

**T.C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU)
ANABİLİM DALI**

**MARKA HAKKININ TÜKENMESİ
VE
PARALEL İTHALAT SORUNU**

Doktora Tezi

ÜLGEN ASLAN DÜZGÜN

Ankara 2009

**T.C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU)
ANABİLİM DALI**

**MARKA HAKKININ TÜKENMESİ
VE
PARALEL İTHALAT SORUNU**

Doktora Tezi

ÜLGEN ASLAN DÜZGÜN

**Tez Danışmanı
Prof. Dr. Celal GÖLE**

Ankara 2009

T.C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU)
ANABİLİM DALI

MARKA HAKKININ TÜKENMESİ
VE
PARALEL İTHALAT SORUNU

Doktora Tezi

Tez Danışmanı : **Prof. Dr. Celal GÖLE**

Tez Jürisi Üyeleri

Adı ve Soyadı

İmzası

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tez Sınavı Tarihi

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

Bu belge ile, bu tezdeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplanıp sunulduğunu beyan ederim. Bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçları andığımı ve kaynağını gösterdiğimi ayrıca beyan ederim.(...../...../200...)

Tezi Hazırlayan Öğrencinin
Adı ve Soyadı

Ülgen ASLAN DÜZGÜN

İmzası

.....

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	I
KISALTMALAR	VI
KAYNAKÇA	IX
GİRİŞ	1

BİRİNCİ BÖLÜM

MARKA HAKKININ KAZANILMASI VE TÜKENME İLKESİ

§ 1- MARKA HAKKININ KAZANILMASI.....	4
I- Marka Hakkı ve Kapsamı	4
II- Marka Hakkının Tescil ile Kazanılması	5
III-Markanın Tescili	6
A- Tescil İçin Başvuru Yapma Hakkına Sahip Olanlar	9
B- Tescil Başvurusu	11
C- Tescil İşleminin Sonuçları	13
D- Tescilli Markanın Korunması ve Sağladığı Haklar	14
IV- Tescil İlkesinin İstisnaları.....	16
§ 2- TÜKENME İLKESİ.....	20
I- Serbest Dolaşıma İlişkin Kurallar ve Fikrî Mülkiyet Hakkı	20
II- Fikrî Mülkiyet Hakkının Tükenme İlkesi ile Sınırlanması	24
III- Marka Hakkının Tükenmesi.....	27
A- Tanımı ve Kapsamı.....	27
B- Tarihçesi.....	28
IV- Coğrafi Alana Göre Belirlenen Tükenme Çeşitleri.....	30
A. Ülkesel Tükenme İlkesi.....	31
B. Bölgesel Tükenme İlkesi	32
C. Uluslararası Tükenme İlkesi	35
V- Mahkeme Kararları Yoluyla Tükenme İlkesinin Gelişimi	38
A- Topluluk Hukukunda Yaşanan Gelişmeler ve Marka Yönergesi	43
B- Silhouette Kararı ve Sonrasındaki Gelişmeler	48

1- Silhouette Kararı ve Eleştiriler	48
2- Silhouette Kararından Sonraki Gelişmeler	55
3- Marka Yönergesinden Sonra Avrupa Birliği Ülkeleri, ABD ve Japonya’da Benimsenen Tükenme İlkesi.....	57
4- Maglite Kararı.....	62
5- Alman Federal Mahkemesi’nin Eterna Kararı.....	64

İKİNCİ BÖLÜM

MARKA HAKKININ TÜKENMESİNİN KOŞULLARI VE İSTİSNALARI

§ 1- AVRUPA TOPLULUKLARI MAHKEMESİ’NİN BELİRLLEDİĞİ KAVRAMLAR	69
I- Hakkın Varlığı - Kullanımı Ayrımı	70
II- Marka Hakkının Özü	74
§ 2- MARKA HAKKININ TÜKENMESİNİN KOŞULLARI.....	81
I- Markanın Ticaret Markası Olması	81
II- Malların Marka Hakkı Sahibinin İzniyle Piyasaya Sunulması.....	84
A- Piyasaya Sunulma Kavramı.....	84
B- Malların Piyasaya Sunulacağı Yer	87
C- Malların Hak Sahibi Tarafından veya Üçüncü Bir Kişi Tarafından Piyasaya Sunulması.....	91
1- Hak Sahibi Tarafından Piyasaya Sunulma	91
2- Marka Sahibinin İzniyle Üçüncü Bir Kişi Tarafından Piyasaya Sunulma	92
a- Malı Piyasaya Sunan Üçüncü Kişi ile Hak Sahibi Arasında Tabiiyet İlişkisinin Bulunması	95
b- Markayı Kullanma İzninin Sözleşme ile Verilmesi.....	100
aa- Marka Hakkı Sahibinin Üçüncü Kişilere Verdiği İznin Niteliği	100
bb- İznin Verildiği Konusunda İspat Yükü	105
cc- Markayı Kullanma Hakkının Lisans Sözleşmeleri ile Verilmesi	107

dd- Markayı Kullanma Hakkının Franchise ve Tek Satıcılık Sözleşmesi ile Verilmesi	112
§ 3- MARKA HAKKININ TÜKENMESİNİN İSTİSNALARI	115
I- Markalı Malın Değiştirilmesi ve Kötüleştirilmesi	116
II- Markalı Malın Reklamlarda Kullanılması.....	119
III- Markalı Malın Yeniden Paketlenmesi.....	123
A- Genel Olarak	123
B- Tıbbi (Eczacılıkla İlgili) Ürünlerin Yeniden Paketlenmesi	127
C- Yeniden Paketlemeyi Engelleme Konusundaki Genel Kurallar	128
1- ATKA'nın 28 – 30. Maddeleri Bakımından	128
2- 89/104 Sayılı Marka Yönergesi Bakımından.....	129
D- Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin Konuya Bakışı ve Yeniden Paketleme Koşulları.....	130
1- Dovelhurst Kararları	134
2- Boehringer Kararı ve Ortak Pazarın Suni Olarak Bölünmesi.....	136
E- Hak Sahibine Haber Verilmesi Koşulu	139
F- Markalı Malın Üzerindeki Markanın Değiştirilmesi.....	142

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MARKA HAKKININ TÜKENMESİYLE İLGİLİ

ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE TÜRK HUKUKU'NDA MARKA HAKKININ DÜZENLENMESİ

§ 1- ULUSLARARASI ANLAŞMALAR BAKIMINDAN MARKA HAKKININ TÜKENMESİ	146
I- Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve TRIPS Anlaşması.....	148
II- EFTA Anlaşması.....	153
A- Avrupa Ekonomik Alanı (AEA)	154
B- EFTA Mahkemesi	155
C- Türkiye ile EFTA Ülkeleri Arasındaki İlişkiler	162
IV- NAFTA Anlaşması	164
§ 2- TÜRK HUKUKUNDAKİ DURUM	166

I- Gümrük Birliğinden Önceki Durum.....	166
II- Gümrük Birliğinden Sonraki Durum ve Yapılan Düzenlemeler	168
A- 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı	169
1- AB'nin Karşılıklı Serbest Ticaret Anlaşmaları Yaptığı Üçüncü Ülkelerle Arasındaki Tükenme Rejimi.....	174
2- AB ile Türkiye Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Değerlendirilmesi	177
B- 556 Sayılı Markalar Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile Yapılan Düzenleme	179
C- 556 Sayılı MarkKHK'ye Göre Marka Hakkının Tükenmesinin Koşulları.....	182
1- Tescilli Markanın Piyasaya Sunulması.....	182
2- Markalı Malların Türkiye'de Piyasaya Sunulması	184
3- Markalı Malların Marka Sahibi veya Onun İzniyle Piyasaya Sunulması.....	187
D- Yargıtay'ın Konuya Yaklaşımı.....	187
1- Yargıtay'ın Police ve Dexter Kararları	189
2- Yargıtay'ın Police II Kararı	194

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

PARALEL İTHALAT SORUNU

§ 1- PARALEL İTHALAT.....	196
I- Kavram.....	196
II- Marka Hakkının Tükenmesi ve Paralel İthalat	199
III- Paralel İthalatın Şartları	201
IV- Paralel İthalatın Nedenleri	202
A- Piyasalar Arasındaki Fiyat Farklılıkları	202
B- Devletin Yaptığı Fiyat Düzenlemeleri	202
C- Paralel İthalat Yapılmasının Diğer Nedenleri.....	204
§ 2- TÜKENMENİN COĞRAFİ SINIRLARI VE PARALEL İTHALAT	206
I- Ülkesel Tükenme ve Paralel İthalat.....	207

II- Bölgesel Tükenme ve Paralel İthalat.....	207
III- Uluslararası Tükenme ve Paralel İthalat.....	208
§ 3- PARALEL İTHALATIN ETKİLERİ.....	211
I- Paralel İthalatın Yasaklanması Olumlu Etkileri.....	211
A- Bedavacılık (Free-Riding)	212
B- Paralel İthalatın Yasaklanmasıyla Oluşan Fiyat Ayrımcılığının Refah Düzeyini Yükseltmesi.....	214
C- Paralel İthalatın Korsan Markaları Özendirerek Tüketicileri Aldattığı Görüşü.....	214
II- Paralel İthalat Yapılmasının Olumlu Etkileri	215
A. Tüketiciler Üzerindeki Olumlu Etkileri.....	216
B. Serbest Rekabet Açısından Paralel İthalat	220
§ 4- PARALEL İTHALATIN GRİ TİCARET VE GERİ İTHALATTAN FARKLARI	220
I- Gri Ticaret	220
A- Gri Ticaretin Engellenmesi	222
B- Gri Ticaretin Önlenmesiyle İlgili Kararlar	223
II- Geri İthalat.....	226
III- Paralel İthalat ve Geri İthalat ile İlgili Tablo.....	228
A- Ülkesel Tükenme İlkesinin Kabul Edildiği Ülkelerde	228
B- Bölgesel Tükenme İlkesinin Kabul Edildiği Ülkelerde.....	229
C- Uluslararası Tükenme İlkesinin Kabul Edildiği Ülkelerde	230
SONUÇ	231
ÖZET	244
ABSTRACT	245

KISALTMALAR

AB	: Avrupa Birliđi
AEA	: Avrupa Ekonomik Alanı
AIPPI	: The International Association for the Protection of Intellectual Property (Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması Konusunda Uluslararası Birlik)
AT	: Avrupa Topluluđu
ATKA	: Avrupa Topluluđunu Kuran Anlaşma
ATKD	: Avrupa Topluluđu Kararlar Dergisi
ATM	: Avrupa Toplulukları Mahkemesi
ATRG	: Avrupa Topluluđu Resmi Gazetesi (Official journal)
AÜHFD	: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Batider	: Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi
Bkz.	: Bakınız
C.	: Cilt
C.A.	: Court of Appeal, England and Wales
CMLR	: (Common Market Law Review) Ortak Pazar Hukuk Dergisi
dn.	: Dipnot
DTÖ	: (World Trade Organization) Dünya Ticaret Örgütü
E.	: Esas
EC	: (European Community) Avrupa Birliđi
ECR	: (European Court Report) Avrupa Birliđi Mahkemesi Raporu (Bildirisi), Avrupa Birliđi Kararlar Dergisi
EEA	: European Economic Area
EFTA	: (European Free Trade Association) Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması
EIPR	: European Intellectual Property Review
ETMR	: European Trade Mark Reports
EU	: European Union
EWHC	: (England and Wales High Court) İngiltere ve Galler Yüksek Mahkemesi
EWCA Civ	: (England and Wales Court of Appeal [Civil Division] Decisions)

	İngiltere ve Galler Temyiz Mahkemesi Kararı
FMR	: Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi
FSEK	: Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
GATT	: (General Agreement on Tariffs and Trade) Dünya Ticaret Örgütü Kurucu Antlaşması
HD.	: Hukuk Dairesi
IIC	: International Review of Industrial Property and Copyright Law
IP	: Intellectual Property
İHFM	: İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası
İKVD	: İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi
K.	: Karar
KHK	: Kanun Hükmünde Kararname
m.	: Madde
MarkKHK	: 556 sayılı Markalar Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname
MarkKHKyön:	556 sayılı Markalar Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik
MK	: Türk Medeni Kanunu
NAFTA	: North American Free Trade Agreement (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması)
No	: Numara
OJ	: Official Journal
OKK	: Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Gümrük Birliğini Tesis Eden 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı
PatKHK	: 551 sayılı Patentlerin Korunmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
RG.	: Resmi Gazete
RPC	: Report of Patent Cases
S.	: Sayı
s.	: sayfa
TPE	: Türk Patent Enstitüsü
TRIPS	: Trade Related Intellectual Property Rights (Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Antlaşması)

v	: Versus
vb	: Ve bunun gibi
vd.	: Ve devamı
Vol.	: Volume
WIPO	:(World Intellectual Property Organization) Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı
YKD	: Yargıtay Kararları Dergisi

KAYNAKÇA*

I- Genel Eserler

ARBK, Ömer: Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Lisans Sözleşmesi, Ankara 2005.

ARIKAN, A. Saadet: Fikrî - Sinaî Haklar Açısından Paralel İthalat - AB ve Türkiye -, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 2001, (Paralel İthalat).

ARKAN, Sabih: Marka Hukuku, C. I, Ankara 1997, (Marka I).

ARKAN, Sabih: Marka Hukuku, C. II, Ankara 1998, (Marka II).

ARKAN, Sabih: Ticarî İşletme Hukuku, 12. Bası, Ankara 2008, (Ticarî İşletme).

BOYACIOĞLU, Cümhur: Konzern Kavramı, Ankara 2006.

BROWN KEYDER, Virginia (Çev. Ayşe BERKTAY, HACİMİRZAOĞLU): Fikri Mülkiyet Hakları ve Gümrük Birliği - Intellectual Property Rights and Customs Union -, İstanbul 1996.

CAMPBELL, Denis / COTTER, Susan: International Intellectual Property Law - New Development, Salzburg 1995.

CORNISH, William/ LLEWELYN, David: Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, London, Sweet & Maxwell, 2003.

DİRİKKAN, Hanife: Tanınmış Markanın Korunması, Ankara 2003.

DURSUN, Hasan: Marka Hukuku, Ankara 2008.

EROĞLU, Sevilay: Rekabet Hukukunda Bilgisayar Programlarının Korunması, İstanbul 2000.

FINK, Carsten / MASKUS, Keith E., (CHEN, Yongmin/ WONG, Eina V), Intellectual Property and Development, New York 2005.

* Birden çok eserinden yararlanılan yazarlara yapılan atıflarda kullanılan kısaltmalar parantez içinde gösterilmiştir.

- GÖLE, Celal:** Ticaret Hukuku Açısından Aldatıcı Reklamlara Karşı Tüketicinin Korunması, Ankara 1983.
- GÜÇER, Sülün:** Rekabet Hukukunda Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Çerçevesinde Sınai Mülkiyet Hakları, Ankara 2005.
- GÜRZUMAR, Osman Berat:** Franchise Sözleşmeleri, İstanbul 1995, (Franchise).
- HEATH, Christopher:** The Protection of Well – Known Marks in Asia, Kluwer Law International, 2000, (Well – Known Marks).
- HIEBERT, Timothy H.:** Parallel Importation in U.S. Trademark Law, Greenwood Press. Wesport, CT., 1994.
- İNAN, Ali Naim:** Medenî Hukuk, Ankara 2005.
- İŞGÜZAR, Hasan:** Tek Satıcılık Sözleşmesi, Ankara 1989.
- KARAYALÇIN, Yaşar:** Ticarî İşletme Hukuku, Ankara 1968, (Ticarî İşletme).
- KAYA, Arslan:** Marka Hukuku, İstanbul 2006, (Marka).
- KEELING, David T.:** Intellectual Property Rights in EU Law: Volume I: Free Movement and Competition Law, OUP 2003.
- KIRCA, Çiğdem:** Franchise Sözleşmesi, Ankara 1997.
- KIRCA, İsmail:** Markaların Milletlerarası Tescili (Madrid Sistemi), Ankara 2005.
- KOßDORF, Katharina:** Die Doktrin vom Erschöpfungsgrundsatz im Markenrecht, Dargestellt Anhand des Falles “Silhouette”, Graz 1999.
- MARTINO, Tony:** Trade Mark Dilution, Oxford 1996.
- MERAN, Necati:** Marka Hakkı ve Korunması, Ankara 2004.
- OYTAÇ, Kutlu:** Markalar Hukuku, Ankara 2002, (Markalar Hukuku).
- ÖZCAN, Mehmet:** Avrupa Birliğinde Fikri ve Sınai Haklar, Ankara 1999.
- ÖZEL, Çağlar:** Marka Lisansı Sözleşmesi, Ankara 2002.
- ÖZTAN, Bilge:** Medenî Hukuk’un Temel Kavramları, Ankara 2007.

- PANHOLZER, Patrick:** Trade Marks, Parallel Imports and the Free Movement of Goods in the EC, Doktora tezi, Graz Üniveristesi Hukuk Fakültesi, Avusturya 2004.
- PHILLIPS, Jeremy:** Trade Mark Law, Oxford University Press, 2003.
- POROY, Reha / TEKİNALP, Ünal /ÇAMOĞLU, Ersin:** Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, 9. Bası, İstanbul 2003.
- ROTHNIE, Warwick A.:** Paralel Imports, Londra 1993, (Parallel Imports).
- SCHMITT, Marcus:** Markenrechtliche Probleme des Umpackens von Waren beim Parallelimport innerhalb der EU (EWR), Wien 2005.
- STOTHERS, Christopher:** Parallel Trade in Europe – Intellectual Property, Competition and Regulatory Law, Oxford 2007, (Parallel Trade).
- SULUK, Cahit:** Tasarım Hukuku, Ankara 2003.
- TAYLAN, ÇAMLIBEL Esin:** Marka Hakkının Kullanımıyla Paralel ithalatın Önlenmesi, Ankara 2001.
- TEKİNALP, Gülören / TEKİNALP, Ünal,** (ATAMER, Yeşim M. / ODER, Bertil Emrah / ODER, Burak/ OKUTAN, Gül): Avrupa Birliği Hukuku, 2. Bası, İstanbul 2000.
- TEKİNALP, Ünal:** Fikrî Mülkiyet Hukuku, Dördüncü Bası, İstanbul 2005, (Fikrî Mülkiyet).
- TRITTON, Guy:** Intellectual Property in Europe, Sweet&Maxwell 2002.
- TROGH, Ramses:** “The International Exhaustion Of Trade Mark Rights After Silhouette: The And Of Paralel Imports?”, Lund 2002.
- ÜLGER, İrfan Kaya:** Avrupa Birliği Rehberi, Kocaeli 2008.
- YASAMAN, Hamdi:** (ALTAY, Sıtkı Anlam/ AYOĞLU, Tolga/ YUSUFOĞLU, Fülürya/ YÜKSEL, Sinan): Marka Hukuku 556 sayılı KHK Şerhi, Cilt I, İstanbul 2004, (Marka Hukuku I).

YASAMAN, Hamdi: (ALTAY, Sıtkı Anlam/ AYOĞLU, Tolga/ YUSUFOĞLU, Fülürya/ YÜKSEL, Sinan): Marka Hukuku 556 sayılı KHK Şerhi, Cilt II, İstanbul 2004, (Marka Hukuku II).

II- Makaleler

- ALBERT, Florian / HEATH, Christopher:** “Dyed But Not Exhausted – Paralel Imports and Trade Marks in Germany”, IIC 1997, Vol. 28, No. 1, (Dyed), s. 24-33.
- ALBERT, Florian / HEATH, Christopher:** Markenrecht und Paralleleinfuhr, GRUR 1998, Vol. 8-9, (Markenrecht), s. 642-647.
- ARAT, Tuğrul:** “Avrupa Birliği ile Türkiye Arasındaki İlişkiler ve Gümrük Birliği’nin Yeri”, AÜHFD 1995, s. 589 vd.
- ARI, M. Türker:** “Onuncu Yılında Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA), s. 1-8.(<http://www.mfa.gov.tr/NR/rdonlyres/03691660-B948-434E-958D-C69C309CCE44/0/7OnuncuYilindaKuzeyAmerikaSTANAFTAMT%FCrkerAri.pdf>) (Ekim 2008).
- ARI, Zekerriyya:** Marka Hakkının Tüketilmesi, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XI, S. 1-2, s. 279-303, (Zekerriyya).
- ARIKAN, A. Saadet:** “Fikri-Sınai Haklarda “Hakkın Tüketilmesi Doktrini” Avrupa Birliği ve Türkiye”, İKVD, S. 129, (Tükenme), s. 33-52.
- ARIKAN, Ayşe Saadet:** “Fikri ve Sınai Hakların Tükenmesi ve Rekabet Hukuku - Uluslararası Ticaret Hukuku Açısından Değerlendirme-”, Uluslararası Hukuk Kurultayı, Ankara 2002, (Rekabet Hukuku), s. 754-781.
- ARKAN, Sabih:** “556 Sayılı Markaların Korunması Hakkındaki KHK nın 8/III. Maddesi İle İlgili Bir İnceleme”, Batider, 2002, C. XXII. S. 4, (Batider), s.103 vd.,
- ARKAN, Sabih:** “Marka Hakkının Tüketilmesi”, Prof. Dr. Ali Bozer’e Armağan, Ankara 1998, 197-208, (Tükenme), s. 197-208.
- ARKAN, Sabih:** 5833 Sayılı Kanun ile 556 Sayılı KHK’da Yapılan Değişiklikler, Batider, Mart 2009, Cilt XXV, Sayı 1,(5833 sayılı Kanun) s. 5-11.

- BEIER, Friedrich-Karl:** “Territoriality of Trademark Law and International Trade”, IIC1970, Vol. 1, No. 1; (GRUR Int. 1968, Vol. 1, s. 8-17), (Trademark), s. 48 vd.
- BEIER, Friedrich-Karl:** “Industrial Property and the Free Movement of Goods in the Internal European Market”, IIC 1990, Vol. 2, (Free Movement), s. 131 – 160.
- BEIER, Friedrich-Karl:** “The Doctrine of Exhaustion in EEC Trademark Law – Scope and Limits”, IIC 1979 Vol. 01, (Exhaustion), s. 20-51.
- CALBOLI, Irene:** “Trademark Exhaustion In European Union: Community-Wide Or International? The Saga Continues”, Marquette Intellectual Property Law Review, 2002, Vol. 6, s. 47-86.
- CLARK, Birgit:** Parallel Imports, repackaging of pharmaceuticals, and the forfeiture defence under Article 242 of the German Civil Code, Journal of Intellectual Property Law and Practice, 2008, C. 3, Sayı 5, s. 281-283.
- COTTIER, Thomas:** The Prospects for Intellectual Property in GATT, CMLR (Common Market Law Review), 1991, Vol. 28, s. 383-414.
- CYR, Maureen M.:** “Determining the scope of a Copyright Owner’s Right to Bar Imports: L’anza Research International, Inc. v Quality King Distributors”, Washington Law Review, January 1998, Vol. 73, No.1 s. 81-103.
- ÇOLAK, Uğur:** “Paris Sözleşmesi’nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, Bu Tanınmışlığın Nasıl Belirleneceği Sorunu ve WIPO Kriterleri”, FMR, S. 2004/2, Cilt:4, s. 23-68.
- EASEY, Amanda/MASSEY, Rohan:** Parallel Imports: Consent by Conduct, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2008, Vol. 3, No. 10, s. 642-649.
- ENCHELMAIER, Stefan:** “The in Exhaustible Question- Free Movement Of Goods And Intellectual Property in The European Court Of Justice’s Case Law, 2002-2006” IIC 2007, Vol. 38, No. 4, s. 453-477.

- ENEMARK, Ulrika / PEDERSEN, Kjeld M. / SØRENSEN, Jan** : The Economic Impact of Pharmaceutical Parallel Trade, University of Southern Denmark, Institute of Public Health - Health Economics, Odense 2006:2.(<http://www.fda.gov/ohrms/dockets/dockets/04n0115/04n-0115-ts00015-04-Kanavos5-02.pdf>.) (Ekim 2008).
- FORRESTER, Ian S.**: “Competition law and intellectual property I” Rekabet Bülteni, Sayı: 7, Yıl: 2002.(<http://www.esrc.com/www2/bulten2bb.asp?bulsayID=72&altbas=altbas1&konu=konu1&k=1>) (Ekim 2008).
- FRANZOSI, Mario**: Grey Market - Parallel Importation as a Trademark Violation or an Act of Unfair Competition, IIC 1990, V. 02, s. 194-208.
- GALLEGO, Beatriz Conde**: “The Principle of Exhaustion of Rights and Its Implications for Competition Law”, IIC 2003 Vol. 05, s. 473-502.
- GINTER, Carri**: Free Movement of Goods and Paralel Imports in the Internal Market of the EU, European Journal of Law Reform, 2006 Vol. VII, No. 3/4, s. 505-524.
- GROSS, Naomi**: Trade Mark Exhaustion: the UK Perspective, 2001 EIPR, s. 224-225.
- GUSEV, Andrei/FEDEROV, Sergei**: The Exhaustion of Trade Mark Rights, EIPR 2009, issue 1, s. 25-30.
- GÜRZUMAR, Osman Berat**: “Yeni Markalar Kanunu Işığında İsviçre Marka Hukukunda Meydana Gelen Gelişmeler”, Yargıtay Dergisi 1994, S. 4, (Yargıtay Dergisi), s. 503-522.
- HEATH, Christopher**: Parallel Imports and International Trade, IIC 1997, V. 05, (Parallel Import), s. 623-632.
- İNAN, Nurkut**: “Tek Satıcılık Sözleşmesi ve Üçüncü Kişiler”, Batider 1993, C. XVII, S. 2, (Tek Satıcı), s. 55 vd.
- JEHORAM, Herman Cohen**: “International Exhaustion Versus Importation Right: a Murky Area of Intellectual Property Law”, (Exhaustion),

http://www.ivir.nl/publications/cohen_jehoram/Cohen2.doc. (Ekim 2008); GRUR int 4/1996, s. 280-284.

JEHORAM, Herman Cohen: Prohibition of Parallel Imports Through Intellectual Property Rights, IIC 1999, Vol. 5, (Parallel Imports), s. 495-511.

JOLLER, Gallus: “Zur territorialen Reichweite des Erschöpfungsgrundsatzes im Markenrecht- Silhouette einer Zwischenbilanz”, GRURInt 1998, Vol. 10 s. 751-765.

KALİ, Sevgi: “Türk Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Yayma Hakkının Tüketilmesi ve Sınai Mülkiyet Hukukuyla İlişkisi”, FMR 2001, Cilt. I, S: 4, s. 72 vd.

KANAVOS, Panos/ COSTA-i-FONT, Joan/ MERKUR, Sherry/ GEMMILL, Marin: The Economic Impact of Pharmaceutical Parallel Trade in European Union Member States: A Stakeholder Analysis, London School of Economics, London, January 2004, s. 15-20.

(<http://212.3.246.100/Objects/2/Files/LSEstudyparalleltrade2003.pdf>) (Ekim 2008).

KARAYALÇIN, Yaşar: “Üst Kuruluşlar Hukuku”, Batider, 1991, C. XVI, S. 1, (Üst Kuruluşlar), s. 7-29.

KAYA, Arslan: “Türk Hukukunda Patentten doğan Haklar”, İHFM, C. LV, S. 4, (Patent), s. 180-200.

KAYHAN, Fahrettin: “Türk marka Hukuku Açısından Paralel İthalat ve Marka Hakkının Tükenmesi”, FMR, C.I, S.1, 2001, s. 51-72.

KENNY, Patrick/Patrick McNUTT: “Competition, Parallel Imports&Trademark Exhaustion: Two Wrongs from a Trademark Right” No: 8 Irish Competition Authority, Dublin (<http://www.tca.ie>) (Ekim 2008).

KERDEL, Sabine Casparie: “Dilution Disguised : Has The Concept of Trade Mark Dilution Made Its Way into The Lows of Europa ?”, E.I.P.R. 2001, s. 185.

- LAMBERT, John:** Trade Marks, Case Note: Silhouette International Schmied GmbH & Co v Hartlauer HGmbH, (<http://www.ipit-update.com/oldnipclaw/nipclaw/nipclaw/tm/silhou.htm>) (Ekim 2008)
- MATTHEWS, Duncan/TELLEZ, Vivianna:** “Bilateral Technical Assistance and TRIPs: The United States, Japan and the European Communities in Comparative Perspective”, The Journal of World Intellectual Property, 2006, Vol. 9, No. 6, s. 629.
- MASKUS, Keith E. / CHEN, Yongmin:** Vertical Price Control and Parallel Imports Theory and Evidence, The World Bank Development Research Group Trade October 2000, s. 6 vd. (http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSPContentServer/WDSP/IB/2000/11/30/000094946_00110905341936/Rendered/PDF/multi_page.pdf) (Ekim 2008).
- MOK, Robert M.:** “Exhaustion of Intellectual Property Rights EC-widde or Worldwide”, Auslegung europäischen Privatrechts und Angeglichenen Rechts, 1. Aufl. 1999, Baden-Baden, s. 89-95.
- OCAK, Nazmi:** “Markalarda Tescilin Sağladığı Korumanın Kapsamı”, Ali Bozer’e Armağan, Ankara 1998, s. 269-273.
- OHLY, Ansgar:** “Trade Marks and Parallel Importation - Recent Developments in European Law”, IIC 1999 Vol. 05, s. 512-530.
- OKUTAN, Gül:** “Exhaustion of Intellectual Property Rights: A Non Tariff Barrier to International Trade?”, Annales de la Faculté de Droit d’İstanbul 1996, C. 30, S. 46, (Exhaustion), s. 110-128.
- OYTAÇ, Kutlu:** “Tanınmış Markalarda Uluslararası ve Ulusal Kavram Kargaşasına Son”, FMR, C.I, Sayı: 2001/3, (Tanınmış Marka), s. 94-96.
- PAGENBERG, Jochen:** “The Exhaustion Principle and "Silhouette" Case”, IIC 1999 Vol. 1, s. 19-28.
- PINAR, Hamdi:** “Marka Hukukunda Hakların Tükenmesi”, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul 2000, (Hakların Tükenmesi), s. 855-915.

- 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), s. 666-712.
- ROTHNIE, Warwick A.:** “Hag II: Putting the Common Origin Doctrine to Sleep”, EIPR, 1991 /1 Vol. 13, (HAG II), s. 24-31.
- SANDERS, Anselm K. / MANIATIS Spyros M.:** “A Consumer Trade Mark: Protection Based on Origin and Quality”, EIPR 1993, s. 408 vd.
- SARIAKÇALI, Turgay:** “AB Rekabet Hukuku’nda Lisans Sözleşmeleri”, Rekabet Bülteni, Sayı: 11, Yıl: 2004, s. (<http://www.esrc.com/www2/bulten2bb.asp?bulsayID=128&altbas=altbas1&konu=konu1&k=1>) (Ekim 2008).
- SOLTYSINSKI, Stanislaw:** “International Exhaustion of Intellectual property Rights under the TRIPs, the EC Law and the Europe Agreements”, GRURInt. 1996, Vol. 04, s. 316-326.
- STAMATOUDI, Irini A. / TORREMANS, Paul L.C.:** International Exhaustion in the European Union in the Light of "Zino Davidoff": Contract Versus Trade Mark Law?, IIC 2000 Vol. 02, s. 123-141.
- STOTHERS, Christopher:** “Parallel Trade and Free Trade Agreements”, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2006 / 1, (Free Trade), s. 578-592.
- STOTHERS, Christopher:** “Political Exhaustion: European Commission’s Working Paper on Possible Abuses of Trade Mark Rights within the Context of Community Exhaustion”, EIPR 2003, (Political Exhaustion), s. 457-461.
- TEKDEMİR, Yaşar:** Marka Hakkının Tükenmesi İlkesi ve Paralel İthalat Sorununa İktisadi Bir Yaklaşım, Rekabet Dergisi, S. 13, 2003, s. 3-29.
- TEKİNALP, Ünal:** “Gümrük Birliğinin Türk Hukuku Üzerinde Etkileri”, İÜHFİM, 1995-1996, C. 55, S. 1-2, (Gümrük Birliği), s. 27- 86.

- TEKİNALP, Ünal:** “Yeni Marka Hukukunda Tescil İlkesi ve Tescilsiz İşaretlerin Hukukî Durumu”, Kenan Tunçomağ’a Armağan, İstanbul 1997, (Tescil İlkesi), s. 467-480.
- TEOMAN, Ömer:** “Tek Satıcılık Hakkının Üçüncü Kişiler Tarafından İhlâli Durumunda Haksız Rekabete İlişkin Kuralların Uygulama Olanağı”, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara 1993, C. X, s. 25 vd.
- TOUTOUNGI, Adrian:** “EFTA: fortress Europe's soft underbelly?” European Intellectual Property Review EIPR, Vol. 28 No. 2, February 2006, s. 110-114.
- TURNER, Jonathan D.C.:** “Plus Royaliste que le roi (Glaxo v. Dowelhurst)”, EIPR 2000/9, s. 434-440.
- VERMA, S. K.:** “Exhaustion of intellectual property rights and free trade - Article 6 of the TRIPs Agreement”, IIC 1998, No. 5, Vol. 29, s. 534-567.
- YASAMAN, Hamdi:** “Hizmet Markaları”, Batider, 1975, C. VIII, S. 1, (Hizmet Markası), s. 73, 93.
- YASAMAN, Hamdi:** “Tanınmış Markalar”, Ord. Prof. Dr. Halil Arslanlı’nın Anısına Armağan, İstanbul 1978, (Tanınmış Markalar), s. 691-708.
- YILDIZ, Burçak:** “Eser Sahibinin Yayma Hakkının Tükenmesi”, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz’e Armağan, Ankara 2003, s. 579-611.
- YILDIZ, Burçak:** Exhaustion and Parallel Importation of Copyright Goods under Turkish Law, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2006 Vol.1, No.8, s. 550- 552.
- YUSUF, Abdulqawi A. / MONCAYO VON HASE, Anderés:** “Intellectual Property Protection and International Trade – Exhaustion of Rights Revisited”, World Competition Law and Economics Review, 1992/93, Vol. 16, s. 115-131.

III- Diğer Metinler*

AIPPI, Yearbook 2001/I XXXVIIIth Congress – Melbourne 2001, (March 23 – 30, 2001), Zürich 2001, (Anılış: AIPPI, Yearbook 2001/I XXXVIIIth Congress). Aluminium Wheels kararı, 01.07.1997, 29 IIC 331 (1998).

Avrupa Birliği Anlaşması'nı'a değişiklikler ve ekler getiren 2003 yılında Atina'da imzalanan Anlaşma; Accession Treaty, Part three, Title II, Annex IV, Section 2 "Company Law" AA2003/ACT/Annex IV/en p.2499, signed in Athens on 16.04.2003.

Avrupa Birliği Komisyonu'nun tıbbi ürünlerin izinsiz piyasaya sunulmasıyla ilgili, 30.12.2003 tarihinde verdiği karar; Communication From The Commission; 2003/0839 "Commission Communication on parallel imports of proprietary medicinal products for which marketing authorisations have already been granted", (http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=2003&nu_doc=839) (Ekim 2008) (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2003/com2003_0839en01.pdf) (Ekim 2008).

BGH: Erschöpfung des Markenrechts durch Aufgabe der Verfügungsgewalt, GRUR 2006 Vol. 10, s. 863-865.

Chanel SA Genève and Chanel SA v EPA AG kararı, 23.10.1996, 1998 GRUR Int. s. 520.

EFTA Court, 03.12.1997 E-2/97 "Mag Instrument" IIC, 1998 Vol. 3, (Mag Instrument), s. 316-321.

Eterna Trade Mark, European Trade Mark Reports (ETMR) 25, 2007/4, s. 372-377.

* 20.10.2008 tarihi itibarıyla atıflarda yer alan internet adreslerine erişilebilmektedir.

FMR, Y.1, C.1, S.1, s. 130-137.

Fullplast Process, IIC 1980 V. 11, s. 503.

Komisyon, AT Bültenine ek 8/76, 5, GRUR Int 11/ 1976, s. 481.

Parfums Christian Dior SA v Parfums Christian Dior BV v. Evora BV, 1997,
29 IIC 43.

Océan Pacific kararı, 02.12.1997, 30 IIC 325 (1999)

REMIT Consultants, Impediments to Parallel Trade in Pharmaceuticals within
the European Community', London May 1991; EEC referans,
IV/90/06/01.

Trade and Industry Committee, Trade Marks, Fakes and Consumers, Eighth
Report of Session 1998-99 (HC 380, TSO, London, 1999).

Uluslararası Ticaret Odası (ICC), <http://www.iccwbo.org/id447/index.html>.

http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub833-02.htm#P94_4696

<http://tr.acnielsen.com/news/20070203.shtml>

<http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/12002E/htm/12002E.html>

<http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/AB/ABKurumsalDb/1-95.pdf>

<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1989L0104:19911223:EN:PDF>

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:321E:0001:0331:EN:pdf>

<http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/direc/direc.htm>

<http://www.efta.int/content/legal-texts/eea/annexes/annex17.pdf/view>

<http://www.efta.int/content/legal-texts/eea/protocols/protocol28.pdf/view>

<http://curia.europa.eu>

<http://www.hmcourts-service.gov.uk/judgmentsfiles/j935/zino.htm>

<http://emsal.yargitay.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/yeniTasarim>

<http://www.ictihatlar.info/11hd/yargitay-11-hukuk-dairesi-2005790-e-20062934-k/>

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=2003&nu_doc=839

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2003/com2003_0839en01.pdf

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004C0348:EN:HTML#Footref54>

http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel3_e.htm

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47.pdf

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto.pdf

http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel3_e.htm

<http://www.efta.int/content/about-efta/about-efta/aboutefta>

<http://www.eftacourt.int/index.php/court/mission/introduction/>

<http://www.eftacourt.int/index.php/court/mission/introduction/>

<http://www.eftacourt.int/index.php/court/mission/introduction/>

http://www.eftacourt.int/images/uploads/E-3-02_Judgment_EN.pdf

http://www.nafta-sec-alena.org/DefaultSite/index_e.aspx?DetailID=282#1

<http://www.mfa.gov.tr/NR/rdonlyres/03691660-B948-434E-958D-C69C309CCE44/0/7OnuncuYilindaKuzeyAmerikaSTANAFTAMT%FCrkerAri.pdf>

http://www.nafta-sec-alena.org/DefaultSite/index_e.aspx?DetailID=282#1

http://www.nafta-sec-alena.org/DefaultSite/index_e.aspx?DetailID=282#1

<http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detay&yayinID=227&icerikID=327&dil=TR>

[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21996D0213\(01\):EN:HTML](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21996D0213(01):EN:HTML)

GİRİŞ

Serbest ticaretin önündeki engellerin kaldırılması, malların serbest dolaşımının sağlanması ve gümrük birliğinin oluşturulması amacıyla bölgesel veya dünya çapında çok taraflı anlaşmalar imzalanmıştır.

Avrupa Birliği'nde de bu konuda malların ve hizmetlerin serbest dolaşımının sağlanması amacıyla bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın (ATKA) 2. maddesinde, Avrupa Birliği'nin en önemli görevinin Ortak Pazarı kurmak, olduğu açıklanmıştır.

Ortak Pazar, hukuki ve mali engelleri ortadan kaldırarak, rekabeti teşvik eden, politik kararların ürünüdür. Ortak Pazar düşüncesi, politik birleşmelerin normal sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu politik birleşmelerin bağımsız devletler arasında ve ekonomik entegrasyon amacıyla gerçekleşmesinin örneği, Avrupa Ekonomik Topluluğu'dur. Buna göre, Avrupa Birliği içinde Ortak Pazar amacının gerçekleşmesi için, gereken bir takım hukuki önlemler alınmaktadır. Ayrıca fikrî mülkiyet hakları bakımından da, tüm bölgede ortak bir hukukun oluşması doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır.

Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın 3. maddesinde, Ortak Pazarın sağlanabilmesi için getirilen yasaklamaların bir listesi verilmiş ve bunların en önemlisi, (a) bendinde açıklanmıştır. Buna göre, üye ülkeler arasındaki gümrük vergileri, ithalat ve ihracat malları üzerindeki miktar kısıtlamaları ve diğer bütün eş etkili tedbirler yasaklanmıştır.

Anılan hükmün (b) bendinde, iç pazardaki malların ve hizmetlerin serbest dolaşımının önündeki engellerin kaldırılması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, aynı Anlaşmanın 28 ve 29. maddelerinde malların serbest dolaşımı düzenlenmiştir. 30. maddede ise, malların serbest dolaşımı ilkesini sınırlayan istisnalar belirlenmiştir. Bu istisnalardan biri de fikrî mülkiyet haklarıdır.

Buna göre, fikrî mülkiyet haklarından biri olan marka hakkı sahibine, serbest dolaşım karşısında önemli bir koruma sağlanmıştır. Böylece marka hakkı sahibi, getirilen bu koruma ile oldukça güçlenmiştir. Yaratıcı ve geliştirici çalışmaların bu şekilde korunması, marka hakkı bakımından olumlu bir gelişmedir. Ancak, marka hakkı sahibine tanınan bu tekелci hakkın da bir sınırının olması gerekir. Çünkü,

marka hakkı, piyasaya sunulan neredeyse bütün mallar üzerinde bulunmaktadır. Böylesine geniş çevreleri etkileyen bir hakkın sahibine, markalı malın piyasadaki sonraki dolaşımlarına sınırsız müdahale edebilme imkanının verilmesi, marka hakkı sahiplerinin tekel oluşturmalarına sebep olacaktır. İşte, belirlenen bu hassas durumda, marka hakkı sahibine verilen bu yetkiyi yumuşatmak ve dengeyi sağlamak bakımından benimsenen ilke, tükenme ilkesidir.

Bu bağlamda, markalı malların piyasaya sunulmalarından sonra, piyasada dolaşımları sırasında marka hakkı sahibi tarafından yapılacak müdahalelere karşı, markalı malın yeni sahiplerinin korunması, serbest ticaretin dengeli bir şekilde gelişmesi bakımından önemlidir.

Bunun yanı sıra, marka hakkı sahibinin haklarının tükenmesi ile birlikte paralel ithalatın önündeki engeller de kalkacaktır. Bunun sonucunda da serbest ticaretin etkisiyle oluşan ve kimilerine göre faydalı kimilerine göre de çok zararlı olan paralel ithalatın, marka hakkı sahibi tarafından yasaklanması mümkün olamayacaktır.

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında gümrük birliğini tesis eden Ortaklık Konseyi Kararı ile belirlenen doğrultuda, Avrupa Birliği ile amaçlanan uyumu sağlamak amacıyla fikrî ve sınai haklara ilişkin mevzuatımızda yeni düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre, 89/104 sayılı Marka Yönergesi ve 40/94 sayılı Topluluk Markasıyla ilgili Marka Tüzüğü ile uyumlu olarak, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle (MarkKHK) marka konusu düzenlenmiştir.

Çalışmamızda marka hakkının tükenmesi ve paralel ithalat konusu, Türk Hukukundaki düzenlemelerin yanı sıra, marka hukukuyla ilgili mevzuatımızın dayanağı olan Avrupa Birliği mevzuatı da göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Buna göre, hukukumuzda yön vermesi açısından, Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin konuyla ilgili kararları hakkında da açıklamalar yapılmıştır.

Çalışmamızın birinci bölümünde ilk olarak, marka hakkının kazanılması incelendikten sonra, tükenme ilkesi anlatılacaktır. Tükenme ilkesi anlatılırken, serbest dolaşıma ilişkin kuralların tükenme ilkesine etkisi, konusu ve coğrafi alana göre belirlenen tükenme çeşitleri üzerinde durulacaktır. Daha sonra Topluluk

Hukukunda yaşanan gelişmeler ve Marka Yönergesi ışığında, tükenme ilkesinin gelişimi konusunda bilgi verilecektir. Bu bölümde son olarak, Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin ve EFTA Mahkemesi'nin konuyla ilgili önemli kararlarına değinilecektir.

İkinci bölümde, Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin fikrî mülkiyet haklarının korunması konusunda karar verirken belirlediği, hakkın varlığı - kullanımı ve hakkın özü kavramları üzerinde durulacaktır. Bu bölümde ayrıca, marka hakkının tükenmesinin koşulları açıklanacak ve daha sonra, marka hakkının tükenmesinin istisnaları ele alınacaktır.

Üçüncü bölümde, marka hakkının tükenmesiyle ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemeler konusu üzerinde durularak, uluslararası anlaşmalar bakımından marka hakkının tükenmesi incelenecektir. Bu bağlamda, Dünya Ticaret Örgütü, TRIPS, EFTA ve NAFTA Anlaşmaları üzerinde durulacaktır. EFTA Anlaşması anlatılırken, Avrupa Ekonomik Alanı ve EFTA Mahkemesi hakkında gerekli açıklamalar yapılacaktır. Daha sonra, Türk Hukukunda gümrük birliğinden sonraki durum ve yapılan düzenlemeler ele alınacak, bu bağlamda ayrıca, 556 sayılı MarkKHK ile yapılan düzenlemeye göre, marka hakkının tükenmesinin koşulları irdelenecektir. Bunlara ek olarak, Yargıtay'ın konuya yaklaşımı da değerlendirilecektir.

Çalışmamızın son bölümünde, paralel ithalat konusu hakkında açıklamalar yapılarak, paralel ithalatın şartları ve nedenleri tespit edilecektir. Tükenmenin coğrafi sınırları ve paralel ithalat konusuna değinildikten sonra, paralel ithalatın etkileri ele alınacaktır. Son olarak da, paralel ithalatın geri ithalat ve gri ticaretten farkları incelenecektir.

BİRİNCİ BÖLÜM

MARKA HAKKININ KAZANILMASI VE TÜKENME İLKESİ

§ 1- MARKA HAKKININ KAZANILMASI

I- Marka Hakkı ve Kapsamı

Marka hakkı mutlak bir haktır. Bu mutlak hak, sahibine izni olmadan markanın kullanılmasını önleme yetkisi veren aynî etkileri olan bir haktır¹. Marka hakkı olumsuz yasaklama yetkileri ile olumlu kullanma haklarını bünyesinde barındırır². Bunun anlamı, tescilli markanın, sahibine markayı kullanma konusunda münhasır (tekelci) bir hak tanınmasıdır³. Böylece, izinsiz olarak bu hakkı kullananlara marka hakkı sahibi engel olabilir (MarkKHK⁴ m. 9). Olumlu kullanma hakkı olarak da, marka hakkı sahibi bu hakkını kendisi kullanabilir veya lisans sözleşmeleri ile üçüncü kişilere devredebilir⁵.

Marka hakkı ticaret ve hizmet markalarını kapsar. *Ticaret markası*, bir işletmenin imalatını ve/veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işarettir⁶. Ayrıca 556 sayılı KHK ile ticaret markalarının yanı sıra, bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmek için kullanılan *hizmet markaları* da düzenlenmiştir⁷.

¹ TEKİNALP, Ünal: Fikrî Mülkiyet Hukuku, 4. Bası, İstanbul 2005, (Fikrî Mülkiyet), s. 21.

² TEKİNALP, Fikrî Mülkiyet, s. 358.

³ ARKAN, Sabih: Ticarî İşletme Hukuku, Ankara 2008, (Ticarî İşletme), s. 280; TAYLAN, ÇAMLİBEL Esin: Marka Hakkının Kullanımıyla Paralel İthalatın Önlenmesi, Ankara 2001, s. 51. dn. 128.

⁴ Markaların Korunması Hakkında 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (MarkKHK), RG. 27/06/1995, S. 22326.

⁵ PHILLIPS, Jeremy: Trade Mark Law, Oxford University Press, 2003, s. 45.

⁶ 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname'nin Uygulama Şekli Gösterir Yönetmelik (MarkKHKYön), (RG. 05/11/1995, S. 22454), m. 8.

⁷ MarkKHKYön, m. 9. Bu yolla, bankacılık ve reklamcılık gibi hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin verdikleri hizmetlerin de markaya bağlanarak ferdileştirilmesi sağlanmıştır (ARKAN, Ticarî İşletme, s. 270). Ayrıntılı bilgi için bkz. II. Bölüm/§ 2/I.

II- Marka Hakkının Tescil ile Kazanılması

Bir markayı tescil ettiren kimse, marka hakkına sahip olur. Bu marka hakkının sahibine de *marka sahibi* denir. Marka hakkı, tescille aslen ve miras veya başka bir hukuki işlemle devren kazanılır⁸. Markaların Korunması Hakkında 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (MarkKHK)'nin 1. maddesinde kararnamenin amacının, bu kararnamenin hükümlerine uygun olarak tescil edilen markaların korunmasını sağlamak olduğu belirlenmiştir. Buna ek olarak, MarkKHK'nın 6. maddesinde marka korumasının tescil yoluyla sağlanacağı açıkça belirtilmiştir⁹. Bu düzenleme tescil sisteminin (tescil ilkesi)¹⁰ bir göstergesidir. Buna göre, Türkiye'de tescil edilmemiş olan bir marka MarkKHK'nın sağladığı korumanın kapsamından yararlanamaz. Dolayısıyla, Türkiye'de tescilli olmayan bir marka bakımından MarkKHK ile korunan bir hak¹¹ söz konusu olmadığından, bu hakkın tükenmesi de mümkün olamaz (MarkKHK m. 13)¹². Buna göre, MarkKHK'nın 13. maddesi uyarınca marka hakkının tükenebilmesi için markanın tescilli olması koşulunun KHK'nin temel sistematığı ve tescil ilkesi ile uyumlu olduğunu ifade edebiliriz¹³.

Tescil ilkesinin kabul edildiği bir sistemde, marka olarak tescil edilmiş veya başvurusu yapılmış bir işaret, daha sonra aynı mal ve hizmetler için başkası tarafından marka olarak seçilip tescil ettirilemez. Başka bir anlatımla, işareti önce tescil ettiren kişi markanın sahibi olur (MarkKHK m. 8,I,a)¹⁴.

⁸ TEKİNALP, Fikrî Mülkiyet, s. 358.

⁹ “556 sayılı KHK'nin 6. maddesi uyarınca anılan KHK ile sağlanan marka korumasının tescil yoluyla elde edileceğinin açık olması karşısında...” bkz. 11. HD 2005/790 E., 2006/2934 K. (<http://www.ictihatlar.info/11hd/yargitay-11-hukuk-dairesi-2005790-e-20062934-k/>).

¹⁰ 551 Sayılı Markalar Kanunu'nda (RG. 12/03/1965, 11951, 3520 sayılı kanun) “İlk kullanma sistemi”ne yakın karma bir çözüm benimsenmişti. “İlk kullanma sistemi”nde hak markanın ticaret hayatında ilk defa kullanılmasıyla doğar (KARAYALÇIN, Yaşar: Ticarî İşletme Hukuku, Ankara 1968, (Ticarî İşletme), s. 423, 424. ARKAN, Sabih: Marka Hukuku, C. I, Ankara 1997, (Marka I), s. 129).

¹¹ MarkKHK'nin 9. maddesinin 2. fıkrası tarafından tanınan haklar.

¹² ARKAN, Sabih: “Marka Hakkının Tüketilmesi”, Prof. Dr. Ali Bozer'e Armağan, Ankara 1998, (Tükenme), s. 203; YASAMAN, Hamdi (ALTAY, Sıtkı Anlam/ AYOĞLU, Tolga/ YUSUFOĞLU, Fülürya/ YÜKSEL, Sinan): Marka Hukuku 556 sayılı KHK Şerhi, Cilt I, İstanbul 2004, (Marka Hukuku I), s. 563.

¹³ Aynı yönde bkz., YASAMAN, (Ayoğlu), Marka Hukuku I, s. 564.

¹⁴ PHILLIPS, s. 45

Tescil ilkesi uyarınca, tescil edilmiş işaretin aynı olmamakla birlikte, tescil edilmiş işarete ayırt edilemeyecek kadar benzeyen işaretler bir başkası tarafından marka olarak tescil ettirilemez. Buna ek olarak, tescil edilmiş olan işaret, aynı veya aynı türdeki mal ve hizmetler için de bir başkası tarafından marka olarak tescil edilemez. Görüldüğü üzere belirtilen bu iki noktada tescil ilkesi genişlemiştir (MarkKHK m. 8,I,b)¹⁵.

Bununla birlikte anılan MarkKHK’de tescil ilkesini yumuşatan hükümler de mevcuttur¹⁶. Bunlara tescil ilkesinin istisnaları da diyebiliriz. Bu anlamda MarkKHK’de tescil ilkesinin istisnaları mevcuttur. Belirtilen bu istisnai durumlar dışında marka koruması sadece tescil ile elde edilebilir.

IV- Markanın Tescili

Markanın tescili ve tescil başvurusu kurucu¹⁷ etkiye sahiptir¹⁸ (MarkKHK m. 6). Marka Tescili için başvurulduğunda öncelik hakkı elde edilir. Bunun anlamı, tescil için başvurusu yapılmış bir işaretin¹⁹, daha sonra başkası tarafından aynı mal ve hizmetler için tescil ettirilemeyeceğidir²⁰.

¹⁵ TEKİNALP : “Yeni Marka Hukukunda Tescil İlkesi ve Tescilsiz İşaretlerin Hukuki Durumu”, Kenan Tunçomağ’a Armağan, İstanbul 1997, (Tescil İlkesi), s.474.

¹⁶ Arkan, MarkKHK ile getirilen sistemin 551 Sayılı Markalar Kanunu’ndaki sistemden çok farklı olmadığını ve MarkKHK’de ilk kullanma sistemiyle yumuşatılmış tescil sisteminden oluşan karma bir sistemin benimsendiğini söylemektedir (ARKAN, Marka I, s. 129). Tekinalp ise, bu konuda, 1996 yılında kaleme aldığı makalesinde, yeni düzenleme ile MarkKHK’nin ilk kullanım sisteminden ayrıldığını ve belirsiz bir sistemin getirildiğini savunmuştur (TEKİNALP: “Gümrük Birliğinin Türk Hukuku Üzerinde Etkileri”, İÜHFM, 1995-1996, C.55, S.1-2, (Gümrük Birliği), s. 69). Ancak Tekinalp, 1997 yılında tescil ilkesini ayrıntılı olarak ele aldığı çalışmasında, MarkKHK’de ilk kullanma sisteminin yerine “tescil ilkesi”nin getirildiğini açıklamıştır. Bunun yanı sıra tescil ilkesinin mutlak olarak uygulanmadığını, bazı istisnalarının da var olduğunu vurgulamıştır (TEKİNALP, Tescil İlkesi, s. 470, 471).

¹⁷ Markanın sağladığı hakların üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi için marka tescilinin yayınlanması gereklidir (MarkKHK m. 9/III).

¹⁸ ARKAN, Marka I, s. 124; TEKİNALP, Fikrî Mülkiyet, s. 358.

¹⁹ MarkKHK’da henüz bir marka olarak tescil edilmemiş simgeler için “işaret” kelimesi kullanılmıştır. İşaret, tescil edildikten sonra MarkKHK’ya göre korunur ve marka adını alır. TEKİNALP, Fikrî Mülkiyet, s. 344. Karşı görüş için bkz. KAYA, Arslan: Marka Hukuku, İstanbul 2006, (Marka), s. 183, dn. 228. KAYA, tescil edilmeyen bir işaretin de marka niteliğinde olacağını ve genel hükümlere göre korunmasının mümkün olduğunu savunmuştur.

²⁰ TEKİNALP, Fikrî Mülkiyet, s. 358; ARKAN, Ticarî İşletme, s. 280, 281.

Tescilli markanın sahibi tescille birlikte markasına karşı yapılan tecavüzleri önlemek için kanun yollarına başvurma hakkını elde eder²¹. Başka bir deyişle, markasını tescil ettirmemiş olan kişi kural olarak MarkKHK'nin korumasından yararlanamaz. Bu anlamda, tescil edilmemiş bir ticarî markaya yapılan tecavüz ve ihlalleri engellemek veya meydana gelen zararları tazmin etmek için haksız rekabet hükümlerine²² başvurulabilir.

TRIPS 15.3 hükmüne göre, bir markanın fiili olarak kullanımı tescil için başvuruda bulunmak için şart değildir. Başka bir deyişle, üye ülkelerin markanın tescilini, markayı kullanma şartına bağlı kılması engellenmiştir²³. Buna uygun olarak MarkKHK'da da markanın tescili ve korunması, markanın kullanımı şartına bağlanmamıştır.

Markalarda tescil ile sağlanan korumanın sınırları belirlenirken iki sistem üzerinde durulabilir. Bunlardan birincisi, “mutlak koruma sistemi”, diğeri ise, “sınırlı koruma sistemi”dir. Mutlak koruma sisteminde, markalar bütün mal ve hizmetler için korunurlar. Marka bir kişi adına tescil edildikten sonra, aynı markayı veya benzerini, aynı mal ve hizmetlerde yada farklı mal ve hizmetlerde başka kişilerin kullanması yasaklanmıştır. İkinci sistem olan sınırlı koruma sisteminde ise, markayı tescil ettiren kişi markasının aynısını veya karışıklığa sebep olacak derecede benzerinin sicilde belirlenen mal ve hizmetler dışında kullanılmasını veya tescil ettirilmesini önleyemez. Bu sistem de kendi içinde ikiye ayrılır. Bunlar; tescilde belirlenen mal ve hizmet ile sınırlı koruma sistemi (emtia sistemi) ve tescilde belirlenmiş mal ve hizmetin benzeri olan mal ve hizmetleri de kapsayan koruma

²¹ MARTINO, Tony: Trade Mark Dilution, Oxford 1996, s. 93, 94. İngiliz Marka Kanunu (Trade Marks Act), 1994 §2(1).

²² TTK m. 56, 57/ I, 5.

²³ TRIPS'den önce, Amerika Birleşik Devletleri marka başvurusu için markanın kullanılmakta olması koşulunu arıyordu (OYTAÇ, Kutlu: Markalar Hukuku, Ankara 2002, (Markalar Hukuku), s. 7; KARAN, Hakan/KILIÇ, Mehmet: Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, Ankara 2004, s. 63). TRIPS 15.3'e göre; “Üyeler tescil edilebilme özelliğini kullanıma bağlı kılabilirler. Ancak, bir markanın fiili kullanımı tescil için başvuruda bulunmanın bir şartı olmayacaktır. Başvurular yalnızca, başvuru tarihinden itibaren üç yıllık bir sürenin bitmesinden önce amaçlanan kullanım şeklinin gerçekleşmemiş olduğu gerekçesiyle reddedilmeyecektir”. Bu hüküm tescil konusunda yol gösterici olmak üzere minimum standartları belirlemektedir (PHILLIPS, s. 58).

sistemidir. Buna göre, emtia sisteminde tescil ile sağlanan korumanın kapsamı, başvuru sahibinin seçtiği mal ve hizmetlerle sınırlıdır²⁴.

Anılan emtia sisteminde markanın kullanılacağı mal veya hizmetler tescil sırasında tek tek ismen belirtilir ve sicile kaydedilir. Bu anlamda, MarkKHK'nın tescilde belirlenmiş mal ve hizmetin benzeri olan mal ve hizmetleri de kapsayan sınırlı koruma sistemini benimsediğini söyleyebiliriz²⁵. Markaların kullanılacağı bu mal ve hizmetlerin sınıflandırılması, malların ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırılmasına ilişkin esaslara göre yapılır. Sınıflandırma ile ilgili ilkeler yönetmelik hükümleri ile²⁶ belirlenmiştir (MarkKHK m. 24).

Türkiye'nin de katıldığı 1957 tarihli "Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşması"²⁷, üye ülkelerin ortak sınıflandırma sistemi kurmalarını, her bir mal ve hizmetin²⁸ dâhil olduğu sınıf belirtilerek, mal ve hizmetlerin alfabetik listesinin düzenlenmesini öngörmüştür²⁹. Taraf olduğumuz bu Anlaşmaya uygun olarak TPE (Türk Patent Enstitüsü), "Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ"³⁰ ile mal ve hizmetleri sınıflandırmıştır.

Markanın tescil edildiği mal ve hizmetlerle sınırlı olarak korunacağına ilişkin açıkladığımız bu ilkenin istisnası *tanınmış markalardır*³¹. Tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış tanınmış marka sahibinin itirazı ile, farklı mal ve hizmetlerde kullanılacak bile olsa, sonraki markanın tescil başvurusu reddedilecektir (MarkKHK m. 8/IV). Getirilen bu koruma sayesinde, bir işletmenin büyük emek ve

²⁴ OCAK, Nazmi: "Markalarda Tescilin Sağladığı Korumanın Kapsamı", Ali Bozer'e Armağan, Ankara 1998, s. 269-273.

²⁵ MarkKHK'nın emtia sistemini kabul ettiğini savunan görüş için bkz. OCAK, s. 280.

²⁶ MarkKHKYön, m.14/I.

²⁷ Bakanlar Kurulunun 12.7.1995 tarihli ve 95/7094 sayılı kararı (RG. 13.8.1957, 22373).

²⁸ Nis Anlaşması ile mallar 34 sınıfa ayrılmış, hizmetler de kendi aralarında 8 gruba ayrılarak 42 sınıf oluşturulmuştur.

²⁹ TEKİNALP, Fikrî Mülkiyet, s. 357.

³⁰ RG. 08.01.2007, S. 26397.

³¹ Toplumda tanınmış ve belirli bir itibara sahip bu markalar, haksız yararlanmalara, markanın itibarına zarar verebilecek veya markanın ayırt ediciliğini zedeleyici davranışlara karşı korunurlar (MarkKHK m.9/I,c; 8/IV; 42/I,b; 61/a) bkz. yukarıda I. Bölüm/§ 1/III.

masraflarla yarattığı tanınmış markasından bir başka kişinin karşılığını ödemedi ve emek harcamadan faydalanmasının önüne geçilmiştir³².

A- Tescil İçin Başvuru Yapma Hakkına Sahip Olanlar

Kanun Hükmünde Kararnamenin “Tescil İşlemleri” başlıklı üçüncü kısmındaki, 31. madde hükmüne göre, 3. madde kapsamına girmeyen gerçek veya tüzel kişilerin başvurusu reddedilecektir. Dolayısıyla, marka korumasından faydalanacak olanları gösteren 3. madde, tescil başvurusu yapma hakkına sahip olanları da belirlemektedir.

Belirtilen 3. maddenin birinci fıkrasına göre; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgâhı olan veya sınaî veya ticarî faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler veya Paris Anlaşması yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümlerine göre başvuru hakkına sahip olan kişiler marka tescil başvurusu yapabilirler. Görüldüğü üzere MarkKHK’nin anılan maddesinde tescil başvurusu yapabilecekler belirlenirken vatandaşlık esas alınmamıştır. Onun yerine, gerçek kişiler için, ikametgah; tüzel kişiler için ise, idare merkezi ve Türkiye’de sınaî ve ticarî faaliyette bulunma kriterleri baz alınmıştır³³. Buna göre, Türkiye’de İkametgâhı bulunmayan gerçek kişiler ile, idare merkezleri Türkiye’de bulunmayan tüzel kişilerin, MarkKHK’nin sağladığı korumadan yararlanabilmeleri ve marka tescil başvurusunda bulunabilmeleri için, Türkiye’de sınaî veya ticarî faaliyette bulunmaları gerekmektedir^{34 35}.

31. madde hükmü herhangi bir ayırımda bulunmadan 3. maddeye atıf yaptığından, 3. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kişiler de tescil için başvuruda bulunabilirler. İkinci fıkra hükmüne göre, bu Kanun Hükmünde Kararname

³² DİRİKKAN, Hanife: Tanınmış Markanın Korunması, Ankara 2003, s. 3, 69,70; ARKAN, Marka I, s. 104;

³³ KAYA, Marka, s. 64; YASAMAN, (Yusufoğlu), Marka Hukuku I, s. 42.

³⁴ YASAMAN, (Yusufoğlu), Marka Hukuku I, s. 44.

³⁵ Türkiye’de ikametgâhı olan gerçek kişiler marka başvurusunu kendileri yapabilecekleri gibi marka vekili aracılığıyla da yapabilirler. Tüzel kişiler marka başvurusunu yetkili organları tarafından tayin edilen kişi veya kişiler vasıtasıyla bizzat veya marka vekili aracılığıyla yaparlar. İkametgâhı yurt dışında bulunan kişiler sadece marka vekilleri aracılığıyla temsil edilebilirler. Eğer, marka vekili tayin edilmişse, bütün işlemler marka vekili vasıtasıyla yapılır (MarkKHK m. 80, MarkKHKYön m. 7/ I). Kişiler deyimiyle kast edilen, gerçek veya tüzel kişilerdir (KAYA, Marka, s.65).

kapsamına girmemekle beraber, Türkiye Cumhuriyeti uyuğundaki kişilere kanunen veya fiilen marka koruması tanımış yabancı devletlerin gerçek veya tüzel kişileri de karşılıklılık ilkesi³⁶ uyarınca Türkiye’de marka korumasından aynı şekilde yararlanırlar³⁷.

MarkKHK’nin 3. maddesinin ilk fıkrası hükmü uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olanlar marka tescil başvurusunda bulunabileceklerdir. Burada ayrıca ticarî işletme sahibi olmak şartı aranmamış ikametgâha sahip olmak yeterli görülmüştür³⁸. Bu konuda Paris Anlaşması’nın Stockholm metninde³⁹ ve TRIPS’de⁴⁰ de marka tescilinde bir işletmenin varlığı aranmamıştır⁴¹. Dolayısıyla marka korumasından yararlanmak ve tescil başvurusu yapmak isteyenlerin tacir olmaları şart değildir⁴².

Anılan 3. maddede Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü korumaya sadece gerçek veya tüzel kişilerin sahip olacakları belirtilmiştir. Bu nedenle tüzel kişiliği olmayan kişi toplulukları marka sahibi olamazlar. Dolayısıyla marka tescili için başvuruda da bulunamazlar⁴³.

³⁶ “Karşılıklılık ilkesi, ülkelerin Türk vatandaşlarının markalarını tescil etmesi veya tescil edeceğini yazılı bildirmesi olarak kabul edilir” (MarkKHKyön m. 10/II).

³⁷ Korumadan yararlanacaklarla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. TEKİNALP, Fikrî Mülkiyet, s. 57-66.

³⁸ MarkKHK’nin 23. maddesinin (h) bendinde tescil başvurusunda dilekçeye eklenecek belgeler arasında, “başvuru sahibinin ticaretle uğraştığını gösteren belge” de sayılmıştır. Bu şekilde dolaylı yoldan da olsa marka başvurusunda bulunan kişinin ticaretle uğraşıyor olmasının arandığı düşünülebilir. Ancak, tescil başvurusu sırasında bu belgenin aranmasına yeni MarkKHKyön’de yer verilmemiştir. Esasen, yeni yönetmelikte bu tür bir belgenin aranmamış olması isabetlidir ve MarkKHK’nin 3. maddesi ile de uyumludur. Çünkü, anılan 3. madde hükmü, sınaî ve ticarî faaliyet şartını sadece ülkede ikametgahı olmayanlar için aramıştır (ARKAN, Marka I, s. 56; YASAMAN, Hamdi (ALTAY, Sıtkı Anlam/ AYOĞLU, Tolga/ YUSUFOĞLU, Fülürya/ YÜKSEL, Sinan): Marka Hukuku 556 sayılı KHK Şerhi, Cilt II, İstanbul 2004, (Marka Hukuku II), s. 820). Türkiye’de ikametgahı olanların ve ülke sınırları içinde sınaî ve ticarî faaliyette bulunanların başvuru hakkı ayrıca düzenlenmiştir. Sonuç olarak bu açıklamaların ışığında, MarkKHK’nin 23. maddesinin (h) bendinde başvuru sahibinden ticaretle uğraştığını gösterir belge istenmesi hem MarkKHK’nin 3. maddesi ile hem de yeni MarkKHKyön ile çeliştiğinden anılan belgenin istenmemesi uygun olacaktır (KAYA, Marka, s. 66, 67).

³⁹ Paris Anlaşması, m. 2, 3.

⁴⁰ TRIPS m. 3(1).

⁴¹ TEKİNALP, Fikrî Mülkiyet, s. 359; ARKAN, Marka I, s. 12; KARAN / KILIÇ, s.12-15.

⁴² Buna göre, hizmet sunan fakat bir ticarî işletmesi olmayan doktorlar, avukatlar, sanatçılar da MarkKHK’nin korumasından yararlanabilecekleri gibi bu kişiler tescil başvurusu da yapabilirler.

⁴³ Tüzel kişiliğe sahip olmayan topluluklarda marka hakkının sahibi ortaklardır (KARAN/KILIÇ, s. 15). Ortak markanın tescilinde ise, ortak marka sahipleri birlikte hareket ederler (MarkKHK m. 56/III).

B- Tescil Başvurusu

Tescil başvurusu TPE'ye veya onun yetkili kıldığı makama yapılır (MarkKHKYön m. 6/I). TPE, MarkKHK'nin 23. maddesi hükmüne göre herhangi bir şekli eksikliğin olup olmadığını inceler. TPE herhangi bir eksikliğin olmadığına karar verirse, marka tescil başvurusu TPE'ye veya onun yetkili kıldığı makama, başvurunun verildiği tarih, saat ve dakika itibarıyla kesinleşir (MarkKHK m. 29)⁴⁴. Marka tescil başvurusunda değişiklik yapılamaz. Ancak, yapılan değişikliklerin yeni bir başvuru olarak değerlendirilmesi daha uygun bir yoldur⁴⁵. Başvurunun kesinleşmesiyle birlikte başvuru sahibi, tescilin yapılması konusunda TPE'ye karşı bir talep hakkı kazanır⁴⁶.

Marka tescili konusundaki başvurular da devredilebilir, lisansa verilebilir, haciz ve rehin olunabilir (MarkKHK m. 22).

TPE marka tescil başvurusunda şekli yönden bir eksiklik bulunmadığına karar verirse, başvuruyu mutlak ret nedenleri yönünden inceler (MarkKHK m. 7). Mutlak ret nedenlerinden birini veya bir kaçını bünyesinde barındırması durumunda başvuru reddedilir.

Şartları eksiksiz bir şekilde yerine getirildikten sonra reddedilmemiş bir marka başvurusu ilgili bültende⁴⁷ yayınlanır (MarkKHK m. 33/I). Bu yayından sonra, üçüncü kişiler,⁴⁸ 7. madde hükümlerine göre, markanın tescil için yeterli

⁴⁴ Yapılan başvuruda eksiklikler bulunduğu takdirde, TPE söz konusu eksikliklerin MarkKHK'nin 15. maddesinde belirtilen süre içinde giderilmesini başvuru sahibine bildirir (MarkKHK m. 30/I). Eksiklikleri halinde marka başvurusunun reddedileceği haller ise, MarkKHK'nin 30. maddesinin ikinci fıkrasında belirlenmiştir.

⁴⁵ ARKAN, Marka I, s. 69.

⁴⁶ ARKAN, Marka I, s. 67. Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren işlemeye başlar ve on yıldır (MarkKHK m. 40).

⁴⁷ MarkKHKYön'in 13. maddesinin birinci fıkrası ve 4. maddesi hükmü uyarınca aylık olarak yayınlanan *Resmi Marka Bülteni*.

⁴⁸ MarkKHK 34. madde hükmüne göre *üçüncü kişi* ile kast edilen; herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya herhangi bir grup veya hizmetleri temin edenler, üreticiler veya imalatçıları temsil eden bir organ, tacir veya tüketicilerdir. Bu anlamda, *üçüncü kişi* kavramı hemen herkesi kapsar. Anılan hükme göre, gerçek ve tüzel kişilerle birlikte belli bir meslek erbabını temsil eden dernek, oda veya meslek birlikleri marka başvurusu ile ilgili görüş bildirebilirler (KAYA, Marka, s. 130, 131).

nitelikleri taşımadığına ilişkin yazılı ve gerekçeli⁴⁹ görüşlerini⁵⁰ TPE'ye sunabilirler (MarkKHK m. 34). Bundan sonra TPE durumu değerlendirir ve buna göre karar verir. MarkKHK'nin 48. maddesinde TPE'nin aldığı kararlara itiraza yetkili olanlar belirlenmiştir. Bu maddenin son fıkrasında, alınan kararlara ilgili işlemlere taraf olanların doğrudan itiraz yetkisine sahip olduğu açıklanmıştır⁵¹.

Marka başvurusunun yayınlanmasından sonra, mutlak yada nispi ret nedenlerinden birinin mevcudiyeti (MarkKHK m. 7, 8) veya başvurunun kötü niyetle⁵² yapılmış olması sebebiyle, *ilgili kişiler* TPE'ye itirazlarını bildirebilirler⁵³. Bu anlamda itiraz, ilgili kişilerin TPE'ye yönelttikleri başvurusu yapılan işaretin marka olarak tescil edilemeyeceğine dair hukukî bir taleptir⁵⁴. TPE, yapılan itirazı geçerli bulmazsa reddeder (MarkKHK m. 36/III)⁵⁵.

⁴⁹ Görüşlerin gerekçeli olmasının sebebi, MarkKHK'nin 34. maddesi hükmünde, üçüncü kişilerin markanın tescil için yeterli nitelikleri taşımadığını belirten yazılı görüşlerini TPE'ye sunacaklarının belirtilmiş olmasıdır (KAYA, Marka, s. 131).

⁵⁰ Üçüncü kişiler, sadece görüş bildirirler, bunların taraf sıfatı yoktur (MarkKHK m. 34/ son cümle). Görüş bildirimi, kamu menfaati adına yapılmış bir müdahale başka bir anlatımla bir ikaz niteliğinde düşünüldüğünden, kişisel hukuki menfaat aranmaz. Bkz. TEKİNALP, Fikrî Mülkiyet, s. 365.

⁵¹ Buna göre, üçüncü kişilerin TPE'nin aldığı kararlara itiraz hakkı bulunmamaktadır. Çünkü, üçüncü kişiler Enstitü nezdinde işlemlere taraf olamazlar. Bu kişiler sadece görüş bildirebilirler Ancak bu kişiler görüş bildirdikleri konularla ilgili olarak bilgi alabilirler (KAYA, Marka, s. 131).

⁵² MarkKHK'de 35. maddede itiraz sebepleri arasında sayılan kötü niyet, hükümsüzlük hallerinin düzenlendiği 42. maddede bir hükümsüzlük sebebi olarak sayılmamıştır. Buna karşılık, MarkKHK kaynağını oluşturan 40/94 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü madde 51(1)(b) de kötü niyet bir hükümsüzlük sebebi olarak belirlenmiştir. Doktrinde bizimde katıldığımız görüşe göre, 35. madde hükmü, kötü niyetin de bir hükümsüzlük sebebi olabileceğinin kanıtıdır. Bu anlamda, 42. maddede başvurunun kötü niyetli yapılmasının da ayrı bir hükümsüzlük sebebi olarak kabul edilmesi gereklidir (KAYA, Marka, s. 133).

⁵³ Bu itirazlar, marka başvurusunun yayınlanmasından itibaren üç ay içerisinde yapılır (MarkKHK m. 35/I; MarkKHKYön m. 34/I).

⁵⁴ TEKİNALP, Fikrî Mülkiyet, s. 370. İtirazlar yazılı ve gerekçeli olarak yapılmalıdır (MarkKHK m. 35/III) . TPE, itirazları incelerken gerekli gördüğü takdirde tarafların itiraz ve karşı görüşlerini ilgili taraflara iletir ve yazılı görüşlerini alır (MarkKHK m. 36/I).

⁵⁵ TPE'nin aldığı kararlardan zarar gören kişiler, bu kararlara karşı yine TPE nezdinde itiraz edebilirler (MarkKHK m. 47/I, 48). İtiraz, kararın bildiriminden sonraki iki ay içinde yazılı olarak TPE ye yapılır (MarkKHK m. 49). TPE'nin Markalar Dairesi, itirazın haklı olduğuna ikna olursa kararını düzeltebilir. Buna karşılık Markalar Dairesi, itirazı kabul etmezse, itirazı Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kuruluna gönderir (MarkKHK m. 50). Kurul, bir ay içinde, diğer taraf veya makam tarafından öne sürülen görüşler hakkında tarafları görüşlerini bildirmeye davet eder (MarkKHK m. 51, MarkKHKYön. m. 38). Kurulun itiraz işlemleri ile ilgili kesinleşen kararlarına karşı, kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili mahkemede dava açılabilir (MarkKHK m. 53). Görevli mahkeme, Adalet Bakanlığınca kurulacak ihtisas mahkemeleridir (MarkKHK m. 71).

Marka tescil başvurusunu eksiksiz yapmış ve süresi içinde hakkında itiraz yapılmamış veya yapılan itiraz kesin olarak reddedilmiş işaret, marka siciline⁵⁶ tescil edilir ve marka sahibine *Marka Tescil Belgesi* verilir (MarkKHK m. 39/I).

C- Tescil İşleminin Sonuçları

Markanın tescili kurucu etkiye sahiptir⁵⁷. Böylelikle, tescil ile marka aslen iktisap olunur ve o markayı tescil ettiren kişi de markanın sahibi olur⁵⁸. Ayrıca, MarkKHK'nın 6. maddesi hükmüne göre sağlanacak olan marka koruması tescil ile elde edilir⁵⁹.

Tescilden sonra marka, MarkKHK ile sağlanan korumadan istifade hakkını geriye doğru başvurunun kesinleşmesinden itibaren kazanır. Ayrıca, MarkKHK'de gösterilen yükümlülükleri de üstlenir⁶⁰.

Mahkeme tarafından MarkKHK'nin 42. maddesinde belirtilen hallerde markanın hükümsüz sayılmasına karar verilirse veya 45. maddede belirtilen sebeplerle marka hakkı sona ererse, markanın sicilden terkin edilmesiyle birlikte MarkKHK ile sağlanan koruma da kalkar⁶¹. Başka bir ifadeyle, belirtilen bu hükümsüzlük veya sona erme sebepleri gerçekleşmediği sürece, marka hakkı sahibi MarkKHK'da belirtilen korumadan yararlanmaya devam eder⁶².

Marka tescili yolsuz bile olsa, marka hakkı sahibi MarkKHK ile sağlanan korumadan yararlanır. Ayrıca, bu durumdaki marka hakkı sahibine karşı markaya

⁵⁶ Kanun Hükmünde Kararname'nin 9. maddesinin ikinci fıkrasında ve yönetmeliğin 30. maddesinde marka sicil kaydında yer alacak bilgiler belirlenmiştir. Marka sicili alenidir. Talep edenlere ücret karşılığında sicil örneği verilebilir (MarkKHK m. 39/ III).

⁵⁷ TEKİNALP, Fikrî Mülkiyet, s. 370; ARKAN, Ticarî İşletme, s. 280; ARKAN, Marka I, s. 124; KARAN/KILIÇ, s. 374..

⁵⁸ TEKİNALP, Fikrî Mülkiyet, s. 370; ARKAN, Ticarî İşletme, s. 280; KARAN/KILIÇ, s. 374.

⁵⁹ Bkz., I. Bölüm/§ 1/II.

⁶⁰ KAYA, Marka, s. 184.

⁶¹ Bkz; Yargıtay 11. HD.'nin 12.04.2001, E. 2001/2189, K. 2001/3079 sayılı kararı: "...hizmet markası terkin ettirilmedikçe davacıya korunmaya değer bir hak sağlar..."; 11. HD. nin 03.04.2001, E. 2001/752, K.2001/3930 sayılı; 11. HD. nin 01.05.2003, E. 2002/11087, K. 2003/4334 sayılı kararı (KARAN/KILIÇ, s. 68-73).

⁶² KAYA, Marka, s. 185; KARAN / KILIÇ, s. 63.

tecavüz sebebiyle herhangi bir talepte bulunulamayacağı gibi böyle bir markanın haksız ve usulsüz kullanımından da söz edilemez⁶³.

TRIPS'in 15. maddesinin 5. bendi uyarınca, üyeler⁶⁴ her markayı tescil edilmeden önce ve tescil edildikten hemen sonra ilan etmek ve böylece ilgililere tescile itiraz etmek için fırsat tanımakla yükümlüdürler. TRIPS'in anılan bu hükmüne paralel olarak, tescil edilen markanın iki ayda bir yayımlanan *Resmi Marka Gazetesinde* ilan edilmesi şartı MarkKHK ile getirilmiştir⁶⁵ (MarkKHKyön. m. 17, MarkKHK m. 39/IV). Ayrıca, marka hakkının üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi de yayımlanması şartına bağlıdır (MarkKHK m. 9/III).

D- Tescilli Markanın Korunması ve Sağladığı Haklar

Markanın tescili ile birlikte marka sahibinin elde edeceği haklar MarkKHK'nin 9. maddesinde⁶⁶ gösterilmiştir. Marka sahibinin markasını kullanma konusundaki belirtilen bu mutlak hakkı, markayı taşıyan malların kendisi veya izin verdiği kişiler tarafından piyasaya sunulması ile son bulur (tükenir) (MarkKHK m. 13/I)⁶⁷. Marka sahibinin mutlak kullanma hakkına getirilen diğer bir sınırlama ise, Kararnamenin 12. maddesinde açıklanmıştır.

MarkKHK'nin 9. maddenin 1. fıkrasında, marka tescilinden doğan hakların münhasıran marka sahibine ait olduğu belirtilmiş⁶⁸ ve marka tescilinden doğan

⁶³ KARAN / KILIÇ, s. 63; KAYA, Marka, s. 185. "...tescilli bir markanın kaksız kullanımından söz edilemez..." Yargıtay 11. HD. 05/02/2002, E. 2001/9120, K. 2001/896 sayılı kararı, KARAN / KILIÇ, s. 71; KAYA, Marka, s. 185 dn. 232.

⁶⁴ Burada geçen "üyeler" deyiminden kasıt TRIPS Anlaşmasına katılan üye devletlerdir.

⁶⁵ MarkKHKyön'nin 17. maddesine göre yapılacak bu ilan sicil kaydında bulunan bilgileri içerir. Tescilli markalara ve yayımlanmış marka tescil başvurularına ilişkin değişiklikler ve yenileme işlemleri de Gazete ve Bültende yayımlanır.

⁶⁶ MarkKHK'nin 9. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrasının (b) bendi ve 61. maddesinin (a) ve (c) bentleri, Anayasa Mahkemesinin 03.01.2008 tarihli ve E.:2005/15 ve K.:2008/2 sayılı Kararı ile iptal edilmiş olup, anılan iptal Kararı 05.01.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bundan sonra, 5833 sayılı "Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile (Kabul Tarihi: 21.01.2009; R.G. 28.01.2009, S. 27124), MarkKHK'nin 9 ve 61. maddeleri düzenlenmiştir.

⁶⁷ Bkz. aşağıda, I. Bölüm/§ 2.

⁶⁸ 9. maddenin ilk fıkrasındaki, "marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir" şeklindeki düzenleme, 5833 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle getirilmiştir. Anılan değişiklikten önce MarkKHK'de bu şekilde bir düzenleme mevcut değildi. Bkz. ARKAN, Sabih: 5833 Sayılı Kanun ile 556 Sayılı KHK'da Yapılan Değişiklikler, Batider, Mart 2009, Cilt XXV, Sayı 1, (5833 sayılı Kanun) s. 6 dn.3.

hakların kapsamı belirlenmiştir. Sözü geçen bu hükümde, izni alınmadan markasının kullanılması durumunda, marka sahibine bunu önlemeyi talep etme yetkisinin tanındığı haller gösterilmiştir⁶⁹.

5833 sayılı Kanunla MarkKHK’da yapılan değişiklik ile, 9. maddenin 2. fıkrasının (c) bendinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre, işareti taşıyan malın gümrük bölgesine girmesi, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması yasaklanabilir⁷⁰. Belirtilen bu değişiklik ile, markanın aynı veya benzeri olan ve Türk iç pazarına hiçbir şekilde sunulmayacak bir işareti taşıyan malın, ihracatının yanında serbest bölgeye konulmasının ya da transit rejimine tabi tutulmasının da yasaklanıp yasaklanamayacağı konusunda ortaya çıkabilecek tartışmaların giderilmesi amaçlanmıştır⁷¹.

Tescille birlikte doğan hakların üçüncü kişilere karşı hüküm ifade edebilmesi için tescilin yayımlanması gereklidir (MarkKHK m. 9/III). Markanın tescili Resmi Marka Gazetesi’nde ilân olunur⁷².

5833 sayılı Kanunla MarkKHK’da yapılan değişiklik ile, 9. maddenin 3. fıkrası hükmü daha açık hale getirilmiştir. Buna göre, marka tescilinin Resmi Marka Gazetesi’nde ilânından önceki tecavüz fiilleri nedeniyle tazminat davası açılmasına

⁶⁹ Marka hakkına yapılan bir tecavüz durumunda marka sahibinin hakları da MarkKHK ile koruma altına alınmıştır. Buna göre, marka hakkına tecavüz sayılan fiiller MarkKHK’nin 61. maddesinde sayılmıştır. Bu anlamda tescilden doğan hakların kapsamının belirlendiği 9. maddede, marka hakkına tecavüz sayılan fiillerden hiç söz edilmemiş olması eksikliklerdir (ARKAN, Marka I, s. 209; TAYLAN, s. 52).

⁷⁰ 5833 sayılı Kanunla MarkKHK’da yapılan değişiklikten önce, 9. maddenin 2. fıkrasının (c) bendinde, marka hakkı sahibinin işareti taşıyan malın ithali veya ihracını yasaklayabileceği düzenlenmişti.

⁷¹ ARKAN, 5833 sayılı Kanun, s. 7.

⁷² ARKAN, Marka I, s. 127; KAYA, Marka, s. 190. 5833 sayılı Kanunla MarkKHK’da yapılan değişiklikten önce, marka hakkı sahibi ilâna kadar geçecek süre zarfında marka hakkına yönelik tecavüzlere karşı MarkKHK’daki korumadan yararlanamıyordu. MarkKHK’nın 9. maddesinin yaratabileceği bu sakıncaları aşmak amacıyla aynı fıkranın 2. ve 3. cümleleri getirilmişti. Belirtilen hüküm uyarınca, marka tescili için başvuruda bulunan kişi, başvurunun yayımlanmasından sonra doğabilecek durumlarla ilgili olarak tazminat talebinde bulunabilir. Bununla birlikte, başvurunun yayımı ile doğan haklar, tescilin yayımı ile birlikte tescilli markadan doğan hakların kapsamı içinde değerlendirilir. Böyle bir durumda, mahkeme, öne sürülen iddiaların geçerliliğiyle ilgili olarak tescilin yayımlanmasından önce karar veremez. Başka bir ifadeyle, MarkKHK hükümlerine göre açılmış olan bir tazminat davası dinlenir. Ancak, karar tescilin yayımlanmasından sonra verilebilir. Bu sayede tescilin yayımlanmasından önce olumsuz sonuçların doğmasının önüne geçilmek istenmiştir (KAYA, Marka, s. 191).

bu fiillerin tescil başvurusunun Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanmasından sonra gerçekleşmesi koşuluyla izin verildiği belirtilmiştir⁷³.

Ayrıca, 5833 sayılı Kanunla 9. maddenin 3. fıkrasında yapılan değişiklik uyarınca, marka tescilinin ilân edilmesi halinde yasaklanması söz konusu olacak fiiller nedeniyle başvuru sahibi, tazminat davası açmaya yetkilidir.

III- Tescil İlkesinin İstisnaları

Tescil ilkesinin istisnalarının bir kısmı mutlak⁷⁴, diğer bir kısmı ise nisbi ret nedenleri⁷⁵ ile ilgilidir. *İstisna* kavramıyla anlatılmak istenen, herhangi bir işaretin veya markanın tescil edilmeden korunmasıdır⁷⁶. Tescilsiz marka ve işareten anlaşılması gereken, Türkiye'de tescil edilmemiş olan marka veya işarettir. Yabancı ülkede tescilli olan ancak, Türkiye'de tescil edilmemiş olan işaretler de tescilsiz kabul edilir⁷⁷. Buna göre, tescil ilkesinin istisnaları:

i- Tescilsiz bir işaret⁷⁸ için hak elde edilmişse:

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 bir başka kişi adına tescili için yapılan başvuruya itirazda bulunarak bu tescile engel olma hakkına sahiptir (MarkKHK m.

⁷³ ARKAN, 5833 sayılı Kanun, s. 9.

⁷⁴ Paris Anlaşması'nın (birinci mükerrer) 6. maddesi anlamındaki tanınmış markalar, sahibinin izni olmadan başka bir kişi tarafından marka olarak tescil edilemezler. Anılan tanınmış markalara ilişkin tescil taleplerinin *mutlak* bir red nedeni oluşturduğu MarkKHK'da düzenlenmiştir (MarkKHK m. 7/I,i).

⁷⁵ Tescilsiz bir marka (işaret) için hak elde edilmesi durumunda oluşan istisna. Buna göre, MarkKHK'nın 8. maddesinin 3. fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde tescilsiz bir markanın sahibinin itiraz etmesi üzerine tescili istenen markanın tescil edilemeyeceği haller düzenlenmiştir. Bu anlamda belirtilen durum, nisbi red nedenlerinden birini oluşturmaktadır (MarkKHK m. 8/III,a,b).

⁷⁶ Bu koruma mutlak ve nisbi red nedenlerine göre olur.

⁷⁷ TEKİNALP, Tescil İlkesi, s. 471.

⁷⁸ MarkKHK'nın 8. maddesinin üçüncü fıkrasında kullanılan, *işaret* kavramı geniş yorumlanmalıdır. Bu anlamda anılan kavramın, son yıllardaki reklam ve tanıtım faaliyetlerindeki hızlı gelişmeler de göz önüne alınarak ticaret hayatında kullanılan her çeşit tanıtma işaretini kapsadığı kabul edilmelidir. Mağaza tabelalarındaki sözcükler, tanıtım ve reklam faaliyetlerinde kullanılan ses ve melodiler gibi (ARKAN, Sabih: "556 Sayılı Markaların Korunması Hakkındaki KHK'nın 8/III. Maddesi İle İlgili Bir İnceleme", Batider, 2002, C. XXII. S. 4, (Batider), s. 103).

8/III, a). Anılan bu hükümle, işaret üzerinde ilk kullanma yoluyla haksız rekabet hükümlerine göre kazanılan hakkı üstün tutma amaçlanmıştır⁷⁹.

Bu durumda tescilsiz bir marka veya işaret için bir koruma getirilmiş olmasına rağmen, söz konusu marka veya işaretin sahibi, bu markalı malların üçüncü kişiler tarafından yeniden piyasaya sunulmasına marka hakkının tükenmediğini iddia ederek müdahale edemez. Çünkü, tescilsiz markanın veya işaretin sahibi, sadece, markanın bir başka kişi adına tescili için yapılan başvuruya itirazda bulunarak bu tescile engel olma hakkına sahiptir. Ancak, tescilsiz markanın veya işaretin sahibi, bu markayı tescil ettirdikten sonra MarkKHK'nın 9. maddesi anlamında bir koruma hakkına kavuşacaktır. İşte bundan sonra bu hakkın tükenmesi söz konusu olabilir. Zira, henüz var olmayan bir hakkın tükenmesi de söz konusu değildir.

ii- Yenilenmemiş markalar:

Yenilenmeyen bir marka tescilsiz bir işaret haline gelir. Bu şekilde yenilenmeyen işaretle aynı veya benzer olan bir işaretin koruma süresinin dolmasından itibaren iki yıl içerisinde aynı veya benzer mal ve hizmetler için yapılan tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilir (MarkKHK m. 8/VII). Yenilenmemiş markalar da tescilsiz oldukları halde korunmaktadırlar. Ancak bu koruma, yenilenmemiş marka ile aynı veya benzer olan bir işaretin tescili için yapılan başvurunun reddedilmesi ile sınırlıdır. Bunun dışında yenilenmemiş marka hakkı sahibinin markanın üçüncü kişiler tarafından yeniden satımını, piyasaya sunulmasını engelleme imkânı yoktur. Çünkü, kanunda belirtilen süreler içinde yenilenmeyen marka hükümsüz hale gelmiştir (MarkKHK m.41/ III, V). Dolayısıyla ortada tükenmeye konu olabilecek bir hak yoktur.

⁷⁹ ARKAN, Marka I, s. 109; ARKAN, Batider, s. 103; TEKİNALP, Fikrî Mülkiyet, s. 364.

iii- Tanınmış markalar:

Dünyada ve Türkiye’de kanun koyucular, tanınmış markayı tanımlamaktan kaçınmışlardır. Uluslararası düzenlemelerde tanınmış marka ile ilk olarak 1883 tarihli Paris Anlaşması’nda⁸⁰ karşılaşılıyor⁸¹. Paris Anlaşması’nın (birinci mükerrer) 6. maddesi hükmündeki, “herkesçe bilindiği mütalaa edilen bir markanın...” ifadesiyle, kastedilen tanınmış markadır. Paris Anlaşması’nda hangi markaların tanınmış marka sayılacağı hakkında herhangi bir açıklık yoktur. Bu yolla tanınmış markaları belirleme yetkisi ilgili ülkenin adli ve idari makamlarına bırakılmıştır⁸².

Paris Anlaşması’nın (birinci mükerrer) 6. maddesinde, markanın tanınmış marka olarak kabul edilmesinin koruma istenen ülkede tescile⁸³ ve hatta

⁸⁰ 27.03.1883 tarihli Paris’te imzalanan “Sinaî Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarası Bir İttihat İhdas Edilmesine Dair Paris Anlaşması”, anılan Anlaşma bir çok defalar değişikliğe uğramıştır (14.12.1900’de Brüksel’de / 02.06.1911’de Vaşington’da / 06.11.1925’de La Hey’de / 02.06.1934’de Londra’da / 31.10.1958’de Lizbon’da / 14.07.1967’de Stokholm’de ve 28.09.1979’da da Stokholm metni değişikliğe uğramıştır) Çalışmamızda Stokholm metni esas alınmıştır. Türkiye, Lozan Barış Antlaşması’na bağlı Ticaret Mukavelenamesi’nin 14. maddesi ile, 1883 tarihli Paris Anlaşması’nın, 1911 değişikliğinden sonra kabul edilen şekline katılmayı taahhüt etmiş ve bu taahhüdünü 1925 yılında yerine getirmiştir. Türkiye 1967 yılında yapılan Stokholm değişikliğine de 1975 yılında katılmıştır. (08.08.1975 tarih ve 7/10464 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (RG. T. 20.11.1975 S. 15418); Stokholm metninin 1-12. maddelerine konan çekince de 1994’te kaldırılmıştır (RG. 23.09.1994 tarihli, S. 12206). Ayrıntılı bilgi için bkz. ARKAN, Marka I, s. 30, 31; TEKİNALP, Fikrî Mülkiyet, s. 71 vd.

Paris Anlaşması için, mevzuatımızda bazen Anlaşma bazen de Sözleşme deyiimi kullanılmıştır (bkz. TEKİNALP, Fikrî Mülkiyet, s. 72). Bizim çalışmamızda, Paris Anlaşması deyiimi tercih edilmiştir.

⁸¹ Paris Anlaşması’nın (birinci mükerrer) 6. maddesi hükmüne göre; ‘Birlik ülkeleri tescilin talep edildiği ülkenin yetkili makamları tarafından söz konusu ülkede bu Anlaşma’dan yararlanacağı kabul olunan bir şahsa ait olduğu aynı veya benzeri ürünlerde kullanıldığı herkesçe bilindiği mütalaa edilen bir markanın karışıklığa meydan verebilecek surette örneğini, taklidini veya tercümesini yapan bir fabrika veya ticaret markasının tescilini gerek ülke mevzuatı müsait olduğu takdirde doğrudan doğruya, gerekse ilgilinin isteği üzerine red veya hükümsüz kılmayı taahhüt ederler...”.

⁸² MarkKHK’nın 7. maddesinin (1) bendinin Paris Sözleşmesinin (birinci mükerrer) 6. maddesine yaptığı atıf sebebiyle tanınmışlık araştırması TPE tarafından re’sen yapılır. Bununla birlikte, İngiltere, İtalya, İspanya gibi pek çok ülkede tanınmışlık araştırması başvuru üzerine yapılmaktadır (ÇOLAK, Uğur: “Paris Sözleşmesi’nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, Bu Tanınmışlığın Nasıl Belirleneceği Sorunu ve WIPO Kriterleri”, FMR, S. 2004/2, C. 4, s. 28 dn. 12).

⁸³ ARKAN, Marka I, s. 93; TEKİNALP, Fikrî Mülkiyet, s. 389; TAYLAN, s. 42; HEATH, s. 3, 4 dn. 7. 1997 tarihli Alman Marka Kanunu’nda da sadece tescilli markalar değil, buna ek olarak ilgili çevrelerde tanınmışlık kazanan tescil edilmemiş markalar da korunmaktadır (HEATH, Christopher: The Protection of Well – Known Marks in Asia, Kluwer Law International 2000, (Well-Known Marks), s. 11). Yargıtay, tanınmış markanın korunabilmesi için Türkiye’de tescil edilmesinin şart olmadığını ifade etmiştir. HGK nun 19.11.2003.tarihli ve E. 2003/11-578, K.2003/703 kararı (TEKİNALP, Fikrî Mülkiyet, s. 385).

kullanılmaya⁸⁴ bağı kılınmaması gerektiği ifade edilmektedir. Anılan hükme göre, markanın Türkiye’de kullanılmış olması koşulu aranmaz⁸⁵, ancak yabancı bir ülkede kullanılmış olan markanın Paris Anlaşması hükümlerinden yararlanan bir kişiye ait olduğunun Türkiye’de de biliniyor olması gerekir⁸⁶.

Paris Anlaşması çerçevesinde korunan ve Türkiye’de tescil edilmemiş bir tanınmış markaya MarkKHK hükümleriyle sağlanan koruma sınırlı bir korumadır. Bu koruma tanınmış markanın Türkiye’de başkası adına tescilini önlemek ve eğer bu tescil gerçekleşmişse, terkinin sağlayabilmekle sınırlıdır. Bu bakımdan, Türkiye’de tescilli olmayan tanınmış markanın sahibinin, bu markanın piyasaya sunulmasından sonra üçüncü kişiler tarafından yeniden ticarete konu yapılmasına müdahale edebilmek gibi bir hakkı mevcut değildir. Dolayısıyla, tanınmış marka sahibinin tükenmeye konu olacak bir hakkı da yoktur⁸⁷.

⁸⁴ HEATH, Well-Known Marks, s. 4, dn. 7, 9. Yazar, marka korumasının arandığı ülkede, markanın *kullanımı* sonucunda elde edilen tanınmanın ne kadar süreceğinin asla kesin olarak belirlenemeyeceğini söylemiştir. 1958 deki Lizbon Revizyon Konferansında (Lisbone Revision Conference 1958), marka korumasının istendiği ülkede, tanınmış markanın kullanılmasının gerekli olmadığının açıkça belirtilmesi istenmiş, ancak bu teklif kabul edilmemiştir. Bunun aksine bazı yazarlar, markanın sadece kullanımla ayırt edici özellik kazanacağını savunmaktadırlar (MARTINO, s. 93). Yazar, bu fikre dayanak olarak da İngiliz Marka Kanunu 10(3) ü göstermektedir.

⁸⁵ Türkiye, Paris Anlaşması anlamında birlik üyesi bir ülke olduğu için, Anlaşması’nın birinci mükerrer 6. maddesine uygun olarak, MarkKHK’nin 7. maddesinin 1. fıkrası (1) bendine, tanınmış markaların tescili *mutlak bir ret sebebi* olarak yasaklanmıştır. Buna göre, tescilleri yapılmamış olan *tanınmış markalar* (Well-known trademarks) da koruma altına alınmıştır (OYTAÇ, Markalar Hukuku, s. 6). Tanınmış markalar konusunda bkz. ARKAN, Marka I, s. 93; TEKİNALP, Fikrî Mülkiyet, s. 385; TAYLAN, s. 4; DİRİKKAN, s. 65; ÇOLAK, s. 25, 39; OYTAÇ, Kutlu: “Tanınmış Markalarda Uluslararası ve Ulusal Kavram Kargaşasına Son”, FMR, C. I, S. 2001/3, (Tanınmış Marka), s. 94, 95; YASAMAN, Hamdi: “Tanınmış Markalar”, Ord. Prof. Dr. Halil Arslanlı’nın Anısına Armağan, İstanbul 1978, (Tanınmış Markalar), s. 701 vd.

⁸⁶ ARKAN, Marka I, s. 92; TEKİNALP, Fikrî Mülkiyet, s. 388.

⁸⁷ YASAMAN, (Ayoğlu), Marka Hukuku I, s. 566.

§ 2- TÜKENME İLKESİ

I- Serbest Dolaşıma İlişkin Kurallar ve Fikrî Mülkiyet Hakkı

1957 tarihli Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma (ATKA)⁸⁸ ile Avrupa Rekabet Hukukunun oluşumundan önce, fikrî mülkiyet hakkı sahipleri, tekel hakkına sahip oldukları herhangi bir malın kendi ulusal topraklarına ithalini engelleyebiliyorlardı. Bu anlamda hak sahipleri ülke yasalarının kendilerine verdiği yetkiye dayanarak, söz konusu malları bizzat üretme, bu haklarını lisans yoluyla başkalarına verme veya ithalata izin verme yada ithalatı engelleme haklarına sahiptirler⁸⁹.

⁸⁸ Avrupa Birliği (EC) 1958 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğunu Kuran Anlaşma ile, Avrupa Ekonomik Topluluğu (EEC) adı altında kurulmuştur. Anılan Anlaşma “Roma Anlaşması” olarak da bilinmektedir ve 1957 yılında imzalanmıştır. Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma, bir çok defalar değişikliğe uğramıştır. 7 Şubat 1992 tarihinde imzalanan ve 1993 yılında yürürlüğe giren, Maastricht Anlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğunun adı “Avrupa Birliği”, Avrupa Ekonomik Topluluğunu Kuran Anlaşma da “Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma” (ATKA) olmuştur. Ancak Avrupa Birliği, Toplulukların (Avrupa Topluluğu, Avrupa Kömür-Çelik Topluluğu, Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu) sona ermesine neden olmamıştır. Buna göre, Topluluklar da Avrupa Birliği içinde varlığını sürdürmektedir (TEKİNALP, Gülören / TEKİNALP, Ünal, (ATAMER, Yeşim M. / ODER, Bertil Emrah / ODER, Burak/ OKUTAN, Gül): Avrupa Birliği Hukuku, 2. Bası, İstanbul 2000. s. 15, 44, 45; ÖZCAN, Mehmet: Avrupa Birliğinde Fikrî ve Sınai Haklar, Ankara 1999, s. 11). Buna ek olarak anılan Anlaşma’nın madde numaraları 1999 tarihli Amsterdam Anlaşması ile değişikliğe uğramıştır. Biz çalışmamızda Amsterdam Anlaşması’ndan sonraki numaraları esas alacağız. Ayrıca, 1993 yılından önceki durumlar bakımından atıflarda Avrupa Topluluğu veya sadece Topluluk ifadesini kullanırken; 1993 yılından sonraki konularda, Avrupa Birliği veya sadece Birlik deyimini kullanmayı tercih ediyoruz. Bununla birlikte, tükenme ilkesi ve paralel ticaret açısından anahtar hüküm niteliğinde olan Anlaşma maddelerinin Avrupa Ekonomik Topluluğunu Kuran Anlaşma ile getirildiğini göz önünde bulundurarak “Avrupa Birliği Anlaşması” yerine “Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma” deyimini tercih ediyoruz (Avrupa’da öğretildeki tercih de bu yöndedir. Bkz. STOTHERS, Christopher: Parallel Trade in Europe Intellectual Property, Competition and Regulatory Law, Oxford 2007, (Parallel Trade), s. 4). Anlaşma’nın değişiklikleri ile birlikte birleştirilmiş en son İngilizce metni için bkz. (<http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/12002E/htm/12002E.html>) (European Union- Consolidated Versions Of The Treaty On European Union And Of The Treaty Establishing The European Community (consolidated text), Avrupa Birliği Resmi Gazetesi (Official Journal), C 321E of 29 December 2006)

⁸⁹ EROĞLU, Sevilay: Rekabet Hukukunda Bilgisayar Programlarının Korunması, İstanbul 2000, s. 66.

Ulusal fikrî mülkiyet⁹⁰ hukukunun fikrî mülkiyet hakkı sahiplerine vermiş olduğu bu geniş yetkilerle, Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma ile belirlenen ilkeler arasında büyük farklılıklar vardır⁹¹. Buna göre, Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın "Malların Serbest Dolaşımı" başlıklı üçüncü bölümünün birinci faslındaki hükümlerle, malların Avrupa Birliği'ndeki bütün sınırları aşarak serbestçe dolaşması amaçlanmıştır (ATKA m. 28 - 32). Zira, Avrupa Toplulukları Mahkemesi, Anlaşmanın sözü geçen bu maddelerini, mal ve hizmetlerin Birlik içindeki serbest dolaşımının bir garantisi olarak yorumlamaktadır. Fikrî mülkiyet haklarının kullanımı serbest ticaretin engellenmesine sebep olmamalıdır. Çünkü Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın amacı üye ülkeler arasındaki engellerin kaldırılmasıdır⁹². Yine aynı Anlaşma'nın 81 ve 82. maddelerinde ise işletmelerin fiyat belirleme, kartel kurma, üretimi kısıma ve genel olarak piyasadaki hakim durumlarını kötüye kullanma gibi faaliyetleri engellenmiştir.

Avrupa Birliği'nde Ortak Pazarın ana ögesi gümrük birliğidir. Ortak Pazarın temel prensiplerinden biri olan malların serbest dolaşımı ise⁹³, üye ülkeler arasındaki gümrük vergileri ile, eş etkili resim ve harçların kaldırılması yanında, miktar sınırlamalarının ve eş etkili bütün tedbirlerin yasaklanmasını da⁹⁴ gerekli kılar. Belirtilen bu ilkelerin Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'da düzenlenmesinden

⁹⁰ İngilizce deki "intellectual property" teriminin karşılığı olarak; *fikrî mülkiyet* veya *fikrî ve sınai mülkiyet* yada *sınai ve ticarî mülkiyet* şeklinde kullanılan bu terimlerin karşılığı aynıdır. Bunlar, aynı kavramları kapsayan şemsiye terimlerdir. Fikrî ve sınai mülkiyet teriminin, fikrî mülkiyet kısmının, fikir ve sanat eserlerini (telif haklarını) ifade ettiği, buna karşılık patentlerin, markaların ve diğer ad ve işaretlerin sınai mülkiyet içine girdiğini söylemek yanlış olur. Bunu sebebi, sadece fikir ve sanat eserlerinde değil, markalar, patentler, endüstriyel tasarımlarda da *fikrî ürünün* söz konusu olmasıdır. Aynı şekilde, fikir ve sanat eserleri de günümüzde sanayileşmiş, sınai mahiyet kazanmışlardır (TEKİNALP/TEKİNALP, s. 681, 682). Bu açıdan sadece *fikrî mülkiyet* veya *fikrî mülkiyet hakları* terimini kullanmanın yeterli olduğunu düşündüğümüz için çalışmamızda, fikrî ve sınai mülkiyeti anlatmak üzere, *fikrî mülkiyet* veya *fikrî mülkiyet hakları* yada *fikrî hak* terimlerini kullanacağız.

⁹¹ EROĞLU, s. 66.

⁹² PAGENBERG, Jochen: The Exhaustion Principle and "Silhouette" Case, IIC 1999 Vol. 1, s. 19.

⁹³ TEKİNALP/ TEKİNALP, s. 683.

⁹⁴ Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma (The Treaty Establishing The European Community) (ATKA)'nın "Gümrük Birliği" (The Customs Union) başlıklı 3. bölümünün, "Malların Serbest Dolaşımı" (Free Movement Of Goods) başlıklı 1. Faslının (Title) 25, 26. maddeleri ile Üye Ülkeler Arasındaki Miktar Yasağı (Prohibition Of Quantitative Restrictions Between Member States) başlıklı 2. Faslındaki 28 ve 29. maddelerde, üye ülkeler arasındaki ithalat ve ihracat vergileri ile eş etkili vergilerin ve ithalat ve ihracatta miktar sınırlamalarının ve eş etkili bütün önlemlerin bertaraf edilmelerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

sonra bu hükümlere paralel düzenlemeler “Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Gümrük Birliğini Tesis Eden 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı”⁹⁵ nın 5 ve 6. maddeleriyle yapılmıştır⁹⁶. Ancak, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki iç pazar, Avrupa Birliği’nin iç pazarı olmakla birlikte bu pazarda malların serbest dolaşımı, Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma’nın hükümlerine ve Avrupa Birliği mevzuatına göre değil, 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın 2. ve devamındaki maddelerinde yer alan kurallara ve sınırlamalara tabidir. Bu anlamda malların dolaşımındaki serbesti, Türkiye Avrupa Birliği’ne tam üye olana kadar her iki taraf için de yavaş yavaş gerçekleşecektir⁹⁷.

Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma’nın 30. maddesi⁹⁸ ise, malların serbest dolaşımını kısıtlayabilecek veya yasaklayabilecek sebepleri başka bir deyişle istisnaları göstermektedir⁹⁹. Bu istisnalar arasında *sınai ve ticari mülkiyetin korunması* da sayılmıştır. Çünkü, fikrî mülkiyet hakları ulusal hukukların ürünüdür

⁹⁵ ATRG (Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesinin) 13.02.1996 tarih ve L 35 sayılı nüshasında yayınlanmıştır. Anılan Kararın resmi çevirisi yapılmamıştır. Dış Ticaret Müsteşarlığının 1995’de yayımlanan 1/95 sayılı OKK’nın gayriresmî çevirisi için bkz. (<http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/AB/ABKurumsalDb/1-95.pdf>)

⁹⁶ “Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Gümrük Birliğini Tesis Eden 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı” ile ilgili ayrıntılı bilgi ve eleştiriler için bkz. PINAR, Hamdi: “Marka Ve Haksız Rekabet Hukuku Alanında Avrupa Toplulukları Mahkemesi’nin Gümrük Birliğinde Malların Serbest Dolaşımına İlişkin Kararları ve Türk Hukukuna Etkileri”, Uluslararası Hukuk Kurultayı 2002, Ankara, (Gümrük Birliği), s. 666-712.

⁹⁷ TEKİNALP, Gümrük Birliği, s. 43, Nr. 45.

⁹⁸ Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma’nın 30. maddesi ; “28. ve 29. maddelerin hükümleri, genel ahlak, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insanların, hayvanların veya bitkilerin sağlığının ve yaşamının korunması; sanat değeri veya tarihi ya da arkeolojik değer taşıyan ulusal varlıkların veya sınai ya da ticari mülkiyetin korunması gerekçesiyle malların ithalinin, ihracının veya transit geçişinin yasaklanmasını veya kısıtlanmasını engellemez. Ancak bu yasaklar ve kısıtlar taraflar arasındaki ticarete keyfi bir ayırım aracı veya örtülü bir kısıtlama oluşturamaz”.

⁹⁹ Avrupa Toplulukları Mahkemesi HAG II davasında (CNL – Sucal v HAG GF AG, (C-10/89) (ECR) ATKD s. 883, CMLR 559; 30. maddenin sınırlarını şöyle ifade etmiştir: “... 36. madde (yeni 30), Ortak pazarda malların serbest dolaşımının temel ilkesine istisnalar getirmiştir. Sadece şimdiye kadar bu tür sınırlamalar, hakkın özünü korumak amacıyla yapıldıkları zaman haklı görülmüşlerdir. Sonuç olarak, fikrî mülkiyet hakkı sahipleri kendi ülkelerindeki özel kanunlarla korunurlar. Fikrî hakkın sahibi veya onun izniyle üçüncü bir şahıs tarafından kanuna uygun olarak başka bir ülkede piyasaya sürülmüş olan ürünün, hak sahibinin bulunduğu ülkeye tekrar ithalinin önlenmesi için bu ülkedeki kanunlara güvenilemez...” Buna göre, Avrupa Toplulukları Mahkemesi, malların serbest dolaşımının temel ilkesinin -30. madde tarafından- ihlalinin gerekçesini, “mülkiyet hakkının özü olan hakları korumak için” şeklinde açıklamıştır. Ayrıca, paralel ithalattan da bahsetmiş ve bunun önlenmesi için yerel kanunlarla sağlanan korumanın yeterli olamayacağını bu sebeple 30. maddede anılan sınırlamaların getirildiğini vurgulamıştır. (Hakkın özü kavramı hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz. aşağıda, II. Bölüm/§1/II). CAMPBELL, Denis / COTTER, Susan: International Intellectual Property Law - New Development, Salzburg 1995, s. 224.

ve ulusal hukuklarca korunurlar. Böylece, fikrî mülkiyet haklarına tanınan koruyucu ve inhisarî (tekelci) haklar, malların serbest dolaşımı ilkesini sınırlayabilir, hatta malların serbest dolaşımına engel de olabilirler. Sözü edilen maddenin dayanağı, yine aynı Anlaşma'nın 295. maddesidir¹⁰⁰. Avrupa Birliği 295. madde hükmüyle, üye ülkelerdeki mülkiyet düzenine karışmamış, ulusal fikrî hakları tanımıştır¹⁰¹.

Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın 30. maddesinin son cümlesinde, istisnaların sınırı da gösterilmiştir. Buna göre, istisnalar üye ülkeler arasındaki ticarete ne keyfi bir ayrımcılığa imkân verirler, ne de gizli bir kısıtlama aracı olarak kullanılabilirler.

Sözü geçen, 30. maddenin getirdiği istisna ile aynı yönde bir düzenleme Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Gümrük Birliğini Tesis Eden 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK)'nın 7. maddesi¹⁰² ile yapılmıştır.

Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın yukarıda açıklanan hükümlerinden anlaşıldığı üzere, fikrî mülkiyet haklarının sağladığı koruma, malların serbest dolaşımı ilkesinin önüne geçmiştir¹⁰³. Ayrıca anılan hakların sahipleri lehine bu denli geniş bir koruma sağlaması Ortak Pazarın bölünmesine de sebep olabilir¹⁰⁴. Bunların yanı sıra fikrî mülkiyet hakkı sahibine tekel hakkı da verir.

Topluluk içinde malların serbest dolaşımı ilkesini sağlamaya yönelik önemli bir araç olan rekabet hukuku kuralları ise tekelleşmeye ve tekel gücünün kötüye kullanılması suretiyle rekabetin sınırlandırılmasına karşı önlemleri içermektedir. Bu

¹⁰⁰ Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın 295. maddesinin İngilizce metni şu şekildedir: "This Treaty shall in no way prejudice the rules in Member States governing the system of property ownership." Anılan hükmün Türkçe çevirisi ise: "Anlaşma, üye ülkelerdeki mülkiyet rejimine ilişkin kurallara karışmaz (müdahale etmez)" şeklinde ifade edilebilir.

¹⁰¹ EROĞLU, s. 67; TEKİNALP/TEKİNALP, s. 683.

¹⁰² ATKA'nın 30. maddesindeki düzenleme ile OKK'nın 7. maddesindeki düzenleme kelime kelime aynıdır.

¹⁰³ TEKİNALP/ TEKİNALP, s. 683.

¹⁰⁴ TEKİNALP/ TEKİNALP, s. 683, 684; BEIER, Friedrich-Karl: (Trademark), "Territoriality of Trademark Law and International Trade", IIC 1, 1970/1, s. 48 (GRURInt. 1968, s. 8). TROGH, Ramses: "The International Exhaustion Of Trade Mark Rights After Silhouette: The And Of Paralel Imports?", Lund 2002, s. 50; FORRESTER, Ian S.: "Competition law and intellectual property I" Rekabet Bülteni, Sayı: 7, Yıl: 2002, s. 1.
(<http://www.esrc.com/www2/bulten2bb.asp?bulsayID=72&altbas=altbas1&konu=konu1&k=1>) (Ekim 2008).

sebeple fikrî mülkiyet haklarının vermiş olduğu münhasır hak ile rekabet hukuku ilkelerinin birbirleriyle çelişmesi de olasıdır¹⁰⁵.

II- Fikrî Mülkiyet Hakkının Tükenme İlkesi ile Sınırlanması

Fikrî hukuk niteliği gereği inhisarî ve bölgeseldir. Fikrî mülkiyet hakkı sahibine belli bir süre için, fikrî ürünlerle ilgili olarak belli ekonomik faaliyetler üzerinde inhisarî bir hak sağlar. Fikrî mülkiyet hakkı sahibi kendisine bu hakkı veren devletin sınırları içinde başka herhangi bir kimsenin bu faaliyetlerde bulunmasına engel olabilir¹⁰⁶.

Malların serbest dolaşımı ilkesi (ATKA m. 28) ile fikrî hakların tekeldi niteliği birbirine zıt menfaatlerin çatışmasına sebep olmuştur¹⁰⁷. Bir yanda malların serbest dolaşımının temel ilkesi¹⁰⁸ bulunurken diğer yanda fikrî hak sahiplerinin sahip olduğu yasal menfaatler bulunmaktadır (ATKA m. 30 ve 235).

Bu menfaatlerin dengelenmesi amacıyla, Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın 30. maddesi ile fikrî hakların, malların serbest dolaşımını engelleyen istisnalar arasında olduğu belirlenmiş ve sözü geçen hükmün son fıkrası ile de belirtilen istisnalara sınırlama getirilmiştir¹⁰⁹.

Malların serbest dolaşımı ilkesi ile fikrî hakların tekeldi niteliğinin birbirine zıt menfaatlerinin çatışması sonucu oluşan problemlerin Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın 30. maddesinin son fıkrası ile getirilen sınırlamalarla çözümlenmesi beklenemez. Zira, fikrî mülkiyet haklarından doğan inhisarî nitelikteki hakların, açık

¹⁰⁵ SARIAKÇALI, Turgay: "AB Rekabet Hukuku'nda Lisans Sözleşmeleri", Rekabet Bülteni, Sayı: 11, Yıl: 2004, s. 1.
(<http://www.esrc.com/www2/bulten2bb.asp?bulsayID=128&altbas=altbas1&konu=konu1&k=1>)
(Ekim 2008).

¹⁰⁶ EROĞLU, s. 65.

¹⁰⁷ KOBDORF, Katharina: Die Doktrin vom Erschöpfungsgrundsatz im Markenrecht, Dargestellt Anhand des Falles "Silhouette", Graz 1999, s. 6, 15.

¹⁰⁸ Ekonomik pazarın bölünmesini engellemede önemli bir rol oynayan Paralel İthalatçılar da menfaatler dengesinde serbest ticareti destekleyen tarafta yer almaktadırlar (ENCHELMAIER, Stefan: "The in Exhaustible Question- Free Movement Of Goods And Intellectual Property in The European Court Of Justice's Case Law, 2002-2006" IIC 4/2007, Volume 38, s. 453).

¹⁰⁹ Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın (ATKA) 30. maddesinin son fıkrasına göre, fikrî haklar dolayısıyla söz konusu olabilen malların serbest dolaşımı ile ilgili getirilen yasaklama ve sınırlamalar, üye ülkeler arasındaki ticarete ne *keyfi* bir *ayrımcılığa* sebep olabilir, ne de *gizli* bir *kısıtlama* aracı olarak kullanılabilir (TEKİNALP/TEKİNALP, s. 683).

ve kesin olarak Avrupa Birliği'nde geçerli olan malların serbest dolaşımı ilkesi karşısında korunması üye devletlerarası ticareti önemli ölçüde etkileyecektir¹¹⁰.

Bu bağlamda, fikrî mülkiyet hakkı sahibine markası üzerinde geniş yetkiler verilmesi, bir çok malın serbest dolaşımının ortadan kalkmasına neden olacaktır. Ayrıca, bu etkinin doğuracağı sonuçlardan biri, Avrupa Birliği'ne üye devletler arasında paralel ithalatın önlenmesi iken diğer bir sonuç, malların serbest dolaşımının esas olması gereken Ortak Pazarın bölünmesidir (pazarın kompartımanlara ayrılması)¹¹¹. İşte belirlenen bu sebeplerden dolayı fikrî mülkiyet haklarının merkezini oluşturan *tükenme ilkesi* kabul edilmiştir¹¹². Bu anlamda tükenme ilkesi, serbest ticarete imkân tanıyarak; pazarı bölen kompartımanlar arasında geçişi sağlayacaktır¹¹³.

Tükenme ilkesinin ortaya çıkmasının sebeplerini fikrî mülkiyet hakkı sahipleri ve fikrî ürünün üzerinde somutlaştığı malın yeni malikleri açısından değerlendirecek olursak. Buna göre, fikrî mülkiyet hakkı sahipleri yaratıcı fikirlerinin ve çalışmalarının ürünü olan fikrî ve sınaî ürünler üzerinde sahip oldukları mutlak haklara dayanarak, mümkün olan en yüksek korumaya sahip olmayı ve malların yeniden satışına ve dağıtımına müdahale edebilmeyi isterler¹¹⁴. Bu malı hukukî yoldan elde etmiş üçüncü kişiler ise, malın yeni maliki olarak onu arzu ettikleri şekilde kullanmak isteyeceklerdir¹¹⁵. Bu durum hak sahibinin fikrî ürünü üzerindeki mutlak hakları ile fikrî ürünün üzerinde somutlaştığı malın yeni maliklerinin mülkiyet haklarının, özellikle de bunları yeniden satmak amacıyla satın almış olan dağıtıcıların menfaatlerinin karşı karşıya gelmesi olarak da ifade edilebilir¹¹⁶.

¹¹⁰ YASAMAN, (Ayoğlu), Marka Hukuku I, s. 539.

¹¹¹ Pippig Augenoptik v Hartlauer, (44/01) [2005] (ECR) ATKD, I-3095, paragraf, 63.

¹¹² TEKİNALP/TEKİNALP, s. 684; EROĞLU, s. 68, 101; ENCHELMAIER, s. 453. Ayrıca ATM'nin bu konuyu vurguladığı bir kararı için bkz.; Gillette v LA Laboratories, (C-228/03) [2005] (ECR) ATKD, I-2337, paragraf 25, 26;.

¹¹³ KAYA, Marka, s. 253.

¹¹⁴ TEKİNALP/ TEKİNALP, s. 682.

¹¹⁵ TEKİNALP/ TEKİNALP, s. 685.

¹¹⁶ YILDIZ, Burçak: "Eser Sahibinin Yayma Hakkının Tükenmesi", Prof. Dr. Turgut Kalpsüz'e Armağan, Ankara 2003, s. 579, 580.

Fikrî hakların korunması, ülkede yenilikler ve yeni fikirler ortaya çıkarma konusunda yaratıcı fikirleri destekleyici pozitif bir rol üstlenmiştir. Ancak, fikrî hak sahipleri lehine geniş kapsamlı bir koruma tanınması, serbest ticarete aykırı olduğu gibi, fikrî ürüne yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için de caydırıcıdır¹¹⁷. Sonuçta, Avrupa Birliği'nin temel prensiplerinden olan serbest ticaret ile fikrî mülkiyetin korunması; başka bir deyişle, kamu yararı ile kişisel kullanım özgürlüğü arasında denge kurmaya çalışan bir ilke doğmuştur. Bu ilkeye fikrî mülkiyet haklarının tükenmesi (ilk satım)¹¹⁸ ilkesi denir¹¹⁹. Bu anlamda fikrî hakların tükenmesi, fikrî hak sahibinin yetkilerine getirilen bir sınırlama şeklidir¹²⁰.

Buna göre, tükenme ilkesi, fikrî mülkiyet hakkının bağlı olduğu ürünün (malın), hak sahibi veya onun izniyle üçüncü bir kişi tarafından piyasaya sunulması (ilk satışı veya dağıtımı) sonucunda, hak sahibinin o ürün üzerindeki hakkının sona ermesi anlamına gelir. Bundan sonra, hak sahibi bu ürünün pazardaki sonraki kullanımlarına veya dağıtımına müdahale edemez. Örnek olarak üzerinde patent hakkı olan veya marka hakkı olan ürün, bu ilk satış veya dağıtımdan sonra serbestçe hareket edebilecektir¹²¹.

¹¹⁷ OKUTAN, Gül: "Exhaustion of Intellectual Property Rights: A Non Tariff Barrier to International Trade?", *Annales de la Faculté de Droit d'Istanbul* 1996, C. 30, S. 46, (Exhaustion), s. 110; YILDIZ, s. 579; ARIKAN, Ayşe Saadet: "Fikrî ve Sınai Hakların Tükenmesi ve Rekabet Hukuku -Uluslararası Ticaret Hukuku Açısından Değerlendirme-", *Uluslararası Hukuk Kurultayı*, Ankara 2002, (Rekabet Hukuku), s. 755.

¹¹⁸ Anglo - Saxon hukukunda *ilk satış ilkesi* şeklindeki ifade tercih edilmektedir (PHILLIPS, s. 273).

¹¹⁹ TEKİNALP/ TEKİNALP, s. 684, 685; TROGH, s. 10, 11.

¹²⁰ ARIKAN, s. 755.

¹²¹ VERMA, S. K.: "Exhaustion of intellectual property rights and free trade - Article 6 of the TRIPs Agreement", *IIC* 1998, No. 5, Vol. 29, s. 537; STOTHERS, *Parallel Trade*, s. 41.

III- Marka Hakkının Tükenmesi

A- Tanımı ve Kapsamı

Bir işareti seçerek, onu tescil ettirip marka hakkını elde ettikten sonra marka üzerinde korunmaya değer bir hak kazanmış olan kişinin, o markayı ticarete kullanması konusunda mutlak ve tekeli bir hakka sahip olması doğaldır¹²².

Ancak, marka hakkı sahibine tanınan tekeli hakkın da bir sınırının olması gerektiği çok açıktır. Çünkü, marka hakkı neredeyse piyasaya sunulan bütün mallar üzerinde bulunmaktadır. Böylesine yaygın bir hakkın sahibine markalı malın piyasadaki sonraki dolaşımlarına sınırsız müdahale edebilme hakkı verilmesi, marka hakkı sahiplerinin *üretim ve pazarlama* tekelleri oluşturmalarına sebep olacaktır¹²³.

Fikrî mülkiyet hakkı sahibi, markanın üzerine koyulduğu malı kendisi piyasaya sürebilir ya da lisans yoluyla haklarını üçüncü bir şahsa devredebilir. Bu şekilde fikrî hak sahibi haktan ekonomik fayda elde eder. İşte, markalı bir malın bizzat hak sahibi tarafından ya da başkasına lisans vermesi ile kendi rızasıyla elinden çıkması sonucunda, fikrî mülkiyetin sağladığı marka hakkının ne olacağı sorusunun cevabı, marka hakkının tükenmesinin kabul edilmesinde bulunmuştur¹²⁴.

Marka hakkı sahibine, kanun hükmüyle tanınan tekeli mutlak hakka, yine kanun hükmüyle getirilen bir sınırlama, bir *istisna*¹²⁵ olan tükenme ilkesinin anlamı, fikrî hakların konusu olan bir ürünün, hak sahibinin rızası ile *ilk kez* piyasaya sürülmesinden sonra, fikrî hak sahibinin bu ürünlerin artık yeniden satımına veya mülkiyetini devrederek yeniden dağıtımına müdahale edebilme hakkının sona ermesidir. Bundan sonra hak sahibi, bu ürünü satın alan kişilerin yeniden satışa sunmalarına ve reklam ve dağıtım faaliyetlerinde bulunmalarına marka hakkına dayanarak karşı çıkamaz¹²⁶. Marka hakkının sahibi sadece ürünün ilk satışını kontrol

¹²² TEKİNALP/ TEKİNALP, s. 685.

¹²³ YASAMAN, (Ayoğlu), Marka Hukuku I, s. 539.

¹²⁴ TEKİNALP/ TEKİNALP, s. 685.

¹²⁵ KAYA, Marka, s. 252.

¹²⁶ ARKAN, Tükenme, s. 197.

edebilir. İlk satıştan sonra hak tükeneyeceği için, hak sahibi tekerci ilk satım hakkına dayanarak sonraki el değiştirmeleri kontrol edemeyecektir¹²⁷.

Ancak, bu noktada açıklanması gereken bir konu vardır. Marka hakkı sahibinin marka üzerindeki kullanma ve koruma hakkı, satış sonrasında da devam edecektir. Bunun anlamı ise; tükenme ilkesinin sadece üretilen ve piyasaya sunulan mallarla ilgili olduğudur. Dolayısıyla markanın satışa sunulan belirli miktarını aşan üretim hakkı hâlâ marka sahibine aittir. Ayrıca, marka hakkının tükendiği hallerde de *marka hakkının özü*¹²⁸ yine marka hakkı sahibinde kalacaktır¹²⁹.

Tükenme ilkesi başlangıçta bir iç hukuk problemi olarak görülürken, daha sonra fikrî ürünlerin üzerine konulduğu malların ihracat ve ithalata konu olması ile birlikte uluslararası boyutta önem kazanmıştır. Bunun sonucunda da tükenme ilkesi, TRIPS, WIPO Telif Hakları Antlaşması gibi bir çok uluslararası antlaşmaya konu olmuştur¹³⁰.

B- Tarihçesi

Fikrî mülkiyet konusundaki kanunlaştırma çalışmaları 19. yüzyılda başlamıştır. Bir çok ülkede, 19. yüzyılda patent ve marka sahiplerinin haklarının kapsamı tam olarak belirlenmeden, genellikle çok geniş terimlerle tanımlanmıştır. Bu tür haklar bakımından kesin bir tanımın olmaması, fikrî mülkiyet hakkı sahiplerine korumanın olduğu bölge içinde, ürünlerin dağıtım sürecinde, kendi ürünlerini kontrol etmek konusunda çok geniş yetkiler vermiştir. Buna göre, bu hak sahipleri, ürünler kendileri tarafından veya onların izniyle piyasaya sunulmuş olsa bile, diğer ülkelerden kendi ülkelerine bu ürünlerin ithaline engel olmaya çalışmışlardır¹³¹.

¹²⁷ TEKİNALP/ TEKİNALP (Okutan), s. 686; FINK, Carsten / MASKUS, Keith E., (CHEN, Yongmin/ WONG, Eina V): Intellectual Property and Development, New York 2005, s. 171; STOTHERS, Parallel Trade, s. 41.

¹²⁸ Bkz. aşağıda, II. Bölüm/§ 1/II.

¹²⁹ KAYA, Marka, s. 255.

¹³⁰ YILDIZ, s. 580.

¹³¹ YUSUF, Abdulqawi A./MONCAYO VON HASE, Anderés: “Intellectual Property Protection and International Trade – Exhaustion of Rights Revisited”, World Competition Law and Economics Review, 1992/93, Vol. 16, s. 117.

Anlatılan bu durum karşısında, mahkeme kararlarıyla bir ilke geliştirilmiştir. Bu yeni ilkenin amacı fikrî mülkiyet hakkı sahiplerinin sınırlarını tanımlamaktır. Bu ilke 1873'te uygulanmaya başlanmıştır. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri mahkemeleri şu hususu kabul etmişlerdir; markalı bir malın hak sahibi tarafından *ilk satış*ından sonra, bu mal serbestçe piyasada dolaşabilir. Başka bir deyişle malın ilk satışından sonra, yeni sahipleri markalı mal üzerinde istedikleri gibi tasarrufta bulunabilirler¹³².

Bu konu, daha sonra 1902 yılında Avrupa'da Alman yargıçlar tarafından *tükenme* olarak tanıtılmıştır¹³³.

Tükenme ilkesi çeşitli hukuksal sistemlerde değişik şekillerde ifade edilmiştir. Bu ilkelerden ikisi önemlidir. Birincisi, *zımnî lisans* ilkesidir (implied licence theory)¹³⁴. İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada'da bu ilke kabul edilmişti.

İkinci ilke olan, *hakkın kendiliğinden tükenmesi* ilkesi, (automatic exhaustion) Kıta Avrupası'nda uygulanmaktadır. Bu iki ilke birbiriyle bağlantılı olduğu kadar farklıdır: Zımnî lisans ilkesine göre, marka hakkının tükenebilmesi, marka hakkı sahibinin ilk satış sözleşmesine bu yönde bir hüküm koyması ile mümkün olmaktadır. Bu ilkeye göre, marka hakkı sahibi markalı malın sonraki el değiştirmelerine bu sözleşme hükmüne dayanarak müdahale edebilecekti. Bu anlamda, marka hakkı sahibinin zımnî bir yetkisi (lisansı) olduğu kabul edilmekteydi¹³⁵.

Bu ilke ile ilgili en önemli problem, marka hakkı sahibinin hakkını devrederken yaptığı ilk satış sözleşmesinin tarafı olmayan üçüncü kişilerin ve özellikle tüketicilerin, etkilenmeleridir. Buna göre, "Borçların Nisbîliği" ilkesini

¹³² YUSUF / MONCAYO VON HASE, s. 117; STOTHERS, Parallel Trade, s. 41.

¹³³ *Kölnisch Wasser* kararı için bkz., I. Bölüm/§ 2/V.

¹³⁴ Bazı Fransız yazarlar buna "seçimlik tükenme ilkesi" de demektirler (YUSUF / MONCAYO VON HASE, s. 117).

¹³⁵ YUSUF / MONCAYO VON HASE, s. 118; YILDIZ, s. 582.

temel alan hukuk sistemlerine aykırı bir durum oluşturduğu için zımnî lisans ilkesi kabul görmemiştir¹³⁶.

Hakkın kendiliğinden tükenmesi ilkesinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki karşılığı *ilk satış* ilkesidir. Bu ilkeye göre, marka hakkı sahibi, hakkını devrettikten sonra (markalı malları piyasaya sunduktan sonra) markalı malın piyasada daha sonraki hareketlerini kontrol edemez. Marka hakkı sahibi, markasını ilk defa piyasaya sunmakla, o markadan beklediği ekonomik faydayı elde etmiştir. Bu durumda tükenme otomatik olarak kendiliğinden gerçekleşmektedir. Markalı malı satın alan alıcı istediğini yapmakta serbesttir. Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan kendiliğinden tükenme ilkesi daha sonra, Kıta Avrupası hukukunda da¹³⁷ benimsenmiştir¹³⁸. Günümüzde tükenme ilkesinin coğrafi sınırları konusunda tartışmalar sürse de, *kendiliğinden tükenme* ilkesi dünyada benimsenmiş ve kabul görmüştür¹³⁹. Bu nedenle bizim çalışmamızda da tükenme ilkesi ile anlatılmak istenen *kendiliğinden tükenme* ilkesidir.

IV-Coğrafi Alana Göre Belirlenen Tükenme Çeşitleri

TRIPS Anlaşması'ndan önceki dönemde fikrî mülkiyet hakları ile ilgili imzalanan Anlaşmalara¹⁴⁰ göre, fikrî hakların tükenmesinin coğrafi sınırlarını belirleme yetkisi Anlaşmayı imzalayan ülkelerin iç hukuklarına bırakılmıştı¹⁴¹.

TRIPS Anlaşması ile, piyasadaki fiyat farklılıklarını, rekabeti önleyici hareketleri ve piyasanın bölünmesini önlemek amacıyla menfaatler arasında denge kurmak istenmiş, ancak bu sağlanamamıştır. Anlaşma'da ne uluslararası tükenme ilkesi benimsenebilmiş ne de Anlaşmaya taraf devletler arasında paralel ithalata yönelik kısıtlamaların yasaklanması sağlanabilmiştir. Bu anlamda, TRIPS fikrî

¹³⁶ YUSUF / MONCAYO VON HASE, s. 118; YILDIZ, s. 582.

¹³⁷ Kıta Avrupası Hukukunda uygulama alanı bulan kendiliğinden tükenme ilkesini aşağıda ayrıntılı olarak ele alacağız (bkz. I. Bölüm/§ 2/V).

¹³⁸ YUSUF / MONCAYO VON HASE, s. 119.

¹³⁹ YILDIZ, s. 583.

¹⁴⁰ Örneğin, Paris ve Bern Anlaşmaları.

¹⁴¹ SOLTYSINSKI, Stanislaw: International Exhaustion of Intellectual property Rights under the TRIPs, the EC Law and the Europe Agreements", GRURInt. 1996, s. 317.

mülkiyet hakkı sahiplerinin küresel pazarı bölmeleri ve ithalatçılara zarar vermelerini önleme konusunda başarısız olmuştur.

Bu sebeple, TRIPS Anlaşması'nı imzalayan ülkelerde değişik tükenme rejimleri uygulanmaya devam etmiştir. Buna göre, hakkın tükenmesi ilkesinin, tükenmenin etkilerini doğurduğu coğrafi alana göre belirlenen üç çeşidi vardır. Bunlar, ülkesel, bölgesel ve uluslararası tükenme ilkeleri olarak sıralanır.

A. Ülkesel Tükenme İlkesi

Marka hakkının ülkesel (ulusal) tükenmesi, markalı malın ilk defa piyasaya sürülmesi hangi ülkede gerçekleşmiş ise, hakkın sadece o ülke sınırları içinde tükenmiş olduğunu gösterir¹⁴².

Başka bir ifadeyle, marka hakkı sahibi tarafından veya onun izniyle markalı malın ilk satışının yapıldığı ülke ile sınırlı olarak marka hakkı tükenecektir. Markalı malın bundan sonraki el değiştirmelerine veya yeniden satışına marka sahibi tarafından müdahale imkânı, sadece bu hakkın tükendiği ülke ile sınırlı olarak ortadan kalkmaktadır¹⁴³.

Ülkesel tükenme ilkesinin kabul edilmesi durumunda, malların hak sahibinin izniyle menşe ülkesinde ilk defa piyasaya sunulmasından sonra, bu markalı mallar ülke dışına ihraç edilirse, hak sahibi bu malların paralel ithalatçılar tarafından ilk defa piyasaya sürüldüğü ülkeye yeniden ithalini önleyemez¹⁴⁴. Buna karşılık, hak sahibinin izni ile markalı orijinal mallar ilk defa ülke dışında piyasaya sunulmuşsa, hak sahibi, bu malların kendi ülkesine ithalini önleyebilir. Çünkü, bu durumda markalı mallar ilk defa ülke içerisinde piyasaya sürülmedikleri için marka hakkı tükenmemiştir¹⁴⁵. Amerika Birleşik Devletleri'nde patent hakkının tükenmesi bakımından ülkesel tükenme ilkesi benimsenmiştir¹⁴⁶.

¹⁴² SOLTYSINSKI, s. 317.

¹⁴³ SOLTYSINSKI, s. 317; YILDIZ, s. 588; TAYLAN, s. 95; STOTHERS, Parallel Trade, s. 42.

¹⁴⁴ JEHORAM, Herman Cohen: "International Exhaustion Versus Importation Right: a Murky Area of Intellectual Property Law", (Exhaustion), http://www.ivir.nl/publications/cohen_jehoram/Cohen2.doc s. 2; GRURInt 4/1996, s. 280; ARKAN, Tükenme, s. 203; TAYLAN, s. 95.

¹⁴⁵ TAYLAN, s. 95; YILDIZ, s. 593; STOTHERS, Parallel Trade, s. 42.

¹⁴⁶ Bkz. Jazz Photo v International Trade Commision 264 F 3d 1094, 1105, 536 US 950 [2002].

Anılan bu tükenme çeşidinin benimsenmesi durumunda, hakkın tükenmiş sayılacağı coğrafi alan sadece ülke sınırlarını kapsar. Dolayısıyla dünyanın geri kalan herhangi bir yerinde ilk defa piyasaya arz edilen markalı malın üzerindeki marka hakkı tükenmemiştir. Bu sebeple, ülkesel tükenme ilkesinin benimsenmesiyle paralel ithalata daha kolaylıkla engel olunabilir. Bu durum tüketicilerin zararına sonuçlar doğuracağı gibi, serbest rekabet ortamının oluşmasını da önler¹⁴⁷.

Ayrıca ülkesel tükenme ilkesinin benimsenmesiyle, paralel ithalatçının, ithalat ülkesindeki fiyat farklılıklarından yararlanması büyük ölçüde engellenebilir¹⁴⁸. Böylece, ülke dışında piyasaya sürülmüş, dolayısıyla marka hakkı tükenmemiş, fakat daha düşük fiyatlı ürünlerin tüketicilere sunulmasının önüne geçilebilir.

Sonuçta ülkesel tükenme ilkesinin benimsenmesi nedeniyle, marka hakkı sahiplerinin o ülke içindeki güçleri çok fazla artacak; bu da iç pazarın bölünmesine sebep olacaktır¹⁴⁹. Dolayısıyla bu artış, marka hakkı sahibine sağlanmak istenen koruma ile orantılı olmadığı için, bir dengesizlik ortaya çıkacaktır.

B. Bölgesel Tükenme İlkesi

Bölgesel tükenme ilkesinde, uluslararası anlaşmalarla belli sayıda ülke, bir araya gelerek bir bölgeyi meydana getirmişlerdir. Bu bölgeye dâhil olan herhangi bir ülkede markalı malın ilk defa piyasaya sürülmesiyle, marka hakkı sahibinin hakkı tükenir. Buna göre, markalı malın bölge içerisindeki başka bir ülkede satışına ve dağıtımına marka hakkı sahibi tarafından engel olunamayacaktır. Başka bir ifadeyle, uluslararası anlaşmayla belirlenmiş olan bölgeye dâhil tüm ülkelerde marka hakkı tükenir¹⁵⁰.

Marka hakkı sahibi veya onun izniyle başka bir kişi tarafından bölge içerisindeki bir ülkede piyasaya sürülen markalı mallar, hak sahibi tarafından bölge dışındaki bir ülkeye ihraç edildiğinde, malların paralel ithalatçılar tarafından ilk defa piyasaya sunulduğu bölge içindeki herhangi bir ülkeye tekrar ithalini hak sahibi

¹⁴⁷ JEHORAM, Exhaustion, s. 3; STOTHERS, Parallel Trade, s. 42.

¹⁴⁸ JEHORAM, Exhaustion, s. 3; STOTHERS, Parallel Trade, s. 42.

¹⁴⁹ SOLTYSINSKI, s. 318.

¹⁵⁰ TAYLAN, s. 95; YILDIZ, s. 588.

önleyemez¹⁵¹. Çünkü bu durumda marka üzerindeki hak tükenmiştir. Marka hakkı sahibi sadece, bölge dışında piyasaya sunulan markalı malların, bölge içine yapılmak istenen paralel ithalatlarını engelleyebilir¹⁵².

Tükenme ilkesinin kökeni, bölgesel olarak sınırlı özel haklara dayanır. Bu durum, ülkelerin özerk-mutlak kontrolü ile coğrafi olarak özdeştir. Fakat, fikrî mülkiyet hakları ile korunan ticarî malların, uluslararası pazarlarda piyasaya sürülmeleriyle, bu tür malları ihraç edenler, bölgesellik ilkesinin sağlayacağı avantajlarla ilgilenmeye başlamışlardır. Ayrıca, tükenme kavramının sınırlı kapsamı, bu tür malların her bir ulusal bölgenin özel temelleri üzerinde üretiminde ve pazarlanmasında kârlarını maksimum düzeye ulaştırmalarına yardımcı olmuştur. Böylece fikrî haklarla korunan malların ithalatını yapan şirketler, uluslararası fiyat farklılıklarından yararlanmak ve uluslararası rekabeti durdurmak gibi faydalar elde etmişlerdir. Çünkü, bölge dışından aynı markalı ürünlerin girişi mümkün olamayacağı için, bölgesel tükenme ilkesinin benimsenmesi genellikle ürünlerin korundukları her bir ülkede bölgesel olarak yüksek fiyatlandırılmalarına izin verir¹⁵³.

Görüldüğü üzere, bölgesel tükenme ilkesinin sonuçları bölge sınırları dâhilinde ülkesel tükenmeden farklı olmayacaktır. Aralarındaki fark, bölgesel tükenmenin benimsenmesi durumunda tükenmenin söz konusu olduğu alanı ulusal sınırların değil, bölgesel sınırların belirlemesidir¹⁵⁴. Aşağıda tükenme konusu ayrıntılı olarak ele alınırken görüleceği üzere¹⁵⁵, Avrupa Topluluğu'na dâhil bir çok ülkede başlarda uluslararası tükenme ilkesi benimsenmiştir. Daha sonra, Avrupa Toplulukları Mahkemesi, *Grundig/Consten*¹⁵⁶ ve *Deutsche Grammophon*¹⁵⁷ kararlarıyla bölgesel tükenme macerasındaki ilk adımı atmıştır¹⁵⁸.

¹⁵¹ TAYLAN, s. 96.

¹⁵² STOTHERS, Parallel Trade, s. 42.

¹⁵³ SOLTYSINSKI, s. 317.

¹⁵⁴ TAYLAN, s. 95; STOTHERS, Parallel Trade, s. 42.

¹⁵⁵ Bkz. I. Bölüm/§ 2/II/C.

¹⁵⁶ Consten SA v Grundig - Verkaufs Gmb H v EEC Comission (C-56 & 58/64), [1966] ECR 299, CMLR 418. ATKD, s. 418 vd. ROTHNIE, Warwick A.: Paralel Imports, Londra 1993, (Parallel Imports), s. 327-333.

¹⁵⁷ Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH v Metro Gmb H (C-78/80) [1971] ECR 487, CMLR 631. ATKD, s. 487 vd.

¹⁵⁸ Mahkeme, Deutsche Grammophon kararında, Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın 28 ve 30. maddelerine dayanmıştır (Deutsche Grammophon, paragraf 12, 13).

Buna karşılık, Avrupa Birliği içerisindeki marka hakkı sahipleri, haklarının ülkesel nitelikli olduğunu savunmuşlardır. Hak sahiplerinin görüşüne göre, marka hakkının ülkesel niteliği gereği tükenme ilk satışın yapıldığı ülke ile sınırlı olarak gerçekleşmelidir. Karşı görüşü savunanlar ve Avrupa Toplulukları Mahkemesi¹⁵⁹ ülkesellik ilkesinin, fikrî hakların sağladığı korumanın talep edildiği ve bu korumanın koşullarını belirleyen ülkenin hukukunu ifade ettiğini açıklamıştır. Bu anlamda ülkesellik bir ülkenin sağladığı haklara ilişkindir¹⁶⁰. Bunun aksine, ülkesellik ilkesi gereği hakkın sadece ilk pazarlandığı ülkede tükeneceğini kabul etmek yanlış olur. Bunlara ek olarak, ülkesel tükenme ilkesinin kabul edilmesi ise, Avrupa Birliği içinde Ortak Pazarın gerçekleştirilmesi için malların serbest dolaşımının sağlanması amacına (ATKA m. 28, 30) aykırılık teşkil eder¹⁶¹.

Buna göre, Avrupa Birliği'nde kabul edilen bölgesel tükenme ilkesinin temel kuralı şöyle belirlenmiştir. Bir markalı mal, bir kez herhangi bir üye ülkede hak sahibi veya onun izniyle üçüncü bir kişi tarafından piyasaya sunulduktan sonra, bu hak sahibi, sahip olduğu marka hakkına (veya başka bir fikrî mülkiyet hakkına) dayanarak bu markalı malların bir diğer üye ülkeye ithal edilmesini veya satılmasını engelleyemez¹⁶². Görüldüğü üzere, Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin bölgesel tükenme ile sağlamaya çalıştığı temel amaç, Avrupa Birliği içinde malların serbest dolaşımının sağlanması, pazarın bölünmesinin önüne geçilmesi ve üye ülkeler arasındaki fiyat farklılıklarının ortadan kaldırılmasıdır. Buna göre, Mahkeme, Avrupa Birliği dışındaki fikrî mülkiyet haklarıyla ilgilenmediği gibi, malların tüm dünyada serbest dolaşımının sağlanması gibi bir kaygısı da yoktur. Mahkemenin bu tutumu GATT'ın ve TRIPS'in amaçlarına aykırılık teşkil etmektedir.

Avrupa Birliği, yargı içtihatlarıyla benimsediği bölgesel tükenme ilkesini 89/104 sayılı, "Üye Devletlerin Markalara İlişkin Hukuklarının Uyumlaştırılmasına

¹⁵⁹ IHT v Ideal Standard, (C-9/93) [1994] (ECR) ATKD, I-2789; TAYLAN, s. 96, 97.

¹⁶⁰ TAYLAN, s. 96.

¹⁶¹ STOTHERS, Parallel Trade, s. 42. Bkz. yukarıda, I. Bölüm/§ 2/I.

¹⁶² STOTHERS, Parallel Trade, s. 43. Bkz. Bristol – Myers Squibb v Paranova, (C-427/93)(C-429/93)(C-436/93) birleştirilmiş davalar, [1996] (ECR) ATKD I-3457, paragraf 46; Eurim Pharm Arzneimittel v Beiersdorf, (C-71/94) (C-72/94) (C-73/94) birleştirilmiş davalar, [1996] (ECR) ATKD I-3603, paragraf 33; MPA Pharma v Rhône Pharma (C-232/94) [1996] (ECR) ATKD I-3671, paragraf 19.

İlişkin Birinci Konsey Yönergesi”nin¹⁶³ 7. maddesinin 1. fıkrasıyla hüküm altına almıştır. Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması’nın¹⁶⁴ 65(2). maddesine dayanarak düzenlenen XVII. Ekinin 4. maddesinin (c) bendinde, Marka Yönergesi’nin 7. maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapıldığı açıklanmıştır. Buna göre, “Birlik içindeki” ifadesi, “imzalayan taraflardan birinde”¹⁶⁵ olarak değiştirilmiştir¹⁶⁶. Ancak, bu düzenlemeden sonra da doktrindeki tartışmalar ve bazı ülkelerin uluslararası tükenmeyi savunması devam etmiştir. Bu tartışmada en önemli nokta sayılan¹⁶⁷ ve aşağıda ele almış olduğumuz, *Silhouette* davası ile Avrupa Toplulukları Mahkemesi duruma açıklama getirmeye çalışmıştır.

C. Uluslararası Tükenme İlkesi

Uluslararası (evrensel) tükenme ilkesine göre, hak sahibi tarafından veya onun izniyle üçüncü bir kişi tarafından markalı malın, dünyanın herhangi bir yerinde piyasaya sunulmasından sonra, marka hakkı tükenmektedir. Başka bir deyişle, hak sahibi markalı malının ilk satışını dünyada hangi ülkede yaparsa yapsın, bu ilk satıştan sonra markalı malın, dünyanın hiçbir yerinde pazarlanmasının sonraki aşamalarına müdahale edemeyecektir. Bunun sonucunda da marka hakkı sahibi, markalı malın kendi bulunduğu ülkeye paralel ithalini de önleyemez¹⁶⁸. Amerika

¹⁶³ 11.02.1989, OJ (Official journal: Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi), L 40, (çalışmamızda anılan Yönerge’yi ifade etmek üzere, “Marka Yönergesi” ifadesini kullanacağız).

¹⁶⁴ Avrupa Ticaret Bölgesi Antlaşması da denilen bu Anlaşma, Avrupa Serbest Ticaret Bölgesine (EFTA) taraf olan ülkelerle (İsviçre dışında, üç ülke; İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç), Avrupa Topluluğu’na dâhil olan ülkeler (şu anda birliğe 27 ülke dâhildir) arasında seksenli yıllarda ilişkilerin yoğunlaşması sonucu ortaya çıkmıştır. 1 Ocak 1994 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Ticaret Bölgesi Antlaşması, EFTA’ya taraf devletlerin Avrupa Topluluğu’na katılmaksızın Avrupa Ortak Pazarına katılmalarını sağlamıştır. Böylece, birliğe dâhil 27 ülke ile İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç (İsviçre dışındaki EFTA ülkeleri) Avrupa Ekonomik Alanını (AEA) (European Economic Area) oluşturmaktadır.

¹⁶⁵ Hükümde, “in the Community” yerine, “in a Contracting party” ifadesi getirilmiştir.

¹⁶⁶ ATKD (OJ), L 001, 03.01.1994 P. 0482 - 0483

¹⁶⁷ Bazı yazarlar tarafından tartışmalara son noktayı koyan karar olarak da kabul edilmektedir.

¹⁶⁸ TAYLAN, s. 94; YILDIZ, s. 588; KAYHAN, Fahrettin: “Türk Marka Hukuku Açısından Paralel İthalat ve Marka Hakkının Tükenmesi”, FMR, C. I, S.1, 2001, s. 63; MOK, Robert M.: “Exhaustion of Intellectual Property Rights EC-wide or Worldwide”, *Auslegung europäischen Privatrechts und Angeleglichenen Rechts*, 1. Aufl. 1999, Baden-Baden, s. 90.

Birleşik Devletleri'nde telif haklarının ve marka hakkının tükenmesi bakımından uluslararası tükenme ilkesi benimsenmiştir¹⁶⁹.

Uluslararası tükenme ilkesi sayesinde, uluslararası ticaretin gelişmesi sağlanacak ve ülkesel veya bölgesel tükenme dolayısıyla çok güçlenecek olan marka hakkı sahibinin pazarı bölmesinin önüne geçilmiş olacaktır. Bu anlamda, uluslararası tükenme ilkesi ekonomik ve politik bakımdan dengeleri sağlamak açısından da önem taşır¹⁷⁰.

Bölgesel tükenme ilkesi, ulusal sınırlarla ticaretin bölünmesinin önüne geçer. Ancak, aynı zamanda malların uluslararası piyasalarda serbestçe hareket etmesine de engel olur. Çünkü, günümüzde ticaret uluslararası bir karaktere sahiptir. Ulusal sınırlar ise daha az önemlidir. Uluslararası tükenme ilkesi ise, malların serbest dolaşımının sağlanması açısından daha elverişli bir ortam yaratır. Ayrıca anılan bu ilke ile ülkeler hukuksal ve ekonomik bakımdan GATT ve DTÖ ile kurulan sistemin oluşturduğu yeni döneme daha iyi uyum sağlarlar¹⁷¹.

Bu anlamda uluslararası tükenme ilkesi, GATT'ın ruhuna çok daha uygundur. Çünkü, bu tükenme ilkesinin kabul edilmesiyle GATT'ın sağlamak istediği *gümrük birliği* ve *serbest ticaret bölgelerine*¹⁷² gerek kalmaz¹⁷³.

AIPPI'nin 2001 yılında yaptığı toplantıdaki açıklamaya göre¹⁷⁴, Marka hakkı bakımından uluslararası tükenme ilkesini benimsemeyen ülkeler; Avrupa Ekonomik Alanına üye ülkeler, Bulgaristan, Çekoslovakya, Macaristan, Romanya ve Yugoslavya'dır. Bunun tersine, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Japonya, Paraguay, Meksika, Singapur, İsviçre ve Venezüella uluslararası tükenme ilkesini uygulayan ülkeler olarak açıklanmıştır. Ayrıca, marka bakımından uluslararası

¹⁶⁹ Telif hakkı konusunda bkz. *Quality King Distributors v L'anza Research International* 523 US 135; 118 S Ct 1125 [1998]. Marka hakkı bakımından bkz. *K-Mart v Cartier* 486 US 281 [1987]; *Lever Brothers v United States* 981 F.2d 1330 [1994].

¹⁷⁰ AIPPI, Yearbook 2001/I XXXVIIIth Congress – Melbourne 2001, (March 23 – 30, 2001), Zürich 2001. s.1. Toplantının özet raporu için bkz. (<http://www.aippi.org/reports/q156/q156-Summary-e.htm>) (Ekim 2008).

¹⁷¹ VERMA, s. 552.

¹⁷² GATT m. XX (d),

¹⁷³ SOLTYSINKI, s. 318.

¹⁷⁴ AIPPI, Yearbook 2001/I XXXVIIIth Congress, s. 313 vd.

tükenmeyi benimseyen ülke sayısının, patentler bakımından uluslararası tükenmeyi benimseyen ülkelerden daha fazla olduğu da raporda belirtilmiştir¹⁷⁵.

AIPPI'nin anılan bu toplantısında Kanada Grubu, uluslararası tükenmenin, markalı malların orijini konusunda tüketicileri yanıltmasının söz konusu olmadığı¹⁷⁶; uluslararası tükenme ilkesinin bütün fikrî mülkiyet hakları bakımından uygulanmasının da mümkün olduğunu ifade etmiştir. Kanada Grubu, fikrî mülkiyet hakkı sahiplerinin izniyle piyasaya sunulmuş olan ürünlerin başka ülkelerden Kanada'ya paralel ithaline, hak sahiplerinin engel olamayacağını açıkça belirtmiştir¹⁷⁷.

Ayrıca Kanada Grubu, uluslararası tükenme ilkesinin değerine işaret ettikten sonra, uluslararası anlaşmalarda, uluslararası tükenmenin öneminin vurgulanması gerektiğini, bu hususu AIPPI'nin WIPO'ya tavsiye niteliğinde bildirebileceğini ifade etmiştir¹⁷⁸.

Kanada Federal Mahkemesi, *Smith & Nephew Inc. v Glen Oak Inc.* kararında marka hakkı bakımından uluslararası tükenme ilkesinin uygulanmasının uygun olduğunu açıklamıştır. Kanada Mahkemesi ayrıca, uluslararası tükenme ilkesinin diğer fikrî mülkiyet hakları bakımından da¹⁷⁹ uygulanmasını önermiştir¹⁸⁰.

Avustralya Grubu ise, markalı malların “dalgalı ticaret denizinde” serbestçe hareket edebilmeleri için uluslararası tükenmenin şart olduğunu vurgulamıştır.

Aşağıda Tükenme ilkesinin gelişimi ele alındıktan sonra bu konuda Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin verdiği kararlar doğrultusunda coğrafi alana göre belirlenen tükenme ilkelerinden hangisinin Avrupa'da ve dünyada benimsendiği ele

¹⁷⁵ Buna göre, patent konusunda uluslararası tükenmeyi kabul eden ülkeler sadece, Arjantin, Kanada, Singapur ve Venezüella'dır

¹⁷⁶ AIPPI, Yearbook 2001/I XXXVIIIth Congress, s. 364 vd.

¹⁷⁷ AIPPI, Yearbook 2001/I XXXVIIIth Congress, s. 365.

¹⁷⁸ AIPPI, Yearbook 2001/I XXXVIIIth Congress, s. 369.

¹⁷⁹ Mahkeme uluslararası tükenme ilkesinin uygulanması bakımından telif haklarını hariç tutmuştur. Çünkü, Kanada “Copyright Act” m. 27.1, ile telif hakları bakımından sınırlandırma getirilmiştir.

¹⁸⁰ *Smith & Nephew Inc. v Glen Oak Inc.*, 1996, 68 C.P.R. (3d) 153 (AIPPI, Yearbook 2001/I XXXVIIIth Congress, s. 364-369). Mahkeme bu kararında ürünlerin hak sahibinin izniyle piyasaya sunulmuş olması gerektiğini vurgulamıştır. Kanada Federal Mahkemesi'nin aynı yöndeki başka bir kararı için bkz. *Coca-cola Bottling Ltd. v Musaadiq Phardhan & al.* rendered, 1999 (A-869-97, 12.04.1999) (AIPPI, Yearbook 2001/I XXXVIIIth Congress, s. 364-369).

alınacaktır. Bunun sonucunda da paralel ithalat konusunda varılmak istenen nokta belirlenecektir. Çünkü, kabul edilecek tükenme ilkesine göre, paralel ithalatın yasaklanması veya buna izin verilmesi mümkün olacaktır.

V- Mahkeme Kararları Yoluyla Tükenme İlkesinin Gelişimi

Markaların tanıtımı için ticarî işletmeler tarafından büyük emek ve yatırım harcadığından, korunmaya değer *ilk satım ilkesi* olarak İngiltere¹⁸¹ ve Amerika Birleşik Devletleri'nde¹⁸² 19. yüzyıldan beri hakkın *tükenmesi* kavramı bilinmektedir. Bu kapsamda, marka hakkı bakımından ilk olarak geçen yüzyılın başında Alman İmparatorluk Mahkemesi tarafından verilen *Kölnisch Wasser*¹⁸³ kararıyla hakkın tükenmesi kavramı geliştirilmiştir. Bu kararda, markayı taşıyan malların hak sahibi tarafından piyasaya sürülmesi ile marka hakkının tüketilmiş olacağı belirtilmiştir. Alman İmparatorluk Mahkemesi kararına gerekçe olarak; markanın görevinin yalnızca, marka sahibinin mallarının başka menşeli mallardan ayırt etme işlevi olduğunu göstermiştir¹⁸⁴.

Kölnisch Wasser kararından sonra doktrinde hakların tükenmesi ilkesi; üreticilerin mülkiyet hakkı ile, ürünleri satın alan yeni hak sahipleri arasındaki çatışan menfaatlere çekilmesi gereken bir sınır çizgisi olarak kabul edilmiştir¹⁸⁵.

Alman İmparatorluk Mahkemesi kararında, marka hukukunun temelini teşkil eden markanın korunması amacından hareketle, markanın menşei gösterme ve ayırt edicilik unsurunun bulunduğunu belirtmiştir. Ayrıca, markanın amacının marka sahibinin malları ile başka benzer mallar arasındaki iltibasın önlenmesi olduğunu vurgulamıştır. Marka hakkının, malların piyasaya sunulmalarından sonraki el değiştirmelerini ve bunun şartlarını düzenleme yetkisini tanımadığı ifade edilmiştir. Çünkü, marka hakkı, marka sahibine marka ile korunan mallara ilişkin bir satış tekeli

¹⁸¹ Betts v Wilmott (1870-71) LR 6 Ch App 239 (STOTHERS, Parallel Trade, s. 41).

¹⁸² Adams v Burke 84 US (17 Wall) 453 (Sup Ct, 1873); Appolinaris v Scherer 27 F 18 (CC SDNY, 1886) (STOTHERS, Parallel Trade, s. 41).

¹⁸³ RG. 28.02.1902, RGZ 50.229 (Kölnisch Wasser), RG. 02.05.1902, RGZ 263 (Mariani). Bu kararın Türkçe özeti ve ayrıntılı bilgi için bkz. PINAR, Hamdi: "Marka Hukukunda Hakların Tükenmesi", Prof. Dr. Kemal Oğuzman'ın Anısına Armağan, İstanbul 2000, (Hakların Tükenmesi), s. 857, 858.

¹⁸⁴ KOßDORFF, s. 40.

¹⁸⁵ JEHORAM, Exhaustion, s. 1; Jehoram, burada fikrî mülkiyet hukukunun babası olarak kabul ettiği Kohler'in görüşüne atıf yapmıştır (KÖHLER, Josef: Urheberrecht an Schriftwerken", Stuttgart 1907). TROGH, s. 10, dn. 8.

bahşetmediği gibi, piyasaya sunulan markalı mallar üzerinde alıcılarla yaptığı özel sözleşmeler bakımından da özel bir koruma sağlamaz. Karara göre, marka üzerindeki koruma hakkı sahibine, bütün satış yollarını ve son kullanıcıya kadar son satış fiyatı üzerindeki kontrolü de garantilemez. Zira, böyle bir denetim yetkisi malların serbest dolaşımını ve serbest ticareti olumsuz yönde engeller. Buna göre, Mahkemenin anılan kararının amacı serbest ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasıdır¹⁸⁶.

Sözü geçen mahkeme kararının verildiği dönemde, kabul edilen görüş, markanın sadece malların menşeyini gösterme fonksiyonuna sahip olduğu yönündedir. Bu yüzden malların ilk defa satışa sunulduğu yerin önemi yoktur. Markalı mal Almanya dışında herhangi bir yerde satışa sunulduğunda marka hakkı Almanya bakımından da tükenmiş olacaktır. Bunun anlamı marka hakkı bakımından *uluslararası tükenmenin* kabul edilmesidir. Bu durum Mahkemenin 1927 yılında aldığı kararla¹⁸⁷ ülkesel tükenme ilkesinin kabulüne kadar devam etmiştir¹⁸⁸.

Alman Federal Mahkemesi 1974 yılında verdiği *Cinzano*¹⁸⁹ kararıyla uluslararası tükenme ilkesini tekrar kabul etmiştir. Ancak, uluslararası tükenme ilkesinin serbest ticaret üzerindeki olumlu etkilerine rağmen, daha önce yukarıda belirttiğimiz¹⁹⁰ Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın 23-30 ve 85. maddelerinin amacına uygun olarak, Ortak Pazarın temel prensiplerinden biri olan malların serbest dolaşımı ilkesinden hareketle, Avrupa Birliği sınırları içinde serbest ticaret ve rekabetin gerçekleştirilmesi amacıyla Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin içtihatıyla *bölgesel tükenme* ilkesi doğmuştur. Bölgesel tükenme ilkesi, Avrupa Birliği sınırlarını kapsayan, dolayısıyla birden fazla ülke sınırlarını içerisine alan bir tükenme rejimidir¹⁹¹.

¹⁸⁶ ARKAN, Tükenme, s. 197, 198; PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 857, 858; KOßDORFF, s. 40.

¹⁸⁷ “Springendes Pferd” (RG. 20.9.1927, GRUR 1927 s. 890); “Hengstenberg” (RG. 20.9.1927, RGZ 118, s. 76) Bkz. PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 858, dn. 7, 8.

¹⁸⁸ ARKAN, Tükenme, s. 197, 198; PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 857, 858.

¹⁸⁹ Francesco Cinzano & Cie Gmb H v Java Kaffeegeschafte Gmb H & Co. (85/71) [1974] CMLR 21 (Bundesgerichtshof), ROTHNIE, Parallel Imports, s. 2-8, 39, 61, 62.

¹⁹⁰ Bkz. yukarıda, I. Bölüm/§2/I.

¹⁹¹ PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 859; JEHORAM, Herman Cohen: Prohibition of Parallel Imports Through Intellectual Property Rights, IIC, 1999, Vol. 5, (Parallel Imports), s. 500. Bkz. yukarıda, I. Bölüm/§2/II/A/2, Bölgesel Tükenme İlkesi.

Bölgesel tükenme ilkesinin benimsendiği ilk kararlar *Grundig/Consten*¹⁹² ve *Deutsche Grammophon*'dur¹⁹³. Mahkeme *Grundig/Consten* kararında, Grundig'in bölümlere, kompartımanlara ayrılmış dışa kapalı dağıtım ağının, pazarı bölme amacıyla kurulduğunu vurgulamıştır. Avrupa Birliği'nin temel amacı iç pazarı birleştirip bütünleştirmektir. Bölgesel tükenmenin kabul edilmesi pazarın bölünmesinin önüne geçecektir. Fakat pazarı bütünleştirmek amacıyla geçerli rekabet plânlarının gelecekteki çelişen ihtiyaçları konusunda ortak hareket etmek gerekebilir. Bu anlamda üye ülkeler arasında getirilen bazı ticarî şartlar da yasaklanabilir. Hatta Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın 81. maddesinin 3. fıkrası anlamındaki arzu edilen yatırımları destekleyen menfaatler bile yasaklanmalıdır¹⁹⁴.

Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin *Deutsche Grammophon* kararında da bölgesel tükenmeyi benimsediği görülmektedir¹⁹⁵.

Mahkeme *Deutsche Grammophon*'dan sonra verdiği kararlarında daha açık bir ifade kullanmıştır. Buna göre Mahkeme kararlarında¹⁹⁶, marka hakkının sahibine, ulusal pazarları bölme hakkı vermediği ve Avrupa Birliği'ne üye ülkeler arasında var olan fiyat farklılıklarını desteklemediğini açıkça belirtmiştir.

Grundig Consten ve *Deutsche Grammophon* kararları, fikrî mülkiyet haklarının *varlığı* ve *kullanımı* arasındaki farkı ortaya koyması bakımından başlangıç

¹⁹² Consten SA and Grundig-Verkaufs Gmb H v EEC Comission (C-56 & 58/64), [1966], (ECR) ATKD, 299, CMLR 418. ROTHNIE, Parallel Imports, s. 327-333.

¹⁹³ Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH v Metro Gmb H (78/80) [1971], (ECR) ATKD 487, CMLR 631. Ayrıca bkz. (<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61970J0078:EN:NOT>) (Ekim 2008). 1970'li yılların başlarında Avrupa Toplulukları Mahkemesi, ülkesel (ulusal) tükenme ilkesinin, Roma Anlaşması'nın yerel pazarları tek pazar haline getirme amacıyla çelişkili olduğunu vurgulamaktaydı (FINK/ MASKUS, s. 173).

¹⁹⁴ ROTHNIE, Parallel Imports, s. 327-332.

¹⁹⁵ Bu kararda Mahkeme, fikrî hakları koruyan ulusal hukuk kurallarının uygulanmasının, Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın diğer kurallarını, özellikle serbest ticareti ihlal edip etmediğinin incelenmesine karar vermiştir. KOßDORFF, s. 42; ROTHNIE, Parallel Imports, s. 318, 332; FINK/ MASKUS, s. 185 dn. 5.

¹⁹⁶ Bristol – Myers Squibb v Paranova, (C-427/93)(C-429/93)(C-436/93) birleştirilmiş avdalar, [1996] (ECR) ATKD I-3457, paragraf 46; Eurim Pharm Arzneimittel v Beiersdorf, (C-71/94) (C-72/94) (C-73/94) birleştirilmiş davalar, [1996] (ECR) ATKD I-3603, paragraf 33; MPA Pharma v Rhône Pharma (C-232/94) [1996] (ECR) ATKD I-3671, paragraf 19.

noktasını oluşturur¹⁹⁷. Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin Ortak Pazarın bölünmesini önlemek üzere tükenmenin kurallarını belirlemek için nasıl sonuç çıkardığı çok açık değildir. Mahkeme bu konuda iki çözüm yolu önermiştir. Bunlardan birincisi fikrî mülkiyet haklarının *varlığı* ve *kullanımı*¹⁹⁸ arasındaki farklılık üzerine kurulmuştur. Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın 30. maddesi ile şekillenmiş olan malların serbest dolaşımı kuralı, fikrî mülkiyet haklarının *varlığını* etkilememiştir. Ancak anılan madde hakların *kullanım* şeklinde etki yapabilir. Başka bir deyişle, fikrî mülkiyet haklarının *varlıkları* ulusal hukuklarca düzenlenirken, kullanımı Topluluk Hukukunun konusuna girer¹⁹⁹.

İkinci çözüm yolu ise, *hakkın özü (cevheri)*²⁰⁰ kavramıdır. Anılan 30. madde, fikrî mülkiyetin *özünü* oluşturan hakları korumak amacıyla haklı kısıtlamalar yapabilir²⁰¹. Başka bir deyişle, 30. madde, malların serbest dolaşımını kısıtlayabilecek veya engelleyebilecek sebepleri (istisnaları) göstermektedir. Bu sebeplerden biri de sınaî ve ticarî mülkiyetin korunmasıdır. İşte, sınaî ve ticarî mülkiyetin korunması için getirilen kriter de, fikrî mülkiyet hakkının özüdür²⁰². Bu anlamda şöyle söylenebilir; eğer hak *kullanılmazsa*, *varlığını* kabul etmek zordur²⁰³. Bu nedenle, anılan 30. madde ile fikrî hakkın kullanılabilmesi için düzenleme yapılmıştır.

Avrupa Toplulukları Mahkemesi, *Grundig Consten* kararından beş yıl sonra, *Deutsche Grammophon*²⁰⁴ kararında ilk kez *hakkın özü* kavramını geliştirmiştir. Hakkın özü kavramı ve hak sahibinin rızası, piyasaya sürülen hakkın üzerinde somutlaştığı ürünün serbestçe dolaşabilmesi için gereklidir²⁰⁵. *Deutsche*

¹⁹⁷ PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 860; ROTHNIE, Parallel Imports, s. 330; STOTHERS, Parallel Trade, s. 28, 29.

¹⁹⁸ "Existence and exercised" bkz. Consten / Grundig, (ECR) ATKD 299; Deutsche Grammophon, (ECR) ATKD 487, paragraf 11.

¹⁹⁹ Bkz. II. Bölüm/§ 1/I.

²⁰⁰ "The specific subject – matter", bkz. Deutsche Grammophon, (ECR) ATKD 487, paragraf 11; ROTHNIE, Parallel Imports, s. 332.

²⁰¹ ROTHNIE, Parallel Imports, s. 331, 332. TEKİNALP/ TEKİNALP, s. 683.

²⁰² Bkz. II. Bölüm/§ 1/II.

²⁰³ ROTHNIE, Parallel Imports, s. 332.

²⁰⁴ Deutsche Grammophon, ATKD (ECR), s. 500.

²⁰⁵ ROTHNIE, Parallel Imports, s. 330; Deutsche Grammophon, ATKD (ECR), s. 500.

Grammophon kararında Mahkeme, Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın 295. maddesi ile 30. maddesi arasındaki bağlantıya değinmiştir. Mahkeme, bu bağlantının, fikrî mülkiyet hakları ile korunan malların paralel ithalatı ile ilgili olduğunu belirtmiştir. Bu kararda Mahkeme, Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın üye ülkelerdeki ulusal hukuklar tarafından kabul edilen fikrî mülkiyet ile ilgili haklarına müdahale etmediğini ancak, anılan hakların kullanımı bakımından Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma ile sınırlamalar getirildiğini ifade etmiştir²⁰⁶.

Deutsche Grammophon kararında Mahkemenin açıkladığı fikre göre, 30. madde sadece, fikrî mülkiyet haklarını korumak amacıyla malların serbest dolaşımı ilkesini ihlal edebilecek yasak ve sınırlamalar getirebilir. Buna göre, serbest ticaretin bu tür bir ihlali ancak fikrî mülkiyet hakkının özünü korumak amacıyla haklı görülebilir²⁰⁷. Dolayısıyla Mahkemenin kararına göre, hakkın özüne dâhil olmayan konularda fikrî mülkiyet haklarının serbest ticareti sınırlamasına izin verilemez. Böylece serbest ticarete sınırlama getirilemeyen durumlarda paralel ithalat yapılmasına izin verilmiş olur²⁰⁸.

Sonuçta, fikrî mülkiyet haklarının istenmeyen kullanımlarını kontrol etmek için, hakkın varlığı ve kullanımı veya hakkın özü gibi Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin geliştirdiği bu tür araçları kullanmak hakime takdir yetkisi vermiştir²⁰⁹. Mahkeme bu konuda dikkatli olunması gerektiğini zira, bütün bu hakların Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın 81. maddesindeki rekabetle ilgili hükümlerin uygulanmasını önlemek, başka bir deyişle anılan hükmün etrafını dolaşmak için kullanılabileceğini belirtmektedir²¹⁰.

Anılan bu kararlardan sonra Avrupa Toplulukları Mahkemesi, bölgesel tükenme ilkesini savunan bir dizi karar²¹¹ daha vermiştir. Büyük tartışmalara sebep olan *Silhouette*²¹² kararı da bunları takip etmiştir.

²⁰⁶ Deutsche Grammophon, s. 487; paragraf, 5, 11.

²⁰⁷ Deutsche Grammophon, s. 487; paragraf, 5, 11 ;PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 860; STOTHERS, Parallel Trade, s. 30.

²⁰⁸ STOTHERS, Parallel Trade, s. 29.

²⁰⁹ ROTHNIE, Parallel Imports, s. 332.

²¹⁰ Consten / Grundig, (ECR) ATKD 345; ROTHNIE, Parallel Imports, s. 332, 333.

²¹¹ HAG I: Van Zuylen Frères v HAG AG (C-192/73), [1974] (ECR) ATKD s. 731; Centrapharm v Winthrop, (C-16/ 74), (ECR) ATKD, s. 1183; EMI Records / CBS: EMI Records v CBS Records

A- Topluluk Hukukunda Yaşanan Gelişmeler ve Marka Yönergesi

Avrupa Topluluğu kanun koyucusu, 1976 yılında, bir Ortak Pazar oluşturmayı garantileyebilmek için üye ülkelerin marka hukuklarını uyumlaştırmak amacıyla Topluluk çapında tek tip bir marka korumasını gerçekleştirmeye karar vermiştir²¹³. Çalışmalar sonucunda 1989’da Marka Yönergesi²¹⁴ ve 1994’de Konsey tarafından çıkarılan Topluluk Markasının düzenlendiği 40/94 sayılı Topluluk Tüzüğü²¹⁵ hazırlanmıştır.

Böylece, Topluluk kanun koyucusu hem ulusal mevzuatın uygulanmasına hem de kendi bağımsız ve modern marka hukukunun hazırlanmasına karar vermiştir. Bunun gerekçesi ise, sorunun kökeni olan ulusal marka hukuku mevzuatının sadece bölgesel olarak uygulanmasının aşılabilmesidir. Üye ülkelerin marka hukuklarıyla sağlanan korumanın farklı olması, markalı malların ithalat ve ihracatında problemlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Malların serbest dolaşımının garantisi ile marka sahibinin hakları arasındaki dengeyi sağlamak için, üye ülkelerin bölgesel ve kısıtlı ulusal marka hukuku düzenleriyle birlikte, bağımsız Topluluk Marka Hukukunun tatbiki tek çözüm yolu olarak görülmüştür²¹⁶.

89/104 sayılı Yönerge’nin “markadan doğan hakların tüketilmesi” başlıklı 7. maddesinde marka hakkının tüketilmesi düzenlenmiştir. Bu hükme göre, “Marka hakkı, bu hakkın sahibi tarafından veya onun izniyle üçüncü bir kişi tarafından, Topluluk içinde, o marka altında piyasaya sunulmuş mallarla ilgili olarak, marka

(C-51/86; 96/75), [1976] (ECR) ATKD s. 811; Terapin/Terranova: Terapin (Overseas) Ltd v Terranova Industrie C.A. Kapferer & Co. (C-119/75), [1976] (ECR), ATKD 1039; HAG II: CNL – Sugal v HAG GF AG (HAG II), [1990] (ECR) ATKD I- 3711; Parfums Christian Dior SA v Parfums Christian Dior BV v Evora BV, (C-337/95) [1997] (ECR) ATKD I-6013. Bu dava ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. OYTAÇ, Markalar Hukuku, s. 189, 361, 362.

²¹² Silhouette International Schmied GmbH ve Co. KG v Hartlauer Handelsgesellschaft mbH (355/96), [1998], 2 CMLR s. 953.

²¹³ Komisyon, AT Bültenine ek 8/76, 5, GRURInt 11/ 1976, s. 481.

²¹⁴ Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi (Official journal), 89/104, 11.02.1989, No. L 40. Bunun akabinde, Yönerge’de değişiklikler yapılmıştır, bunun için bkz.

(<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1989L0104:19911223:EN:PDF>) (Ekim 2008).

²¹⁵ Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi, 40/94, 14.01.1994 No. OJ L 11. Topluluk Markasının, Konsey Tüzüğü ile düzenlenmesinin amacı, Tüm Avrupa Birliği içinde uygulanabilecek ortak (üniter) hakların oluşturulmak istenmesidir.

²¹⁶ Bkz. 40/94 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün, 3 numaralı gerekçesi. KOBDORFF, s. 16.

sahibine markanın kullanımını yasaklama hakkını vermez”. Bu hükmün ikinci fıkrasında ise, tükenme ilkesinin uygulanmayacağı, marka sahibinin haklı nedenlerinin olduğu haller düzenlenmiştir²¹⁷. Sözü geçen 7. madde hükmü ile, Avrupa Toplulukları Mahkemesi’nin içtihatları kanun haline getirilmiştir²¹⁸.

Tükenme ilkesi konusunda, Yönerge ile aynı yönde bir hüküm Topluluk Markasının düzenlendiği 40/94 sayılı Konsey Tüzüğü’nün 13. maddesinde de düzenlenmiştir²¹⁹. Sözü geçen bu Tüzük ve Yönerge hükümlerinde, malların *Topuluk içinde* piyasaya arz edilmesinden bahsedildiği için *bölgesel tükenme*²²⁰ ilkesinin benimsendiği yaygın görüş olarak yerleşmiştir. Böylece, Topluluğa dâhil ülkelerin tek bir bölge olarak kabul edildiği görülmektedir²²¹.

²¹⁷ Bu konu aşağıda ele alınacaktır, bkz. II. Bölüm/§ 3.

²¹⁸ Avrupa Toplulukları Mahkemesi, Yönerge’nin 7. maddesinin yorumunun da, daha önce kendisi tarafından Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma’nın 28 ve 30. maddelerinin yorumlandığı şekilde, yapılması gerektiğini özellikle vurgulamıştır. (BEIER, Friedrich-Karl, “Industrial Property and the Free Movement of Goods in the Internal European Market”, IIC 1990, Vol. 21, (Free Movement), s. 156 - 160; ALBERT, Florian / HEATH, CHRISTOPHER: “Dyed But Not Exhausted – Paralel Imports and Trade Marks in Germany”, IIC 1997, Vol. 28, No. 1, (Dyed), s. 26; CALBOLI, Irene: “Trademark Exhaustion In European Union: Community-Wide Or International? The Saga Continues”, Marquette Intellectual Property Law Review, 2002, Vol. 6, s. 61, dn. 79). Bu konudaki davalardan en önemlisi; Polydor Ltd. v Harlequin Record Shops Ltd, (270/80) [1982] (ECR) ATKD, 329. Ayrıca bu dava ile ilgili bkz. ROTHNIE, Parallel Imports, 216-218, 384, 389.

²¹⁹ Topluluk Markasına ilişkin Konsey Tüzüğü’nün 13. maddesi, 89/104 sayılı Marka Yönergesi’nin 7. maddesine paralel bir düzenlemedir. Öyle ki, iki madde kelimesi kelimesine birbirinin aynıdır. Calboli, Topluluk Markasının düzenlendiği 13. maddenin, Marka Yönergesi’nin 7. maddesinden farklı olarak, kısmi uyumlaştırmayı amaçlamadığını, Topluluk Markası ile ilgili düzenlemenin tüm üye ülkeleri etkilediğini ve tükenme ilkesiyle ilgili alternatif kurallar getirmek için takdir yetkisini kullanmaya izin vermediğini savunmuştur. Bu durumda da Marka Yönergesi ile, Topluluk Marka Tüzüğü’nün ortak kökene ve özdeş metinlere sahip oldukları için birbirlerinden farklı şekilde yorumlanmalarının mümkün olup olamayacağını tartışmıştır. Bu anlamda, uluslararası tükenme karşıtları, birbiriyle uyumlu ve Avrupa’daki bütün pazarlarda bütün markalara uygulanabilecek bir tükenme sisteminin yaratılabilmesi için Topluluk Marka Tüzüğü’nün 13. maddesindeki düzenlemenin uluslararası tükenmeyi yasaklamak için Marka Yönergesi ile desteklendiğini savunmaktadırlar. Bunun aksine uluslararası tükenmeyi savunanlar ise, Marka Yönergesi ile sadece kısmi uyumlaştırma amaçlandığı için, Topluluk Marka Tüzüğü ile aralarında amaç bakımından farklılık vardır. Dolayısıyla yazarın görüşüne göre, Yönerge’nin 7. maddesinin ilk fıkrası uluslararası tükenmeyi yasaklamamaktadır (CALBOLI, s. 63).

²²⁰ Avrupa Toplulukları Mahkemesi, *Christian Dior* kararında, üye ülkelerin ulusal hukuklarındaki çelişkili veya ilave ülkesel kuralların varlığına engel olunmamasına rağmen, Marka Yönergesi’nde *tüm üye ülkeler için*, bölgesel tükenmenin ilkelerinin belirlendiğini vurgulamıştır. *Christian Dior*, [1997] (ECR) ATKD, I-6013, paragraf 37. Buna ilave olarak, Avrupa Toplulukları Mahkemesi 7. maddenin şöyle yorumlanması gerektiğini söylemiştir; 7. madde, Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma’nın ışığında yorumlanmalıdır. Özellikle de 30. madde hükmünün göz önünde bulundurulması gereklidir. Mahkeme ayrıca, 7. maddenin malların serbest dolaşımı ile, marka hakkının korunması arasında uzlaşmayı sağlayabilmek için hazırlandığı fikrini vurgulamıştır (paragraf, 42).

²²¹ TEKİNALP/TEKİNALP, s. 687.

Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuyla uyumlaştırılması amacıyla²²², Türk Marka Hukukunun 89/104 sayılı Yönerge'ye uygun hale getirilebilmesi için, MarkKHK ile gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre, MarkKHK'nın 13. maddesi hükmünde de marka hakkının tükenmesi düzenlenmiştir. Hükümde açıkça "Türkiye'de piyasaya sunulmasından sonra" denmiştir. Bu anlamda, baskın görüş Türkiye'de ülkesel tükenme ilkesinin kabul edildiği yönündedir²²³.

89/104 sayılı Marka Yönergesi'nin 1979 yılındaki taslağında, marka hakkı konusunda uluslararası tükenme ilkesi benimsenmiştir. Taslağın 5. maddesinde, markalı malların ilk olarak nerede piyasaya sunulduğuna bakılmaksızın hakkın tükeneyeceği yönünde bir düzenleme getirmek amaçlanmıştır. Ancak, daha sonra, uluslararası tükenme ilkesinin tüm dünyada kabul edilmiş bir ilke olmaması sebebiyle, Avrupa Topluluğuna dâhil olan şirketlerin uluslararası ticarete zor duruma düşecekleri gerekçesiyle, bölgesel tükenme ilkesinin kabul edildiği belirtilmiştir²²⁴. Bununla beraber, Taslak metninden uluslararası tükenmenin çıkarılmasındaki asıl önemli sebep, üye ülkelerdeki sanayicilerin temsilcilerinin baskısıdır²²⁵.

Bu anlamda, Avrupa Birliği'nde, uluslararası tükenme yerine bölgesel tükenme ilkesinin kabul edilmesi markanın fonksiyonları ile alakalı bir durum değildir. Çünkü, uluslararası tükenme ilkesi, markanın temel fonksiyonlarından olan menşei gösterme fonksiyonunu zayıflatmaz. Ayrıca, uluslararası tükenme ilkesi,

²²² Belirtilen uyumlaştırma çalışmalarının yapılması gerekliliği, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nda, ek 8 in 4. maddesinde yer almaktadır.

²²³ Bu konu için bkz. II. Bölüm/§ 2/II/B.

²²⁴ SOLTYSINSKI, s. 320; ALBERT/HEATH, Dyed, s. 26; TRITTON, Guy: Intellectual Property in Europe, Sweet&Maxwell 2002, s. 249, 250. Topluluk Marka Tüzüğü'nün 13. maddesinin hazırlanması sırasında komisyonda yapılan tartışmalarla, uluslararası tükenme ilkesinden vazgeçilmesinin en önemli sebebi marka hakkı sahiplerinin yaptığı yoğun kulis faaliyetleridir. Bu konuda Almanya'nın ve özellikle de Profesör F. K. Beier'in kararlı bir şekilde uluslararası tükenme ilkesini savunmalarına rağmen; üye ülkelerin büyük çoğunluğu bölgesel tükenme ilkesi yönünde düzenleme yapılmasını kabul etmiştir. Komisyonun bu konudaki düşüncesine göre, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin uluslararası (global) tükenmeyi benimsemelerine izin verilemez. Çünkü, bu tükenme rejiminin benimsenmesi rekabet kurallarının ve tek (ortak) pazarın işlemesine sözde müdahale anlamına gelecektir (SOLTYSINSKI, 320, 321);

²²⁵ ALBERT / HEATH, Dyed, s. 26.

sadece üçüncü ülkelerin ihracatçılarının yararına değil, Avrupa Birliği'ndeki tüketicilerin de yararınadır²²⁶.

Görüldüğü üzere, bölgesel tükenme ilkesinin kabul edilmesinin sebebi, uluslararası ticarete Avrupa şirketlerinin aleyhine doğacak olumsuz sonuçları önleme kaygısıdır. Sonuç olarak bu ilkenin benimsenmesinin sebepleri tamamen ekonomik, ticarî ve politiktir. Zira, bölgesel tükenme ilkesinin kabul edilmesiyle, üçüncü ülkelerle arasındaki fiyat farklılıkları sebebiyle Avrupa sanayisinin zarar görmesi önlenecektir²²⁷.

Yönerge'nin 7. maddesinde, Avrupa Birliği sınırları içerisindeki tükenme rejimi yerine, Yönerge'nin gerekçesinden hareket ederek, Avrupa Birliği ile Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması'na dâhil devletlerin sınırlarını kapsayacak şekilde bir bölgesel tükenme ilkesi kabul edilmiştir²²⁸. Buna ek olarak Komisyon, Birliğin önemli ticarî ilişkilerde bulunduğu devletlerle uluslararası tükenme ilkesini öngören iki veya çok taraflı sözleşmeler yapma yetkisi olduğunu vurgulamıştır²²⁹.

Öğretide Marka Yönergesi'nin 7. maddesindeki ifadenin muğlak olduğu savunulmuştur. Buna göre, 7. madde ile getirilen düzenleme, minimum bir standart (tükenmenin en azından Avrupa Birliği çapında gerçekleşebileceği) olarak yorumlanabileceği gibi, maksimum bir standart (tükenmenin sadece Avrupa Birliği çapında gerçekleşebileceği) olarak da kabul edilebilir²³⁰.

²²⁶ Sözü geçen Marka Yönergesi'nin ve Tüzüğü'nün hazırlanmasından önceki dönemde, Almanya, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerde uluslararası tükenme ilkesi uygulanıyordu (SOLTYNSKI, s. 320).

²²⁷ ARKAN, Tükenme, s. 200; PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 882; TEKİNALP/ TEKİNALP (Okutan), s. 692, 693; STAMATOUDI, Irini A./TORREMANS, Paul L.C.: International Exhaustion in the European Union in the Light of "Zino Davidoff": Contract Versus Trade Mark Law?, IIC 2000 Vol. 02, s. 123.

²²⁸ Çalışmamızda, *bölgesel tükenme* kavramının ifade ettiği coğrafi sınırlar, Avrupa Birliği ile Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına dâhil devletlerin sınırlarını kapsayacaktır. Buna göre, *Avrupa Birliği* veya sadece *Birlik* kavramlarını, Avrupa Birliği ile Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına dâhil devletlerin sınırlarının toplamı için kullanacağız.

²²⁹ Bu anlaşmalardan biri Avrupa Ticaret Bölgesi Antlaşması'dır. Bkz. yukarıda I. Bölüm/§2/II/C/2. (bkz., TEKİNALP/ TEKİNALP (Okutan), s. 691, 692, dn. 12) ; PAGENBERG, s. 20; JOLLER, Gallus: Zur territorialen Reichweite des Erschöpfungsgrundsatzes im Markenrecht- Silhouette einer Zwischenbilanz, GRURInt 1998, Vol. 10, s. 755; TRITTON, Guy: Intellectual Property in Europe, Second Edition, Sweet&Maxwell 2002, s. 249.

²³⁰ ALBERT/HEATH, Dyed, s. 26; ALBERT, Florian/HEATH, Christopher: Markenrecht und Paralleleinfuhr, GRUR 1998, Vol. 8-9, (Markenrecht), s. 643; MOK, s. 90.

Yönerge'nin 7. maddesi ile getirilen düzenlemenin minimum bir standart olarak yorumlanabileceğinin kabul edilmesi halinde, uluslararası tükenme ilkesinin Yönerge'ye rağmen uygulanabileceği öğretide savunulmuştur²³¹. Bu görüşe göre, Yönerge ile sadece Avrupa Birliği'ne üye devletler arasındaki ticarete marka hakkının tüketilmesi düzenlenmiştir. Bunun dışında Yönerge hükmü, üye devletlerin uluslararası tükenmeyi kabul etmelerine engel değildir²³². Bir başka ifadeyle, bu görüş, Yönerge'de belirlenen tükenme rejiminin minimum standart olduğu, tükenmenin en azından Avrupa Birliği çapında gerçekleşeceği yönündedir. Ancak, buna karşın öğretideki çoğunluk tarafından benimsenen uluslararası tükenmenin yerine bölgesel tükenmenin kabul edilmesini zorunlu gören görüş, Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin bu yöndeki kararlarıyla²³³ hakim görüş haline gelmiştir²³⁴. Bu ikinci görüş, tükenmenin sadece Avrupa Birliği içerisinde söz konusu olabileceğini, dolayısıyla Yönerge'nin maksimum standardı belirlediği için bunun haricinde uluslararası tükenmenin benimsenmesinin mümkün olmadığını savunmaktadır²³⁵.

Uluslararası tükenme ilkesinin Avrupa Birliği'nin amacına aykırı olduğunu savunan görüş taraftarlarının dayandıkları diğer bir nokta, Marka Yönergesi'nin temellerinin Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın 95. maddesine dayanıyor olmasıdır²³⁶. Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın 95. maddesi ise, 14. (önceki 7/a) maddedeki, Ortak Pazar ve malların serbest dolaşımı hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için üye ülkelerin hukuklarının birbirleriyle uyumlu hale getirilmesini amaçlamaktadır. Bu anlamda uluslararası tükenme ilkesin

²³¹ ALBERT/HEATH, Dyed, s. 26; ALBERT/HEATH, Markenrecht, s. 643; MOK, s. 90, 93; PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 881, dn. 110 da sayılan yazarlar. Bununla birlikte, belirtilen asgarî düzenleme görüşüne karşı çıkarak, bölgesel tükenmenin uygulanmasının zorunlu olduğunu savunan karşı görüş taraftarları için bkz. s. 882, dn. 111.

²³² ARKAN, Tükenme, s. 201.

²³³ EMI Records Ltd. v CBS United Kingdom Ltd., (C-51/75) [1976] ECR ATKD, 811. Bu davanın Türkçe özeti için bkz. TAYLAN, s. 97, 98; Silhouette v Hartlauer, GRURInt 1998, s. 695 vd.; Sebago, GRURInt 1999, s. 870 vd.

²³⁴ PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 882.

²³⁵ TRITTON, s. 248; STOTHERS, s. 47, 79.

²³⁶ ATKA'nın 95. maddesi için bkz. (Amsterdam Anlaşması'ndan önceki 100a maddesi)

(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:321E:0001:0331:EN:pdf>)
(Ekim 2008).

benimsenmesi, üye ülkelerle üçüncü ülkeler arasında düzenleme yapılması anlamına gelir ki; bu da 95. madde ile sağlanmak istenen Ortak Pazar amacının çok ilerisine geçilmesine neden olur. Dolayısıyla bu görüş taraftarlarına göre, sadece Avrupa Birliği içerisinde kabul edilecek olan tükenme rejimi Birliğin amaçlarına en doğru şekilde hizmet edecektir²³⁷.

89/104 sayılı Marka Yönergesi'nin 1979 yılında hazırlanan taslağında benimsenen uluslararası tükenme ilkesinin reddedilme sebeplerinin ekonomik ve politik olduğunu belirlemiş olsak da, maddenin şu anki metninin uluslararası tükenme ilkesi yönünde yorumlanması amaca aykırı olacaktır. Zira, Yönerge'nin 7. maddesinin amacının uluslararası tükenme olduğunu söylemek mümkün değildir²³⁸. Buna göre, anılan madde bakımından kanun koyucunun bilinçli olarak, bölgesel tükenme ilkesini seçtiği çok açıktır.

B- Silhouette Kararı ve Sonrasındaki Gelişmeler

1- Silhouette Kararı ve Eleştiriler

Avrupa Toplulukları Mahkemesi önceleri, 89/104 sayılı Yönerge'nin 7. maddesi anlamında, hangi tükenme ilkesinin kabul edileceği konusunda, tartışmaya açıklık getirmekten kaçınmıştır²³⁹. Ancak daha sonra, Silhouette²⁴⁰ kararında Yönerge'nin 7. maddesinin yorumu amacıyla Avusturya Yüksek Mahkemesi, Avrupa Toplulukları Mahkemesi'ne soru yöneltmiştir.

²³⁷ ALBERT / HEATH, Dyed, s. 26, 27, 33; TAYLAN, s. 99. Albert / Heath, Alman Markalar Kanunu'nun 24/I. maddesindeki tükenme ile ilgili düzenlemenin de Marka Yönergesi'nin 7. maddesindeki düzenleme ile aynı yönde olduğunu ve bu düzenleme ile de uluslararası tükenme ilkesinin kabul edilmesinin söz konusu olmadığını belirtmiştir. Ancak, yazar, Alman Markalar Kanunu'nun 24/I. maddesindeki düzenlemenin kabul edilmesi sırasındaki tutanaklarda çarpıklık olduğunu ve Marka Yönergesi'nin etkisi altında kaldığını ifade etmiştir. Buna göre Alman Markalar Kanunu'nda menşe (orijin) işlevinin daha fazla korunmasını sağlamak amacıyla uluslararası tükenme ilkesinden tamamen vazgeçildiğinin belirtilmesi şüpheli bir açıklamadır. Tutanaklardaki bu tutarsız açıklamalara rağmen yazar, Alman Markalar Kanunu'nda da Avrupa Birliği çapında tükenmenin maksimum standart olarak getirildiğini belirtmiştir (ALBERT / HEATH, Dyed, s. 33).

²³⁸ ALBERT / HEATH, Dyed, s. 26; TAYLAN, s. 98.

²³⁹ Phyturon International SA v Jean Bourdon SA, (C-352/95) [1997] (ECR) ATKD I-1729

²⁴⁰ Silhouette International Schmied GmbH v Hartlauer Handelsgesellschaft mbH (C-355/96) [1998] (ECR) ATKD I-4799, (Silhouette). Karar için ayrıca bkz. (<http://curia.europa.eu>). PAGENBERG, s. 19-30; CALBOLI, s. 47-90. Silhouette kararının Türkçe özeti için bkz. OYTAÇ, Markalar Hukuku, s. 362 - 364; PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 881- 889; TAYLAN, s. 100, 101.

Olayda, Silhouette şirketi, Avusturya’da pahalı gözlükler üretmektedir. Davalı Hartlauer şirketi ise, bir dağıtım zinciri aracılığıyla özellikle düşük fiyatlı olduklarını vurguladığı gözlükleri Avusturya’da satmaktadır. Silhouette şirketi, markasının yüksek fiyat ve kaliteye dayanan imajını zedelememesi için Hartlauer şirketine ürettiği gözlükleri vermemektedir. Ekim 1995 yılında Silhouette şirketi yaklaşık 21.000 adet orijinal, fakat modası geçmiş gözlük çerçevesini bir Bulgar şirketine satmıştır. Bu Bulgar şirketi anılan gözlükleri, Kasım 1995’te Bulgaristan’a²⁴¹ ve eski Sovyetler Birliği ülkelerine ihraç etmiştir. Hartlauer şirketi bu çerçeveleri Bulgar şirketinden satın alarak Avusturya’ya Aralık 1995’te geri ithal etmiş ve satışa sunmuştur. Silhouette şirketi, marka hakkını korumak amacıyla, Steyr Bölge Mahkemesi’ne (ilk derece mahkemesi) ihtiyatı tedbir kararı almak amacıyla başvurmuştur. Ancak, Silhouette şirketinin bu isteği Steyr Bölge Mahkemesi ve Linz Yüksek Bölge Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Bunun üzerine davacı Silhouette şirketi, davayı temyiz etmiştir. Böylece, temyiz edilen dava, Avusturya Yüksek Mahkemesi tarafından incelenmiş ve ön karar için Avrupa Toplulukları Mahkemesi’ne gönderilmiştir²⁴².

Avusturya Mahkemesi, Avrupa Toplulukları Mahkemesi’ne iki soru yöneltmiştir. İlk soru, Marka Yönergesi’nin 7. maddesindeki düzenlemenin varlığına rağmen, iç hukuktaki uluslararası tükenme ilkesinin korunup korunamayacağıdır²⁴³. Bu soruyla Mahkemenin öğrenmek istediği, öğretide iddia edildiği üzere Yönerge ile getirilen düzenlemenin minimum (asgarî) bir düzenleme olup olmadığıdır.

Bununla Avusturya Yüksek Mahkemesi, üçüncü kişiler tarafından Avrupa Birliği dışında piyasaya sunulmuş markalı malların, ülkeye paralel ithalatının marka hakkı sahibi tarafından engellenip engellenemeyeceğini öğrenmek istemiştir. Başka bir ifadeyle Avusturya Yüksek Mahkemesi, Marka Yönergesi ile uluslararası tükenme ilkesinin yasaklanıp yasaklanmadığını bilmek istemiştir²⁴⁴.

²⁴¹ Kasım 1995’te Bulgaristan Avrupa Birliği’ne üye değildi.

²⁴² PAGENBERG, s. 20, 21; PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 884; STOTHERS, Parallel Trade, s. 343; LAMBERT, John: Trade Marks, Case Note: Silhouette International Schmied GmbH & Co v Hartlauer HGmbH, <http://www.ipit-update.com/oldnipclaw/nipclaw/nipclaw/tm/silhou.htm> (Ekim 2008).

²⁴³ Silhouette, paragraf 15.

²⁴⁴ STOTHERS, Parallel Trade, s. 343.

Bunun üzerine Avrupa Toplulukları Mahkemesi, Avusturya hukukundaki, Avrupa Ekonomik Alanı dışında marka sahibi veya onun izniyle üçüncü bir kişi tarafından piyasaya sunulmuş mallar bakımından marka sahibinin hakkının tükeneyeceği şeklindeki düzenlemenin²⁴⁵ Yönerge'nin 7. maddesine aykırı olduğuna karar vermiştir²⁴⁶.

Avrupa Toplulukları Mahkemesi ayrıca, anılan 7. maddenin yorumu yoluyla uluslararası tükenme ilkesinin bu maddenin amacına ve yapısına aykırı olduğu sonucuna da varmıştır²⁴⁷. Mahkeme tükenme ilkesinin, *sadece Topluluk içinde*²⁴⁸ malların piyasaya sunulması ile gerçekleşeceğini belirtmiştir. Ancak, anılan 7. maddenin metninde, Mahkemenin kararında²⁴⁹ vurguladığı *sadece* kelimesi bulunmamaktadır²⁵⁰. Mahkemenin kararı bu nedenle eleştirilmiştir²⁵¹.

Marka Yönergesi'nin 5. maddesinde markadan doğan haklar düzenlenmiştir. Yukarıda da açıklamış olduğumuz üzere, Avrupa Birliği sınırları içinde geçerli olan tükenme ilkesinin kaynağı ve en önemli dayanağı, malların serbest dolaşımı ilkesidir. Buna karşılık, Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin tükenme ilkesinin marka hakkının varlığından doğduğunu; bu nedenle de 5. maddenin genel kural olduğunu,

²⁴⁵ Avusturya Markalar Kanunu m. 10.

²⁴⁶ Silhouette, paragraf 33.

²⁴⁷ PAGENBERG, s. 20, 21; TAYLAN, s. 100; PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 884, 885; CALBOLI, s. 60-64.

²⁴⁸ Avrupa Ticaret Bölgesi Antlaşması'nın Yürürlüğe girmesiyle birlikte, Avrupa Ekonomik Alanı sınırları içinde.

²⁴⁹ Silhouette, paragraf 18.

²⁵⁰ 92/100 sayılı Telif Haklarına İlişkin Yönerge'nin 9. maddesinin 2. fıkrasında yayma hakkına ilişkin olarak bölgesel tükenme ilkesinin benimsendiği açıkça belirtilmiştir. Zira madde metninde açıkça *sadece topluluk içinde* tükenmenin gerçekleşeceği ifade edilmiştir. Anılan Yönerge hazırlanırken uluslararası tükenmenin kabul edildiği şekilde anlaşılabilir ifadelerden özellikle kaçınılmıştır. Bu yolla, daha önce hazırlanan diğer fıkri hak türlerini düzenleyen yönergelerde, tükenmenin etkilerini göstereceği coğrafi alanı belirlemek için kullanılan muğlak ifadeler yüzünden uygulamada yaşanan sıkıntıların önüne geçilmeye çalışılmıştır (YILDIZ, s. 598 dn. 71; ALBERT/HEATH, Dyed, s. 26). 89/104 sayılı Marka Yönergesi'nde ise açık bir ifade kullanılmamıştır. Dolayısıyla mahkemelerin 92/100 sayılı Yönerge'deki, *sadece bölgesel tükenme* ilkesinin kabul edilebileceği şeklindeki sınırlamayı, Marka Yönergesi için kıyas yoluyla uygulamaları doğru değildir (PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 886; ALBERT/HEATH, Markenrecht, s. 645).

²⁵¹ PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 886; dn. 124; ALBERT/HEATH, Markenrecht, s. 645.

7. madde hükmünün ise, marka hakkının istisnası veya sınırlayıcısı²⁵² olduğunu belirtmesi de eleştirilen diğer bir noktadır²⁵³.

Bunlara ek olarak, Avrupa Toplulukları Mahkemesi, Yönerge'nin 7. maddesiyle getirilen tükenme rejiminin belirlenmesinin üye devletlerin tercihine bırakılamayacağı ve bölgesel tükenme ilkesinin benimsenmesi gerektiğini belirttikten sonra bu kararına gerekçe olarak, 89/104 sayılı Yönerge'nin önsözünü göstermiştir. Anılan Yönerge'nin önsözünün 4. paragrafında, üye devletlerin marka hukuklarındaki farklılıkların malların serbest dolaşımını ve hizmetlerin özgür bir şekilde sağlanabilmesini engellediği ve rekabeti bozduğu için, Ortak Pazarın oluşturulması amacı altında, üye ülkelerin hukuklarının yakınlaştırılması gerektiği belirtilmiştir²⁵⁴. Marka Yönergesi'nin önsözünde anılan amacın gerçekleştirilebilmesi için, markanın sağladığı haklara ilişkin 5. ve hakkın tükenmesine ilişkin 7. maddeleri ile, Yönerge'nin Avrupa Birliği içinde üye ülkelerin hukukları bakımından tam bir uyumlaştırmayı amaçladığı Mahkeme tarafından da vurgulanmıştır²⁵⁵. Halbuki, öğretide uluslararası tükenme ilkesinin benimsenmesi ile Avrupa Birliği içinde malların ve hizmetlerin serbest dolaşımının engellenmesinin ihtimal dâhilinde olamayacağı fikrî savunulmaktadır²⁵⁶.

89/104 sayılı Marka Yönergesi'nin 7. maddesi, açıkça ulusal hukukların kısmi olarak uyumlu hale gelmesini desteklemiştir²⁵⁷. Sonuçta, üye ülkelerden

²⁵² Kanun sözcüsü Jacobs'un Silhouette davasındaki düşüncesi, "...marka hakkı sahibine 5. madde ile verilen hakları, 7. madde sınırlamaktadır. Yönerge'nin, 7. maddesindeki kısıtlamalar bölgesel tükenme ilkesinin kabulünden daha geniş şekilde yorumlanmamalıdır. 7. maddedeki bu kısıtlamayı uluslararası tükenmenin mümkün olması için açık kapı bırakıldığı şeklinde yorumlamak Yönerge'nin amacından çok ilerilere gitmek demektir. Bu da Yönerge'nin konusuna aykırı görünmektedir" (Silhouette, 1998, paragraf 27; CALBOLI, s. 60 dn. 72).

²⁵³ Silhouette, paragraf 25; PAGENBERG, s. 24.

²⁵⁴ 89/104 sayılı Yönerge'nin önsözü için bkz. [First Directive 89/104/EEC of the Council, of 21 December 1988, to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks (OJ EC No L 40 of 11.2.1989, p. 1)]

(<http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/direc/direc.htm>) (Ekim 2008).

²⁵⁵ TAYLAN, s. 101; PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 887; PAGENBERG, s. 21; Silhouette, paragraf 25, 27.

²⁵⁶ SOLTYSINSKI, 320, 321; PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 887 (oradan dn. 129 dan naklen SOSNITZA, Olaf: Territoriale Grenzen Markenrechtlicher Rrschöpfung und Europarecht, WRP 1998, s. 955).

²⁵⁷ CALBOLI, s. 62, dn. 78; ALBERT/HEATH, Markenrecht, s. 643. Marka Yönergesi'nin önsözünde bu düşünce şöyle belirtilmiştir, "Yönerge'nin üye ülkelerin marka hukuklarının

uluslararası tükenme ilkesini seçenler, 7. maddenin sağladığı bölgesel tükenme ilkesini seçen ülkelerin oluşturduğu alanla kısıtlanırlar.

Avrupa Birliği Komisyonu, uluslararası tükenmeye uyum sağlamayı düşünmüyordu. Fakat buna karşılık, üye ülkelerin kendi tercihlerini yapmaları veya var olan uygulamalarını devam ettirmeleri konusunda onları serbest bırakmaya daha çok eğilimliydi²⁵⁸. Komisyon'un 89/104 sayılı Yönerge'nin önsözünde dile getirdiği bu düşüncesinden Avrupa Toplulukları Mahkemesi Silhouette kararı ile ayrılmıştır. Mahkemeye göre, Yönerge'nin anılan hükmü, kapsamlı bir uyumlaştırmayı öngörmektedir. Bu nedenle, bazı üye ülkeler uluslararası tükenmeyi kabul ederken, diğerlerinin bölgesel tükenmeyi kabul etmesi durumunda, malların ve hizmetlerin serbest dolaşımının önündeki engellerin daha da yükseleceğini ifade etmiştir²⁵⁹.

Avrupa Toplulukları Mahkemesi, 89/104 sayılı Marka Yönergesi'nin temellerinin Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın 95. maddesine²⁶⁰ dayandığını ifade etmiştir. Anılan bu madde hükmü Ortak Pazarın işlerlik kazanabilmesi için üye ülkelerin hukuklarının uyumlaştırılmasını düzenlemektedir²⁶¹. Bu nedenle, Yönerge hükümleri, üye ülkelerle üye olmayan ülkeler arasındaki ilişkileri düzenlemez. Yönerge ve dolayısıyla da 7. madde, sadece Birlik içi ilişkilere uygulanacaktır²⁶². Avrupa Toplulukları Mahkemesi sözcüsü Jacobs, Silhouette davasında üye ülkelerle üye olmayan ülkeler arasındaki ilişkileri düzenlemek gibi bir niyetleri olmadığını tekrar ettikten sonra, Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin Birlik içindeki ticarî marka sahiplerinin haklarını düzenleyeceğini belirtmiştir²⁶³.

yakınlaştırılmasını garanti etmesi şu anda gerekli görülmemektedir ve eğer, Ortak Pazarın işlemlerini direk olarak etkileyen ulusal hukuk kurallarının yaklaşması *sınırlı* olarak sağlanırsa, Yönerge etkili olacaktır.” (orijinal cümlede sınırlı kelimesi vurgulanmamıştır), Silhouette, paragraf 23.

²⁵⁸ CALBOLI, s. 62.

²⁵⁹ Silhouette, paragraf 27.

²⁶⁰ Amsterdam Anlaşması'ndan önceki 100a maddesi.

²⁶¹ Başka bir ifadeyle ATKA'nın 95. maddesi, 14. (önceki 7/a) maddedeki, Ortak Pazar ve malların serbest dolaşımı hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için üye ülkelerin hukuklarının birbirleriyle uyumlu hale getirilmesini amaçlamaktadır.

²⁶² Komisyon'a göre üye devletler ulusal mevzuatlarını, kendi ulusal sınırları içinde ve topluluk dışı ülkelerle olan ilişkilerinde uygulayabileceklerdir. Topluluk hukukunu ise sadece üye devletlerarası ilişkilerde uygulayacaklardır. Silhouette, paragraf 28.

²⁶³ Silhouette, paragraf 29 (son cümle).

Yukarıda da değindiğimiz üzere, uluslararası tükenme ilkesi Avrupa Birliği içinde malların ve hizmetlerin serbest dolaşımına engel olmaz. Tam tersine, malların ve hizmetlerin Avrupa Birliği ile üçüncü ülkeler arasındaki serbest dolaşımını destekler. Buna göre, Mahkemenin bölgesel tükenmeyi benimsemesine gerekçe olarak gösterdiği serbest dolaşım, malların ve hizmetlerin Avrupa Birliği içindeki serbest dolaşımıdır. Dolayısıyla Avrupa Birliği Komisyonu'nun ve Mahkemenin amacı, küresel olarak malların serbest dolaşımını değil, Avrupa Birliği içinde Ortak Pazarın sağlanmasıdır. Bu durumun GATT'ın ve TRIPS'in amaçlarına aykırı olduğu açıktır.

Ayrıca, Avrupa Toplulukları Mahkemesi'ne yöneltilen diğer bir eleştiri de bölgesel tükenme rejiminin benimsenmesinin menfaatler dengesi bakımından ele alınmamış olmasıdır. Özellikle tüketicilerin, paralel ithalatçıların ve marka hakkı sahiplerinin menfaatleri tartışma konusu yapılmamıştır²⁶⁴. Mahkeme sayılan bu menfaat sahiplerini Ortak Pazarın amacına tabi kılmış, bireysel menfaatlerini yok saymıştır²⁶⁵.

Silhouette kararında Mahkeme'nin eleştirilmesinin bir başka sebebi, Avrupa Birliği'nin bir görüşünü yorumsuz olarak olaya uygulaması ve bunun üzerine karar inşa etmesidir. Buna göre, Mahkeme, ekonomik ve politik sebeplerle bölgesel tükenmenin benimsendiğini, bu nedenle, önemli ticarî ilişkilerinin olduğu devletlerle yapılacak iki veya çok taraflı anlaşmalarla²⁶⁶ bölgesel tükenmenin sınırlarının genişletilebileceğini ifade etmiştir^{267 268}. Bu anlamda, bölgesel tükenme ilkesinin

²⁶⁴ Paralel ithalatın, tüketicilerin, paralel ithalatçıların ve marka hakkı sahiplerinin menfaatleri üzerindeki etkileri için bkz. IV. Bölüm/§ 3.

²⁶⁵ SOLTYSINSKI, 320, 321; JOLLER, s. 757; PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 887.

²⁶⁶ Bu anlaşmalardan biri, Avrupa Ticaret Bölgesi Antlaşması'dır. Bkz. yukarıda I. Bölüm/§ 2/IV/B.

²⁶⁷ Topluluk Marka Tüzüğü'nün Açıklayıcı Notlar bölümü m. VI (Tüzük ve Yönergenin hazırlanması sırasındaki gelişmeler hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. TRİTTON, s. 250).

²⁶⁸ Avrupa Ticaret Bölgesi Antlaşması'nın XVII. Ekinin 4(c) maddesinde, 89/104 sayılı Marka Yönergesi'nin 7. maddesinin birinci fıkrasına atıf yapılmış ve hak sahibi veya onun izniyle başka bir kişi tarafından *Anlaşmaya ve Avrupa Birliği'ne taraf ülkelerden birinde* (Avrupa Ekonomik Alanında) ilk defa piyasaya sürülen markalı malın kullanımının hak sahibi tarafından yasaklanamayacağı ifade edilmiştir. Bu anlamda piyasaya sürülen markalı mallar için marka hakkı hem Birlik içinde hem de Avrupa Ticaret Bölgesi ülkelerinde tükeneciktir (bkz. <http://www.efta.int/content/legal-texts/eea/annexes/annex17.pdf/view>) (Ekim 2008). Ayrıca, Avrupa Ticaret Bölgesi Antlaşması'nın 28. protokolünün 2. maddesinde, fikrî mülkiyet haklarının tükenmesi konusunda, Avrupa Ticaret Bölgesi'ne taraf ülkelerin, Avrupa Birliği Hukukunu ve Mahkeme İçtihatlarını uygulayacakları belirtilmiştir (bkz. <http://www.efta.int/content/legal->

uygulanacağı sınırlar, Avrupa Birliği'nin sınırlarından, imzalanan anlaşmaya dâhil bütün devletlerin sınırlarını kapsayacak şekilde genişletilebilecektir²⁶⁹. Bunun sebebi 1980'li yıllarda, Birlik üyesi olmayan ülkelerde²⁷⁰ uluslararası tükenmeyi benimseme eğilimi görülmesi ve sonuçta Avrupa Birliği tarafından çok taraflı karşılıklılık esasına dayanan anlaşmaların yapılmasının mümkün olabileceğinin belirtilmiş olmasıdır²⁷¹. İşte bu durum, uluslararası şirketlerin yararına iken, yerel işletmelerin ve tüketicilerin zararındır. Çünkü, uluslararası şirketler fiyat farklılıklarından faydalanabileceklerdir. Bu açıdan Silhouette kararı öğretide eleştirilere konu olmuştur²⁷².

Avusturya Yüksek Mahkemesi'nin ikinci sorusu, Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin bölgesel tükenmenin uygulanması yönünde karar vermesi durumunda somut olayda nasıl davranması gerektiğidir. Çünkü, Avusturya Hukukuna göre, marka hakkı sahibinin paralel ithalatçının markalı malları paralel ithaline veya geri ithaline engel olabilmek için dayanabileceği açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bununla birlikte Avusturya Markalar Kanunu'nun 10a (1). maddesindeki düzenlemenin, içerik olarak Marka Yönergesi'nin 7. maddesiyle benzer olmasından dolayı, Markalar Kanunu'nun anılan maddesine dayanarak, Birlik dışında piyasaya sürülen malların yasaklanmasının mümkün olup olamayacağını soru olarak yöneltmiştir²⁷³.

texts/eea/protocols/protocol28.pdf/view) (Ekim 2008) (bkz. TEKİNALP/ TEKİNALP (Okutan), s. 691, 692, dn. 12).

²⁶⁹ Silhouette, paragraf 30. Avrupa Birliği, üçüncü ülkelerin ülkesel tükenme yerine daha geniş bir tükenmeyi benimsemeleri konusundaki ve birlik ülkelerinin sistemini gönüllü olarak kabul etmeleri ihtimalini açık bırakmıştır. Bu, çok taraflı veya iki taraflı anlaşmaların karşılıklılık esası üzerinde kurulmasında yol göstericidir. Birlik, resmi açıklamalarda bile bu düşüncesini eksik ifade etse de, yerel mahkemeler bölgesel tükenme ilkesine, davanın kendi özel durumundan kaynaklanan özellikleri de ilave edebileceklerdir. Özellikle, yapılan anlaşmalarda nerede karşılıklılık garanti ediliyorsa, davanın özelliklerinin göz önünde bulundurulabileceği savunulmuştur (JEHORAM, Herman Cohen: Prohibition of Parallel Imports Through Intellectual Property Rights, IIC 1999 Vol. 5, (Parallel Imports), s. 508, 509; PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 887, 888; TRITTON, s. 250).

²⁷⁰ Amerika Birleşik Devletleri ve İngiliz Milletler Topluluğu'na dâhil ülkelere, Yeni Zelanda, Avustralya bu ülkelere örnek olarak gösterilebilir (JEHORAM, Parallel Imports, s. 508, 509).

²⁷¹ JEHORAM, Parallel Imports, s. 511. Avrupa Birliği'nin birlik dışındaki üçüncü ülkelerle yaptığı serbest ticaret anlaşmaları için bkz. STOTHERS, Christopher: "Parallel Trade and Free Trade Agreements", Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2006 / 1, (Free Trade), s. 584-586.

²⁷² PINAR, Hakların Tükenmesi, 888 dn. 132 de belirttiği yazarlar.

²⁷³ Silhouette, paragraf 33.

Avrupa Toplulukları Mahkemesi, Marka Yönergesi'nin davada doğrudan kural koymasının mümkün olmadığını, dolayısıyla üye ülkelerin iç hukuklarında Avrupa Birliği Hukukuna uygun değişiklikler yapmaları gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca, üye ülkelerin mahkemelerinin kendi hukuklarını uygularken mümkün olduğunca, Yönerge'nin amacına uygun ve onun ışığı altında karar vermeleri gerektiğini de vurgulamıştır²⁷⁴.

2- Silhouette Kararından Sonraki Gelişmeler

Avrupa Toplulukları Mahkemesi Silhouette ve Sebago²⁷⁵ kararlarında, Birliğin ekonomik amaçlarına uygun olduğu için bölgesel tükenme ilkesini benimsediğini dile getirmiştir. Bu görüşüne gerekçe olarak da, Birlik içersindeki ülkelerin bir kısmında uluslararası tükenmenin, diğerlerinde bölgesel tükenmenin kabul edilmesinin serbest ticarete ve Ortak Pazarın işleyişine engel olacağı gösterilmiştir²⁷⁶. Ancak, bizim de katıldığımız görüş, uluslararası tükenmenin malların serbest dolaşımını engellemeyeceği ve Ortak Pazarın ilkelerine aykırı olmadığı yönündedir²⁷⁷. Uluslararası tükenme ilkesi olsa olsa korumacı politikaların işleyişine engel olur. Ayrıca anılan ilkenin, tüketicinin ve yerel küçük işletmelerin de yararına olacağı kesindir. Çünkü, Silhouette kararında açık görüldüğü üzere, bir Avusturya markası olan Silhouette, markalı gözlük çerçevelerinin modası geçmiş olanlarının daha düşük fiyatlarla Avusturya'da satışa sunulmasını istememektedir. Bu anlamda Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin verdiği kararlarla, marka sahibinin aynı markayı taşıyan farklı kalitedeki malları uluslararası piyasaya (Avrupa Birliği dışındaki) sunması desteklenmektedir. Böylece, uluslararası tükenmenin reddedilmesi yoluyla paralel ithalatın önlenmesi, açıkça tüketicilerin ve ithal edilen

²⁷⁴ Silhouette, paragraf 36, 37.

²⁷⁵ Sebago Inc and Ancienne Maison Dubois et Fils SA v GB-UNIC SA: (C-173/98), [1999] (ECR) ATKD, I-4103, (Sebago). Ayrıca bkz. (<http://curia.europa.eu>).

²⁷⁶ Silhouette, paragraf 27.

²⁷⁷ SOLTYSINSKI, 318, 319. Yazar, uluslararası tükenme ilkesinin GATT'ın ruhuna daha uygun olduğunu belirtmiştir. Cottier de bu konuda aynı düşüncede olmasına rağmen uluslararası tükenmenin patent hukukunda uygulanmasının kanuna uygun olmayacağını çünkü, küresel rekabetçi bir ortamda bunun adil olmayacağını ve fiyat kontrolleri ve sübvansiyonlar gibi çarpıklıklar bulunduğunu belirtmiştir (COTTIER, Thomas: The Prospects for Intellectual Property in GATT, CMLR (Common Market Law Review), (1991), Vol. 28, s. 403, 405-408; PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 887; TEKİNALP/ TEKİNALP (Okutan), s. 692, 693.

malları pazarlayan işletmelerin zararına olacaktır²⁷⁸. Bu durumda malların ve hizmetlerin serbest dolaşımından bahsetmek ne kadar doğru olur? Sonuçta güçlenen Ortak Pazar ve serbest dolaşım değil, güçlü marka sahipleridir.

Sonuç olarak Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin Silhouette kararından sonra, bölgesel tükenme ilkesi, tüm Avrupa Ekonomik Alanında bağlayıcı bir ilke olarak kabul edilmiştir. Mahkeme Silhouette kararından bir yıl kadar sonra verdiği *Sebago* kararında da bölgesel tükenme ilkesini benimsediğini aynı gerekçelerle dile getirmiştir²⁷⁹.

Kararda, hak sahibi tarafından veya onun izniyle Birlik sınırları içinde piyasaya sürülmüş mallar üzerindeki marka hakkının tükeneyeceği belirtilmiştir. Buna ilave olarak, Marka Yönergesi'nin 7. maddesiyle üye ülkelere kendi iç hukuklarında, Birlik dışında piyasaya sürülen mallar bakımından marka hakkının tükenmesini düzenlemeleri konusunda açık kapı bırakmadığını vurgulamıştır²⁸⁰. Avrupa Toplulukları Mahkemesi ayrıca, Avrupa Birliği sınırları içinde ilk kez piyasaya sürülmekle beraber, bu mallar hakkında marka hakkı sahibinin izni yoksa, tükenmenin gerçekleşmeyeceğini belirtmiştir²⁸¹. Bu izin, ürünün her bir adeti için verilmiş olmalıdır. İznin olmadığı bir durumda hak sahibi, bu markanın kullanılmasını yasaklayabilir²⁸². Mahkeme bu yasaklamanın Yönerge'nin 7. maddesinin yorumuna dayandığını belirtmiştir. Buna göre, anılan hükmün amacı, markalı ürünün her bir adedinin sonraki pazarlamalarının marka sahibinin rızasıyla gerçekleşmesinin sağlanmak istenmesidir. Başka bir ifadeyle, tükenmenin sadece marka sahibi veya onun izniyle piyasaya sürülmüş mallar bakımından gerçekleşeceği, daha sonra, hak sahibinin izninin olmadığı aynı markalı başka malların piyasaya sürülmesi durumunda buna engel olunabileceği belirtilmiştir. Bu

²⁷⁸ Aynı yönde bkz. TEKİNALP/ TEKİNALP (Okutan), s. 693.

²⁷⁹ PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 888, 889; CALBOLI, s. 69 vd. Mahkeme, *Sebago* kararında, açıkça Silhouette kararına gönderme yapmıştır bkz. *Sebago*, paragraf 13, 17.

²⁸⁰ *Sebago*, paragraf 17.

²⁸¹ *Sebago*, paragraf 18.

²⁸² *Sebago*, paragraf 19.

anlamda tükenme sadece piyasaya sunulmuş miktar için, sadece o parti mal için gerçekleşecektir²⁸³.

Avrupa Toplulukları Mahkemesi bu düşüncesini Yönerge'nin 7. maddesinin ikinci fıkrasına dayandırmıştır. Bu çerçevede Mahkemenin fikrine göre, anılan hükümde geçen, markalı malın *sonraki piyasaya sürülmelerinden* anlaşılması gereken; tükenme ilkesinin sadece, hak sahibinin izniyle piyasaya sürülmüş mallar hakkında uygulanması gerektiğidir.

Avrupa Toplulukları Mahkemesi, yeni tarihli kararlarında da markalı malların Avrupa Birliği dışında piyasaya sürülmeleri durumunda marka hakkının tükenmeyeceğini tekrarlamıştır²⁸⁴.

3- Marka Yönergesinden Sonra Avrupa Birliği Ülkeleri, ABD ve Japonya'da Benimsenen Tükenme İlkesi

89/104 sayılı Marka Yönergesi'nden önce uluslararası tükenmeyi kabul etmiş olan Almanya, Yönerge'nin kabulünden sonra, bölgesel tükenme ilkesini benimsemiştir²⁸⁵. Bu yönde bir düzenlemeyle, 1994 tarihli Alman Markalar Kanunu'nda da bölgesel tükenme ilkesi kabul edilmiştir²⁸⁶. Alman Yüksek Mahkemesi, *Dyed Jeans* kararında tam bir U dönüşü yaparak ve uluslararası tükenme ilkesinden vazgeçerek bölgesel tükenmeyi benimsemesinin temel sebebi olarak, yeni Alman Markalar Kanunu'nun hazırlanması sırasındaki resmi tutanaklarda geçen tartışmaları ve 89/104 sayılı Marka Yönergesi'ni göstermiştir²⁸⁷.

Alman Markalar Kanunu'nun 24. paragrafına ilişkin gerekçede, markanın korunan tek fonksiyonunun malların menşeyini göstermek olmadığını, bunun yanı

²⁸³ Sebago, paragraf 20; KAYHAN, s. 64.

²⁸⁴ Van Doren & Q. GmbH v lifestyle & sportswear Handelsgesellschaft mbH v Michael Orth, (C-244/00) [2003] (ECR) ATKD I- 3051, paragraf 25, 26; Gambaro v Prete, 40 CMLRev 1511 [2003], bkz. 1524-1529; Laserdisk v. Kulturministeriet, 12.09.2006, paragraf 17-26, 36-43 (Mahkeme bu davada, telif hakları için bölgesel tükenme yönünde, içtihat kararı vermiştir).

²⁸⁵ Alman Yüksek Mahkemesi'nin, 14.12 1995 tarihli, *Dyed Jeans*, kararı, bkz. 28 IIC 131 (1997); AIPPI, Yearbook 2001/I XXXVIIIth Congress, s. 404.

²⁸⁶ Alman Markalar Kanunu'nun 24. maddesinin 1. fıkrasıyla uluslararası tükenme temel ilkesi Avrupa pazarı sınırlarına indirgenerek değiştirilmiştir. Alman Markalar Kanunu'nun gerekçelerinden Alman kanun koyucusunun bilinçli olarak uluslararası tükenme geleneğinden ayrılarak bölgesel tükenme ilkesinde karar kıldığı anlaşılmaktadır (KOßDORF, s. 41).

²⁸⁷ ALBERT/HEATH, *Dyed*, s. 25, 33; JOLLER, s. 755; KOßDORF, s. 41.

sıra, garanti ve reklam fonksiyonları üzerinde de durulması gerektiği vurgulanmıştır. Ancak bizim de katıldığımız görüşe göre, marka koruması sadece malların menşeyini gösterme fonksiyonu etrafında geliştirilmiş olsaydı, zorunlu olarak markanın Birlik dışında piyasaya sunulması durumunda da marka hakkının tükenmesine sebep olurdu²⁸⁸. Ayrıca, tükenmenin coğrafi sınırları marka hakkının hukuken korunan fonksiyonlarına bakılarak belirlenemez. Dolayısıyla markanın malların menşeyini gösterme fonksiyonunun, garanti ve reklam fonksiyonlarıyla genişletilmesi sebebiyle uluslararası tükenme ilkesinden vazgeçildiğinin söylenmesi doğru olmaz²⁸⁹.

89/104 sayılı Marka Yönergesi'nden sonra, Fransız Yüksek Mahkemesi de aynı şekilde bölgesel tükenme ilkesini benimsediğini gösteren kararlar vermeye başlamıştır²⁹⁰.

Marka Yönergesi'nin kabul edilmesine rağmen, Avusturya ve Danimarka gibi diğer üye ülkeler olası bir uluslararası tükenme sorununun çözümünü hukuk uygulamalarına bırakmışlardır.

İngiltere ise, Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin Silhouette ve Sebago kararlarının aksine Zino Davidoff²⁹¹ davasında, uluslararası tükenme ilkesi yönünde karar vermiştir. Buna göre İngiliz Mahkemesi, Avrupa Birliği dışından yapılan paralel ithalatın hak sahibi tarafından yasaklanamayacağını belirtmiştir²⁹².

Londra Yüksek Mahkemesi, 1999'da Davidoff davasında, Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin önüne bir soru koyduğunu bildirmiştir. Londra Yüksek Mahkemesi, kendi düşüncesini çok açık olarak şu şekilde dile getirmiştir. "Silhouette kararıyla marka sahibine parazit haklar verilmiştir. Bu yolla malların dağıtımına müdahale edebilirler. Bu durumun marka hakkının hukuken korunan fonksiyonuyla hiçbir ilgisi yoktur. Bu sonuca, Marka Yönergesi'nin 7. maddesinin yorumu yoluyla

²⁸⁸ ARKAN, Tükenme, s. 200, dn. 16; ALBERT/HEATH, Dyed, s. 29, 33.

²⁸⁹ ARKAN, Tükenme, s. 200; ALBERT/HEATH, Dyed, s. 29, 33; KOßDORF, s. 24, 25.

²⁹⁰ Bkz. Océan Pacific kararı, 02.12.1997, 30 IIC 325 (1999).

²⁹¹ Zino Davidoff S.A. v A&G Imports Ltd, 18.05.1999; CH-1998 D No. 4517, (Davidoff). Kararın metni için bkz. (<http://www.hmcourts-service.gov.uk/judgmentsfiles/j935/zino.htm>) (Ekim 2008); ATM'nin kararı için, (C-414/99, C-416/99) [2001] (ECR) ATKD, I-08691. Ayrıca kararın Türkçe özeti için bkz. TAYLAN, s. 103.

²⁹² Davidoff, paragraf 26; TAYLAN, s. 103.

ulaşılmış olsa bile, yeterince bilgilendirilmiş olan kanun koyucunun, bölgesel tükenme ilkesinin kabulünü amaçlamış olduğuna inanmak çok zordur”²⁹³.

İngiliz Yüksek Mahkemesi’ne göre, hak sahibi tarafından veya onun izniyle Avrupa Ekonomik Alanı dışında piyasaya sürülmüş markalı malların sonraki dağıtımlarını engellemek veya müdahale etmek konusunda herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Bu konuda karar üye devletlerin ulusal hukuklarına bırakılmıştır²⁹⁴. Avrupa Ekonomik Alanı dışında piyasaya sürülen bu malların Avrupa Ekonomik Alanı içinde dolaşımına marka hakkı sahibi, izin verip vermemek konusunda serbesttir²⁹⁵. Mahkeme, marka sahibinin iznin olup olmadığının değerlendirilmesi konusunda İngiliz Hukukuna göre karar verileceğini belirtmiştir. Buna göre, hak sahibi tarafından markalı malın yeniden satışı ve dağıtımı için satıcılara teslim edilmesi, o malın ithal edilip Avrupa Ekonomik Alanı içinde satılmasına hak sahibinin izin verdiğini gösterir. Dolayısıyla tükenmenin gerçekleşebilmesi için aranan izin şartı böylece sağlanmış olacaktır²⁹⁶.

Sonuç olarak, İngiliz Mahkemesi Davidoff kararı ile, Avrupa Toplulukları Mahkemesi’nin Silhouette kararına rağmen, uluslararası tükenme ilkesini uygulamaya devam edeceğini açık olarak belirtmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya’da mahkemelerin verdikleri kararlarla bazı sürpriz gelişmeler yaşanmıştır. 1997’de fikrî haklar ve marka konusunda, Japon Yüksek Mahkemesi aniden uluslararası tükenmeyi kabul eden bir karar vermiştir. Çok sıkı taraftarlarının bile zor cesaret edeceği, patent hakkının uluslararası tükenmesi fikrini *Aluminium Wheels*²⁹⁷ kararıyla Japon Mahkemesi ileri sürmüştür. Kararda, eski ve hatalı olan ülkesel tükenme görüşünün dayanağı olan fikrî hakların bölgeselliği reddedilmiştir. Mahkeme, serbest ticareti savunan ve daha basit olan karşı görüşü kabul etmiştir. Bu durum bize yeniden, EFTA

²⁹³ Davidoff, paragraf 36; JEHOAM, Parallel Imports, s. 506.

²⁹⁴ Davidoff, paragraf 38 (3).

²⁹⁵ Davidoff, paragraf 38 (4, 5).

²⁹⁶ Davidoff, paragraf 38; TAYLAN, s. 104; TRITTON, s. 253.

²⁹⁷ 01.07.1997, 29 IIC 331 (1998).

Mahkemesi'nin Maglite kararındaki gibi, hukuk ve tercih edilen ticarî politikalar arasındaki karmaşayı hatırlatmaktadır²⁹⁸.

Ancak, AIPPI'nin 2001 yılında Melbourne'de yaptığı toplantıda Japon Grubu, Japon Marka Kanunu'nun paralel ithalat konusunda yeterince açık olmadığını belirtmiştir. Çünkü, Japon Yüksek Mahkemesi'nin eski içtihadı uyarınca, marka sahibi orijinal malların paralel ithalatına karşı çıkamazdı. Ancak, Mahkemenin bu konuda belirleyici olan orijinal mal tanımını yeterince açık bir şekilde yapamadığı vurgulanmıştır²⁹⁹.

Japon Yüksek Mahkemesi'nin patent konusundaki *Aluminium Wheels* kararı, sürekli kendi sanayisini koruma yönünde kararlar alan ABD'de pek hoş karşılanmamıştır. Bu karara karşılık olarak ABD hükümeti, patentli ürünlerin paralel ithalatını yasaklamıştır.

Kendi sanayisi konusunda korumacı bir tavır sergileyen ABD için 1988 yılında *Sebastian International Inc. v Consumer Contacts Ltd.* kararı şaşırtıcı olmuştur³⁰⁰. Anılan kararda mahkeme uluslararası tükenme ilkesini benimsemiş; ilk satış ile yayma hakkı tükenmiş olan eser sahibinin paralel ithalatı önleyemeyeceği belirtilmiştir³⁰¹.

Daha sonra, 1998 tarihli, *L'anza Research International, Inc. v Quality King Distributors* kararında ise, ülkesel tükenme ilkesi kabul edilmiştir. Buna göre, eserin ilk satışı ile, eser sahibinin yeniden satış hakkı tükenmiş olmasına rağmen, paralel ithalatı önleyebileceğine karar verilmiştir³⁰². Amerikan Yüksek Mahkemesi anılan bu iki kararla tükenme ilkesi bakımından ortaya çıkan çelişkili durumu aydınlatmak amacıyla verdiği kararda *Sebastian International Inc. v Consumer Contacts Ltd*

²⁹⁸ JEHOAM, Parallel Imports, s. 509, dn. 60, 510. Bu anlamda Japon Mahkemesi'nin yaptığı, EFTA Mahkemesi'nin yaptığı gibi, Marka Yönergesi'nin uygulanmasından kaçınmak amacıyla yan çözümler bulmak, başka bir ifadeyle değişik gerekçelerle uluslararası tükenmeyi uygulamaktır. Bkz. aşağıda I. Bölüm/ § 2/V/B/4 nolu başlıktaki Maglite kararı.

²⁹⁹ AIPPI, Yearbook 2001/I XXXVIIIth Congress, s. 421, 422.

³⁰⁰ JEHOAM, s. 510.

³⁰¹ CYR, Maureen M.: "Determining the scope of a Copyright Owner's Right to Bar Imports: *L'anza Research International, Inc. v Quality King Distributors*", Washington Law Review, January 1998, Vol. 73, No.1 s. 93 vd.; YILDIZ, s. 596.

³⁰² CYR, s. 96; YILDIZ, s. 597.

kararındakiyle aynı yönde bir tutum sergileyerek, uluslararası tükenme ilkesini benimsediğini göstermiştir³⁰³.

Son olarak da İsviçre Federal Mahkemesi 1996 yılında Chanel SA Genève and Chanel SA v EPA AG³⁰⁴ davasında³⁰⁵, marka hakkı bakımından uluslararası tükenmeyi kabul ettiğini gösteren bir karar almıştır³⁰⁶.

Bu şekilde yeni İsviçre Marka Kanunu'nun uygulanmasında uluslararası tükenme ilkesini kabul eden Federal Mahkeme³⁰⁷; markanın orijin gösterme işlevinin ön plânda olduğunu, bu nedenle markanın dağıtım zincirinin kontrolünü sağlayan bir araç olarak kullanılmasının yanlış olacağını savunmuştur. Mahkeme ayrıca, paralel ithalatın tümünden yasaklanmasının, Anayasa güvencesi altında bulunan ticaret özgürlüğüne aykırı olduğunu belirtmiştir³⁰⁸.

Sonuç olarak, Marka Yönergesi'ne ve Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin Silhouette kararına rağmen İngiltere, Fransa, İsviçre ve Avusturya'da uluslararası tükenme ilkesini benimseyen mahkeme kararlarının verildiğini görüyoruz. Aşağıda ele alacağımız Maglite kararında EFTA Mahkemesi'nin de belirttiği üzere, uluslararası tükenme ilkesi, tüm dünyada uluslararası anlaşmalarla benimsenmeye çalışılan serbest ticaret ilkesinin ruhuna en uygun tükenme rejimidir. Uluslararası

³⁰³ CYR, s. 97 vd.; YILDIZ, s. 597 (eser üzerindeki yayma hakkının tükenmesi konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. YILDIZ, 579 vd.). ABD Yüksek Mahkemesi'nin uluslararası tükenmeyi benimseyen kararına rağmen, ABD hükümeti, beş küçük ülke ile bu ülkelerden yapılacak paralel ithalatı yasaklamaya yönelik Anlaşmalar imzalamıştır. Bu beş ülke, Kamboçya, Trinidad ve Tobago, Jamaika, Ekvador ve Sri Lanka'dır (JEHORAM, s. 510).

³⁰⁴ Chanel SA, Geneva and Chanel SA, Glarus v. EPA SA, BGE 122 II 469, Oct. 23, 1996.

³⁰⁵ Olayda, Chanel SA Paris'in kozmetik ürünlerinin, İsviçre'deki tek dağıtıcısı olan Chanel SA Genève, Chanel'in orijinal ürünlerini yabancı satıcılardan satın alıp, dağıtım zincirini gösteren kod işaretini çıkararak İsviçre pazarına sokan EPA şirketi aleyhine dava açmıştır. Cenevre Kanton Mahkemesi'nin redde ilişkin kararının temyizi üzerine İsviçre Federal Mahkemesi, marka ve ürün değiştirilmediği sürece dağıtım zincirini gösteren kod işaretinin çıkarılmasının marka ihlali anlamına gelmediğini belirtmiştir. Ayrıca, İsviçre'deki marka sahibinin piyasaya sürdüğü ürünün, İsviçre dışında aynı grup içinde yer alan bir şirket tarafından dışarıda piyasaya sunulduğu anda, marka hakkının tükenmiş olacağını ifade etmiştir (ARIKAN, A. Saadet: Fikrî - Sinaî Haklar Açısından Paralel İthalat - AB ve Türkiye -, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 2001, (Paralel İthalat), s. 38).

³⁰⁶ 23.10.1996, 1998 GRURInt. s. 520.

³⁰⁷ İsviçre'de patent hakları bakımından, ülkesel tükenme ilkesi benimsenmiştir (AIPPI, Yearbook 2001/I XXXVIIIth Congress, s. 469).

³⁰⁸ ARIKAN, Paralel İthalat, s. 38, 39; JOLLER, s. 755.

tükenme ilkesinin benimsenmesi yoluyla uluslararası ticarete getirilmek istenen kısıtlamaların önüne geçilebilecektir.

Serbest ticaretin, Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerle dünyadaki diğer ülkeler arasında uyumlu olarak sağlanabilmesi için 89/104 sayılı Marka Yönergesi'nin ve Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması'nın tükenme ile ilgili hükümlerinde gereken değişikliklerin yapılması şarttır. Ancak bu konuda Avrupa Birliği'nin istekli olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü, Avrupa Birliği açısından, serbest ticaretin anlamı, Avrupa Ekonomik Alanı içerisindeki ticaretin serbest olmasıdır. Bunun dışında diğer ülkelerle yapılacak ticarete herhangi bir serbestlik getirilmek istenmediği ve Avrupa Birliği ile diğer ülkeler arasındaki ilişkileri düzenlemek gibi bir niyetlerinin de olmadığı bir çok defalar Avrupa Toplulukları Mahkemesi tarafından dile getirilmiştir.

Önümüzdeki yıllarda, Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin Marka Yönergesi'nin 7. maddesindeki düzenlemeyi minimum bir standart olarak kabul etme yönünde bir karar almasını beklemiyoruz. Bu bakımdan, tüm dünyada serbest ticareti sağlamaya yönelik çok taraflı GATT ve TRIPS³⁰⁹ Anlaşmaları ve bunlar aracılığıyla kurulan WIPO, AİPPI gibi kuruluşların etkinliklerini artırmaları yoluyla uluslararası ticaretin gelişmesi sağlanabilir. Bu bağlamda sözü geçen kuruluşların uluslararası tükenmeyi üyelerine tavsiye etmeleri dünya ticareti açısından önemli bir adım olabilir. Bu konuda Türkiye'nin de MarkKHK'da değişiklikler yapması gerektiği aşağıda ele alınacaktır³¹⁰.

4- Maglite Kararı

EFTA devletlerinin Marka Yönergesi'nden sonra tükenme konusunda nasıl bir yol izleyecekleri EFTA Mahkemesi'nin *Maglite*³¹¹ kararının konusunu oluşturmuştur³¹².

³⁰⁹ GATT ve TRIPS hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. III. Bölüm/§1.

³¹⁰ Bkz. III. Bölüm/§2.

³¹¹ Mag Instrument Inc. v California Trading Company Norway, Ulsteen, [1998] 03.12.1997 - E-2/97, (Mag Instrument). EFTA, Question on Parallel Imports Submitted to EFTA Court, IIC, 1998 V. 1; EFTA Court, 03.12.1997 E-2/97 "Mag Instrument" IIC, 1998 V. 3, s. 316-321.

³¹² Kararın Türkçe özeti için bkz. PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 879; TAYLAN, s. 100.

Davada yerel mahkeme, Marka Yönergesi'nden sonra Norveç'te³¹³ uluslararası tükenme ilkesini muhafaza edip edemeyecekleri konusunda ön karar vermesi için EFTA Mahkemesi'ne soru yöneltmiştir.

Norveç hükümeti uluslararası tükenmenin kabul edilmeyerek diğer sınırlı tükenme rejimlerinden birisinin kabul edilmesinin, pazarın bölünmesine (kompartımanlara ayrılmasına), fiyat farklılıklarına ve rekabetin zayıflamasına, dolayısıyla ekonomik verimliliğin azalmasına sebep olacağı yönünde görüş bildirmiştir³¹⁴.

EFTA Mahkemesi de uluslararası tükenme ilkesinin, tüketicilerin markanın menşeiini öğrenmelerini sağlayan ve markanın temel işlevi olan menşei gösterme (köken gösterme) işleviyle uyumlu olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, kalite ve garanti işlevlerinin de menşei gösterme işlevinin birer parçası olduğunu eklemiştir. Bunlara ek olarak, Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin daha önce Dior v Evora³¹⁵ kararında belirtmiş olduğu markanın peştemaliye (ticarî itibar) (goodwill) işlevinin önemi vurgulanmıştır. Ancak EFTA Mahkemesi, peştemaliye işlevinin korunmasının, markanın temel işlevi olarak algılanmaması gerektiği, dolayısıyla paralel ithalatın yasaklanmasına sebep olamayacağının altını çizmiştir³¹⁶.

Sonuç olarak EFTA Mahkemesi, üye ülkelerin uluslararası tükenmeyi bırakıp, bölgesel tükenmeyi kabul etmeleri konusunda kendilerinin karar vermesi gerektiğini belirtmiştir. Buna gerekçe olarak da, Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması'nın 28. protokolünün 2. maddesinde, fikrî mülkiyet haklarının tükenmesi konusunda, Avrupa Ekonomik Alanı'na taraf ülkelerin, Avrupa Birliği Hukukunu ve mahkeme içtihatlarını uygulayacaklarının belirtilmiş olduğunu göstermiştir. Buna göre, EFTA Mahkemesi, ne Marka Yönergesi'nin 7. maddesinde ne de onun bir yansıması gibi olan Avrupa Ticaret Bölgesi Anlaşması'nın XVII. Ekinin 4 (c)

³¹³ 3 Mart 1961 tarihli Norveç Marka Kanunu'nda tükenmeyle ilgili açık bir hüküm bulunmamaktadır.

³¹⁴ Mag Instrument, s. 318, paragraf 14.

³¹⁵ Parfums Christian Dior SA v Parfums Christian Dior BV v Evora BV, (C-337/95) [1997] (ECR) ATKD I-6013, 29 IIC 43, paragraf 39.

³¹⁶ Mag Instrument, s. 318, paragraf 20.

maddesinde açıkça üye ülkelerin uluslararası tükenmeyi kabul etmelerinin yasaklanmadığını belirtmiştir³¹⁷.

EFTA Mahkemesi, 28. protokolünün 2. maddesindeki ve Yönerge'nin 7. maddesindeki düzenlemenin minimum standardı öngördüğünü savunmuştur. Mahkeme bu nedenle sözü geçen hükümlerden yola çıkarak üye ülkelerin hangi tükenme ilkesini benimseyeceklerine karar verilemeyeceğini vurgulamıştır. Sonuç olarak, Mahkeme, her üyenin, uluslararası veya bölgesel tükenmeyi benimsemek konusunda serbest olduğuna karar vermiş³¹⁸ ve bunun da TRIPS in 6. maddesiyle³¹⁹ ahenkli olduğunu belirtmiştir³²⁰.

5- Alman Federal Mahkemesi'nin Eterna Kararı

Alman Federal Mahkemesi, 27 Nisan 2006 tarihli *Eterna* kararında, marka hakkı sahibinin satmış olduğu markalı malları, alıcıya bağlı bir işletme olan taşıma şirketine Avrupa Birliği içinde devri ile tükenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini tartışmıştır³²¹.

Alman Federal Mahkemesi'nin *Eterna* kararındaki düşüncesine göre; eğer marka sahibi malları Avrupa Ekonomik Alanı'nda "yerinden -fabrikadan- satış" çerçevesinde alıcıya bağlı bir taşıma şirketine teslim ederse, mallar Alman Markalar Kanunu'nun 24/I. maddesine göre ticarî piyasaya sunulmuş olur ve marka hakkının tükenmesi, -alıcının iş yeri merkezi Avrupa Ekonomik Alanı dışında da olsa- ve malları Bölge dışında satacak olsa bile tükenme gerçekleşir³²².

Davaya konu olan olayda, davalı, erkek gömlekleri imal edip satan bir şirkettir. Bu şirket (davalı), erkek gömlekleri için kayıt edilmiş "Eterna" isimli giyim eşyaları ve özellikle gömlek, için kayıt edilmiş "eterna EXCELLENT" isimli

³¹⁷ Mag Instrument, s. 318, paragraf 21.

³¹⁸ Mag Instrument, s. 318, paragraf 28.

³¹⁹ TRIPS'in anılan hükmü, üye ülkeleri tükenme ilkesini belirleme konusunda serbest bırakmıştır.

³²⁰ Mag Instrument, s. 318, paragraf 29.

³²¹ Alman Federal Mahkemesi, 27.4.2006 tarihli karar – I ZR 162/03 (OLG Münih) (ex works), (GRUR 2006 Vol. 10, BGH: Erschöpfung des Markenrechts durch Aufgabe der Verfügungsgewalt, s. 863; "Eterna Trade Mark", European Trade Mark Reports (ETMR) 25, 2007/4, s. 372-377).

³²² GRUR 2006 Vol. 10, s. 863.

markaların sahibidir. 2001 yılında davalı şirket, deniz aşırı bir ülkede bulunan alıcıya 40.000 adet erkek gömleği satmıştır. Davalının iddiasına göre alıcı, Meksika’da yerleşik olan E. Development Ltd S.A. de CV idi. Davalı şirket, malları 2001 yılında alıcı tarafından görevlendirilmiş Passau’daki (Almanya) V. nakliyat şirketine teslim etmiştir. Nakliyat şirketinin taşıyıcı olarak bildirildiği taşıma senedinde alıcı olarak İngiliz Virgin Adaları merkezli E. Development LTD ve malların teslim yeri olarak Cenova (İtalya) kaydedilmişti.

M. Toptancılık limited şirketi olan davacı, ülke çapında cash&carry mağazalarını işletiyordu. Davacı M. Toptancılık limited şirketi, “eterna EXCELLENT” markalı gömlekleri Almanya’ya tekrar ithal etmiştir. Davacı 2002 mart ayında söz konusu gömlekleri ilanlar ile tanıtıp, bunları Almanya’daki mağazalarında satışa sunmuştur. Bu gömleklerin menşei davalının 2001 yılında sattığı gömleklerdir. Davalı, davacıyı men, bilgi ve tazminat taleplerini öne süren 4.3.2002 tarihli yazısı ile uyarmıştır³²³.

Davacı ise, malların marka hakkının tükenmiş olduğu fikrini savunmuştur. Davalının Passau’da alıcıya bağlı bir V. taşıma şirketine teslimiyle fiilen gömlekler üzerinde tasarruf yetkisini kaybettiği ve bununla malların Avrupa Ekonomik Alanı’nda ticarî piyasaya sunulduğunu belirtmiştir. Bundan başka davalının malları İngiliz Virgin Adaları’nda bir müesseseye yine hakkın tükenmesini sağlayan şekilde teslim ettiği fikrini de savunmuştur. Çünkü, alıcı olarak İngiliz Virgin Adaları merkezli E. Development LTD şirketi gösterilmiş olsa da mallar, İtalya’da taşıyıcıya teslim edilmekle marka hakkı tükenmiştir. Davacı, davalının 4.3.2002 tarihli yazısında davacıya karşı öne sürülen men, bilgi ve tazminat taleplerinde davalının hakkı olmadığını saptanmasını talep etmiştir³²⁴. İlk derece mahkemesi bu tespit

³²³ Davalının avukatlarının yazdığı bu uyarı aşağıdaki gibidir: “Müvekkilimizin geçen sene Meksika, Cancun’da ki E-Development Ltd’e satmış olduğu bir kısım gömlekler söz konusudur. Sizin tarafınızdan arz edilen gömleklerin 2001 temmuzunda Meksika’ya gemi ile gönderildiği ve sizin tarafınızdan tekrar ithal edildiği kesin olarak bellidir. Bununla - ne müvekkilimizin ne de kendisinin rızası ile Marka kanunu 24/I. maddesine göre, ilgili bölge içerisinde ticarî piyasaya sunulan - marka hakkı tükenmeye tabi olmayan mallar söz konusudur.”

³²⁴ Davalı, malların Avrupa Ekonomik Alanından kendi tasarruf yetkisiyle ihraç edildiğini ve davacı adına malları teslim alan şirket tarafından malların hukuk dışı olarak tekrar ithal edildiğini öne sürmüştür. Taşıma belgelerinde alıcı ile bir kara/deniz birleşik taşıma anlaşması yapıldığının anlaşıldığı. Malların ilk olarak Passau’da ki yerinden -fabrikadan- tır ile Cenova’ya ve oradan gemi ile nakliyatına devam edileceği ve malların Meksika’da yerleşik olan şirkete satıldığı anlaşılmaktadır. Alıcının açıkça özel ve vergi ile ilgili gerekçeleri ve isteğinden dolayı, İngiliz

davasını reddetmiştir. Bunun üzerine davacı davayı Münih Eyalet Mahkemesine götürmüştür. Münih Eyalet Mahkemesi davayı davacının lehine kabul etmiştir³²⁵.

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi, kararının gerekçesinde; marka sahibi olan davalının, davacıya karşı Alman Markalar Kanunu'na (§ 14 II Nr. 1, V) göre, “eterna EXCELLENT” marka gömleklerin kusurlu reklamı ve satışından dolayı men talebi hakkının olmadığını belirtmiştir. Eğer marka sahibi mallar üzerindeki tasarruf yetkisini devrederek malları ticarî işleme koyarsa Alman Markalar Kanunu'nun 24. maddesinin birinci fıkrasına göre marka hakkı tükenecektir. Bu durumda, Passau'da alıcıya bağlı V. nakliye şirketine malların teslimi ile tükenme gerçekleşir. Davalının malları taşıma senedinde belirtilen teslim yeri Cenova'da piyasaya sunmuş olduğu açıktır. Taşıma senedinden davalının nakliye hukuku açısından hâlâ mallar üzerinde tasarrufa yetkili olduğu anlamının çıkarılamayacağı da tartışmasız ortadadır. Nakliye şirketi V.'nin alıcı tarafından seçildiği ve görevlendirildiğinin tartışmasız olduğu, davalının faturaları ve onun tarafından ibraz edilen ihracat belgesinin de Passau'daki fabrikadan satış (ex works Passau) yapıldığını gösterdiği de belirlenmiştir. Ayrıca, davalı, Cenova sonrası için mallar üzerinde tasarruf yetkisini muhafaza ettiğini açıklamamıştır. Marka sahibinin Alman Markalar Kanunu'nun 24. maddesinin birinci fıkrası anlamında malları piyasaya sunmak için Avrupa Ekonomik Alanı dâhilinde tasarruf yetkisinden feragat etmesi üzerine, marka hakkının tükenmesi için başka bir irade unsurunun gerekli olmadığı kabul edilmelidir. Bunlara ek olarak, marka sahibinin malları piyasaya sunmasının, marka sahibi ve alıcısı arasındaki akdi ilişkiler ve muhtemel satış sınırlamalarına bağlı olmadığı da belirtilmiştir. Mahkeme, ihlal fiilinin yetersizliğinden dolayı davalı tarafından öne sürülen diğer bilgi verme ve tazminat taleplerinin temelsiz olduğuna karar vermiştir³²⁶.

Virgin Adaları merkezli, alıcının sahibinin aynı isimli bir şirketi adına faturalama işlemi yapılmıştır (GRUR 2006 Vol. 10, s. 863).

³²⁵ OLG- Yüksek Eyalet Mahkemesi - Münih, GRUR-RR 2003, 338-Herrenhemden; “Eterna Trade Mark”, European Trade Mark Reports (ETMR) 25, 2007/4, s. 374.

³²⁶ Sonuç olarak, Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi haklı olarak davalının, söz konusu gömlekleri Passau'da ki V. nakliyat şirketine teslimiyle, Alman Markalar Kanunu'nun 24/ I. maddesine göre malları piyasaya sunduğunu var saymıştır. Böylece, Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi, bu davada tükenmenin koşullarının gerçekleşmiş olduğunu kabul etmiştir (GRUR 2006 Vol. 10, s. 863, paragraf 12, 14).

Bu davada, mallar, Passau'da (Almanya) alıcıya değil, alıcıya bağlı bir taşıma şirketine teslim edilmiş ve bu durumu, Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi, Markalar Kanunu'nun 24. maddesinin birinci fıkrası anlamında malların piyasaya sunulması olarak kabul etmiştir³²⁷. Böylece anılan davada, teslimle marka hakkının tükenmesinin gerçekleştiği kabul edilmiştir. Buna göre eğer, marka sahibi Avrupa Ekonomik Alanı'nda mallar üzerindeki tasarruf yetkisini, bu ekonomik bölge dâhilinde bir satış sözleşmesi çerçevesi içerisinde ve kendi rızasıyla alıcıya teslim etmişse, malların piyasaya sunulmasının gerçekleştiğini ifade etmiştir. Burada marka sahibinin markanın ekonomik değerini belirleyen tasarruf yetkisini rızayla, satışı yönlendirecek uygunlukta, üçüncü bir kişiye aktarma durumu vardır. Böylece, marka sahibi markalı malların sonraki hareketlerini denetleme olanağını kaybedecektir³²⁸.

Satıcının (davalı) Avrupa Ekonomik Alanı'nda markalı mallar üzerindeki tasarruf yetkisini kendi rızasıyla devir ederken, malların yurt içinde (Almanya'da) satışına karşı olduğunu belirtmesine rağmen, alıcı tarafından malların Meksika'ya satışının ve oradan tekrar Almanya'ya ithalinin ehemmiyeti yoktur. Bu durumda marka hakkı tükenmiş olacaktır. Satış sözleşmesinde bölgesel kısıtlanma hakkında yapılan kayıtlar, Marka Kanunu'nun 24. maddesinin birinci fıkrasına göre tükenmenin başlamasını engellemez³²⁹. Alıcı malları yeniden Almanya'ya ithal edebilecektir.

Ayrıca, marka sahibinin malları Avrupa Ekonomik Alanı'nda kendi rızasıyla tasarruf yetkisini devrederek piyasaya sunmasının Alman Markalar Kanunu'nun 24. maddesinin birinci fıkrasındaki sonuçları doğurup doğurmaması, markalı malların alıcısının iş yeri merkezine bağlı olamaz³³⁰. Alıcının işyeri merkezinin Avrupa Ekonomik Alanı'nda olmaması, anlaşmazlık durumunda, markalı malların üzerindeki hakkın tükenmediği anlamına gelmez.

³²⁷ GRUR 2006 Vol. 10, s. 863, paragraf 15aa.

³²⁸ GRUR 2006 Vol. 10, s. 864, paragraf 15aa.

³²⁹ GRUR 2006 Vol. 10, s. 864, paragraf 16bb.

³³⁰ GRUR 2006 Vol. 10, s. 864, paragraf 16bb.

Alman Federal Mahkemesi, *Eterna* kararında Avrupa Ekonomik Alanı'nda malların alıcıya teslimiyle, tükenmenin gerçekleştiğini belirterek bölgesel tükenme ilkesini tartışmasız olarak kabul ettiğini ortaya koymuştur.

İKİNCİ BÖLÜM

MARKA HAKKININ TÜKENMESİNİN KOŞULLARI VE İSTİSNALARI

§ 1- AVRUPA TOPLULUKLARI MAHKEMESİ'NİN BELİRLEDİĞİ KAVRAMLAR

Avrupa Toplulukları Mahkemesi, pazarın bölünmesini önlemek ve tükenmenin kurallarını belirlemek için, serbest dolaşım kurallarıyla fikrî hak sahiplerinin korunan istisnai hakları (ATKA m. 30) arasında denge kurmaya çalışmıştır. Buna göre, marka hakkı sahibinin sahip olduğu inhisarî hakkını kullanmasının 30. maddenin kapsamında olup olmadığının belirlenmesi gereklidir. Mahkeme bu menfaat dengesini sağlayabilmek için, çeşitli kurallar ve teoriler belirlemiştir. Mahkemenin teoriler geliştirmesini, marka hakkının sınırlarının belirlenmesi için kullanılan uygulanabilir bir bakış açısı olarak da tanımlayabiliriz¹. Mahkeme bu konuda birbiriyle bağlantılı iki kavram geliştirmiştir. Birincisi fikrî mülkiyet haklarının *varlığı* ve *kullanımı* arasındaki farklılık üzerine temellendirilmiştir. İkincisi ise hakkın özüdür². Hakkın varlığı -kullanımı ayrımı ve hakkın özü kavramları, tükenme ilkesinin oluşumunda, gelişiminde ve yapılan kanuni düzenlemelerde önemli rol oynayan kavramlardır³. Buna göre, mahkemeler, marka hakkının tükenmesi ve bu bağlamda paralel ithalatın yasaklanması konuları hakkında karar verirken bu üç kavramı (hakkın varlığı-kullanımı, hakkın özü, hakkın tükenmesi) bir arada değerlendirmelidir.

¹ STOTHERS, Parallel Trade, s. 28.

² ROTHNIE, Parallel Imports, s. 332; ENCHELMAIER, 456.

³ TAYLAN, s. 82.

I. Hakkın Varlığı - Kullanımı Ayrımı

Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın 295. maddesi ile üye ülkelerin fikrî hakları Topluluk Hukuku tarafından tanınmıştır⁴. Ancak, bu fikrî hakların kullanımı, serbest dolaşımı engelleyemez. Başka bir deyişle hakların kullanımı sözü geçen Anlaşma'nın 28. maddesine⁵ aykırı olamaz⁶.

Topluluk hukuku ile fikrî hakların *varlığına* karıştılamayacağından, hakların varlığı ulusal hukuklarca düzenlenmiştir. Ancak, hakların *kullanımı* serbest dolaşım ilkesine zarar verirse, bu durum 28. madde hükmüne dayanılarak engellenebilir. Bunun istisnası da 30. madde ile getirilmiştir (nicel kısıtlamalar). Bunun anlamı, 30. maddede, malların serbest dolaşımını kısıtlayabilecek veya engelleyebilecek sebeplerin düzenlenmiş olduğudur. Bu sebepler arasında *sınâî ve ticarî mülkiyetin korunması* da yer almaktadır. Buna göre, fikrî mülkiyet haklarının korunması için serbest dolaşım sınırlanabilir. Bu istisnanın kapsamına girecek bir *kullanım* fikrî hakkın *özünün* korunması amacıyla yapılmış olmalıdır⁷.

Ancak, 30. maddeye göre, 28. maddeyle çatışan (serbest dolaşım ilkesini engelleyen) bir fikrî hakkın *kullanımı*, yalnızca, 30. maddenin son cümlesinde belirtilen *keyfi ayrımcılık veya örtülü kısıtlama* seviyesine ulaşırsa yasaklanır. Bu şartları zorlamadığı müddetçe, fikrî hakkın kullanımının, Ortak Pazarın hedeflerini tehlikeye atmadığı açıktır⁸. Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin yaptığı hakkın varlığı - kullanımı şeklinde ayırımın amacı, üye ülkelerin mevcut fikrî mülkiyet hukukunun yürürlükte kalacak yanları ile, uygulanması imkansız yanlarını birbirinden ayırmaktır⁹.

⁴ ATKA'nın 295. maddesi hükmü şöyledir, Anlaşma, üye ülkelerdeki mülkiyet rejimine ilişkin kurallara karışmaz (halel getirmez).

⁵ ATKA'nın 28. maddesi şöyle ifade edilebilir: "İthalat üzerindeki miktar kısıtlamaları ve eşit etkiye sahip olan bütün önlemler ve vergiler aşağıdaki hükümler saklı kalmak şartıyla, üye devletler arasında yasaklanacaktır." Bu hüküm, ATKA'nın çekirdek hükümlerinden biridir.

⁶ Serbest dolaşıma ilişkin ATKA'nın hükümleriyle ilgili açıklama için bkz. I.Bölüm/§2/I.

⁷ TEKİNALP/ TEKİNALP (Okutan), s. 683, 688, 690.

⁸ PANHOLZER, Patrick: Trade Marks, Parallel Imports and the Free Movement of Goods in the EC, Doktora tezi, Graz Üniveritesi Hukuk Fakültesi, Avusturya 2004, s. 121.

⁹ BROWN KEYDER, Virginia (Çev. Ayşe BERKTAY, HACİMİRZAOĞLU): Fikrî Mülkiyet Hakları ve Gümrük Birliği - Intellectual Property Rights and Customs Union-, İstanbul 1996, s. 95; ÖZCAN, s. 109.

Hakların *varlığı-kullanımı* konusu ilk olarak Grundig¹⁰ kararında ele alınmıştır. Avrupa Toplulukları Mahkemesi bu davada olayı sadece rekabet kuralları bakımından değerlendirmiştir. Ancak Mahkeme bu kararında, malların serbest dolaşımı ilkesini tamamen göz ardı etmiştir¹¹.

Malların serbest dolaşımı üzerine hükümlerle bağlantılı olarak hakkın *varlığı* - *kullanımı* doktrini, Avrupa Toplulukları Mahkemesi tarafından telif hakkının ele alındığı Deutsche Grammophon davasında ilk kez belirlenmiştir¹².

Daha sonra, markalarla ilgili olarak hakkın *varlığı* - *kullanımı* ilkesi tekrarlanmış ve Avrupa Toplulukları Mahkemesi tarafından, HAG I davasındaki kararlar ilk kez formüle edilmiştir. Mahkeme bu kararında; Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın, fikrî haklarla ilgili, bir üye devletin yasalarıyla tanınan hakların *varlığına* müdahale etmemesine rağmen, bu hakların *kullanımının*, şartlara da bağlı olarak, Anlaşma'daki yasaklamalardan etkilenebileceğini belirtmiştir. Ortak Pazarın temel ilkelerinden serbest ticarete bir istisna getirmiş olsa da, fikrî hakkın özünü oluşturan koruyucu haklar için haklı bulunması derecesinde, bu tip sınırlamalar, kabul edilebilir¹³.

Bu ilke doktrinde yazarlar arasında eleştirilere sebep olmuştur¹⁴. Nedeni ise, esasen bir fikrî hakkın varlığı ve kullanımının bir diğerine ayrılmaz şekilde bağlı olduğunun öne sürülmesindendir.

Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin bu ayrımla ilgili kanısı dikkatlice incelenirse, marka ile ilgili bir kuralın uygulanmasının yasaklanabilmesi, yalnızca bu uygulamanın tutarsız olması durumunda veya 30. madde ile koyulan sınırlamalara uymaması halinde gerçekleşebilir¹⁵. Ancak, kullanım bu belirtilen sınırlar içinde

¹⁰ Bu kararın özeti ve ayrıntılı bilgi için bkz. TAYLAN, s. 83, 84.

¹¹ TAYLAN, s. 82-84. Mahkeme bu kararında, “fikrî mülkiyetin doğal olarak içinde bulunan haklar” tabirini kullanmıştır. Bu tabir, Mahkemenin daha sonraki Deutsche Grammophon kararında kullandığı, “hakkın özünün korunması” ve “hakkın özü ve maddesi” deyimleriyle uyumludur (ROTHNIE, Parallel Imports, s. 332).

¹² TAYLAN, s. 84-85; STOTHERS, Parallel Trade, s. 29.

¹³ HAG I, paragraf 8, 9; PANHOLZER, s.122.

¹⁴ Bkz. ROTHNIE, Warwick A.: “Hag II: Putting the Common Origin Doctrine to Sleep”, EIPR, 1991 /1 Vol. 13, (HAG II), s. 28, 29; BEIER, Free Movement, s. 147; ÖZCAN, s. 205.

¹⁵ Buna göre, malların serbest dolaşımının sınırlanması 30. maddenin birinci fıkrasının gerekli ve haklı kıldığı oranda mümkün olabilir (TAYLAN, s. 85).

değilse yasaklama olur. Fakat, o zaman bile bu durum, fikrî hakkın açık varlığını etkilemez. Hakkın varlığının ve kullanımının bu ayrımı, malların serbest dolaşımı fikrini marka haklarıyla uzlaştırmaya çalışmada gerekli anahtardır. Aksi takdirde, fikrî mülkiyet haklarının kullanımına Avrupa Birliği Hukuku hükümlerine göre haklı olarak izin verildiği durumlar ile hakların kullanımının, zaten Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma veya diğer uygulanabilir ikincil Birlik yasaları tarafından yasaklandığı durumlar, arasında ayrım yapabilmek mümkün olmaz¹⁶.

Hakkın varlığı ve kullanımı ayrımı, söz konusu marka hakkının varlığının sorgulanmadığı, fakat onun kullanımına bir ölçüde izin verildiği durumlarda (ATKA m. 30/I) ve ayrıca marka hakkına dayanılarak paralel ithalatın yasaklanması halinde özellikle önem arz edecektir¹⁷. Başka bir ifadeyle, marka hakkının kullanımına serbest dolaşım karşısında öncelik verildiği takdirde paralel ithalatın¹⁸ yasaklanması söz konusu olacaktır. Dolayısıyla, marka hakkı ve diğer fikrî mülkiyet hakları var olacak, ancak belirli özel yan haklar (paralel ithalat) kullanılamayacaktır. Böylece, serbest dolaşım ile gerçekleştirilmeye çalışılan amaçlar ve niyetler varlığını koruyamayacaktır. Bu yüzden bizim de katıldığımız görüşe göre, açıklanan sistem içerisindeki dengeyi sağlayabilmek için, hakkın varlığı ve kullanımı ayrımı zorunludur.

HAG II davasında bu ilke, Mahkemenin önceki kararlarındaki ile aynı şekilde tekrar edilmemiştir. Bundan dolayı, hakkın varlığı ve kullanımı şeklindeki çatallaşmanın (ikiliğin) bundan sonra geçerli olmadığı ve Mahkeme tarafından artık kullanılmayacağı konusunda spekülasyonlar yapılmıştır¹⁹.

Doktrinde bazı yazarlar tarafından, hakkın varlığı - kullanımı şeklindeki ayrımın, fikrî mülkiyet haklarının korunması amacıyla malların serbest dolaşımını

¹⁶ PANHOLZER, s. 123.

¹⁷ PANHOLZER, s. 124; STOTHERS, Parallel Trade, s. 30.

¹⁸ Paralel ithalatın serbest ticaretin sağladığı “ikincil/yan haklar” arasında yer aldığı kabul edilmektedir (STOTHERS, Parallel Trade, s. 30).

¹⁹ ROTHNIE, HAG II, s. 28, 29.

engellenmenin doğru olup olmadığını değerlendirecek kullanışlı kriterler sağlamadığı için, Mahkeme tarafından terk edildiği savunulmuştur²⁰.

Gerçekte Avrupa Toplulukları Mahkemesi, sonraki kararlarında, *kullanma* kelimesi için, önceki davalarda olduğu şekilde İngilizce söylemiyle, *exercise* kelimesini değil, *uygulama* anlamında kullanılan *application* kelimesini kullanmıştır²¹.

Bizim de katıldığımız görüşe göre, Mahkemenin varlık - kullanım ayrımını sonraki içtihatlarında da uygulamaya devam ettiği açıktır²². Ancak bunu sonraki kararlarında aynı kelimeyle ifade etmemiş olması mahkemenin varlık - kullanım ayrımından vazgeçtiği anlamına gelmez. Hakkın kullanılması ile hakkın uygulanması arasında fark yoktur. Mahkemenin anlatmak istediği fikir aynıdır.

Hakların varlığı - kullanımı ayrımının malların serbest dolaşımı ve fikrî haklar arasında var olan bütün çatışmaları çözmek zorunda olmadığını düşünürsek, bunun doğru bir görüş olduğu söylenebilir. Bu durum, Topluluk yasalarının ışığında fikrî hakların, anlamsız kılınmaksızın değerlendirilebileceği sağlam bir temel oluşumunu sağlayacaktır.

Mahkeme HAG I kararında²³ 30. maddenin birinci fıkrasına dayanan serbest ticarete getirilen kısıtlamayı, söz konusu mülkiyetin esas çekirdeğini veya hakkın özünü oluşturan haklarla sınırlamıştır. Bu çözüm, Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın 30. maddesinin Avrupa Toplulukları Mahkemesi tarafından, teleolojik (amaçsal, fonksiyonel) yorumuyla ortaya çıkarılmıştır. Anılan hükmün amacı, fikrî mülkiyet hakkının korunmasını sağlamak olduğundan, böyle hakların kullanımına, ticaret veya rekabeti yasaklasa, veya kısıtlasa bile, hoşgörü gösterilmek zorundadır²⁴.

²⁰ PANHOLZER, s. 125 den naklen, SACK, Die Erschöpfung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten nach europäischem Recht, GRUR 1999, s. 193.

²¹ Bristol – Myers Squibb v Paranova, (C-427/93)(C-429/93)(C-436/93) birleştirilmiş avdalar, [1996] (ECR) ATKD I-3457; Eurim Pharm Arzneimittel v Beiersdorf, (C-71/94) (C-72/94) (C-73/94) birleştirilmiş davalar, [1996] (ECR) ATKD I-3618; Parfums Christian dior v Evora (337/95) [1997] (ECR) ATKD I-6013; Phytheron International v Bourdon (C-352/95) [1997] (ECR) ATKD I-1729.

²² Arsenal Football Club plc v Matthew Reed, [2002], paragraf 51. PANHOLZER, s. 125.

²³ HAG I, paragraf 8, 9.

²⁴ PANHOLZER, s. 125.

Malların serbest dolaşımı ilkesine, fikrî haklarla getirilen olası kısıtlamalar (ATKA m. 30/I), ulusal pazarların bölümlere ayrılmasını haklılaştırabileceği, böylece üye devletler arasındaki ticareti kısıtlayabileceği için Mahkeme, “fikrî haklara tanınan istisnaya serbest ticarete getirilen kısıtlamaların katı şekilde yorumlanması gerektiğini” bir içtihat olarak vermiştir²⁵. Bu yüzden, her somut olayda neyin fikrî mülkiyet hakkının özünü oluşturduğu konusu, bütün ayrıntılarıyla titiz bir şekilde araştırılmalıdır.

II. Marka Hakkının Özü

Marka hakkının kullanılması, 30. madde ile düzenlenen, fikrî hakların korunması amacıyla serbest dolaşımın engellenmesinin kapsamına dâhil edilebilir²⁶. Başka bir deyişle, serbest dolaşım ilkesi karşısında 30. madde ile fikrî haklara sağlanan istisnai koruma, marka hakkını da içermektedir.

Avrupa Toplulukları Mahkemesi, HAG II²⁷ davasında 30. maddenin sınırlarını şöyle ifade etmiştir: “... 36. madde (yeni 30), ortak pazarda malların serbest dolaşımının temel ilkesine istisnalar getirmiştir. Şimdiye kadar bu tür sınırlamalar sadece, *hakkın özünü* korumak amacıyla yapıldıkları zaman haklı görülmüşlerdir.”

Avrupa Toplulukları Mahkemesi, 30. madde ile sağlanan bu istisnai durumdan yararlanabilmek için, fikrî *hakkın özüne* dokunan ihlallerin koruma kapsamında olduğunu belirtmiştir²⁸. Buna göre, Mahkeme, serbest dolaşım kurallarıyla fikrî hak sahiplerinin korunan bu istisnai hakları arasında denge kurmaya çalışmıştır. Bu menfaat dengesini sağlarken de, fikrî hakkın *özü*²⁹ ya da *cevheri* diyebileceğimiz bir kavram oluşturmuş ve buna dayanmıştır. Başka bir deyişle, hakkın özü kavramı, fikrî mülkiyet haklarının korunması için getirilen sınırlama ve kısıtlamaların meşru sınırlar içinde kalıp kalmadığına karar verebilmek için temel bir

²⁵ Bu konuda örnek olarak bkz. Merck & Co v Europharm, birleştirilmiş davalar, (C-267/95) (C-268/95) [1996] (ECR) ATKD I-6285.

²⁶ TEKİNALP/TEKİNALP (Okutan), s. 688.

²⁷ CNL – Sucal v HAG GF AG, (10/89) [1990] (ECR) ATKD 883, CMLR 559.

²⁸ JOLLER, s. 754.

²⁹ Bu kavram İngilizce *specific subject matter*, Almanca olarak ise, *spezifischer gegenstand* olarak adlandırılmıştır. Buna öğretide, *hakkın özgül konusu* veya *hakkın özel mevzuu* diyen yazarlarda vardır.

ölçüt olarak geliştirilmiştir³⁰. Serbest dolaşımı ihlal eden fikrî mülkiyet haklarının kullanma şekli *hakkın özü* ile alakalı ise, Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın kuralları (serbest dolaşıma veya rekabete ilişkin) uygulanmaz³¹.

Ancak, Avrupa Toplulukları Mahkemesi, önüne gelen her bir olayda, hakkın özü kavramını hak türüne göre tanımladıktan sonra, hakkın özüne dâhil olan veya olmayan kullanım biçimlerini belirlemiştir. Mahkemenin bu şekilde tahdidi bir düzenleme yapmamış olması eleştirilebilirse de, her somut olaya göre karar vermesi, hakkın özünün Topluluk kuralları karşısındaki durumunun değerlendirilmesi açısından doğru bir yoldur³².

Mahkeme, hakkın özünü belirlerken her hak türünün özelliklerini dikkate almaktadır. Ulusal hukuk kuralları ve hakkın maddi konusunu oluşturan ürün (mal) de fikrî mülkiyet hakkının özü üzerinde etkili olabilir³³.

Ancak, Avrupa Toplulukları Mahkemesi, ilk defa hakkın özünü tanımlamadan, Deutsche Grammophon kararında kullanmıştır. Mahkeme bu kararında, markanın hangi işlevinin hakkın özü kavramını belirlemeye yardımcı olacağı konusunda bir açıklama yapmamıştır³⁴. Bu kararda Mahkeme, fikrî hakların özünü korumak için, hakların *öz* ve *maddesinden*³⁵ bahsetmiştir. Bu tanım Mahkemenin Grundig kararının etkisiyle yapılmıştır³⁶.

Mahkeme, Deutsche Grammophon kararında, nasıl olup da fikrî haklarda hakkın özünün ulusal hukuktan veya Avrupa Birliği hukukundan kaynaklandığını açıklayamamıştır. Eğer, kavramın ulusal hukuktan kaynaklandığı kabul edilirse, üye ülkeler arasındaki hukuk kurallarının uyumlaştırılması ve Ortak Pazar oluşturulması fikrî başarısızlığa uğrar. Bu anlamda, Mahkeme en azından hakkın özü kavramının

³⁰ ÖZCAN, s. 114.

³¹ TEKİNALP/ TEKİNALP (Oder), s. 693; ENCHELMAIER, s. 453.

³² TEKİNALP/ TEKİNALP (Oder), s. 694, 695.

³³ TEKİNALP/ TEKİNALP (Oder), s. 695.

³⁴ TAYLAN, s. 87.

³⁵ *Substance and essence*.

³⁶ ROTHNIE, Parallel Imports, s. 332 dn. 74; Deutsche Grammophon, [1971] (ECR) ATKD, 487, 507. Bu kararda, Kanun sözcüsü Roemer, *öz* ve *madde* kavramlarının yeniden ileri sürülmesi ile, Grundig kararındaki, *varlık* ve *madde* (existence and substance) kavramlarına atıf yapıldığını belirtmiştir.

hakkın doğasından kaynaklandığının kabul edilebilir olduğunu belirtmiştir³⁷. Buna göre, hakkın özü kavramının Avrupa Birliği hukukunda soyut bir şekilde ortaya çıkması, ne üye ülkeler arasında farklı hukuk rejimlerinin etkisiyle ne de ekonomik sebeplerle gerçekleşmiştir³⁸.

Avrupa Toplulukları Mahkemesi, patent ve marka haklarıyla ilgili olarak, *Centrapharm v Winthrop*³⁹ kararında *hakkın özü* kavramını tanımlamıştır. Buna göre hakkın özü, marka sahibine verilen, üzerinde marka olan malları ilk defa piyasaya sürmek konusundaki garantidir. Böylece, hak sahibinin şöhret ve statüsünden yararlanmak için, markalı malları yasa dışı yoldan piyasaya süren rakiplerine karşı korunması amaçlanmıştır.

Mahkeme, anılan bu kararında ve devam eden kararlarında marka hakkının özü konusundaki görüşünü tekrarladıktan sonra, Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın 30. maddesi anlamında fikrî mülkiyet haklarının, dolayısıyla hakkın özü kavramının korunması için, serbest ticarete getirilecek kısıtlamaların, keyfi ayırımlar ve gizli kısıtlamalar yapmak amacıyla kullanılamayacağını vurgulamıştır⁴⁰.

Avrupa Toplulukları Mahkemesi, konuyu ayrıntılı olarak değerlendirdiği *Dansk Supermarked*⁴¹ kararında hakkın özü kavramını sadece, marka hakkını sınırlayarak paralel ithalata izin vermek amacıyla kullanmıştır. Bu kararda Mahkeme, marka veya patent hakkı sahibinin ulusal hukuklar tarafından verilmiş olan gücü kullanarak, orijinal malların paralel ithalatına engel olmasının, marka veya patent hakkının özüyle alakalı olmadığını belirtmiştir. Bu kararda, markalı malı ilk olarak piyasaya sürme hakkının marka hakkı sahibine ait olduğu ve bunun da hakkın özünü oluşturduğu kabul edilmiştir⁴².

³⁷ ROTHNIE, Parallel Imports, s. 333, Deutsche Grammapohn, [1971] (ECR) ATKD, 504.

³⁸ ROTHNIE, Parallel Imports, s. 359.

³⁹ Centrapharm v Winthrop, (C-16/74), [1974] (ECR) ATKD 1183; CAMPBELL, s. 224; ROTHNIE, s. 336, 338, 339.

⁴⁰ CNL – Socal v HAG GF AG (HAG II), (C-10/89) (ECR) ATKD 883, CMLR 559; CAMPBELL, s. 223, 224; PANHOLZER, s. 132.

⁴¹ Dansk Supermarked v Imerco, (C-58/80) [1981] (ECR) ATKD 181.

⁴² BEIER, Free Movement, s. 148, 149; TAYLAN, s. 87.

Marka hakkının özünü, hak sahibinin ürünü ilk defa piyasaya sunması ve bu sırada da markayı münhasıran kullanması konusundaki mutlak hakkı olarak tanımlayabiliriz⁴³. Ayrıca, hak sahibinin bu mutlak hakkı, izinsiz kullanımı yoluyla markanın ününden haksız kazanç sağlamak isteyen rakiplerini durdurmayı da kapsar.

Başka bir tanımlamaya göre hakkın özü, hakkın sahibinin ya doğrudan kendisi tarafından ya da dolaylı olarak üçüncü şahıslara izin (lisans) vererek ve akabinde gayretleri için ödüllendirilerek, ürününü ilk kez dolaşıma açma hususi hakkına sahip olmasının garantisidir⁴⁴.

Hakkın özünün sınırı belirlenirken, markanın temel işlevi de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu işlev (ortak köken, orijin işlevi), tüketicilere markalı malın kökeni hakkında, markayı ayırt etme konusunda verilen güvencedir^{45 46}. Bu anlamda, marka hakkının özü, alıcılara malın kökenini gösterme, böylece kalitesini garanti etmeyi de içerir. Ayrıca markanın, malın kökenini gösterme işlevinin, tüketiciyi koruma işlevine hizmet ettiğini söylemek de doğru olacaktır⁴⁷.

Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin, hakkın özü kavramını ve markanın temel işlevi kavramını bir arada kullandığı davalarda⁴⁸ markanın malın kökenini (orijin) gösterme ve garanti fonksiyonu markanın temel fonksiyonu olarak kabul edilmiştir⁴⁹. Fakat hakkın özü ve markanın temel işlevi kavramları farklı menfaatleri

⁴³ TAYLAN, s. 88.

⁴⁴ PANHOLZER, s. 135.

⁴⁵ Terapin v Terranova, (C-119/75) [1976] ATKD (ECR) 1039; Hoffmann v La Roche kararı, (C-102/77) [1978] ATKD (ECR) 1139; Centrafarm v American Home Products, (C-3/78) [1978] ATKD (ECR) 1823; Arsenal Football Club plc v Matthew Reed (C-206/1) [2002] ATKD (ECR) I-102/73, paragraf 48. ROTHNIE, (HAG II), s. 26; TEKİNALP/ TEKİNALP (Oder), s. 695; TAYLAN, s. 88; PANHOLZER, s. 18-21.

⁴⁶ Avrupa Toplulukları Mahkemesi, marka ve patentten farklı olarak, telif hakları bakımından hakkın özü kavramını açık olarak tanımlamamıştır. Örnek olarak bkz. Warner Bros Inc v Christansen (158/86) [1988] ATKD (ECR) 2605.

⁴⁷ ROTHNIE, HAG II, s. 28; PANHOLZER, s. 22, 23.

⁴⁸ Bkz. Hoffmann v La Roche kararı, (C-102/77) [1978] ATKD (ECR) 1139; Centrafarm v American Home Products, (C-3/78) [1978] ATKD (ECR) 1823 paragraf 11, 12.

⁴⁹ Mahkeme, markanın malın kökenini gösterme işlevini; markanın, alıcılar tarafından üzerine konulduğu malın diğer işletmelerin mallarıyla karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırması olarak tanımlamıştır. Garanti fonksiyonu ise, markalı malın piyasaya sunulmasından sonra, alıcıya ulaşmasına kadar olan aşamalarında, marka sahibinin onayı dışında bir müdahaleye maruz kalmamış olmasıdır. Hoffmann-La Roche v Centrafarm kararı, [1978] ATKD (ECR) 1139, No.7; Pfizer Inc v Eurim-Pharm GmbH, (C-1/81) [1981] (ECR) ATKD 2913; Markanın ortak köken ve

farklı koşullarda korumak için tanımlanmışlardır⁵⁰. Mahkeme, *HAG II*⁵¹ kararında, hakkın özünü, marka sahibine ait bir mülkiyet hakkı olarak tanımlamıştır. Bu mülkiyet hakkı marka sahibine, malını piyasaya markalı veya markasız olarak sunma hakkı ile birlikte, markanın ününden ve ticarî itibarından haksız olarak yararlanmak isteyen rakiplerini durdurma yetkisi verir. Belirtilen kararda, markanın temel işlevi son kullanıcı diyebileceğimiz tüketici açısından da açıklanmıştır. Bu çerçevede markanın temel işlevi, tüketiciyi bir ürünü diğeriyle karıştırarak yanlışlıkla almasından ve hileden korur⁵². Sıklıkla marka sahibiyle tüketicinin menfaatleri çakışmakla birlikte bunun aksinin meydana geldiği durumlar da mevcuttur⁵³.

Ürünü ilk defa piyasaya sürme ve böylece yapılan gayret ve yatırımlar için meşru bir geri dönüş olarak bir mali yardımı elde edebilme hakkı, Avrupa Toplulukları Mahkemesi tarafından marka hakkının özünün temel bir parçası olarak da görülür. Bu anlamda öne sürülen *ödüllendirme işlevi*⁵⁴, marka hakkının özünün kapsadığı diğer bir işlevdir⁵⁵. Bu yüzden marka hakkının ihlal edilip edilmediğini değerlendirirken, bu durum dikkate alınmak zorundadır⁵⁶.

Avrupa Toplulukları Mahkemesi, marka haklarıyla ilgili olarak her şeyden önce ortak köken (orijin) işlevinin teminine atıf yapmıştır. Fakat Mahkeme, *HAG II* kararında⁵⁷ marka hakkını olumlu değerlendirmesinden dolayı, markanın diğer

garanti fonksiyonuna ilişkin bu tanımlar, tüm üye ülkelerde ortak kabul gören bir Topluluk kavramı haline gelmiştir (TAYLAN, s. 88).

⁵⁰ ROTHNIE, *HAG II*, s. 26, 27; TAYLAN, s. 88.

⁵¹ *HAG II*, (C-10/89) [1990] (ECR) ATKD I-3711. Mahkeme bu kararıyla, *HAG I* kararında geliştirdiği *ortak köken* doktrini fikrinden vazgeçmiştir.

⁵² ROTHNIE, *HAG II*, s. 28; TAYLAN, s. 88.

⁵³ Bkz. *Hoffmann v La Roche*, *Centrafarm v American Home Products*, *Pfizer v Eurim-Pharm*(C-1/81) [1981] (ECR) ATKD 2913.

⁵⁴ Buna, hak sahibinin yaratıcı faaliyetinin karşılığını alması da diyebiliriz (VERMA, s. 535; BEIER, *Free Movement*, s. 152; PANHOLZER, s. 30-32. Bu konudaki Alman Yüksek Mahkemesi'nin kararına bkz., *Fullplast Process*, IIC 11(1980), s. 503. *Centrafarm v Sterling Drug*, (C-15/74) [1974] (ECR) ATKD 1147.

⁵⁵ O markadan beklenen ekonomik yararın hak sahibi tarafından elde edilmesini belirlemesi bakımından; *ödüllendirme işlevi*, paralel ithalat davalarında belli bir marka hakkının kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesinde anahtar unsur olarak göz önünde bulundurulabilir (PANHOLZER, s. 32).

⁵⁶ PANHOLZER, s. 136.

⁵⁷ *HAG II* (1990), paragraf 13-16.

işlevlerinin, ulusal marka haklarının kullanımında da uygulanabileceği sonucuna varmıştır. Markaya başka işlevler de eklenmesini sağlayabileceği için, Mahkeme tarafından marka hakkının özünün, değişik bakış açılarından belirlenmesi, mümkün sayılmıştır. Mesela, reklam işlevi de marka hakkının özüne dâhildir⁵⁸.

Markanın diğer bir işlevi de *bağlantı işlevi*dir. Bağlantı işlevi markayı taşıyan bütün ürünlerin, bunların kalitesinden sorumlu tutulabileceği tek bir işletme tarafından üretildiğini garanti eder⁵⁹.

Avrupa Toplulukları Mahkemesi, *HAG II* kararında, bağlantı işlevine ilk kez değinmiş ve markanın tarihsel kökeni aynı olsa bile, irade dışı nedenlerle markanın hak sahibinin elinden çıkması durumunda, tükenme ilkesinin uygulanmayacağını vurgulamıştır⁶⁰.

*İdeal Standart*⁶¹ kararında da, marka hak sahibinin izniyle elinden çıkmış olsa dahi, hak sahibinin ürünün kalitesini kontrol edemeyeceği durumlarda tükenme ilkesinin ileri sürülemeyeceği belirtilmiştir. Buna göre, devreden hak sahibi tarafından, hem iradi hem irade dışı elden çıkan markaların kalite kontrolleri yapılamayacaktır. Dolayısıyla bu gibi durumlar da marka hakkının özüne dâhildirler⁶².

Avrupa Toplulukları Mahkemesi, Arsenal Futbol Kulübü ile ilgili kararında⁶³, bir hak sahibinin esas çıkarlarını korumak amacıyla markanın koruma kapsamının belirlendiği, Yönerge'nin 5. maddesinin (1)(a) fıkrası hükmüne⁶⁴ başvurmuştur. Bu, “bir markanın, kendi işlevlerini yerine getirebilmesini temin etmek anlamında” kullanılmıştır. Hakkın özü kavramı, üçüncü bir şahsın bir markanın işlevleriyle ilgili olarak, marka hakkına kanuna aykırı müdahalesini önlemeye hizmet etmektedir. Mahkeme, bu kararında da markanın temel işlevlerine

⁵⁸ PANHOLZER, s. 135 136.

⁵⁹ TEKİNALP/ TEKİNALP (Oder), s. 695, 698.

⁶⁰ ROTHNIE, Parallel Imports, s. 316, 335; TEKİNALP/ TEKİNALP (Oder), s. 700.

⁶¹ Ideal Standart, (C-9/93) [1994] (ECR) ATKD I-2789.

⁶² TEKİNALP/ TEKİNALP (Oder), s. 700, 701.

⁶³ Arsenal Football Club plc v Matthew Reed (C-206/01) [2002] (ECR) ATKD I-10273.

⁶⁴ Yönerge'nin 5. maddesinin 1. fıkrasında, marka sahibine izni alınmadan markasının kullanılması durumunda, bunun önlenmesini talep etme yetkisi verilen haller düzenlenmiştir.

yönelik olası müdahalelere karşı, söz konusu marka hakkının izin verilen kullanımını açıkça sınırlamaya devam etmiştir⁶⁵.

Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin kararlarına göre, hakkın özünün, marka sahibinin benimsediği ve kullanımı korunan, Avrupa Birliği yasalarından etkilenmeyen, marka hakkının asıl içeriğini teşhis etmeyi amaçlayan bir kavram olduğu sonucuna varılabilir. Böylelikle fikrî mülkiyet hakkının özü, bir fikrî mülkiyet hakkının temel işlevlerini korumada gerekli olan bütün öğeleri kucaklar. Sonuç olarak, fikrî mülkiyet hakkının özünün, söz konusu hakkın temel işlevlerine bağlı olduğunu söyleyebiliriz⁶⁶. Bu olgu, hakkın özü formülünün ana avantajlarından biri olarak varsayılmıştır. Çünkü bu durum, söz konusu fikrî hakkın türüne bağlı olarak yapılacak ayrımlara izin verir⁶⁷.

Mahkemeye göre, bütün bu haklar (hakkın varlığı ve kullanımı, hakkın özü), Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın rekabeti koruyan 81. (eski 85.) maddesinin birinci fıkrasının uygulanmasına engel olmak amacıyla kullanılabilir. Başka bir ifadeyle, maddenin etrafının dolaşılmasına sebep olabilir⁶⁸. Buna ek olarak, söz konusu kavramların diğer bir tehlikesi, fikrî hakların istenmeyen kullanımlarını kontrol etmek için, hakkın varlığı ve kullanımı veya hakkın özü gibi araçları kullanmanın, sonuçta hakime hatırı sayılır bir takdir yetkisi verecek olmasıdır.

Bütün bunların yanı sıra, markanın işlevlerinin hakkın özüne dâhil edilmesiyle, oluşan sınırsız koruma, malların serbest ticaretinin önünde kaçınılmaz bir engel yaratacaktır. İşte bu durumda, malların serbest dolaşımı hakkındaki Anlaşma hükümleriyle uyumu temin etmek için⁶⁹ Avrupa Toplulukları Mahkemesi tarafından tükenme ilkesine başvurulmaktadır.

⁶⁵ Arsenal Football Club plc v Matthew Reed, paragraf 51.

⁶⁶ PANHOLZER, s. 134.

⁶⁷ Bu konuda bkz. Kanun Sözcüsü Jacobs'un düşüncesi, HAG II, (1990) (ECR) ATKD I-3711, paragraf 11/ii.

⁶⁸ Grundig, (1966) (ECR) ATKD 345; ROTHNIE, Parallel Imports, s. 333.

⁶⁹ Özellikle ATKA'nın 30. maddesi ile uyumu sağlamak açısından.

Türk hukukunda da Yargıtay ilk olarak hakkın özü kavramını *Uzungil*⁷⁰ davasında, markanın kullanımı için izin verilmesi durumunda bu iznin geri alınması bakımından değerlendirmiştir. Bu kararda Mahkemeye göre, “...Kural olarak, bir hak devredilmeyip, yalnızca kullanımı için başkasına koşullu veya koşulsuz izin verilmişse şartları oluştuğunda asıl hak sahibinin bu müsaadeyi geri alma hak ve yetkisi de vardır. Zira, hakkın özü kendisine aittir”.

Yargıtay anılan kararında, hakkın özünün tanımını ve kapsamını belirlemeden sadece, marka hakkının özünün hak sahibine ait olduğunu açıklamış ve markanın kullanımı için verilen iznin geri alınabilmesinin sebebinin de hakkın özü kavramı olduğunu belirtmiştir.

Yargıtay’ın tanımlama yapmadan hakkın özü kavramına dayanması yetersiz olsa da, kavramı kararlarda kullanmaya başlaması önemli bir gelişmedir. Buna göre, Yüksek Mahkeme’nin sonraki kararlarında, Avrupa Toplulukları Mahkemesi’nin kararları ışığında marka hakkının özü kavramını içtihat hukukuyla geliştirmesi uygun olacaktır.

§ 2- MARKA HAKKININ TÜKENMESİNİN KOŞULLARI

I- Markanın Ticaret Markası Olması

Kullanılma amacına ve işlevlerine göre markaları⁷¹ 1) ticaret markası, 2) hizmet markası, 3) garanti markası, 4) koruyucu markalar, 5) ihtiyat markaları olarak sıralayabiliriz⁷².

Sanayide, ticarete, tarımda veya küçük el sanatlarında, imalatı veya sadece ticareti yapılan bir malı diğerlerinden ayırt etmek amacıyla kullanılan, söz konusu

⁷⁰ 11. Hukuk Dairesinin 03.04.2001 tarihli, 2001/752 E., 2001/3930 K. sayılı kararı, KAYA, Marka, s. 256 dn. 48; Karar özeti için bkz. (<http://emsal.yargitay.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/yeniTasarim>) (Ekim 2008).

⁷¹ MarkKHK’da *marka* sözcüğünün ortak markalar ve garanti markaları dahil, ticaret markaları ve hizmet markalarını ifade ettiği açıklanmıştır (MarkKHK m. 2,a). Ticaret markalarına öğretide *mal markaları* da denilmektedir. Ticaret markası, Marka Yönetmeliğinin 8. maddesinde, “bir işletmenin imalatını ve/veya ticaretini yaptığı malları başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işaret” olarak nitelendirilmiştir.

⁷² KAYA, Marka, s. 50.

malın üzerine ve/veya ambalajına konulan markalar *ticaret markalarıdır*⁷³. Malın el ile veya mekanik bir yoldan üretilmesi şart değildir; sebze ve meyve gibi doğal ürünler de markalanabilirler. Markayı bir mal üzerinde kullanma hakkı sadece üreticiye özgü bir hak değildir. Buna göre, işletmeler malları bir üreticiye sipariş yoluyla da ürettirip, bunların üzerine kendi markasını koyduktan sonra piyasaya sürebilirler⁷⁴.

Hizmet markaları ise, maddi malların üretimi veya ticareti dışında, bağımsız veya yardımcı hizmetler sunan kişilerin veya işletmelerin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayıran işaretlerdir. Ulaşım, bankacılık, sağlık, turizm, sigortacılık ve yatırım danışmanlığı gibi alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin malları yoktur, ancak hizmetleri vardır⁷⁵. Bu ve benzeri alanlarda faaliyet gösteren kişi ve işletmelere ait hizmet markalarının tescil edilmesi, bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler tarafından verilen hizmetlerin bir markaya bağlanarak ferdileştirilmesine imkân sağlamış, böylece marka haklarının korunması amaçlanmıştır⁷⁶.

Paris Anlaşması'nda hizmet markalarının korunmasıyla ilgili düzenlemelere yer verilmişti. Hizmet markasının benimsenmesi açısından 1958 Lizbon Konferansı ve 1964 tarihli Fransız Markalar Kanunu önemli mihenk taşlarıdır⁷⁷. Lizbon Konferansı ile Paris Anlaşması'nda yapılan değişiklik ile taraf ülkeler, hizmet markalarını tescil ettirme sorumluluğunu üzerlerine almadan, bu markaları koruyacaklarını belirtmişlerdir⁷⁸. Ülkemizde de, MarkKHK'dan önce, 551 sayılı Markalar Kanunu'nda hizmet markaları düzenlenmemiştir. Ancak uygulamada fiilen mevcut olan bu tür markaların, Markalar Kanunu'na tabi olmadığı bile savunuluyordu. Ayrıca, hizmet markalarının ticaret markaları gibi tescil edilememeleri bir çok sorunu beraberinde getiriyordu⁷⁹. Bu nedenle hizmet markaları

⁷³ TEKİNALP, s. 347; KAYA, Marka, s. 50.

⁷⁴ TEKİNALP, s. 347.

⁷⁵ YASAMAN, Hamdi: "Hizmet Markaları", Batider, 1975, C. VIII, S. 1, (Hizmet Markası), s. 77, 78; TEKİNALP, s. 347; ARKAN, Marka I, s. 43; KAYA, Marka, s. 51.

⁷⁶ ARKAN, Ticarî İşletme, s. 270; ÖZEL, Çağlar: Marka Lisansı Sözleşmesi, Ankara 2002, s. 33.

⁷⁷ YASAMAN, Hizmet Markası, s. 81-89.

⁷⁸ Paris Anlaşması, m. 6 (5. mükerrer).

⁷⁹ ÖZEL, s. 32, 33.

ancak, genel hükümlere göre, başka bir deyişle haksız rekabet hükümlerine göre korunabiliyordu⁸⁰. MarkKHK ile hizmet markaları hukukumuza girmiş⁸¹ ve bu sayede tescilleri mümkün olmuştur⁸².

Hizmet markaları İsviçre’de 1 Nisan 1993 tarihinde yürürlüğe giren yeni Markalar Kanunu ile hüküm altına alınmıştır. İsviçre hukukunda hizmet markalarının sadece bağımsız hizmetler⁸³ için tescil edilerek korunması düzenlenmiştir⁸⁴. MarkKHK’da ve “Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ” (BİK/TPE: 2007/2)’de bağımsız hizmetler - yardımcı hizmetler şeklinde bir ayırım yapılmamıştır. Tebliğ’de hem bağımsız hizmetlere hem de yardımcı hizmetlere dâhil olan hizmetler hizmet markası altında sınıflandırılmıştır.

89/104 sayılı Marka Yönergesi’nin kapsamının açıklandığı, 1. maddede, bu Yönerge’nin 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, hukukumuza MarkKHK 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. Başka bir ifadeyle, hizmet sunulmakla tükeneceğinden, tedavülü mümkün olmayacağından tükenmesi de herhangi bir anlam ifade etmez ve olanaklı değildir.

⁸⁰ ARKAN, Ticarî İşletme, s. 270 dn.1; KAYA, Marka, s. 51.

⁸¹ “Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ” (BİK/TPE: 2007/2)’in 2. maddesine göre, mal sınıfları 34, hizmet sınıfları 11 sınıftan oluşmaktadır (bkz. yukarıda, I. Bölüm/§1/IV, Markanın Tescili).

⁸² Bkz. Yargıtay HGK’nun 27.02.2002, E. 2002/11-62, K. 2002/115 sayılı kararı, YKD Temmuz 2002, C. 28, S. 7, s. 997; KAYA, Marka, s. 52 dn. 88.

⁸³ GÜRZUMAR, Osman Berat: “Yeni Markalar Kanunu Işığında İsviçre Marka Hukukunda Meydana Gelen Gelişmeler”, Yargıtay Dergisi 1994, S. 4. (Yargıtay Dergisi), s. 503. Ürünlerin piyasaya sürülmesine veya bağımsız hizmetlerin sunulmasına yardımcı olan hizmetlere; yardımcı hizmetler adı verilir. Örneğin, danışma ve onarım servislerine yardımcı hizmetler diyebiliriz (KAYA, Marka, s. 52).

⁸⁴ Hizmet markalarının tescilinin ve korunmasının kabulü, Almanya’da 1979 yılında, Benelüks ülkeleri ile İngiltere’de ise, 1986 yılında gerçekleşmiştir (ARKAN, Marka I, s. 44, dn. 41; YASAMAN, Hizmet Markası, s. 84, 85; KAYA, Marka, s. 52; GÜRZUMAR, Yargıtay Dergisi, s. 503.

Bunun tersine, ticaret markalarında ise, satış, kira veya başka bir şekilde devredilen markalı bir mal, malın yeni alıcısı tarafından başka kişilere devredilebilir. Bu bakımdan, ticaret markalarında hakkın tükenmesi mümkündür⁸⁵.

Tükenme konusunun düzenlendiği, Yönerge'nin 7. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında da hizmetlerden hiç söz edilmemiş, bununla birlikte malların piyasaya sunulması ile malların değiştirilmesi veya kötüleştirilmesi konuları ele alınmıştır. MarkKHK'daki düzenleme de bu yöndedir. 13. maddenin birinci ve ikinci fıkralarında da hizmetlerden bahsedilmemiştir. Bu yüzden, kanuni düzenlemeler bakımından tükenmenin hizmet markaları için mümkün olamayacağını ifade edebiliriz⁸⁶.

Öğretide savunulan bir görüşe göre, tükenme ilkesinin hizmet markalarıyla ilgili tümüyle kapandığını söylemek doğru değildir. Buna göre, başta tedavül imkânı olmak üzere, tükenme ilkesinin varlık sebebine ilişkin diğer olgulara bağlı olarak hizmet markalarında da tükenme ilkesinin gündeme gelmesi olasılığı vardır⁸⁷. Bu görüşe katılmamız mümkün değildir. Zira, hizmetlerin niteliği gereği tedavülleri mümkün olmadığından yukarıda da açıkladığımız üzere, tükenmelerine de imkân yoktur. Çünkü, hizmet satın alındıktan sonra bu hizmeti satın alan kişinin yeniden bu hizmeti satması veya başka bir işleme konu etmesi olanaksızdır. Bu çerçevede görüşün temelini dayandırdığı, tükenme ilkesinin varlık sebeplerinden, malların ve hizmetlerin serbest dolaşımının sağlanması veya rekabet ortamının geliştirilmesine dayanarak hizmetlerde de tükenmenin kabul edilebilmesi mümkün değildir.

II- Malların Marka Hakkı Sahibinin İzniyle Piyasaya Sunulması

A- Piyasaya Sunulma Kavramı

Tükenmeden söz edebilmek için, markalı orijinal malların sahibinin izniyle ilk defa Türkiye'de piyasaya sunulması gereklidir. *Piyasaya sunum* kavramı Kıta Avrupası Hukuk Sistemlerinde (özellikle AB mevzuatında) kullanılmakta olup; zaman zaman *ilk satış* veya *dağıtım* ifadeleri birlikte kullanılarak açıklanmaktadır⁸⁸.

⁸⁵ TEKİNALP, s. 420; ARKAN, Tükenme, s. 203; ASLAN, s. 178; KAYA, Marka, s. 253.

⁸⁶ PHILLIPS, s. 282.

⁸⁷ KAYA, Marka, s. 253, 254.

⁸⁸ VERMA, S. 537; ARIKAN, Paralel İthalat, s. 34; PHILLIPS, s. 273.

Avrupa Toplulukları Mahkemesi, *Deutsche Grammophon* kararında malların piyasaya sunulması ifadesini kullanmıştır. Bundan sonra, anılan kararı takip eden bir çok kararda Mahkeme, piyasaya sunulma kavramından söz etmiştir. Bu kapsamda Mahkeme, malların pazarlanması⁸⁹, malların piyasaya sunumu⁹⁰ veya malların dolaşıma sunumu⁹¹ ifadelerini kullanmıştır. Sözü edilen ifadelerin hepsi, tükenmenin başladığına işaret etmektedir⁹².

Buna karşılık ABD öğretisi ve mahkemeleri, tükenme ilkesini açıklarken; piyasaya sunma kavramı yerine “*ilk satış*” ifadesini tercih etmektedir⁹³.

Markalı malların piyasaya sunulması çeşitli biçimlerde olabilir. Bu sunumun hangi hukuki kalıba dayandığının önemi yoktur. Buna göre, markalı mal üzerindeki zilyetliğin her türlü devir yoluyla bir başkası tarafından elde edilmiş olması yeterli olduğundan, markalı malın kiralanması ve vitrinde teşhiri de piyasaya sunum anlamına gelir⁹⁴. Bu kapsamda, malın zilyetliğinin, ücret karşılığında devredilip devredilmediği de önem taşımaz⁹⁵. Markalı malların piyasaya sunulması, başka bir deyişle ticarete konu edilmesi gerekli olduğundan, markalı ürünlerin sadece üretilmesi ve depolanması marka hakkının tükenmesi için yeterli değildir⁹⁶.

Sahibinin rızası dışında elden çıkan mallarda, marka hakkı tükenmez. Örneğin, kaybedilip başkası tarafından bulunan mallarda veya çalınan mallarda hak tükenmeyecektir⁹⁷.

⁸⁹ Centrafarm v Sterling Drug (C-15/74) [1974] (ECR) ATKD 1147; Centrafarm v American Home Products (C-3/78) [1978] (ECR) ATKD 1823.

⁹⁰ Birleştirilmiş davalar, Bristol - Myers Scuibb v Paranova (C-427/93, 429/93, 436/93) [1996] (ECR) ATKD I-3457.

⁹¹ Keurkoop v Nancy Kean Gifts (C-144/81) [1982] (ECR) ATKD 2853.

⁹² STOTHERS, s. 44.

⁹³ VERMA, S. 537; ARIKAN, Paralel İthalat, s. 34; PHILLIPS, s. 273.

⁹⁴ ARKAN, Tükenme, s. 203; PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 861. Ancak, yayma hakkı açısından baktığımızda; eser veya nüshaların mülkiyeti devredilmeksizin sadece bunlar üzerindeki zilyetliğin geçirilmesi, hakkın tükenmesi için yeterli değildir. Bu nedenle, eserin veya nüshaların kiralanması, kamuya ödünç verilmesi veya rehin edilmesi halinde, eser sahibinin yayma hakkı tükenmez (YILDIZ, s. 584; YILDIZ, Burçak: Exhaustion and Parallel Importation of Copyright Goods under Turkish Law, Journal of Intellectual Property Law&Practice, 2006 Vol.1, No.8, s. 550).

⁹⁵ ARKAN, Tükenme, s. 203

⁹⁶ KAYA, Marka, s. 251 dn. 39.

⁹⁷ KAYA, Arslan: “Türk Hukukunda Patentten Doğan Haklar”, İHFM, C. LV, S.4, (Patent), s. 198.

Markalı malın mülkiyetinin devri, mutlaka gerekli bir koşul olmadığından, malın mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışı durumunda da piyasaya sunulmuş kabul edilecektir⁹⁸.

5833 sayılı “Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”⁹⁹ ile MarkKHK’nin 9 ve 61. maddeleri yeniden düzenlenmiştir. Anılan bu düzenlemeden önce, markalı malları elinde bulunduran, bu malların hangi sebeple elinde bulunduğunu açıklamak zorundaydı¹⁰⁰. Bu bağlamda, MarkKHK’da, marka hakkına tecavüz sayılan fiillerin belirtildiği eski 61. maddenin, (f) bendindeki düzenlemeye göre, markalı bir ürünü satan kişinin, kendisinde bulunan başkası adına tescilli bir markalı malı nasıl sağladığını ve nereden aldığını bildirmekten kaçınması marka hakkına tecavüz sayılıyordu.

5833 sayılı Kanun ile yapılan yeni düzenleme ile, marka hakkına tecavüz sayılan fiillerin belirlendiği 61. madde hükmünde, eski 61. maddenin f bendine benzer bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Buna göre yapılan yeni düzenleme ile bundan sonra, markalı bir ürünü satan kişinin, kendisinde bulunan başkası adına tescilli bir markalı malı nasıl sağladığını ve nereden aldığını bildirmekten kaçınması marka hakkına tecavüz olarak kabul edilemez.

Ancak, 5833 sayılı Kanun ile yapılan yeni düzenlemenin ceza hükümlerinin düzenlendiği 61/A maddesinin son fıkrasına göre; “Üzerinde başkasının hak sahibi olduğu marka taklit edilerek üretilmiş malı satışa arz eden veya satan kişinin bu malı nereden temin ettiğini bildirmesi ve bu suretle üretenlerin ortaya çıkarılmasını ve üretilmiş mallara el konulmasını sağlaması halinde hakkında cezaya hükmolunmaz.”

Buna göre, 5833 sayılı Kanun ile getirilen yeni 61/A maddesiyle malın nereden temin edildiğinin bildirilmesi, fail hakkında cezadan kurtulma nedeni haline

⁹⁸ PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 861.

⁹⁹ 5833 sayılı Kanunun Kabul Tarihi: 21.01.2009; R.G. 28.01.2009, S. 27124.

¹⁰⁰ ASLAN, s. 179.

getirilmiştir. Ancak, fail tarafından verilen bilgi, üretenlerin ortaya çıkarılmasını ve üretilmiş mallara el konulmasını sağlamamışsa, fail ceza görmekten kurtulamaz¹⁰¹.

Bununla birlikte, artık, failin malları nereden aldığını açıklamasının istenmesine de gerek yoktur. Çünkü, ceza almak istemeyen fail, kendiliğinden bu açıklamayı yapmalıdır¹⁰².

Yargıtay, *Lancome*¹⁰³ kararında, davacı firma tarafından Türkiye’de satışa sunulan ürünleri yetkili dağıtıcı olmadığı halde davalının bunları temin ederek satışa sunmasının tükenme ilkesine göre mümkün olduğunu, ancak, davalının bu malları nereden aldığını ispatlamak zorunda olduğunu, aksi takdirde bunun marka hakkına tecavüz teşkil edeceği kararına varmıştır.

B- Malların Piyasaya Sunulacağı Yer

Markalı malın, hak sahibi tarafından veya izniyle üçüncü bir kişi tarafından piyasaya sunulduğu yer, tükenmenin coğrafi sınırlarının belirlenmesi açısından önem arz etmektedir¹⁰⁴.

89/104 sayılı Marka Yönergesi’nin 7. maddesi uyarınca, marka hakkı bakımından tükenmenin gerçekleşebilmesi, markalı orijinal malların ilk defa Avrupa Birliği içerisinde¹⁰⁵ piyasaya sunulmuş olmasına bağlıdır. Ancak bununla ilgili doktrinde yazarlar arasında 7. maddedeki düzenlemenin asgari bir sınır olup olmadığı konusunda tartışmalar yaşanmıştır. Yargı da bu konuda Avrupa Birliği içinde tartışmalara sebep olacak kararlar almıştır¹⁰⁶.

¹⁰¹ ARKAN, 5833 sayılı Kanun, s. 10.

¹⁰² ARKAN, 5833 sayılı Kanun, s. 10.

¹⁰³ 11. HD. 26.05.1999, E. 1999/2086, K. 1999/4505 (KARAN/KILIÇ, s. 299-304).

¹⁰⁴ Bkz., I. Bölüm/§2/II/C (Coğrafi Alana Göre Belirlenen Tükenme Çeşitleri).

¹⁰⁵ Avrupa Ticaret Bölgesi Antlaşması’nın 65(2). maddesine dayanarak düzenlenen XVII. Ekinin 4. maddesinin (c) bendinde, Marka Yönergesi’nin 7. maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapıldığı açıklanmıştır. Buna göre, “Birlik içindeki” ifadesi, “imzalayan taraflardan birinde” olarak değiştirilmiştir (ATKD (OJ), L 001, 03.01.1994 P. 0482 – 0483). Buna göre Avrupa Ekonomik Alanını oluşturan Avrupa Ticaret Bölgesi Antlaşması’nı imzalayan ülkelerden herhangi birinde markalı malların piyasaya sunulması durumunda marka hakkı tükenecektir. Bkz. I. Bölüm/§ 2/IV/B. Daha önce de belirttiğimiz üzere, biz çalışmamızda Avrupa Ekonomik Alanını ifade etmek üzere Avrupa Birliği veya Birlik deyimini kullanacağız. Çünkü, Avrupa Ticaret Bölgesi Antlaşması’nın imzalanmasından sonra, EFTA’ya taraf devletlerin (İzlanda, Lihteytayn ve Norveç) Avrupa Topluluğu’na katılmaksızın Avrupa Ortak Pazarına katılmaları sağlanmıştır.

¹⁰⁶ Bu konudaki tartışmalar için bkz. I. Bölüm/§ 2.

MarkKHK'nin "Marka Tescilinden Doğan Hakların Tüketilmesi" başlıklı 13. maddesinin 1. fıkrasına göre, "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". Bu düzenleme, Marka Yönergesi'nin 7. maddesine paralel bir düzenlemedir.

Anılan 13. madde anlamında marka hakkının tükenmesi için, tescilli bir markanın tescil kapsamındaki mallar üzerine konularak *ilk defa Türkiye'de* piyasaya sunulmuş olması gerekir. Buna göre, tescilli olmayan markalar açısından veya tescil kapsamına girmeyen mallarla ilgili olarak marka koruması mümkün olamayacağından¹⁰⁷, bunların üzerindeki marka hakkı da tükenmeyecektir. Dolayısıyla, 13. madde açısından bakıldığında sadece *tescilli* markaların üzerindeki hak tükenebilir¹⁰⁸.

MarkKHK'daki açık hükme rağmen, Türkiye'de piyasaya sunma şartının asgari şart olup olmadığı konusunda öğretide¹⁰⁹ ve yargı kararlarında farklı görüşler mevcuttur. Öğretide baskın olan görüş, 13. madde hükmünde açıkça malların Türkiye'de piyasaya sunumundan bahsedildiği için, *ülkesel* tükenme ilkesinin kabul edildiği yönündedir¹¹⁰. Sözü geçen hüküm, emredici değil de asgari bir düzey olarak (minimum standart)¹¹¹ kabul edildiğinde, uluslararası tükenme ilkesinin benimsenmesi mümkün olmaktadır¹¹². Yargıtay'ın bu konu da kesin ve kararlı bir

¹⁰⁷ Bkz. I. Bölüm/§ 1/II.

¹⁰⁸ ARKAN, Tükenme, s. 203; PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 896. Tescilsiz markaların üzerindeki hakkın tükenmesinin mümkün olup olamayacağı konusundaki tartışmalar için bkz. III. Bölüm/§ 2/II/C/1.

¹⁰⁹ PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 897 vd.

¹¹⁰ TEKİNALP, 419, 420; ARKAN, Tükenme, s. 203-208; KAYHAN, s. 64; ASLAN, s. 180, 181; DURSUN, Hasan: Marka Hukuku, Ankara 2008, s. 154, 155.

¹¹¹ MarkKHK'nın 13. maddesinin asgari bir düzenleme olarak kabul edilmesinin anlamı, tükenmenin en azından Türkiye çapında gerçekleşmesinin şart olduğudur. Buna göre, Türkiye'deki bir marka hakkı sahibinin markalı malını piyasaya sunması ile, tükenme en azından Türkiye çapında gerçekleşecektir. Bu fikri savunan yazarlara göre, böyle bir durumda uluslararası tükenme ilkesinin kabul edilebilmesi de mümkün olacaktır (bkz. PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 909). Buna karşılık, ikinci görüş taraftarları, tükenmenin sadece Türkiye içerisinde söz konusu olabileceğini, dolayısıyla MarkKHK'nın maksimum standardı belirlediği için bunun haricinde uluslararası tükenmenin benimsenmesinin mümkün olmadığını savunmaktadır (bkz. TEKİNALP, 419, 420).

¹¹² PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 909.

yol izlemediği *Police*¹¹³ ve *Dexter*¹¹⁴ davalarında açıkça malların ilk defa Türkiye’de piyasaya sürülmeleri gerektiğini belirtmiş olmasına rağmen, uluslararası tükenme ilkesine uygun olarak paralel ithalata izin vermesinden anlaşılmaktadır .

Bu noktada ülkesel tükenme ilkesinin doğru olarak algılanabilmesi için, tartışılması gereken diğer bir sorun, tükenmenin markanın kendisi için mi yoksa markayı taşıyan mallar için mi söz konusu olduğu konusundadır. MarkKHK’nın 13. maddesinin ikinci fıkrasında markalı malların piyasaya sunumlarından sonra, bozularak veya değiştirilerek ticarî amaçlı kullanılmaları durumunda, marka hakkının tükenmeyeceği belirtilmiştir. İşte bu fıkra hükmünden tükenmenin markanın kendisi için değil, markayı taşıyan somut mallar için söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. Esasen, tükenmenin markanın kendisi için olduğunu kabul edersek, tükenmenin coğrafi sınırlarıyla ilgili yaptığımız ayırım da anlamını yitirir. Bundan dolayı, markalı malların sadece piyasaya sunulan miktarı için marka hakkı tükenmiştir¹¹⁵.

Bu konudaki tartışmaları ve Yargıtay’ın kararlarını ileride ele alacağız¹¹⁶. Ancak şunu belirtmek isteriz ki, 13. maddenin çok açık olan hükmü karşısında bunun asgarî bir düzenleme olduğunu söyleyerek, uluslararası tükenme yönünde görüş bildirmenin pek uygun olmadığı düşüncesindeyiz. Türkiye’nin gümrük birliğine dâhil olması sebebiyle uluslararası tükenmeyi kabul etmesinin gerekli olduğunu söylemek de pek doğru olmaz. Çünkü, gümrük birliği ile ilgili 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nda (OKK) taraflar arasında tükenme ilkesinin kabul edileceği yönünde bir düzenleme yapılmamışken (Ek 8, m. 10.2), Türkiye’nin tek yönlü bir şekilde, uluslararası tükenmeyi kabul etmesinin ülkemizin çıkarları açısından kabul edilebilir olduğunu söyleyemeyiz. Ayrıca, Avrupa Birliği Komisyonu’nun uluslararası tükenme yerine bölgesel tükenmeyi benimsemesi de bizim görüşümüzü desteklemektedir. Bu durumun gümrük birliğinin amacıyla ve 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile çeliştiği açıktır. Ancak, olması gereken, 1/95 sayılı Ortaklık

¹¹³ 11. HD. 12.03.1999, E. 1998/7996, K. 1999/2099 (KARAN/KILIÇ, s. 295-298).

¹¹⁴ 11. HD. 14.06.1999, E. 1999/3243, K. 1999/5170 (FMR, Y.1, C.1, S.1, s. 130 vd.).

¹¹⁵ KAYHAN, s. 64; KAYA, Marka, s. 255. Avrupa Toplulukları Mahkemesi bu konuya *Sebago* kararıyla açıklama getirmiştir (bkz. I. Bölüm/§ 2/V/B/2).

¹¹⁶ Bkz. III. Bölüm/§2 (Türk Hukukundaki Durum).

Konseyi Kararı'nda taraflar arasında hakların tükenmesini belirleyen hükümlerde (Ek 8, m. 10.2) değişiklikler yapılmasıdır.

Serbest bölgelerde piyasaya sunulan malların durumunun ne olacağı ele alınması gereken diğer bir konudur. 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nun 1. maddesinde, Türkiye'de ihracat için yatırım ve üretimi artırmak, yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlandırmak, ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli şekilde sağlamak, dış finansman ve ticaret imkânlarından daha fazla yararlanmak üzere, serbest bölgelerin kurulması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca, anılan Kanun'un 6. maddesinde, serbest bölgelerin gümrük bölgesi dışında kaldığı belirtilmiştir¹¹⁷.

Serbest bölgelerde piyasaya sunulan malların ilk defa yurt içinde piyasaya sunulmuş mallar muamelesi görüp görmeyeceği tartışmalı bir konudur. Öğretide, bazı yazarlar serbest bölgelerin, vergi, harç gibi bazı muafiyetler tanınan bir bölge olduğunu, ancak bununla birlikte iç mevzuat uyarınca bu bölgelerdeki taklit ve korsan mallara el konulmasının mümkün olması sebebiyle bu bölgede piyasaya sunulan malların ülke içinde piyasaya sunulmuş mallar gibi değerlendirilmesi gerektiğini savunmuşlardır¹¹⁸.

Yargıtay ise verdiği bir kararda, serbest bölgeye yapılan ithalatın Türkiye'ye yapılmış bir ithalat olarak kabul edilemeyeceğini, bu nedenle serbest bölgeye ithal edilen mallar yönünden Türkiye'de tescilli marka hakkına tecavüz olunduğu şeklindeki iddianın dinlenemeyeceğine karar vermiştir¹¹⁹.

Yargıtay daha sonra başka bir kararında da, serbest bölgeye yapılan ithalatın Türkiye'ye yapılmış bir ithalat olarak kabul edilemeyeceği fikrini tekrarlamış ve bu durum karşısında davalının markasını kullanmamış olması nedeniyle MarkKHK'nın 42. maddesinin (c) bendi yönünden markasının hükümsüzlüğü sonucunun doğduğuna karar vermiştir¹²⁰.

¹¹⁷ Serbest bölge ile Türkiye'nin diğer yerleri arasında yapılacak ticaret, dış ticaret rejimine tabidir. Serbest bölge ile diğer ülkeler ve serbest bölgeler arasında ise, dış ticaret rejimi uygulanmaz (Serbest Bölgeler Kanunu, m. 8).

¹¹⁸ ASLAN, s. 182; SULUK, Cahit: Tasarım Hukuku, Ankara 2003, s. 199.

¹¹⁹ 11. HD. 23.09.1999, E. 1999/4928, K. 1999/7026 (FMR, C.1, S.2, s. 202).

¹²⁰ 11. HD. 11.09.2000, E. 2000/4432, K. 2000/6633 (Batider 2000, C. XX, Sa. 4, s. 248, 249).

Yargıtay bu kararlarıyla serbest bölgeleri iç pazar olarak kabul etmediğini belirtmiştir¹²¹. Dolayısıyla, serbest bölgelerde piyasaya sunulan mallar bakımından marka hakkı tükenmez. Bu sebeple, marka hakkı sahibi serbest bölgelerde piyasaya sunulan markalı malların Türkiye’de herhangi bir yere ithaline karşı çıkabilir.

C- Malların Hak Sahibi Tarafından veya Üçüncü Bir Kişi Tarafından Piyasaya Sunulması

Marka sahibi, markalı mallarını bizzat kendisi piyasaya sunabileceği gibi, bunları üçüncü bir kişinin piyasaya sunmasına izin de verebilir. Bu noktada önemli olan, hukukî sınırlar içerisinde markalı malın el değiştirmesidir. Bu hukukî sınırdan kast edilen, markalı malın marka hakkı sahibinin izniyle piyasaya sunulmasıdır. Aksi takdirde, hak sahibinin izni dışında piyasaya sürülen mallar bakımından tükenme gerçekleşmez¹²². Böyle bir durumda, marka hakkı sahibi, markalı malların kendi bulunduğu ülkeye paralel ithalini yasaklayabilir.

1- Hak Sahibi Tarafından Piyasaya Sunulma

Önceki paragrafta açıkladığımız üzere, markalı malı ilk defa piyasaya sürme hakkı marka sahibine aittir. Marka sahibi bu malları iç veya dış piyasaya sunabilir. Bu şekilde, piyasaya sürülen mallar üzerindeki marka hakkı tükeneceği için, marka hakkı sahibi, o malların sonraki hukuki tasarruflara konu edilmesine müdahale edemeyecektir. Bu anlamda, hak sahibinin markalı malları ilk defa piyasaya sunmasından sonra, o malın yeni sahibi tarafından, istediği ülkede istediği kişiye ve istediği fiyattan satılmasına engel olamayacaktır. Başka bir söyleyişle, bu malların tekrar ithalini (Geri ithalat, Reimport)¹²³ veya paralel ithalini (Parallel import)¹²⁴ yasaklayamayacaktır¹²⁵.

Markalı mal bizzat marka sahibinin kendisi tarafından yurt içinde veya yurt dışında dünyanın herhangi bir yerinde üretilmiş olabilir. Buna göre, paralel ithale konu olan mal ithalatın yapıldığı ülkede markayı kendi adına tescil ettirmiş olan

¹²¹ Aynı yönde bkz. ASLAN, s. 183.

¹²² ARKAN, Tükenme, s. 204; PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 863, 864.

¹²³ Bkz. aşağıda IV. Bölüm/§ 1.

¹²⁴ Bkz. aşağıda III. Bölüm/§ 1.

¹²⁵ ARKAN, Tükenme, s. 204; PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 864, 865; ASLAN, s. 124.

marka sahibi tarafından üretilmiş olabileceği gibi, marka sahibinin akdî veya iktisadî bir bağlantısı olan başka bir tacir tarafından da üretilmiş olabilir. Bu sebeple tükenme ilkesinin etkisini gösterip göstermemesi kişilere ve üretim yerine değil, sadece, hak sahibinin iznine ve piyasaya sürüldüğü yere bağlıdır¹²⁶.

Markalı bir ürünü sahibinden veya onun izniyle üçüncü bir kişiden satın alan, marka hakkını değil, üzerine marka konulmuş malın, alış amacı doğrultusunda kullanmak ve gerektiğinde satış ve benzeri şekilde devretmek hakkını alır. Satın alan kişi marka hakkını satın almış olmaz. Dolayısıyla bu kişi, marka hakkının ticaretini yapamaz. Bu kişi malı satabilir veya kiraya verebilir. Ancak, malın üzerindeki marka hakkını, bir lisans sözleşmesine konu yapamaz¹²⁷. Örnek olarak, X markalı bir otomobili satın alıp, daha sonra bunu başka kişilere satabilir veya kiraya verebiliriz. Ancak bu otomobili satın alırken üzerinde bulunan X markasının mülkiyetini devralmadığımızdan, bu markayla ilgili bir işlem yapamayız.

2- Marka Sahibinin İzniyle Üçüncü Bir Kişi Tarafından Piyasaya Sunulma

Markalı bir malın üçüncü bir kişi tarafından piyasaya sunulması durumunda, marka hakkının tükenebilmesi için marka sahibinin izni şarttır. Marka hakkının tükenebilmesi için gereken izin şartı, Marka Yönergesi'nin 7. maddesinde ve MarkKHK'nın 13. maddesinde açıkça belirtilmiştir¹²⁸.

Avrupa Toplulukları Mahkemesi de bu konuda, hak sahibinin izninin mutlaka gerekli olduğunu vurgulamıştır. Mahkeme bu konuda *Pharmon v Hoechst*, kararında, malın patent hakkı sahibinin izniyle piyasaya sürülüp sürülmediğinin, üzerinde durulması gereken en önemli soru olduğunu belirtmiştir¹²⁹. Bu kararda Mahkeme,

¹²⁶ ARKAN, Tükenme, s. 204; PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 864, 865.

¹²⁷ KAYA, Marka, s. 254.

¹²⁸ Alman Markalar Kanunu'nun 24/I. maddesi de bu yöndedir.

¹²⁹ Pharmon B. V. v Hoechst A. G. , (C-19/84) [1985] (ECR) ATKD 2281; BEIER, Free Movement, s. 153. Ortak Patent İçin Avrupa Patentine İlişkin Konvansiyon (Topluluk Patenti Konvansiyonu) ve bununla ilgili 1989 tarihli Lüksemburg Anlaşması'nın (ATRG 1989 L 401/1) 28. maddesinde Avrupa (Birlik) Patentinin tükenmesi düzenlenmiştir. Anılan bu hükümde de Marka Yönergesi'nde olduğu gibi tükenmenin gerçekleşebilmesi için, patent sahibinin izninin aranacağı açıkça belirlenmiştir. Buna ek olarak, 551 sayılı Patentlerin Korunmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname'nin 76. maddesi hükmü, tamamen MarkKHK'nın 13. maddesine paralel bir düzenlemedir. 551 sayılı KHK'nın (PatKHK), Patentten Doğan Hakkın Tüketilmesi başlıklı 76. maddesi: "Patent sahibi veya onun izni ile Türkiye'de satışa sunulmuş olan patentli ürünlerle ilgili

zorunlu lisans sözleşmesi¹³⁰ sebebiyle patent sahibinin izni olmadan üretilen malların piyasaya sunulmasını ve bu durumda patent sahibinin malların paralel ithalatına engel olup olamayacağını tartışmıştır¹³¹.

Bir ürünün, ilgili pazarda yalnızca kanuni olarak dolaşıma açılması yeterli değildir. Bu düşünce, *EMI Electrola Gmbh v Patricia Im-und Export*¹³² kararında Mahkeme tarafından açıkça ifade edilmiştir.

EMI Electrola Gmbh v Patricia Im-und Export kararında, ilgili telif hakkı sahibi, kendisi veya üçüncü bir şahıs tarafından (üçüncü şahısa örnek olarak ihracatın girişildiği üye devlette, bir lisans sahibini gösterebiliriz) ürünlerin piyasaya sunulmasına razı olmadığı için, diğer bir üye devlette yasal olarak piyasaya sürülen ses kayıtlarının ithalatına karşı çıkmıştır. Dava konusu olayda, ihrac ülkesindeki pazarlama yasal yollardan yapılmıştır. Çünkü ihrac ülkesi olan üye devletin yasaları tarafından sağlanan koruma süresi daha önceki bir tarihte bitmiştir. Diğer yandan, ürünlerin ithal edildiği üye devletin yasaları tarafından sağlanan koruma süresi ise hala devam etmekteydi. Böylece telif hakkı sahibinin, ithalatı engelleyebilmesi için gereken uygun ortam oluşmuştur¹³³.

Sözü geçen bu kararda, ihracat yapan üye ülkedeki yasal pazarlama, “telif sahibi veya lisans sahibinin rızası veya girişimiyle ilgili”¹³⁴ olmadığından; Mahkeme, hak sahibinin paralel ithalatı engelleyebileceğini ileri sürmüştür. Böylece,

fiiller patentten doğan hakkın kapsamı dışında kalır” şeklindedir. Patent ve marka hakkındaki bu paralel düzenlemeler nedeniyle, Patent hakkı ile ilgili belirttiğimiz durumlar, marka hakkı açısından da kabul edilebilir.

¹³⁰ Zorunlu lisansta lisans, patent sahibinin izni olmadan verilmektedir (Avrupa Patenti Konvansiyon’undaki veya PatKHK’daki şartların varlığı kaydıyla). Bu durumda patent sahibinin izninin yerine, mahkemenin kararı geçer. Zorunlu lisans, lisans alana ithal hakkı sağlamaz. Bununla, Kanun Koyucu patent sahibinin yurtdışında verilmiş bulunan sözleşmesel (serbest) lisanstan doğan haklarını korumuş ve zorunlu lisansın amaç dışında kullanılmasını ve lisans alana kazanç sağlamasını önlemiştir (PatKHK m. 114/1)(Ayrıntılı bilgi için bkz. TEKİNALP, s. 550, 551) . Bizim konumuzla ilgili olarak; zorunlu lisans, hukuka uygun bir durum olmasına rağmen, patent sahibinin izni olmadığı için, patent hakkının tükenmesi de söz konusu değildir. Çünkü, böyle bir durumda patent sahibinin kendisi veya onun izniyle üçüncü bir kişi patent hakkını tüketmemiştir (PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 864 dn 44).

¹³¹ Pharmon B. V. v Hoechst A. G., IIC 17 (1986) 357, paragraf 25.

¹³² EMI Electrola Gmbh v Patricia Im-und Export, (C-341/87) [1989] (ECR) ATKD 79.

¹³³ PANHOLZER, s. 142.

¹³⁴ EMI Electrola Gmbh v Patricia Im-und Export, paragraf 10.

söz konusu ürün diğer üye devlette yasal olarak zaten piyasaya sürüldüğünde bile, hak tükenmiş sayılmamıştır¹³⁵.

Pharmon v Hoechst kararında Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin açıklamasına göre; eğer, hak sahibinin doğrudan veya dolaylı olarak izni yoksa, bundan sonra diğer soruları incelemeye gerek kalmaz. Bu anlamda, hak sahibinin yaratıcı fikrî için yeterli maddi karşılığı alıp almadığına bakmaya gerek yoktur. Zira, hak sahibinin izni olmayan bir durum vardır ortada. Mahkeme de aynı düşünce tarzıyla kararını hak sahibinin izninin eksik olması üzerine kurmuş, hak sahibinin gerekli ücreti alıp almadığıyla ilgilenmemiştir. Bu fikrin dayanağı, fikrî mülkiyet hakları konusundaki yaratıcı fikirlerin ve bunlara yatırım yapanların desteklenmesi ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasının sağlanmasıdır. Bunların sağlanabilmesi için de bu yaratıcı fikirleri ortaya çıkaranların ödüllendirilmesi gereklidir. Dolayısıyla fikrî haklarla ilgili olarak hak sahibinin izni her zaman alınmalıdır¹³⁶.

Pharmon v Hoechst kararında, açıkça ifade edilmemesine rağmen, Mahkeme, telif hakkının özünün, söz konusu durumda hak sahibi tarafından henüz tüketilmemiş olduğu olgusunu dikkate alarak bu sonuca ulaşmıştır¹³⁷.

Markalı malın ilk satışının, marka hakkı sahibinin rızası hilafına yapılması durumunda, marka hakkının tükenmesi değil, marka hakkına tecavüz söz konusu olur. Örneğin markalı malların çalınmasında olduğu gibi¹³⁸. Dolayısıyla, marka hakkı sahibi, üzerindeki hakkının tükenmediği bu markalı malların, yeniden satışına ve kendi bulunduğu ülkeye paralel ithaline engel olabilir.

Üçüncü kişilerin, marka sahibinin izni olmadan markalı malı ithal etmesi durumunda, marka hakkına tecavüz söz konusu olacağından, Borçlar Kanunu'nda¹³⁹

¹³⁵ EMI Electrola GmbH v Patricia Im-und Export, paragraf 14.

¹³⁶ BEIER, Free Movement, s. 154, 155; ROTHNIE, HAG II, s. 27.

¹³⁷ PANHOLZER, s. 142, 143.

¹³⁸ KAYA, Patent, s. 198.

¹³⁹ Marka hakkının ihlalinin doğan özel hukuka ilişkin taleplerde, zamanaşımı süresi bakımından Borçlar Kanunu'nun zamanaşımına ilişkin hükümleri uygulanır (MarkKHK m. 70).

belirtilen zamanaşımı süresinde hukuki yola başvurmayan marka sahibinin ithalata zımnî olarak izin¹⁴⁰ verdiği kabul edilir¹⁴¹.

Hakkın tükenmesine yol açacak söz konusu izin çok çeşitli şekillerde kendisini gösterebilir.

a- Malı Piyasaya Sunan Üçüncü Kişi ile Hak Sahibi Arasında Tabiiyet İlişkisinin Bulunması

Markalı malların marka sahibinin izni ile üçüncü kişiler tarafından piyasaya sunulması halinde de marka hakkının tükeneyeceği yukarıdaki paragrafta anlatılmıştır. Bu bağlamda, marka sahibi ile aralarında hukuki veya ekonomik bir tabiiyet ilişkisi olanlar, marka sahibinin izni ile markalı malları piyasaya sunan üçüncü kişi pozisyonundadırlar¹⁴².

Marka sahibi ile aralarında hukuki veya ekonomik bir tabiiyet ilişkisi olan bağlı işletmeleri (işletmeler birliği, konzern)¹⁴³ oluşturan ticaret şirketlerinden birinin markalı malı piyasaya sunması durumunda marka hakkının tükenip tükenmeyeceği

¹⁴⁰ Zımnî izin konusunda ayrıntılı bilgi için bkz., II. Bölüm/§2./II/C/2/b/aa.

¹⁴¹ TAYLAN, s. 117. Bkz. İngiliz Yüksek Mahkemesinin bu konuda verdiği karar; Revlon Inc. v Cripps & Lee Ltd., (1980) FSR 85, CA. Mahkeme bu kararında, paralel ithalat için marka sahibinin zımnî onay verdiğini kabul etmiştir. Ayrıca, bu kararda Mahkeme, yapılan malın kökenini göstermesi konusunda tüketicileri yanıltmadığı için paralel ithalatın engellenmesine gerek duyulmadığını belirtmiştir (TAYLAN, s. 117, 118).

¹⁴² ARKAN, Sabih: Marka Hukuku, C. II, Ankara 1998, (Marka II), s. 136; ARKAN, Tükenme, s. 204; TAYLAN, s. 117.

¹⁴³ İşletmeler birliği (konzern), hukukî birbirinden bağımsız birden fazla şirketin merkezi bir sevk ve idare altında birleşmesidir (BOYACIOĞLU, Cumhuriyet: Konzern Kavramı, Ankara 2006, s. 122). Bu birleşen şirketlerin işletmesi ve yönetimi bir elden yapılır. İşletmeler birliğini oluşturan şirketlerle, yönetici şirket arasındaki ilişki, yönetim bağılılığı biçiminde olabilir. Yönetici şirketin hâkimiyeti altındaki şirket veya işletmeler hukukî bağımsız olmalarına rağmen ekonomik olarak bağımlıdırlar. Bağlı İşletmeleri (işletmeler birliği) oluşturan şirketlerden birine ana (hâkim) şirket, daha küçük olan diğerlerine de yavru şirketler diyebiliriz (Bkz. POROY, Reha/TEKİNALP, Ünal/ÇAMOĞLU, Ersin: Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, İstanbul 2003, s. 1018-1019; PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 865 dn 48; KARAYALÇIN, Yaşar: “Üst Kuruluşlar Hukuku”, Batider, 1991, C. XVI, S. 1, (Üst Kuruluşlar), s. 10, 28, 29). Yavru şirket, ana (hâkim) şirket tarafından, üzerinde doğrudan veya dolaylı hâkimiyet kurulmuş olan şirkettir. Ana şirket ise, başka bir şirkete veya şirketlere iradesini kabul ettirmiş olan şirkettir. Bütün ana ve yavru şirketlere ise, çatı şirket hâkimdir (POROY/TEKİNALP/ÇAMOĞLU, s. 1020). İşletmeler birliği, Türk Hukukunda ilk defa Türk Ticaret Kanunu Tasarısında “şirketler topluluğu” terimi altında düzenlenmiştir. Anılan düzenleme ile ana ve yavru ortaklıklar arasındaki ilişkiler, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve menfaat dengesi temelinde kurallara bağlanmıştır. Şirketler topluluğu Anglo-Amerikan çevrelerinde “corporate group” Alman Hukukunda “konzern” diye anılır (bkz. TTK Tasarısı Genel Gerekçesi, II/I/d, No:115; http://www.pwc.com/tr/tur/ins-sol/publ/tktasarisi_tr.pdf s. 10).

önem arz etmektedir. Ayrıca, uluslararası bağlı işletmelerde tükenmenin hangi şirket veya şirketler için gerçekleşeceği belirlenmelidir¹⁴⁴.

Marka hakkının sahibi olan şirketle, piyasaya sunumu gerçekleştiren şirketlerin bağlı işletmeler (işletmeler birliği) içindeki konumları önemli değildir. Tükenmenin gerçekleşebilmesi bakımından ortak bir sevk ve idare altında olmaları önem arz etmektedir. Örneğin marka hakkı sahibi olan şirket ana şirket olabileceği gibi yavru şirket de olabilir¹⁴⁵.

Markalı malların, marka sahibi olan şirketle arasında herhangi bir sözleşme ilişkisi olmayan işletmeler birliğine dâhil başka bir şirket tarafından piyasaya sunulması durumunda, marka hakkı tükenmiştir. Böylece işletmeler birliğine dâhil olan diğer şirketler bakımından da anılan marka hakkı tükenmiş sayılacaktır. Bu durumda, marka hakkına sahip olan şirketin izni olmadığı için markalı mallar üzerindeki hakkın tükenmediği ileri sürülemez¹⁴⁶. Piyasaya sunumun gerçekleştiği markalı mallar bakımından, bağlı işletmeler grubundaki bütün şirketler için marka hakkı tükenecektir.

Ancak, markalı malların aynı işletmeler birliğine dâhil şirketler arasındaki devri, piyasaya sunulma anlamına gelmez. Bu durumda marka hakkı tükenmiş olmaz¹⁴⁷. Örneğin işletmeler birliğindeki bir şirket markalı malları üretiyor, birliğe dâhil olan bir diğer şirket de malların nakledilmesini sağlıyor olabilir. Bu durumda, fabrikada markalı mallar nakliye şirketine teslim edildiklerinde piyasaya sunulmuş olmazlar.

Markanın, çeşitli uluslararası işletmelerin oluşturduğu işletmeler birliğine dahil bir şirket tarafından üretilen mallarla ilintilendiği durumda, bağlı işletmeleri oluşturan diğer şirketler bakımından geçerli olarak piyasaya sunumun nasıl olacağı düşünülmek zorundadır.

AIPPI'nin 2001 yılında gerçekleştirdiği toplantıda, Japon ve Finlandiya Grupları; bağlı şirketlerin söz konusu olması halinde fikrî mülkiyet hakkı sahibinin

¹⁴⁴ PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 865.

¹⁴⁵ YASAMAN, (Ayoğlu), Marka Hukuku I, s. 574.

¹⁴⁶ PINAR, s. 866; YASAMAN, (Ayoğlu), Marka Hukuku I, s. 574.

¹⁴⁷ YASAMAN, (Ayoğlu), Marka Hukuku I, s. 575.

piyasaya sunum konusundaki izninin var olduğunun farz edileceğini belirtmişlerdir. ABD Grubuna göre ise, yabancı ülkelerdeki fabrikalar ile, yerli fabrikalar arasında sıkı bir bağlantı varsa veya işletmeler arasında ortak kontrol sistemi mevcutsa, hak sahibinin izninin var olduğu kabul edilecektir¹⁴⁸.

Bu kapsamda Avusturya Yüksek Mahkemesi'nin *Spinnrad*¹⁴⁹ kararına bakacak olursak; dava konusu olayda, İsviçre'de malları dağıtan şirketten malları satın alan ve İsviçre'de tescilli markanın sahibi olan bir Avusturya şirketi aracılığıyla, İsviçre'den Avusturya'ya paralel ithalat yapılması söz konusudur. Avusturya Yüksek Mahkemesi kararda, Avusturya ve İsviçre'de aynı markayla etiketlenen mallar eğer, Avusturya'daki markanın sahibi ile İsviçre'deki markanın sahibi tarafından birlikte üretilmişse, Avusturya'daki marka hakkı sahibinin malların ithalatına karşı çıkıp çıkamayacağı sorunu üzerinde durmuştur. Avusturya Yüksek Mahkemesi, böyle bir durumda orijin işlevinin esasının tehlikeye atılma riski mevcut olmadığından, marka hakkı sahibinin malların ithalatına karşı çıkmasının mümkün olmadığına hükmetmiştir. Dolayısıyla bu karara göre, bağlı işletmeler söz konusu olduğunda da paralel ithalat mümkün olacaktır¹⁵⁰.

Spinnrad davasının tarafları o tarihte Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülkelerin vatandaşıydılar. Bununla birlikte, kararda ele alınan ülkeler üye devletler olsa da sonuç değişmeyecektir. Bu çerçevede, *Spinnrad* kararına Avrupa Birliği içinde paralel ithalatın söz konusu olduğu vakalar için bir örnek olarak da başvurulabilir. Bu olgu, Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin *Phytheron* davasındaki ifadesinde de açıklanmıştır¹⁵¹.

¹⁴⁸ AIPPI, Yearbook 2001/I XXXVIIIth Congress – Melbourne 2001, s. 492.

¹⁴⁹ OGH 22.10.1991, 4 Ob 99/91= ÖB1 1991, 257 = wbl 1992, 100 = ecolex 1992 101 (PANHOLZER, s. 145).

¹⁵⁰ PANHOLZER, s. 145.

¹⁵¹ “..aynı işletme grubundaki başka şirket tarafından, markanın sahibinin izniyle, ürünün ithal edildiği üye ülkede bir şekilde yasal olarak piyasaya sürülmüşse, marka tarafından korunan ürünün üye olmayan bir ülkede (fakat aynı gruba dahil bir şirket tarafından) imal edilip edilmemesi, Marka Yönergesi'nin 7. maddesinin uygulanabilmesi açısından bir önem arz etmez.” *Phytheron International v Bourdon*, paragraf 21. Bu kararın Türkçe özeti ve ayrıntılı bilgi için bkz. TAYLAN, s. 118.

Avrupa Toplulukları Mahkemesi *Phytheron* kararında¹⁵², Ideal-Standard kararına atıfta bulunmuştur¹⁵³. Buna göre, markalı malın ihraç edildiği ve ithal edildiği ülkedeki marka sahibinin aynı kişi olması veya farklı kişiler olsalar bile aralarında ekonomik bir bağın bulunması, örneğin aynı gruba dâhil bağlı şirketlerden olmaları durumunda da, Yönerge'nin 7. maddesindeki tükenme ilkesinin uygulanacağını belirtmiştir. Mahkemeye göre¹⁵⁴, *Phytheron* kararında önemli olan nokta, markalı malın kanuna uygun olarak üye ülkelerden birinde, marka hakkı sahibi tarafından veya onun izniyle piyasaya sunulmuş olmasıdır. Ayrıca, aynı gruptaki başka bir şirket tarafından markalı malın piyasaya sunulmasının da bu kapsamda hukuka uygun ve hakkın tükenmesine sebep olacağı kabul edilmiştir¹⁵⁵.

Bu sonuca, Yönerge'nin 7. maddesinin birinci fıkrasının ve malların serbest dolaşımı ilkesini sağlamaya yönelik Anlaşma hükümlerinin (ATKA m. 28) amacını dikkate alan teleolojik (amaçsal, fonksiyonel) bir yorumlama ile de ulaşılabilir.

Bölgesel tükenme ilkesi gereği, Avrupa Birliği'nde piyasaya sunulmuş mallar üzerindeki hakkın tükenmesi halinde bu tükenme, bu bölgedeki marka hakkına sahip olan ve işletmeler birliğini oluşturan diğer şirketler ve işletmeler için de geçerli olacaktır¹⁵⁶. Çünkü, Avrupa Birliği'ne üye herhangi bir ülkede, işletmeler birliğine dâhil bir şirkete ait olan marka hakkı, Avrupa Birliği tek pazarında tükenmiş olacağından, marka hakkı bölge içerisinde tükenmiş olacaktır¹⁵⁷. Bu anlamda,

¹⁵² *Phytheron International v Bourdon*, paragraf 21.

¹⁵³ *IHT Internationale Heiztechnik v Ideal-Standard* (C-9/93) [1994] (ECR) ATKD I-2789, paragraf 34, 37).

¹⁵⁴ Bu kararda vurgulanan, marka hakkının grup içinde kime ait olduğuna önem vermeme olgusudur. Sack'a göre, bir grubun bir üyesi tarafından ürünlerin pazara sürüldüğü durum, izin olarak sınıflandırılmaz daha ziyade özel bir durumu oluşturur. Yazar, bu fikrine gerekçe olarak, Mahkemenin *Phytheron* kararına atıf yapmıştır (PANHOLZER, s. 149 dan naklen; SACK: "Der Markenrechtlichen Erschöpfungsgrundsatz im deutschen und Europäischen Recht, WRP 1998, s. 551, 553). Ancak, yazarın bu fikrine katılmıyoruz. Açıkça söylenebilir ki bu durum, kendine özel bir kategori oluşturmaz ve mahkemenin belirttiği gibi; marka hakkı sahibinin markanın piyasaya sunulması için verdiği iznin, aynı gruptaki başka bir şirket tarafından malın piyasaya sunulmasına izin verilmesini de kapsamı, iznin geçerli bir formu olarak sınıflandırılmak zorundadır (*Phytheron International v Bourdon*, paragraf 21). Mahkeme, bu durumun neden iznin geçerli bir formu olarak görülmesi gerektiğine dair bir açıklama yapmamıştır.

¹⁵⁵ *Phytheron International v Bourdon*, paragraf 21, ikinci cümle.

¹⁵⁶ Bkz. *Terranova v Terapin*; HAG II; *Ideal Standart II* kararları.

¹⁵⁷ PINAR, *Hakların Tükenmesi*, s. 866.

malları piyasaya sunan şirketin, ana şirket mi yoksa yavru şirket mi olduğu hukukî açıdan bir fark yaratmamaktadır¹⁵⁸.

İşletmeler Birliğine dâhil bir şirketin markalı malı piyasaya sunması durumunda, marka sahibi söz konusu malların kalitesini kontrol etme olanağına sahiptir. Bu olgudan, geçerli iznin var olduğu sonucu çıkarılmaktadır. Bununla beraber, üye devletlerde ortak üretim ve ayrı bir pazarlamanın kabul edildiği bir sözleşmede, sözleşmeyi imzalayan bütün tarafların, sözleşmenin kapsadığı bütün üye devletlerde üretilen malların piyasaya sürülmesi hakkında geçerli izinlerinin var olduğu kabul edilmelidir. İhracat yapan üye devletle ilgili olarak da aynı durum söz konusudur¹⁵⁹.

Konuyu pazar paylaşımı anlaşmaları bakımından ele alalım. Pazar paylaşımı anlaşmaları, anlaşmaya taraf olanların aynı markayı, çeşitli ve değişik üye ülkelerde aynı zamanda veya birbirlerinden çok kısa süre sonra, tescil etmelerini içeren anlaşmalardır. Bu anlaşmalar, üye ülkelerin birinden diğerine ithalatı engellemeyi sağlar ve pazarın bölünmesine neden olurlar. Bu durumda, pazar paylaşımı anlaşmalarının içerdiği rıza, anlaşmadan etkilenen bütün üye devletlerde, markalı malın pazarlanmasına yönelik bir bildirim sayılmak zorundadır¹⁶⁰.

Başka bir anlatımla, pazar paylaşımı anlaşmasında, anlaşmanın taraflarından olan marka hakkı sahibinin, markalı malların, anlaşmanın taraflarının bulunduğu diğer ülkelerden birinde pazarlanması konusunda izninin var olduğu kabul edilir. Çünkü, bu tür bir anlaşma yapmış olmakla taraflar karşılıklı rızalarını ortaya koymuşlardır. Bunun sonucunda da marka hakkının tükenmesi gerçekleşmiş sayılmalıdır. Dolayısıyla, pazar paylaşımı anlaşmalarında hak sahibinin izninin var olduğunun kabul edilmesiyle pazarın bölünmesinin önüne geçilmiş ve malların serbest dolaşımının önündeki engel de kaldırılmış olur.

¹⁵⁸ Ayrıca, bunların arasındaki ilişkinin bir lisans sözleşmesine dayanıp dayanmadığı da önem arz etmez (PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 866 dn. 52). Bu durumda önemli olan, markalı malın işletmeler birliğine dâhil olan bir şirket tarafından piyasaya sunulmuş olmasıdır.

¹⁵⁹ PANHOLZER, s. 146.

¹⁶⁰ PANHOLZER, s. 147 den naklen, SACK, Rolf: WRP 1998, s. 551.

Bu şekildeki pazar paylaşımı anlaşmaları, özel dağıtıcılıkla ilgili sözleşmelerin bir bölümü olarak hazırlanır¹⁶¹. Avrupa Toplulukları Mahkemesi de, anılan türden anlaşmaların malların serbest dolaşımını sağlamayı amaçlayan Anlaşma hükümlerini (ATKA m. 28) ihlal ettiğini açıkça vurgulamıştır¹⁶². Bu nedenle pazar paylaşımı anlaşmasının taraflarından birinin piyasaya sunduğu markalı malın üzerindeki marka hakkının anlaşmanın bütün tarafları bakımından tükendiğini kabul etmek serbest dolaşım ilkesine uygun olacaktır.

b- Markayı Kullanma İzninin Sözleşme ile Verilmesi

Üçüncü kişiler tarafından piyasaya sunulan markalı malların üzerindeki hakkın tükenebilmesi için marka hakkı sahibinin izninin şart olduğu yukarıda açıklanmıştı. Marka sahibi, yapacağı sözleşmelerle bu izni, hukukî ve iktisadî açıdan tamamen kendisinden bağımsız (bir tabiiyet ilişkisinin bulunmadığı) üçüncü kişilere verebilir. Bu sözleşmelere örnek olarak; lisans, acentelik ve franchising sözleşmelerini gösterebiliriz. Sözü edilen bu sözleşmelerle, lisans alana, acenteye, franchise alana marka sahibinin markasını taşıyan malları piyasaya sunma yetkisi verilir¹⁶³.

aa- Marka Hakkı Sahibinin Üçüncü Kişilere Verdiği İznin Niteliği

Marka hakkı sahibinin üçüncü kişilere verdiği izin, marka sahibinin haklarından vazgeçtiğinin ifadesidir. İznin verildiği açık bir şekilde gösterilmelidir. Bununla birlikte, iznin varlığı bir davadaki belirli özel durumlar nedeniyle de kabul edilebilir. Bu halde paralel ithalatçı iznin verildiğini kanıtlamalıdır. Buna göre, üçüncü bir kişinin marka hakkını ihlal etmesine marka sahibinin sessiz kalması ve üçüncü kişi tarafından markalı malın piyasaya sunulması yeterli olmayabilir (zımnî izin)^{164 165}.

¹⁶¹ PANHOLZER, s. 147.

¹⁶² Bkz. IHT v Ideal Standard, paragraf 35, 36.

¹⁶³ ARKAN, Tükenme, s. 204.

¹⁶⁴ PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 867; EASEY, Amanda/MASSEY, Rohan: Parallel Imports: Consent by Conduct, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2008, Vol. 3, No. 10, s. 643.

¹⁶⁵ Rusya Federal Mahkemesi malların piyasaya sunulmaları veya ihraç edilmeleri sırasında güdülen amaç bakımından konuyu değerlendirmiştir. Buna göre markalı malların dış ülkelere Rusya'ya ihracı için yapılan anlaşmalarda markalı malların dağıtım veya yeniden satış amacıyla ihraç edildiği belirtilmişse, malların marka hakkı sahibinin izniyle piyasaya sunulduğu kabul edilecektir.

Avrupa Toplulukları Mahkemesi, *Davidoff & Levi Strauss v A&G, Tesco ve Costco*¹⁶⁶ birleşik davalarının kararında, marka sahibi tarafından veya onun rızasıyla geçmişte piyasaya sürülmüş Avrupa Ekonomik Alanı içindeki markalı ürünlerin pazarlanmasına marka sahibinin onayının açıkça veya ima yoluyla ifade edilmesini değerlendirmiştir¹⁶⁷. Mahkeme bu kararda ilk önce, Avrupa Ekonomik Alanı içinde malların pazarlanmasında, “izin kavramını tek bir yorum altında birleştirmenin” gerekli olduğunu vurgulamıştır¹⁶⁸.

Mahkeme daha sonra, Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki Ortak Pazarı kontrol etmek gibi özel hakların son bulmasının ciddi etkisini dikkate alarak şunları vurgulamaya devam etmiştir: “Bir izin öyle ifade edilmelidir ki, bu haklardan vazgeçme niyeti net şekilde gösterilsin”¹⁶⁹. Böylece sahibinin haklarından vazgeçtiğini net şekilde gösteren, Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki pazara malların sürülmesine aynı anda eşlik eden veya onu izleyen izin, ulusal mahkemenin bakışıyla dava konusu olaydan çıkarılamazsa, normal olarak hak sahibi tarafından açıkça ifade edilmelidir¹⁷⁰.

Buradan anlaşıldığı üzere Rusya Federal Mahkemesi, yapılan anlaşmalarda markalı malların dağıtım veya yeniden satış amacıyla ihraç edildiği belirtilmişse, bu gibi durumlarda *zımnî izni* yeterli görmektedir. Kuzey-Batı Eyaleti Federal Mahkemesi 01.07.2005. A21- 12040/03-C1 (GUSEV, Andrei/FEDEROV, Sergei: The Exhaustion of Trade Mark Rights, EIPR 2009, issue 1, s. 29). Doktrindeki yazarlar ise bu konuyu daha geniş yorumlamışlardır. Buna göre, yapılan anlaşmalar, markalı malların dağıtım veya yeniden satış amacıyla dış ülkelerden Rusya’ya ihraç edildiğini belirten herhangi bir şart içermiyor olsa da, geçerli olarak markalı malların hak sahibinin izniyle piyasaya sunulduğu kabul edilmelidir. Başka bir söyleyişle, markalı malların Rusya’ya gönderilmiş olması onların marka hakkı sahibinin izni ile piyasaya sunulduğunun göstergesidir. Görüldüğü üzere Rusya’da doktrindeki yazarlar bu geniş yorumla marka sahibinin *zımnî izni*nin var olduğunu kabul etmektedirler (GUSEV/FEDEROV, 29, 30).

¹⁶⁶ Birleştirilmiş davalar; (C-419/99; C-416/99) *Davidoff & Levi Strauss v A&G, Tesco ve Costco*, [2001] (ECR) ATKD I-8691.

¹⁶⁷ Olaya baktığımızda, A&G, Tesco ve Costco şirketleri, AEA’ya paralel ithalat yapma ve zincir mağazaları yoluyla satma maksadıyla, Levi Strauss’un rızasıyla AEA dışında piyasaya sürülmüş olan, Davidoff ve Levi Strauss’un sahibi olduğu markaları taşıyan büyük miktarda ürün satın almışlardır. Buna karşılık, Davidoff ve Levi Strauss, AEA içinde bu malların ithalatına ve satışına izin vermedikleri ve bu yüzden marka haklarının ihlal edildiği temelinde bu girişimlere karşı işlem başlatmışlardır. A&G, Tesco ve Costco ise, mallar, marka sahiplerinin izniyle ilk AEA’nın dışında piyasaya sürüldüğü için, onların ithalatına ve satışına marka sahipleri tarafından izin verildiğini -ya da öyle sayılması gerektiğini- iddia etmişlerdi (*Davidoff & Levi Strauss v A&G, Tesco ve Costco*).

¹⁶⁸ *Davidoff & Levi Strauss v A&G, Tesco ve Costco*, paragraf 43.

¹⁶⁹ *Davidoff & Levi Strauss v A&G, Tesco ve Costco*, paragraf 45.

¹⁷⁰ *Davidoff & Levi Strauss v A&G, Tesco ve Costco*, paragraf 46.

Davidoff & Levi Strauss v A&G, Tesco ve Costco birleşik davalarının kararında, Avrupa Toplulukları Mahkemesi, belirli şartların varlığı halinde zımnî iznin var olduğunun kabul edilebileceğini açıklamakla birlikte, hangi ihtimallerde bu durumun olamayacağını sayarak zımnî iznin varlığının kabul edilmesini neredeyse imkânsızlaştırmıştır¹⁷¹.

Kararın ilk cümlesinde zımnî izin için gerekli olan şartlar aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

1- Markalı mallar marka sahibi tarafından veya onun izniyle üçüncü bir kişi tarafından, Avrupa Ekonomik Alanı sınırları dışında, piyasaya sunulmuş olmalıdır.

2- Piyasaya sunulmadan önce, piyasaya sunum sırasında veya daha sonra marka sahibinin, bu malların Avrupa Ekonomik Alanı sınırları içinde tekrar piyasaya sunulmasına zımnî izin vermiş olması gerekir.

3- Zımnî iznin olup olmadığı yerel mahkemeler tarafından karara bağlanmalıdır. Buna göre, marka sahibinin, kendi mallarının Avrupa Ekonomik Alanı içinde piyasaya sunulmasına karşı sahip olduğu marka hakkının tükenmediğini ileri sürme hakkından kesinlikle feragat ettiğini yerel mahkemelerin, tespit etmeleri gerekmektedir¹⁷².

Buna göre aşağıda belirtilen durumlar, zımnî iznin varlığı için Mahkeme tarafından yeterli görülmemektedir:

-“..marka sahibinin, Avrupa Ekonomik Alanı içindeki pazarlamaya zımnî izin vermesinin söz konusu olmaması nedeniyle itiraz edebilmesine, Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki pazara sürülen malların sonraki alıcılarının tümüyle iletişim içinde olmaması gerekçe olarak gösterilebilir”. Başka bir söyleyişle marka sahibinin markanın tekrar Avrupa Ekonomik Alanı içine getirilip getirilmediği konusunda bilgisinin olmaması durumunda, marka hakkı sahibi zımnî iznin olmadığını ileri sürebilir;

¹⁷¹ PINAR, Gümrük Birliği, s. 699.

¹⁷² PINAR, Gümrük Birliği, s. 700.

-“...malların, Avrupa Ekonomik Alanı içinde piyasaya sürülmesine dair bir yasak belirten uyarıya sahip olmaması". Buna göre, anılan uyarıya sahip değil diye, marka hakkı sahibinin zımnî izin verdiği kabul edilemez;

-“...marka sahibinin, sözleşmeye bir çekince koymaksızın markayı taşıyan ürünlerin sahipliğini aktarmış olması". Bu durumda da marka hakkı sahibinin zımnî izin verdiği söylenemez;

-“...Sözleşmeye uygulanan hukuka göre, marka hakkı sahibi veya onun izniyle üçüncü bir kişi tarafından aktarılan mülkiyet hakkının, önceden ifade edilen çekincelerin yokluğunda, sınırsız bir yeniden satış hakkı veya en azından malları sonradan Avrupa Ekonomik Alanı içinde piyasaya sürebilme hakkını içermesi". Başka bir söyleyişle, taraflar arasında yapılan sözleşmelerde, sınırsız bir yeniden satış hakkı veya en azından malları sonradan Avrupa Ekonomik Alanı içinde piyasaya sunabilme hakkının sözleşmesel şartlarla sınırlandırılmaması, Mahkeme tarafından zımnî izin olarak kabul edilmemiştir¹⁷³.

-“...Marka sahibinin, bunların Avrupa Ekonomik Alanı içinde piyasaya sürülmüş olduğundan ve yetkili perakendecilerden ziyade tacirler tarafından orada satıldığından habersiz olması iddiası veya

-Marka sahibi tarafından bu konuda bilgilendirilmiş olmalarına rağmen, yetkili perakendeci ve toptancıların, kendi alıcılarına, böyle bir itirazı ortaya koyan sözleşmede yer alan çekinceleri bildirmemiş olmaları". Açıklanan bu son iki durumda da zımnî iznin varlığı Mahkeme tarafından kabul edilmemiştir¹⁷⁴.

Bu karardan, bir paralel ithalatçının “zımnî izin” düşüncesini ortaya atabilmesi için kanıtların şüpheyi yer vermeyecek şekilde kesin ve net olmasının gerektiği sonucuna varılabilir. Mahkeme’nin ifadelerini dikkate aldığımızda, ispatlanan zımnî izin, açık izne çok yakın bir düzeye çıkmışsa, ancak o zaman bunun açık bir izin gibi olduğu düşünülebilir.

¹⁷³ EASEY /MASSEY: s. 643.

¹⁷⁴ Davidoff & Levi Strauss v A&G, Tesco ve Costco, paragraf 60. Avrupa Toplulukları Mahkemesi’nin izin konusunda getirdiği bu açıklamayı, Avusturya Yüksek Mahkemesi, Avrupa Ekonomik Alanı dışından yapılan paralel ithalatla ilgili yeni tarihli bir kararında göz önünde bulundurmıştır; OGH 18.11.2003, 4 Ob 210/03 s- Gmundner Keramik = wbl 2004, 145 (PANHOLZER, s. 157 dn. 469) .

Avrupa Toplulukları Mahkemesi, 2004 yılında verdiği *Quicksilver v Charles Robertson Ltd.*¹⁷⁵ kararında; marka sahibinin malların Avrupa Ekonomik Alanı içinde piyasaya sunulması için açık izninin olduğu konusunda paralel ithalatçının elinde açık deliller olması gerektiğini vurgulamıştır. Buna göre, marka hakkı sahibinin sessiz kalmasını, iznin varlığının kanıtlanması bakımından yeterli görmemiştir.

İngiltere Temyiz Mahkemesi ise, yeni tarihli *Mastercigars Direct Limited v Hunters & Frankau Limited ve Corporation Habanons SA v Mastercigars Direct Limited*¹⁷⁶ kararında yetkili dağıtıcı olan *Corporation Habanons SA (HSA)* 'nın zımnî izninin var olduğunu kabul etmiştir. Buna göre, Temyiz Mahkemesi, HSA'nın Mastercigars Direct Limited (MDL) şirketi ile malların sevki hakkında konişmento düzenlemiş olmasından dolayı, söz konusu malların İngiltere'ye ithali konusunda HSA'nın zımnî izninin var olduğunu kabul etmiştir. Temyiz Mahkemesi, Mastercigars davasında, MDL şirketinin yetkili dağıtıcı olmamasını göz önünde bulundurmamıştır. Bu anlamda yetkili dağıtıcılara rağmen Küba purolarının İngiltere'ye paralel ithalatını Mahkeme kabul etmiştir¹⁷⁷.

¹⁷⁵ Quicksilver v Charles Robertson Ltd., EIPR 11(2004) Vol. 26, N-194,195.

¹⁷⁶ (2007) EWCA Civ 176; (2007) RPC 565 (EASY/MASSEY, s. 646).

¹⁷⁷ Mastercigars davasında, el yapımı Küba purolarının (habanos) Küba'dan İngiltere'ye paralel ithalatı söz konusuydu. Bir Küba şirketi olan HSA, Küba devletinden, el yapımı Küba purolarını satın almak, satmak ve pazarlamak konularında özel haklar elde etmişti. HSA Küba purolarının fiyatının belirlenmesi, reklamı, pazarlanması, her türlü paketleme işlemi ve marka hakkının kullanımı konularında kontrolü elinde bulundurmaktaydı. HSA, Hunters & Frankau Limited (H&F) şirketine Küba purolarının İngiltere'deki münhasır dağıtım hakkını vermiştir. HSA puroları direk olarak tüketiciye satmıyordu. Purolar, H&F gibi yetkili distribütörler aracılığıyla tüketiciye satılmaktaydı. HSA, habanos adı verilen bu özel el yapımı puroların yetkili distribütörler haricinde yabancılara satışlarına da müdahale etmekteydi. Buna göre HSA, habanos purolarını yabancılardan ticarî amaçlı olarak sadece küçük miktarlarda satın almalarına izin vermektedir (en fazla 25.000 \$ tutarında). HSA'nın bu şekilde satışlara limit getirmesindeki amacı, kendi özel yetkili dağıtıcılarını korumaktır. Puroların Küba dışına çıkışları sıkı bir denetime tabiydi. Purolar özel mühürlü kutularla paketleniyordu. Ayrıca, puroların gümrük denetimleri de çok sıkıydı. Buna göre, satın alan kişinin, adı, milliyeti ve pasaport numarası kayıt altına alınıyordu. Dava konusu olayda anlaşmazlık, Küba purolarının MDL tarafından İngiltere'ye ithalatı konusunda yapılan 10 adet konişmento ile ilgiliydi. Söz konusu davada İngiliz ilk derece Mahkemesi, puroların, hak sahibi olan HSA'nın izni olmadan ithal edildiğine ve bu nedenle de Markalar Kanununa göre, marka hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. Ancak, İngiliz Temyiz Mahkemesi, kararı ters çevirmiştir. Buna göre Temyiz Mahkemesi, HSA'nın aslında konişmento düzenlemek suretiyle, puroların İngiltere'ye ithaline zımnî olarak izin verdiğini kabul etmiştir. Böylece MDL şirketi tarafından yapılan ithalat, yetkili distribütörler tarafından gerçekleştirilen ithalata paralel ikinci bir ithalat kanalı olduğundan burada paralel ithalat söz konusudur. Burada İngiliz doktrininde savunulan düşünceye göre; HSA yetkili dağıtıcılar dışındaki yabancılardan puroları satın almasına 25.000 \$ tutarında bir limit koymuştur. Ancak, burada önemli olan bu tür bir satışa HSA tarafından izin verilmiş olmasıdır.

Verilen iznin açık veya yukarda belirttiğimiz üzere açık izne çok yakın bir düzeyde olması, eğer markalı mallar Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki pazara da sunulacaksa, önem arz etmektedir. Çünkü, bu zımnî iznin daha geniş yorumlanması ile, Avrupa Ekonomik Alanı içinde korunan marka hakları anlamsız kılınır. Böylece, Avrupa Ekonomik Alanı içinde uygulanan bölgesel tükenme ilkesi o zaman, ‘arka kapı’ yoluyla, uluslararası tükenme ilkesi seviyesine çıkacaktır¹⁷⁸.

bb- İznin Verildiği Konusunda İspat Yükü

Marka Yönergesi’nin 7. maddesinin 1. fıkrası anlamında bir zımnî iznin mümkün olup olmadığı sorusuyla ilgili olarak, Avrupa Toplulukları Mahkemesi, *Davidoff & Levi Strauss v A&G, Tesco ve Costco* kararında, iznin varlığını ileri süren paralel ithalatçının bunu kanıtlaması gerektiğini ve marka sahibinin yalnızca sessiz kalmasından bir sonuca varılamayacağını belirtmiştir¹⁷⁹.

Van Doren & Q.GmbH v Lifestyle sports & sportswear Handelsgesellschaft mbH Michael Orth davasında Avrupa Toplulukları Mahkemesi’nin verdiği hüküm açıktır. Buna göre, zaten tüketilmiş olan marka hakkının bu olguya işaret eden üçüncü şahıs tarafından kanıtlanmasının gerektiğine dair genel bir kural, Avrupa Birliği’nin mevzuatı ile de uyumludur¹⁸⁰. Fakat bu davada, paralel ithal edilen malların ilk kez Avrupa Ekonomik Alanı içinde mi dışında mı piyasaya sürülmüş olduğu açık değildir. Mahkemenin fikrine göre, bir marka sahibi, -özellikle ürünlerini özel bir dağıtım sistemi aracılığıyla Avrupa Ekonomik Alanı içinde pazarlıyorsa-, ithal edilen ürünlerin ilk kez Avrupa Ekonomik Alanı dışında orijinal olarak piyasaya sürüldüğü ve onların Avrupa Ekonomik Alanı içine ithalatına izin vermemiş olduğu temelinde paralel ithalata karşı çıkabilir. Bu kapsamda paralel ithalatçı, paralel ithal edilmiş malların ilk kez marka sahibi tarafından veya onun izniyle piyasaya sürüldüğüne dair ispat yükü altına girer. Bu durumda, paralel ithalatçının, asıl tehlikenin ulusal pazarların bölünmesi olduğunu kanıtlamasına karşı

Çünkü, limitli de olsa yabancıların ticarî amaçlı olarak, habanos purolarını satın almasına HSA’nın izin vermesinin, İngiltere’ye paralel ithalat yapılmasına zımnî izin vermesi anlamına geldiğini savunmaktadırlar (EASY/MASSEY, s. 647).

¹⁷⁸ PANHOLZER, s. 157.

¹⁷⁹ Davidoff & Levi Strauss v A&G, Tesco ve Costco, paragraf 55.

¹⁸⁰ Van Doren & Q.GmbH v Lifestyle sports & sportswear Handelsgesellschaft mbH and Michael Orth, (C-244/00) [2003] (ECR) ATKD I-3051, paragraf 35, 36, 42.

marka sahibi, söz konusu malların Avrupa Ekonomik Alanı dışında ilk kez piyasaya sürülen ürünler olduğunu ispatlamak zorundadır¹⁸¹. Böylece, ispat yükü ters çevrilmiş olur¹⁸².

Avrupa Toplulukları Mahkemesi'ne göre, paralel ithalatçının kanıtı başarılı şekilde göstererek ispat yükünü üzerinden atması, Anlaşmanın 28 ve 30. maddeleriyle korunan, malların serbest dolaşımı ilkesinin korunmasını temin etmek için gereklidir¹⁸³.

Söz konusu kararda ispat yükü bakımından Mahkeme tarafından uygulanan bu değişiklik (ispat yükünün ters çevrilmesi), malların serbest dolaşımı ilkesiyle birlikte incelenen paralel ithalatçıların menfaatleri ile marka haklarının korumasına sahip marka sahiplerini uzlaştırmayı mümkün kılmıştır¹⁸⁴. Bu karar, Mahkeme'nin marka sahibinin menfaatlerini ve malların serbest dolaşımı ilkesini ele alırken adil bir denge bulmaya çalıştığını gösteren açık bir örnektir. Diğer yandan, bu *ters kanıt yükünün*, marka sahiplerini zayıflattığı, paralel ithalatçıları güçlendirdiği ileri sürülmüştür¹⁸⁵. Ancak, Avrupa Ekonomik Alanı'nın Ortak Pazar olduğunu kabul etmeyen, pazarı bölecek davranışlarda bulunan bir marka hakkı sahibinin bu şekilde cezalandırılmasının uygun olacağı ifade edilmiştir¹⁸⁶. Bununla birlikte üçüncü şahıs, marka sahibinin Avrupa Ekonomik Alanı içinde ürünlerin ticarî piyasaya sunulması ile ilgili iznini daima ispatlamak zorunda olacaktır¹⁸⁷.

Türk Hukukundaki düzenlemeye göre, Kanunda aksi öngörülmedikçe kural olarak taraflardan her biri iddiasını ispatla yükümlüdür (MK. m.6). Buna göre, MarkKHK'nın 13. maddesi uyarınca hakkın tükenebilmesi için üçüncü kişilere

¹⁸¹ Van Doren & Q.GmbH v Lifestyle sports & sportswear Handelsgesellschaft mbH and Michael Orth, paragraf 41, 42.

¹⁸² STOTHERS, Parallel Trade, s. 69; EASEY /MASSEY: s. 643.

¹⁸³ Van Doren & Q.GmbH v Lifestyle sports & sportswear Handelsgesellschaft mbH and Michael Orth, paragraf 37, 40.

¹⁸⁴ PANHOLZER, s. 160.

¹⁸⁵ PANHOLZER, s. 161, oradan naklen, (GEIGER: Beweislastverteilung bei Erschöpfung des Rechts aus der Marke, EuZW, 2003, 477, 480); STOTHERS, Christopher: "Political Exhaustion: European Commission's Working Paper on Possible Abuses of Trade Mark Rights within the Context of Community Exhaustion", EIPR 2003, (Political Exhaustion), s. 458.

¹⁸⁶ STOTHERS, (Political Exhaustion), s. 458.

¹⁸⁷ Van Doren & Q.GmbH v Lifestyle sports & sportswear Handelsgesellschaft mbH and Michael Orth, paragraf 42.

markalı malların piyasaya sunulması konusunda verilen iznin varlığını ileri süren paralel ithalatçının bunu ispatlaması gereklidir. Ayrıca, MK.’un 6. maddesinden anlaşılacağı üzere, kanun koyucu ispat yükünü ters çevirebilir¹⁸⁸. Zira, MK.’un 6. maddesi *kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça* kuralıyla istisnâ durumlarda ispat yükünün ters çevrilebileceğini doğrulamıştır¹⁸⁹.

cc- Markayı Kullanma Hakkının Lisans Sözleşmeleri ile Verilmesi

89/104 sayılı Marka Yönergesi’nde markanın serbestçe devrine ilişkin bir hüküm bulunmamakla beraber, 8. madde ile, marka hakkının lisans olarak verilmesiyle ilgili bir düzenleme yapılmıştır. Bu konu MarkKHK’nın 20. maddesinde, tescilli bir markanın kullanım hakkının, tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı veya tamamı için lisans sözleşmesine konu olabileceği şeklinde düzenlenmiştir. Ayrıca MarkKHK’nın 21. maddesinde de lisans sözleşmesinin şartları ve çeşitleri hüküm altına alınmıştır. Anılan düzenlemelere göre, marka lisans sözleşmelerinin konusu, üzerine marka konulabilecek bir mal ya da hizmet üzerindeki *kullanma hakkı* olmaktadır. Yapılan sözleşme, işaretin üzerindeki mülkiyet hakkını etkilemez¹⁹⁰.

Lisans, inhisarî (tekelci) ya da inhisarî olmayan lisans sözleşme şeklinde yapılabilir¹⁹¹ (MarkKHK m. 21/I). Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, lisans inhisarî değildir. lisans veren markayı kendi kullanabileceği gibi, üçüncü kişilere aynı markaya ilişkin başka lisanslar da verebilir (MarkKHK m. 21/II). Ayrıca, inhisarî lisans verenin markayı kullanma hakkını saklı tutması halinde, *bağımlı (münferit)* inhisarî lisans söz konusu olur¹⁹².

¹⁸⁸ Bkz. ÖZTAN, Bilge: Medenî Hukuk’un Temel Kavramları, Ankara 2007, s. 211.

¹⁸⁹ İNAN, Ali Naim: Medenî Hukuk, Ankara 2005, s. 69. ispat yükünün ters çevrildiği istisnâ haller için bkz. İNAN, 69, 70; ÖZTAN, s. 212.

¹⁹⁰ ÖZEL, s. 53. Bkz. ARBEK, Ömer: Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Lisans Sözleşmesi, Ankara 2005, s. 66-67.

¹⁹¹ Marka Yönergesi m. 8/II (Yönerge’de Anglo – Amerikan hukukundaki “exclusive licence”, “non-exclusive licence” ayrımı yapılmıştır.), MarkKHK m. 21/I.

¹⁹² Yapılan düzenlemelerde (PatKHK n. 88/I, MarkKHK m. 21) inhisarî lisans ve inhisarî olmayan (basit) lisans dan söz edilmektedir. Ancak, özellikle Alman öğretisi (ÖZEL, s. 49 dn. 151 deki yazarlar), bağımlı (münferit) inhisarî lisans olarak adlandırılan üçüncü bir lisans türüne dikkat çekmektedir. Anılan bu lisans türünde, lisans veren de lisans alan gibi, kullanma hakkını elinde tutar. Bağımlı inhisarî lisans, inhisarî lisansın bir alt bölümü olarak, ondan sadece yukarıda

İnhisarî lisans söz konusu olduğu zaman ise, lisans veren (marka sahibi) başkasına lisans veremez. Ayrıca hakkını açıkça saklı tutmadıkça, kendisi de markayı kullanamaz (MarkKHK m. 21/III). Eğer, inhisarî lisans durumunda hakkını saklı tutmuşsa, hem marka hakkı sahibi hem de lisans alan markayı istedikleri gibi kullanabileceklerdir¹⁹³. Sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça, lisans alan, lisanstan doğan haklarını başkalarına devredemez; alt lisans veremez (MarkKHK m. 21/IV). Lisans alan lisans sözleşmesindeki şartları ihlal ederse, tescilli bir markadan doğan haklar, lisans alana karşı dava yoluyla ileri sürülebilir (MarkKHK m. 21/IX). Lisans alan, sözleşme süresi içerisinde¹⁹⁴ markanın kullanılmasına ilişkin her türlü tasarrufta bulunabilir (MarkKHK m. 21/V).

Marka hakkı sahibi ile markalı malı piyasaya sunan üçüncü kişi arasındaki sözleşme ilişkisinin lisans sözleşmesi biçiminde olması halinde, bir markanın *kullanım* hakkı lisans alana verilir. Markaya bağlı olan kullanım hakkını geniş anlamak gereklidir. Markaya bağlı kullanım hakkı, üretim, satım, dağıtım gibi bir çok işlemi bünyesinde barındırır (üretim lisansı, satış lisansı, üretim ve dağıtım lisansı gibi)¹⁹⁵. Başka bir söyleyişle, marka sahibi, markalı malı üretme ve piyasaya sunma hakkını üçüncü bir kişiye devredebilir. Dolayısıyla, lisans alan tarafından lisans sözleşmesine uygun olarak üretilerek piyasaya sunulan markalı mallar üzerindeki haklar da tükenecektir¹⁹⁶.

89/104 sayılı Marka Yönergesi'nin 8. maddesinin ikinci fıkrasında¹⁹⁷ lisans sözleşmesini sınırlayan unsurlar tahdidi olarak belirlenmiştir¹⁹⁸. Belirtilen hükme göre, bir markanın sahibi, lisans vermiş olduğu kimseye karşı lisans sözleşmesinin hükümleri doğrultusunda markayla ilgili haklarını, lisans süresi, markanın kullanım

açıklanan niteliğiyle ayrılır (ÖZEL, s. 50). *Bağımlı inhisarî lisans*, Marka Yönergesi'nde düzenlenmemiş olmasına rağmen, MarkKHK m. 21/III de hüküm altına alınmıştır.

¹⁹³ ARKAN, Ticarî İşletme, s. 286.

¹⁹⁴ Bizim de katıldığımız görüşe göre, MarkKHK'nin 21. maddesinde geçen, "markanın koruma süresinde" ibaresi "sözleşme süresi içinde" olarak anlaşılmalıdır (ARKAN, Ticarî İşletme, s. 287, dn. 1).

¹⁹⁵ KAYA, Marka, s. 226; ARKAN, Tükenme, s. 204.

¹⁹⁶ PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 870.

¹⁹⁷ Marka Yönergesi'nin bu hükmüne paralel bir düzenleme Topluluk Marka Tüzüğü'nün 22. maddesinin ikinci fıkrasıyla getirilmiştir.

¹⁹⁸ PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 870.

şeklini gösteren tescili, lisans verilen mal veya hizmetlerin kapsamı, markanın kullanılabileceği coğrafi bölge veya lisans alanın üreteceği mallar ya da temin edeceği hizmetlerin kalitesi gibi hususlarda lisans alana karşı kullanabilir.

Lisans alan, lisans sözleşmesinde kararlaştırılan bu beş durumdan¹⁹⁹ birini bile ihlal ederse, lisans sözleşmesini ihlal etmiş sayılacaktır²⁰⁰.

Bunlara ek olarak marka sahibi de, talimatlarına uygun olarak, lisans alan tarafından üretilen malın veya sunulan hizmetlerin kalitesini garanti edecek önlemleri alır²⁰¹.

Marka sahibi, lisans alanın sözleşme şartlarını ihlal etmesi durumunda, sözleşmeden doğan haklarının yanı sıra marka hukukundan doğan dava hakkını da lisans alana karşı kullanabilecektir. Bu konuda MarkKHK'daki düzenlemeye göre, lisans alan, lisans sözleşmesinin şartlarını ihlal ederse, tescilli markadan doğan haklar, lisans alana karşı dava yoluyla ileri sürülebilir (MarkKHK m. 21/IX). Örnek olarak, sadece üretim lisansı verilmiş olmasına rağmen, malların dağıtımının da yapılmasını veya sadece ülke içi satış lisansı verilmiş olmasına rağmen markalı ürünlerin dış piyasaya ihraç edilmesini gösterebiliriz. Ayrıca, lisans ücretinin ödenmemesi reklam ve promosyonlar konusunda belirlenen şartların ihlali, sözleşmeye aykırılık hallerinin değişik görünümleridir²⁰². Örnek verilen bu gibi

¹⁹⁹ Yönerge'nin 8. maddesine uygun olarak, lisans sözleşmesinde kararlaştırılacak bu beş ihtimal; lisans süresi, markanın kullanım şeklini gösteren tescili, lisans verilen mal veya hizmetlerin kapsamı, markanın kullanılabileceği coğrafi bölge veya lisans alanın üreteceği mallar ya da temin edeceği hizmetlerin kalitesi olarak sayılabilir.

²⁰⁰ PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 870.

²⁰¹ KAYA, Marka, s. 227. İsviçre hukukunda doktrinde, lisans verenin lisans alana lisans konusu markalı malların üretimi ile ilgili bazı kalite kurallarına uyma yükümlülüğü getirebileceği kabul edilmiştir. Buna göre, lisans alanın malları, lisans verenin sözleşmede belirttiği üretim metoduyla üretmesi veya malların veya ambalajların üzerine markanın yanı sıra lisans ilişkisini belirten bir ibare eklemesini ön görmüşlerdir. Böylece, hem malların kalitesi hem de kökeni açısından tüketicilerin aldanmasının önüne geçilebileceği ileri sürülmüştür (GÜRZUMAR, Yargıtay Dergisi, s. 521, 522).

²⁰² KAYA, Marka, s. 227. Ayrıca, MarkKHK'nin 61. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, marka sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek marka hakkına tecavüz olarak kabul edilmişti. Anılan madde Anayasa Mahkemesi'nin 02.03.2004 tarih ve E. 2002/92, K. 2004/25 sayılı kararıyla, iptal edilmişti (RG. 14.05.2004, 25462). Bu nedenle yukarıda sözü geçen fiiller sözleşmeye aykırılık kapsamında değerlendirilmekteydi. Ancak, 5833 sayılı Kanun ile MarkKHK'da yapılan değişiklikle, 61. maddenin (d) bendi eski şekliyle kabul edilmiştir. Buna göre, marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek, marka hakkına tecavüz olarak kabul edilmiştir.

durumlarda, marka sahibi lisans alana veya malların dağıtımını yapan üçüncü kişilere karşı marka hukukundan doğan haklarını kullanabilir. Bu bağlamda lisans sözleşmesine aykırı davranılması halinde marka sahibinin hakkının tükenmesi söz konusu olmayacaktır²⁰³.

MarkKHK'daki anılan düzenleme (m. 21/IX), ifadesinin genel olması nedeniyle eleştirilmiştir²⁰⁴. 21. maddedeki anılan hüküm 61. maddenin (d) bendindeki düzenlemeden daha genel bir ifadeye sahiptir. Buna göre, 21. maddedeki, tescilli markadan doğan hakların lisans alana karşı ileri sürülebilmesi, çok genel ve geniş bir ifadedir. Örnek olarak lisans ücretinin ödenmesi konusunda belirlenen şartlara uyulmaması halinde, tescilli markadan doğan haklar lisans alana karşı ileri sürülememelidir. Çünkü, belirtilen örnekteki gibi bir durumun marka hakkının hukuken korunan içeriği ile hiçbir ilgisi yoktur²⁰⁵.

MarkKHK'nın 21. maddesinde belirtilen bu genel ifade sebebiyle, Yönerge'nin 8. maddesindeki gibi bir koruma, lisans sözleşmesi bakımından sağlanamayacaktır.

Örnek olarak, Yönerge'nin 8. maddesinin ikinci fıkrası ile, kaliteyi korumaya yönelik lisans sözleşmesi hükümlerine uyulması şartı getirilmiştir. MarkKHK'da bu yönde bir düzenleme yoktur. Böyle bir durumda 21. madde hükmü uygulanacaktır. Bu anlamda Yönerge'deki düzenleme ile uyumlu olarak, lisans alanın ihlal etmesi halinde marka sahibinin harekete geçebileceği beş durum belirlenmelidir. Buna göre, lisans veren, lisans sözleşmesine her tür aykırılık halinde değil, sözleşmenin sadece lisans süresini, lisansın kullanılacağı bölgeyi, marka şeklini, lisans kapsamına giren mal ve hizmetleri ve bunların kalitesini belirleyen hükümlerine aykırılık hallerinde marka hakkına dayanabilmelidir²⁰⁶. Bunlar lisans alana getirilen ve tahdidi²⁰⁷

²⁰³ ARKAN, Marka II, s. 137, 200; ARKAN, Tükenme, s. 204.

²⁰⁴ ARKAN, Marka II, s. 137 dn. 18; ARKAN, Tükenme, s. 204 dn. 30. Yazar, 89/104 sayılı Marka Yönergesi'nde, MarkKHK m. 21/IX hükmüne benzer bir düzenlemenin olmadığını, buna karşılık Yönerge'nin 8. maddesinin ikinci fıkrasının MarkKHK'nın 61. maddesinin (d) bendiyle paralel olduğunu vurgulamıştır.

²⁰⁵ ARKAN, Marka II, s. 137 dn. 18.

²⁰⁶ ARKAN, Marka II, s. 200, 201.

²⁰⁷ PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 870.

oldukları kabul edilen sınırlamalardır. Marka Yönergesi'ne göre belirlenen bu türdeki aykırılıkların bulunması halinde marka hakkı da tükenmez.

Lisans sözleşmesinde belirtilen fakat, marka hukukuyla ilgili olmayan, lisans sözleşmesinin şartlarına aykırı davranılması durumunda ise, lisans veren sadece BK'nun 96. maddesine başvurabilecektir²⁰⁸.

Lisans alan, lisans sözleşmesi ile kendilerine izin verilen bölge dışında markalı malı piyasaya sunarsa, marka sahibi sadece lisans alana karşı marka hukukundan ve sözleşmeden doğan haklarını kullanabilecektir. Örneğin marka sahibi, ihtiyati tedbir talebinde bulunabilecektir. Öğretide, bu malları satın alan üçüncü kişiye karşı marka sahibinin bir talep hakkının olamayacağı savunulmuştur. Buna gerekçe olarak da, orijinal malların, tek satıcıya veya lisans alana devredilmesiyle malların piyasaya sunulma şartının gerçekleştiği ve bundan sonra da bu orijinal malları satın alanlara karşı marka sahibinin bir hak talebinin olamayacağı ileri sürülmüştür²⁰⁹.

Ancak, bizim görüşümüze göre; marka hakkının tükenebilmesi için, daha önce yukarıda da açıkladığımız gibi, marka sahibinin izni şarttır. Bu anlamda lisans sözleşmeleri ile iradi olarak bu iznin lisans alana verildiğini kabul etmekteyiz. Bununla birlikte, burada söz konusu olan duruma baktığımızda, lisans alanın veya tek satıcının kendine bırakılan lisans bölgesi dışında markalı malı piyasaya sunmasından bahsedilmektedir. Bu durumda, lisans alan, lisans sözleşmesinin şartlarının dışına çıkmıştır. Dolayısıyla lisans alanın marka sahibinin verdiği iznin dışına çıktığını söyleyebiliriz. Bu bağlamda, sonuç olarak marka hakkı tükenmemiş olacaktır.

Marka sahibi böyle bir durumda malları satın alan üçüncü kişiye marka hakkının tükenmemiş olduğuna dayanarak talepte bulunabilir. Ancak, belirttiğimiz üzere marka sahibinin taleplerinin tek dayanağı marka hakkının tükenmemiş olmasıdır. Yoksa, lisans sözleşmesinin sadece tarafları arasında hak ve sorumluluk

²⁰⁸ ARKAN, Marka II, s. 201; PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 874.

²⁰⁹ PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 872.

doğurduğu kabul edildiğinden,²¹⁰ üçüncü kişinin sorumluluğu sadece bu anlamda olacaktır²¹¹.

Öğretide savunulan görüş uyarınca, orijinal olan bu markalı malları satın alan üçüncü kişilerin menfaatinin, marka sahibinin menfaatine karşı korunmasının markanın işlevleri açısından bir sakıncası yoktur. Ayrıca, bu husus serbest piyasa ekonomisine ve malların serbest dolaşımı ilkesine uygundur²¹². Bu fikre katılmakla birlikte, marka sahibinin hakkının anlatılan durumda tükenmemiş olmasından dolayı, marka hakkının üstün tutulması gerektiğini belirtmek isteriz. Zira, lisans alan lisans bölgesi dışında satış yaptığında sözleşmeyi ihlal etmiş olur.

Aynı durum, üretim lisansında, lisans alanın markalı malın kalitesinde ve lisans sözleşmesinde belirlenen çeşidinde veya kullanım alanının sınırında değişiklik yapması hali için de geçerlidir. Örnek olarak, bir marka lisansının sözleşme ile sadece meyve sularında kullanılmak üzere verilmesine rağmen, lisans alanın bunu süt ve ayran da kullanması durumunda sözleşmeye aykırı hareket etmiş olur. Bu yüzden de marka hakkı tükenmemiştir.

dd- Markayı Kullanma Hakkının Franchise ve Tek Satıcılık Sözleşmesi ile Verilmesi

Marka hakkı sahibiyle üçüncü kişi arasındaki sözleşmeye dayanan ilişki tek satıcılık veya franchise sözleşmesine de dayanabilir.

Franchise verenin kendisine ait üretim, işletme ve pazarlama sistemini oluşturan fikrî ve sınaî unsurlar üzerinde, franchise alana kullanma hakları tanıyarak, onu kendi işletme organizasyonuna (işletmeler zincirine) entegre etmek ve onu bu sisteme dayanan ticarî faaliyeti sırasında devamlı desteklemeyi taahhüt ettiği sözleşme franchise sözleşmesidir. Bu sözleşme, franchise alanın hem bu sisteme dâhil olan mal veya hizmetlerin piyasaya sunumunu kendi nam ve hesabına yapmayı ve desteklemeyi hem de franchise verene belli bir ücret ödemeyi taahhüt ettiği, sürekli bir borç ilişkisi doğuran, kanunda düzenlenmemiş ve tam iki tarafa borç

²¹⁰ PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 872 dn. 79.

²¹¹ Örneğin, marka hakkı sahibi, üçüncü kişiden satın aldığı markalı malı iade etmesini isteyemez.

²¹² PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 873.

yükleyen bir çerçeve sözleşmedir²¹³. Franchise sözleşmeleri, marka lisansı sözleşmeleri ile yakından bağlantılı sözleşmelerdir. Çünkü, bunlar marka lisansına ilişkin anlaşmaları içerirler.

Franchise sistemi, franchise verenin, geliştirdiği bir iş için sermaye yatırıma gerek olmaksızın know-how'ı kullanarak başarısını kâra dönüştürmesine imkân vermektedir²¹⁴.

Franchise sözleşmeleri, mal ve hizmetlerin, bağımsız tacir veya işletmeler üzerinden, bütünsel bir işletme anlayışıyla pazarlanmasına hizmet eder. Bu sözleşmelerin farklı nitelikteki yapılarda ortaya çıkması, hem bu sözleşme tipinin kavramsal olarak tanımlanmasını hem de bu sözleşmeye uygulanacak hukuk kurallarının rahat bir biçimde belirlenmesini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, her somut sözleşmenin değerlendirilmesiyle uygulanabilir hukuk kurallarının belirlenmesi gerekir²¹⁵.

Franchise alan, markalı malları, ilk defa bu mallar piyasaya sunulduktan sonra veya tam o anda ele geçiriyorsa, bu malları satabilmek için marka lisansı almaya ihtiyaç duymaz²¹⁶. Ancak, mallar franchise alan tarafından üretildikten sonra, franchise verenin markası bu malların üzerine konularak piyasaya sunuluyorsa, franchise alan marka lisansı sözleşmesi ile marka hakkını kullanma iznini almalıdır. Franchise veren, marka hakkını kullanma iznini franchise alana verir. Aralarındaki lisans sözleşmesi inhisarî nitelikteyse, aksi kararlaştırılmadıkça franchise veren, kendisi markayı kullanmadığı gibi, üçüncü kişilerin de kullanmasına engel olacak tedbirleri alır²¹⁷.

Marka hakkını kullanma iznini aldıktan sonra, franchise alan, ürettiği bu markalı malları piyasaya sunmasıyla birlikte marka hakkı da tükenmiş olacaktır.

Franchise sözleşmesi, lisans unsurunu da içinde barındıran çok geniş bir sözleşmedir. Bu anlamda, Franchise sözleşmesinde lisansa ilişkin irade

²¹³ GÜRZUMAR, Osman Berat: Franchise Sözleşmeleri, İstanbul 1995, (Franchise), s. 10.

²¹⁴ TAYLAN, s. 237.

²¹⁵ ÖZEL, s. 125.

²¹⁶ GÜRZUMAR, Franchise, s. 105.

²¹⁷ KIRCA, Çiğdem: Franchise Sözleşmesi, Ankara 1997, s. 123.

açıklamalarının yorumunda lisans sözleşmesine ait hükümlerden yararlanabiliriz²¹⁸. Dolayısıyla yukarıda, marka lisansı ile ilgili açıklamalar ve çözümlemeler franchise sözleşmesinin bünyesine alınan marka lisansı için de geçerlidir. Böylece, tükenme ile ilgili olarak marka lisansı sözleşmesi için yaptığımız açıklamalar burada da uygulama alanı bulur.

Tek satıcılık sözleşmesi, yapımcı ile tek satıcı arasındaki hukukî ilişkileri düzenleyen çerçeve niteliğinde, sürekli bir sözleşmedir. Bu sözleşme ile yapımcı, ürünlerinin tamamını veya bir kısmını belirli bir coğrafi bölgede inhisarî olarak satmak üzere sadece tek satıcıya göndermeyi, buna karşılık tek satıcı da sözleşme konusu malları kendi adına ve hesabına satarak bu malların sürümünü artırmak için faaliyette bulunmayı üstlenir²¹⁹.

Tek satıcı tacir tarafından üretilen malları kendi nam ve hesabına satın alarak, sözleşme ile kendisine bırakılan tekel bölgesinde tekrar satar²²⁰. Tek satıcının marka hakkı sahibinden satın aldığı markalı malları piyasaya sunması ile tükenme gerçekleşmiş olur. Bu bakımdan, marka hakkının tükenmesine getirilebilecek sınırlamalar yukarıda anlatmış olduğumuz lisans hakkından daha azdır. Çünkü, tek satıcı markalı malı kendi adına ve hesabına satın alarak kendi bölgesi içinde satmayı taahhüt etmektedir. Bu anlamda yapımcının tek satıcıya getirebileceği sınırlamalar çok daha azdır.

Tek satıcı hem hukuki hem de ekonomik açıdan bağımsızdır. Malların satışını kendi adına ve hesabına yaptığı için, kârı da sadece kendine aittir; rizikolara da kendisi katlanır²²¹.

Markalı malın satışı konusunda tekel hakkına sahip olan tek satıcının yapımcıya karşı sorumluluğunu yerine getirmesi, sözleşme konusu malların satışını

²¹⁸ ÖZEL, s. 126.

²¹⁹ İŞGÜZAR, Hasan: Tek Satıcılık Sözleşmesi, Ankara 1989, s. 14.

²²⁰ ARKAN, Ticarî İşletme, s. 198.

²²¹ İNAN, Nurkut: “Tek Satıcılık Sözleşmesi ve Üçüncü Kişiler”, Batider 1993, C. XVII, S. 2, (Tek Satıcı), s. 58.

artırmak için reklâm faaliyetlerinde bulunması, müşteri ilişkilerini geliştirmesi ve satış sonrası servis hizmetlerini vermesi ile mümkündür²²².

Yapımcının, tek satıcıya sözleşme konusu olan ürünün markasını tekel bölgesinde kendi adına tescil ettirmesi hakkını tanınması da mümkündür. Bu durumda taraflar arasında marka lisans sözleşmesi yapılmış olur. Dolayısıyla tükenme açısından marka lisansı için yukarıda yaptığımız belirlemeler bu durumda da geçerli olacaktır.

§ 3- MARKA HAKKININ TÜKENMESİNİN İSTİSNALARI

Markalı malın piyasaya sunulmasından sonra, tüketicilerin aldanması ihtimalinin engellenebilmesi, markanın köken (menşe, orijin) gösterme ve garanti işleviyle mümkün olabilir.

Markanın *garanti işlevi*, tüketicilerin bakış açısına göre, en temel ve gerekli işlevlerden birisidir²²³. Bu işleve göre marka, aynı markalı malların ve hizmetlerin kalite seviyesinin eşit olduğunun ifadesidir²²⁴. Bu işlev ayrıca, tüketiciye verilen bir garantidir. Markanın garanti işlevi, malların kökenini göstererek benzerlerinden ayırt edilmesini sağlar. Ayrıca garanti işlevi, markalı malların kalitesinin ve orijinal niteliğinin, tüketiciye ulaşana kadar geçirdiği yolculukta değişmemiş bulunduğunu garanti eden, tek bir işletme tarafından üretildiğini gösterir²²⁵. Bununla tüketiciye, aynı markalı malların aynı beklentilerini karşılayacağını garanti verilir. Bu nedenle bu işleve kalite işlevi de denilmektedir²²⁶.

Bu anlamda üreticiler, markalı malların kalitesini aynı standartta tutmayı isterler. Dolayısıyla, markalı mallarına üçüncü kişiler tarafından yapılacak tecavüzlerin karşısında durmaya çalışırlar²²⁷. Avrupa Topluluğu Mahkemesi de

²²² İŞGÜZAR, s. 67.

²²³ ROTHNIE, HAG II, s. 28; PANHOLZER, s. 23.

²²⁴ PANHOLZER, s. 23.

²²⁵ ARKAN, Tükenme, s. 206.

²²⁶ PANHOLZER, s. 23.

²²⁷ PANHOLZER, s. 24.

verdiği kararlarında, marka haklarıyla ilgili olarak ürünün kalitesinin önemine işaret etmiştir²²⁸.

Markanın, orijin ve garanti işlevinin bu denli önemli olması nedeniyle, anılan bu işlemlere zarar verecek davranışların ortaya çıkması halinde tükenme ilkesinin dikkate alınıp alınmayacağı konusu önem arz etmektedir. Başka bir deyişle tükenme ilkesinin istisnaları nelerdir?

Buna göre, marka hakkı tükenmiş olmasına rağmen, marka hakkı sahibi, markalı malın üzerinde herhangi bir değişiklik yapıldığında, yeniden paketlenmesi durumunda veya reklamlarda kullanılması halinde daha önceden tükenmiş olduğu kabul edilen bu mutlak hakkını markalı malı elinde bulunduran satıcı veya dağıtıcılara karşı ileri sürebilecek midir? Başka bir ifadeyle, hakkın özünün korunması amacıyla, tükenme ilkesinin dikkate alınmayacağı durumlar nelerdir²²⁹?

I. Markalı Malın Değiştirilmesi ve Kötüleştirilmesi

Şunu açıkça söyleyebiliriz ki, Marka Yönergesi'nin 7. maddesinin ikinci fıkrasıyla ve Topluluk Marka Tüzüğü'nün 13. maddesinin ikinci fıkrasındaki düzenlemelerle, markalı malların piyasaya sunulmalarından sonra mallarda yapılacak değişiklik veya bozulmalara karşı kesin bir koruma sağlandığı açıklıkla söylenebilir.

Buna göre, 89/104 sayılı Yönerge'nin 7. maddesinin ikinci fıkrasında marka hakkının tükenmesinin istisnaları belirlenmiştir. Marka hakkı sahibinin malların sonraki pazarlanmasına karşı çıkabilmesi için hukuki nedenleri²³⁰ (*haklı neden*) varsa, özellikle malların durumu 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 hukukî menfaatlerinin göz önünde bulundurulmasına izin verir.

²²⁸ Bkz. HAG II, paragraf 13; birleştirilmiş davalar, Bristol – Myers Squibb v Paranova, paragraf 43; birleştirilmiş davalar, Eurim Pharm v Beiersdorf, paragraf 30; Loendersloot v Ballantine (C-349/95) [1997]. (ECR) ATKD I- 6227, paragraf 22.

²²⁹ PINAR, Gümrük Birliği, s. 701.

²³⁰ Marka Yönergesi'nin 7. maddesinin İngilizce metninde “legitimate reasons” (hukuksal nedenler) kavramı kullanılmıştır. Öğretide bizim de katıldığımız şekilde buna “haklı neden” denilmesi uygun olacaktır (ARKAN, Tükenme, s. 205)

Tükenme ilkesinin bu istisnası, tüketicilerin malların serbest dolaşımının sağlanmasındaki menfaatleri ile marka hakkı sahiplerinin markaya bağlı olan ticarî itibarları üzerindeki menfaatleri arasında dengenin kurulmasını sağlamak amacıyla getirilmiştir²³¹.

MarkKHK'nın 13. maddesinin ikinci fıkrasında da aynı konu hüküm altına alınmıştır. Ancak, Marka Yönergesi'nden farklı olarak, anılan hükümde *haklı neden* kavramı kullanılmamıştır. Bu hükme göre, marka hakkı sahibi, markalı malın piyasaya sunulmasından sonra, üçüncü kişiler tarafından değiştirilerek veya kötüleştirilerek ticarî amaçla kullanılmasını önleme yetkisine sahiptir.

Ancak, henüz taslak halinde bulunan Markalar Kanunu Tasarısı'nın, marka tescilinden doğan hakların tüketilmesi, başlıklı 13. maddesinin ikinci fıkrasına göre, “Marka sahibinin, malın piyasaya sunulmasından sonraki ticaretine karşı çıkma hususunda haklı nedenlerinin bulunduğu hallerde, özellikle malların piyasaya sunulmasından sonra durumlarının değiştirildiği ya da bozulduğu hallerde üçüncü kişilerin ticarî amaçlı kullanımlarını önleme yetkisi vardır”. Görüldüğü üzere, Tasarı taslağında Marka Yönergesi'ne uygun olarak “haklı neden” kavramı getirilmiştir.

Daha önce öğretilde yapılmış olan eleştirilere göre; marka hakkı sahibinin Türkiye’de üretip piyasaya sunduğu mallar ile yurt dışına aynı marka altında satılan mallar arasında nitelik ve kalite farkı bulunması durumunda marka hakkı sahibi bu malların üçüncü kişiler tarafından Türkiye’ye tekrar ithal²³² edilmesini önleyemeyecektir²³³. Çünkü marka hakkı sahibinin hakkı tükenmiştir. İşte, Markalar Kanunu Tasarısı’nda yapılan değişiklikle *haklı neden* kavramının getirilmesiyle, marka sahibi, malların piyasaya sunulmalarından sonraki el değiştirmelerine haklı nedenlere dayanarak itiraz edebilecektir.

Markalar Kanunu Tasarısı’nda bu şekilde bir düzenleme yapılması marka hakkı sahibine markasını koruma konusunda verilen yetkinin sınırlarının

²³¹ OHLY, Ansgar: “Trade Marks and Parallel Importation - Recent Developments in European Law”, IIC 1999 Vol. 05, s. 515.

²³² Burada söz konusu olan tekrar ithalattır. Çünkü, MarkKHK sisteminde ülkesel tükenme ilkesi benimsendiği için, marka hakkı sahibi tarafından yurt dışında üretilen markalı malların Türkiye’ye paralel ithalatı marka sahibi tarafından engellenebilecektir. Bu nedenle konu sadece tekrar ithalat bakımından önem arz etmektedir YASAMAN, (Ayoğlu), Marka Hukuku I, s. 587 dn 138.

²³³ ARKAN, Tükenme, s. 207, 208.

genişlemesini sağlayacaktır. Çünkü, MarkKHK'nın tükenmeyi düzenleyen 13. maddesinin ikinci fıkrasında marka hakkı sahibine sadece, markalı malların değiştirilmesi ve kötüleştirilmesi durumunda müdahale edebilme imkânı tanınmıştır. Haklı neden kavramı, marka hakkı sahibinin malların piyasaya sunulmalarından sonraki el değiştirmelerine bir çok durumda itiraz edebilme olanağı tanıyacaktır. Marka hakkı sahibinin yetkilerinin bu şekilde artırılmasının serbest ticarete aykırı olduğu düşünülebilir. Ancak, haklı neden kavramının getirilmesi ile 89/104 sayılı Yönergeye paralel bir düzenleme yapılmış olacaktır.

Bu durumda haklı neden kavramı, çok geniş bir kavram olduğundan, mahkemeler kavramı yorumlarken serbest ticaret ile marka hakkı sahibinin menfaatleri arasındaki dengeyi korumaya özen gösterirlerse, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında sağlanmak istenen uyum böylece gerçekleşebilir.

Markalı mallar piyasaya sunulmalarından sonra, üçüncü kişiler tarafından değiştirilir veya kötüleştirilirlerse, artık markanın malların kökenini gösterme, özelliklerini ve kalitesini garanti etme işlevini yerine getirebilmesi beklenemez²³⁴. Böyle bir durumda da marka hakkı tükenmeyecektir²³⁵. Başka bir ifadeyle, marka hakkı sahibinin tükenme ile kaybettiği markalı malların üçüncü kişiler tarafından yeniden piyasaya sunulmasını önleme konusundaki hakları, istisnai durumlar nedeniyle yeniden doğmuştur²³⁶. Dolayısıyla marka hakkı sahibi MarkKHK'nın 9 ve 61. maddeleri uyarınca sahip olduğu hakları kullanabilecektir²³⁷. Avrupa Toplulukları Mahkemesi de bir çok kararında, markalı malın tahrif edilmesi, değiştirilmesi ve zarar görmesi durumunda tükenme kurallarının uygulanmayacağını açıklamıştır²³⁸.

²³⁴ ARKAN, Tükenme, s. 206; CALBOLI, s. 58.

²³⁵ ARKAN, Tükenme, s. 206; STAMATOUDI / TORREMANS, s. 139.

²³⁶ YASAMAN, (Ayoğlu), Marka Hukuku I, s. 581.

²³⁷ Markalı malların orijinalliklerine zarar verilmesi durumunda, marka hakkı sahibinin markasını ve onun ününü koruma hakkı vardır. Markaya tecavüz oluşturan fillere karşı haksız rekabet hükümleri de kullanılabilir (STAMATOUDI/ TORREMANS, s. 139). Bu konuda Zino Davidoff davasında İngiliz Mahkemesi, böyle bir davada Yönerge'nin 7. maddesinin ikinci fıkrasına dayanılabileceğini vurgulamıştır. Zino Davidoff S.A. v A&G Imports Ltd, paragraf 41 – 55.

²³⁸ Hoffmann La-Roche & Co AG v Centrafarm [1978] (ECR) ATKD 1139; birleştirilmiş davalar, Bristol - Myers Squibb; CH Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim A/S; Bayer AG, Bayer Danmark A/S v Paranova A/S (C-429/93) [1996] (ECR) ATKD I-3457; birleştirilmiş davalar, Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH v Beiersdorf AG; Boehringer Ingelheim

Markalı malların piyasaya sunumlarından sonra üçüncü kişi tarafından onarılması, maldan bir parçanın çıkarılması veya yeni bir parçanın eklenmesi, malın değiştirilmesi veya kötüleştirilmesi olarak kabul edilir. Ayrıca, malın kalitesini iyileştirici hatta fiyatını arttırıcı değişiklikler yapılmış olması bile, malın özgün niteliğinin değiştirilmesi olarak değerlendirilmiştir. Ancak, malın orijinal niteliğini değiştirmeyen basit onarımlar marka hakkının tükenmesine engel olmayacaktır²³⁹.

Üzerinde değişiklik yapılan markalı mal ticarî amaçla kullanılacaksa, marka hakkı sahibi bu malın üzerindeki marka hakkının tükenmediğini öne sürebilir. Yoksa, markalı malı özel amaçlı olarak kullanmak için değiştirmek mümkündür. Bu anlamda, tüketicinin talebiyle onun zevkine uygun değişiklikler yapılması durumunda marka hakkı tükenecektir. Başka bir deyişle, bu tip değişiklikler MarkKHK'nın 13. maddesinin ikinci fıkrasının ve Yönerge'nin 7. maddesinin ikinci fıkrasının dışında kalır²⁴⁰.

II. Markalı Malın Reklamlarda Kullanılması

Reklam işlevi asıl olarak markanın amacından kaynaklanmaktadır. Burada markanın görevi basitçe markalı malların satışını desteklemek ve büyütmektir. İyi seçilmiş bir marka pazarda yeni tanıtılan bir ürünün başarısını veya başarısızlığını belirleyebilir. Markanın bu temel özelliğini destekleyen en önemli unsur reklamdır²⁴¹. Üreticiler ve satıcılar kendi mal ve hizmetlerinin tüketiciler tarafından seçilmesini ve satın alınmasını sağlamak için çeşitli yöntemlere başvurabilirler. Bu yöntemlerin en etkili olanı reklam, mal ve hizmetlerin tanıtılması ve satışlarının artırılması için kullanılır²⁴².

Markanın reklam işlevi tüketicinin bilgi sağlama amacına hizmet eder. Reklam işlevinin diğer bir görünüşü, markanın *reklam değeridir*. Tanınmış bir

KG; Farmitalia Carlo Erba GmbH [1996] (ECR) ATKD I-3603; MPA Pharma GmbH v Rhone-Poulenc Pharma GmbH, (C-232/94) [1996] (ECR) ATKD I-3671; Pharmacia & Upjohn SA v Paranova A/S, (C-379/97) [1999] (ECR) ATKD I-6927.

²³⁹ ARKAN, Tükenme, s. 206, 207.

²⁴⁰ ARKAN, Tükenme, s. 138, 139, TAYLAN, s. 122.

²⁴¹ SANDERS, Anselm K. / MANIATIS Spyros M.: A Consumer Trade Mark: Protection Based on Origin and Quality, EİPR 1993, s. 408, 409; PANHOLZER, s. 27.

²⁴² GÖLE, Celal: Ticaret Hukuku Açısından Aldatıcı Reklamlara Karşı Tüketicinin Korunması, Ankara 1983, s. 33, 34.

markanın reklam değeri, yeni tanınan bir markadan çok daha yüksektir. Reklam işlevinin önemi, özellikle üreticinin yeni ve farklı bir üründe, daha önceden reklam faaliyetleri sonucunda, tanınmış hale gelen markayı kullanması durumunda, o markayı almak konusunda daha yeni tanıtılan bir markalı mala göre potansiyel tüketicileri çok daha fazla etkilemesinden kaynaklanmaktadır²⁴³.

Marka şüphesiz önemli bir reklam aracıdır. Bununla birlikte, bu işlevin devamlılığı garanti işlevi ile yakından ilgilidir. Markalı ürünü veya hizmeti sunan teşebbüsün başarısının devamı, mal veya hizmetin kalite değerinin korunmasına ve dürüstlüğüne bağlıdır. Böylece reklam ve garanti işlevine bağlı olarak markanın tanınırlık düzeyi yükselir²⁴⁴. Reklam sayesinde tüketici, markanın sahibi olan işletme ile söz konusu marka ve diğer markalar arasındaki bağlantıyı kurar²⁴⁵. Bu nedenle marka sahibinin, kendisinin tanıttığı ve tüketicinin itibarını kazanmış olan markasının üzerinde tekel hakkına sahip olmak istemesi en doğal hakkıdır.

Marka Yönergesi'nin 5. maddesinin 3 (d) bendi uyarınca, marka sahibinin münhasır yetkileri arasında işaretin, iş evrakı ve reklamlarda kullanması da vardır. MarkKHK ile Yönerge'nin anılan hükmüne paralel bir düzenleme getirilmiştir. Buna göre MarkKHK'nın 9. maddesinin 2 (d) bendine göre, işaretin iş evrakı ve reklamlarda kullanılması hakkı marka sahibine aittir. Marka sahibi, bu hakkının izni alınmadan üçüncü kişilerce kullanılmasını yasaklayabilir. Bu anlamda MarkKHK'nın 13. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, marka sahibinin, marka üzerindeki haklarının malın piyasaya sunulmasından sonra üçüncü kişiler tarafından değiştirilerek veya kötüleştirilerek ticarî amaçlı kullanımlarını önleme yetkisi vardır. Dolayısıyla, malın reklamlarda kullanılması açısından bu durumu değerlendirdiğimizde, malın itibarına zarar verici ve kötüleştirici reklamının yapılması durumunda marka hakkı sahibinin *haklı nedenlere* dayanarak bu duruma müdahalesi mümkün olabilmelidir. Mahkeme, böyle bir durumda, marka hakkı sahibinin haklı nedenlerinin olup olmadığına karar verirken; malı reklamlarında kullanmak isteyen satıcı veya dağıtıcının reklam konusundaki isteğiyle marka hakkı

²⁴³ PANHOLZER, s. 27 den naklen (SACK, Rolf: Die Rechtlichen Funktionen des Warenzeichens, GRUR 1972, s. 449).

²⁴⁴ KAYA, Marka, s. 61 dn. 104.

²⁴⁵ KARAYALÇIN, Ticarî İşletme, s. 403; KAYA, Marka, s. 61.

sahibinin markasının mevcut itibarını sürdürme isteği arasındaki dengeyi koruması gerekir²⁴⁶.

Markanın ününe zarar verilmesi, ürünün aktif bir değişimi ve paralel ithalatçı tarafından tekrar paketlenmesi ve etiketlenmesi gibi bir müdahale söz konusu olmadığında bile gerçekleşebilir. Bu durum, Evora tarafından paralel ithalat yoluyla elde ettiği ve zincir mağazalarında satışa koyduğu Dior ürünleri için reklam vermeyle ilgili olan *Parfums Christian Dior v Evora*²⁴⁷ davasında Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin kararında açıklanmıştır. Anılan bu davada, Dior ürünlerine veya paketlerine fiziksel bir zarar verilmediği halde, yapılan reklamlar ile markanın itibarının zarara uğradığı savunulmuştur.

Dior, kendi ürünlerinin, lüks kozmetik ürünler olduğunun ve sadece seçilen özel temsilciler aracılığıyla dağıtıldığının bilindiğini ileri sürerek marka hakkının ihlali temelinde işlemlere başlamıştır. Dior şirketi, kendi zincir mağazalarına dahil olmayan Evora tarafından reklam broşürlerinde Dior markasının kullanıldığını belirtmiştir. Ayrıca, bu reklamların, Dior markalarının lüks ve prestijli imajına benzemediği için Dior'un imajına zarar verebileceğini ileri sürmüştür.

Avrupa Toplulukları Mahkemesi anılan kararında, serbest rekabet ve marka hakkı sahibinin menfaatleri arasındaki gergin dengeyi de göz önünde bulundurmıştır. Buna göre, karar verirken, Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın serbest dolaşım ile ilgili 28 ve 30. maddeleriyle rekabetle ilgili olan 81. madde hükmünü de dikkate almıştır.

Avrupa Toplulukları Mahkemesi, *Parfums Christian Dior v Evora* kararında, marka sahibi tarafından veya onun izniyle üçüncü bir kişi tarafından piyasaya sürülen malları, yeniden satan kişinin, bu malların satışı veya dağıtımını konusunda istediği şekilde davranabileceğini ifade etmiştir. Ayrıca markanın, malların satışından üçüncü kişileri haberdar etmek üzere el ilanları vb. araçlarda kullanılmasının da marka sahibi tarafından önlenemeyeceği belirtilmiştir. Böylece Mahkeme, marka

²⁴⁶ STOTHERS, Parallel Trade, s. 71.

²⁴⁷ *Parfums Christian Dior v Evora*, (C-337/95) [1997] (ECR) ATKD I-6013.

hakkının tükenmiş olduğunu vurgulamıştır²⁴⁸. Fakat Mahkeme bu genel kuralın bir istisnası olduğunu da ayrıca belirtmiştir.

Bu istisna, gösterilecek hukuki nedenlere dayanmaktadır. Buna göre Marka Yönergesi'nin 7. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, marka sahibine verilen marka hakkının tükenmediğini ileri sürme yetkisinin kullanılabilmesi için dayanılabilecek hukuki nedenlere örnek olarak, malların durumunun ürün piyasaya sürüldükten sonra *değiştirilmesi veya bozulması* gösterilmiştir. Böylelikle, reklam yoluyla markanın ününe verilen zararın meşru neden olarak kabul edilebilmesi için, markanın reklamlarda kullanımının markanın lüks ve prestij sembolü olan imajına ciddi şekilde zarar vermiş olması gerekir²⁴⁹.

Bu çerçevede, markalı malları tekrar satan kişinin reklamı, markanın ününe ciddi şekilde zarar verirse, ancak o zaman yapılan itiraz haklı bulunabilir²⁵⁰. Eğer yapılan reklamlar nedeniyle marka sahibi tarafından marka için kurulan imajda ciddi bir eksilme olursa, zararın oluştuğu anlaşılabılır²⁵¹.

Anılan kararda Mahkemenin vardığı sonuca göre, markanın reklamlarda ve el ilanlarında kullanımı ile bu markanın ününe ciddi bir şekilde zarar verildiği sabit olmalıdır. Yoksa, markalı malları tekrar pazarlayan kişinin bunları satmasına karşı çıkmak için, mağazalarında aynı türden fakat aynı kalitede olmayan ürünleri pazarlaması, gerekçe olarak gösterilemez. Bu durumda, markanın kullanımına engel olabilmek için, Yönerge'nin 7. maddesinin ikinci fıkrası yeterli olmaz²⁵².

Dağıtım esnasında reklam işlevine yapılan ciddi bir zararın, tükenme ilkesine getirilen başka bir sınırlama olduğu Mahkeme tarafından açıkça ifade edilmiştir. Mahkeme, böyle bir durum için sadece bir kriter belirlemiş ancak, uygulamada kullanılabilecek bir formül geliştirmemiştir. Ayrıca markanın ününe yapılan zararı açıklamak için gösterdiği kriter de yorumlanmaya ihtiyaç duyan, markanın ünündeki "ciddi şekilde eksilmeler" fikrini içermektedir. Karar, markanın ünündeki

²⁴⁸ Parfums Christian Dior v Evora, paragraf, 37, 38.

²⁴⁹ Böylece, bu kararda Mahkemenin, reklam işlevini, marka hakkının özü olarak gördüğü tamamıyla açıktır. Parfums Christian Dior v Evora, paragraf, 40, 43.

²⁵⁰ Parfums Christian Dior v Evora, paragraf, 46. Aynı yönde bkz. GUSEV/FEDEROV, s. 26, 27.

²⁵¹ Parfums Christian Dior v Evora, paragraf, 47.

²⁵² Parfums Christian Dior v Evora, paragraf, 48.

eksilmelerin derecesinin açık bir şekilde ortaya konulmaması sebebiyle eleştirilmiştir²⁵³. Bu nedenle, paralel ithalatı engelleyebilmek için, marka sahibinin reklam işlevinin bir ihlalini gösterebilmesi, hâlâ gerekçelerinin yaratıcılığına bağlıdır²⁵⁴.

Ayrıca, markanın ününe zarar veren uygunsuz bir reklamın, ortak köken işlevini ya da garanti işlevini ihlal edebileceği ihtimalinden yola çıkarak, Mahkeme'nin bu kararında reklam işlevine önem vermiş olduğu sonucuna varılamaz. Çünkü, Mahkeme kararında ortak köken işlevinden ya da garanti işlevinden hiç söz etmemiş sadece, marka sahibi tarafından marka için kurulan imajda ciddi bir eksilme olmasından bahsetmiştir²⁵⁵.

Markanın reklamlarda kullanılması konusu tüketiciler bakımından da önem arz etmektedir. Buna göre, markalı malın piyasaya sunulmasından sonra marka hakkı tükeneyeceği için, marka hakkı sahibi markalı malların bundan sonraki hareketlerini kontrol edemeyecektir. Bu bağlamda piyasaya sunulmuş ve üzerindeki hak tükenmiş olan markalı malın o malı yeniden satmak amacıyla satın almış yeni malikleri tarafından reklamlarda kullanılması, tüketicinin yapılan aldatıcı reklamlarla yanıltılmaması şartıyla hukuka uygundur. Buna ilaveten, markalı malın özelliklerini açıkça ortaya koyamayan ve mal hakkında tüm gerekli bilgileri sağlayamayan reklamın da hukuka aykırı olduğunu söyleyebiliriz²⁵⁶.

III. Markalı Malın Yeniden Paketlenmesi

A- Genel Olarak

Belirli bir mal demetine ait hakların tükenmesi gerçekleştiğinde, bu ürünleri edinmiş olan herhangi bir kişi bunları Avrupa Ekonomik Alanı içinde başka bir yerde piyasaya sürebilir. İşte, üzerlerindeki marka hakkı tükenmiş olan mallar, paralel ithalatçılar tarafından yeniden ticarete konu yapılabilirler. Böylece, marka sahibinin organize ettiği dağıtım ağının dışında kalan ithalatçılar (paralel ithalatçılar), farklı üye devletlerin piyasaları arasındaki fiyat farklarından

²⁵³ OHLY, s. 519.

²⁵⁴ PANHOLZER, s. 222, 223.

²⁵⁵ PANHOLZER, s. 222.

²⁵⁶ GUSEV/FEDEROV, s. 27.

yararlanarak elde edecekleri kârı artırabilirler. Ayrıca, izin almak kaydıyla ticarî markayı reklamlarında veya ürünlerinin sergilenmesinde kullanabilirler²⁵⁷. Belirli koşullar altında, paralel ithalatçılar, paketi veya ürünün diğer sunum şekillerini bile, marka sahibinin koyduğu işaret dâhil olmak üzere değiştirebilirler²⁵⁸. Ancak, yeniden paketleme, paralel ithalatçıya çeşitli avantajlar sağlasa da, maliyetlerini artırıcı etki yapacağı kesindir²⁵⁹.

Bununla birlikte, marka sahibi tarafından marka ile onun paketi-ambalajı arasında oluşturulan bağlantının bütünlüğüne²⁶⁰ marka hakkı sahibinin izni olmadan yapılan müdahaleler kural olarak marka hakkına tecavüz olarak değerlendirilir²⁶¹ (MarkKHK m. 9/ I,a).

Paralel ithalatçılar, bir yandan marka sahibinin haklarını ihlal etmeden diğer yandan da Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın 28. maddesi ile garantilenmiş topluluk içi serbest mal dolaşımının gereğinden fazla kısıtlanması olmaksızın, ithal edilen ülkenin ulusal yasalarına göre malları piyasaya sunmak isterler. Bunun için de markalı malların paketlerinde ithal edilecek ülkenin mevzuatına uygun değişiklikleri yapmaları gerekir. Bu durumda, bir üye ülkeden diğerine yapılacak ihracatta malları

²⁵⁷ Marka Yönergesi'nin 6. maddesinin birinci fıkrasına göre, üçüncü kişilerin adlarını veya adreslerini, arz ettikleri hizmetlerle ilgili cins kalite, miktar, kullanım amacı, değer, coğrafi kaynak, üretim veya sunuluş zamanı ya da diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarını kullanmalarına, bu kullanım ticarî veya sınai açıdan dürüst bir şekilde yapılmak kaydıyla marka sahibi izin vermek zorundadır. Bu hükmün kaynağı, TRIPS'in 17. maddesidir. MarkKHK'da bu konu 12. maddede düzenlenmiştir. Maddenin amacı, bir bireyi toplumu yada toplumun belli bir kesimini ilgilendiren bir işaretin sırf bunları marka olarak tescil ettirdiği için, bir kişinin inhisarına bırakılmasına engel olmaktır. Bu anlamda, MarkKHK'nın 9. maddesiyle marka sahibine tanınan izni olmadan markasının kullanımına engel olma hakkı, kullanımın, dürüstçe olması şartıyla elinden alınmıştır (KARAN/KILIÇ, s. 283). Bu anlamda markalı malların sergilenmesine veya reklamlarda kullanılmasına ticarî veya sınai açıdan dürüstçe yapılması şartıyla izin verilmelidir (ENCHELMAIER, s. 464). Bu konuda bkz. Gillette v LA-Laboratories, (C-228/03) [2005] (ECR) ATKD I-2337, paragraf, 29-38; Parfums Christian Dior v Evora, paragraf, 43-48.

²⁵⁸ ENCHELMAIER, s. 464.

²⁵⁹ STOTHERS, Parallel Trade, s. 74.

²⁶⁰ BEIER, Friedrich-Karl: "The Doctrine of Exhaustion in EEC Trademark Law – Scope and Limits", IIC 1979 Vol. 01, (Exhaustion), s. 25.

²⁶¹ Bu müdahaleler, malın orijinal ambalajından çıkarılması, yeniden paketlenmesi ve aynı ürünün yeniden markalanması şeklinde olabilir (TAYLAN, s. 126).

hangi kapsamda ve hangi şartlarda yeniden paketleyebilecekleri sorusu ortaya çıkmıştır²⁶².

Oldukça geniş bir alandaki davranış modelleri yeniden paketleme olarak tanımlanabilir. Paralel ithalatçının markalı malın iç paketini açtığı²⁶³ durumlardan başlayıp, sadece markanın ve fiyatın bulunduğu dış etiketin yenilenmesine kadar değişik faaliyetlerin hepsi yeniden paketleme olarak adlandırılır²⁶⁴.

Geniş kapsamlı yeniden paketleme kavramına baktığımızda, paketlerin dış kutularıyla ilgili yapılan işlemler; “yeniden kutulama” (reboxing), paketin üzerindeki orijinal markanın çıkarılmasıyla ilgili bütün işlemler (debranding), orijinal markanın çıkarılmasına ek olarak paralel ithalatçının kendi markasını paket üzerine koyması; “cobranding”²⁶⁵; paketin etiketinin değiştirilmesi; “yeniden etiketleme” (relabelling) olarak isimlendirilir. Sıklıkla yeniden paketlemenin bir çok şeklinin bir arada görülmesi de mümkündür²⁶⁶.

Bazen da paralel ithalatçının mallarını satmak istediği üye ülkenin kanunları malların yeniden paketlenmesini gerektirebilir. Örneğin üye ülkenin kanunları, paket üzerinde belli bilgilerin olmasını zorunlu tutabilir. Ulusal kanunlar, paketin

²⁶² SCHMITT, Marcus: Markenrechtliche Probleme des Umpackens von Waren beim Parallelimport innerhalb der EU (EWR), Wien 2005, s. 26.

²⁶³ Örneğin, paralel ithalatçı iç paketi açarak, değişik boyutlarda paketler yapabilir. Bu anlamda, sıvı ilaçları farklı boyuttaki şişelere doldurabileceği gibi, tablet halindeki ilaçları da farklı kutulara yerleştirebilir.

²⁶⁴ Yeniden paketleme kural olarak aşağıdaki şekillerde olur:

- Ürünler dışsal orijinal paketinden alınır, iç paketlemesine dokunulmadan yeni pakete koyulur ve asıl marka dış paket üzerine yerleştirilir.
- Orijinal marka yerine yeni paketlerin üzerine üreticinin hedeflediği ülkede kullanacağı bir başka marka yerleştirilir.
- Asıl marka yeni paketlerin üzerine tekrar yerleştirilmez, bilakis sadece iç paketin üzerinde bulunan marka şeffaf pencereyi yeni bir dış paket içerisinden görünür bir duruma getirilir.
- İthalat ülkesinin yasaları ve pazarlama adetlerine uygun yeni paket boyalarını hazırlamak için çeşitli orijinal paketlerden draje paketleri toplanır ve icabında kesilir.
- Aynı amaca ulaşmak için iki veya daha fazla orijinal paketler daha büyük olarak destelenir.
- Orijinal ya da değiştirilmiş dış paketlere yeni kullanım kılavuzları koyulur.
- Dış ve iç paketlerin üzerine koyulacak ek bilgiler için yeni yapışkan çıkartmalar (etiketler) hazırlanır (SCHMITT, s. 28).

²⁶⁵ Cobranding, bazen sadece dekoratif amaçlı olarak da yapılabilir (SCHMITT, s. 28).

²⁶⁶ STOTHERS, Parallel Trade, s. 74, 75.

üzerindeki bilgilerin, ülkenin resmi dilinde olmasını şart koşabileceği gibi büyüklüğüyle ilgili şartlar da getirebilirler²⁶⁷.

Marka Yönergesi'nin 5. maddesinin (3)(a) bendine göre, marka hakkı sahibi markasını malların üzerine koymak veya onu paketlemek hakkına sahiptir. Bu hak münhasıran marka hakkı sahibine aittir. Eğer tükenme ilkesi marka hakkı sahibinin anılan hakkını etkilemiyor olsaydı²⁶⁸, değişik ülkeler arasında farklılık gösteren belli ürünlerdeki paketlemenin şekli ve büyüklüğü paralel ithalata gerçekten bir yasaklama getirilmesine sebep olurdu²⁶⁹. Başka bir söyleyişle, paketleme hakkına müdahale edilmesi durumunda marka hakkının tükenmediği kabul edilirse; hak sahibi rahatlıkla paralel ithalatı önleyebilecektir. Avrupa Toplulukları Mahkemesi de, bu durumla ilgili olarak son birkaç yıl içerisinde verdiği kararlarla çözüm bulmaya çalışarak içtihat hukukunu geliştirmiştir.

Bizim hukukumuzda da markanın mal veya ambalaj ile birlikte tescil ettirilebileceği kabul edilmiştir (MarkKHK m. 5/II). Dolayısıyla marka korumasından sadece mal değil, ambalaj da faydalanacaktır²⁷⁰. Anılan maddenin ikinci cümlesine göre, bu durumda mal ve ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisarî bir hak sağlamaz. Hükmün anlamı, markanın ambalaj ile birlikte tescil edilmesi sebebiyle, markanın üzerine konulduğu ambalajın dizaynı, kullanımı üzerinde marka sahibinin inhisarî nitelikte bir hakka sahip olamayacağıdır²⁷¹.

²⁶⁷ STOTHERS, Parallel Trade, s. 75; SCHMITT, s. 27; PINAR, Gümrük Birliği, s. 702.

²⁶⁸ Geleneksel Alman öğretisine göre, tamamen yerel bağlamda düşünüldüğünde tükenme ilkesi bu hakkı etkilemez. Böylece, marka hakkı sahibi, kendi izni olmadan mallar üzerine koyulan markasının yeniden paketlenmesine karşı çıkabilir. Markalı malların marka sahibinin bizzat kendisi tarafından piyasaya sunulmuş olması da durumu değiştirmez (OHLY, s. 515 dn. 21; ayrıntılı bilgi için bkz. BEIER, Free Movement, s. 131-160).

²⁶⁹ OHLY, s. 515.

²⁷⁰ “Bir malın ambalajının şeklinin rengi ile birlikte marka olarak tescili mümkündür” (Bkz. 11. HD., 12.11.1999, E. 1999/6866, K. 1999/9075, KARAN/KILIÇ, s. 44, 45). “KHK’nin 5/2. maddesi uyarınca markanın mal veya ambalaj ile tescil edilebileceği, bu durumun mal ve ambalaj için tescilli marka sahibine inhisari bir hak tanımayacağı...” (Bkz. 11. HD., 05.11.2001, 2001/5627 E., 2001/8669 K. KARAN/KILIÇ, s. 53,).

²⁷¹ TAYLAN, s. 126 dn. 247. Örnek olarak, A çikolata markası ile birlikte onun ambalajı olarak tescil edilen kare biçiminde karton kutunun benzeri olan karton bir kutu B çikolata markası bakımından da üretim ve ticarete konu olabilir. Ancak, bu durum iltibasa neden olmayacak markalar arasında mümkündür. Diğer bir örnek de uzun ömürlü süt ve meyve suları için kullanılan karton kutular

B- Tıbbi (Eczacılıkla İlgili) Ürünlerin Yeniden Paketlenmesi

Reçeteli ilaçların yüksek katma değere sahip, kolay nakledilebilen homojen ürünler olmaları ve bazı üye devletlerde fiyat etiketinin zorunlu olmasına karşın bazılarında olmaması (ya da farklı etiketler yapıştırılabilmesi) ayrıca ilaç fiyatları bakımından ülkeler arasında fiyat farklılıkları bulunması paralel ithalatı cazip hale getirmektedir. Dolayısıyla, paralel ithalatçıların, ithalatını yaptıkları tıbbi ürünlerin paketlerinde çeşitli değişiklikler yapmaları, yeniden paketleme konusunda uyuşmazlıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır²⁷². Paralel ithalatçı bu değişiklikleri, ithalat ülkesinde devlet tarafından getirilen bir zorunluluk nedeniyle yapabileceği gibi, ekonomik nedenlerle de yapabilir²⁷³.

Belirli bir ilacın farmakolojik bileşimi genellikle bir üye devletten diğerine aynı olsa da²⁷⁴, üreticiler farklı üye devletlerde aynı ilaç için farklı markalar ya da farklı paketleme biçimleri ve boyutları kullanabilmektedirler. Bu tür farklılıklar masum olabilir; örneğin marka sahibi belirli bir piyasada önceden beri var olan daha eski bir marka ile çatışmaktan kaçınmak için ilacın paketinde çok küçük değişiklikler

için verilebilir. Bu kutular farklı marklar tarafından iltibasa neden olmayacak şekilde kullanılmaktadır.

²⁷² Paralel ithalat daha çok eczacılık (tıbbi) ürünlerinde, söz konusu olmaktadır (ayrıntılı bilgi için bkz. ROTHNIE, *Parallel Imports*, s. 473 - 479). Sağlığı koruma gerekçelerinden dolayı resmi fiyat tespitlerinin yapılamaması ve sağlık işlerinde maliyeti düşürme amacıyla farklı standartların kabul edilmesi şimdiye kadar tek tip Avrupa ilaç piyasasının oluşumunu engellemiştir. Sonuç olarak çoğunlukla uluslararası piyasada satılan eczacılık ürünlerinde pekâlâ % 500'lere kadar ulaşabilen büyük fiyat farklılıkları mevcuttur. Dolayısıyla bu durum paralel ithalatı cazip hale getirmektedir (SCHMITT, s. 24).

²⁷³ ENCHELMAIER, s. 463. Piyasanın suni şekilde bölünmesinden dolayı paralel ithalatlar son yıllarda büyük ölçüde artmıştır. Çünkü göreceli olarak küçük ve hafif olduğundan ilaçlar kolayca taşınabilir. Tüm masraflara karşın, ilaçları özellikle Yunanistan, Fransa, İspanya ya da Portekiz gibi düşük fiyatlı ülkelerde satın alıp, örneğin Almanya ve Danimarka gibi fiyatların yüksek olduğu ülkelerde üreticilerin kendi sattığı ilaçlardan daha ucuza piyasaya sürerek sonuçta hatırı sayılır kârlar hedeflemek, ithalatçıları için çok kazançlıdır (SCHMITT, s. 25).

²⁷⁴ Üye ülkeler arasında üretilen ilaçların farmakolojik özelliklerinde de zaman zaman farklılıklar olabilmektedir. Bunun nedeni, bir üretici, eski bir ilaç üzerindeki pazarlama yetkilerini devredip, daha yeni, geliştirilmiş bir ilacın pazarlama yetkisini devralabilir. Buna karşılık başka bir üye ülkedeki üretici aynı ilacı eski formülle üretmeye devam ediyor olabilir. Böyle bir durumda devreye giren paralel ithalatçı, ikinci ülkede eski formülle üretilmeye devam eden ilaçlardan ilk üye ülkeye ithal edebilir. İşte bu durumda aynı markalı fakat daha yeni ve eski olarak iki çeşit ilaç piyasaya sunulmuş olacaktır. Bu konuda bkz. *Ferring v Eurim – Pharm* (C-172/00) [2002] (ECR) ATKD I-6891, paragraf, 35-39; *Paranova Läkemedel et al. v Läkemedelsverket* (C-15/01) (2003) (ECR) ATKD I-4175, *Paranova Oy v Läkemedelsverket* (C-113/01) [2003] (ECR) ATKD I-4243; *Kohlpharma GmbH v Bundesrepublik Deutschland*, (C-112/02) [2004] (ECR) ATKD I-3369, paragraf 13-20, bu davada, ilaç karışımının aktif bileşenleri aynı olduğu halde, üretici firmalar farklıdır.

yapabilir²⁷⁵. Ayrıca, kullanım talimatının ilacın piyasaya sürüldüğü üye devletin resmi dilinde veya dillerinde olması koşulu da vardır²⁷⁶. Dolayısıyla, bu koşulları yerine getirmesi gereken paralel ithalatçı, markalı malları yeniden paketlemek zorunda kalabilir.

C- Yeniden Paketlemeyi Engelleme Konusundaki Genel Kurallar

1- ATKA'nın 28 – 30. Maddeleri Bakımından

Başlangıçta, yeniden paketlemeyle ilgili davalar, Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın 28 ve 30. maddeleri bakımından ele alınmıştır. Anılan 30. madde bakımından iki soru mevcuttur. Bunlardan birincisi; marka sahibinin yeniden paketlenmiş malların piyasaya sunulmasına engel olmasının, marka *hakkının özü* kavramına dâhil olup olmadığıdır²⁷⁷. İkinci soru ise, marka sahibinin yeniden paketlenmiş malların piyasaya sunulmasına engel olmasının, üye ülkeler arasında keyfi ayrımcılık veya örtülü kısıtlamaya neden olup olmayacağıdır. Genel olarak Avrupa Toplulukları Mahkemesi, ilk soruya olumlu cevap vermekte, ikinci sorunun üzerinde tartışmaktadır²⁷⁸.

Avrupa Toplulukları Mahkemesi, bu sorulara *Hoffmann la Roche v Centrafarm* ve *Eurim-Pharm*, kararlarıyla cevap vermiştir²⁷⁹.

²⁷⁵ ENCHELMAIER, s. 464. Bkz. Pharmacia & Upjohn SA v Paranova A/S, paragraf 43. Avrupa Birliği çapında bir pazarlama yetkisinin (ulusal bir yetkinin aksine) istendiği durumlarda, tüm farmakolojik bileşenlerin Birlik genelinde tek bir ismi ve ambalaj şekli olması gerekmektedir. Tek isim koşulu, tüm Birlik içinde uyumu sağlamak konusunda başarılı bir yaklaşım olabilir. Bununla birlikte, bir grup paketin daha büyük bir paket içerisinde sunulmasına da izin verilebilir. Bu durum tek isim ve ambalaj koşuluyla sağlanmaya çalışılan uyuma zarar vermez. Bkz. Thomae v Comission (C-123/00) [2002] (ECR) ATKD II-5193, paragraf, 63-73; Aventis Pharm Deutschland v Kohlpharma (C-433/00) [2002] (ECR) ATKD I-7761.

²⁷⁶ Ancak sunumdaki farklar, paralel ithalatçıların farklı ülkelerin piyasaları arasındaki fiyat farklılıklarından yararlanarak yüksek miktarda kâr elde etmelerini önlemeye yönelik bir stratejinin parçası da olabilir. Başka bir deyişle, paralel ithalatçının üye ülkeler arasındaki fiyat farklılıklarından faydalanmasının önüne geçmek amacıyla kullanma talimatlarının farklı olması kuralı getirilmiş olabilir (ENCHELMAIER, s. 464).

²⁷⁷ Marka hakkının korunmasını kanunî temele dayandırmak anlamında hakkın özü kavramına başvurulması hakkında bkz. yukarıda. II. Bölüm/§1/II.

²⁷⁸ STOTHERS, Parallel Trade, s. 77.

²⁷⁹ Bu kararlar için bkz. aşağıda, II. Bölüm §3/III/D.

2- 89/104 Sayılı Marka Yönergesi Bakımından

Marka Yönergesi'nin 5. maddesinin (3)(a) bendi ile, marka hakkı sahibine, markasını malların üzerine koymak ve markalı malları paketlemek hakkının verildiği yukarıda açıklanmıştır. Bununla birlikte, Yönerge'nin 7. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, marka sahibinin izni ile piyasaya sunulan malların üzerinde marka sahibinin tasarruf yetkisinin kalmadığını da tekrar ifade edebiliriz. Ayrıca anılan hükmün ikinci fıkrası ile, bu fıkra da belirtilen kanunî nedenlere dayanarak marka hakkı sahibinin markalı malların sonraki piyasaya sunumlarına karşı çıkabileceği de düzenlenmiştir. Ancak, yeniden paketleme konusu, marka hakkı sahibinin sonraki satışlara karşı çıkabilmesi için gerekli olan kanunî nedenler arasında sayılabilir mi?

Marka Yönergesi'nin ve Topluluk Marka Tüzüğü'nün hazırlık çalışmaları sırasında, tasarıda, 7. madde hükmü ile, özellikle yeniden paketleme nedeniyle hak sahibinin sonraki satışlara karşı çıkabileceği düzenlenmişti. Böylece, yeniden paketlenen markalı malların sonraki satışlarına karşı çıkabilmesi için marka sahibine genel bir hak tanınmak istenmişti²⁸⁰. Fakat çalışmaların yapıldığı Komisyon tarafından bu hak reddedilmiştir²⁸¹. Avrupa Parlamentosu tarafından, paralel ithalata izin verilmek amacıyla, yeniden paketlemenin 7. madde hükmünden çıkartılması tavsiye edilmiştir. Bu şekilde, paralel ithalatçıların, malların üzerindeki orijinal markanın görünebilir olması şartıyla, yeniden paketlenmiş malları piyasaya sunmalarına izin verilmiştir²⁸².

Sonuç olarak, *haklı nedenlerin* bulunması halinde, markalı malların üzerinde yapılacak değişikliklere veya malların niteliğini ya da kalitesini kötüleştirici şartlara marka hakkı sahibi karşı çıkabilecektir. Yine aynı şekilde marka hakkı sahibi, markalı malların paketleri üzerinde yapılacak değişikliklere de ancak haklı nedenlerin olması halinde müdahale edebilecektir²⁸³.

²⁸⁰ Marka Yönergesi teklifi için bkz. COM (80)635 [1980] OJ C351/1, m. 6/(2)(c) ve Topluluk Markası için bkz. 11(2)(c). Ayrıca bkz. her iki teklifin açıklayıcı notları.

²⁸¹ Brüksel'de yapılan çalışmaların özet sonucu için bkz. 3-4 Mayıs 1983, komisyon belgesi, 7110/83,5.

²⁸² Parlamento'nun Kararı için bkz. 12.10.1983 [1983] OJ C307/44, 51 ve 63.

²⁸³ AIPPI, Yearbook 2001/I XXXVIIIth Congress, s. 436. Bkz. Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin 11.11.1997 tarihli *Leondersloot v Ballantine's*, (C-349/95) kararı.

AIPPI'nin 2001 yılındaki toplantısında bütün üye ülkelerin gruplarının mutabakata vardıkları konu, markalı orijinal malların üzerinde yapılacak değişikliklerin, marka hakkı sahibinin paralel ithalatı yasaklaması için yeterli olacaktır. Ancak, malın üzerinde yapılan değişikliği belirlemek için farklı ülkelerde farklı kriterlerin söz konusu olduğu belirtilmiştir²⁸⁴. Örneğin Avustralya'da malın üzerinde değişikliğin yasaklandığını belirten bir yazı olması gerekir²⁸⁵. ABD'de ise, malların üzerinde önemli derecede maddi (fiziksel) değişiklikler meydana gelmiş olmalı veya kalitesi kabul edilemez derecede bozulmuş olmalıdır²⁸⁶.

D- Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin Konuya Bakışı ve Yeniden Paketleme Koşulları

Marka Yönergesi'nin ve Topluluk Marka Tüzüğü'nün hazırlık çalışmaları sırasında, Komisyon yeniden paketlemeyle ilgili düzenlemeyi tasarıdan çıkarmış, bu konudaki düşüncesini, *Hoffmann la Roche v Centrafarm*²⁸⁷ davasında ortaya koymuştur²⁸⁸. Böylece, Avrupa Toplulukları Mahkemesi tarafından, markalı malın yeniden paketlenmesi ilk olarak *Hoffmann la Roche v Centrafarm* davasında ele alınmıştır.

Kısaca ifade edersek, bu davaya konu olan Valium tabletleri, İngiltere'den satın alınmış, Hollanda'da yeniden paketlenmiş ve Almanya'ya satılmıştır²⁸⁹.

²⁸⁴ AIPPI, Yearbook 2001/I XXXVIIIth Congress, s. 492.

²⁸⁵ AIPPI, Yearbook 2001/I XXXVIIIth Congress, s. 342.

²⁸⁶ AIPPI, Yearbook 2001/I XXXVIIIth Congress, s. 484.

²⁸⁷ *Hoffmann la Roche v Centrafarm*, (C-102/77) [1978] (ECR) ATKD 1139. Hoffmann La Roche, Valium (sakinleştirici tablet) ürününü İngiltere'de İngiliz şubesi yoluyla pazarlamıştır. Centrafarm ürünü İngiltere'de Hoffmann La Roche'nin İngiliz şubesinin orijinal paketinde aynen elde etmiştir. Sonra Valium ürünü Hollanda'ya ithal edilmiş ve orijinal paketi çıkarılıp daha büyük pakete koyularak tekrar paketlenmiştir (Centrafarm'ın satın aldığı Valium paketleri, yüzlük ve beşyüzlük kutular halindeydi. Centrafarm bunları, binlik şişelerde yeniden paketlenmişti). Bu paketlerin üzerine Valium markası, Hoffmann La Roche ve Centrafarm'ın isimleri ile adreslerini ve ürünün Centrafarm tarafından pazarlandığını belirten not iliştilmiştir (dolayısıyla bu davada markanın, ürün yeniden paketlenirken malın üzerine açıkça ve hiçbir çelişkiye yer vermeyecek şekilde koyulduğunu ifade edebiliriz). Bundan sonra Centrafarm, Almanya'daki yavru şirketi aracılığıyla ürünü, Alman pazarında satış için tekrar ihraç etmiştir. Almanya'da ürünü pazarlayan Hoffmann La Roche'nin Alman şubesi, markanın ihlaline karşı dava yoluna gitmiştir.

²⁸⁸ Bkz. Topluluk Marka Tüzüğü'nün tasarısı, COM(84) 470 [1984] OJ C230/4 Art 11; Marka Yönergesi'nin Tasarısı, COM(85) 793 [1985] OJ C351/4, Art 6.

²⁸⁹ Bu davada söz konusu olan tüm ilaçlar, Almanya'da, hastanelere, dispanserlere ve eczanelere satılmak üzere üretildiği için, tüketicinin yeniden paketlenen ilaçları karıştırması durumu söz konusu değildi (*Hoffmann la Roche v Centrafarm*, [1978] (ECR) ATKD 1141, 1142).

Mahkeme, *Hoffmann la Roche v Centrafarm* kararında, ortak köken (menşe) garantisini, markanın temel işlevi olarak düşünmüştür. Bu yüzden, ortak köken garantisini bozacak olan, markanın herhangi bir şekildeki kullanımını önlemek için marka sahibine verilen hak, marka *hakkının özünün* bir parçasıdır²⁹⁰. Bunun akabinde Mahkeme; izinsiz olarak üzerine marka koyulan ve tekrar paketlenen, markalı ürünün ithalatını önlemeye, marka sahibinin yetkili olduğunu öne sürmenin, 30. maddenin ilk cümlesi altında pekâlâ haklı bulunacağını belirtmiştir²⁹¹. Böylece, bir paralel ithalatçı, malları tekrar paketlenme veya etiketlenme yoluyla marka sahibinin haklarını ihlal ederse, bu markanın sağladığı haklar tükenmediği için marka sahibinin müdahalesi mümkün olacaktır.

Yeniden paketlenen ürünlerle ilgili, şartlar oluştuğu takdirde, marka hakkı sahibinin, malların yeniden satışına karşı çıkabilmesinin *haklı görülmesi* için, Mahkemenin 30. maddeye dayanması öğretide eleştirilmiştir. Buna göre, Mahkemenin, Yönerge'nin 7. maddesinin ikinci fıkrası hükmünü geniş yorumlayarak da aynı sonuca varacakken 30. maddeye gitmesi gereksizdir²⁹².

Bundan sonra Avrupa Toplulukları Mahkemesi hakkın kullanımının, 30. maddenin ikinci cümlesi anlamında, üye ülkeler arasındaki ticaret üzerinde örtülü bir kısıtlama oluşturup oluşturmadığına karar vermeye çalışmıştır. Mahkemenin kararına göre, yeniden paketlenmenin, markalı ürünün *orijinalliğini* ve *ortak köken garantisini* etkilemeyecek bir usulde yapılmış olması durumunda, marka sahibi, üçüncü şahsın ürünleri tekrar paketlenmesine müdahale edemeyecektir. Zira, böyle bir durumda, marka sahibinin ürünün yeniden paketlenildiğini ileri sürerek markalı malların satışına ve paralel ithalata engel olması, üye ülkeler arasında suni pazar paylaşımı yaratacaktır. Bu durum ise, 30. maddenin ikinci cümlesi anlamında, üye ülkeler arasındaki ticaretin örtülü kısıtlanmasını oluşturur²⁹³.

Sonuç olarak, *Hoffmann la Roche v Centrafarm* kararında Mahkemenin fikrine göre; yeniden paketlenme, ürünün orijinalliğini ve ortak köken garantisini

²⁹⁰ Hoffmann la Roche v Centrafarm, paragraf 7.

²⁹¹ Hoffmann la Roche v Centrafarm, paragraf, 8.

²⁹² STOTHERS, Parallel Trade, s. 80, 81.

²⁹³ Hoffmann la Roche v Centrafarm, paragraf, 9.

etkilerse, marka sahibi marka ile ilgili haklarını kullanabilecektir. Dolayısıyla, bu durumda marka sahibi, paralel ithalata engel olabilir.

Sadece dört yıl sonra, aynı sorunu kapsayan *Pfizer Inc. v Eurim-Pharm GmbH*²⁹⁴ davası Mahkemenin önüne gelmiştir. Bu defa davadaki davalı Eurim-Pharm, Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin önceki kararından haberdar olduğu için yeniden paketlenme yaparken, ürünün orijinal durumuna müdahale eden veya ürünün kökeniyle (menşei) ilgili tüketicileri yanıltacak hiçbir şey yapmamıştır. Anılan bu kararda ürünün iç paketine hiç dokunulmamış, sadece dış paket değiştirilmiştir. Bu sebeple Mahkeme *Hoffmann la Roche v Centrafarm* kararından farklı olarak, yeniden paketlenme işleminin ürünün orijinalliğini etkilemediğini belirterek, 30. maddenin birinci fıkrasına dayanılamayacağına hükmetmiştir²⁹⁵.

Fikrî mülkiyet hakkı sahiplerinin, bu haklarını en yüksek kâr için kullanmaktan yana menfaatiyle, tüketicilerin malları mümkün olduğunca ucuz satın almaktan yana olan menfaatlerini dengelemek için Mahkeme, dar anlamda tanımlanmış altı koşul ile eczacılık ürünlerinin²⁹⁶ yeniden paketlenmesine izin vermiştir²⁹⁷. Bu duruma orijinal işaretin ithalat yapılan üye ülkede hak sahibi tarafından kullanılan işaretle değiştirilmesi de dâhildir²⁹⁸.

²⁹⁴ Pfizer Inc. v Eurim-Pharm GmbH, (C-1/81) (1981) (ECR) ATKD 2913.

²⁹⁵ Kararın Türkçe özeti için bkz. TAYLAN, s. 129.

²⁹⁶ Bu koşullar eczacılık ürünleri dışında, diğer ürünlerin paketlenmesinde de uygulanabilir (STOTHERS, Parallel Trade, s. 82).

²⁹⁷ Bu davalara *Paranova* davaları da denilmektedir (bkz. TAYLAN, s. 129). Davaların hepsi 11 Temmuz 1996'da karara bağlanmıştır. Birleştirilmiş davalar; Bristol – Myers Squibb v Paranova, (C-427/93)(C-429/93)(C-436/93), (1996) (ECR) ATKD I-3457; ikinci grup birleştirilmiş davalar, Eurim Pharm v Beiersdorf, (C-71/94) (C-72/94) (C-73/94), (1996) (ECR) ATKD I-3618; MPA Pharma GmbH v Rhone-Poulenc Pharma GmbH, (C-232/94) [1996] (ECR) ATKD I-3671. Ayrıca bkz. Avrupa Birliği Komisyonu'nun tıbbi ürünlerin izinsiz piyasaya sunulmasıyla ilgili, 30.12.2003 tarihinde verdiği karar; Communication From The Commission; 2003/0839 "Commission Communication on parallel imports of proprietary medicinal products for which marketing authorisations have already been granted", s. 11-13, bkz.

(http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=2003&nu_doc=839) (Ekim 2008)

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2003/com2003_0839en01.pdf) (Ekim 2008)

²⁹⁸ Bu konuda bkz. birleştirilmiş davalar, (C-71/94, 72/94, 73/94) Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH v Beiersdorf AG; Boehringer Ingelheim KG; Farmitalia Carlo Erba GmbH [1996] (ECR) ATKD I-3603, paragraf, 42, özet bilgi için bkz. paragraf, 70; ayrıca yeniden paketlenme ile ilgili yargının görüşü hakkında özet bilgi için bkz. Boehringer Ingelheim et al. v Swingward & Dowelhurst (C-143/00) [2002] (ECR) ATKD I-3759, paragraf, 12-16.

Buna göre, Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin aradığı koşullar:

Birincisi, eğer yeniden paketlemenin yasaklanması, birkaç üye ülkenin piyasalarında suni bir bölünmeye yol açacaksa bunun önüne geçmek için yeniden paketlemeye izin verilebilir.

İkincisi, yeniden paketlemenin ürünün orijinal durumunu etkilememesi ve tüketiciye gerekli durumlarda, yeterli kullanım talimatı sağlanmasıdır. Ürünün sadece dış paketi ürüne zarar vermeyecek şekilde değiştirilebilir. Bu konu özellikle tıbbi ürünlerin özelliklerini muhafaza edebilmeleri açısından önemlidir²⁹⁹.

Üçüncüsü, yeniden paketlemenin ürünün ya da hak sahibinin itibarını zedeleyecek nitelikte olmamasıdır (örneğin yeniden yapılan paket kalitesiz ve kötü görünümlü olmamalıdır).

Dördüncüsü, üreticinin, yeniden paketlemeden ve ithalatçının yeniden paketlenmiş ürünü piyasaya sürme niyetinden haberdar edilmesidir.

Beşincisi, yeniden paketleme yapıldığı gerçeğinin ve bunun yanı sıra hak sahibinin (imalatçının) ve yeniden paketleyenin isimlerinin belirtilmesi zorunluluğudur.

Altıncısı, talep ettiği takdirde hak sahibine (ya da dördüncü koşuldaki ihbarname ile birlikte), yeniden paketlenmiş ürünün bir örneğinin sağlanmasıdır³⁰⁰.

Yukarıda açıkladığımız koşullar gerçekleşmiş olsa bile, paralel ithalatçının marka sahibinin ürününü yeniden paketlemesi sadece yeniden paketlemenin *zorunlu* (gerekli) olduğu durumlarda haklı görülmelidir³⁰¹. Örnek olarak, ihraç edilen ülkedeki paket standartları farklı ise, yeniden paketleme yapılması haklı görülebilir. Buna karşılık, sadece paketin üzerine o ülkenin dilinde bilgi içeren bir etiket yapıştırılmasıyla aynı sonuç alınacaksa, yeniden paketleme gerekli ve haklı

²⁹⁹ Avrupa Birliği Komisyonu'nun tıbbi ürünlerin izinsiz piyasaya sunulmasıyla ilgili, 30.12.2003 tarihinde verdiği karar: s. 14.

³⁰⁰ Birinci, dördüncü ve altıncı koşullara ilişkin olarak, yeni tarihli Boehringer ve Merck kararlarında mahkemenin düşünceleri için bkz. Boehringer Ingelheim et al. v Swingward & Dowelhurst, (C-143/00) [2002]; Merck, Scharp & Dohme v Paranova, (C-443/99) [2002] (ECR) ATKD I-3703.

³⁰¹ Boehringer Ingelheim et al. v Swingward & Dowelhurst, paragraf 15. Avrupa Birliği Komisyonu'nun tıbbi ürünlerin izinsiz piyasaya sunulmasıyla ilgili, 30.12.2003 tarihinde verdiği karar: s. 13.

görülemmez. Ticarî kaygılarla yeniden paketlemenin yapılması ise haklı bir neden sayılamaz³⁰². Ancak, marka hakkı sahibinin yeniden paketlemenin zorunlu olduğu bir durumda, buna izin vermemesi piyasanın suni olarak bölünmesine neden olur³⁰³. Bu nedenle yeniden paketlemenin bir zorunluluk nedeniyle yapılıp yapılmadığını değerlendirmek büyük önem arz etmektedir.

Sonuç olarak, Avrupa Toplulukları Mahkemesine göre, yukarıda açıkladığımız altı koşulun gerçekleşip gerçekleşmediği öncelikle ele alınmalıdır. Daha sonra, Mahkeme yeniden paketleme yapılmasının zorunlu olduğunu gösteren bir haklı neden bulunup bulunmadığını değerlendirecektir. Bu çözüm yolu, Yönerge'nin 7. maddesinin ikinci fıkrası ile marka hakkının tükenmesine getirilen istisnanın amacına da uygundur.

1- Dovelhurst Kararları

Bristol – Myers Squibb v Paranova kararındaki Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin geniş bakış açısı, *Glaxo Group v Dovelhurst I*³⁰⁴ kararında da kuvvetlendirilerek onaylanmıştır. Mahkemenin, *Hoffmann La Roche* kararında belirttiği üzere, yeniden paketlenmiş tıbbi ürünlerin piyasaya sunulmasıyla, marka hakkının özünün ihlal edilip edilmediği tartışma konusu yapılmıştır³⁰⁵. Bununla birlikte, marka sahibinin, yeniden paketlenmiş ürünlerin satışını yasaklayıp yasaklayamayacağı sorusu, *Glaxo Group v Dovelhurst I*³⁰⁶ ve *Glaxo Group v Dovelhurst II*³⁰⁷ davalarında İngiliz Mahkemesi'nin önüne gelmiştir. İngiliz Mahkemesi bu soru konusunda, Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin kararına gönderme yapmıştır.

³⁰² TAYLAN, s. 132.

³⁰³ Boehringer Ingelheim et al. v Swingward & Dowelhurst [2002], paragraf, 15.

³⁰⁴ Glaxo Group v Dovelhurst I / Boehringer Ingelheim v Swingward [2000] FSR 529 (İngiliz Yüksek Mahkemesi) (Temyiz Mahkemesi, 29.03.2000) (bkz. <http://www.ipo.gov.uk/ipcass/ipcass-alphabetical/ipcass-alphabetical-fj/ipcass-glaxo.htm>). Avrupa Toplulukları Mahkemesi; Boehringer Ingelheim et al. v Swingward & Dowelhurst, [2002] (ECR) ATKD I-3759 davasında, Merck, Scharp & Dohme v Paranova, kararındakiyle aynı sonuca varmıştır.

³⁰⁵ Avrupa Toplulukları Mahkemesi anılan *Hoffmann La Roche* kararında, marka hakkı sahibinin yeniden paketlenmiş ürünlerin sonraki piyasaya sunumlarına müdahale edebilmesinin, marka hakkının özüne dahil olduğunu kabul etmiştir. Bkz. II. Bölüm/§ 3/III/D.

³⁰⁶ [2000] FSR 529, paragraf, 160, 161 (STOTHERS, Parallel Trade, s. 82).

³⁰⁷ [2004] EWCA Civ 129 [England and Wales Court of Appeal (Civil Division) Decisions: İngiltere ve Galler Temyiz Mahkemesi Kararı], paragraf 18-21 (STOTHERS, Parallel Trade, s. 82).

Buna rağmen, birleştirilmiş davalar olan *Glaxo Group v Dovelhurst II/Boehringer Ingelheim v Swingward*³⁰⁸ kararında marka sahibinin, *yeniden etiketlenmiş* ürünlerin tekrar satışını engellemek hakkına sahip olup olmadığı hakkında Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin kararına atıf yapıp yapılamayacağı tartışılmıştır.

İngiliz Yüksek Mahkemesi'nin yargıcı bu noktada, yeniden paketlenmiş ürünlerin, marka hakkının özünü ihlal etmediğinin kabul edilmesi gerektiğini ileri sürmüştür. Bu anlamda, paralel ithalatçı, etiketi değiştirmesi konusunda herhangi bir zorunluluğunun olduğunu kanıtlamak durumunda değildir. Fakat bu durumda marka sahibi, etiketi değiştirilmiş ürünün piyasaya sunumunu engellemenin, marka hakkının özünü korumak açısından bir gereklilik olduğunu kanıtlamalıdır³⁰⁹. Buna benzer olarak İngiltere Temyiz Mahkemesi de yeniden takılan etiketin, marka sahibine veya markasına zarar vermeyeceği doğrultusunda bir karar vermiştir³¹⁰.

Görüldüğü üzere, İngiliz Mahkemesi'nin kararı Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin kararından³¹¹ farklıdır. Buna göre, İngiliz Mahkemesi de konuyu marka hakkının özü bakımından ele almış ancak, yeniden paketlenmenin marka hakkının özüne zarar vermediğine karar vermiştir. Ayrıca, yeniden paketlenen ürünün piyasaya sunumunu engellemenin, marka hakkının özünü korumak açısından bir gereklilik olduğunu ispatlama yükünü de marka hakkı sahibine getirmiştir. Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin, yeniden paketlenmenin zorunlu olduğunu paralel ithalatçının kanıtlaması gerektiğini belirtmesine rağmen³¹², İngiliz

³⁰⁸ *Glaxo Group v Dovelhurst II / Boehringer Ingelheim v Swingward* [2003] EWHC 110 (Ch) (England and Wales High Court Decisions: İngiltere ve Galler Yüksek Mahkemesi Kararı); [2003] EWHC 2109 (Ch); [2004] EWCA (İngiltere ve Galler Temyiz Mahkemesi Kararı) Civ 129; [2004] EWCA Civ 757; (C-348/04) [2004] OJ C273/11 (STOTHERS, Paralel Trade, s. 82, 83).

³⁰⁹ *Dovelhurst II*, [2003] EWHC (İngiltere Yüksek Mahkemesi Kararı) 110 (Ch), paragraf 26; STOTHERS, Paralel Trade, s. 82.

³¹⁰ *Dovelhurst II*, [2004] EWCA Civ (İngiltere Temyiz Mahkemesi kararı), paragraf 78.

³¹¹ Bkz. Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin *Hoffmann la Roche v Centrafarm*, kararı, paragraf 7.

³¹² Bkz. Birleştirilmiş davalar; *Bristol – Myers Squibb v Paranova*, (C-427/93)(C-429/93)(C-436/93), [1996] (ECR) ATKD I-3457; ikinci grup birleştirilmiş davalar, *Eurim Pharm v Beiersdorf*, (C-71/94) (C-72/94) (C-73/94), (1996) (ECR) ATKD I-3618; *MPA Pharma GmbH v. Rhone-Poulenc Pharma GmbH*, (C-232/94) [1996] (ECR) ATKD I-3671. Ayrıca bkz. Avrupa Birliği Komisyonu'nun tıbbi ürünlerin izinsiz piyasaya sunulmasıyla ilgili, 30.12.2003 tarihinde verdiği karar; *Communication From The Commission*; 2003/0839 “Commission Communication on parallel imports of proprietary medicinal products for which marketing authorisations have already been granted”, s. 11-13.

Mahkemesi, paralel ithalatçının böyle bir zorunluluğunun bulunmadığını kabul etmiştir. İngiliz Mahkemesi'nin bu yaklaşımı paralel ithalatçıyı korurken, marka hakkı sahiplerini paralel ithalatçı karşısında zayıflatmıştır.

2- Boehringer Kararı ve Ortak Pazarın Suni Olarak Bölünmesi

Paralel ithalatçının farklı üye ülkelerde aynı ürünü, değişik paketlerle piyasaya sunması pazarın suni olarak bölünmesine neden olmaktadır³¹³. Avrupa Toplulukları Mahkemesi'ne ve Avrupa Birliği Komisyonu'na göre belirleyici olan kriter, yeniden paketlemeye sadece *gerekli* olduğu durumlarda izin verilmesidir³¹⁴. Ancak, Mahkeme aynı zamanda şuna karar vermiştir: Aynı ürün değişik paketlenerek, değişik ülkelerde ve değişik ülkelere ithal edilmek üzere piyasaya sunulmuş olsa ve bu pazarın suni olarak bölünmesi anlamına gelse de, yeniden paketlemenin gereksiz olduğunu söylemek için bu durum yeterli değildir³¹⁵. Çünkü, paralel ithalatçı bunları kendi pazarının sadece bir kısmında bile piyasaya sunmuş olsa, pazarın bölünmesi yine söz konusu olacaktır³¹⁶.

*Boehringer v Swingward & Dowelhurst*³¹⁷ davasında, Boehringer adlı şirket, orijinal olarak kendisi tarafından diğer üye devletlerde piyasaya sürülen eczacılık ürünlerinin, Swingward ve diğer paralel ithalatçılar tarafından İngiltere'de piyasaya sürülmesini engellemek istemiştir. Davalı taraf, orijinal paketin sadece belirli kısımlarına İngilizce etiketler yapıştırarak küçük bazı değişiklikler yapmanın yanı sıra; orijinal markayı taşıyan İngilizce kutularda daha kapsamlı değişiklikler

³¹³ Pazarın suni olarak bölünmesine marka sahibinin kasıtlı olarak sebep olması gerekmez. Mahkeme, bu konuda etkili olabilecek faktörlerden bahsetmiştir. Buna göre, ulusal pazarlarda sadece belirli ölçülerdeki paketlemeye izin verilmesini, sağlık sigortalarının, geri ödeme yapmak için satın alınan ilaç paketlerinin belirli ölçülerde olmasını şart koşmasını veya ilaçların içindeki açıklayıcı bilgilerin hazırlanmasında profesyonel gruplardan ve hastalık sigortasıyla ilgili kuruluşlardan faydalanılmasının gerekliliğini örnek olarak verebiliriz (Avrupa Birliği Komisyonu'nun tıbbi ürünlerin izinsiz piyasaya sunulmasıyla ilgili, 30.12.2003 tarihinde verdiği karar: s. 13 dn. 42).

³¹⁴ Avrupa Birliği Komisyonu'nun tıbbi ürünlerin izinsiz piyasaya sunulmasıyla ilgili, 30.12.2003 tarihinde verdiği karar: s. 13.

³¹⁵ Bu durum Mahkeme tarafından Hoffmann-La Roche davasından itibaren çeşitli davalarda ortaya konmuştur. Bkz. birleştirilmiş davalar, Pfizer v Eurim-Pharm C-427/93, C-429/93, C-436/93 Bristol-Myers Squibb and Others; C-379/97 Upjohn [1999] (ECR) ATKD I-6927, Merck, Sharp & Dohme [2002]; Boehringer [2002].

³¹⁶ Avrupa Birliği Komisyonu'nun tıbbi ürünlerin izinsiz piyasaya sunulmasıyla ilgili, 30.12.2003 tarihinde verdiği karar: s. 13.

³¹⁷ Boehringer Ingelheim et al. v Swingward & Dowelhurst (C-143/00) [2002] (ECR) ATKD I-3759; Merck, Sharp & Dohme v Paranova (C-443/99) [2002] (ECR) ATKD I-3703.

yapmaya varacak şekilde ürünleri yeniden paketlemiştir. Ayrıca, sadece ürünün cins adını taşıyan kutular kullanılmıştır. Orijinal iç paket ise hak sahibini gizleyen aynı tasarımdaki etiketlerle kaplanmıştır. Ancak orijinal marka, İngilizce'ye tercüme edilen bilgi broşüründe yer almaktadır. Boehringer, bu değişikliklerin ürünü İngiltere'de piyasaya sürebilmek için gerekli olmadığını ileri sürmüştür. Başka bir deyişle, Swingward bu değişiklikleri yapmamış olsa da geçerli mevzuata göre ürünleri İngiltere'de piyasaya sunabilecektir.

Avrupa Toplulukları Mahkemesi, Boehringer kararında iki konu üzerinde durmuştur. Bunlardan birincisi, Boehringer'in ürünün yeniden paketlenmesine karşı çıkması nedeniyle piyasanın suni olarak bölünüp bölünmediğidir. İkincisi ise, markalı malın piyasaya geçerli olarak girebilmesi için ithalatçının yerine getirmesi gereken yeniden paketleme şartlarıdır. Marka sahibi, ilke olarak paralel ithalatçının yeniden paketlenmesine karşı çıkabilse de, bu durum yeniden etiketlenen eczacılık ürününün söz konusu piyasaya geçerli olarak girebilmesi koşuluna bağlıdır. Yeniden etiketlenmiş ilaçlara karşı çıkılması, her zaman bu ilaçların geçerli olarak piyasaya girmesini engellemeyi de içermez³¹⁸. Başka bir ifadeyle, marka hakkını korumak amacıyla markalı ürünlerin yeniden paketlenmesine karşı çıkılması nedeniyle anılan ürünlerin piyasaya girmesi engellenirse³¹⁹, yeniden paketlemeye karşı çıkılması, amacını aşan bir davranışa dönüşmüş olacaktır. Ayrıca bu engelleme aynı zamanda piyasanın bölünmesini de sağlayacaktır.

Bu koşullarda, ürünlerin yeniden paketlenmesi, sadece paralel ithalatçılara ticarî avantaj sağlamak değil, geçerli olarak piyasaya girebilme haklı amacını elde etmek olarak da izah edilebilir. Ancak bu durum, kendilerine geçerli olarak girişin

³¹⁸ ENCHELMAIER, s. 466. Boehringer Ingelheim et al. v Swingward & Dowelhurst, [2002] paragraf, 50 - 53; Merck, Scharp & Dohme v Paranova, [2002] paragraf, 25 - 32.

³¹⁹ Buna göre, marka hakkı sahibi, paralel ithalatçının markalı malları yeniden paketlenmesine karşı çıkabilir. Ancak, paralel ithalatçının malları yeniden paketlenmesi, piyasaya girebilmesi için yerine getirmesi gereken zorunlu bir şart olabilir (örneğin ithalat ülkesinde paket bakımından bazı kanuni zorunlulukların olması). Buna ek olarak, marka sahibi tarafından karşı çıkılmasa bile, bir piyasada ya da o piyasanın bir kısmında, tüketicilerin önemli bir kısmının yeniden paketlenmiş ürünün, geçerli olarak piyasaya girişini engelleyecek derecede büyük bir direnci de olabilir (Merck, Scharp & Dohme v Paranova, [2002] paragraf, 25 - 32).

yollarının arandığı her piyasanın koşullarını göz önüne alacak olan ulusal mahkemelerin kararına bırakılmıştır³²⁰.

Avrupa Toplulukları Mahkemesi'ne göre, piyasanın *sunî* bölünmesi fikrî, çözümlemeye bir şey katmamaktadır. Marka temel işlevinin (menşe ve garanti işlevi) gözden geçirilmesi de bunu doğrular. Markanın amacı, paketinin değil, ürünün kendisinin orijinal durumda olduğuna dair garanti vermektir³²¹. Paketlemesine yapılan herhangi bir müdahale, ancak marka hakkının özülüyle ilgili verilen garantiyi (garanti işlevi) etkilediği takdirde konuyla ilgilidir³²². Bu açıdan da, hak sahibinin ekonomik çıkarları da bu konuyla ilgili olarak ancak ikincil dereceden önem taşır. Dolayısıyla, piyasaların *sunî* bölünmesine ilişkin koşul³²³ kaldırıldığı takdirde, somut bir değişiklik olmayacaktır. Tam tersine, bazı ulusal mahkemelerin amacı aşan kısıtlayıcı yorumlarını meşrulaştırmak bundan böyle daha zor hale gelecektir³²⁴.

Burada öğretilen savunulan çözüm, ürün ile paketi arasında hiçbir ayrımın gözetilmediği farklı bir görüş ile örtüşmektedir. Üretici tarafından her ikisi de ayrılmaz bir bütün olarak tasarlanır. Dolayısıyla pakete yapılan herhangi bir müdahale doğrudan fikrî *hakkın özü* kavramının içine girer. Bu yaklaşımla Mahkemenin geleneksel yorumu arasındaki fark *piyasanın sunî bölünmesinin* gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin ispat yükünde yatar. Bu yükümlülük artık paralel ithalatçıya aittir. Ancak, eğer böyle bir bölünme koşulunun aranmasından tümüyle vazgeçilirse, bu konudaki sorun da onunla birlikte ortadan kalkacaktır³²⁵.

Markalı malın yeniden paketlenmesine marka hakkı sahibi tarafından karşı çıkılması³²⁶ ve böylece o piyasaya ithalatçı tarafından markalı malların ithal

³²⁰ Boehringer Ingelheim et al. v Swingward & Dowelhurst, [2002] paragraf, 50 - 53; Merck, Scharp & Dohme v Paranova, [2002] paragraf, 25 - 32. ENCHELMAIER, s. 466.

³²¹ Bu amaç, ortak köken (menşe) garantisidir ve kalite konusunda tüketiciye güven verir. Hoffmann – La Roche v Centrafarm (102/77) (1978) (ECR) ATKD 1139, paragraf 7; Boehringer Ingelheim et al. v Swingward & Dowelhurst, [2002] paragraf, 30.

³²² Boehringer Ingelheim et al. v Swingward & Dowelhurst, [2002] paragraf, 29.

³²³ Bkz. yukarıda *Paranova* kararında Mahkemenin belirlediği altı koşuldan ilki.

³²⁴ ENCHELMAIER, s. 468.

³²⁵ ENCHELMAIER, s. 468.

³²⁶ Yeniden paketlenmeye marka hakkı sahibi tarafından karşı çıkılabilmesi için; ilk olarak yukarıda açıkladığımız, *Paranova* kararında Mahkemenin belirlediği altı koşulun gerçekleşmemiş olması

edilememesi, piyasanın suni olarak bölünmesine neden olabilir. Ancak, bu durumda piyasa suni olarak bölünmesin diye, marka sahibinin elinden marka hakkının özüne dâhil olduğunu kabul ettiğimiz yeniden paketlenen markalı malın piyasaya sunulmasına müdahale etme hakkını alamayız. Çünkü, marka sahibinin bu hakkı Marka Yönergesi'nin 7. maddesi uyarınca korunmaya değer bir haktır. Başka bir deyişle, piyasanın suni olarak bölünmesi tehlikesi ile marka sahibine Marka Yönergesi ile verilen hakkın korunması arasında tercih yapmak gerekmektedir. Bizim fikrimize göre, burada marka sahibine Yönerge ile verilen hakkın öncelikle korunması önemlidir.

E- Hak Sahibine Haber Verilmesi Koşulu

Yeniden paketlemeye izin verilmesinin dördüncü koşulu olan, hak sahibine paralel ithalatçı tarafından haber verilmesine ilişkin olarak Mahkeme, paralel ithalatçı bu koşulu yerine getirmediği takdirde veya getirinceye kadar³²⁷ hak sahibinin, yeniden paketlenmiş ürünlerin piyasaya sürülmesine karşı çıkabileceği yönünde hüküm vermiştir³²⁸. Eğer yeniden paketleme, markanın köken (menşe) göstergesi olarak işlevini engellemiyorsa bu oldukça sert bir sonuçtur.

Paralel ithalatçıların “önce piyasaya sür, sonra haber ver” düşüncesiyle hareket etmemeleri gereklidir. Ayrıca, hak sahibinin paralel ithalattan, üçüncü kişiler aracılığıyla haberdar olması da yeterli değildir. Örneğin, paralel ithalatçının ulusal denetim yetkililerinin onaylandığı bir ürünü ithal etmek için üçüncü taraflara verdiği izin belgeleri sayesinde hak sahibinin, haberdar olması gibi³²⁹.

Yeniden paketlemeye izin verilmesinin altıncı koşulu, yeniden paketlenen ürünün bir örneğinin sağlanmasıdır. Anılan bu koşulun ve marka sahibine haber

gerekir. İkinci olarak ise, yeniden paketlemenin bir zorunluluk nedeniyle yapıldığını paralel ithalatçının ispat edememiş olması şarttır.

³²⁷ Boehringer Ingelheim et al. v Swingward & Dowelhurst, [2002] kararında Mahkeme, paralel ithalatçının, yeniden paketlenen ilaç örneğiyle birlikte hak sahibine yeniden paketlemeyle ilgili bilgi vermesi için on beş iş günü sürenin yeterli (makul) olduğunu belirtmiştir.

³²⁸ Boehringer Ingelheim et al. v Swingward & Dowelhurst, [2002] paragraf 63; bkz. kanun sözcüsü, Sharpston'un (C-348/04), birleştirilmiş davalar için 06.04.2006 da bildirdiği görüşü, paragraf 75-77. (<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004C0348:EN:HTML#Footref54>) (Ekim 2008).

³²⁹ Avrupa Birliği Komisyonu'nun tıbbi ürünlerin izinsiz piyasaya sunulmasıyla ilgili, 30.12.2003 tarihinde verdiği karar: s. 15 dn. 46.

verilmesinin amacı düşünüldüğünde, gerçekleştirilmek istenen ithalata tepkisini göstermesi için marka hakkı sahibine makul bir süre verilmesi gerekir. Ancak paralel ithalatçının, piyasaya hızlı girmekte meşru bir çıkarı vardır. Paralel ithalatçının durumu bildirmesinden sonra, hak sahibinin görüşünü açıklaması için sahip olduğu süre *bir ay* olarak belirlenmiştir³³⁰.

Paralel ithalatçının, belirtilen bir aylık süreden daha kısa bir süre tanınması ve hak sahibinin de tepki vermek için paralel ithalatçının verdiği süreden daha fazla bir süre istemesi mümkündür³³¹. Bu gibi durumlarda dengeyi sağlamak ulusal mahkemelere düşmektedir.

Alman Federal Mahkemesi 2007 yılında verdiği *Aspirin II*³³² kararında yeniden paketleme konusunda marka hakkı sahibi olan ilaç şirketine haber verilmesi konusunu ele almıştır. Buna göre Yüksek Mahkeme, marka hakkı sahibinin, yeniden paketlemeyle ilgili paralel ithalatçı tarafından bilgilendirilmesinden sonra, zamanında itiraz etmediğini belirtmiştir. Bu nedenle Mahkeme, yeniden paketlenmiş ilaçların sonraki pazarlanmalarına marka hakkı sahibinin karşı çıkamayacağını belirtmiştir.

Burada marka hakkı sahibine tanınan *zamanında itiraz süresi* ile kast edilen süre, marka sahibinin yeniden paketleme konusunda bilgilendirilmesinden sonra, paralel ithalatçının marka hakkını ihlal edip etmediğini değerlendirmesi için gereken makul bir süredir. Bu makul süre içerisinde marka hakkı sahibi tepkisini göstermelidir. Çünkü, daha önce de belirttiğimiz üzere paralel ithalatçının ürünleri bir an önce pazara sunması ticarî menfaatleri için gereklidir³³³.

³³⁰ Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'ya değişiklikler ve ekler getiren 2003 yılında Atina'da imzalanan Anlaşma; Accession Treaty, Part three, Title II, Annex IV, Section 2 "Company Law" AA2003/ACT/Annex IV/en p.2499, signed in Athens on 16.04.2003. Ayrıca bu konuda Avrupa Birliği Komisyonu'nun tıbbi ürünlerin izinsiz piyasaya sunulmasıyla ilgili, 30.12.2003 tarihinde verdiği karar, s. 16 dn. 48; Paragraf 47, 48.

³³¹ ENCHELMAIER, s. 470.

³³² Aspirin II, Alman Yüksek Federal Mahkemesi (Bundesgerichtshof) kararı 1 ZR 147/04, 12 Temmuz 2007 (CLARK, Birgit: Parallel Imports, repackaging of pharmaceuticals, and the forfeiture defence under Article 242 of the German Civil Code, Journal of Intellectual Property Law and Practice, 2008, C. 3, Sayı 5, s. 281-283)

³³³ CLARK, s. 282.

Alman Federal Mahkemesi, paralel ithalatçı ve marka hakkı sahibinin her ikisinin de birbirlerinin haklarına saygılı olmaları gerektiğini belirtmiştir. Buna göre, ilk önce paralel ithalatçı, marka sahibini haberdar etmelidir. Bundan sonra, paralel ithalatçı, marka sahibinin zamanında tepki göstereceğine inanır. Mahkeme, marka sahibinin itirazını geç yapmasını, çelişkili bir davranış olarak değerlendirmiş ve ayrıca, marka sahibinin kötü niyetli kabul edileceğini açıklamıştır. Mahkeme, marka sahibinin yeniden paketleme konusunda bilgilendirildikten sonra makul, kabul edilebilir bir sürede itiraz etmemesi halinde, markalı malların sonraki pazarlanmalarına itiraz edebilme hakkının, Alman Medeni Kanunu'nun 242. maddesi uyarınca yasaklanacağını ifade etmiştir. Görüldüğü üzere Alman Federal Mahkemesi, Aspirin II kararıyla, paralel ithalatçının durumunu kuvvetlendirmiştir³³⁴.

Alman Federal Mahkemesi, marka hakkı sahibinin yeniden paketlemeye geç itiraz etmesinin haklı görülebileceği istisnai durumları örnek vererek belirtmiştir. Buna göre, kanunlarda veya dava konusu olayda meydana gelen önemli, büyük değişiklikler nedeniyle marka sahibinin geç itirazı kabul edilebilir³³⁵.

Avrupa Toplulukları Mahkemesinin, 1996 yılında verdiği Bristol - Myers Squibb³³⁶ kararına göre; markalı malların pazara sunulabilmesi için yeniden paketleme yapılması şart ise, bu durumda marka hakkı sahibinin sonraki piyasaya sunumlara itiraz edebilme hakkı kısıtlanabilir. Mahkeme marka hakkı sahibinin sonraki piyasaya sunumlara itiraz edebilme hakkının kısıtlanabilmesinin sadece belirtilen bu durumda mümkün olacağını açıkça ifade etmiştir.

Kırk yılı aşkın bir sürede, malların serbest dolaşımı ile fikrî mülkiyet hakkının sürekli değişen yönleri, zaman içerisinde Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin huzuruna gelmiştir. Mahkemenin izlediği yöntem başından beri açıktır. Avrupa Birliği'nin temellerinden biri olan malların serbest dolaşımı, sadece fikrî mülkiyet hakkı sahiplerinin yasal çıkarlarını korumak için gerektiği takdirde sınırlandırılabilir³³⁷. *Arsenal Football Club plc v Matthew Reed* davasında verilen karar,

³³⁴ CLARK, s. 283.

³³⁵ CLARK, s. 283.

³³⁶ Birleştirilmiş davalar, Bristol - Myers Squibb v Paranova (C-427/93, 429/93, 436/93) [1996] (ECR) ATKD I-3457.

³³⁷ ENCHELMAIER, s. 477.

Mahkemenin hak sahiplerinin endişelerinin farkında olduğunu göstermektedir. Öte yandan *Peak Holding*³³⁸ davası ise Mahkemenin önceliğinin malların serbest dolaşımı olduğunu teyit etmektedir. *Van Doren* ve *Boehringer Ingelheim* davaları ise, Mahkemenin bu öncelikten sapmasının mümkün olabileceği somut ve usule ait koşulların belirlenmesinde daha da hassas davranılması gerektiğini vurgulamaktadır.

F- Markalı Malın Üzerindeki Markanın Değiştirilmesi

Üreticiler bazen aynı ürünler için, farklı markaları, farklı üye ülkelerde kullanabilirler. Paralel ithalatçılar da bu tür markaları kullanmak ve ürünleri ithal etmek isterler³³⁹.

*Centrafarm v American Home Products*³⁴⁰ kararında üretici şirket, farklı markaları farklı ülkelerde kullanmaktaydı. American Home Products, SERESTA markasını Benelux ülkelerinde kullanırken, SERENID D'yi İngiltere'de kullanıyordu³⁴¹. Paralel ithalatçı Centrafarm, Hollanda'dan satın alıp, ürünlerin üzerindeki SERESTA markasını SERENID D olarak değiştirdikten sonra, İngiltere'de satışa sunmuştur. Marka sahibi, bu duruma karşı çıkarak, Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin "köken (menşe) garantisinin anlamının, markanın *sadece hak sahibi tarafından* ürünü tanımlamak ve tanıtmak amacıyla ürünün üzerine koyulabileceği" yolundaki görüşüne dayanmıştır. Böylece, marka sahibinin ürünün üzerine eklenen markaya karşı çıkmasının marka hakkının özüne dahil olduğunu da belirtmiştir.

Avrupa Toplulukları Mahkemesi kararında üreticinin, ürünlerini farklı ülkelerde farklı markalarla kullanabileceğini açıklamıştır. Bununla birlikte, eğer marka sahibi, pazarı suni olarak bölme niyetiyle hareket ederse, bu durumun, Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın 30. maddesinin ikinci cümlesi bakımından, örtülü kısıtlama anlamına gelebileceğini belirtmiştir. Ancak, farklı markanın farklı ülkelerde kullanılması durumunda, üye ülkeler arasında örtülü kısıtlama yaratma

³³⁸ *Peak Holding v Axolin – Elinor* (C-16/03) [2004] (ECR) ATKD I-11313.

³³⁹ STOTHERS, *Parallel Trade*, s. 83.

³⁴⁰ *Centrafarm v American Home Products*, (C-3/78) [1978] (ECR) ATKD 1823.

³⁴¹ Her iki ürünün tedavi edici etkileri aynı olmakla birlikte, farmakolojik bileşimleri farklıydı.

kastının olduğunu söyleyebilmek için elde yeterli kanıtların olması gereklidir³⁴². Sadece aynı veya farklı ürünler için, farklı ülkelerde farklı markaların kullanılması, örtülü kısıtlama yaratma amacının var olduğunu söylemek için yeterli değildir.

Açıklanan bu sorun, *Pharmacia & Upjohn v Paranova*³⁴³ davasıyla Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin önüne yeniden gelmiştir. Bu davada paralel ithalatçı, antibiyotik ilaçları satın alarak DALACINE markasıyla Fransa'ya satmış, DALACINE C markasıyla da Yunanistan'a satmıştır. Ayrıca bu ilaçları, üretici firmanın Danimarka'da kullandığı DALACIN markası altında yeniden paketlemiştir.

Marka sahibinin farklı markaları kullanması, marka tartışmasının farklı bir boyutta ele alınması olarak nitelendirilebilir. Böyle bir durumun, sonraki zorlukları ise belli üye ülkelerde tescil işlemleri sırasında yaşanacaktır.

Üretici, Danimarka'da bu durumun marka hakkına tecavüz oluşturduğunu ve tükenme ilkesinin burada uygulanamayacağını belirterek karar verilmesini talep etmiştir. Üreticiye göre, tükenme gerçekleşmemiştir. Çünkü, bu durumda objektif olarak bakıldığında farklı markaların farklı ülkelerde kullanılması söz konusudur. Paralel ithalatçı ise, marka hakkının tükendiğini ileri sürmüştür. Çünkü, farklı markalar gerçekte aynı markayı oluşturmakta veya alternatifli olarak kullanılmaktadır. Çünkü, üreticinin pazarlama sisteminin pazarın suni olarak bölünmesine dayandığını belirtmiştir.

Avrupa Toplulukları Mahkemesi, böylece, tükenme konusundaki önceki içtihadını yeniden gözden geçirmiştir. Buna göre, objektif farklılıkları haklı gösterecek ayrı kurallar yoksa, orijinal marka paketlenildikten sonra üzerindeki markanın değiştirilmesi durumunda, yeni markalı malla eski markayı içeren mal arasında uygulamada farklılık yoktur. Böylece Mahkeme, anılan davadaki olayda, markalar arasında objektif farklılıklar olmadığını belirtmiştir. Dolayısıyla, davada marka hakkı tükenmiştir.

Üye ülkeler arasında pazarın suni olarak bölünmesinin şartı, *Bristol - Myers Scuibb* davasında Mahkemenin tanımladığı gibidir. Buna göre, orijinal iç paket

³⁴² STOTHERS, Parallel Trade, s. 83.

³⁴³ *Pharmacia & Upjohn v Paranova*, (C-379/97) [1999] (ECR) ATKD I-6927.

muhafaza edilmesine rağmen, dış paketin üzerine ek olarak bir etiketin yapıştırılması, köken (menşe) garantisine zarar vermediği için, pazarın bölünmesi gibi bir tehlike oluşturmaz. Hak sahibinin, piyasaya sunumu engellemesi için gereken koşullar oluşmamıştır³⁴⁴. Böylece, paralel ithalatçı marka hakkı sahibinin markayı kullandığı ülkede, ithalat yoluyla yeniden paketlenmiş orijinal markayı piyasaya sunarsa, böyle bir durumda Bristol - Myers Squibb davasında belirlenen koşul uygulanır³⁴⁵. Dolayısıyla, sadece dış paket üzerindeki etiketin *değiştirilmesi* sebebiyle markanın garanti işlevi zarar görmediğinden marka hakkı sahibi müdahale edemeyecektir. Böylece pazarın bölünmesi de söz konusu olmayacaktır.

Sonuç olarak, Marka Yönergesi'nin hükümleri, Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın 28-30. maddeleriyle uyumlu olarak yorumlanmalıdır. Marka Yönergesi'nin 7. maddesiyle, Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın 30. maddesinin amacı aynıdır. Buna göre, her iki hükmün amacı da marka sahibinin haklarının korunması ile, Avrupa Birliği'nde malların serbest dolaşımının sağlanması arasındaki dengenin kurulmasıdır.

Avrupa Toplulukları Mahkemesi, Yönergenin 7. maddesi uyarınca, marka hakkı sahibine tanınan hakların belirlenmesinde, Mahkemenin içtihat hukukunun temel alınması gerektiğini belirtmiştir. Mahkeme özellikle, Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın 30. maddesi hakkında verdiği kararların, göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulamıştır³⁴⁶.

Bu nedenle, markalı malın markasının değiştirilmesi veya yeniden paketlenmeyle ilgili yukarıda değindiğimiz davalarda Marka Yönergesi'nin uygulanmadığı savunulmaktadır. Bu düşüncenin gerekçesine göre, Marka Yönergesi'nin 7. maddesi, markanın kullanımına sadece, marka hakkı sahibinin izniyle Avrupa Birliği içinde piyasaya sunulmuş mallarla ilgili olarak izin vermektedir. Bu yüzden, Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın hükümleri ve

³⁴⁴ Bristol – Myers Squibb v Paranova, paragraf 41.

³⁴⁵ STOTHERS, Parallel Trade, s. 84. Mahkeme, her ne kadar, davalar tamamen benzer olmasa da, bu davadaki diğer sorunların Hoffmann La Roche v Centrafarm ve Bristol – Myers Squibb v Paranova, kararlarındaki yeniden paketlenme sorunları gibi çözümleneceğini belirtmiştir.

³⁴⁶ Bristol – Myers Squibb v Paranova, (C-427, 429, 436/93) [1996] (ECR) ATKD I-3527-3531; Loendersloot v Ballantine, (349/95) [1997] (ECR) ATKD I-6227 paragraf 18; Pharmacia & Upjohn SA v Paranova.

özellikle 30. maddesi hâlâ bu tür davaların çözümlenmesinde etkili olmaktadır. Buna göre, Marka Yönergesi, Avrupa Birliğine üye ülkelerde marka hukuku bakımından uyumun sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Buna karşılık Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın 30. maddesi ise, üye ülkelere, ulusal hukuklarını korumaları ve mevcut durumu sürdürebilmeleri için çeşitli öncelikli haklar vermiştir. Öyle ki bu haklar, üye ülkeler arasındaki ticarete sınırlamalar getirilmesine neden olsalar bile korunurlar³⁴⁷.

³⁴⁷ TURNER, Jonathan D.C.: Plus Royaliste que le roi (Glaxo v. Dowelhurst), EIPR 2000/9, s. 435,436; STORHERS, Parallel Trade, s. 84.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MARKA HAKKININ TÜKENMESİYLE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER

§ 1- ULUSLARARASI ANLAŞMALAR BAKIMINDAN MARKA HAKKININ TÜKENMESİ

Fikrî mülkiyet hukuku konusunda uluslararası anlaşmalarla yapılan düzenlemeler büyük önem arz etmektedir. Çünkü çağımız hız çağı olduğu için, malların sınırları aşması ve serbest ticaretin sağlanabilmesi, ülkeler arasındaki yakınlaşma ve işbirliği çalışmalarını artırmıştır.

Patentler, faydalı modeller, tasarımlar ve markalarla ilgili uluslararası sözleşmelerin ilki 1883 tarihli Paris Anlaşması'dır. Fikrî mülkiyet haklarına tanınan korumanın genişletilmesi¹ ve bu alandaki ulusal yasaların uyumlaştırılması amacıyla 1883 yılında toplanan Konvansiyon Paris Anlaşması'nı imzalamıştır. Anılan Anlaşma, üyeleri arasında sadece bir sözleşme ilişkisi kurmamış, aynı zamanda da tüzel kişiliği haiz bir *Birlik* oluşturmuştur. Paris Anlaşması'nı imzalayan ülkelerde markalar için getirilen hukuki korumaya diğer taraf ülkelerde de riayet edilmesinin sağlanması istenmiştir. Buna göre Anlaşma'nın, tüm sınâî haklar açısından *kendi vatandaşına ayrımcılık yapma yasağı* ilkesi (ulusal işlem)² ve buluşlar, faydalı

¹ Paris Anlaşması'nın 1. maddesine göre sınâî mülkiyetin koruma kapsamına, patentler ve faydalı modeller, ticaret ve hizmet markaları, endüstriyel tasarımlar, ticaret unvanları, coğrafi işaretler ve haksız rekabetin önlenmesi dâhildir.

² Paris Anlaşması'na dâhil ülkelerin vatandaşları, diğer bütün Birlik ülkelerindeki sınâî mülkiyetin korunmasıyla ilgili o ülke kanunlarının vatandaşlarına tanıdığı ve ileride tanıyacağı menfaatlerden yararlanabileceklerdir (Paris Anlaşması m. 2.1).

modeller, markalar ve sınâî tasarımlar bakımından *rüçhan hakkı*³ sağlaması ilkesi olmak üzeri iki önemli ilkesi bulunmaktadır⁴.

Marka konusunda 1883 tarihli Paris Anlaşması'ndan sonra en önemli anlaşma Madrid Anlaşması'dır⁵. Anılan Madrid Anlaşması ve Madrid Protokolü⁶ Madrid sistemini oluşturur. Madrid Anlaşması markaların uluslararası tesciliyle ilgili bir anlaşmadır. Anılan Anlaşma, milli düzeyde tescil edilmiş bir markanın, WIPO⁷ (World Intellectual Property Organization, Dünya Fikrî Mülkiyet Teşkilatı) nezdinde tescil edilmesi ve bu yolla markanın diğer üye devletlerde de aynı statüye sahip olmasını sağlamak amacıyla akdedilmiştir⁸. Böylece, sadece bir tek başvuru ile marka için bir çok ülkede koruma elde edilebilir⁹.

Sözünü ettiğimiz bu anlaşmaların hiç birinde tükenme konusu ele alınmadığı için, her bir ülke kendi tükenme rejimini belirleme konusunda serbest bırakılmıştır.

Çalışmamızda uluslararası anlaşmalar bakımından önce Dünya Ticaret Örgütünün kuruluş ve amaçları üzerinde duracağız. Daha sonra, fikrî mülkiyet hakları ve uluslararası ticaret arasındaki bağlantıyı sıkı bir biçimde kurmuş olan TRIPS Anlaşması'nı ele alacağız. Üçüncü olarak bölgesel bir anlaşma olan EFTA Anlaşmasını ve amacını açıkladıktan sonra, EFTA Mahkemesi, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA)'nın oluşturulması ve Türkiye ile EFTA ülkeleri arasındaki ilişkiler üzerinde duracağız. Daha sonra, NAFTA Anlaşması'nı inceleyeceğiz.

³ Üye ülkelerden birinde usulüne uygun şekilde marka başvurusunda bulunan kişi, diğer ülkeler bakımından da tevdi konusunda altı ay içinde *rüçhan* hakkından yararlanır (Paris Anlaşması m. 4).

⁴ Ayrıntılı bilgi için bkz. ARKAN, Marka I, s. 30, 31; TEKİNALP, Fikrî Mülkiyet, s. 71 vd.

⁵ 14.04.1891 tarihli, "Markaların Milletlerarası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması".

⁶ 27.06.1989 tarihli , "Markaların Milletlerarası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması İle İlgili Protokol".

⁷ DTÖ - WIPO arasında 22.12.1995 tarihinde imzalanan *işbirliği anlaşmasıyla* TRIPS ile ilgili olarak gelişmekte olan ülkelere, WIPO tarafından hukukî - teknik yardım ve teknik işbirliği sağlanması kararlaştırılmıştır (bu Anlaşma'nın tam metni için bkz. (http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel3_e.htm) (Ekim 2008).

⁸ KIRCA, İsmail: Markaların Milletlerarası Tescili (Madrid Sistemi), Ankara 2005, s. 5.

⁹ Ayrıntılı bilgi için bkz. KIRCA, s. 5-49; PHILLIPS, s. 278.

I- Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve TRIPS Anlaşması¹⁰

Malların serbest ticareti, küreselleşme sürecinin temel taşlarından birini oluşturmaktadır¹¹. Ülkeler arasındaki ticareti düzenleyici, ticarete liberalleşmeyi ve serbestliği destekleyen uluslararası prensipleri içeren bir belge¹² olan GATT¹³ (General Agreement on Tariffs and Trade)¹⁴ (DTÖ Kurucu Anlaşması) 1947 yılında imzalanmıştır.

Dünya Ticaret Örgütü'nün (World Trade Organization)¹⁵ 1994'de kurulmasıyla uluslararası ticaret sistemi yasal ve kurumsal bir zemine oturmuştur. Eski¹⁶ GATT'ın mirasçısı olan Dünya Ticaret Örgütü'nün amacı açıklığı sağlamak ve ticaretteki ayrımcılığın önüne geçmektir.

Yaklaşık olarak 150 üyesi olan DTÖ, dünya çapında çok taraflı bir sözleşme ile kurulmuştur. Avrupa Birliği'ne üye olan tüm ülkeler bu örgüte katılmışlardır. Böylece, Avrupa Birliği'nin Anlaşmaları da eklendiği için, DTÖ Anlaşması'nın kapsamı oldukça genişlemiştir. Bu anlamda, malların serbest dolaşımıyla ilgili kurallar ve fikrî mülkiyet hakları ile ilgili düzenlemeler de bu kapsama dâhil olmuştur. Ancak rekabet konusunda düzenleme yapılmamıştır¹⁷.

¹⁰ Ticaretle Bağlantılı Fikrî Mülkiyet Hakları Anlaşması, Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.

¹¹ GALLEGO, Beatriz Conde: "The Principle of Exhaustion of Rights and Its Implications for Competition Law", IIC 2003 Vol. 05, s. 474.

¹² VERMA, s. 552; GALLEGO, s. 474.

¹³ GATT'ın son şekli için bkz. (http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47.pdf) (Ekim 2008).

¹⁴ Kısaca GATT olarak uluslararası literatürde geçen bu Anlaşma bizim hukukumuzda da GATT olarak adlandırılmaktadır. Bu nedenle çalışmamızda bu Anlaşmayı ifade etmek için GATT sözcüğünü kullanacağız.

¹⁵ Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Marakeş Anlaşması ile 15.04.1994'te kurulmuştur (1867 UNTS 154). (http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto.pdf) (Ekim 2008)

¹⁶ GATT 1947 (GATT 1994 ile yeniden şekillendirilmiştir. Dünya Ticaret Örgütü Anlaşması ek, 1A).

¹⁷ DTÖ sistemi içinde rekabet kurallarının belirlenmesi konusunda sonuç alınamamıştır (SOTHERS, Parallel Trade, s. 431, dn. 401; karşı görüşte olan Gallego, bu çalışmalarla rekabet konusunda bazı kuralların belirlendiğini belirtmiştir. GALLEGO, s. 473, 474). 14.11.2001 tarihindeki Doha Ministerial Declaration (WT/MIN(01)/DEC/1, paragraf 23-25) toplantısında DTÖ üyeleri ilk defa ticaret ve rekabetin birbirlerini etkilemesi konusunda müzakere yapmışlardır. Görüşmelerde kesin kurallar belirlenememiş, bununla birlikte, rekabet konusundaki sorunlarla ilgili *çalışma grupları* oluşturulmuştur (paragraf 25). 01.08.2004 tarihindeki, DTÖ Genel Konsey (General Council) görüşmelerinde ise, bu konuda çalışma yapılmayacağı belirtilmiştir (WT/L/579, paragraf 1(g)).

Çok taraflı anlaşmalar ile kurulan kuruluşlar aracılığıyla iki taraflı sözleşmelerin (örneğin DTÖ üyelerinin birbirleri arasındaki) gelişmesi sağlanmıştır. Anılan kuruluşların arasında sayabileceklerimiz; DTÖ, WIPO¹⁸ (World Intellectual Property Organization, Dünya Fikrî Mülkiyet Teşkilatı), AIPPI¹⁹ (The International Association for the Protection of Intellectual Property) UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) ve UNDP (United Nations Development Programme)'dır. Bunlara ek olarak çeşitli sivil toplum örgütleri (NGOs) aracılığıyla da (örnek olarak, sanayicilerin oluşturduğu dernekler ve tüketicilerin haklarını savunan dernekler) iki taraflı sözleşmelerin gelişmesi sağlanmıştır²⁰. Fakat büyük çabalara rağmen TRIPS sözleşmesi anlamında, küresel fikrî mülkiyet sistemi için yapılan teknik ve ekonomik ortak çalışma ilişkisi beklenen gelişmeyi sağlayamamıştır. Küresel fikrî mülkiyet sisteminde TRIPS yedek oyuncu olmaktan kurtulamamıştır²¹.

DTÖ'nün bu güne kadar paralel ithalat üzerindeki etkisinin, özellikle Avrupa Birliği'yle karşılaştırıldığında yeterince derin olmadığı görülmektedir. Bunun sebeplerinden biri, bütünleşme konusunda DTÖ'nün plânlamalarını Avrupa Birliği'nden daha yüzeysel yapması olabilir. Çünkü, Avrupa Birliği'nde Ortak Pazarı sağlamak amacıyla getirilen ve sıkı bir denetime tabi olan kurallar paralel ticaret üzerinde etkili olmaktadır. Ancak, uygulama açısından bakıldığında, DTÖ, sorumluluğu üye ülkelere bırakmıştır²².

¹⁸ DTÖ - WIPO arasında 22.12.1995 tarihinde imzalanan *işbirliği anlaşmasıyla* TRIPS ile ilgili olarak gelişmekte olan ülkelere, WIPO tarafından hukukî - teknik yardım ve teknik işbirliği sağlanması kararlaştırılmıştır (bu Anlaşma'nın tam metni için bkz. (http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel3_e.htm) (Ekim 2008).

¹⁹ Fikrî mülkiyet haklarının korunması amacıyla kurulan uluslararası bir birlik olan AIPPI, ilk toplantısını 1897 yılında yapmıştır. AIPPI, Dünyada fikrî mülkiyet konusundaki önde gelen kuruluşlardan biridir. Amacı, fikrî mülkiyet korumasını geliştirmek ve iyileştirmektir. Merkezi İsviçre olan Birliğin, 8000 üyesi vardır ve bunlar 100 den fazla ülkeyi temsil ederler. Birlik, fikrî mülkiyeti korumak, uygulama alanlarını genişletmek ve geliştirmek amacıyla uluslararası ve bölgesel anlaşmalar yapılması konusunda çalışmalar yürütmektedir (bkz. <http://www.aippi.org/>).

²⁰ MATTHEWS, Duncan / TELLEZ, Viviana: "Bilateral Technical Assistance and TRIPS: The United States, Japan and the European Communities in Comparative Perspective", The Journal of World Intellectual Property, 2006, Vol. 9, No. 6, s. 629.

²¹ MATTHEWS / TELLEZ, s. 629.

²² STOTHERS, Parallel Trade, s. 431.

Buna göre, üye ülkeler; tüketicileri korumak amacıyla, en azından kısa dönemde, kendi bölgelerinde paralel ithalatı destekleyici önlemler alabilirler. Aynı şekilde, üreticileri korumak veya potansiyel olarak uzun dönemde bakıldığında, tüketicileri korumak amacıyla kendi bölgelerinde paralel ithalatı kısıtlayıcı tedbirler de alabilirler. Fakat normalde diğer ülkelerin etkisi olmadan bu amaçları gerçekleştirebilmek için üye ülkeler, kendileri çaba gösterirler. Buna göre, üye ülkeler, ticarî tartışmalar doğrultusunda paralel ithalatı kısıtlamak amacıyla, diğer ülkeleri, teşvik etmenin yollarını ararlar²³.

Bunun tersine olarak, tüketicilere hiçbir yararı olmadığı halde paralel ithalatı kısıtlayan bir üye ülkeden şikâyetçi olan diğer bir üye ülke, daha fazla politik avantaja sahiptir. Aynı zamanda bu durumda, şikâyet edilen ülke, politik olarak zarar görebilecektir. Çünkü paralel ithalatı kısıtladığı için diğer bir üye ülke tarafından şikâyet edilen bu üye ülkede fiyat farklılıklarına izin verilmezse, tüketiciler fiyatların yükselmesiyle karşı karşıya kalabilecekleri gibi, üreticilerin de paralel ihracat kısıtlamaları sebebiyle, kârlılıkları azalacaktır²⁴.

DTÖ'nün kurulmasından sonra, malların ticareti konusundaki geleneksel engeller yanında başka, çok taraflı ticaret sisteminden kaynaklanan sorunlar ortaya çıkmıştır. Özellikle, GATT ve Dünya Ticaret Örgütü'nün oluşturduğu ticarî sistemin²⁵ bir parçası olan TRIPS²⁶ Anlaşması'ndan sonra, fikrî mülkiyet hakları ve uluslararası ticaret arasındaki bağlantı sıkı bir biçimde kurulmuştur²⁷. TRIPS ile, fikrî mülkiyet haklarının varlığı ve kullanımı konusunda, her bir üye ülke tarafından uygulanacak minimum standartlar getirilmiştir²⁸.

Getirilen bu minimum koruma standartları, üye ülkelerin fikrî mülkiyet hakları konusunda, TRIPS'te belirlenenden daha düşük bir korumayı kabul

²³ STOTHERS, Parallel Trade, s. 431.

²⁴ STOTHERS, Parallel Trade, s. 432.

²⁵ TRIPS, 1994 tarihli GATT Anlaşması'na ve Hizmetler Ticareti Genel Anlaşması'na (GATS, General Agreement on Trade in Services) benzemektedir. Bunlara çok taraflı ticaret anlaşması da denir. Bu anlaşmaların hepsi DTÖ Anlaşması'nın unsurlarıdır. Ayrıca anlaşmalar, DTÖ üyeleri üzerinde bağlayıcı etkiye sahiptirler (DTÖ Anlaşması, m. II.2).

²⁶ Dünya Ticaret Örgütü Anlaşması Ek 1 C ile imzalanmıştır (RG. 25.02.1995, S. 2213).

²⁷ GALLEGO, s. 474.

²⁸ TRIPS m. 1.1.

edemeyecekleri anlamına gelir²⁹. TRIPS Anlaşması, Avrupa Birliği'nin kurumları ve üye ülkeleri üzerinde bağlayıcıdır³⁰. Ayrıca, anılan Anlaşma'nın hükümleri Avrupa Birliği hukukunun ayrılmaz bir parçasıdır.

Ancak, fikrî mülkiyet haklarının en fazla ticaretle bağlantılı yönü olan fikrî mülkiyet haklarının tükenmesi konusu, gerçekte fikrî mülkiyet alanındaki en çelişkili konulardan birisidir. Buna rağmen, fikrî mülkiyet haklarının tükenmesi konusunda TRIPS Anlaşması açık bir hüküm içermemektedir.

Tükenme konusundaki sorunun içerdiği belli politik ve ekonomik konular nedeniyle DTÖ üyeleri, uluslararası veya sadece ülkesel tükenmenin kabul edilmesi konusunda, Uruguay Round'daki çok taraflı ticaret görüşmeleri sırasında bir anlaşmaya varamamışlardır. Söz konusu görüşmelerin en önemlileri 1987-1990³¹ yılları arasında yapılmıştır. Toplantıların ilk aşamalarında markalı malların paralel ithalatı konusunda üye ülkeler farklı kurallar uyguluyorlardı. Birkaç üye ülke³², marka hakkı bakımından uluslararası tükenmeyi benimsemişti. Bunların dışında Avustralya³³, telif hakları konusunda uluslararası tükenmeyi savunurken; Kanada³⁴, yarı iletken topografyalar bakımından uluslararası tükenme ilkesinin uygulanması gerektiğini savunmaktaydı. Amerika Birleşik Devletleri³⁵ ise, marka hakkı ve telif hakları bakımından uluslararası tükenme ilkesinin yasaklanmasının uygun olacağı yönünde görüş bildirmişti.

Müzakereler sonucunda, tükenme konusunda her üye ülkenin kendi kurallarını belirlemesinin uygun olacağına karar verilmiştir³⁶. Bu anlamda TRIPS Anlaşması'nın 6. maddesi hükmüne göre, anılan Anlaşma'nın 3 ve 4. maddeleri

²⁹ YASAMAN, (Yusufoğlu), Marka Hukuku I, s. 37.

³⁰ ATKA m. 300 (7).

³¹ Müzakere grubunun belgeleri için bkz., GATT Doc. No. MTN.GNG/NG11/W/11.

³² Sözü geçen üye ülkeler arasında; Avusturya (MTN.GNG/NG11/W/55 [8.12.1989] paragraf 3), Brezilya (MTN.GNG/NG11/W/57 [11.12.1989] paragraf 7), Avrupa Birliği ülkeleri (MTN.GNG/NG11/W/26 [7.7.1988] paragraf 8), Hindistan (MTN.GNG/NG11/W/37 [10.7.1989] paragraf 15) ve bunların yanında 14 gelişmekte olan ülkeyi (MTN.GNG/NG11/W/71 [14.05.1990] paragraf 9) sayabiliriz.

³³ (MTN.GNG/NG11/16 [4.12.1989] paragraf 25).

³⁴ (MTN.GNG/NG11/W/47 [25.10.1989] paragraf 10).

³⁵ (MTN.GNG/NG11/W/14/Rev.1 [17.10.1988] paragraf 5).

³⁶ (MTN.GNG/NG11/W/35 [26.10.1990] m. 6).

saklı olmak kaydıyla, bu Anlaşma hükümleri fikrî mülkiyet haklarının tükenmesi konusundaki anlaşmazlıkların çözümünde kullanılmayacaktır³⁷. TRIPS Anlaşması'nın 3. maddesi, *milli muamele* koşulunu, 4. maddesi ise, *en çok gözetilen ülke muamelesini* düzenlemektedir.

TRIPS'in 6. maddesi uyarınca tükenme konusunun çözümünün üye ülkelerin takdir yetkisine bırakılmasıyla iki önemli sonuç ortaya çıkmıştır. Bunlar, tükenme rejiminin, üye ülkeler arasında farklılıklar göstermesi ve değişik tipteki fikrî mülkiyet hakları bakımından değişik tükenme rejimlerinin benimsenmesidir. Zira gelişmiş (endüstrileşmiş) ülkelerde bile tükenme konusundaki, yargı kararları aynı yönde değildir³⁸.

TRIPS Anlaşması'nın 6. maddesi, Doha Bildirisinde³⁹ yeniden doğrulanmıştır. Buna göre, Doha Bildirisinin 5(d) bendinde, her üye ülkenin, kendi tükenme rejimini belirlemek konusunda serbest olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca, TRIPS Anlaşması'nın 3 ve 4. maddelerinin saklı olduğu; milli muamele ve en çok gözetilen ülke muamelesine aykırı düzenleme yapılamayacağı da belirtilmiştir. Böylece ayrımcılık yasaklanmıştır. Buna göre, milli muamele ve en çok gözetilen ülke muamelesi uyarınca, üye ülkenin iç hukukta kendi vatandaşlarına veya üçüncü bir ülkeye karşı tanıdığı haklardan TRIPS'e taraf olan diğer üye ülkelerin vatandaşları da yararlanacaktır⁴⁰.

Bizim de katıldığımız görüş uyarınca, TRIPS'in 6. maddesi, uluslararası tükenme ilkesini benimsemiştir. En azından bu konuda üye ülkelerin serbestçe düzenleme yapabilecekleri açıktır⁴¹.

Doha Bildirisinden sonra İngiliz öğretisinde savunulan görüş uyarınca, GATT ile uluslararası tükenmeye izin verildiği fikrî, TRIPS'in 6. maddesinden

³⁷ Anılan maddenin bu çevirisi, Anlaşma'nın İngilizce metnine uygun olarak yapılmıştır (aynı yönde bkz. PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 875). Hükmün resmi çevirisi ise; "Bu Anlaşma dâhilinde ihtilafların halli amacıyla ve 3. ve 4. maddelere tabi olmak üzere, bu Anlaşma'da yer alan hiçbir husus fikrî mülkiyet haklarının tükenmesi konusunu ele almakta kullanılmayacaktır".

³⁸ SOLTYSINSKI, s. 317.

³⁹ Doha Ministerial Declaration, 14.11.2001, (WT/MIN(01)/DEC/2, paragraf 5(d))

⁴⁰ ARKAN, Tükenme, s. 202; PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 876; ALBERT/HEATH, Markenrecht, s. 646.

⁴¹ ARKAN, Tükenme, s. 202; SOLTYSINSKI, s. 317; PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 875, 876.

çıkarılamaz. Bu düşünceyi savunanlar, tükenme ilkesinin TRIPS'ten (Doha bildirisinden de) etkilenmediğini vurgulamaktadırlar. Bunun anlamı, Avrupa Birliği'nde ve ABD ile yapılacak ikili serbest ticaret anlaşmaları ile, fikrî mülkiyet hakları bakımından uluslararası tükenmenin yasaklanmasına TRIPS'in engel olmadığıdır.

Başka bir ifade ile, üye ülkelerin uluslararası tükenmeyi yasaklamalarına TRIPS in 6. maddesinin engel olamayacağı savunulmuştur. Bu görüş taraftarlarına göre, anılan hükme dayanılarak, uluslararası tükenme, Avrupa Birliği'nde yasaklanabilir. Ayrıca, yapılacak iki taraflı ticaret anlaşmalarıyla bu konu Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği'ne üye ülkeler arasında da düzenlenebilir⁴².

Bizim görüşümüz, Doha Bildirisinin TRIPS'in amacında bir farklılık yaratmadığı yönündedir. Ayrıca, uluslararası tükenme GATT'ın ruhuna daha uygun olduğu için⁴³ en azından üye ülkelerin bu konuyu düzenlemekte serbest olduğunu söylemek doğru olacaktır. Zaten Doha Bildirisinin 5(d) bendinde de üye ülkelere tanınan bu serbesti tekrar belirtilmiştir.

II- EFTA Anlaşması⁴⁴

Devletlerarası bir organizasyon olan, Avrupa Serbest Ticaret Alanı (EFTA) 1960 yılında Stockholm'de imzalanan bir anlaşma ile kurulmuştur. Avrupa Topluluğu'nun kuruluş yıllarında, esas itibariyle ortak gümrük tarifelerini kabul etmek istemeyen veya milletlerarası siyasal statüleri Avrupa Topluluğu'na katılmaya olanak vermeyen Avusturya, Danimarka, Norveç, Portekiz, İsveç, İsviçre ve İngiltere gibi tarafsız bazı Avrupa ülkeleri, İngiltere'nin önerisiyle EFTA'yı kurmuşlardır.

EFTA ülkeleri kendi aralarında sanayi ürünlerinde gümrük ve eş etkili vergilerle diğer kısıtlamaları kaldırmış, ancak üçüncü ülkelere ulusal mevzuatlarını uygulamayı sürdürmüşlerdir. Zamanla Avrupa Birliği ile EFTA arasındaki ilişkiler giderek artmış ve 1994 yılında Avrupa Ekonomik Alanı'nın kurulması sonucunu doğurmuştur. Üyelerinin bir kısmının Avrupa Birliği'ne katılmasıyla EFTA eski önemini yitirmiştir. Halen İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'den oluşan üyeleri

⁴² STOTHERS, Parallel Trade, s. 436; STOTHERS, Free Trade, s. 578.

⁴³ SOLTYSINSKI, s. 318; ALBERT/HEATH, Markenrecht, s. 646.

⁴⁴ European Free Trade Association, çalışmamızda EFTA kısaltmasını kullanacağız.

arasındaki serbest ticaret ve ekonomik uyumu sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir⁴⁵.

A- Avrupa Ekonomik Alanı (AEA)

AEA'nın amacı, 27 Avrupa Birliği ülkesi ile 3 EFTA ülkesi olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç⁴⁶ (İsviçre bu Anlaşma'ya dâhil değildir) arasında, insanların, malların, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımının garanti altına alınması, ayrıca, rekabet konusunda eşit şartların sağlanması ve ayrımcılığın yasaklanmasıdır⁴⁷. Böylece, serbest ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve yaklaşık 400 milyon Avrupalı için yeni fırsatların açılması sağlanacaktır. Bu durum, AEA'nda, ekonomik büyümenin canlanmasına ve üye ülkelerin rekabet edebilirliklerinin artmasına neden olacaktır⁴⁸.

AEA Anlaşması'nın başarılı olabilmesi, tüm üye ülkelerde ortak hukuk kurallarının yürürlüğe koyulmasına ve bunların uygulanmasına bağlıdır. Sonuçta bu sistem iki önemli destekçinin gözetiminde plânlanmıştır. Buna göre, Avrupa Birliği ülkeleri, Avrupa Birliği Komisyonunun gözetim ve denetimindeyken, EFTA ülkeleri, Avrupa Ekonomik Alanının parçası olarak EFTA Denetim Kurumunun (Surveillance Authority) denetimindedir. Bu iki önemli yapı hukukî kontrolün sağlanması bakımından kurulmuştur. Bu nedenle EFTA Mahkemesi'nin, Avrupa Toplulukları Mahkemesi ile aynı yönde hareket etmesi AEA Anlaşması'nın amacına uygundur⁴⁹.

AEA Anlaşması, malların serbest dolaşımı ve fikrî mülkiyet konusunda bir çok madde içermektedir. Bu hükümler, Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın hükümleriyle benzerdir. AEA Anlaşması'nın 6. maddesi açıkça, Anlaşma hükümlerinin Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın hükümleri ışığında, Avrupa

⁴⁵ Ayrıntılı bilgi için bkz., (<http://www.efta.int/content/about-efta/about-efta/aboutefta>) (Ekim 2008).

⁴⁶ İzlanda ve Norveç 1 Ocak 1994 ten beri, Lihtenştayn ise, 1 Mayıs 1995 ten beri Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması'na taraftır.

⁴⁷ Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması, I. Bölüm m.1.

⁴⁸ PHILLIPS, s. 41. Bkz., (<http://www.eftacourt.int/index.php/court/mission/introduction/>) (Ekim 2008).

⁴⁹ Bkz., (<http://www.eftacourt.int/index.php/court/mission/introduction/>) (Ekim 2008).

Toplulukları Mahkemesi'nin kararlarıyla uyumlu olarak yorumlanması gerektiğini belirtmektedir.

B- EFTA Mahkemesi

EFTA Mahkemesi⁵⁰, Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması'na üye ülkeler olan EFTA ülkeleri üzerinde yargılama hakkına sahiptir. Mahkeme esas olarak EFTA Denetim Kurumu tarafından Mahkemeye getirilen, üye ülkelerin yaptıkları hakları ihlal eden fiiller konusunda yetkilidir. Üye ülkeler hukuk kurallarının yürürlüğe koyulması, uygulanması veya yorumlanması sırasında Avrupa Ekonomik Alanının kurallarına uymak zorundadırlar; bu konuda da denetim altındadırlar. İki veya daha fazla EFTA üyesi ülkesinin birbirleriyle olan anlaşmazlıklarında da, yüksek mahkeme olarak karar verecek olan kurum EFTA Denetim Kurumudur. Ayrıca, EFTA Mahkemesi, EFTA ülkelerine Avrupa Ekonomik Alanının kurallarının yorumu hakkında tavsiye niteliğinde görüşünü açıklama yetkisine de sahiptir. Böylece, EFTA Mahkemesi ile Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin yargılama yetkisi esas olarak birbirine uygun hale gelmiştir⁵¹.

Bu anlamda, EFTA Mahkemesi, marka ile ilgili konularda da, AEA'na dâhil olan, fakat Avrupa Birliği'ne dâhil olmayan ülkeler üzerinde yargılama yetkisine sahiptir. Belirttiğimiz üzere EFTA Mahkemesi'nin kararları tavsiye niteliğindedir. Bağlayıcı değildirler⁵².

EFTA Anlaşması'nda hakların tükenmesi ilkesi konusunda herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Uluslararası tükenme ilkesini benimsemiş olan EFTA ülkelerinin (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn), 89/104 sayılı Marka Yönergesi'nden sonra nasıl bir yol izleyecekleri konusu tartışılmaktaydı⁵³. Bununla birlikte, Avrupa Birliği ile EFTA ülkeleri arasında imzalanan, AEA Anlaşması'nın 28 numaralı protokolünün 2. maddesinde, fikrî mülkiyet haklarının tükenmesi konusunda, AEA'na taraf ülkelerin, Avrupa Birliği hukukunu ve Mahkeme içtihatlarını uygulayacakları açık olarak belirtilmiştir.

⁵⁰ The Court of the European Free Trade Association.

⁵¹ Bkz. (<http://www.eftacourt.int/index.php/court/mission/introduction/>) (Ekim 2008).

⁵² PHILLIPS, s. 41.

⁵³ PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 879.

Genelde fikrî mülkiyetle ilgili sorunlar, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden EFTA ülkelerine ya da tam tersi yönde yapılan paralel ithalatla ilgilidir. Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması'nın 28 numaralı protokolünün 2. maddesinde, hakların tükenmesi konusunda Avrupa Birliği hukukunun uygulanacağı kabul edilmiş olsa da, EFTA Mahkemesi'nin Avrupa Birliği hukukunu farklı bakış açısıyla yorumlama olasılığı her zaman vardır⁵⁴.

Bu anlamda, fikrî mülkiyet konusunda AEA Anlaşması çerçevesinde paralel ithalat bakımından EFTA Mahkemesi'nin verdiği ilginç birkaç karar mevcuttur.

Bu kararlardan birincisi, uluslararası tükenme konusundaki EFTA Mahkemesi'nin içtihatlarının, Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin içtihatlarından farklı olduğunu göstermesi açısından dikkate değerdir. Daha sonraki iki karar ise, Avrupa Toplulukları Mahkemesi'ni bağlamasa da eczacılıkla ilgili malların paralel ithalatıyla, belli sorunların (yeniden paketleme gibi) bağlantısını göstermesi açısından önemlidir.

Buna göre ilk verilen *Maglite* kararı⁵⁵ uluslararası tükenmeyle ilgilidir. Mahkeme, bu kararında, 89/104 sayılı Marka Yönergesi'nin 7. maddesinin, EFTA ülkelerine uluslararası tükenmeyi yasaklama zorunluluğu getirmediğini belirtmiştir. Mahkeme ayrıca, davaya konu olan ürünlerin Avrupa Birliği orijinli değil de, ABD orijinli oldukları için, Avrupa Birliği'ndeki serbest dolaşım kurallarına tabi olmadıklarını ileri sürmüştür. Sonuç olarak Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin bir sonraki yıl verdiği *Silhouette* kararından farklı olarak, EFTA Mahkemesi, marka hakkının tükenmesi bakımından Yönerge'nin 7. maddesi ile uluslararası tükenmeye izin verilip verilmediğini belirleme konusunda, EFTA ülkelerinin serbest olduklarına karar vermiştir⁵⁶.

EFTA Mahkemesi bu kararına gerekçe olarak, Marka Yönergesi'nin hazırlık aşamasındaki ilk taslağın 7. maddesinde, uluslararası tükenme ilkesinin kabul edilmiş olduğunu göstermektedir. Mahkeme, bu taslağın daha sonra değiştirilmiş

⁵⁴ STOTHERS, *Parallel Trade*, s. 424.

⁵⁵ *Mag Instrument Inc. v. California Trading Company Norway*, Ulsteen, (E-2/97) [1998], (*Mag Instrument*) (Bkz. yukarıda, I. Bölüm/§ 2/III/B/3 (*Maglite* Kararı)).

⁵⁶ *Mag Instrument*, paragraf 28; STOTHERS, *Parallel Trade*, s. 425.

olmasına rağmen Avrupa Birliği içinde bir çok ülkede uluslararası tükenme ilkesinin uygulanmaya devam ettiğini, böylece, anılan maddenin yorumunun yerel mahkemelere bırakıldığını belirtmiştir⁵⁷. EFTA Mahkemesi ayrıca, Avrupa Birliği'nin amaç ve kapsamıyla AEA Anlaşması'nın amaç ve kapsamının birbirinden çok farklı olduğunu, dolayısıyla, AEA Anlaşması'nın bir gümrük birliği kurmayı değil, ancak serbest ticaret bölgesi oluşturmayı hedeflediğini belirtmiştir⁵⁸.

EFTA Mahkemesi ayrıca, EFTA ülkelerinin kendilerine ait olan dış ticaretle ilgili sözleşme yapma güçlerini, devletlerüstü bir kuruluşa devretmediklerini savunmuştur. Bundan dolayı da ülkelerin üçüncü ülkelerle iki veya çok taraflı anlaşma yapmak konusunda serbest olduklarını ifade etmiştir⁵⁹.

EFTA Mahkemesi, Yönerge'nin 7. maddesini, Avrupa Birliği çapında tükenmenin kabul edilmesi şeklinde yorumlamanın EFTA ülkelerini, üçüncü ülkelerle olan ticarî ilişkileri açısından çok sınırlayacağını belirtmiştir. Bununla birlikte, böyle bir sonucu AEA Anlaşması'nın amaçlamadığını da vurgulamıştır. Buna göre, AEA Anlaşması, tek tip dış ticaret anlaşmaları yoluyla gümrük birliği kurmayı değil, serbest ticaret alanı oluşturmayı amaçlamıştır⁶⁰.

Bu düşüncelerin ışığında EFTA Mahkemesi, yaptığı açıklamaların EFTA ülkeleri için olduğunu (kanun koyucuları ve mahkemeleri için) belirtmiştir. Buna göre, EFTA ülkeleri, AEA dışından gelen mallar için, marka hakkının tükenmesi bakımından uluslararası tükenme ilkesini uygulamaya devam edip etmemek konusunda kendileri karar vereceklerdir⁶¹.

EFTA Mahkemesi, Marka Yönergesi'nin 7. maddesini yukarıda açıkladığımız şekilde yorumlamanın, TRIPS ile belirlenen ilkelere de uygun olduğunu ifade etmiştir. Çünkü, yukarıda da değindiğimiz gibi, TRIPS'in 6.

⁵⁷ Mag Instrument, paragraf 23.

⁵⁸ Mag Instrument, paragraf 25.

⁵⁹ Mahkeme bu düşüncesine dayanak olarak AEA Anlaşması'nın 28. protokolünün 5 ve 6. maddelerini göstermiştir.

⁶⁰ Mag Instrument, paragraf 27.

⁶¹ Mag Instrument, paragraf 28.

maddesi, üye ülkeleri istedikleri şekilde düzenleme yapmaları bakımından serbest bırakmıştır⁶².

EFTA Mahkemesi, Maglite davasında dikkatli ve özenli bir karar vermiştir. Çünkü malların serbest dolaşım kurallarına tabi olduğunu ve Avrupa Birliği içindeki hak sahiplerinin, bu malların serbest dolaşımını engellemeye yönelik faaliyetlerde bulunmaya yetkili olmadıklarını savunmuştur. Başka bir ifadeyle, hak sahipleri malların paralel ithalatına engel olamazlar. Bu durum ticaret açısından engel olarak değerlendirilebilirse de, fikrî mülkiyet koruması Avrupa Birliği çapında olmadığı sürece böyle engeller potansiyel olarak var olacaktır. Dolayısıyla EFTA Mahkemesi bu kararında, Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin Silhouette ve Sebago kararlarındakinden daha sağlam delillere dayanmıştır⁶³.

Maglite kararına rağmen, Avrupa Toplulukları Mahkemesi, EFTA Mahkemesi'nin bakış açısının kendi bakış açısını onayladığını savunmaktadır. Ancak, Avrupa Toplulukları Mahkemesi, Silhouette kararında EFTA Mahkemesi'nin Maglite kararından hiç söz etmemiştir. EFTA Mahkemesi'nin tersine uluslararası tükenmeyi kabul etmenin malların serbest dolaşımına zarar vereceğini ileri sürmüştür⁶⁴. Oysa, EFTA Mahkemesi Marka Yönergesi'nin 7. maddesinin tükenme ilkesine minimum bir standart getirdiğini savunmuştur. Dolayısıyla EFTA ülkeleri dilerlerse uluslararası tükenme ilkesini de benimseyebilirler. Böylece, bu durum, malların serbest dolaşımına zarar vermeyeceği gibi, GATT'ın ve TRIPS'in amacına daha uygun bir yaklaşım olarak malların serbest dolaşımını destekleyecektir.

Bu konuyla ilgili olarak ele alacağımız ikinci karar, *NGK Spark Plug Co Ltd v Biltema Sweden* kararıdır⁶⁵. Bu dava EFTA üyesi olan İsveç'te İsveç Yüksek Mahkemesi'nin karşısına gelmiştir. İsveç Yüksek Mahkemesi bu davada, İsveç hukukunun açıkça uluslararası tükenme ilkesini reddetmediğini savunmuştur. Ancak, buna rağmen Mahkeme kararında, EFTA mahkemesi'nin Maglite kararını değil, Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin Silhouette ve Sebago kararlarını takip etmiştir.

⁶² Mag Instrument, paragraf 29.

⁶³ STOTHERS, Parallel Trade, s. 425; JOLLER, s. 759.

⁶⁴ Bkz. yukarıda I. Bölüm/§ 2/V.

⁶⁵ NGK Spark Plug Co Ltd v Biltema Sweden Aktiebolag, [2000] ETMR 507.

İsveç Yüksek Mahkemesi'nin anılan kararında, Maglite davasında EFTA Mahkemesi'nin kararının yanlış olduğu ifade edilmiştir⁶⁶. Ancak, Mahkeme'nin bu yaklaşımı, bir tek varsayım üzerine kurulmuştur. İsveç Yüksek Mahkemesi, Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması'nı imzalamakla, EFTA ülkelerinin Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin kararlarıyla bağlandıklarını düşünmektedir⁶⁷.

Ayrıca İsveç Yüksek Mahkemesi, malların üçüncü ülkelerden AEA'na ithal edilmesiyle birlikte Avrupa Birliği'nin serbest dolaşım kurallarına tabi olacaklarını varsaymaktadır. Bunun tersine Maglite davasında, Avrupa Birliği dışından yapılan paralel ithalatın Avrupa Birliği'nin serbest dolaşım kurallarına kesinlikle tabi olmayacağı açıkça belirtilmiştir. Buna göre, eğer bir mal Birlik içerisinde üretildikten sonra, ihraç edilir ve üçüncü bir ülkeye satılırsa, bu mallar EFTA ülkelerine ithal edilebilirler. Fakat, bu malların Avrupa Birliği dâhilinde bir ülkeye girmesine engel olunabilir⁶⁸. Buna göre, Maglite davasında, EFTA Mahkemesi, AEA Anlaşması'na rağmen, EFTA ülkeleriyle Avrupa Birliği ülkelerinin farklı ticaret rejimleri uygulayabileceklerini savunmaktadır. Buna karşılık, İsveç Yüksek Mahkemesi ise, *NGK Spark Plug Co Ltd v Biltema Sweden* kararında, Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin bakış açısını benimseyen bir karar vermiştir.

EFTA Mahkemesi'nin bir diğer kararı, tıbbi ürünlerin paralel ticaretiyle ilgilidir. Buna göre; *Norway v Astra Norge*⁶⁹ davasında, bazı tıbbi ilaç üreticilerinin paralel ithalata izin verdikleri Norveç İlaç Kontrol Dairesine bildirilmiştir. Tıbbi ilaç üreticileri, ürünleri için başlangıçta izin alabilmek için teslim etmek zorunda oldukları ürünün karakteristik özelliklerini gösteren belgeleri sağlayabilmek için paralel ithalata izin vermekteydiler⁷⁰.

⁶⁶ PHILLIPS, s. 41, dn. 19; STOTHERS, Parallel Trade, s. 425.

⁶⁷ STOTHERS, Parallel Trade, s. 425.

⁶⁸ STOTHERS, Parallel Trade, s. 425; TOUTOUNGI, Adrian: "EFTA: Fortress Europe's soft underbelly?" EIPR, Vol. 28 No. 2, February 2006, s. 112; PHILLIPS, s. 41.

⁶⁹ *Norway v Astra Norge*, (E-1/98) [1998] EFTA Mahkemesi (EFTA Court Report), 140.

⁷⁰ AEA Anlaşması'na dâhil olmayan ancak bir EFTA ülkesi olan İsviçre'de de ilaçların paralel ithalatı konusu tartışılmıştır. Bu konuda, ilaçların paralel ithalatı basitleştirilmiş bir izin usulü çerçevesinde mümkün kılınmıştır (PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 878 dn. 103). Bu anlamda, AEA Bölgesine dâhil olmayan İsviçre ile anılan Bölgeye dâhil olan Norveç'in ilaçların paralel ithalatına izin vermek konusunda aynı yolu seçmeleri dikkate değerdir.

Oslo Asliye Mahkemesi'nin, ürünün karakteristik özelliklerini gösteren belgelerin telif hakkının Astra Norge'ye ait olduğu yönündeki kararından önce, Astra Norge, Norveç hükümetine karşı dava açmıştır. Oslo Mahkemesi'nin Astra Norge'yi haklı bulmasına rağmen Yüksek Mahkeme, bu konuyu EFTA Mahkemesi'ne sormuştur. Norveç Yüksek Mahkemesi'nin EFTA Mahkemesi'ne yönelttiği soru, AEA Anlaşması'nın 11. maddesinin ihlal edilmiş olup olmadığı ile ilgilidir.

EFTA Mahkemesi'ne göre, eğer ilaç üreticisi, ürünün karakteristik özelliklerini gösteren kendi izin belgelerini, paralel ithalatçının kullanmasına izin vermezse, bu durumda paralel ithalatçı kendi izin belgelerini düzenlemek zorunda kalacaktır. Yoksa, paralel ithalatçının üreticinin belgelerini kullanmasında bir sakınca yoktur. Aksi takdirde, bu durumun kısıtlanması, miktar kısıtlaması yapılmasıyla aynı etkiyi gösterir. Dolayısıyla, AEA Anlaşması'nın 11. maddesi ihlal edilmiş olur⁷¹. Mahkeme, böyle bir durumun AEA'da pazarın suni olarak bölünmesine yol açacağını ve üye ülkeler arasında örtülü kısıtlamaya neden olacağını belirtmiştir. Böylece, ürünün karakteristik özelliklerini gösteren belgeler sebebiyle telif haklarını korumak isteyen üye ülkelerin bu istekleriyle orantılı olmayan bir durum ortaya çıkacaktır. Böyle bir durum AEA Anlaşması'nın 13. maddesi⁷² ile açıklanamaz.

*Paranova v Merck*⁷³, EFTA Mahkemesi'nin ele alacağımız üçüncü kararıdır. Bu dava, tıbbi ürünlerin yeniden paketlenmesiyle⁷⁴ ilgilidir. Davada Norveç Yüksek Mahkemesi, EFTA Mahkemesi'ne iki soru yöneltmiştir. Bu sorulardan ilki, marka hakkı sahibi olan Merck'in izni olmadan ürünleri yeniden paketleyen Paranova'nın kutuların üstüne renkli bantlar eklemesi, 89/104 sayılı Marka Yönergesi'ne (m. 7/II) göre marka hakkının tükenmediğini ileri sürebilmek için, *kanunî sebep* teşkil edecek

⁷¹ AEA Anlaşması'nın 11. maddesine göre; üye ülkeler arasında ithalatta miktar kısıtlaması ve aynı etkiyi doğuracak bütün tedbirler yasaklanacaktır.

⁷² AEA Anlaşması'nın 13. maddesi, Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın 30. maddesi ile bire bir aynı olan bir hükmüdür. Buna göre, 13. madde de serbest ticarete fikrî haklar konusunda getirilen istisnayı düzenlemektedir. 30. maddeye paralel olarak bu istisnanın istisnası da 13. maddenin son cümlesinde belirtilmiştir; bu yasaklamalar ve kısıtlamalar ticarete keyfi ayrımcılığa ve gizli kısıtlamalara neden olmamalıdır.

⁷³ *Paranova v Merck & Co* (E-3/02) [2003] EFTA Mahkemesi Kararı 101, ayrıca bkz. (http://www.eftacourt.int/images/uploads/E-3-02_Judgment_EN.pdf) (Ekim 2008).

⁷⁴ Yeniden paketlemeyle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. yukarıda II. Bölüm/§3/III.

midir? İkincisi, böyle bir değişiklik yapılabilmesi için şart koşulan *zorunluluk*, sadece yeniden paketleme durumunda mı uygulanacaktır? Yoksa yeni kutunun deseninde değişiklik yapılabilmesi için de zorunluluk şartı aranacak mıdır⁷⁵?

Bu dava da Mahkemenin getirdiği kriter şu şekildedir: EFTA Mahkemesi'nin kararına göre, *zorunluluk* sadece, yeniden paketlemenin gerekli olduğu durumlarda var sayılacaktır⁷⁶. Başka bir ifadeyle, yeniden paketlemenin gerekli olduğu hallerde ürünün paralel ithalatına izin verilecektir. Bu durumda, marka hakkı sahibinin tıbbi ürünlerin yeniden paketlenmesine karşı çıkması pazarın suni olarak bölünmesi anlamına geleceğinden buna izin verilmemelidir⁷⁷.

Paralel ithalatçının, zorunluluk şartını uygulayarak (yeniden paketleme yapmaya zorunlu olduğu gerekçesini ileri sürerek), malları piyasaya sunduktan sonra, ürünlerin reklamı veya paketlerin desenleri yoluyla yürüttüğü tanıtım stratejisi ile piyasayı kontrol etmesi, malların serbest dolaşımı üzerinde orantısız bir kısıtlamaya neden olacaktır⁷⁸.

EFTA Mahkemesi bu kriteri belirlemiş olmasına rağmen, davaya konu olan olayda marka hakkına sahip olan Merck'in ilaçların yeni paketlerinde kullanılan renkli bantlara karşı çıkmasının, belli koşulların varlığı halinde kanuna uygun sayılacağını belirtmiştir. Bu koşullar; i- Eğer bu durum markanın ününe (şöhretine) zarar veriyorsa, ii- Merck ve Paranova arasında ticarî bağlantı varmış gibi bir izlenim yaratıyorsa, iii- Markanın ününün negatif olarak etkilenmesine neden oluyorsa, iv- Paketlerin üreticiyi tanıtmayı söz konusu olduğu için bu açıdan karışıklık meydana getirecek bir durum yaratılmışsa⁷⁹.

EFTA ülkelerinden olan fakat AEA'na dâhil olmayan İsviçre bakımından konuyu ele alacak olursak; İsviçre'nin yeni Markalar Kanunu, fikrî mülkiyet haklarının tükenmesi konusunda bir düzenleme içermemektedir. Dolayısıyla, bu

⁷⁵ Paranova v Merck & Co, paragraf 16 (1)(2).

⁷⁶ STOTHERS, s. 427.

⁷⁷ EFTA Mahkemesi burada Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin Merck Sharpe & Dohme kararına atıf yapmıştır (Merck, Scharp & Dohme v Paranova, (C-443/99) [2002] (ECR) ATKD I-3703, paragraf 24). Merck Sharpe & Dohme, paragraf 43.

⁷⁸ Merck Sharpe & Dohme, paragraf 45.

⁷⁹ Merck Sharpe & Dohme, paragraf 55; STOTHERS, s. 427.

konu yargı kararlarına bırakılmıştır⁸⁰. İsviçre Federal Mahkemesi'nin marka hakkı bakımından uluslararası tükenme ilkesini benimsediğini gösteren ilk kararı 25.11.1996 tarihli Chanel/EPA kararıdır⁸¹

C- Türkiye ile EFTA Ülkeleri Arasındaki İlişkiler

Türkiye ile EFTA ülkeleri arasındaki “Serbest Ticaret Anlaşması” 1 Nisan 1992 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla anılan Anlaşma, Türkiye'nin EFTA ülkeleriyle ticarî ilişkilerini artırmasının bir göstergesidir⁸². Anlaşma'nın *amaçlar* başlıklı 1. maddesinde Anlaşmanın amaçları sayılmıştır. Bunlar;

(a) Karşılıklı ticaretin genişletilmesi yoluyla EFTA ülkeleri ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin ahenkli şekilde gelişmesini teşvik etmek;

(b) EFTA ülkeleri ile Türkiye arasındaki ticaret için dürüst rekabet koşullarını sağlamak;

(c) Bu yolla, ticaretteki engellerin kaldırılması suretiyle, dünya ticaretinin ahenkli gelişmesi ve genişlemesine katkıda bulunmak;

(d) EFTA ülkeleri ile Türkiye arasındaki işbirliğini arttırmak.

Anlaşma'nın 6. maddesinde ise, EFTA ülkeleri ile Türkiye arasındaki ticarete yeni ihracat gümrük vergisi veya eş etkili vergi veya resimler konulmayacağı belirtilmiştir. Ayrıca, bu Anlaşma'nın yürürlüğe girişi ile birlikte ihracat gümrük vergileri ve eş etkili vergi veya resimlerin, Ek-VII'de öngörülen istisnalar hariç, ortadan kaldırılacağı düzenlenmiştir.

“Miktar kısıtlamaları ve eş etkili tedbirler” başlıklı 7. maddesine göre, EFTA ülkeleri ile Türkiye arasındaki ticarete, Ek-VIII'de öngörülen istisnalar hariç, ithalata veya ihracata yeni miktar kısıtlaması veya eş etkili tedbirler getirilemeyecektir. Ayrıca, var olan eş etkili tedbirler ortadan kaldırılacaktır. Söz konusu maddenin 3. fıkrasında Anlaşma'nın amacı ile ilgili olarak “miktar kısıtlamaları ve eş etkili tedbirler” deyiminin ne anlama geldiği açıklanmıştır. Buna

⁸⁰ Bkz. Zürih Ticaret Mahkemesi'nin 11.07.1995 tarihli “Timberland” kararı (PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 878 dn. 99).

⁸¹ PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 878.

⁸² PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 877.

göre, “miktar kısıtlamaları ve eş etkili tedbirler”; bir EFTA ülkesine Türkiye’den veya Türkiye’ye bir EFTA ülkesinden yapılan ithalat veya ihracata konan kotalar, ithalat veya ihracat izinleri veya ticareti kısıtlayan diğer idari tedbirler, uyulması gerekli koşullar ve yollarla etkili kılınan yasaklar veya kısıtlamalardır.

Anlaşma’nın 8. maddesinde, serbest ticarete getirilen istisnalar arasında, sınai ve ticarî mülkiyetin korunması da sayılmıştır. Buna göre, Anlaşma’nın sınai ve ticarî mülkiyetin korunması gibi gerekçelere dayanan yasaklamaları ve kısıtlamaları, ortadan kaldırmayacağı ifade edilmiştir. Bununla birlikte, bu gibi yasaklamalar ve kısıtlamalar, keyfi bir farklı muamele veya EFTA ülkeleri ile Türkiye arasındaki ticarete gizli bir kısıtlama aracı oluşturmaz.

Fikrî mülkiyetin korunması başlıklı 15. maddenin üçüncü fıkrasında ise, Türkiye fikrî mülkiyet hakları alanında uluslararası anlaşma ve mevzuattan doğan ödevlerini yerine getirirken, EFTA ülkeleri vatandaşlarına, herhangi bir ülkenin vatandaşlarına karşı uygulamayı kabul ettiği muameleden daha az elverişli bir muamele uygulamayacaktır. Aynı alanda EFTA ülkeleri tarafından Türkiye vatandaşlarına uygulanacak muamele Türkiye’nin EFTA ülkeleri vatandaşlarına tanıdığı muameleden daha az elverişli olmayacaktır.

Anılan 15. maddenin birinci fıkrasına göre, amaçlarına uygun olarak bu Anlaşma’nın pürüzsüz biçimde işlemlerini temin etmek ve ticaret engellerini ortadan kaldırmak için, bu Anlaşmaya taraf devletlerin, fikrî mülkiyet haklarını tanımak ve bu hakların uygun ve etkin şekilde korunmasını teminat altına almak için adımlar atacağı ifade edilmiştir. Ancak bu hükümde de fikrî mülkiyet haklarının tükenmesi konusunda herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

Açıkça görüldüğü üzere, Anlaşma’nın hükümleri, Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma’nın hükümlerine paralel düzenlemeler içermektedir. Bu anlamda anılan Serbest Ticaret Anlaşması’nın 8. maddesi hükmü, Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma’nın 30. maddesi ile bire bir aynıdır. Ayrıca diğer maddeler de büyük benzerlikler göstermektedir. Buna göre, her iki Anlaşma ile sağlanmak istenen amaçların da aynı olması, bunlara ek olarak Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın da aynı yönde düzenlemeler içermesi nedeniyle, hukuki olarak Avrupa Birliği’ne ve Avrupa Ekonomik Alanına dâhil

olmayan Türkiye'nin, ticarî anlaşmalarla Avrupa'daki ekonomik entegrasyon sürecine dâhil edildiği söylenebilir⁸³.

Ancak, gerçek anlamda Avrupa Birliği üyesi olmadığı için, sözü geçen Anlaşmalarla Türkiye'nin menfaatlerinin tam olarak korunamadığı da bir gerçektir. Bu anlamda örneğin, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nda, Ek VIII'in 10. maddesinde açıkça sözleşmenin her iki tarafı arasındaki fikrî, sınai ve ticarî mülkiyet haklarının tükenmesinin bu karar çerçevesinde düzenlenmediği belirtilmiştir. Sözü edilen bu hüküm, Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın 28, 29 ve 30. maddelerine paralel olarak, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın 5 ve 6. maddeleriyle getirilen malların serbest dolaşımında miktar sınırlamalarını ve eş etkili tedbirleri yasaklayan düzenlemelere aykırıdır. İmzalanan Anlaşmalarla Türkiye'nin de dâhil edildiği, Avrupa'daki ekonomik entegrasyon sürecine⁸⁴ aykırı olan bu düzenlemelerin yeniden ele alınması gerektiğini savunan görüşe katılıyor⁸⁵.

III- NAFTA Anlaşması

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA)⁸⁶, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada arasında dört yılı aşkın müzakereler sonucunda imzalanarak 1 Ocak 1994 tarihinde yürürlüğe girmiş bölgesel bir anlaşmadır⁸⁷. Bununla birlikte, her üç ülke de NAFTA öncesinde ödemeler dengesi açıkları

⁸³ Türkiye ile EFTA arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın önsözü.

⁸⁴ Bkz. Ankara Anlaşması m. 5; EFTA ile yapılan Serbest Ticaret Anlaşması'nın önsözü; 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın önsözü.

⁸⁵ PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 894, 895.

⁸⁶ North American Free Trade Agreement.

⁸⁷ NAFTA Anlaşması Kanada ile, Ottawa'da Meksika ile, Meksiko City'de; Amerika Birleşik Devletleri ile Washington, D.C.'de 8-17 Aralık 1992 tarihleri arasında imzalanmıştır. Bkz. (http://www.nafta-sec-alena.org/DefaultSite/index_e.aspx?DetailID=282#1) (Ekim 2008). Bu ülkeler arasında esasen serbest ticaret bölgesi kurulmasına yönelik zemin daha önce yaratılmıştır. 1985 yılından itibaren yapılan müzakereler sonunda Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasında 1989 yılında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmıştır. Öte yandan, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri, 1985-89 yılları arasında vergiler, ticaret ve yatırımlar konusunda üç anlaşma imzalamıştır. 1990 yılında ise, Kanada ve Meksika arasında tarımsal sanayi alanında 10 ayrı anlaşma yapılmıştır. ARI, M. Türker: "Onuncu Yılında Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA)", s. 1 (<http://www.mfa.gov.tr/NR/rdonlyres/03691660-B948-434E-958D-C69C309CCE44/0/7OnuncuYilindaKuzeyAmerikaSTANAFTAMT%FCrkerAri.pdf>)(Ekim 2008).

vermekte, dış borçları bulunmakta ve bu nedenle ihracata dönük gelişme stratejisine ihtiyaç duymaktaydı⁸⁸.

NAFTA, Kuzey Amerika ülkelerindeki özel sektör arasında giderek artan orandaki ticarî entegrasyonun doğal seyri ve anılan entegrasyonun önündeki engellerin ortadan kaldırılması olarak değerlendirilebilir⁸⁹. NAFTA Anlaşması'nın 102. maddesinde bu Anlaşma'nın amacı belirlenmiştir. Buna göre, milli muamele, en çok gözetilen ülke muamelesi ve şeffaflık ilkelerini hesaba katarak, üye ülkeler; ticaretteki engelleri ortadan kaldırmak, malların ve hizmetlerin bölgesel sınırlar arasındaki hareketliliklerini kolaylaştırmak; serbest ticaret bölgelerinde rekabetin desteklenmesi; üye ülkelerdeki yatırım fırsatlarının büyük ölçüde artmasını sağlamak; üyelerin her birinde fikrî mülkiyet haklarının yeterli ve etkili bir biçimde korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak için çalışacaklardır. Anılan maddede bu amacı sağlamak için bölgesel ve çok taraflı anlaşmaların yapılacağı da belirtilmiştir⁹⁰.

Ancak burada değinilmesi gereken konu, NAFTA'nın model olarak Avrupa Birliği'ne benzemediğidir. NAFTA, döviz kurları ve para politikaları ile ilgili düzenlemeler yapmadığı gibi, üçüncü ülkelere karşı ortak gümrük tarifesi uygulanmasını veya üç ülke arasında bir Merkez Bankası kurulması amacını da gütmemektedir. Öte yandan, serbest ticaret anlaşmaları ile, daha ziyade ticaretin mümkün olduğu ölçüde serbestleştirilmesini hedeflemekte⁹¹, ticaretin önündeki, tarife dışı engeller gibi, bazı olumsuz unsurları da tam olarak ortadan kaldıramamaktadır. Bu nedenle, serbest ticaret anlaşmaları belirli aralıklarla üye ülkelerin temsilcilerinden oluşan ortak komisyon tarafından gözden geçirilmektedir. NAFTA ortak komisyonu bu amaçla 1998 yılında toplanmış ve NAFTA'nın

⁸⁸ (http://www.nafta-sec-alena.org/DefaultSite/index_e.aspx?DetailID=282#1) (Ekim 2008); ARI, s. 1.

⁸⁹ ARI, s. 1.

⁹⁰ NAFTA Anlaşması m. 102 için bkz. (http://www.nafta-sec-alena.org/DefaultSite/index_e.aspx?DetailID=282#1) (Ekim 2008).

⁹¹ NAFTA Anlaşması m. 102.

kapsamlı gözden geçirme süreci başlatılmış, ortak işbirliği süreci hızlanmıştır. Üç ülke, sınır sorunlarının giderilmesi için ortak projeler üretmeye başlamışlardır⁹².

NAFTA Anlaşması'nın 102. maddesinde, Anlaşma'nın amaçları arasında, üç üye ülkenin, fikrî mülkiyet haklarının yeterli ve etkili bir biçimde korunması ve geliştirilmesi için çalışacakları belirtilmiştir. Bununla birlikte Anlaşma'nın fikrî mülkiyet konusunu düzenleyen 17. bölümünde ve markaların düzenlendiği 1708. maddesinde hakların tükenmesiyle ilgili herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

§ 2- TÜRK HUKUKUNDAKİ DURUM

Bu başlık altında gümrük birliği öncesi ve sonrasındaki düzenlemeler incelenecek, daha sonra, Yargıtay'ın ilgili kararları ele alınacaktır.

I- Gümrük Birliğinden Önceki Durum

Gümrük birliğinden önce, 551 sayılı eski Markalar Kanunumuzda veya diğer başka bir kanunda tükenme konusunda hiç bir hüküm yoktu. Ancak dolaylı bir şekilde tükenme konusunun eski Markalar Kanunumuzda düzenlendiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte anılan Kanunda, tükenmenin coğrafi sınırları düzenlenmemiş ve bu konu yargı kararlarına bırakılmıştır⁹³.

551 sayılı eski Markalar Kanunumuzun 17. maddesi “hakkın şümülü” başlığını taşıyordu. Sözü edilen maddeye göre, “Markanın tescili yukarıki maddede yazılı himaye süresi içinde, marka sahibine,...emtiayı satmak, dağıtmak veya diğer bir şekilde ticaret sahasına çıkartmak ve markayı ticarî evrakta gazetelerde veya sair ilân ve reklamlarda kullanmak, lisans vermek veya devretmek marka sahibinin haiz olduğu haklardandır.” Görüldüğü üzere, bu hükümde açık olarak marka sahibinin markalı mallarının ilk olarak piyasaya sunma hakkına sahip olduğundan söz edilmektedir. Bununla birlikte tükenme ilkesinin açıkça dile getirilmediği görülmektedir.

⁹² ARI, s. 1; (http://www.nafta-sec-alena.org/DefaultSite/index_e.aspx?DetailID=282#1) (Ekim 2008).

⁹³ PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 890.

Sözü geçen 17. maddede tükenme kelimesi kullanılmış olmasa da, markalı malların ilk olarak piyasaya sunulması düzenlenmiştir. Bilindiği üzere, bu hakkın tükenmesinin ilk ve en önemli şartıdır⁹⁴. Ayrıca, ilk defa piyasaya sunma hakkının marka sahibine ait olduğu, anılan hükümde belirlenmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde, marka hukukunda marka hakkının tükenmesini anlatmak üzere, *ilk satış*⁹⁵ doktrini deyiminin kullanıldığını düşünürsek; 17. madde hükmündeki markalı malın ilk olarak piyasaya sunulma hakkının da, marka hakkının tükenmesi anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Çünkü, marka hakkının tükenmesini, marka hakkı sahibinin markalı malın ilk satışından sonra, bu malın piyasadaki el değiştirmelerini kontrol edememesi olarak tanımladığımızı⁹⁶ düşünürsek bu sonuca varmamız daha kolay olacaktır⁹⁷.

Ancak, 551 sayılı eski Markalar Kanunu’nda tükenmenin coğrafi sınırıyla ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle Avrupa ve Anglo-sakson hukukunda olduğu gibi bizde de bu konu içtihat yoluyla çözümlenmiştir. Bu anlamda tükenme ilkesini ve paralel ithalatı ilgilendirmesi açısından Yargıtay’ın verdiği *Epson*⁹⁸ kararı önemlidir.

Yargıtay *Epson* kararında, tek satıcılık sözleşmesinden doğan hakkın üçüncü kişilere karşı haksız rekabet hükümlerine dayanarak korunmasının istenemeyeceğini belirtmiş, olayda orijinal malların paralel ithalatı söz konusu olmasına rağmen, tükenme ilkesinden hiç söz etmemiştir. Buna göre, Türkiye’deki tek satıcılık hakkının, markalı malların paralel ithalatına engel olamayacağına karar vermiştir. Paralel ithalata izin veren bu yaklaşım Yargıtay’ın, coğrafi sınırlar bakımından uluslararası tükenmeyi kabul ettiği şeklinde yorumlanmıştır⁹⁹.

⁹⁴ PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 890.

⁹⁵ İngilizce, “first sale doctrine”. PHILLIPS, s. 273; JEHOAM, Exhaustion, s. 280.

⁹⁶ JEHOAM, Exhaustion, s. 280.

⁹⁷ Bkz. II. Bölüm/§2.

⁹⁸ Yargıtay 11. HD. E. 1992/6739, K. 1992/11161 (TEOMAN, Ömer: “Tek Satıcılık Hakkının Üçüncü Kişiler Tarafından İhlâli Durumunda Haksız Rekabete İlişkin Kuralların Uygulama Olanağı”, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara 1993, C. X, s. 25 vd). Karar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. TEOMAN, s. 25 vd; İNAN, (Tek Satıcı), s. 55 vd; PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 891 vd.

⁹⁹ PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 894.

II- Gümrük Birliğinden Sonraki Durum ve Yapılan Düzenlemeler

Marka hakkının tükenmesiyle ilgili düzenlemelerin başlangıcı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında aşamalı olarak gümrük birliğinin sağlanması amacıyla imzalanan Ankara Anlaşması'dır¹⁰⁰. Ankara Anlaşması'nın amacı 28. maddede *Türkiye'nin Topluluğa Katılması* olarak açıklanmıştır. Türkiye'nin Topluluğa tam üyeliğinden önce bir hazırlık¹⁰¹ ve geçiş¹⁰² dönemini geçirmesi gerektiği de Anlaşma'da belirtilmiştir.

Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında ortaklık yaratan bu Anlaşma'nın, hazırlık döneminden sonra bir geçiş dönemi öngördüğü göz önünde bulundurularak gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Bu anlamda, Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasındaki Ortaklık Anlaşmasının hedeflerine uygun olarak, hazırlık döneminin anlaşmanın tarafları arasında ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine ve özellikle ticarî alışverişlerin gelişmesine büyük ölçüde katkıda bulunduğu görülmüştür. Dolayısıyla, Türkiye'nin Avrupa Topluluğu'na üyeliği yolunda geçiş döneminin başlatılması için şartların bir araya geldiği kanısına varılmıştır. Buna göre, söz konusu geçiş döneminin gerçekleşme şartları, usulleri, sıra ve süreleri ile ilgili hükümlerinin bir katma protokol¹⁰³ ile tespit edilmesi uygun görülmüştür.

¹⁰⁰ Altı Batı Avrupa ülkesinin aralarında imzaladıkları Roma Antlaşması'nın 1958 yılında yürürlüğe girmesinin ardından, 15.07.1959 tarihinde Yunanistan, 31.07.1959 tarihinde de Türkiye Topluluğa katılmak için başvurmuştur. Ankara Anlaşması 12.09.1963'de imzalanarak ilgili ülkelerin parlamentolarında onaylandıktan sonra 1.12.1964'te yürürlüğe girmiştir. Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında ortak üyelik statüsü kuran Ankara Anlaşması'nın temel amacı, Türkiye ile Topluluk arasında aşamalı bir biçimde gümrük birliğinin kurulmasıdır. Nihai amacın ise, Batı Avrupa ile hem ekonomik, hem de siyasal yönden bütünleşme olduğu ileri sürülebilir. Ankara Anlaşması, Türkiye'nin Topluluğa tam üye sıfatıyla katılabilmesi yolunu açık tutmakta ve yürürlük süresine ilişkin bir hüküm de taşımamaktadır. Bir diğer deyişle, Anlaşma'nın fesih hükmü yoktur. Bu nedenle, Anlaşma, amaçları gerçekleşene kadar yürürlükte kalacaktır. Ankara Anlaşması ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. (<http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detay&yayinID=227&icerikID=327&dil=TR>) (Ekim 2008). Anlaşma'nın metni için bkz. RG. 17.11.1964, S. 11858, s. 1-12.

¹⁰¹ Hazırlık döneminin süresi, Geçici Protokol'de öngörülen usullere uygun uzatma dışında, beş yıldır (Ankara Anlaşması m. 3/2) . Bu uzatma en fazla on yıl olabilir

¹⁰² Geçiş döneminin süresi, birlikte öngörülebilecek istisnalar saklı kalmak üzere, 12 yılı geçemez (istisnalarla bu süre 22 yıla çıkabilir). Bu istisnalar, gümrük birliğinin makûl bir süre içinde kurulup tamamlanmasına engel olamaz (Ankara Anlaşması m. 4/2) .

¹⁰³ Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Katma Protokol (23 Kasım 1970). Katma Protokol, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 5 Temmuz 1971, T.C. Senatosu'nda da, 22 Temmuz 1971 tarihinde onaylandıktan sonra, 1 Eylül 1971 tarihinde kanunlaştırılmış ve Ankara Anlaşması'nda olduğu gibi, 30 Eylül 1971'de GATT'a sunulmuştur. Sözü edilen Protokol üye ülke parlamentolarında da onaylandıktan sonra, 1 Ocak 1973'te yürürlüğe girmiştir (Ancak, Katma

Böylece, taraflar, geçiş dönemi süresince sözleşme taraflarının, karşılıklı ve dengeli yükümler esaslı üzerinden Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında bir gümrük birliğinin gitgide yerleşmesini ve ortaklığın iyi işlemlerini sağlamak amacıyla, Türkiye'nin ekonomik politikalarının Topluluğun politikalarına yaklaştırılmasını ve bunun için gerekli ortak eylemlerin geliştirilmesini sağlamayı taahhüt etmişlerdir¹⁰⁴.

A- 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı

Ankara Anlaşması'nın tarafları arasındaki ortaklık ilişkisi çerçevesinde gümrük birliğinin¹⁰⁵ siyasi ve ekonomik bakımdan önem taşıyan önemli bir aşama olduğunu dikkate alarak Avrupa Topluluğu - Türkiye Ortaklık Konseyi,¹⁰⁶ 6 Mart 1995'te Brüksel'de yaptığı toplantıda 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nı¹⁰⁷ almıştır¹⁰⁸. Böylece, 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren sanayi malları ile işlenmiş gıda ürünleri açısından Türkiye ile Avrupa Toplulukları arasında gümrük birliği tesis edilmiştir. Gümrük birliği, Türkiye ile Avrupa Toplulukları arasındaki ortaklık ilişkisinin öngördüğü *geçiş döneminin* sona ermesinin ve nihai dönemin başlamasının simgesidir. Buna göre gümrük birliği, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin kurumsallaştırılması sürecinde yaşanan en somut gelişmedir¹⁰⁹.

Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasındaki Ankara Anlaşması ile onun devamı kabul edilen, Katma Protokol ve 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nda yer alan

Protokol'ün ticarî hükümleri "geçici anlaşma" ile 1.9.1971 tarihinde yürürlüğe konmuş ve Avrupa Topluluğu'nun yükümlülükleri bu tarih itibarıyla başlatılmıştır).

¹⁰⁴ Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Katma Protokolün önsözü.

¹⁰⁵ Gümrük birliği, ortak bir düzen altında oluşmuş gümrük bölgesidir. Gümrük birliğine dâhil ülkeler arasında gümrük duvarları kalkarken üçüncü ülkelere karşı ortak bir gümrük politikası yürütülür. Buna karşılık serbest ticaret bölgeleri oluşturan anlaşmalar ile sadece bu anlaşmaya dâhil ülkeler arasında ticaret ilişkileri açısından karşılıklı gümrük duvarları kalkarken, üçüncü ülkelerle ilişkilerde, her ülke kendi bağımsız politikasını yürütür (PINAR, Gümrük Birliği, s. 704).

¹⁰⁶ 1964 Ankara Anlaşması'nın 6. maddesine uygun olarak; Avrupa Topluluğu ile aramızdaki ortaklık ilişkisinde sürekliliği sağlamak ve sorunların çözümüne uygun zeminlerin yaratılabilmesi için, karar alma organı olarak Avrupa Topluluğu - Türkiye Ortaklık Konseyi, oluşturulmuştur.

¹⁰⁷ ATRG (Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesinin) 13.02.1996 tarih ve L 35 sayılı nüshasında yayınlanmıştır. Anılan Kararın Türkçe'ye resmi çevirisi yapılmamıştır. Dış Ticaret Müsteşarlığının 1995'de yayımlanan 1/95 sayılı OKK'nın gayriresmî metni için bkz. (<http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/AB/ABKurumsalDb/1-95.pdf>) (Ekim 2008). Kararın İngilizce metni için bkz. ([http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21996D0213\(01\):EN:HTML](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21996D0213(01):EN:HTML)) (Ekim 2008).

¹⁰⁸ Bkz. Türkiye 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın önsözündeki açıklama.

¹⁰⁹ ÜLGER, İrfan Kaya: Avrupa Birliği Rehberi, Kocaeli 2008, s. 180.

miktar sınırlamaları ve eş etkili tedbirlere ilişkin maddeler ile bu maddelerin uygulanmasına istisna getiren maddenin uygulanmasında ve yorumunda, Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın benzer maddelerinin uygulanmasından ve yorumundan faydalanılabilir¹¹⁰.

Türkiye 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile bazı yükümlülükler altına girmiştir. Buna göre, taraflar, fikrî ve sınâî haklarla ilgili olarak Ek 8 de belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeyi taahhüt etmişlerdir (1/95 sayılı OKK m. 31).

Türkiye, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın Ek 8 in 1. maddesine göre, bu Kararın yürürlüğe girmesinden itibaren en geç üç yıl içinde TRIPS Anlaşması'nı uygulamaya koymayı taahhüt etmiştir. Esasen Türkiye, TRIPS'i 1994 yılında imzalamış ve 1995 yılında da yürürlüğe koymuştur¹¹¹. Ayrıca, Konsey Kararı'nın Ek 8 in 1. maddesinin ikinci fıkrasına göre; bu Kararda hüküm bulunmayan hallerde, iki taraf arasında fikrî, sınâî ve ticarî mülkiyet haklarının kapsamı, koruma düzeyi ve uygulanması ile ilgili olarak TRIPS Anlaşması hükümleri, her iki taraf için de, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.

Ayrıca, Türkiye, Ek 8 in 3. maddesine göre, bu Kararın yürürlüğe girmesinden önce, fikrî, sınâî ve ticarî mülkiyet hakları ile ilgili aşağıda sayılan çok taraflı sözleşmelere katılacaktır:

Edebiyat ve sanat eserlerinin korunmasına ilişkin Bern Sözleşmesi'nin Paris Senedi (1971);

İcra sanatçıları, fonogram üreticileri ve yayın kuruluşlarının korunması hakkında Roma Sözleşmesi (1961) ;

Sınâî mülkiyet haklarının korunması hakkında Paris Anlaşması'nın Stockholm Senedi (1967) (1979'da değiştirilmiş şekliyle);

Markaların tescili amacıyla mal ve hizmetlerin uluslararası tasnifi hakkında Nis Anlaşması (1979'da değiştirilmiş şekliyle 1977 tarihli Cenevre Senedi) ve

¹¹⁰ TAYLAN, s. 75; STOTHERS, Parallel Trade, s. 430.

¹¹¹ 4067 sayılı “Dünya Ticaret Örgütünün Kuruluş Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” (RG. 25.02.1995, S. 2213) ile yürürlüğe girmiştir.

Patent İşbirliği Antlaşması (1979'da değiştirilmiş ve 1984'te tadil edilmiş şekliyle Patent İşbirliği Antlaşması).

Türkiye Topluluk mevzuatına uyum sağlayabilmek amacıyla¹¹², Kanun Hükmünde Kararnamelerle düzenlemeler yapmıştır. Fikrî haklar bakımından ilk defa tükenme konusu, bu Kanun Hükmünde Kararnamelerle¹¹³ açık olarak hüküm altına alınmıştır. Bunların yanı sıra, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda (FSEK)¹¹⁴ değişiklikler yapılarak, tükenme konusu bu Kanunda da ele alınmıştır¹¹⁵. Türkiye yaptığı bu düzenlemelerle, Topluluk tarafından çıkarılan fikrî mülkiyet haklarıyla ilgili tüm yönergeleri kendi iç hukukuna aktarmıştır.

Ortaklık Konseyi Kararı Ek 8'in 8. maddesi uyarınca Türkiye, Ortaklık Konseyinin diğer çok taraflı anlaşmalarını veya fikrî mülkiyet hakları mevzuatını da 3 ve 7. maddeler anlamında değerlendirebilecektir. Buna göre, Avrupa Birliği'nde fikrî mülkiyet alanında kabul edilebilecek yeni yönerge ve tüzüklerin Türk hukukuna aktarılma süreci devam edecektir¹¹⁶.

¹¹² Ortaklık Konseyi Kararı'nın Ek 8, 7. maddesin göre, Türkiye, bu Kararın yürürlüğe girmesinden itibaren en geç üç yıl içinde, Avrupa Topluluğu veya üye ülkeleri'nin taraf olmaları kaydıyla, fikrî, sınai ve ticarî mülkiyet ile ilgili, Markaların uluslararası tescili ile ilgili Madrid Anlaşmasına ek Protokol (1989); Patent işlemleri amacıyla mikro-organizmaların saklanması uluslararası tanınması hakkında Budapeşte Anlaşması (1977; 1980'de değiştirilmiş biçimiyle) ve yeni bitki çeşitlerinin korunması hakkında Uluslararası Sözleşmeye (UPOV, Cenevre Senedi, 1991) katılacaktır.

Anılan hükmün, ikinci fıkrasında ise Topluluk mevzuatı ile uyum sağlamak üzere, Telif hakları ve komşu haklar alanında, 93/83/EEC sayılı Konsey Yönergesi'ne uygun olarak (OJ L 248, 06.10.1993) kablo ve uydu ile nakledilen ürünlere uygulanan telif hakları ve komşu haklar mevzuatı, veri tabanlarının korunması ve sınai mülkiyet alanlarında; 87/54/EEC sayılı Konsey Yönergesi'ne (OJ L 24, 27.01.1987) uygun olarak yarı iletkenlerin topografyalarının korunması; Üye Devletlerin know-how bilgileri ve ticarî sırların korunması konusundaki mevzuatlarına uygun mevzuatın kabulü; Bitki çeşitlerine ilişkin hakların korunması konularında iç hukukunda düzenlemeler yapmayı kabul etmiştir.

¹¹³ 1995 tarihli 556 sayılı MarkKHK m. 13, 551 sayılı Patentlerin Korunmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname m. 76, 554 sayılı Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname m. 24, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname. Bunların yanı sıra, Birliğin yönergelerine uyumlu olarak çıkarılan 08.01.2004 tarih ve 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına ilişkin Kanunu ve 22.04.2004 tarih ve 5147 sayılı Entegre Devre Topografyalarının Korunmasına ilişkin Kanunu da sayabiliriz.

¹¹⁴ 5846 sayılı, RG. 13.12.1951, 7981. Değişiklikler; 2936 sayılı yasayla değişik, RG. 3.11.1983, 18210; 4110 sayılı yasayla değişik, RG. 7.6.1995, 22306; 4630 sayılı yasayla değişik, RG. 3.3.2001, 24335(mük); 5101 sayılı yasayla değişik, RG. 30.3.2004, 25400.

¹¹⁵ FSEK m. 23/2.

¹¹⁶ ASLAN, s. 164.

Bütün bu düzenlemelerle Avrupa Topluluğu ile sağlanmaya çalışılan uyuma aykırı olarak, anılan 1/95 sayılı Kararda Ek 8'in 10.2. maddesinde *fikrî mülkiyet haklarının tükenmesi* konusu düzenlenmiştir. Anılan hüküm uyarınca Ortaklık Konseyi Kararı, tarafların ticarî ilişkilerindeki, fikrî, sınai ve ticarî mülkiyet haklarının *tükenmesi* konularını kapsamaz. Başka bir deyişle, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticarî ilişkilerde, fikrî, sınai ve ticarî mülkiyet haklarının tükenmesinin söz konusu olmadığı açıkça belirtilmiştir¹¹⁷. Bu hüküm, 1/95 sayılı Kararın ve Ankara Anlaşması ile başlatılan Türkiye'nin Ortak Pazarla ve gümrük birliğiyle uyum sürecinin amacına ve ruhuna tamamen aykırıdır¹¹⁸.

Öğretide savunulan görüş uyarınca, Ortaklık Konseyi Kararı, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkileri düzenleyen birincil hukuk kaynağı olan Ankara Anlaşması'nın hükümlerini sınırlandıramaz. Dolayısıyla Ortaklık Konseyi Kararı'nın Ek 8'in 10.2. maddesi paralel ithalatı yasaklayan bir hüküm olarak kabul edilirse, Ortaklık Konseyi kendi yetki alanının sınırlarını aşmış olacaktır. Üst norm olan Ankara Anlaşması'na aykırı olduğu için Ortaklık Konseyi Kararı'nın Ek 8'in 10.2. maddesi dikkate alınmamalıdır¹¹⁹.

Ortaklık Konseyi Kararı'nda Ek 8 in 10.2. maddesiyle getirilen bu düzenleme nedeniyle, Avrupa Birliği içerisinde ilk defa piyasaya sunulan mallar bakımından, Türkiye'deki fikrî mülkiyet hakkı sahibinin hakkı tükenmeyecektir. Bunun gibi, Avrupa Birliği'ndeki bir hak sahibinin hakkı da, malların ilk defa Türkiye'de piyasaya sunulması durumunda tükenmez. Dolayısıyla fikrî mülkiyet hakkı sahibi bu gibi durumlarda paralel ithalata engel olabilecektir.

1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın 5 ve 6. maddelerinde, malların serbest dolaşımının önündeki engellerin kaldırılması amacıyla ithalat ve ihracatta

¹¹⁷ Ortaklık Konseyi Kararı'nın Ek 8, 10.2. maddesinin bu çevirisinde Kararın İngilizce metni esas alınmıştır (aynı yönde bkz. PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 894; TEKİNALP, Gümrük Birliği, s. 57). Anılan Kararın resmi çevirisi yapılmamıştır. Dış Ticaret Müsteşarlığının internet sitesindeki çeviride ise, tükenmeden hiç söz edilmemiştir. Bu çeviriye göre, 10.2. madde; "Bu Karar, tarafların ticaret ilişkilerine uygulanan fikrî, sınai ve ticarî mülkiyet haklarının sadece bu Kararın hükümlerine tabi olacağı anlamına gelmez". Bkz. (<http://www.dtm.gov.tr/dtmdownload/AB/ABKurumsalDb/1-95.pdf>) (Ekim 2008).

¹¹⁸ TAYLAN, s. 116.

¹¹⁹ PINAR, Gümrük Birliği, s. 707; ARAT, Tuğrul: "Avrupa Birliği ile Türkiye Arasındaki İlişkiler ve Gümrük Birliği'nin Yeri", AÜHFD 1995, s. 603.

miktar sınırlamaları ve eş etkili tedbirler yasaklanmıştır. Ayrıca, 7. maddede sınaî ve ticarî mülkiyetin korunması gerekçesiyle malların ithalinin, ihracının veya transit geçişinin yasaklanmasının veya kısıtlanmasının engellenemeyeceği düzenlenmiştir. Dolayısıyla bu hükümle serbest dolaşıma istisna getirilmiştir. Anılan 7. maddenin son fıkrasıyla da bu istisnanın sınırı gösterilmiştir. Buna göre, bu yasaklar ve kısıtlamalar taraflar arasındaki ticarete keyfi bir ayırım aracı veya örtülü bir kısıtlama oluşturmaz.

Açıkça görüldüğü üzere, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın yukarıda anılan, 5, 6 ve 7. maddeleri, Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın, 28, 29 ve 30. maddelerinin birer yansıması gibidirler. Dolayısıyla, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın tükenme konusunda da bu hükümlere paralel bir düzenleme getirmesi gerekirdi. Zira, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde, Ankara Anlaşması'nın başlattığı süreç içerisinde, gümrük birliğinin tesisi ile Türkiye'nin tam üyeliği yolunda geçiş dönemi sona ermiş, nihai döneme girilmiştir¹²⁰. Buna göre, Ankara Anlaşması'nın 2. maddesinde *gümrük birliğinin gittikçe gelişen şekilde kurulması* öngörülmüştür. Söz konusu Anlaşma'nın 10. maddesine göre, 2. maddede belirtilen gümrük birliği, piyasalardaki mal alış verişlerinin tümünü kapsayacaktır. Ayrıca anılan madde, Topluluk üyesi ülkelerle Türkiye arasında, ithalat ve ihracatta gümrük vergileriyle eş etkili resimlerin ve miktar kısıtlamalarının ve Anlaşma'nın hedeflerine aykırı bir koruma sağlamayı gözetken eş etkili diğer her türlü tedbirin yasaklanmasını öngörmüştür.

Ayrıca gümrük birliği, Türkiye'nin üçüncü ülkelerle ilişkilerinde Topluluğun ortak gümrük tarifesi'nin kabulünü ve Toplulukça dış ticaret konusunda uygulanan bütün diğer mevzuat bakımından da uyumun sağlanmasını kapsar (Ankara Anlaşması m. 10/son fıkra). Dolayısıyla bu hükümle, Türkiye'nin tam üyelik sürecinde hazırlık ve geçiş aşamasında, Avrupa Birliği ile bütünleşmesi için gerekli tüm yasak ve sınırların kaldırılması amaçlanmıştır. Böylece gümrük birliği ve ortak pazar hedefi ile sağlanmak istenen nihai sonuç, malların serbest dolaşımı ilkesinin sorunsuzca uygulanabilmesidir. Bütün bu hedeflerin, Ankara Anlaşması'nda ve 1/95 sayılı Konsey Kararı'nda açıklanmasına rağmen, *tükenme ilkesi* bakımından Türkiye

¹²⁰ ÜLGER, s. 180.

ile Avrupa Birliği ülkelerinde farklı rejimlerin uygulanması mantıken ve hukuken açıklanamaz¹²¹.

Türkiye, Avrupa Birliği'ne tam üye olmadığı halde, gümrük birliğine dâhil tek ülkedir. Bu durum da Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerindeki çelişkinin önemli bir örneğidir. Türkiye'nin çıkarlarının korunabilmesi için, bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekmektedir. Çünkü, Türkiye, Ankara Anlaşması ve 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile taahhüt ettiği uyumlaştırma çalışmalarını yerine getirmiştir. Bu anlamda Türkiye bu süreçte, sanki bir üye ülke gibi pek çok yükümlülükler yüklenmiş olmasına rağmen, bulunduğu konumun gerektirdiği imkânlardan yararlanamamaktadır¹²². Dolayısıyla, Türkiye'nin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiş olmasına rağmen, tükenme ilkesinin Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticarî ilişkilerde uygulanmayacağı yönündeki hükmün muhafaza edilmesinin yapılan Anlaşmalara aykırı olduğu açıktır¹²³.

1- AB'nin Karşılıklı Serbest Ticaret Anlaşmaları Yaptığı Üçüncü Ülkelerle Arasındaki Tükenme Rejimi

Türkiye ile tesis ettiği gümrük birliğine benzemesi açısından, Avrupa Birliği'nin karşılıklı serbest ticaret anlaşmaları yaptığı diğer ülkelerle arasındaki ilişkilerini değerlendirmekte yarar vardır. Avrupa Birliği'nin serbest ticaret anlaşmaları yaptığı ülkelerle kurulan ilişkilerde uygulanacak tükenme rejimi konusundaki tavrı, çok net değildir. Buna göre, Portekiz'in Avrupa Topluluğu'na tam üye olmasından önce, Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin önüne gelen *Polydor Ltd. v Harlequin Record*¹²⁴ davasında Mahkemenin verdiği karar dikkat çekicidir. Buna göre, Avrupa Topluluğu ile Portekiz arasında, miktar kısıtlamalarını ve

¹²¹ Aynı yönde bkz. ARIKAN, A. Saadet: Fikrî - Sinaî Haklarda "Hakkın Tüketilmesi Doktrini" Avrupa Birliği ve Türkiye, İKVD, Sa. 129, (Tükenme), s. 50-52; PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 894, 895; TAYLAN, s. 116.

¹²² TAYLAN, s. 116. Türkiye'nin bulunduğu konumun imkanlarından yararlanamamasının nedeni, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile tesis edilen gümrük birliği konusuna temkinli yaklaşmasıdır. Buna göre, 16 Haziran 1997'de Avrupa Birliği'nin gelecek perspektifinin ortaya konulduğu "Gündem 2000" raporunda siyasi ve ekonomik sorunları öne sürülerek Türkiye genişlemeye dâhil edilmemiştir (ayrıntılı bilgi için bkz. ÜLGER, s. 181).

¹²³ ARIKAN, Tükenme, s. 50-52; PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 894, 895;

¹²⁴ Polydor Ltd. v. Harlequin Record Shops Ltd, (C-270/80) [1982]. Ayrıca bu dava ile ilgili bkz. ROTHNIE, Parallel Imports, s. 216-218, 384, 389.

piyasalar arasındaki eş etkili önlemleri yasaklamak amacıyla GATT Anlaşması'na dayanan serbest ticaret anlaşmaları mevcuttu. Avrupa Toplulukları Mahkemesi bu serbest ticaret anlaşmalarıyla, Roma Anlaşması'na dayanan Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın hükümlerinin birbirine eşit olduğunu belirtmiştir.

Bu anlamda, malların serbest dolaşımı ve fikrî mülkiyet haklarının korunmasının birbiriyle yakın ilgisi dolayısıyla Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın hükümlerinin fikrî mülkiyet hakları konusunda da uygulanması gerekir. Buna göre, Avrupa Topluluğu'na dâhil olmadığı halde, hakkın tükenmesi bakımından Topluluğun kabul ettiği ilkeler Portekiz ile olan ilişkilere de uygulanmalıdır. Dolayısıyla Portekiz'den yapılacak paralel ithalat önlenemez. Ancak Avrupa Toplulukları Mahkemesi, Portekiz'le yapılan serbest ticaret anlaşmalarının, Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma ile eşit olduğunu belirtmiş olmasına rağmen, daha sonra bu iki anlaşmanın farklı amaçları olduğunu ileri sürmüştür. Zira Mahkemeye göre, Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma ile sağlanmak istenen amaç; Ortak Pazarın (yeknesak iç pazar)¹²⁵ yaratılması amacıyla üye ülkelerin iç pazarlarının olabildiğince birbirine yaklaştırılmasıdır.

Avrupa Toplulukları Mahkemesi ile aynı görüşü benimseyenlerin düşüncesine göre, Avrupa Topluluğu ile Portekiz arasında, uygun olmayan bazı kısıtlamaların¹²⁶ yasaklanmasıyla ilgili hükümler içeren serbest ticaret anlaşmasının bir ortak pazar oluşturulması gibi bir amacı yoktur. Buna göre, Topluluk ile üçüncü ülkeler arasında yapılan anlaşma hükümlerinin, Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın hükümleriyle aynı olsa bile aynı şekilde yorumlanmasının söz konusu olmadığı savunulmaktadır¹²⁷.

Ayrıca Portekiz'le Topluluk arasındaki Anlaşma, taraflar arasında tek tip bir hukuki rejim uygulanmasını sağlamak ve farklı kanunların yapılmasını yasaklamak gibi bir amaca da hizmet etmemektedir. Bundan dolayı, Avrupa Topluluğu ile sınırlı

¹²⁵ PINAR, Gümrük Birliği, s. 705.

¹²⁶ Miktar kısıtlamaları ve eş etkili tedbirler gibi kısıtlamalar.

¹²⁷ PINAR, Gümrük Birliği, s. 705; STOTHERS, Parallel Trade, s. 429.

olan tükenme ilkesinin, Topluluğa dâhil olmayan diğer ülkelerle yapılan ikili anlaşmalar sebebiyle bu ülkelere de uygulanması gerekmez¹²⁸.

Ancak Mahkeme, anılan karardaki söylemiyle, başta belirttiği serbest ticaret anlaşmalarıyla, gümrük birliğinin sağlanması konusundaki ortak amacı yok saymaktadır. Buna göre, Türkiye açısından baktığımızda, Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında yapılan Ankara Anlaşması'nda nihai amacın Türkiye'nin Ortak Pazara katılması ve tam üyeliği olduğu açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla bu durumda, tükenme konusunda Avrupa Birliği'nden farklı bir ilkenin uygulanmasına gerekçe olarak, anlaşmaların amaçlarının farklı olması gösterilemez.

Polydor Ltd. v Harlequin kararından yaklaşık on yıl sonra, Avrupa Toplulukları Mahkemesi *Eurim- Pharm v Bundesgesundheitsamt*¹²⁹ davasında konuya farklı bir bakış açısı getirmiştir. Bu davadaki problem, Polydor Ltd. v Harlequin davasındaki ile aynıdır ve Avrupa Birliği'nin üye olmayan bir ülkeyle yaptığı ikili sözleşmelerden kaynaklanmaktadır.

Davaya konu olan olayda, Almanya, Avusturya'dan yapılan paralel ithalata izin vermemektedir. Avusturya, Avrupa Topluluğu'na üye değildi. Fakat Avusturya ile Avrupa Topluluğu arasında 1972 tarihli bir serbest ticaret anlaşması¹³⁰ mevcuttu. Anılan Anlaşma'nın 13 ve 20. maddeleri Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın, serbest ticareti düzenleyen 28 ve 30. maddelerine paralel düzenlemelerdi. Fakat yukarıda anlattığımız Portekiz ile yapılan Anlaşma gibi, Avusturya ile yapılan serbest ticaret anlaşması da ortak pazar kurulmasını veya taraflar arasında ortak hukuk kuralları koyulması şartını içermemekteydi.

Bununla birlikte, Avrupa Toplulukları Mahkemesi bu davada, paralel ithalatı söz konusu olan ilaçlar için Alman yetkili makamlarının istediği bilgi ve belgelerin paralel ithalatçı tarafından sağlandığını, bu konuda bir tartışma olmadığını vurguladıktan sonra, Alman yetkili makamlarının Avusturya yetkili makamlarından başka bir bilgi talep etmelerinin gerekli olmadığını belirtmiştir¹³¹.

¹²⁸ STOTHERS, *Parallel Trade*, s. 429.

¹²⁹ *Eurim- Pharm v Bundesgesundheitsamt* (C-207/91) [1993] (ECR) ATKD I-3723.

¹³⁰ Reg 2836/72 [1972] Oj Spec Ed L300/4.

¹³¹ *Eurim- Pharm v Bundesgesundheitsamt*, paragraf 24.

Mahkeme, anılan kararda Anlaşma'nın 13 ve 20. maddelerinin yorumu yoluyla, Birlik dışından bir ülke olan Avusturya'dan yapılacak paralel ithalata izin verilebilmesi için, sadece Alman sağlık otoritelerinin ithal edilecek olan ilaçlarla ilgili istediği belgelerin sağlanmış olmasının yeterli olduğu sonucunu çıkartmıştır. Mahkeme ayrıca, bu tür bir yorum tarzının anlaşmanın doğasından ve amacından kaynaklandığını da belirtmiştir¹³².

Serbest ticaret anlaşmalarının, paralel ticaretin önündeki engelleri kaldırmak üzere, Avrupa Birliği'ne ne amaçla girdikleri açık değildir. Bir görüşe göre, Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın serbest ticaret ve gümrük vergileriyle ilgili hükümlerinin yorumu yoluyla girmiştir. Ancak Mahkemenin *Eurim- Pharm v Bundesgesundheitsamt* kararıyla, Avrupa Birliği'nin serbest ticaret anlaşmalarındaki hükümlerinin kapsamının, paralel ticaretin önündeki engelleri yasaklamak amacıyla daha geniş bir şekilde uygulanması gerektiği kesin olarak kabul edilmiştir¹³³. Buna göre, Avrupa Birliği'nin kendi çıkarları söz konusu olduğu zaman serbest ticaret anlaşmalarındaki hükümleri daha geniş bir şekilde yorumladığını görüyoruz. Bu yolla, paralel ithalatın önündeki engellerin kaldırılması sağlanmıştır. Sonuç olarak, Avrupa Birliği'nin yararına olacak şekilde markalı malların paralel ticaretine izin verilmiştir.

2- AB ile Türkiye Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Değerlendirilmesi

Bütün bu açıklamaların ışığında, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki serbest ticaret anlaşmasının diğer ülkelerle yapılan anlaşmalardan daha dikkatle ele alınması gerektiğini söylemeliyiz. Çünkü, Türkiye, Avrupa Birliği'ne üye olmadığı halde gümrük birliğine dâhildir. Bu nedenle, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın hükümleri, Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin kararlarıyla uyumlu olarak yorumlanmalıdır¹³⁴.

¹³² *Eurim- Pharm v Bundesgesundheitsamt*, paragraf 24, 25, 26.

¹³³ KEELING, David T.: *Intellectual Property Rights in EU Law: Volume I: Free Movement and Competition Law*, OUP 2003, s. 127, 128.

¹³⁴ STOTHERS, *Parallel Trade*, s. 430.

1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın "yorum" başlıklı 66. maddesine göre, "Bu Kararda yer alan hükümlerden Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın mukabil hükümleriyle esas itibariyle aynı olanları, gümrük birliği kapsamına giren ürünlere uygulanmaları bakımından Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin ilgili kararlarına göre yorumlanır." Bu maddede açıkça, Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin kararlarının Türkiye açısından da maddelerin yorumu bakımından bağlayıcı olduğu belirtilmiştir. Bu durum daha önce de açıkladığımız üzere, Ortaklık Konseyi Kararı'nda tükenme konusunun düzenlendiği Ek 8 in 10.2. maddesiyle tamamen çelişkilidir. Taraflar arasında gümrük birliğini kurmayı amaçlayan böyle bir kararda bu tür çelişkili hükümlerin olması kabul edilemez bir durumdur.

Türkiye'nin Ankara Anlaşması ile başlayan tam üyelik için geçiş sürecinin son aşaması olan ve gümrük birliğini uygulamaya sokan 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın hükümlerinin yorumunun ve uygulamasının Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın malların serbest dolaşımına ilişkin hükümlerinin yorumu ve uygulanmasından farklı olarak ele alınması gerektiği yönünde Avrupa'daki yazarlar¹³⁵ arasında savunulan görüşe katılmıyoruz¹³⁶. Çünkü, Avrupa Birliği'nin serbest ticaret bölgeleri kurmak amacıyla üçüncü ülkelerle yaptığı anlaşmalara nazaran, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında daha sıkı bir uyum sağlanmasını ve üçüncü ülkelere karşı ortak gümrük politikası benimsenmesini öngörmektedir¹³⁷.

İngiliz öğretisinde ise, çoğunluğun savunduğu görüşe göre, Avrupa Birliği'nde paralel ithalatla ilgili konularda Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın serbest dolaşımla ilgili hükümlerinin uygulanmasına rağmen, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nda taraflar arasındaki ticarî ilişkilerde, fikrî mülkiyet haklarının tükenmesinin söz konusu olmayacağının düzenlenmesi isabetli olmuştur. Buna rağmen aynı yazarlar, Ortaklık Konseyi Kararı'nın 5 ve 7. maddelerindeki serbest

¹³⁵ KEELING, s. 126-128; STOTHERS, Parallel Trade, s. 430; STOTHERS, Free Trade, s. 586.

¹³⁶ Aynı yönde bkz. PINAR, Gümrük Birliği, s. 706.

¹³⁷ PINAR, Gümrük Birliği, s. 706.

dolaşımla ilgili hükümlerin Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma’da aynı konuları düzenleyen 28 ve 30. maddelerin bir yansıması olduğunu kabul etmektedirler¹³⁸.

B- 556 Sayılı Markalar Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile Yapılan Düzenleme

Türkiye, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın yürürlüğe girmesinden önce, 89/104 sayılı marka Yönergesi’ne uygun bir marka mevzuatını yürürlüğe koymayı taahhüt etmiştir¹³⁹.

1995 yılı içerisinde bu yükümlülüğünü yerine getirmiş olan Türkiye, 556 sayılı MarkKHK’yı yürürlüğe koymuştur. Ayrıca, fikrî mülkiyet alanındaki taahhüt edilen diğer düzenlemeler (patentler, tasarımlar ve coğrafi işaretler bakımından) de kanun hükmünde kararnamelerle yapılmıştır. Yapılan bütün bu düzenlemelerle, Avrupa Birliği ile ülkemiz arasında fikrî mülkiyet hukuku bakımından istenen uyum sağlanmıştır.

556 sayılı MarkKHK’nın, 9. maddesinde marka hakkı ile marka sahibinin kazandığı hak ve yetkiler belirlenmiştir. Ayrıca, 9. maddenin ikinci fıkrasında marka sahibine, markalı malların üçüncü kişiler tarafından yeniden piyasaya sunulmasını önleme hakkı verilmiştir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, MarkKHK’nın, 13. maddesinin birinci fıkrasında ise marka sahibinin marka hakkının tükenmesi düzenlenmiştir. Anılan hükme göre, “Tescilli bir markanın tescil kapsamındaki bir 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.” Sözü geçen bu hüküm, marka hakkının tükenmesi bakımından *emredici* hukuk kurallarındandır¹⁴⁰.

MarkKHK’nın 13. maddesi uyarınca, tükenme ilkesi, marka hakkı sahibinin kendisi veya izniyle üçüncü bir kişi tarafından piyasaya sürülen markalı malın dolaşımını kontrol etmek üzere marka hakkının kullanılmasını önler. Başka bir ifadeyle, tükenme ilkesi ile piyasaya sunumu yapılan markalı mallar üzerindeki

¹³⁸ KEELING, s. 126-128; STOTHERS, Parallel Trade, s. 430; STOTHERS, Free Trade, s. 585, 586.

¹³⁹ 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı Ek 8 m. 4.

¹⁴⁰ PINAR, Gümrük Birliği, s. 710.

marka hakkı etkisizleşir¹⁴¹. Böylece, marka hakkı sahibinin, markalı malın piyasadaki tedavülü sırasında, marka hakkını, malın sonraki alıcılarını kendi şartları ile bağlı kılmak üzere kullanması önlenir¹⁴².

MarkKHK'nın bu hükmü Avrupa Birliği'nin 89/104 sayılı Marka Yönergesi'nin 7/1. maddesine ve Avrupa Birliği Marka Tüzüğü'nün 13/1. maddesine uygun olarak düzenlenmiştir. Ancak, MarkKHK'nın 13. maddesinin kenar başlığı, “marka tescilinden doğan hakların tüketilmesi” olduğu halde, hükümde, hakkın tükenmesini anlatmak üzere, “mallarla ilgili fiiller marka tescilinden doğan hakkın kapsamı dışında kalır” deyimini kullanılmıştır.

Bizim de katıldığımız görüşe göre, tükenme ilkesini düzenleyen MarkKHK'nın 13. maddesi, “marka hakkı sahibi tarafından veya onun izniyle üçüncü kişi tarafından, markalı malların piyasaya sunulmasından sonra, marka sahibi markanın bu mallarla ilgili olarak kullanılmasını yasaklayamaz” şeklinde olmalıdır¹⁴³.

Markalar Kanunu Tasarısı Taslağının, “Marka tescilinden doğan hakların tüketilmesi” başlıklı 13. maddesinde tükenme konusu ele alınmıştır. Anılan maddenin birinci fıkrasına göre, “Marka sahibi tarafından veya onun izni ile markayı taşıyan malların Türkiye’de piyasaya sunulmasından sonra marka sahibi, markanın bu mallarla ilgili olarak kullanılmasını yasaklayamaz”. Tasarı Taslağındaki bu hüküm, tükenme konusunu MarkKHK'nın 13. maddesindeki düzenlemeden daha açık bir şekilde ifade etmektedir. MarkKHK'daki eleştirilen¹⁴⁴, “mallarla ilgili fiiller marka tescilinden doğan hakkın kapsamı dışında kalır” şeklindeki bulanık ifadenin yerine çok daha açık olarak, marka sahibinin markanın bu mallarla ilgili olarak kullanılmasını yasaklayamayacağı belirtilmiştir.

Marka hakkının tükenmesinden sonra, marka hakkı sahibi, MarkKHK'nın 9. maddesine dayanarak markasının kullanılmasını, markalı malların üçüncü kişiler tarafından ithalini, satışını, dağıtımını, kiralanmasını ve teminat olarak gösterilmesini

¹⁴¹ YASAMAN (Ayoğlu), Marka Hukuku I, s. 540.

¹⁴² TAYLAN, s. 94.

¹⁴³ ARKAN, Tükenme, s. 202.

¹⁴⁴ ARKAN, Tükenme, s. 202.

yasaklayamaz veya engelleyemez¹⁴⁵. Ayrıca, marka hakkı sahibi, marka hakkı tükendikten sonra, markalı malların satış koşullarına da müdahale edemez¹⁴⁶. Buna ek olarak marka hakkı sahibi, marka hakkı tükendikten sonra, markalı malın reklamının yapılması gibi, hukukî işlem olarak nitelendirilemeyecek diğer maddi fillere de 9. madde hükmüne dayanarak, engel olamaz¹⁴⁷.

Sözü geçen 13. maddenin ikinci fıkrasında, tükenme ilkesinin istisnaları düzenlenmiştir. Buna göre, marka sahibinin birinci fıkra hükmüne girmesine rağmen, markalı malın piyasaya sunulmasından sonra, üçüncü kişiler tarafından değiştirilerek veya kötüleştirilerek ticarî amaçlı kullanımlarını önleme yetkisi vardır. Anılan bu hükmün kaynağı 89/104 sayılı Marka Yönergesi'nin 7. maddesinin ikinci fıkrasıdır. Bu hükmeye göre, haklı nedenlerin bulunması halinde marka sahibi, marka hakkına dayanarak, markasının kullanımına müdahale edebilecek ve bu tür kullanımları önleyebilecektir. Yönerge'nin sözü geçen 7. maddesinde haklı nedenlere örnek olarak, markalı malların üçüncü kişiler tarafından değiştirilerek veya kötüleştirilerek kullanılmaları gösterilmiştir¹⁴⁸. Bununla birlikte MarkKHK'de *haklı nedenlerden* hiç söz edilmemiştir. Buna göre, marka sahibine, malların sonraki el değiştirmelerine karşı çıkma yetkisi veren haklı sebepten bahsedilmemesi önemli bir eksikliktir¹⁴⁹.

Aynı marka altında Türkiye'de üretilip piyasaya sunulan markalı mallarla Türkiye'de üretildikten sonra yurtdışına ihraç edilen markalı mallar arasında kalite ve nitelik farkı varsa, marka sahibi marka hakkına dayanarak bu düşük kaliteli malların üçüncü kişiler tarafından yurt dışından Türkiye'ye ithaline engel olamaz. Bu durumda markalı malın değiştirilmesi veya kötüleştirilmesi söz konusu değildir. Zira, söz konusu markalı mal bilerek, yurtdışına satılmak üzere daha düşük kalite ve nitelikte üretilmiştir. Dolayısıyla, marka hakkı sahibine markalı malın piyasaya sürülmesinden sonraki durumlara *haklı nedenlere* dayanarak itiraz etme hakkı

¹⁴⁵ ARKAN, Marka II, s. 134; TAYLAN, s. 94; KAYHAN, s. 61; KARAN/KILIÇ, s. 294.

¹⁴⁶ TAYLAN, s. 94.

¹⁴⁷ KAYHAN, s. 61; KARAN/KILIÇ, s. 294.

¹⁴⁸ Bkz., II. Bölüm/§3, Marka Hakkının Tükenmesinin İstisnaları.

¹⁴⁹ ARKAN, Marka II, s. 140; ARKAN, Tükenme, s. 205; KARAN/KILIÇ, s. 295; YASAMAN, (Ayoğlu), Marka Hukuku I, s. 586.

tanınmadığından, böyle bir durumda hak sahibinin sadece marka hakkına dayanarak itiraz etmesi mümkün değildir¹⁵⁰.

Belirttiğimiz üzere, henüz taslak halinde olan, Markalar Kanunu Tasarısı'nda, MarkKHK'nın 13. maddesinde bulunmayan *haklı neden* kavramı düzenlenmiştir. Anılan bu düzenlemenin kanunlaşması halinde, marka hakkı sahiplerinin yetkileri çok genişleyecektir. Bu durumda, serbest ticaretin sağlanması ile marka hakkı sahibine tanınan bu geniş yetkiler arasındaki dengeyi kurma görevi mahkemelere düşecektir.

Ayrıca haklı neden kavramının 13. maddenin ikinci fıkrası hükmünde yer alması durumunda, markalı malın piyasaya sunulmasından sonra yeni sahibi veya dağıtıcısı tarafından yapılan reklam ve tanıtımların markanın itibarını zedelemesi veya marka sahibi ile bu kimse arasında hukuki ya da sözleşmeye dayanan bir bağ olduğu izlenimini yaratması halinde marka hakkı sahibinin müdahale edebilmesi mümkün olacaktır¹⁵¹.

C- 556 Sayılı MarkKHK'ye Göre Marka Hakkının Tükenmesinin Koşulları

MarkKHK'nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca marka hakkının tükenebilmesi için gereken koşulları üç başlık altında toplayabiliriz: i- Tescilli markanın *piyasaya sunulması*, ii- Markalı malların *Türkiye'de* piyasaya sunulması, iii- Markalı malların marka sahibi veya onun *izniyle* piyasaya sunulması.

1- Tescilli Markanın Piyasaya Sunulması

MarkKHK'nın 13. maddesinin kenar başlığı, "Marka Tescilinden Doğan Hakların Tüketilmesi"dir. Buna göre, marka hakkının tükenmesi için, tescilli bir markanın tescil kapsamındaki mallar üzerine konularak piyasaya sunulması gereklidir. Markalı mal hak sahibinin izniyle elinden çıktıktan sonra piyasaya sunum gerçekleşmiş olur.

¹⁵⁰ ARKAN, Tükenme, s. 208.

¹⁵¹ YASAMAN, (Ayoğlu), Marka Hukuku I, s. 587, 588. Markalı malın reklamlarda kullanılması hakkında bkz. II. Bölüm/§3/II.

Tescilsiz bir marka söz konusuysa veya tescilli bir marka olmasına rağmen, bu markanın tescil kapsamına girmeyen mallarla ilgili olarak kullanılması durumunda, MarkKHK'ya göre korunacak bir marka hakkı¹⁵² söz konusu olmadığı için, bu hakkın tükenmesi de mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, 13. maddenin lafzi yorumuna göre sadece *tescilli* markaların üzerindeki hak tükenebilir¹⁵³. MarkKHK'nın 13. maddesinin kaynağı olan, Avrupa Birliği'nin 89/104 sayılı Marka Yönergesi'nin 7. maddesindeki düzenlemede ise tescilden hiç söz edilmemiştir.

Ancak, tescilsiz bir markanın kullanılması durumunda, marka hakkının hiçbir zaman tükenmeyeceği şeklinde bir sonuç çıkarmak doğru değildir. Böyle bir durumda, marka sahibine tanınmış olan markalı malları ilk defa piyasaya sunma hakkı bir tekel hakkı haline gelir. Böylece, marka sahibi tescilsiz de olsa üzerlerindeki hakkı hiçbir zaman tükenmeyecek olan markalı mallarının piyasaya tekrar arzı ve fiyatının belirlemesi konusunda tekel hakkına sahip olacaktır. Bu durumun kabul edilebilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, marka sahibinin tescilsiz markalı mallar üzerindeki haklarının tükenmesi de mümkün olmalıdır. Bu tür bir yorum tarzı MarkKHK'nın 13. maddesinin dayanağı olan Marka Yönergesi'nin 7. maddesinin amacına da uygun olacaktır. Zira bu yorum tarzı, Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşmanın Serbest dolaşım ile ilgili maddeleriyle (ATKA m. 28-30) de uyumludur. Tescilsiz markalar bakımından da tükenmenin şartları belirlenirken MarkKHK'nın 13. maddesi göz önünde bulundurulmalıdır¹⁵⁴.

¹⁵² Marka hakkı ve tescil ilkesi için bkz. I. Bölüm/§ 1.

¹⁵³ ARKAN, Tükenme, s. 203; ARKAN, Marka II, s. 135; PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 895, 896. Bkz. Yargıtay 11. HD. nin 07.02.2005 tarihli, E. 2004/4216, K. 2005/836 sayılı kararı; "Marka sahibine sağlanan koruma kural olarak tescil koşuluna bağlanmıştır. Bu korumanın sağlanabilmesi için, fiilen tescil yeterlidir. Tescil yolsuz olsa dahi, sicilden terkin edilinceye kadar marka sahibi bu korumadan yararlanabilir. Bu itibarla kendisinden markaya tecavüz dolayısıyla bir talepte bulunulamaz ve markanın haksız kullanımından bahsedilemez." Batider 2005, C. XXIII, Sa. 2, s. 254, 255.

¹⁵⁴ PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 896. Bu konuda Taylan, farklı bir gerekçe ileri sürmüştür. Buna göre, tescilli olmayan markaların da haksız rekabet hükümlerine göre korunduğunu ve bu nedenle tükenme ilkesinin bu markalara uygulanacağını savunmuştur (TAYLAN, s. 107). Karşı görüşte bkz., YASAMAN, (Ayoğlu), Marka Hukuku I, s. 564; ARI, Zekeriyya: Marka Hakkının Tüketilmesi, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XI, S. 1-2, (Zekeriyya), s. 286, 287. Ari, bu konuda genel hükümlerde hakkın tüketilmesine ilişkin bir hüküm olmasa bile, markanın menşei gösterme fonksiyonundan hareketle hakkın tüketilmesinin tescilsiz markalara ilişkin olarak da uygulanabileceğini belirtmiştir. Ari, bu görüşüne gerekçe olarak Kölnish Wasser kararında Mahkemenin verdiği kararı göstermiştir. Bu karara göre Mahkeme markanın en önemli fonksiyonunun malın menşei göstermesi olduğunu ve marka sahibine malların dolaşımına ilişkin bir yetki vermediği, dolayısıyla malların piyasaya sunulması ile, marka hakkının tüketileceğini

Tescilsiz markalar bakımından 13. madde hükmünün kıyasen uygulanmasının amacı, markanın tescilsiz olarak kullanılması sebebiyle marka sahibinin ödüllendirilmesinin önüne geçmektir.

2- Markalı Malların Türkiye’de Piyasaya Sunulması

MarkKHK’nın 13. maddesine göre tükenmenin gerçekleşebilmesi için, markalı malların Türkiye’de piyasaya sunulmuş olması gereklidir. Markalı malların Türkiye dışında piyasaya sürülmesi halinde, marka hakkı Türkiye’deki hak sahibi bakımından tükenmiş olmayacaktır. Bu durumda, yabancı ülkeden Türkiye’ye yapılan paralel ithalata marka hakkı sahibi engel olabilir¹⁵⁵.

Henüz taslak halinde olan, Markalar Kanunu Tasarısı’nın 13. maddesinde de Türkiye’de piyasaya sunulma şartı muhafaza edilmiştir. Ayrıca, 13. maddenin gerekçesinde de, ülkesel tükenme ilkesinin kabul etmiş olduğu açıkça dile getirilmiştir¹⁵⁶.

Bu anlamda, Gümrük Birliği Kararı, bölgesel ve uluslararası tükenmeyi reddettiği için¹⁵⁷ ve MarkKHK’nın sistemi içerisinde *ülkesel* tükenme ilkesi açıkça kabul edildiğinden, marka hakkının tükenmesi bakımından, *ülkesel* tükenme ilkesi uygulanacaktır¹⁵⁸.

Marka Yönergesi’nin 7. maddesinde Avrupa Birliği çapında tükenme ilkesi kabul edilmiştir. Yönerge ile getirilen bu *bölgesel tükenme* ilkesinin kapsamına Avrupa Birliği ülkeleriyle Avrupa Ekonomik Alanına dâhil olan ülkeler

belirtmiştir. Buna göre, tescilsiz bir markanın söz konusu olması halinde de, markanın menşe gösterme fonksiyonuna zarar verilmez. Sonuç olarak anılan düşünceye göre, markanın piyasaya sunulması ile üzerindeki hak tükenir. Bunun için markanın tescilli olması şart değildir (ARI, (Zekeriyya), s. 286, 287).

¹⁵⁵ ARKAN, Tükenme, s. 203.

¹⁵⁶ Markalar Kanunu Tasarısı’nın 13. maddesinin birinci fıkrası ile ilgili gerekçe şu şekildedir, “13. Madde, marka sahibi tarafından veya onun izni ile satışa sunulmuş markalı ürün üzerindeki marka hakkının tüketilmiş sayılması ile ilgilidir. Markadaki haklar açısından, ülkemiz ulusal tükenme ilkesini kabul etmiş olduğundan bu ilke fıkra birde açıkça belirtilmiştir”.

¹⁵⁷ TEKİNALP, Fikrî Mülkiyet, s. 424.

¹⁵⁸ ARKAN, Tükenme, s. 204; TEKİNALP, Fikrî Mülkiyet, s. 424; PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 897; KALİ, Sevgi: “Türk Fikir ve Sanat eserleri Hukukunda Yayma Hakkının Tüketilmesi ve Sınâî Mülkiyet Hukukuyla İlişkisi”, FMR 2001, Cilt. I, S. 4, s. 72; KARAN/KILIÇ, s. 292; KAYA, Marka, s. 254, 256; YASAMAN, (Ayoğlu), Marka Hukuku I, s. 559; ARI, (Zekeriyya) s. 283.

girmektedir¹⁵⁹. Ankara Anlaşması'nın ve gümrük birliğinin amacına uygun olarak, Türkiye'nin de bu bölge içinde kabul edilmesi gerekirdi¹⁶⁰. Ancak MarkKHK'da açıkça markalı malların Türkiye'de piyasaya sürülmesi gerektiği belirtilmiştir. Kanun koyucunun bu şekilde düzenleme yapmasının sebebinin 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın Ek 8 10.2. maddesi olduğunu düşünmekteyiz¹⁶¹.

Öğretide savunulan bir görüşe göre, MarkKHK'daki Türkiye'de piyasaya sunulma şartı emredici değildir. 13. madde ile minimum bir standart belirlenmek istenmiştir¹⁶². Bu düşüncüyü savunan yazarların görüşüne göre, 13. maddede “Türkiye” kelimesinden önce, “sadece” kelimesi veya başka bir kelime ile kısıtlama getirilmemiştir. Bu nedenle, söz konusu maddenin, Türkiye dışında piyasaya sunulan mallar açısından hakkın tükenmiş olup olmadığına karar verilebilmesi için yeterince açık olmadığını savunmaktadırlar. Ayrıca anılan yazarlar, tarihsel yorum açısından da kanun koyucunun iradesinin bu yönde olması gerektiğini, çünkü MarkKHK ile yapılan düzenlemelerin, gümrük birliğinin işleyişine yardımcı olmak amacıyla yapıldığını belirtmişlerdir. Buna göre, Türkiye bölgesel tükenmeye dâhil olduğuna göre, bu düzenlemelerin de bölgesel tükenme ilkesi göz önünde bulundurularak yapılması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Çünkü, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile Türkiye Avrupa Ekonomik Alanı sınırlarını içine alan bölgeye dâhil olmuştur¹⁶³.

Ancak, biz bu görüşe katılmıyoruz. Çünkü, daha önce de belirttiğimiz üzere, 1/95 sayılı Kararda Ek 8'in 10. maddesinin ikinci fıkrasında, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında fikrî mülkiyet haklarının tükenmesi öngörülmemiştir. Bu düzenleme, Ankara Anlaşması ve Katma Protokol ile uyumsuzdur. Olması gereken hukuk bakımından öncelikle yapılması gereken, 1/95 sayılı Kararın tükenme ile ilgili olan hükmünün, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında tükenmenin gerçekleşmesi yönünde değiştirilmesidir. Başka bir deyişle, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında, Avrupa Ekonomik Alanı'nı kapsayan bölgesel tükenme ilkesinin geçerli olduğu

¹⁵⁹ Bkz. yukarıda II. Bölüm/§ 2/II/B.

¹⁶⁰ PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 897.

¹⁶¹ Bkz. yukarıda, III. Bölüm/§2/II/A, “1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı”, başlığı altında Ek 8 10.2. maddeyle ilgili yaptığımız açıklamalar.

¹⁶² PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 897, 902; PINAR, Gümrük Birliği, s. 709 vd.; KARAN/KILIÇ, s. 293.

¹⁶³ PINAR, Gümrük Birliği, s. 710, 711.

konusunda bir düzenlemenin yapılması gereklidir. Böylece, Birlik ile Türkiye arasında paralel ithalata izin verilmesi ve malların serbest dolaşımı gerçekleşmiş olur.

Bu şekilde bir düzenleme yapmadan Türkiye'nin tek taraflı olarak kendisini tükenme rejimi bakımından Birliğe dâhil etmesinin uygun olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü, 1/95 sayılı Karar'la yapılan düzenleme Avrupa Birliği'nin iradesiyle gerçekleşmiştir. Anılan kararda tükenme konusunda herhangi bir düzenleme olmasaydı, o takdirde tükenme rejimi bakımından 89/104 sayılı Yönerge hükümlerine uygun olarak bölgesel tükenme ilkesinin Türkiye açısından da geçerli olduğunu rahatlıkla söyleyebilecektik.

Ayrıca Türkiye'de bölgesel tükenme ilkesinin uygulanabilmesi için; iç hukukumuzda da MarkKHK'nın 13. maddesinde tükenmenin coğrafi sınırları bakımından Avrupa Ekonomik Alanı'nı kapsayan bölgesel tükenme ilkesinin benimsendiğinin açıkça belirtilmesi gereklidir. Bu sayede Türkiye'de yargı kararları bakımından ortaya çıkan çelişkili durumlara da son verilebilir. Böylelikle, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'na ve gümrük birliğinin amaçlarına uygun bir tükenme rejimi uygulanabilir.

Kısa vadede Avrupa Birliği'nin bu konuda pek hevesli olmadığını ve Türkiye ile ortak tükenme rejimini benimsemek istemediğini düşünüyoruz. Bu kapsamda, küreselleşen uluslararası ticarete uyum sağlamak ve serbest ticaret ilkelerine uygun davranmak için Türkiye'nin, MarkKHK'de (Markalarla ilgili Kanun Tasarısında) uluslararası tükenme ilkesini benimsemesi diğer bir seçenek olarak düşünülebilir.

Şu anki durumda yapılması gereken ise, Türkiye'deki marka hakkı sahiplerini korumak açısından ülkesel tükenme ilkesini uygulamaktır. Bu düşünce tarzı MarkKHK'nın 13. maddesinin lâfzî yorumuna da uygun olacaktır.

Esasen, yukarıda değindiğimiz üzere Avrupa Toplulukları Mahkemesi de Birlik ile üçüncü ülkeler arasında yapılmış serbest ticaret anlaşmaları sebebiyle bu ülkelerle ortak tükenme rejimi belirlemek gereğini duymamıştır. Avrupa'da öğretilen savunulan görüş de bu yöndedir¹⁶⁴. Bu yazarlar Türkiye'nin 1/95 sayılı Karar ile

¹⁶⁴ Bkz. KEELING, s. 126-128; STOTHERS, Parallel Trade, s. 431; STOTHERS, Free Trade, s. 585.

gümrük birliği'ne dâhil olmasını, Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Alanı içindeki bölgesel tükenmeye dâhil olabilmesi için yeterli görmemişlerdir.

3- Markalı Malların Marka Sahibi veya Onun İzniyle Piyasaya Sunulması

Marka hakkının MarkKHK'nın 13. maddesi anlamında tükenmesi için, markalı malların marka sahibi tarafından veya onun izni ile, Türkiye'de piyasaya sunulmuş olması gerekir¹⁶⁵. 89/104 sayılı Marka Yönergesi'nin tükenmeyi düzenleyen hükmünde olduğu gibi, MarkKHK'de de hak sahibinin izninin aranacağı açıkça belirtilmiştir. Buna göre, marka sahibinin markayı piyasaya sunması için izin verdiği üçüncü kişilerle arasında tabiiyet ilişkisi bulunabilir. Örneğin, marka sahibi ile aralarında hukuki veya ekonomik bir tabiiyet ilişkisi olan bağlı işletmeleri (işletmeler birliği, konzern) oluşturan ticaret şirketlerinden birinin markalı malı piyasaya sunması durumunda olduğu gibi¹⁶⁶.

Marka sahibi yapacağı sözleşmelerle, kendisinden bağımsız üçüncü kişilere de markayı kullanma hakkını verebilir. Bu sözleşmelere örnek olarak, lisans¹⁶⁷, acentelik ve tek satıcılık sözleşmelerini verebiliriz¹⁶⁸.

D- Yargıtay'ın Konuya Yaklaşımı

Yukarıdaki açıklamalarımızın ışığında, Türk Hukukunda Avrupa Birliği ile uyum sürecinde fikrî mülkiyet alanında çok önemli bir yol kat ettiğimizi söyleyebiliriz. Bu anlamda tükenme ilkesi konusunda da öğretide değişik tartışmalar yapılmış ve görüşler açıklanmıştır. Bununla birlikte Yargıtay'ın bu konuda verdiği kararlar az sayıdadır. Bu nedenle, tükenme konusunun düzenlendiği hükümlere uygulamada çok az sayıda başvurulmaktadır. Ancak fikrî mülkiyet alanında önümüzdeki yıllarda, dünyadaki gelişmelere ve sanayileşmeye bağlı olarak daha fazla gelişme kaydedileceğini düşünürsek, bu konuda Avrupa Birliği ile paralel

¹⁶⁵ Bu konu, yukarıda ayrıntılı olarak ele alınmıştır. bkz. II. Bölüm/§2/II.

¹⁶⁶ Bkz. II. Bölüm/§2/II/C/2/a.

¹⁶⁷ Lisans alanın lisans sözleşmesiyle kendisine tanınan yetkileri aşmasının sonuçları için, bkz. II. Bölüm/§2/II/C/2/c.

¹⁶⁸ ARKAN, Tükenme, s. 203.

düzenlemelerin yapılmış olması ve öğretide yol gösterici tartışmaların yaşanması gelecek açısından faydalı olacaktır.

Fikrî mülkiyet hukuku, globalleşme sürecinde en önemli konulardan biri haline gelmiştir. Bu nedenle gelecekte sanayileşme ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin artmasına bağlı olarak Yargıtay'ın önüne tükenme konusunda daha fazla dava geleceğini düşünüyoruz.

556 sayılı MarkKHK'nin kabulünden önce Yargıtay'ın verdiği Epson kararında, paralel ithalat söz konusu olmasına rağmen, tükenme ilkesinden hiç söz edilmemiştir. Eski Markalar Kanunu zamanında tükenme ilkesi açık bir hükümle düzenlenmediği için, Yargıtay, bu kararında paralel ithalata izin vermiştir. Yargıtay, kararında herhangi bir coğrafi sınırlamadan da bahsetmediği için uluslararası tükenmeyi kabul ettiğini söyleyebiliriz¹⁶⁹.

Yargıtay 1999 yılında, tükenme konusunu *Lancome*¹⁷⁰ kararında ele almıştır. Mahkeme bu kararında, uluslararası tükenme ilkesini kabul etmiştir¹⁷¹. Kararda malların serbest dolaşımı ilkesinin önemi ve Roma Anlaşması ile paralel ithalata izin verildiği vurgulanmıştır. Ayrıca, Avrupa Birliği'nin 89/104 sayılı Marka Yönergesi'nin de serbest dolaşım ilkesini desteklediği belirtilmiştir. Mahkeme, Yönerge'nin 7. maddesi ile, Avrupa Ekonomik Alanı'nı kapsayan bölgesel tükenme rejiminin benimsendiğine ise hiç değinmemiştir. Bu çerçevede, Yargıtay, Avrupa Birliği içinde uluslararası tükenme ilkesinin kabul edildiği yönünde bir açıklama yapmıştır. Ancak, Yargıtay'ın bu karardan önce 1998 yılında, Avrupa Toplulukları Mahkemesi, Silhouette kararıyla bölgesel tükenmeyi kabul ettiğini açıklamıştı¹⁷². Buna rağmen, Yargıtay Lancome kararında Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin Silhouette kararını tamamen görmezden gelmiş, sadece serbest ticaret bakımından konuyu değerlendirmiştir.

Yargıtay anılan kararda, MarkKHK'nın 13. maddesinde tükenme ilkesinin düzenlendiğini açıklamış ve ilkeyi şu şekilde tanımlamıştır: “Bu ilkeye göre, tescilli

¹⁶⁹ PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 894.

¹⁷⁰ 11. HD. 26.05.1999, E. 1999/2086, K. 1999/4505 (KARAN/KILIÇ, s. 299 – 304).

¹⁷¹ KARAN/KILIÇ, s. 293.

¹⁷² Bkz. I. Bölüm/§2/V/B.

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 bir şekilde o ülkeden Türkiye’ye ithaline engel olamaz”¹⁷³.

Kararda “markanın tescilli bulunduğu ülkede ve Türkiye’de piyasaya sunulmasından” ifadesi kullanılmıştır. Ancak, MarkKHK’nın 13. maddesinde böyle bir söylem yoktur. Anılan hükümde sadece “Türkiye’de” ifadesi yer almaktadır. Buna göre, Yargıtay’ın MarkKHK’de uluslararası tükenme ilkesinin kabul edildiğini savunurken MarkKHK’nın 13. maddesine dayanması doğru değildir.

Öğretide yazarlar tarafından savunulan¹⁷⁴ 13. maddenin malların serbest dolaşımına getirilen bir istisna olduğu ve dar yorumlanması gerektiği şeklindeki görüşe katılmıyoruz. Alt başlıkta ayrıntılı olarak ele alacağımız bu konu hakkında kısaca şunu ifade edebiliriz: Avrupa Birliği’nin ve gümrük birliğinin amaçları doğrultusunda serbest dolaşım ilkesini benimsemek gerektiği doğrudur. Ancak, 89/104 sayılı Yönerge’nin 7. maddesinde uluslararası tükenme ilkesi kabul edilmemişken ve Avrupa Toplulukları Mahkemesi kararlarında bölgesel tükenme ilkesini istisnasız bir şekilde benimsemişken, bizim yargı kararlarımızla tek taraflı olarak uluslararası tükenmeyi benimsememiz kendi çıkarlarımıza uygun değildir. Bu konuda ancak hukuk kurallarıyla ve Avrupa Birliği ile imzalanacak anlaşmalarla gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra serbest dolaşım ilkesine uygun olan uluslararası tükenme ilkesi benimsenebilir.

1- Yargıtay’ın Police ve Dexter Kararları

Yargıtay’ın *Police*¹⁷⁵ ve *Dexter*¹⁷⁶ kararlarını ele alacak olursak, anılan bu iki kararın gerekçeleri birbiriyle neredeyse kelime kelime aynıdır. Yüksek Mahkeme bu

¹⁷³ KARAN/KILIÇ, s. 302.

¹⁷⁴ KARAN/KILIÇ, s. 292, 293.

¹⁷⁵ Police kararı, Yargıtay 11. HD. 12.03.1999, E. 1998/7996, K. 1999/2099 (FMR, Y.1, C. 1, S.1, s. 134 vd.; MERAN, Necati: Marka Hakkı ve Korunması, Ankara 2004, s. 157 vd).

¹⁷⁶ Dexter kararı, Yargıtay 11. HD. 14.06.1999, E. 1999/3243 K. 1999/5170 (FMR, Y:1, C.1, S.1, s. 130 vd.).

kararlarında MarkKHK'nin 13. maddesini tükenmenin coğrafi sınırı bakımından incelememiştir. Başka bir deyişle, kararlarda ülkesel, bölgesel veya uluslararası tükenme ilkelerinden hangisinin benimsendiğine ilişkin bir açıklama yoktur¹⁷⁷.

Yargıtay'ın *Police* ve *Dexter* kararlarındaki gerekçelerini inceleyelim: “556 sayılı KHK'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. KHK'nin 9/II. maddesinin (c) bendiyle Türk iç pazarına hiç sunulmamış malların ithali veya ihracının marka hakkına tecavüz oluşturacağı kabul edilmiştir...”

Yargıtay bu kararlarında, MarkKHK'nin 13. maddesine uygun olarak tükenmenin gerçekleşebilmesi için, markalı malların ilk defa Türkiye’de piyasaya sunulmasını gerekli görmüştür. Buna göre, Yargıtay'ın ülkesel tükenme ilkesini benimsediğini söyleyebiliriz. Ayrıca, Mahkemenin, Türk iç pazarına hiç sunulmamış olan malların ithal ve ihracının marka hakkına tecavüz oluşturacağını belirtmesi, ülkesel tükenme ilkesinin kabul edildiğinin çok açık bir göstergesidir¹⁷⁸.

Ancak, Yüksek Mahkeme kararının devamında, hak sahibi tarafından markalı malın Türkiye’de piyasaya sunulmasından sonra, orijinal nitelikteki markalı malların, kanuni prosedüre uygun olarak yurt dışında üretilip, o ülkelerden Türkiye’ye ithal edilerek satışa arz edilmesi halinde, marka hakkına tecavüzün söz konusu olmadığını ifade etmiştir. Böylece Yargıtay, açıklanan durumda paralel ithalata izin verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Bizim görüşümüze göre, Yargıtay'ın buradaki ifadesi ülkesel tükenme ilkesine uygun değildir. Çünkü, ülkesel tükenme ilkesinin kabul edilmesi durumunda, markalı mallar bir defa Türkiye içinde piyasaya sunulduktan sonra aynı malların yurtdışından ithaline hak sahibi engel olamaz.

Ancak, yurt dışında üretilen ve daha önce Türkiye’de piyasaya sunulmamış mallar söz konusuysa, bunlar bakımından Türkiye’deki marka hakkı sahibinin (veya

¹⁷⁷ KAYHAN, s. 65.

¹⁷⁸ Dexter kararı, FMR, Y:1, C.1, S.1, s. 131; Police kararı, s. 136.

lisans hakkı sahibinin ya da tek satıcının) hakkı tükenmemiştir. Bu sebeple hak sahibi paralel ithalata engel olabilecektir. Bahsedilen durumda hakkın tükenebilmesi için, Türkiye’de uluslararası tükenme ilkesinin kabul edilmiş olması şarttır. Çünkü, böyle bir durumda yurtdışında üretilen malların orada piyasaya sunulması söz konusudur. Ancak, Mahkeme kararında markalı malın üçüncü kişi tarafından yurtdışından ithaline marka hakkına dayanılarak engel olunamayacağını belirtmesine rağmen, uluslararası tükenme ilkesinin uygulanması gerektiği yönünde bir açıklama yapmamıştır.

Esasen Yargıtay, kararında, MarkKHK’nin 9/II. maddesinin (c) bendi ile Türk iç pazarına hiç sunulmamış olan malların ithali veya ihracının marka hakkına tecavüz oluşturacağını kabul edildiğini açıklamıştır¹⁷⁹. Bu nedenle, Mahkeme tarafından ülkesel tükenme ilkesinin benimsediği konusunda kuşku yoktur. Dolayısıyla burada Yargıtay’ın paralel ithalata izin verdiğini savunan öğretideki görüşe katılmıyoruz¹⁸⁰.

Bizim fikrimize göre, Mahkeme MarkKHK’ye uygun olarak hakkın tükenebilmesi için markalı malların ilk defa Türkiye’de piyasaya sunulmasının gerekli olduğunu kabul etmiş; ancak bu konuyla, paralel ithalata izin verilmesi arasında bağlantı kurmamıştır. Başka bir ifadeyle tükenme bakımından Türkiye’de piyasaya sunulmayı minimum bir şart olarak kabul etmiş, ancak paralel ithalata izin verilmesi bakımından uluslararası tükenme ilkesini uygulamıştır.

Öğretide bir kısım yazarlar, Yargıtay’ın bu fikrine katılmaktadırlar. Bu yazarlara göre, Yargıtay burada ülkesel tükenme ilkesini minimum bir standart olarak belirlemiştir. Bu görüşe göre, markalı malların Türkiye’de piyasaya sunulması asgari bir şart niteliğindedir. Bu nedenle yurtdışından yapılan paralel ithalat

¹⁷⁹ Police kararı, s. 136.

¹⁸⁰ Bu görüşü savunan Aslan, ülkesel tükenme ilkesini kabul ettiğimiz takdirde, hak sahibinden izinsiz olarak orijinal malların paralel ithalat yoluyla yurda sokulmasının önlenebileceğini, dolayısıyla Yargıtay’ın paralel ithalata açıkça imkân tanıdığını belirtmiştir. Ancak bizim görüşümüze göre, Yargıtay, açıklanan durumda yapılacak paralel ithalatın marka hakkına tecavüz oluşturacağını açıkça belirttiği için, paralel ithalata izin verdiğini söyleyemeyiz.

konusunda uluslararası tükenmenin ilkelerinin benimsenebileceğini ifade etmişlerdir¹⁸¹.

Bizim katıldığımız görüşe göre, MarkKHK'nin 13. maddesinde ve anılan Yargıtay kararlarında, markalı malların Türkiye'de piyasaya sunulması gereği belirtilerek, ülkesel tükenme ilkesi benimsendikten sonra, yurt dışında üretilen malların Türkiye'ye paralel ithalatına izin verilmesi hukuk mantığıyla bağdaşmaz¹⁸². Çünkü tükenme konusuyla paralel ithalat konuları birbiriyle bağlantılı ve biri diğerini etkileyen kavramlardır. Buna göre, tükenme gerçekleşmediği sürece marka sahibinin markalı mallar üzerindeki hakkı devam edeceğinden paralel ithalata engel olabilecektir.

Ayrıca, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nda da açıkça bu kararlar Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticarî ilişkilerde uygulanacak tükenme rejiminin belirlenmediği ifade edilmiştir. Bu anlamda, Türkiye hem bu Ortaklık Konseyi Kararı uyarınca hem de TRIPS'in 6. maddesine göre, istediği tükenme ilkesini benimseyebilecektir. Bu amaçla düzenlenen MarkKHK hükümleriyle Türkiye'nin ülkesel tükenmeyi benimsemesi bakımından bir sorun yoktur. Avrupa Birliği de kendi çıkarlarına en uygun olan bölgesel tükenme ilkesini kabul etmiştir. Uluslararası tükenme ilkesi, özellikle Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin son kararlarıyla tamamen yasaklanmıştır. Buna göre, daha önce de belirttiğimiz üzere, Avrupa Birliği'ne dâhil olmayıp, gümrük birliğine dâhil olan tek ülke olarak Türkiye'nin kendi çıkarlarını göz önünde bulundurmada, uluslararası tükenme ilkesini benimsemesinin doğru olmadığını söyleyebiliriz. Ayrıca, MarkKHK ile getirilen düzenleme açısından da hukuka uygun değildir. Biz bu konuda Yargıtay'ın serbest ticareti sağlayabilmek açısından uluslararası tükenme yönünde karar vermeye çalıştığını düşünüyoruz. Ancak, MarkKHK'nın açık olan hükmü karşısında buna imkân yoktur.

Bütün bu açıklamalarımız ışığında, Yargıtay'ın orijinal nitelikteki markalı malların, kanuni prosedüre uygun olarak yurt dışında üretilip, o ülkelerden Türkiye'ye ithal edilerek satışa arz edilmesi halinde, paralel ithalata izin

¹⁸¹ ARKAN, s. 203, 204; PINAR, Hakların Tükenmesi, 897, 901, 907. ASLAN, s. 181; KARAN/KILIÇ, s. 293.

¹⁸² TEKİNALP, Fikrî Mülkiyet, s. 424.

verilemeyeceği yönünde karar vermesinin hukuka uygun olacağını düşünüyoruz. Çünkü, markalı mallar Türkiye’de piyasaya sunulmadıkları için, marka sahibinin, lisans hakkı sahibinin veya tek satıcının hakkı tükenmemiştir.

MarkKHK’de tükenmenin coğrafi sınırının belirlenmemiş olduğunu bu nedenle tükenmenin coğrafi boyutunu belirlemek görevinin Yargıtay’a bırakıldığını savunan görüşe de katılamıyoruz¹⁸³. Çünkü, MarkKHK’de açıkça “Türkiye’de piyasaya sunulmasından sonra” ifadesi kullanılmıştır. Esasen, MarkKHK’nin kaynağı olan 89/104 sayılı Marka Yönergesi’nde de tükenmenin coğrafi sınırı hakkında özellikle bir açıklama yapılmamış sadece, “Birlik içinde”¹⁸⁴ deyimini yeterli görülmüştür. Dolayısıyla “Birlik içinde” deyimini, bölgesel tükenmenin kabulü için yeterli olduğuna göre, MarkKHK’da da “Türkiye’de” denilmesi ülkesel tükenmenin kabulü için yeterlidir¹⁸⁵. Bu nedenle, Yargıtay’ın bu konuda uluslararası tükenmeyi benimsemesi 89/104 sayılı Marka Yönergesi’ne, Avrupa Toplulukları Mahkemesi’nin kararlarına ve MarkKHK’ye aykırı olacaktır. Marka Yönergesi’nin 7. maddesiyle üye devletlere, tükenme rejimini belirlemek konusunda takdir yetkisi tanınmamıştır. Dolayısıyla MarkKHK’nin de hâkime takdir yetkisi tanımadığını söyleyebiliriz. Sonuç olarak, Police ve Dexter davalarında Yargıtay’ın paralel ithalat konusundaki içtihadı, MarkKHK’nin 13. maddesinin birinci fıkrasına aykırıdır¹⁸⁶.

Mahkeme, Dexter kararında, markalı malın, değiştirilerek veya kötüleştirilerek özgün niteliğinin bozulması halinin marka hakkına tecavüz teşkil edeceğini belirtmiştir¹⁸⁷. Ancak bu durumda, markalı malın, değiştirilmesi veya kötüleştirilmesi halinin düzenlendiği MarkKHK’nin 13. maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak karar verilmesi daha uygun olurdu. Çünkü, anılan durumlarda marka

¹⁸³ ASLAN, s. 192, 193. Yazar, Türkiye’de kabul edilen tükenme ilkesinin sui generis bir özelliği olduğunu belirtmiştir.

¹⁸⁴ EFTA ülkeleriyle imzalanan Avrupa Ticaret Bölgesi Antlaşması’nın 65(2). maddesine dayanarak düzenlenen XVII. Ekinin 4. maddesinin (c) bendinde, Marka Yönergesi’nin 7. maddesinin 1. fıkrasında değişiklik yapıldığı açıklanmıştır. Buna göre, “birlik içinde” ifadesi, “imzalayan taraflardan birinde” olarak değiştirilmiştir (ATKD (OJ), L 001, 03.01.1994 P. 0482 – 0483). Bkz. I. Bölüm/§ 2/IV/B.

¹⁸⁵ KAYHAN, s. 70.

¹⁸⁶ KAYHAN, s. 70.

¹⁸⁷ FMR, Y.1, C.1, S.1, s. 131.

hakkının tükenmediğinden yola çıkılarak marka hakkı sahibi, markalı malların satışına veya diğer ticarî muamelelerine müdahale edebilecektir.

2- Yargıtay'ın Police II Kararı

2002 tarihli *Police II*¹⁸⁸ davasında davacı şirket, İtalyan Rigo SPA'ya ait Police, Sting ve Vogart marka gözlüklerin Türkiye distribütörüdür. Davacı, lisans sahibi olduğu anılan marka gözlüklerin, davalı tarafından izinsiz olarak satılarak haksız rekabette bulunulduğunu ileri sürmüştür.

Yüksek Mahkeme, “556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 13/1. maddesi uyarınca, davacının piyasaya sunduğu kendi markası emtiaların orijinallerinin yurt dışından başkalarınca getirtilip, piyasaya sunulmasının davacının lisans sözleşmesinden doğan haklarına ve markasına tecavüz ve haksız rekabet oluşturmadığı, davalının satışa sunduğu ürünlerin yasal yollardan getirtilmiş orijinal emtialar olduğu, taklit veya bozuk nitelik taşımadığı” gerekçesiyle, davanın reddine karar vermiştir.

Yargıtay anılan kararında, MarkKHK'nin 13. maddesine dayandığını belirtmesine rağmen, MarkKHK ile, kabul edilen tükenme ilkesinden hiç söz etmemiş, bununla birlikte paralel ithalata izin verileceğini belirtmiştir. Yüksek Mahkeme, bu kararında paralel ithalata izin vermesine gerekçe olarak, davalının satışa sunduğu ürünlerin yasal yollardan getirtilmiş orijinal markalı mallar olduğunu ve taklit veya bozuk nitelik taşımadığını göstermiştir.

Yargıtay'ın *Police II* kararını, MarkKHK'nin 13. maddesinin ve Avrupa Birliği'nin 89/104 sayılı Marka Yönergesi'nin ışığında ele aldığımızda, burada tartışılması gereken konu, marka hakkının tükenmiş sayılıp sayılmayacağı olmalıydı. Çalışmamızın başından beri yaptığımız açıklamaları değerlendirdiğimizde, bu davada marka hakkının tükenmediğini söyleyebiliriz. Çünkü, MarkKHK'nin 13. maddesi anlamında hakkın tükenebilmesi için, markalı malların, Türkiye'de hak sahibi tarafından veya onun izniyle piyasaya sunulmuş olması gereklidir. Burada, hak sahibi Police, Sting ve Vogart markalarının lisans sahibidir. Anılan markalı malları yurtdışından getirip ilk defa Türkiye'de piyasaya sunan üçüncü kişiler hak

¹⁸⁸ Police II, 11. HD. 09.05.2002, E. 2002/1642, K. 2002/4536. (KARAN/KILIÇ, s. 313).

sahibi olmadıkları için bunların piyasaya sunduğu markalı mallar açısından marka hakkı tükenmemiştir. Bu nedenle, lisans sahibi yurt dışından ithal edilen bu malların paralel ithalatına engel olabilir.

Yargıtay'ın davayı tükenme açısından değerlendirmek yerine, malların orijinal olması, taklit olmaması ve ürünlerin yasal yollardan piyasaya sunulması bakımından ele alması hatalıdır. Çünkü, MarkKHK'nin 13. maddesi, malların taklit veya orijinal olmasıyla ya da yasal yollardan piyasaya sunulup sunulmaması ile ilgilenmemektedir.

Yurt dışından getirilen markalı malların paralel ithalatına izin verilebilmesinin tek şartı, malların orijinal olması veya yasal yollardan piyasaya sunulmaları olsaydı, MarkKHK'nin 13. maddesinin ve onun kaynağı olan 89/104 sayılı Marka Yönergesi'nin 7. maddesinin bir anlamı kalmazdı. Dolayısıyla uluslararası öğretide ve yargı kararlarında tartışılan tükenme ilkesinin de anlamı olmayacaktı.

Yargıtay'ın gelecekte vereceği kararlarında paralel ithalata izin verilip verilmemesini, tükenme ilkesi açısından tartışması uygun olacaktır. Böylece, Avrupa Birliği ile uyum için hazırlanan Kanun Hükmünde Kararnamelerin hükümlerinin hayata geçirilmesi sağlanabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

PARALEL İTHALAT SORUNU

§ 1- PARALEL İTHALAT

I- Kavram

Paralel ithalat, uluslararası ticaretin en anlaşılmaz ve değişken olgusudur. Bir yanda üreticiler, değişik ülkelerdeki fiyat farklılıklarının devam etmesi için ticaret engellerinin muhafaza edilmesinde ısrar ederken, diğer tarafta tüketiciler ise, uluslararası ticarete giderek artan bu tür farklılıkları anlaşılmaz bulmaktadırlar. Sorunun kesin olarak çözülmesi kolay değildir¹.

Paralel ithalat, orijinal malların, marka hakkı sahibinin izni olmadan yurt dışından ithal edilmesiyle oluşur. Paralel ithalatın söz konusu olabilmesi için, orijinal malların yurt dışında hukuka uygun olarak (hak sahibinin izniyle) ilk defa piyasaya sunulmuş olması gereklidir. Paralel ithalatçının buradaki amacı, hak sahibinin (üreticinin) daha önceki bir tarihte ülke dışında daha düşük fiyatla piyasaya sunmuş olduğu orijinal ürünleri paralel ithalat yoluyla ülkeye sokarak hak sahibinin o ülkedeki ürünleriyle rekabet etmektir. Bu anlamda, yurt dışından ithal edilen mallar iç piyasaya oranla daha ucuz olduğundan paralel ithalatçı aradaki fiyat farkı kadar kâr eder².

¹ HEATH, Christopher: Parallel Imports and International Trade, IIC 1997, V. 05, (Parallel Import), s. 623.

² KAYHAN, s. 53; ARIKAN, Tükenme, s. 36; ARIKAN, Paralel İthalat, s. 7; YILDIZ, s. 589; JEHORAM, Parallel Imports, s. 495; FINK/MASKUS (Fink), s. 171; HIEBERT, Timothy H.: Parallel Importation in U.S. Trademark Law, Greenwood Press. Westport, CT., 1994, s. 1,2; CORNISH, William/ LLEWELYN, David: Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, London, Sweet & Maxwell, 2003, s.48.

Öğretideki bir görüş paralel ithalat kavramını, malların bir ülkeden diğerine ithal edilebilmesi için, marka hakkının tükenmesinin kötüye kullanılması olarak tanımlamaktadır³.

Paralel ithalattan bahsedebilmek için, daha önce piyasasında aynı malın bulunduğu bir ülkeye ithalat yapılmalıdır. Bunun sonucunda, aynı mallar arasında bir marka - içi (intra-brand) rekabet ortaya çıkar⁴.

Yetkisiz yapılan bu ithalata paralel ithalat denmesinin nedeni, ülke içinde yetkili satıcı veya dağıtıcılar tarafından kullanılan ithalat ağına *paralel* olarak ikinci bir dağıtım ağının yaratılmış olmasıdır⁵.

Paralel ithalat terimi, ürünlerin kanuna uygun olarak üretilmesi ve satılması ve akabinde ihraç edilmesiyle ilgilidir. Buna göre, üretilen ve ihraç edilenler *gri mal* değildir. Bunun anlamı, ithal edilen malların, marka hakkını ihlal eden taklit mallar (black goods) olmadığı, orijinal olduğudur. Burada söz konusu olan ithalatın izinsiz yapılmasıdır. Buna göre gri ve gizemli olan, sadece bu tip malların ithalat ülkesine giderken geçtikleri dağıtım kanalları olabilir⁶.

Ayrıca, paralel ithalat aynı normal ithalattaki gibi, gümrük vergilerine, miktar kısıtlamalarına ve teknik standart kısıtlamalarına da konu olur⁷.

Öğretide bazı yazarlar, ithalatın izinsiz yapılması nedeniyle paralel ithal edilen malların gri mal olduğunu ileri sürmüşlerdir⁸. Bu fikre katılmıyoruz; çünkü

³ PHILLIPS, s. 275.

⁴ ARIKAN, Paralel İthalat, s. 8; TEKDEMİR, Yaşar: Marka Hakkının Tükenmesi İlkesi ve Paralel İthalat Sorununa İktisadi Bir Yaklaşım, Rekabet Dergisi, S. 13, 2003, s. 9.

⁵ ROTHNIE, Parallel Imports, s. 1; STOTHERS, Parallel Trade, s. 2.

⁶ HEATH, Parallel Import, s. 623; HIEBERT, s. 13 dn. 1; FINK/MASKUS (Fink), s. 172; FINK/MASKUS (Maskus/Chen), s. 189; STOTHERS, Parallel Trade, s. 2. ARIKAN, Tükenme, s. 37; OKUTAN, Exhaustion, s. 126; KAYHAN, s. 53; YILDIZ, s. 591.

⁷ FINK/MASKUS (Fink), s. 172.

⁸ ABD’de paralel ithalat kavramıyla birlikte, aynı anlama gelecek şekilde gri ithalat (grey import) kavramı kullanılmaktadır. Bu konuda, Stothers, paralel ithalat malları ile gri ticaret mallarının aynı anlama geldiğini ancak, gri ticaret mallarının genellikle, ülkeye kanuni olmayan yollardan girmiş olan malları anlatmak için kullanıldığını, yoksa bunların taklit veya korsan (black market) mal olmadığını belirtmiştir (STOTHERS, Parallel Trade, s. 2). Phillips de, paralel ithal edilen mallarla gri ticarete konu olan malların aynı olduğunu savunmuştur (PHILLIPS, s. 275).

aşağıda açıklayacağımız üzere gri ticaret ve gri mal kavramları paralel ithalattan çok farklıdır⁹.

Bir görüşe göre, paralel ithalat aktif ve pasif olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Buna göre birincisi ve en yaygın olanı pasif paralel ithalattır. Pasif paralel ithalat modelinde, yatırımcılar malları yabancı ülkelere satın alırlar ve o malları iç pazarda satarlar. Aktif paralel ithalatta ise, marka hakkını ellerinde tutan yabancı uyruklu lisans alanlar veya dağıtıcılar iç pazara girip, söz konusu malları piyasaya sunarak iç pazardaki marka hakkı sahipleriyle (yetkili yerli lisans hakkı sahipleriyle) rekabet yaparlar¹⁰.

Aynı malları ithalat ülkesinde üreten veya sadece dağıtım hakkına sahip olan kişiler paralel ithal edilen bu malların rekabetiyle karşı karşıya kalacaklardır. Bu nedenle paralel ithalata konu olan malların ithal edildikleri ülkede karışıklığa sebep olacaklarını söyleyebiliriz¹¹.

Marka hakkı sahipleri, malların üzerindeki üretim veya dağıtım hakkını elde edebilmek için belirli bir ücret ödemişlerdir. Örnek olarak, bir markanın A ülkesinde tek satıcısı olabilmesinin karşılığı olarak, X şirketi önemli bir bedel ödemek zorundadır. Ayrıca, anılan hak sahipleri, ürünlerinin tanıtımı için bulundukları ülkede çeşitli reklam, ilan, sigorta, araştırma-geliştirme, vergi konularında büyük harcamalar yaparlar. İşte işadamları ve üreticilerin, bu yatırımların neden olduğu masrafları ürünlerinin üzerine yansıtmaları nedeniyle, ürünlerin fiyatları artacaktır. İthalat ülkesindeki ürünlerin anlattığımız nedenlerle yüksek olan fiyatlarına karşılık, yurt dışından paralel ithal edilen ürünlerin fiyatları daha ucuzdur¹². Çünkü, malları dışarıdan satın alan paralel ithalatçı markanın tanıtımı, reklamı, araştırma-geliştirme v.s. faaliyetleri için harcamalar yapmamıştır.

Buna göre, paralel ithalatçılar, markalı bir malın daha ucuz olduğu dış ülkeden, aynı markalı malların daha pahalıya satıldığı iç pazara ithali ile aradaki fiyat farkı kadar fazla kâr elde ederler. Marka hakkı sahipleri açısından, paralel

⁹ Bkz. IV. Bölüm/§ 3/II.

¹⁰ FINK/MASKUS (Fink), s. 172.

¹¹ HEATH, Parallel Import, s. 623.

¹² BROWN KEYDER, s. 98; FRANZOSI, Mario: Grey Market - Parallel Importation as a Trademark Violation or an Act of Unfair Competition, IIC 1990, V. 02, s. 194.

ithalatçıların yaptığı parazit rekabettir¹³. Dolayısıyla hak sahipleri paralel ithalatı önlemek için çeşitli tedbirlere başvurmak isteyeceklerdir¹⁴.

Bu türden istenmeyen bir rekabet karşısında marka sahibinin hakları zarar görebilir. Eğer markalı ürünler, üçüncü kişiler tarafından satılırsa veya ithal edilirse, bu tür satışların genellikle marka hakkına zarar verdiği varsayılır. Bununla birlikte, böyle bir durumda aynı kalitedeki aynı markalı malı paralel ithalat sebebiyle daha ucuza elde edecekleri için kısa vadede bu durumun tüketicilerin yararına olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü, tüketiciler aynı kalitedeki iki maldan daha ucuzunu tercih etme eğilimindedirler. Böyle bir durumda da o markanın lisans hakkı veya dağıtım hakkı için yüksek bedel ödeyen hak sahibi zarara uğrayacaktır.

II- Marka Hakkının Tükenmesi ve Paralel İthalat

Fikrî mülkiyet hakkının sahibine verdiği geniş hakların sınırlarını belirlemek, bu hak sahiplerinin paralel ithalata ne ölçüde kısıtlama getirebileceklerini görmek açısından önem arz eder. Bu anlamda daha önce yukarıdaki bölümlerde tükenme konusunda yeterince açıklama yaptığımız için bu bölümde sadece paralel ithalata getirilebilecek kısıtlamaları ve sonuçlarını kısaca anlatacağız.

Markalı malların hak sahibinden izinsiz olarak üçüncü kişiler tarafından ithalat veya ihracat yoluyla piyasaya sunulması paralel ithalata neden olur. Buna göre, marka hakkı sahibi, ulusal hukukun verdiği hak ve yetkiler çerçevesinde paralel ithalatın yasaklanmasını sağlayabilir. Çünkü, marka korumasından yararlanan malların, hak sahibinden izinsiz olarak ithali veya ihracı, *marka hakkının özüne* aykırıdır¹⁵.

Fikrî mülkiyet haklarından olan marka hakkının sahibinin, markalı malları piyasaya sunma hakkına sahip olduğunu açıklamıştık¹⁶. Paralel ithalat açısından, marka sahibinin haiz olduğu en önemli haklar, dağıtım hakkı ve ithalat-ihracat

¹³ İNAN, (Tek Satıcı), s. 65; JEHOAM, Parallel Imports, s. 506. İngiliz – ABD öğretisinde bu durumu ifade etmek üzere, *bedavacılık* (free riding) deyimini kullanılmaktadır. FINK/MASKUS (Fink), s. 182.

¹⁴ İNAN, (Tek Satıcı), s. 65; ARIKAN, Tükenme, s. 36; JEHOAM, Parallel Imports, s. 506.

¹⁵ ARIKAN, Tükenme, s. 37; ASLAN, s. 50.

¹⁶ Diğer yandan, burada küçük bir ayrıntı vardır. Fikrî mülkiyet hakkı sahibi, bu tür malları kendisi piyasaya sunabileceği gibi, üçüncü bir kişi tarafından piyasaya sunulmasına da izin verebilir. Bkz. II. Bölüm/§ 2/II/C.

hakkıdır¹⁷. Sahip olduğu bu haklar bakımından, marka sahibi tarafından üçüncü kişilere değişik sınırlamalar ve yasaklamalar getirilebilir. Bu anlamda paralel ithalatın yasaklanması, marka hakkının hak sahibine verdiği mutlak yetkilerden kaynaklanmaktadır¹⁸. Bununla birlikte, fikrî mülkiyet haklarına getirilen sınırlamalar ile, marka sahibinin üçüncü kişilerin belirli faaliyetlerini yasaklama hakkının sınırı da belirlenmiştir¹⁹.

Kıta Avrupası Hukukunda fikrî mülkiyet hakkının sınırının belirlenmesinde göz önünde bulundurulmuş felsefenin temelini tükenme ilkesi oluşturur. Buna göre, fikrî mülkiyet haklarından ekonomik olarak yararlanmanın sınırını ilk satış sözleşmesi belirler. Fikrî mülkiyet hakkı sahibinin sözleşme ile getireceği şartlar, ilk satıştan sonra yeni hak sahiplerini bağlamaz. Böylece, tükenmenin kendisinden hiç söz edilmemiş olsa bile markalı malın ilk satışıyla birlikte varlığı kabul edilmiştir²⁰.

Paralel ithal edilen malların yasal ve mevcut hukuki korumalardan yararlanan mallar olarak kabul görmeleri ithalat ülkesinde uygulanan tükenme rejimine²¹ bağlıdır. Bu bakımdan anahtar soru, ne zaman bu marka hakkının tükeneyeceğidir²². Tükenmenin gerçekleşmesi için, markalı malların marka hakkı sahibi tarafından veya onun izniyle piyasaya sunulması gereklidir. Marka hakkının tükenmesinden sonra, hak sahibi paralel ithalata engel olamaz. Bunun aksine, markalı mallar bakımından tükenme gerçekleşmemişse, bu durumda paralel ithalata engel olunabilir²³.

Bu konuda vurgulamak gereği duyduğumuz diğer bir nokta, marka hakkının amacı paralel ithalatı önlemek değildir. Marka hakkının en önemli işlevlerinden biri, bu hakkın özünü oluşturan ve kanunen koruma altında olan fikirlerin, hakkaniyete uygun bir şekilde karşılıklarını almalarını sağlamaktır. Bu karşılık, hakkın kullanımı

¹⁷ JEHORAM, Parallel Imports, s. 495; STOTHERS, Parallel Trade, s. 40.

¹⁸ ARIKAN, Tükenme, s. 37.

¹⁹ STOTHERS, Parallel Trade, s. 27.

²⁰ JEHORAM, Parallel Imports, s. 495.

²¹ Coğrafi alana göre belirlenen tükenme çeşitleri için bkz. I. Bölüm/§ 2/II/C. Ayrıca, tükenmenin coğrafi sınırları ve paralel ithalat için bkz. IV. Bölüm/§ 2.

²² STOTHERS, Parallel Trade, s. 40; ASLAN, s. 50.

²³ Tükenmenin ne zaman gerçekleştiğini ve koşullarını daha önce açıkladığımız için burada tekrar olmaması açısından değinmeyeceğiz. Bkz. I. Bölüm/§ 2.

ve hakkın konusu olan malın ithalatı ve ihracatı üzerinde mutlak söz sahibi olmak şeklinde ortaya çıkar²⁴.

III- Paralel İthalatın Şartları

Paralel ithalatın konusunu marka sahibi tarafından veya onun izniyle üçüncü bir kişi tarafından başka bir ülkede ilk satışı yapılmış olan markalı mallar oluşturur²⁵. Paralel ithalatın söz konusu olabilmesi için, ithalata konu olan markalı malların ilk satışının yurt dışında yapılmış olması gereklidir. Bunun aksine, ilk satışı iç pazarda yapıp daha sonra yurt dışına ihraç edilmiş markalı mallar tekrar iç pazara ithal edilirse, bu paralel ithalat değil, geri ithalattır (Reimport)²⁶. Geri ithalat durumunda marka hakkı tükenmiştir. Bu nedenle, marka hakkı sahibi, geri ithalata marka hakkına dayanarak engel olamaz²⁷.

Ayrıca, paralel ithalatın varlığından söz edebilmek için, iç pazarda da ithalata konu olan markalı mallarla aynı özellikleri taşıyan markalı malların bulunması gereklidir. Bu anlamda, ithalata konu olan markalı mallarla iç pazardaki markalı mallar arasında az da olsa farklılık varsa, bu durumda, paralel ithalattan değil, gri ticaretten (Grey market) söz edilir. Ayrıca, paralel ithalatın gerçekleşebilmesi için, ithalata konu olan orijinal markalı malların ilk satışının hukuka uygun biçimde yapılmış olması gerekmektedir²⁸.

Markalı malların hak sahibinin izni dışında iç pazara ithal edilmesi durumunda paralel ithalat söz konusudur. Bunun aksine, markalı malın hak sahibinin izniyle iç pazara ithal edilmesi durumunda paralel ithalattan söz edilemez²⁹.

Ayrıca, paralel ithalat ticarî amaçla yapılmış olmalıdır. Şahsi kullanım için ithal edilen markalı mallar bakımından paralel ithalat söz konusu değildir³⁰.

²⁴ ARIKAN, Tükenme, s. 37.

²⁵ YILDIZ, s. 591.

²⁶ Geri ithalat için bkz. IV. Bölüm/§ 3/I.

²⁷ KAYHAN, s. 63.

²⁸ ARIKAN, Tükenme, s. 37; HEATH, Parallel Import, s. 623; ALBERT/HEATH, Dyed, s. 29; OKUTAN, Exhaustion, s. 126; KAYHAN, s. 53; YILDIZ, s. 591; TEKDEMİR: s. 8.

²⁹ YILDIZ, s. 592; PHILLIPS, s. 288. Malların marka hakkı sahibinin izniyle piyasaya sunulması hakkında bkz. II. Bölüm/§ 2/II.

³⁰ YILDIZ, s. 592.

IV- Paralel İthalatın Nedenleri

A- Piyasalar Arasındaki Fiyat Farklılıkları

Paralel ithalatçılar, markalı bir malı daha ucuz olduğu dış pazardan alarak, aynı markalı malların daha pahalıya satıldığı iç pazara ithalini yaparak aradaki fiyat farkı kadar fazla kâr elde ederler. Bu nedenle paralel ithalatın ortaya çıkmasının ve artmasının nedenleri arasında en önemlisi, aynı markalı malın farklı ülkelerdeki pazarlarda, farklı fiyatlarla satılmasıdır. Başka bir deyişle, fiyat farklılıkları paralel ithalatın yakıtıdır³¹.

Sözü edilen fiyat farklılıklarının ilk nedeni, büyük şirketlerin piyasalar arasında fiyat farklılıkları yaratmak amacıyla sürdürdükleri politikalarıdır. Ayrıca, bazı ülkelerde üretim maliyetinin düşük olması (iş gücünün ucuz veya ülkesel düzenlemeler nedeniyle vergilerin daha az olması) ve ülkeler arasında sosyal politika uygulamalarının birbirinden tamamen farklı olması, piyasalar arasındaki fiyat farklılıklarının önde gelen nedenleridir³².

Dağıtım maliyetleri de ürünlerin fiyatının artmasına neden olur. Ürünlerin tüketiciye gelinceye kadar gördüğü işlemler; iş gücü maliyeti ve nakliye masrafları B ülkesinde A ülkesine göre daha yüksek olabilir. Ürünlerin fiyatının bir ülkede diğerlerine nazaran artış göstermesi de paralel ithalat için uygun zeminin oluşmasına neden olacaktır. Ancak, nakliye fiyatlarının yüksek olması paralel ithalat masraflarını da artıracaktır.

Ülkeler arasında paralel ithalat yapılmasını cazip hale getiren fiyat farklılıklarının diğer bir nedeni dövizdeki dalgalanmalardır. Örneğin, mallar A ve B ülkelerinde aynı fiyata satılmasına rağmen eğer B ülkesinde döviz kuru A ülkesine nazaran artış gösterirse, mallar göreceli olarak B ülkesinde pahalı hale gelecektir.

B- Devletin Yaptığı Fiyat Düzenlemeleri

Devletin yaptığı fiyat düzenlemeleri, paralel ithalat yapılmasının başka bir nedenidir. Bu durum daha çok ilaç fiyatlarına devletin müdahale etmesi nedeniyle

³¹ JEHRAM, Exhaustion, s. 2; STOTHERS, Parallel Trade, s. 2; CORNISH/ LLEWELYN, s. 48.

³² ARIKAN, Tükenme, s. 36; ARIKAN, Paralel İthalat, s. 11.

oluşur³³. Örnek olarak, A ülkesinde devlet tarafından ilaç şirketlerinin daha ucuza satış yapmaları konusunda bir zorlama varsa (ilaç fiyatlarıyla ilgili bu konuda Avrupa’da düzenlemeler vardır) diğer ülkelere nazaran aynı markalı mal daha ucuza satılacaktır³⁴.

Fiyat düzenlemeleri sebebiyle, üreticilerin ülkeler arasında fiyat farklılığı yaratması ve böylece paralel ithalata uygun zeminin oluşması konusunu, Avrupa Toplulukları Mahkemesi 2004 yılında verdiği bir kararda ele almıştır. Mahkemenin, *Bundesverband der Arzneimittel-Importeure v Bayer*³⁵ kararında, Adalat isimli ilacın üreticisi olan Bayer, anılan ilaçları Avrupa Birliği içinde çeşitli ülkelerdeki toptancılara satmaktaydı. İlaçların hem perakende fiyatı hem de toptan fiyatı bakımından üye ülkeler arasında önemli farklılıklar vardı. Çünkü, Avrupa Birliği’nin büyük bölümünde ilaç fiyatlarını devlet kontrol altında tutmaktaydı. Buna göre söz konusu ilaçlar Fransa ve İspanya’da, İngiltere’den %40 daha ucuza satılmaktaydı. Böylece, İngiltere ilaç pazarı, Bayer’in satış yaptığı Fransız ve İspanyol toptancılar açısından paralel ithalat için uygun hale gelmişti.

Bayer, Fransa ve İspanya’daki Adalat’ın toptan satıcılarının İngiltere’ye paralel ithalat yapmasını önlemek amacıyla, Fransa ve İspanya’daki toptan satıcılarına gönderdiği ilaç miktarını azaltmıştır. Bayer bu kararı tek taraflı olarak toptan satıcılara sormadan vermiştir.

Bu olay önüne geldiğinde Avrupa Birliği Komisyonu konuyu değerlendirmiştir. Komisyonun kararına göre, Bayer ile onun Fransız ve İspanyol toptancıları arasında İngiltere’ye ithalat yapmamak konusunda zımnî bir anlaşma mevcuttur. Buna göre, Fransız ve İspanyol toptancılar, Bayer’in yaptığı anlaşmaya ve buna dayanarak ilaç miktarını azaltmasına razı olmuşlardır. Komisyon, bu zımnî anlaşmanın, üye ülkeler arasındaki ticareti engellediği ve rekabeti kısıtladığı için,

³³ TRITTON, s. 257; STOTHERS, Free Trade, s. 590.

³⁴ STOTHERS, Parallel Trade, s. 2; KENNY, Patrick/Patrick McNUTT: “Competition, Parallel Imports&Trademark Exhaustion: Two Wrongs from a Trademark Right”, No: 8 Irish Competition Authority, Dublin (<http://www.tca.ie>) (Ekim 2008), s. 9; FINK/MASKUS (Maskus/Wong), s. 210.

³⁵ Bundesverband der Arzneimittel-Importeure v Bayer, (birleştirilmiş davalar), (C-2/01) (C-3/01 P) [2004]; EIPR 6(2004), Vol. 26, N-87,88.

Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın 81. maddesinin birinci fıkrasına aykırı olduğunu belirtmiştir.

Söz konusu dava daha sonra Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nde ele alınmıştır. Mahkeme burada, paralel ithalata engel olmak için tek taraflı bir kararla müşterilere (toptancılara) satılacak olan malların kısıtlandığını söylemiştir. Mahkemenin kararına göre, Bayer'in buradaki tek taraflı davranışının anlamı, bu durumda kendisiyle toptan satıcıları arasında "uyuşma isteğinin" olmadığıdır. Dolayısıyla ortada bir anlaşma yoktur. Anlaşma olmadığı için Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın 81. maddesinin birinci fıkrası uygulanamaz. Başka bir ifadeyle, Bayer'in tek taraflı kısıtlamasının, üye ülkeler arasındaki ticareti engellediği ve rekabeti sınırladığı savunulamaz.

Sözü geçen kararda Komisyon, taraflar arasında zımnî bir anlaşma olduğunu ve bunun paralel ithalatı kısıtlayıcı bir biçimde kullanılmasının üye ülkeler arasındaki ticareti engellediği ve rekabeti kısıtladığını açıklamıştır. Buna göre, Komisyon, öncelikle ilaç sektöründe (daha sonra bütün sektörlerde) paralel ticaretin gerçekleşmesine yardım etmek amacıyla etkili bir yöntem bulmuştur. Komisyon daha önce *Volkswagen*³⁶ kararında da aynı yönde görüş belirtmiştir³⁷. Burada dikkat edilmesi gereken husus Komisyonun üye ülkeler arasında yapılan paralel ithalatı destekleyici kararlar almasıdır. Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülkelere yapılan ithalat bakımından bir yorum yapılmamıştır. Ancak bu durumun zamanla genişletilebileceğini düşünüyoruz.

C- Paralel İthalat Yapılmasının Diğer Nedenleri

Marka hakkı sahiplerinin rekabet hukukunu ihlal ederek yaptıkları yatay ve dikey anlaşmalar sonucu, farklı piyasalarda farklı fiyat uygulama politikaları ortaya çıkmıştır³⁸. Bunun sonucunda da paralel ithalatçılar açısından bu farklı piyasalar arasında markalı malların paralel ithalatını yapmak cazip hale gelmiştir.

Bunlara ek olarak, üreticilerin seçimleri de paralel ithalat üzerinde etkilidir. Örnek olarak, üreticiler B ülkesinde A ülkesine göre, ürünlerinin daha yüksek fiyatlı

³⁶ European Commission v Volkswagen, (C-74/04) [2006] (ECR) ATKD I-06585.

³⁷ EIPR 6(2004), Vol. 26, N-88.

³⁸ YILDIZ, s. 594; ASLAN, s. 53.

olarak satılmasını tercih edebilirler. Bunun nedeni, daha yüksek kâr arzusu olabileceği gibi, B ülkesinde ürünlerle birlikte maliyetleri artıran ek bazı servislerin sunulması da olabilir. Bu konuda satış öncesinde yapılan hizmetler veya satış sonrası garanti verilmesi örnek olarak gösterilebilir³⁹.

Paralel ithalatın diğer bir nedeni, marka koruması altındaki mallardan satın almak isteyen bir şirkete, o ülkedeki marka hakkı sahibi tarafından bir takım nedenlerle söz konusu markalı malların satılmamasıdır. Marka hakkı sahibinin, malları satmamasının nedeni stokların yetersizliği veya haksız rekabeti engellemek istemesi de olabilir⁴⁰.

Marka hakkı sahibinin markalı malları sadece, yetkili satıcılar aracılığıyla pazarlamak istemesi halinde yetkili satıcı olmayan üçüncü kişilere söz konusu malları satmak konusunda izin verilmeyecektir. Bu durumda, üçüncü kişiler hak sahibinin daha önceden yurt dışına sattığı malları yeniden hak sahibinin bulunduğu ülkeye paralel ithalat yoluyla getirmek isteyeceklerdir⁴¹.

Uygulamada, paralel ithalatın en çok karşılaşılan nedeni, yetkisiz satıcıların yetkili marka ve lisans hakkı sahiplerinin bulunduğu ülkeye markalı malların paralel ithalatını yapmak istemeleridir. Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin vermiş olduğu *Silhouette*⁴² kararına konu olan olayda paralel ithalat, bahsi geçen şekilde yetkisiz satıcı aracılığıyla piyasaya sunulan mallar nedeniyle meydana gelmiştir.

Yargıtay'ın verdiği *Police*⁴³ kararında da paralel ithalatın oluşma nedeni aynıdır. Olayda davacı şirket, Police, Sting ve Vogart markalarının Türkiye distribütörü ve lisans hakkı sahibidir. Bu yüzden davacı şirket, anılan markaların Türkiye'deki satım ve dağıtım işinin sadece kendisine ait olduğunu, davalının da söz

³⁹ Fiyat farklılıkları aynı ülke içinde de ortaya çıkabilir. Bu durum daha çok, dağıtım maliyetleri ve üreticilerin seçimleri sebebiyle oluşan fiyat farklılıkları ile oluşabilir (STOTHERS, Parallel Trade, s. 3).

⁴⁰ ASLAN, s. 51.

⁴¹ ASLAN, s. 52.

⁴² Bkz. yukarıda, I. Bölüm/§ 2/III/B.

⁴³ Bkz. yukarıda, III. Bölüm/§ 2/II/D/1.

konusu gözlükleri her nasılsa elde edip pazarladığını ve bu durumun kendisinin marka ve lisans hakkını ihlal ettiğini ileri sürmüştür⁴⁴.

Paralel ithalat yapılmasını özendiren bu nedenlerden biri tek başına mevcut olabileceği gibi, birkaçı bir arada etki yaparak fiyat farklılığına neden olabilir⁴⁵.

Farklı fiyatlardaki benzer veya aynı olan mallarla her gün marketlerde ve mağazalarda sıkça karşılaşmaktayız. Bu durum tüm dünyada gittikçe artmaktadır. Örneğin A ülkesinden B ülkesine paralel ithal edilen malların fiyatları, ülkedeki diğer mallardan genellikle daha ucuzdur. Bu durum B ülkesinde satılan paralel ithal edilmemiş normal malların fiyatlarına zarar vermektedir. Ayrıca, A ülkesinde talebin artması o ülkede fiyatların yükselmesi yönünde baskı yapar. Sonuç olarak ortaya çıkan durum, üreticilerin elde edeceği kârın azalmasına neden olur. Bu nedenle, üreticiler çeşitli yollardan paralel ithalatı engellemeye çalışırlar. Buna rağmen paralel ithalat küresel ticaretteki yerini korumaktadır⁴⁶.

§ 2- TÜKENMENİN COĞRAFİ SINIRLARI VE PARALEL İTHALAT

Marka hakkının tükenmesinin coğrafi alana göre belirlenen çeşitlerine tükenme ilkesini açıklarken değinmiştik⁴⁷. Paralel ithalat yoluyla bir ülkeye getirilen markalı malların, yasal yollardan ülkeye girmiş markalı mallardan kabul edilmesi ve bu yönde hukuki korumaya sahip olabilmesi, paralel ithalatın yapıldığı ülkedeki tükenme rejimine bağlıdır. Buna göre, marka hakkının ülkesel, bölgesel veya uluslararası tükenmesi paralel ithalata yaptığı etkiler bakımından farklı sonuçlar doğurmaktadır⁴⁸.

⁴⁴ Yargıtay'ın vermiş olduğu, Dexter (Bkz. yukarıda, III. Bölüm, § 2/II/D/1), Lancome (Bkz. yukarıda, III. Bölüm, § 2/II/D) ve Naf Naf (11. HD. 09.11.2000, E.2000/7381, K. 2000/8746, KARAN/KILIÇ, s. 311-313) kararlarında da paralel ithalatın meydana gelmesinin nedeni, davacıların tek yetkili satıcı olmasıdır.

⁴⁵ ARIKAN, Paralel İthalat, s. 11.

⁴⁶ STOTHERS, Parallel Trade, s. 3.

⁴⁷ Bkz. I. Bölüm/§ 2/II/C.

⁴⁸ YILDIZ, s. 593; ASLAN, s. 50.

I. Ülkesel Tükenme ve Paralel İthalat

Ülkesel tükenmenin söz konusu olduğu durumlarda, marka hakkı sahibinin marka üzerindeki hakkı, sadece markalı malın ilk defa piyasaya sunulduğu ülkenin alanı ile sınırlı olarak tükenmektedir. İlk defa yurt dışında piyasaya sunulan mallar bakımından marka hakkı devam etmektedir. Dolayısıyla, yurt dışında piyasaya sunulmuş malların, ülkesel tükenme ilkesinin kabul edildiği ülkeye paralel ithalini marka hakkı sahibi önleyebilir. Zira, sözü edilen mallar ülke içinde piyasaya sunulmadıkları için bunlar üzerindeki hak da henüz tükenmemiştir⁴⁹.

Kısaca ifade edersek, ülkesel tükenme ilkesinin kabul edilmesi halinde, marka hakkı sahibi, ülke içinde piyasaya sunulan markalı mallar dışındaki bütün markalı malların kendi ülkesine paralel ithalatlarını önleme hakkına sahiptir. Buna göre, MarkKHK'nın 13. maddesi uyarınca Türkiye'de ülkesel tükenme ilkesi uygulanacaktır⁵⁰. Bu kapsamda, marka hakkı sahibi Türkiye'de piyasaya sunulan markalı mallar dışındaki bütün markalı malların Türkiye'ye paralel ithalatını önleyebilir. Böylelikle, Türkiye'de tescilli olan markanın sahibine çok geniş bir koruma sağlanmıştır. Bu durum markaların güçlenmesine neden olur. Ancak, tüketici açısından ülkeye farklı fiyatlarda malların girmesi engellendiği için, paralel ithalatın yasaklanmasının kısa vadede tüketicinin zararına olduğunu söyleyebiliriz⁵¹. ABD de patent hakkının tükenmesi bakımından ülkesel tükenme ilkesini benimsemiştir⁵².

II. Bölgesel Tükenme ve Paralel İthalat

Bölgesel tükenme ilkesinde ise, bölgeye dâhil ülkelerden herhangi birinde markalı malın piyasaya sunulması ile birlikte marka hakkı bölgeye dâhil tüm ülkeler bakımından tükenir. Bölgeye dâhil ülkelerden birinde piyasaya sunulan markalı mallar, bölgeye dâhil olan diğer ülkelere ithal edilebilmektedir. Böylece, bu ülkelerden yapılan paralel ithalata marka hakkı sahibi engel olamayacaktır.

⁴⁹ YILDIZ, s. 593.

⁵⁰ Bkz. III. Bölüm/§ 2/C/2.

⁵¹ Bkz. aşağıda, IV. Bölüm/§ 3.

⁵² STOTHERS, Parallel Trade, s. 42.

Görüldüğü üzere bölgesel tükenme ilkesinin benimsendiği durumlarda, tüm bölge tek bir ülke gibi kabul edilmektedir⁵³.

Markalı malın ilk olarak bölge dışında piyasaya sunulması durumunda ise, marka hakkı tükenmez. Dolayısıyla, hak sahibi paralel ithalata sadece bölge dışında piyasaya sunulan mallar bakımından engel olabilir⁵⁴.

Bölgesel tükenme ilkesi, marka hakkı sahibine en fazla korumayı sağlar. Marka hakkı sahibi, kendi markası için zaman ve para harcayarak onu geliştirir. Böylece markasının toplumda belirli bir kalitenin sembolü haline gelmesini sağlar. Bundan sonra marka sahibi yatırımlarının karşılığını alabilmek için, markasını ülke dışında da satmak isteyecektir. Buna göre, marka sahibinin bölge dışında kullanacağı dağıtım sistemi piyasanın bölünmesine neden olabilir. Böylece, marka hakkı sahibi, değişik bölgelerde markası için ayrıcalıklı ve özel dağıtım hakları (lisans hakkı) verir. Lisans hakkının verildiği bu bölgeler dışarıdan yapılacak paralel ithalata kapalıdır. Bu sistem marka hakkı sahibine, ürününü pazarlanması ve geliştirmesi sürecindeki riskleri diğer dağıtıcıların üzerine de yayma imkanını verir. Dolayısıyla, marka hakkı sahibinin lisans verdiği her bir dağıtıcıdan aldığı lisans bedeli ile kârı da artacaktır⁵⁵. Avrupa Birliği, tükenme konusunda bölgesel tükenme ilkesini kabul etmiştir⁵⁶.

III. Uluslararası Tükenme ve Paralel İthalat

Uluslararası tükenme ilkesinde ise, markalı mallar dünyanın neresinde piyasaya sunulursa sunulsun marka hakkı tükenir. Bu durumda hak sahibi, yurt dışında piyasaya sunulan markalı malların, iç pazara paralel ithalatının yapılmasına hiçbir şekilde karşı çıkamaz. Buna göre uluslararası tükenme ilkesinin kabul edilmesi durumunda, marka hakkı sahibinin paralel ithalatı engelleyebilmesi kesinlikle mümkün değildir⁵⁷.

⁵³ YILDIZ, s. 593; STOTHERS, Parallel Trade, s. 42.

⁵⁴ JEHOAM, Exhaustion, s. 3, 5.

⁵⁵ OKUTAN, Exhaustion, s. 125.

⁵⁶ Bkz. I. Bölüm/§ 2/III.

⁵⁷ STOTHERS, Parallel Trade, s. 41; YILDIZ, s. 593.

Uluslararası tükenme ilkesinin benimsendiği sistemde, mallar serbestçe dolaşacak, herhangi bir ülkede yasal olarak piyasaya sunulabilecektir. Bu anlamda, paralel ithalat rekabet ortamının oluşmasını sağlayacaktır. Bu şekilde değişik fiyatlarla piyasaya sunulan malların arasından tüketiciler en düşük fiyatlı olanını tercih ederler. Bunun sonucunda da lisans alanlar, marka lisansı için yüksek fiyatlar ödemek istemezler. Dolayısıyla, marka hakkı sahibinin kazancı çok düşeceğinden, yeni yatırımlar yapmak istemez⁵⁸.

Marka hakkı sahibinin bölge içinde ve dışında farklı fiyat uygulamalarıyla kârlılığının artması uluslararası tükenme ilkesinin benimsenmesi durumunda mümkün olamaz. Anılan sistemde marka sahibi, dışarıdan ithalatın yasak olduğu bölgeler oluşturamayacaktır. Başka bir söyleyişle, marka sahibi bir monopol (tekel) yaratamaz. Ayrıca, uluslararası tükenme ilkesinin benimsenmesi halinde dışarıdan gelecek paralel ithalata da engel olunamayacağı için marka hakkı sahibinin kârı düşecektir. Bu durum, piyasada yeni markalara yatırım yapmak isteyen (lisans almak isteyen) potansiyel yatırımcıları da olumsuz etkileyebilir⁵⁹.

ABD Yüksek Mahkemesi, uluslararası tükenme ilkesini, telif hakları ve marka hakkı bakımından kabul etmiştir.

Coğrafi alana göre belirlenen tükenme çeşitleri hakkında yaptığımız açıklamaların ışığında paralel ithalatın sadece, uluslararası tükenme ilkesini benimseyen ülkeler arasında veya bölgesel tükenme ilkesinin kabul edildiği aynı bölgeye dâhil ülkelerin kendi aralarında yaptıkları ithalat bakımından engellenmeden yasal bir faaliyet olarak kabul edilebileceğini söyleyebiliriz.

Ülkesel tükenme ilkesinin benimsendiği ülkelerde ise, marka hakkı sahibinin izni dışında yapılan bütün paralel ithalatlar engellenebilecektir. Aynı şekilde, bölgesel tükenme ilkesinin kabul edilmesi durumunda da bölge dışından paralel ithalat yapılması yasaklanabilecektir. Bölgesel tükenme ve ülkesel tükenme ilkeleri, dış ülkelerle ilişkiler bakımından aynı sonuçları doğurur.

⁵⁸ OKUTAN, Exhaustion, s. 125.

⁵⁹ OKUTAN, Exhaustion, s. 125.

Ülkeler hangi tükenme ilkesinin kabul edileceği konusunda karar verirken, bunlardan hangisinin ticaret, yatırımlar ve ekonomik gelişme açısından uzun dönemde daha faydalı olduğu konusunu göz önünde bulundurmalarıdır⁶⁰.

AIPPI'nin 2001 yılında yaptığı toplantıdaki açıklamaya göre, marka hakkı bakımından uluslararası tükenme ilkesinin benimsenmesine karşı olan ülkeler; Avrupa Ekonomik Alanına üye ülkeler, Bulgaristan, Çekoslovakya, Macaristan, Romanya ve Yugoslavya'dır. Bunun tersine, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Japonya, Paraguay, Meksika, Singapur, İsviçre ve Venezüella uluslararası tükenme ilkesini uygulayan ülkeler olarak açıklanmıştır⁶¹.

Ayrıca, marka bakımından uluslararası tükenmeyi benimseyen ülke sayısının, patentler bakımından uluslararası tükenmeyi benimseyen ülkelere daha fazla olduğu da raporda belirtilmiştir⁶².

AIPPI'nin anılan toplantısının sonuçlarından anlaşıldığı üzere, ülkeler kendi menfaatlerine göre hareket etmektedirler. Bunun en açık kanıtı bazı ülkelerin değişik fikrî mülkiyet hakları bakımından değişik tükenme rejimlerini kabul etmeleridir. Buna göre, ülkeler bir fikrî mülkiyet hakkı bakımından uluslararası tükenmeyi kabul ederken, diğer bir fikrî mülkiyet hakkı bakımından uluslararası tükenmenin uygulanamayacağını belirtmektedirler. Örnek olarak, Japonya marka hakkı bakımından uluslararası tükenme ilkesini uygulayan ülkeler arasında yer alırken, patent hakkı bakımından uluslararası tükenmenin karşısında yer almıştır⁶³. Sonuç olarak, ülkelerin paralel ithalata engel olup olmamak konusunda göz önünde bulundurdıkları en önemli kriter, ekonomik ve ticarî çıkarlarının korunmasıdır.

⁶⁰ Uluslararası Ticaret Odası (ICC), (<http://www.iccwbo.org/id447/index.html>) (Ekim 2008).

⁶¹ AIPPI, Yearbook 2001/I XXXVIIIth Congress, s. 313 vd.

⁶² Buna göre, patent konusunda uluslararası tükenmeyi kabul eden ülkeler sadece, Arjantin, Kanada, Singapur ve Venezüella'dır

⁶³ AIPPI, Yearbook 2001/I XXXVIIIth Congress, s. 418.

§ 3- PARALEL İTHALATIN ETKİLERİ

I- Paralel İthalatın Yasaklanmasının Olumlu Etkileri

Marka hakkı sahipleri ve ilgili ülkedeki söz konusu markaların yetkili lisans hakkı sahipleri, haklarını daha iyi koruyabilmek açısından paralel ithalatın yasaklanmasını savunmaktadırlar. Bu görüşün arkasında yatan iktisadi gerekçeler bakımından çok çeşitli nedenler ileri sürülmüştür⁶⁴. En önemlisi daha önce de değindiğimiz, paralel ithalatçının parazit rekabet yapmasının engellenmek istenmesidir.

Bütün dünya pazarlarında paralel ithalata izin verilmesi, aynı kalitedeki orijinal malların, tüm pazarlarda yaklaşık olarak aynı fiyata satılmasını sağlar. Ancak, yaratıcı düşünciyi ve keşifleri yapanların fikrî mülkiyet haklarını korumak zorunludur⁶⁵. Buna göre marka hakkı bakımından da marka hakkı sahibinin markası için yaptığı yatırımlar ve tanıtım faaliyetleri ile markasını geliştirmek amacıyla gösterdiği çabanın korunması gereklidir. Bu anlamda, paralel ithalatın yasaklanması, marka hakkı sahibinin menfaatlerini korur ve yaratıcılığı teşvik edici bir rol oynar. Çünkü, marka hakkı sahibi, paralel ithalata izin verilmediği için, piyasaları bölerek her piyasada farklı bir fiyat politikası ve lisans sözleşmesi koşulları belirleyebileceğinden kazançlı çıkacaktır⁶⁶.

Diğer bir yönden bakıldığında ise, marka hakkı sahibinin markalı malının ilk satışıyla elde ettiği ekonomik değer ile bu karşılığı aldığı düşünülebilir. Bu anlamda paralel ithalat yapılmasının marka sahibinin hakkını ihlal etmediği söylenebilir. Çünkü, daha önce de açıkladığımız üzere, tükenme sadece piyasaya sürülen mallar için geçerlidir. Örneğin, henüz üretilmemiş mallar bakımından tükenme gerçekleşmemiştir. Buna göre, marka hakkı sahibi, markalı mallarını piyasaya sürdükten iki yıl sonra ürünlerinde çeşitli değişiklikler yaparak veya yapmadan yeni modelleri piyasaya sunabilir. Bu durumda yeni üretilen mallar (veya stoktaki mallar) bakımından daha önce aynı markalı malların piyasaya sunulduğu söylenerek hakkın tükendiği savunulamaz.

⁶⁴ TEKDEMİR, s. 15.

⁶⁵ ASLAN, s. 55.

⁶⁶ YILDIZ, s. 590.

Bununla birlikte marka hakkına getirilen korumalar arttırıldıkça, ülkelerin kendi markaları veya ülke içindeki marka hakkı sahipleri daha çok güçlenecektir. Böylece, güçlenen marka daha geniş kitlelere ulaşabilir.

Paralel ithalat sayesinde, tüketiciler, aynı markalı malı daha ucuza elde edecekleri için kısa vadede paralel ithalatın tüketicilerin yararına olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü, tüketiciler aynı kalitedeki bir mala daha fazla ödemek istemezler.

A- Bedavacılık (Free-Riding)

Paralel ithalat karşıtlarının ileri sürdüğü ve en güçlü oldukları ekonomik gerekçe bedavacılık olarak tanımlanan haksız rekabet türüdür⁶⁷.

Marka hakkının üçüncü kişilere devredilmesinin mümkün olduğunu yukarıda anlatmıştık⁶⁸. Marka hakkı sahibi her bir bölge veya ülkede bir veya daha çok kişiye, markalı ürünlerini üretmek, satmak veya dağıtmak için yetki (lisans) verebilir. Marka hakkının, lisans, tek satıcılık vs. sözleşmelerle üçüncü kişilere devredilmesiyle bunların piyasaya sunum hakları da üçüncü kişilere geçer. Her bölgedeki lisans hakkı sahiplerinin markalı ürünlerin, tanıtımı, geliştirilmesi ve satışlarının arttırılması için bazı yatırımlarda bulunması gerekecektir. Bu anlamda bir bölgedeki yetkili marka (lisans) hakkı sahibi önemli yatırım masraflarını üstlenmek zorundadır⁶⁹.

Bununla birlikte, paralel ithalatçılar bu yatırım maliyetlerine katlanmadan ancak bu yatırımların yarattığı etkiden yararlanarak, paralel ithalat yoluyla

⁶⁷ İNAN, (Tek Satıcı), s. 65; TEKDEMİR, s. 15; KENNY/ McNUTT: s. 9; FINK/MASKUS (Maskus/Chen), s. 199.

⁶⁸ Bkz. II. Bölüm/§ 2/C/2/b.

⁶⁹ TEKDEMİR, s. 15. Örneğin, X markasını A ülkesindeki tek satıcıya bir liraya devreden marka hakkı sahibi, B ülkesinde bu hakkını iki liraya devredebilir. Bu farklılıklar ülkelerin ekonomilerinin ve piyasalarının büyüklüğüne göre değişebileceği gibi X malına A ve B ülkelerinde tüketicilerin taleplerine göre de farklılık gösterir. B ülkesinde, A ülkesine göre daha yüksek bir bedel ödeyerek marka hakkını veya marka lisans hakkını devralan satıcılar markalı malları yüksek fiyatlardan tüketicilere satmaktadırlar. Zira, satıcılar markalı malları ödedikleri lisans bedelinden daha fazla fiyatla satarak kendilerine kazanç bırakacak miktarda satış geliri elde ederler (YILDIZ, s. 590). Dolayısıyla bu şekilde, aynı markalı malın, A ülkesindeki fiyatı ile B ülkesindeki fiyatı arasında büyük farklılıklar oluşur. Böyle bir durumda, B ülkesinde lisans sözleşmesi için bir bedel ödememiş olan diğer satıcıların veya dağıtıcıların, başka pazarlardan (örneğin A ülkesinden) aynı markalı malları daha ucuza satın alarak B ülkesine ithal etmesi halinde, marka lisansı için, ödeme yapmış lisans hakkı sahibi zarar görecektir.

getirdikleri malları pazara sunma imkanına elde ederler. İşte paralel ithalat karşıtlarının bedavacılık iddiaları tam bu noktada başlamaktadır⁷⁰.

Markalı malların aynılarının ileride paralel ithalat yoluyla (bedavacılık, parazit rekabet yaparak) iç pazara ithal edilebileceğini hesaba katan dağıtıcılar, söz konusu markalı malın lisans sözleşmesi için yüksek bedeller ödemek istemezler. Buna göre, lisans alan işletme münhasır bir bölgede marka içi rekabetten uzak koşullarda faaliyet göstermezse, başkalarının kendi yatırımları üzerinden bedavacılık (parazit rekabet) yapacağını düşünerek bu yatırımlardan kaçınabilir. Çünkü, yaptıkları bu yatırımların kendilerine kâr olarak dönme ihtimali paralel ithalat yüzünden azalmıştır. Böyle bir ortamda parazit rekabet yapanların kârı daha yüksek olacaktır⁷¹.

Bu durumda marka hakkı sahipleri de ekonomik yönden zarara uğrayacaklarından yeni çalışmalar, araştırma-geliştirme faaliyetleri için yatırım yapacak kaynağı bulamazlar⁷².

Paralel ithalata getirilecek yasaklamalarla parazit rekabet sorununa çözüm bulunabileceği gibi, lisans hakkı sahibinin münhasır bölge (tekel hakkı) tayininden beklediği bütün yararları elde etmesi de mümkün olabilir⁷³.

Öğretide, parazit rekabet yapma isteğinin paralel ithalatı özendirdiği, ancak bunun paralel ithalatın temel nedeni olmadığı savunulmuştur⁷⁴. Buna göre ülkeler arasındaki fiyat farklılıkları paralel ithalat yapılmasının birinci nedenidir. Bedavacılık ikinci sırada yer almaktadır⁷⁵. parazit rekabet yapmak isteği paralel ithalatı özendirmektedir. Ancak, ülkeler (piyasalar) arasındaki fiyat farklılıkları

⁷⁰ TEKDEMİR, s. 16.

⁷¹ TEKDEMİR, s. 16. Bedavacılık (free riding) konusunun ekonomik boyutuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. MASKUS, Keith E. / CHEN, Yongmin: Vertical Price Control and Parallel Imports Theory and Evidence, The World Bank Development Research Group Trade October 2000, s. 6 vd. (http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSPContentServer/WDSP/IB/2000/11/30/000094946_00110905341936/Rendered/PDF/multi_page.pdf) (Ekim 2008).

⁷² SOLTYSINSKI, s. 317.

⁷³ TEKDEMİR, s. 17.

⁷⁴ ROTHNIE, Parallel Imports, s. 569.

⁷⁵ Yapılan bir araştırma ile paralel ithalatın etkileri belirlenmiştir. Buna göre, ülkeler arasındaki fiyat farklılıkları paralel ithalatın en önemli (%84) nedeni olarak belirlenmiştir. Bedavacılık ise, ikinci sırada yer almıştır (ROTHNIE, Parallel Imports, s. 575).

paralel ithalat için gerekli olan zemini hazırlamazsa, parazit rekabet yapmak mümkün olamaz. Başka bir deyişle, ülkeler arasındaki fiyat farklılıklarından yararlanmanın en kârlı yolu parazit rekabet yapmaktır.

B- Paralel İthalatın Yasaklanmasıyla Oluşan Fiyat Ayrımcılığının Refah Düzeyini Yükseltmesi

Marka hakkı sahibi, paralel ithalatın yasaklanmasıyla, uluslararası pazarı bölme ve her ülke bakımından farklı fiyat ve satış politikaları belirleme olanağına sahip olmaktadır. Paralel ithalatın yasaklanmasını savunanlar, her ülkenin koşullarını dikkate alarak takip edilen farklı fiyat politikalarının iki önemli etkisi olduğunu ileri sürmektedirler. Bunlardan ilki gerek uluslararası bazda gerekse ülke bazında refah düzeyinin yükselmesi; ikincisi ise, etkin bir fiyat farklılaştırmasını izleyen marka sahibinin gelirlerinin artması ve artan gelirin bir kısmının yeni yatırımların yapılmasına imkan vermesidir⁷⁶.

C- Paralel İthalatın Korsan Markaları Özendirerek Tüketicileri Aldattığı Görüşü

Paralel ithalata karşı olanların ileri sürdüğü bir diğer gerekçe ise, paralel ithalatın korsan ve taklit markaları teşvik ederek tüketicileri yanıltacağı, böylece tüketici gözünde marka değerinin düşebileceği ve bunun markaya zarar vereceği iddiasıdır. Bu bağlamda ileri sürülen görüş uyarınca paralel ithalat, korsan ve sahte markalı malların ithalatına ve dağıtımına yardımcı olmaktadır. Buna göre, paralel ithalatın sınırlandırılmasının gerçek anlamda korsan ve sahte marka işi yapan yasa dışı teşebbüslerin faaliyetlerinin sona erdirilmesine yardımcı olabileceği ileri sürülmektedir⁷⁷. Özellikle yeniden paketlenen ürünlerin paralel ithalatının yapılması halinde, bu mallarla birlikte taklit ve sahte malların ülkeye girebilmesi mümkün olacaktır⁷⁸.

Diğer yandan, bu konuda paralel ithalatın yasaklanmasının korsan ve sahte markalı ürün sorununun çözümü için yeterli olmayacağı da savunulmaktadır. Eğer böyle bir sorun varsa, bu paralel ithalatın yasaklanması yerine daha sıkı gümrük kontrolleri ile giderilebilir⁷⁹.

⁷⁶ YILDIZ, 594; TEKDEMİR, s. 17, 18.

⁷⁷ TEKDEMİR, s. 19; STOTHERS, Parallel Trade, s. 22.

⁷⁸ STOTHERS, Free Trade, s. 590.

⁷⁹ TEKDEMİR, s. 19; STOTHERS, Parallel Trade, s. 22, 23.

Avrupa Birliği Komisyonu da taklit mallar konusunda; taklit ilaçların, paralel ithalat yoluyla Birlik içerisine girebileceğini belirtmiştir. Ancak, çalışmalar sonucunda bu konuda önemli ve dikkate değer bir örneğe rastlanmadığı da açıklanmıştır⁸⁰. Ayrıca, paralel ithalat ve taklitçiliğin birbirinden ayrı konular olduğu da vurgulanmıştır⁸¹.

II- Paralel İthalat Yapılmasının Olumlu Etkileri

Avrupa Ekonomik Alanı'nda amaçlanan Ortak Pazarın sağlanabilmesi için gereken ekonomik birleşme sürecinde, malların serbest dolaşımı ve fiyat farklılıklarının giderilmesi en önemli konulardır. Malların serbest dolaşımının sağlanabilmesi için, marka hakkı bakımından uygulanacak geniş kapsamlı tükenme ilkesi, Avrupa Birliği Hukukunun önemli bir ilkesi haline gelmiştir⁸². Bu şekilde, paralel ithalat yapılabilmesi mümkün olacak ve fiyat farklılıkları da azalacaktır. Avrupa Birliği'nde paralel ithalata Ortak Pazarın oluşturulabilmesi amacıyla sıcak bakılmaktadır. Bu yüzden Birliğe dâhil ülkeler arasındaki paralel ithalata izin verilmektedir. Ancak, yukarıda bölgesel tükenme ilkesini açıklarken anlattığımız üzere, Birlik dışından yapılacak paralel ithalata ise marka hakkı sahibi izin vermemektedir.

Malların serbest dolaşımını sağlayan paralel ithalat, ülkeler arasındaki ticareti düzenleyici, ticarete liberalleşmeyi ve serbestliği destekleyen, uluslararası prensipleri içeren bir belge⁸³ olan GATT'ın ve DTÖ'nün amaçlarının gerçekleştirilmesi açısından uygun bir araçtır. Bu bakımdan GATT ve DTÖ

⁸⁰ REMIT Consultants, Impediments to Parallel Trade in Pharmaceuticals within the European Community', London May 1991; EEC referans, IV/90/06/01.

⁸¹ STOTHERS, Parallel Trade, s. 22. İngiltere'de 1999 yılında toplanan Ticaret ve Endüstri Komitesi (UK Trade and Industry Committee) de benzer bir sonuca varmıştır. Buna göre Komite, paralel ithalat veya gri ticaret ile, taklit mallar arasında sağlam bir bağlantı olduğunu doğrulayan bir kanıt göremediklerini ifade etmiştir. Bununla birlikte, gri ticaret adı altında taklit malların ithalatını yapmak mümkündür. Ancak, konu hakkında Ticaret Standartları Dairesinden (Institute of Trading Standards Office) görüş sorduklarını ve bunun sonucunda Daire, gri ticaret yapanların faaliyetlerini genellikle açık yaptıklarını ve bunların yasadışı ekonominin (black economy) bir parçası olmadıklarını açıklamıştır. Böylece Ticaret ve Endüstri Komitesinin fikrine göre, marka hakkının uluslararası tükenmesi (dolayısıyla paralel ithalatın serbest bırakılması) ile taklit malların yasaklanması problemi ve taklit malların yasaklanması hakkındaki mevzuatın uygulanması arasında bağlantı kurmak için herhangi bir kanıt yoktur [Trade and Industry Committee, Trade Marks, Fakes and Consumers, Eighth Report of Session 1998-99 (HC 380, TSO, London, 1999), paragraf 109]; STOTHERS, s. 23).

⁸² CORNISH/LLEWELYN, s. 48.

⁸³ VERMA, s. 552; GALLEGGO, s. 474.

anlaşmasını imzalayan bir çok ülke tarafından paralel ithalatın olumlu karşılanıp, yasal bir ithalat olarak kabul edilmesi gerekirdi. Ancak, ekonomik ve politik sebeplerle bir çok ülkede paralel ithalatın yasaklandığını görmekteyiz⁸⁴.

A. Tüketiciler Üzerindeki Olumlu Etkileri

Paralel ithalatın olumlu etkileri bakımından öğretide en fazla kabul edilen görüş, paralel ithalat sayesinde tüketicilerin aynı malları daha ucuz fiyata satın alabilmelerinin mümkün olmasıdır. Medya yayın organları da bu konuda sıklıkla, paralel ithalatçıların çabalarını desteklemektedir⁸⁵.

*Levi Strauss v Tesco*⁸⁶ davasında, medya İngiltere'nin önde gelen süpermarketlerinden olan Tesco'yu destekleyici bir tavır sergilemiştir⁸⁷. Söz konusu olayda, Levi Strauss markalı jean pantolonlar, ABD, Kanada ve Meksika'dan paralel ithalat yoluyla İngiltere'ye ithal edilmekteydi⁸⁸. Mahkeme konuyu Marka Yönergesi'nin 7/I. maddesi bakımından, malların Avrupa Birliği içinde piyasaya sunulmuş olup olmaması bakımından değerlendirmiştir. Sonuç olarak Mahkeme,

⁸⁴ AIPPI'nin 2001 yılındaki toplantısında açıklanan uluslararası tükenmeyi benimseyen, dolayısıyla, paralel ithalata izin veren ülkeler için bkz., IV. Bölüm/§2/III.

⁸⁵ STOTHERS, Parallel Trade, s. 23; STOTHERS, Free Trade, s. 590.

⁸⁶ Birleştirilmiş davalar; Zino Davidoff v A&G Imports; Levi Strauss v Tesco, (C-414/99) (C-416/99) [2001] (ECR) ATKD I-8691.

⁸⁷ Medyanın destekleyici haberlerine örnek olarak; Sunday Times, 18.11.2001, S. Patent, "Safeway to sell bargain Levi's as court gives ruling"; The Times, 20.11.2001, V. Fletcher, "Outrage as Europe bans our price cuts"; Daily Express, 21.11.2001, S. Ryle, "Levi stitches up cut-price jeans".

⁸⁸ Davaya konu olan olayda, İngiliz giysi toptan satıcısı olan Costco ve Tesco, markalı malların toptan satışını yapmaktaydı. Levi Strauss (Levi's) şirketi, kendi ürünlerinin Tesco ve Costco aracılığıyla veya direk olarak onların mağazalarında satılmasını sürekli olarak reddetmekteydi. Tesco ve Costco, Levi's in kendisi veya yetkili satıcıları tarafından satılan orijinal jean pantolonları AEA dışından ithal eden tüccarlardan satın almışlardır. Satın alınan bu mallarla ilgili sözleşmeler, söz konusu malların özellikle bir bölgede satılıp satılamayacağı ile ilgili herhangi bir kısıtlayıcı hüküm içermemekteydi. Tesco tarafından satın alınan jean pantolonlar, Levi's tarafından veya onun adına üretim yapan şirketler tarafından, ABD, Meksika veya Kanada'da üretilmişti. Bu malların hepsi, Tesco ve Costco tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, ABD, Meksika veya Kanada'daki yetkili perakende satıcılardan veya toptancılardan satın alınmışlardır. Levi's 1998 yılında, Tesco ve Costco'ya karşı, dava açmıştır. Levi's, jean pantolonlarının davalı tarafından, ithal edilerek satılmasının marka hakkını ihlal ettiğini iddia etmiştir. Tesco ve Costco ise, herhangi bir sözleşmesel kısıtlamayla bağlı olmadıklarını özellikle belirtmişlerdir (Levi Strauss v Tesco, paragraf, 20-27).

medyanın ve tüketicilerin paralel ithalat yapan süpermarket zinciri olan Tesco'yu desteklemesine rağmen, Levi Strauss şirketinin talebini onaylamıştır⁸⁹.

Avrupa Toplulukları Mahkemesi *Levi Strauss v Tesco* kararında gerekçe olarak, markalı malların ilk defa Avrupa Birliği dışında piyasaya sunulması nedeniyle, marka hakkı sahibinin bu malların tekrar Avrupa Birliği'ne ithalini yasaklayabileceğini göstermiştir. Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin kararına göre, Levi Strauss markalı jean pantolonlar marka hakkı sahibinin *rızasıyla* Avrupa Birliği dışında piyasaya sunulmuş olsa bile, bu durum söz konusu markalı malları, Avrupa Birliği'ne ithal edebilme hakkını otomatik olarak paralel ithalatçıya vermez. Gerçekte, bu karar Marka Yönergesi'nin 7/I. maddesine uygundur. Levi Strauss markalı jean pantolonlar, ilk defa Avrupa Birliği dışında piyasaya sunuldukları için, bunların üzerindeki marka hakkı tükenmemiştir. Dolayısıyla Mahkemenin marka hakkı sahibinin bu malların Avrupa Birliği'ne ithalini engelleyebileceğine karar vermesi, Marka Yönergesi ile ve Mahkemenin önceki kararlarıyla uyumludur. Burada vurgulamak istediğimiz nokta, Levi Strauss markalı jean pantolonların Avrupa Birliğine ithali yoluyla tüketicilerin daha ucuza aynı pantolonları satın alabileceğinin medya tarafından da desteklenmiş olmasına rağmen, Mahkemenin marka hakkı sahibinden yana karar vermiş olmasıdır. Başka bir deyişle, Mahkeme tüketicileri koruma amacı için bölgesel tükenme ilkesinden vazgeçmemiştir.

Benzer şekilde ABD'ne, ilaç fiyatlarının daha düşük olduğu Kanada'dan ilaçların paralel ithalat veya geri ithalatı, tüketiciler ve yasa koyucu tarafından desteklenmiştir. Buna karşılık paralel ticaret, malların geldiği ihracat ülkesinde söz konusu malların sağlanması bakımından sıkıntıya ve kısıtlamaya neden

⁸⁹ STOTHERS, Parallel Trade, s. 23; GINTER, Carri: Free Movement of Goods and Paralel Imports in the Internal Market of the EU, European Journal of Law Reform, 2006 Vol. VII, No. 3/4, s. 514, 515; HOLLOWAY, Jim: Towards a Lighter Shade of Grey? A Critical Look at the Erosion of Canadian Trade-Mark Law as a Vehicle to Address Grey Marketing, Intellectual Property Journal, Oct 2006; 19, 3; s. 449. Holloway, İngiltere'de şu anda hakim olan bakış açısına göre, marka hakkı sahibinin veya onun lisans hakkı verdiği dağıtıcılarının piyasada Kanada'dakine oranla çok büyük bir korumaya sahip olduklarını belirtmiştir. Buna göre, özellikle uygulamada karşılaşılan bir çok davada, İngiltere'den alınan markalı ürünlerin Kanada'ya satılması halinde herhangi bir paralel ithalat engeliyle karşılaşılmaz. Ancak, bunun tersi mümkün değildir. Kanada'dan alınan ürünler paralel ithalat yoluyla İngiltere'de piyasaya sunulamayacaktır. Böylece, paralel ithalat konusundaki düzenlemeler sebebiyle Kanada piyasasının korumasız olması, Kanadalı Marka hakkı sahibinin dezavantajıdır.

olabilmektedir⁹⁰. Bunun sonucunda da paralel ithalat fiyatları artırıcı etki yaptığı için, ihracat ülkesindeki tüketiciler tarafından olumlu karşılanmamaktadır⁹¹.

Bir çok ülke kanunlarla, üretici ve toptancıların tıbbi ürünlerin her zaman elde edilebilirliklerini garanti etmelerini zorunlu tutmuştur. Öğretide, bu tip bir zorunluluğun Avrupa Birliği hukukunda yapılacak bir düzenlemeyle getirilmesi gerektiği savunulmaktadır⁹². Dolayısıyla, yapılacak düzenlemelerle tıbbi ürünlerin piyasada yeterli miktarda bulunması garanti edilerek tüketicilerin korunması sağlanacaktır. Ayrıca, getirilecek düzenlemeler sayesinde ilaç dağıtıcıları, paralel ithalatçılara ürün temin etmeden önce, piyasada yeterli miktarda ürün bulunmasına dikkat edeceklerdir. Böylece, piyasada yeterli tıbbi ürün bulunmamasının nedeni olarak gösterilen paralel ithalatçılar da suçlanmaktan kurtulabilirler⁹³.

Paralel ithalat, ihracatın yapıldığı ülkede söz konusu ürünler bakımından sıkıntıya sebep olabilir. Buna rağmen, ithalat ülkesinde fiyatların üzerinde ucuzlatıcı etki yaptığı da yadsınamaz. Bu konuda ithalat ve ihracat ülkelerinde gerekli tedbirler alınarak, üreticilerin kapasiteleri de göz önünde bulundurularak hareket edilirse, tüketiciler için fayda sağlanabilir. Yukarıda sözünü ettiğimiz üzere, ithalat ve ihracat konusunda yeni kanuni düzenlemelere ihtiyaç vardır.

Ancak, tüketiciler bakımından, fiyatları düşürücü etki yaptığı için faydalı görünse de, paralel ithalatçıların, tüketicilere iyilik yapmak şeklinde doğrudan bir amaçları yoktur. Gerçekte, paralel ithalatçılar, kâr amacı güden şirketlerdir. Bu nedenle, paralel ithalat yoluyla elde ettikleri büyük kârların önemli bir bölümünü

⁹⁰ Yunanistan'da tıbbi ilaçların ithalatı bakımından, benzer bir problem yaşanmıştır. Davaya konusu olan olayda Glaxo Smith Kline, tıbbi ilaçları daha ucuz satan Yunanistan'daki toptancılardan alarak Avrupa Birliği içinde daha pahalı olan ülkelere satmaktaydı. 2000 yılına kadar devam eden bu durum ilaçların toptan satıcılarının Glaxo Smith Kline'ı Yunanistan Rekabet Kuruluna şikayet etmesine kadar devam etmiştir. Sonrasında, Yunanistan Rekabet Kurulu konu hakkında Avrupa Toplulukları Mahkemesi'ne iki soru ile başvurarak, Mahkemenin dava hakkında ön karar vermesini istemiştir. Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin Kanun Sözcüsü Jacobs, ilk soruya verdiği cevapta, üreticilerin ve toptan satıcıların piyasaya yeterli mal sağlama konusunda sıkıntı çekmelerinin sebebi olarak paralel ithalatı göstermiştir (Synetairismos Farmakopion Aitolias & Akarnanias (Syfait) v Glaxo Smith Kline (C-53/03) [2005] (ECR) ATKD I-4609).

⁹¹ STOTHERS, Parallel Trade, s. 23.

⁹² STOTHERS, Parallel Trade, s. 259. Bu düşüncenin dayanağı, tıbbi ürünlerin kullanımıyla ilgili olan, Avrupa Birliği'nin 2001/83 [2001] OJL311/67, sayılı Yönergesi'nin 81. maddesi ve anılan Yönerge'de değişiklik yapan, 2004/27 [2004] OJL 136/34 sayılı Yönerge'nin 81. maddeyle ilgili olan 57 numaralı paragrafıdır.

⁹³ STOTHERS, Parallel Trade, s. 259.

kendileri için ayırırlar⁹⁴. Tüketicilere yansıyan çok küçük bir miktardır. Bu da ancak tüketicilerin o malı tercih etmeleri için yeterli kadardır⁹⁵.

Ayrıca, kısa vadede tüketiciler paralel ithalattan kaynaklanan düşük fiyatlardan yararlı olabilir, o ülkede kimsenin orta ve uzun vadede söz konusu ürünler bakımından yatırım yapmayacağı düşünülürse, bu durumda tüketicilerin paralel ithalattan zarar görmesi muhtemeldir⁹⁶.

Marka hakkı sahibi açısından konuya bakacak olursak, daha önce de değindiğimiz üzere, paralel ithalatçı hak sahibinin kârına ortak olmaktadır. Esasen, marka hakkı sahibinin hiçbir yatırım yapmadan kâr elde eden paralel ithalatçı karşısında haklı olduğunu açıklamıştık. Bu anlamda bütün fikrî mülkiyet haklarında geçerli olan kural, elde edilen kârlılığın artması ile yeni yatırımlar yapılması ve araştırma-geliştirme faaliyetleri arasında doğru orantı olduğudur.

Terazinin bir tarafında markaya yatırım yapan marka hakkı sahibi varken, diğer tarafında ise, tüketiciler ve piyasayı canlandırdığı düşünülen paralel ithalatçılar bulunmaktadır. İşte bu dengeyi sağlayacak olan ilke tükenme ilkesidir. Paralel ithalat, konunun ekonomik boyutudur. Konunun çözümü ve hukuki dayanağı ise uygulanacak tükenme ilkesine bağlıdır.

⁹⁴ Avrupa Birliği'nde tıbbi ürünler piyasasında yapılan iki ayrı araştırmada birbirinden tamamen farklı iki sonuç elde edilmiştir. Buna göre, Avrupa İlaç Şirketleri Birliği'nin (EAEPC) bir grup paralel ithalatçı arasında yaptığı çalışmaya göre, tüketiciler ve sağlık sigortası şirketleri paralel ticaret sayesinde önemli yararlar elde etmektedirler. Sözü edilen araştırma uyarınca, 2002 yılı sonuçlarına göre İngiltere'de tüketiciler, 342 milyon €; sağlık sigortası şirketleri, 237 milyon € yarar sağlamışlardır (STOTHERS, Parallel Trade, s. 24; Bkz. ENEMARK, Ulrika / PEDERSEN, Kjeld M. / SØRENSEN, Jan : The Economic Impact of Pharmaceutical Parallel Trade, University of Southern Denmark, Institute of Public Health - Health Economics, Odense 2006:2). (<http://www.fda.gov/ohrms/dockets/dockets/04n0115/04n-0115-ts00015-04-Kanavos5-02.pdf>) (Ekim 2008). Bunun aksine, Jhonson & Jhonson tarafından yapılan bir diğer araştırmada, İngiltere'deki ulusal sağlık servislerinin paralel ithalat dolayısıyla elde ettikleri yarar çok azdır (56 milyon €). Buna göre paralel ithalat yoluyla elde edilen kârın büyük bir kısmı paralel ithalatçıların kendilerine kalmaktadır. Paralel ithalatçıların 2002 yılı verilerine göre kârı İngiltere'de, 469 milyon € olarak belirlenmiştir (STOTHERS, Parallel Trade, s. 24; Bkz. KANAVOS, Panos/ COSTA-i-FONT, Joan/ MERKUR, Sherry/ GEMMILL, Marin: The Economic Impact of Pharmaceutical Parallel Trade in European Union Member States: A Stakeholder Analysis, London School of Economics, London 2004, s. 15).

(<http://212.3.246.100/Objects/2/Files/LSEstudyparalleltrade2003.pdf>) (Ekim 2008).

⁹⁵ STOTHERS, Parallel Trade, s. 24; STOTHERS, Free Trade, s. 590; ARIKAN, Paralel İthalat, s. 13. Ayrıca, başka bir açıdan bakıldığında paralel ithalatçılar herhangi bir şey üretmezler. Bu nedenle de yaptıkları iş genellikle, aracılık, alım ve satım arasındaki fark dolayısıyla kâr elde etmek (arbitraj) olsa da, faaliyetleri çoğunlukla parazit olarak tanımlanmaktadır (STOTHERS, Parallel Trade, s. 24).

⁹⁶ TEKDEMİR, s. 19.

B. Serbest Rekabet Açısından Paralel İthalat

Konumuzun sınırları içinde kalmak açısından paralel ithalatın rekabet hukuku boyutunu incelemeyeceğiz. Ancak paralel ithalatın yasaklanmasının serbest rekabet açısından sonuçlarına kısaca değinmekte yarar görüyoruz.

Paralel ithalata izin verilmediğinde rekabet de ortadan kalkacaktır. Bu ortamda marka hakkı sahibi ulusal dağıtım ağı kurarak değişik pazarlarda, farklı fiyatlar uygulayabilir. Aynı zamanda, dikey anlaşmalar⁹⁷ nedeniyle işletme (marka) içi rekabetin gevşemesi de sağlanır. Dağıtım ağına dâhil olan distribütörlerin, lisans alanların, tek satıcıların serbestçe fiyat belirlemelerine engel olduğu için, marka hakkına sahip olanlar büyük miktarda kâr elde edebilirler⁹⁸. Ayrıca dikey anlaşmaların, lisans alanı rekabetten koruması, yeni ürünlere yatırım bakımından teşvik edicidir⁹⁹.

Sonuçta paralel ithalata getirilen yasaklamalar nedeniyle, marka hakkı sahiplerine sağlanan koruma çok geniş olduğu için, güçlü ve büyük markalar ortaya çıkacak ve bunlar uluslararası ticaret alanında faaliyet göstereceklerdir. Bir bakıma bu şekilde kaliteli ve tüketiciye maksimum faydayı sağlayan markaların ortaya çıktığı söylenebilir. Bununla birlikte, rekabet ortamı sağlanamadığından güçlü markaların fiyatları da yüksek olacağından bu ortamda tüketicilerin zarar görmesi kaçınılmazdır.

§ 4- PARALEL İTHALATIN GRİ TİCARET VE GERİ İTHALATTAN FARKLARI

I- Gri Ticaret

Paralel ithalatın söz konusu olması halinde, yurt içinde piyasaya sunulmuş mallar ile, yurt dışında piyasaya sunulup, Türkiye'ye paralel ithalatları yapılmış olan markalı mallar arasında herhangi bir fark yoktur. Başka bir deyişle, paralel ithalat,

⁹⁷ Dikey anlaşmalar, sağlayıcı ve mal kendisine temin edilen yeniden satıcı arasındaki veya marka lisansını verenle lisans alan arasındaki anlaşmalardır. Dikey anlaşmalar, rekabet etmeme veya yeniden satış koşullarının (fiyat gibi) belirlenmesi konularında yapılabilir (TAYLAN, s. 178).

⁹⁸ ASLAN, s. 55.

⁹⁹ TAYLAN, s. 178.

orijinal (identical) markalı malların ithalidir. Buna karşılık, marka hakkı sahibinin kendisinin veya izniyle üçüncü bir kişinin yurt dışında piyasaya sunduğu mallarla, yurt içinde piyasaya sunduğu mallar arasında az veya çok herhangi bir farklılık mevcut ise, bu durumda *gri ticaretten* (gri pazar, grey market) söz edilmektedir. Gri ticarete konu olan mallara da gri mallar (non-identical) denilir¹⁰⁰.

Paralel ithalat kanuna uygun olarak yapılabilir. Gri ticaret ise duruma göre değişir. Gri mallar bazen kanuna uygun sayılırken bazen kanuna uygun kabul edilmezler. Ancak, gri ticaret taklit ve korsan mallardan farklıdır. Buna göre, gri ticaret tamamen korsan ticaret (black market) olmadığı gibi tamamen kanuna uygun (white market) da değildir¹⁰¹.

Gri mal deyiminin kökeni çok eski zamanlara dayanır. Geçmiş zamanlarda temiz olmayan, ya da beyazlığını kaybetmiş malları ifade etmek için kullanıldığı söylenmektedir. Öğretide, gri malın, aşağılayıcı, küçük düşürücü bir terim olduğu ifade edilmiştir. Ancak, söz konusu gri malların taklit veya korsan piyasanın (black market) malları olmadığı da vurgulanmıştır¹⁰².

Markalı mallar dünyanın değişik bölgelerinde söz konusu bölgedeki tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretilir. Değişik bölgelerde üretilen aynı markalı malların gerçekte hepsi orijinaldir. Çünkü, aynı markanın hak sahibi tarafından veya lisans sahibi tarafından üretilmişler ve aynı marka altında piyasaya sunulmuşlardır. Yoksa bu mallar taklit veya korsan olarak üretilmemişlerdir¹⁰³. Ancak, daha önce yurt içinde piyasaya sunulan markalı mallar ile yurt dışından gelen gri mallar arasındaki farklılık çeşitli şekillerde olabilir¹⁰⁴.

Örneğin, X marka bir saatin A (Almanya) ülkesinden, I (İtalya) ülkesine ithal edildiğini düşünelim. Bu durumda satışa sunulan bu saat, I ülkesinde X markası altında piyasaya sunulmuş saatlerle tamamen aynı ve orijinal ise, yapılan ithalat, paralel ithalattır ve kanuna uygundur.

¹⁰⁰ FRANZOSI, s. 199; OKUTAN, Exhaustion, s. 126; KAYHAN, s. 53.

¹⁰¹ FRANZOSI, s. 199.

¹⁰² PHILLIPS, s. 275; GROSS, Naomi: Trade Mark Exhaustion: the UK Perspective, 2001 EIPR, s. 224, 225.

¹⁰³ OKUTAN, Exhaustion, s. 126.

¹⁰⁴ KAYHAN, s. 53.

Gri ithalatta ise, örneğin J (Japonya) ülkesinden, A (Almanya) ülkesine dizaynı ve fonksiyonları A ülkesinde satılanlarla benzer özelliklere sahip, ancak internet bağlantı sistemleri bakımından farklılıkları mevcut olan X markalı cep telefonları ithal edilmişse, bu durumda gri ticaret söz konusudur. Gri ticarete ülkede piyasada mevcut mallar ile, ithal edilen gri mallar arasındaki farklılıklar önemli derecede olabileceği gibi çok önemsiz de olabilir.

Cep telefonu örneğinde, ithalatı yapılan telefonların, A ülkesindekilerle fonksiyon, dizayn ve internete bağlanabilme özellikleri tamamen aynı olsa bile, ithal edilen cep telefonlarının kullanma kılavuzlarının sadece Japonca olması durumunda yine gri ticaret söz konusudur¹⁰⁵.

Gri ticarete başka bir örnek verecek olursak, Türkiye’de X markası altında kozmetik ürünler üreten bir şirketin, yurt içinde piyasaya sunduğu nemlendirici kremleri güneşten koruyucu özelliğe sahiptir. Ancak, aynı marka altında, başka bir ülkede ürettiği kremlerinde, tüketicilerin tercihi doğrultusunda, güneşten koruma özelliğinin olmaması halinde, bu iki krem aynı marka altında üretilmiş olsalar da farklı özelliklere sahip oldukları için her ikisinin aynı niteliklere sahip mallar olduğunu söyleyemeyiz. Bu örnekteki güneşten koruyucu özelliğe sahip olmayan kremin, Türkiye’ye ithali halinde gri ticaret söz konusu olacaktır.

Gri ticarete konu olan malların, piyasaya sunulduktan sonra dağıtıcı veya satıcılar tarafından bozulması veya değiştirilmesi söz konusu değildir. Kısaca ifade etmek gerekirse, buradaki durum, marka sahibinin kendi isteğiyle iç ve dış piyasaya aynı marka altında farklı özellikte malı sunmasıdır¹⁰⁶.

A- Gri Ticaretin Engellenmesi

Markalı gri malların değişik bölgelerdeki tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için üretildiklerini, bu yüzden iç piyasadaki markalı mallar ile aralarında çok küçük de olsa farklılıkların mevcut olacağını belirtmiştik. Bu farklılıklar kimi zaman ilk bakışta görülemeyen, kullanımla ortaya çıkan farklılıklardır. Bu tür ürünlerin ithali, tüketicilerin belirli bir bölgede söz konusu markaya olan güvenini

¹⁰⁵ FRANZOSI, s. 199.

¹⁰⁶ KAYHAN, s. 53.

zedeleylebilir. Bunun için, tükenme ilkesinin bölgesel olarak uygulanmasının kabul edilmesiyle paralel ithalatla birlikte yapılabilecek gri ticaretin engellenebileceği savunulmuştur. Bu anlamda, üreticiler ve tüketiciler için bir tehdit oluşturabilecek gri ticaretin engellenmesinin, uluslararası tükenme ilkesinin kabul edilmesi halinde mümkün olmadığı ileri sürülmüştür¹⁰⁷.

Ancak, bizim de katıldığımız görüşe göre, uluslararası tükenme ilkesinin benimsendiği ülkelerde paralel ithalata engel olunamaması, ithalatın yapıldığı ülkede gri ticarete de izin verileceği anlamına gelmez¹⁰⁸. Çünkü, yukarıda da açıkladığımız üzere, paralel ithalatın söz konusu olabilmesi için, o ülkedeki markalı mallar ile ithal edilen malların aynı özellikte olmaları gereklidir. İthal edilen mallar farklı özelliğe sahipse, -uluslararası tükenme ilkesi kabul edilmiş olsa bile- bu ithalata engel olunabilir. Başka bir deyişle, gri malların paralel ithalat adı altında ithal edilmesi uluslararası tükenme ilkesi ile açıklanamaz. İthalatın yapıldığı ülkedeki marka hakkı sahibi, söz konusu ithalata, ithal edilen malların farklı özellikte olmasını gerekçe göstererek karşı çıkabilir.

Ayrıca, gri mallar, düşük kaliteli veya farklı nitelikte oldukları için marka hakkının özüne zarar verebilirler. Bundan dolayı, gri malların ithalatına engel olunabilecektir¹⁰⁹.

B- Gri Ticaretin Önlenmesiyle İlgili Kararlar

*Heinz*¹¹⁰ domates ketçaplarıyla ilgili davada, anılan markanın Kanada'da bulunan yetkili lisans sahibi, ABD'den aynı markalı ketçapların ithalatını, markasına zarar verildiği gerekçesiyle durdurmayı başarmıştır. Çünkü, davaya konu olan ve ABD'den gelen ketçaplar Kanada'da satılanlarla aynı markaya sahip olsalar da özellik ve tat olarak farklıydılar. Kanadalı marka hakkı sahibi, farklı tada sahip olan ketçapların, tüketicilerin beklentilerini karşılayamayacağını savunmuştur.

¹⁰⁷ OKUTAN, Exhaustion, s. 126.

¹⁰⁸ ASLAN, s. 57.

¹⁰⁹ ASLAN, s. 57.

¹¹⁰ H.J. Heinz Co. Of Canada v Edan Food Sales Inc. (1991) 35 CPR (3d) 213, (HALLOWAY, s. 433).

Mahkeme, tüketicilerin belli bir markalı ürünü, o ürünün sahip olduğu çeşitli karakteristik özellikler nedeniyle satın aldıklarını, aynı özelliklere sahip olmayan markalı malların satışının tüketiciler açısından karışıklığa sebep olacağını ve aldatılacaklarını belirtmiştir. Mahkeme ayrıca, Kanadalı marka hakkı sahibinin, ABD kaynaklı Heinz ürünlerinin Kanada’da satılmasına izin vermediğini vurgulamıştır. Bu türlü bir izni verip vermemenin de Kanadalı marka sahibinin hakları arasında olduğunu gerekçesine eklemiştir.

Mahkemenin belirttiği bu son gerekçe, daha önce *Remington*¹¹¹ davasında dayandığı gerekçenin aynısıdır. Kanada’da bu konuda Mahkemenin verdiği, Heinz kararından başka Nintendo kararı da aynı yöndedir. Her üç davada da, Kanada’ya gri ticaret yoluyla getirilen markalar Kanada’daki marka ile aynı olduğu halde veya o marka ile aralarında bağlı şirket ilişkisi bulunmasına karşın, farklı özellikteki aynı markalı malların ülkeye ithalatına izin verilmemiştir. Buna göre, Kanada’da marka hakkı konusunda uluslararası tükenme ilkesi benimsenmiş olmasına rağmen, gri malların ithalatının engellendiğini görmekteyiz.

Ancak, Kanada Yüksek Mahkemesi’nin bu tutumu *Nivea*¹¹² davasında değişmiştir. Anılan davaya konu olan olayda, Meksika’dan Kanada’ya Nivea ürünlerinin ithalatı yapılmak istenmektedir. Burada da Meksika’dan gelen ürünler Kanada’daki ürünlerden farklıdır. Her iki ülkede de ürünler yetkili lisans sahipleri tarafından satılmaktadır. Mahkemenin ürünlerin gri ticaretine izin vermesinin gerekçesini de bu durum oluşturmaktadır. Mahkeme, Kanada’daki yetkili distribütörün marka hakkı sahibi olmadığı için böyle bir ithalata itiraz edemeyeceğini belirtmiştir. Çünkü her iki dağıtıcı da ana şirket olan marka hakkı sahibine bağlıdır. Dolayısıyla Mahkeme, her iki ülkedeki markalı malların orijini (kökeni) aynı olduğu için, bunların ithalatına engel olunamayacağını açıklamıştır. Mahkeme ayrıca *Remington* davasında bu durumun söz konusu olmadığını, *Remington*’un marka hakkı sahibi olduğu için gri ithalata itiraz edebileceğini savunmuştur. Mahkeme *Coca-Cola*¹¹³ davasında da aynı yönde karar vermiş ve markalı malların farklı olmasının karışıklığa sebep olacağını, ancak, her iki ülkedeki markanın sahibinin

¹¹¹ *Remington Rand Ltd. v Transworld Metal Co.* 32 CPR 99 (1960), (HALLOWAY, s. 433).

¹¹² *Smith & Nephew Inc. v Glen Oak Inc.* 68 CPR (3d) 153 (1996), (HALLOWAY, s. 436).

¹¹³ *Coca-cola Ltd. v Pardhan* 85 CPR (3d) 489 (1999), (HALLOWAY, s. 437).

aynı olması durumunda, gri malların markanın garanti ve orijin işlevine zarar vermeyeceği için ithalatına karşı çıkılamayacağını ileri sürmüştür.

Sonuç olarak, gri ithalatın marka sahibinin ticarî itibarına zarar verebileceği oldukça açıktır. Bu durum özellikle ithal edilen gri malların ülke içindeki markalı mallardan herhangi bir şekilde az veya çok farklı olması durumunda ortaya çıkacaktır¹¹⁴. Bu kapsamda Kanada’da uluslararası tükenme ilkesinin kabul edilmiş olmasına rağmen, Kanada Yüksek Mahkemesi’nin gri malların ithalatına marka hakkı sahibinin karşı çıkabileceği yönünde kararlarının mevcut olduğunu görmekteyiz.

ABD Yüksek Mahkemesi de verdiği kararlarında, markalı malların paralel ithalatına ABD’deki marka hakkı sahibi tarafından, engel olunabileceğini belirtmiştir. Ancak Mahkeme, marka hakkı sahibinin bu ithalata engel olabilmesinin, ithal edilen malların ülke içinde satışa sunulan markalı mallardan farklı olmasına bağlı olduğunu açıklamıştır.

ABD Yüksek Mahkemesi’nin bu konuda verdiği kararlardan biri de, *Cabbage Patch*¹¹⁵oyuncak bebekleri hakkındadır. Anılan kararda, Mahkeme İspanya’dan ithal edilen oyuncaklar ile birlikte tüketiciye ABD’de verilen belgelerin (açıklamalar, kullanım kılavuzu, bebeğin doğum belgesi gibi) İspanya’da satılanlardan farklı olduğu gerekçesiyle ithalata engel olunabileceğine karar vermiştir. Mahkeme gerekçe olarak, bu durumun tüketicilerin şikayetlerine neden olabileceğini belirtmiştir. Dolayısıyla Mahkeme, tüketicinin beklentilerini karşılayamayacak ürünlerin ithalatının yasaklanabileceğini savunmuştur. Anılan kararın verilmesinin sebebi, Mahkemenin markaya bağlı olan marka değerinin veya marka hakkı sahibinin ticarî itibarını korumak istemesidir¹¹⁶.

ABD Yüksek Mahkemesi, 1999 yılında verdiği Pepsi kararında da Cabbage Patch kararındakiyle aynı gerekçelerle gri malların ithalatının engellenebileceğini

¹¹⁴ Tommy Hilfiger Licensing Inc. v Produits de Qualite IMD Inc. 37 CPR 4. (2005); HALLOWAY, s. 439.

¹¹⁵ Original Appalachian Artworks v Granada Electronics Inc., US 2nd Cir. N.Y., 1987.

¹¹⁶ HALLOWAY, s. 443.

savunmuştur¹¹⁷. İngiliz Yüksek Mahkemesi de benzer şekilde farklı özelliklere sahip markalı malların ithalatına izin verilmeyeceğine karar vermiştir¹¹⁸.

II- Geri İthalat

Bir ülkede üretilen ve hak sahibinin izniyle ülke içinde piyasaya sunulmuş olan orijinal markalı malların yurt dışına ihracından sonra, söz konusu markalı malların üçüncü kişiler tarafından ticarî amaçla tekrar ihracat ülkesine ithaline *geri ithalat (reimport)* denilmektedir¹¹⁹.

Ülkesel tükenme ilkesinin kabul edildiği ülkelerde, markalı malların ülke içinde piyasaya sunulmasından sonra, bu mallar üzerindeki marka hakkı tükenmiş olacağından, üçüncü kişiler tarafından ithal edildikleri dış ülkeden satın alınıp, ihraç edildikleri ülkeye geri ithal edilmeleri halinde, marka hakkı sahibi bu geri ithalata engel olamayacaktır.

Aynı şekilde, marka hakkının uluslararası tükenmesinin kabul edildiği bir ülkede de, markalı mal piyasaya sunulduktan sonra ihraç edilir ve daha sonra ihracat ülkesine geri ithal edilirse, marka hakkı sahibi bu geri ithalata karşı çıkamaz. Çünkü marka hakkı evrensel olarak tükenmiştir. Bölgesel tükenme ilkesinin uygulandığı ülkelerde de aynı sonuç doğacaktır. Zira, markalı malların bölge içinde piyasaya sunulmalarıyla onların üzerindeki hak tükenmiştir. Artık bunların geri ithalatına müdahale edilemez¹²⁰.

Ancak, markalı mallar yurt içinde üretilseler dahi, söz konusu mallar ilk defa yurt dışına veya bölge dışına ihraç edilerek piyasaya sunulmuşlarsa, ülkesel ve bölgesel tükenme ilkesinin benimsendiği durumlarda bu markalı malların tekrar yurt içine (üretimin yapıldığı ülkeye) ithalatı marka hakkı sahibinin iznine bağlıdır¹²¹. Bu

¹¹⁷ HALLOWAY, s. 444.

¹¹⁸ ASLAN, s. 57. İngiliz Mahkemesi'nin bu konudaki kararlarına örnek olarak, Brut (Champagne Heidsieck & Cie Monopole S.A. v Buxton, [1929] 47 RPC 28), Castrol (Castrol Ltd. v Automotive Oil Supplies Ltd., [1983] RPC 315) ve Colgate (Colgate Palmolive Ltd. v Markwell Finance Ltd. [1989] RPC 497 (Eng. C.A.) davalarını verebiliriz. Bkz. HALLOWAY, s. 446-449.

¹¹⁹ HEATH, Parallel Import, s. 629; PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 900; KAYHAN, s. 54; ASLAN, s. 56; KAYA, Marka, 257.

¹²⁰ PINAR, Hakların Tükenmesi, s. 900; ASLAN, s. 56; GÜÇER, Sülün: Rekabet Hukukunda Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Çerçevesinde Sınai Mülkiyet Hakları, Ankara 2005, s. 64.

¹²¹ ASLAN, s. 56.

durumda söz konusu olan geri ithalat değil paralel ithalattır. Geri ithalatın söz konusu olabilmesi için, adından da anlaşıldığı üzere, ülkeden çıkan malların geri ithal edilmesi söz konusudur.

Paralel ithalat ile geri ithalat kavramları çok defalar öğretide ve yargı kararlarında birbirleriyle karıştırılmaktadır. Paralel ithalatta geri ithalatın aksine markalı mal, birden çok ülkede piyasaya sunulmaktadır. Bundan sonra da bu ülkeler arasında ithalat yapılmaktadır¹²².

Sonuç olarak, geri ithalat ülkesel veya bölgesel tükenme ilkesinin kabul edilmesi durumunda özellik kazanacaktır. Geri ithalat, ülke veya bölge içinde piyasaya sunulan mallar bakımından hukuka uygun bir faaliyettir ve hak sahibi geri ithal edilen markalı malların ülkeye veya bölgeye girişine engel olamaz. Bu durumun dışında geri ithalat söz konusu değildir; tükenmenin coğrafi boyutunun diğer ihtimallerinin (ülkesel ve bölgesel tükenmede, ülke veya bölge dışında piyasaya sunulan mallar bakımından) söz konusu olması halinde paralel ithalatın sahasına girilmiş olur.

Bu anlamda, ülkesel veya bölgesel tükenme ilkesinin kabul edilmesi durumunda markalı mallar ilk defa yurt dışına (veya bölge dışına) ihraç edilerek piyasaya sunulmuşlarsa, bu markalı malların tekrar yurt içine ithalatı marka hakkı sahibinin iznine bağlıdır. Dolayısıyla, bu durumda, geri ithalat değil paralel ithalat söz konusudur.

Ülkesel, bölgesel ve uluslararası tükenme ilkesinin kabul edilmesi durumlarında paralel ithalatı ve geri ithalatı aşağıda tablolarla inceleyelim.

¹²² KAYA, Marka, 257.

III- Paralel İthalat ve Geri İthalat ile İlgili Tablo

A- Ülkesel Tüklenme İlkesinin Kabul Edildiği Ülkelerde

1. ihtimal

İlk satış →	İç pazarda →	Tüklenme gerçekleşir →
-------------	--------------	------------------------

İç Pazar (ülke içi)

ithalat (1) ↓

↑ Geri İthalat (2)

Dış Pazar

2. ihtimal

İlk satış →	Ülke dışında →	Tüklenme gerçekleşmez→
-------------	----------------	------------------------

Dış Pazar (ülke dışı)

Paralel ithalat (1) ↓

İç Pazar (ülke içi)

Geri ithalat söz konusu olmaz. Ülke dışından ülke içine yapılan paralel ithalattır. Marka hakkı sahibinin marka hakkı tükemediğinden, paralel ithalata engel olabilir.

B- Bölgesel Tükenme İlkesinin Kabul Edildiği Ülkelerde

1. ihtimal

İlk satış →	Bölge içinde →	Tükenme gerçekleşir→
-------------	----------------	----------------------

İç Pazar (bölge içi)

ithalat (1) ↓

↑ Geri İthalat (2)

Dış Pazar (bölge dışı)

2. ihtimal

İlk satış →	Bölge dışında →	Tükenme gerçekleşmez→
-------------	-----------------	-----------------------

Dış Pazar (bölge dışı)

Paralel İthalat (1) ↓

İç Pazar (bölge içi)

Bu durumda, paralel ithalata engel olunabilir.

C- Uluslararası Tükenme İlkesinin Kabul Edildiği Ülkelerde

1. ihtimal

İlk satış →	Ülke içinde →	Tükenme gerçekleşir→
-------------	---------------	----------------------

İç Pazar (ülke içi)

ithalat (1) ↓

↑ Geri İthalat (2)

Dış Pazar

2. ihtimal

İlk satış →	Ülke dışında →	Tükenme gerçekleşir→
-------------	----------------	----------------------

Dış Pazar (ülke dışı)

Paralel İthalat (1) ↓

İç Pazar (ülke içi)

Bu durumda, paralel ithalata engel olunamaz.

SONUÇ

Marka hakkı sahipleri, yaratıcı fikirlerinin, çalışmalarının ve yaptıkları yatırımların ürünü olan marka üzerinde sahip oldukları mutlak hakka dayanarak, mümkün olan en yüksek korumaya sahip olmayı, malların yeniden satışına ve dağıtımına müdahale edebilmeyi isterler. Bu markalı malı hukukî yoldan elde etmiş üçüncü kişiler ise, malın yeni maliki olarak onu arzu ettikleri şekilde kullanmak isteyeceklerdir. Bu durum, hak sahibinin marka üzerindeki mutlak hakları ile markanın üzerinde somutlaştığı malın yeni maliklerinin mülkiyet haklarının, özellikle de bunları yeniden satmak amacıyla satın almış olan dağıtıcıların menfaatlerinin karşı karşıya gelmesi olarak da ifade edilebilir.

Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın, "Malların Serbest Dolaşımı" başlıklı üçüncü bölümünün birinci faslındaki hükümlerle, malların Avrupa Birliği'ndeki bütün sınırları aşarak serbestçe dolaşması amaçlanmıştır (ATKA m. 28 - 32). Çünkü, Avrupa Toplulukları Mahkemesi, Anlaşma'nın sözü geçen bu maddelerini, mal ve hizmetlerin Avrupa Birliği içindeki serbest dolaşımının bir garantisi olarak yorumlamaktadır.

Fikrî mülkiyet haklarının kullanımı serbest ticaretin engellenmesine sebep olmamalıdır. Zira Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın amacı, üye ülkeler arasındaki engellerin kaldırılmasıdır. Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın 30. maddesinde, fikrî mülkiyet hakkı sahiplerine, dolayısıyla marka hakkı sahiplerine tanınan istisna ile; serbest dolaşım karşısında, fikrî mülkiyet hakkı sahiplerinin menfaatleri korunmuştur. Ancak, tüm dünyada yapılan anlaşmalarla serbest dolaşımın önündeki engellerin kaldırılması için çaba gösterilirken, fikrî hak sahibine, anılan şekilde sağlanan korumanın serbest ticareti çok fazla kısıtlayacağı açıktır. Çünkü, fikrî mülkiyet haklarından doğan inhisarî nitelikteki hakların açık ve kesin olarak Avrupa Birliği'nde geçerli olan malların serbest dolaşımı ilkesi karşısında korunması, üye ülkeler arası ticareti önemli ölçüde etkileyecektir. Bu bağlamda bir çok malın serbest dolaşımı da ortadan kalkacaktır.

Ayrıca, fikri mülkiyet haklarına getirilen aşırı koruma tedbirleri sonuçta, Avrupa Birliği'ne üye ülkeler arasında paralel ithalatın önlenmesini sağlar. Böylece, malların serbest dolaşımının esas olması gereken Ortak Pazarın bölünmesi

kaçınılmaz bir sonuç olarak ortaya çıkar. İşte bu noktada serbest ticaret ile fikrî mülkiyet hakları (dolayısıyla marka hakkı) arasındaki hassas dengeyi kurmak için tükenme ilkesi geliştirilmiştir. Buna göre tükenme ilkesi, serbest ticaretin gerçekleşmesine imkân tanıyarak; pazarın bölünmesinin önüne geçecektir.

Sonuçta, Avrupa Birliği'nin temel prensiplerinden olan serbest ticaret ile fikrî mülkiyetin korunması; başka bir deyişle, kamu yararı ile kişisel kullanım özgürlüğü arasında denge kurmaya çalışan bir ilke doğmuştur. Bu ilke, marka hakkının tükenmesi ilkesidir. Bu anlamda marka hakkının tükenmesi, marka hakkı sahibinin yetkilerine getirilen bir sınırlamadır.

Markanın tescili ile birlikte marka sahibinin elde edeceği haklar MarkKHK'nin 9. maddesinde gösterilmiştir. Tükenme ilkesini, marka sahibinin markasını kullanma konusunda belirtilen mutlak hakkını, markayı taşıyan malların kendisi veya izin verdiği kişiler tarafından piyasaya sunulması ile son bulması (tükenmesi) olarak da tanımlayabiliriz (MarkKHK m. 13/I).

Tükenme ilkesi, başlangıçta bir iç hukuk problemi olarak ortaya çıkmıştır. Daha sonra fikrî ürünlerin üzerine konulduğu malların ihracat ve ithalata konu olması ile birlikte, uluslararası boyutta önem kazanmıştır. Bunun sonucunda da tükenme ilkesi, bir çok uluslararası antlaşmaya konu olmuştur.

TRIPS Anlaşması ile, piyasadaki fiyat farklılıklarını, rekabeti önleyici hareketleri ve piyasanın bölünmesini önlemek amacıyla menfaatler arasında denge kurmak istenmiş, ancak bu sağlanamamıştır. Anlaşmada ne uluslararası tükenme ilkesi benimsenebilmiş ne de Anlaşmaya taraf devletler arasında paralel ithalata yönelik kısıtlamaların yasaklanması sağlanabilmiştir. Bu anlamda TRIPS, fikrî mülkiyet hakkı sahiplerinin küresel pazarı bölmelerini ve ithalatçılara zarar vermelerini önleme konusunda başarısız olmuştur.

Bunun sonucunda da, TRIPS Anlaşması'nı imzalayan ülkelerde değişik tükenme rejimleri uygulanmaya devam etmiştir. Böylece, hakkın tükenmesi ilkesinin, tükenmenin etkilerini doğurduğu coğrafi alana göre belirlenen üç çeşidi ortaya çıkmıştır. Bunlar, ülkesel, bölgesel ve uluslararası tükenme ilkeleri olarak sıralanır. TRIPS'e göre, marka hakkının tükenmesinin etkilerini hangi coğrafi alanda doğuracağını, her ülke kendi sistemi içerisinde serbestçe belirleyecektir.

Ülkeler, hangi tükenme ilkesinin kabul edileceği konusunda karar verirken, bunlardan hangisinin ticaret, yatırımlar ve ekonomik gelişme açısından uzun dönemde daha faydalı olduğu konusunu değerlendirerek dikkate almaktadırlar.

AIPPI'nin 2001 yılındaki toplantısının sonuçlarından da görüldüğü üzere, ülkeler kendi menfaatlerine göre hareket etmektedirler. Bunun en açık kanıtı, bazı ülkelerin bir fikrî mülkiyet hakkı bakımından uluslararası tükenmeyi kabul ederken, diğer bir fikrî mülkiyet hakkı bakımından uluslararası tükenmenin uygulanamayacağını belirtmesidir. Sonuç olarak, ülkelerin paralel ithalata engel olup olmamak konusunda göz önünde bulundurdıkları en önemli kriter, ekonomik ve ticarî çıkarlarının korunmasıdır.

Topluluk kanun koyucusu 1976 yılında, bir Ortak Pazar oluşturmayı garantileyebilmek için üye ülkelerin marka hukuklarını uyumlaştırmak amacıyla Topluluk çapında tek tip bir marka korumasını gerçekleştirmeye karar vermiştir. Sonuçta, 1989'da Marka Yönergesi ve 1994'de Topluluk Markasının düzenlendiği 40/94 sayılı Konsey Tüzüğü hazırlanmıştır. Anılan düzenlemelerle hem ulusal mevzuatın uygulanması, hem de Avrupa Birliği'nin kendi bağımsız ve modern marka hukukunun hazırlanması sağlanmıştır. Bunun gerekçesi ise, sorunun kökeni olan ulusal marka hukuku mevzuatının sadece bölgesel olarak uygulanmasının aşılabilirdi. Üye ülkelerin marka hukuklarıyla sağlanan korumanın farklı olması, markalı malların ithalat ve ihracatında problemlerin ortaya çıkmasına sebep oluyordu. Buna göre, malların serbest dolaşımının garantisi ile marka sahibinin hakları arasındaki dengeyi sağlamak üzere; ülkelerin ulusal marka hukuku düzenleriyle birlikte, bağımsız Topluluk Marka Hukukunun tatbiki, tek çözüm yolu olarak görülmüştür. Bu düzenlemelerin sonucunda, Avrupa Birliği'nde, yargı içtihatlarıyla benimsenen bölgesel tükenme ilkesi, 89/104 sayılı Marka Yönergesinin 7. maddesinin birinci fıkrasıyla hüküm altına almıştır.

Buna göre, Avrupa Birliği'nde kabul edilen bölgesel tükenme ilkesinin temel kuralı şöyle belirlenmiştir. Bir markalı mal, bir kez herhangi bir üye ülkede hak sahibi veya onun izniyle üçüncü bir kişi tarafından piyasaya sunulduktan sonra, bu hak sahibi, sahip olduğu marka hakkına dayanarak bu markalı malların bir diğer üye ülkeye ithal edilmesini veya satılmasını engelleyemez.

Yönerge'nin anılan hükmü ile tükenme ilkesinin düzenlenmesinden sonra, Avrupa Toplulukları Mahkemesi de bölgesel tükenme ilkesi yönünde kararlar vermeye başlamıştır. Bu bağlamda, Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin bölgesel tükenme ile sağlamaya çalıştığı temel amaç, Birlik içinde malların serbest dolaşımının sağlanması, pazarın bölünmesinin önüne geçilmesi ve üye ülkeler arasındaki fiyat farklılıklarının ortadan kaldırılmasıdır. Buna göre, Mahkeme, Avrupa Birliği dışındaki fikrî mülkiyet haklarıyla ilgilenmediği gibi, malların tüm dünyada serbest dolaşımının sağlanması şeklinde bir amacı da yoktur. Mahkemenin bu tutumu, tüm dünyada serbest ticareti geliştirmeyi amaçlayan GATT'ın ve TRIPS'in amaçlarına aykırıdır.

Avrupa Toplulukları Mahkemesi *Silhouette* ve *Sebago* kararlarında, Birliğin ekonomik amaçlarına uygun olduğu için bölgesel tükenme ilkesini benimsediğini dile getirmiştir. Bu karara gerekçe olarak da, Birlik içersindeki ülkelerin bir kısmında uluslararası tükenmenin, diğerlerinde bölgesel tükenmenin kabul edilmesinin serbest ticarete ve Ortak Pazarın işleyişine engel olacağı gösterilmiştir.

Ancak bizim de katıldığımız görüş, uluslararası tükenmenin malların serbest dolaşımını engellemeyeceği ve Ortak Pazarın ilkelerine aykırı olmadığı yönündedir. Ayrıca, uluslararası tükenme ilkesinin GATT'ın ruhuna daha uygun olduğu kabul edilen bir gerçektir.

Gerçekte, uluslararası tükenme ilkesi, korumacı politikaların işleyişine engel olur. Ayrıca uluslararası tükenme ilkesinin, tüketicinin ve yerel küçük işletmelerin de yararına olacağı kesindir. Çünkü, *Silhouette* kararında apaçık görüldüğü üzere, bir Avusturya markası olan *Silhouette*, markalı gözlük çerçevelerinin modası geçmiş olanlarının daha düşük fiyatlarla Avusturya'da satışa sunulmasını istememektedir. Bu anlamda Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin verdiği kararlar, marka sahibinin aynı markayı taşıyan farklı kalitedeki malları uluslararası piyasaya sunmasını desteklenmektedir. Böylece, uluslararası tükenmenin reddedilmesi yoluyla paralel ithalatın önlenmesi, açıkça tüketicilerin ve ithal edilen malları pazarlayanların zararına olacaktır. Bu durumda malların ve hizmetlerin serbest dolaşımından bahsedilemez. Sonuçta Ortak Pazar ve serbest dolaşım karşısında kuvvetlenen güçlü marka sahipleridir.

İngiliz Yüksek Mahkemesi ise, *Davidoff* kararı ile, Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin *Silhouette* kararına rağmen, uluslararası tükenme ilkesini uygulamaya devam edeceğini açık olarak belirtmiştir. İsviçre Federal Mahkemesi de 1996 yılında *Chanel* davasında, marka hakkı bakımından uluslararası tükenmeyi kabul ettiğini gösteren bir karar almıştır. Mahkeme ayrıca, paralel ithalatın yasaklanmasının, Anayasa güvencesi altında bulunan ticaret özgürlüğüne aykırı olduğunu açıklamıştır. EFTA Mahkemesi de *Maglite* kararında, üye ülkelerin uluslararası tükenmeyi bırakıp, bölgesel tükenmeyi kabul etmeleri konusunda kendilerinin karar vermesi gerektiğini savunmuştur. Buna göre EFTA Mahkemesi, Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin *Silhouette* kararıyla benimsediği bölgesel tükenme ilkesini kabul etmek konusunda üye ülkeleri serbest bırakmıştır. Görüldüğü üzere, Avrupa Toplulukları Mahkemesi *Silhouette* kararında, Yönerge'nin 7. maddesine dayanarak bölgesel tükenme ilkesinin uygulanması gerektiğini belirtmesine rağmen, üye ülkeler uluslararası tükenme ilkesini kabul eden kararlar almaya devam etmişlerdir.

Avrupa Birliği'nde Ortak Pazarın temel prensiplerinden biri olan malların serbest dolaşımının sağlanabilmesi için, üye ülkeler arasındaki gümrük vergileri ile, eş etkili resim ve harçların kaldırılmasıyla birlikte, miktar sınırlamalarının ve eş etkili bütün tedbirlerin yasaklanması da gereklidir. Belirtilen bu ilkelerin Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'da düzenlenmesinden sonra bu hükümlere paralel düzenlemeler "Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Gümrük Birliğini Tesis Eden 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı"nın 5 ve 6. maddeleriyle yapılmıştır.

Ancak, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki iç pazarda malların serbest dolaşımı, Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın hükümlerine ve Avrupa Birliği mevzuatına göre değil, 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın 2. ve devamındaki maddelerinde yer alan kurallara ve sınırlamalara tabidir. Bu anlamda malların dolaşımındaki serbesti, her iki taraf için de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğinin gerçekleşmesiyle sağlanabilecektir.

Buna göre, Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuyla uyumlaştırılması amacıyla, Türk Marka Hukukunun 89/104 sayılı Yönerge'ye uygun hale getirilebilmesi için, MarkKHK ile gerekli düzenlemeler yapılmıştır. MarkKHK'nın

13. maddesinde de marka hakkının tükenmesi düzenlenmiştir. Hükümde açıkça Türkiye’de piyasaya sürülme, denmiştir. Buna ek olarak, henüz taslak halinde olan, Markalar Kanunu Tasarısı’nda da Türkiye’de piyasaya sunulma şartı muhafaza edilmiştir. Bu anlamda, bizim de katıldığımız, baskın görüş MarkKHK’da ülkesel tükenme ilkesinin kabul edildiği yönündedir.

Öğretide ileri sürülen, Türkiye’de piyasaya sunulmanın minimum bir koşul olduğu, bu nedenle Yargıtay’ın uyguladığı uluslararası tükenme ilkesinin kabul edilmesi gerektiği yönündeki görüşe katılmıyoruz. Türkiye’nin uluslararası tükenme ilkesini benimsemesi gerektiği yönünde herhangi bir düzenleme mevcut değildir. Ayrıca, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararında da açıkça Avrupa Birliği ile Türkiye arasında ortak bir tükenme rejiminin benimsenmediği düzenlenmiştir (Ek 8, m. 10.2). Buna ek olarak, Avrupa’da öğretilde baskın olan görüş, Avrupa Birliği dışındaki üçüncü ülkelerle yapılan serbest ticaret anlaşmalarının ortak tükenme rejiminin belirlenmesi konusunda etkili olmadığı yönündedir. Türkiye’nin gümrük birliğine dâhil olup Avrupa Birliği’ne dâhil olmayan tek ülke olması da Avrupa Birliği içinde hakim olan bu düşüncüyü değiştirmemiştir. Buna göre, Türkiye ile yapılan, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ve Gümrük Birliği Anlaşması, diğer üçüncü ülkelerle yapılan serbest ticaret anlaşmalarıyla aynı kategoride kabul edilmektedir.

Bu ortamda Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliği gerçekleşinceye kadar, MarkKHK ile yapılan düzenlemeye uyulması gerektiğini ve buna uygun olarak, ülkesel tükenme ilkesinin kabul edilmesinin daha uygun olacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte, serbest ticaret ilkesiyle uyumlu olan uluslararası tükenme ilkesinin benimsenebilmesinin tek yolu MarkKHK’da değişiklik yapılarak Türkiye’de piyasaya sunulma koşulunun madde metninden çıkarılmasıdır.

Yargıtay’ın bu konuda verdiği kararlarında, Türkiye’de piyasaya sunulma koşulunu belirttikten sonra, uluslararası tükenme ilkesi anlamında, marka hakkı sahibinin paralel ithalatı önleyemeyeceği şeklinde karar vermesi oldukça dramatiktir. Biz bu konuda Yargıtay’ın serbest ticareti sağlayabilmek açısından orta yolu bulma gayretinde olduğunu düşünüyoruz. Ancak, MarkKHK’nın açık olan hükmü karşısında buna imkân yoktur.

Avrupa Toplulukları Mahkemesi, serbest dolaşım kurallarıyla marka hakkı sahibinin tekelci yetkileri arasında denge kurmaya çalışırken, hakkın varlığı - kullanımı ve hakkın özü kavramlarına ulaşmıştır. Anılan bu kavramlar marka hakkının sınırlarının belirlenmesini sağlamakta kullanılırlar. Bu sayede marka hakkının kullanımının 30. madde ile düzenlenen istisnai korumanın içine girip girmediği de belirlenebilecektir. Bu kavramların tükenme ilkesinin gelişiminde çok önemli etkileri olmuştur. Ayrıca, bu kavramlara, paralel ithalat konusundaki uyuşmazlıkların çözümünde, mahkemeler tarafından sıklıkla başvurulmaktadır.

Ancak, söz konusu kavramların tehlikesi, fikrî hakların istenmeyen kullanımlarını kontrol etmek için, hakkın varlığı ve kullanımı veya hakkın özü gibi araçları kullanmanın, sonuçta hakime çok geniş bir takdir yetkisi verecek olmasıdır. Dolayısıyla bu kavramların yapılacak değişikliklerle Marka Yönergesi'nde, ayrıca bizim hukukumuzda da MarkKHK'da ve Markalar Kanunu Tasarısı Taslağı'nda kanun hükümleriyle düzenlenmesi uygun olacaktır.

Marka sahibi, markalı mallarını bizzat kendisi piyasaya sunabileceği gibi, bunları üçüncü bir kişinin piyasaya sunmasına da izin verebilir. Bu noktada önemli olan markalı malın piyasaya sunulması konusunda marka hakkı sahibinin izninin mevcut olmasıdır.

Avrupa Toplulukları Mahkemesi son yıllarda verdiği kararlarında tükenmenin gerçekleşmesini bağlı şirketler ve şirket merkezinin bölge dışında olması bakımından ele almıştır. Buna göre, *Phytheron* Kararında markalı malın aynı gruba dâhil bağlı şirketlerden biri tarafından piyasaya sunulması durumunda da, hakkın tükenmesinin gerçekleşeceğini belirtmiştir.

Alman Federal Mahkemesi, 2006 yılında verdiği *Eterna* kararında ise, alıcının iş yeri merkezi Avrupa Ekonomik Bölgesi dışında da olsa ve malları Bölge dışında satacak bile olsa, hakkın tükeneceğini bildirmiştir. Ayrıca aynı kararda, satış sözleşmesinde bölgesel kısıtlama hakkında yapılan kayıtların tükenmenin başlamasını engellemeyeceği de vurgulanmıştır.

Mahkeme, konuyu pazar paylaşımı anlaşmaları bakımından da ele almıştır. Buna göre, pazar paylaşımı anlaşmasında anlaşmanın taraflarından olan bir marka hakkı sahibinin, markalı malların, anlaşmanın taraflarının bulunduğu diğer

lkelerden birinde pazarlanması konusunda izninin var olduėu kabul edilir. nk, bu tr bir anlařma yapmıř olmakla taraflar karřılıklı rızalarını ortaya koymuřlardır. Bunun sonucunda da marka hakkının tkenmesi gerekleřmiř sayılmalıdır. Dolayısıyla, pazar paylařımı anlařmalarında hak sahibinin izninin var olduėunun kabul edilmesiyle pazarın blnmesinin nne geilmiř ve malların serbest dolařımının nndeki engel de kaldırılmıř olur. Grldė zere Avrupa Toplulukları Mahkemesi ve blgesel tkenme ilkesini kabul etmiř olan Alman Federal Mahkemesi, yeni tarihli davalarda, marka hakkı sahibinin izni konusunda, serbest ticaretin geliřmesini destekleyici kararlar almaktadır. Buna gre, anılan mahkemelerin blgesel tkenme ilkesini kabul etmelerinin serbest ticaret zerinde oluřturduėu olumsuz etkinin bu tr kararlarla yumuřaması saėlanabilmiřtir.

Lisans alana, acenteye ve franchise alana marka sahibi tarafından markalı malları piyasaya sunma yetkisi verilebilir. Bu tip szleřmelerle nc kiřilere verilecek, markalı malların piyasaya sunulması konusundaki izin, aık bir řekilde verilmiř olmalıdır. Avrupa Toplulukları Mahkemesi *Davidoff & Levi Strauss v A&G, Tesco ve Costco* birleřik davalarında verdiėi kararda ve 2004 yılında verdiėi *Quicksilver v Charles Robertson Ltd.* kararında marka sahibi tarafından veya onun rızasıyla gemiřte piyasaya srlmř Avrupa Ekonomik Alanı iindeki markalı rnlerin pazarlanmasına marka sahibinin onayının aıka ifade edilmeli mi yoksa ima edilebilir mi olduėunu deėerlendirmiřtir. Anılan kararda Mahkeme, belirli řartların varlıėı halinde zımn iznin var olduėunun kabul edilebileceėini aıklamakla birlikte, hangi ihtimallerde bu durumun olamayacaėını sayarak zımn iznin varlıėının kabul edilmesini neredeyse imkansızlařtırmıřtır. Mahkemenin ifadelerini dikkate aldıėımızda, ispatlanan zımn izin, aık izne ok yakın bir dzeye ıkmıřsa, ancak o zaman bunun aık bir izin gibi deėerlendirilebileceėi dřnlebilir.

2003 yılındaki *Van Doren & Q.GmbH v Lifestyle sports & sportswear Handelsgesellschaft mbH Michael Orth* davasında, Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin verdiėi hkm aıktır. Buna gre, zaten tketilmiř olan marka hakkının bu olguya iřaret eden nc řahıs tarafından kanıtlanması gerektiėine dair genel bir kural, Avrupa Birliėi mevzuatı ile de uyumludur. Buna gre, paralel ithalatı, paralel ithal edilmiř malların ilk kez marka sahibi tarafından veya onun izniyle piyasaya srldėne dair ispat yk altına girerse, bu durumda, paralel

ithalatçının asıl tehlikenin ulusal pazarların bölünmesi olduğunu kanıtlamasına karşı, o zaman marka sahibi, söz konusu malların Avrupa Ekonomik Alanı dışında ilk kez piyasaya sürülen ürünler olduğunu ispatlamak zorundadır. Böylece, ispat yükü ters çevrilmiş olur. Mahkemeye göre, paralel ithalatçının kanıtı başarılı şekilde göstererek ispat yükünü üzerinden atması, Anlaşmanın 28 ve 30. maddeleriyle sağlanmak istenen, malların serbest dolaşımı ilkesinin korunmasını temin etmek için gereklidir. Mahkemenin anılan davada paralel ithalatçı lehine karar vermesi, tükenme ilkesi ve paralel ithalat açısından oldukça önemlidir. Böylece Mahkeme, bölgesel tükenme ilkesinden vazgeçmese de, serbest ticaretin sağlanması konusunda önemli bir adım atmıştır.

Yönerge'nin 7. maddesinin 2. fıkrasında ve MarkKHK'nın 13. maddesinin 2. fıkrasında marka hakkının tükenmesinin istisnaları belirlenmiştir. Buna göre, marka hakkı sahibinin malların sonraki pazarlanmasına karşı çıkabilmesi için haklı nedenleri varsa, özellikle malların durumu değişikliğe uğratılmış yada bozulmuşsa birinci fıkra hükmü uygulanmayacaktır. Bu anlamda, Yönergenin 7. maddesinin 2. fıkrası hükmü, tükenme ilkesini sınırlar ve marka hakkı sahibinin hukukî menfaatlerinin göz önünde bulundurulmasına izin verir.

MarkKHK'nın 13. maddesinde bulunmayan *haklı neden* kavramının Markalar Kanunu Tasarısı ile mevzuatımıza girmesiyle, marka hakkı sahiplerinin yetkileri çok genişleyecektir. Bu durumda, serbest ticaretin sağlanması ile marka hakkı sahibine tanınan bu geniş yetkiler arasındaki dengeyi kurma görevi mahkemelere düşecektir.

Marka Yönergesi'nin 5. maddesi uyarınca, marka hakkı sahibi markasını malların üzerine koymak veya onu paketlemek hakkına sahiptir. Bu hak münhasıran marka hakkı sahibine aittir. Paketleme hakkına müdahale edilmesi durumunda marka hakkının tükenmediği kabul edilirse; hak sahibi rahatlıkla paralel ithalatı önleyebilecektir. Burada önemli olan, yeniden paketleme konusunun, marka hakkı sahibinin sonraki satışlara karşı çıkabilmesi için gerekli olan kanunî nedenler arasında sayılıp sayılmayacağıdır (Marka Yönergesi m. 7/II).

Avrupa Toplulukları Mahkemesi, bu durumla ilgili olarak son birkaç yıl içerisinde verdiği kararlarla çözüm bulmaya çalışarak, içtihat hukukunu

geliştirmiştir. Mahkeme'nin kararlarında marka sahibinin yeniden paketlenmiş malların piyasaya sunulmasına engel olmasının, marka *hakkının özü* kavramına dâhil olduğunu ifade etmiştir (ATKA m. 30).

Sonuç olarak, *haklı nedenlerin* bulunması halinde, markalı malların üzerinde yapılacak değişikliklere veya malların niteliğini yada kalitesini kötüleştirici şartlara marka hakkı sahibi karşı çıkabilecektir. Markalı malların paketleri üzerinde yapılacak değişikliklere de ancak haklı nedenlerin olması halinde izin verilecektir. Yanılmalarını önleyeceği için tüketiciler açısından bu durumun, faydalı olduğunu söyleyebiliriz.

Mahkemenin *Hoffmann la Roche v Centrafarm* davasında verdiği karara göre, yeniden paketlenme ürünün orijinalliğini ve ortak köken garantisini etkilerse, marka sahibi marka haklarını kullanabilecektir. Dolayısıyla, bu durumda marka sahibi, yapılan işlemlerin ürünün orijinalliğini bozduğu ve garanti işlevini ihlal ettiği için hakkının tükenmediğini gerekçe göstererek paralel ithalata engel olabilir.

Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin karşısına, malların serbest dolaşımı ve fikrî mülkiyet hakkı ile ilgili sürekli yeni davalar gelmektedir. Mahkemenin izlediği yöntem başından beri açıktır. Topluluğun temellerinden biri olan malların serbest dolaşımı, sadece fikrî mülkiyet hakları sahiplerinin yasal çıkarlarını korumak için kesinlikle gerektiği takdirde sınırlanabilir. 2002 yılındaki *Arsenal Football Club plc v Matthew Reed* davasında verilen karar, Mahkemenin hak sahiplerinin endişelerinin farkında olduğunu göstermektedir. *Van Doren ve Boehringer Ingelheim* davaları, Mahkemenin malların serbest dolaşıma verdiği öncelikten sapmasının mümkün olabileceği koşulların belirlenmesinde daha da hassas davranması gerektiğini göstermektedir.

2004 yılında *Bundesverband der Arzneimittel-Importeure v Bayer* davasında Komisyon, üye ülkeler arasında yapılan paralel ithalatı destekleyici kararlar almıştır. Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülkelerden yapılacak ithalat bakımından bir yorum yapılmamıştır. Ancak bu durumun zamanla genişletilebileceğini düşünüyoruz. Komisyonun paralel ithalatı destekleyici yönde verdiği kararının serbest ticaret açısından olumlu bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.

Paralel ithalat yapılmasını cazip hale getiren nedenler arasında en önemlisi, aynı markalı malın farklı ülkelerdeki pazarlarda, farklı fiyatlarla satılmasıdır. Başka bir deyişle, fiyat farklılıkları paralel ithalatı besler. Devletin yaptığı fiyat düzenlemeleri, paralel ithalat yapılmasının başka bir nedenidir. Bu durum daha çok ilaç fiyatlarına devletin müdahale etmesi nedeniyle oluşmaktadır.

Bütün dünya pazarlarında paralel ithalata izin verilmesi, aynı kalitedeki orijinal malların, tüm pazarlarda yaklaşık olarak aynı fiyata satılmasını sağlar. Ancak, yaratıcı düşünciyi ve keşifleri yapanların fikrî mülkiyet haklarını korumak zorunludur. Buna göre marka hakkı bakımından da marka hakkı sahibinin markası için yaptığı yatırımlar ve tanıtım faaliyetleri ile markasını geliştirmek amacıyla gösterdiği çabanın korunması gereklidir. Bu anlamda, paralel ithalatın yasaklanması, marka hakkı sahibinin menfaatlerini korur ve yaratıcılığı teşvik edici bir rol oynar. Çünkü, marka hakkı sahibi, paralel ithalata izin verilmediği için, piyasaları bölerek her piyasada farklı bir fiyat politikası ve lisans sözleşmesi koşulları belirleyebileceğinden kazançlı çıkacaktır.

Tüketiciler bakımından konuya bakacak olursak, paralel ithalat sayesinde, aynı markalı malı daha ucuza elde edecekleri için, kısa vadede paralel ithalatın tüketicilerin yararına olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü, tüketiciler genellikle aynı kalitede ve aynı markalı olan iki maldan daha ucuz olanını tercih ederler.

İleride paralel ithalat yoluyla (parazit rekabet yaparak) kendi markalı mallarıyla aynı olan malların iç pazara ithal edilebileceğini hesaba katan dağıtıcılar, söz konusu markalı malın lisans sözleşmesi için yüksek bedeller ödemek istemezler. Buna göre lisans alan, münhasır bir bölgede marka içi rekabetten uzak koşullarda faaliyet göstermezse, başkalarının kendi yatırımları üzerinden parazit rekabet yapacağını düşünerek bu yatırımlardan kaçınabilir. Çünkü, yatırımlarının kendilerine kâr olarak dönme ihtimali, paralel ithalat yüzünden azalmıştır. Böyle bir ortamda parazit rekabet yapanların kârı daha yüksek olacaktır. Buna göre, paralel ithalata getirilecek yasaklamalarla parazit rekabet (bedavacılık) sorununa çözüm bulunabileceği gibi, lisans hakkı sahibinin belli bir bölgede tekel hakkı elde etmesinden beklediği bütün yararları sağlaması da mümkün olabilir.

Malların serbest dolaşımını sağlayan paralel ithalat, ülkeler arasındaki ticareti düzenleyici ve ticarete liberalleşmeyi ve serbestliği destekleyen, uluslararası prensipleri içeren bir belge olan GATT'ın ve DTÖ'nün amaçlarının gerçekleştirilmesi açısından uygun bir araçtır. Bu bakımdan GATT ve DTÖ Anlaşması'nı imzalayan bir çok ülke tarafından paralel ithalatın olumlu karşılanıp, yasal bir ithalat olarak kabul edilmesi gerekirdi. Ancak, ekonomik ve politik sebeplerle bir çok ülkede paralel ithalatın yasaklandığı görülmektedir.

Çalışmamızın sonucunda tükenme konusunda, tükenmenin şartlarının ve coğrafi sınırının kesin olarak belirlendiği kapsamlı bir hukuki düzenlemeye ihtiyaç olduğu düşüncesindeyiz. Bu konuda var olan MarkKHK'daki düzenlemede, markalı malın Türkiye'de piyasaya sunulması şartının serbest ticareti engelleyici ve uluslararası anlaşmalarla sağlanmaya çalışılan uyumu bozucu olduğu açıktır. Olması gereken, serbest ticaretin geliştirilip uluslararası anlaşmalarla belirlenen sisteme uyumun sağlanabilmesi ve uluslararası tükenme ilkesinin benimsenebilmesi için, MarkKHK'daki düzenlemenin değiştirilmesidir. Yoksa, öğretilde savunulduğu üzere ve yargı kararlarında yapıldığı gibi; MarkKHK'daki var olan düzenlemeyi görmezden gelemeyiz. MarkKHK'nın 13. maddesinde uluslararası tükenme ilkesinin benimsendiğini gösteren değişiklik yapılana kadar uygulanacak olan ülkesel tükenme ilkesidir.

Buna göre, serbest ticaretin geliştirilip, uluslararası anlaşmalarla belirlenen sisteme uyumun sağlanabilmesi açısından tükenmenin gerçekleşeceği coğrafi alanın sınırları, başka bir deyişle, Türkiye'nin benimsediği tükenme ilkesi kanun hükmünde açık olarak belirtilmelidir.

Hukukumuzda paralel ithalat konusunda yapılacak kanuni düzenlemelere de ihtiyaç vardır. Böylece yargı kararlarında ortaya çıkan çelişkilerin önüne geçilmesi sağlanabilir. Paralel ithalatın nedenlerini anlatırken gördüğümüz üzere paralel ithalat yapılmasının bir çok nedeni vardır. Ayrıca paralel ithalattan toplumun çok büyük bir kesimi etkilenmektedir. Bunların arasında tüketicileri, paralel ithalatçıları, dağıtıcıları, lisans alanları ve marka hakkı sahiplerini sayabiliriz. Ekonomik etkilerinin genişliğini de dikkate aldığımızda, paralel ithalatla ilgili kanuni düzenlemeye olan ihtiyacın büyüklüğünü görebiliriz.

Paralel ithalat, deęişik çevrelerde deęişik sonuçlar doğurmaktadır. Paralel ithalatın paralel ithalat yapan işadımı veya yatırımcı için yararlı olduęu şüphesizdir. Bunun tersine, marka hakkı sahibinin ekonomik olarak zayıflamasına neden olduęunu da belirtmeliyiz. Aynı şekilde paralel ithalat, dağıtıcılar ve marka lisansı yoluyla hak elde edenleri de ekonomik olarak zarara uğratar. Yeterli ekonomik faydayı sağlayamayan marka hakkı sahibi, markasına yatırım yapamayacağından, güçlü markaların ortaya çıkması zorlaşır.

Tüketiciler için, fiyatlarda düşüşe neden olacağından, kısa vadede paralel ithalatın yararlı olduęunu açıklamıştık. Ancak, belirttiğimiz üzere, güçlü ve kaliteli markaların ortaya çıkması zorlaşacaktır. Dolayısıyla, tüketicilerin bir markalı maldan bekledikleri ekonomik faydayı elde edememeleri ihtimali artacaktır.

Bütün bu sakıncalarına rağmen paralel ithalat, serbest ticaretin gelişmesini sağlayacak olan önemli kavramlardan biridir. Ayrıca, küresel ticaretteki gelişmeler sonucu, GATT ve TRİPS'in destekledięi serbest ticaret ortamının ve malların serbest dolaşımının gereęi olarak paralel ithalat, her geçen gün artmaktadır. Ticaretin hızlandığı ve geliştięi dünyada paralel ithalatın tamamen yasaklanması mümkün deęildir. Bununla birlikte paralel ithalatın negatif etkilerini azaltabilmenin tek yolu; kanun hükümleriyle yapılacak düzenlemelerle paralel ithalata izin verirken, bütün yönleriyle ortaya çıkacak sorunları düşünerek düzenlemeler yapmaktır. Bu anlamada tüketicileri ve marka hakkı sahiplerini koruyucu tedbirlerin alınması gereklidir.

Bu bağlamda, gelecekte Türkiye'nin uluslararası tükenme ilkesini benimsemesi durumunda, yapılan paralel ithalat miktarında büyük artış olacağı kuşkusuzdur. Bu nedenle paralel ithalatın şartlarının kanun hükümleriyle belirlenmesi yoluyla ortaya çıkabilecek sakıncalı durumların üstesinden gelinebilir. Ayrıca, gümrük düzenlemeleri yapılarak gerekli önlemler alınmalıdır. Böylece, paralel ithalatın suçlanmasına neden olan, sahte ve korsan malların paralel ithal edilen mallarla birlikte ithalata konu olmasının da önüne geçilebilir. Sonuçta günümüzün serbest ticaret koşullarına uygun olarak yapılan düzenlemelerle, paralel ithalatın olumlu yönlerinden faydalanabilmek mümkün olacaktır.

ÖZET

Avrupa Birliği'nin temel prensiplerinden olan serbest ticaret ile fikrî mülkiyetin korunması; başka bir deyişle, kamu yararı ile kişisel kullanım özgürlüğü arasında denge kurmaya çalışan bir ilke doğmuştur. Bu marka hakkının tükenmesi ilkesidir. Bu anlamda marka hakkının tükenmesi, marka hakkı sahibinin yetkilerine getirilen bir sınırlamadır.

Tükenme ilkesi başlangıçta bir iç hukuk problemi olarak görülmekteydi, daha sonra fikrî ürünlerin üzerine konulduğu malların ihracat ve ithalata konu olması ile birlikte uluslararası boyutta önem kazanmıştır. Bunun sonucunda da tükenme ilkesi, TRIPS, WIPO gibi bir çok uluslararası antlaşmaya konu olmuştur.

TRIPS ile, piyasadaki fiyat farklılıklarını, rekabeti önleyici hareketleri ve piyasanın bölünmesini önlemek amacıyla menfaatler arasında denge kurmak istenmiş ancak bu sağlanamamıştır. Bunun sonucunda da, TRIPS'i imzalayan ülkelerde değişik tükenme rejimleri uygulanmaya devam etmiştir. Böylece, hakkın tükenmesi ilkesinin, tükenmenin etkilerini doğurduğu coğrafi alana göre belirlenen üç çeşidi ortaya çıkmıştır. Bunlar, ülkesel, bölgesel ve uluslararası tükenme ilkeleri olarak sıralanır.

Avrupa Topluluğu kanun koyucusu 1976'da bir Ortak Pazar oluşturmaya garantileyebilmek için üye ülkelerin marka hukuklarını uyumlaştırmak amacıyla Topluluk çapında tek tip bir marka korumasını gerçekleştirmeye karar vermiştir. Çalışmalar sonucunda, Avrupa Birliğinde, bölgesel tükenme ilkesi, Marka Yönergesi'nin 7. maddesinin I. fıkrasında düzenlenmiştir.

Yönerge'nin anılan hükmü ile tükenme ilkesinin düzenlenmesinden sonra, ATM'de bölgesel tükenme ilkesi yönünde kararlar vermeye başlamıştır. Bu bağlamda, ATM'nin bölgesel tükenme ile sağlamaya çalıştığı temel amaç; Birlik içinde malların serbest dolaşımının sağlanması, pazarın bölünmesinin önüne geçilmesi ve üye ülkeler arasındaki fiyat farklılıklarının ortadan kaldırılmasıdır.

Türk Hukukunun AB Hukukuyla uyumlaştırılması amacıyla, Türk marka hukukunda MarkKHK ile gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre, MarkKHK'nın 13. maddesinde marka hakkının tükenmesi düzenlenmiştir.

ABSTRACT

The protection of free trade which is one of the basic principles of EU and of intellectual property right, namely a principle trying to establish a balance between the public benefit and personal use freedom has revealed. This principle is the trade mark right exhaustion principle. In this sense, trade mark exhaustion is a limit made on the authorization of trade mark owner.

Exhaustion principle has early been seen as a domestic law problem, later it has acquired in international dimension thanks to that goods put on intellectual products have been subjects of export and import. As a result of this, exhaustion principle has been subject of many international agreements like TRIPS and WPO.

With TRIPS, it has been desired to establish balance between interests by the aim of preventing the price differences in the market, the movements preventing competition and the division of the market but this has not able to be provided. As a result of this, in the countries signing TRIPS various exhaustion regimes have been applied continuously. So three types of the principle of the right exhaustion that have been determined according to the geographic area where the effects of exhaustion have been brought forth have revealed. These are classified as national, regional and international exhaustion principles.

EC law maker has decided to realize a one type trade mark protection all around the community in 1976 by the aim of harmonizing trade mark laws of the member States to ensure the formation of a common market. As a result of the studies, regional exhaustion principle has been arranged in the 1st part of the 7th article of Trade Mark Directive.

After the regulation of exhaustion principle with so-called decree of the Regulation, ECC (European Community Court) has started to take decisions in the direction of regional exhaustion principle. In this context, the essential aim ECC has tried to provide with regional exhaustion principle is to provide free movement of goods in the Union, to prevent the division of the market and to remove the price differences between the member States.

By the aim of harmonizing Turkish Law with EU Law, it has been made necessary arrangements in Turkish trade mark law with MarkKHK. To this, in the 13th article of MarkKHK it has been arranged exhaustion of trade mark right.