

Marka Hakkının Tükenmesi Hali

GİRİŞ

Marka hakkının tükenmesi 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin üçüncü bölümünün 13. maddesinde marka tescilinden doğan hakların tüketilmesi kenar başlığı ile düzenlenmiştir.

Bu çalışmada 556 Sayılı KHK kapsamında marka hakkının tükenmesi konusu iki bölüm halinde incelenecektir.

Birinci bölümde marka hakkının tanımı ve kapsamı, kazanılması, koşulları, istisnaları, tescil, tescil işleminin sonuçları, ikinci bölümde ise marka hakkının tükenmesinin tanımı, tükenme çeşitleri, tükenme ile ilgili kavramlar, tükenmenin koşulları ve istisnaları incelenmiştir. Çalışmada Yargıtay kararları, öğretilerdeki görüşler ve Türkiye'deki durum tartışılmaya çalışılacaktır.

BİRİNCİ BÖLÜM

I. MARKA HAKKI VE KAPSAMI

Marka bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaret şeklinde tanımlanmaktadır. Bir teşebbüsün mallarını ve/veya hizmetlerini başka teşebbüsünkinden ayırt etmeyi sağlayan marka, aynı zamanda para ile ölçülen bir değeri temsil etmesi itibarıyla, kişinin/işletmenin malvarlığı içinde yer alan unsurlardan biridir.

Marka, işletme malvarlığı içinde maddi varlığı olmayan (cisimlenmiş bir niteliği olmayan/soyut olan) bir malvarlığı unsurudur. Marka hakkı mutlak bir haktır. Marka hakkı sahibine inhisari yetkiler, malvarlıksal (maddi) menfaatler ve sınırlı manevi haklar sağlar.

Marka hakkının hukuki niteliği konusunda, mülkiyet hakkı, şahsiyet hakkı, isim üzerindeki hak, teşebbüsün tefferuatı nazariyesi, gayri maddi mal üzerinde hak gibi farklı görüşler mevcuttur. Ancak gelinen aşamada marka hakkının özel hukukun konusunu oluşturduğu ve hakkın mutlak hak niteliği konusunda ortak payda oluşmuştur.

Marka hakkı ticaret ve hizmet markalarını kapsamaktadır.

II. MARKA HAKKININ ÖZELLİKLERİ

A. Soyut Olma

Marka, maddi varlığı olmayan (soyut olan) ancak maddi değeri olan, dolayısıyla sahibinin malvarlığı unsurları içerisinde yer alan bir değerdir.

B. Mutlak Olma

Marka hakkı mutlak bir hak olup sahibine marka üzerinde tekel hakkı vermektedir. Böylelikle marka hakkı sahibi, markasını izinsiz olarak kullananlara engel olabilmektedir.

C. Sahibine Tekel Hakkı Sağlama

KHK md.9 hükmünden anlaşıldığı üzere diğer fikri mülkiyet haklarında olduğu gibi marka hakkı da sahibine inhisari olarak bu haktan yararlanma imkanı verir. Markadan doğan hakkın hem müspet hem de menfi yönü vardır. Müspet yön ile hakkın sahibi bu hak üzerinde dilediği gibi hukuki tasarrufta bulunmaktadır. Menfi yön ile kastedilen ise hak sahibinin izni olmadan markanın 3.kişiler tarafından kullanılmasını engelleme ve önleme yetkisi vermektedir.

D. Süreye Bağlılık Ve Yenilenebilirlik

KHK md.10'a göre; markadan doğan hak tescil başvurusu tarihinden itibaren 10 yıllık korumadan yararlanır ve bu süre her defasında 10'ar yıllık süreler için yenilenebilir. Yenileme sayısı açısından sınırı yoktur.

E. Hukuki İşlemlere Konu Olabilme

Marka hakkı özel hukuka dahil diğer haklar gibi taahhüt ve tasarruf işlemlerine konu olabilmektedir. KHK md.15'e göre; marka hakkı devredilebilmekte, üzerine rehin haciz tesis edilebilir, lisans sözleşmelerine konu edilebilir, miras yoluyla intikal edilebilir. Marka tescil başvuru hakkı da hukuki işlemlere konu olabilir.

III. MARKA HAKKININ KAZANILMASI

Marka hakkı tescille, aslen veya mirasın geçmesi ya da hukuki bir işlemle devren kazanılır. Marka hakkının kazanılması KHK'nın 6.md.sinde düzenlenmiştir. Buna göre; “ *Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir.*”şeklindedir. Yasal düzenlemeye göre marka hakkının elde edilmesi “tescil yoluyla” mümkündür. Markayı tescil ettiren markanın sahibi olur. Bu marka hakkının sahibine de marka sahibi denir.

Marka hakkının gerçek hak sahipliği ile kazanılıp kazanılmayacağına dair farklı görüşler mevcuttur. Çolak; eski Markalar Kanunu'nun 15. maddesinde, bir markayı ilk defa tescil ettiren kimsenin, o markanın hakiki sahibi sayılacağına dair hükmü yanında, aynı maddede, “şu kadar ki, başka şahıs aynı emtia için aynı markayı daha önce fiilen ihdas ve istismal ettiğini ve piyasaya maruf hale getirdiğini tescil edilmiş marka sahibine karşı iddia ve iddiasını dava veya karşılık dava suretiyle ispat etmek hakkını haizdir.” biçimindeki fıkra hükmüyle de gerçek hak sahibinin eskiye dayalı kullanımından doğan haklarını da korunduğunu, 556 sayılı KHK ile getirilen düzenlemede eskisinden farklı olmadığını, 556 sayılı KHK tescil ilkesini kabul etmekle birlikte gerçek hak sahiplerini de korumaya devam ettiğini savunmaktadır. Bu durumda gerçek hak sahipliği ilkesi ile tescil ilkesi arası karma bir sistem ortaya çıkmaktadır. 556 sayılı KHK'nin 6.maddesinde yer alan “Bu KHK ile sağlanan marka koruması tescil ile elde edilir.” biçimindeki hüküm açıkça tescil ilkesinin kabul edildiğini göstermekte, buna karşılık KHK'nin 8/3,7/1-1 ve 25-26.maddelerinde tescile rağmen başkası hak sahibi olabilmektedir. Buna göre ,KHK'nin 6.maddesine rağmen markayı eskiye dayalı,önceki kullanıcısı o markanın gerçek hak sahibidir.Bunun dayanağı 556 sayılı KHK'nin 8/3 maddesidir.

Doktrinde Tekinalp; gerçek hak sahipliğinin KHK ile terk edildiğini görüşündedir. KHK ile tescil ilkesi benimsendiği için, tescil ilkesine dayalı bir sistemde, bir şahıs, aynı mal veya hizmet için aynı markayı daha önce ihdas ve istismal ettiğini ve piyasada maruf hale getirdiğini, tescil edilmiş marka sahibine karşı iddia ve bu iddiasını dava ve karşı dava suretiyle ispat etmek hakkına haiz değildir. Tescil ilkesini kabul eden bugün ki sistemde, KHK md.8(3) a ve b hükümlerindeki hallerden biri mevcutsa, yani markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden veya rüçhan tarihinden önce, bu işaret için hak elde edilmişse veya mezkur işaret sahibine daha sonraki bir marka kullanımını yasaklama hakkını veriyorsa, KHK' nın 42 (1) b' ye dayanılarak hükümsüzlük davası açılabilir.

Doktrinde Yasaman'ın savunduğu görüş kullanma ilkesi ile marka hakkının kazanılacağıdır. Yasaman; KHK'nın tescil ilkesine birçok istisna getirmiş olduğunu ve bu istisnalarla birlikte kullanma ilkesinin savunulabilir hale geldiğini ileri sürmüştür. Bir işaretin marka olarak seçilip kullanılmasıyla onun üzerinde marka hakkının meydana geleceğini savunmuştur. Markanın kullanılmaya başlanması, kullanıldığı ürün veya hizmetlerin piyasaya sürülmesi ile marka kuvvetli marka halini alır. Markanın kullanıldığı sektörde ilgililer, tüketiciler ve müşteri çevresi tarafından anıldıkça tanınmış marka haline, bu çevrenin aşınması dünyaca tanınmasıyla da dünyaca tanınmış marka haline gelir. Tescil bir hakkın kullanılması ve ona sağlanacak koruma ile ilgili bir olgudur.

Her ne kadar yürürlükte bulunan KHK'ya göre marka hakkının kazanılması tescil ile mümkün ise de markayı tescil başvurusundan önce kullanan, piyasada bilinen marka haline getiren ve marka üzerinde hak sahibi olduğunu iddia eden kişinin tescilden önce TPE'ye itiraz etme hakkına sahiptir. Bu kişinin itirazının reddedilmesi ve marka başvuru sahibi adına tescilin yapılması durumunda gerçek hak sahibinin hükümsüzlük davası açma hakkı saklıdır. Hukuk düzeni içerisinde belli hakların kazanılması ve kamuya açıklanması tescil işlemi ile mümkün olmaktadır. KHK'nın gerçek hak sahibine eskiye dayalı kullanımından doğan haklarının korunmasına yönelik hükümler saklı kalmak kaydı ile marka hakkının da hukuk düzeni içerisinde kazanılması ve korunabilmesinin tescil ile mümkün olacağı görüşümdedir.

IV. TESCİL İLKESİNİN İSTİSNALARI

Marka hakkının elde edilmesinde tescil ilkesinin istisnaları tanınmış marka, tescilsiz bir işaret için hak elde edilmesi, yenilenmeme nedeniyle koruma süresi dolan markanın başkası adına tescili talebidir.

A. Tanınmış Marka

Tanınmış marka Paris Sözleşmesi'nin 1.mükerrer 6. md.sinde düzenlenmiş olup buna göre üye ülkeler tanınmış markaları koruyucu düzenlemeler yapmak zorundadırlar. Paris sözleşmesi kapsamında tanınmış markanın veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin, sahibinin izni olmadan tescili talebi durumunda, bunun sadece aynı veya aynı türden mal veya hizmetler yönünden mutlak tescil engeli olarak kabul etmek gerekir. Türk hukukunda tanınmış marka KHK md.7 /1'de mutlak red nedenleri arasında md.8/4'te nisbi red nedenleri arasında düzenlemiştir. Tanınmış markanın aynı veya benzer mal veya hizmetler için tescil talebi mutlak red nedeni olarak, farklı mal ve hizmetler için tescil talebi ise nisbi red nedenleri arasında sayılmıştır.

Tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış tanınmış marka, sahibinin itirazı ile, farklı mal ve hizmetlerde kullanılacak bile olsa, sonraki markanın tescil başvurusu reddedilecektir. Getirilen bu koruma sayesinde, bu işletmenin büyük emek ve masraflarla yarattığı tanınmış markasından bir başka kişinin karşılığını ödmeden ve emek harcamadan faydalanmasının önüne geçilmiştir.

556 Sayılı KHK'nin 6 maddesinde marka korumasının tescil yoluyla sağlanacağı belirtilmiştir. Buna göre, Türkiye'de tescil edilmemiş olan marka 556 S.KHK'nın sağladığı koruma kapsamından yararlanamaz. Dolayısıyla, Türkiye'de tescilli olmayan bir marka bakımından 556 Sayılı KHK ile korunan bir hak söz konusu olmadığından, bu hakkın tükenmesi de mümkün olamaz.

Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmış bir marka Türkiye'de tescil edilmemiş olsa bile korunur. Şöyle ki; tanınmış bir marka Türkiye'de tescil edilmemiş olsa dahi, marka sahibi aynı veya benzer bir markanın Türkiye'de tescil edilmesine engel olabilmektedir. Marka tescil edilmişse, marka sahibi hükümsüzlük davası açma hakkına sahiptir. Tanınmış markanın sahibi, marka Türkiye'de tescilli olsa bile ithal edebilir veya ithal ettirebilir.

B. Tescilsiz Bir İşaret İçin Hak Elde Edilmesi

Tescilsiz markanın veya işaretin sahibi, markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden veya markanın tescili için yapılan başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce bu işaret için hak elde etmişse, markanın başka kişi adına tescili için yapılan başvuruya itirazda bulunarak bu tescile engel olma hakkına sahiptir.

Bu durumda tescilsiz marka ve işaret için koruma getirilmiş olmasına rağmen, söz konusu marka ve işaretin bu markalı malların üçüncü kişiler tarafından yeniden piyasaya sunulmasına marka hakkının tükenmediğini iddia ederek müdahale edemez.

C. Yenilenmeme Nedeniyle Koruma Süresi Dolan Markanın Başkası Adına Tescili Talebi

KHK'nın 45.maddesinde, marka hakkının koruma süresinin dolması ve markanın süresi içinde yenilenmemesi halinde sonra ereceği belirtilmiştir. Yenileme talebinin markanın koruma süresinin dolacağı ayın son gününden önceki altı ay içinde; bu sürenin kaçırılması halinde ek bir ücretin ödenmesi koşuluyla koruma süresinin dolduğu ayın son gününden sonraki altı ay içinde yenilenmesi gerekir, aksi taktirde marka hükümsüz hale gelir.

Bir markanın yenilenmemesi nedeniyle koruma süresinin dolmasından sonraki iki yıl içerisinde markanın aynı veya benzerinin aynı veya benzer mal ve hizmetlerle ilgili tesciline itiraz edilebilir. Marka sahibine bu durumu koruması amacıyla iki yıl ek süre tanınmıştır. Bu da tescilde öncelik ilkesinin istisnalarındandır. İtiraz eden marka sahibi iki yıllık süre içerisinde markasını kullanmamış ise itirazı KHK md.35/2'ye göre reddedilir.

V. MARKAYI TESCİL ETTİRME HAKKINA SAHİP OLANLAR

Tescil için başvurma hakkına sahip olanların kimler olduğu KHK md.3'de düzenlenmiştir. Buna göre;” *Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerce veya Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişilerce tescil başvurusunda bulunabilir.*

Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına girmemekle beraber, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen marka koruması tanımış yabancı devletlerin gerçek veya tüzel kişileri de karşılıklılık ilkesi uyarınca Türkiye'de marka korunmasından aynı şekilde yararlanır.” şeklindedir. Görüldüğü üzere; tescil başvurusu yapabilecek kişiler belirlenirken vatandaşlık esas alınmamıştır. Onun yerine gerçek kişiler için, ikametgah, tüzel kişiler için ise idare merkezi ve Türkiye’de sınai ve ticari faaliyette bulunma kriterleri baz alınmıştır.

Bu kapsama girmeyen gerçek veya tüzel kişilerin başvurusunun reddedileceği KHK'nin 31.maddesinde düzenlenmiştir.

VI. TESCİL BAŞVURUSU

Türk vatandaşları ve uluslararası sözleşmeler gereği yabancılar marka tescili için başvuruda bulunma hakkına sahiptirler. Tescil başvurusu TPE'ye veya onun yetkili kıldığı makamlara yapılır.(KHK yönetmeliği md.6/1) TPE 556 Sayılı KHK'nin 23.maddesine göre herhangi bir şekil eksikliğinin olup olmadığı incelenir. İnceleme sonucu herhangi bir eksiklik olmadığına karar verilirse başvurunun verildiği tarih, saat ve dakika itibariyle kesinleşir. TPE sonraki aşamada başvuruyu mutlak ve nispi ret nedenleri yönünden inceler. Şartları eksiksiz bir şekilde yerine getirildikten sonra reddedilmemiş bir marka başvurusu ilgili bültende yayınlanır.(556 Sayılı KHK md.33/1)

VII. TESCİL İŞLEMİNİN SONUÇLARI

Markanın tescili kurucu etkiye sahiptir. Böylelikle, tescil ile marka aslen iktisap olunur ve o markayı tescil ettiren kişi de markanın sahibi olur. KHK md.6 hükmüne göre; tescilden sonra marka, KHK ile sağlanan korumadan istifade hakkını geriye doğru başvurunun kesinleşmesinden itibaren kazanır.

Markanın tescili 'markanın korunması' anlamında kurucu etkiye sahiptir. Ancak, markanın sağladığı hakların üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi için KHK'nin md. 9/III uyarınca tescilin yayınlanmasına da gerek vardır. Markasını tescil ettirmemiş kişi kural olarak KHK hükümlerinin korumasından yararlanamamakla birlikte, haklarını genel hükümler uyarınca koruyabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

I. MARKA HAKKININ TÜKENMESİ

A. Tanımı ve Kapsamı

Marka hakkı, hakkın sahibine marka üzerinde tekel hakkı vermektedir. Hukuk düzeni içerisinde bu hakkın sınırlarının olması gerektiği tartışmasızdır. Marka hakkının sınırlarından en önemlisi marka hakkının tükenmesidir. Tükenme ilkesi, 207/95 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü'nün 13.maddesi ile 2008/95 sayılı Marka Direktifi'nin 7.maddesine paralel olarak, tükenme bölgesi bakımından küçük bir farkla, Türk Hukukunda, 556 sayılı KHK'nin 13.maddesinde düzenlenmektedir. Tükenme ilkesi Türk Hukukunda, 556 sayılı KHK'nin 13.md.nin 1.fikrasında; *"Tescilli bir markanın tescil kapsamındaki mal üzerine konularak marka sahibi tarafından veya onun izni ile Türkiye'de piyasaya sunulmasından sonra, mallarla ilgili fiiller marka tescilinden doğan hakkın kapsamı dışında kalır."* şeklinde düzenlenmiştir.

Buna göre marka sahibi, markanın bir ürün üzerine izinsiz olarak konulması, markanın ihlal oluşturabilecek şekilde kullanılmasını yasaklamaya yetkili olsa bile, kendisi tarafından veya onun izni ile bir mal üzerine marka konularak o mal piyasaya sürüldükten sonra, belli bir coğrafi bölgede o malın başkaları tarafından alınıp satılması, tedavülü önlenememektedir. Bir başka ifade ile marka sahibi, herhangi bir malı bir kez sattıktan, piyasaya sürdükten sonra, belli bir coğrafi bölgede artık o malın müteakip satışlarına, el değiştirmesine, ikinci, üçüncü el satışlarına engel olamaz. Bu ilke fikri mülkiyet hukukunda "tükenme" olarak adlandırılmaktadır.

Hak sahibi, üzerinde fikri mülkiyet hakkı bulunan ürünleri bir kez satınca, artık sonraki satışlara müdahale edemez. Örneğin, *"Adidas markalı ayakkabı satın alan toptancı firma, bu orijinal ayakkabıları perakendecilere, onlar da tüketicilere satabilir. Toptancı, ayakkabıları perakendecilere satarken ayrıca Adidas firmasının iznine ihtiyacı yoktur. Zira toptancı, ayakkabıların parasını ödeyerek onların mülkiyetini edinmiştir. Toptancıdan bu ayakkabıları satın alan alt satıcıların hukuki durumu da farklı değildir. İş hak sahibinin (örneğin Adidas firmasının) markalı yada patentli ürünlerini ilk kez sattıktan sonra ki satışlara müdahale edememesini fikri mülkiyet hukukunda hakkın tükenmesi ilkesi denir. Bu ilke ilk satış doktrini olarak da bilinir. Tüketilme doktrini bizzat marka sahibi tarafından değil, hak sahibinin, yavru şirketi veya lisans sahibi başka bir kişi tarafından pazarlanmasında da uygulanır"*.

Hizmet markalarında tükenme ilkesi uygulanmamaktadır. Hizmet marklarına uymadığı için tükenme ilkesi sadece ticaret markalarında uygulanır. Hizmetlerin tedavülü mümkün olmadığından, işin doğası gereği hizmetler bakımından tükenme mümkün değildir.

B. Tükenme Çeşitleri

Mutlak hakları sınırlayan hakkın tükenmesi ilkesi uygulandığı coğrafi alana göre üçe ayrılmaktadır.

1. Ülkesel Tükenme

Marka hakkının tükenmesi açısından ülke sınırlarını esas alan sisteme ülkesel tükenme sistemi denilmektedir. Bu durumda marka hakkının tükenmesi için belirli bir ülke sınırları içerisinde marka sahibi ya da onun rızası ile bir üçüncü kişi tarafından markalı malların piyasaya sürülmesi gerekmektedir.

Markalı mal rızai olarak hangi ülkede piyasaya sunulmuş ise ilgili ülke bakımından marka hakkı tükenir. Örneğin Türkiye’de piyasaya sunulmuş marka mallar bakımından marka sahibinin Almanya bakımından marka hakkı tükenmemiştir. Aynı zamanda bunun terside mümkündür. Örneğin TPE’ne tescilli bir malın Almanya’da üretildiğini ve piyasaya sürüldüğünü varsayalım. Bu durumda marka hakkı sahibinin Türkiye bakımından hakkı tükenmemiştir. Malların Almanya’dan Türkiye’ye ithali engellenebilir.

Ülke sınırları dışında piyasaya sunulan markalı mallar üzerindeki hak, bu piyasaya sunum marka sahibinin rızası dahilinde yapılmış dahi olsa tükenmiş kabul edilmez. Dolayısı ile ülkesel tükenmeyi benimseyen hukuk sisteminin kriter olarak aldığı tek bir pazar mevcuttur, o da kendi iç pazarıdır. Bu durumun istisnası tekrar ithalattır. Ülke içerisinde piyasaya sunulmuş olan malların yurt dışına ihracından sonra aynı malların tekrar ülkeye ithali (yeniden ithalat) marka sahibi tarafından önlenemez.

2. Bölgesel Tükenme

Bölgesel tükenme sistemi, birden fazla ülkenin sınırlarını birleştirerek tek bir bölge olarak kabul eden ve ancak bu bölge içerisinde marka sahibinin rızası dahilinde piyasaya sunulmuş olan mallar üzerindeki hakkın tükenmiş kabul edilmesini öngören bir sistemdir. Avrupa Birliği bu türe örnek olarak gösterilebilir. Avrupa Birliği içinde bir ülkede bir malın marka hakkı sahibinin rızası ile piyasaya sürülmesinden sonra artık tüm birlik ülkeleri içerisinde markayı taşıyan o mallar bakımından ilk satış hakkı tükenmiştir. Sözgelimi Almanya’da marka sahibi tarafından ya da onun rızası ile ilk satışı yapılan malların artık İtalya’da, İspanya’da, Fransa’da tüm birlik ülkelerinde satışı marka hakkı sahibi tarafından önlenemez.

3. Uluslararası Tükenme

Bu sisteme göre, markalı malların piyasaya sunumu dünyanın neresinde yapılmış olursa olsun, sunum işleminin marka sahibinin rızası dahilinde yapılmış olması kaydı ile, bu mallar üzerindeki marka hakkı tükenektir. Dünyanın herhangi bir ülkesinde piyasaya sunulan bir malın, artık dünyanın her yerinde serbestçe alınıp satılması, piyasaya sürülmesi, yeniden ithali, paralel ithalatı serbesttir. Bu tür bir tükenmenin uygulanması halinde, serbest ticaret gelişecek, üçüncü ülkelerden yapılan paralel ithalatla arz fazlası oluşacak, fiyatlar düşecek ve dolayısıyla tüketiciler bundan yarar sağlayacaktır. Böylece marka sahibinin, ülkeler ya da bölgeler itibariyle piyasaları bölmesi mümkün olmayacaktır. İsviçre, Norveç gibi ülkeler uluslararası tükenmeyi uygulamaktadırlar.

II. TÜKENME İLKESİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

A. Paralel İthalat

Türkiye’de piyasaya sürülmüş olan malların aynısının, bir başkası tarafından başka bir ülkeden Türkiye’ye ithalatına paralel ithalat denir. Bir başka anlatımla, yurtdışında marka sahibi ya da onun rızası ile piyasaya sunulmuş bulunan ve yurtiçinde de halen alınıp satılan bu malların aynısının, marka sahibinin izni dışında ve tek satıcı veya distribütörden başka 3.kişilerce yurt dışındaki bir piyasadan temin edilerek Türkiye’ye ithali paralel ithalattır.

Nitelik Yargıtay 11.HD.1999/2086 E.,1999/4505 K. 26.05.1999 tarihli kararında “..davacı gözlükleri ile ayniyet arz eden orijinal vasıfta olup taklit olmayan gözlükler, kanuni prosedüre uygun olarak menşe ülkesinden başka ülkelerde üretilip o ülkelere Türkiye’ye ithal edilmesi halinde, ithalatçı tarafından satılması veya ithalatçı firmadan fatura karşılığı satın alınıp satışı arz edilmesi halinde 556 sayılı K.H.K. nin 9/II, c maddesi uygulanmayacaktır.” şeklinde hüküm tesis etmekle paralel ithalat yoluyla ,yasal olarak Türkiye’ye ithal edilen mallar nedeniyle marka hakkına tecavüzün söz konusu olmayacağını kabul etmiştir.

B. Gri Piyasa

Firmalar, çeşitli nedenlerle, aynı tür malı, farklı ülkelerde, farklı fiyattan satışa sunabilmekte, ya da farklı kaliteli malları satabilmektedirler. Buna göre gri piyasa yurt dışında bir ülkede piyasaya sunulan mallar ile, başka bir ülkede piyasaya sunulan aynı markalı aynı tür mal arasında, kalite, fiyat vb. farkı bulunması halinde söz konusu olur. Markalı mallar arasındaki farklılık taklit veya korsan nitelikli olmayıp her ikisi de orijinal nitelikte ürünlerdir. Bu tür mallar ulusal ve bölgesel tükenmenin uygulandığı ülkelerde paralel ithalat çerçevesinde marka sahibi tarafından önlenemez. Ancak uluslararası tükenme söz konusu ise artık marka sahibinin hakkı tamamen tükendiği için bu tür malların paralel ithalatı önlenemez .

C. Tekrar (Geri)İthalat

Marka sahibinin rızası dahilinde ülke içinde piyasaya sunulmuş olan orijinal nitelikteki markalı malların ülke dışına ihracından sonra, marka sahibinin izni alınmaksızın tekrar ihraç edildiği ülkeye ithal edilmesi tekrar ithalat adını almaktadır. Ülkesel tükenmenin kabul edilmiş olması nedeniyle, orijinal malların, marka sahibi ya da onun rızasıyla lisans alan dağıtıcı gibi 3.bir kişi tarafından Türkiye’ye piyasaya sunulmasından ve bu malların yurt dışına ihraç edilmesinden sonra aynı malların bir başkası tarafından tekrar Türkiye’ye getirilmesine, ithaline, marka sahibi, marka hakkına dayanarak engel olamaz. Zira bu mallar, başlangıçta Türk piyasasına sunulmuş olmakla, bunlar üzerinde ilk satış hakkı tükenmiştir.

III. ULUSLARARASI DÜZENLEMEDE VE TÜRKİYE’DE MARKA HAKKININ TÜKENMESİ

A. Uluslararası Düzenlemede Marka Hakkının Tükennesi

Paris sözleşmesinde bu konuda bir düzenleme bulunmamaktadır. Gelişmiş ülkelerin, uluslararası ticaretin yapılma şekline ilişkin olarak vermek istedikleri düzenin görünüş şekli olarak ortaya çıkan TRIPS’in 6. maddesi tükenme başlığını taşımaktadır. Bu hükme göre, bu anlaşma kapsamında ihtilafların çözümü amacıyla TRIPS sözleşmesinin 3. ve 4. maddelerin şartlarına tabi olmak üzere, bu anlaşmada yer alan hiçbir husus, fikri mülkiyet haklarının tükenmesi meselesini ele almak amacıyla kullanılmayacaktır.

Bu anlaşma ile taraf devletlere ulusal ya da uluslararası tükenme konusunda serbestlik tanınmıştır. Anlaşmaya taraf olan bir ülke tükenme türlerinden herhangi birini benimseyebilir. Ancak bunlardan birini örneğin ulusal tükenmeyi benimsedikten sonra, herhangi bir ülke ile bir anlaşma

yaparak kendi aralarında bölgesel tükenme uygulamaları ise, bu uygulamayı diğer ülkelere de teşmil etmek zorundadırlar. Yani bu düzenlemelerden birini tercih eden bir ülkenin, bu uygulamayı milli muamele (m. 3) ve en çok kayırlan ülke (m. 4) hükümleri çerçevesinde anlaşmaya taraf diğer devletlere de uygulaması gerekir .

Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında gümrük birliğini düzenlemeyi amaçlayan OKK'nın ek 8, m. 10/2'de konuya ilişkin bir düzenleme getirilmiştir. Bu hükme göre, OKK'nın taraflar arasında fikri, sınaî ve ticari mülkiyet haklarının tükenmesini ele almadığı belirtilmiştir. Diğer bir ifade ile AB, Türkiye'yi bölgesel tükenme kapsamı dışında tutmuştur. Bu nedenle AB üyesi ülkelerde piyasaya sunulan mallar bakımından, Türkiye'de marka hakkı tükenmemiş olacak, aynı şekilde Türkiye'de piyasaya sunulan mallar bakımından AB bölgesel sınırları bakımından marka hakkı tükenmemiş sayılacaktır .

B. Türkiye'deki Durum

Marka hakkının tükenmesi 556 Sayılı KHK'nin 13. md.sinde düzenlenmiş olup birinci fıkrada tükenmenin koşulları, ikinci fıkrada ise istisnaları düzenlenmiştir. Bu maddede Türkiye'de piyasaya sunulmasından sonra ifadesi kullanılarak Türkiye'de ülkesel tükenmeyi kabul etmiştir. Maddenin lafzı ülkesel tükenmeyi ifade etmekle birlikte doktrinde bu husus tartışmalıdır. Ülkesellik kavramına bağlanan sonuçlarda ve özellikle de paralel ithalat konusunda farklı görüşler ileri sürülmektedir.

Arkan'a göre, tükenmeden söz edilebilmesi için markayı taşıyan malların Türkiye'de piyasaya sunulmuş olması gerekir. Markayı taşıyan malın Türkiye dışında piyasaya sunulması halinde marka hakkı Türkiye bakımından tükenmez. Bu nedenle marka sahibi, yabancı ülkeden Türkiye'ye yapılacak ithalata marka hakkına dayanarak engel olabilir. Buna karşılık, markalı malların Türkiye'de piyasaya sunulmasından sonra marka hakkı sahibi, bu malları yurtdışına satar veya yurtdışında da üretirse bunların üçüncü kişiler tarafından yurtdışından satın alınarak Türkiye'ye ithaline engel olamaz. Aynı durum yabancı markayı taşıyan malların Türkiye'de tek satıcısı olan ve marka sahibinin izniyle markayı adına tescil ettiren kişi bakımından da geçerlidir.

Tekinalp; paralel ithalatın önlenmesi için markanın Türkiye'de ve yurtdışında farklı kişiler adına tescil ettirilmesi gerektiğini belirtmektedir.

Pınar, Arkan'ın görüşlerinin geri ithalat ve paralel ithalat için ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürmekte bu görüşlerin geri ithalat için geçerli olmakla birlikte, paralel ithalat için kabul edilemeyeceğini savunmaktadır. Tekinalp'in paralel ithalata ilişkin görüşlerini de MarKHK m. 9/II/c'ye dayanarak eleştirmektedir.

Yasaman, tükenmeye ilişkin hükmün emredici nitelikte olduğu, dolayısıyla hakime ülkesel tükenme dışında bir takdir yetkisi tanımadığı, marka sahibinin paralel ithalatı yasaklayabileceği, bu yüzden Yargıtay içtihadının kökleşmeden değiştirilmesi gerektiğini savunmaktadırlar.

Çamlıbel Taylan, ülkemiz açısından paralel ithalatın mümkün olmadığını belirtmekle birlikte, Yargıtay kararının gerekçesinin yasal düzenlemeye uygun olmasa da, varılan sonucun hukuka aykırı olmadığını ileri sürmektedir. Yazar, marka sahibinin paralel ithalat yapmasının hakkın kötüye kullanılması teşkil etmemesi gerektiğini, eğer marka sahibi pazar paylaşımı gibi rekabete aykırı amaçlar güdüyorsa marka sahibinin paralel ithalat yapamayacağını savunmaktadır. Aslan, MarKHK m. 13'ün coğrafi bir sınır getirmediğini, düzenlemenin asgari bir standart getirdiğini, mahkemelerin tükenme türleri içinden birini tercih edebileceğini, dolayısıyla Yargıtay'ın da uluslararası tükenmeye yakın bir görüşü tercih ettiğini belirtmektedir. Bu haliyle, Yargıtay'ın uygulamasını sui generis bir uygulama olarak görmek mümkündür.

Marka hakkının tükenmesi yönünden Yargıtay'ın karma bir sistem benimsediği görülmektedir. Yargıtay 11.HD.1998/7997 E.-1999/2098 K.12.03.1999 tr.ilamında;(Police) "*Davacı vekili, müvekkilinin dava dışı İtalyan şirketi DERİGO SPA ya ait tüm Dünyada ve Türkiye'de tescilli*

Police, Sting ve Vogart markalarının Türkiye distribütörü ve lisans hakkı sahibi olduğunu, dolayısıyla bu markalı ürünlerin Türkiye'de satım ve dağıtım işinin müvekkiline ait olduğunu, davalının da aynı markalı gözlükleri her nasılsa temin edip pazarladığını, bu hususun müvekkilinin marka ve lisans haklarına tecavüz oluşturduğunu ileri sürerek, haksız rekabetin tespit ve men'ine, davalı elindeki ürünlerin toplatılmasına, ilana karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili cevabında, iddianın hangi hukuku temele dayandırıldığının açık olmadığını, davacıya tekel hakkı tanıyan bir sözleşme bulunmadığını, orijinal ve mevzuata uygun olarak ithal edilen malların satış ve pazarlanmasında yasaya aykırılık bulunmadığını, rekabetin önlenmesi hakkındaki yasa hükümlerine göre böyle bir iddianın dinlenemeyeceğini savunarak davanın reddini istemiştir. Mahkemece, iddia ve savunmaya, toplanan delillere, bilirkişi raporuna nazaran, davacı ile üretici İtalyan firması arasındaki tek satıcılık sözleşmesi gereğince sözleşme konusu markayı taşıyan ürünlerin başkası tarafından ithal ve pazarlanmasının haksız rekabet teşkil ettiği, uyuşmazlık konusu ürünlerin Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun ve buna ilişkin tebliğ hükümlerinin getirdiği muafiyet kapsamında olduğu gerekçesi ile davanın kabulüne, haksız rekabet konusu "Police" marka gözlüklerin toplanmasına ve ilana karar verilmiştir. Karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

*Dava konusu uyuşmazlığın çözümünde doğru bir sonucu varılabilmesi için somut olayın markalar hakkındaki K.H.K. ve haksız rekabet kuralları karşısındaki durumun incelenmesi gerekir. 556 sayılı K.H.K. nin 9/II maddesinin (c) bendinde, markayı taşıyan malın ithali veya ihracının, münhasıran marka sahibine ait bir yetki olduğu gösterilmiştir. Dolayısıyla bu markanın aynı ya da benzeri olan bir işareti taşıyan malların bir başka kişi tarafından ithali ya da ihracı, ilke olarak marka hakkına tecavüz teşkil edecektir. (K.H.K.61/a). K.H.K. nin 9/II maddesinin (c) bendi ile **Türk iç pazarına hiç sunulmamış olan malların ithali veya ihracının marka hakkına tecavüz oluşturacağı kabul edilmiştir. 556 sayılı K.H.K. nin 13/1 ve bu maddenin mehzatı olan 89/104 Sayılı Yönerge'nin 7.1 maddesinde "marka sahibi tarafından veya onun izni ile markayı taşıyan malların piyasaya sunulmasından sonra marka sahibi, markanın bu mallarla ilgili olarak kullanılmasını yasaklayamaz" hükmü getirilmiştir. Buna uygulamada ve yasal düzenlemede marka hakkının tüketilmesi kavramı denilmektedir.***

Bu ilkenin uygulanabilmesi için yukarıda da değinildiği üzere tescilli markayı taşıyan malların marka sahibi tarafından veya onun izni ile Türkiye'de piyasaya sunulmuş olması gerekir. Markalı malların Türkiye'de piyasaya sunulmasından sonra marka hakkı sahibi, bu malları yurt dışına satar (veya yurt dışında menşe ülkeden başka bir ülkede üretirse) bunların üçüncü kişiler tarafından yurt dışından satın alınarak Türkiye'ye ithaline (paralel import) engel olamaz."

Yargıtay 11.HD.2000/7381 E.2000/8746K.,09.11.2000 tr.kararında(Naf Naf)'""Markalı bir ürün, marka sahibi veya onun izni ile münhasır lisans sahibi tarafından piyasaya sürülünce, marka tescilinden doğan hak, tüketilmiş olmakta, artık o markayı taşıyan malın sonraki satışlarına davacının (marka veya lisans sahibi) müdahale etme hakkı ortadan kalkmaktadır. Ancak marka sahibi, malın piyasaya sunulmasından sonra, üçüncü kişiler tarafından değiştirilerek veya kötüleştirilerek ticari amaçlı kullanılmasını önleme yetkisine sahiptir.... Öte yandan, münhasır lisans (tek satıcılık) sözleşmesi, yapımçı (sağlayıcı) ile tek satıcı (tek elden dağıtıcı) arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen, çerçeve niteliğinde ve sürekli bir sözleşme olup, yapımçı (bu davada davacı) ürünlerinin tamamını veya bir kısmını belirli bir bölgede tekele sahip olarak satmak üzere tek satıcıya (davada dava dışı T... Limited Şirketi) bedeli karşılığında göndermeyi, buna karşılık tek satıcı da sözleşme konusu malları kendi adına ve hesabına satarak malların sürümünü arttırmak için faaliyette bulunmayı yüklenir. (Bak. Prof. Dr. Haluk Tandoğan, Borçlar Hukuku, Özel Borç ilişkileri, C.1/1, Ank. 1985, Sh. 27 vd.) Sözleşmenin nispiyeti ilkesi uyarınca üçüncü kişiye herhangi bir yükümlülük getirilemez. O halde, davacının üçüncü kişilere karşı haksız rekabet hükümlerinden yola çıkılarak korunması mümkün değildir.""

şeklinde hüküm tesis etmiştir.

Yargıtay 11.HD.1999/3243 E.1999/5170 K.,14.06.1999 tr.kararında;”” *Marka sahibi tarafından veya onun izni ile markayı taşıyan malların piyasaya sunulmasından sonra marka sahibi, markanın bu mallarla ilgili olarak kullanılmasını yasaklayamaz. Buna, uygulamada ve yasal düzenlemede marka hakkının tüketilmesi kavramı denilmektedir. Türkiye’de veya yurt dışında taklidi imal ve ithal edilip satılan veya yurt dışından orijinal ithal edilmekle birlikte, Türkiye’de değiştirilerek veya kötüleştirilerek malın özgün niteliğinin değiştirilmesi, kanuni prosedüre uygun olmayarak ithal edilip yurda kaçak sokulması halinde ve elde bulunan orijinal emtianın ne şekilde bulundurulduğunun ispat edilmemesi durumunda, bu eylemler markaya tecavüz teşkil eder. Davalının eylemleri bu nitelikte değildir. Tek satıcılık sözleşmesi, taraflarına hak ve mükellefiyet yükler, üçüncü kişilere yükümlülük getirmez. Söz konusu sözleşme, tek satıcıya o bölgede tekel hakkı tanır. Tek satıcının bu hakkını üçüncü kişilere karşı haksız rekabet yoluyla koruması kural olarak mümkün değildir. Tek satıcılık sözleşmesi, aynı malı Türkiye’de yasal yollardan menşe ülkesinden ithal edip satan kişileri haksız rekabet kuralları uyarınca men edilmesine neden olmaz. Somut olayda davalı taraf, davacı tarafından lisans sözleşmesine dayanarak yurt içine ithal ederek pazarladığı ihtilaf konusu Dexter markalı ayakkabıların aynısını (orijinalini) yurt içine yasal düzenlemeye uygun olarak ithal ettiğini ve kendisinin de buna dayalı olarak piyasaya sürerek satış yaptığını savunduğuna göre, mahkemenin inceleme yapıp karar vermesi gerekirken, eksik inceleme ile karar tesisi bozma nedenidir.”* şeklinde hüküm tesis etmiştir.

Yargıtay’ın yukarıda belirtilen kararlarından da anlaşılacağı üzere tükenme ilkesi açısından ikili bir ayırma gitmiştir. Bu ayırımlardan ilki markanın Türkiye içerisinde piyasaya sürülmemesi halidir. Buna göre Yargıtay ülke içerisinde piyasaya sunulmamış olan markalı malların paralel ithalat ile ülkeye sokulması halinde bu durumun marka hakkına tecavüz teşkil edeceğini ve tükenme ilkesinin uygulanmayacağını belirtmiştir. Yargıtay tarafından yapılan ikinci ayırım ise markalı malların ülke sınırları içerisinde piyasaya sunulması halidir. Markalı mallar marka hakkı sahibi ya da onun rızası ile üçüncü kişi tarafından piyasaya sunulması halinde marka hakkı sahibinin marka hakkı tükenmiş sayılacaktır. Yargıtay’ın bu noktada varmış olduğu sonuç markalı malların piyasaya sunulmasından sonra paralel ithalat veya tekrar ithalat ile ülkeye sokulabileceği ve marka hakkı sahibinin buna engel olmayacağı hususudur. Yargıtay piyasaya sunulmamış mallar hakkında ulusal, piyasaya sunulmuş mallar hakkında ise uluslararası tükenme ilkesine benzer bir çözüm ortaya koymaktadır. Çünkü daha önce ülke içerisinde piyasaya sunulmamış malların ülkeye ithali durumunda marka hakkı sahibinin bu duruma KHK’nın 9/II md.si ile engel olacağını belirterek ulusal tükenme ilkesine yaklaşmış, Türkiye’de piyasaya sunulmasından sonrada paralel ithalat yoluyla elen mallara marka hakkı sahibinin engel olamayacağını belirterek uluslararası tükenme ilkesine yaklaşmıştır. Yargıtay verdiği kararlarda tükenme ilkesinin karma bir sistem olarak benimsendiği görülmektedir.

IV. MARKA HAKKININ TÜKENMESİNİN KOŞULLARI

A. Markanın Ticaret Markası Olması

Kullanılma amacına ve işlevlerine göre markaları; ticaret markası, hizmet markası, garanti markası, koruyucu markalar ve ihtiyat markaları olarak sıralayabiliriz. Tükenme ilkesi sadece ticaret markaları yönünden mümkündür. Hizmet markalarının tükenmesi mümkün değildir.

Mevzuat yönünden konuyu incelediğimizde; 89/104 sayılı marka yönergesinin kapsamının açıkladığı 1.maddede bu yönergenin mallar ve hizmetlerle ilgili olan bütün markalara uygulanacağı ifade edilmiştir. Topluluk marka tüzüğü’nün 1.maddesinde de birlik markası kavramının içine hem mallarla hem de hizmetlerle ilgili markaların gireceği belirtilmiştir. Uygulamada eski olsa da hukukumuzda KHK ile yeni girmiş bir kavram olan hizmet markalarında tükenme ilkesinin uygulanması mümkün değildir. Buna göre tükenme ilkesi sadece ticaret

markalarında uygulanır. Zira hizmet markalarında bir defa sunulan hizmet artık bundan sonra başkalarına devredilemez.

B. Malların Marka Sahibi Tarafından Veya Onun İzni İle Üçüncü Kişi Tarafından Piyasaya Sunulması

Tescilli mallar bizzat marka hakkı sahibi tarafından piyasaya sürülebileceği gibi marka hakkı sahibinin izni ile üçüncü kişiler tarafından piyasaya sürülebilir. Üçüncü kişi ile marka sahibi arasındaki ilişkinin niteliği önemli değildir. Bu ilişki, hukuki olabileceği gibi ekonomik bir ilişki (yavru ortaklık gibi) de olabilir. Örneğin, yabancı marka sahibi, ürününün satımını Türkiye'de doğrudan yapabileceği gibi, tek satıcı aracılığıyla veya lisans alan bir kişi aracılığıyla da yapabilir. Marka sahibi açısından her iki durumda da Türkiye'de marka hakkı tüketilmiştir. Malın piyasaya sunulması mutlaka marka sahibinin rızasıyla olması gerekir. Marka sahibi rızasını açık bir şekilde vermelidir. Ancak somut olayın şartları zımnî rızayı da mümkün kılabilir. Bununla birlikte marka hakkının ihlaline marka sahibinin sessiz kalması halinde hemen zımnî rızadan söz edilemez. Somut olayın şartlarının değerlendirilmesi gerekir. Genel hükümlere uygun olarak rıza için özel bir şekil şartı olmamakla birlikte, yazılı veya resmi şekle riayet ederek izin vermekte yarar bulunmaktadır. Özellikle ana şirket ya da yavru şirketlerden birinin malı AB sınırları içinde piyasaya sunması halinde diğerleri bakımından da aynı piyasa için marka hakkı tükenecek midir? Ancak belirtmek gerekir ki, ekonomik ilişki, sadece ana-yavru ortaklık arasında söz konusu olmaz. Ortak bir kontrolün olduğu yerde ekonomik ilişkiden söz edilebilir. Adalet Divanı bu soruya AB sınırları bakımından olumlu cevap vermektedir. Ancak aynı soruya, farklı piyasalar bakımından olumlu cevap verilemez. Örneğin AB ve Türkiye gibi.

Lisans alanının, lisans verenle aralarındaki sözleşme hükümlerine aykırı davranması halinde örneğin markayı sözleşme kapsamında yer almayan mallar bakımından da kullanması halinde marka sahibinin hakkının tükenip tükenmeyeceği tartışılabilir. Konuya ilişkin, lisans şartları kenar başlığını taşıyan KHK m. 21/IX “ sözleşme şartlarının lisans alan tarafından ihlali halinde, tescilli bir markadan doğan haklar lisans alana karşı dava yoluyla ileri sürülebilir”. KHK m. 61/d ise marka sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek ve bu hakları üçüncü kişilere devretmek marka hakkına tecavüz sayılmıştır. Lisans yoluyla verilen hakların neler olduğu hususunda Kararnamede açık bir hüküm yer almamakla birlikte, kaynak hukukta konu daha ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Buna göre, 89/104 sayılı Yönergenin 8/2 hükmü, lisans süresi, markanın şekli, üretilen malın çeşidi, markanın kullanım alanının sınırı ve üretim kalitesine ilişkin olarak sınırlayıcı örnekler vermiştir .

Lisans alan kişinin lisans sözleşmesinde yer alan; markanın kullanılacağı mallar, kullanımın söz konusu olacağı bölge veya lisans konusu malların kalitesini belirleyen hükümlerine aykırı davranılması halinde marka sahibinin lisans alana karşı marka hukuku hükümlerine dayanarak haklarını koruması mümkündür. Örneğin lisans sahibi kendine tahsis edilen bölge dışında markalı malları piyasaya izinsiz sunduğu takdirde, bu bölge bakımından marka sahibinin hakkı tükenmeyecektir .

C. Tescilli Bir Markanın Bulunması

KHK md.13'e göre marka hakkının tükenmesi ilkesinin uygulanabilmesi için tescilli bir markanın bulunması gerekmektedir. KHK md.6 hükmü “ Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir.” şeklindedir. Bu sebeple tescilsiz bir markanın KHK kapsamında korunması mümkün olmadığından bu korunmadan kaynaklanan hakkında tükenmesi mümkün olmamaktadır. Marka hakkının tükenmesi ilkesinin uygulanabilmesi için öncelikle KHK kapsamında geçerli bir marka tescilinin yapılması gerekmektedir.

KHK kapsamında tescilsiz tanınmış markaların korunması istisnai bir durumdur. Paris Sözleşmesi yönünden tanınmış markalar yurtiçinde ve yurtdışında ilgili piyasa çevrelerince bilinen markalardır. Tescilsiz tanınmış markaların KHK'da düzenlenen tüm maddelerden yararlanması ve

korunması mümkün değildir. Korunma sadece markanın tescilinin engellenmesi için ya da tescili halinde hükümsüzlük davası açılabilme hakkından ibarettir. Bu sebeple tanınmış marka hakkı sahibinin belirtilen sınırlı durum dışında hakkı olmadığı için bunun tükenmesi de mümkün değildir.

V. MARKA HAKKININ TÜKENMESİNİN İSTİSNALARI

A. Markalı Mallar üzerinde Değişiklik Ya da Kötüleştirme Yapılmış Olması

Marka hakkının tükenmesinin istisnası hukukumuzda 556 sayılı KHK'nin 13/2 fıkrasında "Marka sahibinin, birinci fıkra hükmüne girmesine rağmen, malın piyasaya sunulmasından sonra, üçüncü kişiler tarafından değiştirilerek veya kötüleştirilerek ticari amaçlı kullanmalarını önleme yetkisi vardır." şeklinde düzenlenmiştir.

İstisna kuralı açısından aranan ilk şart piyasaya sunulan markalı mallar üzerinde üçüncü kişiler tarafından değişiklik veya kötüleştirme yapılması şartıdır. Markalı mallar üzerinde değişiklik yapılması, markalı malın orijinal niteliğine, üçüncü kişiler tarafından yapılan müdahale olarak tanımlanmaktadır. Kötüleştirme ise markalı malın piyasaya sürüldüğü orijinal halinden daha elverişsiz konuma gelmesini ifade etmektedir.

Hangi hallerin değiştirme ve kötüleştirme olacağı belirlenmesi gerekmektedir. Üçüncü kişiler tarafından markalı mallar üzerinde onarım yapılması, maldan parça alınması veya eklenmesi veya başka suretle herhangi bir değişikliğin yapılması KHK bakımından değişiklik olarak kabul edilmelidir. Hatta markalı malın kalitesini artırıcı faaliyetlerde bulunmak da değiştirme kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Malın orijinal niteliğini değiştirmeyen ve önemsiz olarak addedilen tamiratların markalı malın değiştirilmesi kapsamına alınmaması gerekmektedir. Markalı malların piyasaya sunulmasından sonra malın kalitesini arttıran, iyileştiren değişikliklerin yapılması dahi malın özgün niteliğinin değiştirilmesi olarak kabul edilmektedir.

B. Değiştirme Veya Kötüleştirmenin Ticari Amaçla Yapılmış Olması

Tükenme ilkesinin bir diğer istisnası değişiklik veya kötüleştirmenin ticari amaçla yapılmasıdır. Buna göre, markalı mallar üzerinde yapılacak değiştirme ve kötüleştirme ilkesinin mutlaka ticari maksat gütmesi gerekmektedir. Yoksa nihai tüketicisi tarafında mezkur markalı mallar üzerinde yapılan değişikliğe marka hakkı sahibinin müdahale etmesi söz konusu değildir. Örneğin; "(A) nihai tüketicisi (X) bayisinden aldığı (Z) marka klimasız otomobile sıcaklardan korunmak için klima taktırması durumunda marka hakkı sahibinin bu duruma engel olabilme ve marka hakkından kaynaklı yetkilerini kullanması imkanı yoktur. Zira bu durumda nihai tüketicisi olan (A) şahsı değişiklik ile herhangi bir ticari amaç ve kast gütmemektedir".

C. Haklı Sebeplerin Varlığı

Haklı sebebin varlığı KHK'da düzenlenmemiştir. Mevzuat yönerge'de bulunan haklı sebep kavramına değinilmemiştir. Bu haliyle bakıldığında KHK'da tahdidi bir sayım yaparak başkaca bir durumun olmadığı izlenimi vermektedir. Ancak KHK'nin mevzuatı olan 80/94 sayılı Yönerge'ye göre değiştirme ve kötüleştirme örnekseme yoluyla yapılan sayımlar olup ayrıca haklı sebeplerin varlığı halinde de hüküm uygulama alanı bulmaktadır. 89/104 Sayılı Yönerge'nin 7.maddesinin ikinci fıkrasında marka hakkının tükenmesinin istisnaları belirlenmiştir. Marka hakkı sahibinin malların sonraki pazarlamasına karşı çıkabilmesi için hukuki nedenleri (haklı neden) varsa, özellikle malların durumun değişikliğe uğratılmış ya da bozulmuşsa birinci fıkra hükmü uygulanmayacaktır. Bu anlamda, Yönerge'nin 7.maddesinin ikinci fıkrası hükmü, tükenme ilkesini sınırlar ve marka hakkı sahibinin hukuki menfaatlerinin göz önünde bulundurulmasına izin verir. Öğretide Yasaman bu eksikliğin tercüme hatasından kaynaklandığını haklı sebeplerin varlığı halinde de istisna hükmünün uygulanması gerektiğini savunmaktadır.

Taslak halinde olan Marka Kanunu Tasarısının 13.maddesinin 2.fikrasında haklı neden kavramı getirilmiştir.

Bu durumda tükenme ilkesinin istisnası sadece malların değiştirilmesi ve kötüleştirilmesi değil aynı zamanda başkaca haklı sebebin varlığı halinde de marka hakkının tükenmesinin istisnası uygulama alanı bulacaktır. Haklı sebep olarak kabul edilen başlıca ihtimaller şunlardır;

1. Markalı Malın Reklamlarda Kullanılması

Markalı malların piyasaya sunulmasından sonra markanın, malın reklamı ile ilgili olarak kullanılması bazı durumlarda marka hakkı sahibine zarar verebilmektedir. Özellikle markanın itibarına zarar veren ve kötüleştirici reklamlar bu yöndedir. Markalı malları tekrar satan kişinin reklamı, markanın ününe ciddi şekilde zarar verirse, ancak o zaman yapılan itiraz haklı bulunabilir. Eğer yapılan reklamlar nedeniyle marka sahibi tarafından marka için kurulan imajda ciddi bir eksilme olursa zararın oluştuğu kabul edilir.

Avrupa Toplulukları Mahkemesi “Parfums Christian Dior” davasında verdiği kararda yüksek kalitede mallar satmayan “Evora” firmasının paralel ithalat yoluyla elde ettiği orijinal “Dior” mallarını 1993 Noel döneminde reklam ve broşürlerine koymasında, “Dior” şirketini haklı bularak söz konusu markanın bu şekilde reklamlarda kullanılmasının marka hakkına zarar verdiğini ve bu duruma marka hakkı sahibinin engel olabileceğini belirtmiştir. Bu durumda markalı ürünlere ve paketlerine fiziksel zarar verilmediği halde, yapılan reklamlar ile markanın itibarının zarara uğradığı belirtilmiştir.

2. Markalı Malın Yeniden Paketlenmesi

KHK'nın 5.md.sinin 2.f.sında markanın mal veya ambalaj ile birlikte tescil ettirileceği kabul edilmiştir. Marka korumasından sadece mal değil, ambalaj da faydalanacaktır. Anılan maddenin ikinci cümlesine göre, bu durumda mal ve ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sağlamaz. Hükmün anlamı, markanın ambalaj ile birlikte tescil edilmesi sebebiyle, markanın üzerine konulduğu ambalajın dizaynı, kullanımı üzerinde marka sahibinin inhisari nitelikte bir hakka sahip olmayacağıdır.

Uygulamada markalı malın yeniden paketlenmesi ilaç sektöründe sıklıkla görülmektedir. Fiyat farklılıkları nedeniyle kar elde etmek isteyen kişiler paralel ithalat yoluyla ülkeye ilaçları ithal etmektedirler. Paralel ithalatçılar ithalat ülkesindeki mevzuat farklılıkları nedeniyle bazı durumlarda söz konusu ürünleri yeniden paketlemektedirler. Bu durumun marka hakkının tükenme ilkesinden etkilenip etkilenmeyeceği sorusu ortaya çıkmaktadır. Ülkelerin benimsediği farklı politikalar nedeniyle ilaç sektöründe ciddi fiyat farklılıkları ortaya çıkmaktadır.

ATM' sinin önüne gelen bir uyuşmazlık şu şekildedir. “ROCHE-SAPAC” grubuna ait “Valium” markalı ilacın “Centafarm” isimli firma tarafından yeniden paketlenerek Almanya’da daha düşük fiyatla piyasaya sürmesi üzerine Almanya’daki alt üreticinin söz konusu yeniden paketlemenin marka hakkı ihlali niteliği taşıdığını ve bu durumun engellenmesini talep ve dava etmiştir. Mahkeme yeniden paketleme, ürünün orijinalliğini ve ortak köken garantisini etkilerse, marka sahibi marka ile ilgili haklarını kullanabilecektir. Dolayısıyla, bu durumda marka sahibi paralel ithalata engel olabilir. Böylece, bir paralel ithalatçı, malları tekrar paketleme veya etiketleme yoluyla marka sahibinin haklarını ihlal ederse, bu markanın sağladığı haklar tükenmediği için marka sahibinin müdahalesi mümkün olacaktır. Mahkeme markalı malların yeniden paketlenmesi sırasında malların durumunda herhangi bir değişiklik yapılmadan iç pakete dokunulmadan sadece dış paketin değiştirilmesi ve ayrıca söz konusu yeni pakette üretici ve paralel ithalatçı bilgilerinin de bulunduğu somut olayda marka hakkı sahibi tarafından yeniden paketleme işlemine karşı çıkılamayacağını belirtmiştir.

SONUÇ

Tükenme ilkesi,556 Sayılı Yasanın 13. maddesinde düzenmiş olup daha önce yasal olarak düzenlenmemiştir. Marka hakkı, hakkın sahibine marka üzerinde tekel hakkı vermektedir. Hukuk düzeni içerisinde bu hakkın sınırlarının olması gerektiği tartışmasızdır. Marka hakkının sınırlarından en önemlisi marka hakkının tükenmesidir.

Tükenme ilkesi, 207/95 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü'nün 13.maddesi ile 2008/95 sayılı Marka Direktifi'nin 7.maddesine paralel olarak, tükenme bölgesi bakımından küçük bir farkla, Türk Hukukunda, 556 sayılı KHK'nin 13.maddesinde düzenlenmektedir. Marka sahibi tarafından veya onun izni ile markayı taşıyan malların piyasaya sunulmasından sonra marka sahibi, markanın bu mallar ile ilgili kullanılmasını yasaklayamaz. Buna uygulamada ve yasal düzenlemede marka hakkının tükenmesi denilmektedir. KHK'nın lafzından tükenme çeşidi olarak ülkesel tükenme kabul edilmişse de; Yargıtay kararlarında karma bir sistemin benimsendiği yönünde kararlar verilmiştir. Bu karışıklığın giderilmesi gerektiğini düşünmekteyim.

KHK md.13/2 de markanın tükenmesinin istisnaları düzenlenmiştir. KHK'da haklı sebebin varlığı düzenlenmemiştir. Maddenin lafzından istisnaların tahdidi olduğu sonucu çıkmaktadır. Ancak taslak halinde olan Marka Kanunu Tasarısının 13.maddesinin 2.fıkrasında haklı neden kavramı getirilmiştir. Haklı sebebin tasarıda düzenlenmesi ve yasalaşmasının isabetli olacağını düşünüyorum.

Burada tükenen, markalı malın ilk satış hakkıdır. Marka hakkı sahibi sadece ürünün ilk satışını kontrol edebilir. İlk satıştan sonra hak tükeneceği için, hak sahibi tekeli ilk satım hakkına dayanarak sonraki el değiştirmeleri kontrol edemeyecektir. Marka sahibi artık markayı taşıyan ürünün tekrar satılması, ithalatı, ihracatı gibi sonraki ticaretine engel olamaz. Markanın hakkının tüketilmesi ile ilgili belirtilmesi gereken bir diğer husus bu hakkın sadece ürünler, mallar hakkında olduğudur. Hizmetler tedavüle sürülemediklerinden tükenmeleri de söz konusu değildir.

KAYNAKÇA

- AKSOY, M.Ramazan, Marka Tescilinin Hukuki Önemi, Makale, Kazancı Hukuk Eserleri Bilgi Bankası, Erişim Tarihi 17.04.2014.
- ARI, Zekeriya, Marka Hakkının Tüketilmesi, EÜHFD, C.XI, S.1-2 (2007) s.279-305.
- ASLAN DÜZGÜN, Ülgen, Marka Hakkının Tükeneşi Ve Paralel İthalat, Yetkin Yayıncılık, Ankara, 2010.
- ÇAĞLAR, Hayrettin, Marka Hukuku Temel Esaslar, Adalet Yayınevi, Ankara, 2013.
- ÇOLAK, Uğur, Türk Marka Hukuku, XII Levha Yayıncılık, İstanbul, 2014.
- GÜLPINAR, Mert Kaan, 556 Sayılı MarkHK Hükümleri Çerçevesinde Marka Hakkının Tüketilmesi İlkesi, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2014.
- KAYA, Arslan, Marka Hukuku, Arıkan Yayıncılık, İstanbul, 2006.
- KARAHAN, Sami-SARAÇ, Tahir-SULUK, Cahit-NAL, Temel, Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, Ankara, 2007.
- MERAN, Necati, Marka Hakları Ve Korunması, Ankara, 2004.
- TEKİNALP, Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2012.
- ÜNAL, Onur, Paralel İthalat Ve Marka Hakkının Tüketilmesi, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Haziran 2007, s.91-102.
- YASAMAN, Hamdi, Marka Hukuku, 556 Sayılı KHK Şerhi, İstanbul, 2004.