

MARKA LİSANS SÖZLEŞMELERİNDE HAKKIN TÜKENMESİ PRENSİBİ

Ülgen ASLAN DÜZGÜN*

ÖZET

Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın 30. maddesi ile, 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 tekelci hakların, açık ve kesin olarak AB'de geçerli olan malların serbest dolaşımı ilkesi karşısında korunması üye devletlerarası ticareti önemli ölçüde etkileyecektir. Böylece, birçok malın serbest dolaşımı da ortadan kalkacaktır. 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.

Sonuçta, AB'nin temel prensiplerinden olan serbest ticaret ile fikrî mülkiyetin korunması arasında denge kurmaya çalışan bir ilke doğmuştur. Bu ilke marka hakkının tükenmesi ilkesidir. Marka hakkının tükenmesi, marka hakkı sahibinin yetkilerine getirilen bir sınırlamadır.

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 kullanım hakkı, üretim, satım, dağıtım gibi bir çok işlemi bünyesinde barındırır. 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 tükenecektir.

***Anahtar Kelimeler:** Fikri mülkiyet, marka, lisans, hakkın tükenmesi, paralel ithalat.*

* Yrd. Doç. Dr., Ahi Evran Üniversitesi (Ticaret Hukuku) Öğretim Üyesi,
(ulgenaslan@gmail.com).

**PRINCIPLE OF EXHAUSTION OF RIGHTS ON TRADEMARK
LICENSE CONTRACTS**

ABSTRACT

With the article 30th of TEEC (The Treaty Establishing the European Community), the interests of the intellectual property owners are protected. Yet, efforts are exerted and various treaties are made all over the world in order to counteract the obstacles before free movement though it is clear that the protection granted to the intellectual right holder as mentioned above will restrain the free movement considerably. The reason is that the protection of exclusive rights rising from the intellectual property rights despite the presence of the free movement principle of the goods explicitly and strictly applicable in the EU will effect the intra-EU trade to a considerable extent. Thus, the free movement of various goods will die out. This situation also can be defined as the coming across of absolute rights of the owner on trade mark and the property rights of the new owners of the good that the trade mark concreted on, especially for the distributors which buy these in order to re- sale.

Ultimately, a principle has been created which aims to establish a balance between free trade which is one of the core principles of the EU and intellectual property protection. This principle is called the trade mark right exhaustion principle. Trademark right exhaustion is a sort of limitation which is brought to the authority of the proprietor of trademark right.

The right of usage of trademark is given to licensee in case of the relationship between the trademark right owner and the third person offering the good with the trade mark to the market is as a license agreement.

Accordingly, the rights in the goods bearing the trademark which have been introduced to the market after being manufactured in compliance with the license agreement by the licensee will also be exhausted.

Key Words: *Intellectual Property, Trade mark, license, exhaustion, parallel import.*

I- 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, hukukî 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 hukukî 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 hakkı sahibine, serbest dolaşım karşısında önemli bir koruma sağlanmıştır. Böylece fikrî mülkiyet hakkı sahibi, getirilen bu koruma ile oldukça güçlenmiştir. Ancak, fikrî mülkiyet hakkı sahibine tanınan bu teknelci hakkın da bir sınırının olması gerekir. Böylesine geniş çevreleri etkileyen bir hakkın sahibine, malların piyasadaki sonraki dolaşımına sınırsız müdahale edebilme imkânının verilmesi, fikrî mülkiyet hakkı sahiplerinin teknel oluşturmalarına sebep olacaktır. İşte, belirlenen bu hassas durumda, fikrî mülkiyet hakkı sahibine verilen bu yetkiyi yumuşatmak ve dengeli sağlamak bakımından benimsenen ilke, tükenme ilkesidir.

II- Fikrî Mülkiyet Hakkının Tükenme İlkesi ile Sınırlanması

Fikrî hukuk niteliği gereği inhisarî (teknelci) ve bölgeseldir. Fikrî mülkiyet¹ hakkı sahibine belli bir süre için, fikrî ürünlerle ilgili olarak belli

¹ İngilizce deki "intellectual property" teriminin karşılığı olarak; fikrî mülkiyet veya fikrî ve

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 olabilir².

Malların serbest dolaşımı ilkesi (ATKA m. 28) ile fikrî hakların tekelleşme niteliği birbirine zıt menfaatlerin çatışmasına sebep olmuştur. Bir yanda malların serbest dolaşımını sağlayan *temel ilke*³ bulunurken diğer yanda fikrî hak sahiplerinin sahip olduğu yasal menfaatler bulunmaktadır (ATKA m. 30 ve 235)⁴.

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 getirilmiştir⁵.

Malların serbest dolaşımı ilkesi ile fikrî hakların tekelleşme 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 ve kesin olarak Avrupa Birliği'nde geçerli olan malların serbest dolaşımı ilkesi karşısında korunması üye devletlerarası ticareti önemli ölçüde etkileyecektir.

sınai mülkiyet ya da 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.

² EROĞLU, s. 65.

³ Ekonomik pazarın bölünmesini engellemede önemli bir rol oynayan Paralel İthalatçılar da menfaatler dengesinde serbest ticareti destekleyen tarafta yer almaktadırlar (ENCHELMAIER, s. 453).

⁴ KOßDORF, s. 6, 15.

⁵ 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) .

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)⁶. İşte belirlenen bu sebeplerden dolayı fikrî mülkiyet haklarının merkezini oluşturan *tükenme ilkesi* kabul edilmiştir⁷. Bu anlamda tükenme ilkesi, serbest ticarete imkân tanıyarak; pazarı bölen kompartımanlar arasında geçişi sağlayacaktır⁸.

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 isterler⁹. Bu malı hukukî yoldan elde etmiş üçüncü kişiler ise, malın yeni maliki olarak onu arzu ettikleri şekilde kullanmak isteyeceklerdir¹⁰. 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 edilebilir¹¹.

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 caydırıcıdır¹². 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

⁶ Pippig Augenoptik v Hartlauer, (44/01) [2005] (ECR) ATKD, I-3095, paragraf 63.

⁷ TEKİNALP/TEKİNALP, s. 684; EROĞLU, s. 68, 101; ENCHELMAIER, s. 453. Ayrıca ATM'nin bu konuyu vurguladığı bir kararı için bkz.; Gilette v LA Laboratories, (C-228/03) [2005] (ECR) ATKD, I-2337, paragraf 25, 26.

⁸ KAYA, s. 253.

⁹ TEKİNALP/ TEKİNALP, s. 682.

¹⁰ TEKİNALP/ TEKİNALP, s. 685.

¹¹ YILDIZ, s. 579, 580.

¹² OKUTAN, s. 110; YILDIZ, s. 579; ARIKAN, s. 755.

doğmuştur. Bu ilkeye fikrî mülkiyet haklarının tükenmesi (ilk satım)¹³ ilkesi denir¹⁴. Bu anlamda fikrî hakların tükenmesi, fikrî hak sahibinin yetkilerine getirilen bir sınırlama şeklidir¹⁵.

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 edebilecektir¹⁶.

A- Marka Hakkının Tükenmesi

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 tekelci 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 imkânının verilmesi, marka hakkı sahiplerinin tekel oluşturmalarına sebep olacaktır. Belirlenen bu hassas durumda, marka hakkı sahibine verilen bu yetkiyi yumuşatmak ve dengeyi sağlamak bakımından benimsenen ilke, yukarıda da belirttiğimiz üzere tükenme ilkesidir¹⁷.

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

¹³ Anglo - Saxon hukukunda *ilk satış ilkesi* şeklindeki ifade tercih edilmektedir (PHILLIPS, s. 273).

¹⁴ TEKİNALP/ TEKİNALP, s. 684, 685; TROGH, s. 10, 11.

¹⁵ ARIKAN, s. 755.

¹⁶ VERMA, s. 537; STOTHERS, s. 41.

¹⁷ Tükenme konusunda ayrıntılı bilgi için bkz., ASLAN, s. 20 vd.

serbest ticaretin etkisiyle oluşan ve kimilerine göre faydalı kimilerine göre de çok zararlı olan paralel ithalatın, marka hakkı sahibi tarafından yasaklanması mümkün olamayacaktır¹⁸.

B- Markayı Kullanma Hakkının Lisans Sözleşmeleri İle Verilmesi

1- Giriş

89/104 sayılı Marka Yönergesi'nde markanın serbestçe devrine ilişkin bir hüküm bulunmama ile 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 etkilemez¹⁹.

Lisans, inhisarî (tekelci) ya da inhisarî olmayan lisans sözleşmesi şeklinde yapılabilir²⁰. MarkKHK'nın 21. maddesinin ikinci fıkrasına göre, eğer açık bir anlaşma ile belirlenmemişse, lisans sözleşmesinin inhisarî olmayan biçimde yapıldığı kabul edilir. İnhisarî lisans; lisans alana gayri maddi malı, lisansın geçerliliği süresince ve kapsadığı bölgede tek başına kullanma hakkı verir²¹. Ayrıca, inhisarî lisans verenin markayı kullanma hakkını saklı tutması halinde, *bağımlı (münferit)* inhisarî lisans söz konusu olur²².

¹⁸ Paralel ithalat konusunda ayrıntılı bilgi için bkz., ASLAN, s. 197 vd.

¹⁹ ÖZEL, s. 53. Bkz. ARBEK, s. 66-67. Lisans, fikri ve sınaî mülkiyetin içerdiği gayri maddi haklardan veya fiili tekel durumundan yararlanma yetkisinin üçüncü kişilere tanınmasıdır (ONGAN, s. 15).

²⁰ Marka Yönergesi m. 8/II (Yönerge'de Anglo – Amerikan hukukundaki “exclusive licence”, “non-exclusive licence” ayrımı yapılmıştır.), MarkKHK m. 21/I.

²¹ ÖZEL, s. 49.

²² Yapılan düzenlemelerde (PatKHK n. 88/I, MarkKHK m. 21) inhisarî lisans ve inhisarî olmayan (basit) lisanstan 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 açıklanan niteliğiyle ayrılır (ÖZEL, s. 50). *Bağımlı inhisarî lisans*, Marka Yönergesi'nde düzenlenmemiş olmasına rağmen, MarkKHK m. 21/III de hüküm altına alınmıştır.

MarkKHK'daki düzenleme uyarınca, inhisarî olmayan lisans sözleşmesinde marka sahibi ve lisans alan markayı serbestçe kullanabilir²³. İnhisarî lisansta ise, marka sahibi, başkasına lisans veremez; yukarıda açıklandığı üzere, hakkını açıkça saklı tutmamışsa, kendisi de kullanamaz. Eğer, inhisarî lisans durumunda hakkını saklı tutmuşsa, hem marka hakkı sahibi hem de lisans alan markayı istedikleri gibi kullanabileceklerdir²⁴. 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 içerisinde²⁵ markanın kullanılmasına ilişkin her türlü tasarrufta bulunabilir (MarkKHK m. 21/V).

2- Lisans Sözleşmesine Uygun Olarak Üretilerek Piyasaya Sunulan Markalı Mallar Üzerindeki Hakların Tükenmesi

Marka hakkı sahibi ile markalı malı piyasaya sunan üçüncü kişi arasındaki sözleşme ilişkisinin lisans sözleşmesi biçiminde olması halinde²⁶, 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)²⁷. 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 tükenecektir^{28 29}.

²³ Lisans veren bu durumda üçüncü kişilere aynı markaya ilişkin başka lisanslar da verebilir (MarkKHK m. 21/II).

²⁴ ARKAN, Marka II. s. 137; ARKAN, Ticarî İşletme, s. 293.

²⁵ Bizim de katıldığımız görüşe göre, MarkKHK'nin 21. maddesinde geçen, "markanın koruma süresinde" ibaresi "sözleşme süresi içinde" olarak anlaşılmalıdır (ARKAN, Ticarî İşletme, s. 294, dn. 1).

²⁶ ARKAN, Tükenme, s. 204.

²⁷ KAYA, s. 226.

²⁸ PINAR, s. 855-915, s. 870.

²⁹ Patent hakları bakımından Alman hukukundaki görüş de bu yöndedir. Buna göre, üzerinde patent hakkı bulunan ürün patent hakkı sahibi veya onun lisans verdiği üçüncü bir kişi (lisans alan) tarafından Almanya'da veya AEA içinde piyasaya sunulmuşsa, patent hakkının tükenmiş olduğu kabul edilir. Ancak lisansı alınmış olan patent, lisanslı ürünün sadece bir bölümünün üretiminde kullanılmışsa, bu durumda sadece lisansın kullanılarak ürettiği o parça üzerindeki patent hakkı tükeneciktir. Eğer lisans alan patent hakkını ürettiği malın tümüne kullanmış ise o zaman malın patent hakkı tamamen tükenmiş olur. Alman Yüksek Mahkemesi-

89/104 sayılı Marka Yönergesi'nin 8. maddesinin ikinci fıkrasında³⁰ lisans sözleşmesini sınırlayan unsurlar tahdidi olarak belirlenmiştir³¹. Belirtilen hükme göre, bir markanın sahibi, lisans vermiş olduğu kimseye karşı lisans sözleşmesinin hükümleri doğrultusunda markayla ilgili haklarını, lisans süresi, markanın kullanım şeklini gösteren tescili, lisans verilen mal veya hizmetlerin kapsamı, markanın kullanılabilmesi 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 durumdan³² birini bile ihlal ederse, lisans sözleşmesini ihlal etmiş sayılacaktır³³. Bunlara ek olarak marka sahibi de, talimatlarına uygun olarak, lisans alan tarafından üretilen malın veya sunulan hizmetlerin kalitesini garanti edecek önlemleri alır³⁴.

nin *Brochure Rack* kararı (Federal Supreme Court, *Brochure Rack* IIC 1998, 207) bu konuda önemlidir. Mahkeme patent hakkı sahibinin patent hakkını lisans yoluyla üçüncü kişilere vermesi durumunda patent hakkı sahibinin bir defa ücret alabileceğine karar vermiştir. Başka bir söyleyişle patent hakkı sahibi bir kez lisans verirse ve ücret alırsa, bundan sonra ikinci bir kişiye lisans vermesi durumunda ücret istemeyecektir. Örneğin, bilgisayarlarda kullanılan bir yonga setinin patent hakkının lisans olarak verilmesi, ancak bilgisayarın tümünün üretimi için bir lisansın verilmemesi durumunda. Üretilen bilgisayarlarda bu yonga setinin kullanılması durumunda, bu bilgisayarların üzerindeki patent hakkı tükenmez. Lisans veren sadece yonga setinin üretimi için lisans verdiği için sadece yonga seti üzerindeki patent hakkı tükenmiştir. Bilgisayarların üretimi için bir lisans verilmediğinden bu konuda tükenme de söz konusu olmayacaktır. Bu durumda bilgisayar üreticisi olan firmanın da lisans hakkını alması ve ücret ödemesi gereklidir. Böylece patent hakkı sahibinin iki defa lisans ücreti alması söz konusu olacaktır. Başka bir söyleyişle patent hakkı sahibi söz konusu patent dolayısıyla iki defa ödüllendirilmiş olacaktır. İşte bu durumda yüksek mahkeme iki defa lisans ücreti alınamayacağını söylemektedir (MEIBOM /MEYER, s. 1 vd.).

³⁰ Marka Yönergesi'nin bu hükmüne paralel bir düzenleme Topluluk Marka Tüzüğü'nün 22. maddesinin ikinci fıkrasıyla getirilmiştir.

³¹ PINAR, s. 870.

³² Yönerge'nin 8. maddesine uygun olarak, lisans sözleşmesinde kararlaştırılacak bu beş ihtimal; lisansın süresi, markanın kullanım şeklini gösteren tescili, üretilen malın çeşidi, markanın kullanım alanının coğrafi sınırı ve üretim kalitesi olarak sayılabilir.

³³ PINAR, s. 870.

³⁴ KAYA, 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 öngörmüşlerdir. Böylece, hem malların kalitesi hem de kökeni açısından tüketicilerin aldanmasının önüne geçilebileceği ileri sürülmüştür (GÜRZUMAR, s. 521, 522).

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 görünümleridir³⁵. Örnek verilen bu gibi 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 olmayacaktır³⁶.

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 tarihli kararıyla, iptal edilmişti³⁷. Bu nedenle yukarıda sözü geçen fiiller sözleşmeye aykırılık kapsamında değerlendirilmekteydi. Ancak, 5833 sayılı Kanun³⁸ 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.

MarkKHK'daki anılan düzenleme (m. 21/IX), ifadesinin genel olması nedeniyle eleştirilmiştir³⁹. 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

³⁵ KAYA, s. 227.

³⁶ ARKAN, Marka II, s. 137, 200; ARKAN, Tükenme, s. 204.

³⁷ Anayasa Mahkemesi'nin 02.03.2004 tarih ve E. 2002/92, K. 2004/25 sayılı kararı, (RG. 14.05.2004, 25462).

³⁸ 5833 sayılı "Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararıyla Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile (Kabul Tarihi: 21.01.2009; R.G. 28.01.2009, S. 27124), MarkKHK'nin 9 ve 61. maddeleri düzenlenmiştir. Bkz. ARKAN, 5833 sayılı Kanun, s. 5-11.

³⁹ 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.

ödenmesi konusunda belirlenen şartlara uyulmaması halinde, tescilli markadan doğan haklar lisans alana karşı ileri sürülemez. Çünkü belirtilen örnekteki gibi bir durumun marka hakkının hukuken korunan içeriği ile hiçbir ilgisi yoktur⁴⁰.

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 dayanabilmelidir⁴¹. Bunlar lisans alana getirilen ve tahdidi⁴² 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 Yeni TBK'nun 112. maddesine (Eski BK m. 96) başvurabilecektir⁴³.

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 sürülmüştür⁴⁴.

⁴⁰ ARKAN, Marka II, s. 137 dn. 18.

⁴¹ ARKAN, Marka II, s. 200, 201.

⁴² PINAR, s. 870.

⁴³ ARKAN, Marka II, s. 201; PINAR, s. 874.

⁴⁴ PINAR, s. 872.

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 doğurduğu kabul edildiğinden⁴⁵, üçüncü kişinin sorumluluğu sadece bu anlamda olacaktır⁴⁶.

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 uygundur⁴⁷. Bu fikre katılmakla birlikte, lisans alanın veya tek satıcının kendisine bırakılan lisans bölgesi dışında markalı malı piyasaya sunması halinde, marka sahibinin hakkının 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.

C- Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin Lisans Sözleşmeleriyle İlgili Kararları

Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin lisans sözleşmelerine bakışına göz atacak olursak, Mahkeme ve Avrupa Topluluğu Komisyonu yetmişli

⁴⁵ PINAR, s. 872, dn. 79.

⁴⁶ Örneğin, marka hakkı sahibi, üçüncü kişiden satın aldığı markalı malı iade etmesini isteyemez.

⁴⁷ PINAR, s. 873.

yıllara gelmeden önce, fikrî mülkiyet haklarına ilişkin anlaşmaların rekabeti sınırlayıcı etkilerinin olmadığını kabul etmekteydi. Buna göre Komisyon, lisans sözleşmelerindeki pek çok hükmü kabul edilebilir bulmaktaydı. Fikrî hakların özüne⁴⁸ ilişkin hükümler içeren bir lisans anlaşması Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın 81. maddesinin birinci fıkrasına⁴⁹ aykırı kabul edilmemektedir⁵⁰.

*Grundig/Consten*⁵¹ davasında⁵² Mahkeme ve Komisyon, fikrî hakların

⁴⁸ Marka hakkının özünü, hak sahibinin ürünü ilk defa piyasaya sunması ve bu sırada da markayı münhasıran kullanması konusundaki mutlak hakkı olarak tanımlayabiliriz (TAYLAN, s. 88). Ayrıca, hak sahibinin bu mutlak hakkı, izinsiz kullanımı yoluyla markanın ününden hak-sız 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 lisans vererek, ürününü ilk kez dolaşıma açma konusunda özel bir hakka sahip olmasının garantisidir (PANHOLZER, s. 135).

⁴⁹ Avrupa Ortak Pazarının birleşmesi sürecinde rekabet hukuku kuralları kendini en iyi uluslararası ticaretin liberalleşmesinde göstermiştir. Bu uluslararası ticaretin liberalleşmesi sürecinde bir gerekliliktir. Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'daki rekabet kurallarından özellikle 81 ve 82. maddelerin ana amaçlarından biri, ülkesel ticaret kısıtlamalarıyla getirilen yasaklamaları engellemektir. Yoksa AB anlaşmasının nihai amacı olan, Ortak Pazarı yaratma düşüncesi tehlikeye atılmış olur (GALLEGO, s. 478).

⁵⁰ TAYLAN, s. 219; GALLEGO, s. 478.

⁵¹ Consten 1960'lerde Fransa'da Grundig elektronik ürünlerini satma konusunda özel haklara sahipti. Bu anlaşmalar uyarınca, Consten, Grundig ürünlerinin (Grundig International-Gint markasının) ihracı ve paralel ithalatı konularında mutlak bölgesel koruma ve yasaklama haklarına sahip olmuştur. Başka bir ifadeyle Consten, Fransa'daki Grundig ürünlerinin münhasır dağıtıcısı olmuştur. Grundig, Consten'e kendisine ait olan tescilli Grundig markasını Fransa'da kullanma lisansını vermiştir. Ayrıca Consten'in ikinci bir marka olarak Gint markasını uluslararası tescilini yaptırmasına da izin vermiştir. Grundig ise, Fransa'da Consten'den başka bir firmaya mal vermemeyi kabul etmiştir. UNEF isimli başka bir Fransız şirketi, Almanya'da üretilen Grundig ürünlerini Fransa'da Consten'den daha ucuz fiyatlara satmaya başlamıştır. Bu durumda Consten UNEF'e karşı marka ihlali ve haksız rekabet davaları açmıştır. Buna karşılık, UNEF isimli şirket, Consten ve Grundig arasında bayilik anlaşmasının Roma Anlaşmasının 85 (1). maddesini ihlal ettiğini ileri sürmüştür. Avrupa Toplulukları Komisyonu, bu davada, Grundig ile Consten arasındaki anlaşmayı Avrupa Topluluğu rekabet kurallarına aykırı bulmuştur. Buna gerekçe olarak, Grundig ile Consten arasındaki anlaşmanın Fransa'ya Consten'den başka bir firmanın anılan markalı malların ithalini engellediğini ve Consten'in diğer Avrupa Topluluğu üyesi ülkelere anılan markalı malları ihraç edebilmesini yasakladığını göstermiştir. Bunun üzerine Grundig ve Consten Avrupa Toplulukları Mahkemesi'ne başvurmuşlardır. Avrupa Toplulukları Mahkemesi, Grundig ve Consten'in yaptığı anlaşmanın rekabeti kısıtlayıp kısıtlamadığını incelemiştir. Mahkemenin tespitine göre, Grundig, Consten ile yaptığı anlaşma yoluyla Fransız yasalarını kullanarak Consten'e mutlak bölgesel bir koruma sağlamıştır. Bu sayede Consten, Grundig markalı ürünlerin paralel ithalat yoluyla Fransa'ya girmesini tamamen engellemeye çalışmıştır (Consten S.A. and Grundig-Verkaufs-GMBH v Commission of the European Economic Community (C 56&58/64) [1966] ATKD 299; ROTHNIE, s. 319-323).

⁵² Kararın özeti ve ayrıntılı bilgi için bkz. TAYLAN, s. 83, 84, 218 vd.

pazarı paylaşmak, üye ülkeler arasında paralel ithalatı önlemek ve rekabeti sınırlamak amacıyla kullanılabileceğini fark etmiştir. Bu davanın en önemli sonuçlarından biri, pazar paylaşımı içeren bir lisans sözleşmesinin 81. maddenin birinci fıkrası anlamında⁵³ rekabeti sınırlayacağını belirlenmiş olmasıdır⁵⁴.

Marka hakkı sahibinin bu hakkından ekonomik fayda elde edebilmek için, üçüncü kişilerle lisans sözleşmeleri yapması onun en doğal hakkıdır. Marka hakkı sahibinin bu lisans sözleşmelerine kendisini ve lisans alanı koruyucu hükümler koyması da normal karşılanır. Ancak, bu tür hükümlerin, Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın rekabete ilişkin hükümleriyle uyumlu olması gereklidir⁵⁵.

Mahkeme ve Komisyon, rekabet hukuku kurallarının ticaretle bağlantılı İki temel yaklaşımını birbirinden ayırmak için, ticareti kısıtlayan lisans sözleşmesi maddeleri ile ilgili 81. maddenin uygulaması hakkında detaylı bir değerlendirme yapmıştır.

Mahkeme verdiği kararda ilk olarak, fikrî haklardan kaynaklanan sınırlamalarla kuşatılmış olan ticaret kısıtlamalarıyla ilgili maddelerin bağımsız olarak yasaklanabileceğini söylemiştir. *Grundig/Consten* davasında, Mahkeme Consten şirketinin paralel ithalatı engelleme girişimini geri çevirmiştir. Sonuçta, Mahkeme burada paralel ithalata izin vererek, Grundig Şirketiyle lisans sözleşmesi yapmış olan Consten şirketinin hakkının tükendiğini kabul etmiştir. Çünkü Consten'in sahip olduğu sözleşmeye dayanan tekelci haklar 81. maddenin birinci fıkrasının uygulanmasına engel olmuştur. Buna göre Mahkeme, ihracat yasağı içeren münhasır tek satıcılık sözleşmesinin rekabeti kısıtladığı, bozduğu ve engellediği gerekçesiyle, 81. madde hükmüne dayanarak, bu inhisarî hakkın dayandığı marka lisansını geçersiz saymıştır⁵⁶. Fakat sadece fikrî mülkiyet korumasının bakış açısıyla bakılınca, paralel ithalatın yasaklanmasının yasallaştırılmasını sağlayan,

⁵³ TAYLAN, s. 218.

⁵⁴ Bu uyumun nasıl belirleneceği konusunda öğretilerde çeşitli görüşler mevcuttur Bkz. TEKİNALP/TEKİNALP, s. 721-723. Biz konumuzun sınırları içinde kalmak açısından rekabete ilişkin ATKA'nın hükümlerinin değerlendirilmesine girmeyip, sadece konu ile ilgili Mahkeme kararlarından önemli olanlarını ele alacağız.

⁵⁵ TEKİNALP/TEKİNALP, s. 721.

⁵⁶ Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin 8 Haziran 1982 tarihli kararı; Nungesser v Commission, (258/78) [1982] (ECR) ATKD 2015, 2070, paragraf. 61, [1982] 1 C.M.L.R. 278, 14 IIC 256 (1983).

bölgesel tükenme ilkesinin o tarihte henüz geliştirilmemiş olduğu özellikle göz önünde bulundurulmalıdır.

Bunlara ek olarak Maize Seed⁵⁷ kararında Avrupa Toplulukları Mahkemesi, başka bölgelerdeki lisans sahiplerine karşı lisans alanın korunmasını kabul ettiği lisans türünü kapalı inhisarî lisans (closed exclusive licence) olarak tanımlamış ve bu tür lisansın 81. madde anlamında rekabeti engellediğini ve kısıtladığını vurgulamıştır (ATKA m. 81/I). Ayrıca, 81. maddenin birinci fıkrasındaki yasağın istisnasının düzenlendiği aynı maddenin üçüncü fıkrasından⁵⁸ da bu tür lisans sahibi yararlanamayacaktır[□]. Başka bir deyişle, *kapalı inhisarî lisans* sahibi, 81. maddenin birinci fıkrası uyarınca getirilen yasaklar bakımından, aynı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca muaf tutulmaktan faydalanamaz.

Sonuç olarak, Grundig/Consten davasında, Mahkeme Grundig Şirketiyle lisans sözleşmesi yapmış olan Consten şirketinin paralel ithalatı engelleme girişimini geri çevirmiştir. Mahkeme burada *paralel ithalata* izin vererek, Consten şirketinin hakkının *tükendiğini* kabul etmiştir.

Grundig/Consten karardan sonra Komisyon, lisans sözleşmesindeki markanın geçerliliğine itiraz edilemeyeceğine ilişkin kayıtları ve rekabet etmeme koşullarını rekabete aykırı olarak kabul etmiştir. Bu tür sınırlamalar lisansa konu olan hakkın kapsamı dışında olup, 81. maddenin birinci fıkrasına aykırı olmanın ötesinde aynı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca bireysel muafiyetten yararlanması mümkün olmayan sınırlamalardır. Mahkemenin kararına göre, lisansa konu olan hakkın kullanım alanını sınırlayan hükümler pazarın bölünmesine neden olmadığı sürece sözleşmede yer alabilir.

III- SONUÇ

Marka hakkı sahipleri, yaratıcı fikirlerinin, çalışmalarının ve yaptıkları yatırımların ürünü olan marka üzerinde sahip oldukları mutlak hakka

⁵⁷ ATKA'nın 81. maddesinin 3. fıkrasının Türkçe çevirisi; “*girişimler arasında yapılan herhangi bir anlaşma veya anlaşmalar kategorisi girişim birliklerinin aldığı herhangi bir karar veya kararlar kategorisi; herhangi bir anlaşmalı uygulama veya anlaşmalı uygulamalar kategorisi malların üretim veya dağıtımının geliştirilmesine ya da teknik veya ekonomik ilerlemeye yönelik olduğu ve ortaya çıkan yararın adil bir bölümünü tüketicilere de sunduğu ve: a. Girişimlere bu amaçlara erişmek için kaçınılmaz olanların dışında kısıtlamalar getirmediği; b. Girişimlere söz konusu ürünlerin esaslı bir bölümünün ticaretindeki rekabeti ortadan kaldırmaya olanağı sağlamadığı takdirde l. fıkranın hükümlerinin uygulanmayacağı ilan edilebilir*”.

⁵⁸ GALLEGO, s. 478.

dayanarak, mümkün olan en iyi 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 diledikleri şekilde kullanmak isteyeceklerdir. Bu durum, hak sahibinin marka üzerindeki mutlak hakları ile markanın üzerinde somutlaştığı malın yeni maliklerinin menfaatlerinin karşı karşıya gelmesi olarak da ifade edilebilir.

İşte bu noktada, 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.

Marka hakkı sahibinin bu hakkından ekonomik fayda elde edebilmek için, üçüncü kişilerle lisans sözleşmeleri yapması onun en doğal hakkıdır. Buna göre, lisans alan tarafından lisans sözleşmesine uygun olarak üretilerek piyasaya sunulan markalı mallar üzerindeki haklar da tükenecektir. Ancak, lisans sözleşmesine aykırı davranılması halinde marka sahibinin hakkının tükenmesi söz konusu olmayacaktır.

89/104 sayılı Marka Yönergesi'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 bizim hukukumuzda da 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 kullanılmasına izin verilen bölgeyi, markanın şeklini, lisansın kapsamına giren mal ve hizmetleri ve bunların kalitesini belirleyen hükümlerine aykırılık hallerinde marka hakkına dayanabilmelidir. Marka Yönergesi'ne göre belirlenen bu türdeki aykırılıkların bulunması halinde marka hakkı da tükenmez.

KISALTMALAR

- AB** : Avrupa Birliđi
- AEA** : Avrupa Ekonomik Alanı
- AT** : Avrupa Topluluđu
- ATKA** : Avrupa Topluluđunu Kuran Anlařma
- ATKD** : Avrupa Topluluđu Kararlar Dergisi
- ATM** : Avrupa Toplulukları Mahkemesi
- Batider** : Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi
- BK** : Borçlar Kanunu
- Bkz.** : Bakınız
- C.** : Cilt
- dn.** : Dipnot
- E.** : Esas
- EC** : European Community
- ECR** : (European Court Report) Avrupa Birliđi Mahkemesi Raporu
(Bildirisi), Avrupa Birliđi Kararlar Dergisi
- EEA** : European Economic Area
- EIPR** : European Intellectual Property Review
- EU** : European Union
- IIC** : International Review of Industrial Property and Copyright
Law
- IP** : Intellectual Property
- K.** : Karar
- KHK** : Kanun Hükmünde Kararname
- m.** : Madde
- MarkKHK:** 556 sayılı Markalar Hakkındaki Kanun Hükmünde
Kararname

- MK** : Türk Medeni Kanunu
No : Numara
PatKHK : 551 sayılı Patentlerin Korunmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
RG. : Resmi Gazete
S. : Sayı
s. : sayfa
TBK : Türk Borçlar Kanunu
TEEC :The Treaty Establishing the European Community
v : Versus
vd. : Ve devamı
Vol. : Volume

KAYNAKÇA

- ARBEK, Ömer: Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Lisans Sözleşmesi, Ankara 2005.
- ARIKAN, Ayşe Saadet: “Fikri ve Sınai Hakların Tükenmesi ve Rekabet Hukuku -Uluslararası Ticaret Hukuku Açısından Değerlendirme-”, Uluslararası Hukuk Kurultayı, Ankara 2002, s. 754-781.
- ARKAN, Sabih: Marka Hukuku, C. II, Ankara 1998, (Marka II).
- ARKAN, Sabih: Ticarî İşletme Hukuku, Ankara 2011, (Ticarî İşletme).
- 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.
- ASLAN, DÜZGÜN Ülgen: Marka Hakkının Tükenmesi ve Paralel İthalat, Ankara 2010.

- ENCHELMAIER, Stefan: “The in Exhaustible Question- Free Movement Of Goods And İntellectual Property in The European Court Of Justice’s Case Law, 2002-2006” IIC 2007, Vol. 38, No. 4, s. 453-477.
- 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.
- GALLEGO, Beatriz Conde: “The Principle of Exhaustion of Rights and Its Implications for Competition Law”, IIC 2003 Vol. 05, s. 473-502.
- GÜRZUMAR, Osman Berat: “Yeni Markalar Kanunu Işığında İsviçre Marka Hukukunda Meydana Gelen Gelişmeler”, Yargıtay Dergisi 1994, S. 4, s. 503-522.
- KAYA, Arslan: Marka Hukuku, İstanbul 2006.
- KOßDORF, Katharina: Die Doktrin vom Erschöpfungsgrundsatz im Markenrecht, Dargestellt Anhand des Falles “Silhouette”, Graz 1999, s. 6 - 15.
- MEIBOM, Wolfgang von / MEYER, Matthias: The Legal Situation According to German Law and the U.S. Federal Supreme Court Decisions United States v. Univis Lens Co. and Quanta v. LG, (http://www.twobirds.com/English/News/Articles/Pages/Licensing%20_andPatent_Exhaustion%20.aspx, erişim 29 Haziran 2012).
- 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, s. 110-128.
- ONGAN, Burak: Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmesinde Tarafların Hukukî Durumu, Ankara 2007.
- ÖZEL, Çağlar: Marka Lisansı Sözleşmesi, Ankara 2002.
- 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.
- PINAR, Hamdi: “Marka Hukukunda Hakların Tükenmesi”, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul 2000.
- ROTHNIE, Warwick A.: Paralel Imports, Londra 1993.
- STOTHERS, Christopher: Parallel Trade in Europe – Intellectual Property, Competition and Regulatory Law, Oxford 2007.
- 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.
- TROGH, Ramses: “The International Exhaustion Of Trade Mark Rights After Silhouette: The And Of Paralel Imports?”, Lund 2002.
- 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.
- YILDIZ, Burçak: “Eser Sahibinin Yayma Hakkının Tükenmesi”, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz’e Armağan, Ankara 2003, s. 579, 580.

İNTERNET KAYNAKLARI

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61970J0078:EN:NOT>, (erişim 29 Haziran 2012).