamasına engel olma ihtimalidir.

Uluslararası tükenme ilkesinin benimsenmesi tüketicinin menfaatinidir⁴¹⁵. Zira tüketici markalı malın asıl marka sahibinden veya onun yetkilendirdiği bir üçüncü kişiden alabileceği gibi, paralel ithalat çerçevesinde, daha uygun bir fiyata alma imkânına da sahiptir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, SMK ile doktrinin önerileri doğrultusunda uluslararası tükenme ilkesini benimsenmiştir⁴¹⁶. Bizce de her ne kadar dünya çapında tanınmış markalar üretsek de markalı üretimimiz gelişmiş ülkeler kadar ileri düzeyde olmadığı için uluslararası tükenme ilkesini tercih etmemiz paralel ithalat gelirlerini destekleyeceği ve tüketicilerin alım gücünü arttıracığı için ülkemiz ekonomisi için doğru bir tercih olmuştur.

§2. TÜRK HUKUKUNDA TÜKENME İLKESİNİN TERCİH EDİLEN COĞRAFI SINIRI

Bu konu başlığı altında mevcut Kanun olan Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca tükenme ilkesinin coğrafi sınırı yönünden tercih ettiği sistem ve bu sistemin sonuçları önceki kanun olan MarKHK ile karşılaştırmalı olarak incelenecektir.

Tükenme ilkesi SMK'da Ortak ve Diğer Hükümler Başlıklı Beşinci Kitabın Birinci Kısımında 152. maddede hüküm altına alınmıştır. Buna göre SMK'da hüküm altına alınan Marka,

⁴¹⁵ ÇOLAK, s. 611.

⁴¹⁶ MERAŞ, s. 96; KARAKURT, s. 20; YASAMAN, SMK Sempozyumu, s. 148-150.

Geleneksel Ürün Adı, Coğrafi İşaret, Patent, Tasarım ve Faydalı Model kapsamında tükenme ilkesi açısından tek bir ortak hüküm olarak geçerlidir. Dolayısıyla mevzuatta ve uygulamada, tükenme ilkesinin sınai mülkiyet alanında yeknesaklığı amaçlanmıştır. Bütün SMK korumalarının tükenme ilkesi açısından ortak hükmü olan m. 152’de fikri mülkiyet korumalarının, hak sahibi tarafından veya onun izniyle üçüncü kişilerce piyasaya arz edildikten sonra bu ürünlerin üzerindeki tekel hakkının tükendiği hüküm altına alınmıştır.

Hemen belirtmek gerekir ki, madde metninde yer belirten “piyasa” kavramı SMK’nın başlangıç hükümleri arasındaki 2. maddesi olan tanımlar başlıklı maddede açıklanmamıştır. Bu sebeple SMK m. 152’de geçen “piyasa” kavramına, günlük anlamından farklı bir anlam yüklememiştir. Piyasa kavramı, markalı malın piyasaya sunumunun Türkiye içerisinde veya Türkiye dışında olduğuna dair net bir anlam içermemekte, çok genel bir tabir olarak kalmaktadır⁴¹⁷.

Bu noktada uygun bir muhakeme yapabilmek adına daha önce kullanılan hüküm olan MarKHK m. 13’ü incelemekte fayda vardır. MarKHK’da markanın mal üzerine konulması ve marka sahibince veya onun izniyle üçüncü kişilerce Türkiye’de piyasaya arz edilmesi sonrasında markalı mallar üzerindeki hakkın tükendiği hüküm altına alınmıştır.

Görüldüğü üzere, önceki hüküm olan MarKHK m. 13 ile kanun koyucu tükenme ilkesine coğrafi sınır olarak açıkça ülkesel tükenme ilkesini benimsemiştir. Ancak Yargıtay MarKHK döneminde, MarKHK m. 13’e aykırı olarak tükenme ilkesine ilişkin içtihatlar uluslararası tükenme ilkesine benzer bir şekilde geliştirmiştir. Böyle olunca ülkemizde tercih edilen sistem doktrinde tartışmalı hale gelmiş, uluslararası tükenme ilkesinin, ülkesel tükenme ilkesinin,

⁴¹⁷ **ARIKAN**, SMK Sempozyumu, s. 654.

bölgesel tükenme ilkesinin ve sui generis tükenme ilkesinin geçerli olduğu doktrinde ayrı ayrı savunulmuştur⁴¹⁸.

Eski kanunla yeni kanun birlikte incelendiğinde, tükenme ilkesinin madde metni büyük ölçüde aynı kalmışsa da; madde kapsamındaki “Türkiye” ibaresi, “piyasa” ibaresine dönüşmüştür. Madde metninde Türkiye ibaresi kullanıldığında, markalı malın üzerindeki marka hakkının, markalı malı Türkiye pazarında arz etmekle tükeneyeceğini ifade edilirken; piyasa kavramı kullanıldığında belli bir yer belirtmediğinden, bu durumda madde gerekçesinin incelenmesi gerekmektedir. Madde gerekçesinde Türkiye’de ifadesine yer verilmeyerek uluslararası tükenme ilkesinin kabul edildiği yazılmıştır. Bu durumda markalı malın Türkiye pazarı dışında arz edildiği durumlarda da markalı mal üzerindeki marka hakkının tükeneyeceğini kabul edilecektir⁴¹⁹.

Önceki kanunun uygulandığı Yargıtay içtihatlarında, bir şirket markalı bir malı Türkiye’de pazara arz ettiğinde, Türkiye dışında başka bir yerde pazara arz etmiş olduğu mallar paralel ithalatla Türkiye’ye ithal edilerek Türkiye’de pazara arz edilebilmekteydi. Ancak şirket Türkiye’de markalı malını hiç arz etmemiş, sadece başka ülkelerde pazara arz etmiş ise, paralel ithalatla Türkiye’de markalı malın pazara arzı marka sahibi tarafından engellenebilmekteydi⁴²⁰. Bu şekliyle Yargıtay’ın içtihatları uluslararası tükenme ilkesinden ayrılmaktadır. Zira uluslararası tükenme ilkesi benimsendiği takdirde, dünyanın neresinde olursa olsun markalı mal piyasaya arz edildiği takdirde marka hakkı da piyasaya arz edilen o ürünler açısından tükenmektedir. Bu sebeple önceki kanunda ne ülkesel tükenme ilkesi, ne de uluslararası tükenme ilkesi tam anlamıyla uygulanmamıştır. Bu şekilde uygulama tarafından

⁴¹⁸ **PINAR**, Oğuzman’a Armağan, s. 897 vd.; **ARKAN**, Bozer’e Armağan, s. 203-204; **TEKİNALP**, s. 385; **ÇAMLİBEL TAYLAN**, s. 105; **ARIKAN**, **Saadet**; Fikri Sinaî Haklarda Hakkın Tüketilmesi Doktrini, Avrupa Birliği ve Türkiye, İKVD., S.129, 1996, s. 43; **YASAMAN**, SMK Sempozyumu, s. 148.

⁴¹⁹ **ARIKAN**, SMK Sempozyumu, s. 654; **ÇOLAK**, s. 612.

⁴²⁰ Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 15.05.2018 tarihli, 2016/8533 E., 2018/3543 K. numaralı kararı; Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 12.03.1999 tarihli, 1998/7997 E., 1999/2098 K. numaralı kararı; Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 14.6.1999 tarihli, 1999/3243 E., 1999/5170 K. numaralı kararı; **YASAMAN**, SMK Sempozyumu, s. 148.

sui generis bir tükenme ilkesi kabul edilmiştir. Yeni kanunla ise uluslararası tükenme ilkesi kabul edilmiştir. Ancak bu konuda henüz Yargıtay içtihatı bulunmamaktadır.

Yukarıdaki açıklamalardan çıkan sonuç kanun koyucunun MarKHK ile tercih etmiş olduğu ülkesel sınırın; SMK ile uluslararasına dönüştürüldüğüdür. Bu şekilde Yargıtay'ın önceki kanun döneminde yapmış olduğu içtihatlarla benzeyen bir mevzuat yaratılmıştır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, Dünya'nın gelişmiş ülkelerine kıyasla markalı ürün sayısı az olan ve marka değeri yüksek olmayan şirketlerin bulunduğu ülkemizde, uluslararası tükenme ilkesini tercih etmek ekonomik açıdan daha mantıklı bir tercih olacaktır. Bu nedenle yapılan bu değişiklik bizce olumludur.

Son olarak değinilmesi gereken bir husus ise; Türkiye Cumhuriyeti'nin bir gün AB'ye tam üyeliği söz konusu olursa, çalışmamızın ikinci bölümünde AB hukukunda tükenme ilkesi başlığı altında açıklanan sebeplerle, bölgesel tükenme ilkesinin kabulü gerekecektir. Zira AB üyesi ülkelerin kendi iç hukuklarında uluslararası tükenme ilkesini tercih edemeyeceklerine ilişkin ATAD kararları mevcuttur.

I. Uluslararası Tükenme İlkesinin Tercih Edilmesinin Doğuracağı Sonuçlar

MarKHK dönemindeki ülkesel tükenme ilkesinin doğurduğu sonuç ile, SMK'da benimsenen uluslararası tükenme ilkesinin doğurduğu sonuç bu başlık altında kıyaslanarak incelenecektir.

Kronolojik olarak incelemek gerekirse, Türkiye öncelikle ülkesel tükenme ilkesini benimsemiş, sonrasında ise uluslararası tükenme ilkesini tercih etmiştir. Bu tercih değişikliği bizce ilerleyen zaman içerisinde ülkemiz açısından çok faydalı ve önemli ekonomik gelişim sağlayacaktır.

Uluslararası tükenme ilkesi ile ülkesel tükenme ilkesi arasındaki kritik fark markalı malın Dünya'nın herhangi bir piyasasına arzı ile marka hakkının tükenmiş olmasıdır⁴²¹. Uluslararası tükenme ilkesinin kabulü durumunda, marka sahibi rızasıyla markalı malını Dünya'daki herhangi bir piyasaya arz ettiği anda, arz edilmiş markalı mal üzerindeki tekel hakkı Türkiye piyasasında tükenmiş olur. Bir diğer deyişle, uluslararası tükenme ilkesinin benimsendiği ülkelerde paralel ithalat yasal hale gelir.

Paralel ithalatın, rekabeti arttırdığı bir gerçektir. Çünkü aynı markalı malı pazarda satan bir şirket varken, dışardan bir başka şirketin de aynı ürünü satması durumunda tüketicinin malı marka sahibi yerine paralel ithalatçıdan satın alması için paralel ithalatçının daha iyi bir satış sonrası hizmet vermesi ve daha uygun fiyatla pazara arz etmesi gerekir⁴²². Bu durumda marka sahibi rekabet etmek için kendi satış fiyatını düşürmesi ve satış sonrası hizmetinin kalitesini arttırması gerekir. Bu durum tüketiciye fayda sağlar; diğer taraftan marka sahibinin ise karını düşürebileceği gibi, rekabet sonucu markalı malın reklamı da artacağı için daha çok satış yapılması nedeniyle marka sahibi için de daha cazip olabilir. Bu durumda rekabet, marka sahibine zarar verebileceği gibi yarar da sağlayabilecektir.

Yukarıda incelenen paralel ithalatla ilgili dinamikler, ülkesel tükenme ilkesini tercih etmiş ülkeler için oluşmayacaktır. Zira ülkesel tükenme ilkesinin benimsendiği devletlerde paralel ithalat söz konusu olamaz. Ancak Türk Yargıtay'ı Police, Dexter, Lancome, Fampyra kararlarında, dönemin ülkesel tükenme ilkesi tercihinin yok saymıştır. Yargıtay, MarKHK m. 13 hilafına bir yorumda bulunarak, herhangi bir markalı mal bir kez, Türkiye'de pazara arz edilmişse, aynı markalı başka bir mal Türkiye'de pazara arz edilmiş olmasa dahi, paralel

⁴²¹ ROTHCHILD, s. 1; CALBOLI, First Sale, s. 1257; YASAMAN, SMK Sempozyumu, s. 148-150; ÇAMLİBEL TAYLAN, s. 94; KAYHAN, Paralel İthalat, s. 63; ÇOLAK, s. 611 ve 628; AYOĞLU, s. 80; BONADIO, s. 155; DOBRIN/CHOCHIA, s.29.

⁴²² ARI, s. 284.

ithalatla Türkiye’de pazara arz edilebileceğine dair kararlar vermiştir⁴²³. Bu karar hukuken dönemin mevzuatına uymamaktadır, ekonomik açıdan ise ülke ekonomisi için mantıklı bir karardır. Ancak hâkimin takdir yetkisi ancak kanunun öngördüğü veya kanunda boşluk olduğu durumlarda tanınmıştır; ancak mevzuatta ülkesel tükenme ilkesine dair bu şekilde bir boşluk yoktur. Buna rağmen Yargıtay’ın bu yöndeki içtihatları doktrinde Türkiye’nin sui generis tükenme ilkesini tercih ettiğine dair görüşler ortaya çıkartmıştır.

Kanun koyucu Yargıtay içtihatları sonucunda oluşan doktrindeki tartışmaları SMK’da uluslararası tükenme ilkesini tercih ederek sona erdirmiştir. Buna göre dünyanın herhangi bir yerinde pazara arz edilmiş olan herhangi bir markalı mal, Türkiye’ye paralel ithalat kapsamında ithal edilerek pazara arz edilebilecektir. Bu şekilde kanun koyucu tarafından daha rekabetçi bir pazar oluşturulmuştur.

§3. TÜRK HUKUKUNDA MARKA HAKKININ TÜKENMİŞ KABUL EDİLMESİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Mevcut mevzuatta MarKHK m. 13’ün uygulama alanı kalmadığından bu başlık altında SMK m. 152’ye göre Marka Hakkının Tükenmesi için aranan şartlar incelenecektir. Gerekli görüldüğü yerde yürürlükteki SMK ile MarKHK arasında farklar incelenecektir.

SMK m. 152’nin birinci fıkrası bütün sınai mülkiyet korumaları için geçerli bir dille yazılmıştır. Buna göre markalara özel bir tükenme ilkesi yoktur⁴²⁴.

⁴²³ Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 12.03.1999 tarihli, 1998/7997 E., 1999/2098 K. numaralı kararı, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 26.5.1999 tarihli, 1999/2086 E., 1999/4505 K. numaralı kararı, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 14.6.1999 tarihli, 1999/3243 E., 1999/5170 K. numaralı kararı, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 15.05.2018 tarihli, 2016/8533 E., 2018/3543 K. numaralı kararı.

⁴²⁴ KILIÇOĞLU YILMAZ, s. 29.

SMK m. 152'ye göre tükenme ilkesinin uygulanabilmesi için belirli koşulların sağlanmış olması gerekmektedir. Öncelikle tükenme ilkesinin uygulanabilmesi için marka hizmet markası değil, mal markası olmalıdır. İkinci olarak marka Türkiye'de tescil edilmiş olmalıdır. Üçüncü olarak markalı mal Dünyanın herhangi bir yerinde piyasaya sunulmuş olmalıdır. Son olarak markalı malın piyasaya sunumu marka sahibinin rızası ile gerçekleşmiş olmalıdır.

I. Markanın Hizmet Markası Değil Mal Markası Olması

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun 152. Maddesine göre fikri mülkiyet hakkı tarafından korunmakta olan malların, hakkın sahibi tarafından veya onun rızasıyla üçüncü kişilerce piyasaya arzı sonrasında bu ürünlerin piyasaya tekrar arzının engellenmesi hakkın kapsamı dışında kalacaktır. Hizmet, bir kez ifa edildiği anda yok olan tekrarı ile pazarda tedavülü mümkün olmayan, somut bir varlığı olmayan davranışlar olduğu için tükenme ilkesinin alanına girmemektedir⁴²⁵. Bu sebeple yalnızca piyasada tedavülü mümkün olan ticaret markaları üzerindeki marka hakkı tükenme ilkesinin alanına girecektir.

Bu konuda tükenme ilkesinin eski hükmü de ayrıca ele alınmalıdır. 556 sayılı MarKHK'nın 13. maddesinin lafzına göre “markanın tescil kapsamındaki mal üzerine konularak... piyasaya sunulmasından sonra, mallarla ilgili fiiller...” ibareleri KHK'nın yalnızca marka korumasıyla ilgili olması dolayısıyla markanın bir mal üzerine basılıp pazara arz edilmesinden sonra, tükenme ilkesinin uygulanacağını ifade etmektedir. Madde metninde hizmet markalarının tükeneceğine ilişkin hiçbir ifade bulunmamaktadır. Yeni kanunda ise, tükenme ilkesi ortak hüküm ihtiva ettiğinden, marka terimi geçmemekle birlikte, piyasaya sunulmasından sonra bu ürünlerle ilgili fiiller hakkın kapsamı dışında kalır ifadesiyle, tükenme ilkesinde bahsi geçen

⁴²⁵ **KARAKURT**, s. 69; **ARKAN**, Bozer'e Armağan, s. 203; **UZUNALLI**, s. 112 **KAYA**, Marka Hukuku, s. 253.

tükenen hakkın, maddi bir ürün üzerindeki tekel hakkı olduğu ifade edilmektedir. Sonuç olarak hem eski hem de yeni hükümlerde kanunun lafzı aynıdır. Buna göre hizmet bir defa sunulduğunda tedavülü mümkün olmayan, somut bir varlık olmadığı için, hizmet markaları üzerindeki hak tükenmez⁴²⁶.

II. Markanın Türkiye’de Tescil Edilmiş Olması

6769 sayılı SMK’nın 152. maddesine göre fikri mülkiyet hakkı kapsamındaki ürünlerin, hak sahibince veya onun rızasıyla üçüncü kişilerce piyasaya arzı sonrasında arz edilen ürünlerin piyasaya tekrar arzını engellemek hakkın kapsamı dışında kalacaktır. Tükenme ilkesi, marka hakkının varlığı halinde önem taşımaktadır. 6769 s. SMK’da tanımlı marka hakkı/koruması mevcut değilse, tükenme ilkesinin de bir önemi olmayacaktır. Zira tükenme ilkesi marka hakkının tecavüze uğradığı iddiası ortaya atıldığı takdirde, davalının kendini savunması açısından önem taşımaktadır.

Bir hakkın kapsam dışı bırakılabilmesi için öncelikle oluşması gerekmektedir. Marka hukukuna göre SMK’da korunan marka hakkı ancak TÜRKPATENT’e marka tescili ile doğmaktadır. Aksi takdirde ancak 6102 sayılı TTK m. 56 vd maddelerinde hüküm altına alınan haksız rekabet hükümlerine göre koruma sağlanabilir⁴²⁷.

Türkiye’de marka koruması SMK m. 7/1’e göre tescil yoluyla elde edilir. Tescil edilmeyen bir marka, marka korumasından faydalanamaz. Bu sebeple ancak tescilli bir malın üzerindeki marka hakkının tükenip, tükenmediği tartışma konusu olabilir. Eğer marka koruması yoksa,

⁴²⁶ KARAKURT, s. 69; ARKAN, Bozer’e Armağan, s. 203; KAYA, Marka Hukuku, s. 253; UZUNALLI, s. 112.

⁴²⁷ ÇOLAK, s. 12.

var olmayan bir korumanın tükenip tükenmediğini araştırmak, hukuki açıdan hatalı olacaktır⁴²⁸.

Buna rağmen, doktrinde tescilli olmasa da tükenme ilkesinin uygulanması Taylan tarafından önerilmiştir. Taylan, tescilli bulunmayan markaların, haksız rekabet hükümlerine göre korunabileceği, bu sebeple bu korumanın tükenebileceğini savunmuştur⁴²⁹. Arı'da bu konuda benzer görüşe sahiptir⁴³⁰. Doktrinde bu görüş Ayoğlu tarafından haksız rekabet hükümlerine göre korumanın, marka korumasından nitelik olarak farklı olduğunu ifade ederek eleştirilmiştir⁴³¹. Bizce de Taylan ve Arı'nın görüşleri yerinde değildir, zira marka koruması, haksız rekabet hükümlerine göre nitelik olarak mutlak ve tekelci bir koruma sağlamaktadır, TTK 56 vd maddelerindeki haksız rekabet hükümleri nitelik olarak SMK'da koruma altına alınan marka hakkından çok daha sınırlı bir koruma sağlamaktadır. Marka hakkı, marka sahibine, markası üzerinde tekelci bir hak tanıırken, haksız rekabet hükümleri, bütün tacirlere eşit şartlarda ticaret koşulları sağlamayı amaçlamaktadır. Bu sebeple tekelci hakkı, tükenme ilkesi ile yumuşatmak gerekebilir; ancak amacı dengeli bir rekabet ortamının oluşması olan haksız rekabet korumasının, tükenme ilkesine dayanarak kaldırılması hukuka aykırı olacaktır. Ayrıca haksız rekabetin korumasının tükenmesine ilişkin mevzuatımızda hiçbir hüküm, içtihadımızda hiçbir karar mevcut bulunmamaktadır. 551 sayılı Markalar Kanunu döneminde Yargıtay'ın vermiş olduğu EPSON kararında da davacı marka koruması yerine haksız rekabet hükümlerine başvurmuştur. Ancak Yargıtay kararında haksız rekabet hükümlerine dayanırken tükenme ilkesini karara metnine almamıştır⁴³².

⁴²⁸ **KARAKURT**, s. 68; **ARKAN**, Bozer'e Armağan, s. 203; **YASAMAN/ALTAY/AYOĞLU/YUSUFOĞLU/YÜKSEL**, s. 563; **ÇOLAK**, s. 613.

⁴²⁹ **ÇAMLİBEL TAYLAN**, s. 107.

⁴³⁰ **ARI, Zekeriyâ**; Marka Hakkının Tüketilmesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen 2. İstanbul Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumunda sunulan tebliğ, s. 286.

⁴³¹ **AYOĞLU**, s. 84.

⁴³² Karar metni için Bkz. **TEOMAN, Ömer**, s. 41 vd.; Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin, 01.03.1991 tarihli, 1991/1171 E., 1991/1406 K. numaralı kararı; **PINAR**, Oğuzman'a Armağan, s. 862-863.

III. Markalı Malın Dünyanın Herhangi Bir Yerinde Piyasaya Sunulmuş Olması

MarKHK döneminde Türkiye pazarında marka hakkının tüketilmiş sayılabilmesi için markalı malın Türkiye’de pazara arz edilmesi gerekiyordu, ancak SMK ile bu zorunluluk kaldırılmıştır. Artık markalı bir malın Dünya’nın herhangi bir yerinde piyasaya arz edilmesi üzerine, Türkiye’ye paralel ithalatının yapılarak piyasaya arzı mümkündür⁴³³.

Tükenme ilkesinin en önemli unsurlarında birisi, markalı bir malın piyasaya arz edilmiş olmasıdır. Bu unsur için gerekli araştırma her bir markalı mal için yapılmalıdır. Zira bir adet markalı mal pazara arz edildiğinde, yalnızca piyasaya arz edilen o bir adet markalı mal üzerindeki hak tükenmiş sayılacaktır⁴³⁴. Bir diğer ifade ile, bir adet markalı mal piyasaya arz edildiği anda, marka sahibinin piyasaya arz etmediği aynı markalı mallar üzerindeki marka hakkı tükenmez. Soyut marka hakkı koruması devam etmektedir. Tükenen hak yalnızca piyasaya arz edilen somut markalı mallar üzerindeki tekel hakkıdır.

Doktrinde, piyasaya arzın nasıl yapılacağı satış, trampa, kiralama vb. ve karşılığında da bir ücret alınmasının önemli olmadığı belirtilmiş, malın vitrine konularak teşhir olunması piyasaya sunum olarak değerlendirilmiştir⁴³⁵. Ancak Karakurt, markalı malın yalnızca teşhir amaçlı olarak vitrine konmasının, BK hükümlerince piyasaya sunmuş olmanın kabulü için yeterli olmadığını, ayrıca üzerine fiyatının da konulmasını ve satışın teklifinin olması gerektiğini savunmuştur⁴³⁶. Günümüzde TBK m. 8/II fıkrasına göre, fiyatı gösterilerek malın

⁴³³ UZUNALLI, s. 114.

⁴³⁴ ARI, s. 294; UZUNALLI, s. 114.

⁴³⁵ PINAR, Oğuzman’a Armağan, s. 862; ARKAN, Bozer’e Armağan, s. 203; KARAKURT, s. 74.

⁴³⁶ KARAKURT, s. 74.

sergilenmesi ve yapılan açık öneri sonucunda markalı malın piyasaya sunumu yapılmış kabul edilecektir⁴³⁷.

Bizce her ne kadar tükenme ilkesinin geçerli olabilmesi için markalı malın piyasaya sunumu gerekse de; üçüncü şahısların markalı malı tekrar piyasaya arz etmesi için markalı malın mülkiyetini devralmış olmaları gerekmektedir. Bu sebeple pratikte markalı malın üzerindeki tekel hakkının tükenmesi, markalı malın satışı ve teslimi ile olmaktadır.

Teslim malın yeni malikinin tam hakimiyetine girmesi ile olur. TMK m. 977'ye göre teslimin kabulü için eşyanın kendisinin ya da eşyanın fiili hakimiyetini sağlayacak aracın teslimi veya teslim yerine geçecek bir sözleşmenin olması gerekmektedir. Teslim yerine geçen sözleşmeler ile, markalı mal teslim edilmeden hükmen teslim, kısa elden teslim, emtiayı temsil eden senetlerin teslimi ve zilyetliğin havalesi yoluyla üçüncü şahıslara teslim yapılabilir⁴³⁸.

Kısa elden teslim halinde herhangi bir sebepten fiilen malı elinden bulunduran kişinin zilyetlik sıfatı değişmektedir⁴³⁹. Örneğin marka sahibi, markalı bir malı kiralayan kişiye markalı malı sattığı durumda, markalı mal mevcut durumda malı satın alan kişinin fiili hakimiyetinde bulunduğu için malın teslimi söz konusu olmaz. Bu durumda kısa elden teslimle markalı malın mülkiyeti malı kiralayana geçer. Bu şekilde de zilyetliğin teslimsiz devri için imzalanan sözleşme ile satılan mal üzerindeki marka hakkı tükenir.

Hükmen teslim halinde, malın zilyetliğini devreden kişi, özel bir hukuki ilişki nedeniyle malı kendi fiili hakimiyetinde tutmaya devam eder. Örneğin marka sahibi, malını üçüncü bir şahsa satar ancak, kiralayarak kendi kullanır. Bu durumda da mülkiyet karşı tarafa geçmektedir. Ancak malın teslimi başka bir özel hukuki ilişki nedeniyle söz konusu değildir. Hükmen

⁴³⁷ EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara, Yetkin Yayınları, 2015, On dokuzuncu Baskı s. 248.

⁴³⁸ SİRMEN, s. 69; OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, s. 71 vd.

⁴³⁹ SİRMEN, s. 69; OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, s. 71.

teslimde, malın önceki zilyetin fiili hakimiyetinde kalması için özel bir hukuki ilişki olması gerekmektedir. Aksi halde aynı hak kazanılamaz⁴⁴⁰.

Taraflar satış bedelini teminat altına almak için satılan malın rehin olarak satıcıda kalmasını kararlaştırmışsa, bu durumda hükmen teslimin kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin doktrinde görüş birliği yoktur. Bir görüş, burada satış sözleşmesinden farklı başka bir sözleşme olmadığını ve satış sözleşmesinin satıcı tarafından ifa edilmemesi sebebiyle hükmen teslimin gerçekleşmediğini ifade etmektedir⁴⁴¹. Bir diğer görüşe göre ise satıcı öncelikle hükmen teslim ile malın mülkiyetinin satın alana geçtiğini, ayrıca rehin sözleşmesi yapılarak, satıcının rehin hükümlerine göre malı elinde bulundurduğunu savunmaktadır⁴⁴². Bu husus ticari hayatta binek araç satılırken yapılan sözleşmelerde görülmektedir. Bu durumda hükmen teslim kabul edilirse, tükenme ilkesi sözleşmenin imzalandığı anda sonuç doğuracak; aksi takdirde son taksitin ödenerek satın alanın adına tescil yapıldığı halde markalı mal üzerindeki tekel hakkı tükenecektir.

Zilyetliğin havalesi ve emtia senetlerinin teslimi yoluyla da markalı malın mülkiyeti devredilebilir⁴⁴³. Bu durumlar da markalı malın mülkiyeti marka sahibinden üçüncü şahıslara geçtiği anda tükenme ilkesi uygulanır.

Uluslararası tükenme ilkesi ile ülkesel tükenme ilkesi arasındaki kritik fark markalı malın Dünya'nın herhangi bir piyasasına arzı ile marka hakkının tükenmiş olmasıdır. Uluslararası tükenme ilkesinin kabulü durumunda, marka sahibi rızasıyla markalı malını Dünya'daki herhangi bir piyasaya arz ettiği anda, arz edilmiş markalı mal üzerindeki tekel hakkı Türkiye piyasasında tükenmiş olur. Bir diğer deyişle, uluslararası tükenme ilkesinin benimsendiği ülkelerde paralel ithalat yasal hale gelir.

⁴⁴⁰ SİRMEN, s. 71; OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, s. 78.

⁴⁴¹ SİRMEN, s. 70; TEKİNAY, Selahattin Sulhi/AKMAN, Sermet/BURCUOĞLU, Haluk/ALTOP, Atilla, Eşya Hukuk, Cilt I, 5. Bası, İstanbul 1989, s. 86.

⁴⁴² SİRMEN, s.72; OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, s. 78.

⁴⁴³ SİRMEN, s. 74 vd.; OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, s. 79 vd.

Eski düzenleme olan 556 s. MarKHK döneminde Türkiye mevzuatında ülkesel tükenme ilkesi kabul edildiği için, paralel ithalat yasaklanmış durumdaydı. Ancak Yargıtay içtihatlarında ülkesel tükenme ilkesi yerine uluslararası tükenme ilkesine benzer farklı bir uygulama yoluna gitmiştir. Yargıtay, MarKHK dönemi kararlarında markalı bir mal Türkiye’de piyasaya arz edilmişse, aynı markalı ancak Türkiye’de piyasaya arz edilmemiş malların Türkiye’ye paralel ithalatı yapılarak piyasaya arz edilmelerini hukuka uygun kabul etmiştir⁴⁴⁴. Bu kararlar doktrinde sıkça eleştirilmiştir. Bunun üzerine yeni Kanun olan SMK’da Yargıtay içtihatlarına en benzer olan uluslararası tükenme ilkesi tercih edilmiştir.

IV. Piyasaya Sunumun Marka Sahibinin Rızası İle Gerçekleşmiş Olması

SMK ile MarKHK düzenlemesi hakkında bu hususta değişiklik yapılmamıştır. Piyasaya sunumda iki önemli nokta bulunmaktadır. Bunlardan birincisi piyasaya sunumun bizzat marka sahibi tarafından yapılabileceği gibi üçüncü kişilerce de yapılabileceğidir⁴⁴⁵.

İkinci husus ise, piyasaya sunum sonucunda marka hakkının tükenmiş kabul edilebilmesi için piyasaya sunumun, marka sahibi tarafından da üçüncü kişiler tarafından da yapılırsa, marka sahibinin rızasının zorunlu olduğudur⁴⁴⁶. Marka sahibinin rızası olmadığı halde, piyasaya arz ne şekilde olursa olsun, markalı malın üzerindeki koruma tükenmez⁴⁴⁷. Çalışmamızda bu konu marka sahibi tarafından piyasaya sunum ve marka sahibinin rızasıyla üçüncü kişiler tarafından piyasaya sunum başlıkları altında incelenecektir.

⁴⁴⁴ Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 12.03.1999 tarihli, 1998/7997 E., 1999/2098 K. numaralı kararı, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 26.5.1999 tarihli, 1999/2086 E., 1999/4505 K. numaralı kararı, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 14.6.1999 tarihli, 1999/3243 E., 1999/5170 K. numaralı kararı, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 15.05.2018 tarihli, 2016/8533 E., 2018/3543 K. numaralı kararı.

⁴⁴⁵ **PINAR**, Oğuzman’a Armağan, s. 863; **ARI**, s. 298; **ARKAN**, Bozer’e Armağan, s. 204; **UZUNALLI**, s. 113.

⁴⁴⁶ **KARAKURT**, s. 77; **UZUNALLI**, s. 112-114.

⁴⁴⁷ **PINAR**, Oğuzman’a Armağan, s. 863; **UZUNALLI**, s. 112-114.

A. Marka Sahibi Tarafından Piyasaya Sunum

Markalı malın Türkiye’de piyasaya sunumu için ilk yol, piyasaya arzın bizzat markanın sahibi tarafından yapılmasıdır⁴⁴⁸. Bazı şirketler, hiçbir şekilde lisans, franchise vermemektedirler. Örneğin Starbucks kahve markasına sahip şirket, dünya üzerindeki bütün kahve dükkânlarını kendi işletmektedir, merkezi bir yönetimle bütün şubeleri tek elden yönetmektedir. Bu şekilde merkezi bir yönetimi hedeflemektedir.

Önemli olan husus, marka sahibinin piyasaya sunumda gerçekten rızasının olup olmadığıdır. Marka sahibi rızasını açık olarak göstermelidir⁴⁴⁹. Bazı istisnai hallerde, marka sahibi rızası olmadan belli markalı ürünlerini piyasaya sunmak zorunda kalabilir. Bu istisnai durumlarda marka sahibinin açık rızası olmaması sebebiyle, piyasaya sunulmuş mal üzerinde tükenme ilkesi uygulanmamalıdır. Bu istisnalar seferberlik veya kamulaştırma ile devlet eliyle olabileceği gibi; özel hukuk kişileri tarafından icra takibi sonucu markalı malın icra müdürlüğü tarafından satışı yoluyla da olabilir. Bu hallerde, piyasaya sunulan markalı mal, marka sahibinin elinden rızası dâhilinde çıkmadığı için tükenme ilkesi uygulanmaz⁴⁵⁰. Ancak böyle istisnai hallerde dahi olsa, her somut olayın ayrı ayrı incelenerek, marka sahibinin satışı istediği veya kamulaştırmayı istediği sonucuna varılırsa, tükenme ilkesinin uygulama alanı bulacağını belirtmek gerekir⁴⁵¹.

Marka sahibi bazı hallerde, belli kişileri aracı olarak kullanarak Türkiye Piyasasına markalı malını sunabilir. Bu kişilerin hangi hallerde SMK m. 152 kapsamında “hak sahibinin rızası dâhilinde üçüncü kişi” olduğu önem arz etmektedir. Buna göre, hak sahibinin hesabına ve

⁴⁴⁸ PINAR, Oğuzman’a Armağan, s. 864; UZUNALLI, s. 112.

⁴⁴⁹ ARI, s. 298.

⁴⁵⁰ PINAR, Oğuzman’a Armağan, s. 863-864; AYOĞLU, s. 50; ARKAN, Bozer’e Armağan, s. 204.

⁴⁵¹ AYOĞLU, s. 93.

namına hareket ettiği ölçüde, bu kişiler gerçekte üçüncü kişi olsalar da SMK m. 152 kapsamında üçüncü kişinin piyasaya markalı mal sunumu olmayacaktır. Bu halde üçüncü kişiler marka sahibini adına ve hesabına hareket ederek, SMK m. 152 kapsamında Marka sahibi tarafından piyasaya sunum yapılmış gibi algılanacaktır. Bu durumda marka sahibinin, kendi adı ve hesabına hareket edecek kişilere markalı malı tevdi etmesi, piyasaya sunum sayılmayacaktır, dolayısıyla bu kişilerin eline geçince, markalı mal üzerindeki tekel hakkı tükenmiş olmayacaktır⁴⁵².

B. Marka Sahibinin Rızasıyla Üçüncü Kişiler Tarafından Piyasaya Sunum

Markalı malın üçüncü kişi tarafından, marka sahibinin rızası ile piyasaya sunumu halinde, SMK m. 152 uyarınca piyasaya sunulmuş markalı mal üzerindeki tekel hakkı tükenmiş sayılır⁴⁵³.

Bazı hallerde marka sahibi ile markalı malı piyasaya sunan kişiler farklı kişiler gibi gözükseler de ticari bir bütünlük arz ederler. Hukuki ve iktisadi bağımlılıklar bulunan şirketler birliğindeki şirketlerden birisinin markalı malı piyasaya arz etmiş olması karşısında, diğer marka hakkı sahibi şirketler marka hakkına dayanarak markalı malın piyasaya tekrar arzına müdahale edemeyecektir. Ancak marka sahibi ile piyasaya arz eden üçüncü kişiler arasında hukuki-iktisadi bağımlılık bulunduğu durumlarda, markalı malların bu kişiler arasında el değiştirmesi, marka sahibinin iradesinden çıktığını, dolayısıyla piyasaya sunulduğunu göstermemektedir⁴⁵⁴.

⁴⁵² AYOĞLU, s. 96; UZUNALLI, s. 113.

⁴⁵³ KARAKURT, s. 80; ARKAN, Bozer'e Armağan, s. 204; UZUNALLI, s. 113.

⁴⁵⁴ PINAR, Oğuzman'a Armağan s.865; UZUNALLI, s. 113; YASAMAN/ALTAY/AYOĞLU/YUSUFOĞLU/YÜKSEL, s. 575; AYOĞLU, s. 99.

Marka sahibiyle üçüncü kişi arasında ekonomik bir ilişki varsa, marka sahibinin izni olup olmadığı ayrıca incelenmelidir. Ekonomik ilişki, yalnızca ana-yavru şirketler arasında olmaz. Ortak bir kontrol varsa o zaman şirketler arasında ekonomik bir ilişki olabilir. Özellikle ana-yavru şirketten birisinin markalı malı piyasaya arzı durumunda markalı mallar üzerindeki marka hakkı tükeneciktir⁴⁵⁵.

Marka sahibi üçüncü kişilerle yapacağı sözleşmelerle markalı mallarının üçüncü kişilerce piyasaya arzını sağlayabilir⁴⁵⁶. Marka hakkı sahibi ile hukuki ve iktisadi açıdan bağımsız olan üçüncü kişi arasında, bu ilişkiler akdi ilişki, acentelik, tek satıcılık, marka lisans sözleşmesi veya distribütörlük çerçevesinde olabilir⁴⁵⁷.

Marka sahibinin rızasını açık olarak gösterdiği durumlarda, üçüncü kişi tarafından markalı mal piyasaya sunulduğu anda markalı mal üzerindeki marka koruması tükenir. Dolayısıyla, marka sahibinin rızası açıkça belli olduğu hallerde, üçüncü şahısların markalı malı piyasaya arz etmesi ile SMK m. 152’de tanımlanan marka sahibinin markalı malı piyasaya sunması arasında bir sonuç farkı yoktur⁴⁵⁸.

Marka sahibinin, akdi bir ilişkiyle yetkilendirmediği bir üçüncü kişi tarafından gerçekleştirilen marka hakkı ihlaline karşı sessiz kalması, markalı mallar üzerinde tükenme ilkesinin gerçekleştiğinin kabulü için yeterli değildir. Ancak somut durumda, marka sahibinin, markalı malının üçüncü kişi tarafından piyasaya arzı için zımni rızası olduğu kabul edilebildiği takdirde markalı mal üzerinde tükenme ilkesinin gerçekleşebileceği doktrinde kabul edilmektedir⁴⁵⁹.

⁴⁵⁵ **ARI**, s. 299; **ARKAN**, Bozer’e Armağan, s. 204; **UZUNALLI**, s. 113.

⁴⁵⁶ **PINAR**, Oğuzman’a Armağan s.867; **ARKAN**, Marka Hukuku II, s. 136; **ARKAN**, Bozer’e Armağan, s.204.

⁴⁵⁷ **PINAR**, Oğuzman’a Armağan s.867; **ARKAN**, Bozer’e Armağan, s.204; **AYOĞLU**, s. 49.

⁴⁵⁸ **PINAR**, Oğuzman’a Armağan s.867; **AYOĞLU**, s. 97; **UZUNALLI**, s. 113.

⁴⁵⁹ **PINAR**, Oğuzman’a Armağan s.867; **EASEY/MASSEY**, s. 643; **KARAKURT**, s. 42; **AYOĞLU**, s. 49; **ÇAMLIBEL TAYLAN**, s. 117.

Tek satıcılık sözleşmesinde, rekabet yasağı ile, tek satıcının yapımcıdan markalı malı satın alıp, kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere satması suretiyle malların piyasaya arzı sağlanır. Yapımcı ile tek satıcı arasındaki tek satıcılık sözleşmesi, sürekli ve çerçeve nitelikli bir sözleşmedir. Tek satıcı, tek satıcılık yetkisini haiz olduğu bölgenin dışında satış yapma iznine sahip olmadığı gibi, yapımcı da o bölgeye doğrudan doğruya satış yapmama mükellefiyeti altına girer. Tek satıcı, yapımcıya karşı markalı malın satışını arttırmak için faaliyetlerde bulunma yükümlülüğü altındadır⁴⁶⁰. Bu sebeple satıcı, kendi bölgesinde tekel hakkına sahiptir⁴⁶¹. MarKHK döneminde mevzuatta ülkesel tükenme ilkesi benimsendiği için teorik olarak tek satıcının açacağı davalar ile paralel ithalat ile Türkiye pazarına arz edilmiş markalı malın satışını engelleme imkânı bulunmaktaydı. Ancak Police, Lancome, Dexter, Fampyra kararlarında Yargıtay dönemin tercih edilen coğrafi sınırlaması olan ülkesel tükenme ilkesine aykırı olarak, tek satıcının markalı mal Türkiye’de piyasaya arz edilmişse, paralel ithalat ile yurtdışından getirilerek Türkiye pazarına arz edilen markalı ürünlerin arzını engelleyemeyeceğine karar verilmiştir⁴⁶². SMK’da ile uluslararası tükenme ilkesinin kabul edilmiş olması karşısında tek satıcı, paralel ithalat ile Türkiye pazarına getirilen markalı ürünlerin piyasaya arzını engelleyememektedir.

Franchise sözleşmesi, franchise vereni, ticari işletmesinde kullandığı fikri mülkiyet haklarını franchise alana lisanslayarak onu kendi işletme zincirinin bir kopyası haline getirmek ve franchise alanın ticari faaliyeti sırasında onu devamlı olarak destekleme yükümlülükleri altına sokar. Franchise alan ise, franchise sözleşmesi sebebiyle ve franchise veren tarafından kendisine konulan kurallara uygun davranmak ve franchise verene ücret ödemek yükümlülüğü altına girer. Franchise sözleşmesi taraflar arasında sürekli bir borç ilişkisi kuran

⁴⁶⁰ İŞGÜZAR, Hasan, Tek Satıcılık Sözleşmesi, Dayımlarlı Hukuk, 1989, Ankara; s. 14.

⁴⁶¹ PINAR, Oğuzman’a Armağan, s. 868; İŞGÜZAR, s. 14.

⁴⁶² Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 12.03.1999 tarihli, 1998/7997 E., 1999/2098 K. numaralı kararı, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 26.5.1999 tarihli, 1999/2086 E., 1999/4505 K. numaralı kararı, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 14.6.1999 tarihli, 1999/3243 E., 1999/5170 K. numaralı kararı, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 15.05.2018 tarihli, 2016/8533 E., 2018/3543 K. numaralı kararı.

ve tam iki tarafa borç yükleyen sui generis nitelikte çerçeve bir sözleşme olarak tanımlanmıştır⁴⁶³.

Görüldüğü üzere franchise alan, bir işletmeyi tamimiyle kopyalama hakkını satın almakta ve karşılığında bir bedel ödeyerek, kendi adı ve hesabına çalışmaktadır. Bu durumda franchise alanın SMK m. 152 kapsamında üçüncü bir kişi olduğunu kabul etmek gerekir. Buna göre markalı mal, franchise alanın markalı malı piyasaya sunduğu anda bu koşullar altında tükenme ilkesinin koşullarını oluşturmuş sayılır.

Tükenme ilkesinin uygulanabilmesi için markalı malı üretenin marka hakkı sahibi olması gerekmemektedir. Marka sahibi marka lisans sözleşmesiyle üçüncü kişilerin markalı malı üreterek piyasaya arzını sağlayabilir⁴⁶⁴. Lisans hakkı, lisans alanın herhangi bir hukuki işlemle sahip olduğu faydalanma hakkını ifade eder⁴⁶⁵. Lisans hakkı, lisans sözleşmesi, kanun, miras, mahkeme kararı, ölüme bağlı hukuki işlemler ile lisans alana geçebilir⁴⁶⁶. Lisans alanın, marka sahibi şirket veya şahısla iktisadi bir hiyerarşi ilişkisi bulunması gerekmez. Marka lisansı belli bir ücret karşılığında marka lisansı alanın marka hakkından faydalanmasını sağlar. SMK'da lisans genel hatlarıyla 24. Maddede düzenlenmiştir. Bu maddede, lisansın, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans olarak verilebileceği hüküm altına alınmıştır. Sözleşmede inhisari olduğu belirtilmediği takdirde lisansın, inhisari olmadığı; bu durumda lisans verenin markayı kendisi kullanabilmekle birlikte başkalarına da lisans verebileceği, inhisari lisans sözleşmelerinde ise lisans verenin, üçüncü bir kişiye lisans veremeyeceği ve kendisinin lisans konusu markayı kullanacağını sözleşmede ifade etmediği takdirde markayı kullanamayacağı hüküm altına alınmıştır. Ayrıca aksi belirtilmemişse lisans sahiplerinin, lisans hakkını başkasına devredemeyeceği ya da alt lisans veremeyeceği de öngörülmüştür.

⁴⁶³ GÜRZUMAR, O. Berat, "Franchise Sözleşmeleri ve Bu Sözleşmelerin Temelini Oluşturan Sistemlerin Hukuken Korunması" İstanbul 1995, s. 10; ASLAN DÜZGÜN, Paralel İthalat, s. 120.

⁴⁶⁴ PINAR, Oğuzman'a Armağan s.870; ARKAN, Bozer'e Armağan, s. 204; UZUNALLI, s. 113.

⁴⁶⁵ ARBEK, s. 53; OKTAY ÖZDEMİR, Saibe, Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmeleri ve Rekabet Hukuku Düzenlemelerinin Lisans Sözleşmelerine Uygulanması, 2004, İstanbul, S,9; UZUNALLI, s. 106.

⁴⁶⁶ ARBEK, s. 53.

Son olarak lisans verenin, üretilecek malın ya da sunulacak hizmetin kalitesini garanti edecek önlemleri alacağı, lisans alanın ise, lisans sözleşmesindeki bu koşullara uymak zorunda olduğu ifade edilmiştir⁴⁶⁷.

Lisans sahibi, eğer lisans konusu markalı malı piyasaya arz ettiğinde, SMK m. 152 kapsamında üçüncü kişi sayılacaktır. Bu durumda lisans alan, lisans sözleşmesine uygun olarak markalı malı üretilip piyasaya sunduğu anda SMK m. 152 kapsamında tükenme ilkesi uygulanacaktır⁴⁶⁸.

Bir diğer konu ise, lisans sahibi, marka sahibinin vermiş olduğu lisansın dışına çıkarak, marka sahibinin marka hakkını ihlal ederse; marka sahibi, SMK m. 24/4 gereği, uğradığı hak kaybını lisans alandan talep edebilir. Arkan'a göre lisans sözleşmesi nedeniyle faydalanılan hakkın lisans verenin izni olmadan genişletilmesi veya sözleşmeye aykırı durumlarda lisans alan tarafından sunumu yapılan mallar üzerindeki marka hakkının tükenmesi söz konusu olmayacaktır⁴⁶⁹. Ancak doktrinde; bu durumda markalı malı satın alan üçüncü kişilere talepte bulunamayacağı savunulmuştur. Zira markalı mallar, tek satıcıya ya da lisans alana devredildiği anda markalı mallar piyasaya arz edilmiş sayılacak ve malları satın alanlara karşı marka sahibi talepte bulunamayacaktır⁴⁷⁰.

Bizce de bu durumda lisans hakkı sahibi markalı ürünü piyasaya arz ettiği anda markalı mal üzerindeki tekel hakkı tükenmiş olacaktır. Bu sebeple markalı malı alan tüketicilere karşı marka sahibinin hak talebinde bulunması marka hukukuna aykırı olacaktır. Ayrıca bu durumda tüketicinin iyiniyetinin de korunması gerektiği görüşündeyiz. Zira marka sahibi ile lisans alan arasındaki sözleşme içeriğini tüketicilerin ve diğer tacirlerin bilmesi kendilerinden beklenemez.

⁴⁶⁷ ASLAN DÜZGÜN, Paralel İthalat, s. 116-117.

⁴⁶⁸ PINAR, Oğuzman'a Armağan, s. 870; UZUNALLI, s. 113.

⁴⁶⁹; ARKAN, Bozer'e Armağan, s. 204; ARKAN, Marka Hukuku II, s. 137.

⁴⁷⁰ PINAR, Oğuzman'a Armağan, s. 872; UZUNALLI, s. 149.

§4. TÜKENME İLKESİNİN UYGULANMAYACAĞI HALLER

SMK m. 152/1'e göre bütün sınai mülkiyet korumaları için tükenme ilkesi benimsenmiştir, aynı maddenin ikinci fıkrasında ise yalnızca markanın hakkının tükenmesine birtakım istisnalar getirilmiştir⁴⁷¹. Madde metninde marka sahibinin, tükenme ilkesi kapsamındaki ürünlerinin üçüncü kişilerce ticari amaçla değiştirilmesi ya da kötüleştirilmesi durumunda markalı malların piyasaya tekrar arzını engelleyebileceği hüküm altına alınmıştır. Buna göre tükenme ilkesinin tek istisnasının marka korumasında olduğu söylenebilir. Ayrıca markalı mal üzerinde orijinalliği bozacak şekilde değişiklik yapılması veya kötüleştirilmesi halinde tükenme ilkesi uygulanmayacak ve marka hakkının ihlal edildiği kabul edilecektir⁴⁷². Bu hüküm açısından yeni düzenleme olan SMK madde metni ile eski düzenleme olan MarkHK madde metni arasında kayda değer bir değişiklik yoktur. Zira eski düzenlemede de MarkHK madde 3'de marka sahibinin, markalı malının piyasaya arz edilmesinden sonra, üçüncü kişilerce ticari amaçla değiştirilmesi ya da kötüleştirilmesi durumunda markalı malların piyasaya tekrar arzını engelleme hakkının olduğunu hüküm altına alınmıştır.

Markanın, markalı malın menşeyini gösterme, belli özellikleri ve kaliteyi taşıdığını garanti etme fonksiyonları olması ve markalı malın orijinalinden değiştirildiği veya kötüleştirildiği takdirde, markanın bu menşeyi gösterme ve garanti fonksiyonlarının ortadan kalkması nedeniyle bu istisnai hükümler kabul edilmiştir⁴⁷³.

⁴⁷¹ KILIÇOĞLU YILMAZ, s. 29; ARKAN, Bozer'e Armağan, s. 205 vd.; UZUNALLI, s. 116; ÇOLAK, s. 628 vd.

⁴⁷² KARAKURT, s. 83; ARKAN, Bozer'e Armağan, s. 205; UZUNALLI, s. 116 vd.; ÇOLAK, s. 628.

⁴⁷³ ARKAN, Marka Hukuku II, s. 138; ÇOLAK, s.18; KAYA, Marka Hukuku, 62; ÇOLAK, s. 628 vd.

Markayı taşıyan malın değiştirilerek veya kötüleştirilerek tekrar tedavüle çıkarılması halinde, marka sahibinin orijinal malı üzerinde yapılan değişiklik veya kötüleştirme sonucunda ortaya çıkabilecek ve üründen beklenen kalitenin değişmesi sonucu oluşabilecek sorunlar tüketicinin gözünde markaya ilişkin olumsuz bir görüş oluşturacaktır. Marka sahibinin, markasının itibar kaybetme ihtimaline karşın, değiştirilmiş veya kötüleştirilmiş markalı mallarının piyasaya yeniden arzına müdahale edememesi hakkaniyet ilkesine uymaz⁴⁷⁴.

Madde metninde önem arz eden iki unsur mevcuttur. Bunlardan ilki, markalı mal üzerinde marka sahibinden başkaca üçüncü bir şahsın değişiklik ya da kötüleştirme yapması; ikincisi ise bu değişiklik ve kötüleştirmenin malların ticari kullanımı amacıyla yapılmış olmasıdır.

Markalı mallar üzerinde değişiklik yapılması, malın orijinal niteliğine marka sahibi olmayan üçüncü kişilerce müdahale edilmesi demektir. Kötüleştirme ise markalı malın orijinal haline göre kullanışsız bir konuma getirilmesini ifade etmektedir. Ayoğlu, değiştirme için üçüncü şahısların müdahalesinin şart olduğunu ifade ederken, kötüleştirmede markalı malın ihmal sonucu kötüleşmesinin mümkün olduğunu dolayısıyla müdahalede bulunulmadan da kötüleşmenin oluşabileceğini savunmaktadır⁴⁷⁵.

Piyasadaki markalı mallar üzerinde marka sahibi dışındaki kişilerin marka sahibinin izni olmadan onarım yapması, mallardan bir takım parçaların çıkarılması ya da mallara başkaca parçaların eklemesi, malların değiştirilmesi olarak kabul edilir⁴⁷⁶. Arkan'a göre, markalı malın kalitesini iyileştirici yönde müdahalede bulunularak malın değiştirilmesi halinde de tükenme ilkesi geçerliliğini kaybeder⁴⁷⁷. Bizce de bir markalı malın orijinalliğini etkileyecek her tür değişiklik, tükenme ilkesinin uygulanmaması sonucunu doğurmalıdır. Ancak, malın orijinalliğine zarar vermeyen önemsiz onarımlar, örneğin bir arabanın bozulan devir

⁴⁷⁴ AYOĞLU, s. 106.

⁴⁷⁵ AYOĞLU, s. 107.

⁴⁷⁶ ARKAN, Marka Hukuku II, s. 138; ARKAN, Bozer'e Armağan, s. 206; UZUNALLI, s. 117; ÇOLAK, s. 629.

⁴⁷⁷ ARKAN, Marka Hukuku II, s. 138; ARKAN, Bozer'e Armağan, s. 206.

göstergesinin tamiri veya elbisenin kopan düğmesinin dikilmesi gibi hususlarda, marka hakkının tükenme ilkesinin halen geçerli olduğu savunulmaktadır⁴⁷⁸.

Piyasaya arz edilen bluejeanlerin kesilip farklı bir renge boyanarak şort şeklinde tekrar piyasaya arz edilmesi, markalı malın değiştirilmesi olarak görülmüştür⁴⁷⁹.

Benzer şekilde Pınar'da, ithal edilen ülkenin mevzuatına uygun hale getirmek amacıyla bir ilacın ambalajının Türkçeleştirilmesinin ve Türkiye'de kabul edilen dozaja uygun olarak tekrar paketlenmesinin kural olarak hakkın ihlali sayılmayacağını savunmaktadır⁴⁸⁰.

Markalı eşyanın, orijinal ambalajları bozulmaksızın, yeniden ambalajlanmaları halinde markanın tükenme ilkesinin bir istisnası olup olmayacağı doktrinde tartışılmıştır. Ayoğlu bu durumda ikinci ambalaj üzerine marka aynen konulduysa ve çoklu satış amacıyla ikinci bir ambalaj kullanıldıysa, bunun tükenme ilkesinin uygulanmasına engel olmayacağı görüşündedir. Ancak ek ambalaj, marka imajına zarar verecek şekilde kötü görünümlü bir mukavva kutu ise tükenme ilkesinin uygulanmaması gerektiği yönünde görüşünü bildirmiştir⁴⁸¹. Ayrıca Ayoğlu, ikinci ambalajın üzerine not düşülerek, ikinci ambalajın marka sahibi tarafından yapılmadığının yazılması gerektiği görüşündedir⁴⁸². Doktrinde tekrar ambalajlamanın tükenme ilkesinin istisna olduğu görüşü kabul edilmektedir⁴⁸³. Bizce de markalı mal üzerindeki hak tükenmişse, malı pazara kimin arz ettiğinin bilinir olması gerekir. Tüketici seçimini yaparken, satışı yapanın marka sahibi mi yoksa, malı marka sahibinden alan birinin mi olduğunu bilebilmelidir.

⁴⁷⁸ **ARKAN**, Marka Hukuku II, s. 139; **ARKAN**, Bozer'e Armağan, s. 207.

⁴⁷⁹ **ARKAN**, Bozer'e Armağan, s. 206; **UZUNALLI**, s. 117.

⁴⁸⁰ **PINAR, Hamdi**, Uluslararası Rekabette Fikri Mülkiyet Haklarının Önemi ve Türkiye, İstanbul 2004, s. 32.

⁴⁸¹ **AYOĞLU**, s. 109.

⁴⁸² **AYOĞLU**, s. 109.

⁴⁸³ **ARKAN**, Marka Hukuku II, s. 139; **ÇOLAK**, s. 630.

Markalı mallar üzerinde kişisel amaçlı olarak tüketici tarafından yapılan değişikliklere karşı ise marka hakkına dayanılabilmesi mümkün değildir⁴⁸⁴. Bu durumda, SMK m. 152/2’de düzenlenen tükenme ilkesinin istisnası ancak, değişiklik ve kötüleştirmenin ticari bir kullanım amaçlı olduğunda uygulanabilecektir.

SMK m. 152/2’de ticari amaçlı kullanım olarak ifade edilen şey, markalı malı piyasadan alan üçüncü bir kişinin, bu malı tekrar piyasaya arz etme amacıyla kullanmasıdır. Tekrar piyasaya arz dışında herhangi bir türlü kullanım, ticari amaçlı kullanım olarak değerlendirilmez. Örneğin, markayı taşıyan müzik setinin bir otelin salonunda orijinal hoparlörleri yerine daha güçlü hoparlörle desteklenerek kullanımı, tükenme ilkesinin istisnasını oluşturmaz⁴⁸⁵.

Yargıtay 11 Hukuk Dairesi MarKHK döneminde tükenme ilkesinin uygulanmayacağı haller olan ürünün değiştirilmesi ve kötüleştirilmesini gerekçe olarak önüne gelen bir davada uygulamıştır⁴⁸⁶. Bu kararda daire MarKHK madde 13/2’de, marka sahibine markalı malın piyasaya arzı sonrasında markalı malların değiştirilmesini ya da kötüleştirilmesini engelleme hakkı tanındığına, davalılar tarafından şişeler üzerinde bulunan üretim kodlarını (barkod) kazınmış olduğu için marka haklarının tecavüz edildiğine karar vermiştir⁴⁸⁷. Buna göre, markalı malın üzerindeki barkodların kazınması, malın değiştirilmesi veya kötüleştirilmesi olarak algılanabilir. Ancak aynı durum için daha yeni tarihli bir kararında ise paralel ithalat ile yurtdışından getirilmiş içki şişeleri üzerindeki seri kodların markanın imaj ve prestijine zarar verilmeyecek şekilde silinmesini değiştirme ve kötüleştirme haline sokmamıştır⁴⁸⁸. Bu sebeple Türk Marka Hukukunda barkod numaralarının silinmesinin tükenme ilkesine istisna oluşturup oluşturmayacağı kesin değildir⁴⁸⁹.

⁴⁸⁴ **ARKAN**, Marka Hukuku II, s. 138-139; **UZUNALLI**, s. 117; **ÇOLAK**, s. 629.

⁴⁸⁵ **AYOĞLU**, s. 110; **UZUNALLI**, s. 117.

⁴⁸⁶ Yargıtay 11 Hukuk Dairesi’nin 24.11.2005 tarihli, 2004/12166 E., 2005/11433 K. numaralı kararı.

⁴⁸⁷ Yargıtay 11 Hukuk Dairesi’nin 24.11.2005 tarihli, 2004/12166 E., 2005/11433 K. numaralı kararı.

⁴⁸⁸ Yargıtay 11 Hukuk Dairesi’nin 10.07.2018 tarihli, 2016/11969 E., 2018/5029 K. numaralı kararı.

⁴⁸⁹ **ÇOLAK**, s. 625.

Paralel ithalata konu malların, satışın yapıldığı ülkedeki diğer markalı mallardan kalite olarak farklı olması durumunda, bu farklılığın marka sahibi şirket tarafından yapıldığı nedeniyle, bu durumun tükenme ilkesine istisna oluşturmayacağı görüşü ortaya atılmıştır⁴⁹⁰.

Tükenme ilkesinin istisnasına ilişkin hükümler olan SMK m. 152/2 ve MarKHK m. 13/2 hukukumuzda, AB'nin 89/104 sayılı Yönergesi'nin 7/2 fıkrasından geçmiştir. Söz konusu yönerge çalışmamızın 2. bölümünde detaylıca incelenmiştir. AB hukukundaki madde hükmünde markalı malın pazara arzı sonrası değiştirilmesi ve kötüleştirilmesi kesin olarak tükenme ilkesinin uygulanmayacağı bir hal olarak sayılırken, ayrıca marka sahibinin haklı bir sebebi mevcutsa, tükenme ilkesinin uygulanmayacağına da hükmedilmiştir. Bu şekilde markalı malın değiştirilmesi ve kötüleştirilmesi dışında başka bazı haklı sebepler mevcutsa, tükenme ilkesinin uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır. Türk hukukunda ise bu şekilde bir hüküm bulunmamaktadır.

AB hukukunda öngörölmüş bir hükmün AB müktesebatına uyum sağlamak açısından kabul edilen MarKHK'da ve onun kanunlaştırılmış hali olan SMK'da mevcut olmaması bir eksikliktir. Bu kanun koyucunun kasıtlı bir tercihi mi yoksa ihmali mi olduğu konusunda doktrinde herhangi bir açıklama bulunmamakla birlikte; bazı yazarlar, marka sahibinin haklı sebebi halinde tükenme ilkesinin uygulanmayacağı hükmünün mevzuatımızda olmayışını bir eksiklik olarak nitelendirip, haklı sebep kavramının madde metnine alınmasının isabetli olacağını savunmaktadırlar⁴⁹¹. AB'ye üyelik için söz konusu eksikliğin giderilmesi gerekmektedir.

Ancak bizce, tükenme ilkesinde açısından kanun koyucunun önceliği, ülkemiz ekonomik çıkarlarına hizmet eden bir mevzuata sahip olmaktır. Fikri Mülkiyet Hukuku'nda, esas olan

⁴⁹⁰ UZUNALLI, s. 119.

⁴⁹¹ ARKAN, Marka Hukuku II, s. 140; ARKAN, Bozer'e Armağan, s. 208; UZUNALLI, s. 117.

marka korumasıdır. Bunun istisnası tükenme ilkesidir. Tükenme ilkesinin SMK m. 152/2 ve MarKHK m. 13/2'deki istisnası esasın istisnasının istisnasıdır.

MarKHK'nın çıkarıldığı dönemde kanun koyucu, ihmali olarak tükenme ilkesinin istisnasını genişleten bir hükmü mevzuatına almamış olabilir. Ancak sonrasında doktrin tarafından bu konuda eleştirilmiş olmasına rağmen aynı hüküm SMK'ya da alınmamıştır. Kanun koyucunun doktrin tarafından eleştirilmiş olmasına rağmen, ikinci kez aynı ihmali yapma ihtimali olmadığı düşünülürse, kanun koyucu tükenme ilkesinin istisnasının marka sahibinin haklı sebepleri gibi tartışmaya açık bir kavramla genişletilmesini, ülkemiz ekonomik çıkarlarına aykırı bulmuş olabilir. Ülkemizde, gelişmiş ülkelere nazaran dünya çapında değerli markalar olmayışı, markalı mal ihracından çok markalı mal ithali yaptığımız birlikte değerlendirildiğinde bu tutarlı bir tercihtir. Ayrıca MarKHK'dan SMK'ya geçişte, Fikri Mülkiyet Hukuku açısından önemli bir değişiklik yapılarak tükenme ilkesinin coğrafi sınırı olarak ülkesel tükenmeden, uluslararası tükenmeye geçilerek serbest ticaret ve paralel ithalat desteklenmiştir. Kanun koyucunun SMK ile birlikte, bu iki tercihte de görüldüğü üzere, ülkemizin ekonomik menfaatlerini destekleyen bir mevzuat oluşturduğunu göstermektedir.

Yeniden belirtmek gerekir ki, fikri mülkiyet hukuku, ticaret hukuku vergi hukuku gibi alanlarda, devletler kendi ekonomik çıkarlarını esas alan, kendi mali ve iktisadi yapısına uygun hukuki düzenlemeler oluşturmalıdır. Bu sebeple mevzuatımıza tercihen alınmadığını düşündüğümüz ve alınmaması sebebiyle tükenme ilkesinin daha geniş bir şekilde uygulama alanı bulacağı, haklı sebepler halinde tükenme ilkesinin uygulanmayacağı hükmünün mevzuatımıza girmesi ülkemiz açısından ekonomik menfaat sağlamaktan uzaktır.

§5. GÜMRÜK BİRLİĞİ REJİMİ ÇERÇEVESİNDE MARKA HAKKININ TÜKENMESİ

Türkiye ile AB arasında, Ankara Anlaşması'nın 5. maddesi çerçevesinde Gümrük Birliği kurulmuştur. Gümrük birliğinin kurulma amacı, tam üyelik için başvurusu olan aday devlet Türkiye ile AB arasında, gümrüklerin kaldırılarak Türk pazarının AB tek pazarına uyumlu hale getirilmesidir.

1/95 sayılı ve 06.03.1995 tarihli Ortaklık Konseyi Kararı'nın, fikri, sınai ve ticari mülkiyetin korunması hakkındaki 8. Eki'nin 9/II fıkrasında gümrük birliğinin tarafların ticari mülkiyet haklarının tükenmesini sağlamayacağına hükmedilmiştir. Bu şekilde fikri mülkiyet açısından AB pazarı ile Türk pazarı birbirinden ayrı tutulmuş, AB'de bölgesel tükenme alanı içerisine Türkiye dahil edilmemiştir⁴⁹².

Hemen belirtmek gerekir ki, AB Benelux devletleriyle imzaladığı Avrupa Ekonomik Alanı'nda, bu yöntem izlememiştir. Marka sahibinin veya marka sahibinin rızasıyla bir üçüncü kişinin AEA pazarına markalı malı arz ile bütün AEA'da markalı mal üzerindeki tek hak tükenmektedir⁴⁹³.

Gümrük birliğinde ise Türkiye'de pazara arz olunan malın AB pazarında marka hakkı tükenmemiş sayılmaktadır. Aynı şekilde ülkesel tükenme ilkesinin geçerli olduğu MarKHK döneminde de AB pazarına arz olunan markalı mallar açısından Türkiye'de tükenme ilkesi uygulanamamıştır. Bu şekilde AB, kendi ürettikleri markalarının Türkiye pazarına yapacakları arzın, paralel ithalat ile kendi pazarına dönerek, AB pazarında marka sahibi ile rekabet etmesini engellemiştir.

⁴⁹² **ARKAN**, Bozer'e Armağan, s. 202.

⁴⁹³ **PINAR**, Oğuzman'a Armağan, s. 866.

Doktrinde Pınar, haklı olarak bu madde hükmünün Türkiye ile AB arasındaki Ankara Anlaşması'nın Gümrük Birliği'ni düzenleyen 10. maddesine aykırı olduğunu belirterek eleştirmiştir⁴⁹⁴. Söz konusu hükümde, Gümrük Birliği altında her iki tarafın da, ithalat ve ihracatta miktar kısıtlamaları ve eş etkili tedbirleri kaldırma yükümlülüğü altındadır. Marka hakkının ve diğer fikri mülkiyet haklarının, eş etkili tedbir olduğu göz önünde bulundurulursa, yukarıda anılan hükmün, bağlı olduğu Ankara Anlaşması'nın 10. maddesini aykırı olduğu ortadadır.

Ayrıca doktrinde, Ortaklık Konseyinin söz konusu hükümleriyle yetki sınırını aştığını savunmakta ve Türkiye'nin AB pazarının genişlemiş bölgesi dâhilinde AEA içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini savunulmaktadır⁴⁹⁵. Her ne kadar SMK yürürlüğe girmiş olsa da Türkiye'de pazara arz edilen bir ürünün AB pazarında paralel ithalatının yolunu açtığı için bu yorum, değerlendirilmesi ve hakkında AB'ye karşı hukuki mücadele verilmesi gereken bir yorumdur. Zira Türkiye AEA içerisinde değerlendirilirse bu sayede ülkemizdeki şirketler AB pazarına paralel ithalat yaparak toplum refahına katkı sağlayabilir.

Merck II davasına konu olayda, o tarihte henüz Topluluk üyesi olmayan Portekiz ve İspanya'dan İngiltere'ye paralel ithalat yoluyla ilaç getirilmesi Topluluk hukukuna uygun bulunmuş, paralel ithalatın önlenmesi istemi reddedilmiştir⁴⁹⁶. Bu karar ile, Türkiye'ye karşı uygulanan tutum arasında ciddi farklılık vardır. Bu karara göre, Türkiye piyasasında arz olunmuş bir markalı malın, AB'ye paralel ithalatının yapılmasının engellenememesi gerekmektedir.

Nitekim AB'nin adaylık aşamasında olan Türkiye'ye üye devlet gibi ağır yükümlülükler yüklemesi, bir başka taraftan ise edinmesi gereken imkânların sağlanmaması hakkaniyet

⁴⁹⁴ PINAR, Oğuzman'a Armağan, s. 894; MERAS, s. 40.

⁴⁹⁵ PINAR, Hamdi, Tükenme İlkesi Üzerine Konferans, Rekabet Kurumu Perşembe Konferansları, s. 127; MERAS, s. 35 vd.

⁴⁹⁶ KARAKURT, s. 62.

ilkesine aykırıdır. Bahsi geçen kararın amacının tarafların pazarları arasında entegrasyon sağlanması olduğu açıktır, ancak bu şekliyle bu amaca hizmet etmediği ortadadır. AEA Anlaşması'nda EFTA ülkeleriyle AB arasında tükenme ilkesinin, AB'ye uyum açısından önemli bir araç olarak görülmekte iken; Türkiye'nin AB ile uyum için imzalamış olduğu anlaşmada tükenme ilkesinin geçersiz hale getirilmiş olması çelişkilidir. Gümrük birliği kuran OKK, serbest ticaret bölgesi kuran AEA Anlaşması'na göre daha ciddi bir uyum gerektirir. Bu durumda EFTA ülkelerinden daha çok yükümlülük altına giren Türkiye'nin de evleviyetle AB ticari bölgesine dâhil edilmesi gerekmektedir⁴⁹⁷. Buna ilişkin hak arama yollarının Türk tacir ve hukukçuları tarafından kullanılması, Türkiye'nin ekonomik refahına katkı sağlayacaktır.

6769 sayılı SMK ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti, uluslararası tükenme ilkesini benimsemiştir ve Dünya üzerindeki herhangi bir pazara yapılan arz ile, pazara arz olunan markalı malın üzerindeki tekel hakkının Türkiye piyasası için tükendiğini kabul etmiştir. Bu durumda AB'de pazara arz olunmuş bir malın, paralel ithalat ile Türkiye'ye getirilebilmesinin önü açılmıştır. Ancak Türkiye'de pazara arz olunan markalı malın, AB'ye paralel ithalatı halen yukarıda izah ettiğimiz bizce hukuka aykırı olan madde hükmü karşısında engellenmektedir.

Bizce iktidarın, iş adamlarının ve hukukçuların, Gümrük Birliği Anlaşmasının metnine ve ruhuna, AB içtihatlarına ve hukukuna ve milli ekonomik menfaatimize aykırı olan bahsi geçen hükmün iptali veya değiştirilmesi yolunda çalışmalar yapması, gerekmektedir. Hukuka aykırı bu hükmün ortadan kaldırılması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının paralel ithalat ile AB piyasasına girmelerinin ve kazanç sağlamalarının önünü açacaktır.

⁴⁹⁷ PINAR, Oğuzman'a Armağan, s. 894; MERAŞ, s. 40.

ÖNERİLER VE SONUÇ

Tükenme İlkesi, bütün sınai mülkiyet korumaları için önemli bir ilke olmasına rağmen, Dünya’da en çok var olan, en çok işlem gören fikri hak olan marka hakkı açısından ayrı bir öneme sahiptir. Tükenme ilkesi sayesinde, marka hakkının tekелci koruması, ilk satış ile ortadan kalmaktadır. Tükenme ilkesi, fikri mülkiyetin tekелci korumasını TMK m. 2’deki gibi hakkın kötüye kullanılmaması amacıyla sınırlandırır. Marka sahibi, paralel ithalatçı, serbest tacir ve tüketici arasındaki menfaat dengesini sağlayarak uluslararası ticareti olumlu etkilemektedir⁴⁹⁸.

Tükenme ilkesinin coğrafi sınırlarını belirlemek açısından üç farklı kategori belirlenerek TRİPS m. 6 ile bu kategorilerden birini seçmek taraf devletlere bırakılmıştır. Buna göre ülkesel tükenme ilkesi, paralel ithalatı ülke geliri için tehdit gören, büyük markalar üretmiş devletler tarafından cazip görülmektedir. Bölgesel tükenme ilkesi birden çok devletin bir araya gelerek ortak pazar oluşturma amacı içerisinde olan ülkeler tarafından kabul edilmektedir. Uluslararası tükenme ilkesi ise, paralel ithalatı destekleyen, yüksek değerli markalar üretmemiş ülkeler için daha mantıklı bir tercihtir. Ülkemiz AB ile mevzuatları uyumlulaştırma gayreti içerisinde tükenme ilkesini mevzuatına ilk kez 556 sayılı MarKHK döneminde almış ve ülkesel tükenme ilkesini tercih etmiştir. Ancak Yargıtay önüne gelen davalarda uluslararası tükenme ilkesine benzer bir tutum geliştirmiştir. Doktrin bu kararlar üzerinde tartışarak Türkiye’de sui generis uluslararası tükenme ilkesinin benimsendiği ifade edilmiştir. SMK ile kanun koyucu, Türkiye’nin ekonomik menfaatlerine daha uygun olan uluslararası tükenme ilkesini tercih etmiştir.

⁴⁹⁸ DOBRIN/CHOCHIA, s.29.

Bizce de uluslararası tükenme ilkesinin tercih edilmesi Türkiye'nin ekonomik çıkarlarıyla örtüşmektedir. Bu kapsamda SMK m. 152/2 de görülen tükenme ilkesinin istisnaları arasında Mehaz Yönerge'de mevcut olan marka sahibinin haklı sebebi halinin eklenmemesi ekonomik menfaatlerimize daha uygun düşmektedir. Son olarak 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın 8. Ekinin 9/II fıkrasındaki gümrük birliğinde tükenme ilkesinin uygulanmayacağına dair hükmün iptali için AB ile hukuki mücadele edilmesi sonucunda AB pazarına paralel ithalat ile ekonomik menfaat elde edilmesi mümkündür.



KAYNAKÇA

AKIN, Elif Betül, Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Marka Tescil Süreçlerine İlişkin Düzenlemeler ve Yenilikler. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2017.

ALBERT, Florian/HEATH, Christopher, Dyed But Not Exhausted: Paralel Imports and Trade Marks in Germany, IIC 1997, Vol. 28, s. 24-33.

ARBEEK, Ömer, “Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Lisans Sözleşmesi”, Yetkin Yayınevi, 2005, Ankara.

ARIKAN, Saadet, “Fikri Mülkiyet Hakları ve Rekabet Hukuku “Hakkın Tüketilmesi”, Rekabet Kurumu Perşembe Konferansları (*“Perşembe Konferansları”*).

ARIKAN, Saadet, “Fikri Sınai Haklarda Hakkın Tüketilmesi Doktrini, Avrupa Birliği ve Türkiye”, İKV Dergisi, Mart-Nisan 1996, S. 126 (*“Hakkın Tüketilmesi”*).

ARIKAN, Saadet, “Fikri – Sınai Haklar Açısından Paralel İthalat -AB ve Türkiye-“, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne sunulmuş doktora tezi, Ankara, 2001 (*“Doktora Tezi”*).

ARIKAN, Saadet, Fikri-Sınai Mülkiyet Hakları Ve Hakkın Tükenmesi (Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu Açısından Değerlendirme), 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2017 (*“SMK Sempozyumu”*).

ARIKAN, Serdar, Tecavüz Davaları ve Talepler, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Sempozyumu, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 2017.

ARI, Zekeriyya, “Marka Hakkının Tüketilmesi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen 2. İstanbul Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumunda sunulan tebliğ.

ARKAN, Sabih, İşaret İle Marka Arasında Bağlantı İhtimali ve İltibas (Karıştırma) Tehlikesi, BATİDER, Aralık 1999, C.XX, S.II. (“İltibas”).

ARKAN, Sabih, “Marka Hakkının Tüketilmesi”, Ali Bozer’e Armağan, BATİDER, Ankara 1998 (“Bozer’e Armağan”).

ARKAN, Sabih, Marka Hukuku, C.I, Ankara, 1997, A.Ü.H.F. Yayınları, (“Marka Hukuku I”).

ARKAN, Sabih, Marka Hukuku C.II, Ankara, 1998, A.Ü.H.F. Yayınları, (“Marka Hukuku II”).

ARKAN, Sabih, “Ticari İşletme Hukuku”, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2013, Onsekizinci Baskı (“Ticari İşletme”).

ARSEVEN, Haydar, Nazari ve Tatbiki Alameti Farika Hukuku, İstanbul, 1951.

ASLAN DÜZGÜN, Ülgen, Marka Hakkının Tükenmesi ve Paralel İthalat, Yetkin Yayınları, Ankara, 2010 (“Paralel İthalat”).

ASLAN DÜZGÜN, Ülgen, “Marka Lisans Sözleşmelerinde Hakkın Tükenmesi Prensibi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVI, Y. 2012, Sa. 3 (“Marka Lisans”).

ATLI, Mithat Serdar, Marka Türleri ve Korunması, T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2001.

AYHAN, Rıza/ÖZDAMAR, Mehmet/ÇAĞLAR, Hayrettin, Ticari İşletme Hukuku, Genel Esaslar, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2015.

AYHAN, Rıza, Ticari İşletme Hukuku, Konya, 1992.

AYOĞLU, Tolga, “Marka Hakkının Tüketilmesi”, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne sunulmuş yüksek lisans tezi, İstanbul, Ağustos 2001.

BARNES, David W., “Free-Riders and Trademark Law's First Sale Rule”, 27 Santa Clara Computer & High Tech. L. J. 457 (2010).

BATTAL, Ahmet, Marka Hakkına Tecavüz Davalarında Dava Hakkının Kötüye Kullanılması, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, C. XVIII, Ankara 2001, s. 27-54.

BAXLEY, James F., The Gray Market Controversy and the Court, Seton Hall Law Review, 1988, Vol. 18, 1988, s. 55-99.

BEIER, Friedrich-Karl, “Territoriality of Trademark Law and International Trade”, 1 I.I.C. 48 (1970).

BERZEK, Ayşe Nur, Tescilli Markaların Korunmasına İlişkin Sorunlar, Hayri Domaniç’e Armağan, İstanbul, 1995 (“*Sorunlar*”).

BERZEK, Ayşe Nur, 556 Sayılı Kanun Döneminde Kararnamede Markaların Düzenlenmesi, Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul, 1995 (“*Marka*”).

BİLGE, Mehmet Emin, Markanın Yaygın Ad Haline Gelmesi, BATIDER, 2005, C.XXIII, S.1.

BONADIO, E., Parallel Imports in a Global Market: Should a Generalised International Exhaustion be the Next Step?, *European Intellectual Property Review*, 2011, 33(3), s. 153-161.

BOZBEL, Savaş, Karşılaştırmalı Reklam Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2006.

BOZER, Ali/GÖLE, Celal, “Ticari İşletme Hukuku”, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2015, Üçüncü Baskı.

CALBOLI, Irene, “Market Integration and (the Limits of) the First Sale Rule in North American and European Trademark Law”, 51 Santa Clara L. Rev. 1241 (2011) (“*First Sale*”).

CALBOLI, Irane, Trademark Exhaustion In European Union: Community-Wide Or International? The Saga Continues, *Marquette Intellectual Property Law Review*, 2002, Vol. 6 (“*EU*”).

CENGİZ, Dilek, Türk Hukukunda İktibas ve İltibas Suretiyle Marka Hakkına Tecavüz, İlgili Mevzuat, Danıştay ve Yargıtay Kararları, İstanbul, 1995.

CORNISH, William/LLEWELYN, David/APLIN, Tanya, Intellectual Property: “Patents, Copyright, Trade Marks Allied Rights, Sweet & Maxwell, Sevent Edition, London, 2010.

CROWNE, Emir, Anything but tired: the doctrine of exhaustion in Canada, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2015, Vol. 10, No. 11.

ÇAĞLAR, Hayrettin, Marka Hukuku Temel Esaslar, Adalet Yayınevi, Ankara, Ekim 2015.

ÇAMLİBEL TAYLAN, Esin, “Marka Hakkının Kullanımıyla Paralel İthalatın Önlenmesi”, Seçkin Yayınevi, Ankara 2001.

ÇOLAK, Uğur, “Türk Marka Hukuku”, Oniki Levha Yayıncılık, Eylül 2018, İstanbul, Dördüncü Baskı.

DİRİKKAN, Hanife, Tanınmış Markaların Korunması, Ankara, 2003.

DOBRIN, Samuel/CHOCHIA, Archil, The Concepts of Trademark Exhaustion and Parallel Imports: A Comparative Analysis between the EU and the USA, Baltic Journal of European Studies Tallinn University of Technology (ISSN 2228-0588), Vol. 6, No. 2 (21).

DOĞAN, Beşir Fatih, Soyut Renklerin Marka Olarak Tescil Edilebilirliği, FMR 2005/4, s. 37-64.

DONNELLY, Darren E., Parallel Trade and International Harmonization of the Exhaustion of Rights Doctrine, Santa Clara High Technology Law Journal Volume 13 Issue 2 Article 4, January 1997.

DÖNMEZ, İrfan, Markalar ve Haksız Rekabet Davaları, İstanbul, 1992.

DUR, Volkan, Marka Başvurusu, Mutlak ve Nispi Red Sebepleri, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale, 2004.

EASEY, Amanda/MASSEY, Rohan, Parallel Imports: Consent by Conduct, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2008, Vol. 3, No. 10, s. 642-649.

EPÇELİ, Sevgi, Marka Hukukunda Karıştırılma İhtimali, İstanbul, 2006.

EREL, Şafak, Türk Fikir ve Sanat Hukuku, İmaj Yayıncılık, Ankara, 1998.

EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara, Yetkin Yayınları, 2015, On dokuzuncu Baskı.

EROĞLU, Sevilay, Soyut Renk, Ses ve Üç Boyutlu İşaretlerin Marka Olarak Tescili, DEÜHFD, C.5, Sa. 1, 2003, s. 95-159.

ER, Turan Hakkı, Markanın Doğuşu, Kurumsallaşması ve Yeni Marka Formları, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2010, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2011, s. 259-282.

EYMİRLİOĞLU, Zerrin, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nda Tecavüzün Mevcut Olmadığına İlişkin Davalar ve Dava Açılamayacak Kişiler, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2017.

GILSON, Chad, “Putting the Brakes on Monopolistic Trademark Expansion: Where the First Sale Defense Stands against Post-Sale Confusion in the Wake of Au-Tomotoive Gold v. Volkswagen”, 37 U. Dayton L. Rev. 223 (2012).

GÜNEŞ, İlhami, Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Delil Tespiti, İhtiyati Tedbirler ve Hızlı İmha Süreci, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2017.

GÜRZUMAR, O. Berat, “Franchise Sözleşmeleri ve Bu Sözleşmelerin Temelini Oluşturan Sistemlerin Hukuken Korunması” Beta Yayınevi, İstanbul 1995.

HANSEN, Hugh C., “International Exhaustion”, 6 Int'l Intell. Prop. L. & Pol'y 114-1 (2001).

İMİROĞLU, Dilek, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na Göre Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Markanın Ayırt Ediciliğinin Zedelenmesi, Ankara, 2017.

İNAL, Hamdi Tamer, Ticari İşletme Hukuku, Kazancı Yayınları, İstanbul, 2004.

İŞGÜZAR, Hasan, “Tek Satıcılık Sözleşmesi”, Dayınlırlı Hukuk, 1989, Ankara.

HEATH, Christopher, “Parallel Imports and International Trade”, 28 I.I.C. 623 (1997).

HIEBERT, Timothy H., “Parallel Importation In U.S. Trademark Law”, 1 (1994).

HILKE, John C., “Free Trading or Free-Riding: An Examination of the Theories and Available Empirical Evidence on Gray Market Imports”, 31 WORLD COMPETITION L & EcoN. REV. 75 (1988).

JEHORAM, Herman Cohen, “Prohibition of Parallel Imports Through Intellectual Property Rights”, 30 I.I.C. 495 (1999).

KARAAHMET, Erdoğan, Türkiye’de Marka ve Tasarım Koruması, Türkiye’de Dünya’da Sınai Mülkiyet Koruması Uluslararası Konferansı, 24-25 Haziran 1997, İstanbul.

KARAKURT, Yasemin, “Marka Tescilinden Doğan Hakların Tüketilmesi İlkesi ve İstisnaları”, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne sunulmuş yüksek lisans tezi, Ankara 2007.

KARASU, Rauf, Ses Markaları, FMR 2007, C. 2, S. 2, s. 29-59 (“*Ses Markaları*”).

KARASU, Rauf, Üç Boyutlu Biçim ve Hareket Markaları, Batider 2008, C. XXIV, s. 331-354 (“*Hareket Markaları*”).

KARAYALÇIN, Yaşar, Ticaret Hukuku, Giriş-Ticari İşletme, Ankara 1968.

KAYA, Arslan, “Marka Hukuku”, İstanbul, Arıkan Basım Yayın Dağıtım 2006.
(“*Marka Hukuku*”)

KAYA, Arslan, Sınai Haklarda Hükümsüzlük Davaları, İstanbul Barosu Sınai Haklarda Güncel Sorunlar Sempozyumu, İstanbul Barosu Dergisi Fikri ve Sınai Haklar Özel Sayısı, İstanbul, Temmuz 2007 (“*Sempozyum*”).

KAYHAN, Fahrettin, “Tükenme İlkesi Üzerine Konferans”, Rekabet Kurumu Perşembe Konferansları (“Perşembe Konferansları”).

KAYHAN, Fahrettin, Türk Marka Hukuku Açısından Paralel İthalat ve Marka Hakkının Tükenmesi, FMR, 2001/1 (“Paralel İthalat”).

KILIÇOĞLU YILMAZ, Kumru, “Sınai Mülkiyet Kanunu”, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 2017, C.19, S.2017/1.

KÖSE, Mutlu Yıldırım/TINAZ, Canan/ATLI, Tuğçe, Geleneksel Olmayan Markalar, FMR, S. 2014/2.

LAFRANCE, Mary, “A Material World: Using Trademark Law to Override Copyright's First Sale Rule for Imported Copies”, 21 Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev. 43, 2014.

MCCOMBS, David L./PHILBIN, Phillip B./TILLER Donald E., “Intellectual Property Law”, 62 S.M.U. L. Rev. 1291, 2009.

MERAN, Necati, Marka Hakları ve Korunması, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2004.

MERAŞ, Sibel, “Marka Hakkının Tüketilmesi İlkesinin İncelenmesi”, Türk Patent Enstitüsü’ne sunulan uzmanlık tezi, Ankara, 2008.

MERDİVAN, Fethi, Marka Hakkına Dayalı Tecavüz Davasında Kullanmama Def'i, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2017.

MİMAROĞLU, Sait Kemal, Ticaret Hukuku C.1, 1978.

MUELLER, Janice M., "Patent Law", 427 (Aspen Publishers, 3d ed. 2009).

MÜLLER-LANGER, Frank, Does Paralel Trade Freedom Harm Consumers in Small Markets?, Croatian Economic Survey 2008.

NIMMER, Melville B./NIMMER, David, "Nimmer On Copyright", § 8.12(A) (LexisNexis 2011).

OĞUZMAN, Kemal/SELİÇİ, Özer/OKTAY-ÖZDEMİR, Saibe, Eşya Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2012.

OKTAY ÖZDEMİR, Saibe, "Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmeleri ve Rekabet Hukuku Düzenlemelerinin Lisans Sözleşmelerine Uygulanması", 2004, İstanbul.

OMAĞ, Merih Kemal, Marka Hukuku İle Rekabet Hukuku Açısından Marka ve Korunması, M.Ü. Hukuk Araştırmaları Dergisi, 1991, C.6, S.1 s. 5-14.

OYTAÇ, Kutlu, Marka Hukuku Korumasında Endüstriyel Tasarım ve Haksız Rekabet Hükümleriyle Birlikte Ele Alınması, FMR, C. III, 2003/2, s. 57-67.

ÖZDAL, Şule, 556 Sayılı KHK'nin 5. Maddesi Çerçevesinde Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler, Beta Yayınları, İstanbul, 2005.

PEKDİNÇER, Remzi Tamer, Marka Hakkı ve Korunması, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, İstanbul, 2001.

PERROTT, D., “When Is Exhaustion Exhausted – Intellectual Property on the Global Scale”, 12 B. L. J. 48 (1979).

PINAR, Hamdi, “Marka Hukukunda Hakların Tükenmesi”, Oğuzman’a Armağan, İstanbul 2000 (“*Oğuzman’a Armağan*”).

PINAR, Hamdi, Marka ve Haksız Rekabet Hukuku Alanında Avrupa Toplulukları Mahkemesinin Gümrük Birliğinde Malların Serbest Dolaşımına İlişkin Kararları ve Türk Hukukuna Etkileri, Uluslararası Hukuk Kurultayı 2002, Ankara (“*Gümrük Birliği*”).

PINAR, Hamdi, “Tükenme İlkesi Üzerine Konferans”, Rekabet Kurumu Perşembe Konferansları (“*Perşembe Konferansları*”).

PINAR, Hamdi, “Uluslararası Rekabette Fikri Mülkiyet Haklarının Önemi ve Türkiye”, İstanbul 2004 (“*Uluslararası Rekabet*”).

POROY, Reha/YASAMAN, Hamdi, Ticari İşletme Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2015, 13. Bası.

PRUTZMAN, Donald/STENSHOEL, Eric, The Exhaustion Doctrine in the United States, New York State Bar Association International Law And Practice Section Fall Meeting—2013 Hanoi, Vietnam.

ROTHCHILD, John A., Exhaustion of Intellectual Property Rights and the Principle of Territoriality in the United States, Wayne State University Law School Legal Studies Research Paper Series No. 2016-11.

SAKA, Zafer, Ticaret Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul, 1998.

SARDINA, Michael V., “Exhaustion and First Sale in Intellectual Property”, 51 Santa Clara L. Rev. 1055 (2011).

SCHNEIDER, D.A., Vivitar Corp. v. United States: The Beginning of the End of the Grey Market, The American University Law Review, 1986, Vol. 35.

SERT, Selin, Markanın Kullanılması Yükümlülüğü; Seçkin Yayınevi, Ankara, 2007.

SIMBURG, Melvyn J./BORNHAUSER, Jonas/BRUSHABER, Susan/DHINGRA, Manish, International Intellectual Property Law, 47 Int'l Law. 213 (2013).

SIMBURG, Melvyn J./HAVER, Peter/BRUSHABER, Susan/BAIN, Scott, "International Intellectual Property Law", 41 Int'l Law. 379 (2007).

SİRMEN, Ayşe Lale, Eşya Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 2013.

SULUK, Cahit/KARASU, Rauf/NAL, Temel, Fikri Mülkiyet Hukuku, Ankara, Seçkin Yayınları, 2017, Birinci Baskı.

SULUK, Cahit, Tasarım Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2003.

ŞEHİRALİ, Feyzan Hayal, Patent Hakkının Korunması, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1998.

ŞEHİRALİ ÇELİK, Feyzan Hayal, Sınai Mülkiyet Hakkı Tescilinin Anlamı Üzerine -SMK m. 155 Vesilesiyle Bir İnceleme, Batider, S. 2018/2.

ŞENER, Oruç Hami, Ticari İşletme Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara 2016.

ŞENOCAK, Kemal, Renk Markaları, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz'e Armağan, Ankara, 2003.

TASTAN, Yusuf Ziya, Marka Hakkı ve Tescilli Marka Üzerindeki Hakkın Korunması, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1995.

TEKİNALP, Ünal, Ayırt Edici Nitelik Kazanma, Fahiman Tekil'e Armağan, İstanbul, 2003 (*"Ayırt Edici"*).

TEKİNALP, Ünal, İtibar Tazminatı ve Bazı Sorunlar, Prof. Dr. Selahattin Sulhi TEKİNAY'ın Hatırasına Armağan, MÜHF, İstanbul, 1999, s. 589-597 (*"İtibar Tazminatı"*).

TEKİNALP, Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2012, Beşinci Baskı (*"Fikri Mülkiyet Hukuku"*).

TEKİNALP, Ünal/POROY, Reha, Marka Hakkına İlişkin Bazı Sorunlar, Haluk Tandoğan'a Armağan, Ankara, 1990, s. 333-345 (*"Sorunlar"*).

TEKİNALP, Ünal, Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Öne Çıkan Yenilikleri, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara, 2017 (*"SMK Sempozyumu"*).

TEKİNALP, Ünal, Yeni Marka Hukukunda Tescil İlkesi ve Tescilsiz İşaretlerin Hukuki Durumu, Kenan Tuğçomağ'a Armağan, İstanbul, 1997, s. 633-644 (*"Tescilsiz İşaretler"*).

TEKİNAY, Selahattin Sulhi/AKMAN, Sermet/BURCUOĞLU, Haluk/ALTOP, Atilla, Eşya Hukuk, Cilt I, 5. Bası, İstanbul 1989.

TEOMAN, Ömer, Tek Satıcılık Hakkının Üçüncü Kişiler Tarafından ihlâli Durumunda Haksız Rekabete İlişkin Kuralların Uygulanma Olanağı, Ticaret

Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, S.X, 9 Nisan 1993.

TOPALOĞLU, Mustafa, Bilgisayar Programları Üzerindeki Haklar ve Bu Hakların Kullanılması, Türkiye Bilişim Vakfı, İstanbul, 1997.

TÜRKAY, Alıca, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Önceki Tarihli Hakların Etkisi, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2017.

UZUNALLI, Sevilay, Marka Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara, 2019.

ÜLGEN, Hüseyin/HELVACI, Mehmet/KENDİGELEN, Abuzer/KAYA, Arslan/NOMER ERTAN, Füsun, Ticari İşletme Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2015, Beşinci Baskı.

VANDENBURGH, E.C., “The Problem of Importation of Genuinely Marked Goods is not a Trademark Problem”, 49 TRADEMARK REP. 707 (1959).

WITHERELL, Brendan J., “Trademark Law”, 29 W. New Eng. L. Rev. 193 (2006).

WORTH, Charles, “Free Trade Agreements and the Exhaustion of Rights Principle”, 1 E.I.P.R. 40 (1994).

YASAMAN, Hamdi, Hizmet Markaları, BATIDER, 1975, C. III, S.I, s. 73-93 (“*Hizmet Markaları*”).

YASAMAN, Hamdi, Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, Beta Yayınları, İstanbul, 2003, (“*Mütalaalar 2003*”).

YASAMAN, Hamdi, Marka Hukukuna İlişkin Temel Yenilikler, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2017 (“*SMK Sempozyumu*”).

YASAMAN, Hamdi/ALTAY, Sıtkı Anlam/AYOĞLU, Tolga/YUSUFOĞLU, Fulürya/YÜKSEL, Sinan, Marka Hukuku, 556 Sayılı KHK Şerhi Vedat Kitapçılık 2004.

YASAMAN, Hamdi, Marka Olabilecek İşaretler, I. İstanbul Fikri Mülkiyet Sempozyumu, 05-06 Mayıs 2005 (“*İşaretler*”).

YASAMAN, Hamdi, Paris Anlaşması Anlamında Tanınmış Markalar, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Kemal Oğuzman’a Armağan, 2002, Sayı: 2, s. 300-309 (“*Paris Anlaşması*”).

YAŞAR, İbrahim, Türk Sınai Mülkiyet Sistemindeki Temel Yenilikler ve Kurumsal Kapasite, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, s. 90.

YILMAZ, Lerzan, Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri, 2008.

YOSMAOĞLU, Nevzat, Dünyada ve Türkiye’de Patentler, Know-How’lar, Markalar, Açıklamalı ve Uygulamalı, Ankara, 1978.

YOUNG, John A., The Grey Market Case: Trademark Rights v. Consumer Interests, The Notre Dame Law Review, Vol. 61, 1986.

ZAPPALAGLIO, Andrea, The exhaustion of trademarks in the PRC compared with the US and EU experience: a dilemma that still needs an answer, European Intellectual Property Review, 2016.

“Trademark”, 43 Wash. & Lee L. Rev. 763 (1986).

ÖZET

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku alanında Marka hakkı, hak sahibine tescilli markanın kullanılması için inhisari (tekel) hakları vermektedir. Bu haklar mutlak nitelikte olup, bütün üçüncü şahıslara karşı ileri sürülebilmektedir. Bu marka hakkının önemli bir istisnası ise, içtihatlar ile ortaya çıkarılmış Tükenme (İlk Satış Doktrini) İlkesidir. Tükenme ilkesi ile marka sahibinin marka üzerindeki tekel hakkı sınırlandırılmıştır. Bu sınırlama ise markalı malın ilk satışı veya iktisadi amaçla ilk kez marka sahibinin zilyetliğinden çıkışı ile olmaktadır. Marka sahibinin rızası ve iktisadi amacı ile elinden çıkartmış olduğu malın üzerindeki marka hakkı bu ilke ile tükenmiş sayılacaktır. Marka sahibi elinden çıkartmış olduğu malın, pazarda tekrar satışına marka hakkına dayanarak engel olamayacaktır.

Çalışmamız içerisinde tükenme ilkesinin de sınırları ve istisnaları detaylıca anlatılmıştır. Buna göre markalı malın marka sahibinden alındıktan sonra üzerinde kötüleştirme veya değiştirilme yapılması halinde tükenme ilkesinin uygulanmayacağı bir istisna olarak kabul edilmektedir. Ayrıca AB Hukuku'na göre marka sahibinin haklı bir nedeni karşısında yine marka hakkının tükenmeyeceği kabul edilmektedir. ABD Hukuku'nda ise, marka korumasında tükenme ilkesini engellemek adına farklı pazarlara farklı nitelik ve kalitede ürünler dağıtıp, bu ürünlerin farklı pazarda satılmasının markanın imajına zarar vereceğinden bahisle tükenme ilkesinin bu durumda uygulanmayacağı istisna olarak kabul edilmiştir.

Çalışmamızın ilk bölümünde genel olarak marka hakkı ve tükenme ilkesi incelenmiştir. Tükenme ilkesinin ülkemizdeki gelişimi kronolojik sırasına göre detaylıca incelenmiş ve konuyla alakalı doktrin görüşleri ve Yargıtay kararları incelenmiştir.

Çalışmamızın ikinci bölümünde farklı ülkelerin ve uluslararası sözleşmelerin marka hakkını ve marka hakkının tükenme ilkesini nasıl mevzuat altına aldıkları ve nasıl bir içtihat geliştirdikleri anlatılmıştır.

Çalışmamızın üçüncü bölümünde Türk Hukuku'nda marka hakkı ve marka hakkının tükenme ilkesinin coğrafi sınırları ayrı ayrı incelenmiş ve Türkiye'nin SMK ile kabul etmiş olduğu uluslararası tükenme ilkesinin hukuki sonuçları ele alınmıştır. Tükenme ilkesinin uygulanması koşulları ve hangi hallerde uygulanmayacağı incelenmiştir. Son olarak Türkiye'nin AB ile imzalamış olduğu gümrük birliği anlaşmasında tükenme ilkesinin durumu değerlendirilmiştir.

Son olarak sonuç ve önerilerimiz sunularak çalışmamız tamamlanmıştır.

ABSTRACT

Trademark right in the field of intellectual and industrial property law, provides exclusive rights for rightholder in order to use of registered trademark. These rights are absolute rights and able to be propounded against whole third parties. A significant exception of trademark right is the principle of exhaustion (First Sale Doctrine) which derived from judicial decisions. Exclusive right of the rightholder on the trademark is restricted through the principle of exhaustion. This restriction occurs by way of disposal of the registered trademark from possession of rightholder with the intent of economical purposes or intent of first sale. The trademark right on the property which is disposed with the consent of rightholder and for economic purposes, is going to be deemed as exhausted due to the afore-mentioned principle. Rightholder is not going to be able to prevent the resale of the property in the market which is disposed, on the basis of trademark right.

Limits and exceptions of principle of exhaustion are also considered detailedly in our study. Accordingly, It is agreed as an exception that in the condition of worsening or conversion of the registered property, principle of exhaustion is not going to be applied. Additionally, to the European Union Law, trademark right is not going to be exhausted in the presence of a just cause of the rightholder. As to regulations of USA law, it is agreed as an exception that principle of exhaustion is not applicable because of the reason that dispersion of goods with different qualities in order to prevent the implementation of principle of exhaustion, would damage the image of trademark.

In the first part of our study, trademark right and principle of exhaustion is considered in general terms.

In the second part of our study, it is considered the approaches of different countries and different types of contracts to the principle of exhaustion and how the principle of exhaustion is legislated and take part in case law.

In the third part of our study, trademark right and the principle of exhaustion on trademark right in Turkish Law is considered chronologically and deeply. Furthermore, related legal doctrine and judicial decisions are examined scrupulously.

In the last part, principle of exhaustion is considered with regard to the Customs Union Agreement which is signed between Turkey and European Union. Thus, it is concluded that even though European Union does not regard Turkey in the borders of regional exhaustion, exportation of a registered good which is supplied to the market in Turkey, is not going to be prevented. Hereafter, our study is reached to an end by way of presenting our suggestions and conclusion.