



PART 14

EXHAUSTION OF TRADEMARK RIGHTS IN TURKISH TRADEMARK LAW

TÜRK MARKA HUKUKUNDA MARKA HAKKININ TÜKETİLMESİ

BETÜL MERVE HOT

PART 14

ABSTRACT | ÖZET

This article examines the principle of exhaustion of trademark rights in Turkish trademark law, analyzing its place, elements, and scope within industrial property law. It will also evaluate the concepts of national, regional, and international exhaustion.

Bu makale, Türk marka hukukunda marka hakkının tüketilmesi ilkesini ele alarak, bu ilkenin sınai mülkiyet hukuku içerisinde yerini, unsurlarını ve uygulama alanını incelemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, ülkesel, bölgesel ve uluslararası tükenme kavramlarını değerlendirecektir.

KEYWORDS | ANAHTAR KELİMELEER

Trademark Rights, Exhaustion of Rights, Placement on the Market by Third Parties.

Marka Hakkı, Hakkın Tüketilmesi, Üçüncü Kişiler Tarafından Piyasaya Sunulma.

I. INTRODUCTION

Trademark rights are crucial industrial property rights that allow businesses to distinguish their goods and services from those of their competitors. The use and protection of this right are crucial for the sustainability of commercial activities. However, certain limitations on the authority granted to the trademark owner regarding the subsequent sales and free circulation of branded products placed on the market by the trademark owner or with their permission are referred to as the principle of exhaustion of trademark rights.

The principle of exhaustion of trademark rights is based on the idea that the circulation of goods placed on the market by the trademark owner or by third parties with permission cannot be prevented on the grounds of trademark rights and that the trademark owner will not suffer from the circulation of originally branded goods in the market once they are first placed in commerce. Additionally, it is justified by the fact that obtaining the trademark owner's permission for each transfer of branded goods would be contrary to the requirements of trade and would extend beyond the purpose of trademark rights.

I. GİRİŞ

Marka hakkı, işletmelerin mallarını ve hizmetlerini rakiplerinden ayırt etmesini sağlayan önemli bir sınai mülkiyet hakkıdır. Bu hakkın kullanımı ve korunması, ticari faaliyetlerin sürdürülebilirliği için büyük önem taşır. Ancak, marka hakkı sahibi tarafından veya izniyle piyasaya sunulan markalı ürünlerin daha sonraki satışları ve serbest dolaşımı konusunda marka hakkı sahibine tanınan yetkiye yönelik bazı sınırlamalar söz konusudur. Bu sınırlamalar, marka hakkının tüketilmesi ilkesi olarak adlandırılır.

Marka hakkının tüketilmesi ilkesi, marka sahibi ya da izne binaen üçüncü kişilerce piyasaya sunulan malların tedavülünün marka hakkı gerekçesi ile engellenememesini, marka sahibinin markalı malları ilk defa ticaret mevkiine koymakla orijinal nitelikteki markalı malların piyasada tedavülünden zarar görmeyeceği düşüncesini temel almaktadır. Yani sıra markalı malların her el değiştirilmesinde marka sahibinin izninin alınmasının, ticaretin gereklerine aykırı düşmesi ve böyle bir uygulamanın marka hakkının amacının dışına taşması ile gereklendirilmektedir.



II. TRADEMARK RIGHTS AND PROTECTION OF TRADEMARKS

In society, a trademark is described as a sign that helps a company to distinguish its goods and services from those of its competitors and demonstrates the relationship between the company and its goods and services, whether registered or not. In doctrine, a trademark is defined as a sign companies use to distinguish their goods/services from those of other businesses. Additionally, it is noted that a trademark does not actually target the trader or the industry. It is not necessary to own a commercial enterprise to be a trademark owner, meaning that non-trader natural or legal persons can also use trademarks¹.

Article 4/1 of the Industrial Property Law² No. 6769 ("IPL"), titled "Signs that can be trademarks", stipulates that any sign, including personal names, words, shapes, colors, letters, numbers, sounds, and the shape of goods or their packaging, which can distinguish the goods or services of one enterprise from those of other enterprises and can be represented in the registry in a way that the subject of the protection provided to the owner can be clearly and precisely understood, can be a trademark. The use of any sign, including personal names, shapes, col-

II. MARKA HAKKI VE MARKANIN KORUNMASI

Toplum nezdinde marka, bir işletmenin ürettiği mal ve hizmetleri rakiplerinden ayırt etmesini sağlayan ve bu işletme ile mal ve hizmetler arasındaki ilişkiyi gösteren, tescilli veya tescilsiz bir işaret olarak tanımlanabilir. Doktrinde ise marka, işletmelerin mal/ hizmetlerini öteki işletmelerin mal/ hizmetlerinden ayırt etmek amacıyla kullanılan işaret olarak tanımlanmaktadır. Yani sıra markanın aslında taciri, işletmeyi hedef almadığı, marka sahibi olabilmek için ticari işletme sahibi olmak gerekmediğinden tacir olmayan gerçek veya tüzel kişilerin de marka kullanabileceği belirtilmektedir¹.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu² ("SMK") "Marka olabilecek işaretler" başlıklı madde 4/1'de bir teşebbüse ilişkin malları veya hizmetlerin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayabilecek ve sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olan kişi adları dâhil sözcük, şekil, renk, harf, sayı, ses ve malın veya ambalajının biçimi olmak üzere her tür işaretin marka olabileceği düzenlenmiştir. Madde metninde tadadı olarak ifade edilen kişi adları, şekiller, renk-

FOOTNOTE

¹ Sabih Arkan, Commercial Enterprise Law, Bank and Trade Research Institute Publications, 28th Edition, Ankara, 2022, p. 295.

² Official Gazette dated 10.01.2017, No. 29944.

DİPNOT

¹ Sabih Arkan, Ticari İşletme Hukuku, Banka ve Ticaret Araştırma Enstitüsü Yayınları, 28. Bası, Ankara, 2022, s. 295.

² 10.01.2017 tarih, 29944 sayılı Resmî Gazete.

PART 14

ors, letters, numbers, sounds, and the shape of goods or their packaging, as a trademark and its application to the Turkish Patent and Trademark Office (“TürkPatent”) is possible as stated in the article.

The registration of signs as trademarks is at the discretion of the owner. As a rule, unregistered signs are protected under unfair competition provisions in the Turkish Commercial Code³ No. 6102 (“TCC”). However, exceptionally, unregistered trademarks are also protected under the IPL. For example, under Article 6/3 of the IPL, individuals using unregistered trademarks and/ or certain signs in trade are granted the right to oppose subsequent trademark applications for the same and/ or similar signs in the same or similar class of goods or services before TürkPatent. It should be noted that the exercise of this right depends on the sign having acquired distinctiveness. Within the scope of prior rights, it is also possible for the subsequent trademark owner to be accused of acting in bad faith to benefit from the recognition of the sign. In line with the precedents of the Supreme Court, registering a trademark made in bad faith to benefit from the recognition of the sign is canceled by determining the actual right holder⁴.

It can be said that the essence of the rejection, partial rejection, and acceptance decisions regarding the trademark applications explained above is the protection granted to trademark owners. Due to the fact that a trademark subject to industrial property has asset value, it grants its owner economic value rights such as the right to sell, the right to import and export, the right to lease, the right to stop infringement, the right to protection, and the right to license/use. The income generated by the trademark owner due to these actions may vary depending on the frequency of use of the trademark in the commercial field, the economic value of the goods/ services it is used for, the nature of the consumer base, and its preference among consumers.

Pursuant to Article 7 of the IPL, if registered trademarks in Türkiye⁵ are used in the commercial field without the permission of the trademark owner (*placing the trademark on goods or packaging, offering goods bearing the trademark for sale and delivery, stocking for these purposes, or offering services under the trademark or offering that they can be provided, importing or exporting goods bearing*

ler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretin marka olarak kullanılması, Türk Patent ve Marka Kurumu (“TürkPatent”) nezdinde müracaata konu edilmesi mümkündür.

İşaretlerin marka olarak tescili sahibinin inisiyatifinde olup tescilli olmayan işaretlerin kural olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun³ (“TTK”) haksız rekabet hükümleri çerçevesinde korunması öngörülmektedir. Öte yandan, istisnaen tescilsiz marka SMK kapsamında da korunur. Örneğin, SMK’nın 6/3. maddesi çerçevesinde, tescilsiz marka ve/ veya ticaret sırasında belirli işaret(ler)i kullanılan kişilere, aynı ve/ veya benzer mal veya hizmet sınıfında işaretleri ile aynı ya da benzer işaretlerin müracaatı halinde, sonraki marka başvurusuna TürkPatent nezdinde itiraz hakkı verilmektedir. Belirtmek gerekir ki bu hakkın kullanılabilmesi işaretin ayırt edici nitelik kazanmış olmasına bağlıdır. Öncüye dayalı hak kapsamında, sonraki marka sahibinin işaretin tanınmışlığından yarar sağlamak amacıyla kötü niyetli hareket ettiği de gündeme gelmesi mümkün olup, Yargıtay içtihatları çerçevesinde gerçek hak sahibinin tespit edilmesi yoluyla, işaretin tanınmışlığından menfaat sağlamaya çalışan kötü niyetli marka tescili terkin edilmektedir⁴.

Yukarıda izah edilen marka müracaatlarına ilişkin ret, kısmi ret ve kabul kararlarının özünü, marka hakkı sahiplerine tanınan korumanın oluşturduğu söylenebilir. Sınai mülkiyete konu marka, malvarlığı değerine sahip olması nedeniyle sahibine satma hakkı, ithalat ve ihracat hakkı, kiraya verme hakkı, ihlal durdurma hakkı, koruma hakkı ve lisans/ kullanım hakkı gibi ekonomik değer kaynağı haklar tanımaktadır. Anılan eylemler nedeniyle marka hakkı sahibinin gelir elde etmesi, markanın ticari alanda kullanım sıklığına, kullanıldığı emtia/ hizmetlerin ekonomik değerine, tüketici kitlesinin niteliğine ve tüketici nezdinde tercih edilirliliğine göre değişiklik gösterebilecektir.

SMK’nın 7. maddesi uyarınca Türkiye’de tescilli markaların⁵ ticaret alanında marka hakkı sahibinin izni olmaksızın kullanılması hâlinde (*markanın, mal veya ambalajı üzerine konulması, markayı taşıyan malların piyasaya sürülmesi ve teslim edilebileceğinin teklif edilmesi, bu amaçlarla stoklanması veya marka altında hizmetlerin sunulması ya da sunulabileceğinin teklif edilmesi, markayı taşıyan malın ithal ya da ihraç edilmesi; markanın, işletmenin/teşebbüsün iş evrakı ve reklamları*

the trademark; using the trademark in the business documents and advertisements of the enterprise/undertaking, using the same or similar trademark in a way that creates a commercial effect on the internet (trademark domain name, redirecting code, keyword, or similar forms, provided that the person using the trademark does not have the right or legitimate connection to use the trademark), the trademark owner has the right to request the prevention of such uses.



Whether a trademark application is made or not, if signs of a trademark nature are used in the same/similar manner as registered trademarks before the TürkPatent within the framework of the rights granted to the trademark owner under Article 7 of the IPL, it is possible for trademark owners to raise infringement claims under Article 29 of the IPL titled “Acts Considered as Infringement of Trademark Rights”. In addition, due to the identical/similar uses, criminal sanctions related to trademark infringement may also be applicable under Article 30 of the IPL titled “Criminal Provisions Related to Trademark Infringement”.

It should be noted that the powers granted to the trademark owner are not unlimited. As an exception, the exhaustion of rights is regulated in the standard provisions section of the IPL. According to Article 152/1 of the IPL, actions taken after the industrial property subject products are placed on the market by the right holder or another person

rında kullanılması, markayı kullanan kişinin, markanın kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı olmaması şartıyla markanın aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde (markasal) alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması), kullanımların önlenmesine yönelik marka hakkı sahibinin talep hakkı bulunmaktadır.

Marka müracaatı gerçekleştirilsin veya gerçekleştirilmesin marka niteliğindeki işaretlerin SMK’nın 7. maddesinde marka sahibine tanınan haklar çerçevesinde TürkPatent nezdinde tescilli markalar ile aynı/ benzer şekilde kullanılmaları halinde SMK’nın “Marka hakkına tecavüz sayılan filler” başlıklı 29. maddesi uyarınca marka hakkı sahiplerinin tecavüz iddialarının gündeme gelmesi mümkündür. Yanı sıra, anılan aynı/ benzer kullanımlar nedeniyle SMK’nın “Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler” başlıklı 30. maddesine göre marka hakkına tecavüze ilişkin cezai yaptırımlar da söz konusu olabilecektir.

Belirtmek gerekir ki marka hakkı sahibine tanınan yetkiler sınırsız değildir. İstisna olarak, SMK’nın ortak hükümler bölümünde, hakkın tükenmesi düzenlenmiştir. SMK m. 152/1’e göre, sınai hak konusu ürünler, hak sahibi veya onun izniyle bir başka kişi tarafından piyasaya sunulduktan sonraki eylemlerin koruma kapsamı dışındadır. Tükenme ilkesi,

FOOTNOTE

³ Official Gazette dated 14.02.2011, No. 27846.

⁴ Supreme Court 11th Civil Chamber, D. 19.04.2002, C. 2001/9903, D. 2002/3699; Supreme Court 11th Civil Chamber, D. 13.10.2003, C. 2003/2883, D. 2003/9171; Supreme Court 11th Civil Chamber, D. 18.01.2018, C. 2016/5961, D. 2018/455.

⁵ The protection of an unregistered trademark can be provided as an exception under the provision of IPL 6/3, which states, “if a right has been acquired for an unregistered trademark or another sign used in trade before the application date or, if applicable, the priority date, the trademark application shall be rejected upon the objection of the owner of this sign”. There is also an opinion that the invalidity of registered trademarks can be claimed based on this provision.

DİPNOT

³ 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmî Gazete.

⁴ Yargıtay 11. H.D., T. 19.04.2002, E. 2001/9903, K. 2002/3699; Yargıtay 11. H.D., T. 13.10.2003, E. 2003/2883 K. 2003/9171; Yargıtay 11. H.D., T. 18.01.2018, E. 2016/5961 K. 2018/455.

⁵ Tescilsiz marka hakkındaki korumanın istisna olarak SMK 6/3 “Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.” hükmü uyarınca tescilli markaların hükümsüzlüğü iddiası ile sağlanabileceğine yönelik görüş de bulunmaktadır.

PART 14

with his permission are outside the scope of protection. Although the principle of exhaustion is a general principle concerning industrial rights, an exception is foreseen for trademark rights. The following section will include evaluations regarding the exhaustion of trademark rights.

A. Principle of Exhaustion of Trademark Rights

Within the framework of Article 152 of the IPL titled "Exhaustion of Rights", the absolute right over the trademark is considered exhausted following its placement on the market by the trademark owner or with his consent. That is to say, the trademark owner who places branded products on the market himself or through a third party does not have the right to interfere with subsequent sales and free circulation of the products after the first sale.

Additionally, the second paragraph of the IPL specifies an exception to the principle of exhaustion for trademark rights. Accordingly, the trademark owner has the right to prevent third parties' commercial use of goods if they have been altered or deteriorated. Changes made to the trademark, such as removing the trademark emblem from the branded product, placing the trademark emblem on other products, and altering the trademark emblem on the product, are also considered alterations of the branded product⁶. As a result of the alteration or deterioration of the product, the source indication and guarantee functions of the trademark become ineffective. The consumer of the branded product cannot obtain the expected benefit from the product. Consequently, the trademark's reputation is damaged in the eyes of the consumer. Therefore, in the event of alteration or deterioration of the product, the trademark owner's right over the products is not considered exhausted⁷. For instance, removing the trademark emblem from the branded product eliminates the trademark's source indication and advertising functions, causing harm to the trademark owner⁸.

1. National, Regional, and International Exhaustion: Market

National exhaustion means that the right to the first sale of the branded product is exhausted only within the borders of the country where it was first placed on the market. In this case, putting the branded product on the

sınai haklara dair genel bir ilke olsa da marka hakkı için bir istisna öngörülmüştür. Marka hakkının tüketilmesine ilişkin değerlendirmelere bir sonraki başlıkta yer verilecektir.

A. Marka Hakkının Tüketilmesi İlkesi

SMK'nın "Hakkın Tüketilmesi" başlıklı 152. maddesi çerçevesinde marka hakkı sahibi tarafından veya rızasıyla piyasaya sürülmesinin akabinde marka hakkı üzerindeki mutlak hak tüketilmiş kabul edilmektedir. Şöyle ki; markalı ürünlerini kendisi veya üçüncü kimse aracılığıyla piyasaya süren marka hakkı sahibinin, ürünlerin ilk satışından sonraki satışlarına ve serbest dolaşımına müdahale etme hakkı bulunmamaktadır.

Ek olarak, SMK'nın ikinci bendinde, marka hakkı için tükenme ilkesinden de istisna belirtilmiştir. Buna göre marka sahibi, malların üçüncü kişilerce değiştirilerek veya bozularak ticari amaçla kullanılmasını engelleme hakkına sahiptir. Marka ambleminin markalı üründen kaldırılması, marka ambleminin başka ürünler üzerine konması ve mal üzerindeki marka ambleminin değiştirilmesi gibi marka üzerinde yapılan değişiklikler de markalı ürünün değiştirilmesi kapsamındadır⁶. Malın değiştirilmesi veya kötüleştirilmesi sonucu, markanın kaynak gösterme ve garanti fonksiyonları işlevsiz hale gelir. Markalı ürünün tüketicisi üründen elde etmeyi beklediği faydayı sağlayamaz. Bu durum sonucu, tüketicinin gözünde markanın itibarı zedelenir. Bu yüzden, malın değiştirilmesi veya kötüleştirilmesi durumunda marka hakkı sahibinin ürünleri üzerindeki hakkı tüketilmiş sayılmaz⁷. Söz gelimi, marka ambleminin markalı üründen kaldırılması, markanın kaynak gösterme ve reklam fonksiyonlarını ortadan kaldırır, marka sahibinin zarar görmesine neden olur⁸.

1. Ülkesel, Bölgesel ve Uluslararası Tükenme: Pazar

Ülkesel tükenme, markalı malın sadece piyasaya sunulduğu ülke sınırları içinde ilk satış hakkının tükenmesi anlamına gelir. Bu durumda, markalı malın ülke dışında marka sahibi tarafından veya izni ile piyasaya sunul-

market outside the country by the trademark owner or with his permission does not affect the trademark right within the country. Since the first sale made outside the country does not affect the rights within the country, the trademark owner can prevent the importation of goods from outside the country into the country. However, the trademark owner cannot prevent the re-importation of goods exported abroad after being placed on the market within the country⁹.

Regional exhaustion means that when certain countries are considered a single region, the exhaustion occurs within that region. In a common economic area like the European Union, goods placed on the market by the trademark owner or with his permission in one country can be sold in all other countries, and the trademark owner cannot prevent this¹⁰.

International exhaustion means that if the branded product is placed on the market anywhere in the world by the trademark owner or with his permission, the right of first sale is exhausted worldwide. In this case, the product placed on the market anywhere in the world can be freely bought and sold, re-imported, and parallel imported worldwide. It is stated in the doctrine that the principle of national exhaustion has been abandoned in Turkish Trademark Law, and the principle of international exhaustion has been adopted because, in the justification of Article 152 of the IPL, it is stated that the principle of international exhaustion has been accepted. Accordingly, it is accepted that the term "market" in the text of the article refers to "the whole world" rather than the Turkish domestic market¹¹.

Additionally, in the doctrine, there is an opinion that the market concept is not defined in the law, and its boundaries are not specified. Hence, the exhaustion refers to international exhaustion¹². Furthermore, it is stated that the universal exhaustion dimension has been introduced due to the removal of the phrase "in Türkiye" in the current industrial property legislation, which was present in the repealed Decrees¹³.

In summary, although trademark rights are national, trademark owners may have different rights in different regions. However, once a trademark owner places his product on the market, the circulation of that product can no longer be prevented. This principle is

ması, ülke içindeki marka hakkını etkilemez. Ülke dışında gerçekleştirilen ilk satış, ülke içindeki hakları etkilemediğinden, marka sahibi ülke dışındaki malların ülkeye ithal edilmesini önleyebilir. Ancak, ülke içinde piyasaya sunulan malların yurt dışına ihracatından sonra tekrar aynı ülkeye ithalatı marka sahibi tarafından engellenemez⁹.

Bölgesel tükenme, belirli bazı ülkelerin sınırlarını tek bir bölge olarak kabul ettiğinde, tükenmenin o bölge içerisinde gerçekleştiği anlamına gelmektedir. Avrupa Birliği gibi bir ortak ekonomik alanda, bir ülkede marka sahibi tarafından veya izniyle piyasaya sunulan mallar, diğer tüm ülkelerde de satışa sunulabilir ve marka sahibi bunu engelleyemez¹⁰.

Uluslararası tükenme ise markalı malın dünyanın herhangi bir ülkesinde marka sahibi tarafından veya izni ile piyasaya sunulması halinde, bütün dünya nezdinde ilk satış hakkının tükenmesi anlamına gelmektedir. Bu durumda, dünyanın herhangi bir ülkesinde piyasaya sunulan mala ilişkin, artık dünyanın her yerinde serbestçe alınıp satılma, yeniden ithalat ve paralel ithalat serbestisi söz konusudur. Doktrinde Türk Marka Hukuku'nda ülkesel tükenme ilkesinden vazgeçildiği ve uluslararası tükenme ilkesinin benimsendiği; zira, SMK'nın 152. maddesinin gerekçesinde uluslararası tükenme ilkesinin kabul edildiği belirtilmektedir. Buna göre madde metninde geçen "piyasa" teriminden kastın, Türk iç piyasası değil, "bütün dünya" olduğu kabul edilmektedir¹¹.

Ek olarak doktrinde piyasa kavramının kanunda tanımlanmamış ve sınırlarının belirtilmemiş olması nedeniyle tükenmeden kastın uluslararası tükenme olduğuna yönelik görüş bulunmaktadır¹². Yanı sıra, mevcut sınai mülkiyet mevzuatında mülga KHK'larda yer alan "Türkiye'de" ifadesinin kaldırılmış olması nedeniyle *evrensel tükenme* boyutunun getirildiği de ifade edilmektedir¹³.

Özetle, marka hakkı ülkesel olmakla birlikte marka sahibi farklı bölgelerde farklı haklara sahip olabilir. Ancak, bir marka sahibinin malını bir kez piyasaya sürmesiyle, o malın tedavülünü artık engellenemez. Bu ilke, marka sahibinin ilk satıştan sonraki el değiştirmelerine müdahale hakkına sahip olmadığı, marka hakkının sahibi, tüketiciler ve kamu yararları arasında bir denge sağladığı düşüncesine dayanır. Ayrıca, tükenme ilkesinin yalnızca ürünlere uygulanacağı, hizmetlere uygulanmayacağı kabul edilmektedir¹⁴.

DİPNOT

⁶ Hayrettin Çağlar, Marka Hukuku Temel Esaslar, Adalet Yayınevi, Ankara, 2013, s. 167.

⁷ Sabih Arkan, Marka Hakkının Tüketilmesi, Prof. Dr. Ali Bozer'e Armağan, Ankara, 1998, s. 206.

⁸ Çağlar, s. 167.

⁹ Uğur Çolak, Türk Marka Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2023, s. 820.

¹⁰ Çolak, s. 820.

¹¹ Çolak, s. 821.

¹² İlhami Güneş, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu İşığında Uygulamalı Marka Hukuku, Adalet Yayınevi, 4. Baskı, Ankara, 2024, s. 399-400.

¹³ Ünal Tekinalp/Ersin Çamoğlu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2017, s. XL.

¹⁴ Necati Meran, Marka Hakları ve Korunması, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014, s. 326.

FOOTNOTE

⁶ Hayrettin Çağlar, Trademark Law Basic Principles, Adalet Publishing, Ankara, 2013, p. 167.

⁷ Sabih Arkan, Exhaustion of Trademark Rights, Prof. Dr. Ali Bozer'e Armağan, Ankara, 1998, p. 206.

⁸ Çağlar, p. 167.

⁹ Uğur Çolak, Turkish Trademark Law, On İki Levha Publishing, İstanbul, 2023, p. 820.

¹⁰ Çolak, p. 820.

¹¹ Çolak, p. 821.

¹² İlhami Güneş, Practical Trademark Law in the Light of Industrial Property Law No. 6769, Adalet Publishing, 4th Edition, Ankara, 2024, p. 399-400.

¹³ Ünal Tekinalp/Ersin Çamoğlu, Industrial Property Law, Vedat Publishing, İstanbul, 2017, p. XL.

PART 14

based on the idea that the trademark owner does not have the right to interfere with subsequent ownership changes after the first sale, and it aims to balance the interests of the trademark owner, consumers, and public welfare. Additionally, it is accepted that the principle of exhaustion applies only to products and not to services¹⁴.

B. Elements of the Exhaustion of Trademark Rights

Article 152 of the IPL states that the exhaustion of trademark rights will come into question within the framework of “placing on the market” by “the right holder or by third parties with his permission”. At this point, the right holder’s consent is the primary element, and placing on the market is the other element.

The most fundamental condition for applying the principle of exhaustion of rights is to determine whether the right holder has consented to the placement of the product on the market. Since the trademark owner’s authority to use the trademark is exclusive, it is accepted that the consent given by the trademark owner must be explicit and clear. However, in contracts such as licensing or exclusive dealership agreements, the authorization of third parties will be considered a declaration of consent. However, in cases where the rights regulated in these contracts are excessively used, the lack of action by the trademark owner cannot be interpreted as implied consent¹⁵.

Another fundamental element necessary for applying the principle of exhaustion of rights is the placement of the product on the market. This element refers to the lawful offering of the product for sale. Therefore, when evaluating whether the element of placing on the market has been fulfilled, it should also be considered whether this action is lawful. A product subject to trademark rights can be placed on the market in two different ways. The trademark owner can market the product under his own trademark in the domestic or foreign market. He or he can authorize a third party (such as through an exclusive dealership, agency, distributorship, or licensing agreement) to place the product on the market¹⁶. Additionally, there is an opinion that it is not necessary to generate income from the products in this regard and that it is sufficient for the product to have been placed on the market¹⁷.

B. Marka Hakkının Tüketilmesinin Unsurları

SMK’nın 152. maddesi hükmünde belirtildiği üzere “hak sahibi veya onun izni ile üçüncü kişiler tarafından” “piyasaya sunulma” eylemi çerçevesinde marka hakkının tüketilmesi gündeme gelecektir. Bu noktada, hak sahibinin rızası öncelikli unsur, piyasaya sunulma ise diğer bir unsurdur.

Hakkın tükenmesi ilkesinin uygulanabilmesi için en temel koşul, hak sahibinin ürünün piyasaya sunulmasına rıza gösterip göstermediğinin belirlenmesidir. Zira, marka hakkı sahibinin markanın kullanılması hususunda yetkisi inhisaridir. Marka sahibi tarafından verilen rızanın açık ve anlaşılır olması gerektiği kabul edilmekle birlikte; lisans sözleşmesi, tek satıcılık sözleşmesi gibi sözleşmelerde üçüncü şahısların yetkilendirilmesi durumu rızanın bulunduğuna yönelik beyan kabul edilecektir. Ancak bu noktada da anılan sözleşmelerde düzenlenen hakların aşkın kullanılması hallerinde marka hakkı sahibinin herhangi bir eylemde bulunmaması zımni rızanın bulunduğu yönünde yorumlanamayacaktır¹⁵.

Hakkın tükenmesi ilkesinin uygulanabilmesi için gerekli olan temel unsurlardan bir diğeri, ürünün piyasaya sunulmasıdır. Bu unsurdan kastedilen, ürünün hukuka uygun bir şekilde satışa sunulmasıdır. Bu nedenle, piyasaya sunma unsurunun sağlanıp sağlanmadığı değerlendirilirken, bu işlemin hukuka uygun olup olmadığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Marka hakkına konu olan bir ürün, iki farklı şekilde piyasaya sunulabilir. Marka hakkı sahibi, ürününü kendi markası altında iç veya dış piyasada pazarlayabilir ya da üçüncü bir kişiye yetki vererek (tek satıcılık, acentelik, distribütörlük, lisans sözleşmesi gibi) ürünün piyasaya sunulmasını sağlayabilir¹⁶. Ayrıca bu konuda ürünlerden gelir elde edilmesi gerekmeyeceği, piyasaya sunulmuş olmanın yeterli olduğu yönünde görüş bulunmaktadır¹⁷.

III. CONCLUSION

The exhaustion of trademark rights is a principle that provides an essential balance within industrial property law. This principle ensures that the trademark owner does not have the right to interfere with subsequent ownership changes after the first sale while also aiming to balance the interests of consumers and public welfare.

In Turkish trademark law, it is stated that the principle of national exhaustion has been abandoned, the principle of international exhaustion has been adopted, and goods placed on the market can now be freely bought and sold worldwide. However, some uncertainties and debates continue in practice.

In the future, there may be a need for more explicit regulation regarding the application of the principle of exhaustion of trademark rights and the limitations brought by this principle. This issue is essential for protecting the rights of trademark owners, facilitating consumer access to products, and supporting competition.

BIBLIOGRAPHY

HAMDİ PINAR, Fikri Mülkiyet Hakları ve Rekabet Hukuku Hakkın Tüketilmesi, Perşembe Konferansları, Ankara, 2002.

HAMDİ PINAR, Marka Hukukunda Hakların Tükenmesi, Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman Anısına Armağan, İstanbul, 2000.

HAYRETTİN ÇAĞLAR, Marka Hukuku Temel Esaslar, Adalet Yayınevi, Ankara, 2013.

İLHAMİ GÜNEŞ, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu İşığında Uygulamalı Marka Hukuku, Adalet Yayınevi, 4. Baskı, Ankara, 2024.

NECATİ MERAN, Marka Hakları ve Korunması, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014.

SABİH ARKAN, Marka Hakkının Tüketilmesi, Prof. Dr. Ali Bozer’e Armağan, Ankara, 1998.

SABİH ARKAN, Ticari İşletme Hukuku, Banka ve Ticaret Araştırma Enstitüsü Yayınları, 28. Bası, Ankara, 2022.

UĞUR ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2023.

ÜNAL TEKİNALP/ ERSİN ÇAMOĞLU, Sınai Mülkiyet Kanunu, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2017.

III. SONUÇ

Marka hakkının tüketilmesi, sınai mülkiyet hukuku içerisinde önemli bir denge sağlayan bir ilkedir. Bu ilke, marka sahibinin ilk satıştan sonraki el değiştirmelerine müdahale hakkına sahip olmamasını sağlarken, aynı zamanda tüketiciler ve kamu yararları arasında bir denge kurmayı hedefler.

Türk marka hukukunda ülkesel tükenmeden vazgeçilerek uluslararası tükenme ilkesinin kabul edildiği ve piyasaya sunulan malların artık dünyanın her yerinde serbestçe alınıp satılabileceği yönünde görüşler bulunmaktadır. Ancak, uygulamada bazı belirsizlikler ve tartışmalar devam etmektedir.

Gelecekte, marka hakkının tükenmesi ilkesinin uygulanması ve bu ilkenin getirdiği sınırlamalar konusunda daha net bir düzenleme ihtiyacı ortaya çıkabilir. Bu husus; hem marka sahiplerinin haklarını koruması hem de tüketicilerin ürünlere erişimini kolaylaştırmak ve rekabeti desteklemek için önemlidir.

KAYNAKÇA

HAMDİ PINAR, Fikri Mülkiyet Hakları ve Rekabet Hukuku Hakkın Tüketilmesi, Perşembe Konferansları, Ankara, 2002.

HAMDİ PINAR, Marka Hukukunda Hakların Tükenmesi, Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman Anısına Armağan, İstanbul, 2000.

HAYRETTİN ÇAĞLAR, Marka Hukuku Temel Esaslar, Adalet Yayınevi, Ankara, 2013.

İLHAMİ GÜNEŞ, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu İşığında Uygulamalı Marka Hukuku, Adalet Yayınevi, 4. Baskı, Ankara, 2024.

NECATİ MERAN, Marka Hakları ve Korunması, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014.

SABİH ARKAN, Marka Hakkının Tüketilmesi, Prof. Dr. Ali Bozer’e Armağan, Ankara, 1998.

SABİH ARKAN, Ticari İşletme Hukuku, Banka ve Ticaret Araştırma Enstitüsü Yayınları, 28. Bası, Ankara, 2022.

UĞUR ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2023.

ÜNAL TEKİNALP/ ERSİN ÇAMOĞLU, Sınai Mülkiyet Kanunu, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2017.

DİPNOT

¹⁵ Arkan, s. 204.

¹⁶ Hamdi Pinar, Fikri Mülkiyet Hakları ve Rekabet Hukuku Hakkın Tüketilmesi, Perşembe Konferansları, Ankara, 2002, s. 113-120; Emsal nitelikte kararlar için bakınız: İstanbul BAM, 16. HD., T. 2.5.2024 E. 2022/1391 K. 2024/823. İstanbul BAM, 13. HD., T. 8.11.2023 E. 2021/1062 K. 2023/1736.

¹⁷ Pinar, Marka Hukukunda Hakların Tükenmesi, Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman Anısına Armağan, İstanbul, 2000, s. 862.

FOOTNOTE

¹⁴ Necati Meran, Trademark Rights and Protection, 3rd Edition, Seçkin Publishing, Ankara, 2014, p. 326.

¹⁵ Arkan, p. 204.

¹⁶ Hamdi Pinar, Intellectual Property Rights and Competition Law Exhaustion of Rights, Thursday Conferences, Ankara, 2002, p. 113-120; For precedent decisions, see: İstanbul BAM, 16. HD., T. 2.5.2024 E. 2022/1391 K. 2024/823. İstanbul BAM, 13. HD., T. 8.11.2023 E. 2021/1062 K. 2023/1736.

¹⁷ Pinar, Exhaustion of Rights in Trademark Law, In Memory of Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman, İstanbul, 2000, p. 862.